

新修正商標法

- 商標註冊申請案之審查及核准

洪淑敏*

前言

在前一期（93/1）之智慧財產權月刊中，我們討論過商標註冊之申請及延展之變革，主要偏重於申請程序方面的介紹，本期將進入審查的部分，尤其是本次新增立體、聲音及單一顏色商標，不僅對申請人及代理人是個嶄新的議題，對主管機關更是新的挑戰，實體上將如何審查，在宣導的過程中，幾乎是申請人及代理人每場必關切的問題，固然我國有後發展的優勢，然各國文化、風俗、民情不同，所建構之商標機制亦略有不同，在審查基準之訂定尚未完備之際，本文僅就新商標法與修正前審查不同之處予以介紹，而新引進制度方面僅參考國外審查基準，提供申請人或代理人粗略之方向，期能對商標註冊之申請有所幫助。

壹、商標註冊之審查

一、分案方式

申請人提出商標註冊申請案後，主管機關即就申請案之基本資料、指定商品及商標圖樣建檔，俾便管理及檢索。另為因應一案多類制度，於民國九十一年一月起，針對商標註冊申請案陸續採行輪分制度，亦即每一位審查官均有機會審查到該科所分配應審查類別之商品，例如：以主管機關經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）商標權組第三科為例，

* 美國富蘭克林皮爾斯法學院智慧財產權碩士，現任經濟部智慧財產局商標高級審查官兼科長



該科負責審查之商品類別，包括國際分類¹第3(化妝品)6(金屬建材)10(醫療器材)15(樂器)17(橡膠、樹膠、石棉製品)18(皮包、傘、手杖)19(非金屬建築材料)20(家具)22(纜、繩、網、紡織用纖維原料)23(紡織用紗、線)24(布料、紡織品、床單、桌布)25(衣服、鞋子、帽子)26(花邊、刺繡、鈕扣、縫針、人造花)27(地毯)28(運動遊戲器具)等十五個類別，以往原則上一位審查官負責一個類別，除非該類案件太多，才會由二至三位審查官共同審查，或該類案件太少才會由一位審查官負責審查二個以上之類別。採輪分制度後，案件依其申請之先後順序依序指派審查官審查，該科之每一位審查官均有機會審查到上述十五個類別的商品，藉此訓練審查官審查多類商品的能力。

另為避免審查官之間審查速度快慢差距太大，影響申請人之權益，自民國九十一年九月起，復採行領案制度，亦即案件不再一進來即全數分到審查官身上，而係存放於行政科，由審查官依其個人審查速度快慢，向行政科依案件之申請先後順序限量領取案件審查，採行此制度之目的在於確保先到先審查原則，以免申請在先之案件因指派之審查官審查速度太慢致延宕時日，反較申請在後者較慢進行審查。或謂領案制度是否會造成案件審查進度緩慢之問題，因審查官每個月均必須有一定之結案量，若無領取一定比例之案件，則無法辦結一定結案量之案件，故可不必過於憂心。

二、程序審查

案件依前述分案方式，分至審查官身上後，審查官即進程序審查，其審查項目如下：

¹ 國際分類係指尼斯協定所制定之商品及服務之分類，以國際智慧財產權保護局（世界智慧財產組織之前身）一九三五年所擬訂之分類為基本依據，於一九五七年六月十五日各國於法國尼斯市簽訂尼斯協定，並於一九六一年四月八日生效。目前已修訂至第八版，1-34類為商品分類，35-45類為服務分類。



專論

(一) 文件審查

1. 是否使用本局所訂之書表格式？
2. 申請人名稱、地址等是否與檢附之證明文件相符？
3. 申請規費是否繳納或不足？
4. 商標圖樣是否清晰可辨？
5. 是否檢附五張商標圖樣？圖樣為彩色者，是否另附黑白圖樣二張？
6. 商標名稱是否與商標圖樣相符？
7. 主張優先權者，是否檢附優先權證明文件？
8. 委任代理人者，是否附委任狀？
9. 檢送外文資料者，是否檢附中譯本？
10. 申請團體商標及團體標章者，是否檢附法人資格證明文件？
11. 其他應檢附之特別文件，例如申請團體商標、團體標章及證明標章者，是否檢附商標或標章之使用規範？

(二) 商品審查

1. 商品/服務類別、名稱是否依商品/服務分類表依序填寫？
2. 商品是否涵義不明或使用廣泛之概括性名稱？
3. 商品/服務名稱是否與商品/服務類別相符？

依商標法第九條規定，凡申請人為有關商標之申請及其他程序，遲誤法定期間，不合法定程式不能補正或不合法定程式經通知限期補正屆期未補正者，應予駁回。申請人因天災或不可歸責於己之事由遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向商標專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾一年者，不得為之。申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行為。故經程序審查後若有發現不合前述之法定程式者，主管機關將通知補正，屆期未補正者，則駁回其申請。審查實務上通知補正以商品部分居多，尤其是光電科技及機械產品涵義



不明須發函通知補正者占四成以上，故其審查期間無形中延長許多，而近似前案之審查以類似商品為範圍，若商品不明確則無法界定其檢索前案之範圍，亦即無法找出其近似之商標，故商品之明確攸關案件之審查進度，申請人應於申請時具體指明商品，若涉及新開發之商品，可於申請時一併檢附該商品之相關說明或型錄，以協助審查官早日釐清該商品之歸類，避免通知補正文件之往返曠廢時日。因商品之明確影響案件之續行審查，故若商品部分經通知補正屆期未補正者，主管機關將依職權逕予刪除或更正，對於刪除或更正部分不服者，可依行政救濟程序聲明不服。另外，指定商品部分，若不知如何填寫可參考智慧局所編纂之「商品及近似檢索參考資料」，亦可進入智慧局網站 <http://www.tipo.gov.tw/groupcode.asp>查詢。

三、實體審查

程序審查後，案件即進入實體審查，所謂實體審查即針對商標法第二十三條所規定之法定不得註冊事由進行審查。

（一）違法判斷之時點

修正前商標法三十七條規定不得註冊之事由，係以「商標圖樣有左列情形之一者，不得『申請』註冊」為用語，致實務上得否註冊係以申請時作為判斷之時點。惟我國商標法採審查主義，商標須經審查始得准予註冊，而審查須經數月之時間，往往申請時雖有不得註冊之違法事由，但於審查時該違法事由已不復存在者所在多有，在無違反公益又無妨礙他人權益之情形下，實無不准註冊之理，故商標法第二十三條第一項將“不得申請註冊”修正為“不得註冊”。即審查商標是否違法，係以審查時作為判斷的時點。惟尚有少數例外情形仍以申請時為準，包括著名商標(第 23 條第 1 項第 12 款)、襲用他人商標(第 23 條第 1 項第 14 款)、肖像權及著名姓名權(第 23 條第 1 項第 15 款)、著名商業名稱權(第 23 條第 1 項第 16 款)及酒類地理標示(第 23 條第 1 項第 18 款)等之保護規定，因該等情形若其違法時點以審查時為準，將使申請人陷於不確定之違法情事，殊不合理。例如：申請人之商標註冊申請案，於申請時本



專論

得以合法註冊，於審查時因某商標已達著名之程度，將因此而無法獲准註冊，而該違法情形顯然發生在申請之後，而非申請人所能預期，故特別將類似之情形於商標法第二十三條第二項明文排除。

(二) 不得註冊事由

修正前商標欲獲准註冊，除須符合修正前商標法第五條第一項規定之識別性積極要件外，尚須無修正前商標法第三十七條第一至十四款消極要件之適用，始足當之。惟實務運作上發現尚有法條規定未盡完善者，亦尚有未納入規範之不得註冊事由，為使商標註冊制度更趨完善，故將現行商標不得申請註冊事由加以修正，再配合國際立法趨勢增列不得註冊之事由，集中於商標法第二十三條加以規範，俾便適用。

1. 不符合商標法第五條規定者(第 23 條第 1 項第 1 款)

(1) 商標之構成要素

依商標法第五條第一項規定，商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。是以，商標之構成要素以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式為限，故若非屬前述列舉之要素，自當予以駁回，例如：以氣味作為商標客體申請註冊。

(2) 識別性

- A. 商標法第五條第二項規定，商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。故審查商標有無識別來源性，應就指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。不具識別性者，例如：簡單之線條、基本幾何圖形、商品習慣上通用標章或通用名稱等。
- B. 識別性之判斷可參考智慧局所訂定之「商標識別性審查要點」



- ²。商標依識別性之強弱，可分為：
- a. 獨創性商標：商標圖樣係運用智慧獨創所得，而非沿用既有之辭彙或事物者，故其識別性最強。例如：「捷安特」指定使用於腳踏車商品、「麥當勞」指定使用於漢堡商品。
 - b. 任意性商標：商標圖樣由現有之辭彙或事物所構成，惟與指定商品全然無關者，其識別性次之。例如：「蘋果」指定使用於電腦商品、「貴夫人」指定使用於研磨機商品。
 - c. 暗示性商標：商標圖樣以隱含譬喻方式暗示商品之形狀、品質、功用或其他有關成份、性質、特性、功能或目的等，但非為業者所必須或通常用以說明商品者，其識別性更次之。例如：「快譯通」指定使用於電子辭典商品、「一匙靈」指定使用於洗衣粉商品。
 - d. 說明性商標：商標圖樣以直接明顯之方式明示商品之形狀、品質、功用或其他有關成份、性質、特性、功能或目的者，故不具有識別性，依商標法第二十三條第一項第二款及第二十三條第四項規定，不得註冊，惟若經申請人使用已具有表彰商品來源之功能，則可獲准註冊。例如：「空中英語教室」指定使用於雜誌、期刊商品、「多喝水」指定使用於礦泉水商品，均因原不具識別性，嗣後經使用始具識別性，而獲准註冊。
 - e. 通用標章：一般指商品習慣上通用之標章或通用之名稱，為業者普遍使用故不具識別力，依商標法第二十三條第一項第三款及第二十三條第四項規定不得註冊，也不可能經由使用具識別性，而獲准註冊。例如：「食品」、「餅乾」、「豆花」、「家具」、「化粧品」等指定商品之通用名稱。

² 經濟部智慧財產局中華民國九十年十二月二十五（九〇）智商字第 九 五 七六- 號公告。



- C. 商標法第二十三條第四項規定，有不符第五條第二項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。例如上述之「空中英語教室」、「多喝水」即係因使用始具識別性，而獲准註冊。故不具識別性的商標圖樣，如經使用，可檢送使用該商標於指定商品之生產、銷售、廣告之數量、市場分布、佔有率等證據資料以資證明已取得識別性，前述證據並不以國內資料為限，惟若為國外資料，仍須以國內消費者能接觸該資料訊息為限。
- D. 有關本次修法新增之商標態樣；單一顏色、聲音、立體商標，較難具有識別力，也是各國審查上的困難點。一般而言，如果商標具有先天識別性則毋庸檢送任何使用證據即可判斷其識別性，倘不具先天識別性則申請人應於申請時檢送使用證據以證明該等商標已具有識別力。因顏色多半作為裝飾或背景圖案之用，消費者鮮以其作為識別來源之標誌，故若非經其一再使用，且告知消費者其為識別來源之標誌，實難謂其具有識別力；而聲音部分亦多半作為背景音樂、片頭音樂或於廣告中穿插播出，如同顏色商標亦須經使用始可能具識別力；至於立體商標部分，若為商品本身之形狀或其包裝容器之形狀，亦多半須經使用始能具有識別力，故業者於廣告時，應特別強調這個部分，例如：「請認明這個星形的盒子／金色的瓶子」、「請認明這個特殊的形狀／顏色」、「請尋找這個迷人的形狀／顏色／聲音」³等。
- E. 另依商標法第十九條規定，商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。故若整體圖樣已具識別性，僅部分不具

³ 澳洲官方網站 http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/pt20_29/part21.htm#3.



識別性，若刪除該部份有失商標圖樣之完整性者，可聲明該部份不在專用之內，而獲准註冊。聲明不專用可參考智慧局所訂定之「聲明不專用審查要點」⁴。

2. 表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者(第 23 條第 1 項第 2 款)

(1) 一般用於表示商品之形狀、品質、功用等文字、圖形或形狀，若由特定人註冊專用顯失公平，為維護同業間之公平競爭，故不准其註冊。

(2) 商標法第二十三條第一項第二款規定，商標為表示商品之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊。其判斷標準為商標之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，依社會一般通念，為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊。且其說明的表示須直接而明顯，若非直接明顯而僅係隱含譬喻或自我標榜者，則不屬之。

A. 直接明顯之說明者，例如：以中文「奈米」作為商標圖樣，指定使用於衣服商品、以中文「精裝」作為商標圖樣，指定使用於書本商品、以中文「耐用」作為商標圖樣，指定使用於帆布商品。

B. 隱含譬喻或自我標榜者，例如：以中文「克蟑」作為商標圖樣，指定使用於蟑螂藥商品、以中文「一匙靈」作為商標圖樣，指定使用於洗衣粉商品、以中文「快譯通」作為商標圖樣，指定使用於電子辭典商品。

二者區別主要在於是否已為同業競爭者實際交易上所使用？是否為同業競爭者所必須使用，若由特定業者專用是否將造成不公平競爭？

⁴ 經濟部智慧財產局中華民國八十九年十二月二十八（八九）智商九八 字第八九五七三號公告。



專論

- (3) 商標權人對於其所創用之商標，如不注意保護，因習用者日廣，致成為該種商品本身習慣上所通用之名稱，則其識別性因而消失。此時即使該商標權人自己再以該商標申請註冊，仍應申請時之事實，依本款規定核駁⁵。
 - (4) 商標法第二十三條第四項規定，有不符第一項第二款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。故說明性的圖樣，如經使用，已具識別性，可檢送使用該商標於指定商品之生產、銷售、廣告之數量、市場分布、佔有率等證據資料以資證明已取得識別性。
 - (5) 商標法第十九條規定，商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。故若整體圖樣已具識別性，僅部份係說明性文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部份有失商標的完整性，則可聲明該部分不在專用之內，而獲准註冊。
3. 所指定商品或服務之通用標章或名稱者(第 23 條第 1 項第 3 款)
- (1) 通用標章或通用名稱，均因在同業間被普遍使用之結果，已無法表彰來源之識別性，故基於公益及缺乏識別性之不得註冊理由相同，乃將修正前商標法第三十七條第八款習慣上通用標章與第十款之通用名稱合併納入本款規範。所謂通用標章，係指該標章代表某一商品，其名稱或圖形已為世人所習知習見者而言⁶。例如：墨條上之百壽圖⁷、禮燭上之龍鳳標章或喜餅上之雙喜「囍」標章等。
 - (2) 已成為商品或服務之通用標章或名稱，大都被同業間普遍且

⁵ 行政院五十六年度判字第三五三號判例。

⁶ 行政院四十六年度判字第二十四號判例。

⁷ 行政院四十八年度判字第五十七號判例。



必須使用，故不可能再因使用而取得識別性，此可由商標法第二十三條第四項規定不適用本款得到佐証。

- (3) 商標法第五十七條第一項第四款規定，商標註冊後已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。故商標雖經註冊，若因無適當之維護，致後來成為商品或服務之通用名稱或標章，而失其識別性，將可能被廢止其商標之註冊。
 - (4) 本款之通用標章隨著商標態樣之增加，應擴張解釋包括通用之顏色、聲音及立體形狀。例如：「黃色」為計程車通用之顏色、「紅白藍旋轉筒」為美容院通用之形狀、「費玉清先生所唱之晚安曲」為百貨公司晚上提醒顧客，即將結束當日營業之通用聲音。
3. 商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。(第 23 條第 1 項第 4 款)
- (1) 所謂功能性係指申請註冊之立體形狀本身具有功能的作用，而為一般業者所需要，若由特定人取得註冊專用，將造成商品及銷售之獨占，因而阻礙同業的公平競爭，尤其是商品創新或改良的形狀或設計，若具有功能性，往往屬於新式樣（美感的功能）或發明、新型（實用的功能）專利的範疇，若於專利權期間屆滿後，復以商標權予以保護，將使該項技術永久壟斷，顯然違背專利法鼓勵發明人發明創作，回饋授予專利權，給予一段時間獨占該項技術保護之立法本旨，故應禁止其註冊。
 - (2) 商標法第二十三條第一項第四款規定，商標有商品或包裝之立體形狀，而該形狀係為發揮其功能性所必要者，不得註冊。其判斷之原則如下：
 - A. 該形狀是否對該商品之使用或目的有絕對的必要性⁸？若有

⁸ 澳洲官方網站 http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/pt20_29/part21.htm#3.



專論

則不得註冊。例如：剪刀必須一頭是握把，一頭是刀鋒，刀鋒與握把之組合形狀，才能達到其剪斷東西之使用目的。若以剪刀之基本造型申請註冊，應依本款核駁。

B. 是否該形狀係該商品為達到某種技術效果所必要⁹？

是否尚有其他替代的形狀可達到相同的功能？是否使用了該替代形狀後，會增加製造成本？

若無其他替代的形狀可達到相同的功能，則有本款之適用。

若尚有其他替代的形狀可達到相同的功能，且不會增加製造成本，則無本款之適用。例如：電扇葉片之形狀即係為達到特殊空氣流動的效果所必要的形狀，且尚無其他替代形狀可達到相同的效果，故有本款之適用。因物品技術上的創新，往往屬發明、新型專利保護之範疇，故若該功能的形狀已獲准專利，則可作為具功能性之表見證據。另外，於報章雜誌特別強調其商品形狀功能之廣告用語，亦得作為功能性之佐証資料。

C. 是否該形狀賦予商品實質的價值¹⁰？

所謂賦予商品實質價值，係指消費者購買該商品的主要因素，係源自於該商品的美感外形，且該外形對該商品之價位及品質產生影響，致在市場上取得競爭優勢，例如：耳環、項鍊、擺飾品等商品。消費者選購之依據多半在於其美麗的外觀設計，故亦多屬新式樣保護之範疇。惟尚不得以其已獲准新式樣註冊，即拒絕其立體商標之註冊，必須該形狀確已賦予商品實質價值，且在市場上已取得競爭優勢，始有本款之適用。

D. 是否該形狀源自於一個相當簡單便宜的製造方法所自然產生

⁹ 澳洲官方網站 http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/pt20_29/part21.htm#3.

¹⁰ 英國官方網站 <http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/chapt6/sec6.pdf>



¹¹ ?

因若該等形狀註冊為立體商標，則其他業者為避免侵害該商標，勢必增加製造成本，顯將造成不公平競爭，例如：餅干製造過程中簡單噴出或切割之形狀，如圓形或長方形。

E. 核准該形狀或設計註冊，是否會阻礙相關產業之競爭？

亦即競爭同業是否需要自由使用該形狀或設計以便於有效競爭。事實上整個功能性之考量基礎，均在維護同業間之公平競爭秩序。

(3) 具功能之形狀本來形同平面商標一樣，屬商品功能說明之範疇，雖不具有先天之識別力，惟若經使用而具識別力者，應可獲准註冊。惟如前所述商品創新或改良的形狀或設計，往往屬於新式樣（美感的功能）或發明、新型（實用的功能）專利的範疇，若於專利權期間屆滿後，復以商標權予以保護，將使該項技術永久壟斷，顯然違背專利法之立法意旨，為調和與專利權間之衝突，基於公平競爭之公共政策考量，特別以法律明定縱然具功能性之立體形狀經使用具識別力，仍不可獲准註冊。此可由商標法第二十三條第四項規定不適用本款得到佐証。

(4) 事實上由各國審查實務及法院相關判決觀之，立體商標因不具識別性而遭駁回之案例遠比因具有功能性而遭駁回之案例多，故立體商標應具有識別性之基本要求仍是審查上之重點。

5. 相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗者。(第 23 條第 1 項第 5 款)

本條款文字未作修正，僅條次變更。

(1) 國旗：即憲法第六條所規定，「中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日」。

(2) 國徽：青天白日徽

¹¹ 澳洲官方網站 http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/pt20_29/part21.htm#3.



專論

- (3) 國璽：中華民國之璽，蓋用於總統所發之各項外交文書；榮典之璽，蓋用於總統所發之各項褒獎書狀¹²。
 - (4) 軍旗、軍徽：指國防部、陸、海、空、聯勤、後備、憲兵及海軍陸戰隊等軍事單位旗¹³及軍徽。
 - (5) 印信：各政府機關行文時，用以代表該機關之圖記。
 - (6) 勳章：授予對國家有功勳之人，用以表彰其勳業之章。
 - (7) 外國國旗：不論是否為我國盟友或有無外交關係，均適用之。
6. 相同於國父或國家元首之肖像姓名者(第 23 條第 1 項第 6 款)
本條款文字未作修正，僅條次變更。
- (1) 國父：指孫中山先生
 - (2) 國家元首：依憲法第三十五條規定，總統為國家元首，對外代表中華民國。
7. 相同或近似於中華民國政府機關或展覽性質集會之標章或所發給之褒獎牌狀者。(第 23 條第 1 項第 7 款)
本條款文字未作修正，僅條次變更。惟於商標法第二十三條第三項明定，申請人如係政府機關或相關機構，則不適用。
- (1) 中華民國政府機關：包括中央及地方機關。
 - (2) 展覽性質集會：以中華民國境內之展覽集會為限¹⁴。惟若以中華民國境外之展覽集會之標章或所發給之褒獎牌狀申請註冊，而有使消費者對其商品之性質或品質產生混淆誤認之虞者，仍有商標法第二十三條第一項第十一款規定之適用。
 - (3) 褒獎牌狀：因所發給之褒獎牌狀不是在獎勵產品品質優良，即在獎勵受頒者之優良事蹟，該褒獎牌狀之圖案自不宜作為商標

¹² 印信條例第十五條。

¹³ 陸海空軍軍旗條例第四條。

¹⁴ 經濟部七 商字第三七九八九號函。



註冊。

8. 相同或近似於國際性著名組織或國內外著名機構之名稱、徽記、徽章或標章者。(第 23 條第 1 項第 8 款)

(1) 基於國際性組織的標章除了紅十字章外，尚有聯合國、亞太經濟合作會議(APEC)、世界貿易組織(WTO)等，亦屬國人耳熟能詳之組織，是將其修正為概括用詞。又國際著名組織是否限於多國組織或僅屬於國外單一國家之組織而在國際為著名者易生疑義，爰將「國際」修正為「國內外著名機構」，例如：FBI、CIA 等均屬之。

(2) 申請人如係政府機關或相關機構，則同上款商標法第二十三條第三項規定不適用之。

9. 相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記者。(第 23 條第 1 項第 9 款)

本條款文字未作修正，僅條次變更。

(1) 正字標記：正字標記管理規則第三條規定，工廠品質管理系統(以下簡稱品管)經評鑑取得國家標準 CNS 12681 (ISO 9001) 或 CNS 12682 (ISO 9002) 之認可登錄者，且其產品經檢驗符合國家標準者，准予使用正字標記於其產品上，以別於其他產品。故若核准相同或近似於正字標記或其他國內外同性質驗證標記之商標，顯將引起消費者誤認其產品符合國家標準。

(2) 國外同性質之驗證標記：例如：德國之 DIN、日本之 JIS、JAS 等。

10. 妨害公共秩序或善良風俗者。(第 23 條第 1 項第 10 款)

本條款文字未作修正，僅條次變更。

(1) 公共秩序：乃為維護國家社會之優良秩序，例如：非法組織幫派之標誌或煽動犯罪擾亂社會秩序之文字等，均不宜作為商標註冊。



專論



- (2) 善良風俗：乃為維護國家社會人民之一般道德觀念，例如：妨害風化之圖形，即不宜作為商標註冊。
11. 使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。(第 23 條第 1 項第 11 款)
- (1) 本款除條次變更外，並配合商標法第二條規定，將“商品”修正為“商品或服務”。
 - (2) 商品性質之誤認：例如：以「羊圖形」作為商標，指定使用於用於牛乳商品，有使消費者誤認該商標係表彰羊乳商品。
 - (3) 商品品質之誤認：例如：以「美國標準」作為商標，指定使用於電器商品，有使消費者誤認該商品符合美國國家標準。
 - (4) 商品產地之誤認：例如：本國商以「巴黎」作為商標，指定使用於非來自巴黎之化妝品，有使消費者誤認該商品來自巴黎。
 - (5) 商標法第五十七條第一項第五款規定，商標註冊後於實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。故商標雖經註冊，若因實際上不當使用，致公眾誤認誤信及商品之性質、品質之虞者，將可能被廢止其商標之註冊。
12. 相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。(第 23 條第 1 項第 12 款)
- 加強對於著名商標或標章之保護，為近年來國際之立法趨勢，現行條文對於著名商標或標章之保護，僅明定相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，至於有減損著名商標或標章商譽之情形，並無規範，而世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, 簡稱 WIPO) 於一九九九年九月公布決議，對著名商標或標章之保護，應包括避免減損(dilute) 其信譽，我國早於二〇〇一年公布之「著名商標或標章認定要點」亦已明示之，故於商標法中增訂有減損著名商標或標章識別性或信譽之



虞之商標，不得註冊。

- (1) 混淆誤認之虞：本次未修正，惟值得再一次提醒的是，其判斷之重點在於「商標圖樣獨創性之高低」、「商品之類似程度」與「知名度之高低」之間是互相消長的，例如商標圖樣之獨創性愈高、知名度愈高其能跨類保護之商品範圍就愈大，例如：「麥當勞」。若商標圖樣係習知習見之圖樣、知名度雖然很高，但其能跨類保護之商品範圍就比較小，例如：「第一」。
 - (2) 減損識別性之虞：所謂減損識別性，係指他人以相同或近似著名標章之圖樣，指定使用於不相同或不類似之商品或服務，致著名標章與特定商業來源間之聯繫能力因而減弱者而言。例如：第三人將「微軟 MICROSOFT」作為商標圖樣，指定使用於豆腐或檳榔商品，消費者不會被混淆，因為一般消費者不相信微軟會去賣豆腐或賣檳榔，但是若因此而核准不相關之商品註冊，將導致「微軟 MICROSOFT」變成習知習見之標章，久而久之其商標之獨創性將消失殆盡，故有必要於混淆誤認之外，另給予較高層次的保護。
 - (3) 減損信譽之虞：所謂減損信譽，係指他人以相同或近似之著名商標或標章之圖樣，指定使用於不相同或不類似之商品或服務，致著名標章之商譽或形象遭到損害玷污者而言。例如：以「香奈兒 CHANEL」作為商標圖樣，指定使用於馬桶清潔劑商品，消費者一樣不會產生混淆，因該品牌一向表彰高品質高價位之香水商品，但若因此而核准其註冊，久而久之將導致其高品質之形象每況愈下，故有必要防範未然，給予較高層次的保護。
13. 相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。(第 23 條第 1 項第 13 款)



專論

(1) 有致相關消費者混淆誤認之虞者。

修正前商標法第三十七條第十二款與第三十六條均屬先申請原則之規定，故將二者合併納入本款規範。就修正前和修正後商標法相關條文規定的內容來看，可以明顯看出新法條文內容增列了有致相關消費者混淆誤認之虞者。其考量因素為修正前商標法第三十七條第十二款及第三十六條規定，相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標或先申請之商標者，不准註冊，其立法目的係因其近似之結果「有致相關消費者混淆誤認之虞」。因現行條文之規定，常有將近似與否及混淆誤認與否各別獨立判斷之情形，實則判斷二商標是否構成近似，本應綜合判斷，視其結果有無致混淆誤認之虞，為釐清此概念，爰明定二商標有致相關消費者混淆誤認之虞，始不准註冊。故新舊條文規定在近似判斷認定上實無不同，僅將實務作法予以明文化。

(2) 有致相關消費者混淆誤認之虞者之判斷因素如下：

- A. 商品之性質
- B. 商品類似程度
- C. 商品相關購買者之知識經驗及注意力
- D. 商標近似程度
- E. 商標之識別力
- F. 商標之著名程度
- G. 商標併存之情形（是否已為弱勢商標）

(3) 併存註冊

本次修法併存註冊應屬重大突破，因以往均以公益理由而不准，實者「與貿易有關智慧財產權協定」開宗明義即宣示智慧財產權為私權，且國外立法例併存註冊者亦所在多有，若雙方當事人都能同意併存註冊，主管機關實無阻止之必要。依商標法第二十三條第一項第十三款但書規定，經該註冊商標或申請



在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。故僅有在商標及指定商品均相同之情形下，始有禁止之必要，顯然亦兼顧了公益的部分。

14. 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，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。(第 23 條第 1 項第 14 款)

本條款文字未作修正，僅條次變更。

- (1) 契約關係：例如：曾有代理或經銷契約。
- (2) 地緣關係：例如：於同一條街上營業。
- (3) 業務往來關係：例如：曾經有商業書信往來或曾任該公司之股東或董事。
- (4) 其他關係：例如：因商標爭議案件而知悉該商標存在。或經由商標圖樣近似的程度及商標圖樣的創意性，依一般經驗法則，可以立即推定註冊申請人顯然知悉他人商標之存在者¹⁵。

15. 有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限。(第 23 條第 1 項第 15 款)

人格權之保護，因修正前商標法第三十七條第十一款將自然人之人格權與法人、商號等商業團體並列，使保障商業秩序與保護人格權不分，保護法益混淆，故新法分為二款規定，於商標法第二十三條第一項第十五款就商標有他人肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號時，倘未得承認，即不得註冊；至法人、商號等部分，另於同法條項第十六款規定。又姓名、藝名、筆名、字號應以著名為已足，並不以達全國著名為必要。

¹⁵ 張慧明，商標法第三十七條第十四款適用之案例介紹及展望，《智慧財產權月刊》第四十六期，2002.10，第 59-84 頁。



專論

- (1) 肖像：原則上須與他人之肖像完全相同，始有本款之適用¹⁶。
 - (2) 姓名：原則上須與他人之姓名完全相同，始有本款之適用¹⁷。所謂姓名係指自然人之本名而言，亦即姓名條例第一條所規定，「中華民國國民之本名，以一個為限，並以戶籍登記之姓名為本名」。
 - (3) 藝名、筆名、字號：例如：演員、各種球類明星、作者之藝名、筆名、字號均屬之。
16. 有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。(第 23 條第 1 項第 16 款)
- 將自然人人格權保護與維護商業秩序之商業名稱之保護分別規定，法人、商號等名稱，除需屬「著名」外，更重要者，在於其亦係商譽之表徵，故申請註冊之商標，應否准予註冊，應視其有無致公眾混淆誤認之虞加以判斷，現行條文係以商標指定使用之商品與法人、商號所營事業是否相同加以判斷，並不妥適，新商標法以是否致公眾混淆誤認之虞為判斷標準，較為合理。
17. 商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。(第 23 條第 1 項第 17 款)
- 商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者，不應准予註冊，故予增訂。又雖侵害他人權利，如事後取得他人同意者，應可准予註冊，故於但書明定排除之。
- (1) 註冊前經判決確定者：依商標法第二十三條第一項第十七款核駁(第 24 條)或申請評定(第 50 條第 1 項)。
 - (2) 註冊後始經判決確定者：依商標法第五十條第二項規定，申請評定。

¹⁶ 行政院五十四年度判字第二一七號判例。

¹⁷ 行政院五十四年度判字第二一七號判例。



- (3) 商標因使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者：依商標法第五十七條第一項第六款規定，申請廢止。
18. 相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者。(第 23 條第 1 項第 18 款)
關於酒類地理標示之保護，修法前係以商標法第三十七條第六款規範，為配合 TRIPS 第二十三條第二項規定，並參考日本商標法第四條第一項第十七款，特別就酒類地理標示予以明文保護。
- (1) 所謂地理標示，依 TRIPS 第二十二條第一項規定¹⁸：本協定所稱之地理標示，係指為辨別一商品係產自一會員之領域，或其領域內之某一地區或地點之標示，而該商品之特定品質，聲譽或其他特性，主要係歸因於其地理來源者。亦即指一個國家（有爭議）或一個地區或一個地點的名字，用來表示某種產品產自該國家或該地區或該地點，而具有特定的品質、聲譽、或其他特色，且該產品所具有的特定品質、聲譽、或其他特色主要是因為受該地理環境的影響關係而產生（例如氣候、土壤），亦即只有在該地理環境下，始能營造出產品之該項特定品質、聲譽或特色。例如：法國波爾多區所產製之葡萄酒。
- (2) 「香檳」為法國香檳區之地理標示之翻譯，依我國與歐盟簽定之雙邊協議及 TRIPS 第二十三條第一項規定¹⁹，該「香檳」在酒類商品上受保護，不可作為酒品之名稱，故自智慧局所編列之

¹⁸ Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.

¹⁹ Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or the like.



專論

「商品及服務近似檢索參考資料」中刪除²⁰。

- (3) TRIPS 第二十三條第二項規定²¹，只要指定使用於葡萄酒及烈酒之商標圖樣，含有不實之地理標示，不管是否會引起公眾誤認，都應禁止其註冊，已註冊者應申請評定為無效。屬高標準之保護規定，於修法時援引其意旨明定之，故本款之適用不以混淆誤認為要件，亦即只要以相同或近似之地理標示作為商標圖樣申請註冊，即有本款之適用。

19. 商標法第五十九條第四項規定之情形

依商標法第五十九條第四項規定，註冊商標有第五十七條第一項第一款、第六款規定情形，經廢止其註冊者，原商標權人於廢止之日起三年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務；其於商標專責機關處分前，聲明拋棄商標權者，亦同。亦即商標因違反商標法第五十七條第一項第一款變換加附記之規定，及同法條項第六款商標因使用侵害他人權利之規定，致遭廢止其註冊者，於三年內復以相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務申請註冊者，應拒絕其註冊。

(1) 商標法第五十七條第一項第一款規定

自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。

(2) 商標法第五十七條第一項第六款規定

商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判

²⁰ 經濟部智慧財產局中華民國九十二年三月五日智商字第 九二一五 一 - 號公告。

²¹ The registration of a trademark for wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines or for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated, *ex officio* if a Member's legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin.



決侵害確定者。

(三)核駁理由先行通知

自民國八十三年起主管機關即要求審查官對於申請註冊之商標，經實體審查認為應予駁回者，於核駁審定前，應將核駁理由，以書面先行通知申請人或其商標代理人，於指定期間內提出意見書²²。申請人於前述指定期間內，得據實陳述意見或申請變更不合法之商標圖樣或減縮已與他人商標權益牴觸之指定商品，並得舉証有利於己之事証。本次修法特別參照行政程序法第一百零二條之規定，將實務上採行多年之核駁處分先行通知制度，明訂於商標法第二十四條第二項。惟應特別注意的是，依商標法第二十條第二項規定，商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。故申請人接獲前述通知後，僅得陳述意見或減縮商品，不得再變更商標圖樣。另外，因商標法第二十一條規定，申請人得就所指定之商品或服務，向商標專責機關請求分割為二以上之註冊申請案，並得以原申請日為申請日，故申請人亦得就無爭議商品的部分予以分割，讓其先行核准審定，而有爭議部分再另外續行其程序。

1. 商標法第二十四條規定，商標註冊申請案經審查認有商標法第二十三條第一項或第五十九條第四項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。

核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人，並指定其於送達之次日起三十日內陳述意見。

2. 同一申請案(包括一案多類案件)審查官於審查時所發現之所有不符註冊規定之事由，將同時敘明通知申請人陳述意見。原則上，申請人會收到兩次通知，一為程序審查的部分，尤其是商品的部分，因為如前所述商品的明確，攸關商標圖樣近似檢索的範圍，若商品無法確定，即無法進行近似商標前案資料的檢索工作，故一定是先確

²² 經濟部中央標準局中華民國八十三年十二月一日台商字第二二 五六七號公告。



專論

定商品後才進行實體審查，而實體審查後再發予核駁理由先行通知。不過若商品單純明確，則審查官亦可能僅發一份通知，同時載明程序應補正及實體應陳述意見之事項。

3. 不符註冊規定之事由，將詳述理由並儘量檢附相關引證資料供申請人參考。例如：近似前案之商標資料、認定為商品說明之網路上相關報導等。
4. 申請案經審查認商標圖樣相同或近似於他人申請或註冊在先之商標者，將發給核駁理由通知申請人陳述意見，依第二十條第二項規定，申請人不得申請變更商標圖樣，此與現行商標法不同，應特別注意，但可依第二十三條第一項第十三款但書規定，檢附他人同意書，請求兩造商標並存註冊。
5. 申請案經審查認有部分指定商品或服務不得註冊，發給核駁理由通知申請人陳述意見，申請人未主動申請分割或減縮商品者，智慧局將逕予核駁之審定，即不為部分核准部分核駁之處分。惟依商標法施行細則第二十七條第二項規定，於核駁審定確定前，即行政救濟程序中，申請人仍得申請分割或減縮商品。

(四)核駁審定

申請人針對核駁理由先行通知陳述意見後，審查官會將該意見列入最後審查處分之考量，若申請人言之成理或已減縮與他人商標權益牴觸之指定商品或已就無爭議商品的部分予以分割或已檢附他人同意書，請求兩造商標並存註冊，則應為核准之審定，否則為核駁之處分。核駁審定書應載明理由，送達申請人及其代理人，對核駁事項如有不服，得於收受核駁審定書之次日起三十日內備具訴願書正、副本（均應含附件），並檢附核駁審定書影本一份，經由智慧局向經濟部提起訴願。

參、商標註冊之核准

依修正前商標法第四十一條規定，商標須經核准審定並予公告，自公告之日起滿三個月無人異議，或異議不成立確定後，始予註冊；惟依



目前審查實務，約僅不到百分之三之核准案被異議，異議成立者又僅占核准案約百分之一，為使大多數之申請案儘速註冊，故採行註冊後異議制度，修正為經核准審定，並繳第一期註冊費後，即予註冊公告。另因繳納註冊費為註冊之前提要件，為使權利之歸屬早日確定，繳費期間不宜過長，故明定應於審定書送達之次日起二個月內，繳納第一期註冊費，屆期未繳者，原審定將失其效力，不予註冊公告。

一、核准審定書

依商標法第二十五條第一項規定，商標註冊申請案經審查無第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，應予核准審定。故審查官審查後認為合法者，即以核准審定書送達申請人及其商標代理人。九十二年十一月二十八日以後核准之商標註冊申請案，不論商標種類，註冊號數均接續原商標核准審定號數產生序號，亦即註冊號數非從新開始，亦不再依不同商標種類各別給號。另外，修法前於核發核准審定書時，會直接載明所排定之審定公告日期及卷期，修法後因申請人必須繳納註冊費後始予註冊公告，故核准審定書上無法載明註冊公告之日期及卷期。

二、註冊費

依商標法第二十五條第二項規定，經核准審定之商標，申請人應於審定書送達之次日起二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊証；屆期未繳費者，不予註冊公告，原核准審定，失其效力。又依商標法第二十六條規定，註冊費得分二期繳納；其分二期繳納者，第二期之註冊費應於註冊公告當日起算屆滿第三年之前三個月內繳納。第二期註冊費未於前述期間內繳納者，得於屆期後六個月內，按規定之註冊費加倍繳納。而未依前項規定繳費者，商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅。主管機關於核發核准審定書時，將隨函檢附第一期或全期註冊費繳費單，待申請人繳納第一期或全期註冊費後，再排定註冊公告之日期（亦為註冊日）及卷期，故註冊費繳納之快慢攸關商標



專論

權取得之日期，申請人應儘速繳納以免影響自身之權益。至於第二期註冊費，智慧局亦將於註冊公告當日起算屆滿第三年之前三個月前，核發第二期註冊費繳費通知單通知申請人或其代理人繳納。

三、註冊公告

目前商標公報每月發行兩期（每月一日及十六日），故註冊公告將於申請人繳費後，儘速在於最近期別的商標公報公告，期間約需十六到三十個工作天。註冊號數之編排方式為不分商標種類，依核准之先後順序接續修法前原商標核准審定號產生序號。而註冊公告之排列方式，則先依商標、團體商標、證明標章、團體標章排序，再依各商標種類中之申請號數大小排列，此與舊版以類別大小排序之公告方式不同，申請人應特別注意。

四、註冊証

原則上於註冊公告日起算十五日內核發，發證時將告知註冊號數、註冊公告之日期及卷期。嗣後若商標註冊証毀損、滅失或遺失，依商標法施行細則第三十二條規定，商標權人應以書面敘明理由，申請補發或換發。依前述規定補發或換發商標註冊證時，原商標註冊證將公告作廢。

五、商標權

依商標法第二十七條規定，商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年。商標權期間得申請延展，每次延展專用期間為十年。

肆、結論

新商標法「商標註冊之申請及審查」，相關申請程序及審查之介紹到此告一段落。有關本次修法新增訂商標態樣之審查，因審查基準尚在訂定當中，新的案例亦尚未產生，未來之發展方向有待案例之累積，所謂他山之石可以攻錯，本文僅提供國外相關審查基準之考量，供申請人參考，若與日後公布之審查基準有不符之處，自以公布之審查基準為



準。新商標法施行至今約一個月，截至目前為止，立體商標之註冊申請案已累積三十多件；顏色商標連同修正前之顏色組合商標已將近二十件；聲音商標亦將近十件，可見國內業者對特殊類型商標，確實有其急迫性及需求性，智慧局引進特殊類型商標制度應值得肯定。*

* 本文承蒙經濟部智慧財產局商標權組王組長美花在百忙之中撥冗指正並提供寶貴意見，在此一併致謝。