

淺談中美

近似商標之審查

陳鳳英

有關近似商標之審查，一向為國人所詬病，惟自民國七十四年行政院頒布近似商標審查基準並實施多年之後，已予主管機關較明確的依循方向。然而，在該項審查基準內完全以商標圖樣之外觀、讀音及觀念作為商標有無構成近似之依據，其適用上是否考量消費者之知識水準？又其結果是否足以促進工商企業之正常發展？本所代理客戶申請國外商標經驗甚豐，其中，美國商標案件高居各國之冠。藉此僅就美國商標審查近似混同之處理方式，以與我國實務相較，或可供參考。

國內案例：
1. 「補士鞭」(PEN) 商標(指定使用於藥品、衛生醫療補助品)與「USPEN」商標(指定使用於各種西藥)因「外文僅差一字母B，及字母P之排列不同」，認為近似之適用，行政院台八十訴字第一〇七四二號決定書。

2. 「Bruno Cassini」及「圖」商標(指定使用於衣服、服裝)與「OLEC CASSINI」商標(指定使用於各種男女、童裝衣服)之「首字Bruno與OLEC迥異，雖有相同之外文Cassini，惟再訴願人一再訴稱Cassini僅為一普通姓氏，無法代表某一家族之特別歷史意義，非任何人所能專用云云，倘屬實情，以之作爲近似之證據，即欠妥當。」——行政院台七十七訴字第一〇七四六號決定書。

3. 「胃露卡因」(GUCALINE) 商標(指定使用於錠劑、懸濁液劑藥品)與「胃卡因」(GUCALINE) 商標(指定使用於各種藥品)「外文均係由七個字母構成，且其中六個字母相同，異時異地隔離觀察……應屬近似之商標。倘如原處分謂GUCALINE係藥學之通用名稱，已無顯著性，則以之作爲商標圖樣之一部分使用於藥品申請註冊，亦有未妥。」——行政院台七十五訴字第二〇四八二號決定書。
4. 「奧地臣」(OPTISON) 商標(指定使用於藥品、衛生醫療補助品)與「OPTICROM」商標(僅少數數字)

母不同，異時異地隔離觀察或連貫呼唱，外觀及讀音上有使人混同誤認之虞。」——行政院台七十五訴字第二二七五號決定書。

上述四例均討論有無商標法第三十七條第一項第十二款「相同或近似於他人同一商品或同類商品之註冊商標」之適用，故均以系爭二商標之有無近似爲論究之重點，至於指定商品間之差異，則非所問，此觀諸商標法立法意旨固明。然而，以攸關人們生命健康的藥品爲例，同一廠商出品之藥物可能使用與該廠商名稱相同的商標(即所謂的「Trade Dress」)外，不同性質之藥品均有其特定的商標，以達識別商品性質與療效之目的，並避免消費者之混淆。且由於商品性質與療效不同，復以國人購買藥物之習慣，除少數家庭必備之急救藥品外，鮮少採用開放式或自助式之取藥方式，是以，透過專業醫藥人員之選取，消費者於購買之際，要不致因少數字母之異，而不問其功能，致有混同誤認之虞。惟因目前實務，尚拘泥於法條之解釋與商標之保護及於同類商品，以致毫無斟酌指定商品之差異、性質及功能，故在行政救濟階段，除能克服近似之論據外，未見因商品性質不同而爭取成功之案例。

然則，觀諸國外實務，尤以美國爲例。審查員在審理商標申請案之際，通常依據判例揭示之審查原則透過合理的懷疑(reasonable doubt)來分析，以作其決定。待申請人檢附理由爭取時，又都能站在客觀的立場分析理由，判定是否該二商標確足生混淆。

美國案例：
某甲以「Bestwood」商標指定使用於電子教學機及家庭電子自動系統等商品申請註冊，審查員認爲本件商標與另件指定使用於電腦用具之「BESTWOOD」商標在外觀、讀音和意義上完全相同，雖然二商標文字之表現方式不同，但因二者指定商品之關連性，因此，一般消費者可能產生混淆。在審查報告中，審查員並指出「……審查員認爲本件商標依據商標法第二條d項不應註冊，因本件商標與已註冊之某商標如使用於指定商品時有可能造成混淆。審查員必須依據下列二程序來判斷是否有混淆之虞。首先，審查員必須從二商標之外觀、讀音及商業印象等項來比較；其次，審查員亦必須比較二商標之指定商品或服務，以辨其是否相關或其行銷有無可能使消費者誤信其來源。」(註一)
依據國際商品分類，電子教學機及家庭電子自動系統係屬第九類，而電腦用具係屬第二十類，如依我國實務，二者商品所屬類別既不相同，自不在

同類審查之範圍。然而，美國商標實務，明白規定，商品類別僅作爲商標審查之參考，審查員得不依商品類別來審查。因此，對於電子教學機與電腦用具是否會在同一地點銷售、消費者對其銷售管道是否相同，又消費對象如何等等，在在須待商標申請人之敘明。倘商標申請人提出之理由，足使審查員相信二者商標之使用不致產生混淆，就如前述案例，即是依據商品性質不同、銷售管道互異、以及二商標予人不同印象等理由而獲准註冊。

大陸商標

審查案例簡介

林純貞

前言：海峽兩岸經貿交流日漸頻繁，而隨著保護智

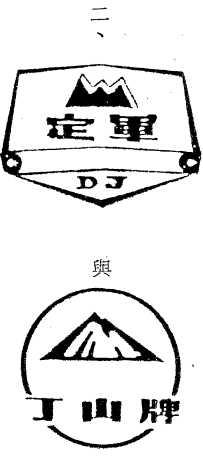
慧財產權意識的抬頭，台商至大陸申請商標註冊的案件也日益增加；然而，既是申請，難免有准、有駁，由於審查基準的不明瞭，加上兩岸資訊往來尚有諸多阻隔，因此也產生若干無端的猜測。爲增進工商業者對大陸商標局審查尺度的了解，自本文開始，將介紹一系列審查實例，俾作爲業者至大陸申請商標註冊的參考。

近視，爲商標被駁回註冊最常見的原因，我國商標法第三十七條第一項第二款規定：「商標圖樣相同或近似於他人同一商品或同類商品之註冊商標者，不得申請註冊」，而在大陸商標法第十七條中，也有類似的規定，即：「申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者

類似商品上已經註冊的或者初步審定的，商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告」。二商標法條文中，均使用「近似」的字樣，但在四十年不同經濟、政治環境影響下，大陸商標局對「近似」所採之審查基準究竟如何呢？
首先舉出三件有關「山」圖形之案例：



一、昌
審查結果：近似。
理由：會昌山與丁山兩商標圖形都爲一個雙層圖環，內畫一座山，而且山峰在圖環內占面積的比例及其輪廓大體一致，整體觀察不是一點近似，而是很近似，容易引起混淆。

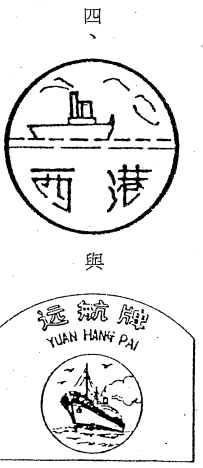


二、定軍
與
丁山牌
審查結果：不近似。
理由：定軍與丁山兩商標的文字、圖形排列以及邊框都不同，圖中山峰的畫法也不一樣，各有各的特徵，不能認爲近似。

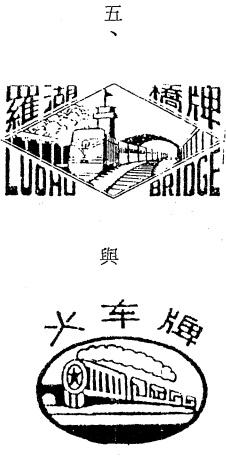


三、蚌山牌
與
蚌山牌
審查結果：不近似。
理由：蚌山商標以菱形爲邊框，中間以線條勾畫成山形，而蚌山商標無邊框框托，以山形和蚌山漢語拼音字母組成圖案，山

形一虛一實，各有特徵，不相似。由此三個審查理由看來，商標的邊框是否相同，似爲判斷圖形是否構成近似的依據之一，但由其他案例可知，此一部分並非唯一斟酌的內容，可再觀察下列二則以交通工具爲圖形的商標審理案件：



四、西港
與
遠航
審查結果：不近似。
理由：西港與遠航兩商標雖均係圓圈內繪一艘輪船，但前者寫意，輪船占圓形面積的一半，下置「西港」二字，後者寫實，輪船占圓形全部，「遠航」二字置于圓圈之上，兩相比較，有明顯的區別，不應認爲近似。



五、羅湖橋
與
火車牌
審查結果：近似。
理由：雖然申請人聲稱，此一設計係以深圳與九龍一水之隔的拱橋及塔塔爲特徵，火車僅爲觀托羅湖橋之交通特性而設，但圖形中所繪事物的含義和來源，在審查工作中並不加以考慮，而本件羅湖橋和火車兩商標均以火車爲主體，羅湖橋僅爲陪襯，在整個圖形中不占顯著位置，仍應構成近似。

在前一以船爲圖形主體的案例中，雖二商標的邊框相同，但並不被認爲近似；在後一以火車爲圖形的案件中，邊框明顯不同，卻被認爲近似，由此或可明瞭，商標的主要部分若是圖形，其在整體商標圖樣中所占比例的多寡，足以影響是否近似的判斷，而外框之如何，僅用以加強「近似」或「不近似」的處分理由。此一現象與我國中央標準局審查基準所強調的「主要部分」觀察原則，似有若干不謀而合之處。

代辦專利商標申請

疑難處理

業務請洽

台一國際專利商標事務所

台北所：台北市長安東路二段一一二號九樓
電話：(〇二)五〇六一〇三三(總機)

台南所：台南市府連路三六四號四樓
電話：(〇六)二七四三八六六(代表)