

美國及歐盟商標異議程序之研究

夏禾^{*}

壹、前言

貳、美國之商標異議程序

- 一、註冊前異議制度
- 二、可得提出異議之期間與主體
- 三、異議之審理

參、歐盟之商標異議程序

- 一、概述
- 二、異議流程

肆、結論

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局商標審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

各國對於商標註冊申請案之審查方式不一而足，對於異議制度之設計也各異其趣。大抵而言，異議制度之設計，係透過給予公眾對特定商標註冊申請案表達反對其註冊的機會，以利商標專責機關發現相關不得註冊事由，及早防止該商標之註冊，抑或是在商標取得註冊後，儘早予以撤銷。本文彙整美國及歐盟之商標異議程序，並與我國現行法制相互對照，期望透過比較法研究，提供更為豐富的資訊，俾利各界參考利用。

關鍵字：異議、美國專利商標局、歐盟智慧財產局、證據開示、冷卻期

Opposition、USPTO、EUIPO、Discovery、Cooling-off Period

壹、前言

隨著時間的遞嬗，市場經濟活動發展的腳步也不曾停歇，為人類文明帶來了進步的動能，以及便利而多元的生活。不過，要形成這樣的良性循環，有賴於相關制度的建立與維繫。而能夠讓業者有效傳遞資訊、累積商譽，且足資消費者藉以區辨不同商品或服務來源的商標制度，即為一例。並已成為當代市場經濟活動中，不可或缺的一環。

事實上，伴隨著巴黎公約（Paris Convention）、與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，下稱 TRIPS）等國際協定之問世，透過法規來建構商標之相關保護制度，可謂已是全球各國普遍的做法。然而，各國對於商標之保護，一般仍係採取所謂的「屬地保護原則」，即便 TRIPS 為其會員之商標法制，建構了最低的保護標準，但各國或各區域所建構出的商標保護制度仍不盡相同。在採行「使用保護原則」的美國，商標權係建立於對特定商標在商業過程中的實際使用，而非官方之註冊¹。相對於此，歐盟及我國則係採「註冊保護原則」，必須在商標經專責機關註冊公告後，方能對外主張商標權²。

不過，即便是採取「使用保護原則」的美國，亦和歐盟及我國相同，均有建構一套商標註冊制度，讓各該商標權受到保護之內容與範圍能藉以對外公示。而在美國商標主要註冊簿（principal register）取得註冊者，得享有註冊商標、權利歸屬、排他使用權之有效性推定³、已通知公眾自己為商標權人之推定⁴、商標實際使用時點之推定等優點⁵，為註冊權利人帶來實質的優勢。然而，正因為商標之註冊能為取得註冊者帶來上述優勢，甚至是在一定範圍內之專屬與排他權利。倘若錯誤地註冊公告不具識別性、應保留予競爭同業自由使用的通用名稱或描述性

¹ See USPTO, *Owning a trademark vs. having a registered trademark*, <https://www.uspto.gov/trademarks/basics/what-trademark> (last visited May 7, 2021).

² 我國商標法第35條第1項規定：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」；歐盟商標法第9條第1項規定：「歐盟商標之註冊應賦予其權利人該商標之專屬權利。」

³ 15 U.S.C. §1115(a) (1946).

⁴ 15 U.S.C. §1072 (1946).

⁵ 15 U.S.C. §1057(c) (1946).

用語，可能造成相關公眾對商品或服務之性質、品質或產地產生誤認誤信的標識，抑或該商標之註冊與既存之在先權利或他人更早提出的註冊申請案彼此衝突，反而可能對競爭同業造成不當限制，妨礙市場公平競爭與工商企業之正常發展，甚至是對消費大眾帶來損害。

為避免上述情形，在各國商標法制的範疇下，取得商標之註冊，一般須經過專責機關之審查，以確認該申請註冊之商標有無不得註冊事由。即便在通過審查，成功取得註冊後，依 TRIPS 第 15 條第 5 項規定，其會員亦應提供申請撤銷該註冊的合理機會，並得提供對商標註冊提出異議的機會。進一步來說，本文所欲探討之核心「異議」制度，在 TRIPS 之規範下，並非其會員必須建構的制度。不過，全球商標 5 大局（美國、歐盟、日本、韓國及中國大陸）所屬法域之商標法制，均有異議制度之設計，我國亦不例外。

大抵而言，異議制度之設計，係透過給予公眾對特定商標註冊申請案或已註冊商標表達反對其註冊的機會，以利商標專責機關發現相關不得註冊事由，及早防止該商標之註冊，抑或是在商標取得註冊後，儘早予以撤銷。這樣制度，可謂係藉由讓公眾參與審查，彌補行政資源有限、無法完全掌握市場實際發展情形與在先權利之問題，並能促使真正與特定商標註冊有利害關係者，積極提供有關證據、維繫自身權益，俾使政府行政資源的運用更加符合成本效益⁶。

不過，各國對於商標註冊申請案之審查方式不一而足，對於異議制度之設計也各異其趣。以美國與歐盟的異議制度為例，其彼此間在可得提出異議之主體與時機、可得據以提出異議之事由，以及程序之進行方式等特徵上，均不盡相同，與我國的制度相較，亦有相當之差異性，將於下文中為進一步之說明，期望能透過比較法之研究，提供各界更為豐富的資訊，並重新審視、思考異議程序之功能與價值。

⁶ 參見經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁 175，2017 年 1 月；INTA, *Benefits of Opposition Proceedings*, at 2, available at <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/Benefits-of-Opposition-Proceedings-09.22.2008.pdf> (last visited May 7, 2021)。

貳、美國之商標異議程序

一、註冊前異議制度

在美國現行的商標法制下，於聯邦層級負責審查商標能否註冊的專責機關，係美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，下稱 USPTO）。進一步來說，USPTO 收到商標註冊之申請後，會由審查律師（examining attorney）來審查該申請案是否符合相關程式要求，以及實體上有無不得註冊事由⁷。與我國相同的是，USPTO 審查律師在申請案審查階段，不僅會判斷申請註冊之商標有無識別性、是否具有欺騙性等涉及公益的「絕對不得註冊事由」，亦會檢索、審認該商標有無與他人註冊或申請在先之商標彼此衝突等「相對不得註冊事由」⁸。如該商標經審查無不得註冊事由，便應將該商標登載於 USPTO 之官方公報，進入為期 30 日的異議期間⁹。在異議期間經過，抑或註冊申請案雖然遭到異議，但結果為不成立的情況下，該商標方能在其他要件均已合致的情況下（如已提交實際使用證據），成功取得註冊¹⁰。

參照上述簡單的說明可以發現，不同於我國所採行的「註冊後異議」制度，美國係採「註冊前異議」制度，任何商標註冊申請案均須俟異議期間經過，方有機會正式取得註冊。美國之所以選擇註冊前異議制度，莫過於是希望 USPTO 在授予註冊前，能夠充分確認該商標所包含之權利的有效性，有效防堵惡意之申請人¹¹。

二、可得提出異議之期間與主體

美國除了係採註冊前異議制度，在可得提起異議期間之設計上，也和我國制度有相當之差異性。美國商標法第 13 條所規定之可得提出異議期間，為商標被公

⁷ 15 U.S.C. §1062(a) (1946).

⁸ 37 C.F.R. §2.61(a). See also TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE § 704.01 (2018).

⁹ 15 U.S.C. §§1062(a) & 1063(a) (1946).

¹⁰ 15 U.S.C. §1063(b) (1946).

¹¹ *Trademark Opposition Proceedings in the United States*, at 13, available at https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us_1.pdf (last visited May 7, 2021).

告於官方公報後之 30 日內¹²，在此一期間屆滿前，可能提出異議之人得以書面向 USPTO 申請延長，至多不得超過前述公告日起算的 180 日¹³。更詳細地來說，延長期間之申請必須在公告日起算的 30 日內，或先前已經准許之延長期間內提出¹⁴。首次提出延長期間申請，可請求延長 30 日或 90 日，但申請延長 90 日，只有在可能提出異議之人能夠證明有正當事由（good cause）的情形，才會被同意¹⁵。

已獲同意延長 30 日者，其後續得在能夠證明有正當事由的情況下，再申請 60 日之額外延長期間¹⁶。在獲得第 1 及第 2 次總計 90 日的延長期間後，仍得提出最後一次延長申請，以期能再次獲得 60 日之延長，也是最後一次可能之延長機會。此外，最後一次延長期間申請，只有在下列情況，才可能獲得商標審判暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board，下稱 TTAB）之同意¹⁷：

- 出具有商標註冊案申請人或其被授權代表簽名的書面同意或程序協議
- 潛在的異議人或其被授權代表出具書面請求，陳明商標註冊案申請人或其被授權代表已經同意該請求
- 能夠證明個案中存在特殊之例外情形

參照上述說明，美國商標法及其施行細則所規定之初始異議期間雖僅有 30 日，但經可能提出異議之人的申請，最長可達於 180 日，超過我國商標法第 48 條第 1 項規定之 3 個月期間。不過，在美國的制度下，除了第 1 次延長期間之申請，後續之延長期間均必須有正當事由的支持，甚至是以對造同意或個案存在特殊之例外情形作為要件，否則無法繼續延長。如此的制度設計雖然相對複雜，可能增加有關行政成本，卻可望能讓沒有爭議的商標及早取得註冊，或促進異議之早日提出，緩解採取註冊前異議制度可能拖長取得註冊所需時間的缺點。

¹² 15 U.S.C. § 1063(a) (1946).

¹³ 37 C.F.R. § 2.102(c).

¹⁴ *Id.*

¹⁵ 37 C.F.R. § 2.102(c)(1).

¹⁶ 37 C.F.R. § 2.102(c)(2).

¹⁷ 37 C.F.R. § 2.102(c)(3).

此外，並非任何人均得向 USPTO 申請延長異議期間。依美國商標法第 13 條第 a 項之規定，任何人如認為自己將因一商標於主要註冊簿取得註冊而受到損害，均得在異議期間內繳納規費，對該商標提出異議¹⁸。而在申請延長提出異議期間之際，必須指明潛在的異議人，並達合理明確之程度。且在進入延長提出異議期間後，任何異議均必須以當初被准予延長期間之人的名義提出。除非當初申請延長提出異議期間之主體名義有誤，或異議係由和被准予延長期間之人有共同利益關係者所提出¹⁹。換言之，能夠提出延長異議期間申請之人，應為依法可得提出異議之人。相對於此，我國商標法對異議制度的設計著重「公眾審查」的精神，任何人均得於異議期間內，就其認為存在不得註冊事由的商標註冊提出異議，不以自己可能因該註冊受到損害或有其他利害關係為前提²⁰，在制度設計上與美國有別。

三、異議之審理

（一）TTAB

異議被提出後，係由 USPTO 下的行政委員會 TTAB 來進行審理。TTAB 之成員包含 USPTO 局長、副局長、專利部門首長（Commissioner）、商標部門首長及 USPTO 局長指定的商標行政法官（Administrative Trademark Judge）²¹。其所扮演的角色、功能及運作方式，與法院相近，係本於客觀公正的立場，就個案所涉紛爭做出決定。但 TTAB 有權決定者，限於商標之可註冊性，而不及於是否有權使用特定商標、有無構成商標侵權或不公平競爭等範疇²²。

（二）異議流程

在 TTAB 進行之異議案係為一多方程序（inter partes proceeding），其實際審理方式與在聯邦地方法院進行之民事訴訟程序高度相近，故

¹⁸ 15 U.S.C. §1063(a) (1946).

¹⁹ 37 C.F.R. §2.102(b).

²⁰ 商標法第 48 條第 1 項規定參照。

²¹ 15 U.S.C. §1067(b) (1946).

²² TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §102.01 (2020).

而美國商標法施行細則（U.S. Trademark Law Rules of Practice & Federal Statutes）即明確指出：除另有規定，在任何可得適用之適當情形，多方程序之進行方式，應適用聯邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure）的規定²³。舉例言之，在異議程序中，提出異議之人（下稱異議人）應立於原告的角色，被異議註冊申請案之申請人（下稱被異議人）則形同訴訟程序中的被告²⁴。此外，異議程序同樣需要提出程序書狀（pleading）、存在各式各樣的程序動議（motion），並須進行審前會議、證據揭露與開示、提出辯論摘要、實質審理等程序²⁵。

不過，在 TTAB 進行之異議程序仍有諸多不同於一般訴訟程序之設計，如異議係以「書面審理」為原則，即為一例²⁶。爰此，以下謹就不同異議程序階段，分別為進一步之說明：

1、提出異議通知（pleading）

異議程序始於在法定期間內向 USPTO 提出異議通知，並附具所要求之規費²⁷。除非發生技術性問題或其他特殊之例外情況，異議通知原則上應透過商標審查暨上訴電子系統（Electronic System for Trademark Trials and Appeals，下稱 ESTTA），以電子方式提出，並繳納每類 600 美元之規費²⁸。若沒有支付足額的異議規費，ESTTA 將不會接受異議通知的提出²⁹。

異議通知在性質上形同訴訟程序中的起訴狀（complaint）³⁰，其內容必須包含³¹：

²³ 37 C.F.R. §2.116(a).

²⁴ 37 C.F.R. §2.116(b).

²⁵ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §102.03 (2020).

²⁶ *Id.*

²⁷ 37 C.F.R. §2.101(a).

²⁸ 37 C.F.R. §2.6(a)(17)(ii).

²⁹ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §308.01(b) (2020).

³⁰ 37 C.F.R. §2.116(c).

³¹ 37 C.F.R. §2.104(a).

- 簡明陳述為什麼異議人認為自己將因被異議商標之註冊而受到損害

此部分內容係用以確認異議人確屬異議程序適格之當事人（standing）³²。進一步言，為確保自己為異議程序適格之當事人，異議人得舉證其對該程序進行之結果具有合法的個人利益（real interest），以及其相信自己會受到損害之合理基礎³³。儘管此際異議人並不需主張或證明其已受到實際損害，但異議人必須有合理的事實基礎，來支持其自認將受到損害的主張³⁴。

- 對於一個或多個異議事由的簡明陳述

透過 ESTTA 提出異議之際，該系統便會要求提出人選擇異議事由，而被要求附加之陳述書中，應對有關事由提供支持與解釋的論述。

2、立案通知（notice of institution）

當異議以適當之形式提出，並繳納正確的規費，且該異議已被認定是即時而完整的提出，TTAB 應準備立案通知，並副本予異議人及被異議人³⁵。立案通知應包含一網頁連結或位址，以利當事人取得相關電子程序紀錄³⁶，其內容並應指明該程序為異議、程序編號、所涉註冊申請案，被異議人必須提出答辯意見的期限（不能短於通知發出日起算的 30 日）³⁷。此外，立案通知的內容亦包含一審理命令。透過該命令，TTAB 會指明證據開示會議之期限、進行證據開示的始日及末日，在證據開示期間進行初次揭露與專家揭露的時限³⁸。

倘若被異議人沒有在立案通知所定期限內，針對異議通知提出答辯意見，包含證據開示會議在內之所有相關程序期限將停止計算，直

³² TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §303.03 (2020).

³³ *Id.*

³⁴ *Id.*

³⁵ 37 C.F.R. §2.105(b) & (c).

³⁶ 37 C.F.R. §2.105(a).

³⁷ *Id.*

³⁸ 37 C.F.R. §2.120(a)(1).

到是否應以一造缺席方式就該異議案做出決定的爭點處理完畢³⁹。原則上，答辯意見的提出亦須透過 ESTTA 為之⁴⁰，其內容應以簡明的文字陳述被異議人就各該主張之抗辯，以及其是否同意異議人所聲稱的事實⁴¹。而此處所稱抗辯包含不潔之手、遲延、禁反言、默認、詐欺、錯誤、存在前案判決等積極抗辯⁴²。

值得一提的是，倘若抗辯之內容係在攻擊據以提出異議之商標註冊（下稱據爭商標註冊）的有效性，且在發出答辯意見時，存在可以提起反訴之事由，該抗辯將成為一強制性反訴（compulsory counterclaim）。在被異議人知悉相關反訴事由的情況下，其應在提出答辯意見時一併提出反訴，或是在後續異議程序中發現相關反訴事由後，儘速提出⁴³。若符合強制性反訴要件卻未提起反訴，或以另一程序尋求撤銷該商標註冊，被異議人對據爭商標註冊有效性之攻擊，將不會被審認⁴⁴。

3、證據開示會議（discovery conference）

證據開示是美國法制上相當特別的制度，於證據開示期間內，在法院或行政機關進行多方程序之各方當事人，得以請求對造提出有關資訊。在 TTAB 進行之異議程序亦有證據開示階段，且為使本階段程序能夠有效進行，異議程序之各方當事人，應先進行證據開示會議，以討論聯邦民事訴訟規則第 26 條第 f 項所規定之內容。而在 TTAB 所發出的立案命令中，會有下列教示文字⁴⁵：

「各方當事人應於本命令時程表所列期限，或是委員會重新設定後之期限內，安排並舉行證據開示會議。在該會議中，各方當事

³⁹ 37 C.F.R. §2.106(a).

⁴⁰ 37 C.F.R. §2.106(b)(1).

⁴¹ 37 C.F.R. §2.106(b)(2).

⁴² *Id.*

⁴³ 37 C.F.R. §2.106(b)(3)(i).

⁴⁴ 37 C.F.R. §2.106(b)(3)(ii).

⁴⁵ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §401.01 (2020).

人被要求至少要討論 (1) 其主張及抗辯的本質與基礎，(2) 快速達成和解或至少限縮主張或抗辯之範圍的可能性，以及 (3) 對可請求提出的資訊之揭露、開示、保存，以及在審理中提出證據加以安排。」

此外，在證據開示會議中，各方當事人也可以自由地討論各種議題，以促成和解或使 TTAB 之程序有效率地進行⁴⁶。如：各方當事人有機會透過其彼此間的程序協議，來調整證據開示與揭露的進行方式，以加速案件之解決⁴⁷。即便是在證據開示會議之後，各方當事人依然可以繼續討論各種促進紛爭解決的方案⁴⁸。

證據開示會議必須在證據開示期間開始前進行⁴⁹。在 TTAB 之立案命令中，亦會指定開始證據開示會議的期限⁵⁰。然而，如果被異議人逾期未就異議通知提出答辯意見、有應該先行處理的程序動議被提出，或是被異議人提起反訴，則各方當事人進行證據開示會議的義務將會中止⁵¹。理由在於，唯有在異議通知的所有主張與反訴主張，以及待決爭點，均已獲得對造之答辯意見的情況下，各方當事人間所進行之證據開示會議，才會是有意義的⁵²。在上述情形，TTAB 會視個案情況重新指定證據開示會議的時限，以及所有後續日程⁵³。

證據開示會議可以面對面會談之方式進行，亦可透過電話等其他形式為之⁵⁴。倘若任一方當事人希望 TTAB 的專家一起參與該會議，其必須在舉行證據開示會議之期限的 10 日前，透過 ESTTA 提出申請，或電洽 TTAB 指定負責該案之律師，以促進會議在期限內完成⁵⁵。而

⁴⁶ *Id.*

⁴⁷ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, § 702.04(a) (2020).

⁴⁸ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, § 401.01 (2020).

⁴⁹ 37 C.F.R. § 2.120(a)(2)(i).

⁵⁰ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, § 401.01 (2020).

⁵¹ 37 C.F.R. § 2.106(a); 37 C.F.R. § 2.127(d).

⁵² TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, § 401.01 (2020).

⁵³ *Id.*

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ *Id.*

在當事人提出上述申請，或是 TTAB 認定其參與有助於當事人之情況下⁵⁶，將由 TTAB 之程序中律師（Interlocutory Attorney）或商標行政法官參與證據開示會議⁵⁷。

參與證據開示會議的律師或行政法官，有權決定擴張或減縮在會議中待討論事項的數量與類別⁵⁸。舉例言之，TTAB 人員得釐清各方當事人之前是否有關於和解的討論，向各方當事人解釋在 TTAB 之程序中，可能的加速案件解決選項，並得詢問各方當事人在證據開示會議後，是否需要更多時間來討論和解⁵⁹。在參與之形式上，TTAB 人員亦可以透過電話來參與會議⁶⁰。對於電話會議之內容，TTAB 不會錄音，各方當事人也不應錄音⁶¹。

4、證據開示（discovery）

在 TTAB 立案命令所指定之證據開示期間開始後，異議程序之各方當事人得於為期 180 日之證據開示期間⁶²，請對造提供有關資訊。舉例言之，異議程序之當事人可以透過「質問書（written interrogatories）」，請對造就其提問事項，於質問書送達日起算之 30 日內提供意見⁶³。質問書所包含之提問必須與當事人之主張或抗辯有關，且一般不得提出超過 75 個問題（含子題）⁶⁴。其他在證據開示程序獲得資訊的方式，包含詢問當事人或其他證人以取得證言（deposition）、請求提出書面，以及請求對造就有關事實表示同意等。

⁵⁶ 如：個案中一方當事人欲自己進程序，而無代理人之協助。參見 TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §401.01 (2020)。

⁵⁷ 37 C.F.R. §2.120(a)(2)(i).

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §401.01 (2020).

⁶⁰ 37 C.F.R. §2.120(j)(1).

⁶¹ 37 C.F.R. §2.120(j)(3).

⁶² 37 C.F.R. §2.120(a)(2)(i).

⁶³ 37 C.F.R. §2.120(a)(3).

⁶⁴ 37 C.F.R. §2.120(d). *See also* TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §405.03(d) (2020).

不過，在證據開示期間開始後的 30 日內，希望請求對造提供資訊的當事人，必須先完成「初次揭露（initial disclosure）」。⁶⁵所謂的「初次揭露」，係指在對造請求提出有關證據前，主動提供對造下列資訊：

- 可能握有能夠被揭露方用以支持其主張或抗辯之資訊者的姓名，以及該資訊所關涉之標的⁶⁵。如果揭露方知悉該個人之地址與電話，亦應一併揭露⁶⁶。
- 揭露方所持有、保管或控制，並得用以支持其主張或抗辯的所有文件、電子儲存資訊，以及有體物之副本，或對上述客體之所屬類別及所在位置的描述⁶⁷。

除非有下列例外之情形，多方程序中的各該當事人，均必須在證據開示期間開始後的 30 日內，向對造完成初次揭露後，才能請求對造提出證據⁶⁸：

- 當事人間有特別之程序協議並經 TTAB 核准
- 當事人提出程序動議並經 TTAB 核准
- TTAB 職權發出命令為不同之安排

5、提出證據期間（testimony period）

不同於以言詞審理作為原則的一般訴訟程序，TTAB 作為一行政審理庭，係以「書面審理」作為原則。除非一方當事人提出言詞聽審之請求，不會進行言詞聽審。因此，異議程序中與一般訴訟之審判期日相互對應者，應為提出證據期間⁶⁹。各方當事人如有希望 TTAB 採認之證據，均應在上述期間，以證據資料搭配引據通知（notices of

⁶⁵ Fed. R. Civ. P. §26(a)(1)(A)(i).

⁶⁶ *Id.*

⁶⁷ Fed. R. Civ. P. §26(a)(1)(A)(ii).

⁶⁸ 37 C.F.R. §2.120(a)(2)(ii) & (a)(3).

⁶⁹ 37 C.F.R. §2.116 (d).

reliance)、聲明書、宣示書、書面證詞等形式提出⁷⁰。針對逾期提出之證據，對造可透過程序動議請求 TTAB 排除之⁷¹。

更詳細地來說，在立案通知所包含的審理命令中，TTAB 會為異議程序中的原、被告，依序安排 30 日的主要提出證據期間⁷²。原告的主要提出證據期間，會被安排在證據開示期間結束滿 60 日後開始⁷³。而被告的期間，則會被安排在原告之主要提出證據期間結束滿 30 日後開始⁷⁴。在被告之主要提出證據期間結束滿 30 日後，原告尚有 15 日的期間，可以提出反駁證據⁷⁵。

除了上述期間之安排，審前命令之內容也會教示各方當事人，必須在提出證據期間開始前的 15 日內，就其所欲取證之證人的有關資訊，完成「審前揭露（pretrial disclosure）」⁷⁶，以避免所取得之證言，後續遭對造以程序動議請求予以排除。值得一提的是，由於 TTAB 係以書面審理為原則，故 TTAB 不會參與取得證人證言的過程⁷⁷。所有證人之證言，均係在指定的取證期間，於 TTAB 外完成，後續再將文字紀錄及有關證據，一併提交予 TTAB⁷⁸。

6、終局決定

提出證據期間結束後，TTAB 會給各方當事人提出案件摘要（briefs on the case）之期間，其功能是讓當事人有機會，以有系統而一貫的形式，以法律為據，就個案事實進行討論，並舉出其最強力的主張⁷⁹。應予注意的是，摘要中的主張應以在提出證據期間提出之證據為基礎，

⁷⁰ 37 C.F.R. §2.116 (e).

⁷¹ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §§707.02(b)(1) & 707.03(b)(1) (2020).

⁷² 37 C.F.R. §2.121(b)(1) & (c).

⁷³ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §701 (2020).

⁷⁴ *Id.*

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ 37 C.F.R. §2.121(e).

⁷⁷ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §102.03 (2020).

⁷⁸ *Id.*

⁷⁹ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §801.01 (2020).

而不得藉以導入新證據⁸⁰。此外，如果摘要中沒有提及先前的異議主張或積極抗辯，該主張或積極抗辯將被視為已經放棄⁸¹，欠缺證據支持的積極抗辯亦同⁸²。

關於提出摘要具體之期程，異議程序原告得提出主要摘要（main brief）的期間為提出反駁證據期間結束後之 60 日內；原告提出主要摘要期間結束後之 30 日內，則為被告得提出主要摘要的期間⁸³。針對被告所提摘要，原告尚得於被告提出摘要期間結束後的 15 日內提出回應摘要（reply brief）⁸⁴。摘要應使用 11 級以上大小之文字，以兩倍行高形式單頁呈現⁸⁵，並有篇幅限制。主要摘要之頁數不得超過 55 頁；回應摘要不得超過 25 頁⁸⁶。在篇幅之計算上，應包含目錄、案件索引、紀錄之描述、對於爭點之陳述、對事實之引述、論述及總結⁸⁷。超出篇幅之部分可能不會被 TTAB 所採認⁸⁸。

倘若 TTAB 依一方當事人之請求舉行言詞聽審，該案將會由至少 3 位 TTAB 成員進行言詞審理。應予釐清的是，在異議程序所進行之言詞聽審，係對應於一般訴訟程序中的「辯論總結（oral summation）」⁸⁹，TTAB 會給異議程序之原、被告各 30 分鐘進行陳述，但立於原告地位者可以保留一部分時間，俟被告完成陳述後，再為反駁之陳述⁹⁰。

在言詞聽審或最後提出回應摘要的期間結束後，TTAB 便能作出異議之終局決定⁹¹。不同於我國之異議係由 1 位未曾審查原案之審查

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *Id.*

⁸² *Id.*

⁸³ 37 C.F.R. §2.128(a)(1).

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ 37 C.F.R. §2.126(b)(1).

⁸⁶ 37 C.F.R. §2.128(b).

⁸⁷ *Id.*

⁸⁸ *Id.*

⁸⁹ 37 C.F.R. §2.116 (f).

⁹⁰ 37 C.F.R. §2.129(a).

⁹¹ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §803 (2020).

人員審查⁹²，美國之終局異議決定一般會由3位TTAB成員（通常係商標行政法官）組成的審理小組作成⁹³。但其中只有1位會完整檢視所有卷證，並草擬決定與支持意見，後續再徵求另外2位小組成員之同意⁹⁴。不同意草擬決定者，得撰寫不同意見書；同意草擬決定但不同意論述理由或希望表達其他意見者，得撰寫協同意見書⁹⁵。在審理小組作出終局決定後，該決定會被公告於USPTO之官方網站，以利公眾檢視⁹⁶。

如在異議之審理過程，TTAB發現系爭商標申請案存在不得註冊事由，惟該事由並未被異議標的範圍所涵蓋，TTAB除了就異議標的做出實體決定，得就其未審認之不得註冊事由，發回USPTO審查律師，讓其根據在異議程序中已揭露之事實，為進一步之審認⁹⁷。

參、歐盟之商標異議程序

一、概述

歐盟作為一政治經濟高度整合的實體，其商標制度亦已透過聯邦層級之法律加以整合，甚至建構出了一套以全歐盟為範疇的「歐盟商標」體系及其主管機關「歐盟智慧財產局」（European Union Intellectual Property Office，下稱EUIPO）。而在歐盟商標法（European Union Trade Mark Regulation）⁹⁸的架構下，欲取得歐盟商標之註冊，應向EUIPO提出申請⁹⁹。在收到申請案並完成程序審查後，EUIPO商標審查人員僅會就歐盟商標法規範下的「絕對不得註冊事由」

⁹² 商標法第51條規定參照。

⁹³ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §803 (2020).

⁹⁴ *Id.*

⁹⁵ *Id.*

⁹⁶ *Id.*

⁹⁷ 37 C.F.R. §2.131.

⁹⁸ 全名為 Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark。

⁹⁹ Article 30(1), Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

進行審查¹⁰⁰，而不會主動檢索在該案之申請日前，有無在先註冊或申請之商標。如查無絕對不得註冊事由，便會將該商標予以公告，進入為期3個月的註冊前異議期間，倘若異議期間經過，無人提出異議，抑或是異議案經EUIPO下的異議小組（Opposition Division）不受理或認定不成立確定，該商標申請案方能取得註冊¹⁰¹。

參照上述說明可以發現，歐盟對於商標註冊申請案之審查方式，與美國及我國的制度有相當之差異性，在EUIPO不職權檢索在先商標的制度設計下，若希望阻止與在先商標有所衝突之註冊申請案取得註冊，必須仰賴異議之及時提出。此外，依歐盟商標法第46條第1項及第8條之規定，該法規定下之異議事由，限縮於商標註冊申請案與受到歐盟或歐盟成員國法律保護之在先商標、標識、權利、原產地名稱或地理標示有所衝突等「相對不得註冊事由」，也僅有上述商標、標識或在先權利之權利人、其被授權人，抑或有權行使權利之人，方能提出異議。

二、異議流程

歐盟的異議案程序，大致可以分為提出異議通知、冷卻期（cooling-off period）、對審階段（adversarial part）、異議程序之終結，以下分別簡述之：

（一）提出異議通知

在異議期間結束後，EUIPO會開始確認所收到之異議是否應予受理。而本階段主要審查的內容，係異議通知是否包含法規所要求的內容項目、異議是否在期限內提出，提出異議之人的適格性、是否在異議期間完成規費繳納，以及異議通知所使用的語言是否符合歐盟商標法之要求等¹⁰²。具體言之，異議通知的內容應包含：作為異議客體之歐盟商標申請案案號及申請人名稱；清楚指明據以提出異議的在先商標或權利；說明該異議所依據事由的陳述書；在先商標申請案、註冊案或在先權利之申請日、註冊日、優先權日或受到保護之日；於涉及在先商標申請案或註冊案之

¹⁰⁰ Article 42, Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

¹⁰¹ Article 44(1), Article 46(1), and Article 51(1), Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

¹⁰² Article 5, Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018.

個案中，該在先商標所註冊或申請之圖樣；各該異議事由作為基礎的商品或服務；異議人及其代理人相關資訊與授權資格等¹⁰³。但在此一階段，異議人尚不需就異議通知所載各項內容進行舉證。

（二）冷卻期

若特定異議案已符合相關法定要求，經審查的結果認為得予受理，EUIPO 應發文通知各方當事人：異議程序之「對審階段」應被視為在文到後 2 個月開始¹⁰⁴。這段對審開始前的期間，一般又被稱作「冷卻期」，原因在於，異議所涉各方當事人，可以利用這段期間彼此交換意見，尋求達成和解之可能性。如果各方當事人能夠在這段期間內達成合意，由被異議人撤回其申請案或減縮被異議之商品或服務，且異議程序因此告終或不再續行，當事人原本已繳納之 320 歐元的異議規費，應由 EUIPO 予以退還¹⁰⁵。

上述制度之設計，有助於鼓勵當事人共同尋求更為理想的解決方案，及早解決紛爭。如各方當事人都在 2 個月期間結束前申請延長，此期間總計最多可延長至 24 個月¹⁰⁶。為避免當事人反覆提出延長期間之申請，並希望給予當事人最大的自由，來決定其案件是否須進入對審階段，EUIPO 目前的實務作法，是一旦各方當事人均提出延長冷卻期之申請，EUIPO 便會同意給予自冷卻期開始之日起算 24 個月的期間，但任一方均得隨時以書面終止該延長期間¹⁰⁷。

（三）對審階段

冷卻期結束後，異議程序進入對審階段，自該階段開始的 2 個月內，異議人得提出支持其異議的事實、證據及主張；若先前已經提出，則可在這段期間使其更加完整¹⁰⁸。特別應注意的是，異議人在本段期間應就

¹⁰³ Article 2(2), Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018.

¹⁰⁴ Article 6(1), Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018.

¹⁰⁵ Article 6(2), (3), and (5), Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018.

¹⁰⁶ Article 6(1), Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018.

¹⁰⁷ EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office, Part C, Opposition*, at 717 (March 2021).

¹⁰⁸ Article 7(1), Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018.

其在先商標或權利之存在、有效性及保護範圍，以及其有權提出異議進行舉證¹⁰⁹。倘若期間經過，異議人並未提供任何證據，或所提供之證據顯然無關或不足，EUIPO 應以無理由駁回該異議案¹¹⁰。

此外，在前述 2 個月舉證期間經過後，異議人不得再提出新事實與新證據，EUIPO 亦不得採認此類逾期提出之新事證¹¹¹。不過，如果逾期提出者，係針對在期限內提出之相關事實或證據所提補強事實或證據，EUIPO 應行使其裁量權，以決定是否要採認這些補強事實或證據¹¹²。為此，EUIPO 特別應考慮個案所處程序階段，以及所提出之事實與證據，經表面觀察，是否可能與個案之結果相關，以及逾期提出事實或證據，是否具有有效的理由¹¹³。

在異議人已提出相關證據，且並非顯然無關或不足的情況下，EUIPO 應將異議人所提出的資料提供予被異議人，並應請其於 EUIPO 所指定之期間內陳述意見（observation）¹¹⁴。在據以提出異議商標已註冊滿 5 年之情形，被異議人並得請異議人就該商標提出使用證據，以證明在被異議歐盟商標申請日或優先權日前之 5 年期間內，該據以提出異議商標在歐盟已真實使用於所註冊商品或服務¹¹⁵。若異議人無法成功舉證，其異議將會遭到駁回¹¹⁶。相對於此，我國之商標法在異議程序並無得請求提出據爭商標使用證據之規定，但在評定程序，如評定事由為商標法第 30 條第 1 項第 10 款，且據爭商標註冊已滿 3 年，評定人必須提出使用證據或未使用之正當事由，不待對造之請求¹¹⁷。

¹⁰⁹ Article 7(2), Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018.

¹¹⁰ Article 8(1), Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018.

¹¹¹ EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office, Part C, Opposition*, at 731 (March 2021).

¹¹² Article 8(5), Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018; Article 95(2), Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

¹¹³ *Id.*

¹¹⁴ Article 8(2), Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018.

¹¹⁵ Article 47(2), Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

¹¹⁶ *Id.*

¹¹⁷ 商標法第 57 條第 2 項規定參照。

（四）異議程序之終結

異議程序除了因為當事人間達成和解、減縮、撤回等原因而終結，一般在被異議人於對審階段之陳述意見期間經過後，EUIPO 應就該案作出實體決定。由於異議程序係涉及相對不得註冊事由的程序，EUIPO 審認之範圍，應僅限於各方當事人所提出，並在希望尋求救濟之範圍內的事實、證據與理由¹¹⁸。如異議之審查結果顯示，被異議商標不得註冊於所申請的部分或全部商品或服務，應就該等商品或服務之申請予以核駁，否則便應駁回異議¹¹⁹。

依歐盟商標法之規定，個別異議案之決定，原則上應由 EUIPO 下之異議小組的 3 位成員作成，其中 1 位並應具法律相關資格¹²⁰。但關於費用及程序性事項的決定，則由 1 位成員為之¹²¹。在審理之方式上，原則採書面審理，惟在 EUIPO 認為言詞審理可望能帶來幫助的情形，EUIPO 得依職權或依申請，以不對外公開之形式，舉行言詞聽審¹²²。

肆、結論

不同於我國商標法制，美國及歐盟均係採「註冊前」異議制度，但在能夠提出異議之主體、可資援引的異議事由，以及有關程序之進行流程等面向，則各有其特殊之處。實際上，我國在民國 92 年商標法修正前，也是採註冊前異議制度，惟 92 年修法之際，考量當時的審查實務，約僅不到百分之 3 的核准案被異議，異議成立者又僅占核准案約百分之 1，為使大多數之申請案能儘速取得註冊，爰

¹¹⁸ Article 95(1), Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

¹¹⁹ Article 47(5), Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

¹²⁰ Article 161(1) & (2), Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

¹²¹ Article 161(2), Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

¹²² Article 96(1) & (2), Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

改採註冊後異議制度¹²³。參照我國 2020 年之統計數據，自提出商標註冊申請到案件審結，平均所需期間為 6.5 個月¹²⁴。相對於 USPTO 在 2020 會計年度¹²⁵之商標註冊申請案平均待審期間 9.5 個月¹²⁶，在我國取得註冊之所需時間上，確實更為精省，有助於商標權人及早對外主張權利¹²⁷。另我國在 108 年 6 月 20 日訂定發布「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」，使實務上已運作多年的第三人提出意見書制度更加明確，亦有助於經濟部智慧財產局（下稱智慧局）透過第三人之協力，及早發現個案中可能存在的不得註冊事由，有效避免不當之商標註冊。

儘管在我國商標法制下，可得提出異議與評定之事由及所對應之法律效果均相同，在程序之進行方式上也大同小異，在改採註冊後異議制度後，異議與評定在功能上之差異性似乎更加模糊，進而使異議制度之存廢或是否應與評定制度整併，成為法制與實務上值得思考之議題。然而，即便我國現行的異議與評定制度，在功能上具有一定之重疊性，但相對於評定，異議依然存在任何人均可提出、無須就所引據之註冊商標檢附使用證據、規費較低，以及必須於註冊公告後 3 個月內提出等特點，而這些特點之存在，可望能促進與特定商標註冊相關之合法性爭議的及早提出與解決，充分保障在先權利人、競爭同業及消費大眾之權益¹²⁸，並有助於法安定性之維繫¹²⁹。對於註冊商標沒有被提出異議，或雖經異議但結果為不成立之商標權人而言，也能更有信心地去投資、運用該商標來累積商譽¹³⁰。參照我國過往之有關數據，2011 年至 2020 年間，異議每年之平均收案量為 854.8 件，

¹²³ 參見 92 年版商標法第 25 條第 1 項之修法理由。

¹²⁴ 經濟部智慧財產局，109 年智慧財產局年報，頁 34，2021 年 4 月。

¹²⁵ 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日。

¹²⁶ 此一數據不含審查過程有經多方程序之案件，若加計有經過多方程序之案件，平均待審期間則為 11.1 個月。參見 U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, FY 2020 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT, 210 (2020)。

¹²⁷ INTA, *Requirements for Pre- and Post-Registration Opposition System Jurisdictions*, at 3, available at <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/Requirements-for-Pre-and-Post-Registration-Opposition-System-Jurisdictions-11.07.2012.pdf> (last visited May 7, 2021).

¹²⁸ INTA, *Benefits of Opposition Proceedings*, at 2, available at <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/Benefits-of-Opposition-Proceedings-09.22.2008.pdf> (last visited May 7, 2021).

¹²⁹ 商標法第 56 條規定：「經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實，以同一證據及同一理由，申請評定。」

¹³⁰ INTA, *Benefits of Opposition Proceedings*, at 2, available at <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/Benefits-of-Opposition-Proceedings-09.22.2008.pdf> (last visited May 7, 2021).

約為評定每年之平均收案量（242.5 件）的 3.52 倍¹³¹，顯然是更普遍被運用之撤銷商標途徑，也確實發揮了促進商標註冊合法性爭議早日獲得解決的功能，依然具有一定之實質效益。

另一方面，智慧局作為我國之商標專責機關，其對於異議案之審查方式，係在收到異議書後，將異議書送達商標權人限期答辯；商標權人提出答辯書者，智慧局應將答辯書送達異議人限期陳述意見¹³²。俟雙方均已沒有要提出答辯書或陳述意見書，或繼續提出有遲滯程序之虞，或其事證已臻明確，承辦之審查人員便得就個案中存在的事證加以審查，進而作出異議決定¹³³。相對於我國之異議審查方式，美國及歐盟的異議程序，均可細分出數個程序階段，各個階段均有當事人應遵循的期程與應滿足的不同要求，必須審慎注意。特別是美國的異議程序，其運作方式趨近於聯邦地方法院之訴訟程序，在制度之設計上更為複雜，自然也墊高了進行異議程序的成本。

實際上，在 TTAB 進行之多方程序，有相當比例最終係以和解收場¹³⁴。為了鼓勵當事人及早進行和解之討論，TTAB 之律師與商標行政法官也開始嘗試更積極地參與多方程序之審前會議，以協助紛爭早日獲得解決¹³⁵。在歐盟的異議制度，更特別設計 2 個月的冷卻期與對應的退費機制，以鼓勵紛爭當事人有效溝通意見，及早解決紛爭，均有相當之參考價值。未來能否透過制度之設計或實務運作方式的調整，有效協助爭議案程序之當事人及早達成和解、解決紛爭，亦為推動商標救濟制度改革過程中，值得思考的課題。

¹³¹ 參見智慧局 109 年報商標統計，網址為：<https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-848-889176-dc02d-201.html>（最後瀏覽日：2021/05/07）。

¹³² 商標法第 49 條第 1 項及第 2 項規定參照。

¹³³ 商標法第 49 條第 3 項規定參照。

¹³⁴ TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD MANUAL OF PROCEDURE, §605.01 (2020).

¹³⁵ U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, FY 2020 PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT, 6 (2020).