

「商標代理人登錄及管理辦法草案」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	第三條 前條第一項受委託之機關(構)、團體或學校，應具備下列資格之一者： 一、具培訓智慧財產專業人員能力之機關(構)、團體，且曾自行辦理或接受商標專責機關委託辦理智慧財產專業人員訓練。 二、設有智慧財產相關科系之大專以上學校，且曾自行辦理或接受商標專責機關委託辦理智慧財產專業人員訓練。	【社團法人台北律師公會】 1. 明定律師公會具有受委託舉辦商標專業能力認證考試之資格，且得辦理商標代理人之在職訓練。 2. 建議修正第3條第1款： <u>律師公會、或其他</u>具培訓智慧財產專業人員能力之機關(構)、團體，且曾自行辦理或接受商標專責機關委託辦理智慧財產專業人員訓練。	商標代理人登錄及管理辦法(以下簡稱本辦法)第3條規定，為受委託辦理商標專業能力認證考試之資格條件，且為概括性規定，凡符合資格者，皆為商標專責機關得委託之對象，無法特定某機關團體，以符公平原則。

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
2	第四條 依本法第六條第三項規定申請登錄之商標代理人，應具備下列資格之一者： 一、通過商標專業能力認證考試各項科目及格，並取得證書。 二、曾在商標專責機關從事本法第十四條規定之商標審查工作十年以上，成績優良並具證明。 本法中華民國一百一十二年五月九日修正之條文施行前，通過商標專責機關委託辦理之智慧財產人員能力認證考試商標類各項考試科目及格，並取得有效期限之證書者，視為符合前項第一款之資格。 本法中華民國一百一十二年五月九日修正之條文施行前三年，通	【社團法人台北律師公會】 1. 商標代理人如同時為「其他依法得執行商標代理業務之專門職業人員」，商標專責機關應於商標代理人名簿上加註其該執業資格。由於「其他依法得執行商標代理業務之專門職業人員」係當然得代理商標業務，建議商標專責機關亦應設置「代理人名簿」。 2. 建議增列第四項： <u>商標登錄之商標代理人如同時為依法得執行商標代理業務之專門職業人員，商標專責機關應於商標代理人名簿上加註該職業資格。</u>	1. 依商標法(以下簡稱本法)相關規定，得執行商標代理業務之資格，包括律師、會計師等專門執業人員及登錄之商標代理人。本局將於網站設置「商標代理業務專區」，除臚列所有代理人名單外，並依其身分分別建置「商標代理人」、「律師」、「會計師」等3種選單，供外界查詢與區辨。 2. 專門職業人員如同時備具商標代理人資格，且依法申請登錄者，應依本辦法第21條規定於商標代理人名簿應載相關事項，至於是否加註其專門職業人員資格之身分別，將視整體申請登錄情形評估。

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
	過商標專責機關指定辦理之智慧財產人員能力認證考試商標類單科考試科目及格，於施行後三年內通過全部考試科目及格，並取得證書者，視為符合第一項第一款之資格。		
3	第五條 依本法向商標專責機關申請登錄商標代理人者，應備具申請書、最近半年內正面二吋脫帽半身照片一張、身分證明文件，並檢附下列文件之一： 一、商標專業能力認證考試各項科目及格證書。 二、曾任職商標專責機關商標審查工作已滿十年且成績優良之證明文件。 三、符合本法第一百零九條之一第一項規定之案件列表。	【Kevin, Kai Hsueh】 第5條申請登錄商標代理人第3款規定修正條文施行前3年持續從事商標代理業務，且每年辦理申請商標註冊及其他程序案件達10件以上者，建議修正為以「平均案件」為考量，原因在於台灣新冠疫情在110年4月下旬起進入3級警戒後，對許多行業衝擊甚巨，該規定對於涵蓋110年度的認定恐欠公允，希冀列入考量。 【jenny Wu】 1. 修正條文施行前兩年間持續從事	1. 本法於100年6月29日修正公布時，刪除商標代理人以商標師為限之規定，但未規範商標代理人管理机制，為期商標代理人執行商標業務時，能本於專業知識及職業倫理，俾保護委任人權益及有效執行商標各項程序之目的，有必要完備充任商標代理人之資格條件。 2. 商標相關規範具備高度專業性，尤其涉及商標型態、商品及服務國際分類、近似檢索事項及商標爭議案件等，商標代理人除須熟稔商標相

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
	前項第一款及第二款之證明文件，經釋明與原本或正本相同者，得以影本代之。 商標專責機關為查核前項影本之真實性，得通知申請人檢送原本或正本，並於查核無訛後，予以發還。	商標代理業務，且共計辦理申請商標註冊及其他程序案件達 20 件以上者，同樣可被視為符合登錄要求。 2. 修正條文施行前一年間持續從事商標代理業務，且共計辦理申請商標註冊及其他程序案件達 30 件以上者，同樣可被視為符合登錄標準。 3. 以上建議概念，有關案件規定之數量，再請評估後訂出更好的規則。 【Stephen Cheung】 1. 一位認真工作從事商標註冊超過 15 年，從可能因為智慧財產局的一個決定快將失業，家中老小將得失去依靠；在新法成效實施前，已經在業界的從業人員，不管每年多	關法規外，對商標實務運作亦應有相當程度之理解。現行對於商標代理人之資格，僅要求國內有住所之人即可充任，無法促使其本於專業知識及職業倫理，妥善處理商標業務，相較於美國、日本等其他國家，我國欠缺商標代理人管理機制。為對商標代理人進行適度管理，爰建立商標代理人登錄及管理機制。 3. 本法第 6 條除規定律師、會計師等通過考試之專門職業人員可以從事商標代理人業務外，並明定需商標專業能力認證考試及格，或曾從事一定期間之商標審查工作，經申請登錄且每年完成在職訓練者，始可執行商標代理業務。但為兼顧考

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
		少案件，都應該公平得到一個輔助，給予一個合理 1~3 年時間接受在職訓練；希望貴局可以從寬處理，縱然未達每年 10 個申請案，專利曾經有類似規定。 【商標代理事務所 peipei9020】 商標師法訂立後，近 40 年都未能施行，商標之申請登記也未曾因此窒礙難行，何必再推新的代理制度，限制人民的從業權。回歸民法由申請人自行委任所信任的人代理，既不擾民，也保障人民的就業自由。 【Natasha Lin/蔡○文】 1. 商標法曾於民國 74 年制定商標代理人以商標師為限，但是商標師制度從未實施，法律既無限制條件，可見能得到委託之企業和個人信	試制度施行前已長年從事商標代理業務者之權益，衡酌影響其工作權及實務經驗所需累積之專業程度，爰於本法第 109 條之 1 明定以一定執業年資及案件數量為要件，確保既有執行商標代理業務而具相當實務經驗者之權益。 4. 本法第 109 條之 1 過渡條款所規定「施行前三年持續從事商標代理業務，且每年辦理申請商標註冊及其他程序案件達十件者」之要件，主要係參考相關學者專家意見(有關公聽會之會議記錄及意見彙整回應，可至本局網站 https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-513-880857-33728-201.html 下載參考)，將原先所

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
		賴，自是商標代理人從事業務之最大憑依。 2. 採「三年」、「十件」作為曾執業及辦理過商標代理業務的標準，幫助大型商標代理事務所之從業人員取得登錄身分，但有許多小型事務所，從業數年，亦具有商標代理人之執業經驗，僅因營業項目繁多而未如大型事務所單一且大規模行銷、宣傳，以致傳統商標代理業務數量不如大型業者；商標代理人之執行業務所得也可以確認執業事實，單單以數量年限硬性規定，並不符合真實需要 3. 考量產業發展與管理的同時，懇請審慎思考「商標法修正草案第 109 條之 1」，賦予得到客戶信賴且不造	規劃「5 年持續從事商標代理業務」且「每年依法報繳該項執行業務所得」等要件折衷調整為「3 年」，並參考各代理人在本局辦理商標案件相關數據，從保護「以商標為業之人」的角度考量，以「每年 10 件」作為認定其有以商標代理人為業，並足以執行商標代理業務，得繼續充任代理人。是以，本法第 109 條之 1 規定之「3 年」、「10 件」等要件，係尋求各界最大共識後所為之規定。 5. 依前經刪除之專利師法第 35 條規定，當初專利代理人申請免試轉任專利師，雖僅要求執業年資 1 年，但必須在法施行後 3 年內受訓 60 小時且通過考試，經「專業訓

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
		成市場浮濫之商標執業人員以商標代理人資格，從事商標代理業務，永續健康的智財環境。	練合格」後，始得申請核發專利師證書。當時專業訓練之時數、強度與結訓測驗之合格標準，與本法第109條之1及本辦法所規定每年6小時專業訓練之要求寬嚴不同，不能等量齊觀，無法僅以1-3年短期在職訓練作為登錄繼續執業之條件。
4	第八條 商標代理人依本法第六條第三項規定每年完成之在職訓練，每年須達六小時以上，其時數採計之項目及原則如下： 一、參加商標專責機關舉辦與商標專業能力有關之課程、研討會、法令宣導、公聽會、座談會、諮詢會等活動，或擔任該活動之主講人、與談人或主持	【2023 業務座談會意見】 商標代理人管理草案第8條在職進修時數採計項目太過嚴格，例如第8條第2項規定，商標專業能力有關之活動須由具備第3條資格（受商標專責機關委託）之機關（構）、團體或學校所舉辦，建議放寬，尤其在學校的部分，條文用字只要寫「公私立大專院校」更加彈性。	1. 本條規定與律師在職進修辦法第2條規定「每年應接受至少8小時之在職進修課程」、會計師持續專業進修辦法第5條規定「每一年度最低進修時數不得低於40小時」、記帳士法第7條規定「記帳士持續專業進修訓練，每年進修時數不得低於10小時」及記帳士法第35條規定「本法施行前已從

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
	人，以實際參加之時數採計。 二、參加具備第三條資格之機關(構)、團體或學校舉辦與商標專業能力有關之活動，或擔任前述活動之主講人、與談人或主持人，以實際參加之時數採計。 前項規定之訓練時數，除第一款之活動，由商標專責機關登記建檔外，第二款之活動，應由商標代理人或舉辦機關(構)、團體或學校於訓練結束後一個月內，將訓練課程日期、課程名稱、主辦單位、訓練時數及證明文件通報商標專責機關登記建檔。		事記帳及報稅代理業務滿 3 年，且均有報繳該項執行業務所得者，每年至少應完成 24 小時以上之相關專業訓練」相較，商標代理人在職訓練之法定專業進修時數並不嚴格。 2. 有關時數採計之項目及原則，及舉辦與商標專業能力有關活動之學校，依本辦法第 3 條規定限於「設有智慧財產相關科系之大專以上學校，且曾自行辦理或接受商標專責機關委託辦理智慧財產專業人員訓練」，其目的在於確保該大專院校設有智慧財產相關科系，所辦理之訓練與商標專業能力有關，確實能提升商標代理人專業能力。

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
5	第十一條 商標代理人得受委任之商標代理業務如下： 一、申請商標註冊有關之事項。 二、商標之異議、評定及廢止程序有關之事項。 三、商標權之拋棄或延展事項。 四、商標權之變更、分割、授權、移轉、信託、質權及其他登記事項。 五、申請商標註冊及其他程序事項之諮詢或撰寫相關文件。 六、其他依本法及其細則有關商標事項。 商標代理人執行商標各項程序時，涉有其他目的事業主管機關之業務者，應分別依業務事件主管機關法令之規定辦理。	【社團法人台北律師公會】 1. 建議刪除第1項第2款： (1)本法第6條第1項規定，商標代理人受委任執行商標代理業務之範圍應限於「申請商標註冊及其他程序事項，得委任代理人辦理之。…」故商標代理人受委任執行商業代理業務範圍應限於「申請商標註冊及其他程序事項」。 (2)本法施行細則第5條第2項規定：「前項委任，得就現在或未來一件或多件商標之申請註冊、異動、異議、評定、廢止及其他相關程序為之」，顯已逾越本法第6條第1項之明文規定，不得作為本辦法草案擴張商標	1. 92年商標法第10條第1項本文規定：「商標代理人，除委任契約另有限制外，得就關於商標之全部事務為一切必要之行為」；101年商標法第6條及施行細則第5條規定，商標代理人業務之執行，須先向商標專責機關檢附委任書，載明代理人之權限範圍，可就現在或未來一件或多件商標之申請註冊、異動、異議、評定、廢止及其他相關程序。從上開法條歷史解釋角度觀之，本法第6條第1項原規定之「申請商標註冊及其相關事項」文字，易使人誤解委任事務範圍以申請商標註冊為限，爰酌作文字修正為「申請商標註冊及其他程序事項」；其修法前後文字用語的實質

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
		代理人執業範圍之依據。 (3)關於商標異動、異議、評定、廢止等程序之處理，因所涉程序已具有相當爭訟性質、非單純申請註冊事件可比，必須熟稔商標法令及實務運作、智慧財產局制定或更新之商標法令規章及函釋，已及各及行政法院裁判先例，故應由具備法律專業知識與能力者處理為妥。爰建議刪除第1項第2款。 2. 建議刪除第1項第5款之「諮詢」 (1)將商標代理人之業務範圍擴及「商標申請註冊及其他程序」之「諮詢」，已涉及法律諮詢服務，應屬律師執業範圍。 (2)若由僅通過認證考試或本次修	內涵並無不同，並未擴大商標代理人執行業務之範圍。 2. 關於第5款之「諮詢」，本辦法已限縮在「申請商標註冊及其他程序事項」之內，應可降低與律師受委任提供法律諮詢服務重疊之範圍。 3. 修正前商標代理人僅以在國內有住所為條件，即可執行商標代理業務，實難要求其應備具一定之專業知識與能力，惟為提升商標代理服務品質，本局推動商標代理人登錄及管理機制，於本法第6條增訂得執行商標代理業務之資格條件，並授權本局訂定相關管理辦法，相較於修正前規定，本法現行規定應可有效提升商標代理人專業知識與職業倫理，及其有效執行商標各項

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
		法施行前3年曾執行商標代理業務之商標代理人提出法律諮詢意見，對委任人權益保障實有不足，爰建議刪除。 3. 建議刪除第1項第6款 商標代理人所得執行業務應限於本法第6條第1項，不應逾越本法規定任意擴張。	程序之目的，以保障委任人權利。
6	第十三條 商標代理人對於下列案件，不得執行其業務： 一、本人或同一事務所之商標代理人，曾受委任人之相對人委任辦理同一或有實質關連之商標案件。 二、曾在行政機關或法院任職期間處理同一或有實質關連之商	【社團法人台北律師公會】 1. 同一事務所「或組織」之商標代理人或「於中華民國一百一十二年五月九日本法修正條文施行前曾從事商標代理業務者」，若曾受委任人之相對人委任辦理案件，應不得執行同一或有實質關聯之案件，始能避免利益衝突。	1. 本條主要係為避免商標代理人與委任人或先前執行職務間發生利益衝突之情形。因此，無論修法前後，只要曾辦理同一或有實質關連之商標案件、或具利害關係相衝突者，商標代理人基於職業倫理，均不得受委任執行其業務，始能保障委任人之權益。

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
	標案件。 三、曾受行政機關或法院委任辦理同一或有實質關連之商標案件。 四、委任人有數人，而其間利害關係相衝突之案件。 商標代理人於同一爭議案件中，不得同時或先後受兩造當事人委任，或同時受利害關係相衝突之一造當事人之委任。	2. 商標代理人之執業型態除個人外，亦有可能成立事務所或公司，其法律型態可能是獨資、合夥、法人或非法人團體，然無論何者，商標代理人皆不應有利害衝突而損及當事人權益之行為。 3. 由於目前曾受委任處理商標案件之代理人，未必於112年5月9日商標法修正條文施行後均得登錄取得商標代理人資格，故如將商標代理人不得執行業務之案件類型僅限制在「同一事務所之商標代理人」案件，恐有掛一漏萬之嫌。爰建議第1款增加「<u>於中華民國一百一十二年五月九日本法修正條文施行前曾從事商標代理業務者</u>」(如下)，始能避免利益衝突。	2. 由於「組織」的概念，涵義廣泛且型態眾多，且本條主要係參考專利師法第38條第1項及律師倫理規範之體例所為之規定，未來將視該等法規有無修法情形評估之。

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
		4. 建議修正之文字： 本人、<u>同一事務所或組織</u>之商標代理人，<u>或於中華民國一百一十二年五月九日本法修正條文施行前曾從事商標代理業務者</u>，曾受委任人之相對人委任辦理同一或有實質關連之商標案件。	
7	第十四條 商標代理人執行商標代理業務，不得有下列行為： 一、矇蔽、欺罔或恐嚇商標專責機關人員或委任人。 二、明示或暗示與公務機關有特殊關係或影響力。 三、以滋擾公眾或不正當方式推展業務。 四、以誇大不實或引人錯誤之宣傳推展業務。	【社團法人台灣商標協會】 建議草案第十四條第八款修正為：其他執行商標業務有未盡善良管理人之注意義務，致委任人受有損害<u>而經司法判決確定者</u>。	善良管理人之注意義務，通常須依具體個案情形加以判斷，且視案件事實情況，委任人不必然皆會選擇司法救濟途徑解決紛爭，若將商標代理人不得從事之行為限於經司法判決確定之情況下，對於委任人之權益保障恐有不周。

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
	五、洩漏或盜用委任案件內容。 六、以詐術、偽造或變造等其他不正當方法提出證據。 七、允諾他人假借其名義執行業務。 八、其他執行商標業務有未盡善良管理人之注意義務，致委任人受有損害。		

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
8	第十五條 商標代理人違反前二條規定或因業務上有關之犯罪行為受未滿一年有期徒刑之裁判確定者，商標專責機關得視其違規情節，為警告、申誡、停止執業、撤銷或廢止登錄之處分。 商標代理人受警告處分累計達三次者，視為申誡處分一次；申誡處分累計達三次者，得為二月以上二年以下停止執業之處分。 商標代理人受警告、申誡、停止執業、撤銷或廢止登錄之處分確定者，商標專責機關應將處分之事實、理由及期間登載於商標代理人名簿。	【社團法人台北律師公會】 商標代理人因業務上有關之犯罪行為受一年有期徒刑以上刑之裁判確定而受緩刑宣告或因過失犯罪者之處分，智慧局亦應得對之為警告、申誡、停止執業、撤銷或廢止登錄之處分。（建議修正條文第十五條） 【社團法人台灣商標協會】 第三項「確定」係指包括業經所有行政訴訟救濟程序完成始稱該處分已經確定，並不再具有變更的可能性，或是商標代理人受警告、申誡、停止執業、撤銷或廢止登錄等行政處分，即為確定？	1. 關於因業務上有關之犯罪行為受一年有期徒刑以上刑之裁判確定而受緩刑宣告或因過失犯罪者，亦得對之為警告、申誡、停止執行業務、撤銷或廢止登錄之處分，將依建議調整相關條文內容。 2. 第3項所稱之處分「確定」，指商標代理人所受之警告等行政處分，未依法提起救濟，或提起救濟而經駁回確定者而言。

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
9	第十六條 商標代理人經停止執業、撤銷或廢止登錄之處分者，應主動將受處分之情形通知其委任人。 商標代理人於前項處分前已受委任申請商標註冊或其他程序事項之案件，自處分公告後，不得為其代理人。 前項情形，已受理而尚未審定或處分之申請商標註冊及其他程序之案件，商標專責機關應通知商標代理人及其所代理案件之申請人補正；申請人在中華民國境內無住所或營業所者，並應限期另行委任代理人。	【社團法人台灣商標協會】 1、此處應指處分「確定」後？ 2、第二項「自處分公告後」是否指第 15 條登載於商標代理人名簿，或是處分公告另行公佈？ 【專利師公會洪武雄先生】 第 16 條第 1 項之商標代理人之通知行為係屬私法行為，其處理與通知方式，應由當事人自行處理。另此等規定亦為專利師法所無。	1. 商標代理人與其委任人之間，對於委任行為的處理與通知方式，固屬私法行為，惟商標代理人若違反本辦法相關規定，受到停止執行業務、撤銷或廢止登錄等處分時，基於善良管理人注意義務，自應將相關情事主動通知其委任人，始能適時保障委任人之權益。因此，本辦法特別明定商標代理人之通知義務，且第 1 項之「處分」，並非指處分確定之後。至於商標代理人若有怠為通知之情勢，依本辦法第 23 條規定，恐有遭他人檢舉之可能，並予說明。 2. 依本法第 98 條之 1 第 3 項規定，商標專責機關對於商標代理人所為之警告、申誡、停止執行業務、

項次	草案條文	外界修正建議	研復說明
			撤銷或廢止登錄處分，應公告於商標代理人名簿。是以，本局並不會將商標代理人受處分內容予以公告，而係依本法及本辦法第 21 條規定，於商標代理人名簿上載明其受處分之種類，並對外公開之。