

107 年度商標法令宣導說明會問卷調查意見彙整表(商標部分)

建議內容	辦理情形
商標註冊審查 (一) 商品/服務的歸類亂七八糟，新進審查官的素質太差了，還沒受到訓練就審查，只會破懷國家形象。(台北) (二) 商品跨組群，未清楚標示。(台北) (三) 審查進度應再加強，分案似太慢。(台北)	(一) 1. 商標申請時指定使用的商品及服務分類，係採國際商品及服務的尼斯分類標準，目前修訂至第 11-2018 版。惟市場上商品或服務種類繁多，隨著科技發展及社會經濟型態改變而不斷創新，本局商品及服務檢索參考資料，尚無法完整納入所有新興的商品或服務名稱，個案申請時可依市場上通用名稱加以指定，本局將依商品及服務的功能、用途、交易習慣和市場實際狀況進行正確分類。 2. 新進審查官除有資深審查人員協助審查實務上的指導外，並於本(107)年 4 月間完成在職訓練。若有具體案件處理不當，敬祈各界先進不吝指正，並提供寶貴意見，以利確實改善。 (二) 單一商品或服務名稱於同類中跨不同組群或小類組者，該名稱皆以「斜體、底線、粗黑」方式標示(如：第 9 類中「091703」小類組與「0933」組群中之「<u>光碟</u>」商品)。若對商標註冊申請案指定的商品/服務仍有不明瞭之處，建議與承辦人主管科科長溝通討論。 (三) 有關商標申請案審查時程，說明如下： 1. 近年來本局受理的商標註冊申請案均在 8 萬件(10 萬類)以上，在有限的人力下，為兼顧案件的品質與時效，確保申請人及註冊商標權人的權益，依案件申

(四) 同一事件反覆發文。(台北) (五) 同一申請人之相同商品/服務，發文須修正之項目不同，會增加申請人困擾。(台北) (六) 據以核駁理由，分兩次發文，且都是同一商標權人的不同商標，第一次據駁商標只有一件，代理人提出並存同意書後又接獲同一商標權人其他 9 件據駁商標的核駁先行，申請人完全無法忍受我國審查官的素質。(台北) (七) 其他：明白先程序後實體，但若有 2 個以上實體問題，希望一併附上(如混淆誤認&誤信誤認不要分 2 次 OA 很困擾)。(台北) (八) 處分書品質不良：沒有到「不良」那麼嚴重，只是希望能確實回覆答辯爭點，而非重貼 OA 核駁理由。(台北) (九) 亂用定稿造成書函或核駁先行通知看	請的時序審查，並就不同案情斟酌考量各項因素作個案判斷。目前商標申請註冊案平均約在 5 月內可收到第一次通知，若無需補正或無不予註冊的事由時，即可收到核准審定，大多數案件均能管控於期限內辦理。 2. 商標審查流程包括收案、審查及處分等作業，近 3 年商標受理各項申請案件數量為例，均超過 14 萬件量，且持續增加中，本局著手改善作業系統及審查方式，以控管及縮短審查時程，申請人如對案件辦理進度或審查意見有疑問，可透過電話、電郵等方式與審查人員聯絡或溝通。 (四)~(七) 1. 本局向來要求審查人員應先掌握個案商標不得註冊事由的資料，並掌握相關前案註冊資訊後，始繕發核駁先行通知，原則上核駁理由儘量以一次通知，惟如通知後，經資深輔導人員或主管發現適用條款不妥或另查有其他不得註冊事由，基於保障商標權人、消費者利益意旨，仍有其必要再發核駁先行通知，本局將加強事前覆核機制，俾免造成申請人的困擾。 2. 有關同一事件反覆發文或分兩次發文，如有具體個案，歡迎利用商標權組信箱提供追蹤管考，以有效提升改善效益。 (八)~(九) 本局為確保處分書品質，已建立處分書範本等相關資料庫，為避免審查人員誤用定稿，將加強審查人員訓練，並持續透過覆核機制，針對錯誤類型提供
--	--

不懂。(台北) (十) 藍眼淚為自然現象，智財局先前曾發文表示藍眼淚申請於各類別中應俱識別性，可准予註冊，但卻因馬祖政府為推廣觀光而認定為知名商標，依職權提請評定，藍眼淚為自然現象，最初因馬祖海邊特別明顯，但後續墾丁…等地皆有，若經後其他地方也為推廣，是否會造成爭議。(台南) (十一) 識別性審查基準指出國外註冊證可作為是否具有識別性之認定基準之一，但處分書上經常寫各國國情不同，而不予採納。(台北) (十二) 識別性判斷，沒有客觀標準，僅主觀認定。(台南)	審查人員注意改善。 (十) 有關所詢「馬祖藍眼淚」註冊作為商標的適法性等問題，說明如下： 1. 「藍眼淚」是連江縣政府經由票選，將馬祖當地廣為外界所知悉的特有生態「夜光藻」形成的景觀，以「藍眼淚」命名，作為觀光推廣行銷的特色品牌，並結合轄內各特色自然景觀及文史著名景點廣為宣傳。此種海中生物發光的現象，雖在馬祖、墾丁、花東海岸和外島濱海地區，時有所見，然連江縣政府首先以「藍眼淚」使用於觀光旅遊景點的設置維護、旅遊行程的規劃導覽及資訊、舉辦活動等服務之前，「藍眼淚」並非這種自然現象的說明性文字或通用名稱，以之作為商標，可指示及區別商品或服務的來源，具有商標識別性。 2. 「馬祖藍眼淚」經註冊為商標後，其他地區如果有進一步推廣必要，仍應注意如何區隔其市場差異性。至於地區業者為忠實描述體驗「藍眼淚」的導覽服務或行程，如果係以「符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明」，依照商標法第36條第1項第1款規定，可以主張有本款合理使用，不受他人商標權之效力所拘束。 (十一)~(十三) 識別性為商標取得註冊的積極要件，然而識別性的有無、強弱，常隨著商標實際使用情形、期間長短、或各地區風土民情而有差異。本局識別性審查基準 5.1 證明取得後天識別性的相關證據中，雖指出國外註冊的證明，可作為外國文字客觀上是否確具說
--	--

(十三) 對不具識別性的判斷審查不一致 (台南)	明意涵的參考，但仍以在我國使用情形為判斷基準，尚不能單獨以各國的註冊資料證明在我國具有識別性。尤其今日商業行銷手法多變，數位媒體科技快速發展，使得商標型態及使用方式不斷發展，影響識別性的判斷極大。本局將著重個案事實之判斷，並儘可能達成判斷上的一致。
商標行政管理 (一) 早於6個月的延展註冊申請不受理。(台北) (二) 非參考資料所載之商品名稱是否核收的標準不太統一。(台北) (三) 常常發生某個已註冊之商品名稱(非參考資料)在當時已核收，但之後(不超過1年)就不核收的問題，不知道此類名稱到底能不能做參考。(台北) (四) 註冊前變更事項不滿意。(台北) (五) 註冊前變更之申請，除了官方收據，沒有後續通知是否變更完成，須等承辦審查人員併同審理。希望之後先以書函通知「已備查」或「准予登記」，避免國外申請人要求證明。(台北)	(一) 依據商標法第34條規定：「商標權之延展，應於商標權期間屆滿前六個月內提出申請，並繳納延展註冊費；其於商標權期間屆滿後六個月內提出申請者，應繳納二倍延展註冊費。」目前實務上常出現2以上商標代理人搶先於法定期間前提出申請，而爭執本局處理先後的問題，故仍請申請人配合確實遵守法定期間，以免爭議。 (二)~(三)若之前核收的商品或服務名稱不恰當者，本局事後會於系統內加註不再予以核收。但個案上核收標準有不一致情形，或有個案差異性存在者，建請提出具體案情並與承辦科科長討論確認。 (四)~(五)由於商標註冊前變更係與商標註冊申請案合併審查，審查時若有缺文件或未符合相關規定部分，會以電話或文件通知申請人補正。目前針對變更商標代理人部分，應涉及公文送達效力，將發文通知處理結果，其他變更事項則為因應審查時效，併商標其他申請事項續行審查，不另通知。但相關申請事項更動資訊，可至本局官網查詢，查詢網址為： https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0201.jsp?l6=zh_TW&isReadBulletin_US=&isRe

(六) 移轉須知範例太少，實務上案例多樣化，建議建立一致標準。(台中)	<u>adBulletinzh_TW=true</u>。 (六) 為使民眾瞭解移轉登記申請書之書寫格式，本局業就申請書所須填寫的事項，以註解的方式加以敘明，並適時舉例，俾利民眾因應個案情況需要填寫。如仍有不明之處，或其他應具體加註說明的建議事項，歡迎提供本局參考，本局將考量後適時調整相關說明。
審查人員審查標準不一致 (一) 審查人員良莠不齊。(台北) (二) 見解差異極大，無可供參考之判準。(台北) (三) 申請人同一批申請案，發給同一委員，因該委員離職，而分給不同委員，造成新委員各有不同見解，請鈞局於此狀況時，可否內部先行統一見解，以免相同商品有不同修法，造成申請人困擾。(台北) (四) 審查標準不一，造成代理人與客戶溝通說明上增加不必要困擾及不專業的感覺。(台中) (五) 森森百貨 U-Life 與 U-life 優の生活大師，「U-Life」完全相同也能核准？阿里王 Ali ONE 與茶裏王，僅尾字相同，才兩字音同卻不能核准？(台南)	(一)~(五) 本局將加強審查人員的在職訓練，並強化審查品質覆核功能，案件處分涉及案情不同部分，已提醒審查人員以客觀事證具體論述其不得註冊事由，並於申請案上註記相關案號及審查意見，先行整合內部法律見解及共識。至於所舉「森森百貨 U-Life」與「U-life 優の生活大師」、「阿里王 Ali ONE」與「茶裏王」分別受法院個案之判決見解所拘束，應就個案存在不同的參考因素綜合考量。
有關講師及課程 (一) 希望未來能有線上影音分享，謝謝！(台北) (二) Good, 實際案例充足，可以了解審查趨勢，對實務上幫助大(台南) (三) 林審查官講析的還滿清楚的。(台南) (四) 爭議案討論很不錯。講座很用心準備！！棒！(高雄) (五) 希望多開此講師的實務經驗課程(台	(一)~(十)有關授課時程、內容、方式、講義呈現方式、資料提供等建議，本局將綜合問卷意見，作為日後規劃課程及授課之參考。

中) (六) 最好還可以提供案例下載(台南) (七) 時間可以再拉長，針對各案件開放更多 元討論及講師意見分析(整天)。(台中) (八) 於案例說明或可更加詳盡說明。(台中)	
---	--