

109 年度智慧財產人員能力認證商標類試題

類 科：商標申請管理類

全 13 頁

科 目：商標申請註冊實務

准考證號碼

考試時間：100 分鐘

甲、申論題部分：(100 分)

- (一) 不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題作答者，不予計分。
- (二) 請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷以中文上作答，鉛筆作答不予計分。

一、 (40 分)

台商李研先生在大陸廣東省設立「東莞市李研智慧貿易股份有限公司」，經營有成，故回台於 2020 年 7 月 1 日獨資成立「李研智慧商行」並設計 logo，以因應辦理兩岸商貿事務，打算由其本人及上揭東莞市李研智慧貿易股份有限公司、李研智慧商行於 2020 年 9 月 1 日共有提出商標註冊申請，請協助檢視該紙本送件之商標註冊申請書表格文件（詳下頁），逐項審視找出至少 10 個以上錯誤之處並更正。

（接下頁）



(此處由本局於收
文時黏貼條碼)

※註冊第

號

顏色商標註冊申請書

◎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 3,000 元

◎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；未附商標圖無法取得申請日。)

一、商標名稱：SCHÖNWA 及圖

二、商標圖樣顏色：☐墨色 ☒彩色

三、聲明不專用：本件商標不就「SCHÖNWA」、「SINCE 2020」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：

◎外文：「SCHÖNWA」德文：無字義；「SINCE 2020」英文：自從 2020。

◎圖形：上紅下藍圓圈圖、圓圈左右銜接處顏色漸層設計。

五、商標描述：本案由文字「SCHÖNWA」置中與上紅下藍、圓形圈塊左右銜接處顏色漸層設計的圓圈圖所組合構成。

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 109 年 07 月 01 日

第一次申請國家(地區)：台灣

案 號：

參、申請人(共 3 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：

申請人名稱：(中文) 大陸地區東莞市李研智慧貿易股份有限公司

(英文)

代表人：(中文) 李研

(英文)

地址：(中文) 中國大陸廣東省東莞市石美二路 250 號

(英文)

(第 2 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：

申請人名稱：(中文) 李研智慧商行 李研

(英文)

代表人：(中文)

(英文)

地址：(中文) 桃園市中壢區榮和五街 301 號

(英文)

☐ 此申請人為選定代表人

聯絡電話及分機： (03) 3000001

傳真： (03) 3000002

E-MAIL： testpost109@tipo.gov.tw

(第 3 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： A123145678

申請人名稱：(中文) 李研

(英文)

代表人：(中文)

(英文)

地 址：(中文) 桃園市中壢區榮和五街 301 號

(英文)

☐此申請人為選定代表人

聯絡電話及分機： (03) 3000001

傳 真： (03) 3000002

E-MAIL: testpost109@tipo.gov.tw

伍、代理人（未設代理人者，此處免填）（多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫）

ID: F100000001

姓 名：王商標

地 址：桃園市中壢區榮和五街 301 號

聯絡電話及分機： (03) 3000001

傳 真：(03) 3000002

E-MAIL: testpost109@tipo.gov.tw

陸、指定使用商品／服務類別及名稱

◎未填寫商品／服務名稱者，無法取得申請日。

◎請具體列舉商品／服務名稱，不得填寫『及不屬別類之一切商品／服務』或『及應屬本類之一切商品／服務』。

◎請依指定類別順序填寫商品／服務類別、名稱，如有疑義請參考「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」。

類別：商標法施行細則第 19 條第 03、05、35 類商品／服務。

類別：03

商品名稱：化粧品；假指甲；假睫毛；美甲貼；指甲彩繪貼紙；指甲亮粉；指甲油去除劑；指甲亮光油；去指皮水；粉底；化粧水；乳液；腮紅；口紅；唇膏；粉底霜；眼影；眼線筆；睫毛膏；雪花膏；面膜；隔離霜；護膚品；肥皂；化粧用具。

類別：05

商品名稱：保健食品；健康食品；營養補充品；藥皂。

類別：35

服務名稱：提供商品商情；代理進出口；企業經營協助；人體用清潔劑零售；網路購物；郵購；化粧品零售；營養補充品零售；藥物零售；動物用藥零售；醫療器材零售。

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，據申請人稱：該等資料均為真實。



申請人簽章

代表人簽章

代理人簽章



申請人簽章

代表人簽章

代理人簽章

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：申請人之一「李研智慧商行」為獨資商號。

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（☐附中文譯本）。

☐ 展覽會優先權證明文件（☐附中文譯本）。

☒ 委任書（☐附中文譯本）。

☐ 其他證明文件。

附 表

商標圖樣浮貼處

5 張浮貼處

浮貼 1.



浮貼 2.



浮貼 3



浮貼 4



浮貼 5



委任書

申請人 1：東莞市李研智慧貿易股份有限公司，址設大陸地區廣東省東莞市石美二路 250 號，代表人李研；申請人 2：李研智慧商行，負責人李研；申請人 3：李研，茲委任 王商標 先生，為本公司/商號/本人在中華民國之代理人，有代理提出商標註冊之申請、變更、註冊延展、讓與、撤回、收受商標文件，為評定、異議、廢止、訴願、答辯或撤回之提出，訴願程序中之口頭陳述及言詞辯論，及處理所有有關商標註冊之建立及保護之權，並有選任及解任複代理人之權。

委任人（申請人 1）：東莞市李研智慧貿易股份有限公司

代表人：李研

東莞市李
研智慧貿
易股份有
限公司印

委任人（申請人 2）：李研智慧商行

代表人：李研

李研
智慧
商行

李
研

委任人（申請人 3）：李研

李
研

受任人：王商標

商標代理人
王商標

地址：桃園市中壢區榮和五街 301 號

中 華 民 國 1 0 9 年 8 月 3 1 日

二、（30 分）

請依智慧財產法院 107 年度行商訴字第 47 號行政判決，就下列爭點加以評析。

1. 「發財」（祝賀辭）中文是否具有識別性？（10 分）
2. 「發財」（祝賀辭）中文與「發財燒臘 FAT CHOI」聯合式商標，兩者識別性是否具有差別？（10 分）
3. 「發財燒臘 FAT CHOI」是否已符合商標法識別性之要求？（10 分）



商標圖樣：

指定服務：飲食店；小吃店；伙食包辦；流動飲食攤；小吃攤；餐廳；複合式餐廳。

智慧財產法院 107 年度行商訴字第 47 號行政判決：

一、原告主張及聲明：

（一）系爭商標具有識別性：

1. 參最高行政法院 105 年度判字第 232 號判決見解，「縱組成商標之文字、圖形等其中包含不具識別性部分，若整體文字、圖形等足以使相關消費者認識其為指示及區別來源之標識，即具有識別性，所以單獨抽離、區隔或割裂一部分以分析其識別性，並無意義。」因此，商標的識別性，應就組成商標的整體來觀察，不應單獨抽離、區隔或割裂一部分以分析其識別性。系爭商標係結合「FAT CHOI」及「燒臘」作為商標，因此被告應就組成商標之整體加以判斷，惟原處分以及訴願決定書，均係將各項文字（甚至不同語言的中、英文文字）單獨抽離、區隔或割裂一部分加以分析，顯然與前述最高行政法院判決之見解有違。
2. 前揭訴願決定書更認為「發財」二字係因與其他語詞相結合後成為祝賀語，因此不具識別性，此部分邏輯不成立，因為這就表示「發財」本身並非祝賀語，乃需與其他語詞結合後方為祝賀語，而本件系爭商標並非前述所稱之語詞結合，而係「FAT CHOI」及

「燒臘」之結合，並非祝賀語。此外，原告於訴願階段已提出有以「百年好合」的「百年」為商標的；有以「早生貴子」的「貴子」為商標的，有以「萬事如意」的「如意」為商標的；有以「大吉大利」的「大吉」或「大利」為商標的，也有以「招財進寶」的「招財」或「進寶」為商標的。原告先前也有獲准註冊與本件註冊類別相似，指定使用於第 30 類「便當」之「發財燒臘」商標，且被告亦准有「發財音樂」商標。

二、被告抗辯及聲明：

（一）系爭商標不具識別性：

1. 商標法第 29 條第 1 項第 3 款所稱「商標僅由其他不具識別性之標識所構成」，應指第 1、2 款情形以外，其他商標整體僅由不具識別性標識所構成之情形，除商標由姓氏、非說明性標語、裝飾圖案等不具識別性的標識所構成者外，應包括商標由該等不具識別性標識與說明性標識、通用標章或名稱等整體皆為不具識別性標識所構成之情形。而所謂「其他不具識別性之標識」，例如習見的百年好合、早生貴子、事事如意、大吉大利、招財進寶等祝賀語與吉祥語，或好人卡、台客、夯、火紅、樂活（LOHAS）、KUSO、ORZ 等流行用語，依消費者的認知，或為通常祝福、祈福用語，或為流行新概念，不會認為其為指示及區別商品或服務來源的識別標識，因此不具有識別性（「商標識別性審查基準」4.11.2 參照）。
2. 系爭商標圖樣係僅由設計程度低之中文「發財燒臘」、及「發財」音譯之外文「FAT CHOI」所構成，「發財」表示獲得很多金錢之意，為工商業常用來得以使生意興隆、財源廣進之吉利用語，整體「發財燒臘 FAT CHOI」指定使用於「飲食店；小吃店；伙食包辦；流動飲食攤；小吃攤；餐廳；複合式餐廳」等服務，依現有商標審查標準為不具識別性的標識，不足以使該服務的相關消費者認識其為表彰服務來源的標識，並得藉以與他人的服務相區別，有違商標法第 29 條第 1 項第 3 款規定，自應駁回其商標註冊申請。

三、法院心證及理由：

- （一）本件審理範圍及爭點本件被告是以系爭商標的註冊有違反商標法第 29 條第 1 項第 3 款（下稱不具識別性條款）的情形，因而對原告就系爭商標的申請，予以核駁。是本件審理範圍及爭點即為系爭商

標之註冊是否有違反不具識別性條款之情事？這項爭點，也經過受命法官及審判長在準備程序及言詞辯論程序中向兩造及闡明確認無誤（本院卷第133及167-169頁）。以下就說明我們對於這項爭點的判斷及理由。

（二）本件適用法律的解釋：

1. 商標只是由其他不具識別性的標識所構成，不得註冊，此為不具識別性條款的明文規定。這是因為商標的基本核心功能就是在使相關消費者能夠識別商標所代表的商品或服務來源，如果商標只是由不具識別性的標識所構成，就沒有辦法發揮識別商品或服務來源的功能，自然就不應該給予商標註冊。
2. 基於以上認知，所謂「不具識別性」就必須是完全欠缺識別商品或服務來源的功能。如果使用一般日常生活用語，而不是使用新創語詞作為商標，除非其用語就是在描述指定使用商品或服務的品質、用途、原料、產地或相關特定說明，或者是指定商品、服務的通用標章、名稱（也就是商標法第29條第1項第2、3款的情形），以致不能發揮識別效果，否則那也只是識別性比較低而已，並不能認為就不具識別性。
3. 如果是將一般日常生活用語組合特定物品名稱、外文拼音，並為組合之位置設計，這將使商標權利範圍侷限在此特定組合，在此同時也將提升此特定組合的識別性，而與單純僅以一般日常生活用語作為商標有所不同。這不但可以因此除去將一般日常生活用語作為商標將會影響社會公眾日常生活的疑慮，也將更能夠衡平保障商標權人對於商標選擇的安排，以及社會大眾原本日常生活的正常秩序。畢竟商標註冊申請的審查，其實同時也涉及到商業自由、以商標自我表現的言論自由保護，法律因此對於商標不得註冊的事由，是採取負面表列：只要沒有法定不得註冊事由，就應該准許商標申請註冊（商標法第32條第1項規定參照）。

（三）系爭商標的識別性判別：

1. 系爭商標如本判決附圖所示，是由較大由上而下的「發財」兩字，搭配較小由左至右的「燒臘」，以及英文拼音的「FAT CHOI」所組成。其中「發財」雖然是一般日常生活用語，而只有較低的識別性，但經以特定的位置排列，搭配「燒臘」兩字的特定菜餚名稱，以及英文拼音的「FAT CHOI」；整體而言，已經相較於單單使用「發財」兩字作為商標，有更高的識別性。尤其在此組合中的「FAT CHOI」英文拼音，並不是國人熟悉的「發財」國語譯音，也不是英文中的既有語詞（FAT雖在英文中有脂肪、肥胖的意

思，但與 CHOI 連用，並無既有意義），對於系爭商標與一般日常生活用語的區別性已有大大的提升作用，根據前面我們對於適用法律的解釋，應該認為系爭商標已有識別性。

2. 雖然被告引用其所發布的「商標識別性審查基準」第 4.11.2 節的內容：習見的百年好合、早生貴子、事事如意、大吉大利、招財進寶等祝賀語與吉祥語，或好人卡、台客、夯、火紅、樂活 (LOHAS)、KUSO、ORZ 等流行用語，依消費者的認知，或為通常祝福、祈福用語，或為流行新概念，不會認為其為指示及區別商品或服務來源的識別標識，不具有識別性，並因此認為系爭商標的「發財」為工商業常用來得以使生意興隆、財源廣進之吉利用語；整體而言，系爭商標使用於「飲食店；小吃店、火石包辦；流動飲食攤；小吃攤；餐廳；複合式餐廳」等服務，為不具識別性之標識（被告行政訴訟答辯書第 2-3 頁，本院卷第 108-109 頁）。然而，系爭商標並不是僅僅由「發財」兩字所組成，以「發財」為吉利用語為由，忽視系爭商標另有其他中、英文字的排列組合，直接就說系爭商標沒有識別性，我們認為過於武斷，而不可採納。

3. 據上，系爭商標並沒有不具識別性的情形。

（四）結論：

根據以上說明及判斷結果，系爭商標既然沒有不具識別性的情形，被告也表示系爭商標沒有其他法定不得註冊的事由（本院卷第 167-169 頁言詞辯論筆錄），依法就應該核准為註冊審定，原處分駁回系爭商標註冊申請，訴願決定予以維持，都不符合法律規定，都應該由我們撤銷，並命被告作成核准註冊審定。

（接下頁）

三、（30 分）

S 公司以「MY MELODY & Device」（商標圖樣如下*1）作為商標圖樣，指定於第 33 類「各種酒（啤酒除外）」、第 35 類「代理國內外廠商各種產品之報價／投標；商情提供；文教用品零售及批發；超級市場；便利商店；百貨公司；網路購物；首飾零售及批發、貴金屬零售及批發；室內裝設品零售及批發」、及第 43 類「提供餐飲服務」等商品/服務，提出商標註冊申請。

經智慧財產局審查後，認為 S 公司申請註冊之「MY MELODY & Device」商標，與註冊在先之「梅樂蒂 MELODY」（指定商品：第 33 類之水果酒；李酒等）、「美洛帝 Melody」（指定服務：第 35 類之百貨公司；網路購物；室內裝飾品零售等）、「Melody」商標（指定服務：小吃店、點心吧）之商標圖樣構成近似，且指定使用於類似商品，有商標法第 30 條第 1 項第 10 款（*2）所規定不得註冊之事由，而發給核駁理由先行通知。

背景說明：

S 公司之「My MELODY & Device」商標及其「My MELODY」文字商標，於台灣甚或其他國家早已於多類別取得註冊，並且在台灣實際使用於眾多種類商品上，已廣泛為台灣一般消費者所熟知，並且已被台灣及日本智財相關主管機關認定為著名商標。而此次商標係延續 S 公司既有之「My MELODY & Device」商標概念所提出之商標申請。

（*1）



（*2）商標法第 30 條第 1 項第 10 款：「商標有下列情形之一，不得註冊：…十、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」

試問：

（1）判斷商標有無混淆誤認之虞時，可參考哪些因素？

- (2)為主張「MY MELODY & Device」商標無商標法第 30 條第 1 項第 10 款所規定之不得註冊事由時，依據判斷商標有無混淆誤認之虞之相關參酌因素，S 公司可提供何種具體事證，據以作為撰擬申復意見書之佐證？
- (3)根據上述(2)S 公司所提出之具體事證，撰擬申復意見書，說明 S 公司之「MY MELODY & Device」商標並無商標法第 30 條第 1 項第 10 款所規定不得註冊之事由。