

出國報告（出國類別：其他）

赴美國專利商標局研習「高階商標審查訓練課程」報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：陳宏杰 商標審查官兼科長

朱稚芬 商標審查官

派赴國家：美國(華盛頓)

出國期間：106年2月25日至106年3月13日

報告日期：106年6月2日

摘要

隸屬美國專利商標局(USPTO)之全球智慧財產學院(GIPA)於 106 年 2 月 27 日至 3 月 10 日舉辦為期 2 周之「高階商標審查訓練課程」,邀請巴西、哥斯大黎加、厄瓜多、埃及、喬治亞共和國、以色列、哈薩克及我國(智慧財產局)之資深商標審查官赴美研習,課程內容包括:混淆誤認之虞的判斷、著名商標的審查、美國如何處理惡意申請商標註冊案件、商業上使用之要件與證明使用之樣本、以商標制度保護地理標示、商標圖樣包含姓名或姓氏的審查、商品及服務分類實務及商標審判及上訴委員會(TTAB)之近期案例等。課程進行方式除了講師授課外,並以分組方式為實際案例之演練及討論,學員也在過程中分享自己國家的實務與法制。

除此之外,主辦單位特別邀請 TTAB 的行政法官提供該委員會正在審理的案件資料供學員事先研讀,並於俟後安排學員旁聽該案之言詞辯論庭,各國學員都表示印象深刻且受益良多。

目次

| | |
|----------------------------|----|
| 壹、 目的 | 1 |
| 貳、 過程 | 1 |
| 參、 課程內容與討論事項 | 1 |
| 一、 混淆誤認之虞..... | 2 |
| 二、 著名商標..... | 6 |
| 三、 美國如何處理惡意申請商標註冊之案件..... | 10 |
| 四、 商業上使用之要件與使用證明之樣本..... | 12 |
| 五、 以商標制度保護地理標示..... | 16 |
| 六、 商品及服務之分類政策及實務..... | 18 |
| 七、 商標分割及放棄..... | 25 |
| 肆、 商標審判及上訴委員會..... | 28 |
| 一、 TTAB 簡介..... | 28 |
| 二、 最高法院近期的判決..... | 36 |
| 三、 TTAB 最新案例介紹..... | 39 |
| 四、 案件演練(爭議號:91214890)..... | 52 |
| 伍、 心得 | 58 |
| 陸、 建議 | 60 |
| 柒、 附錄 | 63 |

壹、目的

美國之智慧財產權相關法令與實務，一直為國際所矚目，亦為我國思考、檢討、調整或建立智慧財產權相關法令規章與形成實務見解時，重要的參考對象。因此，與美國專利商標局之交流往來，向為本局所重視。

鑑於本局自 104 年起，便開始每年與美國專利商標局(USPTO)舉行「臺美專利審查官交流」，兩年下來成效良好。如將其交流形式，擴及商標等其他智慧財產領域，對於雙方之瞭解、認識、互動與合作，應更有助益。因此本局自 105 年起便積極洽請 USPTO 共同促成臺美商標審查官交流，惟 USPTO 考量自身業務繁忙，爰建議本局搭配 USPTO 於 106 年舉辦之「高階商標審查訓練課程」，雙方並於訓練過程中直接進行討論與互動，而促成本次派員參與研習。

貳、過程

美國專利商標局於 106 年 2 月 27 日至 3 月 10 日間，於該局全球智慧財產學院舉辦為期 2 周之「高階商標審查訓練課程」，邀請巴西、哥斯大黎加、厄瓜多、埃及、喬治亞共和國、以色列、哈薩克及我國，派遣高階之商標審查官赴美參訓，其中不乏各國智慧局商標部門之各層級主管與資深審查人員，課程表如附件 1。

參、課程內容與討論事項

本次本局參加「高階商標審查訓練課程」的 2 位人員，皆為長期對我國審查實務及美國藍能法規與實務案例有深入研討之商標審查官；亦於課程中積極發

言，與 USPTO 講師互動，以下謹將重要課程內容與討論事項分述如下：

一、混淆誤認之虞

混淆誤認之虞為美國藍能法（Lanham Act；以下稱美國商標法）規定的法定核駁理由，其基本原理為申請人的商標與先申請或已註冊之另一商標過度近似/類似（so resembles a mark），以致在市場上有混淆誤認之虞的程度。該核駁理由規定於美國商標法第 2 條(d)項：「商標不得被核駁註冊，除非與已於美國專利商標局申請或註冊之商標過度近似/類似，以致使用於申請人商品（或服務）時，有（消費者）混淆誤認、誤認誤信或欺罔之虞的程度」。USPTO 認為依該等條文規定之形式看來，規定重點在於註冊，而非核駁。

在商標新申請案審查階段，有關審查此核駁理由的第一個步驟，為檢索該局商標註冊資料庫。審查律師檢索現有註冊商標與在先申請、尚未核准的商標，而且只需要檢索該局的商標註冊資料庫，而非檢索各國或國際商標註冊資料庫，依州法註冊或根本未註冊的商標（例如依普通法取得權利之商標）皆不在該局審查律師檢索的範圍內。美國商標法雖然採使用主義，意指由先使用者獲得商標權，然而對 USPTO 而言，申請人不得於申請階段主張自己比他人商標更早使用，僅得於爭議階段為之。

而 USPTO 如同全球所有的商標註冊機關，其註冊資料庫中都有許多已註冊商標、卻未持續使用於指定商品/服務之情形，USPTO 稱呼該等商標為「dead wood」，該局近期也針對此問題進行檢討改進，此議題將於後續章節說明。

USPTO 審查律師考量混淆誤認之虞問題（美國實務上稱之為混淆性近似問題）時，向來依該局商標審查手冊所載，引用 1973 年海關與專利上訴法院於杜邦案判決中建立的考量因素（以下簡稱「杜邦案因素」），包括：

- (一) 兩造商標於外觀、讀音、觀念及/或商業印象上的近似程度；
- (二) 兩造商標之商品/服務的類似性；
- (三) 購買與銷售商品之交易管道的類似性；
- (四) 商品或服務購買者通常係為衝動購買或在仔細深思（careful reflection）後購買；
- (五) 在先商標的聲譽（fame）；
- (六) 近似商標用於類似商品或服務的數量；
- (七) 實際混淆的性質與範圍；
- (八) 無實際混淆之持續期間的長度，以及混淆誤認得以避免的條件；
- (九) 商標是否用在各種商品與服務（多角化經營程度）；
- (十) 兩造互動的性質與範圍；
- (十一) 申請人有權排除他人使用商標於商品上的範圍（此為法院考量之因素）；
- (十二) 可能混淆的範圍；
- (十三) 使用之影響、可用以證明之任何公認的因素。

在審查律師比較兩商標之前，要先確認申請的商標圖樣。USPTO 與我國相同，均不接受申請人於單一申請案中提出系列商標申請註冊。若來自外國的申請案（例如依巴黎公約主張優先權之申請案），其外國申請或註冊的商標包括一系列不同的商標，該申請人必須就每個商標在美國各別申請，才能如申請人所願地在美國完成註冊。該局接受申請人將申請書中的一系列不同商標，刪到只剩下一個，只要最後的商標確實與原先一系列商標中的一個相同即可。然而在其他情況下，若一個申請案中有多個商標圖樣，通常不能刪掉其中幾個，尤其是在刪除後會改變整體商標商業印象的情況下。由於該局申請案僅接受一個商標圖樣，因此在立體商標的特殊情況時，申請人如果有提出多面圖式之必要，必須向該局提出請求（petition），要求該局同意個案不依一般性規定辦理（waiver of rule）。

在比較商標的近似性時，USPTO 審查律師可以認定兩造商標相同；若非相同，亦可能只因讀音、外觀或觀念等單一因素，就能認定有混淆誤認之虞。讀音方面，該局強調沒有所謂的「正確的讀音」，而讀音上細微的差異無法避免混淆誤認之虞，例如商標審判與上訴委員會(TTAB)於前案認定 Beck' s Beer 與 Ex Bier 商標近似。而讀音相等性可能造成混淆性近似，例如 CRESCO 與 KRESSCO。USPTO 並舉出 TENNIS ANYONE 與 10SNE1 為例，惟我方相當訝異審查人員在檢索時可以發現另一商標。USPTO 表示，應是審查律師在建立案件假資料(pesudo)得宜，並適當發揮檢索技巧的結果；例如 10SNE1 應鍵的假資料為 TEN SNE ONE，如此即有可能在審查 TENNIS ANYONE 案中，檢索條件設為 TEN*S*N*ONE 時發現 10SNE1。可見審查人員的基本功夫與審查經驗之重要。

在外觀方面，USPTO 強調增、刪或取代某些字母、文字或設計時，包括以他人在先商標，增加自己的母商標而成為新商標的情況，仍得認有混淆誤認之虞；例如 CONFIRM 與 CONFIRMCELLS 指定於電池商品，WESTSIDE 與 WESTSIDEDOOR 指定於門商品等，由於一造商標所增文字係指定商品的通用名稱，為該等商標無識別性之部分，因此兩造商標仍屬外觀近似。若兩造商標皆由相同文字組成，但文字順序經過調換，如果調換後的觀念與商業印象沒有改變，則兩造商標仍屬近似；反之，如果商業印象因調換後而改變，則可能認非屬近似、無混淆誤認之虞，例如 FLITE TOP 與 TOPFLITE，由於後者之同音字「TOPFLIGHT」有「頂級」之意，因此認兩造商標非屬近似。

審查律師以有混淆誤認之虞繕發核駁先行通知後，申請人可以提出在先商標權人同意並存註冊之同意書，USPTO 因判例之要求，通常會接受以並存同意書排除混淆誤認之虞，且同意書中不一定要說明如何區隔兩造商標的具體作法，只要內容包含「有消費者發生混淆誤認問題時會加以處理」等類似聲明即可。

在認定兩造商標相同或近似後，審查律師會考量兩造商品/服務關連性，兩

造商品/服務是否相同？若不相同，是否具緊密關連（closely related）？USPTO 強調，商品/服務關連性問題並非在於消費者是否會相信商品/服務係屬類似，而是消費者是否會相信商品或服務來自相同來源。商品之間不一定要相同，也不一定要有競爭關係，只要求有相關連；例如麵包與乳酪被認定屬於類似商品。美方強調其商品/服務關連性之認定相當有彈性，以下情況都有可能被認定緊密關連：

- （一） 種類類似：餐廳與酒吧；廣播播送服務與網路直播服務。
- （二） 常一起搭配使用：薯片與沾醬；紙與筆；影印服務與傳真服務。
- （三） 透過相同管道一起行銷：網球拍與網球鞋；服裝與服裝零售店服務。

若兩造商品/服務不同，USPTO 審查律師會進一步考慮兩造商品/服務緊密關連的程度，是否達在先註冊的商標權人往後會擴張其業務到申請人指定的商品/服務的可能；例如電視機商品業者可能會擴張業務到電腦螢幕。但不太可能擴張業務到 T 恤商品，此即為業務擴張原則。

除了考量商標近似與商品/服務關連性之外，USPTO 審查律師尚須注意：

- （一） 每個案件都須依個案的案情判斷；
- （二） 與混淆誤認之虞相關的疑問無法確認時，須以對在先註冊商標權人有利的方式處理；
- （三） 申請人有法律上義務選擇與已註冊商標完全不近似的商標來申請註冊；
- （四） 要判斷的是混淆誤認之虞，而非實際混淆誤認；
- （五） 以普通注意程度的商品/服務購買者的立場，考量商標是否為「混淆性近似」；
- （六） 兩造商標皆指定於藥品（包含營養補充品）時，應運用「更加小心」（greater care）理論，意即對於近似程度的要求相較於藥品以外商品來得低，就足以認定有混淆誤認之虞。該局並強調，即便申請人主張該等藥品為處方藥，但實際上處方藥也可能有成為非處方藥的一

天，消費者仍有可能直接選購，而且混淆誤認之虞的考量對象也包含中間過程的醫生，其混淆誤認可能導致更嚴重的後果。

二、著名商標

美國的著名商標保護，可以區分為國際條約/協定的義務，與美國內部法制體系產生的規範。在國際條約/協定部分，主要來自巴黎公約第 6 條之 2 規定：「會員必須保護註冊與未註冊著名商標，使之免於遭到侵害」。而此著名商標保護義務已由與貿易有關的智慧財產權協定（TRIPS Agreement）第 16 條所採納。巴黎公約要求核駁他人申請、撤銷他人註冊、禁止他人使用相同、複製、模仿或翻譯的著名商標，前提是用於同一或類似商品時，有致混淆誤認之虞，且在先著名商標未註冊也有適用。而依據 TRIPS 協定第 16.2 項規定，會員僅須考慮該商標在相關商品/服務部門公眾中的著名性，包括因商標促銷的結果。USPTO 認為此即代表無須全國著名，即可獲得國際條約/協定所規範的著名商標保護。

美國商標法中的著名商標保護，則包括第 2 條(a)、(d)項與第 43 條(a)項之規定，以及第 43 條(c)項之著名商標反淡化規定。USPTO 特別強調，適用反淡化規定的著名商標，其著名程度須達全國，這種高標準的著名程度，通常僅有美國在地企業的商標才能勝任。

第 2 條(a)項規定，排除包含欺騙性事項、錯誤暗示與在世或已故個人、機構、信仰或國家標誌有關、或藐視或貶損的事項，或由其構成的事項等註冊為商標。USPTO 將此規定稱之為錯誤連結（false association），僅可讓未註冊的著名商標與地理標示權利人於爭議階段運用，將其中的「個人或機構（institution）」解釋為包含著名商標與地理標示權利人（包括個人與公司）。已註冊之著名商標，則可適用第 2(d)項規定之有致混淆誤認、誤認誤信或欺罔之虞的一般性條款，此即新申請案審查階段所適用之著名商標保護規定，因為考量混淆誤認之虞的杜邦案因

素中，即有考慮在先商標之聲譽的因素，且當在先商標的聲譽越高，導致混淆誤認之虞的商標近似性要求就越低。

USPTO 認為混淆誤認之虞是執行著名商標保護最簡單的解決方案，只要有混淆誤認之虞，不論所使用的是註冊或未註冊的著名商標、或是其翻譯，不論用於同一、類似、相關連或不相關連的商品/服務，都能加以處理，因為 USPTO 在這些因素的認定上非常有彈性，並認為無須定義著名商標為何，就能以該標準涵括著名商標的保護義務，而其保護的範圍完全取決於審查人員與法官如何運用各種因素。

細看美國商標法第 2 條(d)項，其適用對象不僅是已於 USPTO 註冊的商標，還包括於美國使用在先、且未放棄使用的商標或商業名稱，審查律師即得以引據未註冊著名商標來核駁他人商標註冊。然而，由於審查律師必須負擔證明該等商標著名之責任，這種處分通常不會被 TTAB 維持，因此該等案件通常留待他造提出異議，於異議階段處理。有趣的是，現場有來自巴西的審查人員表示，該國智慧局要求未註冊著名商標所有人，必須於該局提出商標註冊申請後，方能對他人商標提出異議，以鼓勵及迫使著名商標權人申請商標註冊。

USPTO 之審查律師雖不易運用第 2 條(d)項混淆誤認之虞的規定，來保護未註冊著名商標，但還有第 2 條(a)項錯誤連結的規定可以利用，即將其中「個人或機構 (institution)」解釋為包含著名商標權人 (包括個人與公司)，因此該款可用於著名人物或機構之名稱、信仰或國家標誌，不論有無註冊為商標。實際判斷時有以下要件：

- (一) 商標與人物或機構之名稱或身分識別 (例如肖像) 相同或高度近似；
- (二) 該商標會被認為唯一且毫無疑問地指向該人物或機構；
- (三) 該人物或機構與該商標申請人業務活動無關；
- (四) 該人物或機構之聲譽或信譽，使得申請人將該商標用於其商品或服

務時，會被認為與該人物或機構相連結。

以「SLOPPY JOE'S 及圖」商標申請案為例，申請人以該商標圖樣申請註冊，指定使用於餐廳與酒吧服務，其商標描述為「本件商標部分由海明威的肖像所構成」。該案審查律師同時以第 2 條(a)項與(d)項等規定，一併核駁該申請案。以第 2 條(a)項部分而言，審查律師認為將海明威的肖像放在商標圖樣中，使用於申請人的酒吧與餐廳服務時，其可能的消費者會認為申請人的服務與海明威相連結。

針對第 2 條(d)項部分，審查律師則認定申請商標圖樣中可辨識的肖像，直觀上等同於海明威的名字，因此系爭商標與海明威註冊的 2 件 HEMINGWAYS 文字商標構成近似；而 2 件據駁註冊商標分別指定於酒吧與餐廳服務，以及授權他人使用海明威名號與肖像的服務，前者和系爭商標指定之酒吧與餐廳服務相同，而後者也被認定為來自相同來源。此核駁處分後經 TTAB 維持而確定。

除了 USPTO 審查律師可運用前述規定保護著名商標之外，著名商標權人尚可透過異議與評定程序，以前述理由（第 2 條(a)與(d)等 2 項規定）及第 43 條(c)項夙著聲譽商標（famous mark）之反淡化規定，向 TTAB 尋求保護。異議與評定制度是 USPTO 履行著名商標保護義務的關鍵，該等制度將證明責任負擔，由註冊申請案審查階段的審查律師身上，轉嫁到著名商標權人身上，由商標所有人自己主張著名商標之權利。

TTAB 的行政法官們在判斷商標是否著名時，通常考量但不限於以下因素：

- （一） 識別性程度（高低）；
- （二） 商標使用期間長度與範圍；
- （三） 商標廣告期間長度與範圍；
- （四） 交易地理區域範圍；
- （五） 交易管道；

- (六) 商標在該等交易管道中被認識的程度；
- (七) 第三人使用相同/近似商標的性質與範圍；
- (八) 商標是否註冊。

USPTO 特別強調，美國不建立著名商標註冊簿，且不會參考任何著名商標註冊簿。雖然著名商標註冊簿有以下優點：消除著名性的證明責任；讓法官/法院更容易做出判決；讓著名商標權人更輕鬆；讓國家更容易履行著名商標保護義務；由「著名商標專家委員會」作出讓人感念的工作；讓已列入清單的著名商標很難被剔除；對於沒有異議制度的國家有幫助；對於尚在發展法院體制的國家有幫助；降低防護性商標（意即僅為防止他人註冊、自己無意使用的預防性註冊）註冊的需求。然而，美方認為亦有以下缺點：著名商標註冊必須額外支付規費；要歷經緩慢且艱難的申請程序；對本國商標較為有利（相較於外國商標）；不保護未註冊著名商標；標準較為主觀（通常缺乏上訴重審機會）；通常無法推翻，也不能解決「沒列入清單，就不准主張著名」的問題；靜態的註冊清單可能留有已經沒有使用的商標；結果不夠可靠，也缺乏全面性。因此 USPTO 不考慮採行著名商標註冊簿制度。

有關 TRIPS 協定第 16.3 項著名註冊商標保護，適用於不類似商品或服務之規定中，採用「著名商標」之用語，與美國商標法第 43 條反淡化規定採用的「夙著聲譽商標」一詞有何差別的問題，美方認為，TRIPS 協定第 16.3 項規定之要件，包括商品或服務不類似、系爭商標於使用時會表示其商品或服務與在先著名註冊商標相關連（indicate... a connection）、有損害在先著名註冊商標權人利益之虞，USPTO 將其相關聯看作「有致混淆誤認之虞」，且認為該規定未要求在先商標有在美國使用；相反地，美國商標法第 43 條反淡化規定，並不要求證明系爭商標之商品或服務與在先商標有相關連。但在先商標必須於美國有商業上使用（use in commerce）。因此，USPTO 認為該國認定的「夙著聲譽商標」都是「著名商標」，但「著名商標」並非都是「夙著聲譽商標」，因為有些著名商標在美國沒有商業

上使用。

三、美國如何處理惡意申請商標註冊之案件

所謂的惡意申請案件，意指因下列意圖而提出商標註冊申請案：

- (一) 意圖欺騙或使消費者混淆誤認商品或服務之來源；
- (二) 意圖在交易上利用其他商標所有人的商譽 (good will) 或信譽 (reputation)；
- (三) 意圖敲詐商標的真正所有人；
- (四) 意圖阻擋競爭者或潛在競爭者進入市場，或者增加其進入市場所需成本。

對欲擴張業務到新市場的外國企業而言，他人的惡意申請將衍生業務之不確定性，造成來自外國直接投資進入的障礙，也會降低廠商有關提升產品品質方面的投資興趣，如此對惡意申請發生地而言，不僅抑制工作機會的創造，更減緩經濟成長，妨礙經濟發展。

在採行商標註冊主義之國家，搶註者在真正的商標所有人申請註冊商標之前，搶先註冊他人商標或其翻譯的形式；在採行商標使用主義的國家，搶註者則是更早在外國的真正商標所有人進入市場之前，就搶先註冊；而在提供未註冊、未於國內使用之著名商標保護的國家，搶註者則是在該商標於潛在的出口市場尚未成為著名商標之前就搶先註冊。

由於大多數國家都以法律明定，混淆誤認之虞僅限於將相同/近似商標用於同一/類似商品/服務之情形，搶註者通常將他人商標申請註冊於相關連但不類似的商品/服務上；有些國家則規定，著名商標的混淆誤認之虞僅限於將相同/近似商標用於相關連商品/服務上，搶註者就會將他人著名商標拿來註冊在沒有關連

的商品/服務上；甚至有些國家規定，商標審查機關只審查同一商品/服務分類中的商標是否有混淆誤認之虞，此時搶註者就可以大方地將他人商標註冊於不同商品/服務分類中的類似商品/服務上。

USPTO 利用以下幾種工具來對抗惡意申請：

(一) 法律規定申請人須為善意 (good faith)

意即法律要求申請人必須有使用或意圖使用商標之善意 (bona fide)，他人可以申請人沒有使用商標、或者沒有使用商標的意圖為由，對該商標提出爭議，包括商標異議階段也能運用此理由，此時申請人必須提出營業計畫、商標使用準備等相關證據，證明自己有使用商標的意圖。其次，如果惡意之申請人與代理人在申請中提出虛偽陳述，即代表其有意欺瞞 USPTO，依法可追訴其刑事上的偽證罪 (perjury)，可撤銷註冊商標中受影響的特定商品服務，甚至是撤銷整件商標註冊，並懲戒其律師或代理人。USPTO 並要求申請人宣誓證實申請案載明的各種事項，包括所提及事物的真實性 (聲明「盡我所知及所信 (to the best of my knowledge and belief)，在申請案中提及的事實正確無誤」)、申請人為商標所有人或有權使用該商標 (聲明「我相信申請人是商標的所有人，且盡我所知及所信，沒有其他人有權在商業上以相同形式使用該商標，或在他人商品或服務上，以近似而有致混淆誤認、誤認誤信或欺罔之虞的形式使用該商標」)、在商業上使用 (聲明「我證實本件商標於申請當日，在商業上使用 (或者有意圖使用之善意) 於所指定商品或服務上」)、宣稱個人所知的事項 (簽署聲明書之人必須直接知悉申請案中的事實，而非轉述他人所知)，申請人在所有陳述前必須聲明「依美國法律之偽證罪規定，我聲明以下所有陳述盡我所知所信，係屬真實且正確。我了解故意提供錯誤陳述及類似行為，會影響申請案或文件或其後任何註冊案的有效性，且會科或併科罰金刑或自由刑」。

(二) 利用混淆誤認之虞分析中的「惡意」因素

此為容許審查律師考量有關惡意之證據的法律機制。在混淆誤認之虞與淡化

之虞的分析中，惡意都是因素之一。法律沒有針對認定惡意的各種條件加以定義，由情況證據或間接證據就可能推論出惡意。法院將惡意列為混淆誤認之虞分析的因素之一，被告有意造成與原告商標混淆之意圖，顯示被告的行為非常有可能造成其想要的影響。同時，法院考量混淆誤認之虞分析中的各種因素時，可以平衡考量所有因素，意即採用各因素互動之方式（sliding scale approach，滑尺度法，意指運用之標準依情況而浮動），舉例來說，若個案中存有惡意的證據越多，則證明兩造商標近似或商品/服務類似所需要的證據就越少。

（三）其他工具

1. 以第 2(a)項錯誤暗示關連性規定為理由之核駁或爭議；
2. 運用第 14(3)項錯誤表示來源規定；
3. 以第 2(c)項在世個人姓名權保護規定核駁；
4. 讓註冊申請審查及其後各階段的程序、文件內容等相關資訊透明化，以嚇阻惡意行為，並讓惡意行為更容易被利害關係人與相關公眾發現；
5. 在註冊申請審查階段要求更多資訊與證據，以嚇阻或進一步發現惡意行為。

四、商業上使用之要件與使用證明之樣本

USPTO 認為要求商標註冊須有使用，是很好的政策工具，因為可讓商標註冊簿內容更接近市場真實情形，避免註冊後不使用的商標或搶註的商標占據註冊簿，讓註冊簿有容納較多商標的空間，創造善意申請的確認責任，從而降低業者進入新市場的門檻。美國目前有 4 種¹商標申請基礎，分別是在商業上實際使用

¹ 4 種申請基礎案情形：

§1(a)已在商業上使用(Use in commerce)

§1(b)意圖使用(Intent to use)

§44(d)國外申請案(Foreign application)與 §44(e)國外註冊案(Foreign registration)

§66(a)國際註冊延伸保護申請案(Requirement for Request for Extension of Protection of an

的商標、有善意使用意圖者、依巴黎公約主張優先權（巴黎公約§4）或已註冊權（巴黎公約§6quinquies）者、透過商標國際註冊馬德里制度申請註冊者，其中只有第 1 種（實際使用）在申請審查階段就須提出在商業上使用商標之證據，否則將無法獲准註冊。

第 2 種（意圖使用）則為申請基礎、非註冊基礎，申請人在申請時僅須提出聲明書（statement），宣誓證實申請人在申請日有將所申請商標用於指定商品或服務的「善意」（*bona fide intention*），否則將有犯偽證罪之刑責。一般而言，審查律師在註冊申請審查階段不會質疑申請人的使用意圖，不會要求申請人證明其使用意圖；但利害關係人可於異議程序質疑申請人的意圖使用聲明，此時申請人必須提供可靠的證據，顯示其於美國使用該商標之意圖係基於客觀且善意之基礎。而在此種註冊申請案之審查及異議期間與程序通過，審查律師發出接受通知（notice of allowance）後 6 個月內，申請人必須提出在商業上使用商標之證據，或者提出延期申請並繳交延期規費後延展 6 個月，共可延展 5 次，因此最晚在審查律師發出接受通知後 3 年內，申請人須提出使用證據，經檢視證據符合要求後，該申請案才能註冊，如不符合要求，即通知申請人補正或核駁註冊。

第 3 種（巴黎公約）與第 4 種（馬德里國際註冊）申請案，在註冊申請審查階段只要提出與前述第 2 種相同之意圖使用聲明書，無須提出使用證據即可獲准。

證明所申請商標有「實際使用」時，須提出使用聲明書，完整的使用聲明書包含以下部分：

- （一） 宣誓證實申請人是商標之所有人，且商標有在商業上使用，載明該商標於任何地方首次使用之日期，以及首次在商業上使用的日期，並列舉該商標已使用的商品/服務，或列於接受通知上的商品/服務；
- （二） 該商標在商業上使用於每類商品/服務的其中 1 個的樣本（specimen）：USPTO 近期更推動試行計畫（pilot program），額外要

求代理人須保證其申請人確實將所申請的商標用於每個指定商品/服務上，並強調審查律師可以要求申請人補提原未提出之其他商品/服務樣本，藉由要求申請人提出多個商品/服務之樣本的作法，以減少註冊無須使用之商品/服務商標的情形。

- (三) 在該局完成註冊的全部商標，在註冊日後第 5 年到第 6 年間，以及每 10 年申請延展註冊之時，都須提出使用宣誓書 (affidavit)，聲明該商標於註冊指定使用之商品及服務仍有在商業上使用，並附上使用樣本與規費，或者說明未使用之理由。所謂未使用之理由，係商標之使用因為商標權人所無法控制之情況，而暫時停止使用該商標之理由，此時宣誓書必須載明何時開始停止使用、何時將恢復使用、未使用之特定理由、重新開始使用商標所採取的特定步驟、宣稱未使用的商品/服務，以及其他相關事實。前述申請都適用於專用期間屆滿後 6 個月寬限期內，但須繳交額外的規費。

他人可以透過異議或廢止註冊之程序，挑戰商標權人在美國善意使用其註冊商標之意圖。在決定是否符合「將商標善意使用於一般交易過程中」的法定要件時，可以考慮以下因素：使用之數量、交易之性質或品質、在該特定業界典型的使用方式為何、以及任何其他可用於證明的事實。

審查律師在檢視商標使用樣本時，會注意稱為 M.U.S.T.的以下 4 項要點：

- (一) 商標圖樣是否與樣本相符 (Match)：判斷標準為該商標圖樣是否與出現在樣本上之商標為實質精確之表示 (substantially exact representation)。所謂「實質精確之表示」應限縮解釋，尤其是針對巴黎公約申請案，以確保外國申請人無法在美國註冊在外國無法註冊的商標。實務操作上，針對標準字商標，樣本上任何設計字體都可以被視為相符；針對設計字商標或圖形商標，就得要求樣本上有與申請圖樣相同設計或相同樣式 (format) 的商標，才能被視為相符；

針對墨色圖形商標，樣本上的商標可以有任何顏色，都會被視為相符；彩色圖形商標就必須以該等色彩表現於樣本上，才能被視為相符。圖樣上所有部分都要出現在樣本上，不論是否為具識別性部分，如此才算相符，有缺損、不完整（mutilation）之情形即屬不相符；樣本上可以包含額外的圖文，只要商標圖樣產生自己的印象，且與樣本中的其他圖文有所區隔。特別一提，該局在商標申請註冊審查階段，申請人可要求將商標圖樣由墨色換成具特定顏色之圖樣，如此將被該局視為限縮商標申請範圍而同意，而不會被視為商標圖樣的實質變更（material alteration）而駁回要求。

- （二）樣本是否顯示商標在商品上或服務上的使用（Usage）。
- （三）樣本所證明（Support）的商品及/或服務是否在註冊指定的商品/服務之列。
- （四）樣本類型（Type）是否適當：商品的樣本類型通常為顯示標在實際商品或包裝上之商標、或在銷售點展示之商標實際商品的吊牌、標籤、使用手冊、容器或照片；服務的樣本類型通常為顯示商標用於服務之實際銷售或廣告中的招牌、照片、宣傳手冊、網站截圖或廣告。如果是電子銷售點的證據，例如網站，該局會要求網站截圖上應出現訂購資訊、商標及美金價格，否則無法採認為適格證據。

在商業上實際使用的商標註冊申請案中，如果所送樣本不被 USPTO 接受，申請人可以提出符合樣本的新商標圖樣，只要該新圖樣與原圖樣之間沒有實質變更，該局將同意以新圖樣取代舊圖樣；申請人亦可提出符合原圖樣的新樣本，並補聲明其提出的新樣本，至少在該案申請日之前已在商業上使用；或者要求將申請基礎改為意圖使用，但在申請案被核准註冊前仍須提出適格之使用聲明與樣本。

特別要說明的是，由於該等樣本都伴隨使用聲明書或使用宣誓書提出，因此

USPTO 通常不要求證據中須出現具參考價值之日期，此亦顯示該局註冊簿上登載之使用相關日期，皆僅透過申請人聲明而來，極少經過實際證據之證實，在查閱或運用該等資料時不可不慎。

五、以商標制度保護地理標示

美國與我國相似，以商標制度提供地理標示積極註冊之保護。USPTO 認為，商標制度可以平衡處理地理標示與在先使用（商標與通用名稱）之間的問題，因為商標制度有透明化且適切的程序，其申請無須原屬國政府之介入，沒有過度的形式負擔，所有的規範與程序都公開透明，特定階段也會通知申請人及公告周知，且有異議與後續撤銷註冊之爭議程序；不會讓申請註冊之人擁有早於申請日之前的保護；核駁、異議與後續撤銷註冊之理由包含有在先權利存在，以及通用性問題；決定通用性的標準在於消費者的認知、申請人如何使用該詞彙、以及該詞彙在交易中如何被行銷與使用；保護的範圍限於混淆誤認之虞，包括該詞彙之翻譯；若該地理標示由多個部分所組成，其中被看作通用的部分不會獲得單獨的保護。

USPTO 強調，以商標制度保護地理標示，該商標必須有使用，以避免未使用而被廢止註冊，無法對沒有使用的地理標示保留權利；也要自己積極使用及執行權利，才能避免被他人通用化；除了海關之外，沒有行政執行機關會執行打擊混淆誤認或誤認誤信之虞的使用所造成的侵害智慧財產權的工作，他們頂多只會將商品/服務標示之相關法令，套用在商標上，以打擊不正確（inaccurate）標示之行為，因為沒有依消費者的認知來評估該商標是否具識別性，或者是否有混淆誤認之虞，這種保護方式無法適切平衡商標制度所考量的各方利益。

美方認為，將智慧財產權授予私人之前，必須審查排除市場上的消費者與他人的潛在衝擊。若有一在先商標與在後申請地理標示相衝突，審查人員必須決定

該地理標示是否應依以下理由核駁：

- (一) 在先商標有權排除他人有致混淆誤認之虞的使用，包括他人使用在後地理標示。
- (二) 若該地理標示於該國屬說明性或通用，則該地理標示不應被認定為地理標示，也無法獲得保護，因為它對該國消費者而言，沒有發揮指示地理來源的功能。

說明性或通用性詞彙應該留給競爭者自由使用，並且在消費者作出購買決定時，繼續可靠地表現其說明性或通用性的功能。將通用名稱保留給生產者很重要，因為一旦喪失通用名稱，原本使用通用名稱的產品都得重新命名，會導致產品價格升高，並使消費者誤認。

USPTO 認為，該國商標制度允許各種不同架構的權利人用來保護地理標示，因此可以接受來自國外任何地理標示制度的地理來源之指示。申請人可以在美國以地名申請註冊一般商標，只要能證明已經廣泛且單獨地在美國商業上使用（意即已經申請人使用取得後天識別性），即可能獲准註冊，之後可以商標授權方式供其他業者使用；申請人也能選擇以地名申請註冊團體商標，但與前述一般商標情況類似，必須能證明已經廣泛且單獨地在美國商業上使用，或者將地名部分聲明不專用，方能獲准註冊，之後依會員規章由團體會員使用。

申請人還可以選擇申請註冊證明產地來源的證明標章，以保護證明產品地理來源的地理標示，由標章權人設定標準，由證明標章權人控制，僅限用於來自該地且符合證明標準的產品。USPTO 在審查證明標章時，不以一般商標之識別性審查觀點看待證明標章，亦即證明標章不一定要有一般商標的識別性，證明標章可能由說明性文字所構成，然而該局認為，證明標章是因為其規範而讓標章變得有識別性，進而可獲准註冊，之後便可由經認證之人使用該標章。但該局強調，若一地理標示於該國為通用名稱，則標有該通用名稱之產品無法由申請人控制，

無法限用於來自該地且符合證明條件的產品，且依消費者認知，不會認為該通用名稱表示產品只來自該地區，因此以通用名稱申請者，無法獲准註冊為證明標章；該局也不會因為許多在先商標中都包含此通用名稱，就讓申請之在後的證明標章與該通用名稱並存註冊，即便圖樣中該通用名稱經過設計亦同。另外，該局也強調，此制度並非針對地理標示而設，只是地理標示也能適用，因此申請時並未依 TRIPS 協定，要求所證明之品質等特性與該地理區域之間有何連結。

針對申請人資格審查，該局認為政府機關、私人組織或協會、甚至個人都可以申請註冊證明標章，只要申請人能證明有控制標章使用的能力，以及自己不作有差別待遇的事，例如對於產品的實際銷售沒有經濟上的利益。證明標章註冊後，申請人如有違反前述要求，就會被視為將證明標章以證明之外的目的使用，而可依法撤銷註冊。相反地，如果經證明標章權人同意之人，於使用該標章時違反規範，其使用行為被視為與註冊證明標章之間，應有致相關消費者混淆誤認之虞。

USPTO 特別強調，申請註冊證明產地來源的證明標章時，該局不要求提供任何該地理名稱所指示的官方地圖；申請人無須證明已在原屬國獲得保護，除非該申請案以外國註冊為基礎案（巴黎公約註冊案、馬德里國際註冊案），該局只希望申請人證明所適用之產品在美國由其控制；該局不要求該證明標章在原產國也註冊為證明標章，提出外國的地理標示證書也可以接受；申請人也無須證明經過外國政府的檢查，或者以外國政府的標準處理產品。

六、商品及服務之分類政策及實務

（一）商品及服務分類

在加入尼斯協定之前，USPTO 有自己的分類系統，總共分為 52 類的商品及 8 類的服務²。目前商標的延展案還是可以依美國的分類延展，不需要重新分類。

² 37 C.F.R. §6.2

USPTO 對於證明標章有另外的分類³:Class A 是指商品，Class B 是指服務。團體商標也是獨立分類⁴: Class 200。

美國於 1973 年 9 月 1 日加入尼斯協定之後，主要使用尼斯國際分類。但 USPTO 的資料庫還是保留美國分類(US)及對應的國際分類(IC)。

例如: 註冊第 0559285 號商標「Chex」，指定商品為美國第 46 類(國際第 30 類)的「早餐麥片」。



| | |
|-------------------------------|---|
| Word Mark | CHEX |
| Goods and Services | IC 030. US 046. G & S: CEREAL BREAKFAST FOODS. FIRST USE: 19500714. |
| Mark Drawing Code | (5) WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS IN STYLIZED FORM |
| Serial Number | 71601119 |
| Filing Date | July 22, 1950 |
| Current Basis | 1A |
| Original Filing Basis | 1A |
| Change In Registration | CHANGE IN REGISTRATION HAS OCCURRED |
| Registration Number | 0559285 |

1.整合相互檢索類別 (Coordinated Classes)

為便於審查律師在個案上的檢索，尤其是在檢索相對事由時，可以減少檢索結果的數量，USPTO 整合相互檢索類別表(Coordinated Classes, 簡稱 C.C.) 供審查律師使用，但這些互相檢索的類別表，原則上並沒有任何法律上的拘束力，只是一種檢索的工具。

例如申請案指定的商品是第 4 類的燃料及潤滑油，其 C.C.為

- 第 1 類 - 化學品
- 第 35 類 - 零售服務
- 第 37 類 - 營建及修繕
- 第 42 類 - 科學服務

³ 37 C.F.R. §6.3

⁴ 37 C.F.R. §6.4

- Class A, B(證明標章) 及 200(團體標章)

2.商品或服務名稱的指定

指定商品或服務名稱稱為「identification of goods」及「recitation of services」，簡稱「I.D.」。一件商標申請案的「I.D.」必須要清楚、明確及正確，才能確認商標權的保護範圍。而美國法院也曾在判決中明白指出 USPTO 對於申請案指定的商品或服務名稱是否明確，具有裁量權。

如果商品或服務的名稱可能跨類別，就是涵義廣泛，即使敘明「以上商品皆屬於本類」還是不能核收。例如: blankets(毯) 商品名稱涵義廣泛，因為可能指以下各類商品:

- 第 9 類 Fire blankets (防火毯)
- 第 11 類 Blankets, electric, not for medical purposes (非醫療用電毯)
- 第 18 類 Horse blankets (馬毯)
- 第 24 類 Bed blankets (床毯)

至於尼斯分類的標題，除了第 15 類(樂器)及第 23 類(紡織用紗及線)之外，都屬於涵義廣泛的商品或服務名稱，USPTO 都會要求申請人具體指明。另外，在指定商品或服務名稱時，USPTO 對於標點符號的使用有特定的規定。逗點(,)是使用是在特定種類之間，分隔商品名稱所用；而分號(;)則是在同一類別中，分隔特定的種類商品所用。至於冒號(:)及句點(.)是不能使用在指定商品或服務之間的。

(二) 部門職掌

USPTO 商標分類政策及實務部門(Office of Trademark Classification Policy and Practice)目前有 1 位主官，9 為律師職員(Staff Attorney)。主要職掌如下:

1. 尼斯分類及國際合作事宜。

- 國際尼斯分類

- TM5

2.提供教育訓練及服務

- 針對 TTAB、律師事務所及其他團體關於商品及服務的分類問題提供協助
- 回應公眾的提議
- 回答外界對於商品或服務政策的相關問題。

3.建置及維護供內部及外部使用的 ID Manual

- ID Manual(U.S. Acceptable Identification of Goods and Services Manual)為 USPTO 於商標申請案可接受之商品及服務名稱，USPTO 所建置可供公眾查詢的網頁。
- 根據公眾、審查律師及 TM5 等建議，每週更新及修正商品及服務名稱。
- 依據尼斯的修訂更新 ID Manual。

如果有外界要提供 ID Manual 的建議，必須要敘明提案人、電子郵件信箱及建議的商品或服務名稱。惟該名稱不能超過 25 個字，而且一次建議不能超過 3 個商品或服務名稱。

TM ID 建議電子信箱: tmidsuggest@uspto.gov

Trademark ID Manual



ID Master List

Trademark Identification (Goods and Services) Manual Suggestions

The **Acceptable Identification of Goods and Services Manual (ID Manual)** includes a wide range of entries, and the USPTO frequently updates the ID Manual to add more entries. Nevertheless, at times, the ID Manual may not include identifications or recitations that describe recently developed goods or services.

To enhance the usefulness of the ID Manual, the USPTO will consider suggestions from the public for identifications or recitations to add to the ID Manual. We are particularly interested in descriptions of new technologies (goods or services) for inclusion in the ID Manual.

A party should not suggest an identification or recitation that has been included in an application for registration and was rejected by an Examining Attorney. Please do not submit overly specific descriptions that would not be useful to a variety of applicants. Also, please do not request pre-approval of descriptions before filing or legal advice on crafting acceptable descriptions or other matters.

A party wishing to suggest an addition to the ID Manual should submit the following, via e-mail, to tmidsuggest@uspto.gov ✉:

(三) 參與國際尼斯分類

USPTO 每年要準備提案及回應資料。11 月 1 日到 12 月 31 日 USPTO 會檢視其他會員國的提案及準備回應資料，並於 12 月 31 日提出意見。其他會員國對 USPTO 提案的意見，USPTO 會在 1 月底之前回覆，會員國的提案在提交專家委員會之前，可能會修正或撤回。

USPTO 會指派 2 位代表出席在日內瓦所舉行的專家委員會，除了說明美方的提案，對於其他會員國的提案表達意見。在專家委員會之後，WIPO 會將提案報告傳閱並進行投票。在 WIPO 公告最後的版本後，USPTO 會在隔年 1 月 1 日配合修正。

2017 年 1 月 1 日生效之尼斯第 11 版，是依據日本、瑞士、美國、歐盟及國際局(International Bureau)的共同提案，共修改了 12 個類別的標題。

(四) 國際合作—5 邊局商品及服務名稱列表(TM5 ID List)

TM5 ID List 係指日本 JPO、歐盟 EUIPO、韓國 KIPO、大陸 SAIC 及美國 USPTO，5 個局有關商品及服務名稱列表的合作計畫，目前墨西哥、菲律賓、俄羅斯、新加坡、智利、哥倫比亞是觀察員。

2001 年 JPO、OHIM(EUIPO 的前身)及 USPTO 開始 3 邊局的商標合作計畫。2003 年在 3 邊局的第 3 次會議時，達成第 35 類企業經營及廣告相關之 343 個服務名稱的共識。同時 USPTO 開始發展資訊軟體及資料庫，以利整合未來各局針對商品及服務名稱可以檢視及投票的系統。

2004 年的 5 月，3 邊局已同意超過 7000 個商品及服務名稱。而 USPTO 也同時將這些名稱匯入該局的 ID Manual 資料庫中。

2006 年三邊局決定邀請其他的會員加入這項計畫。KIPO 在 2012 年 5 月成為正式會員，SAIC 在 2014 年 9 月 1 日成為正式會員。另外，加拿大、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、新加坡、智利、哥倫比亞等國則為合夥會員(Associate Member)。合夥會員可以提案，但沒有投票權，而且每月最多只能提 5 個提案，一旦 5 邊局其中之一投票接受，其他的 4 局有 90 天的時間進行投票。如果有會員不同意，原則上會提供評論意見。提案要 5 個主要會員國都接受後，才能將該名稱加入列表中。

USPTO 是負責本項計畫的主要機關，負責投票軟體及資料庫的維護及更新。目前的頁面要以帳號及密碼登入。提案及意見皆要以英文提出，商品及服務名稱主要以英文為主，各會員國之後可以翻成自己的語言。直至 2017 年 2 月 22 日之前，在這個計畫下共接受 17,154 個商品及服務名稱。

Welcome to TM5 ID List featured by TMclass

The TM 5 ID List Project is designed to assist trademark right holders who seek trademark protection in multiple jurisdictions.

Right holders who seek trademark registrations from national IP offices must provide those offices with descriptions (IDs or identifications) of the goods or services that are associated with the trademarks. Right holders prepare these IDs in one of two ways: they either craft the IDs on their own, or they select an ID, or a combination of IDs, from lists of possible IDs that the national offices maintain.

An advantage to utilizing an ID from a pre-written list is that the right holder is assured that the national IP office will not ask the right-holder to modify the ID. On the other hand, if the right holder drafts the ID on his own, the national office may find that that ID is inadequate, perhaps because the ID is insufficiently clear. A finding that an ID is inadequate can delay both the processing of the request to register the trademark, and the ultimate issuance of a registration.

Hence, a right holder may benefit substantially by drawing an ID from a pre-published list of IDs. That benefit, however, may be blunted if the right-holder wishes to obtain registrations in multiple jurisdictions: no two national offices have identical lists of pre-approved IDs, and a right-holder who seeks registrations in multiple jurisdictions may therefore have to consult multiple lists, and present multiple IDs, all to describe the same goods.

The TM5 ID List Project is an attempt to enable such right holders to enjoy some of the benefits that may flow from use of pre-approved IDs. In particular, it is expected that the project may result in a unified list that is comprised of IDs that are acceptable not only to the IP offices of each of the five TM5 partners, but to IP offices of other jurisdictions as well. A right-holder who seeks to obtain trademark registrations from two or more of the national offices that participate in the project is assured that each of those offices will accept any ID that is included in the unified list.

(五) 商品名稱提問

1. 第 11-2017 版的尼斯分類將原第 18 類之「bandoliers」(子彈帶)商品刪除，請教該刪除商品與第 13 類之「bandoliers for weapons」(兵器用子彈帶)有什麼不同？

答: USPTO 於第 26 次尼斯專家會議(CE 26)中提議刪除第 18 類之「bandoliers」(子彈帶)商品名稱，並將之移至第 13 類。因為第 18 類的「bandoliers」(子彈帶)名稱與「shoulder belts of leather」(皮製肩袋)共有一個基礎碼(basic number)，但子彈帶不一定是皮製，而且通常都是用來裝子彈，應該歸於第 13 類比較適合。最後會議中，會員同意刪除第 18 類之「bandoliers」(子彈帶)商品名稱，且認為現有的「bandoliers for weapons」(兵器用子彈帶)名稱已經涵蓋「bandoliers」(子彈帶)商品的範圍，所以不用移至第 13 類。所以「bandoliers」(子彈帶)這個商品名稱，應核收在第 13 類。

2 為什麼尼斯分類將第 14 類之「hat ornaments of precious metal」(貴重金屬製帽飾品)商品修正為「hat jewelry」(帽用珠寶首飾)；將第 26 類之「hat ornaments, not of precious metal」(非貴重金屬製帽飾品)商品修正為「hat trimmings」(帽飾品)？

答: 「hat ornaments」的用語太廣，例如，會包括第 14 類的「hat jewelry pins」

(帽用首飾別針)，及第 26 類「artificial fruit for decorating hats」(裝飾帽子用的假水果)等。因此，「hat jewelry」(帽用珠寶首飾)及「hat trimmings」(帽飾品)必須要依功能來分，而不是依材質來分。USPTO 於第 26 次尼斯專家會議(CE 24)中提議確認第 14 類 Hat ornaments 的意義，限縮第 14 類商品的範圍，同時刪除考量材料組成的因素，因為本類材料的組成不影響分類。在第 9 版的尼斯分類中，已經確認貴金屬分類的原則應以功能用途來分。

3.鋼瓶商品應如何分類，當其是空的或有內容物時，分類會有所不同嗎?會因內容物不同而有不同的分類嗎?如果是專用於充氣玩具的充氣鋼瓶呢?

答: 鋼瓶如果有內容物時，應以內容物的性質來分類，例如，瓶裝瓦斯，屬於第 4 類商品。至於空的瓶子則應以材料來分，如果是鋼瓶就在第 6 類，不是鋼瓶就是第 20 類商品。如果裝有氣體的瓶子，用於充氣玩具，且為玩具的組件，跟玩具包裝在一起銷售，整組商品會收在第 28 類的玩具，至於單獨有充氣的鋼瓶，即是用於玩具的填充，應不會核收在第 28 類玩具。

七、商標分割及放棄

(一) 商標分割

商標分割係指商標申請人或商標權人申請分割商標，將申請案或註冊案分割為多件申請案或多件註冊案。一般來說，在提出商標申請後未取得註冊前，都可以申請分割申請中的商標。而取得註冊後，在任何時候也都可以申請分割。分割可以就特定商品或服務名稱，也可以就特定的類別來分割。

申請案申請分割的理由通常為:1.使用及未使用;2.部分特定商品或服務，或特定類別的商品或服務有不准註冊之情事;3.訴願或異議之爭議。而註冊案申請分割的理由通常是商標權之部分的移轉。

分割後的商標，通常會以母案(Parent)及子案(Child)來區分。

◆母案:

- 原本申請號或註冊號會保留在母案⁵。
- 對申請案來說，通常會將沒有核駁情事的商品或服務，割為子案後核准註冊，而母案仍保有原本的申請號及無法立刻取得註冊的商品或服務。(不論申請人要求如何分割母案及子案，USPTO 會如此分割)
- 對註冊商標的分割，如果是移轉分割，母案會由原來的商標權人所擁有。

◆子案

- 會有新的申請號或註冊號。
- 對申請案來說，通常子案指定的商品或服務沒有核駁事由，可以核准註冊。
- 對註冊案來說，子案通常屬於新的商標權人。

申請案申請分割要:1.提出申請分割請求;2.繳交申請案分割規費。USPTO 則要進行:1.建立子案及新的申請號;2.複製母案的文件在子案中;3.更新資料;4.依規定分割指定商品及服務;5.母案及子案分別續行。

註冊案申請分割要:1.提出申請分割請求;2.繳交註冊案分割規費。USPTO 則要進行:1.建立子案、新的申請案號及註冊號;2.複製母案的文件在子案中; 3.更新資料; 4.依規定分割指定商品及服務;5. 將母案及子案註冊資料都公告在商標公報上;6.掃描子案及更新的母案註冊資料證明歸至各自檔案中。

申請人在訴願及異議階段都可以向 TTAB 提出分割的請求⁶，將未爭議的商品或服務割為子案。TTAB 會將分割案移給 USPTO (Intent-to-Use/Divisional Unit)

⁵ USPTO 分割的實務與本局不同，本局在申請商標分割後，會割為 2 件或 2 件以上全新的子案及新的申請案號，母案及原本的申請案號會被終止。

⁶ 我國商標法第 31 條第 3 項規定:「指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明，應於核駁審定前為之。」所以在訴願及異議階段是不能申請分割的。

部門去處理。該部門會將分割後的母案及子案均移回 TTAB。TTAB 會終結子案的訴願或異議程序，子案可以獲准註冊。TTAB 則續行審理母案。

(二)部分放棄(partial abandonment)⁷

申請人可以主動表達拋棄申請案，或者在法定時間內沒有適當的回應，會被視為放棄申請案。如果核駁先行通知書針對申請案所指定之所有商品及服務都列有不准註冊之情事或要求，而申請人未回覆，則會被視為放棄整個申請案。

視為部分放棄有 3 個測驗步驟：

- 1.核駁情事或要求僅存在於部分商品或服務，或特定類別商品或服務。
- 2.申請人未回應。
- 3.僅針對於部分商品或服務，或特定類別的商品或服務放棄申請。

如果審查律師的核駁先行通知書(Non-Final Refusal)只針對部分商品或服務，申請人雖然有回覆，但回覆的內容或理由不完整，沒有克服審查律師的核駁事由或要求，這時不能視為部分放棄，而是要用核駁處分。

如果審查律師的最後核駁處分(Final Refusal)只針對部分商品或服務，申請人在尚留有訴願時間內回覆，但回覆的內容或理由不完整，審查律師要等訴願期間過了之後，才能視為部分放棄。

如果審查律師的最後核駁處分(Final Refusal)只針對部分商品或服務，申請人回覆，但回覆的內容或理由不完整，且已經過了訴願時間，審查律師要發修正函，刪除有核駁事由的商品或服務，無須申請人的同意。

舉例：

⁷ Abandonment 有放棄或拋棄之意，在商標 abandonment 中，有主動拋棄商標的申請案，或是被動放棄申請案，所以有在中文的意涵略有不同。

1. 申請商標「PETRO」指定於第 20 類的枕頭及第 26 類的拉鍊。
審查律師針對第 20 類商品發不具識別性。
 - 可以適用部分放棄。
2. 申請商標「ALLIGATOR COMPANY」指定於第 9 類電腦業務軟體及第 11 類檯燈，已繳 2 類的規費。
審查律師認為有註冊前案與第 11 類商品有混淆誤認之虞，並且要求申請人就「COMPANY」聲明不專用。
 - 不能適用部分放棄，因為聲明不專用是針對所有指定商品。
3. 指定商品為第 3 類香水及有香味的商品，及第 4 類的蠟燭商品。其中有香味的商品名稱涵義廣泛要具體指明。只繳 1 類的規費。
 - 不能適用部分放棄。因為如果刪除第 3 類的有香味的商品，剩下第 3 類的香水及第 4 類的蠟燭。因為申請人只有繳 1 類的規費，不能確定申請人要選擇哪一類商品。

肆、商標審判及上訴委員會

一、TTAB 簡介

TTAB 是於「美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO)」轄下的特別委員會，負責各項商標近似與爭議申請案件的審理及爭議案件。

(一) 人員組織與職掌

1. 組織

(1) 商標行政法官主席

(2) 商標行政法官副主席

(3) 中間判決律師主管

(4) 商標行政法官 24 位

(5)中間判決律師(Interlocutory Attorney)14 位

(6)督導法律助理主管

(7)法律助理 11 位

(8)政策資深顧問

(9)其他行政及技術人員

2. 人員職掌

(1)商標行政法官的職掌:

a. 主持聽證並作出最後決定書

- 不服商標審查律師核駁處分的訴願
- 異議案及撤銷案

b. 對於處分的請求(Dispositive Motion)與中間判決律師商議，例如:

- 簡要判決(Summary Motion)的請求
- 駁回的請求
- 制裁的請求(Motion for sanctions (judgement))

(2)中間判決律師的職掌:

a. 僅處理兩造爭議案件

b. 核發指令(order)

- 有爭議的處分請求(contested dispositive motion)的案件係由法官簽署
- 有爭議的非處分請求(contested non-dispositive motion)的案件則由律師簽署，如:證據揭示(discovery)的強制執行請求，有爭議的期程安排的請求
- 針對爭議的請求可以進行電話會議

c. 參加證據揭示的會議

(3)法律助理的職掌:

a. 在兩造爭議程序中，對於未爭議的請求案件核發指令

- 延長證據揭示及審判日期、規定的處分(stipulated disposition)，如：
同意撤回、拋棄
- 缺席判決的通知(Notice of default)
- 替中間判決律師發指令，如：請求的修正、增加或變更當事人的請求

b. 在單造案件中核發指令

c. 異議期間的延長

3. TTAB 的管轄權及限制

依據美國商標法 Section 17 規定，TTAB 具有行政上的審判權(非憲法下的法官)，僅針對商標註冊案具有管轄權，不包括不公平競爭、商標侵權、刑事、著作權侵權、反托拉斯法等案件。

(二) TTAB 管轄權的限制

1. 不能限制商標的使用

TTAB 對於商標的使用不能核發禁制令，例如 *In re Tam* 一案中⁸，雖然審查律師以本件商標有貶抑亞洲人之意，拒絕其註冊，但 TTAB 不能限制其使用，本案目前尚在最高法院審理中。

另外，在 *Holiday Inn v. Holiday Inn, Inc.*⁹ 一案中，法官也表示，商標的所有權是經由使用取得，而非註冊取得。商標權人在取得註冊之前，就必須是商標的所有人。使用商標的權利不因為未註冊或未延展而受到影響，商標的排他權也並非來自商標的註冊。

2. 不能處理憲法上的議題

⁸ *In re Tam*, 108 USPQ2d 1305 (TTAB 2013), rev'd on appeal 808 F. 3d 1321, 117 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 2015, as corrected Feb 11, 2016) 最高法院於 2017 年 1 月 18 日已舉行聽證。

⁹ *Holiday Inn v. Holiday Inn, Inc.*, 534 F.2d 312, 189 USPQ 630, 635 n.6 (CCPA 1976)

在 In re Government of District of Columbia¹⁰一案中，華盛頓特區政府部門申請註冊圖樣中有該特區標誌的商標，另外在 In re City of Houston¹¹一案中，休士頓市政府部門想要申請註冊圖樣中有該州的徽章，皆被審查律師以有商標法第 2 條(b)項¹²不得註冊之情事核駁。申請人訴願表示這樣的法條規定是違憲。但 TTAB 仍維持審查律師的處分，並且明白表示 TTAB 沒有權限處理憲法上的議題¹³。

| | |
|--|---|
| 華盛頓特區政府部門 申請號:77643857 | 休士頓市政府部門 申請號: 77660948 |
|  |  |

3.救濟處分

TTAB 訴訟程序的種類包括:

- 訴願:對於商標審查律師依職權的核駁處分。
- 異議:對於核准異議公告的案件，任何人如果認為該商標註冊會損及其利益。
- 撤銷:任何人對於已註冊的商標認為會損及其利益。
- 並存使用:要求對於註冊商標加以地理上的限制。

¹⁰ In re Government of District of Columbia , 101 U.S.P.Q.2d 1588 (T.T.A.B. 2012)申請案號:77643857 申請人是 The Government of the District of Columbia municipal corporation

¹¹ In re City of Houston, 101 U.S.P.Q.2d 1534 (T.T.A.B. 2012)申請案號:77660948，申請人是 City of Houston municipal corporation

¹²美國商標法 2(b)規定「含美國或其任一州、自治區或其它國家之國旗、徽章或標誌或與之相仿之國旗、徽章或標誌，或由美國或其任一州、自治區或其它國家之國旗、徽章或標誌或與之相仿之國旗、徽章或標誌所構成」不得註冊於主要註冊簿。

¹³ 法學院教授 David S. Welkowitz 在 2017 年 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal Volume 27, Number 3 中寫了一篇 Trademark Trial and Appeal Board, Meet the Constitution 的文章批評 TTAB 避談合憲問題是不對的。

4.並存使用之案例

位於 Myrtle Beach ¹⁴(默特爾海灘)的 Holiday Inn 申請註冊「Holiday Inn」商標。主要的 Holiday Inn 連鎖飯店擁有經設計的「Holiday Inn」商標。CCPA¹⁵ 允許連鎖飯店可以保有其註冊商標，但也同意 Myrtle Beach 的「Holiday Inn」商標註冊，惟不能使用設計字，也嚴格限制其使用地理區域¹⁶。

TTAB 本於第 7 條(b)項規定，推定註冊於主要註冊簿的商標具有表面證據，包括:1.註冊商標的有效性;2.註冊人為該商標之所有人;3.商標權人對於指定商品或服務具有排他權。並在審酌審查律師及當事人的事證後，為以下之處分:

- (1)確認或撤銷審查律師核駁之處分。
- (2)確認或駁回異議申請。
- (3)同意或拒絕撤銷之訴。

雖然 TTAB 不能核發禁制令或損害賠償，也不能要求支付律師費或其他費用。但是 TTAB 的程序相對來說是快速又經濟的。

(三)單造訴願

針對審查律師所發出的拒絕註冊之處分，皆可以提起訴願。審查律師拒絕註冊的理由，包括: 第 2 條(a)-(e)項,第 3-6 條,第 23 條。

單造訴願的程序：

- (1) 訴願通知--拒絕註冊處分書核發後 6 個月內提出；
- (2) 申請人的摘要意見(brief) – 通知訴願後 60 天內提出，25 頁；
- (3) 審查律師的摘要意見—收到申請人的摘要意見後 60 天內提出；

¹⁴ 位於美國南卡羅來納州的一座著名海濱旅遊城市。

¹⁵ United States Court of Customs and Patent Appeals 是聯邦法院，存在於 1909 年到 1982 年。

¹⁶ Holiday Inn v. Holiday Inn, Inc., 534 F.2d 312, 189 USPQ 630, 635 n.6 (CCPA 1976)

- (4) 不能提供新的證據—除非 TTAB 同意或要求；
- (5) 申請人可以再提出回應的摘要意見，10 頁；
- (6) 申請人可以要求舉行聽證。

聽證¹⁷由 3 位法官組成小組，審查律師會代表 USPTO 出席。申請人於言詞辯論有 20 分鐘可以申訴意見，審查律師有 10 分鐘回應。不過申請人可以保留首次申訴時間以再次回應。

(四) 兩造案件

任何人認為該商標之註冊會損害其利益就可以提起異議或撤銷之訴，但損害必須是真實或潛在的，但不必要有經濟上的利益。

兩造爭議案件的撤銷理由除了包括單造程序案件的理由外，還有商標法第 43 條 (c)項著名商標、第 1 條(a)項未使用、(b)未意圖使用、聯邦民事訴訟規則(Fed. R.Civ. P. 9)的詐欺等。

(1)兩造案件的流程

- 訴之聲明 Pleading 兩造確認案件的請求
- 證據揭示 Discovery 兩造交換資訊
- 審理 Trial 兩造呈交證據
- 摘要意見/聽證 Briefing/oral hearing 兩造提交爭點論述(arguments)
- 審判之後，可上訴

兩造確認案件的爭點，訴之請求要簡短明白，如:異議通知、撤銷註冊之訴。被告對於原告之訴的回覆可以允許積極抗辯(affirmative defenses)，也可以提起反訴，撤銷原告的註冊商標。原告對於被告的反訴也可以抗辯。

¹⁷ 2.142(e)

(2)以異議程序:

a. 程序開始

利害關係人認為公告中的商標不應核准註冊，或對他人商標之註冊認為有權益受損之虞時，得於系爭商標申請案公告後 30 日¹⁸內，向 TTAB 提出異議，為異議程序的開始。

b. 異議通知

依美國商標法施行細則(37 C.F.R. § 2.105)規定，對於依規定提出異議理由，並繳足規費者，TTAB 將備妥通知函，載明異議編號、被異議商標詳情，送達被異議人，限期於通知函投郵之日起 40 日內提出答辯。

c. 答辯 (Answer)

被異議之商標申請人得就異議人之各項主張 (claim) 提出答辯 (defense) 或不作答辯。

I. 答辯

被異議人接獲答辯通知後，得於 40 天內提出異議答辯，亦得申請延期 2 次，第 1 次請求延期不需繳納規費，第 2 次申請延期時，需附理由並繳展期規費。答辯內容以簡明扼要為原則。

被異議人答辯書內容，若針對據以異議商標註冊之有效性提出質疑時，應於答辯書中以反訴 (counterclaim) 形式提出，例如可請求撤銷在先的據以異議商標。

II. 不作答辯

被異議人若未在規定期限內答辯，亦為申請延期，TTAB 將作出缺席判決 (motion for default judgment)，亦即，視被異議人放棄商標申請，被異議商標將被判定無效。

d. 證據揭示 (又稱為發現程序 Discovery)

¹⁸異議應在系爭商標公告後 30 日內提出，經異議人申請，可以延長異議期限。在未經商標申請人同意的前提下，異議期限可以延長 90 天 (得先申請延長 30 天，再申請延長 60 天；也可一次性申請延長 90 天)；若經被異議人同意，異議期限可再延長 60 天。亦即，異議期限因申請延長而最長為 180 天。

證據揭示程序，係指當事人在審判庭前，依美國聯邦民事訴訟法規定允許方式，自行向對造當事人或第三人取得訴訟所需資料的程序稱之。

進入證據揭示階段，該階段一般約為 6 個月。在該階段異議雙方均可向對方提出質詢，並要求對方提供與案件相關的證據材料。書面質詢的內容須與本件異議案件相關，且每次發出的質詢問題不得超過 75 個。相應的答辯亦僅能是 75 個，連同商標開始使用時間的承認則是 75 個+1 個。通常情況下，一方收到另一方的質詢後須在 30 日內進行答覆。證據揭示會議(Discovery Conference)，係在證據揭示程序開始後 180 天內舉行，並且可以要求回應的律師參加。

在此階段，異議雙方得專注案件關鍵性爭點，雙方均可要求對方對案件相關事證進行確認 (Admissions)，例如：涉相對理由者，異議人可要求被異議人確認異議人將其商標使用在指定的商品上的最早日期。若獲得被異議人的確認，TTAB 在後階段審理程序中，將以此確認作為異議人擁有在先權利的證據。

e. 審理程序 (Trial)

證據揭示程序結束後，進入審理程序。在審理期間任一造都可以向 TTAB 提供證據，但只限於書面證據。兩造都可以有證人證詞，但證詞只能以書面提交。異議雙方進行審前證據揭露，證據揭露結束後 30 日內，雙方均須將證據 (Testimony) 提交至 TTAB；被異議人將證據提交至 TTAB 後，異議人可在 15 日內對被異議人的證詞進行反駁。

f. 摘要意見 (brief)

異議人反駁程序結束後，異議人須於 60 日內提出摘要意見，最多 55 頁；被異議人得於異議人提出摘要意見後 30 日內提出其摘要意見，最多 55 頁。原告可以於 15 天內再提出回應被告的摘要意見，最多 25 頁。被告除非有特殊的情形，被告不能再回應。

兩造所提交的摘要意見，必須根據法律爭點及證據資料，且不能提交新的證據，如果原告沒有提交摘要意見，TTAB 可以要求原告說明(show cause order)。

g.聽證(oral hearing)

聽證程序，在異議當事人申請的情況下，TTAB 會舉行聽證。聽證只是兩造對案件的摘述，不能有新的證據或證詞，也不能記錄。主要是協助法官組織相關證據，並且瞭解複雜的案情或事證。聽證的請求必須在最後回覆到期日起 10 天內提出，不一定要到庭，在一定的情況下，也可以要求以視訊方式出庭。

h.審判

審判庭由 3 位行政法官組成，法官主席會指定一位主筆法官，在考量所有相關的證據及證詞後，被指定的主筆法官會在 8 到 10 週內會作出最終決定書。案件係以時間的順序，依序指派法官。

i.上訴

不服 TTAB 的決定，須在 63 天內提起上訴。有 2 個上訴管道可選擇，一是選擇上訴到聯邦巡迴上訴法院(appeal on record)，如果不服，還可上訴到最高法院。另外也可以選擇上訴至地方法院(重新審理 trial de novo)，如果不服，則可以上訴到地方的巡迴上訴法院。

美國最高法院可以決定是否受理上訴，一般來說，最高法院受理的案件比例很少。

二、最高法院近期的判決

(一)Hana Financial, Inc. v. Hana Bank & Hana Financial Group.¹⁹

| | |
|-----------|---------|
| Hana 金融公司 | Hana 銀行 |
|-----------|---------|

¹⁹ 135 S.Ct. 907, 190 L.Ed.2d 800, 83 USLW 4085, 113 USPQ2d 1365 (2015)

| | |
|---|--|
| 1995 年 8 月 25 日申請註冊 1996 年 7 月 16 日獲准註冊 註冊號:1987227 | 2006 年 5 月 15 日申請註冊 2015 年 12 月 1 日獲准註冊 註冊號:4861400 |
|  |  |

Hana 金融公司於 1994 年在加州設立，其文字「Hana Financial」結合金字塔狀圖之商標於 1996 年獲准註冊，使用於與金融相關的服務。該公司於 2007 年控告 Hana 銀行侵害其商標。

Hana 銀行否認侵權，並主張該銀行於 2002 年開始即在美國以「Hana Bank」為名營業，主張自己目前的商標使用與最初使用的商標具同一性，進而主張自己商標使用在先。

地方法院本來准許本案進行簡易判決，但第 9 巡迴上訴法院撤銷原判決，認定前後使用之商標是否具同一性是事實問題，應該「保留給陪審團決定」。不過，有關商標同一性究竟應由陪審團或法官決定的問題，在巡迴法院間見解分歧。美國最高法院針對本案表示，為了決定一商標是否使用在先，該商標變換使用後是否與原商標具同一性的問題，應該交由陪審團決定。

(二)B&B HARDWARE, INC. V. HARGIS INDUS., INC.²⁰

| | |
|-----------------------|---------------------|
| B&B 公司 | Hargis 公司 |
| 註冊日: 1993 年 10 月 12 日 | 申請日: 1996 年 6 月 2 日 |

²⁰ 135 S.Ct. 1293, 113 USPQ2d 2034 (2015)

| | |
|----------------------------|--|
| 註冊號: 1797509 ²¹ | 申請號: 75129229 放棄日: 2007 年 11 月 20 日 |
| SEALTIGHT | SEALTITE |

B&B 公司於 1993 年獲准註冊「SEALTIGHT」商標，指定使用於航太工業中的金屬扣件等商品。Hargis 公司於 1996 年申請註冊「SEALTITE」，指定使用於製造金屬和鋼架建築用的金屬螺絲等商品。B&B 公司向 TTAB 提起異議，主張二商標有混淆誤認之虞。

TTAB 認為據爭商標並不著名，指定使用之商品類別也不相同，但二商標之圖樣高度近似，消費者仍有可能發生混淆誤認情形。最後，綜合考量各種因素，TTAB 認為二商標有致消費者混淆誤認之虞，不應准予 Hargis 公司「SEALTITE」商標的註冊。對於此結果，Hargis 公司雖然有權向聯邦巡迴上訴法院或地區法院提出訴訟，但該公司卻放棄救濟。

B&B 公司同時也對 Hargis 公司提出商標侵權訴訟，並主張因為 TTAB 已作出二商標會混淆誤認之虞的決定，在侵權訴訟中，被告應不可再爭執這部分，因為 TTAB 的決定已具有「爭點效」(preclusive effect)。但地區法院認為 TTAB 非美國憲法第 3 條所指的法院，無庸受其決定之拘束，後來地區法院的陪審團作出裁決，認定二商標並不構成混淆誤認之虞，亦即判決 Hargis 勝訴。B&B 公司不服，上訴到第八巡迴上訴法院，上訴法院認為本案地方法院不需要接受 TTAB 的拘束。

本案上訴到最高法院，最高法院撤銷第八巡迴法院判決，發回重審，並要求只要有爭點效，一般要件均具備，而 TTAB 所判斷的商標圖樣，與地區法院侵權訴訟中判斷的商標圖樣實質相同，就應有爭點效之適用²²。

²¹ 本件註冊案後於 2016 年 2 月 29 日撤銷註冊。

²² 之前看過一些對本案的評論意見，認為最高法院這個判決，會讓當事人更為重視 TTAB 訴訟。課後就此議題詢問授課的 Wolfson 法官，Wolfson 法官表示，是有這樣的說法，但實務上目前為止，並沒有太明顯的改變。

三、TTAB 最新案例介紹

(一) 商標不具識別性

美國商標法第 45 條之規定，「商標」的定義為：「任何人使用的任何文字、名稱、符號或圖案或其任何組合…以作為其商品之識別並與他人製造或銷售的商品相區別，並可指示商品的來源，即使該來源沒有被確切知曉。」如果一個標識沒有識別來源的功能，就不能獲准註冊為商標。

1. In re Fantasia Distribution, Inc.²³

申請人: Fantasia Distribution, Inc

申請號: 86185623

申請日: 2014 年 2 月 5 日

放棄日: 2017 年 1 月 5 日

指定商品: 電子水煙

商標描述: 本件商標圖樣係由排列於水煙筒下方 3 分之 1 處的連續性菱形圖案排列而成；虛線所表示的地方不主張商標權

商標圖樣:

實際使用樣態:

²³ In re Fantasia Distribution, Inc., 120 USPQ2d 1137 (TTAB 2016)



審查律師以本件商標僅由裝飾性圖案所構成，於指定商品無商標之識別功能，不具識別性，且後天識別性的證據不足，依據商標法第 1、2 條，以及第 45 條規定，核駁了該商標之註冊。申請人向 TTAB 提起訴願。

TTAB 參照 *Seabrook Foods Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*²⁴關於判斷裝飾性圖樣是否具識別性的考量因素如下：

- 在產業上裝飾圖樣使用在商品的情形
- 圖案的本質是否有任何會被視為來源的指示標識
- 圖案的普遍程度或者設計化的程度
- 圖案出現於產品上的大小及位置
- 該圖樣是否已創造獨立的商業印象

TTAB 維持了審查律師的核駁處分，認為該菱形圖案在提供具有吸引力之外觀上，扮演著重要的角色，相關消費者者將不會將商品上的裝飾性圖樣視作來源指示標識，也未取得後天識別性。

²⁴ *Seabrook Foods Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*, 568 F.2d 1342, 196 USPQ 289 (CCPA 1977)

2.D.C. One Wholesaler, Inc. v. Chien.²⁵

| | |
|---|--|
| 申請案號:77982853 申請日: 2010 年 8 月 18 日 | 註冊號: 3759575 (輔助註冊簿) 註冊日: 2010 年 3 月 9 日 |
|  |  |

Jonathan E. Chien 申請「I ♥ DC」商標，指定在第 25 類衣服商品，申請人同時擁有另一件近似商標，指定在第 18 類袋子等商品，註冊於輔助註冊簿。

異議人 D.C. One Wholesaler Inc.以本件申請商標不具商標功能為由對之提出異議，同時也以相同之理由，對申請人的註冊案提起撤銷之訴。TTAB 將兩案合併審理。

異議人主張「I ♥ DC」是通常標語，對於消費者來說，不會具有商標的功能。尤其在紀念品的相關商品上，更是習見，並且提供許多「I ♥ __」起首的標語。TTAB 則認為，本件商標對消費者來說，只是資訊性的表達，表達對 D.C.的熱愛，並沒有創造出指示來源的商業印象，即使申請人將之用於衣服標籤上主張有商標的使用，還是無法具有商標識別的功能，因此被異議的商標申請案不能獲准註冊，同時也撤銷申請人的註冊商標。

²⁵ D.C. One Wholesaler, Inc. v. Chien, 120 USPQ2d 1710 (TTAB 2016)

| 申請人使用資料 | 第三人使用資料 |
|---|---|
|  |  <ul style="list-style-type: none"> • I ♥ ME • I ♥ RAP • I ♥ RUGBY • I ♥ JESUS • I ♥ PROBLEM SOLVING • I ♥ MY BIG SISTER MAGGIE • I ♥ MY IRISH TERRIER • I ♥ DANCE MUSIC <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • I ♥ TX • I ♥ EXCEL • I ♥ SARAH • I ♥ KETCHUP </div> <div style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> • I ♥ NANA • I ♥ NERDS • I ♥ NURSING • I ♥ MY BUBBLY </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> |

(二)商標主要僅為姓氏所構成

對於公眾主要為姓氏意涵的標識，應避免由特定人取得商標權。美國商標法第 2 條(e)項(4)款規定商標主要僅為姓氏所構成，不得註冊。主要考量為對於美國消費者而言，這個字彙主要的意涵為何?通常必須要完全相同的拼音而且在美國有使用，才會被認為主要為姓氏。

可能會拒絕註冊的因素:

1. 商標看起來像姓氏(結構及讀音 structure and pronunciation)
2. 與申請人有關係的某人為這個姓氏
3. 沒有其他的主要意涵

可能不會被拒絕註冊的因素:

1. 商標看起來不像姓氏
2. 任何與申請人有關係的人都非這個姓氏
3. 對於消費者來說，這個標識有其他的意涵更勝於姓氏的意涵。

若要以本項規定核駁，審查律師負有舉證責任，建立其表面證據，例如：電話簿、Lexis Nexis 資料庫、美國人口統計資料庫等。必須證明申請商標的字彙與姓氏完全相同而且在美國有使用。

美國人口的數量可以在 Phonedisc USA(全美電話號碼資料庫)中取得，但沒有特定的數量可以決定是否主要僅為姓氏之意涵，因為還要考量其他的因素。

例如 SANDLER 一案，審查律師附有 Lexis-Nexis® P-Find 資料庫的資料。證據顯示申請商標作為姓氏出現在全國電話簿上超過 2500 次。還有在線上字典 Merriam-Webster 查詢” sandler” 的頁面，查不到這個詞。在字典中找不到這個詞可以成為支持其為姓氏的證據。

1995 年 TTAB 也針對本條規定提出以下評估因素²⁶：

- 該姓氏的稀有性。
- 與申請人有關的人是否為該姓氏？
- 除了姓氏之外，這用語是否還有為消費者更為熟悉的涵義？
- 這用語在結構及讀音上(structure and pronunciation)，是否像是姓氏？
- 對這用語的設計，是否已經創造出一個獨特的商業印象？

(1) *In re Eximius Coffee, LLC*²⁷

申請人: Eximius Coffee, L.L.C. LIMITED LIABILITY COMPANY

申請號: 86262060

申請日: 2014 年 4 月 24 日

註冊號: 5162985 (輔助註冊簿)

註冊日: 2017 年 3 月 14 日

²⁶ *In re Benthin Mgmt. GmbH*, 37 USPQ2d 1332 (TTAB 1995)

²⁷ *In re Eximius Coffee, LLC*, 120 USPQ2d 1276 (TTAB 2016)

指定商品: 咖啡

商標圖樣:

ALDECOA

實際使用樣態:



TTAB 維持審查律師以本件商標主要僅為姓氏所構成的核駁處分。TTAB 認為申請人在網路上標榜公司的創立人及現在的所有人是「ALDECOA」這的姓氏。並且在包裝上也指出是「家族咖啡」的商品。另外也查不出有其他的涵義。雖然這個姓氏很稀少，但如果消費者主要的認知為姓氏，還是不能獲准註冊。

(2)In re Adlon Brand GmbH & Co. KG²⁸

申請人: Adlon Brand GmbH & Co

申請號: 85831682

申請日:2013 年 1 月 24 日

放棄日:2017 年 3 月 8 日

指定商品:酒精飲料

商標圖樣:

ADLON

本案雖然沒有任何與申請人有關的人是這個姓氏，在讀音上，除了與姓氏如: Ablon 及 Allon 相近似，但也與非姓氏之 nylon, Orlon, Teflon 及 Ban-lon 之讀音近似，但 ADLON 除了是姓氏之外，沒有其他的涵義，所以審查律師還是核駁本案

²⁸ In re Adlon Brand GmbH & Co. KG, 120 USPQ2d 1717 (TTAB 2016)

之申請。

事實上，審查律師在線上電話本上查有 75 個人是這個姓氏，社群網站 (Facebook, twitter, LinkedIn) 上有 8 個人，另外在 IMDb 娛樂網頁上有 9 位藝人或藝術家是這個姓氏，說明本案商標應該是稀有的姓氏。

但 TTAB 對於稀少的姓氏仍持一樣的看法，只要消費者認為該用語是姓氏，無論再少見，還是不能取的註冊，因為法條並沒有規定姓氏要「習見」或「通用」的要件。所以 TTAB 維持審查律師以本件商標主要僅為姓氏所構成的核駁處分，不過其中一位法官有不同意見。QUINN 法官認為，如果真的是非常稀少的姓氏，消費者就不一定會認為是姓氏的意涵，這部分應該還是要考量。

(3) In re Integrated Embedded²⁹

申請人: Integrated Embedded DBA Barr Group LIMITED LIABILITY COMPANY

申請號: 86140341

申請日: 2013 年 12 月 11 日

放棄日: 2017 年 1 月 23 日

指定服務: 教育訓練

商標圖樣:

BARR GROUP

實際使用樣態:



TTAB 維持審查律師以本件商標主要僅為姓氏所構成的核駁處分，因為「BARR」是 Michael Barr 的姓氏，而 Michael Barr 與申請人是公司的共同創立人，也是公司科技部門的主管。另外「BARR」不是稀有的姓氏，也沒有其他通用的意涵。另外本案商標除了「BARR」之外，雖然還結合「GROUP」，但整體商標

²⁹ In re Integrated Embedded, 120 USPQ2d 1504 (TTAB 2016)

予消費者之認知，主要還是姓氏意涵，所以不能准予註冊。

美國商標法第 2 條(c)項規定，商標有以下情形不得註冊：含現仍在世之個人之姓名、肖像或簽名或由現仍在世之個人的姓名、肖像或簽名所構成，但經本人之書面同意者，不在此限；或含已故總統之姓名、肖像或簽名或由已故總統之姓名、肖像或簽名所構成，而其夫人尚在世，但經其夫人書面同意者，不在此限。

同意書必須以書面同意，並由特定個人親自簽名(除非是未成年人，可由父母或監護人簽名)，且要同意申請人申請註冊，如果僅是同意申請人使用，是不夠的。又如果是該姓名、肖像或簽名之本人申請商標，就會視為默示同意申請³⁰。

雖然商標法第 2 條(c)項是絕對不得註冊之事由，但是 USPTO 通常在通知書上不會直接認定有該項之情事，而是詢問申請人是否商標圖樣是有包含有仍在世之個人之姓名、肖像或簽名，若是，請提供該特定個人之同意書。

原則上，如果商標圖樣上包括全名或可辨認之肖像，審查律師就會發文詢問，但如果商標圖樣只有部分人名，除非有合理懷疑會指向特定人，審查律師才會發文。

如果得到本人的同意申請，在註冊證上要註記：

➤ “John Doe” 名字可以指向特定在世的個人，並經其同意申請註冊在案。

即使非在世的個人，也要註記如下：

➤ 本件商標圖樣上之肖像非指向特定在世的個人。

如果沒有本人的同意，因為是絕對不得註冊之情事，無論是主要註冊簿或輔

³⁰ 我國商標法第 30 條第 1 項第 13 款規定：商標「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。」不得註冊。所以如果是本人申請則沒有法條規定不得註冊之情事，當然也無庸視為默示同意。

助註冊簿都不能獲准註冊。姓名、肖像及簽名不能以聲明不專用之方式核准註冊，如果會造成商標圖樣實質變更，也不能自商標圖樣中刪除。

(三)姓氏其他可能據以核駁的法條

美國商標法第 2 條(a)項規定，商標含有詆毀、輕蔑現仍在世或已故之個人或詆毀、輕蔑機構、信仰、國家象徵或使人對之有不實聯想或損其名譽之文字或圖形，或由詆毀、輕蔑現仍在世或已故之個人或詆毀、輕蔑機構、信仰、國家象徵或使人對之有不實聯想或損其名譽之文字或圖形所構成，不得註冊。

考量因素如下：

- 商標與個人或機構相同或近似。
- 消費者是會知道這個人或機構。
- 申請人指定商品或服務與該個人或機構無關。
- 個人或機構的著名性或聲譽，足以讓消費者認為與指定商品或服務有所關聯。

如果商標圖樣與已過世的人讓消費者有錯誤聯想，仍必須是這個過世的人有繼承者可以主張財產權或隱私權。審查律師要證明第三人對於該姓名有權利，才可以第 2 條 (a)項核駁。

案例 1:

Benny Goodman
Collection
THE FINEST QUALITY



第三人以「Benny Goodman COLLECTION THE FINEST QUALITY」申請註冊在化妝品及香水商品，BENNY GOODMAN (班尼·古德曼)為美國著名單簧管演

奏家，被譽為「搖擺樂之王」。本案以第 2 條 (a)項核駁³¹，因與已故之音樂家班尼·古德曼有錯誤的聯想，且資料顯示班尼·古德曼的遺產管理者，有商業上的代表人可以同意他人使用這個名字。

案例 2:

MARIA CALLAS

第三人以「Maria Callas」申請註冊在珠寶等商品，Maria Callas 瑪麗亞·卡拉絲是美國籍希臘女高音歌唱家³²，但 TTAB 撤銷審查律師以第 2 條 (a)項核駁的處分，因為沒有證據證明目前有任何人對於這個已故的女歌唱家的名字有任何權利³³，在本案註冊簿的其他資訊中註記: "MARIA CALLAS" 未指向一個在世的個人³⁴。

| §2 (c) | §2 (a) |
|------------|--------------------------|
| 只適用於還在世的個人 | 如果有繼承者可以主張權利，可以適用已過世的個人。 |

(四)姓氏加上其他的元素

如果這個元素沒有識別性，那麼整體還是沒有識別性，通常會被拒絕註冊。

例如:

- 指定商品或服務說明的結合: Johnson Bank 使用在銀行服務
- 與公司型態的結合: Williams Corporation

姓氏結合具有識別性的文字或圖形，那就非主要僅有姓氏所構成之商標，如果沒有其他不得註冊之情事，是可以獲准註冊。在實務上，也不會要求申請就姓

³¹ In re Jackson Int'l Trading Co. Kurt D. Bruhl GmbH & Co. KG, 103 USPQ2d 1417(TTAB 2012)

³² (1923 年 12 月 2 日－1977 年 9 月 16 日)，美國籍希臘女高音歌唱家。卡拉絲是義大利「美聲歌劇」(bel canto) 復興的代表人物。她兼備高超的演唱技巧和超凡的舞台表演能力，被認為是歷史上最具有影響力的女高音之一。

³³ In re MC MC S.r.l., 88 USPQ2d 1378, 1381 (TTAB 2008)

³⁴ Other Data "MARIA CALLAS" does not identify a living individual.

氏部分聲明不專用³⁵。另外，姓氏可以主張具有後天識別性核准於主要註冊簿，若無法取得後天識別性，也可以要求註冊於輔助註冊簿。

| 核駁案例 | 核准案例 |
|---|---|
| 姓氏結合不具識別性之文字 PETERMAN COMPANY | 姓氏結合名有識別性的文字 ABSOLUTELY PETERMAN |
| 姓氏經設計後仍不具識別性  | 姓氏經設計後具識別性  |
| 姓氏結合不具識別性的設計  姓氏結合”S” PETERMAN’ S | 姓氏結合有識別性的設計  |

(五)說明性及混淆誤認之虞的商標

1. In re LC Trademarks, Inc.³⁶

申請人: LC Trademarks, Inc

申請號: 85890412

申請日: 2013 年 3 月 29 日

放棄日: 2017 年 4 月 13 日

指定商品: 披薩

商標圖樣:

DEEP!DEEP! DISH PIZZA

審查律師以本件商標僅為商品之說明所構成，且未取得後天識別性，依商標法第 2 條(e)項(1)款核駁。申請人提起上訴，主張本件商標「DEEP!DEEP! DISH PIZZA」為一短句，整體觀察之，已創造出全新且完全不同的商業印象，具識別

³⁵ 這點與本局實務不同，請參「心得」部分。

³⁶ In re LC Trademarks, Inc., 121 USPQ2d 1197 (TTAB 2016)

性，另外主張擁有長期使用且著名之商標家族(列舉如下圖)，可以在短期間內即取得後天識別性。

| <i>Family of Marks?</i> | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| LITTLE CAESARS CHEESER!CHEESER! | |
| Reg. No. 1,708,478 | |
| MEATSA!MEATSA! Reg. No. 1,801,643 | |
| PARTY!PARTY! PACK Reg. No. | PIZZA!PIZZA! Reg. No. 1,399,730 |
| 1,594,701 | PIZZA!PIZZA! Reg. No. 1,439,558 |
| PARTY!PARTY! Reg. No. 2,026,218 | BABY PAN!PAN! Reg. No. 1,594,459 |
| PEPPERONI!PEPPERONI! Reg. No. | CHEESER! CHEESER! Reg. No. |
| 1,813,907 | 1,973,718 |
| PICNIC!PICNIC! Reg. No. 1,757,061 | CRAZY!CRAZY! COMBO Reg. No. |
| SLICE!SLICE! Reg. No. 4,344,357 | 2,941,513 |
| (Supplemental Register) | EXTRA!EXTRA! Reg. No. 3,678,190 |
| THANK YOU! THANK YOU! Reg. No. | HOCKEY!HOCKEY! Reg. No. |
| 2,348,053 | 3,832,400 |
| VALUE!VALUE! Reg. No. 2,502,119 | |
| VEGGIE!VEGGIE! Reg. No. 1,828,443 | |

TTAB 認為申請人在上訴階段已主張後天識別性，就不用再考慮本件商標是否為說明性的用語了。至於申請人主張商標家族一節，需要證明以下要件：

- 商標家族有可被認知共同特徵
- 該共同特徵是具識別性的
- 消費者可以認知該共同特徵是用以指示商品或服務共同起源

TTAB 經審酌申請人所送使用資料等證據認定，本件商標以疊字的方式呈現，並沒有跳脫單純商品說明的意涵，且使用樣態皆與該公司主要商標「LITTLE CAESARS」併用，且未證明消費者對於商標家族的認知，維持審查律師核駁的處分。

2. In re Fat Boys Water Sports LLC.³⁷

| | |
|---|--|
| <p>申請人: Fat Boys Water Sports LLC 申請號: 86490930 申請日: 2014 年 12 月 27 日</p> | <p>審查律師據以核駁註冊商標 3 件， 商標權人係同一人： SSP Acquisitions, Inc.</p> |
| <p>HOUSEBOAT BLOB</p> <p>指定商品: 第 28 類 休閒用可充氣浮墊</p> | <p>註冊號: 2705855 註冊日: 2003 年 4 月 15 日 THE BLOB 指定商品: 第 28 類 大型充氣彈跳袋</p> |
| | <p>註冊號: 2827098 註冊日: 2004 年 3 月 30 日 THE BLOB 指定服務: 第 35 類</p> |
| | <p>註冊號: 4338636 註冊日: 2013 年 5 月 21 日 WATERBLOB 指定商品: 第 28 類 休閒用可充氣浮墊</p> |

審查律師以本件商標僅為指定商品之說明，有第 2 條(e)項(1)款之情事，且與在先註冊 3 件商標構成近似，有致消費者混淆誤認之虞，有第 2 條(d)項之情事，核駁其商標申請。申請人不服，向 TTAB 提起訴願。

³⁷ In re Fat Boys Water Sports LLC, 118 USPQ2d 1511 (TTAB 2016)

(1)第 2 條(e)項(1)款

本件商標為「HOUSEBOAT」、「BLOB」所構成，其中「HOUSEBOAT」為船屋之意，審查律師附有證據證明「BLOBBING」是一種戶外水上彈跳活動，通常是一個人先躺在彈跳墊(包)的前端準備，另一個人再從水上跳台跳到另一端，將前端的人彈起。另參酌申請人自己網頁上的使用資料，也是將「HOUSEBOAT、BLOB」作為說明性的文字使用，所以 TTAB 維持審查律師第 2 條(e)項(1)款的處分。

(2)第 2 條(d)項

審查律師係以 3 個註冊前案據以核駁本件申請案，3 件註冊前案之商標權人係同一人(SSP Acquisitions, Inc.)。TTAB 首先表明：僅討論本件商標與據駁註冊第 2705855 號商標是否有混淆誤認之虞，因為該註冊案與本件商標圖樣最為近似，指定商品最為類似，如果兩造商標不會造成混淆誤認之虞，那其他 2 件更不會混淆了。

另外，申請人雖然抗辯據以註冊商標「THE BLOB」是說明性文字，不具商標識別性，但 TTAB 表示在註冊商標未被撤銷前，都被推定為有效的商標，所以 TTAB 不能否認其有效性。

最後，TTAB 表示雖然據駁商標識別性不高，但兩造商標近似程度及商品類似程度高，消費者仍可能會混淆誤認，維持審查律師核駁的處分。

四、案件演練(爭議號:91214890)

本案係異議案，申請人 Trang Diem Tran 於 2013 年 5 月 1 日申請註冊商標「LUSH VAPOR」商標(「VAPOR」聲明不專用)於主要註冊簿，異議人以本件商標與其註冊在先商標之混淆誤認之虞，以第 2 條(d)項提起異議。

| | |
|--|---|
| 申請案 申請號: 85920771 申請日: 2013 年 5 月 1 日 | 據以異議註冊商標 註冊號 :2282428 、 2853483 、 3001303 、 3008685 、 4118438... |
| LUSH VAPOR 聲明「VAPOR」不專用 | LUSH |
| 指定商品: 電子菸用有香味之填充液 實際使用樣態 | 指定商品:香水、香皂、沐浴乳... 實際使用樣態 |
|  |  |

課程安排旁聽本案的言詞辯論，在聽證之前提供兩造的摘要意見供學員事先研讀及討論。有些學員認為 LUSH 的識別性不高，而且兩造商品性質差異太大，應該不會混淆。但是參照申請人使用的樣態，申請人對於單純之 LUSH 有突顯的使用，應該有惡意。

另外，授課法官也提供本案的相關的答問表如下：

| | |
|-----------|---------------------------|
| 案件類型 | 異議案 |
| 原告 | Cosmetic Warriors Limited |
| 原告國籍 | 英國 |
| 原告是否有委任律師 | 有 |
| 被告 | Trang Diem Tran(個人) |
| 被告是否有委任律師 | 是 |

| | |
|-----------------|--|
| 原告訴之聲明 | 被告之申請案不能取得註冊 |
| 註冊簿種類 | 主要註冊簿 |
| 商標 | 「LUSH VAPOR」商標，「VAPOR」聲明不專用 |
| 商品 | 電子菸用有香味之填充液 |
| 原告是否擁有商標 | 是「LUSH」商標 |
| 是否為註冊商標 | 是 |
| 原告是否有使用該註冊商標 | 是 |
| 被告是否有使用申請之商標 | 是 |
| 誰先使用商標 | 原告，1996 年開始使用。 |
| 是否考量原告於英國先使用商標 | 不用 |
| 原告訴之理由 | 混淆誤認之虞 |
| 原告要證明事項 | 有權提起 (STANDING)、優先權利 (PRIORITY)，混淆誤認之虞 |
| 原告如何證明 STANDING | 註冊案及在先使用 |
| 如何證明 PRIORITY | 1. 非討論在先的註冊商標，而是在註冊商標所指定之商品或服務 2. 原告要證明使用蠟燭、香 3. 被告只承認原告在註冊的商品有 PRIORITY |
| 原告如何證明混淆誤認之虞 | 杜邦因素 |
| 杜邦因素有多少個? | 13 個 |
| 原告是否都要討論? | 不用 |
| TTAB 是否都要討論? | 不用 |
| 原告討論的因素 | 著名性、商標、商品、交易管道、銷售情形、實際混淆 |

| | |
|--|--|
| <p>第 5 個杜邦因素—著名/識別性強弱</p> <p>原告如何證明著名性</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 商標具有高度先天識別性。 2. 經由廣告、媒體報導、名人代言及公益活動等，讓消費者對其商業印象深刻。 3. 強力執行其商標權 |
| <p>被告如何反駁</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 據以異議商標的著名性只在小眾之間有侷限性(Niche fame)，雖然這個抗辯應該是針對淡化主張的，但如果異議人的商標僅在化妝品商品上，就不能擴大到菸草商品的保護。 2. 第三人註冊「LUSH」商標高達 85 個，但未提供證據。 3. 主張異議人競爭對手 Sephora 也使用「LUSH」商標 |
| <p>第 1 個杜邦因素—商標近似程度</p> <p>原告如何證明</p> | <p>外觀、讀音、觀念(兩造都未論及「商業印象」)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 個字皆有「LUSH」 2. 被告商標包含原告商標之全部。 3. 「LUSH」是主要識別部分，「VAPOR」聲明不專用。 |
| <p>被告如何回應</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 原告割裂被告的商標 2. 二個字 v. 一個字 3. 讀音也不同 |
| <p>第 2 個杜邦因素—商品的類似程度</p> <p>原告如何證明</p> | <p>不認為超出指定商品的範圍</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有相同的原料成分 2. 都標榜使用高品質的原料 |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>3.二者包裝大小相仿</p> <p>4.皆使用感性的主題作為副品牌</p> <p>5.商品的互補性</p> <p>a.蠟燭/香(有菸草)</p> <p>b.二商品皆可以使人放鬆</p> <p>6.原告有多角化經營</p> <p>7.有 36 個第三人同時使用相同的商標在化粧品及菸草品上。</p> |
| 被告如何回應 | <p>1.化妝品及沐浴品都不是用口抽的，香是用鼻吸的，也不是用口抽。被告的商品是香煙的替代品，是用口抽的，與原告的商品完全不同。</p> <p>2.相同的原料成分是普通的。</p> <p>3.消費者不會知道裡面是什麼?</p> <p>4.近似的包裝外觀不重要。</p> <p>5.蠟燭和香商品，不會跟菸草一起賣。</p> |
| 第 3 個杜邦因素—交易管道 原告如何證明 | 藥妝店、便利商店、大賣場等皆有銷售。 |
| 被告反駁 | 原告的商品只有在自己的專賣店銷售。被告的商品在加油站、香煙專賣店等銷售，但承認也在便利商店等店面銷售。 |
| 網站及媒體的情形 | 普遍存在 |
| 第 6 個杜邦因素—第三人使用情形 | 原告說沒有證據顯示有第三人使用 被告說「Sephors」(跨國連鎖化粧品店)有使用「LUSH」 |
| 第 4 個杜邦因素-- | 誰是原告商品的消費者? |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>誰是被告商品的消費者?</p> <p>是精明的消費者或是一般消費者?</p> <p>商品是會衝動購買嗎?</p> <p>價格貴嗎? 最貴 US\$ 85.</p> |
| 第 7 個杜邦因素 | <p>雖然非必要因素，有兩個案例：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有消費者以電子郵件詢問原告二者是否有關聯。 2. 有消費者在商展上詢問被告的「LUSH」商標是為原告商標。 |
| 第 8 個杜邦因素—使用的長短(沒有混淆誤認) | <p>被告表示從 2013 年開始使用，沒有混淆誤認。</p> <p>原告表示有混淆誤認。</p> |
| 第 9 個杜邦因素 | 原告 |
| 第 10 個杜邦因素—杜邦因素 | 無 |
| 評估 doubt | 對原告比較有利 |
| 整體來說，大眾會如何評價被告指摘原告的可信度? | <ol style="list-style-type: none"> 1. 原告對於「LUSH」是具有字義的事實不誠實。 2. 原告故意不告知 TTAB，消費者有對二商標來源有所誤認的商場，其實是在法國舉行。 |
| 公益活動 | 原告事實上有舉辦一些公益的活動，如果原告舉辦反菸的活動呢? |

本案在 2017 年 3 月 9 日下午舉行聽證，被告律師並未出庭，只有原告律師到庭陳述，另外除了 2 位法官蒞庭，還有 1 位法官係以視訊方式到庭。法官在庭上詢問律師，原告到底知不知道「LUSH」的字義?還有兩造商品如何類似?律師承認知道「LUSH」的字義，但強調原告強力地的使用，已為消費者所熟知。另

針對兩造商品的類似程度，律師當庭展示兩造的商品，在包裝、大小及外觀的相似程度，讓大家印象深刻。

聽證結束之後，大家對律師的表現都表示稱許，因為法官的提問很尖銳，律師在第一時間會先表贊同法官的提問，再迂迴說出原告的理由，是很好的策略。撰寫本報告時，TTAB 尚未對本案作出決定。

伍、心得

- 一、 這次奉派去 USPTO 參加商標高階審查官課程，期程上並沒有很充裕的時間準備。但很幸運的是，商標權組英文讀書會在去年研讀美國商標審查基準，今年則研讀 2016 年 TTAB 具先例性的 10 篇決定。所以對於美國商標法制及實務都有基本的觀念及認識，聽起課來就比較得心應手。有時坐隔壁巴西及以色列同學會很驚訝的問，為什麼我們知道這麼多案例，感覺之前的辛勤及努力是有代價的。
- 二、 針對商標申請案若有混淆誤認之虞的核駁情事，USPTO 與本局都允許在先商標權人可出具並存同意書同意申請案的註冊，但法制與實務上其實有很大的差異。我國商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定：商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊。「但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」所以法制上規定，如果沒有顯屬不當，申請人取得註冊在先商標權人的同意，商標就可以獲准註冊，隱含的意義是，二商標仍有混淆誤認之情事，且實務上，本局會將權利人並存同意事項加註在申請案的商標註冊簿上。但美國商標法並沒有類似我商標法第 30 條第 1 項第 10 款但書的規定，只是在判例中法官表示³⁸，若在先註冊商標權人同意書，審查律師在評估混淆誤認之虞的因素時，佔

³⁸ In re Four Seasons Hotels Ltd., 987 F.2d 1565, 26 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1993); In re N.A.D. Inc., 754 F.2d 996, 224 USPQ 969 (Fed. Cir. 1985)

很大的考量比重，畢竟有利害關係的雙方當事人都同意了，審查律師在沒有更好的理由或證據證明二商標有混淆誤認之虞，就應該核准申請案的註冊；另外，註冊簿上也無庸註記有在先權利人的同意事項。其他國家的學員表示目前都還沒有接受同意書的制度。

- 三、 本局與 USPTO 也同時都有聲明不專用的制度，但法制與實務也有些不同。我國商標法第 29 條第 3 項規定：「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」所以不具識別性部分要有致商標權範圍產生疑義部分，始須聲明不專用。而美國商標法第 6 條規定：主管機關「得要求申請人就商標不能註冊部分聲明不專用，申請人亦得主動聲明不專用商標之一部。」原則上沒有所謂「有疑義」的要件，但審查律師有裁量權決定是否要求申請人聲明不專用。以姓氏為例，本局「識別性審查基準」4.6.1 明定姓氏原則上不具識別性，另外，在「聲明不專用審查基準」3.1.3(2)「姓氏」是屬於有疑義部分，所以應聲明不專用。美國商標法第 2 條(e)項明定「商標僅由主要為姓氏所構成」不准註冊，所以姓氏原則上不具識別性，但當商標圖樣上除了姓氏外，尚有具識別性的部分，整體商標是可以取得註冊，不過在 USPTO 實務上，是不用將姓氏聲明不專用。經詢問講師表示，儘管外界可能無法得知該商標圖案中包含有不具識別性的姓氏，但基於之前的案例決定³⁹，實務上無須將其聲明不專用。
- 四、 美國是少數要求申請商標要有使用或意圖使用的國家，在課堂上，講師也一再強調商標使用的重要性。尤其是對於混淆誤認之虞的判斷，審查律師要參酌市場上真正的使用情形，才能綜合判斷，審查律師在核駁時也必須要有佐證資料。
- 五、 USPTO 對於新進審查人員也設有輔導人員制度，雖然該局的電腦軟硬體在許多方面確實比本局所用高階許多，但目前輔導人員審核新進人員的系統還沒有完成，所以新進人員要使用電子郵件或資料庫的方式請輔導人員

³⁹ Ex parte Norquist Prods., Inc., 109 USPQ 399 (Comm'r Pats. 1956)

看。相形之下，本局現行的商標行政系統，新進人員的函稿已經可由系統送給輔導人員檢視及修正，並且系統管控須經輔導人員確認過的函稿才能發文，可見當初設計規劃軟體的長官及同仁，真是非常有前瞻性。

- 六、 課堂上，講師有時會詢問各國實務上的做法，很高興我們的分享會得到各國的肯定，例如申請費與註冊費的規定這件事，因為幾乎各國的審查人員，在核駁商標之後，都有被心生不滿的申請人追討規費的經驗，所以當我們提出本局採申請費及註冊費分開的規定，只要委婉地告訴申請人，因為他申請的商標未被核准，所以不用繳註冊費，通常大部分的申請人就會釋懷了。講師及學員都說這樣是不錯的方法，只是覺得我們所收的規費實在太便宜了。
- 七、 本次課程定位為高階商標審查官課程，不管是美方主辦單位或各國的學員，都有很高的期待，而事實也證明學員的表現都很好，USPTO 主辦人員及講師們也一再稱許學員表現。課程為期 2 週，但因為課堂討論熱烈，大家也積極分享自己局裡的實務，每堂課都超過表定時間。有位講師在課後就直言，有些驚訝來自台灣的我們這麼勇於發言及發問，因為在她的印象中，亞洲人通常只會是安安靜靜的聽課而已。我們則很客氣的表示，因為我們熱愛學習，但心裡則是暗自開心的。

陸、建議

- 一、 USPTO 規定取得商標申請日的要件:1.申請人名稱及住址；2.指定商品或服務；3.清楚的商標圖樣；4.至少繳交 1 類的申請規費。新加坡商標法條約第 5 條第 2 項第(a)款關於申請日的規定，准許締約方可以規定，在繳納費用之前不能取得商標申請日的附加要求。我國商標法第 19 條第 1 項規定申請商標的要件，應具備申請書，載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，並沒有包括繳交規費，是申請人在申請之時，若未繳納規費，還是可以取得申請日。實務上有些代理人或申請人在申請之時，故意不繳規費，等到收到補繳規費的通知書後才繳費或是放棄申請，造成行政資源

的浪費，對於其他申請人也不公平，更進一步來說，若因為錯誤申請造成多案自撤，對於審查官案件審結的成效，也會有樂透效應的不公平情事。經詢問其他學員，大多國家都表示申請人必須繳交規費才能取得申請日，有些國家以線上申請時，若未繳規費，根本不會產生申請號，也有國家，是規定申請人必須在一定時間內繳費，否則該申請案就會失效。是建議本局應將繳納申請規費納入取得商標申請日之要件之一，可以仿效美國規定至少繳交一類的基本規費，避免浪費行政資源及代理人或申請人的僥倖心態。

- 二、 依據美國聯邦法規及商標案件處理細則 37 C.F.R. §2.61(b)規定⁴⁰：「為審查申請案合理之需求，審查員可要求申請人提交所需資訊及證據資料。」為了審案的正確性，審查人員有時需要來自申請人的資訊，事實上，申請人通常為相關事證的擁有者，該相關事證或資訊對於審查律師在評估商標得否註冊是具關鍵性的，審查律師可以依據前揭規定，要求申請人提供證言、宣誓書及相關資訊，或者使用樣態。申請人在整個申請階段負有責任去回應審查官的詢問。如果申請人沒有適當的回覆審查律師的問題，有可能成為審查律師拒絕註冊的理由⁴¹。我國商標法及其施行細則，目前並沒有類似的規定，雖然實務上還是可以發文詢問申請人，但並沒有法條及法律效果可以援引，希望未來修法可以增訂相關的規定，賦予申請人回應的責任。
- 三、 USPTO 審查律師在發通知書的時候，通常都要附上許多網路的搜尋資料，目前審查律師所用的電腦介面非常簡單，只要按一個鍵就可以將網頁上的資料直接加到該申請案的資料匣中。目前本局系統，如若要將搜尋網頁資料納入申請案的參考資料匣中，必須先使用 CUTE PDF 方式，再以另存新

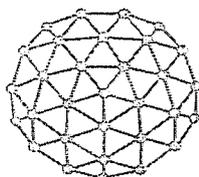
⁴⁰ U. S. TRADEMARK LAW RULES OF PRACTICE & FEDERAL STATUTES -- 37 C.F.R. §2.61(b) : "The Office may require the applicant to furnish such information, exhibits, affidavits or declarations, and such additional specimens as may be reasonably necessary to the proper examination of the application"

⁴¹ In re Harley, 119 USPQ2d 1755, 1758 (TTAB 2016) (affirming refusal of registration because applicant's appeal brief failed to address the relevant refusals, including a refusal based on noncompliance with a requirement for information); In re AOP LLC, 107 USPQ2d 1644, 1651 (TTAB 2013) ("Failure to comply with a request for information is grounds for refusal," where applicant provided equivocal responses to the examining attorney's questions and did not address this issue in its brief)

檔的方式處理加入該申請案中，耗時又不便，希望下次商標行政系統軟體更新或開發時，可以參考。

柒、附錄

附件 1：美國專利商標局全球智慧財產學院高階商標審查訓練課程表



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY ACADEMY

Advanced Trademark Examination Training

Organized by:
United States Patent and Trademark Office
Global Intellectual Property Academy

Monday, 27 February 2017 – Friday, 10 March 2017

Location: **Madison East Building**
United States Patent and Trademark Office
Global Intellectual Property Academy
James Madison Building, Second Floor
600 Dulany Street
Alexandria, Virginia 22314, USA

Coordinators:

leigh.lawry@

| | |
|--|---|
| Ms. Attiya Malik, Attorney Advisor United States Patent and Trademark Office Email: atiya.malik@uspto.gov | Ms. Helene Liwinski, Attorney Advisor United States Patent and Trademark Office Email: helene.liwinski@uspto.gov |
| Nancy Omelko, Attorney Advisor United States Patent and Trademark Office Email: nancy.omelko@uspto.gov | |
| Hollis Robinson, Training Program Specialist United States Patent and Trademark Office Email: Hollis.Robinson@uspto.gov | Linda Taylor, Administrative Support Specialist United States Patent and Trademark Office Email: Linda.Taylor1@uspto.gov |

Day 1: Monday, 27 February 2017

- 09:00 – 09:30 a.m. **Registration**
- 09:30 – 09:45 a.m. **Welcoming Remarks - USPTO**
Ms. Sharon Marsh, Deputy Commissioner for Trademarks
Office of the Commissioner for Trademarks
- 09:45 – 10:00 a.m. **Welcoming Remarks - OPIA**
Ms. Amy Cotton, Senior Counsel
Office of Policy and International Affairs
- 10:00 – 10:45 a.m. **Program Overview and Participant Introductions**
Ms. Helene Liwinski, Attorney-Advisor
Ms. Attiya Malik, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
- 10:45 – 11:00 a.m. **Group Photo**
- 11:00 – 11:15 a.m. **Break**
- 11:15 – 12:15 p.m. **Overview of USPTO Trademark Operations**
Mr. Steven Berk, Trademarks Chief of Staff
Office of the Commissioner for Trademarks
- 12:15 – 12:45 p.m. **Meet with Representative from Patent and Trademark Office Society for Building Tour**
Mr. Raymond Addie, Patent and Trademark Office Society International Relations Committee, Primary Patent Examiner Art Unit 3671
- 12:45 – 02:15 p.m. **Lunch**
- 02:15 – 03:15 p.m. **Overview of USPTO Office of Trademark Policy and Petitions**
Ms. Jennifer Chicostki, Administrator of Trademark Policy
Office of the Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy
- End of Class Day -
- (Optional) 6:00 p.m. **Evening Outing Exploring DC**
Led by Raymond Addie, Meet at King St. Metro Station

Day 2: Tuesday, 28 February 2017

- 09:30 – 10:30 a.m. **Overview of USPTO Trademark Examination Process**
Ms. Leigh Lowry, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
- 10:30 – 11:30 a.m. **Distinctiveness, Including Deceptiveness**
Mr. John Rodriguez, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
- 11:30 – 11:45 a.m. **Break**
- 11:45 – 12:30 p.m. **Acquired Distinctiveness In Whole and In Part, Including Disclaimers**
Mr. John Rodriguez, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
- 12:30 – 02:00 p.m. **Lunch**
- 02:00 – 3:00 p.m. **Exercises, Analysis, and Discussion**
Ms. Suellen Hickey, Senior Staff Attorney
Office of Trademark Quality Review and Training
- 03:00 – 03:15 p.m. **Break**
- 03:15 – 04:15 p.m. **Exercises, Analysis, and Discussion (Continued)**
Ms. Suellen Hickey, Senior Staff Attorney
Office of Trademark Quality Review and Training

Day 3: Wednesday, 1 March 2017

- 09:30 – 10:45 a.m. **Likelihood of Confusion**
Ms. Helene Liwinski, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
- 10:45 – 11:00 a.m. **Break**
- 11:00 – 11:45 a.m. **Well-Known Marks, Including False Association**
Ms. Cynthia Henderson, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
- 11:45 – 12:30 p.m. **Handling Bad Faith Applications**
Ms. Cynthia Henderson, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
- 12:30 – 02:00 p.m. **Lunch**

- 02:00 – 03:00 p.m. **Exercises, Analysis, and Discussion**
Ms. Suellen Hickey, Senior Staff Attorney
Office of Trademark Quality Review and Training
- 03:00 – 03:15 p.m. **Break**
- 03:15 – 04:15 p.m. **Exercises, Analysis, and Discussion (Continued)**
Ms. Suellen Hickey, Senior Staff Attorney
Office of Trademark Quality Review and Training

Day 4: Thursday, 2 March 2017

- 09:30 – 11:00 a.m. **Geographic Marks and Misdescriptive Marks**
Ms. Cynthia Henderson, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
- 11:00 – 11:15 a.m. **Break**
- 11:15 – 12:30 p.m. **Exercises, Analysis, and Discussion**
Ms. Hope Slonim and Mr. Andrew Benzmilller, Senior Staff Attorneys
Office of Trademark Quality Review and Training
- 12:30 – 02:00 p.m. **Lunch**
- 02:00 – 02:45 p.m. **Exercises, Analysis, and Discussion (Continued)**
Ms. Hope Slonim and Mr. Andrew Benzmilller, Senior Staff Attorneys
Office of Trademark Quality Review and Training
- 02:45 – 03:00 p.m. **Break**
- 03:00 – 04:00 p.m. **Identifications and Classifications of Goods and Services**
Ms. Monique Choiniere, Administrator for Trademark Classification
Policy and Practice
Office of Identification and Classification

Day 5: Friday, 3 March 2017

- 09:30 – 10:30 a.m. **Overview of USPTO Trademark Website and Records**
Ms. Tanya Amos, Trademark Legal Administrator
Electronic Filing & Public Web Services
Office of the Deputy Commissioner for Trademark Administration
- 10:30 – 10:45 a.m. **Break**
- 10:45 – 11:45 p.m. **Use-in-Commerce Requirements and Specimens Showing Use**
Ms. Helene Liwinski, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
- 11:45 – 01:15 p.m. **Lunch**
- 01:15 – 02:15 p.m. **Names, Portraits, or Signatures of Particular Living Individuals or Deceased United States Presidents Without Consent, and Surnames**
Mr. John Rodriguez, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
- 02:15 – 02:30 p.m. **Break**
- 02:30 – 03:30 p.m. **Requests to Divide, Including Partial Abandonments**
Ms. Helene Liwinski, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs
- 03:30 - 4:15 p.m. **Overview of USPTO Trademark Work at Home Program**
Mr. Andrew Lawrence
Managing Attorney, Law Office 108 and TWAH Coordinator

Day 6: Monday, 6 March 2017

- 09:30 – 11:00 a.m. **Geographical Indications**
Ms. Amy Cotton, Senior Counsel
Office of Policy and International Affairs
- 11:00 – 11:15 a.m. **Break**
- 11:15 – 12:30 p.m. **Collective and Certification Marks**
Ms. Amy Cotton, Senior Counsel
Office of Policy and International Affairs
- 12:30 – 02:00 p.m. **Lunch**

02:00 – 03:00 p.m. **Exercises, Analysis, and Discussion**
Ms. Karen Strzyz, Petitions Staff Attorney
Office of Legal Policy and Petitions

03:00 – 03:15 p.m. **Break**

03:15 – 04:15 p.m. **Exercises, Analysis, and Discussion (Continued)**
Ms. Karen Strzyz, Petitions Staff Attorney
Office of Legal Policy and Petitions

Day 7: Tuesday, 7 March 2017

09:30 – 11:00 a.m. **Three-Dimensional Trade Dress Marks for Goods (Product Design and Product Packaging) and Services (Product Packaging)**
Ms. Cynthia Henderson, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs

11:00 – 11:15 a.m. **Break**

11:15 – 12:30 p.m. **Non-Traditional Marks, Including Single Color and Sound Marks**
Ms. Leigh Lowry, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs

12:30 – 02:00 p.m. **Lunch**

02:00 – 03:00 p.m. **Exercises, Analysis, and Discussion**
Ms. Janice O'Lear, Senior Staff Attorney
Office of Trademark Quality Review and Training

03:00 – 03:15 p.m. **Break**

03:15 – 04:15 p.m. **Exercises, Analysis, and Discussion (Continued)**
Ms. Janice O'Lear, Senior Staff Attorney
Office of Trademark Quality Review and Training

Day 8: Wednesday, 8 March 2017

09:30 – 11:00 a.m. **Applications Filed Under International Treaties, Including Paris Convention and Madrid Protocol**
Ms. Amy Cotton, Senior Counsel
Office of Policy and International Affairs

- 11:00 – 11:15 a.m. **Break**
- 11:15 – 12:00 p.m. **Overview of the Office of Trademark Quality Review and Training**
Mr. Kevin Peska, Manager
Office of Trademark Quality Review and Training
- 12:00 – 01:30 p.m. **Lunch**
- 01:30 – 03:00 p.m. **Overview of the Office of the Solicitor and Select Case Law Review**
Mr. Thomas Casagrande, Associate Solicitor
Office of the Solicitor
- 03:00 – 03:15 p.m. **Break**
- 03:15 – 04:15 p.m. **Article 6^{ter}, National Flags, Coat of Arms, or Other Insignia**
Ms. Susan Anthony, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs

Day 9: Thursday, 9 March 2017

- 09:30 – 10:30 a.m. **Overview of Trademark Trial and Appeal Board, Including Appeals, Oppositions and Cancellations**
Ms. Frances Wolfson, Administrative Trademark Judge
Trademark Trial and Appeal Board
- 10:30-10:45 a.m. **Break**
- 10:45-12:00 p.m. **Discussion of Trademark Trial and Appeal Board Case Being Heard**
Ms. Frances Wolfson, Administrative Trademark Judge
Trademark Trial and Appeal Board
- 12:00 – 01:30 p.m. **Lunch**
- 01:30 – 3:00 p.m. **Attend Trademark Trial and Appeal Board Hearing**
Ms. Frances Wolfson, Administrative Trademark Judge
Trademark Trial and Appeal Board
- 03:00 – 03:15 p.m. **Break**
- 03:15 – 03:45 p.m. **Summary of Trademark Trial and Appeal Board Case Heard**
Ms. Frances Wolfson, Administrative Trademark Judge
Trademark Trial and Appeal Board
- 03:45 – 04:45 p.m. **Trademark Trial and Appeal Board Select Case Law Review**
Ms. Frances Wolfson, Administrative Trademark Judge
Trademark Trial and Appeal Board

Day 10: Friday, 10 March 2017

- 09:30 – 10:30 a.m. **Senior Attorney Presentation**
Ms. Mariam Mahmoudi, Senior Attorney
Law Office 106
Ms. Laurie Kaufman, Senior Attorney
Law Office 114
- 10:30 – 10:45 a.m. **Break**
- 10:45 – 12:00 p.m. **Senior Attorney Presentation (Continued)**
Ms. Mariam Mahmoudi, Senior Attorney
Law Office 106
Ms. Laurie Kaufman, Senior Attorney
Law Office 114
- 12:00 – 01:30 p.m. **Lunch**
- 01:30 – 02:00 p.m. **Evaluations**
- 02:00 – 03:00 p.m. **Closing Remarks and Certificates of Completion**
Ms. Helene Litwinski, Attorney-Advisor
Ms. Attiya Malik, Attorney-Advisor
Office of Policy and International Affairs



相片 1: 講師及學員在 GIPA 合影



**United States Patent and Trademark Office
Advanced Trademark Examination Training
USPTO Headquarters, Alexandria, VA USA
27 February 2017 – 10 March 2017**



相片 2: 學員在 TTAB 合影

