

「商標法」修正重點簡介

一、修正理由

近年來工商企業發展快速，商業交易型態活潑多元，商標法（以下簡稱本法）若干規定已不敷適用，另商標侵權部分規定亦造成司法實務適用之疑義，且鑒於商標流通具有國際性，而統合及協調各國商標申請程序之商標法新加坡條約（The Singapore Treaty on the Law of Trademarks, STLT）已於 95 年 3 月在新加坡舉行之外交會議通過，並於 98 年 3 月正式生效，為與國際趨勢相調和，宜調整本法相關規定，以使商標權保護更加周延。自 95 年起，開始積極檢討本法相關規定，並自 97 年起，陸續召開 6 場本法修正草案公聽會及 6 場專家學者諮詢委員會議，經整合各界意見後，爰擬具「商標法」修正草案，並已於本(100)年 5 月 31 日經立法院三讀通過，於同年 6 月 29 日經總統修正公布，施行日由行政院定之，目前預定於明(101)年 6 月間施行。

二、修正重點

（一）擴大商標之保護客體

隨著工商企業快速發展，商業交易型態活潑多元，商標法所保護商標之註冊客體，已非傳統型態之商標所能涵蓋。修正前本法以列舉方式規定，僅限於由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成之商標，可以申請註冊獲得保護。本次修法將開放任何足以識別商品或服務來源之標識皆可成為商標註冊之保護客體，例如動態（Motion）、全像圖（Hologram）等標識，均可以作為商標註冊，以鼓勵工商企業界，發揮其商業創意，靈活創造商標價值及信譽。

（二）明確規範商標使用行為之樣態

商標之使用，包含商標權人為維持其權利所為之使用及商標侵權之使用兩種樣態，二者規範目的雖有不同，但實質內涵皆應就交易過程中使用商標之情形加以判斷，而修正前本法係以概括方式規範，並未清楚規範在交易過程中各種商業行為的具體內涵，為求明確，本次修正規範商標各種使用行為，並為因應電子商務及網路發達之經濟發展情勢，明定以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之，

亦屬商標使用之行為。

（三）廢除註冊費分二期繳納之制度

修正前本法註冊費分二期繳納的規定，係為促使商標權人有效利用其商標，自然淘汰使用於市場上週期較短商品之商標，並藉此減輕商標權人之負擔而設。惟我國之註冊費用不高（新臺幣 2500 元），不足以達到此政策目的，本次修正廢除註冊費分二期繳納之規定，改採一次繳納註冊費之制度，可有效避免商標權人因疏忽，致遲誤第二期繳納註冊費期間而喪失商標權之風險。

（四）明定並存同意申請註冊，須無顯屬不當之情形

修正前本法規定之商標並存同意制度，僅排除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同之情形，亦即，只要二者之商標及指定使用之商品或服務至少有一不同，後申請註冊商標經已註冊商標或申請在先商標之所有人同意，即可核准註冊。惟實務上發生，註冊商標業經法院禁止處分，商標權人仍持續出具並存註冊同意書，此將導致第三人於法院拍賣取得商標權後，仍有其他近似之商標並存於市面，影響拍定人之權益，並造成商品或服務來源之混淆。為期周延，爰修正為即便該註冊在先或申請在先商標所有人已出具並存註冊同意書，若有顯屬不當之情形者，仍不應核准其註冊，以符合本法立法意旨。至於同一集團或關係企業間，基於全球佈局或市場經營需求，若非以完全相同商標指定使用於同一商品或服務，避免重複取得相同權利外，所為並存註冊之同意，自可認為非顯屬不當。

（五）明定遲誤繳納註冊費，得加倍繳納註冊費申請復權

修正前實務上商標專責機關送達註冊費繳納通知時，如申請人出國或其他非故意事由，致未能遵守繳費期限，由於非屬「天災或不可歸責於己之事由」，申請人無法申請回復原狀，也無其他救濟方法以恢復其權利。而商標從申請至核准審定，除申請人已投入許多精力、時間及金錢外，商標專責機關亦已投入相當之行政資源從事審查，認其一切符合法律規定始予以核准審定。對於申請人非因故意，遲誤繳納註冊費者，增訂可以繳納二倍註冊費之規定，以為救濟。惟為維護權利之安定性，並避免因復權而發生混淆之商標並存之現象，若有第

三人於此商標審定失效期間內，因信賴無在先商標之存在而申請註冊，或商標專責機關已核准他商標註冊者，則例外不准其復權。

(六) 修正申請分割或減縮指定使用商品或服務之時點

1. 商標註冊申請案，申請人提出申請減縮、分割商品或服務之時點，修正為應於核駁審定前為之。

依修正前規定，商標經核駁後，申請人只要於核駁審定「確定前」，均可申請分割註冊申請案或減縮其指定使用之商品或服務，以克服其不得註冊之情形，致申請人雖於核駁審定前即可考量是否要利用分割註冊申請案或減縮其指定使用之商品或服務等方式，以克服其不得註冊之情形，惟經常在行政救濟期間始提出，造成商標專責機關在行政救濟程序中需自行撤銷原處分，另為適法之處分，影響行政效能。再者，此次修正已將申請人收到核駁先行通知之陳述意見期間予以放寬，申請人有充分時間考量，爰將商標註冊申請案，申請人提出申請減縮、分割商品或服務之時點，修正為應於核駁「審定前」為之。

2. 註冊商標涉有爭議案件時，申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務之時點，修正為應於處分前為之。

(1) 涉有異議、評定案件，如欲利用申請分割商標權之方式除去違法情形，由於爭議程序中已有交叉答辯之機制，商標權人應有足夠時間斟酌考量有無必要申請分割商標權，復為衡平當事人權益，並使後續爭議之事實狀態及早確定，自應就涉有異議或評定案件而請求分割之時點予以限制。又註冊商標涉有爭議案件時，商標權人欲透過減縮商品或服務之方式，除去註冊違法情形者，若於處分後行政救濟程序階段始請求時，行政救濟機關無法進行審理，基於程序經濟考量，亦應於處分前為之，明定該等行為皆應於異議或評定案件處分前為之。

(2) 商標所指定使用之商品或服務，若僅有部分具有違法事由，例如部分指定商品或服務未使用或繼續停止使用滿三年者，得申請分割以除去違法之情形，故廢止案件亦有適用，爰予增列。

3. 以上之修正，並未刪減申請人或商標權人得請求分割或減縮商品或服務之權利，僅在時間上為明確之規定，避免案件往返影響行政效率。

(七) 增訂據以評定或廢止商標應檢送申請前三年之使用證據

修正前審查實務上經常發生據以評定或廢止的商標，並未於市場上實際使用，卻主張撤銷他人已於市場上使用或頗具營業規模的商標註冊，影響工商企業之正常發展及競爭秩序。為避免此不合理的現象，並強調商標使用之重要性，本次修正增訂主張在後申請註冊的商標，或變換加附記使用的商標，與其商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，其據以評定或廢止的商標，若已註冊滿三年，申請人應檢附於申請評定或廢止前三年內有使用該據以評定或廢止商標商品或服務之真實使用證據，或其未使用有正當事由之事證，以有效防止註冊商標而不使用之商標權人，濫行主張權利。

(八) 強化商標權保護，修正商標侵權相關規定

1. 明確商標侵權救濟與賠償規定之適用情形

為強化商標人權益保障，本次修正就商標侵權之救濟與賠償相關規定大幅修正。有關「除去、防止侵害」或「損害賠償」兩種救濟方式，前者不以侵權人主觀上有故意或過失為必要，客觀上有侵害事實或侵害之虞為足夠；後者則須以侵權人有故意或過失為必要，本次修正案明定其適用類型，以釐清過去的適用疑義。

2. 增訂法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要處置之規定

對於侵害行為，商標權人固得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，惟如以對相對人及第三人權益侵害較小之手段，而能同樣達成保障商標權人之利益者，法院即應採取其他較小侵害手段以代替銷毀，俾符合比例原則。本次修正增訂法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要處置之規定。至於法院為前述考量時，得審酌侵害之程度與當事人以外第三人（例如不知情之受委託製造人）利益等因素；惟法院仍須確保該等侵害商標權之物品及主要用於製造侵害物品之原料或器具不致再進入商業管道。

3. 刪除最低損害賠償的底限規定

商標侵權之損害賠償，性質上應符合民法填補損害之原則，並非屬懲罰性之損害賠償，修正前本法第 63 條雖規定，販售侵害商標權商品，可依商品單價 500 倍到 1500 倍計算其損害賠償額，惟同條第 2 項亦明定，前項賠償金額顯不相當者，法院有依職權予以酌減之權

限，以符合上述填補損害之原則。惟司法實務判決，曾根據 4 個仿冒皮包平均售價 51 萬 2500 元計算，加乘上最低賠償 500 倍，判賠 2 億 5600 多萬元，引發社會極大關注，亦與立法意旨有違。

本次修正在未悖離修正前條文之立法意旨下，將修正前條文之最低損害賠償即單價 500 倍部分的底限刪除，由法官依侵權行為事實之個案為裁量，以免實際侵權程度輕微，仍以零售單價 500 倍之金額計算損害賠償額，而有失公平，並明確法院有依職權予以酌減之權限。

(九) 有減損「著名商標」的識別性或信譽之虞者，視為侵權行為；刪除單純以他人「註冊商標」作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱等視為侵權之規定。

依修正前規定，主張視為侵害商標權者，必須舉證證明有實際減損著名商標之識別性或信譽之結果，惟其證明相當困難，對著名商標保護門檻限制過高，爰於視為侵權行為條款增加「之虞」二字，只要「可能」有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，均得主張視為侵權行為，以避免對著名商標保護不周。另修正前規定，明知為他人之「註冊商標」，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權，惟營業主體名稱與商標本由不同法律所規範，該規定對註冊商標之保護有過廣之嫌，以致實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情事，且司法實務曾有案件認為，因商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合「明知」之主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除。

(十) 邊境保護措施周延化

本次修正前海關執行商標權保護有關邊境暫不放行措施，係透過「海關配合執行專利商標及著作權益保護措施作業要點」規定辦理，因其規定之內容係屬涉及人民權利義務之事項，應以法律定之，本次修正條文中明定海關依職權查扣之法據。本次修正復規定，在不損及查扣物機密資料保護之情形下，依申請人或被查扣人之申請，由海關

准其檢視查扣物，以協助確定是否為侵害商標權物品，並提供權利人侵權貨物相關資訊。另實務上部分物品侵權認定困難，本次修正增訂商標權人得提供保證金向海關申請調借貨樣進行侵權認定。修法後將有助於海關執行其職務，並使商標權人得調借貨樣進行侵權認定，及取得相關貨物資訊之權利，確實達到反仿冒之目的。

(十一)強化我國著名產地名稱保護政策

有關著名產地之保護，例如「池上米」、「文山包種茶」等，除可申請註冊為產地證明標章保護外，亦可以產地團體商標提供保護，修正前本法中並無明確申請註冊之法源依據，本次修法後，增訂產地證明標章及產地團體商標之定義等相關規定，以強化我國著名產地名稱及有關地理標示之保護政策，促進地方產業發展，維護地方競爭優勢。又鑒於侵害證明標章權，對社會公眾造成之損害可能較商標權為鉅，並增訂直接及輔助侵害證明標章權的刑罰規定。