

從電光牌商標評定事件談商標權分割(下)

林 純 貞

五、以分割排除爭議之應注意事項：

我國有關商標分割之相關規定，係 92 年 11 月 28 日施行之商標法所增訂，條文中明示分割之實施可分別就商標申請案及註冊後之商標權為之。商標法之分割係指就商標所指定使用之商品或服務，分割為二以上之申請案或商標權而言，故並不包括商標圖樣之分割。就意義而言，商標權本質上係一束存在各個指定商品或服務上具有專用、排他權利之集合體，所謂分割，則是將該一束商標權利集合體分割成為數個較小之權利集合體，或使之成為在單一商品或服務上存在之權利，即在外觀上，將一個商標權分割成為數個商標權，但在實質上，其權利範圍並未改變，商標申請案分割之情形亦同。易言之，當事人對於其商標與他人之商標是否構成混淆誤認之衝突有所爭執，不願減縮其商品/服務時，可考慮分割商標，其結果雖無法直接解決爭端，但在申請案中可以讓無爭議部分之商品/服務先行核准；在商標權爭議案件中，則將不涉及權利衝突之部分排除在爭訟之外，再針對有爭訟之部分尋求可能之救濟方式，可將傷害降至最小，亦有利於權利之安定，而商標權人更可視實際需要，將商標權分割後分別移轉、授權或設定質權。有關申請中商標及已註冊商標之分割，商標法分別有明文之規定。

(一)商標申請案之分割

商標法第 21 條規定：「申請人得就所指定使用之商品或服務，向商標專責機關請求分割為二個以上之註冊申請案，以原註冊申請日為申請日」，是在商標申請案有效存在狀態中，申請人得隨時就所指定之商品或服務請求分割，除得將指定使用於一案多類別之商標分割為二以上之商標申請案，亦得就指定使用於同一類別二以上之商品或服務申請分割。但對於商標註冊申請案經審查後，認有部分指定商品或服務不得註冊者，且申請人未主動

申請分割時，專責機關是否會主動為部分核准、部分核駁？按專責機關於審查後認有部分指定商品或服務不得註冊者，將發給核駁理由先行通知書，請申請人於規定期限內陳述意見，申請人於收受核駁理由書後，自可進行分割或商品減縮，但若未主動申請分割或減縮商品者，商標專責機關將逕予核駁之審定，即不為部分核准部分核駁之處分。但依商標法施行細則第 27 條第 2 項規定，於核駁審定確定前，即於行政救濟程序中，申請人仍得申請分割或減縮商品，且商標專責機關應將分割或減縮之情形通知行政救濟審理機關。

(二)商標權之分割

商標法第 31 條賦予已註冊商標申請分割之法源，即：「商標權人得就註冊商標指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請分割商標權。前項申請分割商標權，於商標異議或評定案件未確定前，亦得為之」，同法施行細則第 24 條則針對申請程序加以規定：「申請分割商標權者，應備具申請書，載明分割後各件商標之指定使用商品或服務，並按分割件數檢送申請書副本。商標權經核准分割者，商標專責機關應就分割後之商標，分別發給商標註冊證」。

對於涉及爭議之商標權分割，相關之程序較為複雜，例如為確認爭議當事人之意願，商標施行細則第 26 條指示：「於異議審定前，被異議之商標權經核准分割者，商標專責機關應通知異議人，限期聲明就分割後之各別商標續行異議；屆期未聲明者，以全部續行異議論」。如商標權已獲准分割，但仍對分割前之商標提出干涉時，同細則第 25 條另明定：「於商標權經核准分割公告後，對分割前註冊商標提出異議者，商標專責機關應通知異議人，限期指定被異議之商標，分別檢附相關申請文件，並按指定被異議商標之件數，重新核計應繳納之規費；規費不足者，應為補繳；有溢繳者，異議人得檢據辦理退費」。又由於申請分割商標權，於商標異議或評定案件未確定前，均得為之，因此，商標

異議案件行政救濟程序進行中，被異議之商標權如經核准分割，商標專責機關應將分割之情形通知行政救濟審理機關及異議人。該通知行政救濟審理機關之目的，在於商標權於分割後，可能將影響後續行政救濟結果之判斷，例如，行政救濟審理機關可斟酌是否將異議成立之原處分作一部分駁回一部撤銷之決定或判決，此關係商標權人之權益甚重，且配合現行法採行一申請案指定多類別制度下，亦有其必要性。上述關於被異議商標分割之規定，在評定、廢止事件中，皆準用之。

（三）分割之範圍

商標之分割係指就所指定使用之部分商品或服務為之，無論就申請中之商標或註冊商標而言，如分割之目的在於就商標之商品或服務分別為移轉、變更、授權或設定質權，其分割範圍自應依當事人之意願，或就與他人之約定內容為之。但如涉及權利衝突，且判斷商標不得註冊或應撤銷之事由，僅存在於所指定使用之部分商品或服務，並決定讓無爭議部分之商品/服務先行核准，或排除在爭訟之外，則首先應考量如何分割。一般而言，以維護最大之權利範圍為目的，並將爭訟限制於最少之商品或服務，然此牽涉商品／服務類似之判斷，為實務上之一大課題。在商標申請案件中，如僅部分不得註冊，通常專責機關於核駁前先行通知函中，會明示造成權利衝突之商品或服務，申請人即可據而決定分割或減縮商品；在商標權爭議案件中，若撤銷事由存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務，且異議人已明確主張者，不僅審查機關可僅就該部分商品或服務撤銷其註冊，使不生商標註冊全部撤銷之效力，被異議人亦可據以為分割商標權之參考以利審查，例如甲註冊商標指定使用於本法施行細則第 13 條第 3 類化妝品及第 25 類衣服商品，其中僅第 3 類化妝品商品有應予撤銷之事由，商標專責機關可僅就第 3 類化妝品商品撤銷其註冊，使註冊商標在第 25 類衣服商品仍保有商標權，而商標權人亦可就該有爭議之化妝品商品加以減縮或分割，但如撤銷事由是否存在部分商品或服務並不明確，則應就個案及相關之情形綜

合判斷，個人以為，原則上宜參考商品/服務檢索之資料、相對商標之權利範圍、對造之主張、行政機關之處分理由、當事人業務上之需求等。事實上，由於商標權之移轉、變更、授權及設定質權等申請均係按件收費，分割後，將使商標權維護費用增加，商標專責機關建議商標權人應避免非必要之分割。

六、有關商標分割之修法趨勢

由現行商標法施行細則第 27 條第 2 項、商標法第 31 條第 2 項之規定可知，申請分割註冊申請案或申請分割商標權，在核駁審定確定前，或異議、評定案件未確定前，均得為之。但經濟部智慧財產局於 971001 之商標法修正草案顯示，上述規定恐將有所變動，亦即，草案第 21 條第 2 項規定：「商標註冊申請案經核駁審定者，僅得於核駁審定書送達之日起一個月內，依前項規定申請分割」；草案第 31 條規定：「申請分割商標權，涉有異議、評定或廢止案件者，應於處分前為之」，修法理由說明：對於核駁審定後行政救濟期間始申請分割者，「因訴願及行政訴訟機關無法進行審查，且於違法事由僅存於分割後其中之一件商標，而多由商標專責機關以另一件分割後商標違法事由不存在，而先自請撤銷原處分，再另重新審理之方式處理，反覆審查，浪費行政資源。何況本法已採行核駁理由先行通知制度，並修正第 24 條第 2 項規定，放寬陳述意見期間，已足予申請人審慎斟酌考量是否分割之機會，復為使案件早日確定，自應就核駁審定後請求分割之期間加以限制，爰規定如遭核駁審定者，僅得於核駁審定書送達之日起一個月內為之。至所申請之商標經核准審定者，於核准審定後，亦可申請分割，自不待言」。對於爭議中案件涉及分割者，則說明「如涉有異議、評定或廢止案件，幾經交叉答辯，已有足夠時間讓商標權人斟酌考量有無必要申請減縮或分割商標權，復為衡平當事人權益並使後續爭議之事實狀態及早確定，自應就涉有異議、評定或廢止案件核而請求分割之期間予以限制，爰規定得於異議、評定或廢止案件處分前為之」。此一修正草案是否合宜，自有公論，最終是否列為法定條文，亦尚無定數，惟因涉及分割申請權之限縮，恐影響商標申請人或註冊人之權益，後續發展如何，值得特別留意。