

## 【台灣商標實務-商標審查意見書(OA)應對方式】

- 1、台灣在 2021 年全年有 95917 件商標申請案，因台灣准許一案多類申請，如以申請案之類別計算，則有 123217 類之多。其中台灣本地申請有 73374 件，其餘為中國大陸 4929 件，美國 4032 件，而日本則有 3437 件。
2. 在台灣申請商標第 1 次發行審查意見書(OA)之期間約為 4.9 個月，而平均審查期間約 6.2 個月。一般而言，商標申請核准案高達 90.57%。
3. 台灣雖採行尼斯國際分類，商品區分第 1-34 類為商品，第 35-45 類為服務，在類別下面有「組群」以 4 位數字表示，其更下面有「小類組」以 6 位數字表示。在台灣申請商標之指定商品或服務，一般而言，被要求商品名稱必須明確，不得太廣泛而有跨類或含義不明之情形。
4. 在台灣申請商標時可能被發送 OA(審查意見)的理由大略如下：

|      |  |                                 |
|------|--|---------------------------------|
| 形式理由 | 1.商品名稱不適當(太廣泛，不明確)<br>2.商品分類不適當<br>3.商標名稱不適當<br>4.其他   | 約 60%<br>約 15%<br>約 15%         |
| 實質理由 | 1.商標與先註冊商標商標／商品相同近似有混同誤認之虞<br>2.商標欠缺識別性<br>3.商標全部或部分不具識別性必須聲明不專用<br>4.商標有使人對產地產生誤認誤信之虞<br>5.其他 | 約 60%<br>約 15%<br>約 15%<br>約 5% |

## 5. 台灣商標申請案 OA 克服之對應方式：

|            |  | 成功率  |
|------------|--|------|
| 商標近似混同誤認之虞 | 1.刪除與先註冊商標相同類似之商品/服務                         | 100% |
|            | 2.對先註冊商標以不使用提出廢止                             | 80%  |
|            | 3.對先註冊商標提出異議或評定                              | 70%  |
|            | 4.取得先註冊人之共存同意書                               | 50%  |
|            | 5.以與先註冊商標差異及商品不同等理由申復                        | 50%  |
|            | 6.對先註冊商標交涉買受或轉讓                              |      |
|            | 7.分割申請                                       |      |
| 欠缺識別性      | 8.提出在台灣或其他國家已註冊及/或在台灣/其他國家已使用證據主張申請商標具有第二層意義 |      |

6. 一般而言主張商標與先註冊商標不同或商標欠缺識別性時如提出外國註冊證明或在台灣為主之使用證據，其證據越充足，被商標審查官接受之可能性越高。