



103年度智慧財產權業務座談會

商標業務專題報告

報告單位：商標權組





簡報大綱

申請註冊審查惡意搶註
處理原則

商標業務提醒事項



惡意搶註法條規定

商標法第30條第1項第12款

相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。



申請註冊審查惡意搶註

■ 審查人員依職權審查

■ 第三人來函之審查

- 初步判斷來函內容是否可採
 - 無具體事證可採，併卷存查且不函覆第三人
 - 來函內容可採，納入審查參考並繕發核駁先行通知，另將相關證據資料送交申請人陳述意見
- 申請人如陳述意見，得逕行判斷准駁，不交付第三人表示意見
 - 經判斷無惡意搶註，於申請案核准註冊後，第三人仍得另案依法提出異議或評定
 - 申請人未如期陳述意見，原則上予以核駁處分
- 准駁與否不主動函覆或告知第三人



申請註冊審查惡意搶註

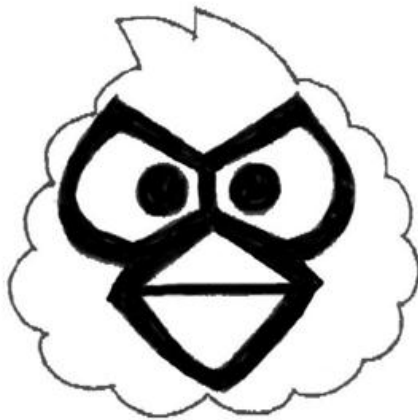
第三人來函注意事項

- 商標是否相同或近似
- 據駁商標是否為先使用商標
 - 以申請註冊日為認定時點
- 是否使用於同一或類似商品或服務
 - 據駁商標及使用日期標示，或得相互勾稽佐證資料
- 舉證申請人因具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用商標存在
 - 說明意圖仿襲而申請註冊之事實
 - 檢送如經銷契約、買賣訂購單、書信、戶籍或營業所在地、親屬、股東資料、薪資單等證明

申請註冊審查惡意搶註

審查人員依職權審查(1)

申請第100056589號
申請日期：100/11/04



林○○

25類鞋；女鞋；男鞋等



- ✓ 芬蘭商羅威歐娛樂公司於2009年12月首先創用於遊戲軟體中之角色
- ✓ 衍生產品，諸如絨毛玩具、手機殼、靠墊、T-Shirt等

申請第100029780號
申請日期：100/06/15
優先權日：100/03/31 芬蘭
註冊第1610422號
第9.14.16.18.20.21.24.25.26.
27.28.29.30.32.34類



申請註冊審查惡意搶註

審查人員依職權審查(2)

申請第100029059號
申請日期：100/06/10



李〇〇

25類衣服、襯衫、背心等





申請註冊審查惡意搶註

審查人員依職權審查(3)

申請第102050005號
申請日: 1020906



○○股份有限公司

潤滑油、機油、循環油、礦物油等



- ✓ 在先商標為美商競技燃油公司分別於西元1973年及1999年先使用於汽車潤滑油等商品
- ✓ 於美國取得註冊
- ✓ 非普遍習見，具相當識別性
- 申請人陳述意見，聲明「Racing」不專用，檢送經銷商契約書證明無仿襲
- 未取得據駁商標所有人在我國申請註冊之同意，為核駁處分



申請註冊審查惡意搶註

■ 第三人來函(1-1)

申請第102011246號
申請日期：102/03/05

ALZRC

ALZRC

鄭○○

28類玩具；玩偶；兒童益智玩具等

台灣民家國際實業有限公司
主張其代理大陸遙控直升機ALZRC品牌，
申請人搶註

- ✓ 中國大陸第8110337號註冊證（28類）
2011/05/28~2021/05/27
- ✓ 授權書
大陸公司授權民家公司處理在台搶註事
- ✓ 聲明書
聲明未授權本案申請人在台申請商標
- 尚難認定有具體事證



申請註冊審查惡意搶註

■ 第三人來函(1-2)

申請第102011246號
申請日期：102/03/05

ALZRC

鄭○○

28類玩具；玩偶；兒童益智玩具等

民家公司第二次來函

✓ 中國大陸官方網頁

商品下載專區，臚列成交時間自2011年9月至2013年4月ALZRC品牌模型飛機玩具等商品之歷史訂單

✓ 標示ALZRC商標商品包裝盒、袋

✓ 送貨單

廣洲富萊特公司曾寄貨品予本件申請人（收件人姓名與地址與申請人相同）

- > 有具體事證，通知申請人陳述意見
- > 逾期末陳述意見，為核駁處分



申請註冊審查惡意搶註

■ 第三人來函(2)

申請第099007458號
申請日期：099/02/12



〇〇有限公司

7類清潔用機械、高壓
清洗機等

義商·恩諾威瑞伯貝里公司主張本件申請人
向其購買相關產品，因業務往來知悉搶註

- ✓ 美、菲、印、馬、泰申請及註冊資料
- ✓ 2004/03/15、06/24、07/21及2005-
2010年持續銷售高壓清洗機及其零組件
等商品予本件申請人之進口發票
載有在先商標、商品明細、交易對象、
日期

- ✓ 廠商基本資料表
- ✓ 商品型錄

➢ 逾期末陳述意見，為核駁處分



申請註冊審查惡意搶註

第三人來函(3)

申請第101017678號
申請日期：101/04/03

V-COOOL

○○企業社 楊○○

18類背包、書包、嬰兒用品置放袋

V-COOOL

台灣昱萬公司主張其為上海倪愛商貿公司
「V-COOOL」商標嬰兒用品置放袋等商品
台灣總代理，申請人搶註

- ✓ 中國大陸註冊證
- ✓ 銷售授權書
授權在台銷售「V-COOOL」品牌產品
- ✓ 昱萬公司於YAHOO奇摩、露天拍賣、PChome商店街銷售網頁
載有拍賣得標日期及商品資訊
- ✓ YAHOO奇摩顧客服務部檢舉小組通知信
101/03/02已轉交相關部門處理與轉送使用人（被檢舉人）
- ✓ 台中地方法院涉著作權侵害刑事告訴狀
101/03/14台中地檢署收狀章
- 逾期未陳述意見，為核駁處分



火星家族



YOUR 1ST CHOICE 客服時間：週一

[PChome](#) > [商店街首頁](#) > [婦幼與親子](#) > [火星家族](#) >



〈商品編號：M11975876〉



申請註冊審查惡意搶註

第三人來函(4)

申請第102032255號
申請日期：102/06/14



何○○

28類玩具、玩具面具、
氣球、公仔、布偶等



日商・連股份有限公司來函主張搶註

- ✓ 2011年6月起使用於即時通訊應用軟體
- ✓ 2012年初在台由桂綸鎂代言免費電話及簡訊傳送服務，授權全家便利商店推出LINE系列絨毛娃娃等商品之集點活動，推出多款LINE Games遊戲
- ✓ 在先商標非普遍習見，具相當識別性，以極相仿之圖樣申請註冊，使用在同一或類似之商品，有意圖仿襲申請註冊

申請人陳述意見，於28類商品申請日早於日商102/08/08，應合乎申請日優先性





商標業務提醒事項

「農產品零售服務」項目更動

- 「農產品零售服務」依其定義性規定，係指以特定專賣形式將蔬菜、水果、稻米、小麥、麵粉、雜糧及米食製品等特定範圍之商品匯集於同一場所，以方便消費者瀏覽與選購而言(本局零售服務審查基準3.2參照)。故參酌前揭營業項目代碼表及市場實際經營型態，本局已將「花卉零售批發」、「種苗零售批發」、「檳榔零售批發」及「茶葉零售批發」分別獨立列為非類似的小類組，並預計刊載於本局本年7月1日公告之商標公報第41卷第13期。



商標業務提醒事項

✚ 優先權證明文件應注意事項

➤ 證明文件應檢送正本

- 以電子申請並主張優先權，優先權證明文件檢送電子檔者，應另外於申請日後3個月內檢送紙本正本優先權文件
- 例外：主張歐盟、紐西蘭優先權所應檢送之優先權證明文件，得檢附歐盟、紐西蘭商標局官網線上認證的商標申請優先權證明文件電子檔替代



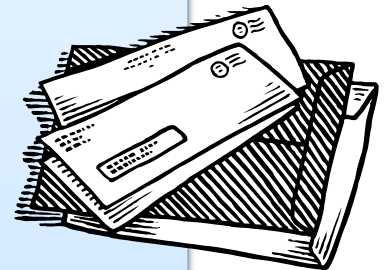


商標業務提醒事項

✚ 電子申請與線上審查之配合事項(1)

➤ 為留存完整審查資料請來文修正

- 涉及權利事項之補正或修正，如：
 - ✓ 有致商標權範圍產生疑義之虞，不專用之聲明
 - ✓ 具體指明商品
 - ✓ 修正或減縮商品/服務
 - ✓ 核駁陳述意見等事項
- 請來文本局，將透過收文程序建立電子檔案，以留存完整之審查過程供日後參考
- 如以傳真或郵件之各種補正或修正事項，本局亦將透過收文程序建立完整之電子檔案



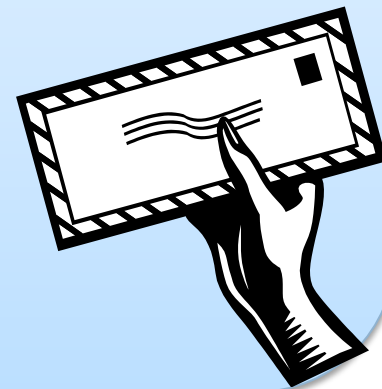


商標業務提醒事項

✚ 電子申請與線上審查之配合事項(2)

➤ 為留存完整審查資料請來文更正

- 配合電子送達作業，維持資料庫資料正確性，核准審定書如發現錯誤，不宜檢送紙本審定書逕蓋更正章取回，申請人/代理人請來文更正，本局將以正式回函方式更正



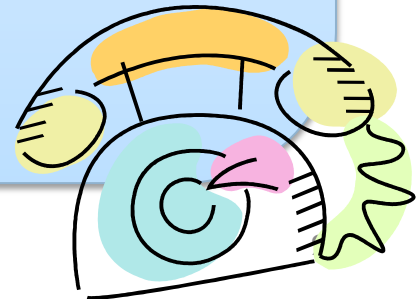


商標業務提醒事項

得電話補正之事項

➤ 補正項目

- 錯字更正、已發文通知並建議更正名稱，且文中有加註「逾期末補正逕依職權更正或刪除」情形，但涵義廣泛名稱具體指明除外
- 重覆指定商品/服務名稱，刪除其一
- 類別錯置，刪除或更正為正確類別
- 明顯錯別字或漏打文字的更正
- 更正商標名稱、除申請人名稱外之人名基本資料更正
- 申請書上聲明不專用之內容，屬無致商標權範圍產生疑義之虞





商標業務提醒事項

商品/服務注意事項(1)

➤ 修正商品名稱應逐項修正

- 補正商品/服務名稱時，請逐項對應修正之名稱，並請一併檢附修正後電子檔，以提升審查效率及正確性

➤ 商品/服務名稱不明確請檢附型錄

- 如有新商品/服務或性質不明確之商品/服務項目，請於申請時檢附型錄供分類參考，或預先來電溝通再提出申請



商標業務提醒事項

商品/服務注意事項(2)

➤ 商品/服務名稱請盡量填寫參考名稱

- 以電子方式申請商標註冊，申請費每件可減免新台幣300元；若全部指定使用之商品或服務與電子申請系統參考名稱相同，每類可再減收新台幣300元

➤ 詢問商品/服務名稱請先自行審核

- 詢問商品/服務名稱分類，宜先自行審核，如有不了解如何歸類的商品再提出詢問

商標業務提醒事項

商標圖樣應注意事項(1)

➤ 商標圖樣應清晰

- 商標圖樣尺寸宜5~8公分見方，避免極小之圖樣，或內含極小字體，影響審查資料之建立、審查之正確性、圖樣公告之清晰度





商標業務提醒事項

商標圖樣應注意事項(2)

➤ 商標圖樣顏色與商標圖樣不相符

- 彩色圖勾選為黑白圖，黑白圖勾選為彩色圖
- 彩色圖案申請為“顏色商標”

➤ 商標名稱與商標圖樣不相符

- 商標名稱係作為方便他人稱呼商標之用，商標名稱並無商標權，商標圖樣與商標名稱應名實相符，否則易生爭議，常見錯誤情形：
 - ✓ 商標圖樣僅有中文，商標名稱卻包含英文
 - ✓ 商標圖樣與商標名稱毫無相關



商標業務提醒事項

商標圖樣與商標名稱不符

申請第102071331號



COMET

商標名稱

原為慧星COMET

更正為COMET設計圖

28類壘球；棒球；棒球手套；壘球手套；打擊手套；運動用具；球棒

商標業務提醒事項

商標圖樣與商標名稱毫無相關

申請第102070170號



商標名稱

原為容易先生設計圖

更正為設計圖

3類化粧品、人體用清潔劑、非
人體用清潔劑



商標業務提醒事項

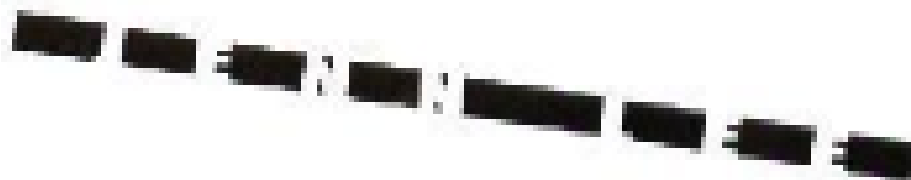
商標圖樣與商標名稱毫無相關

申請第102013326號



商標名稱

JENN LEE 及圖？



25類衣服



簡報完畢 敬請指導

