



經濟部智慧財產局
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
卓越·創新·關懷



兩岸商標協處機制說明會

(含大陸商標保護制度概述)

經濟部智慧財產局
商標權組 高秀美高級審查官兼科長
報告日期：*101年10月9日*



大綱

前 言

兩岸商標協處機制

大陸商標救濟制度概述

大陸行政查處制度概述

結 語



前 言

兩岸商標協處機制

大陸商標救濟制度概述

大陸行政查處制度概述

結 語

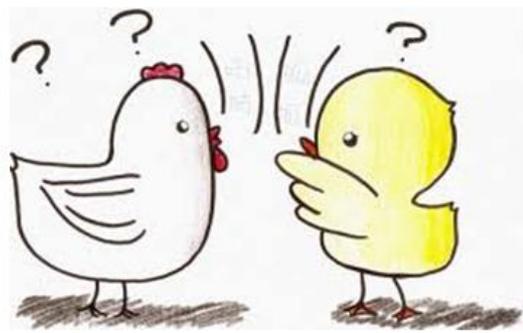


前言

■ 在大陸地區的商標權主要問題

第一種情形

遭他人搶先註冊，
以致申請註冊受阻



第二種情形

取得商標權後，遭
仿冒侵權

第三種情形

取得商標權後，被
搶註為企業名稱



海峽兩岸智慧財產權 保護合作協議

緣起

- 海峽兩岸智慧財產權保護合作協議2010年6月29日簽訂，同年9月12日生效，為確實執行並提高執行成效
- 為保障臺灣地區廠商商標權益及著名產地名稱，防止在大陸地區被惡意搶註或登記為商標、企業名稱、商號名稱或侵權仿冒等不正競爭行為
- 依協議第7點明定商標協處機制，建立兩岸商標主管機關溝通平台，透過協商方式，有效解決兩岸商標保護相關問題

*2011.10.19發布兩岸商標協處作業要點
協處作業程序透明，以利民眾瞭解利用*



兩岸商標協處準則

- 平等互惠及相互尊重之原則，不干涉對方基於其商標法令或審理標準規定所作之判斷結果
 - － 商標權保護具有屬地性
 - － 商標是否應予以保護，尤其是商標識別性、違反公序良俗、或著名商標等之認定，除考量客觀具體事證外，尚須斟酌當地法律、風俗、習慣、文化及消費者認知等因素加以判定
 - － 協處結果如對請求人不利，應依據對方之制度尋求救濟



前 言

兩岸商標協處機制

大陸商標救濟制度概述

大陸行政查處制度概述

結 語



兩岸商標協處機制

■ 適用對象

- 台灣地區之政府機關、法人、團體、個人及大陸地區在台資企業
- 所謂台資企業，雖可泛指台灣地區法人、團體或個人赴大陸投資或轉投資經營之農工商等事業，惟是否適用本要點，仍須本於海峽兩岸智慧財產權保護合作協議簽訂精神，審酌事件案情認定之





兩岸商標協處機制

■ 商標協處要件：

- 台灣廠商之商標在大陸地區被惡意搶註為商標、企業名稱、商號名稱或遭仿冒侵權等
- 請求人已依大陸地區法令踐行救濟程序
- 案件尚繫屬於工商總局所轄機關
- 請求人遭不合理及不公平對待
- 工商總局所轄機關處理違反大陸法令、大陸商標審查及審理標準



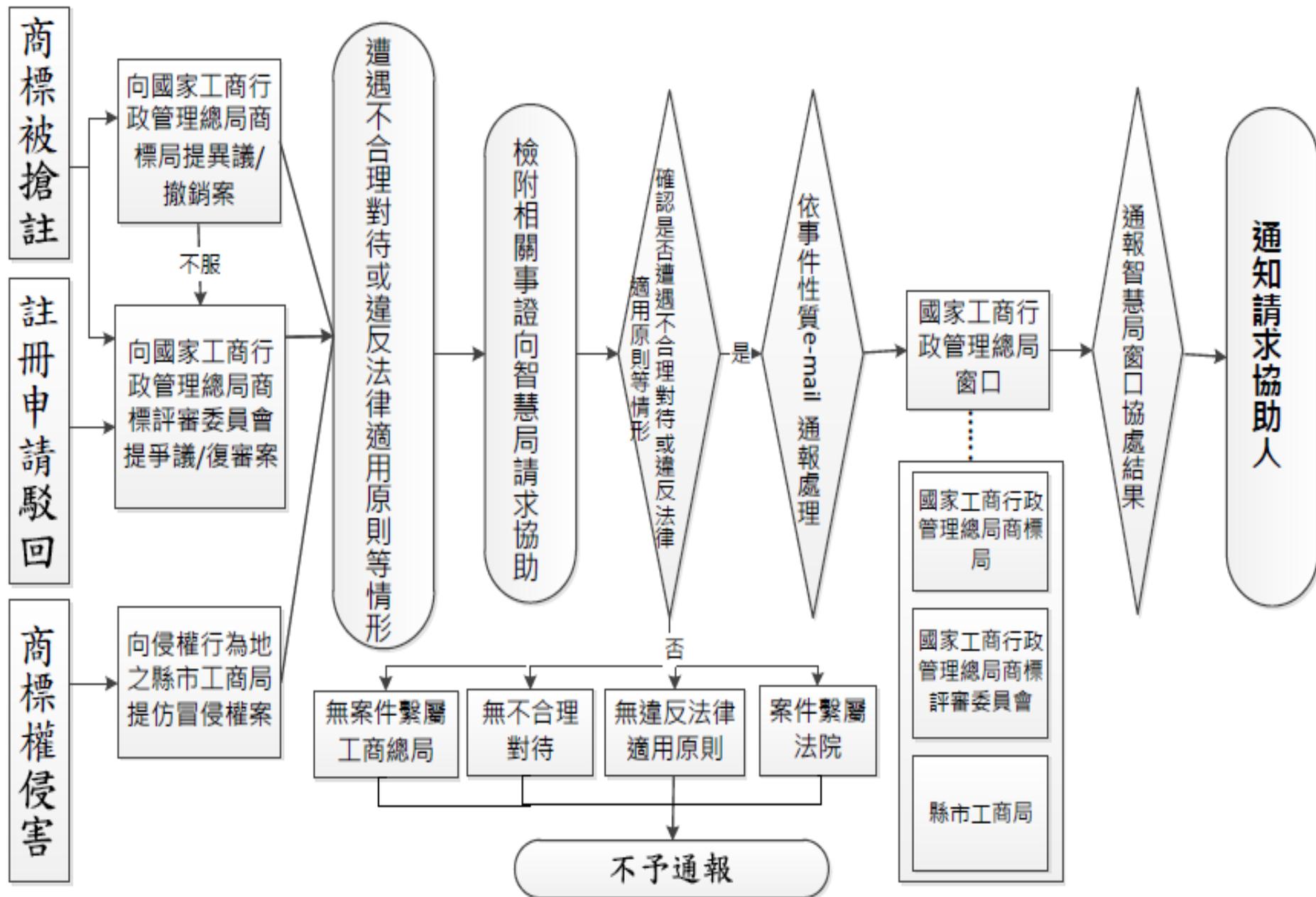
兩岸商標協處機制

■ 適用之案件類型：

- 1、註冊申請案及駁回復審案
- 2、異議案及異議復審案
- 3、撤銷案及撤銷復審案
- 4、爭議案
- 5、維權管理及違反不正當競爭行為管理案
- 6、其他案件或行政復議案



兩岸商標協處作業流程圖





兩岸商標協處機制

■ 請求協處之程序

- 商標所有人本人提出協處之請求
- 代理本人向本局請求協助者
(須檢附代理人委任狀及與本人聯繫之方式與電話號碼)
- 財團法人海峽交流基金會函轉





兩岸商標協處機制



電子郵件更方便!



◆請求之方式

- 請求協處得以書面或電子郵件方式為之
- 以書面請求者，須檢附請求書件及相關證據資料之電子檔

◆請求之書件

- 請求協處書--應備具理由及相關事證，清楚敘明請求協處事項、案件之事實及說明遭受不合理、不公平對待，或有違反大陸法令或商標審查及審理標準適用原則之理由與具體事證
- 應附書件：
請求協助書、中國商標網商標信息、案件申請書、裁定(或決定)書、商標協處案代理人委任書等相關事證
- ◆ 以書面(寄)送智慧局或以電子郵件傳送至智慧局指定之信箱

kao40016@tipo.gov.tw 洽詢電話:02-23766142

※如以電子郵件傳送者，請於傳送後，另以電話確認是否送達



兩岸商標協處機制

■ 請求協助書記載事項

- 商標近似、商品類似之情形
- 惡意搶註之事證
- 在台灣先註冊之事證、商標獨創性、在先著作權等
- 知名度(包括在大陸地區、海外及台灣等使用情形)
- 請求協助之事項



兩岸商標協處機制

■ 補正通知

- 欠缺文件、不符合請求協處要件、理由論述不清楚者，以電話通知補正或釋明
- 有必要，得通知請求人至智慧局說明，以便瞭解案情





兩岸商標協處機制

■ 不予通報協處

- 欠缺代理人委任狀
- 請求協助事項不明確或未補正與案情相關之事證致無從判斷
- 超越協處機制處理之範圍
- 無相關事實足資認定有無受到不合理、不公平對待或有違反大陸法令或商標審查及審理標準適用原則之審查等情形





兩岸商標協處機制

■ 法律協助



- 不予通報協處之案件，智慧局將以書面、電子郵件或電話回復不予通報協處之理由
- 智慧局認有需要提供法律協助者，將依大陸相關法令或審查及審理標準等，提供有利於請求人維護其商標權益之資訊，例如：是否有更適合援引之法條或案例及如何檢附事證，俾供參考
- 智慧局不予通報協處之回復，僅係事實陳述之觀念通知，非為行政處分，請求人如有不服者，不得提起行政救濟



■ 未通報協處案件主要類型：

- ✚ 經評估無不合理對待之情形
 - ✓ 不利結果係因自己過失
 - ✓ 大陸地區知名證據不足
 - ✓ 是否為先權利人有爭議
 - ✓ 初步研判尚符合大陸法令規定
- ✚ 未依規定提出申請或救濟
- ✚ 案件已繫屬法院
- ✚ 外商案件



商標協處案件統計

截至101年9月30日止

項目	案件數
請求協助之總數	231
1.進行通報尚未完成協處者	98
2.經通報完成協處者	47
3.僅法律協助未通報協處者	86



商標協處案件第1年度與第2年度受理情形統計比較

項目	99.9-100.9	100.10-101.9
受理總件數	96	135
1 通報協處	53	92
2 僅法律協助未通報協處	43	43
通報比率	55%	68%

※為協助企業，已放寬通報協處審查尺度，因此，啟動協處機制以來，**通報協處案件比率第2年度比第1年度，提高13%**。



前 言

兩岸商標協處作要點

大陸商標救濟制度概述

大陸行政查處制度概述

結 語



大陸商標救濟制度

遭他人搶先註冊商標解決之道

異議

爭議

撤銷





大陸商標救濟制度

■ 案件類型及審理機關

- ◆ 申請註冊案(商標局)→駁回復審(商評委)→第一審訴訟(北京市中級人民法院)→第二審訴訟(北京市高級人民法院)
- ◆ 異議案(商標局)→異議復審(商評委)→第一審訴訟(北京市中級人民法院)→第二審訴訟(北京市高級人民法院)
- ◆ 爭議案(商評委)→第一審訴訟(北京市中級人民法院)→第二審訴訟(北京市高級人民法院)
- ◆ 撤銷案(商標局)→撤銷復審(商評委)→第一審訴訟(北京市中級人民法院)→第二審訴訟(北京市高級人民法院)
- ◆ 商標註冊、變更、轉讓、續展、註銷、異議(限程序不受理)、撤銷(限程序不受理)等不准或程序不受理案(商標局)→行政覆議案(商評委)→第一審訴訟(北京市中級人民法院)→第二審訴訟(北京市高級人民法院)



大陸商標救濟制度

■ 異議期間內須提出明確事實依據

- 《商標法》§30 “對初步審定的商標，自公告之日起3個月內，任何人都可以提出異議”
- 《商標法實施條例》§22 I “商標異議書應當有明確的請求和事實依據，並附送有關證據材料”
- 《商標法實施條例》§22 III “當事人需要在提出異議申請或答辯後補充有關證據材料的，應當在申請書或者答辯書中聲明，並自提交申請書或者答辯書之日起3個月內提交；期滿未提交的，視為當事人放棄補充有關證據材料”



大陸商標救濟制度

■ 不予受理

- 異議期間內未提出明確事實依據

- “口水香”商標在商標異議申請書的異議請求和事實依據一欄僅填寫：“懇請貴局不予核准被異議商標在全部商品上的註冊申請，具體事實理由與證據材料後附”，未明確引證商標，也缺少事實依據





大陸商標救濟制度

■ 關於異議復審程式與異議程式的關係

《商標評審規則》

- §28 “商標評審委員會審理不服商標局異議裁定的復審案件，應當針對當事人復審申請和答辯的事實、理由及請求進行評審” 僅針對當事人的請求進行評審
- §27、§30駁回復審與撤銷復審案件的審理範圍應包括商標局的決定





大陸商標救濟制度

■ 商標異議復審程序，採重新審理方式

- 異議復審案與原異議案分別獨立
- 接受新理由與新證據，且當事人在原異議程式中曾提出的理由與證據，如未在異議復審程式中提交，非屬異議復審的審理範圍
- 卷宗分別:未申請調閱異議案卷宗，商標評審委員會原則上不調閱原異議裁定案卷
- 復審標的是被異議商標的可註冊性問題，並非以原異議裁定的適法性作為審查標的



大陸商標救濟制度

■ 《商標評審規則》 §12-評審程式

- 申請人須有合法的主體資格
- 在法定期限內提出
- 屬於商標評審委員會的評審範圍
- 依法提交符合規定的申請書及有關證據材料
- 有明確的評審請求、事實根據和理由
- 依法繳納評審費用

注意事項：1. 爭議商標若涉異議案是否審結？
2. 有無一事不再理情形？



大陸商標救濟制度

■ 商標行政覆議

- 除四種商標評審案件以外的案件，不服商標局在註冊、異議、續展、變更、轉讓、登出等程式中作出的具體行政行為提出之救濟
 - 超過法定異議期限-掛號信函收據
 - “萬村千鄉” 商標註冊可能產生不良影響為由，主張撤銷



大陸商標救濟制度

■ 常見我方廠商撤銷搶註商標之事由

- ◆ §10-1-8款-有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的
- ◆ §13-複製、摹仿或者翻譯他人馳名商標
- ◆ §15-擅自註冊被代理人或被代表人商標
- ◆ §28-與已註冊或初步審定之商標近似
- ◆ §31-損害他人在先權利或搶註他人已經使用並有一定影響商標
- ◆ §41-以欺騙手段或其他不正當手段取得商標註冊
- ◆ §44(4款)-連續三年停止使用



大陸商標救濟制度

■ §10-1-8 “不良影響” 的判定

- 所謂“不良影響”是指對大陸政治、經濟等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面的影響
- “社會公共利益和公共秩序” 界定，目前商評委與法院見解不一致
- 《商標審查及審理標準》例釋歸納的可能構成“不良影響”的主要情形，法院亦見解不一



大陸商標救濟制度

■ §10-1-8案例-不良影響(1)

- 大陸經銷商搶註「」、「」商標


WEI XING

- 裁定書：
 - 異議人在先註冊使用在“電腦”等商品上的“微星”商標已在我國市場享有較高知名度
 - 被異議商標“微星”與該商標近似，已構成對異議人引證商標的抄襲和摹仿，且被異議商標指定使用服務“電腦程式設計”等與異議人商標核定使用商品關聯密切。
 - 被異議商標註冊，易造成消費者誤認，從而產生不良的社會影響



大陸商標救濟制度

■ §10-1-8案例-不良影響(2)

- 陸籍個人搶註「」商標
- 裁定書：
 - “台銀”商標在臺灣地區金融業內有較長的使用歷史和較高知名度
 - 允許被異議人在“密碼磁卡、智慧卡(積體電路卡)、錢點數和分檢機”等與銀行業密切相關的設備及儀器上申請註冊“台銀”商標，易使消費者對商品的來源產生誤認，從而產生不良影響



大陸商標救濟制度

■ §10-1-8 “不良影響” (1)

-可能導致消費者誤認

- “中煤及圖” → “中國中煤能源集團有限公司”（簡稱“中煤集團”）
- “九朝貢棗” 對商品品質的真實感受而作出的購買決策
“Eye-Cept” 醫藥製劑、醫用營養品等商品的功能誤認
- “姚明一代YAOMING ERA” 服裝、運動衫等商品易使消費者與籃球運動員姚明有關
- “李興發LIXINGFA及圖” 姓名易使相關消費者將商品的品質特點與其本人或茅臺酒的生產工藝相聯繫



大陸商標救濟制度

■ §10-1-8 “不良影響” (2)

-可能導致消費者誤認 <法院持相反看法>

- “**THE REAL THING**” 譯為 “上等貨；道地貨；原裝貨” -不會對社會的公共利益和公共秩序造成不良影響
- “**purelana及圖**” 意指 “純羊毛”，法院認為 “如果一個標誌在某些商品或者服務上使用僅僅可能導致公眾對商品特點或來源的誤認，則不屬於標誌本身有不良影響”
- “**亞平YAPING及圖**” 乒乓球拍，法院認為雖 “相關公眾可能會認為爭議商標核定使用的商品與鄧亞萍存在某種關聯”，但 “這種後果不會對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響”



大陸商標救濟制度

■ §10-1-8 “不良影響” (3)

-商標中的企業名稱與註冊人實際名義不符



- “FRENCHMAN' S CREEK” 商標

申請人:美商FRENCHMAN' S CREEK COUNTRY CLUB, INC

- “燕京銀行YANG JING BANK” 商標

申請人:瀋陽大東方供電安裝設計工程有限公司



大陸商標救濟制度

■ §10-1-8 “不良影響” (4)

- 商標中的企業名稱與註冊人實際名義不符
- 可否因同意核准註冊-<法院有歧異看法>

否定

- “JOHNSON & JOHNSON DIABETES INSTITUTE” 醫療服務，含義為“強生糖尿病學院”，該學院由強生公司創立
- “歐洲期貨期權交易所” 商標申請人:德國證券交易所

肯定

-



金融服務業

申請人:台新金融控股股份有限公司



製造美國NAPA山谷的紅葡萄酒
申請人:日商TSUJIMOTO KENZO

我國企業之23件馳名商標

序號	商 標	所有人	商品/服務類別及名稱
1	捷安特	巨大機械工業股份有限公司	第12類：自行車
2	正新及圖	廈門正新橡膠工業有限公司	第12類：輪胎、內胎
3	哥弟GIRDEAR	施複元	第25類：服裝等
4	統一	統一企業股份有限公司	第30類：速食麵等
5	震旦	上海震旦傢俱有限公司	第20類：辦公傢俱等
6	名典及圖MINGTIEN	名典實業有限公司	第43類：咖啡館、餐館等
7	BENQ	明基電通股份有限公司	第9類：液晶顯示器、掃描器（資料處理設備）
8	旺旺	宜蘭食品工業股份有限公司	第30類：糖果、糕點等
9	宏碁ACER	宏碁股份有限公司	第9類：電腦及其零件
10	自然美NATURAL BEAUTY	自然美化妝品股份有限公司	第42類：美容
11	金門高粱酒	金門酒廠實業股份有限公司	第33類：高粱酒
12	櫻花	廈門正新橡膠工業有限公司	第12類：輪胎
13	慈濟及圖	財團法人臺灣省佛教慈濟慈善事業基金會	第36類：籌集慈善基金、組織募捐等
14	寶島及圖	寶島眼鏡商業諮詢有限公司	第44類：眼鏡行
15	KENDA	建泰橡膠（深圳）有限公司	第12類：各種輪胎、汽車內外胎
16	旺仔	宜蘭食品工業股份有限公司	第29、30類：餅乾；糖果；米果、果子凍；牛乳製品
17	櫻花SAKURA及圖	櫻花衛廚（中國）股份有限公司	第11類：排油煙機、電熱水器、廚房爐灶
18	美利達MERIDA及圖	美利達工業股份有限公司	第12類：自行車
19	南寶NANPAO	南寶樹脂化學工廠股份有限公司	第2類：油漆、塗料
20	克麗緹娜; CHLITINA	克緹智慧產權有限公司	第3類：化妝品、香精油、潔膚液
21	安拓ARROW及圖	寧波安拓實業有限公司	第6類：螺絲、螺帽、鉚釘
22	明基	明基電通股份有限公司	第9類：彩色顯示器；黑白顯示器
23	永大	永大機電工業股份有限公司	第7類：電梯



大陸商標救濟制度

■ 馳名商標之認定

- 自2004年起迄今，我國企業商標經大陸國家工商行政管理總局，並收錄者計23件
- 除「捷安特」商標係依大陸舊制之「事前申請」方式，被認定為馳名商標者外，其他商標都是因涉及商標侵權的管理案件(行政查處處理案件)，或因被搶註而於提出商標異議或商標爭議案時，由商標局或商標評審委員會予以認定





■ 馳名商標之認定

- 認定機關:商標局、商標評審委員會、法院
- “**被動保護、個案認定**”，不可單就是否為馳名商標申請認定
- 逐案認定馳名，刪除“經商標局認定的馳名商標，認定時間未超過3年的，不需重新提出認定申請”之規定
- 馳名商標的認定並非判定被控侵權人構成侵權的充分條件，被控侵權人使用該馳名商標是否造成公眾誤認或導致混淆是判定其是否侵權的必要條件



■ 馳名商標之認定

認定馳名商標應當考慮下列因素：(商標法第14條)

- 相關公眾對該商標的知曉程度
- 該商標使用的持續時間
- 該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍
- 該商標作為馳名商標受保護的紀錄
- 該商標馳名的其他因素

--商標須持續使用5年以上

--須舉證3年內馳名之證據



大陸商標救濟制度

2000年6月全國重點商標保護名錄

280個重點商標

統一	臺灣統一企業股份有限公司	食品
康師傅	頂益控股有限公司	食品
旺旺	臺灣宜蘭食品工業股份有限公司	食品、飲料
捷安特	臺灣巨大機械工業股份有限公司	自行車、摩托車
GIANT		及其零配件



大陸商標救濟制度

■ §13-1項案例- “惠爾康” (1)

- 就相同或者類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。
- 商評委:被申請人明知“惠爾康”是申請人的字號、在先使用於飲料等商品並享有較高知名度的商標，卻採用抄襲、複製等不正當手段在類似商品上進行註冊，其主觀上具有明顯的進行不正當競爭、牟取非法利益的惡意，其行為既損害了申請人就其馳名商標、字號所享有的權利，也容易造成消費者對商品產源的混淆誤認
- 成立條款§13-1 (未註冊馳名商標)、§31現有的在先權利(字號權)



指定使用於飲料等商品



大陸商標救濟制度

■ §13-1項案例- “惠爾康” (2)

- ◆ 被申請人註冊爭議商標的**主觀惡意明顯**：
 - 其與申請人同處福建省且都是從事食品生產的企業
 - 在爭議商標申請註冊前其與申請人曾發生商標異議糾紛，應當知道該馳名商標
 - 爭議商標的字體與申請人在先使用于飲料等商品上的“惠爾康”商標字體相近似，特別是其中的“爾”字均使用了在現代社會生活中已不常用的繁體字。





大陸商標救濟制度

- §13-2項 **不相同或者不相類似商品**申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，**誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的**，不予註冊並禁止使用
- 淡化減損理論

YILI 伊利

第1634078號“伊利YILI”商標
異議復審案
指定使用的水龍頭、衛生器械
和設備等商品





大陸商標救濟制度

■ §13-2項案例- “正新及圖”

- 搶註之“正新及圖”商標指定使用於不類似之“鋼滾珠、鋼珠、滾珠”商品
- 廈門正新橡膠工業(股)引證第331179號“CST圖形”、第335599號“正新”商標提出異議案，經認定為“輪胎、內胎”等商品之馳名商標
- 異議裁決第13條第2項成立



第335599號、第331179號引證商標



V.S



第1974620號系爭商標



大陸商標救濟制度

■ “正新CST圖” 馳名證據之舉證

基於下述事實，認定“正新”輪胎、內胎產品的大量而廣泛的銷售，已為中國相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽之馳名商標，並順利獲得異議成立，搶註商標因而無法註冊

- 其在大陸設立數個“正新”為字號的外資企業名稱
- 該公司於**全球輪胎廠家排名資料**
- “正新”牌自行車內外胎和摩托車內外胎的產量及市占率
- **年總產值、銷售金額、出口產品交貨值、及實現利潤均在協會行業中排名第一的數據資料**
- 大陸地區各省、市的“正新”輪胎**大型廣告路牌照片**及部分**相關廣告合同書**或者**協定影本**等證據材料證明
- 在大陸全國公開發行的《中華商標》雜誌刊登廣告之證據
- “正新輪胎”為廣告內容的**廣告合同書**和**協定影本**
- “正新”、“CST圖”商標先後於1998年和2002年兩度被福建省著名商標認定委員會認定為**“福建省著名商標”**



大陸商標救濟制度

■ 請求再次認定馳名商標的舉證

- “被動保護，個案認定”，馳名商標的形成並非朝夕，其知名度和影響力也不會在短時間內消失
- 《馳名商標認定和保護規定》§12Ⅱ，前後案件保護範圍基本相同，且對方當事人對該商標馳名無異議，或者雖有異議，但不能提供該商標不馳名的證據材料的
- 前案曾獲得馳名認定，前後案所涉商品範圍基本相同，且系爭商標申請註冊日與前案確定的馳名時間較為接近，可以考慮適當減輕當事人關於引證商標馳名的舉證責任，並非完全“免除”舉證責任
- “方正私人理財FANGZHENG及圖”、“百年方正”、“萬向及圖”、“興發XingFa”等商標法院判決



大陸商標救濟制度

■ §13-2項--成功典型案例

- 就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用
- **典型案例**：正新、統一、旺旺、哥弟、慈濟





大陸商標救濟制度

■ §15-擅自註冊被代理人或被代表人商標(1)

成立要件

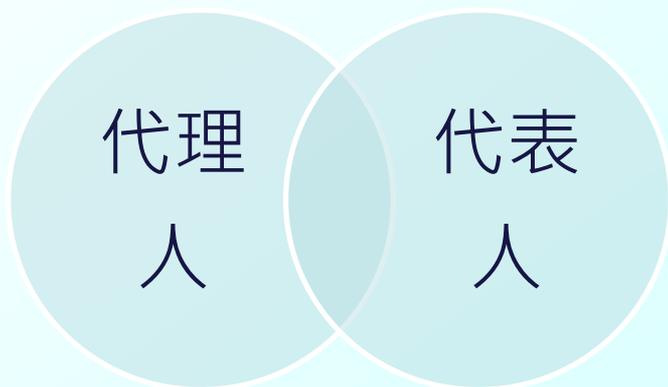
- 當事人之間具有代理或代表關係
- 系爭商標指定使用在與被代理人、被代表人的商標使用的商品/服務相同或者類似的商品/服務上
- 系爭商標與被代理人、被代表人商標相同或者近似
- 代理人或者代表人不能證明其申請註冊行為已取得被代理人或者被代表人授權
- 在商標爭議案件中，被代理人、被代表人或者利害關係人應當自系爭商標註冊之日起五年內提出撤銷請求

不以在大陸有先使用為限



大陸商標救濟制度

■ §15-擅自註冊被代理人或被代表人商標(2)



第1578392號商標爭議案



爭議申請人:德商歐博—貝特曼兩合合夥企業
註冊人為<防雷和防高壓超載保護材料產品>的中國
獨家代理商之總經理鄭亞懷

爭議成立法條:

§41-1項以其他不正當手段取得商標註冊的行為、

§15代理人未經授權以自己的名義將被代理人的商標進行註冊

第9類避雷器、避雷針商品



大陸商標救濟制度

■ §28案例-與已註冊之商標近似、商品類似

註冊在先之引證商標

「臺鹽」 「台塩」

指定使用於第3類
非醫用沐浴鹽、
洗髮液等商品

指定使用於第3
類洗面乳、洗髮
液等商品

陸籍個人搶註之商標

台塩生技

指定使用於第3類化妝
劑、化妝品等商品

- 跨組群商品類似與我國不同，只能透過異議案或爭議案解決
- 相同申請人另案搶註「TAIYN」商標，因連續3年停止使用被撤銷專用權



大陸商標救濟制度

■ §31案例- “金鼎軒”

- 申請人的“金鼎軒”商標在北京地區具有較高的知名度，被申請人與爭議申請人相距很近，地理位置上的便利性增加被申請人知悉申請人在先使用“金鼎軒”的可能性
- 餐飲服務特有的連鎖經營、地域性較強等特點，被申請人對於申請人“金鼎軒”商標及商標的知名度理應知曉
- 被申請人在明知或應知上述客觀事實的情況下，將“金鼎軒”作為商標申請註冊，並且在商標註冊後，以爭議商標面向社會公眾招商，其實質是利用申請人的商譽，以收取加盟費和商標使用費的方式牟取利益
- 被申請人申請註冊爭議商標，其主觀意圖、市場行為及後果均具有不正當性，其行為構成“以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標”



第1799405號爭議商標



大陸商標救濟制度

■ § 31 “一定影響” 商標

在先使用商標

●申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標

- “已經使用” 指在大陸地區使用
- “一定影響” 是對未註冊商標進行保護所要求達到的程度，是指商標在一定的地域範圍內為一定範圍內的相關公眾所知曉。“相關公眾知曉”、“一定影響”的判斷本身帶有一定的主觀性，需要根據案件的實際情況，如商標使用時間長短、廣告宣傳的情況、影響所及範圍等，在個案中具體衡量。旨在維護誠實信用之商業秩序，“一定影響”對公眾所知曉之要求程度，低於馳名商標且不會過高
- 系爭商標與他人商標相同或近似
- 系爭商標所使用的商品/服務與他人商標所使用的商品/服務屬於同一或類似
- 系爭商標申請人明知或應知在先商標



大陸商標救濟制度

■ 我方商標被搶註所遭遇的使用舉證問題

- 商標保護有屬地性，須在大陸註冊始能獲得保護
- 大陸商標主管機關及法院實務，認為商標使用證據應在中國大陸地區內使用
- 大陸商標審理標準3.4，為證明商標馳名所提供的證據材料不以中國為限，但當事人提交的國外證據材料，應當能夠據以證明該商標為中國相關公眾所知曉
- 依WIPO的著名商標聯合備忘錄規定，著名商標使用證據不以在該主張受保護之國家有使用為限，但知名度/聲譽須達到該國

雖檢附在台使用證明，仍被認定未達馳名/不具影響力



北京市高級人民法院〔2007〕高行終字第16號行政判決書- “無印良品” 商標行政糾紛案

- 株式會社良品計畫v.s盛能投資有限公司
- 北京市高級人民法院認為，申請註冊商標不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標
- 不正當手段主要是指爭議商標註冊人在主觀上具有盜用他人商標市場信譽進行不正當競爭的惡意
- 該條款的目的是在於禁止惡意搶注，被搶註的未註冊商標是否在中國大陸地區使用並不構成該條款的必備適用要件。



大陸商標救濟制度

■ 如何舉證台灣商標知名度已傳遞至大陸？

- 去大陸圖書館搜集大陸地區報載企業或商標商品相關消息
- 統計大陸人士來台觀光或進住或造訪所經營飯店的人數數據
- 兩岸通航之機場或港口設專櫃或燈箱廣告，班機雜誌的廣告
- 刊登廣告國際性雜誌或相關市占率報導等在大陸有發行或公開之證據
- 企業網站統計來自大陸的點擊量及自大陸地區之訂購數量或查詢情形之數據，特別是來自系爭商標申請人或者註冊人，或其所屬地域的相關資訊



大陸商標救濟制度

■ § 31：申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利

《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》在先權利即民事權利

- 姓名權
- 肖像權
- 公司或商號名稱權
- 外觀設計專利權
- 著作權



大陸商標救濟制度

■ 在先公司或商號名稱權

- 企業名稱一般由行政區劃、字號（或稱商號）、行業或者經營特點、組織形式四個部分所組成
- 商號登記日期早於商標申請註冊日，採登記生效主義

<企業名稱登記管理規定>

§3 企業名稱經核准登記後方可使用，在規定的範圍內享有專用權，才可主張其
在先商號權

§26 如果使用未經核准登記註冊的企業名稱從事生產經營活動的，將受到相應
的處罰

- 巴黎公約§8 “廠商名稱應在本聯盟所有國家受到保護，而無申請或註冊的義務，也不論其是否組成商標的一部分。” 因此對於依據外國法律登記成立的當事人而言，並不要求其商號在中國登記註冊，但應證明其商號在大陸地區已在先的使用



大陸商標救濟制度

■ 在先公司或商號名稱權

成立要件：

- ◆ 在先商號權
- ◆ 商號具有一定的知名度
- ◆ 相關公眾產生混淆，致使在先商號權人的利益可能受到損害
 - “混淆”在後商標的註冊與使用將會導致相關公眾誤以為該商標所標識的商品或服務來自于商號權人，或者與商號權人有關聯企業、許可使用等特定的聯繫
 - 可能損害在先商號權人的利益考慮因素：
 - (1) 在先商號的獨創性
 - (2) 在先商號的知名度
 - (3) 系爭商標指定使用的商品或服務與商號權人提供的商品或服務原則上應當相同或者類似



大陸商標救濟制度

■ 在先商號權-商標爭議案



指定商品:水泥

申請人：湖南省郴州良田廠

被申請人：郴州五嶺水泥有限責任公司



大陸商標救濟制度

■ 在先著作權證明

舉證下列情形之一：

- 系爭商標申請註冊日之前，已在中國或其他《伯恩公約》成員國登記著作權登記證書
- 系爭商標申請註冊日之後，在中國或其他《伯恩公約》成員國進行登記，但是其上記載作品創作完成日期早於系爭商標申請註冊日的著作權登記證書
- **在先商標註冊證和系爭商標申請註冊日之後的著作權登記證明**。【本項證據之採認，係大陸商標評審委員會在今(101)年8月7日發布，已與法院達成共識之採認原則。】

§31-在先著作權保護，不限於商品或服務類似



大陸商標救濟制度

■ 商品特有名稱與商品通用名稱

- 商品通用名稱與商品特有名稱的區別，該名稱是否為相關公眾所通用
- 由某一經營者獨家使用或為同行業經營者、廣大消費者普遍用作某一種類商品的稱



例如<優盤>、
<蘭貴人>





大陸商標救濟制度

■ §41 I - 以其他不正當手段取得註冊(1)

- 兜底性條款
- 在先使用的商標不符合第13條的未註冊馳名商標和第31條具有一定影響商標的條件，被申請人明知申請人在先使用該商標而予以申請註冊，是否適用第41條第1項“以其他不正當手段取得註冊”的規定？



指定使用:圓形鋸片





大陸商標救濟制度

■ §41 I - 以其他不正當手段取得註冊(2)

- 人民法院在審理涉及撤銷註冊商標的行政案件時，審查判斷訴爭商標是否屬於以其他不正當手段取得註冊，要考慮其是否屬於欺騙手段以外的擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段
- 對於只是損害特定民事權益的情形，則要適用商標法第四十一條第二項、第三項及商標法的其他相應規定進行審查判斷



大陸商標救濟制度

■ 撤銷§44

使用註冊商標，有下列行為之一的，由商標局責令限期改正或者撤銷其註冊商標：

- (一) 自行改變註冊商標的
- (二) 自行改變註冊商標的註冊人名義、位址或者其他註冊事項的
- (三) 自行轉讓註冊商標的
- (四) 連續三年停止使用的



大陸商標救濟制度

- 最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見
- 如果商標權人因不可抗力、政策性限制、破產清算等客觀事由，未能實際使用註冊商標或者停止使用，或者商標權人有真實使用商標的意圖，並且有實際使用的必要準備，但因其他客觀事由尚未實際使用註冊商標的，均可認定有正當理由



大陸商標救濟制度

■ 地名註冊問題(1)

- §10-II: 縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經註冊的使用地名的商標繼續有效
- §16: 商標中有商品的地理標誌，而該商品並非來源於該標誌所標示的地區，誤導公眾的，不予註冊並禁止使用；但是，已經善意取得註冊的繼續有效
- §10-I-8款: 有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的標誌不得作為商標使用



大陸商標救濟制度

■ 地名註冊問題(2)

- §11 下列標誌不得作為商標註冊：

- (一) 僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；
- (二) 僅僅直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；
- (三) 缺乏顯著特徵的。
前款所列標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別的，可以作為商標註冊。



大陸商標救濟制度

■ 地名遭搶註撤銷成功案件

阿里山

新外

HSIN CHU

古坑

日月潭



加比山

梨山



XI LUO

霧社之春



大陸商標救濟制度

- 商標被作為企業名稱登記
- 商標法實施條例§53
商標所有人認為他人將其馳名商標作為企業名稱登記，可能欺騙公眾或者對公眾造成誤解的，可以向企業名稱登記主管機關申請撤銷該企業名稱登記
- 企業名稱登記主管機關應當依照《企業名稱登記管理規定》處理



前 言

兩岸商標協處作要點

大陸商標救濟制度概述

大陸行政查處制度概述

結 語



大陸商標行政查處制度

◆採司法保護、行政查處雙軌制

◆行政查處之特色

- 行政查處是大陸商標保護的特殊救濟制度，異於台灣及其他國家，有別於司法保護的不告不理原則，當事人可以自由選擇司法或是行政程序保護自己的權益
- 侵犯註冊商標專用權的行為，工商行政管理部門有權依法主動查處；涉嫌犯罪的，應當及時移送司法機關依法處理
- 法律依據：商標法第52-54條、商標法實施條例第50條

◆司法保護之特色

- 民事救濟是司法救濟中適用最基本、最普遍的手段
- 刑事救濟涉及公安、檢察及法院三個機構，刑事訴訟之啟動設有門檻(例如：刑法213-215條規定)





行政查處侵權行為態樣

- ◆ **商標法第52條** 有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：
 - (一) 未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的
 - (二) 銷售侵犯註冊商標專用權的商品的
 - (三) 偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的
 - (四) 未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的
 - (五) 給他人的註冊商標專用權造成其他損害的
- ◆ **商標法實施條例第50條** 有下列行為之一的，屬於商標法第52條第5款所稱侵犯註冊商標專用權的行為：
 - (一) 在同一種或者類似商品上，將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的
 - (二) 故意為侵犯他人註冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的



■ 網址突出使用他人商標

- 突出使用“PULANNA”的網址
- 相同或類似之化妝品銷售





“STARBUCKS星巴克”商標v.s

上海星巴克咖啡館有限公司

、上海星巴克咖啡館有限公司南京路分公司

- 商標侵權及不正當競爭糾紛
- 被告企業名稱申請登記**1999.10.20**，成立於**2000.3.9**。
- 依《企業名稱登記管理實施辦法》規定，企業名稱自成立之日起享有名稱權
- 原告“STARBUCKS”1996年大陸註冊
- “星巴克”商標大陸註冊日**1999.12.28**；
臺灣註冊日1999.2.1
- 法院認為被告屬於大陸商標法第52條第5款規定的“給他人的註冊商標專用權造成其他損害”的行為，亦構成不正當競爭



• 判賠50萬元



阿狄達斯國際有限公司訴愛樂服裝鞋業(福建)有限公司、北京健力佳愛樂體育用品商店、北京瑞冠體育用品有限公司侵犯註冊商標專用權糾紛案

- **阿狄達斯公司**2000年12月14日和2001年3月14日取得第1489454號和第1536558號圖形商標專用權，指定使用商品分別服裝、足球鞋等商品；書包、衣箱等商品
- **2003年6月21日**2件註冊商標轉讓給案外人阿狄達斯國際經營管理有限公司
- 2004年9月14日第1489454號商標再轉讓給案外人阿狄達斯-薩洛蒙有限公司
- 2003年7月26日**阿狄達斯公司**的代理人經公證在健力佳商店購買了愛樂公司生產的運動鞋一雙，該運動鞋的生產日期為2002年9月8日，該運動鞋及其包裝盒上均突出使用了圖形
- 一審法院判決愛樂服裝鞋業(福建)有限公司、北京健力佳愛樂體育用品商店、北京瑞冠體育用品有限公司立即停止被控侵權行為並賠償相應經濟損失。
- 雖然商標已於**2003年6月21日**轉讓給他人，但阿狄達斯公司對在此之前的侵權行為仍可主張權利，這種權利並不因為註冊商標專用權的轉讓而一同轉讓，但對於此後的行為則無權起訴。



■ 商標法§53救濟程序

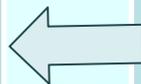


協商



向法院起訴

請求工商行政管理部門處理
/調解
/涉嫌犯罪的移送司法機關





- 50家保護知識產權舉報投訴服務中心—
- 71家知識產權維權援助中心—
- 《12330》舉報投訴專線
- 打擊侵犯知識產權及制售假冒偽劣商品專
項行動方案
- 《12390》侵權盜版舉報專線



商標侵權抗辯事由

- 原告訴訟當事人不適格
- 商標不相同、不相似；商品/服務不相同或不類似
- 有在先權利(商標法§31)
- 通用名稱(實施條例§49)
- 說明性、地名等合理使用(實施條例§49)
- 銷售者合法來源
- 訴訟時效
- 引證商標註冊無效(商標法§41)

※法院依據撤銷申請的理由和證據決定是否中止審理



前 言

兩岸商標協處作要點

大陸商標救濟制度概述

大陸行政查處制度概述

結 語



注意事項一

- ◆ 智慧財產權保護採屬地原則
- ◆ 兩岸簽署本協議後，雖在本局註冊取得商標權，仍須到大陸商標局申請商標註冊
- ◆ 不會自動在中國大陸受到保護



注意事項二

- ◆ 繁體中文與簡體中文商標在兩岸間的保護
- ◆ 應特別注意各個主張法條之構成要件，才不會因舉證證據不足而導致爭訟失利

謝謝聆聽

敬請指教

