



ISO 9001
certification

內容提要

1. 商標註冊後之使用義務
2. 第三方支付契約與相關問題
3. 商標授權之故事
4. 專利教室

40866 台中市南屯區文心路一段324號3樓
TEL:886-4-23297766 FAX:886-4-23297755
E-mail:business@asialih.com
www.asialih.com

ALIPO is your best choice

專業團隊: 專利師 律師 商標代理人 專利代理人

■辦理國內外專利申請、商標註冊 ■專利、商標、著作權保護、救濟、策略研判 ■智慧財產權相關法律諮詢服務

商標註冊後之使用義務

前言

文·許靖茲

APPLE蘋果公司經市場顧問公司Interbrand評選為2015年全球最有價值品牌第一名，其品牌價值上看1700億美元，這種輝煌的成果顯然並非從天而降，一個品牌之成功，除了其本身產品足夠吸引消費者外，必須經由業者持續不斷地「使用」，經過時間的淬鍊而創造、提升品牌價值，如果能再取得商標權搭配使用，勢必會產生加乘之效用，如同蘋果公司在許多國家大量申請註冊商標，並將「Apple」大量「使用」於所有產品，經由持續行銷、廣告增加其曝光度。

時至今日，「Apple」已成為舉世聞名之商標，然而究竟商標應如何使用始為適法並發揮其最大效益，對此我國商標法第五條就「商標使用」有定義性之明文規定，本文將針對「商標如何使用」歸納出幾個關鍵原則：

一、應由商標權人自行使用，如係欲授權他人使用者，須確實保留雙方簽訂之授權同意書

「商標使用」原則上應由商標權人「自己」使用始為適法，然為符合市場需求及充分實現商標價值，亦可經由商標權人授權同意之人使用，此時經由授權關係，由被授權人使用時可視為是商標權人使用，對於將來維權使用之認定時有偌大幫助。

二、使用人主觀上須基於行銷之目的並有表彰自己商品或服務來源之意思

商標法第5條「商標使用」乃以「為行銷之目的」為先決條件，為此，援於100年商標法修法理由中釐清何謂「為行銷之目的」。商標法第5條「行銷之目的」指行為人主觀上向市場促銷或銷售其商品、服務而言。為因應商業活動發展與時俱進，行銷目的的判斷非狹義的指販賣或獲取對價而促銷或銷售其商品、服務之意，舉凡具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係的行為，亦應認定具有行銷之目的，並非得以有償無償截然劃分，至於行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案行為加以判斷。

三、商標之標示客觀上需足以使相關消費者認識其為商標

作為商標標示於商品、宣傳單抑或數位影音、電子媒體或網際網路等方式標示商標者，應秉持醒目、清晰之原則，並斟酌標示的物件為平面圖像、數位影音或電子媒體等版面配置，確定字

體字型、字樣大小、標示位置有無特別顯著性。

四、應以註冊之圖樣使用於所指定之類別

商標實際使用時應以經智慧財產局獲准註冊的商標圖樣標示於所指定的商品或服務，且應以原註冊的商標整體使用為原則，不得僅單獨使用其中一部分，然若實際使用時與註冊商標有些許不同，依社會一般通念，不失其同一性時，仍可認為有使用註冊商標。

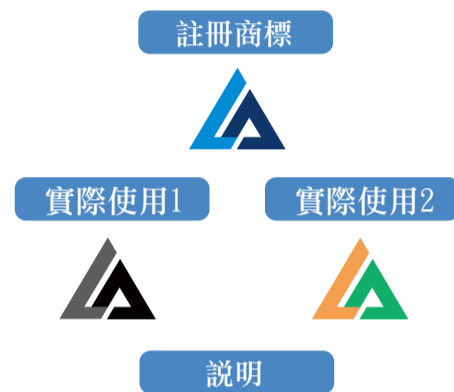
例如：



僅變更商標圖樣的大小、字體或排列方式等，不失其同一性，可認為有使用註冊商標。



此為中文、英文組成之聯合式商標，實際使用時該中文及英文亦應一併使用，若單獨使用一部分，將會認為欠缺同一性而不認為有使用註冊商標。



申請彩色商標者，其實際使用時只能以註冊商標圖樣上之顏色為使用，若係任意更改顏色，將會認為欠缺同一性而不認為有使用註冊商標。

五、確實保留使用證據，如印製宣傳單、海報時印刷廠出具的印製日期證明或標有註冊商標之出貨單等

商標使用除了須具備上述使用事實外，最重要者必須要能在主張使用時提出相關證據佐證事實，可以檢送的證據相當多，諸如標示有商標圖樣的商品實物、照片、包裝、出口報單、廣告、型錄、海報、宣傳單等物品或商業文件，或標示有商標圖樣的營業文件、營業場所照片等均可作為使用證據，然最關鍵者仍在於所提出的使用證據上，應有註冊商標、日期及使用人的標示，若無這些標示者，應檢送其他可相互勾稽的佐證資料或其他足

以認定有使用註冊商標的客觀事證。

舉例言之，商標權人販售商品開立的統一發票，統一發票的品名欄上雖有商品名稱，卻沒有標示註冊商標，但有記載商品型號，可就此型號與商品型錄相互佐證者，證明商標權人有使用銷售該商標商品。

結論

以上便是商標權人於註冊後使用商標時應特別注意的幾個面向，雖然商標使用需考慮的面向有很多，在判斷上亦會因個案間的差異而有不同看法，但整體而言，只要掌握住上述的幾個要點，雖然不能保證人人都能像蘋果公司一樣，創造出1700萬美金之品牌價值，但至少經由持續不斷的使用註冊商標，一來可避免他人藉此廢止已取得的商標權，二來還可兼顧經濟效益，提高商標之能見度，達到商標識別來源、品質保證及廣告等功能，彰顯商標的價值！

參考資料

1. Interbrand 2015年全球最有價值品牌調查結果。
2. 註冊商標使用之注意事項審查基準101年4月20日發布。
3. 智慧財產局2014年商標使用座談會。



第三方支付契約及相關問題

文·姜林青律師

前言

截至2015年年中為止，已開發市場中有三分之一的受訪者，每周會使用智慧型手機瀏覽購物網站或App，但繁瑣的安全設定和付款交易細節，最後僅9%的人實際購物。為增加消費力，台灣網路或行動購物可選擇的支付工具繁多。行動商務時代，改變的特徵之一，是第三方支付穿越虛實。所謂第三方支付，就是除了出賣人和買受人以外的人代收代付，這類的業者需要有足夠的資本額和認證的資訊安全系統，否則消費者透過第三方支付時，因為需要提供真實身分讓業者建立會員認證機制，比一般出賣人得到更多消費者資訊，會有個人資料保護的問題發生，又因為消費者把金額先交給第三方支付業者手上，如果第三方業者沒有足夠的資本額，消費者如何產生信賴。

行政院消保處公告「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項」，整理如下：

應記載事項

- 告知匯差
- 會員認證
- 限制終止契約事由
- 發現錯誤支付時應立即通知消費者及更正
- 消費者帳密被盜時，主動通知消費者並負擔止付後損失等

不得記載事項

- 不得單方變更契約
- 不得約定廣告僅供參考
- 不得要預先拋棄或限制權力
- 不得限制消費者審閱契約期間
- 不得任意終止契約及免除責任
- 不得限定以業者提供電子文件為證據
- 不得排除消保法或民訴法規定管轄規定

結語

目前行動支付模式愈來愈發達，與第三方支付並駕齊驅將指日可待，亦即使用手機購物、APP進行遠端支付、或手機當作電子錢包在商家的POS機前進行近端支付等，上述支付方式，都是把實體信用卡數位化轉移到手機，因此卡片可能會被複製或被盜用，而有刑事責任；至於Apple Pay改以代碼化（tokenization）的模式，把卡片轉化成代碼，再利用刷卡機或Apple Pay代碼服務，就可以直接在店家消費，但Apple Pay的TSP業者多設在境外的情況下，造成消費者損害時，該如何求償以及行政機關如何課稅，將考驗立法者及行政機關的智慧。

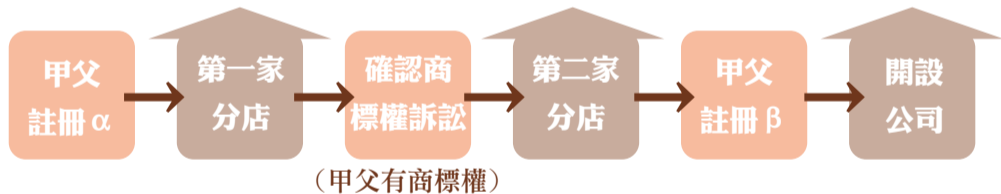
參考資料

1. 2016年03月04日中時電子報【勤業眾信：第三方支付看俏】
2. 2016年02月26日中時電子報【商業虛與實—第三方支付穿越虛實企業】

商標授權之故事

文·姜林青律師

甲父經營糕餅店多年，先後註冊兩個商標即α、β，後來甲父協助其子A開設第一家分店，允許A子使用甲父的商標，詎料A子在沒有經過甲父的同意，逕自使用甲父糕餅店的商標，陸續開設第二家分店和公司，遭到總鋪強烈反對A子再繼續使用甲父商標，於是A分別提起民、刑訴訟來確認自己受到甲父授權使用商標。



法院判決簡析：

一. 第一家分店：甲父有授權意思

甲父主觀上知道A子使用相同商標在店名和包裝盒等，卻沒有反對的意思，另外同時以七折價賣總鋪糕餅給A。

二. 第二家分店及公司：甲父無授權意思

1. A子繼續販售總鋪糕餅：總鋪有授權A使用相同商標的意思，直到B子繼承總鋪、甲父移轉商標權為止。

2. A子停止販售總鋪糕餅：超越授權使用商標目的範圍外，即A子的第二家分店是否仍得繼續相同商標，即屬可議。

3. 甲父死亡(公司的部分)：甲父死亡前經移轉商標權給第三人，而A子是在甲父死後成立公司，因此甲父沒有繼續授權A使用相同商標在公司的意思。

三. 總鋪是著名商標：

1. 較總鋪多出「○哥的」：和總鋪商標高度近似、攀附總鋪商標之市場強度，因此無以識別商標的差異。

2. 使用在同一商品的類別：A子是惡意。

結語

商標權人明知他人有使用其商標的事實，卻不為反對的意思，法院認定商標權人有授權；當初授權的範圍(契約範圍)，若包含販賣商標權人的商品，如

果自行停止和商標權人叫貨時，法院也認定是商標授權目的範圍外的行為，不得再繼續使用商標，就算雙方間發生繼續性契約的效力，因單方片停止叫貨，同時發生合意終止的意思；最後，動輒以民刑訴訟來妨礙商標權人使用商標的話，法院也會認為商標權人無意再授權。

客觀上授權行為		主觀上授權意思
明示		O
默示	超越授權範圍	X
	民刑訴訟頻繁	X
	移轉商標權給他人	X
	由他人繼承其商標權的店名(本案當事人是甲父和A子，甲父指定B子繼承總鋪)	X
	由商標權人提起商標侵權或民事侵權訴訟	△(法院認定)

參考資料：智慧財產法院104年度民商訴字第6號判決

專利教室

問題：

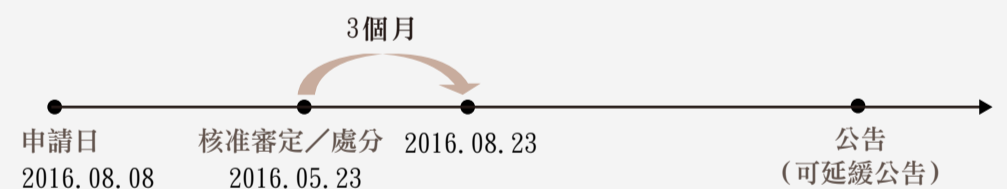
甲公司於2014年8月8日向經濟部智慧財產局申請發明專利，案經該局於2016年5月20日核准審定而准予專利，該審定書並於2016年5月23日合法送達。請問甲公司最晚應於何時之前，繳納證書費及第1年年費？若甲公司未於期限內繳納證書費及第1年年費，請問有何補救之措施？

趙嘉文專利師：

專利申請案一經核准審定即可繳納規費，並經公告取得專利權，因此繳納證書費及第1年專利年費係取得權利之前提要件。換言之，申請人需自審定書送達後之法定期間內繳納證書費及第1年專利年費，智慧財產局始予公告，而發生專利權之效力；如未於審定後之法定期間內繳納證書費及第1年專利年費，則不予公告，無法取得專利權。

按專利法第五十二條第一項規定：「申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。」故依題意甲公司依法必需自審定書送達後之三個月內，也就是2016年8月23日前繳納證書費1000元及第1年專利年費2500元〈符合減免者為1700元〉，智慧財產局始予公告，而發生專利權之效力；如未於2016年8月23日前繳納上開費用，則不予公告，且無法取得專利權。

• 自核准/處分書送達3個月內，繳納證書費及第一年年費



惟另按專利法第五十二條第四項規定：「申請人非因故意，未於第一項或前條第四項所定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後六個月內，繳納證書費及二倍之第一年專利年費後，由專利專責機關公告之。」是以，申請人雖未能如期於2016年8月23日前繳納證書費及第1年專利年費，仍可以非因故意為由，而在繳費期限屆滿後六個月內，再提出繳納證書費及二倍之第一年專利年費之申請，以回復專利權。

• 自繳納期限屆滿6個月後，繳納證書費及2倍第一年專利年費



準此，甲公司最遲尚可於2017年2月23日前，主張非以故意為由，向智慧財產局提出繳納證書費1000元及二倍之第1年專利年費5000元〈符合減免者為3400元〉之申請後，智慧財產局始予公告，而發生專利權之效力。

參考法條：專利法第52條

