



# 冠中智訊

## 第 24 期

---

### 本期主題

- |商標新訊| 談註冊商標圖樣使用之注意事項(上)—修正草案 2019 年 07 月 18 日發布 P1
- |商標新訊| 談註冊商標圖樣使用之注意事項(下)—修正草案 2019 年 07 月 18 日發布 P5
- 淺談美國專利資訊揭露聲明(INFORMATION DISCLOSURE DECLARATION) P8
- 淺論著作權的授權—可惜不是你 P12
- |商標案例—大陸篇|商標駁回復審維權成功經驗分享 P15
- |專利物語| 臺灣新型專利更正與中國大陸實用新型專利公告後修改時機的比對 P18

2019/09 出刊

冠中智訊 ISSN 2310-2055

發行人 | 吳宗達 發行單位 | 冠中國際專利商標事務所

發行地址 | 408 台中市南屯區南屯路二段 290 號 15 樓 電話 | 886-4-24726466



冠中國際專利商標事務所  
Kingrah International Patent & Trademark Office

## 商標新訊 | 談註冊商標圖樣使用之注意事項(上)

—修正草案 2019 年 07 月 18 日發布

【冠中商標部】

### 前言

為使商標權人能正確合法使用其註冊商標，避免商標權遭受廢止或無法主張排除他人使用，智慧局 2008 年便已經發布「註冊商標使用之注意事項」供各界參考，惟 2008 年發布至今已逾十年，當今市場交易型態改變，商標使用態樣日趨多元，為使註冊商標使用之認定更為符合現況、明確而可資依循，於 2019 年 07 月 18 日發布修正草案。

關於商標使用的注意事項林林總總，倘細述智慧局發佈的「註冊商標使用之注意事項」仍可能讓業者摸不著頭緒，冠中商標部摘錄該注意事項中，針對使用證據「是否有使用註冊商標圖樣？」的重點，以問答形式呈現六大問題的解答，俾利業主一目了然。至於其他注意事項，例如：「是否有使用於指定的商品或服務？」、「是否為國內使用？」……等，基於篇幅限制另為文分享。

### 1. 商標權是我的權利，需要時就會使用，為何要規定那麼多？

為了有效彰顯商標具有識別來源、品質保證及廣告等功能及價值；也為了避免商標權人取得註冊後占而不用，減少他人申請註冊的機會，違背了商標法賦予先申請註冊者商標獨占權的本意。

因此，商標法課予商標權人使用註冊的義務，包括：

- (1) 未積極使用商標將有被撤銷的風險；

(2) 註冊滿三年的商標在主張權利時，必須先舉證註冊商標在申請評定或廢止前 3 年，仍有合法持續使用，使爭議案件的審查能將市場上實際使用情形納入考量，而更符合商標保護必要及商標本質。

## 2. 商品上的商標可以想像是用在商品上，但服務業是提供服務，沒有具體商品，怎麼使用商標？

事實上，商品的商標使用並不單單限於使用在商品上，還包括包裝、商業文書、廣告……等等都屬之，服務業的商標使用即「與提供服務有關之物品上」，例如：招牌、名片、制服、菜單、商業文書、廣告……等等，商品及服務的商標使用方式可簡略以下面兩張圖了解(商標法第 5 條)：





### 3. 指定單一個顏色的商標註冊後，是否可以變換成黑白或彩色使用？

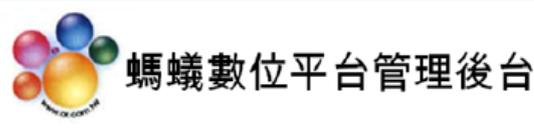
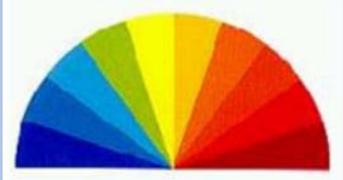
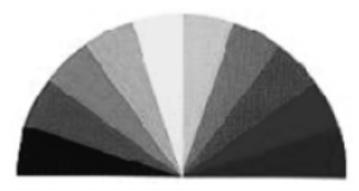
在現行的「註冊商標使用之注意事項」中，並無此案例，因此，若有變換顏色之需求時，以墨色提出申請為佳。

但草案中依據智慧財產法院 105 年度行商訴字第 27 號行政判決：「系爭商標之外觀特徵應為此等文字組合之視覺圖樣，顏色之變化並不致讓系爭商標識別意義有所改變及調整，仍具商標之同一性」情形下，變換顏色可作為商標使用證據(見下表案例一)；

而且，在墨色註冊商標卻實際使用多色之情形下，草案亦依據智慧財產法院 105 年度行商訴字第 139 號行政判決，肯認為有使用註冊商標(見下表案例二)。

因此，在註冊商標為「單一顏色或墨色」且「顏色之變化並不致讓系爭商標識別意義有所改變及調整」之情形下，有條件地彈性開放商標權人維權使用空間，與市場較為貼近，值得肯定(參下表案例一、案例二)。

值得注意的是，案例一、案例二的註冊圖樣都是單一顏色商標，倘相反，註冊商標是多色商標但使用單一顏色或灰階商標呢？仍與現行「註冊商標使用之注意事項」標準相同，判定為未使用註冊商標(參下表案例三、案例四)。

	註冊商標圖樣	實際使用圖樣	結果
案例一			✓有使用
案例二			✓有使用
案例三			✗未使用
案例四			✗未使用

\* 上述修正草案已於 108 年 8 月 23 日生效(經濟部第 10820032230 號令修正發布)。

## 商標新訊 | 談註冊商標圖樣使用之注意事項(下)

—修正草案 2019 年 07 月 18 日發布

【冠中商標部】

### 4. 申請簡體字商標註冊後，可以使用繁體字商標嗎？

此需基於一般社會通念判斷：

若繁、簡體字或異體字對消費者而言，是生活中習知的通用字，產生相同來源之印象，可認定未實質變更系爭商標主要識別部分，具商標同一性。例如：註冊圖樣為「台大」，但實際使用「臺大」；

但若繁、簡體字的筆畫或字形外觀，與民眾生活中所習知習用的文字不盡相同，例如，「潔」與「涑」、「葉」與「叶」、「業」與「业」等，使消費者無法直接認識或辨識其所相對應的文字，因此，商標權人將註冊商標之中文繁體字或異體字，轉換為簡體字使用時，於商標使用是否具有同一性之判斷，應考量相關消費者的認知，並應就具體個案個別認定。

### 5. 原本註冊商標中含有不具識別性的文字，實際使用時可否刪除不用？相反的，實際使用時想增加裝飾、符號或說明性文字，是否可採為使用證據？

原則上，商標權人是取得使用「整體」商標的權利，因此，實際使用與註冊商標圖樣完全相同仍是最有保障的做法。一旦變換使用方式，不論加、減文字或任何元素而與註冊商標有所不同，均應個案判斷是否具商標同一性。以下案例一及案例二被認為沒有使用註冊商標圖樣，僅案例三被認為有使用註冊商標圖樣：

案 例 一	<p><u>註冊商標圖樣</u></p> <p>萃取</p>	<p><u>實際使用圖樣</u> (<u>不認為有使用註冊商標</u>)</p> <p>生機精華萃取機</p> <p>生機精華®萃取®機</p>
案 例 二	<p><u>註冊商標圖樣</u></p>  <p>「Your Vast possibility」不 在專用之列</p>	<p><u>實際使用圖樣</u> (<u>不認為有使用註冊商標</u>)</p> 
案 例 三	<p><u>註冊商標圖樣</u></p>  <p>商標圖樣中之「ice cream」不 在專用之列</p>	<p><u>實際使用圖樣</u> (<u>認為有使用註冊商標</u>)</p> 

## 6. 單一物件上，可以同時標示數個商標嗎？相反的，可以將一個商標拆開標示在不同面向上嗎？

在「單一物件」上，可以同時標示數個商標(如下方案例)。

註冊商標圖樣

另案註冊商標圖樣

實際使用圖樣

(認為有使用註冊商標)



同時，在「單一物件」上，也可以在正面、背面或側面分別使用中文或外文(註)，當然，如果分別在不同物件上使用註冊商標的一部分，則不認為是中、外文聯合式商標的使用。

此外，是否中、外文及圖形的聯合式商標亦為相同判斷標準？草案中並無此案例，則仍回歸個案判斷社會通念認知是否具商標同一性。

\* 上述修正草案已於 108 年 8 月 23 日生效(經濟部第 10820032230 號令修正發布)。

---

(註)：經訴字第 09706113390 號訴願決定：「依所檢送外包裝盒實物所示，該外包裝盒係於正面及背面分別標示有中文『葆青美』及外文『PROGENE』，與系爭商標圖樣係將該等中外文上下併列態樣，固有所差異，為一般進口之營養食品，其中外文分置於一包裝盒不同盒面之情形，尚屬常見，而此種標示方式，予消費者之認知，其主要識別特徵仍為中文『葆青美』及外文『PROGENE』，故其實際使用方式足認與系爭商標尚不失其同一性」。

## 淺談美國專利資訊揭露聲明(Information Disclosure Declaration)

【章乃方 國外部主任】

### IDS 是甚麼？

IDS 是資訊揭露聲明的簡稱，這項義務是美國專利商標局規定任何與申請的美國專利案可專利性相關的重要資料都必須以 IDS 形式提交 USPTO 審查委員參考。當然如果是與實質專利性的無關資料則基本上不需要提供 USPTO，例如研發時參考的習用產品或展示品，不過發明人研發參考的 Paper 比如期刊或參考前案文件則需要提交 IDS。

一般實務上申請人申請美國專利時，國外相對應的專利申請案應當還未收到檢索報告或審查意見報告，這時候申請人可先 IDS 提交申請號，等官方發出實審報告或者檢索報告時再根據實審或檢索報告提供實質重要的引證案。至於申請人其他相關接續案件例如 CIP、CA 或 DIV 等接續新申請案仍然須以 IDS 形式提供官方參考的前案，但是母案中的引證資料則無須再提交 IDS。

### 不提交 IDS 的影響

基本上申請人常有疑問；就是不提交 IDS 會導致美國專利申請案申請過程不順利被官方核駁，抑或導致專利申請無法被核准嗎？其實 IDS 是要幫忙審查委員彌補審查中前案檢索的不足，就算申請人未提交 IDS 審查委員也不知情，因此未如實申報申請人知悉的前案當然也就對案件准駁沒有關係。可是必須注意的是：如果沒有提交與可專利性相關的重要資訊，或是申請人故意提交誤導資料，可能導致日後美國專利無效或因此美國專利權因此無法實施。依美國

專利規則，專利申請人及再審查或複審程序專利所有權人有義務呈報與發明內容可專利性實質相關的資訊，違反呈報義務可能被認定涉及不正當行為（Inequitable Conduct），進而導致美國專利權無法行使（Unenforceable）。

根據 *Therasense* 案 CAFC 聯席審判案例之後，不正當行為罪名成立門檻大幅提升，需要同時滿足兩項要件才會被法院認定有不正當的行為，這兩項要件就是專利權人須有 1. 意圖欺騙 USPTO 以及 2. 沒有誠實呈報的資訊與該專利具有實質關聯性（Materiality），也就是 USPTO 採用 But-for 原則來判斷該未誠實呈報的資訊是不是具有實質關聯性。

如果依照 USPTO 的法規，應該以 IDS 的形式提交給美國專利商標局呢的文件大致有以下幾種：

- (1) 國外相關專利案件中，國外專利局檢索報告中所引證的前案
- (2) 任何與申請案有關的人認為與可專利性實質相關的其他申請中案件資料(不論申請中的案件是 CIP, CA 或 Divisional 或其他與本案標的類似的獨立申請案)，皆須確定其中重要的資料提供給專利局
- (3) 對專利性的重要資訊當他們並未記錄在案
- (4) 單獨或結合其他資料對請求項是不可專利性的資料
- (5) 申請人向專利局反對其不具專利性的論點 或
- (6) 申請人對可專利性的爭論

美國專利提交 IDS 義務並不限於申請人，申請中署名的每一位共同發明人、準備或處理專利申請的每一位專利律師或代理人以及實質性地參與到專利申請準備或處理階段的任何人，包括受讓人或者任何有權利受讓的任何人，都負有誠實申報 IDS 的義務。

## 不同時間點提交 IDS 需支付的官費以及採取的程序也不同

提交 IDS 依照不同的時間點而有不同的規定，需要繳納的官方費用也會不一樣，以下是提交 IDS 的幾種不同時間的相關規定。

(1) Non-Final OA 發出前/或是美國專利申請日起 3 個月內：

此階段提交 IDS 不需要官費。

(2) 在 Non-Final OA 發出之後，收到核准通知或 Final OA 通知前：

2.1 知悉國外審查報告/或檢索報告首次引證前案的 3 個月內提交- 需附上聲明書但是無需官費。

2.2 如果知悉引證案已經超過 3 個月- 這時提交 IDS 需繳納官費。

(3) 收到領證通知之後，繳納領證費之前：

3.1 於知悉前案之日起 3 個月內提交- 提交聲明並繳 IDS 官費。

3.2 如果知悉超過 3 個月提交- 則須提出請求 RCE 並繳納 RCE 官費，官方才會考慮 IDS 呈報前案。

3.3 收到最終核駁通知 FINAL OA 之後- 須提出請求 RCE 並繳納 RCE 官費，官方才會考慮 IDS 呈報前案。

(4) 繳納領證費之後但是授權日發證之前：

繳納領證費後但是在美國專利發證之前的階段- 此時 USPTO 不會將 IDS 列入重新考慮。

若繳納領證費後需要 USPTO 考慮 IDS 中的專利性重要資料的話，則需提交 Petition 撤回領證並同時請求 RCE- 此時需繳納 Petition + RCE 費用。這部份 2012 年後則多了 QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement)的選項。

(5) 授權日發證後：

IDS 義務結束，但是如果有實質關聯的資料 IDS 未提供，為

了降低訴訟風險可以考慮補充審查 Supplemental examination。

## 結語

綜上所述，美國專利法賦予專利申請人或專利代理人，對於其知悉的重要先前技術具有一定的呈報義務，專利申請人、發明人或代理人對於資訊揭露的責任一直到案件被放棄(Abandoned)或成為專利(Patent)為止。因此收到領證通知後一直到專利授權發證前，相關人士仍然負有資訊揭露 IDS 的責任。另外再審查程序時專利權人仍須負擔資訊揭露的責任。若為了避免將來美國專利訴訟風險，建議客戶在美國專利授權發證前如實呈報與案件可專利性高度相關的先前技術案件。

## 淺論著作權的授權—可惜不是你

【陳美娜 律師、  
郭峻誠 律師】

### 案例背景

藝術家甲的好友名媛乙開了一間精品店，甲基於兩人的情誼為名媛乙的品牌操刀設計了一個 logo 圖樣（系爭美術著作），除同意名媛乙使用系爭美術著作外，並同意名媛乙將之申請為其品牌的商標。

名媛乙的老公小開丙逕行以自己（丙）為商標權人，將系爭美術著作申請註冊商標（系爭商標），並經經濟部智慧財產局核准公告在案，嗣後小開丙為名媛乙的品牌設立了「名媛百貨精品公司」並由小開丙擔任公司代表人，將系爭美術著作大量重製、改作用於「名媛百貨精品公司」的廣告、網頁、型錄、招牌等。

前揭小開丙的行為，是否有侵害到藝術家甲的著作財產權？

### 簡析

#### 一、最需要確定的是，該 logo 圖樣是否為著作？

法律界有句古諺：「有權利才有侵害」，首先我們要確定的是藝術家甲為名媛乙設計的 logo 圖樣，是否為受著作權法上所保護的「美術著作」？在確定了藝術家甲設計的 logo 圖樣具有原創性及創作性，屬於著作權法第 5 條第 1 項第 4 款的美術著作後，我們再來探討後續會不會白搭。

\* 著作權法第 3 條第 1 項第 1 款：「一、著作：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。」而著作權法所保障之著作，須

符合『原創性』及『創作性』，所謂『原創性』，係指為著作人自己之創作，而非抄襲他人者；至所謂『創作性』，則指作品須符合一定之『創作高度』，經濟部智慧財產局認為應採最低創作性、最起碼創作（**minimal requirement of creativity**）之創意高度（或稱美學不歧視原則），並於個案中認定之。

## 二、小開丙有無權利以系爭美術著作申請系爭商標？

本案中藝術家甲同意名媛乙使用系爭美術著作及同意其可以去申請商標，然而於兩人未言明授權性質及範圍的前提下，依著作權法之規定，應認屬「非專屬授權」，所以要注意的是，因為名媛乙非系爭美術著作的專屬被授權人，其並無權再將系爭美術著作授權給小開丙使用。

但如果本案小開丙係以名媛乙為商標權人之名義，將系爭美術著作申請商標註冊，註冊後再由乙授權「名媛百貨精品公司」使用商標，則是完全合法而無侵權疑慮的。

\* 著作權法第 37 條第 1、3、4 項：「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。」、「非專屬授權之被授權人非經著作財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用。」、「專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。」

## 三、系爭商標已經核准公告在案，則「名媛百貨精品公司」使用系爭商標之行為應否評價為侵害系爭美術著作？

商標雖係由主管機關審核後核准註冊，但仍不得有侵害他人著

作權情事，且註冊商標經判決確定侵害他人著作權者，既可構成撤銷事由，則侵害他人著作權之商標自應評價為侵權，不因其取得商標註冊而阻卻違法。

本家中藝術家甲將系爭美術著作非專屬授權給名媛乙使用及將之申請商標使用，故名媛乙並沒有再授權之權利，且小開丙亦無取得藝術家甲同意其將系爭美術著作申請註冊為商標權人之事前同意或事後承認，自應評價為侵害系爭美術著作。

\* 商標法第 30 條第 1 項第 15 款定有明文：「十五、商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。」

## 結論

基於現代科技發展及社會分工，著作財產權人親自行使該等權利之可能性較小，授權他人利用，以收取報酬之可能性較大，而授權他人利用著作，屬私權契約，依私法自治原則，著作財產權人原即得就其享有之著作財產權，依其欲授權之範圍，包括地域、時間、內容、利用方法等事項，自行締結授權契約。

而著作財產權之授權為私法上契約關係，授權人得將著作財產權利用方法於授權契約定明，又著作財產權利用授權契約與當事人之信賴有密切關係，被授權人非經同意，應不得擅自將其被授與之權利再授權第三人利用，以茲保障著作財產權人。

另則，由於著作權法就約定不明之部分，已明文「推定」為未授權，是被授權之一方於使用相關著作權之權利前，自當獲得並留存相關被授權之證據，以免日訴訟時，面臨難以舉證之窘境，並發生被授權人「可惜不是你」而落入侵權之憾。

## |商標案例—大陸篇|

### 商標駁回復審維權成功經驗分享

【冠中商標部】

#### 案情簡介

“希力自動化 XLTEK AUTOMATION 及圖”商標於 2017 年間提出大陸商標註冊申請，經商標局實體審查後，因認為申請商標與已註冊前案“圖形”商標（以下稱引證商標）構成近似，故於 2018 年間部分駁回申請商標。

申請商標與引證商標圖樣如下：

申請商標圖樣	引證商標圖樣
	

#### 審理結果

經申請人提出復審申請後，商標評審委員會作出復審決定，採納了本所代理意見，認為申請商標與引證商標在整體外觀、文字構成、讀音等方面存在一定區別，整體尚可區分，申請商標與引證商標未構成近似。因此，申請商標申請予以初步審定，並移交商標局辦理相關事宜。

申請商標最終於今(2019)年 5 月順利取得商標註冊證。

#### 案例評析

收到駁回通知後，本所對近似程度比較分析及評估如下：

申請商標與引證商標比較，圖形部分均為抽象幾何圖形且均區分為上、下、左、右四個部分，商標局的駁回雖然不無道理，但經詳細分析判斷，引證商標以色塊設計為主，申請商標則是圖形中有線條，整體風格差異較大、圖樣差異明顯，再加上本商標對申請人非常重要，因此建議申請人應提出復審積極爭取。

後藉由持續與申請人溝通，並共同歸納爭取註冊之理由方向，順利取得申請人的信任委辦而提出復審申請。

筆者認為，本案兩商標存在相同的四個色塊圖形組合，但最終官方採納本所意見，判定雙方不構成近似的主要原因仍在於兩商標整體差異較大，特別是申請商標另有“希力自動化 XLTEK AUTOMATION”文字與圖形對應，而引證商標則是由四個距離很大、完全分離且獨立的塊狀箭頭拼湊而成，箭頭方向都指向中央且相互之間完全沒有交會，消費者根本不會與任何英文字母產生聯想。以一般普通知識經驗的消費者角度視之，申請商標也很可能被視為單一個字母“X”，且不論消費者如何解讀申請商標中的圖形，均與引證商標“圖形”差異極大，故申請商標被商標局駁回具有不合理性。

## 結語

現大陸商標實體審查為因應商標註冊便利化改革及大幅縮短審查週期等需求，對申請商標的近似性判斷以嚴格的態度把關，建議在申請之初，就要將嚴格的審查標準納入申請風險評估中。

諸多申請人為節省大陸商標申請費用而以圖文組合商標提出申請，惟此往往產生反效果，不乏有申請費用“打水飄”的例子。故提醒有意申請大陸商標之人，組合商標中之文字若無前案存在，為避免產生單純因圖形部分有近似商標影響，而導致文字部分連帶無

法獲准註冊、無法取得文字專用權，在申請之初就應該將圖形與文字分為二案提出申請，此亦有利於未來商標之彈性使用。倘若申請前能與有經驗的代理人詳談，將可有效提升商標註冊機會，並選擇適合自身企業維護及符合商品上市時程之商標布局策略。

## 專利物語 | 臺灣新型專利更正與中國大陸 實用新型專利公告後修改時機的比對

【冠中專業部】

### 前言

眾所周知，臺灣在 108 年 11 月 1 日即將施行的專利法修改條文中，其中一項是「修改新型得申請更正案之期間及審查方式」，也就是因為新型專利未經實質審查，為避免新型專利權利範圍可事後透過更正任意更動，從而影響第三人權益，因此修改新型專利得申請更正之時間點，且由目前形式審查改採實質審查。本文將針對修法後臺灣新型專利公告後的更正時機點與中國大陸實用新型專利公告後的修改時機點作一比較如後，祈望相關從業人員能有更進一步的辨識。

### 兩案比較異同

臺灣新型專利更正與中國大陸實用新型專利公告後修改時機的異同比較如下表：

時機點	能否提出更正	
	臺灣	中國
新型(實用新型)專利權有新型專利技術報告(實用新型評價報告)申請案件受理中	O	X
新型(實用新型)專利權有訴訟案件繫屬中	O	X

舉發(無效宣告)案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯(增加無效宣告理由或者補充的證據)或申復期間申請更正(修改)	○	○
---	---	---

\* 以上( )內為中國大陸對應制度的用語。

## 法條依據

### 一、臺灣：

關於新型專利得以更正的時機點規定在專利法第一百十八條：「新型專利權人除有依第一百二十條準用第七十四條第三項規定之情形外，僅得於下列期間申請更正：一、新型專利權有新型專利技術報告申請案件受理中。二、新型專利權有訴訟案件繫屬中。」；專利法第一百二十條準用第七十四條第三項所規定：「舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但發明專利權有訴訟案件繫屬中，不在此限。」，由此可見，臺灣修法後將新型專利的更正限定在前述幾種時間點上。

### 二、中國大陸：

關於實用新型公告後修改的時機在專利法上並無直接規定，僅在專利法實施細則第 69 條規定：「在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護範圍。發明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖，外觀設計專利的專利權人不得修改圖片、照片和簡要說明。」由此可見，中國將實用新型專利公告後的修改限定在無效宣告過程中。

## 結語

臺灣與中國大陸在專利法上針對新型(實用新型)專利的立法雖然都設有專利公告後之更正(修改)規定，但兩者在更正(修改)的時間點上有截然不同的規定，由上述比對表中可以輕易得知，中國的修改時機點較臺灣更正時機點少，此為相關從業人員值得留意。