

107 年度商標審查品質諮詢會議議程

壹、時間：107 年 9 月 19 日(星期三)上午 9 時 30 分

貳、地點：本局 19 樓簡報室(臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 19 樓)

參、主席：洪局長淑敏

肆、出席人員：詳如簽到簿

伍、議程表：

時間	內容
09:15-09:30	報到
09:30-09:40	主席致詞 報告事項：審查品質回饋意見(詳附件)
9:40-12:00	諮詢事項 議題一：引進加速審查機制之必要性 議題二：第三人意見書之明文化 議題三：聲明不專用制度之存廢 議題四：商標圖樣中之部分取得後天識別性如何適用？ 有無特別加註之必要？ 議題五：商標代理人管理機制之可行性

陸、討論事項(詳會議資料)

一、引進加速審查機制之必要性

- (一) 是否收費：不收費是否會造成量的失衡，失去「加速」之原意？收費之衡量標準？
- (二) 提出時點：是否限制以申請同時提出者為限？
- (三) 申請要件：優先審查概念？還是符合一定申請格式，確實可以加速之案件為條件？
- (四) 商標種類：團體商標、證明標章等是否適用？非傳統商標是否適用？

二、第三人意見書之明文化

- (一) 可提出之事由？在相對事由部分如何避免濫用？對於可能影響異議或評定制度之配套措施？
- (二) 應否將第三人意見書直接轉告知申請人？或於核駁先行通知書中直接援用第三人意見書？
- (三) 是否須將審查結果告知第三人？

三、聲明不專用制度之存廢

- (一) 保留聲明不專用制度。但改由商標專責機關自行裁量聲明與否？抑或由申請人自行聲明，且聲明不專用與否皆非構成不得註冊之事由。
- (二) 廢除聲明不專用制度。
- (三) 維持現行聲明不專用制度。

四、商標圖樣中之部分取得後天識別性如何適用？有無特別加註之必要？

- (一) 商標法第 29 條第 2 項之情形是否適用於同條第 3 項？如採肯定說，建議修法以為明確。
- (二) 在商標圖樣中之部分取得後天識別性而毋須聲明不

專用之情形，有無於註冊簿註記該部分已取得後天識別性之必要？

五、商標代理人管理機制之可行性

(一) 如何在現有之制度架構下建立相關配套措施以強化商標代理人管理？是否有訂定有效規範或管理商標代理人之方式？

(二) 目前商標能力認證制度尚乏公會自律體制，亦無相關資格、權利保障、執業規範、懲戒、資料庫、公會等規範，強制力較為不足。是否應輔導其成立公會，並訂定自律規範等。

柒、臨時動議(商標審查品質之建言)

捌、散會

107 年度商標審查品質諮詢會議資料

2018/09/19 商標權組

壹、報告事項

本(107)年度本局於北、中、南共舉辦 4 場「商標法令宣導說明會」，計 314 人次參加，其間以問卷調查與會者意見，本年度滿意度調查結果，對本局商標法令宣導及商標業務整體表現，普遍表示肯定態度。而整體滿意程度雖維持近九成的滿意度，但對於審查時程太長及審查原則不一致等不滿意部分仍尚有努力空間。

部分意見反應本局各審查人員見解差異頗大、標準不一，期望能先行統一見解。另有部分反應核駁先行通知或處分書並未針對所提事項具體回覆，或用例稿回覆導致內容無法理解，希望核駁先行通知或處分書中能確實回覆爭點，或有提出反復發文的問題，如同一事件收到多次通知、同一申請人相同商品/服務發文通知修正之項目卻不同，希望應以一併通知為原則；本局將針對特定審查人員的函稿及處分書加強覆核，並持續強化內部審查人員的在職訓練，佐以歸納整合審查資訊、健全資料庫等制度化事項輔助審查。至於部分案件處理不一致之原因，係個案與上級機關之見解不同，將持續與訴願會及智慧財產法院透過商標實務案例溝通會議及智慧財產法律座談會進行討論，以取得共識。

貳、討論議題

一、 引進加速審查機制之必要性

(一)背景說明

我國去(106)年平均首通期間為 5.1 個月，平均審結期間為 7 個月，實務上如遇有公益或需即時維護民眾權益等正當情況下，亦在個案上適度考量優先審查。惟申請人因企業經營業務之考量，需更儘速取得商標權，以創造市場利基，為充分因應企業縮短審查期間之需求，考量是否引進目前國際上之加速審查機制。

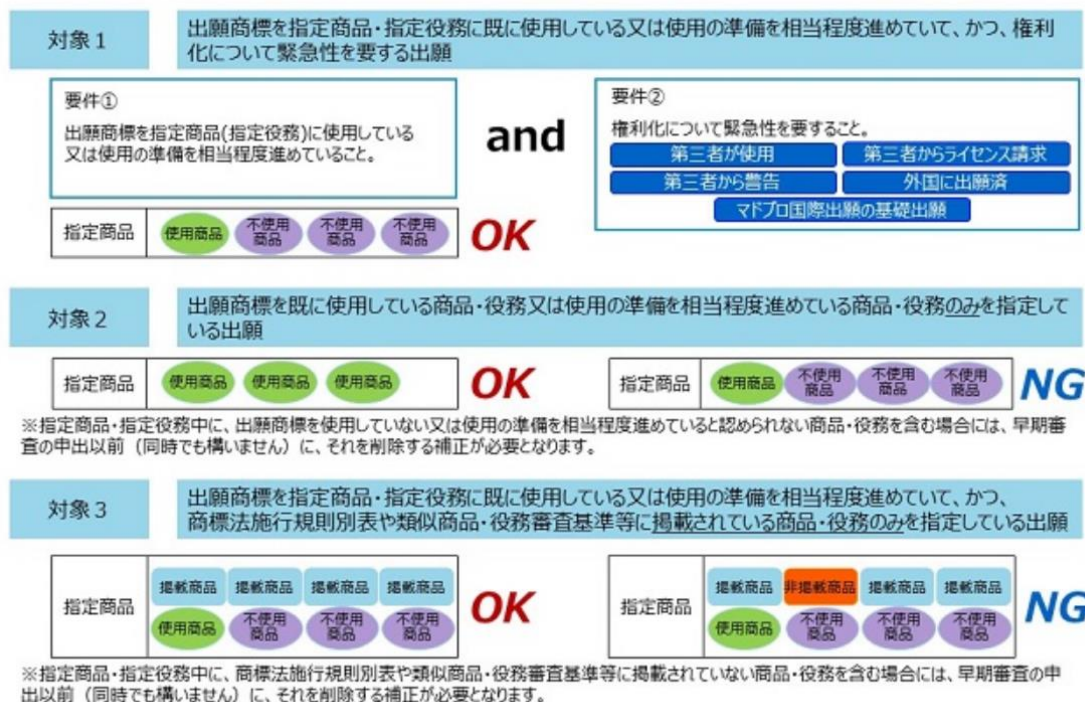
(二)國際趨勢及各國立法例

經查，目前歐盟、美國、日本、澳洲、韓國及馬來西亞等國，均有類似加速審查之機制，惟對於是否立法、是否收費、提出時點、申請要件及是否限制商標種類等，則各有不同作法(詳下表)：

	立法	收費方式	提出時點	申請要件	是否限制 商標種類
歐盟	X	X	X	○	○
美國	○	○	○	○	X
日本	X	X	X	○	X
澳洲	○	X	X	○	X
韓國	○	○	X	○	X
馬來西亞	○	○	○	○	X

1. 日本及歐盟相關資訊

商標早期審査の対象となる出願



近 5 年(2012-2016)JPO 加速審査案件統計如下圖：

年度	2012	2013	2014	2015	2016
商標申請案件	119,010	117,674	124,442	147,283	161,859
加速審査案件	1,504	1,587	1,781	2,024	2,210
加速審査的比例	1.26%	1.35%	1.43%	1.37%	1.37%

2014-2016 年歐盟商標統計¹

年 度	2014	2015	2016
商標申請案件数	100,336 件	108,551 件	116,512 件
加速審査比例	1.56%	16.79%	19.96%

2. 各國審查首通情形

國家	我國	日本	歐盟	澳洲	美國
平均首通時間	5.1 個月	4.8 個月	8-11 週	3~4 個月	2.5~3.5 個月

¹ 資料來源

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/annual_report/ar_2016_annex_03_en.pdf

快速審查首 通時間		1.8 個月	少一半		
--------------	--	--------	-----	--	--

註：我國 106 年商標註冊申請案受理 83,802 件，辦結 87,992 件。平均首通期間為 5.1 個月，平均審結期間為 7 個月。

(三)討論事項

1. 收費與否之立法及提出時間點

國家	是否收費	法源	申請時點
日本	不收費	商標審查手冊中規定	
歐盟	不收費	沒有找到	
澳洲	不收費	商標法規則	
美國	紙本：200（美金）(NT\$ 5978) 線上：100（美金）(NT\$2989)	聯邦法規、商標審查手冊	申請商標 尚未進行 初審前
韓國	160,000(KRW) (NT\$4,795)	商標法、商標施行法	
馬來西亞	第一階段 紙本：250(RM)(NT\$2,002) 線上：200(RM)(NT\$1,602) 第二階段 紙本：1,200(RM)(NT\$9,612) 線上：1,060(RM)(NT\$8,491)	商標規則	申請日起 4 個月內

2. 申請要件為何?是否限制商標態樣?

國家	申請要件	商標種類
日本	1. 申請商標已使用於指定商品或服務，或已進行相當程度之使用準備，且具有急迫性的情形。急迫的情形包括： a. 第三人未得同意之使用。 b. 第三人提出警告。 c. 第三人提出授權要求。 d. 已向國外提出申請註冊，及「預定」(scheduled) 要做為國際申請案提交的基礎	未限制 (有包括地域團體商標)

	申請案 2. 所有指定商品或服務均已使用或已進行相當程度之使用準備。 3. 部分指定商品或服務有使用或已進行相當程度之使用準備，且申請案所有指定的所有商品或服務為商標施行細則、類似商品及服務審查手冊及其他法規所登載之商品或服務名稱。	
歐盟	1. 申請人必須從 EUIPO 的 HDB 數據庫中挑選商品或服務的名稱。 2. 申請人需要預先繳交申請規費。	文字、圖形、立體或聲音商標，不接受團體商標或證明標章。
澳洲	可能符合的情形： 1. 申請人之商標被侵害或有可能被侵害。 2. 申請人有廣告以或商業上投資，需要儘早拿到註冊商標，將投資風險降到最低。 3. 申請人希望申請國外商標。	
美國	1. 商標已受侵權或受到侵權威脅、涉有未決訴訟、或需要美國註冊作為外國商標註冊基礎案。 2. 申請人將遭受實質性權利損失的可能性證據。	
韓國	1. 第三人無正當理由使用與申請商標相同或近似之商標於相同或類似商品。 2. 商標申請人已實際使用或準備使用該商標於所有指定使用之商品。 3. 當商標申請人收到要求損害賠償的存證信函。 4. 當商標申請人向其他申請人寄發要求損害賠償的存證信函。 5. 依據商標國際註冊所提交之申請案。 6. 由中小企業所組成的法人所申請的團體商標。 7. 申請案主張優先權。 8. 商標因過期而失效，該商標所有人重新申請註冊相同商標復指定使用於相同之商品。	
馬來西亞	1. 該請求符合國家及公眾利益。 2. 申請之商標有實際被侵權的情況或者是有可能被侵權的事證。 3. 商標的註冊是為了要保有政府或者註冊處所認可	

	的機構之經濟利益。	
	4. 其他合理事由。	

(四)其他參考資料：

1. 專利法第 40 條「發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請「優先審查」之。」

2. 「發明專利《加速審查》作業方案」²

事由 1：外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者

事由 2：外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者

事由 3：為商業上之實施所必要者

事由 4：所請發明為綠能技術相關者

其中事由 3 & 4 要繳納規費。

3. 專利規費收費辦法

第四條規定：發明申請案之實體審查，申請人有下列情事之一，提出加速審查申請者，申請費每件新臺幣四千元：

一、以商業上之實施所必要。

二、適用支援利用專利審查高速公路加速審查作業方案。

三、所請發明為綠能技術相關者。

² 發明專利加速審查作業方案 <https://www.tipo.gov.tw/public/Data/632114413271.pdf>

二、 第三人意見書之明文化

我方目前實務審查上接受第三人於商標申請審查程序中向本局提供意見書。但未明定於商標法規或基準中。對於第三人意見書之內容，得由審查人員判斷所提供的資料是否構成不得註冊之事由，並不會對申請人或資訊提供者進行任何通知。個案上如判斷所提供的資料可作為審查之參考，且足資形成審查人員判斷有不得註冊之心證者，才會通知商標申請人就該等事實陳述意見。但因資訊提供者並非案件當事人，並不會主動通知商標申請案件的最終處理結果。

《國外參考立法例問題彙整表》

議題	歐盟	日本	我國實務作法
誰可以提出？ 可否匿名？	1. 依據歐盟商標法第 5 條，可以成為商標權人為之任何自然人及法人，原則上有具名。 2. 實務上 EUIPO 會轉知，且針對絕對事由為限。	任何人均可，亦可匿名。 (惟匿名的情況無法得到回饋 (feedback))	任何人均可，亦可匿名，並無回饋機制。
提出的時間點	異議期間結束前提供；如果有異議提出，必須在異議決定書作成前提出。	申請案在 JP0 處分前	本局採係註冊後異議，對申請案所提之意見書，應在申請案處分確定前提出。
可提出的事由	僅能針對絕對事由提出意見書。	第三人僅能針對特定條款提出意見書，條款內容包括絕對及相對事由。	我國與日本在審查時皆進行絕對與相對事由之實質審查，是應可允許針對絕對及相對事由提出意見書。只是在相對事由部分，如何避免濫用，及可能影響異議/評定制度的作法，應再考量。
是否於核駁先	歐盟實務上會將第三	審查人員認該資料	如判斷提供的資料可作

行書中爰用第三人之意見書？	人之意見書完整轉予申請人表示意見。	有客觀證明其實事，可於核駁先行通知書中引用意見書之資料。	為審查的參考，且足資形成審查官判斷有不得註冊之心證者，會通知商標申請人就該等事實及證據陳述意見。
是否告知申請人有第三人意見書？包括第三人的名稱及連絡資料等？	1. EUIPO 會將意見書之原本照轉給申請人。 2. 曾透過台歐盟智慧財產工作小組詢問，歐盟表示，EUIPO 會將第三人所提意見書原函照轉給申請人，如果上面有申請人的資料就有，沒有就沒有。	會告知申請人有第三人提供意見書之事，但應該不包括提供第三人的名稱及連絡資料等。	1. 實務上，除資訊提供者的事證可作為據駁之資料外，並不會通知申請人有第三人提供資訊。 2. 個案審查上，尤其是主張商標有商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定意圖仿襲申請註冊等相對事由，如果引據的事證，非審查官自行檢索可得，則於核駁先行通知書中會告知申請人有第三人意見書並援用第三人提供之相關證據資料，請申請人陳述意見。 3. 核駁理由有引用第三人意見的資料者，應該在核駁理由書中敘明經第三人意見書所提供，是否提及第三人名稱則視案情而定。
審查人員與第三人之間可否聯繫	1. 法條未明定。 2. 曾在台歐盟智慧財產工作小組中詢問，歐盟表示，因為提供意見之第三人非案件當事人，所以審查人	第三人者可以要求 JPO 回復是否使用提供資料。	1. 若審查官判斷該證據資料有補充、解釋的必要時，可基於職權調查事證之必要，與資訊提供者聯繫，請其進一步提供具體事證。

	員不會聯絡第三人。		2. 如果資料提供者進一步以電話聯繫，實務上審查官會告知資訊提供者相關處理情形。
是否以書面通知第三人處分結果	即使 EUIPO 引用第三人所提供之資料，也不會將案件最終之審理結果以書面通知提出意見書之第三人。	沒有必要告知最後的處分結果。	基於意見之第三人非案件當事人，無須將處分結果通知第三人。
提供意見資料的形式	未規定	提供以「文件」為限，例如，不允許提供錄影帶。	目前申請案之申請人可以提供書面文件、雜誌、光碟片及樣品等，但只有文件及光碟片中之文件檔可以匯入電腦之案件資料中。為避免第三人所提供資料之形式太複雜，建議限制提供之資料係可以匯入本局電子化系統的格式。
是否收費	不收費	不收費	不收費
可否供閱覽	未規定	可以	依「商標閱卷及影印作業要點」申請閱卷。

三、 聲明不專用制度之存廢

我國聲明不專用制度自民國 80 年實施迄今，此制度之規範初衷係為事先預防商標權人濫行主張商標權，以維護市場公平競爭秩序。實施近 30 年，雖商標法 100 年修法時，為減免不必要之聲明主張，明定有致商標權範圍產生疑義之虞者，始需聲明。但個案上可能指定商品或服務不同，聲明與否無法為一致性之認定標準，對於聲明不專用制度之存廢爭議始終不斷。尤其歐盟於 2016 年 3 月起已全面刪除聲明不專用之規範，聲明不專用制度之存廢，容有討論空間。

一、外國立法例

採取聲明不專用者	美國、中國大陸 ³ 、新加坡、加拿大、英國、澳洲、泰國 ⁴ 等。
不採聲明不專用者	日本、歐盟、南韓、印度等。

(一) 英國

商標法第 13 條第 1 項：商標註冊申請人或註冊商標所有人可以 (a)放棄該商標任何指定部分的任何專用權；(b)同意由註冊獲得的權利應受指定的地域或其他條件的限制；商標之註冊有放棄權利或受限制時，依本法第 9 條（通過註冊商標獲得的權利）獲得之權利亦相應受到限制。

(二) 澳洲

商標法第 74 條：(1)商標註冊的申請人或註冊商標所有人可以以書面形式通知註冊長官放棄其商標的任何部分的專用權、許可使用權或商標的特定部分。(2)放棄聲明僅影響本法在核准商標註冊時給予其註冊所有人的權利。(3)註冊長官必須在商標註

³ 現行中國大陸商標法及商標法實施條例均無針對「聲明不專用」(中國大陸稱放棄部分專用權)有所規定，然在實務中仍允許商標申請人就商標特定部分聲明放棄專用權。參中國大陸《商標審查及審理標準》第 11 部分第 4 點：「申請人修正其商標註冊申請的，可以聲明放棄商標非顯著部分的專用權，但不得對商標進行修改。」，2017 年 1 月 4 日公告。

⁴ S&I International Bangkok Office Co., Ltd.，2016 年タイ商標改正法（第 3 版）の概要，頁 9。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/onepoint/documents/onepoint_005.pdf，最後瀏覽日：2018 年 4 月 7 日。

冊時或收到放棄聲明時（二者中較晚者）將放棄聲明的內容記入註冊簿。(4)以適當方式提出的放棄聲明不可撤回。

（三） 歐盟

共同體商標規則第 37 條第 2 項（舊法）：商標包括無識別性的部分，而且在商標中包含該部分會對商標的保護範圍產生懷疑的，歐盟內部市場調和局得要求申請人聲明放棄該部分的專用權作為註冊該商標的條件。放棄聲明應與申請或者根據具體情況與共同體商標的註冊一起公告。(2016 年 3 月歐盟刪除聲明不專用之規定。)

（四） 日本

大正 10 年（1921）商標法第 2 條第 2 項（1959 年刪除）：有認為商標主要部分之虞，但分離後並不具備前條第二項特別顯著性要件之部分，而該當前項第 6 款不許註冊之情形，若申請人聲明不主張該部分商標所賦予之權利，商標得准予註冊。

（五） 美國

商標法第 6 條：(a)局長得要求申請人就標章不能註冊部分聲明不專用。申請人亦得主動聲明不專用申請註冊標章之一部。(b)聲明不專用(包括依本法第七條第(e)項之聲明不專用)並不影響申請人或註冊人對於聲明不專用部分已存在或其後發生之權利。如該聲明不專用之部分已成為註冊人或註冊申請人之商品或服務的識別標誌時，申請人或註冊人提出其他申請之權利不受影響。

二、實務見解與制度優劣分析

（一） 歐盟：全面廢除聲明不專用規定

歐盟於 2016 年以前，雖設有聲明不專用之規範。但商標申請實務上幾乎不主動要求申請人聲明不專用，且此一作法，亦經法院肯認，OHIM 並無要求聲明不專用之義務⁵。此或導因於在推行

⁵ Nordmilch eG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) ,Case T-295/01：「It is therefore sufficient to observe, first of all, that **the provisions on disclaimer under Article 38 of the Regulation do not imply that OHIM is bound to request a**

之初，OHIM 希望藉由降低程序負擔，以鼓勵申請人多申請歐洲共同體商標，其後歐洲共同體商標之申請量大幅超過 OHIM 原先預期⁶。

歐盟於 2016 年 3 月起已全面刪除聲明不專用之規範，此舉僅是與審查實務上作法調和，估計並無巨大影響。考量其緣由，應係對聲明不專用效力之質疑。因「聲明不專用」部分雖經公告於註冊簿，但呈現於消費者眼前之寓目印象，仍係申請圖樣全部，並不會強調特定部分經聲明放棄專用權，因此在實際商業使用中，聲明不專用與否在消費者視覺中並無差異，消費者是否會混淆誤認二商標，仍須就整體圖樣進行近似比對，是故在申請階段強制要求聲明並無必要⁷。其次，歐盟對於商標申請係採取「絕對審查原則」，基於該原則，商標主管機關處理申請案時，僅審查涉及公共利益而絕對不許註冊之條款，而有關私益的部分則交由當事人及司法機關處理，商標主管機關在申請註冊階段並不介入，而商標圖樣既然整體具有識別性而得以區辨商品來源，則圖樣中單一部分是否屬商標權之範圍，或進而造成與競爭同業之紛爭，應交由當事人自行檢具相關事證交由司法處理，不需由主管機關處理。

（二）日本：無重行採取聲明不專用之急迫性

日本於昭和 34 年（西元 1959 年）時，因聲明不專用規定中「有認為是商標主要部分之可能」部分要件，在實務上文義解釋有所困難，並且，濫行註冊無識別性的部分，若因審查上不一致，導致刑事上處理有所不同的情形，亦引發社會質疑，因此制定新商標法之際，即將該制度廢除⁸。

disclaimer, and, secondly, that such a disclaimer cannot be required if there is no element to which it could relate. The one element of which the trade mark is composed is not in itself eligible for protection, and there are no other components which the applicant could have disclaimed.」

⁶ Rhys Morgan, Ensuring greater legal certainty in OHIM decision-taking by abandoning legal formalism, Journal of Intellectual Property Law & Practice Vol.7, No.6, 頁 420, 2012 年。

⁷ Rhys Morgan, Ensuring greater legal certainty in OHIM decision-taking by abandoning legal formalism, Journal of Intellectual Property Law & Practice Vol.7, No.6, 頁 421, 2012 年。

⁸ 商標委員會，商標における権利不要求についての一考察，知財管理第 52 期，頁 638，2002 年。

日本法上不乏對於「聲明不專用」之制度重啟提出討論者，基本上是以預防紛爭、有助新申請人選擇商標、維持審查一致性等角度出發。但最終經實證研究及充分討論後，仍是認為依照過往歷史經驗，審查實務上維持「聲明不專用」審查的一致性極為困難，還可能會導致審查延遲及手續複雜化，反而使申請人更難取得權利。

（三）美國：兼採強制及任意聲明不專用制度

美國從西元 1985 年至 2016 年間，共有 5,107,791 件商標申請案通過審查，其中有 1,376,168 件商標有聲明不專用之情況，比例約為 26.9%⁹，相當普遍。而從美國商標法第 6 條條文可知，美國商標法賦予商標主管機關裁量權，就聯合式商標圖樣中不得註冊的組成部分，判斷是否要求申請人聲明放棄商標權，若申請人不遵從該要求時，商標申請即得予以核駁¹⁰。而聲明不專用在實務上的重點，則在於避免使人產生錯誤的印象，誤認包含不得註冊要素的聯合式商標中，該不得註冊的部分得單獨具有排他權（所謂聯合式商標，是指可以輕易地被區分為兩個以上分離構成部分的商標）¹¹。

1946 年初次立法時，該條原本規定局長「應要求」申請人就不得註冊之構成部分聲明不專用，因此在當時實務中，任何類型的聯合式商標，其不具識別性文字或符號均應聲明。但至 1962 年，商標法第 6 條將「應要求」修正為「得要求」，此一修法始賦予審查律師裁量是否應要求聲明之權限。此即提醒主管機關，若該聯合式商標整體圖樣係緊密結合時，顯然申請人不會就整體商標圖樣中單獨部分主張權利，即不要求聲明不專用¹²。

⁹ Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, ARE WE RUNNING OUT OF TRADEMARKS? AN EMPIRICAL STUDY OF TRADEMARK DEPLETION AND CONGESTION, HARVARD LAW REVIEW, 頁 985、註 29, 2018 年 2 月。

¹⁰ 美國專利商標局譯、中國大陸工商總局商標局校，美國商標審查指南，商務印書館出版，頁 525，2008 年。

¹¹ Graeme B. Dinwoodie、Mark D. Janis, TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION: law and policy, 頁 309-310, ASPEN PUBLISHERS, second edition, 2007 年。

¹² 美國專利商標局譯、中國大陸工商總局商標局校，美國商標審查指南，商務印書館出版，頁 585，2008 年。

審查律師在裁量是否具有整體性而不須就單一不具識別性部分聲明時，並非易事。一般來說，倘使該商標的整體，比之商標各部分更具有意義，則應可認為該商標圖樣是一個單一整體¹³。美國商標法第 6 條 a 項後段：「申請人亦得主動聲明不專用申請註冊標章之一部」，亦係於 1962 年之商標法修正始增訂，對於該條適用，原先美國商標實務認為，縱使允許申請人主動聲明放棄，但其仍不允許就具有識別性部分加以聲明。但此一見解在 MCI communication Corp., 21 USPQ2d 1534 (Comm'r Pats 1991)一案遭推翻，委員會認為對於第 6 條 a 項後段申請人主動聲明不專用之內容，毋庸論究該內容是否屬不得註冊之部分。

¹³ 美國專利商標局譯、中國大陸工商總局商標局校，美國商標審查指南，商務印書館出版，頁 599-601，2008 年。

四、商標圖樣中之部分取得後天識別性如何適用？有無特別加註之必要？

我國商標法第 29 條規定，若商標「僅由」不具識別性之圖樣構成，依同條第 1 項原則不得註冊，例外符合同條第 2 項取得後天識別性者不在此限。惟在同條第 3 項所規定商標「包含」不具識別性圖樣之情形，並不適用前項有關後天識別性之規定，實務上可能發生之案例，如申請人以商標 1 申請註冊（該商標圖樣為 A+B，A 具識別性，B 不具識別性），經聲明 B 不在專用之列後取得商標註冊。其後申請人以商標 2 申請註冊（該商標圖樣為 a+B，a 具識別性，B 已取後天識別性），是否仍屬商標法第 29 條第 3 項所規定商標包括不具識別性圖樣之情形，即有疑義。再者，縱使商標 2 獲准註冊且毋須就 B 部分聲明不專用，此時 B 究竟係因取得後天識別性而毋須聲明不專用？抑或無識別性但無致商標權範圍產生疑義而毋須聲明不專用，第三人亦不得而知，爰提請討論。

（一）國外實務

1. 日本

商標中含有不具識別性部分，因大量廣泛使用而取得後天識別性的情況，與其認為應逕行擴張該部分之商標權利範圍，或許應再次申請並主張商標法第 3 條第 2 項¹⁴，作為獨立的商標效力來討論較為妥適¹⁵。

2. 美國

經聲明不專用之後，就該構成部分商標權人即不再享有商標專用權，而在 1946 年美國商標法修正前，美國聯邦巡迴上訴法院認為，就該聲明不專用之部分，縱其後商標權人持續使用，亦

¹⁴ 日本商標法第 3 條第 2 項：「雖屬前項第三款至第五款的商標，但使用的結果能使消費者分辨出是與某人業務有關的商品或服務的商標，不受同款規定的限制，可取得商標註冊」。

¹⁵ 商標における権利不要求についての一考察，頁 648，商標委員會，知財管理第 52 期，2002 年。

不允許就該已放棄權利之部分再取得後天識別性¹⁶。但隨後西元 1946 年商標法修正開始改變了此種情況，以法規明確表示，經聲明不專用的構成部分僅在該個案中失去專用權，日後若該構成部分再次提出申請，該申請案不應與其他申請案做不同處理，就其是否取得後天識別性，仍可依照審查過程所提呈之證據處理¹⁷。

其次，就商標圖樣中不具識別性之部分，若取得後天識別性時，美國則會於註冊簿中「Register」欄位記載「2(F)-IN PART」，並於「Distinctiveness Limitation Statement」欄位記載取得後天識別性之部分。

（二）我國現行實務

因商標法第 29 條第 2 項規定，係針對同法條第 1 項第 1、3 款規定，必須整體商標圖樣「僅由」不具識別性之說明性或其他不具識別性之標識所構成的圖樣，方有註記之適用。是以，倘若申請人因經使用取得該原已聲明不專用部分之識別性後，再以含原已註記聲明不專用部分之商標重新申請註冊，並就圖樣中已因後天使用取得識別性之部分，請求於註冊簿中註記已取得識別性，因與上開規定不相符合，而無法被註記。僅能以該部分單獨作為商標提出申請時，始得依第 29 條第 2 項規定核准註冊而請求註記。

我國目前實務見解，如智慧財產法院 106 年度民商上字第 1 號民事判決，肯認現行實務之作法，亦即就已聲明不專用之部分，若後案以後天識別性核准註冊，仍得主張專用權。

¹⁶ Shaler Co. v. Rite-Way Products, Inc., 43 USPQ 425 (6th Cir.1939)。

¹⁷ 美國專利商標局譯、中國大陸工商總局商標局校，美國商標審查指南，商務印書館出版，頁 623，2008 年。

[Title of document]	Form for Production of Publications, etc.
[(Date of Submission]	month/day/year)
[Addressed to]	Commissioner of the JPO
[Indication of case]	
[Application number]	
[Applicant]	
([Identification number])	
[Domicile or residence]	
[Name]	
[Representative]	
([Identification number])	
[Domicile or residence]	
[Name]	
[Publications, etc. to be produced]	
[Reason for production]	

五、商標代理人管理機制之可行性

商標法訂定之初，對於商標代理人之資格，並無任何限制，民國 78 年修正商標法，始限制商標代理人應在國內有住所及須為商標師。本局亦於此時擬訂「商標師法」，然因立法過程中對於落日條款未有完善之配套措施致意見紛爭，終告無疾而終。由於商標法不符實際運作，至民國 100 年商標法全盤修正時，乃刪除商標代理人須為商標師之限制。

然坊間商標代理人素質參差不齊，偶有代理人所附委任書與事實不符，或代理人提出商標申請卻遲未繳費等情事。為更加保障申請人之權益，加強商標代理人之管理，本局於 106 年委託智慧財產培訓學院(Taiwan Intellectual Property Training Academy, TIPA)開辦「智慧財產人員職能基準及能力認證制度-商標類」(以下簡稱商標能力認證)。惟商標能力認證僅為代理人管理之一環，如何運用既有機制建立更完善的管理制度，仍有討論的空間。

專利師法及商標能力認證制度比較表

	專利師法	商標能力認證
依據	1. 專利師法 2. 專門職業及技術人員高等考試專利師考試規則 3. 專利師職前訓練辦法 4. 專利師懲戒辦法 5. 專利師及專利代理人在職進修辦法	智慧財產專業人員培訓計畫
資格	1. 依專門執業及技術人員高等考試專利師考試規則第 5 條規定，須中華民國國民並具相關學歷或普通考試技術類科考試及格並曾任有關職務滿 4 年者始得應考。	應符合下列任一項者： 1. 公立或立案之私立專科以上學校或符合教育部採認規定之國外專科以上學校畢業或肄業。 2. 具 2 年以上商標實務相關

	2. 無專利師法第 4 條規定之消極資格。	工作經驗。
證書	1. 經專利師考試及格及職前訓練合格者，得向主管機關申請核發專利師證書（專利師法第 5 條）。 2. 依專利師職前訓練辦法規定，專利師職權訓練由中華民國專利師公會辦理，課程最低 60 小時，受訓人員合格後始發給合格證明文件。	於成績有效期限內，該類別各考試科目均達通過合格標準者，授予該類別證書
在職訓練	專利師應持續參加在職進修，每 2 年向專利專責機關提出完成在職進修之證明文件（專利師法第 12 條之 1）。	各類別證書有效期間 5 年。到期證書換發，應符合下列標準，始得換發新證：參與測驗主題相關之訓練課程逾 24 小時以上、或相關工作經驗累積逾 2 年以上
權利保障	1. 訂有專利師得受委任辦理之業務（專利師法第 9 條）。 2. 非領有專利師證書者，不得使用專利師名稱（專利師法第 13 條）。	無
執業規範	1. 專利師應加入專利師公會，使得執行業務（專利師法第 6 條） 2. 專利師執行業務方式之限制（專利師法第 7 條）。 3. 專利師不得執行之業務（專利師法第 10 條）。 4. 專利師應忠實執行受任事務（專利師法第 11 條）。 5. 專利師之禁止行為（專利師法第 12 條）。	無
懲戒	1. 專利法第四章 2. 專利師懲戒辦法	無
資料庫	專利專責機關應建置專利師資料庫（專利師法第 8 條）。	目前本局於局網設有商標代理人資訊專區，將有意願公開資訊之代理人資訊提供給

		申請人參考。內容除事務所名稱、姓名、地址、電話等相關訊息外，並加上本考試之證書號之欄位。
公會	專利法第三章	無
過渡條款	專利法第五章	無