

商標申請，非知道不可的五大重點(中)

將群法律事務所 黃于庭律師

上篇介紹完商標品牌戰略，及到底如何調整商品上市或商標申請的步調，本文延續先前的文章內容，接著繼續討論商標圖樣的申請方式，例如到底要申請文字or圖形or組合商標、彩色or墨色等困擾申請人重要議題。

三、「純文字」、「純圖形」商標or組合商標註冊，哪個好呢？

商標使用態樣及審查過程

申請人的商標類型可分成「純文字」、「純圖形」、或者「文字+圖形」組合而成的「組合商標」。常遭遇到的問題是，「我可以申請一個組合商標，之後使用時可以單獨分開使用『文字部分』、『圖形部分』或『文字+圖形』嗎」？

這個問題其實很簡單，來看以下的例子：



松青超市

原商標



松青超市

使用中文+字母



使用圖案+字母

因官方審查在進行商標審查時，會針對各個申請商標進行文字、圖形比對，例如，上開商標係以「」、「」、「**松青超市**」元素組成之組合商標，官方也會以上開元素檢核有無相同或近似商標，

據以准許或駁回其註冊。

未依申請圖樣使用之效果

如果申請人實際使用於商品上之圖樣只有部分「」、
「」之元素，因與原商標已有顯著的不同，一般消費者也會判斷為不同商標。從而，在商標實際使用之圖樣與原註冊圖樣不一致的情況下，如果有與他人使用的註冊商標構成相同或近似，且使消費者混淆誤認的情況，極有可能會被官方認為未使用原商標而職權廢止或撤銷(台灣商標法第63條第1項第1款、中國商標法第49條第2項)，申請人因而失去原有商標，實得不償失。

建議申請態樣

再者，到底應申請純文字或圖形商標，或者申請組合商標，主要涉及商標保護範圍的大小。

簡單以上例來說，如果僅申請「 松青超市」(純文字)或「」(純圖形)，則使用組合商標「」圖樣時，則不受商標權的保護，無法主張排他性；相反的，如果申請「」組合商標圖樣，但僅單獨使用「 松青超市」(純文字)或「」(純圖形)，因與原申請商標圖樣不同，會被官方認為未使用原商標而遭廢止的可能。

從而，一般會建議依申請人實際使用的態樣申請。以上開商標為例，

除申請組合商標「」外，如果有單獨使用「」圖形、或使用文字加字母「 松青超市」的機率，會建議另外申請該商標，以確保能夠完整保護商標權益。

四、彩色or墨色？選擇錯誤，小心讓商標黯然失「色」

在商標申請的過程中，申請人還會面臨「色彩選擇」的問題，可以選擇係以自行設定的色彩提申或是以墨色提申，如果以「墨色或單一色彩」提申，申請人可於商標圖樣採用不同顏色；但如果以「二以上顏色組合而成」(彩色圖樣)提申，申請人則須依商標圖樣上的色彩依樣使用。因此，到底要選擇彩色提申或墨色提申，向來也是困擾申請人的許久的問題。

彩色/墨色提申大不同

因商標使用上，必須與申請註冊的圖樣完全一致，所以以彩色提申或是以墨色提申的差別在於：

(1)如果申請的商標圖樣為「二以上顏色組合而成」，以彩色提交，因色彩的組合為消費者主要辨別的特徵，故申請人使用商標時即不能擅自隨意更改的商標圖樣的顏色組合，否則會被認為商標實際使用之圖樣與原註冊圖樣不一致的情況，亦有遭官方職權廢止/撤銷該商標的風險(台灣商標法第63條第1項第1款、中國商標法第49條第1項)；

(2)如選擇使用「墨色或單一色彩」提交，在不變更主要識別特徵的話，則不侷限使用原提交的色彩，申請人可以自行變換、使用不同的顏色，更富有彈性，相較彩色提申只能侷限使用特定色彩，更加擴大商標保護的範圍。

所以，或許也是因為黑白商標可以隨意變換顏色，所以許多申請人比

較喜歡選擇以「黑白」提申。

申請彩色商標的好處

依上開說明，似乎會認為彩色提申受保護範圍較小，其實不然。申請彩色商標仍有其重要性，對於一些知名度高的品牌，經過申請人長期使用固定的顏色，會逐漸在消費者心目中形成既定印象，如7-11的「橘+綠+紅」漸層構成的彩色商標，消費者看到此三種顏色的組合只會聯想到7-11，從而，在商標保護上，固定的顏色搭配也會自動延伸到品牌週邊商標，反而變相的擴大該商標保護範圍，增加品牌週邊效益，從此角度來看，彩色商標不失為值得思考的申請模式。



7-11 的彩色商標