



102年度智慧財產權業務座談會

商標復權處理原則

報告單位：商標權組





簡報大綱

復權處理原則

商標業務提醒事項



復權處理原則

- ◆ 法條規定
- ◆ 審查事項



法條規定

商標法第32條第3項

申請人非因故意，未於前項所定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後六個月內，繳納二倍之註冊費後，由商標專責機關公告之。但影響第三人於此期間內申請註冊或取得商標權者，不得為之



審查事項-1

程序審查

- 申請日是否於期限屆滿後6個月 內
- 是否敘明復權之理由
- 是否繳納2倍註冊費
 - 申請人應於得申請復權之6個月內補正理由及繳足2倍註冊費
- 於2個月繳納註冊費期限後，繳納1倍註冊費者，視為申請復權



審查事項-2

實質審查(1)

- 配合新申請案收文作業，自申請復權案件收文約2個月後，始進行檢索有無第三人申請註冊或取得商標權
 - 以復權案申請日為基準日
 - 復權申請人於申請復權前或當日檢索之結果，因部分資料尚未建置完成，尚不足作為得核准復權的依據



審查事項-3

實質審查(2)

- 影響第三人權益者，繕發復權申請有商標法第32條第3項但書規定之通知
 - 隨文檢附第三人之申請案資料或註冊簿影本供參
 - 復權申請人應於指定期間陳述意見，通常為文到後1個月內



審查事項-4

實質審查(3)

- 陳述意見可採者，准予註冊公告
- 逾期末陳述意見或其意見不可採者，繕發申請復權案不受理處分，並退還註冊費
- 申請人不服得提起行政救濟



商標業務提醒事項

- ◎商標代理人善良管理人注意義務
- ◎爭議案證據之編碼
- ◎商標註冊申請規費檢討情形
- ◎減縮及分割之注意事項
- ◎並存註冊同意書
- ◎一案多類延展註冊
- ◎兩岸商標協處機制



商標代理人善良管理人注意義務

緣由

商標代理人無法通知商標權人之商標涉有異議、評定、廢止等爭議，亦未將通知答辯文退回本局，致商標權人未能即時提出答辯或使用事證，導致商標權遭撤銷或廢止等情事



商標代理人善良管理人注意義務

說明

- 商標代理人得就現在或未來、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概括委任，其後於該委任範圍內之個別程序，依民法第108條規定，代理權未撤回前，委任關係應視為存續
- 行政程序法§26：代理權不因本人死亡或其行政程序行為能力喪失而消滅
- 商標權存續期間，若發生商標權人死亡、公司解散登記、結束營業等情事，致文件無法送達者，商標代理人應將相關情事通知本局，俾便作為後續處理該商標所涉相關爭議案件之參考，以保障商標權人權益



爭議案證據之編碼(1)

緣 由

商標爭議案件申請人所檢附之相關證據資料或光碟資料：

- 當事人未正確編碼或說明其證據內容，而發生陳述的事實理由與證物無法勾稽對照
- 重複提出或證物編號重疊等情形



爭議案證據之編碼(2)

注意事項(1)

- 證據應按主張或答辯的事實及理由，依序編碼
- 補充理由、陳述意見或提出答辯者，所附之證據應接續上次證據編碼
- 同一份文書證據-「勿重複提出」
- 重要引據的內容請以螢光筆或彩色筆標示出來
- 證據內容若非本國文字，應依商標法施行細則第3條規定，檢附中文譯本或節譯本



爭議案證據之編碼(3)

注意事項(2)

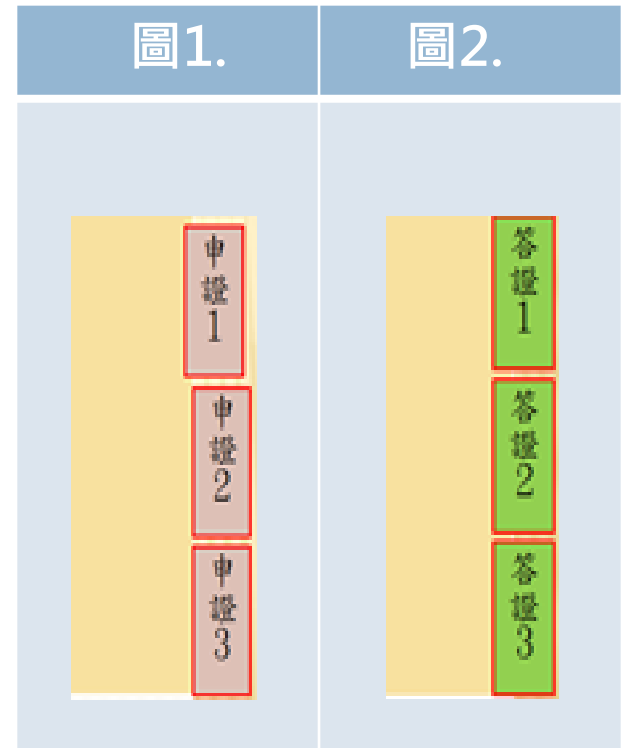
證物資料為光碟片者：

- 以書面說明光碟資料內容並製作目錄
- 光碟內容為動態影音檔案者，對於有出現或標示商標使用之畫面，應檢附該畫面定格之紙本資料，或說明其出現在影片中之時間

注意事項(3)

請於每項證據右方貼附標籤，並依序編碼附於卷尾：

- 申請人，以「申證1、申證2、申證3、...」(如圖1所示)
- 商標權人，以「答證1、答證2、答證3、...」(如圖2所示)





商標註冊申請規費檢討情形(1)

前言

商標及團體商標註冊申請規費，修正前係依級距計算，實務上，部分申請人不論是否為自己目前或未來營業範圍的商品，指定使用商品個數均填寫至所繳規費可容許的上限，導致審查資源之浪費。為合理反應審查成本，並兼顧行政效能，爰修正為現行規費計算方式



商標註冊申請規費檢討情形(2)

現況說明

現行商標收費標準實施已逾2年，經檢視相關註冊申請案，除部分外商申請案指定商品或特定商品零售服務之個數仍偏多外，本國申請案約8成以上指定商品介於20~40個之間，特定商品零售服務則為5個以內，規費修正前指定商品/服務或特定商品零售服務個數不合理的情況已大幅改善



商標註冊申請規費檢討情形(3)

檢討說明

- 101年業務座談會建議恢復以級距方式計算註冊申請案規費，經選定8家事務所，了解渠等依現行收費標準計算商品個數運作情形，並就改採級距(10或20個商品為一個級距)計費一事交換意見
- 全數事務所皆認同現行採商品個數計算規費之方式，且多數認為以級距計費，除將造成實質規費增加外，且無法避免計算商品個數問題
- **本局暫不修正規費計算方式**



減縮及分割之注意事項

- ◆商標法第31條第3項：指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明，應於核駁審定前為之
- ◆商標法第38條第3項：註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時，申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務者，應於處分前為之



並存註冊同意書(1)

- ◆ 第30條第1項第10款但書規定；經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限
- ◆ 顯屬不當類型
 - 以相同商標(含實質相同)指定使用於同一商品或服務，如部分商品或服務相同，應先予以減縮
 - 近似前案註冊商標業經法院禁止處分
- ◆ 近似前案註冊商標有質權登記，商標權人未經質權人同意，出具同意書者，非顯屬不當，惟核准審定時，將副知質權人



並存註冊同意書(2)

- ◆ 註冊或申請在先商標所有人同意他人並存註冊後，再申請註冊的商標與之前所同意註冊的商標，有構成混淆誤認之虞時，仍應依本款但書規定，經註冊商標或申請在先之商標所有人同意(商施§33)
- ◆ 鑒於法已明定同意人之權利義務，嗣後並存同意書雖未載明同意人知悉相關規定，本局不再通知補正同意書內容或向同意人確認



並存註冊同意書(3)

- ◆ 出具並存註冊同意書應注意是否有雙方代表之情形
- ◆ 依法務部函釋，一人公司仍應遵守禁止雙方代表之規定
 - 自然人(一人公司代表人) → 公司 
 - 一人公司 → 自然人(公司代表人) 
 - ✓ 建議可增設股東，由新增股東或推選股東代表簽署同意書



一案多類延展註冊

- 自102年6月1日起，一案多類商標將陸續申請延展註冊
- 商標延展註冊得就欲繼續使用之類別(或部分商品/服務)提出
- 商標或團體商標延展註冊費每類新台幣4,000元



兩岸商標協處機制(1)

◆受理方式

- 得以書面或電子郵件方式為之。書面寄送智慧局；電子郵件傳送至 kao40016@tipo.gov.tw；洽詢電話:02-23766142
 - 以書面者，須檢附請求書件及相關證據資料之電子檔
 - 以電子郵件者，請於傳送後，以電話確認是否送達

◆應附書件

- 請求協處書--清楚敘明協處事項及案件之事實
- 相關事證--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

◆兩岸商標協處作業要點

網址：

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5521



兩岸商標協處機制(2)

◆適用之案件類型：

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



簡報完畢 敬請指導

