

四海之內

商標淺介(二)

陳鳳英

〔編者按〕近來有非常多的業者，外銷產品到國外。進而牽涉到向國外商標申請註冊的問題，本所乃彙集各項常被詢及的問題，由國外部分批解答。

問：本公司已設計一商標將使用在開發之產品上，目前該產品尚未推出上市，在此情形下，本公司得否以此商標向美國、韓國、香港申請商標註冊？又申請時，應注意那些事項？

答：申請國外商標註冊時，首先要知道申請國關於商標申請之要件，是否欲申請之商標在當地已使用？或已否在國內（本國）註冊？

目前，美國、香港、韓國的商標申請，並未強制依據使用事實才能申請註冊，換句話說，尚

未在各該國使用的商標亦可申請商標註冊。現就各國商標申請時應注意事項略述如下：

香港

依據香港註冊總署最新之規定，提出商標申請的同時，必須附上一份有關該商標註冊及使用之陳述，其內容為：申請之商標是否已申請或註冊？如有，請述明在那些國家申請或註冊，及其號數。

申請之商標是否已在香港使用？如已使用，其最早使用日期。

申請之商標是否已在其他國家地區使用？如已使用，其國名地名及最早使用日期。

香港商標之審查仍以申請日之優先順序作為准駁之依據，但若同時或先後申請之商標遇有近似情況且其中有一使用時，審查員將以最先使用該商標者以為權利之憑斷。

美國

自西元一九八九年十一月十六日實施修正之商標法後，美國已接受尚未在該國使用之商標申請案，換句話說，目前實務已准許未使用之商標申請註冊。但是，美國商標實務對「使用」乙事仍甚堅持。因此，一尚未使用之商標提出商標申

請之後，必須在核發註冊證之前有使用之情事時，方始符合該國商標註冊之要件。

基於客觀情事之考量，商標使用事實之陳報可在審查期間併同答辯一起提出，亦可於商標公告期滿發出核准通知(Notice of Allowance)起六個月內提出。倘申請人在前述期間內仍未使用其商標時，得於核准通知發出六個月之期間內不具任何理由申請延期，此種延期每次可延六個月，又如無法在延期之六個月內使用其商標時，則須備具理由申請延期，此種具理由之延期最多可以有四次。

至於由請前已在美國有使用之商標其申請程序則維持不變。

又不論申請之商標是否已在美國使用，所申請註冊之商標圖樣係不得任意更動，尤其是足以影響整個商標概念或性質者，更不得為之。因此，在申請商標註冊之前，應注意慎選商標圖樣，切莫率性變更。

韓國

韓國已加入巴黎公約，成為世界智慧財產權組織之會員國之一，惟就商品分類乙事，刻正研擬追尋國際分類，在尚未規劃妥當之際，目前仍

依其特有之商品分類方式指定商品，而且指定商品之數量如超過五種時，尚得加收規費。

在商標圖樣上，過於簡單之數字或單純英文字母之組合視為不具顯著性之商標，不得申請註冊。

韓國係採先申請主義，因此，不論欲申請之商標是否已在當地使用，均得申請註冊，又無如香港、美國之申請實務於申請或註冊之際須陳述該商標之使用情事。算起來，在香港、美國、韓國三國中，韓國的商申程序是較簡易的。

然而，韓國實務最特殊的要以註冊後須重行指定代理人之制度。在申請程序中指定韓國代理人處理乃該國實務上與他國相同者，但是，代理人之代理權限僅限於自申請至發證時為止。證書發出之後如有任何主管機關之通知函應通知商標所有人時，倘未指定代理人時，將直接通知商標所有人，無論該商標所有人是否居住韓國，均適用韓國商標所有人之期限，此種期限較外國人得享有之期限短。因此，對外國商標所有人而言，宜在註冊後重行指定代理人，以澈底了解官方通知之內容，明白因應之道並享有較長之期限利益。