

7. 其他事項

7.1 經通知聲明不專用而未於期限內回覆的處理

商標圖樣包含不具識別性的部分，若屬有致商標權範圍產生疑義之虞的情形，依法須聲明不專用，申請人必須就該部分聲明不專用後，始得註冊，故若申請人於收受核駁先行通知書後未於所定期限內就是否同意聲明不專用回覆，則該部分申請人即有可能認為具有識別性而欲主張專用，故本局將予以核駁註冊；申請人若有不服，就該部分是否具識別性，應依行政救濟程序最終確定結果以為斷。

7.2 註冊商標中未聲明不專用的文字，在後申請時為不具識別性文字的處理方式

商標圖樣中包含之事項是否有不具識別性的情形，係以審查時作為判斷時點，若在後商標註冊申請案，以已註冊商標的文字作為商標圖樣的一部分，而前案於申請註冊時，並未以該文字不具識別性聲明不專用，惟若依後案審查時的客觀事證，該文字確實為說明性、通用名稱或有其他不具識別性的情形，或該文字於後案係結合其他文字一併使用，該文字本身已非商標圖樣的主要識別部分，而僅是商品或服務的相關說明，且後案商標無致相關消費者混淆誤認之虞，則可取得註冊，商標權人或第三人尚不得僅以前案已經核准註冊或未聲明不專用的事實為爭執。惟該部分既包含於在先註冊商標中，且未經聲明不專用，後案商標取得註冊，而未以有致相關消費者混淆誤認之虞予以核駁的理由並不清楚，在先商標權人可能仍以為其就該不具識別性文字具有排除他人使用的權利，且在後商標權人及其他競爭同業可能不瞭解該部分已不具識別性，為明確表示後案商標中的相關文字不具識別性，在後之商標權人須將該部分聲明不專用，始能取得註冊。

例如，「好幫手」於90年1月16日註冊於流理台、瓦斯爐、飲



料機、暖爐等商品。於 96 年 6 月 27 日申請註冊於流理台、熱水器、飲料機、暖爐等商品，雖商標圖樣中有「好幫手」，並指定使用於與前述「好幫手」註冊商標相同及類似的商品，惟「居家好幫手」使用於指定商品，有表示該等商品可幫助家居生活更為方便適意之意，為指定商品效用的說明，因後案商標無致相關消費者混淆誤認之虞，可取得註冊，惟為明確表示「居家好幫手」不具識別性，應將之聲明不專用，始能核准其註冊。

「省電達人」於 95 年 5 月 1 日註冊於省電器、節省能源器、開關、變壓器等商品。「達人」為日本表示專家用語，後來，經國人大




量使用，97 年以 省電の達人 提出申請註冊於電動打蛋機、電動削果皮機、洗衣機等商品時，一般人均理解「省電 達人」即「省電的專家」之意，為指定商品具有省電功能的說明，因在後申請商標無致相關消費者混淆誤認之虞，可取得註冊，惟為明確表示「省電 達人」不具識別性，應將之聲明不專用，始能核准其註冊。

7.3 聲明不專用後因使用取得識別性

說明性或其他不具識別性的部分在前案經聲明不專用取得註冊，其後，若該部分經使用取得識別性，商標權人另案以之作為商標或商標的一部分提出申請時，得依關於後天識別性的規定核准註冊（商 29 II）或無須再就該部分聲明不專用，並不受前案不專用聲明的拘束。

A DIAMOND IS FOREVER

例如， DE BEERS 使用於鑽石、寶石、裝鑲鑽石之鐘錶等商品，「A DIAMOND IS FOREVER」為鑽石恆久遠之意，為商品的說明

性廣告用語，該標語經聲明不專用後，於 90 年取得商標註冊。其後該商標於市場大量使用，「A DIAMOND IS FOREVER」取得後天識別性，後案 A DIAMOND IS FOREVER  指定使用於寶石與半寶石、鐘錶及計時儀器等商品，即無須再聲明不專用。

7.4 商標中具有識別性的部分不得聲明不專用

商標中具有識別性的部分，有指示及區別來源的功能，一般而言，申請人沒有將之聲明不專用的道理，若申請人將具有識別性的部分聲明不專用，可以請申請人說明，若該聲明是出於申請人的錯誤認知，應告知無須為不專用的聲明，申請人並得撤銷該聲明的意思表示。

實務上，有申請人將商標圖樣中與註冊或申請在先商標構成近似的識別性部分聲明不專用，希望藉此取得註冊，惟該部分既仍存在於商標圖樣上，即不能避免消費者產生混淆誤認之虞，故申請人不能將圖樣中與在先商標構成近似的識別性部分聲明不專用以取得註冊。

7.5 無致商標權範圍產生疑義之虞的部分雖經申請人聲明不專用，仍不予公告

聲明不專用制度之目的在於使商標權利範圍明確，故商標圖樣中包含之不具識別性部分，有致商標權範圍產生疑義之虞者，始須聲明不專用。不具識別性部分若無致商標權範圍產生疑義之虞，即無聲明不專用的必要，申請人將該部分為不專用之聲明，雖非法所不許，但為避免造成外界判斷「有致商標權範圍產生疑義之虞」的干擾，該部分將不公告於商標公報。

7.6 混淆誤認之虞的判斷應整體觀察

商標混淆誤認之虞的判斷是以消費者的角度來觀察，而呈現在商品或服務相關消費者面前的是商標的整體圖樣，而非割裂後以各部分分別呈現，故商標間是否存在混淆誤認之虞，在判斷商標近似時，必須就商標圖樣整體觀察，商標圖樣中不具識別性的部分，不論其屬有致商標權範圍產生疑義之虞並經聲明不專用，或無疑義之虞而未經聲

明不專用，其本身雖非商品或服務的識別部分，但於商標整體比對時，仍可能影響商標近似與否的判斷。



例如 使用於滾輪、滾筒（機械零件）等商品，商標圖樣中之「ROLLER」使用於機械商品有滾子、滾輪、滾筒之意，為前述



商品之通用名稱，無須聲明不專用即可取得註冊。後案以KINGROLL使用於滾輪、滾筒、滾筒（機械零件）等商品，整體觀察，「KING ROLLER」與「KINGROLL」分別為二商標的重要識別部分，均有相同的「KINGROLL」文字，雖有「ER」有無之差別，惟其外觀與發音僅有微小的差異，屬近似之商標，且均使用於滾輪、滾筒等類似商品，有構成消費者混淆誤認之虞，故前案之「ROLLER」雖不具識別性，後案仍被核駁註冊。