

談

商標註冊審查實務

江不群

三、商標設計。
四、專利買賣介紹。

台乙行百貨股份有限公司
專營各種百貨雜項

②字標記申請、品管輔導及內銷檢驗登記、
UL、FCC、BS、CSA、VDE、AS

專利質權(下)

趙弘儒

義務：

- ①如有保管專利證書，應妥善保管。
- ②如專利權人已清償債權，應將證書返還。
- ③按專利法第六十四條規定，應辦理登記。

⑤權利質權之消滅：

- ①專利權消滅：有專利法第七十條規定，專利權消滅後，專利質權亦隨消滅，但所擔保之債權如逾請求權時效，仍以普通債權存在。
- ②專利權期間屆滿，專利權消滅，專利質權亦隨之消滅。故設定質權時，清償期應早於專利權期限，以免質權消滅。
- ③專利權人死亡而無人繼承時，專利權歸屬國庫時消滅。故質權人於專利權人死亡而無人繼承時，應依民法第1148條規定，於法院公告期間向遺產管理人報明債權，以便實行其質權。
- ④專利年費逾期未繳，專利權消滅，專利質權亦消滅。
- ⑤專利權人拋棄專利權。惟第六十九條明文禁止。

- ②專利權被撤銷：有專利法第七十一條規定之情形，致專利權被撤銷。
- ③混同：因專利權人無力清償債務，將專利權讓與予質權人，原則上專利質權消滅。

例外：如有第二順位質權人，則第一順位質權仍有存在實益，故不消滅。

(民§731II)

(全篇完)

五、依商標法第二十一條第二項規定，商標專用權以所指定之商品為限，惟同法第三十七條第十二款復規定「商標圖樣，相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊。」因此註冊商標對於同一組群之類似商品有禁止他人申請註冊之排他權。

六、「商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。」為商標法第六條第二項著有明文，因此在過去，商標缺乏使用證明時，多會以刊登廣告來視為商標有使用，惟目前實務刊登廣告必須有實際商品存在，為促銷其商品所為之廣告，方具有廣告之效力，若超出營業範圍之廣告，標準局將予查證。即，縱已刊登廣告，標準局若認為該廣告不實，將會命申請人提出使用證明，若無法提出使用證明，該商標將不視為有使用。

七、「申請註冊，應依商品及服務分類表，指定使用之商品或服務類別並具體列舉商品或服務名稱。」為商標法施行細則第四十九條所規定，就商品及服務分類表所示，我國為配合國際化，已捨棄自有商標商品及服務分類，而改採國際分類，計商品分為三十四類、服務分為八類。又因現行商標法已修定為商標專用權以請准之商標及所指定之商品為限，因此，申請人對註冊商標所指定使用之商品應更為慎重而明確，以避免所註冊之商標無法表彰自己欲營業之商品。

綜上所述，皆為商標主管機關最新的商標註冊審查實務，倘讀者於商標申請註冊時能多加參酌，對商標順利獲准註冊一定會有幫助。

人所檢附之文件其所使用之商標、商品須與欲註冊之商標、商品完全相同，且須係獨家使用，標準局將審查申請人所檢附之資料是否足以認定該商標具有第二層意義，方予准駁之審定。

三、依現行商標法規定，可以減縮指定商品亦可變更商標種類，惟於下列時機，將不會獲准申請：

(一)若商標已被核駁於行政救濟程序中，不得再申請減縮商品。

(二)商標若被異議、評定或撤銷，經標準局評決無效者，縱於行政救濟程序中，亦不准許商標種類變更。

四、商標法第三十七條第二項之規定，若與他人註冊期滿未滿二年之商標構成近似時，須由申請人負舉證責任，因消極事實，事實上極難舉證，惟未修法前，該局仍將依法要求申請人須對他人之未使用予以舉證，一般而論，下列事實均可被標準局接受：

(一)原專用權人已廢業之證明。

(二)原專用權人停業已滿三年，未申請復業者。

(三)原專用權人承認其有三年以上未使用者。

認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」為商標法第五條第一項所明定。而商標是否具有顯著性，非僅就商標圖樣本身為判斷之依據，尚須就圖樣與商品間之關係為判斷，故標準局對於認為不具顯著性之商標，於核駁前會行文要求申請人檢附該商標將使用或實際使用之資料，以爲其准駁之依據。

另商標法第五條第二項規定，凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性。欲依此條文申請註冊之商標，須負舉證責任，依個案可檢附：

(一)廣告資料或廣告業者所出具之證明書。

(二)公會證明，如公會願意證明該商標已具顯著性為消費者所認知，當然最好，惟一般公會不會出具此種證明，若公會僅出具該商標係從何時即開始使用，標準局亦可能予以接受。

(三)其他具有公信力之證明文件。申請

現行商標法與其施行細則分別於民國八十二年二月二十二日與八十二年七月十五日修正公布，於此法令修正前後，商標主管機關中央標準局曾召開無數次的修法公聽會與商標審查實務座談會。在在顯示主管機關不僅積極訂立更合時宜的法令，亦為配合新法的落實，將有更務實的作為。今為期商標專用權人對主管機關的現行商標註冊審查實務有更多的體認，特將該實務略述於后，以供讀者參照：

一、按「凡因表彰自己營業之商品，確具使用意思，欲專用商標者，應依本法申請註冊。」為商標法第二條著有明文。此與舊法的差異乃在強調申請商標尚須有「確具使用意思」，惟如何認定仍須就事實判定，若所指定之商品係屬公司營業範圍內之商品時，則認具有使用商標之意思，如非屬公司營業範圍內之商品時，則須檢附具有使用該商標意思之證明文件，如經股東會決議之營業計劃書、型錄（型錄上須有該欲註冊之商標）、標有該商標之商品實物。

二、按「商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人