



欲長期閱讀本簡訊者，請以電話或其他方式通知本所 貴客戶編號，否則，請恕本所不保證逐期寄達 貴客戶。(本所既有客戶不在此限)

## 專利制度及專利法(7)

## 商標之使用

專利審查委員、發明人及專利代理人三者構成專利事業鐵三角(參黃學忠著“多餘的話”一書，第15頁)，如非具純真科技智識及相當深厚法律基礎，難以成就理想而完美之“專利說明書”，故先進國家於專利代理人素質要求及其培育，無不竭其所能，以求盡善盡美，務期其能為申請人提供有價值之服務(同書頁138以下)。

### 一、形式之專利代理人

目前國內從事專利代理業務者，可分有牌及無牌兩大類。兩者又分真懂、半懂及不懂專利者。有牌而真懂者固不可多得，惜其僅係負責運作事務所之生存，而非身與說明書之撰擬。似有還無，深值發明人一嘆。無牌而真懂者，除令人為其浩歎制度設計之缺憾外，一般言之，交付案件於彼，風險不大。有牌而半懂者，或無能親擬說明書，或隔靴而騷專利之癢，皆非交付專利案件之良好對象。至有牌而不懂或無牌而半懂或不懂，則無庸置論。分析雖易，然欲判明真懂、半懂或不懂，誠非易事。如有人發明代理人懂專利程度之“懂計”，恐亦因專利法四條一項六款，而無法申請專利。

### 二、實質之專利代理人

前述有無牌而真懂專利之人，基於好創業之民族性，其經營事務所之心態並非吸收具代理人資格之人，而係以“專利工程師”協助其處理案件或賺錢(本事務所亦難逃此責難，“天下烏鴉一般黑”，古有明訓?)。故真正撰擬說明書之人，常係“專利工程師”，而非“形式之專利代理人”。如能完滿撰擬說明書，尚無話說，如因此壞人發明，其過大矣。

### 三、國外之專利代理人

國外處理專利事務者，非專利律師(patent attorney)，即是層次稍低之專利代理人(patent agent)，尚無專利工程師(日、韓例外)，充其量僅有助理人員協助處理一些較無技術層次之問題。

### 四、國內專利代理人現象之發展及期待

基於民族性，專利代理人之有形式與實質之別，當會續存。期盼各種代理人本諸良心，而為處理案件，以免損己陰德。國內對專利之認識亦已愈趨專精，身懷“懂計”之人並不在少。各專利代理人不應壓榨專利工程師，而應在合理範圍內照顧其利益，以免其氣憤之餘，自創事業，以惡性殺價求售之方式，擾亂市場行情，終致有同歸於盡之虞！專利工程師而創業之前，亦應考慮自己學養及吸力之能力，務須有把握不以殺價求售即可營生，以免白忙一場。專利代理人與專利工程師間如能得巧妙平衡，則專利代理人制度之良性發展庶幾可期。(蔡)

### 壹、何謂商標之使用

商標法第六條第一項規定：「本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝容器之上，行銷國內市場或外銷者而言。」故商標使用之要件有三，一為所使用者須為商標，二為將商標用於商品或其包裝或容器之上，三為必須行銷於國內外。同條第二項規定：「商標於電視、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；以商標之外文部分用於外銷商品者亦同。」

### 貳、商標使用之證明

商標註冊之後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿二年者，應撤銷其註冊。因此，商標專用權人是否使用其商標，其認定甚為重要，實務上以下列文件作為註冊商標使用之證明：

- (一)有標示商標之證物及行銷證明文件。標示商標之證物，例如標有商標之商品實物、包裝、型錄、實物照片；行銷證明文件，例如收據、統一發票、現場陳列照片等。
- (二)以商標之外文部份用於外銷商品者。例如輸出許可證出口證明、完稅證明、提貨單等。
- (三)於電視、報紙、雜誌、電話簿或廣播電台等廣告，如廣告證明文件。
- (四)參加展覽會展示者，如參展證明文件、現場照片或參展海報等。

### 參、商標之改變使用

商標註冊之後，本應依請准之商標圖樣使用其商標，惟於實際上大多數人均會略做改變而使用，例如只使用外文字之部份，只使用圖形部份、改變顏色使用、加字使用、減字使用，或與另一商標合併使用……等等。商標改變使用之法律效果約可分為下列三種：

- (一)為商標改變使用之結果致與他人使用於同一商品或同類商品之註冊商標構成近似者。此時其商標專用權可能被撤銷(§ 31工①)，另可能構成仿冒商標須負刑責(§ 62以下)。
- (二)為商標改變使用之結果致構成未使用或停止使用商標超過兩年者。此時其商標專用權可能被撤銷(§ 31工②)。
- (三)為商標改變使用之結果未與他人使用於同一商品或同類商品之註冊商標構成近似者。此種情形，法律並無禁止規定，當可為之。

### 肆、結論

商標註冊之後如欲改變商標圖樣而使用，應注意下列兩件事，一為定期(不超過兩年)使用原註冊商標，避免因停止或未使用商標而被撤銷；另一為勿改變的大過份致侵害他人註冊商標。除此之外，改變商標而使用並無可慮之處，例如只使用外文、只使用中文、只使用圖形、改變顏色……等等並無不可。(吳)

吳冠賜 專利代理人

蔡清福 律師

- 清大化學系學士
- 清大化學系碩士
- 台大法律系學士
- 日本專利研修班結業
- 前中央標準局專利審查委員
- 中央標準局專利審查組組長
- 曾任全國發明展評審委員

- 交大航技系輪機組畢業
- 輪機高考及格
- 輪機甲種特考及格
- 台大法律系畢業
- 律師高考及格
- 聖島專利商標事務所國外所主任(71~74年)
- 理律法律事務所資深成員(75~76年)
- 各專利商標事務所  
特約英文專利說明書撰稿及顧問(77~80年)