

商標申請，非知道不可的五大重點(下)

將群法律事務所 黃于庭律師

五、選擇提申商品/服務項目，完整布局全面保護

最後一個問題是「如何選擇提申的商品/服務類別」？這個問題著實讓不少申請人頭痛。怕申請的商品/服務類別太多，之後又用不到，多了無謂的花費；又怕有些商品/服務項目漏未申請，之後想使用在該些項目時，又不受商標權所及。由此可知，如何選擇提申商品/服務類別，攸關如何完整保護自有品牌，值得每個申請人特別注意。

商品服務分類&類似群組

先簡單介紹一下何謂提申商品/服務類別及類似群組。

中國/台灣之商品/服務的歸類原則是採國際商品及服務分類標準(尼斯協定)，總共有1~45個類別，其中1~34類別係屬於商品項目分類，35~45類為服務項目的分類。較為常見的提申類別，包含化妝品是在第3類，第9類是電子相關儀器，第35類是廣告及企管類，第42類是電腦硬體、軟體之設計開發。

申請人可以根據商品/服務項目屬性，依據台灣/中國的「商品及服務分類表」所屬商品/服務的類別，具體列舉商品或名稱加以提申。

除依據商品/服務屬性選擇提申商品/服務名稱及類別，較容易忽略的是「類似組群」及「類似商品/服務」的揀擇。

舉例來說，如果A商標指定使用在第250102群組的「自行車騎士服、摩托車騎士服」等鞋類用品，近似的A'商標指定使用在0906群組的「摩托車運動用安全防護衣」等服飾，因250102、0906群組使用之商品在功能、材料、產製主體、行銷管道上均有相關之處，屬類似商品，因

此，如果使A商標及A' 商標同時存在，將會造成消費者的混淆誤認，而不准許A' 商標的註冊。

因此，在規劃提申商品時，可以考慮將類似組群或類似商品/服務一併納入，以排除他人以相同或近似的商標指定使用於類似商品/服務註冊，攀附商譽的情形發生，擴大商標權保護範圍。

提申方式

台灣部分

在「台灣」，選擇提申的商品/服務名稱得就實際市場交易時所常用的稱呼加以列舉。

如果提申的商品/服務名稱，係「新產品或服務」，或係「翻譯名詞」而無法確定者，得檢具實際使用商品型錄或其商品功能、用途、原材料，以及所指定商品已在其他國家獲准註冊等相關資料以供審查。

中國部分

相較於台灣提申的狀況，中國對於提申商品的選擇，可沒那麼自由且多元。

依中國商標法第22條規定：「商標註冊申請人應當按規定的商品分類表填報使用商標的商品類別和商品名稱，提出註冊申請」，及中國商標法實施條例第21條即規定：「商標局對受理的商標註冊申請，依照商標法及本條例的有關規定進行審查，對符合規定或者在部分指定商品上使用商標的註冊申請符合規定的，予以初步審定，並予以公告；對不符合規定或者在部分指定商品上使用商標的註冊申請不符合規定的，予以駁回或者駁回在部分指定商品上使用商標的註冊申請，書面通知申請人並說明理由」。

由上開條文可知，在中國提出商標申請，須依照官方的商品分類表的

商品類別及商品名稱(即規範名稱)填報使用，如果未依規定填報，商標局可以駁回該商標申請，或發下商標註冊申請補正通知書。

為因應上開規定，實務上作法會建議申請人依照商品/服務屬性，將所有可能涵蓋的規範名稱一併選擇提申，才能在使商標權完整保護的情形下，順利獲准註冊。

選對提申商品，商標完整保護

在選擇提申商品時，大多數的申請人係以公司營業項目選擇判斷提申商品，雖然不失為一方法，但如果該品牌未來有多角化經營的考量，因未將未來涉足的商品/服務一併考量並提申，將使該些商品/服務無法受到商標的保護，勢必須再重新提出申請才能得到完整保護。

例如申請人原生產電腦軟體只使用於商標法第9類的電腦遊戲商品類別中，如商標若要使用於第41類的電腦遊戲相關娛樂服務，並得到商標保護，原有的第9類商標註冊即有不足，還須跨入第41類相關娛樂服務註冊才能得到完整保護。

從而，申請人在決定提申商品/服務時，絕不能單單只依照營業項目考量，而應仔細思考未來公司可能進行的多角化經營，預做商標布局，才能有效提升品牌能見度，也更有機會搶下與其他廠商共同品牌策略合作的機會。