

談商標未使用於「部份商品」之撤銷

簡印芬

近日有一廠商詢問，其欲以某中文商標申請註冊，但發現已有別人以近

遭撤銷之商品上「使用」相同或近似之商標圖樣主張有侵權之行爲，茲舉例說明之：

案例一

A廠商擁有甲註冊商標，且指定使用於「汽車、汽車零件」商品，今有B廠商調查發現A廠商於近三年內並未

有製造「汽車」商品行銷市面之情形，故欲撤銷甲註冊商標在「汽車」商品上之專用權，以使自己得以近似於甲註冊商標之圖樣註冊或使用於「汽

時，即應特別注意以下兩點：

法提出其使用甲商標於「汽車」商品之證據，而遭中央標準局處分撤銷甲

規定：商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品爲限。惟同法第三十七條第一項第十二款前段則規定：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，不得申請註冊。又同

依前揭商標法第三十七條第一項第十二款規定，甲商標既仍保有在「汽車零件」商品上之專用權，自可拘束B廠商以相同或近似於甲商標之圖樣，申請註冊於「汽車」商品，且依前揭

調查發現C廠商於近三年內並未製

造「靴鞋」商品之情形，欲撤銷乙註冊商標在「靴鞋」商品上之專用權，以使自己可以近似於乙註冊商標之圖

樣註冊或使用於「靴鞋」商品上。此種情形與前乙例之情形不同，因目前中央標準局認爲「衣服」與「靴鞋」商品雖屬同一類商品，然依其性質、原料、用途、功能，「非屬」類似商

品，則C廠商若不能提出其使用乙商標於「靴鞋」商品之證據，而遭中央標準局處分撤銷乙商標在「靴鞋」商

品上之專用權，此時D廠商以近似於乙商標之圖樣申請註冊於「靴鞋」商

標僅存在「衣服」商品之專用權利。至於早期獲准註冊之商標，指定商品有「...」及其他應屬本類之一切商

品之字樣，則對於此種專用權概括同一類所有商品之註冊商標，因其專用權

所及之商品內容就非常複雜，自不易以「撤銷商標在部分商品之專用權」之

方式，獲得有利於自己商標註冊或使用之結果。

貳、提出撤銷申請時，應同時提出自己商標之註冊申請案：

我國商標法係採先申請註冊主義，誰先提出商標註冊申請，中央標準局即

准誰註冊，除非先申請之商標本身有違法之情事；因此，吾人欲以撤銷他人商

標專用權或撤銷他人商標在部分商品之專用權之方式，提出撤銷申請案於中央

標準局，即應同時提出自己商標之註冊申請案，以免於撤銷案之審理過程中，

另有第三人先以相同或近似之商標圖樣提出申請，而發生「漁翁得利」之情形

；尤其，於提出撤銷申請案之同時提出自己商標之註冊申請，亦可預防遭撤銷

之商標之專用權人，再以同一圖樣指定於相同之商品申請註冊在先，蓋依目前

商標法第三十一條之規定，並無不准因商標未使用而遭撤銷專用權之人，再以

同一圖樣指定於相同之商品申請註冊之規定，也就是遭撤銷商標專用權之人，

仍得以同一圖樣指定於相同商品提出註冊申請；是若撤銷申請人，未同時提出自己商標之註冊申請，而讓第三人或遭撤銷商標之原專用權人捷足先登，豈非白費工夫？此不得不特別加以注意。

又，依目前中央標準局對商標未使用之撤銷案之審查實務，除要求撤銷申請人須確實訪查欲撤銷商標之專用權人實際營業之狀況，且須檢附足致審查員產生商標未使用之合理懷疑之證據，始有成立之可能，而依案件、審查員之不

同，在證據之要求程度上亦有所差異，惟若撤銷申請人無法確實提供欲撤銷商標之專用權人之營業狀況，則對於撤銷案之進行較爲不利，此時恐須有大量之市場調查資料，始有令審查員產生商標未使用之合理懷疑，因此，商標未使用之撤銷申請，是極爲費時費力的；故於進行調查後有足夠證據顯示某一商標未使用於部份商品，而欲以此爲由提出撤銷申請案時，申請人即須特別注意如前所述兩點，否則將徒勞無功，對自己商標之註冊或使用均無助益。

◎台一雜誌雙月刊定期出刊肆萬份，發行對象包括各行各業，廣告效果宏大，自即日起接受廣告委刊業務，歡迎來電洽詢。（詳如左表）

台一雜誌刊登廣告價目表

版	面	尺寸（高 * 寬）	費用	備註
一	版	10 * 5 cm爲一單位	3,800	①均爲紅、藍二色印刷。 ②自備廣告稿，需打字完稿者每篇酌收製作費500元。 ③長期廣告刊登折扣： 一年期(6次) 8折 半年期(3次) 8.5折 連續二次 9.5折 ④洽詢專線： 5061023-532 傳真：5068147
		1.5 單位	5,700	
		2 單位	7,500	
		2.5 單位	9,800	
		3 單位	11,200	
二~三	版	14 * 7 cm爲一單位	3,000	
		1.5 單位	4,500	
四	版	14 * 7 cm爲一單位	3,600	
		1.5 單位	5,400	

代辦專利商標申請

疑難處理

業務青島

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樓

台南所：台南市府連路三六四號四樓
電話：(06)二七四三八六六(總機)