

2. 新型改請發明：以改請發明之日為申請日。
3. 新式樣改請發明：以改請發明之日為申請日。
4. 新型改請新式樣：改請日期在申請人收受新型專利案審定書（含審查、再審查及異議審定書）之日起一個月內者，申請人得以主張以原新型專利案之申請日或改請新式樣之日為申請日；但逾越該一個月之期間者，以改請新式樣之日為申請日。
5. 新式樣改請新型：改請日期在申請人收受新式樣專利案審定書（含審查、再審、異議審定書）之日起一個月內者，申請人得主張以原新式樣專利案之申請日或改請新型之日為申請日；但逾越該一個月之期間者，以改請新型之日為申請日。

英國商標介紹

■曹鈴珠

本次英國商標介紹着重在（一）審查，（二）A部註冊，（三）註冊使用人（Registered User）。首先介紹審查，我們以案例來配合介紹審查之基準，在一件商標申請案提出後，註冊官首先審查是否有近似商標申請在先，以及商標圖樣是否具有識別能力（adapted to be

distinguished）（顯著性強之A部註冊）或可識別能力（顯著性弱之B部註冊），所謂識別能力即指顯著性而言。

現在以兩個案例來談近似問題：

案例（一）：「Antelope及羚羊圖」商標，乃是某公司指定使用在網球拍及羽毛球拍上，但在公告

時，ELKADART 公司提出主張羚羊圖與該公司指定使用在飛鏢及飛鏢板上之「雙鹿圖」商標外觀上近似，要求修改使用商品名稱，將商品限制不包括飛鏢及飛鏢板，並刪除羚羊圖形，否則要提起異議；惟依實務而論，可限制商品，但不必刪除羚羊圖，只要提供具結書，保證圖樣與文字一定合併使用即可，但由於該公司實際使用時，有圖樣及文字分析使用之情形，故考慮後決定接受對方要求刪除羚羊圖形，才獲准註冊。

案例(一)：「Spostar 舒百達」S變化圖」審查員認為Spostar 乃是Sportstar (運動明星)之意，用在運動鞋上有影射明星球員之球鞋，因此要求改為B部註冊並同時要求不主張S與百的專用權；嗣經改為B部及放棄S及百的專用權後，此商標終獲核准公告，但却遭Adidas 公司提出非正式之異議，經協議後客戶提出具結書，保證將三條S變化圖形使用在最靠近Spostar 處，「Spostar 舒百達及三S變化圖」商標才得以註冊。

接下來再以三個案例來談「識別能力」之問題：

案例(一)：商品說明文字也被視為缺乏「識別能

力」——「成功 Cheng Kong」商標指定使用在溜冰鞋上，但因「成功」success 有描述穿成功牌溜冰鞋會成功之意，因此在中間程序時須刪除「成功」中文字，只留下「Cheng Kong」英文字，不料審查員向英國翻譯中心查詢「Cheng Kong」之意義，答案是「Cheng Kong」為「success」之意，因此核駁本案。

案例(二)：有關地理名稱不得註冊——「ALTUS」商標乃是指定使用在樂器之長笛上，經審查結果「ALTUS」是美國一個小地名，人口大約有二萬多人，但依英國目前審查地理名稱商標之尺度，地名在英國人口不超過五百人而在外國人口不超過五千人，則可在B部註冊；「ALTUS」商標因地名之人口已超逾標準之五千人甚多，故仍不得註冊。

案例(三)：有關缺乏顯著性的問題——有某公司之「NAK」商標在初審時，審查員認為「NAK」商標是由N、A、K三個字母組成，一般消費者會把字母逐一唸出，而不會把它當一個字唸出，故它是單純字母組成不具顯著性，但審查員建議若是修改商標圖樣為Nak便視為一個字，即可在B部註冊，但該公司不願改為Nak，故提

起訴願。首先要提出商標申請前四年連續使用商標證據及地區，惟因該商標使用大多在申請前後，故建議以民意調查來看一般消費者是讀成 N、A、K 逐一字母地唸或當成一個字唸成 (nak)，以民意之資料做為輔證，主張一般消費者都唸成 (nak)，不會把它視為 N A K 三字母之組合，故主張它沒有缺乏顯著性，可在 A 部註冊。

綜合觀之，商標若因不具顯著性而遭受核駁時，申請人欲主張具有顯著性，其舉證可朝商標使用方面來進行：

- (1) 提供申請前四年連續銷售事實之證據並列出銷售額。
 - (2) 廣告費用。
 - (3) 販賣之地區。
- 根據此三項可推定一般消費者已認識並熟諳此商標，故商標因此而具有識別能力。
- 除了顯著性及前案之理由外，尚有其它不可註冊之事由：

(1) 諸如：“Patent”、“patented”、“Registered”、“Registered Design”、“Copyright”、“Entered at Stationer's Hall”（已在出版物

登記處登記）、“To counterfeit this is a Forgery”（仿冒品）等文字以及諸如此類之文字。

(2) 女王及皇家人員之畫像或任何模仿品。

(3) “Red Cross”或“Geneva Cross”文字，或其它國家如瑞士及土耳其十字會之標章及名稱。

(4) 非申請人之姓氏，不得註冊，但目前尺度已稍為放寬，只要在倫敦電話號碼簿不超過 50 次可在 A 部註冊，50—100 次間可在 B 部註冊，外國姓氏以該國主要城市之電話簿為準。

A 部註冊需具備任一下列要件：

- (1) 公司、個人、商號之名稱，以特殊態樣表現者。
- (2) 申請人或其營業之前任者的簽名。
- (3) 創用字。
- (4) 對商品之性質或品質無直接描述之文字，及依照文字之通用字義不是地理名詞或姓氏者。
- (5) 任何其它顯著性之商標，但不屬前(1)至(4)項所述之名稱、簽名或文字者不得註冊，除非有證據顯示其顯著性。

另外，A部註冊之商標也同時可註冊在B部：在善意之同時使用（concurrent use），或其它特殊情況時，法院或註冊官可加以條件及限制，核准兩人以上註冊相同或近似之商標，指定使用在相同之商品上。A部註冊商標，註冊七年後其效力即不可加以爭執

(Distinctiveness becomes incontestable)

。而A部註冊與B部註冊之差別效力：

- (1) A部註冊之商標於註冊使用七年後，便具有「顯著性不可加以爭執」之效力，而B部註冊則無此效力。

(2) B部註冊之商標專用權人於發現他人有仿造其商標使用於相同或近似之商品上而向法院提出侵害控訴時，若對造能證明該商標之使用不足以構成混淆或欺騙之情事且法官亦接受其說辭，則B部商標專用權人便無權請求賠償。

註冊使用人 (Registered User)：非商標所有權人得登記為註冊使用人在該商標所註冊之所有商品或部份商品上，且可加以條件或限制（但防護商標不得有註冊使用人）。若欲登記為商標註冊使用人，商標所有人及擬註冊使用人必須以書面按照規定之方法向

註冊官申請並呈送商標所有人之法定陳報書，經註冊官核准後始得為之，至於陳報書須記載之事項：

- (1) 說明所有權人與擬註冊使用人雙方間已存在或即將有之關係，包括陳述由所有權人監督使用之程度，而此同意使用乃是其關係之贈予，並說明其關係之條件，是否擬註冊使用人是唯一註冊使用人或對註冊使用人有任何其它的限制。
- (2) 陳述擬註冊使用之商品名稱。
- (3) 陳述有關商品之特色，同意使用之樣式或地區或任何其它事項之條件或限制。
- (4) 陳述同意使用是否有期間之限制；若有，須陳述其期間，並呈送任何其它文件、資料或註冊官得要求之證據。