

## 商標註冊申請案第三人意見書作業要點總說明

為使商標實務受理第三人於商標註冊申請案審查階段提出意見書之機制更為具體明確，有助於補充商標審查資訊之不足，使審查人員得依職權調查證據，避免惡意申請，並提高商標註冊之合法性，爰擬具「商標註冊申請案第三人意見書作業要點」(以下簡稱本要點)，其重點如下：

- 一、本要點之訂定目的。(第一點)
- 二、明定得提出第三人意見書之人。(第二點)
- 三、明定提出意見書及補充意見書之期間；提出之事由、方式及應檢附之事證。(第三點至第七點)
- 四、明定商標審查人員對第三人意見書之處理方式，且無庸通知第三人最終審查結果。(第八點、第九點)
- 五、明定第三人未因提出意見書而取得當事人地位；對商標註冊申請案核准審定之審查結果，如有意見，依法應另案提出異議或申請評定。(第十點)
- 六、證明標章、團體標章、團體商標準用關於商標之規定。(第十一點)

## 商標註冊申請案第三人意見書作業要點

規 定	說 明
一、經濟部智慧財產局(以下簡稱本局)為使第三人於商標註冊申請案審查時得以書面提出意見書有所準據,以協助審查人員依職權調查證據,提高商標註冊之合法性,特訂定本要點。	一、明定本要點之訂定目的。 二、第三人意見書之提出,有助於審查證據之調查與釐清,為協助審查人員依行政程序法第三十六條規定,職權調查證據,並避免惡意申請,明定審查商標註冊申請案時,受理第三人提出意見書之作業規定,以資明確。
二、商標註冊申請案之申請人以外的任何第三人,均得提出意見書(參考格式如附表),並不以具名為必要。	明定得對商標註冊申請案提出意見書之人,為申請人以外之任何人,且並不以具名為限。
三、第三人應於商標註冊申請案處分或審定前提出意見書。如該申請案已經撤回、不受理、核准或核駁審定者,不予處理。	明定第三人得於商標註冊申請案審查之期間,提出意見書,否則,將不予處理。。
四、第三人得以商標註冊申請案有商標法第二十九條第一項、第三項、第三十條第一項、第四項或第六十五條第三項等規定不得註冊之情形,檢具相關事證,主張單一或多項不得註冊事由,向本局提出意見書。	明定提出意見書之事由,包括商標法所定絕對及相對不得註冊情形。
五、第三人之意見書,應以書面提出,如以傳真方式提出者,應注意加註「第三人意見書」及「申請案號」,以利正確分文及後續處理。非以書面形式提出之第三人意見及相關事證,或以光碟或電磁紀錄方式提出者,審查人員得不採為申請案之審查參考資料。	明定意見書應以書面提出,不得以電話或口頭方式提出,並明定以書面文件提出,不受理光碟或電磁紀錄方式,以避免後續收文作業及匯入電子文件作業複雜化。
六、商標註冊申請案審查中案件,第三人提出意見書後,於處分或審定前,得提出補充意見書或證據資料。	明定提出意見書後,第三人得於商標註冊申請案審查之期間,補充意見書或證據資料。
七、第三人就商標註冊申請案提出意見書者,得就下列情形分別檢附事證: (一)不具識別性: 第三人提出意見書主張商標不具識	明定意見書所陳述商標註冊申請案有依法不得註冊情形之事實及理由,應具體明確,並應檢附證據以資判斷。

別性，應敘述個案同業間使用相關文字、圖形或標識之情形，並檢附相關證據，例如就商標與指定使用商品或服務之關係、競爭同業使用情形及申請人使用方式與實際交易情況等客觀事證(請參考「商標識別性審查基準 3. 識別性判斷因素」)。

(二) 他人有先使用商標之情形：

第三人提出意見書檢具之他人商標使用證據，須為客觀上具公信力之佐證資料，並注意下列事項(請參考「註冊商標使用之注意事項 3.5. 證據」)：

1. 商標使用證據須標示該商標，並符合商標法第五條規定之情形。
2. 顯示日期及使用人，並符合商業交易習慣。
3. 報紙、雜誌等資料，須有完整來源出處、卷期、出版日期、頁次等資訊。
4. 列印網頁上之使用資料，須審慎判斷資訊之正確性及客觀性等問題。

(三) 意圖仿襲之申請註冊：

第三人提出意見書主張商標註冊申請案，涉有惡意搶註之情形者，須舉證證明申請人與在先商標使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，客觀事證如下：

1. 先使用人與申請人間之來往信函、交易憑證、採購資料。
2. 先使用人與申請人間具親屬、契約關係之證明文件。
3. 先使用人與申請人營業地係位居同一街道或鄰街地址之證明文件。
4. 先使用人與申請人因具投資關係，曾為股東、代表人、經理、職員等之股東或員工任職證明文件。
5. 其他可認定申請人知悉先使用商

<p>標存在之證據資料。因申請人基於業務經營關係，知悉該在先商標使用人之商標存在，亦可能符合概括規定之「其他關係」。如係證明申請人與在先商標使用人間屬競爭業務同業者，得檢送他人商標實際使用之期間、地域、範圍，以及已累積之商譽等客觀事證，供審查人員綜合考量。</p> <p>(四) 著名商標或標章：</p> <p>第三人提出意見書主張商標相同或近似於他人著名之商標或標章者，請參考「商標法第三十條第一項第十一款著名商標保護審查基準 2.1.2.2 認定著名商標之證據」，檢送足以認定著名商標之證據。</p> <p>(五) 侵害他人著作權、專利權或其他權利：</p> <p>第三人提出意見書主張商標註冊申請案，涉及侵害他人著作權、專利權或其他權利者，應提出民事訴訟判決確定證明書，或已經向管轄法院提起申請人侵權訴訟之起訴證明文件。若該等訴訟已經繫屬法院而尚未判決確定，經審查人員確認屬實者，該商標註冊申請案得暫緩審查至侵權訴訟判決確定後，始續行辦理。</p> <p>(六) 其他事證：</p> <p>其他足以證明系爭商標申請案有商標法規定不得註冊情形之客觀具體事證。</p>	
<p>八、商標審查人員於收到第三人意見書後，應審酌其所陳述之內容是否具體明確，客觀事證能否作為申請案存在特定不得註冊事由之有效證據。審查人員未將引證資料轉知申請人陳述意見者，不得採為據以核駁審定之事實認定基礎。</p>	<p>明定商標審查人員對於第三人意見書之處理方式。</p>

<p>九、第三人非為該商標申請註冊程序之當事人，提供意見書後，意見書採認與否，審查人員不須回覆第三人，亦無庸通知第三人該商標申請註冊案之最終審查結果。</p>	<p>第三人並未因提出意見書而取得當事人地位，爰明定審查人員不須對第三人進行回覆，亦無庸通知第三人最終審查結果。</p>
<p>十、第三人對於最終商標核准審定之審查結果，如有意見，應另案提出異議或申請評定。</p>	<p>第三人可隨時於商標檢索系統檢視該商標之審查歷程及相關發文內容，對於商標註冊申請案核准審定之審查結果，如有其他具體事證，或認影響其權利或利益者，依法得另案提出異議或申請評定程序審查之。</p>
<p>十一、本要點關於商標之規定，於證明標章、團體標章、團體商標，準用之。</p>	<p>證明標章、團體標章、團體商標準用關於商標之規定。</p>