

國內外商標申請案

實務上的差異介紹

陳鳳英

在貿易國際化的今天，很多的業者皆會向國外辦理商標申請。由於制度的不同，申請手續的差異往往會有意想不到的結果。在一件商標的申請過程中，曾經由代理人訊息的傳達，帶給申請人。商標註冊架構，其處理方式與我國不同的感

覺，筆者承辦國外商標案件已超過十年，藉此將國外商標申請與國內商標申請的差異性略做介紹，除提供讀者一些新知外，亦將各位在申請國外商標時可能發生情形做個說明如下。

辦理國外商標註冊的第一件

事就面臨到商標圖樣、指定商品及所須文件或資料等問題。在熟悉國內商標註冊採先申請主義之原則後，應已知道在商標商品上市之前應先向主管機關申請商標註冊。事實上，在現今擁有商標制度之國家，有部份國家係要求欲申請之商標

必須在當地使用才可註冊（如美國）。此時申請人恐會考慮，申請前就使用會不會因為商標還沒申請就先到他國銷售其商品，而面臨商標侵害的問題？

大部份到國外申請商標皆需要提出經公、簽證的法人地位證明，它的目的是爲了證明申請人爲合法存在，雖然很麻煩，也有其必要性。事實上外國人要到中華民國來申請商標註冊時，也必需提供法人地位證明（或國籍證明）且要經過中華民國駐該國使領館或代辦機構之簽證。

商品細目及分類也是國外商標註冊與國內差異甚大的一環，主要的原因在於商品分類之準則不同所致，我國採九十五類商標分類，而其他國家有採國際分類，有的也是有自己的

分類。甚至於同一商品在不同的國家也有不同之商品名稱。例如國人熟知的「茶包、茶袋」，其英文商品名稱可直譯爲「tea bag」，但是在英國「tea bag」是一種俚語，因此，「茶包」須改成其他之說明方式才會被接受。而此種英國可接受之商品名稱在其他歐陸國家則須改以「tea bag」之名稱才爲人所知。甚至於像國內指定商品中不能加上「系統」、「原料」、「材料」等字眼，在國外亦有相類似之實務規定，因此，在指定商品時又不禁要考慮各申請國之實務。他如美國等申請數量龐大之國家，每一類的申請案須由數審查員審理，以致有不同審查員對同一商品有認清晰者，亦有認爲涵義不明之情事。相信只有經歷過此種案件的人，

才能體會指定商品所引發的問題。

他如商標核駁後之續行處理方式，亦是各國互異。有的國家允許修改圖樣、修改商品，有些國家則不允許。在甲國順利註冊的商標，可能在乙國不能註冊，或者是在甲國判定爲不近似之商標，在乙國則認爲有混淆情事故不得註冊。而其原因，一言以蔽之，乃商標係採「屬地主義」，每一國家均有其獨立審理之權能，可不受其他國家裁判之拘束。

由於世界各國尺寸不同，因此勢必要有經驗豐富的人；才有可能克服困難，將一本來不易准的案件辦准，本所本著豐富的經驗，完整的專業知識替很多客戶爭取到自創的品牌，看到國內業界茁壯誠令人欣慰。