

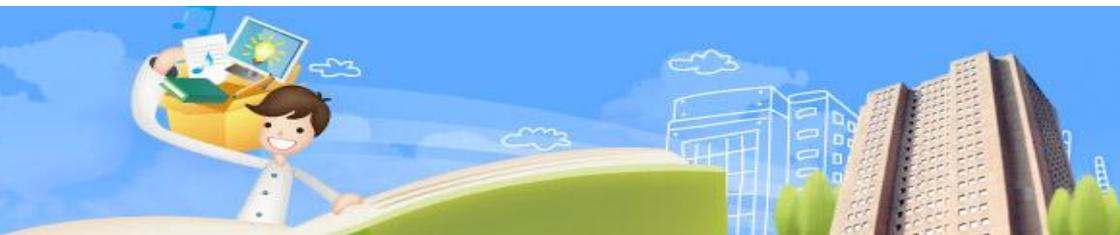


101年度智慧財產權業務座談會

商標業務資訊

報告單位：商標權組

101年6月



大綱

- ◎ 商標廢止案使用證據之認定
- ◎ 商標業務提醒事項





商標廢止案使用證據之認定

★ 註冊商標之使用與認定

- ✚ 商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，應依職權或據申請廢止其註冊（§63 I ②）
- ✚ 廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊（§63IV）
 - 主體
 - 客體
 - 商標
 - 商品或服務



昔日使用證據審查與認定

1080391



指定使用：衣服、靴、鞋、襪、
帽子、頭巾、圍巾、面紗

申請廢止主張系爭商標之註冊應予廢止

檢送「衣服」商品之使用

L970006有使用廢止不成立

98行商訴43原告之訴駁回

- ✓ 主張全部未使用：§57 I ②如商標權人已舉證證明有部分使用之事實，即應駁回原告廢止之申請
- ✓ 主張部分未使用：§57IV應一審酌該部分是否確實有使用



99年度司法院智慧財產法律座談會

☆法律問題：

- ⇒ 某註冊商標指定使用之商品有十種，某甲以系爭商標註冊後無正當事由迄未使用已滿三年（未指明何種商品未使用）為由，向智慧財產局申請廢止系爭商標之註冊。商標權人於審查中，提出其中一種指定商品之使用證據，是否已盡證明使用之責？

☆研討結果：

- 第57條第1項第2款規定所稱「未使用」註冊商標，係指未使用於其所指定之各類商品或服務。商標權人僅提出其中一種指定商品之使用證據，難謂已盡證明使用之責
- 應續令商標權人提出全部指定商品之使用證據，未提出其他商品之使用證據，應依商標法第57條第4項規定，就該部分之商品廢止系爭商標之註冊，其餘為申請不成立之處分



後續智慧財產法院判決見解

954012

FLORA GLO LUTEIN

指定使用：中藥、西藥、
醫療補助用營養製劑

主張系爭商標之註冊應予廢止

檢送「葉黃素」商品之使用

L960280 廢止不成立

99行商訴54

訴願決定及原處分關於註冊第0954012號「FLORA GLO LUTEIN」商標指定使用「中藥、西藥」部分均撤銷，「中藥、西藥」部分之註冊應作成廢止之處分。

原告其餘之訴駁回

✓ 引據司法院99年智慧財產法律座談會決議

✓ 認定有使用於葉黃素相關「醫療補助用營養製劑」商品



目前使用證據審查與認定(1)

★ 商標權人舉證責任：

- 以指定使用之商品/服務名稱判斷之

☆ 具體性商品/服務名稱：

- 原則上應逐一各別檢送
- 若僅檢送部分具體商品/服務之使用證據，對於與之同性質之其他類似商品/服務，雖未檢送亦可認為有使用。惟就性質不同商品/服務，該部分不能認定有使用

⇒ 例如：指定使用於口紅、粉餅、動物用化妝品商品，僅檢送口紅商品，得認定口紅、粉餅商品有使用。惟就動物用化妝品部分，因商品性質不同，不能認定於動物用化妝品之部分有使用



目前使用證據審查與認定(2)

☆具體性商品/服務名稱：

- 若檢送使用證據，均非指定使用具體商品/服務之使用證據，不能認為有使用

⇒例如：指定使用於口紅、粉餅商品，僅檢送乳液商品，不得認定口紅、粉餅商品有使用

☆概括性商品/服務名稱：

- 只要檢送概括性商品/服務之其中之一具體性商品/服務，即可認該概括性商品/服務有使用

⇒例如：指定使用於化妝品商品，檢送口紅商品，即可認該化妝品商品有使用

⇒例如：指定使用於化妝品、口紅商品，檢送乳液商品，即可認該化妝品、口紅商品有使用

※ 參考本局商品或服務行政管理及檢索之分類4碼或6碼項下商品/服務

【本資料僅供參考，不作為准駁依據。】

0301化粧品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑

備註：「化粧品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑」組群所有商品需檢索351918「化粧品零售批發」小類組、4402「美髮、美容、三溫暖」組群所有服務

030101 化粧品

髮乳、髮水、髮油、化粧品用髮油、髮蠟、彩色噴髮膠、造型髮膠、護髮劑、護髮油、護髮乳、護髮霜、泡沫髮膠、面霜、冷霜、化粧品水、潤膚油、潤膚膏、潤膚霜、潤膚水、珍珠膏、珍珠霜、香水、淡香水、琥珀香水、芳香水、薰衣草香水、香油、非醫療用香油、香膏、香水精、古龍水、花露水、乳液、潤膚液、潤膚乳液、護膚乳液、化粧品用杏仁乳液、化粧品用乳霜、皮膚美白乳霜、脂粉、粉條、粉膏、水粉餅、粉餅、香粉、蜜粉、白粉、腮紅、胭脂、口紅、唇膏、護唇膏、護唇霜、粉底霜、按摩霜、非醫療用按摩凝膠、敷面霜、清潔霜、清潔乳液、化粧品用清潔乳液、護手膏、護手霜、護手乳液、眼影膏、眼影、眼影餅、眼影霜、眼影液、眼影筆、眼線膏、眼線液、眼線筆、睫毛膏、睫毛蠟、眼睫毛用化粧品、眼部化粧品

保濕液、防曬霜、除腳臭劑、化粧品用防汗劑、唇線筆、化粧品用油、化粧品用油脂、清潔用油、化粧品用棉片、化粧品用棉球、化粧品用棉棒、化粧品組、保養品、唇蜜、唇彩、卸粧品、卸粧劑、化粧品用止汗劑、化粧品用凡士林、化粧品筆、化粧品用著色劑、化粧品用滑石粉、化粧品用裝飾轉印圖、浸漬化粧水的紙巾、鬚髮用蠟、含藥化粧品、化粧品用蘆薈製劑、明礬石（收斂劑）

備註：「化粧品」小類組所有商品需檢索0303「香料」組群、2118「化粧品用具」組群所有商品

030102 燙髮液

燙髮液、燙髮劑、捲髮直髮液、燙髮用中和劑、冷燙液

030103 染髮劑

染髮劑、染髮定色劑、髮用染白劑、毛髮脫色劑、染眉劑、化粧品用染色劑、化粧品用過氧化氫、化粧品用漂白劑、鬚髮用染劑

030104 人體用清潔劑

香皂、嬰兒香皂、香皂塊、刮鬚用皂、藥皂、消毒皂、洗面皂、浮水皂、紙香皂、洗面霜、洗面乳、洗浴乳、洗浴泡劑、沐浴精、沐浴乳、沐浴皂、嬰兒沐浴精、泡沫沐浴乳、浴鹽、非醫療用浴鹽、洗髮精、嬰兒洗髮精、去頭皮屑洗髮精、洗髮乳、洗髮粉、潤髮乳、潤髮精、潤髮粉、洗髮劑、頭髮乾洗劑、腳部用清潔劑、洗髮沐浴雙用洗劑、洗浴露、浴膠、乳皂、洗手乳、淋浴乳、泡泡浴沐浴劑、人體用清潔劑、個人清潔或除臭用沖洗劑、人體用肥皂、防汗肥皂、除臭皂、汗足皂、杏仁皂

0303香料

香精油、精油、茉莉精油、芳香精油、香茅油、香茅精、杏仁油、香蕉油、香草油、檸檬油、檸檬精油、橙皮油、天然花精、花精、水果香精、檸檬香精、桔子香精、杏仁香精、合成

0312動物用化粧品、動物用潔毛劑

動物用化粧品、寵物用洗髮精、動物用潔毛劑、寵物洗浴乳、寵物用除臭劑



目前使用證據審查與認定(3)

1006058

花之戀

指定使用：沐浴鹽、香精洗髮精、
香精洗面乳、香精沐浴精、淋浴
及沐浴用香精油、香精油、天然
花精、水果香精、合成香精

主張系爭商標之註冊應予廢止
檢送「香精油」商品之使用

L990185

指定使用於「沐浴鹽、香精洗髮精、香精洗面乳、香精沐浴精」商品之註冊應予廢止；指定使用於「淋浴及沐浴用香精油、香精油、天然花精、水果香精、合成香精」商品之註冊，廢止不成立

472667



指定使用：各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食、果蔬

主張系爭商標之註冊應予廢止

檢送「螺肉」商品之使用

L980220

指定使用於「各種乾鮮、醃漬、冷凍果蔬」商品之註冊應予廢止；指定使用於「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食」商品之註冊，廢止不成立

100行商訴131

產品介紹網頁所示，可知「金龍螺肉」罐頭商品內容物包括深海螺肉、糖、鹽、醬油等成份，自屬醃漬類水產肉食商品，故該「金龍螺肉」商品應屬系爭商標指定使用之「各種乾鮮、醃漬、冷凍肉食」商品之列



目前使用證據審查與認定(5)

1255363



主張系爭商標指定使用第29類之「奶油」
部分商品之註冊應予廢止

檢送「冬瓜茶」商品之使用

L990558

指定使用於「奶油」商品之註冊應予廢止

指定使用：

第29類：牛奶、調味乳、米漿、豆漿、奶粉、奶油、奶精、豆漿粉、果凍、乾製果蔬、酸梅、蜜餞、脆梅、金桔餅、蜜金棗、脫水果蔬、糖漬果蔬、話梅、葡萄乾、果醬

第30類：茶葉、紅茶等

第32類：果汁、冬瓜茶等



依目前使用證據審查與認定？

1080391



指定使用：衣服、靴、鞋、襪、
帽子、頭巾、圍巾、面紗

僅檢送「衣服」商品之使用

- ✓ 無法認定靴、鞋、襪、帽子、頭巾、圍巾、面紗有合法使用
- ✓ 但他人以相同或近似商標於鞋、襪、帽子、圍巾等類似商品申請註冊，有致混淆誤認之虞時，仍不得註冊
- ✓ **混淆誤認之虞與部分撤銷**

商標業務提醒事項

- ◎商品與服務尼斯分類 第10版
- ◎新法細則第6條特別委任事項之規定
- ◎延展規定事項
- ◎商標含原住民族相關智慧創作之審查



商品與服務尼斯分類 第10版

- 類別標題和注釋的改變，中文翻譯已於101.2.1日於局網商標權組網頁公布
- 商品及服務分類暨相互檢索參考資料納入尼斯10版異動部分，已於今年4月16日完成異動公告，電子申請之商品表單亦同時完成修訂版本
- 尼斯第10版商品/服務中英對照表已於101年5月4日張貼於商標權組網頁商品及服務相關資訊
- 未註冊之商標，其指定使用之商品或服務類別，以申請時指定之類別為準，但已符合審查時之分類，則不再通知修正為申請時之類別



新法細則特別委任事項之規定

- 代理人就受委任權限內有為一切行為之權。但選任及解任代理人、減縮申請或註冊指定使用之商品或服務、撤回商標之申請或拋棄商標權，非受特別委任，不得為之。（細則§6）
 - 修正前『撤回商標申請』或『拋棄商標權』的委任權限，涵括**減縮**申請審查中或註冊後指定使用之商品或服務
 - 修正後未變更實務見解
 - 惟建議簽署委任狀時，增列『減縮商品或服務』之委任權限



延展案不得早於法定期間提出申請(1)

- 商標權之延展，應於商標權期間屆滿前六個月內提出申請，並繳納延展註冊費；其於商標權期間屆滿後六個月內提出申請者，應繳納二倍延展註冊費（§34）
- 迄今仍有代理人或申請人早於延展法定期間提出申請，不論提早日數多寡，一律不受理並退還申請規費
- 提醒延展案應於法定期間送件，避免送件後不能受理，衍生後續行政處理成本，暨對本局處理流程之誤解



延展案不得早於法定期間提出申請(2)

- 商標權期滿前後6個月的簡易計算方式：

<u>期滿日</u>	<u>前6個月</u>	<u>後6個月</u>
15日	16日	15日
月底	1日	月底

- 實務上有代理人於商標權屆滿前1年左右，即向商標權人招攬代理申請延展事宜，但因屬提早申請並未向本局送件，易造成商標權人對本局審查時效之誤解



原住民智慧創作申請商標之審查(1)

- 保護原住民族傳統智慧之意識抬頭
- 96年12月26日 原住民族傳統智慧創作保護條例 制定公布(俟相關子法訂定發布)
- 行政院原民會表示智慧創作包括：族名/部落名稱/圖騰…等
- 原民會登錄公告之族名、部落名稱、傳統智慧創作不得申請商標註冊



原住民智慧創作申請商標之審查(2)

- 智慧局將原住民之族名、圖騰、部落名稱建置於檢索資料庫
- 原住民委員會今(101)年6~10月試辦傳統智慧創作申請登記
 - 經登記之傳統智慧創作，所屬民族全體族人均得自由使用
 - 非族名/圖騰/部落名稱之其它可能屬於原著民傳統智慧創作者，將先行諮詢原住民委員會提供意見後審查



商標含族名/圖騰/部落名稱之審查(1)

- 申請人為該族或該部落之族人，縱得同意註冊，針對族名/圖騰/部落名稱全族均有自由使用之權利，應聲明不專用
- **非**該族或該部落之族人申請註冊，將以新法§30 I ⑦規定，認有違社會公共利益，並基於尊重原住民族為由不准註冊
- 族名、部落名稱包含漢字及其拼音文字。但字義上的解讀並無與原住民族產生聯想者，例如：阿美等常見女子名，審查上則將就個案考量
- 不受先前註冊或核駁案例所拘束

案例介紹



- 指定商品：民俗服裝、衣服、頭巾、褲子、T恤、披肩、圍巾、領帶、帽子、皮帶、工作服、圍裙
- 「Viljouljoul」即係指稱台東縣金峰鄉排灣族「比勞勞部落」之傳統名稱，中文漢語亦有譯為「比魯部落」
- 太陽圖騰、插羽毛之眼鏡蛇圖騰為排灣族或比魯部落之傳統智慧創作，不宜由部落之個人申請商標註冊獨占專用，建議申請人改向原住民委員會申請登記為原住民傳統智慧創作，由全體部落族人自由使用

原住民14族的圖騰

 <p>阿美族</p>	 <p>排灣族</p>	 <p>泰雅族</p>	 <p>布農族</p>	 <p>魯凱族</p>
 <p>卑南族</p>	 <p>鄒族</p>	 <p>賽夏族</p>	 <p>雅美族</p>	 <p>達悟族</p>
 <p>邵族</p>	 <p>噶瑪蘭族</p>	 <p>太魯閣族</p>	 <p>撒奇萊雅族</p>	 <p>賽德克族</p>



原住民委員會登錄之部落名稱

- 原民會網站尚未公布登錄之部落名稱
- 已建議原民會將登錄之部落名稱公布在其網頁上，方便民眾查詢參考
- 民眾可以在[行政院公報資訊網](#) → [公報查詢](#)
→ [輸入查詢詞](#) → 鍵入【部落核定】4字，即可查詢99年、100年登錄之部落名稱，格式如次頁



部落名稱公告表

公告99年度部落核定總表

高雄市茂林區 (3)		
部落名稱	部落傳統名制 (羅馬拼音)	族別
茂林部落	Teldreka	魯凱族
萬山部落	'Oponoho	魯凱族
多納部落	Kungadavane	魯凱族
高雄市那瑪夏區 (4)		
部落名稱	部落傳統名制 (羅馬拼音)	族別
南沙魯部落	Nangnisalu	布農族
瑪雅部落	Vangacun (Mangacun)	布農族 (鄒族)
達卡努瓦部落	Takanua (Tanganua)	布農族 (鄒族)
星哈兒部落	Sinsal	布農族



感謝，並請指教

