

114120301 有關登錄商標代理人資格事件(商標法§6、§109 之 1) (智慧財產及商業法院 114 年度行商訴字第 17 號判決)

爭點：商標法第 109 條之 1 第 1 項所規定「辦理申請商標註冊及其他程序案件」之認定

相關法條：商標法第 6 條、第 109 條之 1 第 1 項；商標代理人登錄及管理辦法第 4 條第 1 項、第 6 條、第 8 條第 1 項。

### 案情說明

原告前於民國 113 年 5 月 7 日以商標代理人登錄申請書，向被告申請商標代理人登錄，經被告以同年月 31 日通知原告補正被告委託辦理智慧財產人員能力認證商標類各科考試有效期限內之及格證書或曾任職被告商標審查工作已滿 10 年且成績優良之證明文件，或同年月 1 日前 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 件之案件列表。嗣原告於同年 6 月 13 日補正 110 年 5 月 1 日至 113 年 4 月 30 日間商標代理案件列表。經被告審查，認原告 111 年 5 月 1 日至 112 年 4 月 30 日間（下稱第 2 年度）辦理申請商標註冊及其他程序案件未達 10 件，不符商標法第 109 條之 1 第 1 項規定，於 113 年 7 月 1 日書函通知原告於文到 1 個月內補正第 2 年度之其他案件，或補正被告委託辦理智慧財產人員能力認證商標類各科考試有效期限內之及格證書或曾任職被告商標審查工作並滿 10 年且成績優良之證明文件。原告雖於同年 8 月 27 日補正第 2 年度之案件列表，惟經被告審查，認原告第 2 年度辦理申請商標註冊及其他程序案件仍未達 10 件，且未能補正前揭考試及格證書或從事商標審查工作之資格證明文件，即依商標代理人登錄及管理辦法第 8 條第 1 項規定，於同年 10 月 4 日為「應不受理」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部為訴願決定駁回後，向智慧財產及商業法院提起訴訟。

## 判決主文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

### <判決意旨>

一、原告於 113 年 5 月 7 日以商標代理人登錄申請書向被告申請商標代理人登錄，經被告於同年 5 月 31 日通知補正「被告委託辦理智慧財產人員能力認證之商標類各科科目考試有效期限內之及格證書」或「曾任職被告商標審查工作已滿 10 年且成績優良之證明文件」或「於 113 年 5 月 1 日前 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 件之案件列表」，原告於同年 6 月 13 日補正第 1 年度至第 3 年度之商標代理案件列表。被告再於同年 7 月 1 日通知原告第 2 年度之商標代理案件列表未達 10 件，請其補正「該年度區間內有其他案件」或「持有被告委託辦理智慧財產人員能力認證之商標類各科科目考試(商標申請管理類及維權類)有效期限內之及格證書」或「持有曾任職被告商標審查工作已滿 10 年且成績優良之證明文件」，原告於同年 8 月 27 日補正第 2 年度之商標代理案件列表。

二、依原告所檢附前揭商標代理案件列表，並參酌被告查詢後臺系統所製作之 110 年 5 月 1 日至 113 年 4 月 30 日原告商標代理案件列表顯示，原告於第 1 年度及第 3 年度辦理商標註冊新申請案及其他程序案(商標註冊前變更、註冊變更、延展及移轉)均超過 10 件，惟第 2 年度所列 15 件案件，其中：

(一) 第 4、8 案係申請延展，第 7、9 案為商標註冊新申請案，皆屬依法申請案件而得認列件數。

(二) 第 1、2、3 案係補委任書，第 5、6 案為補繳規費，第 10、11 案係補正公司名稱，第 12 案係補正商品名稱，第 13、14、15 案係補正委任書，均係為取得商標註冊公告而需完成之法定程式，或因註冊申請案本身不合法要件依被告通知所為之後續補正，均屬完成原商標註冊案件申請程序之同一申請行為，不得重複認列件數。

(三) 原告雖主張 111022784 號申請案（111 年 11 月 10 日註冊），涉及「商標註冊前分割」（刪除第 14 類「機械錶振盪器」）及「註冊前變更」，均屬商標實質程序處理，應歸類於主要案由範圍（如 AA「註冊前變更」、AB「註冊前分割」等）。然經核對被告查詢後臺系統所製作之 111 年 5 月 1 日至 112 年 4 月 30 日原告商標代理案件列表，申請人於 111 年 4 月 4 日申請註冊（案號 111022784），其後於同年 11 月 12 日減縮原指定第 14 類之「機械表振盪器」商品（即第 12 案之補正商品名稱），於同年 11 月 26 日、12 月 29 日補正申請人公司中文譯名（即第 11、10 案之補正公司名稱），後三者均係針對該申請註冊案件所為之補正，屬同一申請行為，不得另計為獨立申請案件數而重複計算辦理案件數。

(四) 故原告第 2 年度辦理「申請商標註冊及其他程序案件」僅 4 件，不符商標法第 109 條之 1 第 1 項所定「於 113 年 5 月 1 日前 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」之要件。

三、原告主張商標法第 109 條之 1 第 1 項規定，要求代理人於修法前 3 年度「每年辦理 10 件以上商標申請或相關程序」作為登錄條件，此與專業能力之認定欠缺實質關聯性；又被告以商標代理人登錄申請書之案件列表備註說明所列「主要案由」案件限縮案件計算範圍，造成實務上商標代理人無法依法為登錄申請，未能充

分保障憲法第 15 條賦予在上開條文修正施行前已持續從事商標代理業務之商標代理人的工作權云云。惟按 112 年 5 月 24 日修正公布之商標法建置商標代理人管理機制，乃衡諸商標代理人代為辦理商標事務，應熟稔具高度專業性之商標相關規範，並應對商標實務運作有相當程度之理解，第 6 條規定商標代理人應經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，並申請登錄及每年完成在職訓練，始得執行商標代理業務，以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，而有必要完備充任商標代理人之資格條件，並賦予商標專責機關進行登錄管理及授權訂定相關管理辦法（商標法部分條文修正草案總說明及第 6 條修正說明參照）。然於商標法修正施行前已有長年從事商標代理業務者，為兼顧其權益，衡酌影響其工作權及實務經驗所需累積之專業程度，爰增訂第 109 條之 1 第 1 項，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，得於商標法修正施行之翌日起算 1 年內申請登錄為商標代理人（該條修正說明第二項參照）。從而，立法者考量商標法第 6 條第 3 項修正建立規範商標代理人管理機制，透過商標專業能力認證考試確保商標代理人之專業能力，同時兼顧該考試制度施行前已長年從事商標代理業務者之權益，設定「一定執業年資（自 110 年 5 月 1 日起至 113 年 4 月 30 日止）」及「案件數量（即每年辦理申請商標註冊及其他程序案件達 10 件）」為要件，係針對商標代理人從事辦理商標業務，執行商標代理業務所應具備之專業知識及能力等資格要件，制定適當之標準，就此法律之限制，符合比例原則，並未侵害憲法保障人民工作權。至被告公告商標代理人登錄申請書案件列表末端之備註文字，係將前述商標法規定再行說明，以提醒申請人注意，並未增加法條規定所無之限制。故原告此部分主張，要無可取。

四、原告另主張原處分未參酌商標法第 109 條之 1 規定之過渡期間，新冠肺炎疫情嚴峻成全球經濟產業受到重大影響，而有紓困振興特別條例之制定及其中第 9 條特殊產業協助、振興措施規定之援用云云。惟查：

（一）嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，又稱新冠肺炎）自 109 年 1 月我國首例確診開始，於 110 年 5 月 19 日提升全國疫情警戒至第三級，其後新冠肺炎疫情漸趨穩定，於 110 年 7 月疫情三級警戒調降至二級，於 112 年 5 月從第五類傳染疾病降級到第四類，口罩令、餐飲、集會活動、旅行、入境篩檢等各項防疫措施逐步鬆綁，疫情乃普遍性對於各行業衝擊，政府除於 109 年 2 月 25 日制定紓困振興特別條例，並推出各式紓困補助，復併行多種振興消費方案，紓困振興特別條例第 9 條第 1、3 項規定：「（第 1 項）受嚴重特殊傳染性肺炎影響而發生營運困難之產業、事業、醫療（事）機構及相關從業人員，得由目的事業主管機關予以紓困、補貼、振興措施及對其員工提供必要之協助。（第 3 項）前二項之產業、事業、醫療（事）機構之認定、紓困、補貼、補償、振興措施之項目、基準、金額及其他相關事項之辦法，由各中央目的事業主管機關擬訂，報行政院核定。」經濟部依前揭第 9 條第 3 項規定，於 109 年 3 月 12 日訂定發布「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」。上開紓困振興特別條例嗣於 112 年 6 月 30 日期滿廢止。

（二）如前所述，商標法第 109 條之 1 第 1 項所稱「施行前三年」，係自 110 年 5 月 1 日起至 113 年 4 月 30 日止，而原告所提商標代理案件列表，其中第 1 年度及第 3 年度辦理案件均超過 10 件，惟第 2 年度（111 年 5 月 1 日至 112 年 4 月 30 日）僅 4 件。而觀諸前開新冠疫情之進展程度，佐以被告所製作之 112 年報資料，110 至 112 年度之商標延展、授權、移轉及變更件

數，相較於 103 至 109 年度，難認商標代理業務有受新冠肺炎影響而發生營運困難之情事。故原告主張被告認定未達法律規定 10 件之第 2 年度正是全球受到新冠肺炎影響最嚴重之際，已影響原告商標業務的推行，新冠肺炎既為不可歸責於原告之天災，則就該年度案件之計算得予重寬認定，以落實紓困振興特別條例之目的云云，洵屬無據。

- (三) 綜上所述，原告向被告申請商標代理人登錄，經被告先後於同年 5 月 31 日、同年 7 月 1 日通知原告補正，因其未能補正「經商標專責機關舉辦之商標能力認證考試及格或曾從事一定期間之商標審查工作」之資格證明文件，亦未能符合「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」之資格要件，被告依管理辦法第 8 條第 1 項規定，以原處分就本件登錄商標代理人資格之申請，所為應不受理之處分，即屬合法。訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就申請登錄商標代理人為准予登錄之審定，為無理由。