

## 商標異議/評定案件之申請注意事項自我檢核表

### 一、申請規費

- (一)異議，每類新台幣 4000 元。 共 類 應繳納新台幣 元
- (二)評定，每類新台幣 7000 元。 共 類 應繳納新台幣 元

### 二、申請期間

#### (一)異議：

1. 應在商標註冊公告日後 3 個月內提出。
2. 異議事實及理由之變更或追加，應在商標註冊公告後 3 個月內為之。

#### (二)評定(視主張條款)：

1. 主張商標法第 29 條第 1 項第 1 款、第 3 款、第 30 條第 1 項第 9 款至第 15 款或第 65 條第 3 項規定，應於商標註冊公告日後 5 年內申請評定。
2. 主張商標法第 30 條第 1 項第 9 款、第 11 款情形，且屬惡意取得註冊，不受 5 年除斥期間限制。
3. 主張商標法第 29 條第 1 項第 2 款、第 30 條第 1 項第 1 款至第 8 款規定，無評定期間之限制。

### 三、書表格式及附屬文件

#### (一)應使用本局指定之書表

(二)申請書已載明爭議標的、申請人、代理人、商標權人、異議/評定聲明、主張法條、據爭商標/標章註冊號數及名稱、事實及理由、證據內容等事項。

(二)有相同或類似案情之商標涉有爭議，已載明該相關聯案件之申請日期、案由及註冊號數。

(三)申請書的提出，已檢附正、副本各 1 份。相關附屬文件或證據資料，正、副本亦均檢附(即 1 式 2 份)。

(四)相關證明文件或證據資料，涉及個人資料保護或商業機密，已主動告知或遮蓋重要資訊。

### 四、異議/評定聲明：

應具體記載所欲撤銷系爭商標指定使用之商品/服務範圍。

### 五、事實理由的記載

#### (一)評定案件，應載明下列事項：

1. 具利害關係人身份之事證。
2. 據爭商標使用事證：主張商標法第 30 條第 1 項第 10 款且據爭商標註冊已滿 3 年，應檢附申請評定前 3 年有使用據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。
3. 系爭商標惡意申請事證：對註冊公告已滿 5 年之商標，以其有違商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定申請評定，應論述系爭商標之註冊是否「有第 30 條第 1 項第 11 款規定之情形」，並提出事證證明商標權人有「係屬惡意」之情事。

#### (二)有關商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之主張

1. 具體載明據爭商標名稱及註冊號數。
2. 具體載明欲撤銷系爭商標之商品/服務範圍。
3. 法條規定之「商標相同或近似」及「商品/服務相同或類似」2項必備要件已具體論述。
4. 依「混淆誤認之虞」審查基準所列各項參考因素，就個案案情詳細論述，並提出相關證據資料證明。
  - (1) 商標識別性之強弱
  - (2) 商標是否近似暨其近似之程度
  - (3) 商品/服務是否類似暨其類似之程度
  - (4) 先權利人多角化經營之情形
  - (5) 實際混淆誤認之情事
  - (6) 相關消費者對各商標熟悉之程度
  - (7) 系爭商標之申請人是否善意
  - (8) 其他

### **(三)有關商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分**

1. 法條規定之「商標相同或近似」及「著名商標或標章」2項必備要件已具體論述。
2. 主張本款前段有關混淆誤認之虞之規定，已依「混淆誤認之虞」審查基準所列各項參考因素，就個案案情詳細論述，並提出相關證據資料證明。
3. 主張本款後段有關減損著名商標/標章之識別性或信譽之虞之規定，已依「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」所列(1)著名商標之程度(2)商標近似之程度(3)商標被普遍使用於其他商品/服務之程度(4)著名商標先天或後天識別性之程度等相關參酌因素，就個案案情詳細論述，並提出相關證據資料證明。
4. 據爭商標/標章是否著名，其認定時點係以系爭商標申請日為準，故已檢送在系爭商標申請日前之使用證據資料供審查參考。
5. 著名商標/標章之主張，已參考前述著名商標保護審查基準 2.1.2.2 說明，提出相關使用證據資料。
6. 證據資料有著名商標/標章之圖樣及日期標示，或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料。

### **(四)有關商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定部分**

1. 法條所列「商標相同或近似」、「商品/服務同一或類似」、「先使用之商標」、「契約、地緣、業務往來或其他關係」等適用要件，已檢附相關事證並按事實發生先後，分點論述系爭商標違法搶註情形。
3. 據爭商標是否為先使用之商標，其認定時點係以系爭商標申請日為準。故已檢送在系爭商標申請日前之使用證據資料。
4. 據爭商標先使用事證有商標圖樣及使用日期之標示，或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料。
5. 已提出相關事證證明兩造當事人具有契約、地緣、業務往來或其他關係。

## 六、代理人

- (一)已委任代理人辦理並提出委任書
- (二)委任書已載明代理權限
- (三)業經申請人本人同意，委任他人為複代理人

## 七、證物編碼格式

- (一)按主張的事實及理由，依序提出相對之證據。
- (二)於證物之右方貼附標籤，並依序編號附於卷尾，未重複編號。
- (三)使用紅色字體標籤以「申證1、申證2、申證3、…」等方式編製證物號碼。
- (四)以電子方式上傳證據資料，已於證物右方標示證物號碼，並將每一個證物編號分別以附加檔案方式上傳。
- (五)證據資料之重要引據內容，已使用螢光筆或彩色筆標示出來。
- (六)非本國文字之證據資料，已附中譯本或節譯本。
- (七)光碟證物，有書面資料說明光碟內容，並依證物編碼格式製作檔案目錄供參。

## 八、陳述意見書的提出

- (一)本次係第\_\_\_\_\_次提出陳述意見書。
- (二)遵照通知期限提出陳述意見書。
- (三)檢附陳述意見書正、副本各1份，相關附屬文件或證據資料，正、副本亦均檢附。
- (四)使用A4紙張以中文橫書方式，載明該商標爭議案件之收文文號、系爭商標名稱及註冊號數、申請人、代理人、聯絡電話、地址及陳述之事實理由等相關事項。
- (五)對於已經明確之事項，未重複論述。
- (六)對於商標權人提出之答辯，承認或不爭執部分，已條列記載。
- (七)對於商標權人提出之答辯，有爭執部分，已按條款順序及事實發生時間先後，依序分點敘明。