

商標法修正後商標申請、

延展應注意事項

簡玉滿

商標法自八十二年十二月廿四日修法後有部份條文已修正，而商標法施行細則也陸續在八十三年八月一日正式採國際分類來審查，所以在商標申請時有許多地方已與以往不同，在這裡提供一些申請時該注意的事項，供讀者參考。

一、凡因表彰自己營業之商品確具使用意思，欲專用商標者，依法申請註冊。是商標法第二條之規定。爲什麼要特別強調「確具使用意思」呢？是爲了要防止一些不具有商標使用意思之人，任意取

得權利，產生商標浮濫申請及破壞商標專用的正常秩序，所訂定的。

什麼樣的文件才能證明確具使用意思呢？施行細則第五條所示：

- ① 公司登記之營業項目
- ② 商業登記之營業項目
- ③ 營利事業登記之營業項目
- ④ 具體之營業計劃書
- ⑤ 股東會決議

⑥其他相關事證：例如型錄、產品實物、包裝盒、或促銷商品的廣告等任何一項皆可證明。

二、若所申請之商標有可能會有不具顯著性（商標法第五條）或產品說明之文字（商標法第卅七條第一項第十款規定）時須要聲明放棄，不在專用之列者，須具有三要件：①去除該部份則失去商標之完整性②申請人聲明該部份無專用權③該商標已在使用。最好於申請時即一併附上證明文件及聲明放棄之聲明書，以減少公文上的往返，浪費時日，延長審查時間，以致影響核准日。

三、商品名稱的填寫，因修法前的商品專用權範圍只要是同一類的商品都有受到保護，縱使未列上的商品若是屬於同類的，都受到保護，但修法後，即不然了。商標法第廿一條第二項規定：商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限，所以業經核准之商標其商品名不能任意更改，故商品的填寫相當的重要，因同一組群中未列上的商品，只有排他的權利，而沒有使用的權利，所以，若是新產品或於分類手冊上找不到不知要歸屬何類時，都須於申請時附上型錄、或說明書或產品實物或相片或包裝盒等並寫上欲申請之商品名稱，以便歸類，才受保護。以避免歸錯類或寫錯商品名稱而喪失權利，影響權益。

四、在採國際分類後，其商品歸類，要如何判別呢？其基準如下：

①成品原則上依其功能或用途分類，如果分類表上未規定分類的標準，則成品以與字母序分類表內類似之其他成品分在同一類，如無類似者，則應用其他輔助標準，如製造商之材料或操作方式來分類。例：電子廣告看板（因為是為電子式之看板）故與電子類同類。

②完成品如為具有多種用途之複合物品時，則依其功能或用途歸入其對應之分類中。例：時鐘收音機，因收音機用的時候多，所以與收音機同類。錶筆與附有收音機之筆其用筆的時候多，故與筆為同類。收音機之照明燈因用照明的時候多，故與燈具為同類。

③未加工或半加工之原料，原則上依其組成的原材料分類。例：未加工之人造樹脂為樹脂之原料；已加工之人造樹脂為已可用之樹脂者各分屬不同之類別。

④凡商品係構成其他商品某一部份者，原則上納入該商品之類別，惟僅以該同類商品在正常情況下，不能作其他用途時，始得行之。例：排油煙機之外殼與熱水器之外殼於正常之情況下都無法作其他之用途，所以其分類與排油煙機及熱水器為同

類。

⑤成品或半成品所依其組成的原材料分類時，如是由多種不同材料製成時，原則上按其新材料分類之。例：有金屬製的，亦有非金屬製的有彎管，管接頭亦有金屬製的與橡膠製，故其各別分類不同之類別。

⑥用於盛放商品之盒箱之容器，原則上與該商品同類。例：錄音帶盒即與錄音帶同類。

知道如何判別商品後，即要知所申請商品之類別，按商標法第廿二條規定：同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。

同一人以同一商標圖樣，指定使用於非同一或非類似而性質相關聯之商品，得申請註冊為防護商標，但著名商標不受商品性質相關聯之限制。

依修法前之聯合商標係以指定同類商品為限，非同類之商品即要各自為正商標申請，而修法後此觀念要改變了，修法後的聯合商標係指同一人以同一商標指定使用於類似商品（包含了不同類）或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品（包含了不同類），此舉已打破了以往以類作歸屬的依據了，縱使是不同類但是為類似之商品皆要為

正聯關係。

而防護商標以往是同一商標圖樣指定使用於非同類但性質相近似者，而修法後，即只要是能證明性質相關聯的商品即可申請為防護商標，縱使是同類也可以。例：衣服、鞋子、襪子、皮包此些商品皆為人的一身所需要的，其類別是為同類但不同組群所以也可以互為防護商標。而著名商標，更不受性質相關聯之限制，即是不相關聯的亦可以作為防護（但須注意，必須是著名商標才適用）。（例乖公司所申請之乖乖圖樣即是食品類與機械類互為防護）。

依商標法施行細則第十五條第一項規定什麼叫類似商品呢？即依一般社會通念、市場交易情形、並參酌該商品之產製原料、功能或銷售場所等各種相關因素來判斷。

有了以上的基本判斷後要申請商標就輕而易舉了。

申請延展時所該注意的事項如下：

(1)申請商標專用期間延展註冊者應於期滿前一年內申請（為商標法第廿五條所規定），所以早於期滿前一年及過期才申請者（已喪失權利）皆不受理。

(2)欲延展的商品的填寫，因依舊類申請時的商

標有的都以概括性的字眼註冊。如應屬本類之一切商品、或不屬別類之其他商品來代之。採國際分類後因已以指定商品爲限，所以延展時的商品也都須一一的列舉，如同一組群的商品只須檢附其中一種商品之使用證明即可，若於舊類中有跨目前分類組中不同類組時，則需各別提出有使用的證明資料，但列舉商品時，仍以舊類註冊的商品爲限，不可因目前的分類有跨舊分類的其他類商品，也就一併列上，因延展的商品只能縮減而不能擴大。

(3) 如何舉證使用證明：

正、聯商標只要提出使用於同一商品上的其中一件商標的有使用證明資料即視爲有使用（不論是提正商標或聯合商標的，若是所列之商品是爲類似產品時即要分別提出有使用的證明資料）。

(4) 因在修法後，已將原商標法第五條之規定：

商標所用之文字包括讀音在內，以中文爲主，英文爲輔的條文刪除，也就是說也可以只以英文申請商標，不再強制一定要有中文，才可以申請。所以以往只要是外銷者基於法條的規定，都有申請中英文，且商標法第六條後段亦規定，以商標之外文部份用於外銷商品者亦視爲有使用。但修法後已將外銷者只使用外文視爲有使用之條文刪除了，所以只要純外銷者所附之出口報單須在申請前三年內，

即以申請日爲準之三年內，但又須注意在八十二年十二月廿四日修法前之出口報單中使用外文者才算有使用，反之在八十二年十二月廿四日後的出口報單上，即須有整體商標的使用，才算有使用。所謂整體商標即須具有同一性，即商標之整體缺一不可。

所以若是純外銷廠商爲了避免過了延展申請日起算前三年（即八十二年十二月廿四日起至八十五年十二月廿三日止專用期間屆滿日）者，無法再提供有整體使用的證明資料時，建議應再補辦一件聯合商標以避免因沒有整體使用商標，而無法核准延展註冊。

(5) 可以不必再檢附公司執照或營利事業登記證及稅單之影本（但僅限於商標註冊後，公司或行號皆無任何變動時才適用），若是於註冊後有任何一項的變更而於註冊中未曾變更時，則須於延展時檢附有變更事項的證明文件，如公司名稱、地址、代表人之變動。

(6) 所謂商標的使用，商標法第六條有規定，係指爲行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表、或其他類似物件上，而持有陳列或散布者。

商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽

會展示以促銷其商品者，視為使用。

所以凡是以促銷商品為主題之以上資料皆為有使用之證明資料，反之若是求才廣告之類者，因無促銷商品之目的即不視為有使用，須特別留意，或是延展時才要附企劃書，也是不行的。因附上企劃書，等於坦承此商標於註冊後十年內皆無使用（已構成商標註冊後，無正當事由未使用得撤銷之原因了）。

有了以上的說明，相信讀者對商標延展的申請，已有了初步的了解。

對於舊服八類所申請的，要如何提舉證資料呢？這裡有中標局所解釋的資料供讀者參考。

①「進出口貿易」指受他人委託代為尋找符合該他人需求期望之商品，多以進口或出口，再就其協助行為收取報酬之服務，如僅係申請人本身所營事業商品之內外銷行為，則並無「服務」之存在。請檢送申請前三年內，有對不特定第三人提供指定服務之使用證據，如進出口報單、委託進出口合約書、與客戶往來信函、報價單等，其上均應有整體樣章圖樣之標示。而出口報單上標章為申請人本身的標章非屬此項服務。

②「代理產品報價投標」指受他人委託代為尋找符合該他人需求期望之商品，予以報價投標，再

就其協助行為收取報酬之服務。請檢送申請前三年內，有不特定第三人提供指定服務之使用證據，如估價單、報價單、委託報價投標合約書等，其上均應有整體標章圖樣之標示。

③「代理經銷」指為他人利益計算，代理他人推銷其商品，並因此而收取報酬之服務。請檢送申請前三年內，有對不特定第三人提供指定服務之使用證據，如估價單、報價單、代理經銷合約書等，其上均應有整體標章圖樣之標示。

