

商標未使用所衍生問題之探討

鄭麗貞

廠商申請商標獲准註冊後，當然希望能夠藉著此商標在市場上打響知名度，而且最好也能永久專用，不過廠商想要永遠保持自己商標專用權，即必須正確、合法地使用註冊商標，在延展註冊或遭他人舉發未使用時，均能提出該商標仍繼續合法使用之證明，否則，就有可能使自己所建立的商譽從此斷送，甚至於讓其他同業有機可乘，鳩居鵲巢。故正確、合法的使用註冊商標乃維繫商標專用權之重要課題，而依

商標法之規定，以及目前中央標準局在實務上之作法，認為商標合法使用，應具備下述要件：

一、註冊商標除了外銷商品可不使用中文外，均應以請准註冊之圖樣整體使用。

可當廠商有使用之證明文件歸納有：

二、註冊商標應使用在申請註冊所指定之商品。

一、標示有商標圖樣之證明：如標籤、商品實物或照片

三、註冊商標應使用於商品或其包裝容器之上，且行銷國內市場或外銷。

、包裝盒、包裝紙、型錄等。

四、註冊商標應由商標專用權

二、行銷國內市場之證明：公司應提出統一發票，於電視、新聞紙類廣告或參加

展覽會促銷商品之證明等；行號或個人則可提出行號營業之證明、買賣之收據、經稅捐稽徵處驗印之帳冊、銷貨簿等。

三、外銷之證明：如出口報單、輸出許可證、完稅證明、檢驗證明、提單、發貨單等。

以上即爲足以證明有使用之有力證據，而依商標法第廿五條之一所示，商標申請延展應提出申請延展註冊前二年內有使用之證明，否則，遭到不准延展之處分確定，此商標專用權期滿就自動失效。另依商標法第卅一條第一項第二款之規定，商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿二年者，即構成撤銷之事由，而商標遭撤銷處分確定者，於撤銷之日起三年內不得於同一或同類商品再申請註冊，萬一

廠商於申請延展或遭舉發未使用時，未按前述方法使用，提不出合法之使用證據，吾人可能會想到放棄原註冊商標重新申請，惟此可能面臨之問題：

一、如自請撤銷原註冊商標並重新申請：

(一) 註冊商標一經商標專用權人自請撤銷，其商標專用權將自然歸於消滅，此時所重新申請之商標，即一新的商標申請案，其所必須審核之事項甚多，於目前愈趨嚴格之審查尺度下，能否獲准審定乃未知數。

(二) 註冊商標在遭舉發未使用時，如及時自請撤銷，固可規避在遭二年不使用撤銷後三年內不得再申請註冊之限制，不失爲良策，惟實務上，註冊商標如有二年不使

用之情形而被他人舉發撤銷在案時，業者自請撤銷該商標，原則上標準局並不予受理。但經濟部則採不同之見解，認爲商標或服務標章在遭主管機關或利害關係人申請撤銷中，在未做成撤銷處分前專用權人申請自行撤銷，因其標的既仍存在，即難認自行撤銷部分無庸再辦。此經濟部經(7)訴字第六四八二二號訴願決定書即明示：「本件」

Isotan及圖「服務標章：

遭檢舉撤銷後：訴願人申請自行撤銷：原處分機關：函復系爭標章已遭舉發撤銷，自請撤銷乙案勿庸再辦，復：做本件撤銷之處分，是原處分機關做成本件撤銷

處分在後，却不受理自行撤銷在先，程序上顯有疏漏，原處分應予撤銷。

二 註冊商標不辦理延展註冊而重新提出申請：

(一) 按商標法第廿五條之一所示，商標申請延展須審核有無違反商標法第卅七條第一項第一至六及第八款之規定，並不包括第卅七條第一項第十款及同法第四條之情形，換言之，於商標申請延展註冊時，即可不受商標是否具顯著性、有無商品之說明等之審查，但如果辦理延展註冊而以重新申請之方式爲之，則其重新申請之商標，縱已使用十年之久，亦仍有可能因不具顯著性、商品說明、

近似：等理由，而不能獲核准註冊。

(二) 註冊商標專用期限屆滿不延展而重新申請，如係在該註冊商標期滿失效後未滿二年內提出，依商標法第卅七條第一項第十二款之規定，應有優先申請之權利，但如該註冊期滿失效之商標，在失效前已有二年以上不使用之情形，則不受二年之保護。足見，註冊商標不延展而重新申請，其商標專用權並不當然延續，重新申請之商標與一般新申請案並無二致，其所要審核之事項與一般申請案同，萬一有他人搶先申請或以近似之商標註冊在先，該重新申請之商標即有遭核駁之命運。而

且，商標法第卅七條第一項第十二款固有「註冊商標期滿失效未滿二年」他人不得以相同或近似之商標申請註冊之規定，惟因註冊期滿失效之商標，因其商標之權益已不存在，實務上，如欲據該條款之規定提出主張，即有遭不具利害關係而駁回，得難受到保護，此時將使使用十年之久之商標就此斷送。

由上可見，商標如不延展而重新申請或自請撤銷重新申請所冒之風險甚大，且未必能獲准註冊，是商標專用權之取得不易，尤使用多年之商標更應珍惜，爲確保權益，奉勸業者在平時多注意商標之使用並保存使用證據，以免屆時因提不出使用證明，而使辛苦創立之商標毀於一旦。