

## 「商標法施行細則部分條文修正草案」外界修正建議之研復說明

113.04.08

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
1	<p>第三條 申請商標及辦理有關商標事項之文件，應用中文；證明文件為外文者，商標專責機關認有必要時，得通知檢附中文譯本或節譯本。</p> <p><u>前項申請商標，經審查有同一外國人而中文譯名不同之情形者，商標專責機關應限期通知申請人辦理變更，屆期仍未變更者，得逕行變更為相同之中文譯名。</u></p>	<p><b>【博仲法律事務所】</b></p> <p><b>有關第3條之修正草案內容</b></p> <p>1. 本條第2項之修正草案內容，係基於第1項「申請商標及辦理有關商標事項之文件，應用中文」之規定，為提升對外公告商標註冊資訊之明確性，同一外國申請人應使用相同中文譯名，並對<b>中文譯名不一致</b>之情形規定處理方式。</p> <p>如修正草案之說明，商標經註冊公告後，產生公示之效果，同一外國人之姓名或名稱之中文譯名自應相同，俾利公眾辨識權利歸屬情形，我們亦支持同一外國申請人應使用相同中文譯名。由公告之修正草案內容，鈞局對於註冊簿上外國申請人中文譯名不一致情形所規劃的處理步驟似乎是：(i) 先通知申請人辦理變更，(ii) 若屆期仍未變更，鈞局再逕行變更為相同之中文譯名。</p> <p>2. 根據處理相關案件之觀察，<u>許多外國申請人並無既有之中文譯名，常因「同時或先後」在台</u></p>	<p>一、對於同一外國申請人統一使用相同中文譯名，建議不收取變更規費一事，因涉及規費法及政府稅務徵收等相關事宜，申請人如變更其中文譯名，基於使用付費原則及商標規費收費標準第6條第1款規定，仍應收取變更申請或註冊事項之費用。</p> <p>二、考量外國申請人同時或先後在我國委任不同代理人為其辦理商標業務情形多，強制要求所有案件辦理統一之中文譯名，並繳納相關規費，恐造成申請人嚴重負擔，復考量商標行政系統對於不同譯名之外國申請人名稱，給予不同身分代碼，審</p>

		<p><u>灣委任複數個商標代理人為其辦理工標業務，各商標代理人依照其翻譯填寫中文譯名，而導致中文譯名不一致的情形。</u></p> <p>3. 由於中文譯名於註冊簿的存在，對於某些權利人沒有實質影響，因此，若需耗費金錢進行變更，權利人往往欠缺動機。變更「註冊事項」之規費為每件新臺幣500元，若涉及變更案件之數目很多，對於申請人更產生很大負擔。因此，<u>我們建議：針對同一外國申請人統一使用相同中文譯名乙事，應不收取變更之規費，如此可增進外國申請人配合辦理統一譯名之意願。</u></p> <p>4. 綜合前述，我們建議本條第2項可再斟酌修正。</p>	<p>查實務上亦僅就同一或類似商品/服務之相同或近似商標範圍內，檢索發現前後案之不同中文譯名是否屬實質同一之外國申請人所有，惟於非類似商品/服務之商標，或類似商品/服務之非近似商標等範圍，仍可能存在中文譯名不一致之情形，是以，考量目前系統尚無法全面整合，如施行草案原規劃版本，並無實益，因此，參考建議意見並審酌系統目前尚無法整合情況下，刪除本項修正規定。</p>
2	<p>第十條 商標註冊簿應登載下列事項：</p> <p>一、商標註冊號及註冊公告日期。</p> <p>二、商標申請案號及申請日。</p> <p>三、商標權人姓名或名稱、住居所或營業所；商標權人在國內無住居所或營業所者，其國籍或地區。</p> <p>四、代理人。</p>	<p><b>【亞律國際專利商標聯合事務所】</b></p> <p>關於對草案第10條第2項新增規定：</p> <p>1. 若商標權人未提出隱匿住居所資料之申請，住居所資料是否就會一律登載於商標註冊簿及公示資料？</p> <p>2. 申請隱匿住居所資料之時點，得否於商標申請時一併申請；又若是已經核准註冊之商標是否得申</p>	<p>一、草案原規劃新增第10條第2項規定，其目的係為衡平權利公示性及個人隱私保護，商標權人為自然人者，若要隱匿住居所部分資料，得向本局提出申請，若未提出申請者，依法應將住居所等</p>

<p>五、商標種類、型態及圖樣為彩色或墨色。</p> <p>六、商標名稱、商標圖樣及商標描述。</p> <p>七、指定使用商品或服務之類別及名稱。</p> <p>八、優先權日及受理申請之國家或世界貿易組織會員；展覽會優先權日及展覽會名稱。</p> <p>九、依本法第二十九條第二項及第三項、第三十條第一項第十款至第十五款各款但書及第四項規定註冊之記載。</p> <p>十、商標註冊變更及更正事項。</p> <p>十一、商標權之延展註冊，商標權期間迄日；延展註冊部分商品或服務者，其延展註冊之商品或服務及其類別。</p> <p>十二、商標權之分割，原商標之註冊簿應記載分割後各註冊商標之註冊號數；分割後商標之註冊簿應記載原商標之註冊號及其註冊簿記載事項。</p>	<p>請隱匿住居所資料，是否需要規費？</p> <p>3. 對隱匿住居所資料的商標權人提出廢止程序，因無法得知商標權人之地址，能否僅以網路調查作為廢止事由，而無須提供實地訪查的調查資料？</p> <p><b>【專利師公會】</b></p> <p>1. 貴局「商標法施行細則」修正草案第10條，新增商標權人為自然人者，得申請隱匿註冊簿登載之住居所部分資料，惟據該草案內容，僅有在商標申請註冊後，方得申請隱匿部分地址資料，又草案中其他條文，似未見可對自然人申請中案件得申請隱匿住居所部分資料之規定。</p> <p>2. 實務上，提出商標申請後數天，相關申請資料（包含申請人之完整住居所地址）即公開於資料庫中，任何人皆可查閱，常造成自然申請人之困擾，建議增列自然人為申請人得申請隱匿住居所部分資料之規定。</p>	<p>資訊登載於商標註冊簿及公示資料。且對於隱匿住居所之申請，並未規劃將之納入「商標規費收費標準」收費範圍。</p> <p>二、對隱匿住居所資料的商標權人提出廢止程序，能否僅以網路調查作為廢止事由而無須提出實地訪查調查資料一事，原草案規定雖放寬商標權人得申請隱匿部分住居所資料，惟對於因商標權行使衍生私權爭議時，第三人或利害關係人必要時，仍可依商標閱卷及影印作業要點申請閱卷。另依「商標爭議案件程序審查基準」之「3.2.2廢止申請無具體事證或主張顯無理由者」說明，有關申請廢止對於系爭商標相關事證之調查方式，並未限於實地訪查，若檢送之市場調查、同業訪查或</p>
--	---	---

	<p>十三、減縮部分商品或服務之類別及名稱。</p> <p>十四、繼受商標權者之姓名或名稱、住居所或營業所及其代理人。</p> <p>十五、被授權人姓名或名稱、專屬或非專屬授權、授權始日，有終止日者，其終止日、授權使用部分商品或服務及其類別及授權使用之地區；再授權，亦同。</p> <p>十六、質權人姓名或名稱及擔保債權額。</p> <p>十七、商標授權、再授權、質權變更事項。</p> <p>十八、授權、再授權廢止及質權消滅。</p> <p>十九、商標撤銷或廢止註冊及其法律依據；撤銷或廢止部分商品或服務之註冊，其類別及名稱。</p> <p>二十、商標權拋棄或消滅。</p> <p>二十一、法院或行政執行機關通知強制執行、行政執行或破產程序事項。</p>		<p>網路搜尋等證據資料，足使審查人員產生薄弱心證而得認為系爭商標確實有未使用之可疑者，自會將廢止申請情事通知商標權人提出答辯。是以，申請廢止人係可以檢附網路調查資料作為主張，惟其是否有商標法第65條第1項但書所規定之無具體事證或主張顯無理由等情事，仍應依具體個案情形加以判斷。</p> <p>三、關於申請隱匿住居所之時點，考量草案第10條第2項規定，原係規劃得請求隱匿之事項，僅限於商標註冊簿上所登載之住居所部分資料，然參考外界修正建議，為周全保護個人隱私，自然人依本法及本細則所為之申請，即無論在申請階段或註冊階段所為之商標註冊申請，註冊事項之變更、移轉</p>
--	--	--	---

	<p>二十二、其他有關商標之權利及法令所定之一切事項。</p> <p><u>商標權人得請求隱匿前項第三款住居所之部分資料。但商標權人非自然人者，不適用之。</u></p>		<p>、延展等異動事項，凡涉及住居所相關資訊者，皆應納入得請求隱匿部分資料之範圍，始有實益。惟該等建議，對於申請隱匿住居所資料之時點，須提前自申請階段，已超出原規劃限於在商標註冊簿上住居所部分資料隱匿之範圍，是以，刪除原草案第10條第2項修正，俟商標行政系統建置完備後，再適時提出修正。</p>
3	<p>第十二條 申請商標註冊者，應備具申請書，聲明商標種類及型態，載明下列事項：</p> <p>一、申請人姓名或名稱、住居所或營業所、<u>國籍或地區、身分證明文件字號或統一編號</u>；有代表人者，其姓名或名稱。</p> <p>二、委任代理人者，其姓名、<u>登錄字號、身分證明文件字號</u>及住居所或營業所。</p>	<p><b>【博仲法律事務所】</b></p> <p><b>有關第 12 條第 1 項第 6 款之修正草案內容</b></p> <p>1. 由於許多外文文字橫跨複數個語文別（例如，「PRESTO」一詞本為義大利文，但現在已廣泛編入英文辭典中），且常有一字多義的現象。<u>且有些申請人並不在意商標文字之意義</u>，在此情況下，<u>代理人甚至申請人本人均難以確定其文義</u>。商標申請經常有期限壓力，若需探究文義，有窒礙難行之處。</p> <p>2. 此外，強制填寫外文文義，未必會提升審查<b>正確</b></p>	<p>一、商標圖樣所使用之外文種類繁多，且國人對於外文之理解或熟悉程度，與使用外文為母語者不同，復參考新加坡條約第三條一、(一)(14)關於申請書得要求記載商標或該商標某些部分的意譯等規定，及美國法規彙編於商標章節[37 C.F.R. §2.32(a)(9)]對於商標包含非英文文</p>

<p>三、商標名稱。</p> <p>四、商標圖樣。</p> <p>五、指定使用商品或服務之類別及名稱。</p> <p>六、商標圖樣含有外文者，其語文別及其文義。</p> <p>七、應提供商標描述者，其商標描述。</p> <p>八、依本法第二十條主張優先權者，第一次申請之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員及申請案號。</p> <p>九、依本法第二十一條主張展覽會優先權者，第一次展出之日期及展覽會名稱。</p> <p>十、有本法第二十九條第三項或第三十條第四項規定情形者，不專用或不屬於商標一部分之聲明。</p>	<p><u>性及效率</u>。現今網路發達，審查官透過網際網路檢索，即可十分<u>有效率</u>地得知商標圖樣外文部分的語文別（單一語文別 VS 複數語文別）及其文義（單一文義 VS 複數文義）為何，再接着進行識別性等實質審查。而若申請人對於審查官初步檢索獲得之語文別及其文義的<u>正確性</u>有不同意見，亦可於意見陳述書中加以釐清說明。</p> <p>3. 綜合前述，我們建議本條第6款應毋需修正。</p>	<p>字者，應有英文翻譯等規定，因此，商標圖樣上如果含有外文者，申請人於申請書之商標圖樣分析欄位應記載語文別及其翻譯文義，或為創用之無字義外文，亦得於上開欄位聲明之，除供商標識別性等判斷參考外，並可提升審查正確性及效率，爰修正本款應記載事項，以與國際規範相符。</p> <p>二、將調整第12條第6款文字內容，以符實務需求。</p>
--	--	--