

國際商標管理實務

陸君卿 撰

前言

商標管理的機制宜於技術或其產品開發完成前介入，因為註冊商標的取得需時一至二年，在競爭激烈的市場，早做準備可以避免好名字被他人搶先註冊的遺憾，技術或產品問市後、市場保衛戰方興未艾之際，商標是直接保護品牌的法律後盾，如何結合營業目標融入企業的商品化的運作以發揮商標管理的價值是商標管理的進階課題。

商標作業的力與美

商標可以幫助攻佔市場。一般而言，是品牌吸引消費者深入認識產品，好的商品品質和品牌形象，固然可以取得相當的市場佔有率，然而申請商標註冊，並爭取獲得法律上的「品牌」專用權，進而以法律的權利防止第三人侵害該商標，無疑是產品在市場攻防戰的堅實後盾。攻佔市場之後，需要鞏固市場，商標可以維護市場優勢。建立消費者對品牌的認知和引發其購買慾，這是「不間斷地商標使用」，同時也產生「使用商標」管理制度，可以展現另一番美麗境

的證據，例如發票、廣告、行銷數據...等，既可以維護商標的顯著性和專用地位，也可用以主張法律權利，掃除近似或搭便車的品牌，有助於維護已建立的競爭優勢。

商標的管理對企業而言不再是商標從查名開始，申請，異議等一連串以商標法律為主軸的活動，其目的也不只是創造靜態的智慧財產，必須結合營業目標融入企業的主要活動—商品化的運作—才能發揮商標管理的價值。亦即，從商品命名、篩選、公司內部人員形成共識，商品名評估及揀選，以至申請與不申請之間的考量、或遭遇法律或現實的申請障礙時品牌策略的應用，以至從量化的商標相關數據中，預測產品及市場的變化及早調整商標策略。商標管理的目標是確保企業的產品在商業競賽中的行銷優勢。畢竟單純地以創造智慧財產作為商標管理的目標是太過於狹隘，因為任何一個商標的價值必須藉助行銷的努力才得以衡量和累積。認識商標的應用力而建構系統化的商標界，即商標作業的精確和管理的效

率。

商標作業的靈與肉

若比喻標準作業流程是商標管理的靈魂是一點也不為過的。我們所熟知的商標生命的十大週期－商標查名、商標申請、商標異議、商標監看、商標移轉、商標公告、商標註冊、商標延展、商標授權及跟催作業－在真正運作時，必須組織成具有密竅價值的架構以致經得起時間的考驗。無此架構，作業無從進行；若無周延的架構，系統是無法滿足實務運作的現實需要。廣而博是必需的，架構必須兼顧和企業外部專業人員，國內外商標局、商標代理人、利害關係人、國際性商標組織的溝通。內部溝通對象則包括市場行銷規劃人員、海外銷售人員和決策人員，然後依照人員的性質而衍生特定的溝通事項，綜合時間及地點的因素建構出特殊的作業流程，再適當地組織在作業流程的特定位置裡，絕大部份的經驗可以藉著電腦化的作業流程達到控管目的，深入的需求－即商標作業的肉－必須藉著周延的資料庫和綿密的個案化標準文件補充。

商標作業的主要流程

商標命名－商標是表彰商品來源的法律識別標誌，尚未商品化的技術未必能獲准註冊，未獲准註冊的商標未必不能夠使用在產品上。從經濟效

術，只要有應用（授權）的具體計畫亦非不得申請商標。考慮到產品的特性，既有產品蛻變後再出發等種種行銷規劃，命名往往由相關專業人員代勞，尤以國際化的產品為然。通常先由企業內部（含海外分支機構）腦力激盪，再由具備不同文化背景的企業內人士予以初步篩選，從發音、字意、特定文化環境下的聯想以及與產品形象有關的連結等方面考量。藉助廣告公司或專業命名公司的服務或許可以彌補對不同文化的掌握，惟對於專業產品特性的掌握，仍有賴置身潮流的企業本身，例如從特殊技術的聯想出發，Cyber（網域的別稱），Roller Blade（一種直排輪鞋）。或者，以創新的名詞替代生澀饒舌的科學名，例如：以短而有力的 Zantac 替代 Ranitidine 雷尼得鹽酸錠（一種消化性潰瘍西藥品的學名）；以 Polartec（一種不易吸附水分的雙面刷毛聚酯纖維）取代紡織原料俗名 Polyester 的衍生商品。因為產品技術領先，獨一無二，應慎防該創新的商標淪為產品通稱，失去商標顯著性後也逐漸失去行銷力度。早期的例子有生力麵、Aspirin。

商標查名－整個商標法律作業中最具行銷氣氛的階段。通俗的名字益來看，無法律風險而且能夠在最短的時間內讓好名字連同商品或服務出

現在消費者面前，是行銷業務人員的目標，同時考驗商標管理人對風險的管理能力。查名的目的就是風險管理。查名是使用商標甚或進而申請商標註冊的必要條件。進行此項作業時，商標管理人可以蒐集該商標的行銷計劃，包括該商標所表彰的商品或服務預計行銷的時間和國家，銷售方式，是進口抑或在當地製造，曾否在當地已經問市、該商標用在廣告上的實際態樣。

商標申請—育成商標體質的重要階段，充分的研究及準備與過程的順利有極大的關係。確實的查名和法律評估可以降低商標申請案在各國商標局遭遇審查答辯的機率，時間也得以控制。此時，應掌握各國商標法對得註冊商標的規定、齊備的文件內容、所申請的商品／服務和未來業務發展的預留項目。藉由電腦化的系統，可以隨時累積個案研究經驗，供日後查考。

商標公告、異議或評定—無論是主動出擊或被動地防守，其間應設想該商標產品線的中長期規劃，預留法律上的空間。以 ACER 為例，十三年前僅在電腦及周邊和相關的服務上申請專用權，近年來業務迅速擴展及然如春秋代謝，但是除非該商標已經淡化為通稱，在好商標難求的今天，

於網路、通訊和投資顧問等業務。早年不認為近似於我方的第三人商標及業務，如今看來可能有造成消費者混淆之虞。然而決定異議期間已過或已與對方達成特定協議，日後找出其他的法律救濟途徑，例如商標評定、商標侵害認定或主張商標知名度受到淡化(being diluted)，舉證難度和成本都益形增加。系統化的商標管理，可以保存歷來記錄，追蹤長期案件的變化，作為決策的參考，有助於維護辦案品質。

商標移轉—視乎隨同營業的移轉或僅只是該項智慧財產的易手而定。設若將商標與其表彰的商譽(Goodwill)一併考量，移轉價格將不只反應出過去花費在維護商標的人力及法律作業成本，將包括行銷的努力和營業成長的潛力。程序方面，因為台灣特殊的政治地位，在準備移轉過程所需要的文書及其後的認證或領事簽證的作業相當複雜，建置系統化的作業模式，可以將經驗整合，降低摸索和錯誤的發生。

商標延展—商標延展是商標生命的更新，百年商標無疑是成功的行銷和法律維護的成果。產品更替固

對老產品商標賦予新意再出發，未必不是一項行銷手法，因此，規劃某商

標延展與否，值得考慮此種應用。

商標授權－商標授權是營業實力的擴張也是展現商標價值的應用方式之一，其授權內容因不同的授權對象而異，例如對受託製造人、組裝廠和對經銷商的授權，所考量商標使用方式、地域、時間長短、品管、權利的計算和商標授權登記與否即是商標管理的重點。

作業跟催－商標業務中變數多，複雜度高的事項，需要較長的離線作業時間，特定的檢查表（Checklist）可以協助掌握作業的方式和品質。若涉及複雜的溝通事項，例如：產品性質、市場規劃或營運目標...等行銷面的因素，明確的問卷可以確保任何當事者可以理解你所要求的資料並提供準確的協助。有期限壓力的事項，需要事先提醒，無期限壓力的，則需要主動去跟催，系統設計時皆要考慮進去。前者，例如：公告期滿日、註冊期滿日、授權到期日、後者如送件後代理人是否於一定期限內回覆、申請日後一定期限內是否獲准公告...，審查答辯的決定是否在一定期限內確定.....等皆攸關商標權利取得的先後。整體來看，電腦化的

場綜合判斷及策略調整的依據之一。舉例來說，宏碁第一年自行處理全球商標註冊事務，節省的轉介成

系統可以將時效和品質掌握的更好。

全球商標管理暨作業系統

對有心自創品牌的企業來說，把這些抽象的觀念轉化成實際運作的商標管理，實非一蹴可及；對已有商標管理制度的企業而言，亦有人員變動造成經驗中斷的隱憂，於是將實務運作模型化並設計成電腦系統的需要於焉誕生。建生系統最大的意義在於，把經驗標準化和數量化，建立系統的首要條件是成熟的作業模式，包括標準的作業流程，完整的資料庫結構、能夠即時更新的資料內容以及務實的標準文件及書表。

數字會說話

前述的日常作業之外，管理人的另一項責任是將日常管理績效予以量化，亦即規劃各種不同目的報表，從其中分析差異、找出問題、研判趨勢、提出建議和解決問題。依照商標別、國家別（市場別）、權利人別的統計報表或商標總成本，平均成本，同一性質案件的年度成本比較，以至工時的比較等，不但能夠反應出商標管理成本的變化，亦可反映業務經營的變化，提供市

本約新台幣六百萬元。

經驗的成長、效率的提升

系統化的作業所仰賴的商標實

務資料，可透過日常處理經驗或網站資源而得。例如美國逐步開放線上申請商標，倘若外國人亦可以透過此管道，則案件內容將由企業內部人員直接掌握，人員將有機會磨練專業知識獲得成長。因應線上申請作業的開放，企業內部的商標作業系統勢必要做同步調，以期更多的書表轉成電子檔案直接輸送，屆時其效率將有驚人的成長，但是各國是否會朝此方向開放，仍有待解除“外國人商標強制代理制度”以及語文的障礙。長遠來看，商標作業暨管理電腦系統化應是大勢所趨。經驗的累積和資料更新的速度將更快。

結語

商標管理的基本責任是以法律知識取得和保護企業的商標，加值的服務則在於研判品牌商戰諸多因素，提供作成決策的法律依據。這一連的過程挑戰著商標管理者，宏碁商標管理電腦化的經驗印證該系統解決了大多數事務性的工作，主事者將有充分的時間思考組織、策略和方向層面的事務，對部門的經營和企業長遠的發展極具正面的意義。

（作者現任宏碁電腦股份有限公司智慧財產組資訊法務主任）