

談國際貿易風險管理(下)

圖、文◎編輯部

台灣為自行車製造王國，每年外銷至海外的產量非常穩定，不論是產品銷售前的事前準備之風險控管、分散或是在產品售出後企業可能面臨的消費者訴訟及其他損失預防與控制都是攸關企業經營成敗的主要原因，因此企業對國際貿易的風險管理不可輕忽。

「國際貿易風險管理」研討會特別由「台灣區自行車輸出業同業公會」透過「韋仁風險管理有限公司」邀請經驗豐富的「美國萊禮自行車公司」風險管理部高階經理-**Ms. Pam Judge**，針對國際貿易風險管理領域，結合理論和實務，與會員們做深入淺出的探討。另外，由「韋仁風險管理有限公司」總經理鄭善中、副總經理林漢智及法律顧問黃有乾博士針對台灣產品責任保險市場、國際貿易的應收帳款風險與大陸及美國專利權申請注意事項做了概略性的說明，「自行車市場快訊」將分上、下兩篇分別報導。

四、大陸/美國申請專利權注意事項

報告人：「韋仁風險管理有限公司」法律顧問—黃有乾

1. 知識產權 (Intellectual Property)

在這裡所要討論的「法」，大家都知道是「法律」，談到「法」我們都會想到中國古代的法學家韓非子，一位法學界的老前輩、老祖宗，我們衣食住行離不開「法」，法律的法，個人要守法，團體、



▲韋仁法律顧問黃有乾針對大陸、美國專利申請注意事項演說。

「法」，法律的法，個人要守法，團體、

公司企業都要按照國家規定的法規條款來行動，因為家有家法，國有國法，公司有公司法，交通有交通法，海關有海關法，營業有營業法，保險有保險法，有國際法、海商法等等。現在我們要討論的是智慧財產權也就是知識產權法，在談法之前，必須了解什麼是智慧財產（知識產權）。

知識財產是人類智慧的結晶體，具有商業價值，它的範圍包括詩歌、小說、歌曲、電影、設計、各種藝術創作、著作、產品、產品名稱、機器、機械發明、製程、化學方程式及軟硬體等。

具有商業價值的東西，是指可銷售的，可創造利潤的東西、商品或方法，也讓創造人享有獨占權，也就是專利商標的產生由來，如果有獨占權的創造，沒有商業價值，沒有市場，就只能放在一旁了。

國家的憲法，政府的法規，法院的判決，執法單位的執行，都是按照既有的法律規定來處理，知識產權的維護也離不了相關的法規條款。

談到知識產權，必須了解誰是擁有者？擁有者有何權利？擁有期限是多少年？知識產權是否可銷售或租賃（授權）？發生糾紛時如何解決？如何在法律的保護之下維護知識產權的利益？原著者或原始創作者沒有出來舉證控告被侵權的行為，法院對盜版者、仿冒者會不會自動去執法？這些就牽涉到以下的法律：

(1) 商業機密法 (Trade Secret Law)：讓商業主 (Owner of Commercial Information) 能保護自己的法定利益，不讓自己的商業機密讓競爭對手知道。

(2) 著作權法 (Copyright Law)：著作權的保護是 50 年。保護所有各式各樣的原創作表現 (Original Creative Expression)，例如作家、創曲者、藝術家、設計家、節目策劃者、程式設計師、網路網頁封面設計師等等。著作權法不保護飄渺沒有實體的空想構思，只保護實體的文字敘述表現的實物，也不保護跟既有的東西內容完全一樣的。

(3) 商標法 (Trademark Law)：保護具有顯著性、一致性、創造性或因使用馳名 (知名) 名稱、稱呼、設計、標示 (Logo)，口號、符號、記號、包裝、容器以及其他使用於商業上，使其在市場上辨識商品及服務不同的來源，這就是商標；商標使用的保護權無限制，保護使用期限是 10

年，滿 10 年再續延，一直按照商標法繼續下去。講者特別分享其在 Giant 服務期間，參與 Giant 在各國申請商標的經驗。

(4) 專利法 (Patent Law)：發明新 (NEW) 且非顯而易知的 (Non-obvious) 的產品、方法、製造方式給予適當的保護期 (專利獨占期)。美國的專利保護期限：發明創造 17~20 年；新式樣是 14 年；植物專利是 17 年。專利權是排它的占有權。

2. 智慧財產權法規 (美國地區) — 商標 (Trademarks)

(1) 商標與商業名稱的區別

商標 (Trademark) 與商業名稱 / 公司名稱 (Trade Name) 的區別商標，是指企業在「商業行為」上使用的一種識別標誌，藉以表示該企業與其他企業不同。討論「商標」首先最重要的是必須要了解它和公司名稱的不同。「公司名稱」只是在市或州政府登記的一個做為到銀行開戶、開支票和對債務人，甚至法院訴訟的公司正式名稱，而商標是企業放在招牌、廣告或商品上的標誌。

(2) 可註冊的商標

任何字樣、名稱或符號 (或合併使用)，都可被商家用作商標，使其商品及服務有別於其他商家的同類商品及同種服務。商標使用的目的是讓人們識別產品的來源及其他生產的廠家，從而建立起消費者對生產者及其他品牌的認知及信任。如上所述，商標 (trademark) 是商品或服務標章；而公司名稱即為商業名稱 (trade name)，商標 (trademark) 可以註冊，而商業名稱 (trade name)

卻不能註冊。然而，像可口可樂（Coca Cola）公司（商業名稱），其產品的商標亦為可口可樂（Coca Cola），故此，該公司便可將其產品的標記－「可口可樂」（Coca Cola）以商標的形式進行註冊登記。

另外，產品的獨特顏色或特別的形狀（產品的容器）均可用以註冊商標。商標專用權並非由政府授予，而是源自法庭的認證。當某公司受到競爭者利用該公司的名譽（知名度）爭取即期利潤時，法庭認證將對該獨特商標優先使用的公司加以保護。目前，在美國的州政府及聯邦均可進行商標註冊。商標第一使用者，通過商標註冊，使其在商業行為中具有以下的優勢：

- A. 確認該公司是此商標的第一使用者。
- B. 商標註冊 5 年以後，該公司即可對此商標享有無爭議權（incontestable）。
- C. 若該公司商標已註冊，一旦其他公司使用即可以申請索賠。商標註冊過程中，美國政府將就以下幾點對所有申請商標進行審批。
 - (a) 是否有同樣或類似的商標用於類似的產品。
 - (b) 商標本身是否包含不當、淫穢文字或概念。
 - (c) 是否以國旗或國徽標誌為商標。
 - (d) 是否在未經同意的情況之下，擅用某位仍健在的人物肖像當作商標。
 - (e) 該商標是否對該種產品描述貼切（或該商標與產品不相干）。

在美國商標註冊有效期限為 6 年，6 年後需申請一次延期，而延期的期效在每個國家就不同了。大致是以 5 年或 10

年為一期。

(3) 易發生爭議的商標

美國商標法由兩部法規組成：即 1946 年的「藍哈母法」（Lanham Act）及 1995 年的「反稀釋法規」。最近才通過的「反稀釋法規」（Antidilution Act）其目的在於保護那些有即時價值，產品本身被大眾認知的著名商標。此法規著眼點在於造成混淆的「可能性」，並不是視其是否真正會引起混淆。由於「相似」導致混淆，法律上確定這種侵權的標準個案而論。美國商標專利局（USPTO）將從多種因素審核，從而確定後註冊的商標是否有可能侵害已存在的商標。這些審查因素又稱「杜邦 Dupont 測試」來自於許多個著名商標判例：

- A. 辭彙發音、字樣及字義是否相近。
- B. 生意及銷售管道是否一樣。
- C. 商品及服務內容是否類似。
- D. 前一個商標有可能因其公司商業方面的轉向將其用於後一商標雷同領域而引發使用上的衝突。
- E. 前一商標的使用範圍甚廣，影響極大。
- F. 因消費者對商標的曲解。
- G. 實質性的混淆。
- H. 同樣數字及形式的商標用於同類的商品上。
- I. 兩個使用者的使用時間相同，而未發生衝突。

商標的異同，及所用於哪一類商品，消費者的複雜性及不同公司其商業行銷渠道是否類似，這些都是商標局對商標註冊進行審核的要素。總之，所需註冊商標越容易區別其他商標，其申請就越容易獲准。值得注意的是，除受反稀釋法規所保護的著名商標外，只要行銷

市場不同，所針對消費者層次不同，使用相似的商標並不會引起混淆。

審核某公司的商標時，最重要的一點是要看商標是否在該公司的主要行銷市場所在地註冊。對於第一使用者及註冊者，在不同的國家享有不同的優先權。如果不去註冊商標，是很難確定該公司的商標是否會與其他商標或公司有所衝突。

(4) 停止使用要求

當某個商標與另外一家公司的商標有衝突時，若後者享有優先使用權，則後者通常會以書面形式致信前者立刻停止使用，或在某一合理時間內停止使用該商標。

停止使用通知有兩個作用：首先，此信用意在使該行為合法化並避免昂貴及耗時的法律訴訟。第二：以書面形式告知侵權者其侵權行為，在許多國家，故意的侵權行為可受到更嚴厲的處罰。商標持有者可以向侵權者就一系列可能性的損失提出索賠。對於非故意的侵權者，可令其立即停止使用該商標的各項使用，並償還所有因不當使用商標所獲得的一切利潤。故意侵權者除承擔以上的所有責任外，還將承擔所有以上的法庭訴訟費與律師費用。

通常，商標持有者會向侵權者發出一封停止使用其商標的信函。被指稱侵權者，會要求指控者（商標持有者）提出以下證明資料，以便弄清楚該商標持有者的權利範圍。例如：該商標持有者使用該商標的時間、區域、註冊時間還有是否持續使用等。經過調查，被指控者可以決定對簿公堂或是經由談判與其逐步和解。

如果商標持有者在指控過程中，以

無根據的理由不恰當的運用與權力來打擊競爭者，被指控方可以商標持有者以對抗競爭者的目的，濫用其訴訟權利來進行申辯，並要求法院撤銷該商標的註冊。從另一方面來講，商標持有者也有義務捍衛其商標不受侵害，否則如果商標被侵權就會失去其該有的專利權利。

3. 專利與商標申請

美國專利商標區（United States Patent and Trademark Office- USPTO）是專門負責美國專利申請案件，複審聯邦註冊和決定申請者是否符合聯邦註冊條件的。USPTO 不決定你是否有權利使用標誌（不同於註冊權利），即使你沒有註冊，你也可以使用商標。

(1) 怎樣申請一個商標？哪裡可以找到填寫的申請表？

你可以使用 TEAS（Trademark Electronic Application System），申請商標電子系統在網上直接申請。使用電子系統的特點是：

- A. 網上輔助：提供給申請者一個網上服務的區域。
- B. 功能合法化：防止你漏填重要的訊息。
- C. 立即回應：美國專利商標局會經過電子郵件立即給申請人一份原始的文件收據，包括申請人的文件編號和建議總彙。
- D. 24 小時的使用：網上電子系統一週 7 天，一天 24 小時（除了星期六晚上 11 點至星期天早上 6 點），都可以使用。

(2) 除了網上申請之外，是否還有別的途徑？

有，我們雖然鼓勵大眾使用 TEAS，

但是你還是可以通過信件或者親自遞送申請表到 USPTO。你也可以打熱線電話：703-308-9000 或者 800-786-9199 要求表格。你不能傳真申請文件。我們的郵寄地址是：Commissioner for Trademarks, 2900 Crystal Drive Arlington, VA 22202-3514

(3) 是否必須聘請律師？

不是，如果您自己準備和遞送申請，你必須符合所有商標申請的法令和規則。假如你選擇指定一名律師代表你的利益，我們將直接與你的律師聯繫。USPTO 不能幫你挑選律師。

(4) 商標和服務商標的區別：

商標是一個詞彙、詞組、標記或者設計，或者他們的共同組合，是一

種識別和區分與其他商品的顯著標誌。商標是將商品或服務標明，由具體個人或企業所生產或提供。服務商標視同商標相同的定義，除了它是使用在服務上以外的。知識產權基本上包括三類：專利、商標和版權。

(5) 版權還是專利（發明）？

版權是用來表述創作因其文學和藝術作品而享有的權利的一個法律用語。專利是對發明授予的一種專門權利。專利一般包括：功能專利（Utility Patent），設計專利（Design Patent）和植物專利（Plant Patent）。

發明是指提供新的做事方式或對某一問題提出新的技術解決方案的產品或方法。 ■