

經濟部智慧財產局「商標審查品質諮詢委員會」 99 年第 2 次會議紀錄

壹、時間：99 年 11 月 18 日下午 2 時

貳、地點：本局 19 樓簡報室

參、主席：洪主任秘書淑敏

記錄：王義明、董延茜

肆、出席人員：如簽名冊

伍、主席致詞：略

陸、討論事項：

【議題一】註冊商標使用之舉證及審查原則

一、具體性商品/服務名稱部分

(一) 黃照雄委員：基於對商標法第 57 條第 4 項規定採取文義解釋，並依照智慧財產法院 99 年度行商訴字第 54 號判決意旨，所謂「未使用」註冊商標，係指未使用於其所指定之各類商品或服務而言。換言之，只要有任何一種指定之商品或服務未使用系爭註冊商標，即足當之。個人以為應採取乙說（嚴格說）較為妥適。至於甲說提到，對只註冊在具體商品/服務之商標權人不公平的說法，並無理由，因為專利也有「claim」也就是專利說明書撰寫的問題，商標的申請範圍與專利申請範圍的概念相通，要取得如何之權利，視申請時之取捨決定，當決定採嚴格說之後，申請人自然會選擇概括商品名稱的寫法。

(二) 洪主任秘書：因游委員有事無法參與今天的討論，但事先有提出書面意見，在具體商品名稱部分，游委員採的也是乙說（嚴格說）。

(三) 潘昭仙委員：應該要從申請廢止人提出廢止申請的目的來看，若其申請之目的是因為自己要註冊，則部分廢止後仍留下類似商品，對申請廢止人並沒有實益，因為他的新申請案一樣無法獲准註冊。另一方面，關於申請具體性或概括性商品之優劣，的確造成困擾，智慧局是否也可以表明見解，這樣實務運作上比較好配合。

(四) 李組長：從審查效益及審查官審查之方式來看，對局裏已接受的

概括性商品名稱，因為其內涵就包括了許多具體商品，如果申請人寫這種概括性名稱，在審查上會比較有助益。其次，從規費成本的觀點考量，本次商標規費收費準則草案的修訂，已變更申請費的計費方式，如果申請時填寫本局接受的概括性商品名稱，也有減省費用的效果。

(五) 賴文平委員：

- 1、智慧財產法院 99 年度行商訴字第 54 號判決沒有上訴有點可惜，無法探究最高行政法院對於本議題之見解。
- 2、司法院智慧財產法律座談會的決議，比較沒有從商標權利範圍的角度去探討。一般而言，提出廢止申請大概是基於兩種目的，其一為新案申請的需求，另一個則是希望能避免侵權責任。會議資料所舉在口紅、粉餅或化妝品商品使用的例子，案情還算單純，如果加上「跨組群」商品的因素，也就是說該種商品的存在，會影響類似前案檢索以及侵權類似認定之範圍，那麼在新申請案或申請廢止時，要如何填寫或主張才能符合最大利益或滿足廢止需求，情況就會變的很複雜，到時要採乙說或是丙說都很難決斷。但如果只是以會議資料的例子來看，個人原則上傾向甲說的見解。

- (六) 林欣蓉委員：**司法院智慧財產法律座談會 5 月 21 日決議後，智慧財產法院作成 99 年度行商訴字第 54 號判決，智慧局接著提出各種因應的提案，希望能進行討論，然而這些提案所涉之問題，有些是 5 月間法律座談會時所沒有討論到的。為此，智慧財產法院在 10 月間召開一次會議進行討論，該次會議基於對現制衝擊最小的原則，作成的結論是採取甲說。由於申請廢止最常見的原因是為了申請註冊，若商標權人提出類似商品之使用證據，主管機關仍然把未提出使用證據之類似商品部分廢止，對申請廢止人而言，仍然不能註冊，卻增加了審查實務的負擔，且這些案件一樣會爭訟救濟到法院，這應該不是法律座談會作成決議之目的，因此會議的結論是採取甲說。至於 99 年度行商訴字第 54 號判決，因係作成於 10 月法官會議之前，若其判斷之方式與法官會

議決議不同，因該案已經確定，亦無問題。其次，我們也可以理解企業申請商標有跨類或廣泛註冊之需求，但要求商標權人就每一種註冊商品都推出實際商品，確實存在困難，故決議的作成也參考了市場的因素。因此，我們認為，司法院智慧財產法律座談會決議，主要是適用在指定多項商品/服務（組群）註冊，且各項商品間互不類似時，若商標權人只檢送其中一項商品或類似（組群）商品之使用證據，則對於其他不類似、不相關之註冊商品，將依商標法第 57 條第 4 項規定予以廢止。

（七）**黃照雄委員**：依 99 年度行商訴字第 54 號判決的例子來看，「中藥、西藥」是 0501 組群，「醫療補助用營養製劑」是 0503 組群，怎麼去劃分，還是有問題。另外，以專利的概念去理解，具體就是下位概念；概括即為上位概念，應該是相當的，而且在實務上，在廢止與侵權案件之主張上，會不會有「禁反言」的適用。

（八）**洪主任秘書**：99 年度行商訴字第 54 號判決的例子，似乎是提案討論 3 種情形外的第 4 種類型，因為「中藥、西藥、醫療補助用營養製劑」三者都是概括性商品名稱，且 0501 組群與 0503 組群還相互類似，因此該如何判斷，還有討論的空間。

（九）**鮑娟委員**：廢止案的審查上，就指定使用於概括性商品名稱或具體性商品名稱之認定的確很困難，但在作判斷前，由於實務上提出廢止申請之人必須先作市場調查，如調查完備，的確有未使用的可疑，才有交商標權人提出使用證據的必要，若僅空泛調查或未為調查決斷，智慧局其實不一定要發交答辯。當商標權人必須逐一提出註冊商標指定商品之實際使用證據，此時申請廢止人卻可以空泛粗略的主張系爭商標所有指定商品皆未使用，是否符合公平的原則，似乎也應討論釐清。

（十）**李組長**：先前實務上的作法，是比較趨近於日本法的模式，但註冊商標本來就有使用的義務，而歐美的看法則比較從商標權人使用義務是否履行之角度去觀察，因此，現行實務是認為，只要申請廢止人為適度之調查，而調查結果無法發現系爭商標有使用之跡象，就會請商標權人提出實際使用之證據。至於商標權人提出

證據之程度，內部討論時曾有依照歐盟實務，對於概括商品必須提出其涵義範圍下 2-3 項以上具體商品之使用證據，才能認定有使用之看法，但反覆討論後，比較趨近於以類似商品為範圍的認定方式，因為它跟註冊商標之排他範圍相當，比較具有邏輯上的一貫性。

(十一) 楊適賓委員：如果從商標專用權範圍之角度，以及維護申請廢止人的心智健全觀點考量，採取乙說（嚴格說）應該較為妥適。因為判斷起來簡單明確，比較不會陷入迷思。況且類似的概念不是一個確定的概念，常隨著時間因素而改變，會不會因前案認定之結果，對於後案產生後遺症也未可知，若再加上從取得同意書並存註冊的考量，尤其草案還納入顯屬不當的規定，採甲說會更為複雜。

(十二) 郭劍成委員：從企業註冊商標的需求來看，他所要考慮的是企業未來 10 年的生存發展，如果採乙說，貫徹部分廢止的作法卻留下類似商品，申請廢止人也註冊不進來，這樣的運作模式沒有實質效益，而甲說卻又過於寬鬆，必須參酌類似概念以縮小甲說範圍。因此，建議多考慮一些因素，為企業留下彈性空間。

(十三) 賴文智委員：商標法第 57 條第 4 項規定之條文是採「得」廢止的用語，既然是得為規定，就存在裁量的空間。因此個人意見認為，原則上是採乙說，當個案出現部分使用之情形時，智慧局應考量在具體個案，依商標法第 57 條第 4 項規定作成部分廢止處分有無實益，再作決定，而不是一律「應」部分廢止。另一方面，採乙說部分廢止，卻留下類似商品，是否對申請廢止人一定沒有實益？個人也表示懷疑，因為在侵權案中，如果廢止了完全相同的商品，僅留下類似商品，在侵權判斷上，就消除直接構成侵害的可能，也爭取到一定空間。此外，採乙說見解，權利之狀況也會比較清楚。

(十四) 洪燕嫻委員：從廢止制度之目的來看，可以除去占著商標卻未使用之情形，如果採取過於寬鬆的見解，會使廢止制度之目的打折或落空，尤其商品類似的概念亦常不確定。其次，商標法修正

草案在評定部分新增檢送使用證據之規定，若申請評定人之據爭商標是指定在概括性商品名稱，會不會連檢送具體商品使用證據時，都難以獲得採認，進而主張權利，因此個人認為採乙說較為妥適。

(十五) **洪主任秘書**：商標法修正草案新增評定檢送使用證據之規定，關於使用證據的認定標準應與廢止案一致，將來一定會影響代理人對客戶出具專業意見之內容。

(十六) **林欣蓉委員**：無論法院是否作成廢止案審查之決議，商標法第 23 條第 1 項第 13 款及第 29 條判斷類似的範圍都是一致的，方才有委員提到是否可透過廢止案件的提起，影響侵權案件類似的判斷，個人以為似乎不必考慮到那麼遠。也有委員提到專利的概念，例如提到口紅，那麼均等的範圍有多大，我們的想法是認為，均等的範圍還是回到商標法上所規定「類似」的概念，這點始終沒有改變。例如系爭商標註冊在化妝品及口紅，但提出眉筆作為使用證據，則眉筆均等的範圍可以保護涵攝到什麼商品，我們認為可以包含到化妝品及化妝品概念下之口紅，這種類似商品的判斷，基本上與商標法第 23 條第 1 項第 13 款及第 29 條所規定「類似」的範圍並無不同，我們無意去改變它，希望大家不要誤會。

(十七) **董助理審查官**：之所以對這個問題會有困惑，是因為同時考慮了商標權與排他權的範圍，但商標是否使用於特定商品或服務是事實問題，商標權人提出使用於具體口紅商品之證據，不能作成該商標亦使用於眉筆的結論，例如參考歐盟案例，歐盟係以真實使用作為維持商標使用之標準，如果商品很具體，就要提出該項商品的使用證據才能夠維持註冊，不會透過類似商品或排他範圍去掌握。

(十八) **胡科長**：在法律座談會作成如商標權人不能提出其他指定商品之使用證據，即應依商標法第 57 條第 4 項規定，就該部分之商品廢止註冊之決議後，組內就開始著手蒐集歐盟相關案例及研究日本實務作法，並就實際個案進行討論。在具體性商品名稱之檢送，最初達成共識採乙說，即當商品具體明確時應逐一檢送有使

用之事證，而概括性商品名稱之使用則有不同看法，有認為應依歐盟實務作法，檢送3個以上具體商品，始得認定概括性商品名稱之使用者，惟於8月份作成之99行商訴54號判決似採較寬鬆認定之甲說。回到具體個案，若具體性商品名稱之檢送採乙說，概括性商品名稱之檢送採甲說，當指定使用之商品/服務同時含有概括性及具體性名稱的情況，就會產生矛盾及無意義之部分廢止註冊。

(十九) 林欣蓉委員：在本次討論之前，智慧局曾提供一些背景資料，其中一項是對於概括性商品必須提出複數使用證據，才可以被維持。然而在專業性很高的商品，例如指定使用在西藥（概括性商品），但實際指定使用在威而鋼商品，也沒有在其他藥品上使用，是否能夠被維持？還是必須要廢止？如果廢止的話就會對市場產生很大衝擊。因此，我們討論後才認為，商標法第57條第4項規定適用之範圍，當在指定多項商品/服務（組群）註冊，且各項商品間互不類似時，若商標權人只檢送其中一項商品或類似（組群）商品之使用證據，則對於其他不類似、不相關之註冊商品，就要予以廢止。

(二十) 高科長：我國過去廢止審查實務上的作法比較趨近於日本法的規定，只要商標權人檢送指定商品服務中一項商品，就足以維護商標之註冊，這是對先取得權利者權利保護的平衡制度。若申請廢止人有舉證部分商品未使用時，商標權人始須逐一舉證，這是舉證責任轉置的作法，如果現在作此重大變革，不論採乙說或甲說見解，似乎都沒有達成實質效益，或是只選擇性執行一半，不知是否有考慮回復原來實務作法之可能。

二、概括性商品/服務名稱部分

(一) 潘逸松委員：建議在受理廢止申請案之初，就對商品組群做分類，以利後續使用證據檢送範圍之認定。

(二) 鮑娟委員：經過以上討論，大家對議題內之子題應該已有看法，是否可作表決確認大家對議題之認知。

(三) **洪主任秘書**：討論到現在各位委員都已充分了解議題內容及問題癥結，復有委員提議進行意見調查，由於子題三指定使用之商品/服務同時含有概括性及具體性名稱的情況，其實已包含於子題二之中，我們就只針對子題一及子題二這兩個具體與概括商品名稱的問題進行意見調查。

【調查結果】

子題一：採甲說者 9 位；採乙說者 5 位

子題二：採甲說者 11 位；採乙說者 3 位

【議題二】明訂申請書載明申請人、指定使用之商品或服務事項，應以中文為之，始取得申請日

一、**黃照雄委員**：既然要放寬，是否以 1 個月的時間為限？

二、**李組長**：此規定與申請日有關，影響得否取得註冊，原則上應儘早確定權利範圍，所以時間不宜太長。

三、**洪燕嫻委員**：外文指英文或所有中文以外之文字？又是否考慮翻譯本的正確性？一般而言，英文及日文的翻譯較為容易，其他語言所須翻譯的時間較長，故這裡的外文應限於英文。又若有翻譯錯誤的情形，應如何認定申請日？

四、**黃照雄委員**：法條文字上是否強調應送與外文一致之正確譯本，以免申請人為搶申請日檢送不正確的譯本？

五、**鮑娟委員**：若無涉優先權，似乎宜以中文譯本為準。

六、**李組長**：原則上中文譯本必須與外文一致，始能取得申請日，這個條文只是給予申請人補正的機會，若中文譯本錯誤，則不能以提出申請之日為申請日。若要以中文譯本為準，則應以補正中文譯本之日為申請日，而非以提出申請之日為申請日。

七、**洪主任秘書**：要求翻譯正確，則必須比對外文及中文譯本，本局有比對英、日文的能力，但若為其他語言，較難確認翻譯是否正確。

八、**楊適賓委員**：依現行法，以補正中文譯本之日為申請日，若在商標法施行細則增加但書之規定，會衍生前述譯本正確性的問題，反而增加審查機關的責任；若不明文規定，該部分會屬於審查機關的裁量範圍。

九、**賴文平委員**：雖然國際化立意良好，還是要考量審查機關的資源與負擔問題。其次，依但書之規定，既以提出申請之日為申請日，則應以外文為準，就有翻譯正確性的問題，必須一一比對商品的正確性，可能有翻譯正確的商品以提出申請之日為申請日，而翻譯錯誤之商品於補正正確翻譯始取得申請日的爭議。而且即便一一比對商品的正確性，也可能發生翻譯名稱正確與否的爭議，現行作法以中文譯本判斷權利範圍較為明確，建議暫緩為新規定。

十、**鮑娟委員**：以檢附的會議資料而言，修正條文與德國的規定較相似，但是美國則要求以英文提出申請始取得申請日，若但書會衍生更多問題，建議不要為規定。

十一、**潘逸松委員**：建議規定為1個月內補正中文譯本，而不要規定以補正之日為申請日，若未於1個月內補正，則申請案無效，不給予申請日。

十二、**李組長**：重點在於以外文本取得申請日，但譯本若與外文不一致，是否仍以提出申請之日為申請日的問題。之所以希望作成明文規定，是因為現行商標法施行細則第6條「申請商標及辦理有關商標事項之文件，應用中文」之規定究竟為宣示性質或增加對於申請日取得之限制，在實務上有爭論。

十三、**張副組長**：實務上確實有申請案送件時指定商品或服務以英文為之，告知改變其申請日時，申請人爭執法無明文規定的情形。

十四、**黃照雄委員**：商標法第17條未規定應以中文提出申請，始取得申請日，可以不可以在施行細則為失權效果的規定？比較法上，其他國家以法律或細則為規定？

十五、**董助理審查官**：就此問題，已請教過法務部法規會林參事，表示在國家的司法領域內，以官方語言作為申請文字為自明之理，以細則要求申請事項以中文為之，屬執行母法的細節性、技術性事項，並未增加法律所無之限制。比較法上，有特別就語言為規定在美國、日本，均在施行細則為規定。

十六、**郭劍成委員**：在申請人名稱的部分，因為有申請人非常在意其譯名，且申請人名稱是確定的，沒有權利範圍不確定的問題，給與申請人一

些時間翻譯，是可以接受的。但在指定商品或服務，在世界各國的申請經驗上，沒有一個國家會受理非以官方語言提出的申請，應該沒有考量的空間。

十七、**李組長**：當初考慮給予 1 個月的時間，也是配合施行細則納入申請人名稱以譯本提出之日為申請日的規定，為了讓申請人有足夠時間提出合意的中文譯名，故參考德國立法例為相關規定。

十八、**郭劍成委員**：根據個人經驗，通常僅申請歐盟共同體商標，而放棄於德國申請商標，故德國可能是為吸引申請人而為較寬鬆的規定，我國應無類似的考量。

十九、**高科長**：大陸在商標法實施條例規定，任何申請程序檢送之文件應用中文，違反的效果是視為未提送。

【議題三】明訂出具並存同意顯屬不當的情形

一、**洪主任秘書**：商標法施行細則例示「商標相同且指定使用於同一服務」屬出具並存同意顯屬不當情形，所謂商標「相同」指商標「實質同一」，委員意見如何？

二、**潘昭仙委員**：法條文字為相同，以文義解釋時應如何操作？與商標法第 58 條廢止案「同一性」的用語，關係如何？

三、**董助理審查官**：商標法第 23 條第 1 項第 13 款有「相同」商標的概念，我國實務關於該款操作，以形式上的相同作為商標相同的概念。比較法上，參考歐盟規定，因為嚴格區分商標、商品相同與其他混淆誤認情形的法條適用關係，所以發展出一套商標相同的認定標準，原則上，因為消費者不是對商標為直接比對，若商標間僅有不明顯的微小差別，消費者會將之忽略，即屬商標相同的情形。與廢止案同一性相較，商標「相同」較「同一性」的範圍小。例如  與 ，是在商標加上不專用文字的情形，在廢止案應該可以認為商標具有同一性，但是否可以認定商標實質相同，則有不同看法。

四、**鮑娟委員**：並存同意目前在第 12、13 及 14 款有規定，並存同意應為例外規定，用以排除原則性的規定，也就是即便消費者有混淆，只要雙方同意即可，是否還可以在商標及商品相同的情形排除並存同意的

可能性？

五、**高科長**：商標法修正草案第 30 條第 1 項第 10 款但書，以非顯屬不當為並存同意之要件，亦即只要為顯屬不當情形，主管機關會否准其註冊。

六、**鮑娟委員**：顯屬不當應屬原則以外的情形，例如出具並存同意書之人本身未註冊亦未從事於水果買賣，竟同意他人並存註冊於水果買賣服務的情形，「商標已經法院命令禁止處分」亦屬顯屬不當的情形。顯屬不當不應作為排除原來但書例外開放並存註冊的情形。又得出具並存同意的範圍，在第 13 款是否限於註冊之範圍，而不及於其實際使用之範圍？在第 12、14 款是否限於出具並存同意書者自己實際使用的範圍？

七、**洪主任秘書**：顯屬不當作用在於再去排除但書的規定，亦即，本來混淆誤認商標不得註冊，但是但書規定即使混淆誤認，只要取得並存同意，仍得註冊，但是若為顯屬不當情形，仍不得註冊。現行商標法，僅有相同商標使用於相同商品或服務的情形不准並存同意註冊，但實務上發現出具並存同意書浮濫的情形，而且也有公司已經禁止處分或商標已被撤銷仍出具並存同意書的情形，在本法不適宜將這些情形列入規定，故使用顯屬不當的文字。而為避免主管機關裁量權過大的疑慮，故在施行細則臚列具體之規定。

八、**潘逸松委員**：既然已經以但書為排除規定，不宜再為排除但書適用之規定。是否可以比照商標移轉後，二以上商標權人使用商標有致消費者混淆誤認之虞，應附加適當區別標示的規定處理。另商標法施行細則修正草案第 3 款其他顯屬不當情形之概括條文，給與審查機關的裁量權可能過大。

九、**楊適賓委員**：實務上在主管機關為核駁先行通知後，要拿到並存同意書是困難的，若拿到並存同意書後還要取得主管機關認可，以不確定之概念來決定核准與否，主管機關的裁量權太大了，應列舉顯屬不當的情形。可以以商標移轉附加適當區別標示的方式來處理，主管機關有此裁量權已足夠。

十、**洪主任秘書**：似乎委員多數認為應為具體之列舉規定，而擔心概括條

文的存在。

十一、賴文平委員：施行細則為例示規定是可以接受的，因為可能有目前想像不到的情形。問題在於如果施行細則僅是移列本法既有的文字，則「相同」的解釋還是會有爭執，若要涵括原來「極近似」與「極類似」的文字，可能必須再斟酌用語。

十二、李組長：組裡原來的立場是想納入「極近似」與「極類似」的概念，只是前次諮詢委員會，多位委員表達既然開放並存同意制度，何必再多所干預，主席並已作成決議及指示，故商標法施行細則修正條文並未再納入該等概念。組內並不希望把「相同」擴到更大，如同委員所言，商標廢止案有「同一性」的規定，又本次商標法修正納入商標非實質變更的規定，但該二規定的概念都太大，所以才用實質相同的用語。委員似乎擔心增加實質相同的用語，其實本組只是想了解，例如將膳魔師與膳魔師、「BABY CARE」與「baby care」認定為實質相同，委員意見如何。

十三、楊適賓委員：商標法修正的目的似在於保護消費者，但是實際上是在限制出具並存同意書之人，而非考慮到消費者，也未考慮出具並存同意書結果是否導致消費者混淆，目的與手段間似有差距。而且未來取得並存同意後，主管機關仍能裁量，如何建議申請人，會有困擾。建議既已開放並存同意，就不要再多所管制，若有造成消費者混淆誤認情形，再予以處理。

十四、鮑娟委員：從條文本身來看，但書為本文之例外，既然為例外規定，不應該再以但書限制本文之規定，可以斟酌會議資料第 15 頁（二）～（四）的例示規定。

十五、張雅惠委員：若具體規定並存同意顯屬不當的情形，主管機關是否會主動告知申請人，因其有並存顯屬不當事由，故無須取得並存同意書？或取得並存同意書後才告知？

十六、李組長：第 1 款商標相同及商品同一為現行法的規定，實務操作上，不會在核駁先行通知書建議申請人取得並存同意。第 2 款禁止處分的情形，可能有雖法院已發禁止處分命令，但在本局發核駁先行通知時尚未到達本局的情形，組內仍在考量實務上的處理方式。本次諮詢會

議旨在諮詢委員，關於投影片所列諸情形是否屬商標相同態樣的意見。

十七、**賴文平委員**：相同在一般人的觀念上是完全相同的情形，只是商標領域的人，在商標法的專業下，似乎無法說第 1 種至第 4 種為商標不相同的情形。只是第 5 種加上不專用文字的情形，若原來為「國泰金控」，現申請「國泰」，是否屬商標相同的情形？

十八、**董助理審查官**：關此，組內有討論，若在商標加上 computer，又指定使用於電腦商品，可能會認定實質相同，但若加上的不是指定商品名稱或不是說明性強烈的文字，可能就不會認為是實質相同，應該還是要視個案情形來判斷。

十九、**洪燕嫻委員**：實務上是否遇過完全一模一樣的商標要求並存？

二十、**高科長**：實務上確實曾經發生數件這種情形，處理的方式是要求申請人刪除相同商品。

二十一、**賴文平委員**：實務上有時出具並存同意是出於不得已，例如金控公司，現在商標全部歸屬於金控公司，因為商標授權價值難以判斷，無法用授權的方式讓子公司使用相同的商標，只好以並存同意的方式處理，則以「國泰金控」同意國泰人壽並存註冊「國泰」，可能會有商標相同的問題。

二十二、**洪主任秘書**：在集團、母子公司、控股公司間確實有這樣的問題，所以要回到每個具體個案作判斷。原則上大家可以接受第 1 至 4 種情形屬於相同商標，第 5 種加上不專用文字的情形就與前述控股公司的情形有關。

二十三、**黃照雄委員**：第 5 頁第 3 款其他顯屬不當的概括條文，例示質權或專屬授權出具並存同意顯屬不當的情形，是否涵蓋 15 頁(二)「註冊商標業經商標專責機關作成異議、評定或廢止成立之處分」，及(四)「商標權人公司業經撤銷或解散登記」的情形？

二十四、**董助理審查官**：經過組內討論，該二款尚不構成顯屬不當的情形，至於質權或專屬授權約定不再出具並存同意，是否屬顯屬不當範圍，本組仍在考量，因其屬契約違反的情形，是否適宜以之作為異議或評定事由，仍有考量的空間。

二十五、**李組長**：在異議、評定的情形，若甲提起異議、評定成立後，系爭商標權人乙仍出具並存同意書給丙，可能丙商標與乙商標為近似商標，但丙商標未必與甲商標近似，若丙商標確實與甲商標近似，則甲商標直接會作為丙商標的據駁商標，若丙商標與甲商標不構成近似，乙出具並存同意並無不當。

二十六、**洪主任秘書**：若在審查階段認為甲、丙商標不近似，但在爭議階段可能認為二者構成近似，則甲須再對丙提起異議、評定，而甲已花費金錢、勞力異議或評定乙商標，之後還要再對丙商標提起相同程序，似乎對甲不公平。

二十七、**李組長**：審查實務上，商標涉及爭議案，審查時均有會知註冊申請科，資料庫亦會有註記，故正常情況下，不致發生前述情形，所以不認為此種情形屬顯屬不當。

二十八、**洪主任秘書**：從行政處分觀點，被撤銷之商標已不存在，似無再同意他人註冊的權源。

二十九、**鮑娟委員**：爭議商標會繼續進入後續救濟階段可能有不同的考量，重點在於商標被撤銷後，商標權人是否還有權出具並存同意書。

三十、**李組長**：在前面的例子，若乙商標於其後行政救濟階段被撤銷，則乙商標既不存在，無與丙商標相同近似而構成混淆誤認之虞之在先商標存在，丙商標無不得註冊事由，依法可取得註冊；反之，若乙仍存在，則乙同意丙使用，似無不可。

三十一、**鮑娟委員**：重點似乎應放在同意書上，大陸在複審時才出具同意書，所以不會有浮濫的問題；在我國，有被核駁可能性時，在不確定的狀況下，即要求申請人取得並存同意書，這個時點似乎還可以考量。

三十二、**李組長**：大陸商標核駁後提出複審，複審結果若商標評審委員會認為商標無不得註冊事由，即准予商標註冊。我國訴願或法院撤銷原處分後，本局須再另為處分，所以若在核駁處分前取得並存同意，本局即無須為核駁處分，似較有實益。

三十三、**賴文平委員**：大陸在商標審查階段，沒有商標並存同意的制度，所以只有商標核駁後，在商標評審委員會的審查階段，才會考慮並存同意的情形。其次，取得並存同意不保證一定可以核准註冊，通常是

商標近似或不近似存在判斷空間，當事人又同意並存，商評委判斷不構成近似，才會准許申請在後商標註冊，所以一模一樣的商標不可能以並存同意註冊。

三十四、**李組長**：至於會議資料第 5 頁提及之設定質權及商標專屬授權，前經組內討論，原則上不納入顯屬不當的情形，一併說明。

柒、散會：下午 5 時 20 分