

111 年度商標法令說明會問卷調查意見彙整表(商標權組)

建議內容	辦理情形
商標審查業務建議	
一、審查人員專業審查的表現 (一)外國商標於台灣申請之案件，有許多複雜的商品/服務名稱，我們作為代理人已經盡力翻譯成貼合原文又能符合鈞局規範之名稱，審查委員認為涵義不明或廣泛而要求申請人補正，我們沒有意見，這是審查職權，但有時幾十個名稱，收到的都只有涵義不明或涵義廣泛四個字，實在很難跟申請人溝通要如何補正。我很不願意這麼說，但收到這種函文，感覺審查很偷懶。希望以後所謂的涵義不明或廣泛，能具體說明一整串商品/服務名稱中，是哪個字涵義不明或廣泛，或者給予補正的方向。當然，也有非常細心認真的審查委員，只是偶爾出現上述情況，會使得補正次數大增，對於外國申請人而言會降低在台灣申請商標的意願，或質疑代理人的品質，讓事務所比較困擾，希望能改善。 (二)有部分審查員對於非參考名稱之商品或服務名稱，僅會機械式地要求補正為參考名稱，缺乏與申請人溝通並積極協助找到最能保護該商品範圍名稱的意願。 (三)有部分審查員發近似核駁先行通知時漏引據以核駁商標，待申請人陳述意見或分割後又再舉出其他據以核駁商標，徒增申請人困擾。且當申請人以電話聯繫表達不滿時，審查員表現出漏了就是漏了你又奈我何的態度，此種審查員的審	(一)個案審查上，審查人員如已能清楚掌握並界定所指定商品或服務名稱的可能範圍，原則上會建議可核收的參考名稱。但如指定的商品或服務名稱，就其名稱整體文字的意涵判斷，仍無法掌握如何分類或確認商品/服務內涵時，審查人員即較難以提供明確的補正方向，實務上申請人可檢送實際使用事證或就該項名稱內涵容詳加說明，以利釐清並取得共識。有關商品或服務名稱通知補正作業，爾後將鼓勵審查人員多與申請人或代理人溝通以釐清案情，降低通知補正頻率以提高行政效能。 (二)本局將持續提醒審查人員就商品或服務名稱，應積極主動與申請人溝通並提供商品補正建議方向；申請人方面，如確認非參考名稱之商品或服務，亦可主動提供產品型錄或說明，以利審查人員在通知補正時有更彈性的作法。 (三)關於審查人員之審查品質與電話回應態度消極不友善，造成困擾一事，深表歉意！為有效精進審查服務品質，建請類似事件可向其所屬科長反映，俾即時督促審查人員改進，或於局網填寫「商標審查品質意見回饋表」，我們會儘速回覆，以達檢討改進之目的。

查品質令人擔憂。 (四) 曾經遇到把尼斯分類上之規範名稱("廣告用具租賃")認定為涵義不明的函文(並非鈞局有打 X 認定涵義廣泛的名稱)，去電詢問是否能不做修改，被不斷質疑"那到底內涵是什麼?"並說尼斯分類名稱不拘束智慧局審查。很多時候代理人對於外國申請人販售之商品並非每一項都瞭若指掌，尼斯分類上就已經規範有"廣告用具租賃"，為什麼一定要逼代理人具體指出是出租那些用具?如果是尼斯分類上規範的名稱(且非鈞局標註 X 記號者)，原則上應該都可以被接受。請明確告訴人民，是否尼斯分類上的規範名稱可以被接受，否則外國代理人會質疑為何台灣不接受尼斯分類名稱，而且明明已經很具體的商品/服務名稱是要如何再做說明。	(四)有關尼斯分類的商品或服務名稱，原則上本局應該都可受理。所舉「廣告用具租賃」(尼斯名稱 publicity material rental 本局對應翻譯為「廣告宣傳器材租賃」)為尼斯分類服務名稱且可核收於「3512 廣告宣傳器材租賃」確屬無疑。惟我國審查實務，係在各類別下細分組群及小類組，僅有極少數尼斯分類所列名稱若在我國審查上有跨類別、組群或小類組等情形，將無法逕予核收。對於不可核收的尼斯商品或服務名稱，本局於「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」中會標註「#」記號，或在局網上提供的相關尼斯中英對照參考表中標註「X」記號，藉以提醒使用者留意參考。關於個別審查人員就個別商品或服務名稱受理與否，與代理人溝通不良致生誤會等情形，將加強教育訓練及宣導尼斯分類的正確認知。
二、審查標準的一致性 (一)過於將文字割裂審查，審查科與爭議科有見解上的不一致問題。 (二)覺得審查員的審查品質很不一致，有些	(一)判斷商標近似，應以商標圖樣整體來觀察，而非割裂為各部分進行審查。商標圖樣中各個文字結合後是否產生特定意義，或是文字與設計圖案是否形成其他意象，雖應就商標圖樣整體近似程度、商品/服務類似程度、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等因素綜合考量，但大多數新申請註冊案，不必然已呈現所有審查上應考量因素，如在商標爭議案件中，依兩造當事人之主張與檢送的使用證據，或個案中已存在的參考因素綜合考量，基於個案審查事實及證據樣態之不同，註冊申請案與爭議案之審查，可能為不同的處理結果，尚難謂有審查不一致的問題。 (二)有關認定著名商標之認定，主要仍在於判

審查委員對提供的案件證據相當刁鑽，提出的證據已經可以證明著名於相關消費者間，卻不停要求要再更多證據。而有些審查委員審查案件卻過於放鬆，舉例來說：註冊號第 02051123 及 02049805，商標名稱跟指定商品之間描述性的程度很高，可是竟然沒有下發審查意見就直接就核准。各審查委員對識別性的判斷好像沒有一個平均值，或許智財局要考慮加強訓練這部分。	斷他人商標之申請註冊有無構成混淆誤認或減損著名商標之識別性或信譽的可能，實務上需就個案指定使用商品/服務類似之程度、二造商標近似之程度或識別性強弱等因素不同，而要求更多證據以確定著名性之程度。至於所舉註冊第 02051123 及 02049805 號商標，為單純外文 eye see 組合，用於眼鏡商品及其零售服務上，縱「eye」與「see」為國人習知英文，惟其組合傳達 I see（我明白）之諧音意涵，且該組合未達競爭同業必須使用相同文字組合作為指定商品或服務說明的程度，經審查認整體為暗示性標識，得准予註冊。
三、電話諮詢或面詢態度 商標服務台常常打去沒人接，或是響很久才接。	本局商標服務台專線是由專人接聽，在忙線或佔線時，設計自動跳轉由其他審查人員協助接聽服務，目前約有 8 位備位審查人員可以接聽，但在遞次轉接時，因前通電話詢問內容長短，來電者等候時間會不太一樣，尤其是在疫情分流上班期間，遞次轉接時間跟次數可能增加，本局將檢討電話轉接流程，以提升商標服務台服務之效能。
其他商標業務調查	
商標檢索系統 (一)很多商品及服務名稱都有重覆的商品名稱或服務名稱,因商品的更新常常變動，為避免電子送件時的商品檢核錯誤，大多會去智慧局商品及服務名稱分類查詢中去查詢該要申請的服務項目，但有時候全部複製時，就會造成有兩個相同的商品名稱或服務名稱，又要多送一次修正的書函，為什麼分類中有這麼多的相同商品，例如 43 類中的飯店 430201 有一個，430202 又有一個，第 30 類的巧克力；巧克力製品；可可製品	(一)申請註冊商標所指定商品及服務的範圍，應以申請人實際有使用或未來意圖使用的範圍申請為宜，並不建議將分類查詢到的所有名稱全部複製提出申請。所稱本局提供的指定商品及服務參考名稱有重複一事，主要係提醒單一商品或服務名稱基於類似關係之判斷，有跨不同組群或小類組者(參考資料前言參照)，會在同類別不同組群或小類組中編列，該等重複出現的名稱均會以「斜體、底線、粗黑」方式標示提醒，使用上請多加留意。

都是兩個小類群皆有的商品，實在十分困擾，可否將重覆的品項刪除，以免造成審查人員及申請人員的麻煩，謝謝。 (二)請問能否不用再多一個頁面就可以在檢索頁面直接點選商標類別，謝謝。 (三)未提供其他類型的圖樣檢索（例如他國國旗、軍旗軍徽等檢索）。	(二)商標檢索頁面中有關「商品或服務」類別的檢索條件，目前提供商品服務名稱或組群的「搜尋」功能，或可選擇「查類別」方式，已能快速查找類別及組群。但如果在同頁面顯示全部類別供點選，如插入「商品及服務名稱分類查詢」的類別表，將會增加檢索頁面設計的複雜度，是暫不採納，後續改版時，本局將評估其妥適性及可行性。 (三)商標檢索資料庫之資料，原則上係以本局受理申請及註冊的商標資料為準；目前依申請商標圖樣的圖形元素或主要特徵，給定圖形分類路徑的方式進行相同路徑的前案檢索。所舉國旗、軍旗軍徽圖樣，可選擇 10-C-00 旗幟、10-D-01 勳章/徽章等圖形路徑進行搜尋，並未當然含括他國國旗、軍旗、軍徽等資料。
商標權消滅後情形 (一)經註冊的"著名商標"若到期後不再展延(例如為了省延展費但仍在使用、或是例如因為不再使用)，商標權即消滅(商標法第 47 條)，這樣的話，是否仍為商標法第 30 條第 1 項第 11 款所指之"著名商標"而仍可阻礙他人申請？	(一)商標法第 30 條第 1 項第 11 款所保護的著名商標，包括註冊及未註冊者，經註冊的「著名商標」如果到期後不再展延，雖可能仍為該條款所保護的客體範圍。但應特別注意的是，商標權的維護，強調商標的真實使用，商標的著名狀態，也會隨著權利人之使用情形而有消長的可能，尚難謂一日著名，即終身著名。(智慧財產法院 100 年度行商更(一)字第 4 號判決意旨參照)著名商標如果不再使用，即有可能從相關公眾印象中消褪；本局「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」有關認定著名商標之參酌因素：「曾經行政或司法機關認定為著名商標的時間點，距

(二)經註冊的商標，若到期後不再展延(例如為了省延展費但仍在使用、或是例如因為不再使用)，商標權即消滅(商標法第 47 條)，這樣的話，是否仍為商標法第 30 條第 1 項第 12 款所指之"商標"而仍可阻礙他人申請？	離處分時已超過 3 年，此時，是否仍屬著名商標，就須參酌其他相關證據加以判斷(該審查基準 2.1.2.1 第 6 點)」可資參照。因此，商標若經一段期間未使用，其所表彰的商譽是否仍為相關事業或消費者所普遍知悉而得排除他人商標的申請註冊，尚須依具體個案情形加以判定。 (二)商標法對於商標之保護係採註冊保護原則，商標權屆期消滅後，若不欲延展註冊者，應開放給他人申請註冊，除非原商標專用權人因疏忽而仍有持續使用之情形，方可能有依法另予保護之必要。至於商標法第 30 條第 1 項第 12 款係為調和申請註冊保護原則之不足，遏止剽竊他人先使用商標搶先註冊之行為所為的例外規定。因此，經註冊的商標，若到期後未依法提出延展註冊，即生權利自期間屆滿日後當然消滅，他人嗣後申請註冊相同或近似之商標，尚難逕認係意圖仿襲之申請，個案上是否可以因此阻礙他人商標之註冊申請，仍須依第 12 款規定的法定要件就其實際事證加以認定。
--	---