先使用？先註冊？美國商標實務介紹

陳鳳英

在一般人的行事曆中，西元一九八九年十一月十六日似乎不代表任何意義，但對美國商標實務而言，當天是美國商標法及實務的一大突破，且使美國商標法及實務邁入一個新紀元。在此之前，美國商標之申請，以已有使用事實為申請之依據，例外地才依據已在申請人之國家申請或註冊為申請之適格要件，詳言之，外國人欲在美國申請商標註冊，必須具備㈠該外國與美國有相互保護之協定或同屬一聯盟，故而得以已在該外國或其他聯盟國已申請或註冊該商標作為向美國申請之要件；或㈡該外國人之商標（或服務標章）之商品（或服務）已行銷美國。是以，如外國人之商標未具備上述要件之一者，即不得在美國申請註冊。

再對美國本國人而言，由於幅員廣闊，州際間之商業往來行為僅存在於較大的企業團體。加上商標選擇上，或有近似或相同情事，如必待州際間之使用行為發生後，才能依法申請註冊，不免使商標所有人須耗費無法預期的花費，以排除商標行使之障礙，因此，改採「先申請主義」乃順應潮流之趨勢。

商標實務無論採使用主義或申請主義，均是利弊互見，如在使用主義中，無法保護善意創用商標而被他人搶先註冊之商標所有人；在申請主義中，對已註冊卻不使用註冊商標之商標所有人似有保護過週之虞，因此，在使用主義與申請主義二者間取得適度之合諧，不失為今日商標立法之主要考量。有鑒於此，美國商標修正條文中遂明定，申請人於申請時得選擇係依已使用之事實或係即將使用，若係申請前已使用者，應附呈相關之使用資料，一如往昔之商標實務；倘係依即將使用申請註冊者，至遲應於核准註冊後之法定期間內使用該商標並提出使用宣誓，否則不予發證。如此，既可擷取先申請之利，又得保有先使用之實益。堪稱較合宜之制度。

在昔日採「使用主義」之情況下，對於已在他國使用但尚未在美國使用其商標者是否予以保護？參酌美國一案例（註）以窺其要：

有一美國商人A某次在日本旅遊時，慕名前往M商店購買M商標之衣服。迨A君返回美國，並確定M商標尚未在美國提出申請或註冊後，A君遂以M商標於一九八二年間提出申請，並獲准註冊。

M商標之原始創用人日商B公司於產品自西元一九七七年起行銷日本獲致成效後，繼而在一九八五年時，正式登陸美國，並在短期內得到顯著的銷售實績。B公司乃進而在美國尋求商標授權，因而知悉A君已以M商標申請註冊。B公司在不甘權利受損之情況下，乃對A君之商標申請撤銷。

B公司主張之理由有㈠該公司於一九七七年起創用M商標，並同時在日本使用於衣服商品上；㈡該公司在美國的銷售情形良好，㈢A君之銷售量小而且不連續。

本案經美國上訴法院作成最終之裁判。該法院指出：美國商標法所保護的是依法在美國註冊的商標，縱該商標之創用人首先在美國領域以外之國家地區使用該商標，並享有盛名，究非在美國之使用，自不得推論美國本地的消費者亦知悉該商標。至於A君之行為純屬商業道德的規範，不在商標法規範之內。

由上述案例顯示，美國實務上，並不承認以在他國之使用資料得以推認該商標亦在美國享有知名度，可謂係使用主義之極度發揮。惟在現行商標申請兼採先申請主義之情況下，商標創用人更應積極以創用之商標儘早提出申請，俾得依法主張申請日之優先權。蓋以現行實務，二商標間之優先權仍以先使用者為優先，如均未使用時，始以先申請者享有優先權。因此，有意在美國使用商標者應儘早提出美國商標申請，以取得較佳之權利，並確保日後商標之行使。

註：參美國代理人Cushman, Darby & Cushman之信函。

德國新型專利法自一九九〇年七月一日開始生效

黃得峻

德國的新型專利法，自一九八七年一月施行至今已再次修訂並作相當改進。

此法於一九九〇年七月一日開始生效，此後所有依據發明步驟生產且能商業化使用的新穎發明，都能以新型的型式申請保護。

此次修訂的重點在於新型的保護不再只限定於具有三度空間型式的標的物，因此新型的保護範圍可延伸至不具固體型式的物質，如粉狀、液狀、乳液狀和其任何一種型式之混合物的化合物。

新型專利的好處在於其不需經過實審的步驟就可獲得保護權，因此可以節省時間和金錢，籍由此次修訂，新型專利保護的範圍，已擴展至幾乎包括所有技術發明的領域。所以，此次修訂的新型專利特別是為了保護以下之標的物：

1. 於各聚集狀態之化學產物；
2. 食品和消耗性之奢侈品，其可以乳液狀、乳酪狀及液體狀的型式存在；
3. 化妝品，如粉狀、乳霜狀、或液體狀；
4. 藥學產品，如粉狀、藥膏狀和液態軟膏狀，尤其是一些不需要花費冗長時間以獲得聯邦衛生局核准之藥學產物。

惟：

1. 製程；
2. 植物或動物的品種；

不屬於此新型專利法的保護範圍。

進一步修訂後的新型專利法之保護年限也延伸至十年，此保護的年限如下：

新型專利的保護年限一開始包括三年，其是由申請日開始起算，付過第一次的延期費後，保護年限可延長三年，其可再分別延長二次兩年的保護年限，最長可至十年。

延期費將隨保護年限的延長而增加：

保護年限的第一次延長　馬克三五〇・〇〇
第二次延長　馬克六〇〇・〇〇
第三次延長　馬克九〇〇・〇〇

參考自一九八七年所修訂及此次所修訂之新型專利法，新型所保護的範圍如下：

1. 裝置、機械本身或其配件；
2. 電子電路及包含電子電路的物品，電路圖或電路原理；
3. 化學產品及組成物，包括食品及消耗性奢侈品、化妝品及藥物的製程。

所以，除了製程只能以發明專利保護之外，所有能以發明專利保護之標的物皆能以新型專利保護。

將來，新型專利的保護必定更具吸引力，特別是幾乎任何一種技術發明都能以此較節省時間和金錢的方式獲得保護，雖然其保護的年限只有發明專利的一半，但以下的事實對於新型來說仍然不變及有效：

新型專利保護的範圍等於發明專利。

假如新型專利有侵害訴訟發生時，法官並不是著眼於新型專利申請範圍中的字眼，而是參考前案而界定其所保護的範圍。

為了評估新型專利的有效性，只要提出要求，專利局將會做新穎性調查（調查費為馬克四五〇・〇〇）。

因為新型專利所需要之創作性層次較低，所以相對地其被撤銷的機會也較低，因此，新型專利確實是一種相當強而有力的權利。

優良廠商介紹

專製金屬室內、戶外休閒家具玻璃桌、大型遮陽傘

｜欣錩國際股份有限公司｜

欣錩國際股份有限公司於民國七十年三月八日在嘉義縣竹崎鄉和平村坑仔坪80號正式成立。其主要生產的產品為：鐵製戶外休閒傢俱、鋁製戶外休閒傢俱、玻璃桌系列、大型遮陽傘、金屬室內傢俱。

該公司營運狀況一直在很穩定中不斷的成長，從七十一年一八・三六二萬元的營收至七十八年的九二・九五七萬元的營收，欣錩公司不斷的逐年在擴建中，目前完全採開發全自動化生產。

對於未來的展望，欣錩公司認為由於主客觀環境條件的演變，以及未來國內外經濟發展之可能趨勢，顯然不容許欣錩繼續停留在目前屬於勞力密集加工層次階段，必須加速升級與工業結構的調整，轉換技術之密集產業，增加附加價值，嚴格品管，使品質提高，並創新品質，一切合理化、制度化、現代化，方可確保銷售市場上之競爭優勢。

另外，欣錩公司與美國BROWN JORDAN公司技術合作，並計劃積極開拓國外市場，相信欣錩公司在即將邁入第二個十年之際，必能順利且迅速的突破受季節性銷售的影響，而成功的開拓國外市場，成為國際知名的公司。

新產品介紹

打擊、技擊之定點練習器

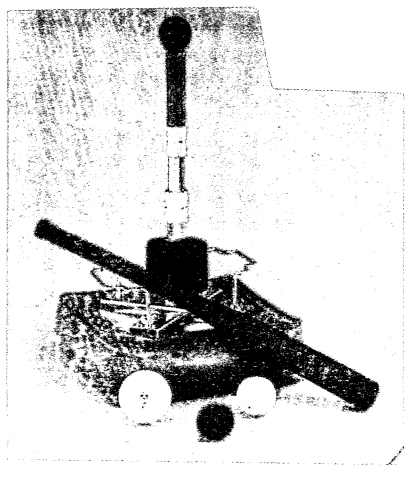
人們的休閒活動隨著時代之進步，不但種類增多，休閒之層面亦越來越廣泛，其中棒球已成為普遍化的運動，然而棒球、壘球之所以吸引人的，主要就是在擊球的那一剎那間所予人的快感，故要嘗到擊球之樂趣，必須要有純熟的擊球之技巧，方能愉快的享受，因此，初學者均需經過打擊的練習才能有好的成果。

本產品乃針對現代人多元化的興趣，期發展出於同一器具內，配合不同配件，即能作多種練習，且可於任意方向作練習等訴求方向，加以研究、創作，以多年設計製作體育練習用品之經驗，終製成本產品：一種打擊、技擊之定點練習器，為一多元化的練習器具。

本產品之主要目的在提供一具藉螺栓結固底盤、配重體及固定座成為一體之座體部份，下管底端螺定於固定座上，下管中插設中管，並以調整套筒及上、中、下迫緊環緊固中、下管，中管上再接設彈簧、護套及各式的練習器具，使本產品能以固定之座體部份，於接上各式彈簧、護套、練習器具後，成為一多元化、多用途之定點練習器。

本產品之次要目的乃在提供一可消除回震力量，模擬狀況逼真、不佔空間、自行定點、結構簡單之練習器。

本產品已開始大量生產、製造、販賣，如有興趣購買或代理經銷該產品者，請逕洽：廖振建先生。聯絡地址：彰化市裕民街85之3號。聯絡電話：（〇四七）二三二五六七。



代辦專利商標申請　疑難處理

業務諮洽

台一國際專利商標事務所
台北所：台北市長安東路二段一一二號九、十樓
電話：（〇二）五〇六一〇二三（總機）
台南所：台南市府前路一段二八三號六樓
電話：（〇六）二二六〇九五七・二二九〇三四七～九