



經濟部智慧財產局

商標代理人管理機制及加速審查方案介紹

商標權組

2023.07~08

簡報大綱

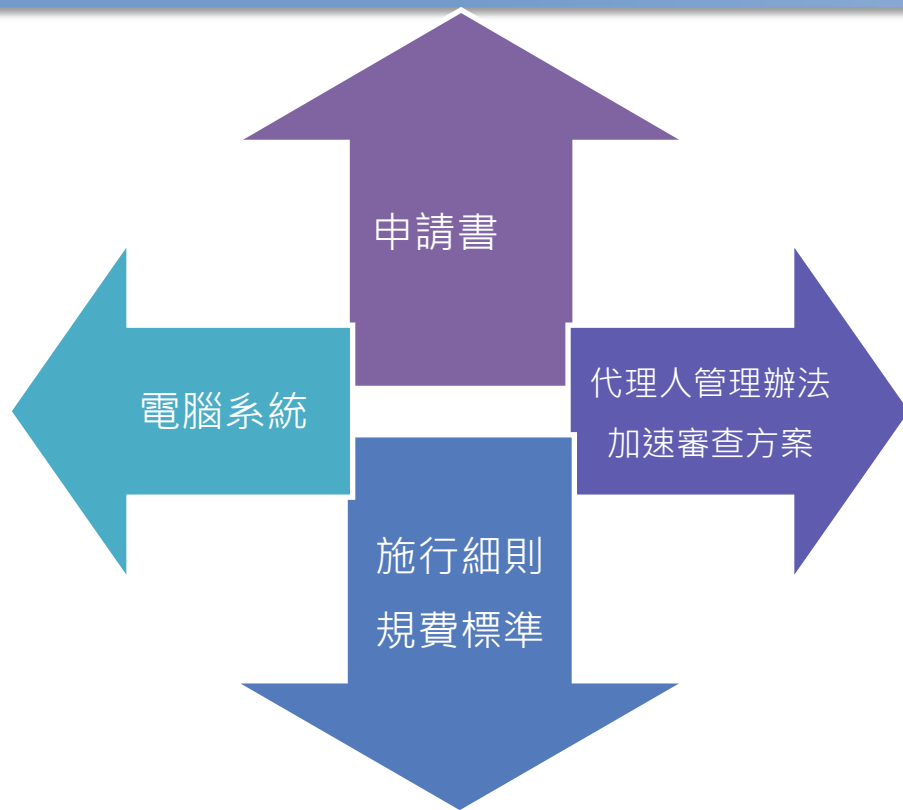
- 商標法修正案簡介
- 商標代理人登錄及管理辦法草案簡介
- 商標加速審查方案簡介
- 管理辦法及加速審查Q&A

商標法修正案簡介

商標法修正案施行前相關配套措施

112年5月24日總統公布
之第 6、12、13、19、
30、36、75、94、99、
104、106、107 條修正
條文、增訂第 98-1、
109-1 條條文，施行日
期，由行政院定之

預訂於總統公布1年內
施行，行政院核定施行
日將於本局局網公告



修法重點

1. 商標加速審查機制

滿足企業加速取得註冊商標的需求

- 案件持續成長審查人力有限，可能遲延企業取得註冊時間，影響商標布局
- 導入加速審查機制，彈性因應企業即時取得權利之需求

2. 商標代理人管理機制

提升商標代理人專業能力完備資格條件

- 為使商標委任代理之案件能受到妥善處理，推動商標代理人管理機制，達成保護申請人及商標權人之權益
- 明定執業登錄要件、備置商標代理人名簿納管，完善代理人管理制度

修法重點 (續)

3. 明定非法人團體申請適格

保障市場實際使用
商標主體的權益

- 目前可否以非法人團體或商號名稱提起告訴，規定不明確
- 為切合市場實際交易，明定非法人團體、獨資或合夥商號等為適格的申請人，權利歸屬明確，並取得訴訟主體資格

4. 無須至海關進行侵權認定

簡化赴海關侵權
認定程序

- 現行不論查獲貨物態樣或多寡，商標權人均須至海關進行認定
- 權利人可透過海關平台提供的照片先行判斷，必要時再赴海關作侵權認定

修法重點(續)

5.明定指示性合理使用

明定使用他人商標可以免責的類型

- 增訂主張「指示性合理使用」條件



- 使司法實務判斷原則趨於一致

6.明確商標圖樣保護標的

商標圖樣具功能性部分應以虛線方式呈現

- 商標圖樣中具功能性之部分，基於公益性考量，非屬於商標之一部分，應以虛線表示
- 未以虛線方式呈現者，不得註冊

商標代理人登錄及管理辦法草案簡介

登錄及管理辦法草案及施行日

- **草案共25條：商標法第6條第4項規定授權訂定**
 - 商標專業能力認證考試之舉辦
 - 登錄商標代理人之資格與應檢附文件
 - 在職訓練之方式、時數
 - 執行商標代理業務之管理措施
 - 停止執行業務之申請
 - 廢止登錄及其他應遵行事項之辦法
- **施行日**
 - 自商標法112年5月9日**修正條文施行之日**施行

商標專業能力認證考試之舉辦

辦法草案§2	說明
● I 本法第六條第三項規定之商標專業能力認證考試，商標專責機關得委託其他機關（構）、團體或學校辦理。 ● II 前項商標專業能力認證考試之舉辦時間、報名方式、應考資格、考試科目與範圍、成績計算、及格標準與成績通知方式等事項，應於考試前三個月公告之。 ● III 第一項受委託辦理之機關（構）、團體或學校，應於辦理完成後一個月內，將考試及格人員名冊及證書字號等資料通報商標專責機關。	● 明定商標專責機關為辦理商標代理人之專業能力認證考試事宜，得委託其他機關（構）、團體或學校辦理之依據。

受委託辦理認證考試之資格

辦法草案§3	說明
● I 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： ● 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。 ● 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。	● 明定商標專責機關受委託辦理商標專業能力認證考試之機關(構)、團體或學校所應具備之資格。

商標代理人應具備之資格

辦法草案§4 I	說明
● I 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： ● 通過商標專業能力認證考試各項科目及格，並取得證書。 ● 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。	● 第一項規定依本法第六條第三項規定得申請登錄為商標代理人之資格。

新法施行前通過TIPA商標類考試之處理方式

辦法草案§4ⅡⅢ

說明

- Ⅱ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。
- Ⅲ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。

- 本法中華民國一百一十二年五月九日修正之條文施行前，通過商標專責機關指定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，於施行後之處理方式。

申請登錄所應備具之程式及文件

辦法草案§5	說明
● I 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： ● 商標專業能力認證考試各項科目及格證書。 ● 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。 ● 符合本法第一百零九條之一第一項規定之案件列表。	● 明定向商標專責機關申請登錄所應備具之程式及文件。申請登錄之文件，除照片身分證明文件外，另依本法第六條第三項及第一百零九條之一第一項所規定三種類型之證明文件。

商標代理人之在職訓練

辦法草案§8 I II	說明
● I 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，須每年達六小時以上，其時數採計之項目及原則如下：： ● 參加商標專責機關舉辦之商標專業能力有關課程、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、與談人或主持人，以實際參加之時數採計。	● 第一項明定商標代理人在職訓練之時數採計項目及原則。

通報在職進修時數之方式

辦法草案§8ⅡⅢ	說明
● 參加具備第三條資格之機關(構)、團體或學校舉辦之商標專業能力有關活動，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。 ● Ⅱ前項規定之進修時數，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，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。	● 第二項商標代理人或舉辦機關(構)、團體或學校通報在職進修時數之方式。

在職訓練之方式、時數及違反效果

辦法草案§9	說明
● I 商標代理人依本辦法完成登錄後，應於完成登錄之次年一月一日起，每年完成前條規定之在職訓練時數。 ● II 商標專責機關應於每年三月底前完成上一年度商標代理人最低在職訓練時數之查核。 ● III 商標代理人未達前條第一項最低在職訓練時數者，商標專責機關應通知其於三個月內完成改正，逾期未改正者，得為六個月以上一年以下停止執業之處分。	● 第一項明定商標代理人每年在職訓練時數之起算日。 ● 第二項明定商標專責機關應於每年三月底前完成前一年度商標代理人最低在職訓練時數之查核時間。 ● 第三項明定未完成法定最低在職訓練時數之商標代理人，商標專責機關應通知其於三個月內完成訓練時數，及其逾期未改正者之效果。

停止執行業務之申請

辦法草案§10

- I 商標代理人完成登錄後，欲停止執業六個月以上，得申請註銷登錄。
- II 註銷登錄前，商標代理人就其已受委任申請商標註冊及其他程序事項而尚未審定或處分之案件，應將不能執業之事實通知其委任人，並向商標專責機關辦理解任或變更代理人登記。
- III 商標代理人經註銷登錄後欲執業者，應於註銷原因消滅後，向商標專責機關申請回復執業。但註銷登錄超過三年者，不得申請回復執業。

說明

- 第一項考量商標代理人於執業期間可能因出國進修或個人因素，無法參加專業訓練或有長時間停止執業之需要，得申請註銷登錄。
- 第二項明定商標代理人辦理註銷登錄之前，應將不能執業之事實通知委任人，並向商標專責機關辦理變更代理人或解除委任登記，否則不得申請註銷登錄。
- 第三項明定商標代理人註銷後，得向商標專責機關申請回復執業，無需重新申請登錄。但為維繫商標代理人專業能力及管理機制，如註銷登錄超過三年未申請登錄回復執業者，依第十八條第四款規定，應廢止其登錄。

得受委任執行之商標代理業務

辦法草案§11	說明
● 商標代理人得受委任之商標代理業務如下： ● 申請商標註冊有關之事項。 ● 商標之異議、評定及廢止程序有關之事項。 ● 商標權之拋棄或延展事項。 ● 商標權之變更、分割、授權、移轉、信託、質權及其他登記事項。 ● 申請商標註冊及其他程序事項之諮詢或撰寫相關文件。 ● 其他依本法及其細則有關商標事項。	● 明定得受委任商標代理業務。

商標代理人之消極資格

辦法草案§12

- 有下列各款情形之一者，不得登錄為商標代理人；已登錄者，應撤銷之：
 - 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。但受緩刑之宣告或因過失犯罪者，不在此限。
 - 無行為能力人、限制行為能力人或受輔助宣告尚未撤銷。
 - 受破產宣告或經法院裁定開始清算程序尚未復權。
 - 受保安處分之裁判確定，尚未執行、執行未畢或執行完畢未逾二年。

說明

- 明定商標代理人之消極資格，其情形於登錄時已存在者，應撤銷其商標代理人之登錄；其情形係於登錄後發生者，應適用第十八條規定廢止其登錄。

不得執行業務之情形

辦法草案§13 I	說明
● I 商標代理人對於下列案件，不得執行其業務 ● 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。 ● 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標案件。 ● 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。 ● 委任人有數人，而其間利害關係相衝突之案件。	● 參考專利師法第三十八條第一項規定及律師倫理規範之體例，明定商標代理人不得執行業務之情形，以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。 ● 第一項各款所稱「同一或有實質關連之商標案件」，指商標申請註冊或其他程序中系爭商標相同或與案件具實質相關連性之商標而言。

避免利害關係相衝突之委任

辦法草案§13Ⅱ	說明
● Ⅱ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。	● 明定同一爭議案件中，商標代理人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，以確保商標權人及申請評定或廢止人之權益。

商標代理人行為規範

辦法草案§14

說明

- 商標代理人執行商標代理業務，不得有下列行為：
 - 矇蔽、欺罔或恐嚇商標專責機關人員或委任人。
 - 明示或暗示與公務機關有特殊關係或影響力。
 - 以滋擾公眾或不正當方式推展業務。
 - 以誇大不實或引人錯誤之宣傳推廣業務。
 - 洩漏或盜用委任案件內容。
 - 以詐術、偽造或變造等其他不正當方法提出證據。
 - 允諾他人假借其名義執行業務。
 - 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。

- 明定商標代理人執行商標代理業務，應本於誠實信用原則，以善良管理人之注意義務執行商標相關事務，以保障申請人之權益。

廢止商標代理人登錄之情形

辦法草案§18	說明
● 商標代理人有下列情形之一者，商標專責機關應廢止其登錄： ● 登錄期間有第十二條所列各款情形之一。 ● 受停止執業之處分累計滿三年。 ● 未達最低在職訓練時數規定，經商標專責機關依第九條第三項為停止執業處分期滿仍未改正。 ● 註銷登錄超過三年。	● 明定商標專責機關應廢止商標代理人登錄之情形。

商標註冊申請案加速審查作業程序草案簡介

申請加速審查之要件

申請加速審查

即時取得權利之必要

部分商品或服務已使用/準備使用且有商業上之必要性及急迫性

全部商品或服務均已實際使用/準備使用

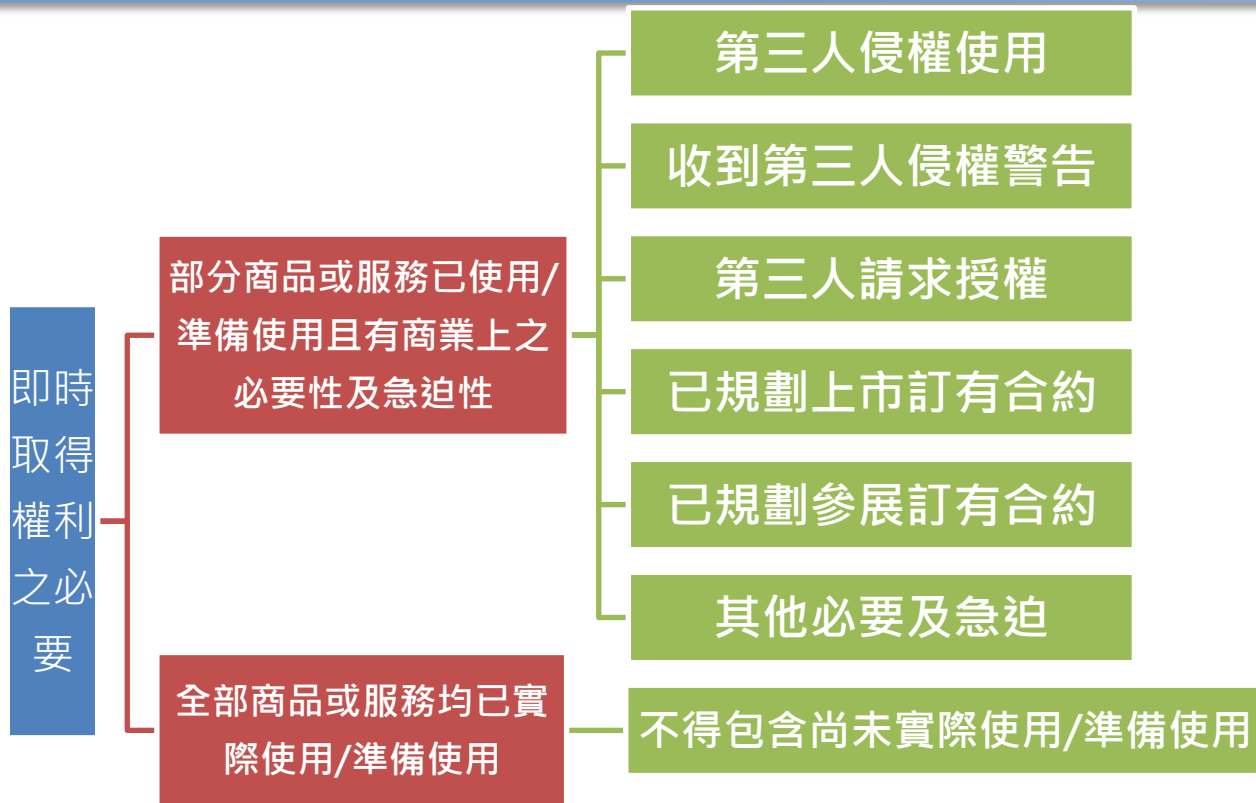
敘明事實及理由

檢附相關證據

繳納加速審查規費

每類申請費3,000元
+ 每類加速審查6,000元

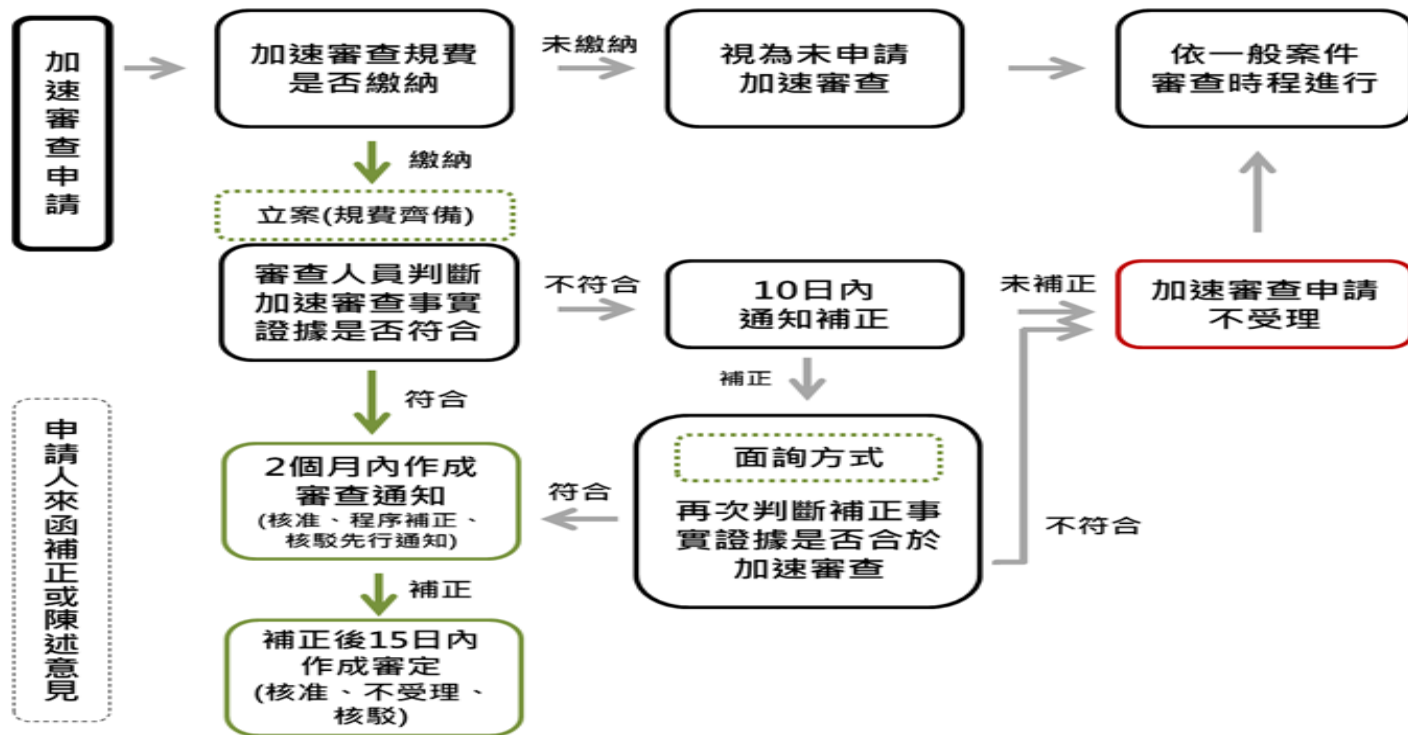
即時取得權利之必要



應避免申請加速審查之情形

- 下列之情形，審查過程需通知補正或暫緩審理，無法於短時間內作出審定，將影響加速審查之效益，應避免申請加速審查：
 - 指定使用之商品服務名稱涵義廣泛或不明確
 - 申請之商標型態為立體、顏色、氣味、聲音或連續圖案等非傳統商標
 - 涉有商標爭議案件

商標申請案件加速審查流程圖



登錄管理辦法及加速審查答客問(Q&A)

商標代理人登錄

Q：符合資格之商標代理人，何時可以開始申請登錄？

◎行政院核定新法施行日期後，**施行日前1~2個月**，智慧局全球資訊網將公告商標代理人登錄申請書，符合資格之商標代理人可先提出申請登錄

商標代理人登錄或異動登錄規費

Q：商標代理人申請登錄或異動登錄，應繳多少規費？

◎商標代理人申請登錄或異動登錄，依法登載於「商標代理人名簿」，相當於其他登記費，每件新臺幣**500**元

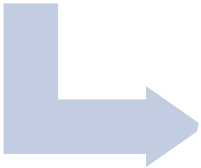
新法施行前通過商標類認證考試

Q：新法施行前通過TIPA智慧財產人員商標類能力認證考試管理類及維權運用類考試，還要重新考試嗎？

◎已經通過TIPA智慧財產人員商標類能力認證考試管理類及維權運用類考試，檢附**有效期限內**及格證書，視為符合資格，不必重新考試

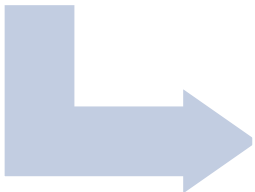
每年辦理案件10件之計算標準

Q：新法施行前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，計算件數包括那些案件類型？

- 
- ◎包括：申請商標註冊、異議、評定、廢止，商標權之延展、變更、分割、授權、移轉、質權
 - ◎計算案件之件數，應足以代表商標代理人**累積代理案件的專業能力**，因案件程式不合法，後續補正來文，非主要案由不在計算件數之內
 - ◎同一文號辦理多件註冊案件變更、移轉、授權，針對相同事由同時辦理多件註冊號，並未累積多次專業能力，計算1件

申請加速審查未繳納規費

Q：申請加速審查未繳納加速審查規費，是否會通知補繳規費？

- 
- ◎新商標法第19條第8項規定，申請商標註冊，申請人有即時取得權利之必要時，得敘明事實及理由，繳納加速審查費後，由商標專責機關進行加速審查
 - ◎繳納加速審查費為申請加速審查之必要條件，**未繳納加速審查費者，加速審查之申請視為未提出**，並不會通知補繳規費，將依一般案件審查時程審查

申請加速審查未附事實及理由

Q：申請加速審查僅繳納加速審查規費，未敘明有即時取得權利必要性之事實及理由，是否會進行加速審查？

◎未敘明有即時取得權利必要性之事實及理由，智慧局將於10日內通知補正，逾期未補正或補正不齊備，將依一般案件審查時程審查，不會退還加速審查規費

感謝，並請指教