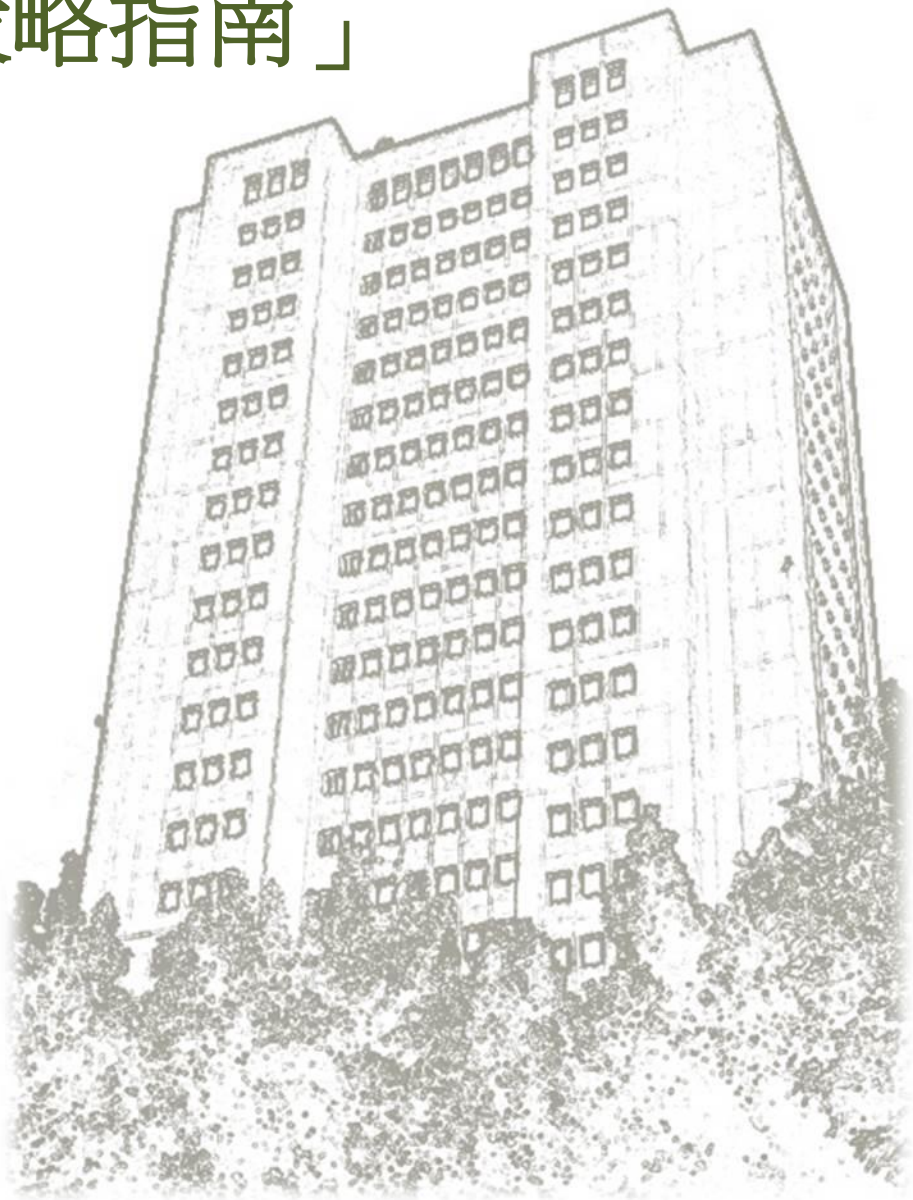
簡介
「國內外商標布局策略指南」



智慧財產局商標權組
朱稚芬
2023年5月31日

國內外商標布局策略指南

一.商標為產業帶來的效益

二.申請國內商標的竅門

三.申請國外商標的重要性

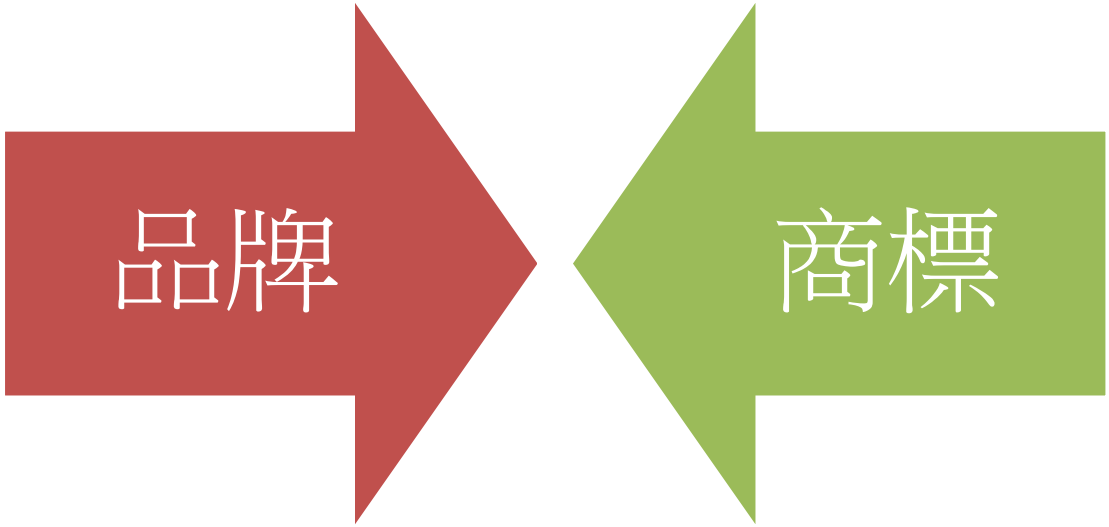
四.商標權的維護與管理

五.政府提供協助的資源與服務

- 附錄 產業自行申請商標註冊案重點檢核表

商標

商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。



商標為產業帶來的效益

申請國內商標的竅門

程序審查

- 申請人、規費
- 商標圖樣、指定商品/服務

實體審查

- 絕對事由
- 相對事由

申請國內商標的竅門

絕對不得註冊事由

- 說明性、不具識別性
- 誤認誤信商品/服務性質、品質或產地之虞
- 妨害公序良俗

商標識別性

- 識別性

  相關消費者認識為指示商品或服務來源之標識，並得與他人之商品或服務相區別者。

  ✓先天識別性

  ✓後天識別性 (經使用)

說明性標識

裙襬麵

速食麵

漢方啤酒

啤酒；淡啤酒

吸得住

肥皂架；衛生紙盒

捕蚊大王

電子滅蚊器、電子驅蚊器

洗臉專家

化粧水、洗面皂

空調高手

冷氣機、通風機

不具識別性…

莊家　老王樂隊　韓總

康健同行共享樂齡　想好好放假

申請國內商標的竅門

絕對不得註冊事由

- 說明性、不具識別性
- 誤認誤信商品/服務性質、品質或產地之虞
- 妨害公序良俗

誤認誤信性質之虞

老學甲 淬魚精

汽水；果汁；啤酒；不含酒精的飲料

jiajia 加佳素餅

肉、魚肉、家禽肉及野味

OMNIPORK 新豬肉

人造肉；豆腐；豆乾；素肉

誤認誤信品質之虞

SOFY
ORGANIC

門瑞健康雞

預冠飲

創始1952
三信行

西門名產
本願豆花店
祖傳三代 目前第一代

誤認誤信產地之虞

讚岐

北海道 生鮮超市

布拉格

MILANO

申請國內商標的竅門

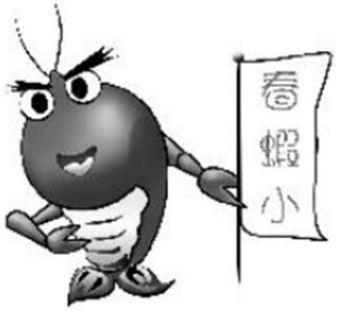
絕對不得註冊事由

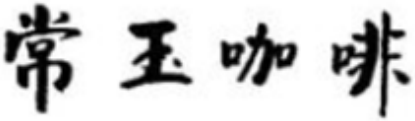
- 說明性、不具識別性
- 誤認誤信商品/服務性質、品質或產地之虞
- 妨害公序良俗

妨害公序良俗

賣三小

烤三小





妨害公序良俗或不具識別性?

fuct

100% THAT BITCH

申請國內商標的竅門

相對不得註冊事由

- 混淆誤認之虞
- 攀附著名商標
- 搶註他人商標

混淆誤認之虞

申請案	註冊前案

申請國內商標的竅門

相對不得註冊事由

- 混淆誤認之虞
- 攀附著名商標
- 搶註他人商標

攀附著名商標

ZATCHEL
劍　　橋

皮夾；皮包；背包；書包

電腦液晶顯示器；電腦鍵盤；電腦；掌上型電腦。

Jialefu

工業用油及油脂、潤滑油、機油、

寵物好事多
猫の専門店

申請國內商標的竅門

相對不得註冊事由

- 混淆誤認之虞
- 攀附著名商標
- 搶註他人商標

搶註他人商標

第三人意見書

- 意見書載明（一）申請案號、商標名稱、商標種類；（二）提出人基本資料(可匿名)；（三）主張法條及引據的商標；（四）事實及理由；（五）證據資料。
- 商標審查人員收到第三人意見書後，如判斷陳述內容確屬具體明確，會將引證資料轉知申請人陳述意見。第三人在商標審查階段提出意見書，有助於盡早釐清商標註冊申請是否有不得註冊的事由，並有益於權利之安定性。

申請國外商標的重要性

- 商標註冊具有屬地性，企業的商標通常在當地註冊後，才能獲得法律保護。
- 避免商品或服務行銷國外市場遭到出口商、代理商、競爭同業或他人不當搶註或侵權，最佳的商標海外布局，是商標先行在當地註冊，取得商標權。

申請國外商標

企業向各國申請商標註冊：

- **個別向單一國家申請註冊**
- **向區域性組織申請商標註冊**

  區域性商標註冊，例如歐盟智慧財產局(EUIPO)有27個成員國；非洲智慧財產權組織(OAPI)有17個成員國。

- **馬德里國際註冊**

  馬德里體系是世界智慧財產權組織(WIPO)管理的商標國際註冊體系，方便商標在世界各國中進行註冊及管理，只要提交一份申請書，繳納相關費用，請求商標保護國際註冊申請的締約國國家名稱，經過程序審查，將國際註冊在公報中公告，發給國際註冊證，並通知被指定的締約國在一定期間內依各國國內法進行實質審查，決定國際註冊受保護的範圍。

國外商標監看

- 有些國家或地區商標審查僅針對公益(絕對)事由審查，對於權利衝突(相對)事由並不進行審查。
- 企業有必要針對出口國重要國外市場的商標公告進行監看，以了解是否有他人註冊相同或近似的商標，以便適時發現問題及採取適當法律救濟。
- 商標監看可以由企業內部智慧財產權部門負責，也可以委託專業的律師事務所或商標代理事務所進行，並利用各國商標資料庫和一些商業資料庫進行監看。

國外市場侵權監看

- 企業針對出口國重要國外市場的商標實際使用進行監看，以了解是否有他人未經企業同意使用相同或近似的商標，發現仿冒商標侵權行為，以維護市場經濟地位。
- 市場侵權監看，通常委由專業的市場調查公司調查，或經由國外的經銷商或代理商對仿冒商品進行監看，以制止侵權行為。

各國及中國大陸商標資訊網站

美國	加拿大	歐盟	英國
商標檢索系統 商品檢索系統 法規 施行細則 審查基準 年報 規費 統計資料	商標檢索系統 商品檢索系統 法規 施行細則 審查基準 年報 規費 統計資料	歐盟商標檢索系統 商品檢索系統 法規指令 法規規則 施行實施細則 施行授權細則 審查基準 年報 規費	商標檢索系統 商品檢索系統 法規 施行細則 審查基準 年報 規費 統計資料
德國	**法國**	**澳洲**	**紐西蘭**
商標檢索系統 商品檢索系統 法規 施行細則 年報 規費 統計資料	商標檢索系統 商品檢索系統 法規 施行細則 規費 統計資料	商標檢索系統 商品檢索系統 法規 施行細則 審查基準 年報 規費 統計資料	商標檢索系統 商品檢索系統 法規 施行細則 審查基準 年報 規費 統計資料

https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-606-861401-f175d-201.html

商標權的維護與管理

- 當商標申請案經審查後無不得註冊之事由，智慧局會發出核准審定書，並檢附商標註冊費繳費單。申請人應在審定書送達後2個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告。
- 智慧局在收到註冊費後，便會排定註冊公告日期，商標公報每月1日與16日出刊，申請人於公告日起取得商標權，智慧局以郵寄掛號的方式寄出商標註冊證。

商標權的維護與管理

- 商標權的保護期間，從註冊公告日後起算10年。註冊商標的權利期間經過延展註冊，可以永久存續，只要持續使用商標，並且在期間屆滿前法律所規定的期間內繳納所需的延展費用。
- 申請商標延展註冊的法定時間，必須在公告註冊日後每10年期間結束前6個月內提出；在10年期間結束後6個月內也可以提出延展申請，但在此寬限期內提出的延展註冊申請，應繳交兩倍延展規費。

商標真實使用

- 商標權人應該在註冊後，正確且持續地使用的商標，並將商標使用在交易過程中任何可以標示商標的媒介物上，例如將商標標示使用於包裝、標籤、網站、廣告、新聞發佈、交易展覽會、商業文書及其他類似的媒介。
- 如果註冊商標已經連續3年沒有使用，就有被廢止註冊的風險。任何人都可以申請廢止沒有使用的註冊商標，只要提出該商標沒有使用的合理可疑事證。商標權人負有證明使用商標的舉證責任。

提供協助_商標諮詢服務

- 智慧局服務台。
- 具有商標專利專業的代理人，在智慧局台北3樓的諮詢櫃檯、臺中服務處及高雄服務處駐點擔任志工，以提供專業的諮詢服務。

經濟部智慧財產局臺中服務處
112 年 06 月份專利商標專業志工服務輪值表

諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
06/07(三)14：30-16：30	專利	朱世仁
06/08(四)14：30-16：30	商標	陳建業
06/09(五)14：30-16：30	商標	陳鶴銘
06/14(三)14：30-16：30	商標	周皇志
06/16(五)14：30-16：30	專利	吳宏亮
06/20(二)14：30-16：30	專利	趙嘉文
06/21(三)14：30-16：30	專利	趙元寧
06/28(三)14：30-16：30	專利	林湧群

智慧財產培訓學院

- 為提升我國智慧財產從業人員的專業素養，智慧局委由國立臺灣大學科際整合法律學研究所，成立「智慧財產培訓學院（Taiwan Intellectual Property Training Academy，TIPA）」，辦理「智慧財產人才培訓課程」及「智慧財產人員能力認證」。

台灣智慧財產管理規範

- 為協助企業建立系統化的智慧財產管理制度，於保障研發成果的同時，也能增加企業的競爭優勢，經濟部工業局委由財團法人資訊工業策進會，推動「台灣智慧財產管理規範（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）」，並同時建立企業是否具備智慧財產管理能力的驗證機制。

證明企業或組織之智慧財產管理制度符合經濟部工業局制定之『台灣智慧財產管理規範』

新創宣導說明會

- 智慧局與行政院新創基地、林口新創園、亞灣新創園合作，辦理新創事業智慧財產權保護宣導說明會。
- 智慧局與高雄亞灣新創園、行政院北區新創基地合作，舉辦智慧財產權一對一諮詢，可以利用線上會議方式與智慧局相關領域人員，直接對談諮詢。諮詢採預約制，每次諮詢時間為30分鐘。

品牌耀飛計畫

- 經濟部工業局為協助台灣企業發展自有品牌，提供台灣企業全方位及客製化的品牌發展諮詢、診斷及輔導服務，品牌耀飛計畫包括以下諮詢：
  （一）企業品牌診斷輔導
  （二）品牌智財支援服務
  （三）品牌企業研習講座
  （四）品牌策略實作活動
  （五）自有品牌推廣海外市場貸款

新創圓夢網

- 經濟部中小企業處特創設「新創圓夢網」作為一站式創業資源整合平台，整合從中央到地方政府及民間創業資源，現已成為全國最大的創業資源一站式入口平臺，並搭配實體新創基地、創業諮詢服務、新創事業獎、及各地創育機構等，扮演協助新創業者順利創業、活絡臺灣新創生態圈的重要角色。

申請商標註冊案重點檢核表

小試身手…

（此處由本局於收文時黏貼條碼）

※註冊第　　號

商標註冊申請書

◎申請書需載明申請人、商標圖樣、指定使用商品或服務，始取得申請日。
◎填寫時請先行詳閱申請須知。
◎作※記號部分請勿填寫，□內以英文字母「v」選填。
◎如有疑問，請洽詢：(02) 23767570 商標服務台。
◎繳納商標規費金額 6000 元 (2 類*3000) ◎事務所或申請人案件編號：(可免填)

壹、商標圖樣（本件商標圖樣之審查以所黏貼之圖樣為準，圖樣長、寬以 5-8 公分為標準；未附商標圖樣，無法取得申請日。）

一、商標名稱：第一夫人 FIRST LADY 及圖

二、商標圖樣顏色：[V]墨色 [ ]彩色

三、聲明不專用：本件商標不就「　　」主張商標權。

（如欲主張經使用已取得識別性，請於提出申請時同時主張並檢附證據資料供審酌。）

四、商標圖樣分析（請參閱申請須知）

中文：第一夫人

外文：FIRST LADY

語文別：英文

中文字義：第一夫人

圖形：頭戴帽子的女人圖

記號：

優先權證明文件

貳、優先權聲明（申請時未檢送證明受理之申請文件者，應於申請日後 3 個月內補正）

優先權日：民國　　年　　月　　日

第一次申請國家（地區）：

案　　號：

參、展覽會優先權聲明（申請時未檢送展覽會證明文件者，應於申請日後 3 個月內補正）

展覽會優先權日：民國　　年　　月　　日

展覽會名稱：

申請人(原則上不用證明文件)

肆、申請人（共　　人）（多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，未填寫的部分可自行刪除）

（第 1 申請人）

國　　籍：　☑中華民國　☐大陸地區（☐大陸、☐香港、☐澳門）

☐外國籍：＿＿＿＿＿＿＿＿

身分種類：　☐自然人　　☑法人、公司、機關、學校

☐商號、行號、工廠

ID：12345678

申請人名稱：(中文) 大王股份有限公司

(英文) DA WANG corporation

代表人：(中文) 王大明

(英文)

地　　址：(中文) 106 臺北市大安區辛亥路一段一號

(英文)

☐此申請人為選定代表人

聯絡電話及分機：(02)20000007

傳　　真：(02)20000008

E-MAIL：post@tipo.gov.tw

代理人(委任書)

委　任　書

伍、代

ID：

姓

地

聯絡電

傳

E-MA

茲委任下列受任人為特別授權之商標代理人，得單獨或共同代理：向商標主管機關辦理有關商標／服務標章／團體商標／證明標章／團體標章之申請、撤回、補正、移轉、分割、設定質權、延展、授權、變更、讓與、減縮商品或服務、拋棄商標權、繳納註冊費、發補書證、查閱、影印、發給各種證明文件等及其他有關事項之必要行為，核駁理由先行通知之陳述意見，異議、評定、廢止之提出及各該程序之答辯，以及申請舉行與出席聽證，訴願、行政訴訟之提出及撤回，代收上述程序有關之一切書證或物件，並有收受送達、捨棄、認諾、撤回及選任／解任複代理人之權，辦理商標法及其他法令所定關於商標一切程序之權，及代為保障本件權益之一切行為之權，並得隨時向主管機關申請減列或解任部分代理人。

委任人：　　(簽章)

簽章具結

柒、簽章及具結（多位申請人時，應將申請人及代表人簽章部分複製後依序簽章）

☑本申請書所填寫之資料係為真實。☑本申請書所填寫之資料確係申請人提供，且據申請人稱：該等資料均為真實。

印　　印　　印

申請人簽章　　代表人簽章　　代理人簽章

指定商品/服務

陸、指定使用商品／服務類別及名稱

指定類別；第　30、43　類商品/服務

類別；第 30 類

商品/服務名稱:

茶葉；茶包；茶飲料；咖啡豆；咖啡粉；咖啡飲料；冰淇淋；麵包；蛋糕。

類別；第 43 類

商品/服務名稱:

餐廳；冷熱飲料店；咖啡廳；茶藝館。

等…? 圖樣浮貼、其他文件

備註：本案另涉有他案時，請於備註欄內填明。

- ☑ 本案需俟註冊第　　號商標爭議案確定後，再行審理。
- ☐ 其他：

附件：請檢查應附文件是否齊備，並於☐勾註所檢附之文件。

- ☑ 商標圖樣浮貼一式 5 張。
- ☐ 優先權證明文件（☐附中譯本）。
- ☐ 展覽會優先權證明文件（☐附中譯本）。
- ☑ 委任書（☐附中譯本）。
- ☐ 其他證明文件。

商標圖樣浮貼處

5 張浮貼處

1. _____　　2. _____

3. _____　　4. _____

怪獸MONSTER…外傳

USPTO 申請案

ICE MONSTER

Word Mark	**ICE MONSTER**
Goods and Services	IC 043. US 100 101. G & S: restaurants, coffee shops, ices parlors, snack bars with take-out for flavored and fruit ice products, and specifically excluding frozen yogurt
Mark Drawing Code	(3) DESIGN PLUS WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS
Design Search Code	26.11.21 - Rectangles that are completely or partially shaded
Serial Number	86274025
Filing Date	May 7, 2014
Current Basis	1B
Original Filing Basis	1B
Published for Opposition	July 28, 2015
Owner	(APPLICANT) Chun Hua Lo INDIVIDUAL TAIWAN 3F, No. 6, Lane 345, Yang Guang Street Taipei TAIWAN
Attorney of Record	JOHN D. DENKENBERGER
Prior Registrations	2960145;2989980
Disclaimer	NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE "ICE" APART FROM THE MARK AS SHOWN
Description of Mark	The color(s) blue is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of the words "ICE MONSTER" where the word "ICE" is contained within a vertical blue recta word "MONSTER", all in a stylized, irregular font in the color blue. The color white represents transparent area and is not claimed as a feature of the mark.
Type of Mark	SERVICE MARK
Register	PRINCIPAL
Live/Dead Indicator	LIVE

Ice Monster vs Monster Energy

The applicant,… arguing that use of his mark in Taiwan since 1996 and its recent arrival in Hawaii, and his aggressive action in policing the mark in this country, demonstrates his right to exclude others. The Board, however, was unmoved.

Finally, under the 13th DuPont factor, Monster maintained that the applicant adopted his mark in bad faith, but its only evidence was an admission that "he was familiar with Monster before he selected and began using Applicant's mark in the U.S." However, the CAFC and the Board have repeatedly held that "mere knowledge of a prior similar mark is insufficient to demonstrate bad faith adoption."

http://thettablog.blogspot.com/2023/01/precedential-no-5-ttab-finds-ice.html

註冊/審定號：00185888　商標種類：商標(原服務標章)　商標名稱：ICE MONSTER　正商標號：00185888　審查人員：吳淑芳

申請案號：091020159　申請日：091/08/21　優先權日：　專用期間：092/08/16~112/08/15

商標權人：羅駿樺　撤銷公告日：　撤銷原因：

圖樣中文：　聲明不專用：

圖樣英文：ICE MONSTER　說明文字內容：

圖樣日文：　商標圖樣描述：

圖樣記號：　爭議歷史：　據異次數：　註記：　審查意見

備註欄：　在案狀況：　據評次數：　據駁次數：0、0 [其他]

商品類別：043　商品或服務名稱：餐廳、冷熱飲料店、速簡餐廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、代預訂餐廳、外燴、伙食包辦、點心吧、飲食店、小吃店、冰果店、咖啡廳、空廚。

註冊/審定號：01242825　商標種類：商標　商標名稱：MONSTER ENERGY　正商標號：01242825　審查人員：許淑真

申請案號：095006739　申請日：095/02/14　優先權日：　專用期間：095/12/16~115/12/15

商標權人：美商怪物能量公司　撤銷公告日：　撤銷原因：

圖樣中文：　聲明不專用：商標圖樣中之「ENERGY」不在專用之列。

圖樣英文：MONSTER ENERGY、MONSTER　說明文字內容：

圖樣日文：　商標圖樣描述：

圖樣記號：　爭議歷史：　據異次數：　註記：　審查意見

備註欄：　在案狀況：　據評次數：　據駁次數：1、0 [其他]

商品類別：005　商品或服務名稱：營養補充品。

商品類別：032　商品或服務名稱：不含酒精飲料。

經濟部
智慧財產局

專利 商標 著作權

首頁 / 最新消息 / 布告欄

「國內外商標布局策略指南」已登載本局網頁，歡迎參考利用!

小 中 大

本局依過去輔導中小企業的經驗，很多中小企業都是等到穩定持續獲利後，才開始想到保護智慧財產權。有可能使用多年的商標已經有其他企業註冊，面臨換招牌的危機，或是開始想到國外發展自有品牌，才發現品牌早已被代理商或其他同業搶先註冊，成為我國中小企業發展的困境。

根據統計資料顯示，2021年臺灣中小企業家數為159萬多家，占我國全體企業98.92%。但中小企業資金及人力相對有限，關注智慧財產權保護的

- https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-914718-82bbc-1.html

結語

讓商標成為--墊腳石

而不是--絆腳石