



新修正商標法

- 有關商標註冊申請及延展之變革

洪淑敏*

壹、前言

我國於八十二年十二月二十二日修正公布之商標法，雖然做了極大幅度的修正，然而國際趨勢不斷的演變，企業經營方式亦不斷推陳出新，且自一九九四年四月各國於摩洛哥簽署與貿易有關智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 簡稱 TRIPS），及一九九四年十月各國於瑞士日內瓦簽訂商標法條約（Trademark Law Treaty, 簡稱 TLT）後，因二者係由多數國家共同取得之共識，其中 TRIPS 係有關智慧財產權實體法方面的規定，幾乎已成為世界智慧財產權實體法之範本，而 TLT 則規範有關商標各種申請程序之事項，亦可謂為世界商標程序法之範本。鑑於商標發展之深具國際性，世界各國修法時無不配合該規定，朝向商標制度之統合、協調化以及商標申請程序之簡化而努力。我國當然不能獨排於外，為了因應國際之立法趨勢及國內企業發展之需要，此次商標法即積極地做了全面性大幅度的修正，期能帶給工商業界更大的方便及更具國際競爭力。

本次商標法為全案修正，修正五十條、新增四十條、刪除二十三條，總條文達九十四條，為歷年之最，立法院於九十二年四月二十九日完成三讀，於同年五月二十八日華總一義字第九二〇〇〇九五九九〇號總統令修正公布，依商標法第九十四條規定「本法自公布日起六個月後施行」，故自九十二年十一月二十八日生效施行。因商標註冊之申請向來為商標業務之主軸，且本次修法就此部分亦引進許多新的制度及變革，故本文僅就商標註冊之申請及延展註冊，實務上新舊法不同之處及新增之制度實務上將如何運作予以說

* 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



明，期能對申請人及代理人有所助益，並有助於新制度之推行。

貳、商標註冊之申請

一、註冊商標之種類

修正後之商標法有關註冊商標之種類有了重大的變革，服務標章、聯合商標及防護商標即將成為歷史名詞，另外，參考了國外之立法例增訂了團體商標，故修正後之註冊商標種類可分為商標、團體商標、團體標章及證明標章，茲分述如下：

(一)商標

現行商標法對於表彰自己營業上之商品者，以「商標」稱之；而表彰自己營業上之服務者，則以「服務標章」稱之，惟現今商業活動中，商標究係表彰商品或服務，本難區別，且早於民國七十三年行政院之判例¹中亦揭示商品與服務之間有構成本法類似概念之可能，復因修正後之商標法採行一案多類別申請註冊制度，有關類似商品或服務之判斷，乃綜合商品與服務判斷之，故已無區別商品或服務之必要。

第二條及第五條第二項分別對商標有所釋義略以，「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊」，「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誌，並得藉以與他人之商品或服務相區別」；又第六條亦明定商標之使用，係指將商標用於商品、服務或其有關之物件等，足資表示修正後商標法對於表彰商品及服務者，均以「商標」稱之。

(二)團體商標

團體商標為本次修法所新增，其適用要件為主觀上有為表彰團體之成員所提供之商品或服務之意思，客觀上係由團體之成員將團體商標使用於商品或服務上，並得藉以與他人之商品或服務相區別，本質上仍屬商標，與商標

¹ 行政院七十二年判字第七九四號判例。



主要不同之處在於商標原則上係由單一主體使用，而團體商標則由多數主體使用。與團體標章之區別，則在於「團體標章」乃純粹表彰團體本身或其會員身分，與商品或服務之相關商業活動較無直接關係，自與表彰商品或服務來源之團體商標有別。

有關團體商標之規定第七十六條訂有明文「凡具法人資格之公會、協會或其他團體，欲表彰該團體之成員所提供之商品或服務，並得藉以與他人所提供之商品或服務相區別，欲專用標章者，得申請註冊為團體商標」；又第七十七條對團體商標之使用亦有明文「團體商標之使用，指為表彰團體之成員所提供之商品或服務，由團體之成員將團體商標使用於商品或服務上，並得藉以與他人之商品或服務相區別者」。

(三)團體標章

團體標章於本次修正中僅就申請人資格部分略為修正，因考量權利歸屬應具有權利能力，故以具有法人資格之社團法人為表彰其組織或會籍為限，而明定於第七十四條「凡具有法人資格之公會、協會或其他團體為表彰其組織或會籍，欲專用標章者，應申請註冊為團體標章」；又有關其使用部分亦明定於第七十五條「團體標章之使用，指為表彰團體或其會員身分，而由團體或其會員將標章標示於相關物品或文書上」。

(四)證明標章

本次修正條文加入證明「產地」之事由，主要乃為符合國際間加強對地理標示保護之規定，是增列產地證明標章申請註冊之法源。第七十二條明定「凡以標章證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項，欲專用其標章者，應申請註冊為證明標章」；又第七十三條對證明標章之使用亦定有明文「證明標章之使用，指證明標章權人為證明他人商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項之意思，同意其於商品或服務之相關物品或文書上，標示該證明標章者」。

(五)新法施行後服務標章、聯合標章與防護標章何去何從？

1. 服務標章



專論



本次修法刪除「服務標章」，擴張商標之意義，凡表彰商品及服務者，均以「商標」涵蓋之。依第八十五條規定：本法中華民國九十二年四月二十九日²修正施行前，已註冊之服務標章，自本法修正施行當日起，視為商標。尚未註冊之服務標章申請案，於本法修正施行當日起，視為商標註冊申請案。是依上開法條意旨，修法前以服務標章註冊者，將自九十二年十一月二十八日由本局主動變更為商標。

另為區別九十二年修法前商標及服務標章重號問題，經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）相關電腦系統對於服務標章重號部分將特別加註「92 年修正前服務標章」，並適時修正相關申請書表以便民眾填寫及系統辨識。至於網路上商標資料查詢方面，修正前的商標註冊資料則應依其註冊時商標種類；如商標、服務標章、團體標章、證明標章或聯合、防護商標加以點選查詢，智慧局將於明年整合相關電腦系統後一併更新呈現方式。

2. 聯合商標或標章

本次修法參酌國際立法趨勢，考量為避免不使用商標之不當累積，並減少審查成本及行政管理之困難，乃廢除聯合商標或標章註冊制度，並於第八十六條規定其過渡之處理原則。

(1) 已註冊者

第八十六條規定：本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章，自本法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標或標章；其存續期間，以原核准者為準。亦即修法前以聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章註冊者，將自九十二年十一月二十八日由本局主動變更為獨立之註冊商標或標章。

(2) 未註冊者

² 係立法院完成修正案第三讀會程序之日，商標法修正草案之生效日應為九十二年十一月二十八日。



第八十六條規定：本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，尚未註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章申請案，自本法修正施行之日起，視為獨立之商標或標章註冊申請案。亦即修法前以聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章申請註冊者，將自九十二年十一月二十八日由本局主動變更為獨立之商標或標章申請案。若申請人不欲續行審理，亦得於核准審定書送達前申請撤回，並請求退費。

3. 防護商標或標章

現行商標法有關防護商標或標章之註冊並不以著名商標為限，造成國內申請防護商標過當之現象，本次修法於第二十三條第一項第十二款增訂禁止減損著名商標之規定，可取代防護商標之功能，對著名商標之保護並無影響，並於第八十七條規定其過渡之處理原則，逐步廢除防護商標或標章。

(1) 已註冊者

第八十七條規定：本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之防護商標、防護服務標章、防護團體標章或防護證明標章，依其註冊時之規定；於其專用期間屆滿前，應申請變更為獨立之註冊商標或標章；屆期末申請變更者，商標權消滅。

亦即防護商標或標章係採被動變更方式，屆期末申請變更者，商標權將消滅，此與服務標章、聯合商標係採主動變更之方式不同，商標權人應特別注意。之所以有此差異主要是因為防護商標或標章本身之性質乃在保護著名商標，並非以使用為目的，故是否變更為獨立商標，授予商標權人個人決定。

(2) 未註冊者

第八十七條規定：本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，尚未註冊之防護商標、防護服務標章、防護團體標章或防護證明標章申請案，自本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行之日起，視為獨立之商標或標章註冊申請案。此部分則與



專論



服務標章、聯合商標採取主動變更之方式相同，若申請人不欲續行審理，亦得於核准審定書送達前申請撤回，並請求退費。

二、申請人

(一) 商標申請人

本次並未修正商標申請人之部分，惟值得一提的是刪除現行條文第二條所規定之「確具使用意思」一語。因該規定究為宣示規定，抑或為強制規定？常生疑義，且按申請商標註冊者，本即具有使用商標之意思，以表彰自己之商品或服務，不論其現在經營或將來欲經營，均欲藉由商標累積其商譽，故無重覆規範之必要。至於是否將因此而造成申請浮濫之情事發生，因商標註冊後，商標權人負有使用之義務，若持續三年未使用註冊商標，任何人均得依第五十七條第一項第二款規定廢止其商標之註冊，故似可不用過於憂心。

另外，實務上因現行條文規定申請商標必須為表彰自己「營業上」之商品，故要求申請人須檢送營業證明文件，而參酌商標法條約之規定³，已明白揭示各國受理商標申請註冊，不得要求任何營業證明文件或營業相關記載，故亦予刪除。至於商標權人取得註冊後實際經營須經許可之業務仍應依相關法令辦理。例如申請「補習班」之服務，於申請註冊時，並不需要檢送相關營業許可證明，但日後於從事該業務時，仍應取得相關主管單位核准經營之執照。此外，若申請人之身分與申請註冊之商標相互對照，有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，例如；以自然人名義申請註冊「××金融集團/機構」、「××學院/大學」，將依第二十三條第一項第十一款不予核准註冊。

(二) 團體商標及團體標章之申請人：

依第七十四條及七十六條規定意旨，團體商標及團體標章之申請人以具有法人資格之公會、協會或其他團體為限。亦即，非經登記為法人之公會、協會或其他團體不得註冊團體商標及團體標章，且二者同為表彰其成員商

³ 商標法條約第三條第七款。



品、服務或會籍之標誌，故以社團法人為限。目前實務作法只要申請人檢送向中央或地方主管機關立案證明即予接受，將來申請人則另須檢附向法院辦理法人登記之相關證明文件。

(三)證明標章之申請人：

依第七十二條第二項規定，證明標章之申請人，以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限。故申請人並不須具有法人資格。又證明標章之所有人係在證明他人商品或服務之品質、特性時，自己不得從事於欲證明之商品或服務，故第七十二條第三項乃明定，上開申請人如係從事於欲證明之商品或服務之業務者，則仍不得申請註冊。

三、商標圖樣

(一)商標圖樣之態樣

依第五條第一項規定，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。又第十七條第二項規定「商標，應以視覺可感知之圖樣表示之」，並藉由施行細則第十二條「本法第十七條第二項所稱視覺可感知之圖樣，指具有普通知識經驗之消費者，藉由視覺得認識以文字、圖形、記號、顏色或其聯合式所表達之商標」加以闡明。簡述如下：

1. 文字：單純以可辨識之中文、外文作為圖樣之商標態樣。
2. 圖形：以規則或不規則之線條、區塊所結合繪製之各種平面圖案，例如：人物、建築物、器物、自然景物、動植物等。
3. 記號：例如數字。
4. 顏色商標

現行條文關於顏色商標僅准許以「顏色組合」作為商標申請註冊，並未包括「單一顏色」。惟若單一顏色已足以使消費者辨識其商品或服務來源而具識別性者，亦符合商標註冊之條件，故於此次修法乃一併納入保護。惟本法所稱之顏色商標係指單獨以顏色作為商標態樣之商標而言。若以文字、圖形、記號或形狀與顏色組合之聯合式作



專論



為商標圖樣屬於包含多元商標要素之設計，非屬此處所稱單純由顏色構成之商標。

有關顏色商標之申請方式則規定於施行細則第九條：申請註冊顏色商標，應於申請書中聲明，並載明該指定顏色及相關說明。商標圖樣部分應以虛線表現實際使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣，並聲明虛線部分不屬於顏色商標之一部分。例如：將單一顏色僅用於衣服之袖緣及領子的邊緣，僅須以虛線將衣服袖領輪廓簡單描繪，再於相對位置（袖緣、領緣）繪上所指定之顏色，並聲明虛線衣服的部分不屬於商標之一部分。

5. 聲音商標及立體商標

依現行商標法規定，得作為商標申請註冊者，限於以平面表現之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式。而現今商業活動發展多元化，傳銷媒體及廣告設計日新月異，傳統商標表現之型態已不敷實際交易市場所需，為加強當事人權益之保護，並因應我國加入 WTO 同時履行 TRIPS 規範，依 TRIPS 規定，凡具有商標識別性，足資區別企業間之商品或服務的任何標識，皆可作為商標申請註冊。現今工商企業以商品本身形狀、商品的包裝形狀及聲音作為表彰來源的標識者，所在多有，為避免不公平競爭情事，應納入保護之範疇。是本次修法乃增訂「聲音」及「立體形狀」亦得作為商標申請註冊，往後國內廠商促銷商品的包裝容器外觀或商品本身形狀若具有特色有保護必要者，皆可透過申請註冊為立體商標加強保護，避免不公平競爭或爭議。

(1) 聲音商標

任何足以區別商品或服務來源的聲音都可以申請註冊，例如：簡短的廣告歌曲、旋律、人說話的聲音、鐘聲、鈴聲或動物的叫聲等。其商標圖樣表現之方式有二，若可依樂譜方式呈現者，則可檢附樂譜；若無法依樂譜方式呈現者，則亦可以文字描述，例如：「本件商標如申請書所附之光碟片所載，係由兩聲牛走在石板路上的牛蹄聲，緊接著一聲牛叫聲所構成（clip, clop,

moo)」⁴。檢附樂譜者，並應為相關之說明，例如：「本商標如申請書所附之光碟片所載，係由女高聲唱出申請書上所附之音符所構成」⁵

施行細則第十條明定聲音商標之申請方式：申請註冊聲音商標者，應於申請書中聲明，並以五線譜、簡譜或描述說明表示，同時檢附存載該聲音之光碟片。以五線譜或簡譜表示者，應為相關說明。

(2) 立體商標

任何足以區別商品或服務來源之立體形狀均可申請註冊，包括商品之形狀或其包裝容器之形狀。

施行細則第十一條明定立體商標之申請方式：申請註冊立體商標，應於申請書中聲明，並以立體形狀圖形表示及為相關說明。亦即申請人應檢附至少一張足以代表其欲註冊之立體形狀圖樣，若一張立體形狀圖形尚不足以表現其欲保護之範圍，則亦得同時另檢附五張以下不同角度相同比例之視圖或樣本，以明確表現欲註冊之立體形狀。

另外，商標圖樣中欲主張權利之部分應使用實線表示，不主張權利之部分則以虛線表示，且虛線部分應聲明不專用。

採行立體商標首先面臨的問題為原註冊為平面之商標，若欲以立體方式使用，應否重新申請立體商標？例如：賓士汽車用於車頭上之三角錐形狀。按立體形狀之商標為本次修法所新增，且立體商標為三度空間概念之立體圖樣設計，而平面商標僅為二度空間之面線設計，二者實際使用之方式、所呈現之感官態樣亦明顯不同，是原註冊為平面之商標，如欲以立體方式使用，應以立體商標態樣重新申請註冊。

其次，文字、圖形、顏色可否與立體形狀之聯合式申請註冊？

⁴ 澳洲官方網站 http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/pt20_29/part21.htm

⁵ 澳洲官方網站 http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/pt20_29/part21.htm



專論



按商品之形狀或其包裝容器依商場交易習慣，大都結合文字、圖形、顏色成一個整體外觀，予消費者為單一視覺效果印象，是否造成混淆誤認亦宜以整體來判斷較為精準，故應以其最後在消費市場上所呈現之整體外觀申請註冊較為妥適，若其以立體形式呈現，則以立體商標申請註冊。

又依第十九條規定「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」，若前述聯合式商標圖樣中之立體形狀部分不具識別力，但整體具識別力者，則僅須將不具識別力之立體形狀部分聲明不專用，整體仍得以註冊。另外，說明性文字部分仍宜先刪除再申請註冊，以避免過多聲明不專用之文字。

惟以聯合式申請註冊者，立體形狀上之文字或圖形部分顯較形狀部分更容易吸引消費者之注意，致無形中將降低形狀之識別力，於混淆誤認判斷上將受影響，例如：兩件商標立體形狀部分雖然相同或近似，但其上之文字或圖形截然不同，整體比對之下將難以認定有混淆誤認之虞，故若申請人欲保護商標之主要部分為形狀者，且於廣告時一再強調該形狀的部分，致形狀本身具有識別力，則應單獨以形狀申請註冊，較為妥適。此見諸於國外核准之案例中，多數係以單純形狀申請註冊，即可得証。

又已提出新式樣專利之申請或已獲准新式樣專利註冊之立體形狀，可否仍以該形狀申請註冊立體商標？原則上二者保護目的不同，新式樣專利之主要目的在於視覺效果，亦即藉由商品之造型，提高商品之質感，吸引消費者產生購買之興趣，故應具創作性及新穎性。而商標則在表彰商品來源，故應具識別力。只要立體形狀能同時符合各別之註冊要件，似無不准併存註冊之理。惟須特別注意的是，若該立體形狀之造型係賦予該商品實質價值之原因；亦即該商品之造型係消費者購買之主因，致成為市場上極富競爭力之商品，則不宜再予商標保護，否則顯將造成不公平



競爭。

再其次，已提出新型專利申請或已獲准新型專利註冊之立體形狀，能否再以該形狀申請註冊立體商標？因新型專利係以保護技術創新為目的，若該立體形狀具有功能性，且為新型專利「申請專利範圍」，自不得違反禁反言再申請立體商標。除非其欲申請註冊之立體形狀部分，非新型專利聲明技術功能之部分。另外，申請註冊之立體形狀，雖具有功能性，惟尚有其他不會增加製造成本之替代形狀可供競爭對手選擇，因不會影響公平競爭，自可考慮在符合商標註冊要件下，准予註冊為立體商標。

(二) 商標圖樣大小及張數：

現行法規定應檢附商標圖樣十五張，其為彩色者，並應附加黑白圖樣三張，以堅韌光潔之紙料為之，其長及寬不得超過五公分。本次修法施行細則第八條對商標圖樣格式有所規定略以，申請商標圖樣應檢附長寬不大於八公分，不小於五公分之商標圖樣五張；其為彩色者，應附加黑白圖樣二張。是申請所須檢附之圖樣大小及張數皆有所變動及放寬。惟聲音商標之五線譜、簡譜或聲音描述說明，不適用前開長寬之規定。另立體商標較為特殊，申請時應檢附至少一張之立體形狀圖，亦得同時檢附五張以下不同角度但相同比例之視圖或樣本，以明確註冊之立體形狀。另檢附五張以下不同角度但相同比例之視圖或樣本者，應比照第一張立體形狀圖，分別檢附商標圖樣五張；其為彩色者，並應附加黑白圖樣二張。

至於立體形狀之商標圖樣，可否以相片代之？因相片紙光滑不易黏貼，且黏貼後亦容易脫落，故應避免。惟若立體形狀不易以平面圖形清楚表示者，可於申請書上黏貼六個不同角度圖之外，另檢附相片作為附件，供審查時之參考。

(三) 商標圖樣分析

1. 中文：若商標圖樣含有中文，則應於申請書表中之中文欄位註明，若為圖形化文字或簡體字亦應註明其基本字或繁體字為何，以便於近似判斷及檢索資料庫建檔。



專論



2. 外文：若商標圖樣含有外文，則應於申請書表中之英文欄位註明其語文別、讀音及中文字義，若為自創字則填無義或自創字，俾便近似判斷及檢索資料庫建檔。
3. 圖形：圖形變化萬千，應註明其基本構圖為何，例如：貓圖或熊圖、螞蟻圖或蜜蜂圖、幾何圖、卡通人物圖、男人圖或女人圖、小孩圖等，以便於近似判斷及檢索資料庫建檔。
4. 記號：原則上指阿拉伯數字，若已圖形化應註明其基本數字為何，俾便近似判斷及檢索資料庫建檔。

(四)商標圖樣描述

本次修法新增之商標態樣「立體商標」及「聲音商標」，加上「顏色商標」亦屬較為特殊之商標態樣，為使註冊之商標圖樣更臻明確，爰參考外國之立法例，於施行細則第九條、第十條、及第十一條，有關顏色、聲音及立體商標申請註冊條文，明定就此三種態樣應於申請時聲明，並應就商標圖樣部分為相關之說明，故智慧局於該三種申請書表中增加「商標圖樣描述」之欄位，俾便申請人得以此處聲明商標態樣及就商標圖樣為描述說明。僅就國外「商標圖樣描述」之範例⁶，例示如下：

1. 顏色商標

「本件為顏色商標，如申請書所附之商標圖樣所示，係使用綠色於食品之表面上半部位置」

「本件商標如申請書所附之商標圖樣所示，係由紫色、綠色及黃色三條垂直條紋用於建築物之彩帶及其門所構成」

2. 聲音商標

「本件為聲音商標，如申請書所附之光碟片所載，係由狗叫聲唱出傳統樂曲『綠袖子』所構成」

3. 立體商標

⁶ 澳洲官方網站 http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/pt20_29/part21.htm



「本件商標如申請書所附之商標圖樣所示，係由餅干之形狀所構成」

「本件商標如申請書所附之商標圖樣所示，係由公雞之立體形狀使用於汽車之車頂所構成，其中汽車形狀部分係以虛線描繪」

(五) 商標圖樣之變更

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」，為本次修法新增之條文與現行實務作法截然不同，因商標及其指定商品或服務之確定，攸關申請日之認定，考量避免不必要之爭議、減少審查行政成本及提高審查效率，乃明文訂定商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更，申請人應特別注意。

另外，若商標圖樣僅係些微錯誤，是否亦不可變更？例如英文字母誤置或漏字，原則上若從申請書所填寫或所檢附之相關資料，可看出係明顯之錯誤，則可更正，但不可影響商標圖樣之同一性，且其申請日應以更正之日為申請日，亦即其最初提出之意思表示係屬錯誤，以其意思表示完備之日為其申請日。

(六) 聲明不專用

有關聲明不專用制度原規定於現行法施行細則第二十八條，本次修正以其攸關人民權利，故將該條文納入商標法本法並就法律新增部分一併納入規範。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」。

四、指定商品

(一) 一案多類

為因應國際立法趨勢，且便利當事人申請商標註冊以減少其以多件申請書申請跨類商品或服務之不便，本次修法乃採行一申請案可指定使用於多類商品或服務申請註冊之制度。第十七條第三項對一案多類定有明文「申請人得以一商標註冊申請案，指定使用於二個以上類別之商品或服務」，又施行細則第十三條亦明定，申請註冊應依商品及服務分類表之類別順序指定使用之



專論



商品或服務類別並具體列舉商品或服務名稱。是一案多類之案件應按該分類表之類別順序排列，具體列舉商品或服務名稱。

(二) 變更與減縮

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。」，亦即，商標申請案提出後，指定商品或服務不得增列或修改變更，其立法意旨如前述商標圖樣之變更，惟減縮商品或服務部分則不在此限，主要考量在於減縮商品或服務為縮小申請註冊範圍，不影響申請日亦不影響其他申請人之權益及行政審查，故不予禁止。

至於申請人指定概括商品名稱，嗣後具體指明是否屬商品之變更？則依下類原則辦理：

1. 概括商品名稱，本質上含有他類商品者，可增類、移類或分割不影響其申請日。例如：皮件，有第十八類皮件及第九類手機皮套。口罩，有第十類醫療用口罩、第五類衛生口罩。
2. 概括商品名稱，如本質上不含他類商品，於具體指明後增加他類商品者，新法實施之後不可增加或變更商品，該跨類商品應予刪除。
3. 概括商品名稱，如係「應屬本類一切商品」，具體指明後不可跨類，僅以該申請案指定類別為限。

五、申請日之取得

我國商標之註冊係採先申請原則，申請日之認定攸關申請人之權益甚鉅，故將原施行細則第二十七條第三項有關申請日之規定移列本法。第十七條第三項規定「申請商標註冊，以申請書載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，提出申請當日為申請日」；另依第四條第五項規定，主張優先權者，其申請註冊日以優先權日為準，亦即為其據以主張優先權之外國商標申請註冊案之申請日。

至於圖樣不清晰或商品服務範圍不明確是否會影響申請日之取得？若申請商標圖樣不清晰或過小，致無法辨識圖樣上之文字、線條，或商品服務名



稱涵義不明而與補正後之指定商品差異甚大、非屬相同或類似商品者，均可能於補正後，以其補正齊備之日為申請日；惟前述補正是否將影響申請日之取得，仍應依個案情形認定較為妥適。

另外，新增之商標態樣；單一顏色、立體、聲音商標或團體商標，若於新法施行前提早提出申請者，應如何處理？依施行細則第七條規定「單一顏色、立體、聲音商標或團體商標之申請註冊日，早於中華民國九十二年十一月二十八日者，以中華民國九十二年十一月二十八日為其申請日」，是該申請案之申請日與新法施行當日之申請案無異。又二者若有第十八條前段所規定「二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞」之情事，則依同條文後段及施行細則第十四條規定意旨，將由本局通知各申請人協議定之，不能達成協議者，則另定期日以抽籤方式決定之。

六、優先權

第四條明定「在與中華民國有相互承認優先權之國家，依法申請註冊之商標，其申請人於首次申請日次日起六個月內，向中華民國申請註冊者，得主張優先權」、「依前項規定主張優先權者，應於申請註冊同時提出聲明，並於申請書中載明在外國之申請日及受理該申請之國家」、「申請人應於申請日次日起三個月內，檢送經該國政府證明受理之申請文件」、「違反前二項規定者，喪失優先權」。本次修法將須載明事項「申請案號數」刪除，乃考量申請案號數部分，僅係為確認與我國之申請案屬同一案，如依原聲明事項已得以確認屬同一案件，則事後補正申請號數，應不影響申請日，故規定為得補正事項。

新增之商標態樣；單一顏色、立體、聲音商標或團體商標之優先權主張，則依施行細則第三條規定「申請註冊單一顏色、立體、聲音商標或團體商標而主張優先權者，其優先權日早於中華民國九十二年十一月二十八日者，以中華民國九十二年十一月二十八日為其優先權日」，亦即申請人所申請註冊之單一顏色、立體、聲音商標或團體商標欲適用主張優先權者，該商標於外國商標註冊申請案之申請日不可早於九十二年十一月二十八日。



專論



採行一案多類商標申請制度，即將伴隨浮現複數優先權之問題。若數外國商標註冊申請案之申請日相同，則尚無問題。若申請日不同則因智慧局電腦系統正值整合階段，目前實務及作業上尚無法處理一個案件有二個以上申請日之問題，故建議分案申請。另外，指定使用商品類別不一致之問題亦可能發生，若國外優先權案件與向我國提出之申請案指定使用之商品或服務相同，然國內外分類歸屬不同之類別，因指定商品或服務之範圍同一，申請日同一，於一案多類申請方式下，主張優先權尚無問題。若原優先權案件於國內申請時另增加商品類別以一案多類方式申請，致出現二以上之申請日，同前所述因目前電腦系統無法處理，仍建議分案申請。

七、規費

本次修法將商標註冊申請案之規費分為申請費及註冊費兩種。並規定繳納註冊費為商標註冊之前提要件，與現行繳費方式明顯不同，其中申請費係於申請時繳納；註冊費則於核准時繳納，申請人應特別注意。目前申請費之計算方式同舊法，按類按商品個數採級距收費。商品分類在第一類至第三十四類；亦即表彰商品者；商品個數在二十種以下者三仟元，商品個數在二十個以上六十種以下者伍仟元，商品個數在六十種以上者玖仟元。商品分類在第三十五類至第四十五類；亦即表彰服務者；不計個數每類三仟元。

另因目前商標註冊實務，常有註冊三年迄未使用或不欲繼續使用之情形，為促使申請人有有效利用其商標，自然淘汰市場上週期較短之商品，故明定商標權人得就註冊費分兩期為之，以減輕其負擔。簡述如下：

(一) 第一期註冊費：

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，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告，原核准審定，失其效力」，故第一期註冊費繳納之時間攸關權利取得之日期，申請人應儘速繳納。目前第一期註冊費為一仟元，約可使用三年半。



(二)第二期註冊費

第二十六條第一項規定「前條第二項之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之」，故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，屆時智慧局將主動於第二期註冊費繳費期限前，通知商標權人繳納。另「第二期註冊費未於上開期間內繳納者，得於屆期後六個月，按規定之註冊費加倍繳納」、「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」，第二十六條第二、三項亦定有明文。目前第二期註冊費為一仟伍佰元，約可使用六年半。

申請人可否選擇一次繳清？或放棄某些已核准之類別，只繳納部分所欲註冊之類別？是否選擇一次繳清乃申請人之權限，申請人若想長期使用該註冊商標且擔心三年後漏未繳納第二期註冊費，致產生失權效果，自得於核准註冊通知繳納第一期註冊費時，一併繳清，免繳第一期註冊費者亦同。至於可否只選擇部分類別繳納註冊費，亦屬申請人之權限，只是未繳費之類別，原核准審定失其效力。

若有以上繳費情形，申請人應於「商標註冊費繳費單」上詳細註記或說明。

八、申請中之變更

申請變更應按每一商標各別申請，而同一人有二以上申請案，各申請案所欲變更之事項相同者，為便利當事人之申請，故於第二十條第三項明定得於一變更申請案中同時申請變更之。並按件計算其規費，目前每件為伍佰元。惟防護商標變更為獨立商標者，免費。

九、分割制度

本次修法參考商標法條約之規定⁷，商標註冊後，於商標專責機關就應否准予註冊之決定期間內，或提起訴訟救濟之期間內，均可就原註冊申請分割。修正前若他人就註冊商標提起異議或評定，經審定異議成立或評定成

⁷ 商標法條約第七條第二項。



專論

立而撤銷其註冊者，在未確定前，商標權人若欲申請分割商標權，會因標的不存在而無從分割，故為配合國際趨勢，明定縱經審定異議或評定成立，但仍在行政救濟程序中者，亦可分割，以維持無衝突部分之商標權。申請人或商標權人並得視實際需要，於申請中將一申請案請求分割為二以上之申請案；亦得於註冊後將部分商品或服務予以分割；且於異議及評定案件確定前亦得申請分割商標權，此為一案多類別申請制度之配套措施，俾便商標權人透過此制度活絡運用其商標權。目前分割之規費係按分割後之件數計算，每增加一件加收費用二仟元，例如：一分為二，增加一件，故規費為二仟元。一分為三，增加二件，故規費為肆仟元。

(一) 商標申請案之分割

第二十一條明定「申請人得就所指定使用之商品或服務，向商標專責機關請求分割為二個以上之註冊申請案，以原註冊申請日為申請日」。而依施行細則第二十二條規定，申請人除應備具分割申請書外，並應按分割件數檢送分割申請書副本及其申請商標註冊之相關文件；包括商標註冊申請書及其相關附件，俾便分別成為獨立註冊申請案件而續行審理。原申請案於分割後即予結案，原申請案號不再使用，智慧局將於核准函稿上加註新的申請案號及其分割後之商品，俾便申請人日後查詢案件進度及審理結果。

同一申請案中若指定使用之商品，部分無法註冊，而申請人未主動申請分割時，專責機關是否會主動為部分核准、部分核駁？按商標註冊申請案經審查認有部分指定商品或服務不得註冊者，將發給核駁理由先行通知，請申請人陳述意見，申請人倘於收受核駁理由書後，未主動申請分割或減縮商品者，將逕予核駁之審定。惟依施行細則第二十七條規定，於核駁審定確定前申請人仍得申請分割或減縮商品，併予敘明。

(二) 審定後註冊公告前商標之分割

對於業經核准審定之商標，係規定於施行細則第二十三條，其應檢送之文件因商標業經核准審定，故無須按分割件數檢附申請商標註冊之相關文件，餘則與前述申請中之商標相同。至於其分割之審理程序，同條第二項特別明定，前項申請，商標專責機關應於申請人繳納註冊費，商標經註冊公告



後，再進行分割。概因核准審定後註冊公告前申請分割註冊申請案，在申請人未繳納註冊費前，若進行分割，屆期申請人未繳納註冊費，依法其核准審定將失其效力，先前所為之分割即無實益。又若先行分割，則可能發生註冊費須重新計算，應增繳之情形，對申請人較為不利，是本項特別明定商標專責機關應於申請人繳納註冊費，商標經註冊公告後，再進行分割。其申請書表亦援用註冊商標分割申請書，申請人應特別注意。

(三)註冊商標之分割

第二十一條明定「商標權人得就註冊商標指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請分割商標權」、「前項申請分割商標權，於商標異議或評定案件未確定前，亦得為之」

施行細則第二十四條對分割商標權之程序亦有明文，除應備具申請書外，並應載明分割後各件商標之指定使用商品或服務，並按分割件數檢送申請書副本，俾便行政管理。商標權經核准分割者，原註冊號不再使用，智慧局將給予新的註冊號，並就分割後之商標分別發給商標註冊證。

十、申請書表

申請人可自行上網直接下載申請表格使用，網址為 http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_table.asp 或逕向智慧局三樓合作社洽購，每份新台幣拾元整。或劃撥郵政 0107027-2 號帳戶即寄。

參、商標延展註冊之申請及審查

第二十七條第一項規定「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」，同條第二項規定「商標權期間得申請延展，每次延展專用期間為十年」。本次修法將「商標專用權」修正為「商標權」，主要係因商標註冊後所取得之權利，除在註冊指定之商品或服務取得專用權利外，另就近似之商標及類似之商品或服務範圍有禁止、排除他人申請註冊或使用之效力，因此以「專用權」稱之，不足以涵蓋其內容，遂將「商標專用權」用語修正為「商標權」。另配合核准審定商標繳納第一期註冊費後即公告註冊及註冊後異議制度之變革，乃將商標權期間之起點由現行「自註冊之日起算」修



專論



正為「自註冊公告當日起」。

延展註冊之規費係按類計算，每類新台幣肆仟元。至於申請延展之期間則與舊法相同，規定於第二十八條第一項「申請商標權期間延展註冊者，應於期間屆滿前六個月起至屆滿後六個月內申請；其於期間屆滿後六個月內申請者，應加倍繳納註冊費」，是商標延展期限為商標權期間屆滿日前後半年，惟前半年與後半年提出申請延展之規費有所不同。每次延展專用期間為十年，核准延展之期間，自商標權期間屆滿之次日起算，第二十七條第二項及第二十八條第二項定有明文。

本次延展註冊較大之變革乃在於廢除實體審查制度。依現行條文規定，申請商標延展註冊時，主管機關須審查該註冊商標所指定之商品實際有無使用。惟實務上，大多數商標申請延展均為合法使用，倘僅因少數延展申請案不使用商標而須花費相當行政資源成本加以審查，並非妥適，另為參照國際商標法條約規定⁸，提高行政效能之宗旨，乃修法廢除延展申請時之實體審查，而以相關制度輔助之；亦即對註冊商標實際若無使用於指定商品之情事者，將可依第五十七條第一項第二款及第五十九條規定，廢止其註冊。至於其申請程序則規定於施行細則第十九條，申請商標權期間延展註冊，應備具申請書，就註冊商標指定之商品或服務之全部或一部為之。就全部商品或服務申請延展註冊者，勿庸填寫商品；就部分商品或服務申請延展註冊者，僅能就其原專用商品或服務名稱刪減，例如：原專用商品為中藥、西藥、衛生醫療補助品，僅得刪減中藥、西藥或衛生醫療補助品，若欲將衛生醫療補助品減縮為冰枕、眼罩、耳塞者，則需另案辦理商品減縮。亦即新法施行後，縱然所指定之商品屬概括商品名稱，於延展註冊時，亦不再要求申請人具體指明。另外，若商標權人於申請延展時，其註冊之基本資料業已更動，例如：公司名稱、地址、負責人、印鑑等，亦可一併辦理變更；惟若係權利主體之異動，則仍應另案辦理移轉。

另外，本次修法採行國際慣例不在註冊證上加註任何異動事項。邇後商標註冊證背面將無「異動內容」欄位可供加註，辦理延展時不必再檢附註冊

⁸ 商標法條約第十三條第六項。



證正本。惟將於延展核准函上詳載相關異動內容。另依修正文第十三條規定，商標專責機關備置商標註冊簿登載商標註冊及商標權變動事項，申請人若有需要得申請影印商標註冊簿繕本或申請換發註冊證。新註冊證將以異動後之資料顯示。

肆、結論

商標法於民國十九年五月六日制定公布，自民國二十年一月一日施行以來，歷經九次修正，本次修法係繼民國六十一年商標法⁹修正以來幅度最大的一次。不管是在條次的增加或內容的增訂上，均屬前所未有，且所參照之國外立法例亦橫跨日本、美國、英國、德國、歐盟、TRIPS 及商標法條約，因商標與工商企業關係最為密切，因此除了考量國際間的發展趨勢外，時代的變遷、社會的脈動以及工商業界的需求，都納入本次修法之重要考量。從民國八十七年開始收集各國資料，八十八年正式起草至民國九十二年四月二十九日立法院三讀通過歷時六年，修法歷程備極艱辛。且於立法院三讀通過後，廣泛收集各方對新修正商標法之意見及問題，並整理成 Q & A 模式，公布於智慧局網站，以解各界對新修正商標法之疑惑。另為讓外界對新修正商標法，能夠有更具體深刻的了解，特別舉辦了北、中、南五場有關新修正商標法暨施行細則草案說明會。除就未來實務運作方式及申請書表一一解說外，更進一步收集與會人員所提供之意見，列入審查實務及訂定審查基準之參考，主管機關用心之良苦可見一斑。法律之修訂固然經過縝密之程序，然而以往之經驗告訴我們，施行之後才是考驗的開始，主管機關應該敞開心胸接受各界的批評與指教，因為只有批評與指教，才有進步的空間，商標的制度才能更臻完善。^{*}

⁹ 從民國四十七年商標法三十八個條文增加為六十九個條文。

^{*} 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及助理審查官李宗仁先生事先整理資料，在此一併致謝。