



經濟部智慧財產局

# 107年度商標法修正芻議 說明會

講師：王義明/林雅淳



# 緣起

國際間商標法制調和

商標審查實務改進需求

優化智慧財產權環境

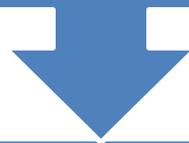


# 大綱

商標審查議題



商標權執行保護議題



商標代理人管理機制



## 議題一

# 是否引進加速審查機制



# 我國現況

- 平均首通期間：5.1個月
- 平均審結期間：7個月
  - 公益或有即時維護民眾權益之必要者，個案上予以優先審查
  - 如何因應企業儘速取得商標權之需求

# 國際趨勢

|      | 立法 | 是否收費 | 是否限制<br>提出時點 | 申請要件 | 是否限制<br>商標種類 |
|------|----|------|--------------|------|--------------|
| 歐盟   | X  | X    | X            | ○    | ○            |
| 美國   | ○  | ○    | ○            | ○    | X            |
| 日本   | X  | X    | X            | ○    | X            |
| 澳洲   | ○  | X    | X            | ○    | X            |
| 韓國   | ○  | ○    | X            | ○    | X            |
| 馬來西亞 | ○  | ○    | ○            | ○    | X            |

# 討論事項

- 是否收費：不收費是否會造成量的失衡，失去「加速」之原意？收費之衡量標準？
- 提出時點：是否限制以申請同時提出者為限？
- 申請要件：是否以符合一定申請格式，確實可以加速之案件為條件？
- 商標種類：團體商標、證明標章是否適用？非傳統商標是否適用？

# 初步共識

- 有引進加速審查機制的需求
- 依據使用者付費原則辦理
- 以申請時提出為原則
- 申請要件應明確可行
- 不限制商標種類



## 議題二

# 第三人意見書之明文化



# 我國實務現況

- 接受第三人於審查程序中提供意見書
- 資訊提供者的資料僅作為審查參考
- 除提供的事證可作為據駁之資料外，不會通知申請人陳述意見
- 不主動通知商標申請案件的最終處理結果

# 國際實務1

|                      | 歐盟                     | 日本           |
|----------------------|------------------------|--------------|
| 可否匿名                 | X                      | ○            |
| 是否限制時點               | ○                      | ○            |
| 可提出事由                | 絕對事由                   | 絕對及相對事由      |
| 是否於核駁先行書中援用          | ○                      | ○            |
| 是否告知申請人有第三人意見書及其相關資料 | ○<br>將第三人所提意見書原函照轉給申請人 | ○<br>不含第三人資料 |

## 國際實務2

|               | 歐盟  | 日本            |
|---------------|-----|---------------|
| 審查人員是否與第三人聯繫  | X   | 主動通知第三人資訊是否採用 |
| 是否書面通知第三人處分結果 | X   | X             |
| 意見資料形式限制      | 未規定 | 以「文件」為限       |
| 是否收費          | X   | X             |
| 可否供閱覽         | 未規定 | ○             |

# 討論事項與初步意見

- 是否限制可提出之事由？
- 是否影響依法應提起異議或評定之程序？
- 應否將第三人意見書直接轉告申請人？
- 是否應明定於商標法規或基準中？
- 初步意見
  - 目前的做法符合實務需求
  - 宜以基準或要點方式對外呈現



## 議題三

# 聲明不專用制度之存廢



# 我國現況

- 事先預防商標權人濫行主張商標權，維護市場公平競爭秩序
- 100年修法
  - 有致商標權範圍產生疑義之虞者，始需聲明
- 案件可能因指定商品或服務不同，聲明與否易不一致

# 國際趨勢

| 聲明不專用 | 國家                        |
|-------|---------------------------|
| 採取    | 美國、中國大陸、新加坡、加拿大、英國、澳洲、泰國等 |
| 不採取   | 日本、歐盟、南韓、印度等              |

- 歐盟：2016全面廢除聲明不專用規定
- 日本：無重行採取聲明不專用之急迫性
- 美國：兼採強制及任意聲明不專用制度

# 討論事項與初步共識

- 保留聲明不專用制度。由商標專責機關自行裁量聲明與否。但聲明與否非構成不得註冊之事由
- 保留聲明不專用制度。由申請人自行聲明。但聲明與否非構成不得註冊之事由
- 廢除/維持聲明不專用制度
- 初步共識
  - 維持聲明不專用制度。作法再細部研擬後取得共識



## 議題四

商標圖樣中之部分取得後天識別性如何適用？  
有無特別加註之必要？



# 我國現況

商標1

- A+B(A 具識別性，B 不具識別性)
- B聲明不專用(商標法29條第3項)

商標2

- a+B(a 具識別性，B 取得後天識別性)
- B有無商標法29條第2項適用？

# 實務做法

是否於註冊簿中註記

- a+B申請註冊：無第29條第2、3項適用 ✕
- 以B單獨作為商標提出申請：第29條第2項 ○

智財法院106年度民商上字第1號民事判決

- 已聲明不專用之部分，若後案以後天識別性核准註冊，仍得主張專用權

# 國際趨勢

- 日本

應再次申請並主張商標法第3條第2項，作為獨立的商標效力

- 美國

- 1946年商標法修正，經聲明不專用部分僅在該個案中失去專用權
- 取得後天識別性時，會於註冊簿中「Register」及「Distinctiveness Limitation Statement」欄位記載「2(F)-IN PART」

# 討論事項與初步意見

- 商標法第29條第2項之情形是否適用於同條第3項部分不具識別性之情形？
- 在商標圖樣中之部分取得後天識別性而毋須聲明不專用之情形，有無於註冊簿註記該部分已取得後天識別性之必要？
- 初步意見
  - 既維持聲明不專用制度→宜明確註記公告
  - 現行法下可逕行加註取得識別性部分→毋庸修法



# 商標審查議題

## 不得註冊事由

- 第30條第1項第11款規定著名商標之著名程度應否區分
- 第30條第1項第13、14、15款規定整併可行性
- 第30條第1項第15款有關商標權與其他權利衝突

## 爭議制度

- 異議與評定案件審理範圍
- 異議案引進第57條第2項規定機制
- 商標廢止註冊後之失效日期

## 申請人資格

- 非法人團體之申請人適格及權利歸屬



## 議題五

商標法第30條第1項第11款前、後段規定著名商標之著名程度應否有所區別





# 著名商標保護與著名程度1.

緣由：最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議

商標法第30條第1項第11款前、後段規定對商標著名程度之要求有別

「混淆誤認之虞」與「商標淡化保護」規定保護目的、範圍、對象並不同，然11款前、後段規定皆以「著名商標」為適用之對象，且按施行細則第31條規定，僅須達「相關事業或消費者」普遍認知即可

思考方向：研議本條款是否需要透過修法方式以解決適用上疑義



# 著名商標保護與著名程度2.

## 施行細則

- 修正商標法施行細則第31條。
- 將施行細則第31條作類型化之區分，並輔以「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」審查

## 商標法

- 修正商標法第30條第1項第11款規定。
- 將「混淆誤認之虞」與「減損識別性或信譽之虞」兩種態樣分拆兩條款加以規定

## 毋庸修法



# 討論事項與初步意見

- 最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議之解讀
  - 有決議可資遵循，待運行一段時間再考量是否修法
- 商標法第30條第1項第11款規定將「混淆誤認之虞」與「減損識別性或信譽之虞」兩種態樣規定於同一條款之適當性
- 修法必要性與政策考量
  - 從品牌發展的角度來看，如果設定在相關消費者，品牌雖小，但可能創造產業價值，就應予以保護



## 議題六

整併商標法第30條第1項第13款、第14款及第15款規定之可行性





# 商標權與其他權利之衝突1.

緣由：相對不得註冊事由中，除與「在先商標」衝突之情形外，與「其他在先權利」衝突之規定有無簡化整併之需求

第13款至第15款規定事由，涉及先權利人之姓名權、著作權等其他權利之認定及歸屬問題，需由權利人提供相關事證或經由法院審理後始能確定，商標申請註冊階段，商標專責機關實難進行審查

思考方向：為落實商標申請註冊全面審查制度，先整併為在先權利衝突條款，並研議移列至爭議案審查事由可行性



# 商標權與其他權利之衝突2.

## 要件調整

### 按現行條文規範架構並討論各條款規定情形

- 第13、14款是否需要以達「著名」程度為要件？
- 或有關「著名」而有致消費者混淆誤認來源之規範，宜回歸第11款處理較為適宜？

## 3款整併

### 整併為「在先權利」並移列為爭議案審查事由

- 第13、14款有無保留作為不得註冊事由之必要？
- 整併涉及第30條第1項第15款規定範圍討論



## 商標權與其他權利之衝突3.

TRIPS16.1有關「在先權利」之保護，其權利保護範圍，對應現行商標法是拆分於第30條第1項第13、14、15款規定，該等條款之規範事由於商標申請註冊階段，商標專責機關實難進行審查

思考方向：研議商標法第30條第1項第15款規範之商標權與著作權及其他權利相衝突之關係



# 商標權與其他權利之衝突4.

## 其他權利

- 第15款之「其他權利」範圍?是否限於與著作權、專利權等相關之權利?

## 在先權利

- 第13、14款涉及自然人人格權、法人、商號或其他團體之名稱整合規範為「在先權利」?

## 除斥期間

- 第15款規定「判決確定」始有本款適用，其除斥期間是否應另行規定?



# 討論事項與初步意見

- 現行法第13-15款規定所保護之對象及適用要件並非一致
- 在不同審查程序中對要件事實掌握的程度不同
- 第15款須待「判決確定」幾無適用可能
  - 只要商標註冊與他人權利相衝突或近似，他人的權利可以去禁止該商標之使用，不須有「侵害」之用語
  - 申請案審查階段集中處理能確實掌握的絕對不得註冊事由，相對不得註冊事由留待爭議案處理，可望能解決第13至15款事由難以在申請案階段審認的問題



## 議題七

商標異議與評定案件審理範圍應否相同?異議案引進商標法第57條第2項(據爭註冊滿3年檢送使用證據)規定機制之可行性





# 異議與評定制度再思考1.

**緣由：商標爭議制度法規面與實務面問題之檢討**

異議及評定制度設計架構重疊性甚高，難顯區別實益。審查兩造商標是否有造成相關消費者混淆誤認之虞等相對事由，應回歸兩造商標在市場上實際使用情形加以判斷。目前異議案未採行據爭註冊滿3年檢送使用證據之機制，使在先註冊但未經真實使用之商標，在未被廢止之前，仍得被引據作為異議案之申請，進而撤銷他人商標之註冊。

**思考方向：研議是否應區分商標異議及評定審查範圍，及異議引進商標法第57條第2項規定機制**



# 異議與評定制度再思考2.

## 區分審查範圍

- 異議案既為公眾審查制度，宜以絕對事由為限
- 評定案審查包含相對及絕對事由，絕對事由本不以利害關係人為限

## 維持審查範圍

- 維持異議案審查相對及絕對事由，並引進商標法第57條第2項規定機制
- 異議申請人提出相對事由時，是否應有資格限制？
- 檢送使用事證的時間點？
- 條文規範方式？



# 討論事項與初步意見

- 不同爭議案件宜釐清其內容與範圍
- 考量審理模式變動的可能性與法安定性需求
  - 維持異議、評定2種制度，不分事由。但未來應仿無效爭訟程序，使評定與異議後續救濟程序截然不同
- 維持異議案件審查範圍再引進第57條第2項機制，可能造成同質性太高



## 議題八

### 商標廢止註冊後之失效日期





# 明確廢止註冊之失效日

緣由：法規變遷下，商標廢止註冊之失效日期→  
不明確

商標廢止制度係審查商標註冊後在「申請廢止前」有無合法使用之情事，且廢止成立處分作成送達當事人，須俟「處分確定」後，始排定「廢止公告」日期，此與行政程序法第110、125條有關行政處分確定失效日期均不相當。

思考方向：研議商標廢止註冊後之失效日期，並於商標法明定



# 討論事項與初步意見

- 行政審查時間長短不同、失效時點未盡明確
- 被廢止註冊之商標，外觀仍保有權利存續之狀態，商標權人可能以未真實使用之註冊商標，排除他人註冊或使用
- 商標法宜特別規定註冊商標廢止之效力，經廢止處分確定者，應自「申請廢止之日」起失效
- 國外立法例參考：廢止公告日/處分確定時



## 議題九

非法人團體之商標申請人適格及權利歸屬





# 非法人團體申請商標適格性1.

**緣由：商標註冊/申請名義與權利歸屬未臻一致**

目前非法人團體申請商標註冊，以「○○○非法人團體名稱+代表人名稱」作為申請名義人之方式，在權利異動、代表人/負責人變動時易引發權利歸屬等爭議，為使商標權利義務之歸屬更為明確、保障交易安全及便於行政管理，有必要明文確認非法人團體之申請人適格性

**思考方向：研議非法人團體之商標申請人適格及權利歸屬問題**



# 非法人團體申請商標適格性2.

## 可行性

- 以商標法制定非法人團體得作為商標申請人之可行性？

## 限制

- 如果允許非法人團體作為申請名義人，是否限於「經依法登記」？

## 權利歸屬

- 取得商標權利後權利歸屬「全體會員共同共有」或「非法人團體」？



# 討論事項與初步意見

- 非法人團體在社會活動上仍是合法存在的經濟體，有使用商業標識的必要，從消費者權益的角度，可考慮開放其申請
- 符合企業組織發展之需求，但申請之具體程序要件，宜由主管機關訂立，避免產生糾紛
- 為避免權利歸屬產生爭議，可考慮依人民團體法等相關法規而定



# 商標權執行保護議題

## 議題十

- 是否於「權利侵害之救濟」及「罰則」章節中明定商標侵權之行為樣態

## 議題十一

- 善意先使用之使用地域範圍或產銷規模限制暨善意先使用得否承繼、授權、轉讓問題

## 議題十二

- 商標法第36條第2項規定「經商標權人同意之人」如何認定

## 議題十三

- 網路服務提供者對於利用其服務所為之商標權侵害行為是否應有相關之免責規定

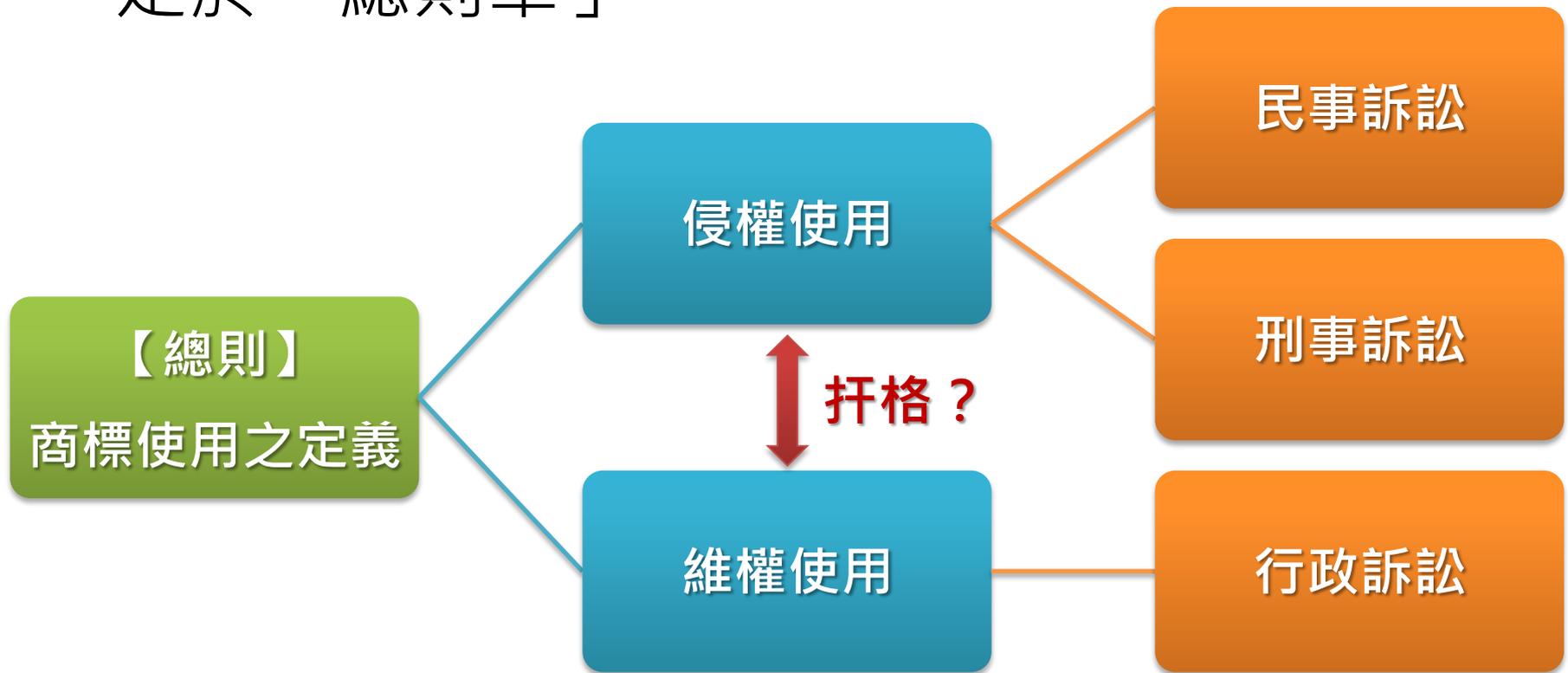
## 議題十

是否於「權利侵害之救濟」及「罰則」  
章節中明定商標侵權之行為樣態



# 商標使用與權利侵害1.

- 現行商標法將「商標使用」之定義統一明定於「總則章」





# 商標使用與權利侵害2.

## 思考方向

「權利侵害之救濟」及「罰則」章節另予明定侵害商標權行為態樣之可行性

### 可能方案（一）

維持「總則」章商標使用之定義規定，並另予明定民事、刑事侵權之行為態樣

### 可能方案（二）

刪除「總則」章商標使用之定義規定，修正以解釋性條文規定作為維護商標權利之使用概念，並另予明定民事、刑事侵權之行為態樣



# 討論事項與初步意見

- 各國對商標使用的規範形式與內容未盡一致
- 傾向總則仍保留商標使用定義性規定
- 建議商標侵權使用態樣之定義宜寬廣，有新技術或新態樣時，就毋庸再修法
- 實務上比較大的問題是在於混淆誤認之虞的判斷，權利人拿審查階段判斷混淆誤認之虞的標準主張侵權，在訴訟上比商標使用問題更為複雜

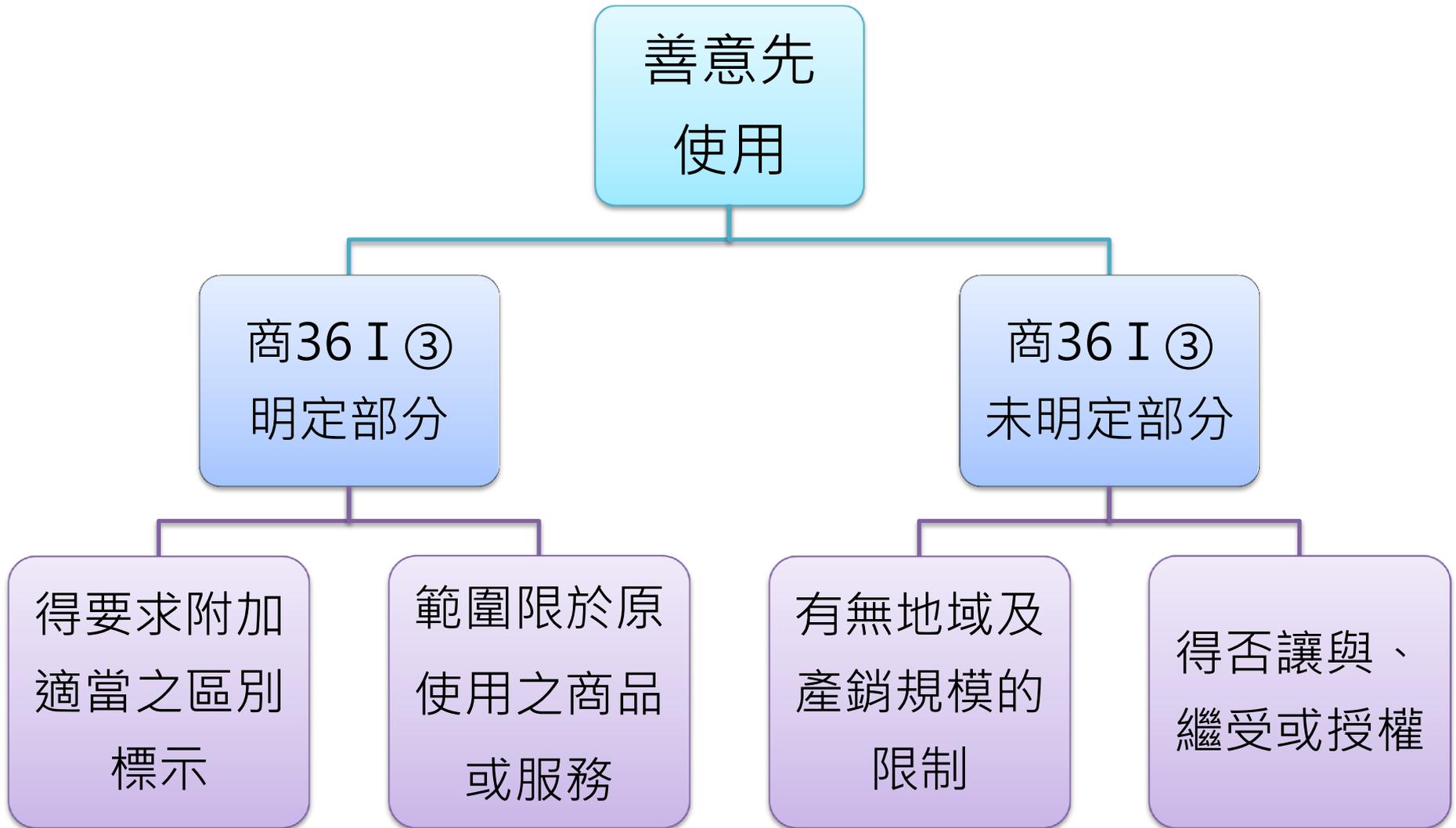
## 議題十一

善意先使用之使用地域範圍或產銷規模限制暨善意先使用得否承繼、授權、轉讓問題





# 善意先使用與註冊保護1.





## 善意先使用與註冊保護2.

商36 I ③未明定  
部分

有無地域及產銷  
規模的限制

於法條明定不應擴大其使  
用地理範圍或產銷規模

得否讓與、繼受  
或授權

在條文中明定得否承繼、  
授權、轉讓，以資明確



# 討論事項與初步意見

- 善意先使用規定的法律性質
  - 自然淘汰
  - 自然發展
- 定性為抗辯性質，即無授權問題
  - 對善意先使用商標保護的理由，在於商標因實際使用，而為一定地域範圍內消費者所週知，並成為選擇商品服務區別來源所認知的對象，第三人申請取得註冊，如完全抹煞已經形成的社會經濟事實與消費者的認知，並不合理，所以對善意先使用商標加以保護
- 透過解釋或修法仍宜再思考



## 議題十二

商標法第36條第2項規定「經商標權人同意之人」如何認定



# TPO 經商標權人同意流通市場之商品

思考方向：研議國內外商標權人具有契約、經濟上關係者適用商標法第36條第2項規定之問題及修法之必要性

A商標之國外商標權人F

販售標有商標之商品

我國經銷商D

OR

F在我國設立之子公司D

貨源相同

第三人

將自F購得之標有商標商品投放於我國交易市場

是否因符合商標法第36條第2項而不受D之商標權所拘束？



# 討論事項與初步意見

- 立法政策選擇問題
- 採國際耗盡原則，在判斷商標權人是否同一時，是否應考量國內外商標權人對於商標商品的品質管控有無有關連性，甚至是財務、授權關係



## 議題十三

網路服務提供者對於利用其服務所為之商標權侵害行為是否應有相關之免責規定





# 網路侵權責任之免責規定1.

網路交易平台業者是否應就商標侵權商品販售者之行為負責？

商標權人

侵權品販售者

商§95、§97 (刑)  
商§68、§69 (民)

Q：應否就網路服務提供者特別予以規範，使其責任範圍更為明確，並兼顧IP保護與科技發展之需求？

網路交易平台業者

可能

上述請求權基礎 + 民  
§185



## 網路侵權責任之免責規定2.

- 思考方向：
  - 研議將安全港機制導入商標領域的可行性，並探討其具體之內涵為何？
  - 在立法技術上，應於商標法下規範安全港機制，抑或是以水平式立法模式，於電信相關法規就網路服務提供者之各種行為與有關責任統籌規範？



## 網路侵權責任之免責規定3.

- 數位通訊傳播法草案第15條 - 「資訊儲存服務提供者」的安全港機制
  - 數位通訊傳播服務提供者對於第三人為供他人使用而儲存之資訊，於符合下列情形之一時，不負賠償責任：
    1. 不知有違法行為或資訊，且於他人請求損害賠償時，就所顯示之事實或情況，亦不能辨別該行為或資訊為違法
    2. 於知悉行為或資訊為違法後，移除資訊或使他人無法接取之



# 討論事項與初步意見

- 應無須另於商標法下規範安全港機制
  - ✓ 涉及商標仿冒或侵權情形複雜，不易判斷
  - ✓ 在商標領域，這類機制比較容易被競爭者濫用，不適合引進
- 數位通訊傳播法草案已納入網路服務提供者得援用的免責規定，宜保留法院針對個案事實做出妥適決定之空間



# 議題十四

## 商標代理人管理機制之可行性



# 我國現況

78年

- 限制商標代理人應在國內有住所並具商標師資格

100年

- 刪除商標代理人須為商標師之限制

- 加強商標代理人管理之困境？

106年

- TIPA舉辦「智慧財產人員職能基準及能力認證制度-商標類」

# 討論事項與初步共識

- 如何在現有之制度架構下建立相關配套措施以強化商標代理人管理？是否有訂定有效規範或管理商標代理人規則之必要？
- 目前商標能力認證制度尚乏公會自律體制，亦無相關資格、權利保障、執業規範、懲戒、資料庫、公會等規範，強制力不足
- 初步共識
  - 商標代理人應有適當規範依據
  - 研議建立商標代理人管理制度之可行性



謝謝，大家的參與

