澳洲商標審查實務

陳盈竹、董延茜*

壹、前言

澳洲為國際間智慧財產權之領導國家之一，其相關商標註冊制度、商標異議制度及商標權利救濟制度等，雖大致與我國相仿，惟其縝密的審查程序、品質管理制度及完備詳細的審查手冊，使得澳洲商標制度十分完善，本文將特別介紹有關澳洲商品及服務分類審查、識別性審查、商標撤銷、異議、聽證等相關規定或實務，以提供我國商標修法或商標審查實務之參考。此外，澳洲智慧財產局於網路上設有商標輔助申請服務（TM Headatart），提供申請人預先得知其所申請註冊的商標是否會被核准註冊之機制，我國目前刻正積極推廣商標電子化申請，藉由該制度的介紹，或許能提供我國商標電子化申請之另一種服務功能。

貳、商標主管機關簡介－澳洲智慧財產局

澳洲商標主管機關為澳洲智慧財產局（以下簡稱澳洲智慧局），該局設立於 1904 年，迄今已有超過 100 年的歷史，隸屬於創新、工業、科學與研究部[1]（Department of Innovation, Industry, Science and Research），該局預算獨立，並直接對部長負責。局本部設於首都坎培拉（Canberra），截至 2007 年 1 月止，員工共計 915 人，包

收稿日：97 年 10 月 20 日

* 作者陳盈竹為智慧財產局商標審查官、董延茜為商標助理審查官。

[1] 該部係 2007 年 12 月 3 日設立，前身為工業、旅遊及資源部（Department of Industry, Tourism and Resources）。

括專利 253 人、商標 112 人、新式樣 6 人及植物育種人權利 5 人。此外，於雪梨、墨爾本、伯斯、布里斯班等 6 個主要城市設有州辦公室（State Office）。澳洲智慧局設局長 1 人，下置 6 處[2]，負責下列事項：澳洲專利、商標、新式樣及植物育種人權利等智慧財產權的管理[3]；辦理促進公眾智慧財產教育及認識計畫；提供政府政策建議，發展並執行智慧財產政策、法令及實務；協助貿易談判及合作以促進國際智慧財產權保護；專利及商標代理人的註冊及管理。為澳洲全體國民福祉，開創一有效能、一致且容易使用的全球智慧財產體系，以促進創新、投資及提昇國際競爭力，為澳洲智慧局之目標，最終目的為國內生產毛額的成長（GDP Growth）。其願景則為達成 1 申請案、1 次檢索、1 次審查（One Application, One Research, One Examination），成為全球認同的檢索及審查專業領導者及申請人的最佳選擇。

商標與新式樣組（Trade Marks & Designs Group，以下稱簡稱商標組）設組長（General Manager）1 人，下設 6 個科，分別為 A、B、C、D 等 4 個審查科、聽證與法制科（Hearings & Legislation

[2] 分別為：專利審查與植物育種人權利組（Patent & Plant Breeder's Rights Group）、商標與新式樣組（Trade Marks & Design Group）、業務發展與政策組（Business Development & Strategy Group）、業務與資訊管理決策組（Business & Information Management Solutions Group）、顧客服務組（Customer Operations Group）及共同服務組（Corporate Services）。

[3] 澳洲智慧財產權依其性質分由不同主管機關職掌，專利、商標、新式樣及植物育種人權利由澳洲智慧財產局（Intellectual Property Australia, 簡稱 IP Australia，以下簡稱澳洲智慧局）負責，著作權及電路布局屬於司法部（Attorney General's Dept.）之職掌，地理標示則由澳洲智慧局及葡萄酒與白蘭地公司（Wine & Brandy Corporation）共同負責，營業秘密依其性質由不同部會職掌，與貿易有關之智慧財產議題由外交事務及貿易部（Foreign Affairs and Trade Dept.）負責，智慧財產權之執行則由海關、聯邦警察及州/聯邦法庭負責。

）及技術政策與實務科（Technical Policy & Practice Section，2007年成立，有6位成員）。審查科內又分為2個小組（Team），每組約有14位審查人員；聽證及法制科有10位聽證官及15位行政人員；技術政策與實務科則有 6 位人員。各科以助理組長（Assistant General Manager，簡稱AGM）為首，採任務分組，助理組長及各科有其特殊負責事項。

參、商品及服務分類審查

茲就澳洲智慧局實務審查程序及相關法律規定等二方面，介紹其商品/服務之審查：

一、實務審查程序

澳洲智慧局之商品及服務分類採尼斯分類，然而對於非尼斯分類所涵蓋的商品及服務，澳洲智慧局另持有一個分類決定之資料庫，用來作為WIPO尼斯分類版本的補充，且作為商標及商標權人一個輔助工具。澳洲智慧局於網站上設有商標線上檢索系統（The Australian Trade Mark On-line Search System，簡稱ATMOSS），提供了商品及服務檢索工具，於該系統上只要鍵入商品或服務之關鍵字，就可以檢索出澳洲智慧局已經核准之商品或服務名稱，以及尼斯分類所列之商品或服務名稱。

澳洲目前約有65,000個項目在商品及服務的揀選清單（Picklist）中，其中10,500個是尼斯分類商品或澳州智慧局自己所核准之項目。在考量特定商品或服務分類時，首應參考的是澳洲智慧局網路上之分類資料庫。該資料庫包括所有之尼斯分類項目及澳洲智慧局自己所核收之商品。然重要的是，尼斯分類的項目要優先於澳州智

慧局所核收之項目。當尼斯分類的項目於之後的版本有更新時，該項原則特別適用。其他之分類資源，亦可在線上找到參考資料，但基於審查一致性的考量，分類的優先次序仍必須是先從尼斯分類開始，再為澳洲智慧局自己所核准之商品，再就參考英國商品分類資料庫的資料，包括該局之核收商品，最後係參考美國商品分類資料庫之資料。

商標審查員應鼓勵申請人使用尼斯分類的項目或者澳洲智慧局自己所核收之商品項目。但是，實務上仍有可能無法依此方法而作。假如商品名稱不明確，申請人應被要求提供進一步的資料來幫助審查官做正確的分類，該商品之分類就須以尼斯分類之一般原則為基礎而作分類。尼斯分類之基本原則如下：

（一）在商品分類方面：

假如產品不能依分類表、備註及按字母次序之表單（alphabetical list）作分類時，可依下列方法作分類：

▲即當商品是完成品（finished products）時，原則上要根據他們的功能（function）或用途（purpose）做分類，例如，水的過濾器（water filters），由於它的功能或用途在於過濾水，而第 11 類之商品包括供水設備，故該商品應分類在第 11 類。假如這樣的分類標準，在分類表中仍無法適用，該完成品的分類就要在按字母排列清單中，與其他可相較之完成品作類似性的分類。例如，乾臘腸與香腸相類，所以分在第 29 類。如果沒有可比較性的商品可供參考時，其他標準亦可能適用，例如商品的材質或其操作方法。例如，手帕係由紙所製成者，分在第 16 類；非由紙製成的手帕，則可分在第 24 類，他們係依材質而分類。當完成品有多

種功能組合時，可以放在符合其功能或用途之分類上。例如時鐘收音機（Clock radios）可以分在第 9 類或第 14 類。

▲當產品係未經加工的（raw materials）、未製成型的（unworked）或係半成品（semi worked）時，原則上要根據他們所含的材質（material）做分類。例如，一般金屬，未加工或者係半成品的，分在第 6 類。

▲當商品為另一個產品的零組件時，原則上，要與該產品做相同之分類。但是，只有當這些商品不能在另一用途上做正常地使用的情況下始可做如此的分類。例如，手錶用的錶帶，應分在第 14 類而非第 18 類。

▲商品無論完成與否，其分類係根據材質，而當有不同的材質所製造時，則應依該商品最主要的材質做分類。例如金屬製的盒子含有塑膠配料時，應分在第 6 類；但是當該塑膠材料係主要原料時，該商品即應分在第 20 類。

▲依產品所製作的包裝容器，原則上要依該產品而做分類。例如，裝小提琴的盒子，應該與小提琴分在同類，即第 15 類。

（二）在服務分類方面：

假如服務不能依分類表、備註及按字母次序之表單而作分類時，可依下列方法作分類：

▲服務分類，原則上要根據服務分類之標題所載活動支流（the branches of activity）而分類。例如，醫藥保險應依據與其有關之主要活動而被分類，因此，它應該被分在第 36 類之保險服務而

非第 44 類之醫藥服務。醫藥保險之諮詢或資訊也應該分在第 36 類。

▲在按字母排列之表單中，服務亦依其他相類似之服務而作分類。例如，會計服務因與商業服務相類似，故可分在第 35 類。

▲租賃服務，原則上要與所提供之租賃標的之服務同類。例如，通訊服務在第 38 類，所以電話的租賃服務亦應分在同類。又運輸工具之租賃服務應分在第 39 類之運輸服務。但是，清掃街道之運輸工具租賃服務則應分在第 37 類，此係因其與清潔服務有關。

二、相關法律規定

此部分乃在說明澳洲智慧局在實務上處理有關商標申請案所指定使用之商品或服務是否該當所界定之商品或服務範圍，決定個別之商品或服務項目是否正確地被分類，並決定商品或服務可被接受之修正範圍。目的在於確保商標申請案中所指定使用之商品或服務之明確性。澳洲智慧局允許商標申請案於公告前後皆可修正商品或服務，惟得允許修正之原因並不相同。

依據澳洲商標法第 64 條規定，於商標申請案資料公告（商標法第 30 條規定）前，對於筆誤（clerical error）或明顯錯誤得修正之。依該條規定所為之公告前修正，得擴張其所指定商品或服務之範圍。

澳洲商標法第 65（4）、（5）項規定，係處理有關申請案資料公告後一些得修正之事項。第 65（4）項為類別錯誤之更正，例如，申請人將「衣服」申請在第 2 類，其有可能係因誤植或對類別認識

錯誤。類別號碼只是一個行政管理上之工具，目的在於分類進而易於檢索之用，申請案於本質上仍應視其所要指定使用之商品或服務而定。依第 65（4）項規定所為之類別錯誤之更正，不可擴張申請人之權利。

澳洲商標法第 65（5）項規定，在商標權責機關[4]認為公平且合理的情況下，得允許申請案增加一或一以上類別之商品或服務之修正。其情況有二：

（一）增加類別的商品或服務，原本就落在原聲明的範圍內。

（二）原聲明並未限制或特別限定在原指定之範圍類別。

以上修正不可擴張申請範圍。當申請案已指定使用商品或服務項目，且尼斯分類已明確規定僅能放在某一類別時，並不允許依澳洲商標法第 65（5）項規定而增加類別。其只有在公平且合理的情況下始可為之，例如，當指定的商品或服務超過 2 個類別，卻只有一個類別號數。

澳洲商標法第 65（7）項規定，係有關申請案任何其他項目之修正，其修正亦不可擴張申請案所指定商品或服務之範圍。

澳洲商標法第 65A 條乃新增之規定，其允許申請案於公告後，商標權責機關在公平且合理的情況下，可就一些筆誤或明顯錯誤依職權更正。由於此更正可能會擴大申請人的權利，因此須公告，且允許受影響的第 3 人提出異議。審查官應該將第 65A 條之有關修正事項告知其小組組長（team leader）。

[4] Registrar.

肆、識別性審查

商標功能既在區辨商品、服務來源，商標識別性為商標審查核心，惟識別性判斷的困難在於邊緣案件的判斷往往見仁見智，很多時候不免流於主觀，而影響商標審查的一致性，故各國商標主管機關竭盡所能將判斷標準具體化、條文化，以建立客觀判斷規範，繼而求審查的一致性。

一、澳洲商標法第 41 條識別性規定

澳洲商標法第 41（2）項指出：無法將申請人指定商品或服務與他人商品或服務區別之申請案應被核駁，該條文另將所具有先天識別性的程度，分為：充分先天識別性（sufficiently inherently adapted to distinguish）、有限的先天識別性（some limited inherent adaptation to distinguish）及不具先天識別性（no inherent adaptation to distinguish）等三個類型，並作成下列規定：商標具有充分先天識別性時，不能以商標不具識別性（商標法第 41（2）項）核駁；商標具備有限的先天識別性時，需考量商標本身先天識別性的程度、申請人對商標的使用或意圖使用及其他因素，除非綜合以上因素能說服商標組長，該商標使用於其指定之商品或服務具備識別性或將具備識別性，否則應以商標不具識別性核駁[5]；完全不具先天識別性的商標，申請人必須證明因為其關於該商標的使用，在申請日前該商標使用於其指定之商品或服務已具有識別性，否則以商標不具識別性核駁[6]。

[5] 澳洲商標法第 41（5）項。
[6] 澳洲商標法第 41（6）項。

二、商標先天識別性的判斷

「先天（inherent）」於牛津字典的定義為：「存在於事物本身長久存在的屬性或特質；……是事物的特質或基本要素；屬於固有特質……」，所以先天識別性的概念指的是商標本身具有的特質，非可在市場上經由使用而取得。而法院關於先天識別性的見解中，Kitto 法官在 F.H.Faulding & Son Ltd v Imperial Chemical Industries of Australia and New Zealand Ltd.（1965）112 CLR 537 一案所揭櫫的判準，被認為對於商標先天識別性的審查極有助益：

判斷一個文字是否適於將一商人的商品與他人的商品相區別，關鍵在於其他人在沒有不當動機下，是否可能會想要在一般交易過程，將該文字用於其商品或與其商品連用[7]。

1.具有充分先天識別性的商標

依據上述判斷標準，如果商標整體而言，並非他人在沒有不當動機下，想用於自己的商品、服務，或與之連用，則該商標具有充分的先天識別性，而符合商標法第 41（2）條的要求。

2.具有限先天識別性，但由表面證據不足以論斷具有識別性的商標

這類商標指其他人在其通常交易過程，較有可能想合法使用的商標，包括：常見姓氏、重要的地理名稱及其他人可能需要用來說明或讚美其商品或服務的文字或用語。這類商標有一定程度的先天識別性，惟尚不足以在沒有證據或其他第 41（5）條的因素下核准其註冊。

[7] F.H.Faulding & Son Ltd v Imperial Chemical Industries of Australia and New Zealand Ltd.（1965）112 CLR 537 at 555（the Barrier Cream case）.

第 41（5）條意圖使用的證據或其他因素，只需證明在未來的某一天，該商標得以將申請人的商品或服務與他人的商品或服務相區別。而所謂使用程度指使用時間、地區、數量或市場占有率等「量」的考慮因素，至於使用方式則為「質」的考慮因素。

3.不具先天識別性的商標

商標法第 41（6）條規範目的，在於使不具先天識別性的商標，得經使用取得識別性後註冊。1955 年的商標法不允許完全無先天識別性的商標註冊，所以 1995 年商標法第 41（6）款的規定，提供了該等商標註冊的可能性。該款附註 1 規定不具先天識別性的商標主要僅包含通常用以表示種類、品質、數量、預定目的（Intended Purpose）、價值、地理來源、其他商品或服務的特性或商品生產時間或服務的提供時間[8]。

依據商標法第 41（6）項的附註所形成的實務觀點認為，唯有完全不具任何先天識別性的標識才有該項規定的適用，這些標示通常是直接表明商品或服務的通常使用方式，而在他人通常交易過程中明確地有使用的需要。因此一個用語未為相關交易所使用的事實，在考慮先天識別性時應賦予相當的權重，且通常可以阻止商標法第 41（6）條的適用。

為使完全不具識別性的商標得以註冊，申請人必須提出該商標在申請日前已取得識別性證據，申請後的使用證據或其他因素的相關資料，亦可以作為附加證據提出，惟於申請日前「事實上有識別性（distinctive in fact）」的證明，才是決定性的關鍵。

[8] 該附註主要用以幫助讀者瞭解該條文的內容以及法律效果，附註非法律的一部分，對法院不具拘束力，惟法院在決定法條意旨時會加以參考。

使用不等於具有識別性，奧勒岡一案（the Oregon case）中 Branson 法官重申 Jacob 法官在 Treat 一案的見解，她表示：「Jacob 法官的見解無疑是正確的，……促銷及使用證據不能證明識別性」，在該判決中，Branson 法官不採納一些證人的證詞，因為他們雖能將 Oregon 與小紅梅商品連結，但不能清楚地說明該商品來自特定的商業來源；另外，她也拒絕了一些與申請人有直接或間接商業關係的證人的證詞，雖然她承認該等證詞具有一定程度的參考價值；此外，她認為從法律的角度，申請人不須提出統計上有效的市場調查報告，才足以證明其商標具有識別性[9]。

一般而言，除了使用程度以及相關廣告等證據以外，相關交易中經驗人士的聲明書是必要的，該等經驗人士所為該商品消費者一般而言可將該商標與申請人連結之聲明應被賦予適當的重要性。從審查的角度而言，因個案情形可能迥異，不太可能去規定證據的必備內容，惟在考慮證據時，需解答下列問題：

★ 該標識是否作為商標使用？

★ 申請人是否明確地將該標識作為商標推廣？

★ 證據是否顯示事實上該標識在市場上被用做商品來源的指示？

★ 是否相關領域絕大多數的人（substantial majority of persons in the relevant field）將該標識作為商標？

★ 若標識係用於日常消費的商品或服務，該標識是否幾乎已成為家庭用語（household word）？

[9] Blount Inc v Registrar of Trade Marks, (1998) 40 IPR 498 at 509.

★ 關於相關商品或服務，該標識的主要意義是否已成為申請人來源的指示？

★ 是否整體證據顯示，該標識確實可以識別申請人的商品或服務？

雖然上述的每一個問題均需仔細考量，但不需所有的回答均為肯定的，也沒有任何一個單一問題是強制性的，只是在回答為否定或問題未決時，對最後的判斷有負面影響。為滿足上述問題的解決，一般而言，申請人不僅須證明包含使用期間、地區、使用程度與方式等一般證據，同時還包括下列補強證據[10]（corroborating evidence）：

★ 獨立的報紙、雜誌或期刊文章

★ 消費者、批發商及零售商的有利聲明

★ 在該領域的專家的有利聲明

4. 商標法第 41 條與第 33 條「可註冊性推定」規定的適用關係

澳洲商標法第 33 條「可註冊性推定(presumption of registrability)」並非法條用語，Branson 法官在奧勒岡一案（the Oregon case）曾對商標法第 41 條是否有可註冊推定的適用表示見解，她認為商標法第 33 條事實上已轉換了向來接受申請註冊的相關舉證責任，依商標法第 33（1）項規定，除非商標組長認為該申請案未依商標法提出，或有其他的核駁理由，否則必須核准申請。惟依商標法第

[10] 補強證據的使用可以參考前述 Branson 法官的見解，Estee Lauder Cosmetics Ltd's Appn（2000）50 IPR 131（the Beautiful case）及 Ocean Spray Cranberries Inc v Registrar of Trade Marks（2000）47 IPR 579（the Cranberry Classis case）。

41 條的用語觀之，她懷疑商標法第 33（1）項對識別性這個特定問題能產生任何實質影響，因為並非商標組長無法確定商標是否具有區別申請人的商品或服務與他人商品或服務時，就必須依第 33（1）項規定核准該申請案。一個商標是否有第 41（2）項規定之區辨申請人商品或服務的能力，完全依第 41（3）-（6）項之規定加以判斷，除非依一定情形或申請人證明的一定情形，使商標組長認為該商標具識別性，否則該商標不會被認為有識別性[11]。

Branson 法官已清楚地說明商標法第 41（3）-（6）項為可註冊性推定的例外，所以如果商標組長依商標本身的特質，不能決定商標是否具有區別申請人商品／服務與他人商品／服務的能力，此時該問題的解決並不是作有利申請人的決定，也無需提出不合理、不必要或不確定的核駁理由。

Branson 法官並且在該案中指出，商標法第 33（1）各款及第 41 條關於認定為真實（being satisfied）的規定，應被理解為商標組長被這些事項可能性的權衡（the balance of probabilities）所說服，亦即，商標組長徹底考慮商標法要求其考量的因素或情形後，認為該事項為真的可能性高於非真的可能性[12]。也就是說，在第 41（3）、（5）及（6）項分析的任何階段，商標組長可能在達到必要程度時認定特定事項為真實，即使仍存有一些程度的懷疑。

關於識別性，值得注意的是依澳洲商標法第 41（6）項規定，當商標用於所指定商品或服務完全不具先天識別性時，申請人必須證明在申請日前該商標已取得識別性，始得核准註冊。該規定與我

[11] Blount Inc v Registrar of Trade Marks, (1998) 40 IPR 498 at 505.
[12] Blount Inc v Registrar of Trade Marks, (1998) 40 IPR 498 at 504.

國商標法不同，民國 92 年修法以前的商標法第 23 條第 1 項規定「不得申請註冊」事由，實務上以提出申請之時作為得否註冊的判斷時點，惟因商標申請至註冊需相當時間，雖申請時有不得註冊情事，但於審查時已不存在該事由，若未違反公益又未違反他人權益時，仍不准其註冊並不合理，故修法時將「不得申請註冊」修正為「不得註冊」，並改以審查時為判斷時點。據了解，因為完全不具識別性的商標要取得後天識別性並不容易，通常須經相當時間，並且廣泛的使用，所以澳洲商標法第 41（6）的規定目前在實務適用上並無困難，也未發生爭議。

伍、撤銷（Revocation）制度的介紹

澳洲智慧局之商標撤銷（Revocation）制度，係將錯誤核准審定或註冊的商標予以撤銷的一種機制，它是一種行政上的補救措施。其規範目的在於公共利益與註冊所有人利益之間取得一個適當的平衡。

一、審定商標的撤銷（Revocation of Acceptance）

（一）撤銷的原因

依澳洲商標法第 38A（1）（a）款規定，商標於註冊前，經考量其核准審定當時所有存在之情況，認為該商標不應給予核准審定，且按第 38（1）（b）款規定於經考量所有情事後，認為撤銷係合理者，澳洲智慧局得撤銷該商標之審定。撤銷原因可能包括判斷錯誤或疏失，或者於審查當時智慧局無任何相關資訊可供參考。審定商標一旦被撤銷，便回復到未審查的狀況，商標權人有 15 個月的期間來克服核駁理由。考量撤銷審定商標時，下列情況可能會被認

為係合理的：

- 商標資料庫的資料、姓氏、INN[13]、或者商品或服務的檢索未能完全執行，或者在審查的過程中被遺漏者。
- 正確的檢索未被執行，或者以不正確的方法作檢索。
- 商標被核准時，會影響註冊的限制或條件未被要求或適用。
- 因為錯誤的檢索以致漏失到據以核駁商標。
- 有系統且徹底的檢索並未能提供相關的資料，例如在澳洲智慧局可提供的資源下，仍未發現相關資訊。
- 於檢索衝突商標後，始收到協約國的文件，導致引證案商標的出現。
- 國際註冊的商標申請案，因為衝突商標有優先權日尚未在澳洲提出。
- 核准審定係明顯錯誤、與商標之相關定義不符或者是明顯的疏失。

（二）撤銷的程序

假如有相關資訊顯示該商標不宜核准審定者，須以書面清楚地載明撤銷的理由，並在書函中告知商標權人有聽證的機會及應採什麼樣的行為以避免商標被撤銷。商標權人對於澳洲智慧局的通知有

[13] INN 即 International Non-Proprietary Names 的縮寫，係 1950 年由世界衛生組織（the World Health Organization（WHO））所創用，讓全世界得以迅速有效地識別醫藥上之詞幹或類名名稱（stems and generic names），該等名稱不可被專用，而係開放予任何人使用。

1 個月的時間可以回應，若係指定澳洲之國際註冊商標權人，則有 2 個月的時間予以回應。如果商標權人於前述指定期間內未回應者，該商標就會被撤銷並公告在商標公報。

二、註冊商標的撤銷（Revocation of Registration）

（一）撤銷的原因

依澳洲商標法第 84A（1）（a）款規定，商標於取得註冊後，經考量其註冊當時所有存在之情況，認為該商標不應給予註冊，且按第 84A（1）（b）款規定於經考量所有情事後，認為撤銷係合理者，澳洲智慧局得撤銷該商標之註冊。澳洲智慧局不必在已知或者得知情況的存在下，始可適用第 84A（1）（a）款的規定，例如，澳洲智慧局不會知道且不可能知道，之後有個依馬德里議定書（Madrid Protocol）通知之國際註冊商標的存在；或者於審查期間，已知或未知有個衝突商標未被能適當的考量。又第 84A（1）（b）款之合理情況的考量，並不限於商標成為註冊商標當時所有存在之情況。

於考量商標法第 84A（1）（a）款規定時，同條第（2）項之（a）、（b）、（c）款說明其適用情況的種類：

（a）款規定，任何錯誤（包括判斷錯誤）或者疏忽，直接或間接導致商標的註冊；

（b）款規定，澳洲依國際協定之任何有關義務；

（c）款規定，任何特殊情況，認為係適當者：

（1）不予註冊；或

（2）於一定條件或限制下所註冊之商標，其所適用之條件或限制並非真的妥適者。

澳洲智慧局有義務考量所有存在於商標註冊時之情況，其不以第 84A（2）項所列情況為限。

於考量商標法第 84A（1）（b）款規定時，同條第（3）項所列之（a）、（b）、（c）、（d）款的情況澳洲智慧局一定要予以考量，但並不以此為限。這些情況得以讓商標權人期待說服澳洲智慧局認為將註冊商標予以撤銷係不合理的：

（a）已經作為商標之使用。例如足夠的使用證據，讓澳洲智慧局認為將註冊商標予以撤銷係不合理的。

（b）有關註冊商標之任何過去、現在或被提議之合法行動。例如，商標權人正使用或打算使用該商標提起侵權訴訟。

（c）對於商標註冊所採取之其他行為。包括行政上的行為，例如將註冊商標用來異議澳洲葡萄酒與白蘭地公司法（the Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980）所列之地理標示；

（d）任何特殊的情況。

（二）撤銷的期間與程序

澳州商標法第 84A（4）項規定，澳洲智慧局必須在商標註冊之 12 個月內，將撤銷註冊之事項，通知商標權人及任何登記為利害關係之人。其目的在使這些人得以知道潛在的處分，並且考量是否對於澳洲智慧局的行為採取行動。商標註冊已超過 12 個月者，

澳洲智慧局便不能行使該撤銷權，對於此種情況，就必須透過法院來解決。澳洲智慧局於撤銷商標註冊之前，依商標法第 84A（5）項規定，應給予商標權人及利害關係權人聽證的機會。

澳州商標法第 84A（6）項規定，澳洲智慧局無義務去考量是否撤銷註冊，或是否被要求應如此作為。其意謂著第三人無權要求澳洲智慧局於特殊情況下應予考量撤銷商標註冊。是以，第 84A 條的規定，並非提供商標所有權解決之管道，其可透過法院依商標法第 86 條規定，由法院命令將該商標權予以撤銷（cancel）。第 84A 條的規定，亦非當事人於商標註冊後，於事實上用來申請異議之機制。本條規定的目的僅作行政上之使用，用以撤銷錯誤之商標註冊。

陸、異議

澳洲智慧局之商標異議與聽證屬同一部門，處理事務範圍包括將被核駁之商標申請案之聽證及其准駁的處分、審定商標之異議、聽證與處分、新式樣（Designs）的聽證與處分[14]、商標先權利人對於新決定之澳洲地理標示之異議、聽證與處分[15]等。該部門目前有 8 個聽證專員、4 個資深審查員以及 8 個事務人員。聽證專員主要工作為聽證與/或作異議處分；資深審查員負責聽證及決定有關單方當事人的事務、異議期間的延長、處理異議程序上較複雜的爭論；事務人員則負責管理證物、處理時限的展期、紀錄聽證、上訴案件之準備事務等等。聽證專員及資深審查員對於聽證事務上的運作如同行政法院（Administrative Tribunal）一般，所為的決定僅具行政

[14] 該業務始於 2004 年，迄今尚無案例。
[15] 該業務始於 2005 年，迄今有 2 件案例，目前亦擴大包含歐洲地理標示的處理。

上的功能而非司法判決。有些上訴案件雖係經由法院決定，但是有些案件還是經由行政上訴法院（Administrative Appeals Tribunal）決定。

（一）程序審查

收文單位（the Filings Unit）於收受異議通知書後，會先確認異議規費是否正確繳納，於將異議通知書移交給聽證事務單位（the Hearings Support Unit）時，會在文件上加註規費已繳納、未繳納或繳納不足。異議人未在期限內繳納規費者，該異議案視同未提出。

聽證事務單位（the Hearings Support Unit）於收到異議通知書後，會審查該通知書是否係在商標公告之 3 個月期限所提起，確認商標案號、商標權人名稱、商標圖樣、陳述的商品或服務名稱、異議理由是否正確。若異議非在公告期限內提起，而異議人亦無提出延期申請，則聽證事務單位將駁回該異議案並退還費用；如果異議通知書不正確或有缺失，則通知補正；如果異議理由係有疑義或未完整陳述者，該案則會提送到聽證小組（the Hearings Team）處理；如果異議理由皆非屬商標法所規定之理由，則聽證事務單位將駁回該異議案並退還費用。

假如異議人欲提供證據資料以支撐其異議理由時，其應自提出異議通知書之日起 3 個月內將證據資料（Evidence in support）的副本送達商標權人，將證據資料的正本連同一份闡明證據資料副本已送達商標權人之時間、地點及送達方法之聲明書送給智慧局。假如異議人無證據資料可提供，其亦應自提出異議通知書之日起 3 個月內將該意圖之聲明書副本送達商標權人，將聲明書的正本連同一份闡明副本已送達商標權人之時間、地點及送達方法之聲明書送給智

慧局。

假如商標權人欲提供證據資料以予答覆時，其應自收受證據資料副本之日起 3 個月內將答辯之證據資料（Evidence in answer）副本送達異議人，將證答辯據資料的正本連同一份闡明證據資料副本已送達異議人之時間、地點及送達方法之聲明書送給智慧局。假如商標權人無證據資料可提供，亦應自收受證據資料副本之日起 3 個月內將該意圖聲明書副本送達異議人，將聲明書的正本連同一份闡明副本已送達異議人之時間、地點及送達方法之聲明書送給智慧局。

如果異議人對於商標權人的答辯證據資料欲在提供證據資料予以反駁時，其應自收受答辯證據資料副本之日起 3 個月內將反駁之證據資料（Evidence in reply）的副本再送達商標權人，而證據資料的正本連同一份闡明證據資料副本已送達商標權人之時間、地點及送達方法之聲明書再送給智慧局。假如異議人不再提供任何證據資料，其作法如同前述，將此意圖聲明書之正、副本分別送達智慧局及商標權人。

假如異議人以副本告知商標權人該商標異議案無證據資料，或異議人自提出異議通知書逾 3 個月期滿後，仍未將證據資料之副本或無意提送證據資料之聲明副本送達商標權人者，商標權人可向智慧局請求本件商標異議案之聽證。

（二）異議提起期間

澳洲商標法係採註冊前異議，依商標法第 52 條規定，商標於核准審定公告日起 3 月內，任何人都可以對之提起異議。由於澳洲

智慧局亦受理國際商標之註冊，故其商標註冊種類分作「國家商標（national trade mark）」與「國際商標（international trade mark）」二種。如果異議人係對「國家商標」提起異議，則其提出異議時，亦應將異議通知書（a notice of opposition）的副本送予被異議人；如果異議人係對「國際商標」提起異議，則其提出異議時，無須提出副本予商標權人，澳洲智慧局將會通知國際局（International Bureau），再由國際局通知商標權人。商標權人從異議申請日起 3 個月內必須通知智慧局其在澳洲之送達地址。

（三）異議的理由

商標一旦經審定公告，任何人皆可在法定期間內，基於以下所列一或一以上的理由對之提起異議：

1. 商標法第 57 條規定，商標法及施行細則所列舉的核駁事項均可作為提起異議的理由，惟商標法第 40 條所規定之商標不能以圖文表示者為例外。

2. 商標法第 58 條規定，商標申請人並非該商標之所有權人，得異議之。從表面證據來判斷，商標申請書的提出就是一種商標所有權的聲明，當異議人主張前述法條而提出異議時，智慧局會考慮相同或近似的商標於相同的商品或服務上在澳洲是否已由另一人先使用。

3. 商標法第 58A 條規定，異議人較先使用近似之商標者，得提起異議。按商標法第 44（4）項規定，智慧局仍可能核准一商標的申請註冊，縱使該商標與一在先商標（無論申請在先或註冊在先）構成近似，只要申請人可提出證據證明其在在先商標申請註冊日

前已有先使用該商標於相關之商品或服務，且有持續使用之事實。智慧局基於該等事實而核准系爭商標之註冊，但是智慧局並不會通知在先商標權人。假如在先商標權人於取得商標註冊前已有使用商標，且該使用較該系爭商標為早，基於該先使用之事實得對系爭商標提起異議。

4. 商標法第 59 條規定，商標申請人無意圖使用該商標者，得異議之（要注意的是，該條規定並不適用於防護商標）。申請人為取得商標註冊，於申請註冊時會聲明該商標正在使用或意圖使用（商標法第 27（1）（b）款）。而智慧局受理該種商標案的申請亦僅能從表面證據來判斷意圖使用的存在。異議人若基於本條規定之理由提起異議，就必須證明該商標於異議申請日，申請人已無意圖使用亦無授權他人使用，且無移轉該商標於他人使用之意圖。然而，異議人要說服智慧局相信此種負面事實，其舉證是相當困難的，因此，此種異議理由很少出現。

5. 商標法第 60 條規定，商標近似於另一個已在澳洲取得聲譽之商標者，得提起異議。本條規定的目的係為遵守巴黎公約及 TRIPS 有關著名商標保護之規定。其適用上，必須據爭商標於提起異議當時在澳洲已為一著名商標，且基於這樣的聲譽，使用近似的系爭商標將很可能在市場上發生欺騙或產生混淆誤認之虞。

6. 商標法第 61 條規定，商標含有或由錯誤的地理標示組成者，得異議之。本條規定的目的係為遵守世界貿易組織（the World Trade Organization）協定之義務。其適用上，必須商標所指定使用的商品類似於商標圖樣上之地理標示所包含之商品，或者該商標的使用有可能造成欺騙或引起混淆誤認者，始得異議之。惟被異議人

亦可舉證說明其所指定使用之相關商品確實源自所標示之國家、產地或區域，或者說明圖樣上之標誌已非地理標示名稱，或者說明於 1996 年 1 月 1 日前或於該標誌成為地理標示前，其或其前手基於善意，業已使用或註冊該標誌於相關商品上，那麼該異議案應不會成立。另外，若標誌係指定使用於葡萄酒或烈酒商品上，其包含地理標示時，被異議人另一個克服此異議理由的方法，即證明該標誌與習慣上通用的名稱相同，例如，於 1995 年 1 月 1 日當時，國家之葡萄酒或烈酒係以葡萄的品種名稱來生產。然而，此種解決方法可能引起一核駁理由，即該商標無法識別被異議人的商品。再者，被異議人所使用之標誌於指定商品上雖是一地理標示，但是被異議人若能證明該地理標示亦為相關產品之地理標示，且對於該等相關產品的來源，不會以欺騙或混淆消費者的方式來使用或意圖使用該標誌，則前述法條之異議理由亦不會成立。

7. 商標法第 62 條規定，商標申請案或者其證明文件經修改而違反商標法規定者，得異議之。其可能發生的原因是，文件被一未經授權之人（unauthorized person）所干預，或者文件的修正不被允許。又智慧局核准審定該商標所基於的證據或陳述係屬錯誤，亦可提起異議。

8. 商標法第 62A 條規定，商標申請註冊係屬惡意者，得異議之。根據智慧局的經驗，此種規定是必要的，因為其意識到申請人蓄意地獲取商標註冊，或惡意地採用一商標，例如：

   - 申請人監測新的研發情況，將該研發名稱作為商標申請註冊在許多服務上，之後再以商標侵權訴訟威脅該研發之人，除

非該研發之人授權或購買該商標；

- 申請人向來都是蓄意地拼錯他人的註冊商標而將之取得商標註冊；
- 申請人確認商標係使用於國外，於澳洲並無使用，嗣後將該商標於澳洲取得註冊，其目的顯然係要賣給國外之商標權人。

基於上述理由，商標法於是新增第 62A 條之規定，如此一來，惡意註冊的商標，皆可對之提起異議。

9. 商標法第 177 條及第 187 條規定了證明商標（certification trade mark）及防護商標（defensive trade mark）額外之異議理由，假如申請人所使用的證明商標已失去識別商品或服務的能力，或者其所核准認證的商品或服務並非真的有保證時，得對之提出異議。在決定申請人所認證的商品或服務其所使用之證明商標是否有識別能力時，智慧局應考量該證明商標於先天上識別這些商品或服務的程度，或由經申請人的使用或者其他條件而使得該證明商標變得有識別力。另外，在防護商標方面，假如防護商標並非以商標申請人的名義申請者，或者商標已經註冊，而使用該商標之商品或服務作為防護商標有關之商品或服務，如果二商品或服務與註冊所有人之間不被認為有關係者，得對該防護商標提起異議。

柒、聽證

一、相關法律規定

聽證有分單方當事人的聽證（ex parte hearings）與雙方當事人

的聽證（inter partes hearings）。依據澳洲商標法第 33 條第 4 項規定申請人所申請註冊的商標有不得註冊事由適用時，智慧局於核駁前會給予申請人聽證的機會，此為單方當事人的聽證，申請人若選擇不聽證，此時智慧局得依商標法施行細則第 21.16（2）條規定，得不經聽證程序而依現有資料將商標申請案逕予處分。

在商標異議案件，由於智慧局的處分會影響另一造當事人的權益，故異議案的聽證，屬雙方當事人的聽證。依據澳洲商標法第 54 條第 1 項規定，註冊長官必須就異議給予異議人和申請人聽證的機會。於實務上智慧局會給予雙方當事人一段合理的時間來表示是否要舉行聽證，當兩造當事人請求聽證時，澳洲智慧局會確認下列事項：

- 商標權人已通知陳述不再提供任何答辯證據資料；
- 商標權人答辯的期間或者商標權人陳述不再提供證據資料的期間已經屆滿，且無證據資料送達；
- 異議人已送達反駁的證據資料，或者陳述不再提供任何證據資料；或
- 異議人反駁答辯的期間或者陳述不再提供證據資料的期間已經屆滿，且無證據資料送達。

若兩造當事人都不請求聽證，智慧局可依商標法施行細則第 5.14（4）條規定發函給雙方當事人給予最後請求聽證的機會。若兩造當事人不利用此最後機會請求聽證，智慧局可逕依商標法第 55 條規定，處分該商標異議案，除非有強制性的理由不得如此處理，否則該異議案將由聽證部門（Hearing Section）的人員予以儘速處

分。

二、聽證會期

澳洲智慧局之商標異議與聽證部門所負責的聽證開庭會期（hearings session）每年在雪梨（Sydney）及墨爾本（Melbourne）舉行 3 個會期，在阿德萊德（Adelaide）、布里斯班（Brisbane）及柏斯（Perth）則一年一個會期。其亦在州際之間之其他場所為個人舉行聽證，所花費的成本則由有利害關係之當事人負擔。澳洲智慧局位置所在的坎培拉市（Canberra）整年都有聽證會期，所處理的聽證都是以面對面的方式來舉行，並可藉由電話及視訊會議來連線。

三、聽證程序

請求聽證是需要付費的，若未付費，聽證程序是不會進行的。依據目前澳洲智慧局之收費規定[16]，申請聽證的費用為澳幣 500 元，相當新台幣 13,000 元。由於聽證程序係冗長、複雜且花費金錢，敗訴的一方除要負擔自己的費用外，還要負擔對方的費用，因此，澳洲智慧局通常會建議當事人委請律師代表出席。商標聽證通常由澳洲智慧局授權聽證專員或資深商標審查員負責，於程序進行前，聽證專員會先介紹雙方當事人，並將聽證程序作簡短的介紹。聽證程序進行中，會給予雙方當事人充分表達意見的機會，並進行錄音，製作紀錄。聽證專員並得依職權或依當事人的請求終止聽證程序。

為使聽證程序順利進行，澳洲智慧局會要求當事人以書面提供爭點摘要，且至少應在聽證程序進行前 24 小時，將該書面資料檢送給聽證專員。若當事人有一造無法出席聽證，其應將爭點摘要之

[16] Trade Marks Regulations 1995（SR 1995 No.341）/ Schedule 9 – Fees 14.

副本送達另一造當事人，若無送達，則將由聽證專員提供影本予另一造當事人，以利出席之當事人於聽證會上進行抗辯。此外，當事人若有證據資料，應於聽證程序進行前提出，若另一造當事人於聽證程序上抗辯該等證據資料並未被告知時，該等證據資料便不能採，此乃因為另一造當事人對於任何證據資料均有權利準備回應。再者，當事人於提供證據資料之後，可能在聽證程序上想要再提供一些額外證據，例如，該等證據資料可能在早先的時候，依合理注意程度仍無法獲得，或者該等證據資料可能對於結果有重大的影響等等，當事人雖可依商標法施行細則第 5.15 條的規定提出進一步的證據，然於聽證階段所提的新事證，可能招致另一造當事人強烈的反對，且可能要負擔另一造當事人的費用。

四、處分與救濟

一般於聽證日起 3 個月內，澳洲智慧局就會作出處分。商標申請案於聽證後，澳洲智慧局如仍認為有不得註冊情事，會給予核駁處分，申請人不服可向聯邦法院（Federal Court）提起訴訟，該訴訟由 1 名法官負責。申請人再不服，仍應向聯邦法院提起上訴，此時該訴訟會由 3 名法官負責。申請人若對聯邦法院的判決不服，最後應向高等法院（High Court）提起上訴。異議案的救濟與前述程序相同[17]。處分書會公布在澳洲智慧局網站（www.ipaustralia.gov.au/resources/hearing.shtml＃decision）及澳洲法律資訊學會（AUSTLII）網站（www.austlii.edu.au/au/cases/cth/ATMO/.），並發行紙本，電子檔格式則置於智慧財產報導（Intellectual Property Reports（Butterworths））及澳洲智慧財產案例（Australian Intellectual Property

[17] 此段論述摘自與澳洲智慧局資深商標審查員 Tanya Duthie 女士會談之資料。

Cases（CCH））中。

捌、商標輔助申請服務（TM Headstart）之介紹

澳洲智慧局之商標輔助申請服務（以下稱 TM Headstart），係一種商標預查制度，用於申請人於實際申請註冊商標前，一個快速且得以確認所申請的商標能否註冊之制度。申請人於網路上使用 TM Headstart 系統，澳洲智慧局會立即開始處理申請人的需求，且於 5 個工作日內與該申請人連絡，告知申請人其商標被評估的結果，它是一個快速、省錢且可節省等待結果之線上系統。申請人可於 5 個工作天內決定是否將該商標直接轉換成商標申請案申請之。若該商標於評估後，被認為無法取得註冊，澳洲智慧局亦會告知理由。由於申請人之商標尚未申請註冊，其可修改商標圖樣以便取得註冊。

然而 TM Headstart 並非可完全適用在所有之商標申請案。對於特殊型態之商標，例如顏色商標、立體商標、氣味商標及聲音商標等，以及防護證明標章、團體商標、系列商標及商標分割案，皆不適用之。假如商標屬前述種類，就必須依照標準之商標申請系統申請之。

使用 TM Headstart 商標查詢系統，每類商品或服務之商標可註冊性之評估，須繳付澳幣 90 元（約新台幣 2,700 元）。關於商品或服務的填寫，申請人須使用商品或服務之檢選清單（Pick-list）來點選所要指定使用之商品或服務，TM Headstart 之表格會自動計算申請人所點選類別之數目而計價，申請人在線上亦需利用信用卡付費或透過電話付費後，澳洲智慧局始受理之。

澳洲智慧局於評估 TM Headstart 所申請之商標時，會檢索商標

註冊簿裡所有註冊之其他商標，然後於 5 個工作日內以電話告知申請人結果。申請人也可能經由 email 收到書面報告。假如澳洲智慧局在 5 日內不能聯絡到申請人，智慧局會試圖再多些時日連絡之，假如用電話聯絡不到，智慧局就會將報告以 email 寄給申請人，申請人有 5 天的工作天可以回應。申請人可將商標略作修正，但是申請人若將改變後之商標圖樣再提出評估時，就必須另外再繳納費用。

一旦申請人決定將 TM Headstart 查詢的商標轉換成正式之商標申請案申請註冊時，每類商品或服務須再繳付澳幣 90 元。澳洲智慧局對於該商標申請案之所有細節除可經由商標檢索引擎 ATMOSS 查詢外，其資料亦會公告在商標公報（Trade Mark Register）上，通常會在同一日。商標申請案之資料一旦公告，申請人就不可以變更商標圖樣或擴張商品或服務之範圍。所以在付第 2 次之費用時，確認所有商標申請案之細節是非常重要的。

雖然申請人利用 TM Headstart 查詢系統可以快速地讓商標申請案成功地取得核准，然其仍須嗣繳納第 2 次的費用後 7 個半月始可取得註冊，此乃考慮到海外公約國之優先權聲明以及法定的異議期間。在這段等待期間，該商標取得「審定（accpeted）」商標之身分。假如無任何人異議且適當規費也已繳納，該審定商標即可取得註冊。其商標權的保護將從繳納第 2 次費用之當日開始，因為該日才是商標正式之申請日，與使用 TM Headstart 查詢日無關。

至於利用 TM Headstart 系統所獲得之查詢結果，其效力僅於申請人收到當日有效，此乃因商標註冊簿的資料經常被更新，偶爾亦因實務上或修法的改變而影響此查詢結果。

據澳洲智慧局的統計，於 2007 年 10 月申請人使用 TM Headstart

系統查詢者，共計 1,119 個類，較同年 9 月份之 1,045 個類成長 74 個類，6 個月的平均值為 974 個類。約有 83%的申請人會將 TM Headstart 的查詢申請正式轉換成商標申請案，6 個月的平均值為 75%，而由 TM Headstart 轉換為商標申請案者，共有 924 個類，較同年 9 月份之 851 個類別成長 73 個類。

商標的申請程序，就一般而言，雖非十分複雜，然而常常因為商標圖樣的近似或者商品及服務分類等問題，使得申請人與審查員之間必須經常以書信或電話作溝通，復因國際上優先權制度的關係，以及商標資料庫需費時地檢索，往往使一個商標申請案從遞件到審定或註冊至少需要花費 8、9 個月之久，我國若有類似此商標預查機制的存在，申請人便可多加利用，使得商標得以快速取得註冊獲得保護。

玖、結語

澳洲已有一份詳盡的審查手冊可供商標審查人員、申請人及相關從業人員利用，並會配合實務作法的改變，內容經常加以更新，我國智慧局為建立商標審查標準，亦訂有多項審查基準，未來應可參考該國審查手冊之編製，朝向將審查基準整合，建立一套完備審查手冊的方向努力。在商標審查實務上，審查員常常為確認商品或服務分類花費相當多的時間，應可參考澳洲智慧局之電子申請系統，並設計類似澳洲智慧局的商品及服務的揀選清單（Picklist），將認為可以核收的商品與服務項目建立成一份清單，除可供申請人直接點選其所需要的商品或服務外，亦可節省審查時間，以加速商標申請案的審查速度，提高審查效率。