

112 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、程序事項通知補正 智慧局商品服務修正之書函，盡量一次性地發完，以免書面往來之累。	有關商品或服務名稱通知補正作業，本局已要求審查人員盡量為一次性通知，減少通知補正次數頻率，鼓勵審查人員多以電話先與申請人或代理人溝通釐清案情，藉以提高行政效能。本局已將審查一次性補正通知，列為審查品質重要的覆核事項，期避免造成申請人的困擾與不便。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。
二、審查標準的一致性 (一)審查一致性雖為主觀判斷，但部分案件的審查結果並沒有辦法以理服人。 (二)例如有的案件遭駁回，審委建議客戶之後新案可以怎樣申請，客戶照舊，結果新案卻又面臨核駁。	二、 (一)商標審查應就商標圖樣中各個文字結合後所產生的特定意義，或是文字與其他設計圖案所形成之整體意象綜合判斷，且個案中存在其他不同判斷因素時，應就商標近似程度、商品或服務類似程度、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱、先權利人多角化經營之情形等因素綜合考量，基於個案事實及證據樣態差異，可能為不同的處理結果，尚難謂有審查不一致的問題。爾後將加強處分書理由論述，讓審查結果更具說服力。 (二)基於相同個案相同處理之行政自我拘束原則，前案商標因不得註冊事由已遭核駁，後案商標如

(三)審查標準不一，完全就是依照委員的主觀意識，前案可以，後案就不行，修法沒事先告知，就直接核駁，程序有誤。

(四)在處理商品服務內容的補正時，通常審委專業建議客戶大多是可以接受的，但目前實務經驗上，同一申請人的多件商標相同商品服務名稱審查意見不一致，常有這位審委建議的內容另外一位審委不同意。在與客戶報導時造成困擾。

有相同事由，還是會面臨核駁，建議先克服核駁事由，再重新申請，才有機會核准註冊。

(三)商標註冊申請案經審查認有商標法規定不得註冊情形，於核駁審定前，應將核駁理由通知申請人限期陳述意見，依法應無法直接核駁。如有未通知申請人限期陳述意見直接核駁審定情形，可以利用行政救濟制度表示不服。另本局為建立客觀的審查標準，儘可能達成判斷上之一致性，針對商標識別性、混淆誤認之虞等審查訂有審查基準以資遵循，且審查基準之修正會於本局網站公告周知，遇有上級機關或法院審查實務見解的改變，亦會利用本局商標法令宣導會等，說明近期審查實務之變遷，建議可持續參與相關活動，以獲取最新審查實務。

(四)為避免商品服務名稱補正耗費時程，鼓勵申請人依「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」提供的商品服務名稱填寫，以減少通知補正，提高審查效率。部分外商及少數本國申請人填寫的商品服務名稱涵義廣泛且不易理解時，審查人員為確認商品服務性質而通知說明或修正，如果經釋明或名稱修正為具體明確，自應予以受理，惟之前核收的商品或服務名稱如明顯不恰當者，本局事後會於系統內加註

(五)審查標準的說明上，仍然不是非常明確，實務上審查官對於設計字的印象通常較為主觀，案件可能因審查人員不同，而有認定上的差異。	不再予以核收。至於個案核收標準有不一致的情形，或有個案差異性存在者，建議提出具體案情並與承辦科科長討論確認，以利提醒審查人員適時留意。 (五)「商標識別性審查基準」4.1及今(112)年5月31日修正發布之「聲明不專用審查基準」3.1.4及3.1.5，針對文字經設計之商標識別性審查，或原不具識別性的文字本不應取得註冊，惟經設計後而具有識別性，未經設計的原始文字是否有致商標權範圍產生疑義之虞者而應聲明不專用等審查原則，已建立審查標準，儘可能達成判斷的一致性。
三、商標識別性 (一)於識別性審查當中就「字母與數字的組合」（詳參簡報第18頁），智慧局在核駁案例當中，舉「4K」指定使用於電視顯示器當作例子。惟智慧局於2020年2月曾核准一件「8K」商標（註冊號：02038201），其指定商品亦為第09類「電視機；數位看板；數位看板顯示器」等商品，而「8K」係指寬度約為8000像素的圖像或顯示解析度，顯為商品本身品質之說明。縱該註冊商標文字係屬彩色商標，然整體並未逸脫原有「8K」文字之外觀。鈞局嗣後准許該案申請人不就「8K」文字主張商標權，實難想像此商標之註冊有何識別性可言。 (二)後天識別性的要件，除了"透過大量廣告或宣傳"之外，是否還有其他更明確的要件？因為有時候透過大量廣告或宣傳，卻	(一)註冊第02038201號「8K」商標指定使用於電視機；數位看板；數位看板顯示器等商品，「8K」為所指定商品之說明，經本局發給核駁先行通知書後，申請人陳述意見，表示其圖樣係由經立體化設計具光影視覺效果之文數字組合所構成，本案經審酌商標圖樣整體仍有其設計，尚非僅由不具識別性之標識所構成，經申請人聲明不就「8K」文字主張商標權後核准其註冊。 (二) 1、商標是否具備識別性，應就商標與指定使用商品或服務的

把本來想申請的商標變成”通用”而喪失識別性。	關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素綜合判斷（本局商標識別性審查基準 3. 參照）。 2、關於證明取得後天識別性的相關證據及後天識別性的判斷，有本局商標識別性審查基準 5.1、5.2 可提供作為參考。 3、主張申請之商標經由使用取得後天識別性，除應就「申請註冊之商標」於「指定使用之商品或服務」檢送長期廣泛使用證據，申請商標與實際使用商標應具有同一性外，還必須留意應作為商標使用，客觀上必須足以使相關消費者認識他是商標，而不是作為表示商品或服務的相關說明，或直接稱呼為商品或服務名稱。實務上可見業者將不具先天識別性之商標，以特別強調凸顯或教育消費者認識其為指示商品來源標識之方式，而取得後天識別性者，例如：多喝水使用於礦泉水商品，即為適例。
四、審查時效性 有關「案件的審查時程」欄位，第 110044783 號「MACQUARIE」商標註冊申請案提出申請至今接近 22 個月，智慧局尚未有進一步來函，顯然已超過智慧局訂定註冊申請案之八個月處理時限。	經查本案確有審查延宕之情形，個案已就程序事項發文通知補正。本局將更加注意個別審查人員之辦案情形與進度，對於個人案件進度管考不佳者，將加強稽核並列入個人績效之考核。未來在案件上有任何疑問、建議或待

(三)希望能單純指定某一個商品與服務類別的指定項目做檢索，從已註冊或被核駁的案件中，確認我司的產品是否符合該項目。

(四)建議商標檢索內容可以顯示出圖形要素（路徑代碼），以利圖形檢索。

(三)如欲查詢已註冊案所核收商品的資訊，可利用「布林資料查詢」進行檢索，於步驟一勾選註冊案有效案由，再於步驟二點按「加項」後，於查詢欄位選擇商品或服務名稱，嗣選擇運算元並於查詢文字欄中輸入欲查找的商品或服務名稱，按下「查詢」即可找到符合設定條件的案件資訊；惟如係欲查找在某一類別商品中有無近似的註冊商標或核駁案，則建議以「文字及圖形近似檢索」進行檢索。

(四)有關商標圖形路徑，係根據商標圖樣圖形特徵加以分析給定圖形分類路徑（路徑代碼），作為審查檢索之用。考量資料庫中商標圖樣的圖形分類路徑，可能因編定時間及人員不同而有差異性，為避免外界誤導，目前圖形分類路徑僅作為本局內部使用。為統整分類路徑編碼規則，本局已利用系統著手進行調整，俟相關配套作業完善，並衡量系統增修期程後，將逐步朝公開圖形分類路徑方向規劃。另本局已啟動「圖形路徑分類自動推薦」系統增修功能，俟該功能建置完成並達到一定準確率後，與公開圖形路徑代碼議

(五)圖樣搜尋範圍太大，出來的結果太多，電子申請不符合事務所申請習慣，太過面向一般大眾使用，希望可以有事務所版之類的。 (六)圖形商標檢索時的顯現筆數希望能提高。	題一併評估提供外界利用之可行性。 (五)有關圖形檢索結果筆數太多，建議設定申請日期分批檢索，或再加入其他篩選條件，以縮小檢索範圍及結果筆數。本局刻正進行以圖找圖功能開發測試作業，於該功能達一定輔助效益後，將會評估開放「以圖找圖 beta 版」供外界使用參考。另希望本局提供符合事務所使用之電子申請版本一事，本局網頁上有提供電子申請系統（E-SET），為目前多數事務所習慣使用的電子申請系統，歡迎下載多加利用，如對電子申請事宜仍有不明，請電洽本局電子申請客服專線（02）8176-9009 諮詢。 (六)商標檢索系統一次查詢結果目前限制 600 筆，主要係避免發生系統流量壅塞而無法檢索。又因該系統採用不同的檢索引擎、架構，與整合式匯集商標資料呈現的運作模式，在考量不影響執行效能與維持系統穩定原則下，本局將持續觀察系統運作情形，以評估是否放寬筆數限制。
二、電子商標註冊證 貴局今年度增加電子證書制度，未來是否可以對領取電子證書的規費予以優惠，對推動	領取電子商標註冊證雖減省製作紙本商標註冊證的印刷及郵寄費

上比較有吸引力。

用，惟本局建置及維護電子註冊證申請系統、領取及驗證作業系統、檔案儲存及維護等仍高於紙本證書行政作業成本，是本局尚無領取電子證書可減免規費的規劃，領取電子證書有助於節能減碳的永續發展目標，為愛地球付出心力。