

商標審查品質諮詢會議紀錄

時間：107 年 9 月 19 日(星期三)上午 9 時 30 分

主席：洪局長淑敏

出席人員：詳如簽到簿

彙整紀錄：方允凡

【議題一】引進加速審查機制之必要性

賴文平所長：

- 一、若要引進商標加速審查，第一個要考慮對於審查效率與服務的影響。若引進不會對審查效率帶來太大的影響，我覺得為因應實務上之需求，確實有其必要性。尤其是當一個商標不管是在使用中，或是在和第三人發生爭議的情況，當事人都會希望能由比較中立的行政機關來對此有個初步的意見，這時也比較有急迫性的需要。
- 二、參照智慧局所提供的會議資料，各國基本上都列有一些要件以避免浮濫。看起來日本最嚴格，歐盟最寬鬆；像歐盟在 2016 和 2017 年加速審查的比率都超過 30%。由於加速審查的要件可能各異，在會議資料所列的各國中，只有馬來西亞有一個概括條款，其他係採取列舉的方式。我認為各要件所涉及的實際情況彼此有別，一旦有要件規定便需要進行實質審查，在個案中判斷能否准予加速審查，反而會耽誤加速審查的功能，值得平衡思考。
- 三、關於費用方面，在不需要太多要件的前提下，費用應該加高。這本來就符合付費的原則，透過費用來控制案件量，有需要的申請人只要繳交費用便可申請。在涉及一案多類的狀況，是否應該要求必須所有類別一起審理，如果可以單指定一個類別的話，在審查上將會很麻煩。又如一案一類超過 20 項商品，在費用上也應

該特別注意一下。

- 四、有關可得申請加速審查的商標種類部分，像是團體標章和證明標章等比較特殊的類型，在審查上的難度本來就比較高，可能不適合納入加速審查的機制。
- 五、針對期間的部分，既然採取付費原則，智慧局要先規劃所謂加速審查大概會在多長的期間內會完成？畢竟申請人在這個制度下已支付了費用，自然會期待應該要在短期內能夠完成審查。
- 六、至於在提出申請的時間點，建議是在申請時便提出。台灣目前的首通在 5.1 個月左右，其實已經算是非常快了，歐盟在 2016 年之後更快可進展到 3 個月左右，因為他們現在大多已不交付審查報告予當事人。即便歐盟審查速度已經那麼快，還是有相當比例的申請人使用加速審查機制。

蔡瑞森律師：

- 一、其實加速審查對於商標申請人都是有利的，每位申請人都希望能夠加速審查，特別是商品已經上市，或者已經涉及侵權的情形。但從局裡的角度來看，人力就是這麼多，如果要把特定的案件抽出來先辦，是否會影響到其他案件的審查？我想在引進這個制度時，應該要確保不會影響到其他案件的審查。
- 二、關於哪些案件可以提加速審查，相對於用「種類」去區分，我覺得應該用「需求性」來看。比方說像是：商品已經要上市了，或者是涉有侵權的狀況，假設我有一件案子正在申請中，但他人已經註冊並本於該註冊商標對我主張權利，則此二商標是否構成近似、有無構成侵權，可能會成為法院的一個爭點。在這樣的狀況下，如果能夠加速審查，對於申請人及法院均有所幫助。
- 三、關於平均審查期間，假設有些申請案因人力配置等原因已超過審查期間，針對這些特定個案，是否要優先審查？雖然和我們這邊

所討論的加速審查機制不同，但也應該要一併考量。

四、有關費用的部分，既然優先處理，應該說在申請上已占了些優惠，所以額外付費應該是沒有問題的。至於提出的時間點，依剛剛的說法，應不見得要限制在申請時，如果嗣後有需要的話，應該也可以申請加速審查。

劉彥玲律師：

一、實務上許多外國申請人都會詢問有無加速審查的可能。在引進此一制度上，因為外商可能會主張優先權，假設加速審查的期間縮短到6個月內，比主張優先權的6個月期間還短時，可能產生的相關爭議，該如何處理？是不是要請申請人簽一個 waiver，聲明未來如果發生和優先權相衝突的情況，此一申請案須退位，抑或是有其他機制，可以再作考量及討論。

二、可能會需要加速審查的情形，一般多是商標涉有爭議或產品要上市的情形。為了避免造成行政審查上過多的負擔，影響其他案件的審查，建議對於有關要件的審查要求，可以考慮採用釋明的方式而非證明，能夠減輕要件審查上的負擔。

三、至於須負擔費用的部分，我們覺得沒有問題。在加速審查的提出時間點上，我們建議在申請時便應提出。

黃闡億律師：

一、在加速審查的必要性部分，我們事務所平均一兩個月就會有客戶詢問加速審查的機制。所以在這個部分，我們認為是有必要性的。但如果要件太過寬鬆，可能會對先申請案的申請人造成不公平的情形，所以在要件上是否應該嚴格一點？

二、倘若我們送的案件經過半年、8個月，還是沒有收到首通，這個時候申請人有加速審查的需求，到底是催審還是加速審查？如果

加速審查需要付費的話，申請人在這樣的情況下，是否還需要付費去申請加速審查？這個部分的細節可能需要釐清。

三、目前智慧局的做法，好像不會在收到案件後立刻分案，若在案件實際到達承辦人前的這段期間，該如何進行加速審查？這個部分我們也覺得有些疑問。

洪燕嫻律師：

一、基本上我們贊成這樣的制度。實務上，客戶確實有加速審查的需求。我們也知道，在商標審查實務上，一般會造成審查期程拖長的原因，主要可能是商品的修正問題。特別是外商經常不是使用智慧局所通常接受的名稱，其實審查花許多時間在商品或服務的描述與說明上。除了商品名稱的修正外，第二個原因則是相對事由的審查。我覺得這個部分可能要想想看，要有完整的配套。不然本來立意良好，要加速審查，但有時候可能申請人自己東西並沒有整理過、不清楚，抑或是文件不齊備，在這樣的情況下又要期待早點拿到註冊證，可能會造成局裡很重的負擔。局裡可以思考要不要設一些條件。

二、另一方面，加速審查機制要公平，不能夠讓大家覺得說有錢就可以拿到比較早的行政處分，所以在條件上應該要訂得比較清楚。像日本他們會要求東西已經上市，或者是有充分的準備已經要進入到市場，還有包括第三人已經開始侵權等情形。關於要件的審查，想像上智慧局應該不會另外去發一個行政處分，通知申請加速審查之准否。如果相關要件訂定的很清楚，代理人也比較能夠去和申請人說明，甚麼情形下無法符合智慧局加速審查的要求，操作上也比較簡單。

三、另外需要思考的問題，也涉及後面要討論的第三人意見書，如果第三人也可以就相對事由提意見，目前局裡的操作方式，會判斷該意見書的內容是否可能影響案件的准否，並可能被援引作為核

駁先行通知的部分內容，讓申請人對其表示意見。在這樣的情況下，我們本來期待加速審查的案件可以快速審結，但第三人又可以在商標申請案的審查階段進來干擾，可能也會影響能否達到加速審查的目的。相關制度應如何操作，讓其更完備，應再做思考。

郭建中律師：

- 一、許多申請人確實有這樣的需求，但我也很難想像智慧局會為了這個制度去增派人力，這讓加速審查變得有點像插隊的概念，感覺是付了比較多的資源、符合一些條件，就可以比較早獲得審查。既然是一個插隊的概念，在要件上就應該要嚴格一點。尤其是我們看到歐盟的統計，他們適用加速審查機制的案件已高過一定的比例，不算是一種例外的情形。
- 二、我們的首通期間和幾個先進國家相較，時間確實稍微多了一點點，長遠來說，如果我們能持續改進這個部分，未來可能就不需要加速審查這個制度。至於商標種類是否需要加以限制的部分，並無特別意見。

洪淑敏局長：

其實歐盟的部分比較特殊，因為他們只審查絕對事由，所以能夠加速審查的比率很高。如果審查包含相對事由，就如前面洪律師所提到的，審查的進度就可能被卡住。當然，如果我們的速度能持續提升，加速審查可能就比較用不到。我們專利的部分也有加速審查機制，但現在我們的速度比較快了，加速審查的需求性也就下降了許多。

林純貞經理：

- 一、大致同意先前意見，需求是一定有的，尤其在代理國外案件，特別涉及侵權的情形，都會有這樣的需求。但希望不要因為採取了這個制度後，影響了其他商標案件的審查效率。

二、另外，立法是一定要的，收費的部分也一定要收費。至於收費的時間點，建議申請時為最好的時機，這樣審查人員比較好排時間。如果說之後才提出申請，比如說超過3個月後提出加速申請，此時可能會打亂審查期程的安排，是不是可以考慮超過3個月提出申請要加倍收費，或者規費是不一樣的，去抑止這種可能影響審查期程安排的情形。

三、有關是否須限制要件的部分，建議制定一個名稱類似商標加速審查作業辦法或要點的規定，將比較明確、可以了解、可能有加速審查需求的要件列出來，或許最後可以再加一個其他有具體情事，可以釋明者，也列為請求加速的概括要件。我們也擔心如果要對是否符合加速審查之要件進行實質審查，反而使加速審查原本希望達到加速的效果無法發揮。另外，贊同不需要特別去限制商標種類。

邵瓊慧律師：

一、我們贊成加速審查制度，但也希望能兼顧審查的品質與公平性等面向。為了避免有錢的人就可以加速審查，影響公平性而有差別待遇的問題，參照各國的作法也都有要件的限制，我覺得需要有明確、容易操作。但不需要太嚴格的要件。不然對於是否符合要件的審查，會延誤時間。像歐盟的部分以指定商品是否係選用其資料庫的名稱為要件，即為比較具體、可以操作的要件。

二、在收費的部分，如果是一案多類的情形，是否在收費上要有不同的考量？比方說設定不同的收費級距，以兼顧審查人力的調配；在提出時點的部分，從操作的簡易性來說，也建議是申請時；商標種類的部分則無須特別限制。

呂靜怡律師：

一、加速審查制度，實務上真的有需要。在收費的部分，我覺得費用

上需要達到有差異化的程度，不然會變成大家都可以申請加速審查。

二、考量目前的實務情況，從送件到智慧局真的開始審查該特定案件，大約的時間是4個月左右，在可得申請加速審查的時間設定上，是不是應訂在大約3-4個月之前就要申請。如果是在4個月後才提出，案件已經開始審查，就沒有申請加速的意義了。

三、關於態樣和要件，實務上比較常遇到客戶需要的狀況：第一種是客戶需要投入大量廣告費用的情形，這個時候會比較需要商標註冊；第二種是他可能收到別人的警告函，抑或是有其他爭訟案，比如說之前可能被公平會檢舉這種狀況；第三種是在美國提出商標註冊申請案時，有一種態樣會以台灣的基礎案為準，基礎案准了，美國的申請案才會核准；第四種是申請人原本沒有申請商標註冊，但發現市場上已經有人開始模仿其所使用的商標。如果要把這些列為審查要件，在審查上可能會有困難，並有舉證的需求。比方說像前面提到的警告函，在這個階段，因為還不是那麼確定，客戶可能會不太願意提出。所以如果要對要件進行實質審查，智慧局在審查上會有困難，申請人則也會有躊躇的情況。如果要件的審查都流於形式，好像又變得沒有必要。有鑒於此，我們會覺得目前是不是以價制量就好，真的有需要的人，就可以多付點錢來提出申請。至於相關原因，也許可以在申請書上列出幾個讓大家勾選，但並不是真的要去審查他們，而是作為統計需要的參考之用。

四、關於是否須限制商標種類，既然加速審查機制是因實務上有需要，應不須對種類加諸特別的限制。至於加速審查可能與優先權產生衝突的問題，可以提供香港的實務狀況供大家參考；香港目前在申請案送件後1、2個月左右便會下來，如果嗣後發現有和優先權主張相衝突的問題，會透過異議程序來處理。

洪淑敏局長：

我想基本上大家認為這個議題是有必要的，應該要引進，並且有共識要收費。但對於應如何收費的細節，要不要有差別取價的設計，似乎有些不同的看法。在提出時點的部分，大部分比較贊成在申請時，當然也有少部分認為後續有需要的話亦可提出。至於種類的部分，似乎大部分都認為不需要特別予以限制，主要還是看有無加速審查的需求。

劉綦綦組長：

我們了解大家的需求與想法後，未來在規劃上也會思考審查人力的調配與不影響其他案件審查時效的處理流程。歐盟加速審查的要件，是申請人完全使用其資料庫的商品或服務名稱，相對自然減省了審查人力與行政時間及成本。在這種情況下，歐盟雖然沒有額外收費，還是能達到較高的申請加速比率。感謝各位的意見，未來我們綜整各位意見後會妥為規劃。

【議題二】第三人意見書之明文化

呂靜怡律師：

- 一、商標既然有公眾審查機制，第三人意見書是可以增強公眾審查的功能，補足審查資訊的不足，增加審查的正確性，尤其是針對絕對不得註冊事由，因為審查人員可能無法得知各個層面的資訊，如果立法將第三人意見書明文化，應可以讓審查的精確度更好。但是針對相對不得註冊事由，在判斷是否有混淆誤認之虞，常常須仰賴兩造提出證據來判斷，應該儘量留待異議或評定的程序讓兩造來攻防比較公平，且既然多數申請案在相對不得註冊事由的判斷，都是依申請人一造的書面資料審理，就沒有必要因為某些案件有第三人提出意見，而影響審查人員的心證，也可以避免申請案審查程序過於複雜。
- 二、贊成立法明文規定只有針對絕對不得註冊事由才提供第三人意見書。另外，基於第三人意見書可以增加處分的正確性，所以應可允許任何人於處分前都可以提出。至於是否採納第三人意見或轉知申請人一節，因為實務上申請人可以申請閱卷，所以有沒有揭露應該不是太大問題；另外針對絕對不得註冊事由，既然都經申請人陳述意見，所以在處分意見中援用，應該沒有問題；如果提供的意見有不清楚的地方，審查人員應可與第三人聯繫；至於處分結果是否通知第三人，因為第三人非當事人，且申請案之審查本就是智慧局基於職權判斷，所以應該不用通知第三人；第三人意見書既然為增加審查的正確性，所以應該毋庸收費。

邵瓊慧律師：

- 一、實務上確實有些當事人會提第三人意見書。如果是就絕對不得註冊事由提第三人意見書，對公益有必要性，任何人都應該可以提出；如果是相對不得註冊事由，似乎也不一定要特別限制

提出人的身分，但為避免濫用，是不是考慮由利害關係人提出會比較合適？應避免在審查程序中形成類似異議及評定這種兩造對審的情形。第三人意見書只是提供審查人員參考，避免審查人員在檢索時有所遺漏，不需要將第三人的意見書直接轉給申請人或通知申請人答辯，也毋須將處分結果告知第三人。

二、目前第三人意見書實務上操作沒有太大的問題，如果沒有要特別賦予第三人參加訴訟的權利，不一定要將第三人意見書明文化。

林純貞經理：

- 一、實務上國外代理人詢問提出第三人意見書的依據，通常會告知係依行政程序法提出第三人意見書。但鑒於提出第三人意見的法源並不明確，建議應立法明文化，如果訂在商標法施行細則不太恰當，應考慮訂在商標法本法。
- 二、第三人意見書應與異議及評定的程序有所區分，避免重疊性太高，例如交互答辯、可以知道提供意見的第三人是誰、限制利害關係人（評定程序）等程序。
- 三、至於第三人可以提出的事由，建議無須限制絕對或相對不得註冊事由，只要可以提供審查人員參考，有助於審查的正確性，應該都可以提出。其他的部分，如匿名、提出的時點等，目前實務做法大致上都可以援用。

郭建中律師：

關於第三人意見書可以提出的理由，贊成絕對或相對不得註冊事由皆可以提出。實務上常運用第三人意見書；第三人意見書的好處，例如可以讓爭議案件在一開始就獲得處理，減輕當事人的負擔及智慧局審查上的重複。但是第三人意見書應該不是一種將異議程序提前的概念，只是在審查人員依職權審查時，第三人可以提供資料給審查人員參考，讓審查更完善。所以在制度設計上應該不是要讓雙方當事人

有一來一往的攻防，只是提供審查人員有較全面性的資訊，在職權範圍內可以確認的事實證據，作好申請案的准駁。建議與目前實務上的做法相近，至於是否明文化無特別意見。

洪燕嫻律師：

智慧局目前就第三人意見書的實務操作沒有太大的問題。第三人意見書提出的事由應該可以包括絕對及相對不得註冊等情事。第三人意見書之目的，應是協助智慧局職權調查申請案是否可以註冊，至於第三人所提供的資料，尤其是就商標法第 30 條第 1 項第 11、12 款所提供的資料，是不是要轉知申請人？應該是由審查人員先對於第三人所提供的資料加以審酌，如果認為所提供的資料足以構成核駁的事由，才會就審酌過的資料據以核發核駁先行通知書，不一定要將所有資料都轉給申請人；如同郭律師所說，應不希望有第三人意見書制度來削弱異議制度的功能。第三人意見書應該定位在只是幫助審查人員職權調查，所以不需要將第三人意見書全部轉給申請人，當然最終的處分結果也不用通知第三人。

洪淑敏局長：

洪律師的意見與本局目前的做法一致。本局目前的做法會先過濾第三人意見書的內容，審查人員審酌後可以採認的部分，才會作為核駁先行通知的理由及事證。

黃闡億律師：

- 一、 目前智慧局第三人意見書之實務做法，沒有特別的意見。至於有沒有明文化，對目前實務的操作應該沒有太大的影響。
- 二、 第三人意見書應是單純資料的提供，並由智慧局審查所提供的資料是否可採，基於第三人意見書係屬於單純資料提供的性質，針對以下問題回應如下：

- (1) 提出的時點：沒有特別的限制。

- (2) 是否告知申請人有第三人意見書？沒有特別需要，如果審查人員認為第三人意見書的資料可採，應該通知申請人，讓申請人有答辯的機會，如果審查人員認為第三人提供資料的可信度很低不可採，就沒有必要通知申請人。
- (3) 審查人員可否與第三人聯繫？應該可以。如果審查人員就第三人所提供的資料有疑義，需要進一步說明，應該有必要聯繫第三人。
- (4) 提供意見資料的形式：應該沒有必要限制，如果可以證明某些特定事項的證據，還是可以提供。
- (5) 是否收費？無須收費。
- (6) 可否供閱覽？可依「商標閱卷及影印作業要點」申請閱卷。

劉彥玲律師：

肯認目前對於第三人意見書實務上的做法，沒有特別明文化之必要。希望第三人意見書只是定位在給智慧局審查人員參考的資料，不要增加審查人員額外的負擔，進而影響審查的時程。

蔡瑞森律師：

- 一、 關於第三人意見書是否明文化，在以前商標法修法草案中好像有討論過。事實上，如果沒有明文化，可能只有從事商標實務的人員才知道可以提供第三人意見書，其他一般民眾就不知道，所以第三人意見書是否明文化也應該考量公平性的問題。
- 二、 第三人意見書最大的功能，應該是幫助審查人員在審查時有更多的資料可參酌。實務上在申請案准駁之前提供第三人意見書，是因為一旦申請商標獲准，接下來只能走異議程序，可是異議的同時，對方已經是商標權人，就會有侵權的可能性。第三人意見書的提出可以幫助審查人員，防止不合法的商標被核准，所以大家都很肯認這樣的機制。
- 三、 至於第三人所提之意見是否要轉給申請人？如果智慧局認為所

提供的資料會構成申請商標被核駁的理由，就要轉給申請人表示意見。至於處分最終結果是否要告知第三人？雖然實務上第三人很想知道處分的結果，但是申請案最後准駁都會公告，所以應該也不用特別告知。現行實務制度應該可以維持，至於是否要明文化，沒有太大意見。但明文化的優點，是大家都會知道有這個制度可以運用。

賴文平所長：

- 一、 第三人意見書實務已經在做，贊成將之明文化。因為明文化可以達到資訊公開的要求。至於法律的位階，應該只要訂為類似「作業要點」或「第三人意見書注意事項」等，讓各方都有所依據可循就可以。
- 二、 如果確定要明文化，現行實務操作可能要再細部檢討是否有改善的必要。首先，第三人意見書的提供應該要具名，因為將來如果案件進入到訴願或訴訟的時候，對於審查人員的壓力比較不大。審查人員對於第三人意見書可先有心證上的裁量，如果具名所提供的意見書不可採，就不用作為核駁理由先行通知書的事項。第三人意見書是要部分節錄或原文照轉給申請人？比較贊成原文照轉給申請人，因為第三人意見書非審查人員本身所獲得的證據及資料，而是第三人所提供，將來提起訴願或訴訟的時候，審查人員就非親身所得的資料，如何答辯？另外，核駁先行通知書只是原文照轉第三人意見書，請申請人表示意見，只是單方的意思表示，不需要再給第三人做證據交互答辯，以避免落入類似異議或評定的程序。
- 三、 至於處分結果是否通知第三人？應該不用，因為目前相關資訊都已公開。針對第三人可以提出的事由，事實上，以目前審查人員檢索的能力，絕對不得註冊事由比較不會有第三人意見書，審查人員對於有些相對不得註冊事由比較難以得知，反而側重在相對的事由提供第三人意見書，尤其是對商標法第 30 條第 1

項第 10、11、12 款提供資料，這部分提供的資料更應該要具名、要原文照轉，審查人員就不用對於第三人所提供事實及證據的真偽負責。

洪淑敏局長：

大部分委員的意見都認為實務目前的做法可行。至於是否要立法的意見比較分歧，我們會再綜合考量。

【議題三】聲明不專用制度之存廢

呂靜怡律師

建議保留聲明不專用制度。因為實務上常有商標權人質疑他人使用註冊商標的一部分是否構成侵權，如果有聲明不專用制度，就可明確知道商標權利範圍，避免濫發警告信函或提告。立於預防紛爭的角度，宜維持聲明不專用制度。

邵瓊慧律師

此問題不僅從權利人角度來看，亦應考量競爭者及公眾對權利範圍的認知是否夠明確、清楚。實務上，即便商標有聲明不專用，仍會發生爭議，需要透過法院判斷。但目前聲明不專用不限於文字部分，例如位置商標可能透過虛線方式表示，以目前商標態樣多元化，聲明不專用制度，能清楚呈現商標申請人的意圖，是否對商標特定部分主張權利，且註冊商標經過公示後，其他人也能知道權利範圍，而杜絕部分爭議。因此，贊成要有聲明不專用制度，至於要維持現狀或保留由商標專責機關或申請人自行聲明，並無意見。

林純貞經理

實務上當事人可能不清楚商標圖樣中識別性有疑義而未聲明不專用；還是顯無疑義而未聲明不專用，或是屬於有識別性的部分而不需聲明，甚至擔心法院的認知和智慧局的認知是否一致。因此，贊成維持聲明不專用制度，並建議可進一步詳細加註「○○部分是屬無疑義而無須聲明不專用」。

郭建中律師

建議維持現狀。此問題實為兩難，以競爭者角度，實需智慧局審查確定權利範圍，而能有所遵循以避免造成侵權；以申請人角度，在審查過程中，卻常為了是否要聲明不專用與審查人員意見相左，且拉

長審查時程。

洪燕嫻律師

- 一、應維持聲明不專用制度。聲明不專用在實務上呈現二個功能；一為申請階段，商標是否與在先權利混淆，可否註冊的判斷；另一為侵權糾紛階段，法院對商標圖樣是否具先天識別性、無疑義而無須聲明不專用、應聲明不專用等疑義部分，讓法院明瞭局內初步意見，實為重要課題。
- 二、申請人是否主動聲明不專用，智慧局就會同意或仍會審查是否需要聲明不專用？實務上常見申請人已經進行侵權，並故意結合他人商標申請註冊，且對他人有識別性部分主動聲明不專用，嗣後對真正權利人主張其商標沒有識別性的情形。如果智慧局會審其具有識別性，即不准申請人聲明不專用，自然會避免出現這樣的糾紛。
- 三、聲明不專用制度能幫助我們預測新申請案是否會因不具識別性遭到核駁，尤其如第3類化妝品的商標，有無識別性很難判斷，透過智慧局的審查意見，較能知道智慧局的想法及見解，以及與市場上的脈動是否契合。

黃闡億律師

聲明不專用制度確實會影響申請案件審查期程，但我們同仁贊成維持聲明不專用制度，且希望公告越詳細清楚越好。條文中「有致商標權範圍產生疑義」本身即有灰色地帶，並與指定商品或服務具有緊密關聯性，按現行制度仔細操作，一案多類的商標申請案，可能針對部分商品或服務有識別性、部分顯無疑義無須聲明不專用、部分須聲明不專用，相當複雜。

劉彥玲律師

遇到最多的意見是聲明不專用標準不一致的問題，也會影響審查

期程。商標是部分或全部不具識別性，以最高行政法院見解仍要整體觀察為斷。聲明不專制度的存在，對判斷兩造商標是否近似、有無惡意及混淆誤認之虞的認定是有幫助，所以仍傾向維持該制度。

蔡瑞森律師

傾向回復到原本的聲明不專用制度，因為顯無疑義無須聲明不專用的方式，在司法實務上產生的爭議很大；是否顯無疑義無須聲明或另有考量不聲明，法官審理上常出現困擾，所以越明確越好，以減少爭執。

賴文平律師

一、以現行商標法而言，應將商標法第 29 條及第 30 條搭配來看，第 29 條是前端審查，第 30 條是後端混淆誤認之虞的判斷，並有關侵權訴訟，當然希望前端越精確越好，因此在 80 年才有聲明不專用制度的產生。

二、檢視這 20 年來聲明不專用制度操作的優缺點：

優點部分：1. 權利範圍明確 2. 減少紛爭 3. 申請案件方面，有利於近似與否的判斷 4. 因應法院要求，以減少審理判斷之誤差。

缺點部分：1. 標準難以一致 2. 要主動或被動聲明不專用，難以拿捏 3. 審查期程拉長 4. 智財法院與以往法院有別，已有相當的審查專業度，且是否應聲明不專用，智財法院未必認同智慧局的看法。況專用與否涉及實際使用，可能因使用取得第二層意義，應將全部證據資料交由法院來判斷較為適當。

三、目前國際趨勢朝向沒有聲明不專用，且即便有聲明不專用制度的國家，現行操作起來亦幾乎少有要回復聲明的情形。因此，從國際趨勢及智慧局職能、智財法院的審查專業度考量，建議不要有聲明不專用制度，若一定要維持該制度建議改善為：

1. 全面依職權聲明不專用；

2. 採越南作法，在商標審定書中通知應聲明不專用，同意者，

得直接繳費發證；不同意者得就該部分提起訴願。

【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？

蔡瑞森律師

就非僅由不具識別性之標識所構成的商標，前案若有聲明不專用，後案沒有聲明，實在難以判斷是因為顯無疑義無須聲明不專用或因為使用已取得後天識別性。因此，由商標權人全部的註冊案件歷史脈絡來看，會偏向當事人嚴格解釋，後案可能無專用權；後案因使用已就先前不專用部分取得識別性者，會建議申請人將前案拋棄，避免前案商標註冊資料影響後案之判斷。

林純貞經理

在實務上確實有困擾，商標圖樣部分取得後天識別性，無法依商標法第 29 條第 2 項規定加註，實務上我們會引用商標識別性審查基準「當商標包含不具識別性的部分時，亦可能因為該商標在市場上之使用，使相關消費者得以該不具先天識別性部分識別商品或服務的來源，該部分即取得後天識別性」，故而無須聲明不專用來克服法條上之不足。建議修法上是否將第 29 條第 2 項及第 3 項對調，並作條文文字上的修改，讓商標原不具識別性部分，因使用取得後天識別性而得註冊的情形，有加註的法源依據。

郭建中律師

我們有加註的強烈需求，尤其在無前後案可對比時，單一個案中更難判斷是因顯無疑義而無須聲明不專用，或因使用已取得後天識別性。此部分的加註是審查上重要資訊的公開，無須直接引用第 29 條第 2 項，法源並無問題。

賴文平律師

首先肯認現行作法，對商標原不具有識別性部分，須單獨作為商

標提出申請，始得加註依商標法第 29 條第 2 項取得後天識別性獲得註冊，惟問題是當事人不會將原來無識別性部分單獨使用，其仍是整體商標圖樣的使用，整體商標圖樣的使用就涉及現行商標法第 29 條法律解釋的問題，在嚴格解釋上，依第 29 條第 2 項確實無法加註特定部分因長久使用取得識別性。但商標法第 29 條條文規定為「『商標』有下列不具識別性…」，並非「商標圖樣」，如果不將「商標」限定為「商標圖樣」的概念，因「商標圖樣」是「僅由…」，如能寬鬆解釋該條文的「商標」可能指不同部分，而不是限制圖樣僅有的某個部分。法律適用上如認為不能這樣解釋，那就要透過修法解決。

呂靜怡律師

商標法第 29 條第 2 項解釋上應限於第 29 條第 1 項第 1、3 款，而商標圖樣部分無識別性的情形無須套用第 29 條。商標法第 18 條「商標，指任何具有識別性之標識…」，其解釋上並未區分先天識別性或後天識別性，因此在註記上無須引用商標法第 29 條第 2 項，可直接註記特定部分取得後天識別性即可。

【議題五】商標代理人管理機制之可行性

蔡瑞森律師：

我贊同要有一個管理機制，像我本身有律師及專利師的資格，有利益衝突的時候，隨時要受到律師法、專利師法的規範。但如果不具這些資格的代理人，相對發生雙方代理的情形，反而沒有什麼管理規制。實務上，我們在代理的時候，確實可能會遇到這種涉及利益衝突的情形，這種利益衝突的狀況，可能會損害到兩邊的利益。未來不管是透過建立公會，或者是將代理人納入局裡的教育訓練等，應該要有個管理規範，如：專利師的教育訓練就相當嚴格，2 年規定要達到 12 個小時，不符合就要受懲戒。律師也有教育訓練的要求。

賴文平所長：

- 一、商標能力認證一開始在制度建構的過程，邵律師、蔡律師和我都參與過很多會。我們都認定商標能力認證確實有改善商標代理人的程度，能夠幫助政府機關提升品質和效率。實際上，這個能力認證現在已經考了兩年，商標部分第一次的及格率是相當低的，也就是說標準是相當嚴格的。
- 二、接下來我們要討論的是，考完之後要怎麼辦，後續要怎麼建構執行業務上的管理機制。就像我們所說的考、訓、用，前段智慧局已經建構了考試的制度，非常好。但考試及格後，大家是一盤散沙，TIPA 也沒有辦法把他們集合起來，或是幫他們規劃成一個協會、公會這樣的民間組織。這個部分有賴於政府，因為這個名單、名冊智慧局能夠取得，看能不能給他們成立一個協會、公會的機會，之後按照協會、公會的自律機制，政府從旁輔導，將商標能力認證的制度、品質強化，讓商標能力認證得以推廣。
- 三、商標能力認證並不是要取代目前的商標代理人，而是作為一個能夠進行市場區隔的機會。像目前許多自律的機制，都是由公會自

己來做，如導遊、領隊有觀光協會，包括以前的房地產經紀人也是有公會，慢慢社會就會認定這是件重要的事情。回到前面所說的考試、訓練和用人；考試的部分，智慧局和 TIPA 已經做到了，再來是訓，訓就是要將他們整合成一個團體，而這個部分沒有其他人做得到，一定要靠智慧局。

呂靜怡律師：

這個部分現在看起來好像沒有制度，而商標師似乎也不太可能再被提出來，或許可以某程度參考大陸的作法。大陸的情況實際上比我們更亂，人更多。他們雖然有代理人的管理規則，需要去商標局備案，但並沒有真的要去審查他們的資格，要件上也沒有要求是法律系畢業等。實務上，有些代理人可能收了錢很快就不見了，使申請人因此受到損害。而大陸他們的做法，是會公布前十大、前五十大優秀代理人，每年也會公布十大優秀經典案例，藉以表彰、凸顯代理人的專業素質，像是用一種鼓勵的方式。消費者透過這樣的機制，也能自然而然知道哪些代理人比較好。

蔡瑞森律師：

我這邊倒是覺得在管理面上，應該要把不好的公告出來，對品質不佳的代理人能夠加強管制，甚至是限制他們的代理資格。

林純貞經理：

一、就事務所而言，我們會自己規範，且牽涉到我們的具名代理人；我們具名的代理人兩個都是專利師，所以基本的規範都沒有問題，就是依照相關規定。商標代理人在市場競爭上，自然會有價格的問題，這也涉及不同事務所的規模。商標代理人目前沒有明確的規範，站在同業多年的立場，我還是覺得應該有個管理的規範辦法。

二、有關能力認證的部分，取得資格通過後，這些人要用什麼樣的方

式讓他們組成公會還是什麼組織，這部分要好好去思考。若能透過這個制度有相關的規範來解決資格、利益衝突等問題，我覺得非常好。目前沒有商標師的制度，管理上變得像散沙，當然目前局網有商標代理人的名錄，不知道申請人是不是會去參考？商標代理人管理的問題，一定要去面對，該如何解決，就需要去思考。

陳鴻照科長：

- 一、有關商標代理人名錄，在 96 年 3 月份開始這樣的資訊公開。如果代理人曾經 1 年內有代理申請 20 件以上的商標申請案，我們就會將代理人的資訊公開。實務上也有相當多申請人在詢問代理人的資訊，我們便會將他們導引至代理人資訊公開的頁面。
- 二、實務上會有民眾和我們反應，說代理人收了錢卻一直沒有來幫申請人繳費，導致審查失效或延展期間超過，甚至是連加倍繳費的期間都過了。面對這樣的問題，由於目前沒有管理商標代理人的相關法令依據，只能建議申請人透過民事求償的方式尋求救濟。而我們也透過道德勸說的方式，請代理人儘速來繳費、處理相關程序，不要影響申請人的權益。
- 三、在目前缺乏相關法源的情況下，如果組成自律的公會或者是產生暫行的管理規則，應不須一體適用到律師、專利師。另外有關認證制度的建立，在兩次考試之後，我們希望能導向認證。但公告的商標代理人中，現在通過商標能力認證的代理人仍是少數。

蔡瑞森律師：

也許在確定要對商標代理人進行管制後，法規上如商標法第 6 條可增加相關文字，明定應組織公會，並加一個授權條款，讓相關的細節在施行細則補充訂定。

洪燕嫻律師：

目前在執行這個業務的，大部分都是專利師或律師。若沒有這種資格的人要求他們要加入公會，但專利師或律師卻不用加入，會不會覺得不公平？其人數夠不夠多去支持這個公會的運作？又倘若要求從事商標代理業務的專利師及律師也要加入這個公會，他們是否也會抗拒，因為又要繳一筆錢。但是我覺得代理人確實是需要管理。

蔡瑞森律師：

我是覺得依法源設立，不管是公會或協會，主管機關就是智慧局，相關懲戒的話就比照律師及專利師的制度。至於繳費的部分，像我們多重身分本來就會有這個問題，代理人自己會衡量，假設加入一段時間發現其實沒有這個需求，自然就會退出。但我覺得應該將商標代理人納入規範，並有類似的懲處規定，必要時像律師一樣去警告、懲戒、停權，應該都要有一個規範。另外規範是要針對代理人個人還是事務所，在方向上不太一樣，可能需要再作確認。

劉蓁蓁組長：

如果大部分的意見是傾向將商標代理人納入管理，未來可能會朝向在商標法增訂授權依據，就像早期對專利代理人的管理，透過登錄的機制，至少可以查詢商標代理人的名單。但像律師、專利師未必需要來登錄，因為律師法等相關法規，本來可以辦理商標代理業務。目前討論的管理機制，是不受其他相關法規規範的商標代理人，希望在有相關法源依據後，去訂定管理規則，針對代理人不適當的行為，可以透過公告等方式去管理，並供申請人參考。至於公會的部分，可能等能力認證制度運作幾年，登錄人數達到一定數量，或許他們自主性也會慢慢形成相關體制，這是我們目前的想法與未來可以努力的方向。

洪淑敏局長：

我們覺得確實需要對商標代理人進行一些管理。但如果要納管，一定要登錄，要登錄就要有資格，以及一定人數的成員，不然無法將他們整合成一個團體。當年我們專利代理人的管理規則，其規範內容還滿詳盡的，諸如利益衝突等內容便有涵蓋其中，或許可以作為未來商標代理人管理制度的參考。至於資格上要從寬還是從嚴，是不是要設計落日條款，像過去專利師的情況一樣，抑或是有登錄就進行納管，這個部分可以再詳細思考。