

三、受任專利、商標、著作權顧問。
 四、商標電腦查名、商標設計。
 五、專利資訊服務、專利買賣介紹。



專辦：商標、專利、著作權、商標設計、商標電腦查名、專利資訊服務、專利買賣介紹。

（UL, CSA, TUV, CE）申請輔導

談「商標審定核駁理由先行通知」之實施

商印

在民國八十三年十一月十六日以前，所有商標或服務標章之註冊申請人，將其商標（服務標章）之註冊申請書送入經濟部中央標準局以後，除於申請文件上有未齊備之情形，中央標準局會發函通知申請人補正外，在實體審查該一申請註冊之商標（服務標章）得否准予註冊時，完全為中央標準局審查員之權責，申請人並無表達意見之機會，只得待中央標準局之審查結果，如遭核駁審定時，始可依訴願法及行政訴訟法向經濟部、行政院或行政法院提出訴願、再訴願、行政訴訟等程序以尋求救濟。惟經濟部中央標準局於民國八十三年間為提供申請人陳述意見機會，防杜審查偏失，確保申請人權益，並減少不必要之爭訟，特訂定「經濟部中央標準局商標審定核駁理由先行通知實施要點」，並公告於同年十二月十六日之商標公報，即根據該要點，商標審查員對於申請註冊之商標，經實體審查認為應予駁回時，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，於指定時間內提出意見書。是於此「商標審定核駁理由先行通知實施要點」正式實施後，所有商標或服務標章之註冊申請人，可於接獲中央標準局之書面通知後，針對其欲核駁之理由，提出有利自己之意見，不待核駁後再經由訴願等程序尋求救濟，而因中央標準局之商標處乃專司商標（服務標章）註冊之機關，其累積數十年來之豐富資源及人事、審查經驗，對於商標（服務標章）註冊申請人之意見，應較能理解，於面對自身審查公平性之質疑，亦應較能接受，故此「商標審定核駁理由先行通知」之實施，對於所有商標（服務標章）註冊申請人而言，無疑是一項福音。

就本事務所承辦之商標申請案件加以統計，於最近一年內（即民國八十六年七月一日至民國八十七年七月一日之間），在所有代理申請之商標（服務標章）案件中，經中央標準局審查後發給「核駁理由先行通知書」且申請人亦委託本事務所代為研擬申請意見者，共有一百八十六件，其中申請意見為中央標準局所接受者，共有一百零二件，即，因為提出申請意見而所申請之商標（服務標章）因而獲准註冊者，佔所有提出申請意見之案件數一半以上，足見，倘申請人就中央標準局欲行核駁之理由，並未提出有利於己之意見，將可能有更多案件因審查之不周延或審查尺度之不一致，而遭否准註冊。當然，一般申請人在接獲中央標準局發給之「核駁理由先行通知書」時，經常不知如何應對，倘無具專業經驗、資料蒐集完整之代理人提供有利之資訊，恐怕亦難以有效回復中央標準局之審查員，而因商標核駁註冊者迄今已達八十餘萬件之多，縱其中有一部分已失效或無效，惟一般申請人如何知悉？又，商標遭認定構成近似之程度如何？有無類似情形之商標並存註冊之前例？亦非一般申請人所能了解或得以取得具體事證，遑論部分案件必須提出商標使用證據，或者得以更改商標圖樣、更改指定商品，以取得註冊，在採行之方式或證據之選擇上，恐須藉由專業代理人之輔助、諮詢，俾有利於商標之註冊，是此一「商標審定核駁理由先行通知」之實施，有必要透過申請人、代理人之充分配合，加上中央標準局審查員客觀、公正之審查態度，始能收最好之效果，以達成其實施之目的。

茲即就本事務所承接並提出申請意見之代表性案件，作一介紹，顯然可見由於註冊商標件數累積之眾多，中央標準局在實體審查時有可能失之主觀、前後不一，且因商標法修法後之若干規定，中央標準局在某些案件中確有審核商標實際使用情形之必要，或其亦可接受申請人以更改商標圖樣、減縮指定商品之方式，以避免遭核駁處分，如：
 一、某廠商欲以「21 LA LIGNE及圖」商標申請註冊，原遭中央標準局以圖樣中之數字「21」難謂能使

人認識其為表彰商品來源之標識，認有違反商標法第五條第一項規定之嫌，惟經本事務所代理提出申請意見，強調整體圖樣之足以引起一般商品購買人之注意，並舉出數件圖樣中有數字「21」而經核准註冊之商標，配合申請人本身之實際使用資料，終獲中央標準局採納而核准註冊。
 （按，帶有數字之商標極不容易獲准註冊，惟有證明已有核准前案或使用已具相當顯著性，方有獲准之可能性）
 二、另一廠商欲以「HINO及圖」商標申請註冊，初遭中央標準局以其與已獲准註冊於類似商品中之「車神HINO及圖」商標外文構成近似，欲為核駁處分，惟經本事務所代理提出申請意見，主張二商標整體圖樣及主要部分有別，且外文文字義足以分辨，獲中央標準局之認同，已獲准註冊。（按，字義之不同或字義之足可分辨，可作為二商標不構成近似之主張）
 三、本所國外客戶欲以「EQUANT」商標申請註冊，中央標準局以其外文與已註冊於同一或類似商品之「QUANTA COMPUTER」商標構成近似，欲為核駁處分，惟經本事務所查明於同一或類似商品中，不乏其他註冊商標之外文包含有QUANT五字母者，乃以中央標準局之審查尺度不一致為由，提出申請意見爭取，終獲採納而核准「EQUANT」商標之註冊。（按，中央標準局之審查若前後明顯不一致，依此提出申請意見，獲准之機會頗高）
 四、另一本所客戶欲以「軟體世界」商標申請註冊，惟經中央標準局初審認有不具特別顯著性及商品說明之嫌疑，經客戶提供十年來持續使用「軟體世界」商標之證據，並同意不請求「軟體」部分之專用權，中央標準局已核准審定。（按，「軟體世界」商標申請註冊時之商標法第五條第二項規定：「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示

商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性」以及商標法施行細則第二十八條規定：「商標圖樣中包含說明性或不具顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊」。故本件「軟體世界」商標即依此二項規定而得以獲准審定公告）

五、某客戶欲以「可圳美迪COSENT BEAUTY及圖」商標申請註冊，經中央標準局以其圖形部分與已獲准註冊於類似商品中之「圖樣及金箭GOLDARROW」商標構成近似，欲予以核駁，惟經客戶同意以刪除圖形部分方式，申請變更商標圖樣為單純文字，自無再與該「圖樣及金箭GOLDARROW」商標構成近似之虞。（按，此案係以變更商標圖樣方式規避與他人商標構成近似，並節省重新申請商標註冊之時間及費用）

綜上所述可知，「商標審定核駁理由先行通知」之實施，對於商標（服務標章）之申請人是為一項利多，因其得以在商標申請註冊階段，即就中央標準局欲行核駁處分之理由，充分表達意見，或提出有利於己之事證，或申請變更不合法之商標圖樣、減縮與他人商標權益相抵觸之指定商品，以利商標之獲准註冊，且因中央標準局是為主管商標事務之機關，其累積之資源、人力、審查經驗充足，對於合理之意見接受程度應較高，復可減少不必要之爭訟，縮短商標獲准註冊之時間，故申請人宜充分利用，並尋求具專業能力之代理人協助，以期商標之獲准註冊，始不負此一「商標審定核駁理由先行通知」實施之美意。

