

## 在大陸地區維護商標權益注意事項

<b>壹、前言</b> .....	<b>3</b>
<b>貳、商標申請註冊</b> .....	<b>3</b>
一、申請註冊前.....	4
(一)商標的選擇及設計.....	4
(二)商標設計著作權的歸屬.....	5
(三)信託申請商標.....	7
二、申請註冊.....	7
(一)商標種類.....	7
(二)指定使用商品及服務.....	9
(三)優先權主張.....	10
(四)電子申請.....	11
三、排除註冊障礙.....	11
(一)分割程序與一標多類申請.....	13
(二)異議程序.....	14
(三)無效宣告程序.....	16
(四)撤銷程序.....	16
(五)主動提出中止審理請求.....	17
四、商標審查審理時限.....	17
<b>參、商標使用</b> .....	<b>18</b>
一、使用的定義.....	18
二、使用的相關規定.....	18
(一)取得顯著性使用.....	18
(二)主張在先使用商標禁註條款.....	19
(三)商標3年不使用撤銷註冊.....	19
(四)自行改變註冊商標撤銷註冊.....	19
(五)商標退化為通用名稱.....	21
(六)在先使用權(善意先使用)制度.....	21
(七)馳名商標禁止宣傳.....	21
三、使用的認定.....	22
(一)商標使用方式.....	22
(二)商標使用地域.....	23
<b>肆、維權措施</b> .....	<b>23</b>

一、商標監控.....	24
二、執行商標權保護.....	24
(一)司法保護或行政查處.....	24
(二)侵權行為類型.....	25
(三)侵權責任.....	28
(四)侵權實務爭議.....	30
(五)侵權事證的準備.....	33
三、網路侵權.....	35
(一)網路交易平台服務業者責任.....	35
(二)網路執行保護的具體措施.....	35
(三)網路維權程序.....	36
四、海關備案.....	36
<b>伍、兩岸商標協處機制.....</b>	<b>37</b>
附件一、商標使用證據注意事項.....	39
附件二、最高人民法院、最高人民檢察院關於處理侵犯知識產權刑事案件具體應 用法律若干問題的解釋.....	41
附件三、商標權海關保護備案申請程序.....	43

## 在大陸地區維護商標權益注意事項

### 壹、前言

鑒於兩岸歷史文化及背景淵源相同，並使用相同的語言與文字，近年來兩岸經貿觀光往來頻繁密切，我國廠商赴大陸地區設廠營商者眾，許多知名品牌商譽遠播大陸地區。但因商標保護有屬地性，行銷商品的商標須在大陸地區商標局取得註冊，才能依相關商標法令受保護，而我國廠商赴大陸地區申請註冊的過程不順遂，時有耳聞。主要情形可歸納為：不諳法令與商標審查實務；因偶然的巧合，或遭他人惡意搶註，已有在先相同或近似的商標註冊；早期自大陸地區遷移來台的企業賡續經營，發生兩岸企業商標撞名；著名商標遭他人登記為企業名稱字號等。為協助我國廠商處理該等事件，2010年兩岸簽訂海峽兩岸智慧財產權保護合作協議，建立溝通平台，透過兩岸商標協處機制積極幫助我國廠商維護其商標權益。

商標註冊先行是從事商業活動的基本策略，亦即，為拓展商品需要，或為防杜遭搶註，廠商必須未雨綢繆，事先佈局商標註冊事宜。我國廠商赴陸經商前，倘若發現在大陸地區已有他人於相同或類似的商品或服務上，先取得商標註冊，其赴陸佈局經商計畫可能因此受阻，如冒然前往，不只因商標被誤認為仿冒侵權商品，遭大陸地區地方工商部門處以行政處罰，甚至可能負擔民刑事責任。所以，赴陸經商前，須先向大陸地區商標局申請商標註冊，如此不僅商標始可受其法令保護，被他人假冒才能主張權益。為協助廠商對大陸地區相關法令與實務進一步掌握相關資訊，使其商標註冊及維護權益得以順遂，爰訂定本注意事項。

### 貳、商標申請註冊

商標是企業用來提供消費者識別商品來源或服務提供者的標識。在眾多商品中，欲吸引消費者選購自己的商品，廠商除應重視商標的設計外，在商品行銷市場前，商標最好能獲准註冊，以有效保

護自身權益。以下針對在大陸地區申請商標註冊應注意事項予以說明。

## 一、申請註冊前

### (一)商標的選擇及設計

企業透過商標向消費者傳達企業文化、理念、商品定位等訊息，並兼具有廣告宣傳功能。選擇設計商標時，首應注意「易認」、「易記」、「易叫」原則。例如產銷商品為日常用品，因消費群是一般民眾，考量大陸地區幅員遼闊，英文未全面普及，商標最好搭配中文使消費者易於唱呼而達到易認、易記的效果。

兩岸使用的文字，雖有正體字與簡體字的不同，但以中文文字作為商標申請註冊，兩岸並無特別的限制，亦即，在大陸地區我方企業仍可選擇以正體字作為商標申請註冊，究竟使用正體字或簡體字作為商標，可依企業的商標發展策略決定。特別要注意的是，多數正體字與簡體字之字義雖然相同，但部分字型相去甚遠，例如正體字「眾」、「穀」、「達」的簡體字，分別為「众」、「谷」、「达」，若規劃在兩岸分別使用正體字與簡體字作為商標，恐因二者無法視為相同商標，在申請註冊時不能主張商標優先權，或在實際使用時，無法認定具同一性。

商標應具備顯著特徵<sup>1</sup>是申請註冊之積極要件，申請註冊不能通過，許多是因申請的商標不具有顯著特徵而被駁回。以商品或服務有關的說明性文字或通用名稱作為自己的商標，除消費者無法藉以區辨商品來源或服務提供者外，獨占該文字亦將造成同業間的不公平競爭。故在選擇或設計商標時，應避免以商品或服務有關的說明性文字、行業通用名稱或地名等作為商標，例如「純淨」（食用油商品）、「湘綉」（服裝商品）、「滿漢全席」（餐廳服務）、「藍牙」（手機商品）、「網購」（電

<sup>1</sup> 我方商標法稱之為識別性。

腦程式)、「蘭貴人」(茶葉商品)、「台中精機」、「ok 上海」等。

實務上，雖有廠商以說明性文字之諧音、增加少數文字或以公司名稱全銜等方式，以避開商標不具顯著特徵，並經大陸地區商標局核准商標註冊，例如「真鄉」(真香肉干)、「卓越網購」(電腦程式)、「舒膚佳」(舒膚香皂)、「台中電機股份有限公司」<sup>2</sup>等。惟鑒於商標註冊後，仍有宣告無效程序可以宣告註冊商標無效，商標一旦被宣告無效，將使企業前期之努力或投入的成本等，付諸流水。因此，廠商申請註冊前，應謹慎查證確認商標的可註冊性，並應避免使用大陸地區禁用文字或圖形申請註冊。

此外，商標是否具顯著特徵，具有強烈的屬地性，須依當地之民情風俗及商標在當地使用情形加以審查，故經智慧局認定具識別性之商標，在大陸地區不見得核准註冊，反之，亦然。例如大陸地區商標局明令禁止未經大陸地區國務院允許經營的事業，以中文「國」字為首、或「中國」、或「中華」等作為使用的情形，例如「國酒」、「國鼎」商標，認有誇大宣傳並帶有欺騙的標誌，不得使用，亦不得註冊。我方則無相關之規範。

## (二)商標設計著作權<sup>3</sup>的歸屬

商標設計無論是以文字或圖形作為商標，只要具有原創性就可能受著作權保護，包括委託其他設計公司或個人設計，或直接把熟人或朋友的作品拿來申請商標，或請自己公司的員工設計<sup>4</sup>，均須注意商標設計成果的權利歸屬。如原創作者已授權同意作為商標申請註冊及使用，應取得書面著作權授權證書

<sup>2</sup> 依智慧局商標識別性審查基準規定，單純公司名稱全銜不具商標識別性，不得註冊。

<sup>3</sup> 大陸稱版權。

<sup>4</sup> 依大陸《著作權法》規定，委託他人設計的作品，其著作權在沒有約定的情況下，屬於實際創作作品的個人，縱使是自己公司的員工設計作品，其版權也不歸公司所有，而是歸實際創作作品的員工所有。

。另為避免被他人仿冒搶註，最好在商標設計完成之初，透過書面契約方式取得著作權，並至大陸地區地方版權局為著作權登記，以利日後維權。

隨著商業活動宣傳方式活潑生動，商標文字字體講求美感與個性化設計，以吸引消費者目光，因而廠商利用付費軟體編輯的字體從事商業活動或作為商標使用時，在兩岸均肯認該編輯字體軟體及整組文字設計享有著作權，惟對於利用該字型軟體輸出的少數幾個字，得否主張著作權<sup>5</sup>，在大陸地區法院有不同看法，例如北京市第一中級人民法院認定在洗髮水等產品上使用○○字庫的行為，應視為其已獲得○○公司的默示許可，不屬於侵犯著作權的行為。惟亦有持不同看法的司法判決，例如江蘇省南京市中級人民法院<sup>6</sup>或其他大陸地區法院<sup>7</sup>，看法未臻一致前，廠商應謹慎選擇付費電腦字體作為商標，委託設計時，務必簽訂著作權授權及轉讓書面契約，以作為日後被控著作權侵權糾紛舉證，並可作為主張他人仿冒搶註商標的維權事證<sup>8</sup>。

<sup>5</sup> 依智慧局 102 年 11 月 12 日智著字第 10200091000 號函釋意旨，按「著作權法第 5 條第 1 項各款著作內容例示」二、(四)所稱之「字型繪畫」，係就一組字群，包含常用之字彙，每一字均具有相同特質之設計，而表達出其整體性之創意，故字型繪畫是指以**整組字群之文字**為素材所為**整體性繪畫之藝術創作**。因此，字型軟體之字型如符合上述說明，即屬「字型繪畫」，受著作權法保護。依上述說明，..，係就具有原創性及創作性之整組字群加以保護，尚不及該組字群中之個別文字，蓋因文字具有訊息傳達及溝通之高度實用性功能，如允許著作財產權人限制或禁止輸出字型軟體中之個別文字利用，顯不利於知識傳播與文化發展，有違著作權法第 1 條之立法宗旨，因此，除專門以製作「字型繪畫」重製物為目的之利用行為外(例如將他人創作字型之全部或一部製作成字型軟體販售)，得以社會通常使用方式利用之。...利用字型軟體打字輸出印刷於書籍上出版之行為，參考上述說明，不涉違反著作權法之問題。



<sup>6</sup>  (江蘇省南京市中級人民法院(2011)甯知民初字第 60 號民事判決)



<sup>7</sup> (江蘇省高級人民法院(2012)蘇知民終字第 161 號民事判決書)

<sup>8</sup> 請參大陸地區商標法第 32 條在先著作權保護規定。

### (三)信託申請商標<sup>9</sup>

因應事業間商務合作關係或特定原因，經雙方約定，商標暫由一方在大陸地區商標局辦理註冊並管理，亦即信託商標委為申請註冊的情形。依大陸地區信託法第 10 條規定，設立信託，對於信託財產，有關法律、行政法規規定應當辦理登記手續的，應當依法辦理信託登記。未依照前款規定辦理信託登記的，應當補辦登記手續；不補辦的，該信託不產生效力。明定了信託登記，是合法信託權利成立的要件，也是信託關係成立的法定公示方式。

上開信託法規定，與依大陸地區商標法規定，商標權的取得、變更、轉讓、許可他人使用等，應當分別向商標局辦理註冊登記手續，並於第 42 條第 4 項規定，轉讓註冊商標經核准後，予以公告，受讓人自公告之日起，始享有商標專用權，均採登記生效原則。是以，如有類似信託申請註冊者，除應於契約中明定商標權屬外，應將向商標局為信託登記或於申請案<sup>10</sup>中檢附已公證之信託契約，避免日後發生權屬問題之爭議，須向法院提出確認商標權之訴，不僅耗時費力而且還可能會造成其他損失。例如可能在訴訟期間，因受信託人以商標權人身份向海關總署為商標權備案，造成在大陸地區委託製造商品無法出口等巨大損失的情形。

## 二、申請註冊

### (一)商標種類

大陸地區商標法保護的商標種類有 4 種，即商品商標、服務商標、證明商標以及集體商標。

依商品和服務國際分類共有 45 個類別，商標申請註冊指定使用在第 1 至第 34 類中之商品者，為商品商標；指定使用第 35 至第 45 類中之服務者，為服務商標。

<sup>9</sup> 大陸地區稱版權。

<sup>10</sup> 以紙本申請書提交，始能檢附契約書。

證明商標是指由對某種商品或者服務具有監督能力的組織所控制，而由該組織以外的單位或者個人使用於其商品或者服務，用以證明該商品或者服務的原產地、原料、製造方法、品質或者其他特定品質的標誌。證明商標應由某個具有監督能力的組織註冊，由其以外的其他人使用，註冊人不能使用。它是用以證明商品或服務本身出自某原產地，或具有某種特定品質的標誌。只要申請人提供的商品或服務符合此特定品質並依註冊人訂定的使用規範進行申請，即可使用該證明商標，註冊人不得拒絕。

大陸地區證明商標仍須依商品/服務類別逐一指定商品個數申請註冊及計算規費，與台灣證明標章制度略有不同。

集體商標是指以團體、協會或者其他組織名義註冊，供該組織成員在商事活動中使用，以表明使用者在該組織中的成員資格的標誌。集體商標不是個別企業的商標，而是多個企業或個人組成的某一組織成員共同擁有和使用的商標。集體商標由該組織的成員共同使用，不是該組織的成員不能使用，也不得轉讓。為適應集體商標「共有」和「共用」的特點，它的註冊、使用及管理均應制訂統一的規則並公告，由集體成員在公眾的監督下共同遵守。

如以地名作為商標申請註冊，有大陸地區商標法第 10 條第 1 項第 7 款(有產地誤認誤信)或第 11 條第 1 項第 1 款(產地說明)規定情形的地名，將不得註冊<sup>11</sup>。例外的，如地名是地理標誌<sup>12</sup>，可以依大陸地區商標法和商標法實施條例規定，作為證明商標或者集體商標申請註冊。

前述商品商標、服務商標、證明商標以及集體商標，類似於我國商標法上之商標(含商品與服務)、證明標章以及團體商

---

<sup>11</sup> 例如第 8152778 號「**关庙面**」商標(指定麵條、糖果等商品)無效案例。

<sup>12</sup> 所謂地理標誌，是指標示某商品來源於某地區，該商品的特定品質、信譽或者其他特徵，主要源自該地區的自然因素或者人文因素所決定的標誌。

標。如在智慧局獲准註冊為產地證明標章或產地團體商標者，赴大陸地區申請註冊時，應申請註冊地理標誌證明商標或集體商標，如誤將台灣地名作為一般商品或服務商標申請註冊，即將遭註冊駁回之命運，例如「關廟鳳梨」商標<sup>13</sup>無效案。

商品或服務商標整體具顯著性，惟圖樣包含縣級以上行政區劃名稱者，仍有大陸地區商標法第 10 條第 2 項規定之適用，克服此項不得註冊事由之方式有二，一為，大陸地區商標法雖無聲明不專用制度，惟實務上仍接受將行政區劃名稱聲明不專用，以獲准註冊；二為，證明該行政區劃名稱經使用已形成其它含義，例如以「榮成紙業」<sup>14</sup>申請商標註冊，因為「榮成」二字將指向山東省榮成市，屬縣級以上行政區劃名稱，初審遭駁回，嗣於復審程序中，主張已形成其它含義，而獲准註冊。此外，「金門高粱酒」、「台灣啤酒」等商標，亦係以取得後天識別性，形成其它含義，而獲准註冊。綜上，圖樣包含縣級以上行政區劃名稱，若尚未形成其它含義，申請人應於申請書上聲明該地名不主張專用權，以避免於初審被駁回申請；若已形成其它含義，則應檢送相關使用證據證明之。

## (二)指定使用商品及服務

為了商標檢索、審查、管理上的需要，申請人申請商標註冊須依類別提出申請，並指定商品或服務名稱。兩岸均採行商品和服務國際分類尼斯協定的 45 個商品與服務類別，並各自依市場特有商品或商品屬性，進行補充調整，例如智慧局公告「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，以及大陸地區亦發布「類似商品和服務區分表」<sup>15</sup>。須提醒注意的是，兩岸商品

<sup>13</sup> 第 10105786 號商標圖樣：



<sup>14</sup> 申請第 5203671 號商標圖樣：

<sup>15</sup> 商標註冊用商品和服務分類說明網址：<http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/spfl/>

及服務名稱用語略有不同，例如「馬鈴薯」、「蕃茄」、「鳳梨」、「雷射」、「隨身碟」，大陸地區用語為「土豆」、「西紅柿」、「菠蘿」、「激光」、「U盤」，申請註冊指定商品名稱應向大陸地區商標代理機構說明清楚，以免指定使用的商品或服務有誤。

大陸地區商標局為配合尼斯第 10 版商品及服務分類，自 2013 年 1 月 1 日起，開放商標申請註冊指定第 35 類之「藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務」、「藥品零售或批發服務」、「藥用製劑零售或批發服務」、「衛生製劑零售或批發服務」、「醫療用品零售或批發服務」、「獸藥零售或批發服務」和「獸醫用製劑零售或批發服務」共 7 項零售批發服務。惟依大陸地區商標局公告的內容，其與我國商標審查實務最大的不同，在於「新增 7 項服務」與「該服務所銷售之商品」原則上不類似，亦即，在大陸地區「甲」商標於藥品商品已先申請註冊或取得註冊，未來若有第三人以相同或近似於「甲」商標的「乙」商標在藥品零售或批發服務申請註冊，原則上商標局仍會核准「乙」商標的註冊。因此，提醒相關業者，申請此 7 類零售或批發服務相關的商品商標時，可考慮同時申請註冊零售或批發服務商標，以免日後欲維權時較為費時費力，而且也不一定會順利成功。

### (三)優先權主張

兩岸自 2010 年 6 月 29 日簽署「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，同年 9 月 12 日生效後，大陸地區商標局均受理我方廠商優先權主張。因此我國廠商援引首次在智慧局的商標註冊申請案，於申請日起 6 個月內，得向大陸地區商標局主張優先權，以智慧局受理的首次申請日為大陸地區商標局受理該商標案的申請日。

#### (四) 電子申請

現行商標法修改前，商標申請的提交方法，任何人可以紙本方式向商標局提交，部分商標代理機構則可透過電子申請方式提交。在新商標法施行後，固明定任何人(包括自然人)可以以電子申請方式提交註冊申請書，惟據瞭解，迄至本注意事項公告時，商標局尚未落實受理自然人電子申請。2009年1月8日商標局發佈的商標網上申請試用辦法，僅進行部分電子申請網上提交申請書的試行。由於技術原因，該試用辦法第8條列舉商標申請人或商標代理組織不得提交網上申請的6種情形：(一)國家工商行政管理總局商標局公佈的「自然人辦理商標註冊申請注意事項」所規範的商標註冊申請；(二)有優先權訴求的商標註冊申請；(三)人物肖像的商標註冊申請；(四)集體商標、證明商標的商標註冊申請；(五)指定使用的商品或服務專案沒有列入「類似商品和服務區分表」的商標註冊申請；(六)外國人或外國企業作為商標申請人或共同申請人，未委託商標代理組織提交的商標註冊申請<sup>16</sup>。

值得注意的是，在未修改上開規定前，不受理自然人以電子申請提交申請書外，若指定使用的商品或服務未被列入「類似商品和服務區分表」中者，其商標註冊申請是不能以電子申請提交申請書的，且商標網上申請的接收時間為法定工作日8：00至16：30，以外時間提交的申請，不予受理。

#### 三、排除註冊障礙

申請註冊的商標，凡不符合商標法有關規定或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，由商標局將駁回申請，不予公告。所謂不符合商標法有關規定的商標註冊申請係概括規定，駁回原因包括商標構成要素(第8條)、商標禁用條款(第10條)、不可註冊條款(

---

<sup>16</sup>香港、澳門特別行政區和臺灣地區的商標申請人參照該項規定辦理。

第 11 條、第 12 條、第 16 條第 2 項)等<sup>17</sup>。例如，申請商標不具識別性或以尚未開放受理的動態商標、氣味商標、單一顏色商標申請註冊，將以違反第 8 條規定，駁回申請。

若有他人在同一種或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的相同或者近似的商標，亦將駁回申請。所謂同一種商品是指名稱相同的商品，或名稱雖然不相同，但所指的商品實質為相同；所謂類似商品是指兩種或者兩種以上的商品由於用途、功能、原料、銷售場所以及整機與零部件關係容易被消費者混淆出處，容易被誤認為是同一個企業生產的商品。類似商品並不局限在商品分類表所劃分的同一類中，有些在商品分類表中不屬於同一類的，也被認為是類似商品，甚至有些服務與商品也可能認定為類似，例如傢俱及傢俱修理服務或油漆傢俱服務。所謂商標相同是指商標的構成要素完全相同或基本相同，例

<sup>17</sup>商標法第 8 條 任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的標誌，包括文字、圖形、字母、數位、三維標誌、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請註冊。

**第 10 條** 下列標誌不得作為商標使用：

- (一) 同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、國歌、軍旗、軍徽、軍歌、勳章等相同或者近似的，以及同中央國家機關的名稱、標誌、所在地特定地點的名稱或者標誌性建築物的名稱、圖形相同的；
- (二) 同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗等相同或者近似的，但經該國政府同意的除外；
- (三) 同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記等相同或者近似的，但經該組織同意或者不易誤導公眾的除外；
- (四) 與表明實施控制、予以保證的官方標誌、檢驗印記相同或者近似的，但經授權的除外；
- (五) 同"紅十字"、"紅新月"的名稱、標誌相同或者近似的；
- (六) 帶有民族歧視性的；
- (七) 帶有欺騙性，容易使公眾對商品的品質等特點或者產地產生誤認的；
- (八) 有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。

縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經註冊的使用地名的商標繼續有效。

**第 11 條** 下列標誌不得作為商標註冊：

- (一) 僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；
- (二) 僅直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；
- (三) 其他缺乏顯著特徵的。

前款所列標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別的，可以作為商標註冊

**第 12 條** 以三維標誌申請註冊商標的，僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需要的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，不得註冊。

**第 16 條** 商標中有商品的地理標誌，而該商品並非來源於該標誌所標示的地區，誤導公眾的，不予註冊並禁止使用；但是，已經善意取得註冊的繼續有效。

前款所稱地理標誌，是指標示某商品來源於某地區，該商品的特定品質、信譽或者其他特徵，主要由該地區的自然因素或者人文因素所決定的標誌。

如使用相同的文字或圖形作為商標。所謂商標近似是指商標在發音、含義、視覺效果等方面相近似的商標。商標具有識別不同生產經營者的商品或服務的功能，如果不同的生產經營者在同一種商品或類似商品上使用相同或近似商標，就會造成消費者對商品來源的誤認，商標無法發揮區別商品來源的功能。因此，對這種情形的商標註冊申請予以駁回，不予公告，這是採行先申請先註冊原則<sup>18</sup>的必須作法。

惟若在先已經註冊的或初步審定的相同或近似商標(下稱引證商標)，係因惡意搶註等有不得註冊事由或應撤銷註冊事由時，雖申請案業經商標局駁回決定，申請人可在 15 日內一面提起復審，並向商評委請求中止審理<sup>19</sup>，一面對引證商標提出異議、無效宣告或 3 年不使用撤銷等程序。

#### (一)分割程序與一標多類申請

2014 年 5 月 1 日起，大陸地區配合「一標多類」申請制度，引入部分駁回申請可以分割商標申請案之制度。依商標法實施條例第 22 條規定，部分指定商品遭駁回的商標註冊申請案，於駁回決定 15 日內，申請人可以將已獲初步審定的部分商品從原申請案中分割出來成另 1 件申請案，並給予新申請號，保留原申請日，予以公告，該部分權利因而確定；遭駁回的部分商品，仍保留原申請號及申請日期，可以繼續提起復審程序以為救濟。

大陸地區分割制度僅適用在部分駁回申請案，對於已核准註冊的商標，申請人無法因應營運上的需要分割商標權，可能

<sup>18</sup> 例外採先使用原則。如 2 人同日申請，依商標法第 31 條兩個或者兩個以上的商標註冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請註冊的，初步審定並公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定並公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告。對於申請人同時開始使用或均未使用該商標的情況，實際做法是由各申請人進行協商，協商一致的，應當在規定期限內將書面協議送交商標局，超過規定期限達不成協議者，商標局主持由各申請人抽籤決定，或由商標局裁定。此規定為例外採先使用原則。

<sup>19</sup> 商標評審規則第 31 條 依照商標法第 35 條第 4 款、第 45 條第 3 款和實施條例第 11 條第 (五) 項的規定，需要等待在先權利案件審理結果的，商標評審委員會可以決定暫緩審理該商標評審案件。

會造成不便利，無法靈活運用，因此，欲以「一標多類」方式申請註冊的廠商，仍應慎思而行。

## (二)異議程序

### 1. 異議人資格及限制

大陸地區為改善異議人利用異議拖延商標註冊的時間，以利延長仿冒行為或藉以向申請人要求不正利益換取撤回或放棄異議的情況，商標法第 33 條規定，對異議人主體資格進行了限制，如以侵犯在先權利為由提出異議的主體限定為在先權利人或利害關係人。亦即，相對理由異議人的主體資格，比照相對理由的無效宣告程式，限定在先權利人、利害關係人才能提出異議。至於引據絕對理由提出的異議者，因涉及公共利益，仍保留公眾審查方式，任何人均可提出。

另為讓商標權人早日取得註冊，並限制異議人的復審權利，以簡化異議程式方式，加速終結異議程序。明定商標局就異議案為准予註冊決定時，直接發給商標註冊證並公告，異議人不得申請復審。異議人不服時，只能向商評委申請宣告註冊無效。反之，商標局就異議案為不予註冊的決定時，被異議人仍可提起異議復審，或異議復審裁定不利時，被異議人仍可向人民法院提起行政訴訟。

對異議人而言，不利的異議決定，縱有轉向無效宣告程序接續主張權利，惟評審程序冗長，商標既已獲准註冊，取得形式上的合法性，即得禁止並排除真正商標所有人或其下游廠商產品的流通，影響層面甚大，我國廠商應小心因應，務必充分準備相關異議理由及事證，避免搶註商標獲准註冊。

### 2. 異議事由

#### (1) 誠實信用原則

誠實信用原則是市場經濟活動的基本道德準則，大陸地區商標法第 7 條第 1 項明定，申請註冊和使用商標，應當遵循誠

實信用原則，但該規定僅係教示條款，引導商標申請人遵守誠實信用，以維護正當商標秩序，並不能作為處理商標確權案件時，直接援引的實體依據。然在商標確權機關於審理案件時，將循誠實信用原則，正確把握具體法條的立法意旨，作出適法合理的決定。

## (2) 商品品質等特點或產地的誤認

大陸地區商標法修正施行前，有關對商品的品質等特點產生誤認者，究應以有誇大宣傳並帶有欺騙性(修正前商標法第10條第1項第7款)，或有其他不良影響(同條項第8款)，作為不予註冊的依據，實務上有歧異之見解。為解決此項紛爭，大陸地區新商標法第10條第1項第7款明定「帶有欺騙性，容易使公眾對商品的品質等特點或者產地產生誤認的」的標誌，為禁止使用及不予註冊的事由。未來審查實務上，對於易產生誤認的標誌，將適用商標法第10條第1項第7款規定。

## (3) 惡意搶註事由

大陸地區商標法第15條針對兩種最典型的惡意搶註行為作了禁止性規定為，一為禁止代理人或代表人搶註被代理人或被代表人的商標，亦即，代理人或代表人未經授權而以自己名義將被代理人或被代表人的商標進行註冊，經異議成立，將不予註冊，並禁止使用；另一為禁止因具有特定關係而明知他人商標存在的人搶註他人商標。亦即，就同一種商品或者類似商品申請註冊的商標與他人先使用的未註冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予註冊。依目前實務見解，所謂先使用，僅以在大陸地區有先使用事實為限。至於其他關係則包括投資、定牌加工、一般買賣、業務往來等關係。由於第二種情形係2014年5月1日施行之大陸地區新商標法所增列，尚待具體個案發生後，歸納彙整相關實務見解。

### 3. 參加對造的復審及訴訟程序並陳述意見

因被異議人對商標受到不予註冊決定，仍得提起異議復審及行政訴訟的權利。異議人如為防止被異議人於提起異議復審及行政訴訟程序中，異議決定可能被推翻的機會，對於商評委發給的異議復審理由的陳述意見，或法院通知訴訟參加的機會，均須謹慎應對。例如商標因依商標法第 29 條規定，認為與同在先註冊商標近似不得註冊，此為提異議復審理由及審理範圍；惟商評委因評審復審的程序不僅可裁定准予註冊，亦可更改不予註冊事由及適用條款，此時異議人收到不予註冊決定復審理由書時，應積極陳述意見，表達該商標尚有違反其他例如商標法第 13、15、32 條及第 10 條第 1 項第 7 款等不得註冊事由或禁用事由，提供充分事證，以利商評委可同時考量斟酌異議人所提供的理由及事證，縱審究二者商品不類似而無第 28 條的適用，亦可因有其他條款的適用維持不予註冊的裁定。提起行政訴訟的訴訟參加程序，亦同。

#### (三)無效宣告程序

大陸地區商標爭議制度使用了多個概念，包括爭議、撤銷等，使其與商標管理中的撤銷概念產生混同。商標局及商評委認為理由成立作出撤銷裁定的，該註冊商標是自始無效，並非自處分起向後失效的概念，此與規範商標的使用行為，對被撤銷商標所為之撤銷效力，是自處分起向後失效不同。無效宣告程序相當於我國評定撤銷註冊程序，得就系爭商標依第 44 條及第 45 條規定主張應宣告該註冊商標無效。

#### (四)撤銷程序

依大陸地區商標法規定，註冊商標權人負有使用商標義務，若有 3 年不使用且無正當事由，即構成商標撤銷註冊之事由，而且申請撤銷該註冊商標，只須繳納規費，毋須舉證未使用之事證。若透過網路搜尋未能尋得該在先註冊商標使用的具體事實，以註冊後 3 年不使用撤銷在先註冊商標，是較快且容易

達成排除註冊障礙目的的程序。

對於在先註冊商標因 3 年不使用遭申請撤銷成立的案件，若商標權人不服商標局決定提出復審者，程序上商評委將發送復審事由以及使用證據副本，通知申請撤銷人陳述意見。此時，申請撤銷人宜就該使用證據是否有臨訟製作或符合商標真實使用等情事詳細陳述意見，以利商評委作維持商標局原撤銷註冊之決定的判斷參考。

#### **(五)主動提出中止審理請求**

對於在先權利涉有糾紛時，依商標法第 35 條第 4 項以及第 45 條第 3 項規定，商評委進行復審或對無效宣告請求進行審查的過程中，所涉及在先權利的確定必須以人民法院正在審理或者行政機關正在處理的另一案件的結果為依據時，可以中止審查。中止原因消除後，應當恢復審查程式。其餘繫屬商標局及商評委的商標案件，則依商標法實施條例第 11 條第 5 款規定，需要等待在先權利案件審理結果的，商標局及商評委可以決定暫緩審理該申請案、異議案、不予註冊復審案、商標評審案件等。因此，廠商如有相關案件，需俟對造商標有效性確定者，得主動提出中止審查或審理之請求。

#### **四、商標審查審理時限**

近年來大陸地區商標申請案大幅成長，在審查人力嚴重不足情形下，審查審理時間較長，致使商標權益長期處於不確定狀態。現行法明定商標審查審理時限，涉及單方當事人的初步審查及駁回復審、撤銷、撤銷復審為 9 個月，絕對事由商標無效宣告也為 9 個月；涉及雙方當事人的異議、不予註冊決定復審及相對事由商標無效宣告為 12 個月；有特殊情況需要延長的，應經國務院工商行政管理部門批准，前者可以延長 3 個月，後者則為 6 個月。商標案件審查時限有明確要求規定，有利台商對於商標案件審查時程的掌握。

## 參、商標使用

商標是為表彰商品或服務來源的識別標誌。商標須積極使用，才能累積商譽，為企業帶來無形財產。大陸地區商標法著重商標管理，對於未註冊商標亦有禁用條款的規定，違反者，透過行政查處程序處以行政罰。對於註冊商標明定 3 年內使用義務，違反者無正當事由時，除得撤銷註冊外，且明定商標使用為侵權行為請求損害賠償的前提要件，3 年不使用商標無法請求侵權損害賠償。因此，註冊商標權人不能證明 3 年內實際使用過註冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任。

### 一、使用的定義

商標是用以識別商品或服務來源的標誌，在商業交易過程中須起了區分商品或服務來源的作用。依大陸地區商標法第 48 條規定，本法所稱商標的使用，是指將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為，其中「用於識別商品來源的行為」一語，定義甚明。

### 二、使用的相關規定

#### (一)取得顯著性使用

商標具有可識別性為獲准註冊的基本條件，若有商標法第 11 條第 1 項規定不具識別性情形，不得作為商標註冊，或因有誇大宣傳並帶有欺騙性的商標，例如「頂好」、「頂呱呱」、「王牌」、「十里香」等，均視為缺乏顯著性或具有描述性，不准註冊的商標。缺乏顯著性或具有描述性商標，若經過長期使用而取得顯著特徵或形成其他意義時，始能依商標法第 11 條第 2 項規定核准註冊，例如「金門高粱酒」、「台灣啤酒」、「青島啤酒」、「兩面針」牙膏、「解百納」葡萄酒、「酸酸乳」牛奶等。

## (二)主張在先使用商標禁註條款

對未註冊但已先使用的商標，對其保護的相關規定，包括商標法第 10 條第 1 項第 7 款(對產製者來源誤認)、第 15 條第 2 項<sup>20</sup>(因契約等特定關係搶註先使用商標)、第 32 條後段<sup>21</sup>(未註冊商標通過在先使用並具有一定影響的)、第 13 條第 2、3 項<sup>22</sup>(未註冊及已註冊的馳名商標)均可獲得保護，惟均應舉證有在大陸地區先使用的事證。

## (三)商標 3 年不使用撤銷註冊

為維持商標權，商標權人有使用商標義務。商標獲准註冊後，如果連續 3 年停止使用且無正當事由，將被撤銷註冊<sup>23</sup>外；另若商標遭侵權使用，商標權人不能證明 3 年內實際使用過該註冊商標或有正當事由未使用，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任。所謂未使用的正當理由，包括：(1)不可抗力；(2)因國家政策限制停止使用的；(3)因破產清算停止使用的；(4)其他無法使用的情形。

## (四)自行改變註冊商標撤銷註冊

商標註冊人在使用註冊商標的過程中，自行改變註冊商標、註冊人名義、位址或者其他註冊事項的，由地方工商管理部門責令限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其註冊商標<sup>24</sup>。

註冊商標的專用權，僅以核准註冊的商標和核定使用的商

<sup>20</sup>第 15 條(第 2 項)就同一種商品或者類似商品申請註冊的商標與他人先使用的未註冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予註冊。

<sup>21</sup>第 32 條 申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。

<sup>22</sup>第 13 條(第 2 項)就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。(第 3 項)就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。

<sup>23</sup>第 49 條(第 2 項)註冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該註冊商標。

<sup>24</sup>第 49 條第 1 項規定。

品為限。依本條規定，商標一經註冊後，使用時必須依照核准的內容及圖樣使用，不得就核准的內容或圖樣隨意改變。否則，一經改動，就超出法律賦予的註冊商標的權利範圍，不僅註冊商標權不能得到有效保護，而且可能會產生三種後果：①自行改變註冊商標行為；②冒充註冊商標行為；③商標侵權行為。如果改變後的商標未改變原註冊商標的本質特徵，改變後的商標與原註冊商標屬於近似商標，這種改變行為屬於自行改變行為，受本條規定所規範。如果商標實際使用時，已將原註冊商標本質特徵進行改變，改變後的商標與原註冊商標已不屬於近似商標時，仍將改變後商標作為註冊商標使用，其行為構成冒充註冊商標的行為，工商部門得予行政處罰。又如果改變後的商標與他人在相同商品或類似商品上已註冊的商標相同或近似的，則構成商標侵權行為。

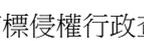
實際使用商標文字字體作改變，若此等改變超出原註冊商標權利範圍，且與原註冊商標差異很大。法院判決<sup>25</sup>認為註冊商標<sup>26</sup>變換使用後的文字與圖形商標的組合結構，與他人在相同商品上的商標結構近似；且實際使用的文字與字體僅有微小差別，二者為近似商標，應承擔商標侵權責任。例如，註冊商標為仿宋體文字，實際使用時擅自改變使用美術體文字圖樣，依上開商標法禁止註冊商標自行改變註冊商標的文字、圖形或者其組合的規定，實際使用的商標不受商標法的保護。個案上並認定商標侵權應當以實際註冊商標圖樣為準，而不應以商標權人實際使用的商標為準，判定使用的文字侵權法律依據不充分<sup>27</sup>。

<sup>25</sup>註冊第 735590 號商標圖樣：

華榮橋



<sup>26</sup>註冊第 169751 號商標圖樣：



<sup>27</sup>“小虎队” vs. “飞虎队”商標侵權行政查處案，南通市中級人民法院判決撤銷江蘇省如皋市工商行政管理局 1998 年 7 月 20 日皋工商(98)案字第 111 號行政處罰裁定。

### (五)商標退化為通用名稱

商標法第 49 條第 2 項規定，註冊商標成為其指定商品的通用名稱的，任何單位或個人可以申請撤銷該商標註冊。商標註冊後，怠於保持商標識別性可能發生商標退化<sup>28</sup>現象，實務案例中，大陸地區蒙牛乳業曾因在「酸酸奶」商標的維權過程艱辛的經驗，而在推出的「特倫蘇」商標的廣告上，曾標示「不是所有牛奶都叫特倫蘇」一語，是否有達防止商標顯著性退化效果，廠商對此維護商標顯著性一事，應小心留意。

### (六)在先使用權(善意先使用)制度

大陸地區商標法第 59 條第 3 款規定，商標註冊人申請註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標。但可以要求其附加適當區別標識。本規定係註冊保護原則下，例外的衡平措施，使在先使用人得與商標註冊人間有利益平衡點，賦予在先使用者得繼續使用商標的權利。惟為尊重註冊保護原則及先註冊者權益，在先使用者須使用商標達一定影響的程度，且限制於原使用範圍內繼續使用，並應附加適當區別標識等條件。所謂「先使用」，限於在大陸地區先使用。另所謂「有一定影響的商標」，係指在一定地域內具有知名度的商標，知名度的高低要求，是由法院於個案中認定之。

### (七)馳名商標禁止宣傳

大陸地區商標法第 14 條第 5 項規定，生產、經營者不得將「馳名商標」字樣用於商品、商品包裝或者容器上，或者用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，違反者，由地方工商管理部門責令改正，處 10 萬元罰款。河南省工商局已對其轄區工廠祭出 10 萬元以上罰款的行政罰。提醒我國廠商，若已被認定為馳名商標者，應小心檢視商品包裝、店招、廣告等是否

<sup>28</sup> 亦即喪失商標識別性，成為商品之通用名稱的情形。

有標註「中國馳名商標」等文字，以免受罰。

### 三、使用的認定

商標使用，必須是真實的、善意的且具有一定商業規模的使用，如果只是為了應付使用義務而進行象徵性使用，不符合商標法的要求，另在商品或相關物件標示商標圖樣，惟僅是作商品名稱或說明性使用時，亦無法滿足上開「用於識別商品來源的行為」的要件。參諸大陸地區最高人民法院「關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見」中指出，沒有實際使用註冊商標，僅有轉讓或許可行為，或者僅有商標註冊資訊的公佈或者對其註冊商標享有專有權的聲明等，不宜認定為商標使用。是否為商標法上的商標使用，個案上須有以下客觀事實：

#### 1. 在商業活動中公開使用

商標使用的場合很多，但只有在以交易為目的的商業活動中使用，才符合商標法上使用的意義。例如日常生活中，將商標作為裝飾使用，或將商標使用於不對外公開的統計報表等文件上，或商標註冊人為享有專用權的註冊商標聲明、或於營業場所張貼商標註冊證等行為，都不是作為表彰商品或服務來源的商標使用，不符合商標法上的商標使用行為。

#### 2. 真實善意的使用

商標使用行為，使用人須是在善意的主觀狀態下進行的行為，不能僅僅為了保留或維持商標權利而進行象徵性使用，或臨訟製作使用事證(商標使用證據詳參附件一)。

#### (一)商標使用方式

商標使用的方式，包括將商標用於商品、商品包裝或容器以及商品交易文書上，或將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。實務審理上，商標的使用可以分為以下幾種具體型態：

1. 在商品、商品包裝、容器、標籤、產品說明書、介紹手冊、價目表等上進行商標使用。
2. 在與商品銷售有聯繫的交易文書上進行商標使用，包括商品銷售契約、發票、票據、收據、商品進出口檢驗檢疫證明、報關單據等。
3. 通過廣播、電視、出版物、展覽會、博覽會或其他廣告方式，為使用商標商品進行相關廣告或宣傳。
4. 服務商標的使用方式，與商品商標使用方式相比較，由於服務是無形化，通常需在一定的服務場所接受服務，因此，服務商標的使用常見於服務場所中，包括服務介紹手冊、服務場所招牌、店面裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價目表、辦公文具、信箋以及其他與指定服務相關的用品上。
5. 商標的被許可人<sup>29</sup>以上述方式進行的使用也屬於商標的使用。

## (二)商標使用地域

商標法中所指的商標使用，是指在中國大陸地區地域範圍內的使用行為。又香港、澳門地區與大陸地區實施不同的商標法律制度，與大陸地區屬於不同法域，因此，在香港、澳門地區的使用證據，不能作為有效證據。兩岸間，亦同。

網路上商標使用已是普遍的商標使用方式，惟如何認定在互聯網上商標使用的地域範圍，商標使用的起始日期和持續時間等，都有待當事人舉證，就個案進行認定。

## 肆、維權措施

商標仿冒行為奪取了商標權人的交易機會，即便已取得註冊，但遭他人在相同或類似商品/服務申請近似商標，或於不同

---

<sup>29</sup> 同我國被授權使用人。

類商品/服務搶註相同商標，企圖攀附商譽或誤導消費的情形，在大陸地區逐年上升，甚至跨及數個地區或利用網際網路跨境侵權，造成維權困難度加大。廠商為防止搶註事件，宜建立長期商標監控，遇有遭搶註，應透過商標異議或無效宣告等程序進行維權。至於侵權事件，廠商往往面臨「取證難」、「週期長」、「賠償低」、「執行難」等困境，建議我國廠商善用大陸地區行政執法程序來維護商標權益，可降低維權成本且較直接有效。

## 一、商標監控

企業商標申請或註冊後，仍應定期在中國商標網檢索查詢，注意商標有無在其他類別遭到他人搶註等，以避免造成企業受到不可估量的經濟損失，甚至影響多元化發展的機會。此項商標監控工作，得由企業公司內部專人定期上網查詢外，如因無商標實務經驗難以實行，也可委託專業的商標代理人提供監控服務，包括關注商標遭不當使用而喪失商標顯著性，成為商品通用名稱等情形。

## 二、執行商標權保護

### (一)司法保護或行政查處

兩岸有關商標侵權救濟制度，因法制面規定不同，執行面亦隨之不同。在我國，一般商標侵權行為，權利人僅得循司法救濟，行為人須負民事損賠責任及非告訴乃論的刑事責任。大陸地區有關商標權保護，採行政與司法雙軌保護制。所謂司法保護指商標權人在商標權利受侵害時，可依相關法律向法院請求民刑事救濟；行政保護則是指發生商標權侵害時，可請求工商行政管理部門處理，工商行政管理部門本於職權，採取行政措施予以維權，其目的是為維護市場及工商秩序，與司法途徑是權利人以己力維權程序不同。

依大陸地區刑法第 213 條規定及司法解釋，構成侵權行為的商標與註冊商標相同且商品相同，且侵權數量達可移送司法

刑事處理門檻者，行為人始須負刑事責任，因此，構成商標權侵害行為，不一定同時構成刑事責任，而僅得依行政查處程序命行為人停止侵權並處以行政處罰，並請求損害賠償。相對之下，行政查處保護要求門檻較低，且程序上較司法途徑省時省力，又大陸地區各級政府均設有工商行政管理部門，商標權有遭侵害時，得向侵權行為地或侵權結果發生地的行政管理部門立案投訴，較為快速便利。

## (二)侵權行為類型

商標侵權行為包含一切可能損害他人註冊商標權益的行為類型。構成侵犯註冊商標專用權的要件，須有客觀上存在損害他人註冊商標權益的事實；行為人的行為違反了法律規定；行為人實施違法行為時，主觀上具有故意或者過失；損害事實與違法行為之間存在因果關係，損害事實是由違法行為造成的。

### 1. 侵權行為態樣

大陸地區商標法第 57 條<sup>30</sup>所列 7 種行為態樣，均屬於侵犯註冊商標專用權的行為：

- (1) 未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標的行為。這種行為是典型的侵犯註冊商標專用權的行為，也就是通常所說的假冒行為。其後果是混淆商品出處，誤導消費者，損害商標註冊人的合法權益和消費者的利益。
- (2) 未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其註冊商標相同

<sup>30</sup>商標法第 57 條規定，有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：

- (一) 未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標的；
- (二) 未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；
- (三) 銷售侵犯註冊商標專用權的商品的；
- (四) 偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的；
- (五) 未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；
- (六) 故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為的；
- (七) 給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。

或者近似的商標，容易導致混淆的行為。這是常見的侵犯註冊商標權的行為。依實施條例第 76 條規定，在同一種商品或者類似商品上將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的，是侵犯註冊商標專用權的行為。

- (3) 銷售侵犯註冊商標權的商品的行為。這種行為通常發生在流通過程，也是常見的商標侵權行為。在現實生活中，侵犯註冊商標權的商品，有的是生產者自行銷售，有的要通過他人進行銷售。
- (4) 偽造、擅自製造他人註冊商標標識或銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的行為。所謂偽造，是指沒有經過他人同意或者許可，模仿他人註冊商標的圖樣或實物，製作出與他人註冊商標標識相同的商標標識。所謂擅自製造，是指沒有經過他人同意或者許可，製作他人註冊商標標識。擅自製造，通常發生在加工承攬活動中，即承攬人在承攬製作他人註冊商標標識時，未經他人同意，在商標印製合同約定的印數外，又私自加印商標標識。銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的行為，是指採用零售、批發、內部銷售等方式，出售偽造或者擅自製造的他人註冊商標標識。這類行為直接侵犯了商標註冊人的商標權。
- (5) 未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的行為。這類行為，在國外被稱為反向假冒，即在商品銷售活動中，消除商品上的他人商標，然後換上自己的商標，冒充自己的商品進行銷售。這種行為既侵犯了商標註冊人的合法權益，也侵犯了消費者知的權利，導致消費者對商品的來源產生誤認。
- (6) 故意為侵犯他人商標權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標權行為的行為。主要是指故意為侵犯他人註冊商標權的行為，提供諸如倉儲、運輸、郵寄、隱匿等方面的

條件，從而幫助他人完成實施侵犯商標專用權的行為。依實施條例第 75 條規定，為侵犯他人商標專用權提供倉儲、運輸、郵寄、印製、隱匿、經營場所、網路商品交易平台等，屬於提供便利條件。

(7)給他人的註冊商標權造成其他損害的行為。這是一項兜底性規定，是指上述 6 類行為以外的其他侵犯註冊商標權的行為。依 2002 年 10 月 12 日大陸地區「最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」，下列行為屬於給他人註冊商標專用權造成其他損害的行為：(一)將與他人註冊商標相同或相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的；(二)複製、摹仿、翻譯他人註冊的馳名商標或其主要部分在不相同或不相類似商品上作為商標使用，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的；(三)將與他人註冊商標相同或相近似的文字註冊為網域名稱，並且通過該網域名稱進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的。

## 2. 不正當競爭行為

為了牟取不正當利益，若採取「傍名牌」的手法，將他人註冊商標或未註冊的馳名商標，作為自己企業名稱中的字號使用，以達到其提升知名度、增加交易機會、吸引消費者、推銷商品的目的者，商標法明定，對將他人註冊商標或未註冊的馳名商標作為企業名稱中字號使用的行為，依照不正當競爭行為進行處理。將他人註冊商標、未註冊的馳名商標作為企業名稱中的字號使用，誤導公眾，構成不正當競爭行為者，權利人可向法院提出訴訟請求依大陸地區反不正當競爭法處理。

## 3. 商標權的限制

所謂商標權的限制，是為解決註冊商標權人的權利與他人的正當利益發生衝突時，平衡及公正地保護各方利益，鼓勵和

保證公平競爭，維護社會經濟正常秩序，從而對註冊商標權人的權利作出必要限制的法律制度。

商標法第 59 條明定 3 種情形，是正當使用行為，註冊商標權人無權禁止：

- (1) 註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，註冊商標權人無權禁止他人正當使用。因其原本屬於社會成員自由使用的社會公共資源，若因商標權人取得註冊商標權而可能產生使用上的衝突，法律自有必要對此類商標權作出限制。
- (2) 三維標誌註冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需要的商品形狀或使商品具有實質性價值的形狀，商標權人無權禁止他人正當使用。在此種情形下，上述形狀原本屬於社會公共資源，社會成員可以自由使用，法律上有必要限制此類商標權，不允許其享有禁止他人正當使用的權利。
- (3) 商標權人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標權人使用與註冊商標相同或近似並有一定影響的商標的，註冊商標權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。保護在先權利，是商標法律制度中的一項重要衡平原則，法律上有必要對這種情形下的商標權作出限制。

### (三) 侵權責任

有商標法第 57 條所列侵犯註冊商標專用權行為之一，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，商標註冊人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。

#### 1. 行政罰

- (1) 工商行政管理部門處理時，認定侵權行為成立的，責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和主要用於製造侵權商品、偽造註冊商標標識的工具，違法經營額五萬元以上的，可以處違法經營額五倍以下的罰款，沒有違法經營額或者違法經營額不足五萬元的，可以處二十五萬元以下的罰款。
- (2) 對五年內實施兩次以上商標侵權行為或者有其他嚴重情節的，應當從重處罰。銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得並說明提供者的，由工商行政管理部門責令停止銷售。

## 2. 損害賠償

- (1) 對侵犯商標權的賠償數額的爭議，當事人可以請求進行處理的工商行政管理部門調解，也可以依照民事訴訟法向人民法院起訴。經工商行政管理部門調解，當事人未達成協議或者調解書生效後不履行的，當事人可以依照民事訴訟法向人民法院起訴。
- (2) 侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數合理確定。對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。
- (3) 權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、註冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予 3 百萬元以下的賠償。

## 3. 損害賠償之例外

- (1) 註冊商標權人請求賠償，被控侵權人以註冊商標權人未使

用註冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求註冊商標權人提供此前三年內實際使用該註冊商標的證據。註冊商標權人不能證明此前三年內實際使用過該註冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任。

(2)銷售不知道是侵犯註冊商標權的商品，能證明該商品是自己合法取得並說明提供者的，不承擔賠償責任。

#### 4. 減輕舉證責任

法院為確定賠償數額，權利人已盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的帳簿、資料。侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料的，法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定侵權賠償數額。此規定有利於索賠事證不充分時，減輕權利人的舉證負擔。

#### 5. 刑事犯罪及定罪標準

依大陸地區刑法第 213~215 條規定，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標；銷售明知是假冒註冊商標的商品；偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造註冊商標標識，應負刑事責任的犯罪行為，尚須符合「情節嚴重」、「情節特別嚴重」或「數額較大」等要件，該要件的認定及定罪標準，係依大陸地區「最高人民法院、最高人民檢察院關於處理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋」規定(詳附件二)處理。

#### (四)侵權實務爭議

商標基本功能是用以識別商品或服務來源的標誌，故第三人未經註冊商標權人同意，在商業交易過程中，於相同或類似商品/服務使用相同或近似標誌，並作為商標使用，進而侵害了註冊商標的識別功能時，才有成立商標侵權之虞。具體的商標

侵權案件中，應由原告先舉證證明被告被控的侵權行為係作為商標使用的行為，如果被告的行為不構成商標使用，則不落入商標是否侵害商標權之混淆與否的判斷。提醒廠商注意，作為商標使用才是認定構成商標侵權行為之前提要件。除此，應特別注意以下情形：

## 1. 轉運

中國海關係檢查是否有與已備案的註冊商標相同或近似，作為進出口商品是否放行的依據。惟若運輸帶有與已經在中國境內註冊的商標構成相同或近似商標的商品，僅僅經過大陸地區轉運，是否構成對大陸地區註冊商標所有人的商標侵權行為，目前仍存在爭議。因對過境的貨物是否構成商標侵權，目前沒有明確的針對性的法律依據，也沒有找到案例法可以參考。但提醒廠商，中國海關還是會依據現有的法律法規<sup>31</sup>，對臨時過境的貨物進行監管。

## 2. 3D 列印附有商標的行為

3D 列印技術已經成為全球最受關注的新興技術之一。3D 列印技術，若列印設計文件附有產品商標，該商標並非作為指示商品來源之識別標誌，是否會影響傳統上消費者是透過商品上的商標，來識別認定商品來源的識別方式，從而也導致該商標來源識別功能被弱化等，將是新興議題外，是否構成商標侵權

<sup>31</sup> 《中國海關法》第 44 條：海關依照法律、行政法規的規定，對與進出境貨物有關的智慧財產權實施保護。

第 91 條：違反本法規定進出口侵犯中華人民共和國法律、行政法規保護的智慧財產權的貨物的，由海關依法沒收侵權貨物，並處以罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責。

《海關總署令 第 38 號（中華人民共和國海關對過境貨物監管辦法）》

第 2 條：本辦法所稱“過境貨物”系指由境外啟運，通過中國境內陸路繼續運往境外的貨物。

第 4 條：過境貨物自進境起到出境止屬海關監管貨物，應當接受海關監管。未經海關許可，任何單位和個人不得開拆、提取、交付、發運、調換、改裝、抵押、轉讓，或者更換標。

第 7 條：下列貨物禁止過境：

- （一）來自或運往我國停止或禁止貿易的國家和地區的貨物。
- （二）各種武器、彈藥、爆炸物品及軍需品（通過軍事途徑運輸的除外）。
- （三）各種烈性毒藥、麻醉品和鴉片、嗎啡、海洛因、可卡因等毒品。
- （四）我國法律、法規禁止過境的其他貨物、物品。

第 9 條：海關認為必要時，可以查驗過境貨物。

之虞的判定，也將面臨判斷上的難題。因 3D 列印設計文件雖複製了附商標的產品，但若是消費者列印產品僅僅供個人使用，不是為行銷目的進行販售，或個人設計並公開傳播包含附有註冊商標的產品設計圖文件，也是僅僅為了個人使用而未進行商業使用商標的行為，均將判定非商標使用，不構成商標侵權。據此，有了 3D 列印技術的出現，因生產成本大為降低，個人購買正牌知名商品的意願即可隨之降低需求，改以花費低廉成本購買原材料，進行列印所需產品。雖目前尚無案例，惟此等行為，如是透過廠商提供 3D 列印服務，又其列印文件上附有註冊商標，廠商的行為，可能構成商標法第 57 條第 7 款，給他人的註冊商標權造成其他損害的行為，在未有司法實務解釋或案例出爐前，提醒廠商，提供服務時，請務必小心，以避免涉訟。

### 3. 定牌加工(OEM 方式)出口產品

目前大陸地區司法實務，對於定牌加工(OEM 方式)出口產品的商標，是否侵害商標權問題，法院出現了不同判例。有認為商標的基本功能，是使消費者區分商品或服務的來源，所以消費者是否混淆，作為認定侵犯註冊商標專用權的前提，OEM 產品不在大陸地區國內銷售，所以不存在侵犯商標權問題。另有認為，不以混淆為商標侵權的前提，例如廣東省高級人民法院(2011)粵高法民三終字第 467 號判決，認為受委託在大陸地區生產使用該商標的產品，該產品全部銷往國外而不在中國境內銷售，屬於涉外定牌加工行為，司法實務認為不宜僅因涉外定牌加工行為即一律認定為侵權或不侵權，而應區別案件的具體情況予以處理。類似案例，上海市浦東新區人民法院(2014)浦民三(知)初字第 373 號民事判決，亦採相同的看法，判定被告不構成商標侵權行為。

據此，大陸地區有關涉外定牌加工，是指境外註冊商標的權利人委託國內加工方生產使用該商標的產品，該產品復全部出口到境外而不在大陸地區境內銷售的情況為限。又涉外定牌

加工是否構成侵權，須依具體個案進行判斷，綜合考慮商品或服務的類別和近似程度、受託加工者是否盡到合理審查義務、加工產品是否全部出口交付給境外的委託人、加工者是否有逃避法律責任具體事實等因素。另依實務案例，藉口為定牌加工行為，用以逃避法律責任的情形，例如加工者偽造定牌加工合同；或委託方和加工方其實是相同企業，卻以不同法人身份簽定定牌加工合同；或於境外註冊不同企業，以便卸責等情形，在法院判決認為是構成商標侵權行為。

大陸地區定牌加工(OEM)的問題較特殊，目前大陸地區最高人民法院尚未有明確的司法解釋，各高級人民也有不同的處理與認定。廠商如遇有 OEM 方式(定牌加工)出口產品涉侵害商標權問題，因法院有不同判例，宜搜集有利案例予以維權。

#### (五)侵權事證的準備

權利人在商標侵權行政查處立案舉報或提訴時，應提交的事證包括：

1. 經公證的商標委任書：未在大陸地區設有營業所的我國廠商，於商標權遭侵害，欲委託大陸地區代理機構或律師向地方工商部門立案舉報時，應先備妥經海基會公證的商標委任書，再行舉報，以免因程序不符須補正，而舉報立案消息卻遭走漏，不利執法維權。
2. 權利證據：維權的商標必須是在大陸地區商標局已註冊並合法有效存在的權利，因此，投訴人須出具商標註冊證原件(含續展證明)。如原件不方便提供，可以向商標局進行查詢，提供蓋有商標局官方印章的商標文件。若循訴訟程序，尚須證明當事人是該商標權的擁有者或商標被許可人或其利害關係人，始符訴訟當事人適格之要件。另商標被許可人或利害關係人，另須提交商標使用許可合同或利害關係人證明，如非專屬許可或未有特別授權者，另須檢附提起訴訟的特別授權書。

3. 有關侵權行為人情況證據：目的是為證明侵權行為人的確切名稱、地址、企業性質、註冊資金、人員數、經營範圍等情況。
4. 商標侵權事證：用以證明侵權行為人實施了或正在實施被控侵權行為的事實證據，例如：生產被控侵權產品樣品或照片（包括外包裝、產品說明），或使用服務商標的服務場所的照片、實物等；產品的銷售合同、銷售發票、倉儲單、發貨單等；相關商標侵權網頁、宣傳侵權產品的企業產品廣告、宣傳材料、宣傳照片、名片等；產生混淆的事證，例如相關消費者證明或市場調查報告。如能查知侵權行為人曾因侵權遭工商或公安部門立案或處罰的文件資料等等，或是侵權累犯或慣犯的事證，例如侵犯他人商標權或搶註他人商標的惡意侵權事證，更易取信於工商管理部門立案執法。
5. 證明請求保護商標是馳名商標的證據：商標權人如有必要跨不同商品類別尋求保護時，應舉證請求保護商標是馳名註冊商標的證據。依據個案情況，可提供下列被訴侵犯商標權或不正當競爭行為發生時，其商標註冊已滿3年，並已持續使用長達5年以上的已馳名事證，例如：(1)該商標商品的市場占有率、銷售區域、利稅等；(2)該商標的持續使用時間；(3)該商標的宣傳或促銷活動的方式、持續時間、程度、資金投入和地域範圍；(4)該商標曾被作為馳名商標受保護的記錄；(5)該商標享有的市場聲譽；(6)證明該商標已屬馳名的其他事實。
6. 損害賠償證據：在侵權案件中，投訴人需提供相關侵權證據，以確定有關損害賠償的請求。請詳參前述商標侵權行為之損害賠償等相關規定。

### 三、網路侵權

近幾年來，網路銷售是最具成效的行銷手段，假冒註冊商標的商品，也越來越多，造成商標權人重大經濟損失，同時也對商標權人的商譽有不良影響，商譽的減損更是無法估計。常見的網路侵犯商標權的行為態樣，包括佯稱是某品牌的銷售商或代理商並銷售侵權商品、銷售明知是假冒註冊商標的商品、偽造註冊商標標識或將註冊商標用於商品的包裝進行宣傳等。

#### (一)網路交易平台服務業者責任

一般而言，網路交易平台服務業者對於利用其平台的網店實施的侵權行為，通常不具有預見和避免的能力，在無故意或重大過失的前提下，法院通常不認為其須承擔共同侵權責任，惟若該平台服務業者已明知網店利用人是實施侵權行為，仍然為侵權行為人提供網路服務或未採取必要的措施時，則應當承擔侵權責任。

#### (二)網路執行保護的具體措施

依大陸地區國家工商總局發布的網路商品交易及有關服務行為管理暫行辦法，提供網路交易平台服務業者須負有多項義務，其中包括須提供註冊商標權、企業名稱權等權利保護措施。其具體措施的情形，簡述如下：

##### 1. 網站登記備案制度

網路交易平台服務業者須向工商部門登記備案，要求在本平台上經營業務的個人商戶，要實行真實姓名認證和信用評級，並於平台網頁醒目處設置監督舉報連結，以鼓勵揭發商標侵權行為。對屢教不改、改正無效的網上商店戶，工商部門將透過新聞媒體予以曝光，並納入黑名單。

##### 2. 網路監管維權手段

廠商應加強與網路交易平台服務業者溝通，建立網路維權制度，收集消費者的網上訴求，積極從消費者的申訴、舉報中

發現案源，例如淘寶網已設置侵權投訴、確認回饋、刪除、處罰等工作流程，制定並發布了「淘寶網用戶行為管理規則」、「淘寶網服務協議」、「商品發布管理規則」等，其內容包括禁止用戶發布侵犯他人智慧財產權商品信息，並制定了相關處罰措施。

### 3. 設置專業的網路巡查隊

網路交易平台服務業者可建置知名品牌、馳名商標重點備案監管資料庫，進行日常監管，主動發現網路違法案件線索，向工商部門檢舉揭發，並鼓勵社會的監督向網路交易平臺或12315熱線舉報。

### (三)網路維權程序

廠商發現網上銷售的商品或提供的服務有侵權之虞時，應舉證證明是被侵權商標的合法權利人或使用權人，並提供網上銷售商品或服務侵害商標權的具體事證，向提供網路交易平台服務業者提出要求：(1) 要求對侵權行為人進行處罰；(2) 要求刪除侵權的鏈接及其發布的侵權商品信息，並禁止向該侵權行為者提供網路服務；若侵權人仍然利用該網路交易平台實施侵權行為，可以要求網路交易平台服務業者進一步採取必要的措施加以制止侵權。(3) 要求網路交易平台服務業者提供侵權行為人的主體信息，以便於通過司法程序主張權利。

網路上發現侵權行為時，申請人應在與涉嫌侵權人交涉或訴訟之前，先向具有管轄權的公證處提出有關網頁保全證據公證申請，作為交涉或日後訴訟的證據。

## 四、海關備案

向海關申請商標備案，是促使大陸地區海關依知識產權海關保護條例的相關規定，採取主動保護措施的前提條件。因商標維權的困難，在於不知道或無法發現已存在的侵權案件，辦理海關備案後，海關可依職權主動對進出口貨物進行查驗，有

利於發現侵權案件，為商標權人節省相當多的調查案件時間與金錢的花費。若未向大陸地區海關申請備案的商標權人，依知識產權海關保護條例實施辦法規定，得以申請保護的方式進行邊境維權措施，但須提供的擔保金數額必須與其要求扣留的貨物等值的擔保，即全額擔保，與採商標備案後，海關主動保護模式下，商標權人向海關提供的擔保，最高不超過人民幣 10 萬元相較，申請保護方式的維權負擔會較沉重。

向海關申請商標備案後，進出境的海關均揭示已備案的商標權資訊，經查獲的侵權商品，海關有權對進出口企業、報關公司等實施沒收貨物、罰款、降低報關企業信用等級等多項行政處罰，因此，侵權人不敢輕易進出口侵權品，對侵權人發生警告和嚇阻作用，是廠商維護商標權的重要手段。(申請海關備案程序請詳參附件三)

## 伍、兩岸商標協處機制

2010 年 6 月 29 日兩岸簽訂海峽兩岸智慧財產權保護合作協議，並於同年 9 月 12 日生效，其目的係為保障臺灣地區廠商商標權益及著名產地名稱，防止在大陸地區被惡意搶註或登記為商標、企業名稱、商號名稱或侵權仿冒等不正競爭行為，協議第 7 點明定商標協處機制，期以建立兩岸商標主管機關溝通平台，透過協商方式，有效解決兩岸商標保護相關問題。職此，我國廠商若在大陸地區，依大陸地區相關法律程序維護己身商標權益，卻遭遇困難或不公平對待時，於案件尚繫屬相關法律救濟程序未終結之前，可與智慧局兩岸商標工作組協處窗口聯繫，以提供可能的協助。

如有利用協處機制的必要時，廠商可以以電子郵件或書面方式向智慧局提出，並須敘明請求協處事項及案件的事實，並說明所遭遇的困難，或受不合理、不公平對待，或大陸地區商標主管機關案件的處理上，有違反大陸地區法令或商標審查及

審理標準適用原則的理由與具體事證，且須檢附案件的申請書、裁定(或決定)書或中國商標網商標信息等相關文件。以書面請求者，請須檢附請求書件及相關證據資料的電子檔案，以利通報協處；以電子郵件傳送者，請於傳送後，另以電話確認是否送達。

請求協助案件，經智慧局審認相關事證符合協處原則，將啟動協處機制，通報大陸地區工商總局處理。如經審認後，認為請求協助事項不明確、超越協處機制的處理範圍，或無事證認為有無受到不合理、不公平對待之情事，智慧局將以書面、電子郵件或電話回復不予通報協處並告知理由。智慧局在收到大陸地區工商總局通報協處結果後，會在第一時間以電子郵件或電話等方式，將裁定或決定結果及其理由轉知請求協助人。

另外提醒，兩岸商標協處機制的運作係本於平等互惠及相互尊重的原則，通報協處不會干涉陸方基於其商標法令或審理標準規定所作的判斷結果，故協處結果如對請求人不利，仍應依大陸地區相關法律制度尋求救濟。

## 附件一、商標使用證據注意事項

在案件審理時，商標使用的證據材料應舉證顯示符合以下要求：

### 1. 有標示使用商標之事證

#### (1) 將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上

- a. 商標使用在商品外包裝、容器、標籤上，或者使用在商品附加標牌、產品說明書、介紹手冊上等；
- b. 商標使用在與商品銷售有聯繫的交易文書上，包括使用在商品銷售協定、發票、票據、收據、單據、商品進出口檢疫證明、報關單上等；
- c. 其他符合商標法規定的使用方式。

#### (2) 將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中

- a. 商標使用在廣播、電視等媒體中，或者使用在經國務院出版行政管理部门批准公開發行的出版物上；
- b. 商標使用在看板、郵寄廣告或者其他廣告方式中；
- c. 商標在各級政府有關管理部门批准舉辦的展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用商標的印刷品及其他資料、照片等。

#### (3) 服務商標的使用方式

- a. 商標直接使用於服務，包括使用於服務的介紹手冊、服務場所招牌、裝飾、招貼、菜單、登記證、價目表、掛號卡、獎券、文具、信箋及其他配套用具用品等；
- b. 商標使用於與服務有聯繫的文件資料上，包括匯款單據、發票、發貨單、提供服務的協定等；

c. 其他符合商標法規定的使用方式

2. 商標所使用的商品或服務項目。
3. 商標使用人，包括商標權利人自己及其許可(授權)之人。許可使用者，須證明有許可使用關係的存在。
4. 商標使用的時間。
5. 商標使用的地域範圍。
6. 其他
  - (1)發票上最好填寫商標名稱。發票開具時除基本資訊還需特別注意填寫上商標名稱，方便為商標的使用留下有力的證據。
  - (2)契約中應明確標註所涉商標。實際經濟活動中，很多契約條款中忽略所涉商標標識，否則很難作為商標使用證據。因此，在訂立契約時應明確標註商標，或寫上商標註冊號，俾利日後作為商標使用的有效事證。
  - (3)注意保留能證明廣告發佈時間和內容的相關證據。報紙、雜誌、各種會議、博覽會、商品交易會等的宣傳廣告一般能較容易提供時間證明、商標標識等重要資訊，是比較有力的證據。電視廣告、戶外廣告等就需多注意與廣告公司簽訂規範的廣告發佈契約，在契約中明確商標名稱、註冊號等，並有對應的發票。
  - (4)商標印製、包裝物印製的時間與內容的證明。實際案例中，企業提不出印製商標標識的證明資料，僅檢附商標標識實物，無法確認其印製和使用的具體時間，所以建議企業在印製商標時，訂立規範完整的契約並註明商標，並開立發票以為憑證。
  - (5)其他事證，例如產品說明書、商品進出口檢驗檢疫證明、產品報關單等，亦可提供商標使用的佐證。
  - (6)網路上使用商標事證，應將網頁列印後予以公證。

## 附件二、最高人民法院、最高人民檢察院關於處理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

第一條 未經註冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，具有下列情形之一的，屬於刑法第 213 條規定的“情節嚴重”，應當以假冒註冊商標罪判處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金：

- (一) 非法經營數額在五萬元以上或者違法所得數額在三萬元以上的；
- (二) 假冒兩種以上註冊商標，非法經營數額在三萬元以上或者違法所得數額在二萬元以上的；
- (三) 其他情節嚴重的情形。

具有下列情形之一的，屬於刑法第 213 條規定的“情節特別嚴重”，應當以假冒註冊商標罪判處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金：

- (一) 非法經營數額在二十五萬元以上或者違法所得數額在十五萬元以上的；
- (二) 假冒兩種以上註冊商標，非法經營數額在十五萬元以上或者違法所得數額在十萬元以上的；
- (三) 其他情節特別嚴重的情形。

第二條 銷售明知是假冒註冊商標的商品，銷售金額在五萬元以上的，屬於刑法第 214 條規定的“數額較大”，應當以銷售假冒註冊商標的商品罪判處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

銷售金額在二十五萬元以上的，屬於刑法第 214 條規定的“數額巨大”，應當以銷售假冒註冊商標的商品罪判處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

第三條 偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識，具有下列情形之一的，屬於

刑法第 215 條規定的“情節嚴重”，應當以非法製造、銷售非法製造的註冊商標標識罪判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金：

- (一) 偽造、擅自製造或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識數量在二萬件以上，或者非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在三萬元以上的；
- (二) 偽造、擅自製造或者銷售偽造、擅自製造兩種以上註冊商標標識數量在一萬件以上，或者非法經營數額在三萬元以上，或者違法所得數額在二萬元以上的；
- (三) 其他情節嚴重的情形。

具有下列情形之一的，屬於刑法第 215 條規定的“情節特別嚴重”，應當以非法製造、銷售非法製造的註冊商標標識罪判處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金：

- (一) 偽造、擅自製造或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識數量在十萬件以上，或者非法經營數額在二十五萬元以上，或者違法所得數額在十五萬元以上的；
- (二) 偽造、擅自製造或者銷售偽造、擅自製造兩種以上註冊商標標識數量在五萬件以上，或者非法經營數額在十五萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
- (三) 其他情節特別嚴重的情形。

### 附件三、商標權海關保護備案申請程序

1. 可備案的商標
  - (1) 國家工商行政管理總局商標局核准註冊的商標(服務商標除外);
  - (2) 在世界智慧財產權組織註冊指定包括中國大陸地區的國際註冊商標(服務商標除外);
2. 申請人:商標註冊人自己提出申請,或商標被許可(授權)使用人受商標註冊人委託代為申辦以代理人的身份提出申請。
3. 應備申請文件:(1) 商標權海關保護備案申請書;(2) 申請人身份證明文件:個人身份證件影本或工商營業執照影本或其他註冊登記文件影本。(3) 商標註冊證明文件:大陸地區註冊:商標註冊證影本;有變更、轉讓、續展者,應提供變更、轉讓、續展證明的影本。(4) 貨物及其包裝的照片或樣品。(5) 繳納備案費銀行單據影本。
4. 委託代理人申請備案,應附:(1) 大陸地區海關總署制定的固定格式委託書(可自網站下載)原件,並由權利人簽章。(2) 代理人身份證明文件:個人身份證件影本或營業執照影本。
5. 選擇提交的文件
  - 已知侵權貨物進出口的證據
  - 權利許可(授權)使用情況,有許可(授權)使用合同的提交合同影本,沒有合同的提供許可名單、內容、期限等情況
  - 海關要求提供的其他相關文件
6. 我國廠商向海關申請商標備案,須由大陸地區境內設立的辦事機構或境內代理人提出申請。另以上申請文件,若屬影本,應簽章並註明“與原件核對無誤”。

