

兩岸商標法修正草案之比較

洪淑敏*

壹、前言

台灣現行商標法於 2003.12.28 生效施行，距今約 4 年多的時間，大陸現行商標法於 2001.12.1 生效施行，距今約 6 年多的時間。無獨有偶兩岸目前都在積極進行修法當中，台灣商標法修正草案業於 2007 年 11 月上網公告廣徵各界意見，2008 年 3 至 5 月間針對商標侵權及整部修法部分已召開 4 次學者、專家會議，相關會議紀錄業已上網公告，經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）刻正針對各方意見研擬第二次修正版本，預計年底完成公聽。大陸從 2006 年 4 月修正草案版本到 2008 年 1 月修正草案版本，歷經多次修正，應已大致底定。

台灣修法之導火線起因於設置程序更嚴謹的專利商標復審及爭議委員會，處理復審及爭議案件，以簡併行政救濟層級成三級三審。復因商標法條約（Trademark Law Treaty, TLT）於 2006 年 3 月在新加坡重新修訂，為順應國際潮流遂參考新加坡商標法條約之規定而作相關修正。另外，智慧局於 2006 年曾委託學者專家蒐集國內商標侵權案件之法院判決加以歸納分析，結果發現百家爭鳴認定寬鬆不一，加上近幾年來全球商標仿冒問題日趨嚴重，有重新檢視侵權相關規定之必要。此外 2006 年發生台灣著名農產品遭大陸搶註問題，亦引發國內對著名農產品產地整體保護政策之省思，為此

收稿日：97 年 5 月 19 日

*美國富蘭克林皮爾斯法學院智慧財產權碩士（1991），現任經濟部智慧財產局商標權組組長。

*大陸法規條文架構與台灣不同，於條下分「款」；款下稱「項」。台灣則依中央法規標準法第 8 條規定，於條次之下，分為「項」、「款」、「目」。為方便讀者閱讀，仍以台灣慣用方式敘述。



智慧局召開跨部會會議研擬相關因應對策，為配合著名產地之保護，亦有調整商標法中之證明標章及團體商標相關規定之必要。其他有關國際條約我國尚有不足之處及實務運作上有未盡完善之虞，亦一併增修。

大陸則由於這幾年經濟快速成長，商標惡意申請、惡意搶註、惡意異議及惡意轉讓等擾亂商標秩序及損害當事人權益之問題層出不窮¹，現有商標法制已不符合社會經濟發展的需求，加上商標註冊申請案件量急劇上昇，到 2006 年已高達 76 萬多件，商標審理期間由最初之 18 個月到目前之 2 至 3 年²，商標局除了必須承擔繁重的審查工作壓力之外，還得接受外界審查效率不彰之指責，從法制面徹底解決成了唯一的途徑。本文僅就兩岸此次商標法修正草案作一簡單之比較。

貳、 台灣商標法修正重點

一、增訂展覽優先權之規定

「於中華民國政府主辦或承認之國際展覽會上，展出申請註冊商標之商品或服務，自該商品或服務展出日起六個月內，提出申請者，以展出日為申請日。」（修正條文第 4 條之 1）

二、擴大商標法保護客體

「本法所稱之商標係指任何能以圖文表示且足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」（修正條文第 5 條第 1 項）

¹ 郭修申，「完善商標制度的建議」，中華商標 第 12 期，頁 44，2007 年 12 月。

² 蒙律廷「當前商標註冊申請中的問題」，中華商標 第 9 期，頁 29，2007 年 9 月。

本月專題

三、改採自願聲明不專用制度

「商標包含不具識別性、說明性、通用標章或名稱或功能性之部分，申請人得聲明該部分不在專用之列。」（修正條文第 19 條）

四、增訂更正錯誤規定

「申請人得請求更正下列之錯誤，但不得影響商標同一性或擴大指定使用商品或服務之範圍：

一、申請人名稱或地址之錯誤

二、文字用語或繕寫之錯誤

三、其他明顯之錯誤」（修正條文第 20 條之 2 及第 32 條之 2）

五、修正部分商標不准註冊事由

「商標有下列情形之一者，不得註冊：

一、未能以圖文表示者；

三、僅由表示商品、包裝容器或服務之形狀、品質、功用或其他說明所組成者；

四、僅由表示商品或服務之通用標章或名稱所組成者；

五、僅為發揮其功能所必要者；

六、相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗或巴黎公約及 WTO 會員依巴黎公約第 6 條之 3 第 3 款所為通知之外國國徽、國璽或其他國家徽章者；

九、相同或近似於國際跨政府組織或國內外著名且具公益性機構之徽章、旗幟、其他徽記、縮寫和名稱，有致一般公眾混淆誤認之虞者；

十、相同於國內外用以表明品質管制和驗證的國家標誌和印記，且指定使用於同一或類似之商品或服務者；

十三、商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之在先商



標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該在先商標所有人同意者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。

十四、商標相同或近似於他人不類似商品或服務之著名商標，有減損著名商標識別性或信譽之虞者。但得該商標所有人同意者，不在此限。

十五、商標相同或近似於他人國內外先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。

十六、商標有他人之肖像、著作、專利或著名之姓名、藝名、筆名、字號等依法享有保護之在先權利者。但得該他人同意者，不在此限。

十七、商標有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。但得該他人同意者，不在此限。

十八、商標相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或烈酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或烈酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或烈酒地理標示之保護者。」（修正條文第 23 條第 1 項第 1、3、4、5、6、9、10、13、14、15、16、17、18 款）

六、增訂未能遵守註冊費繳納期間之復權規定

「申請人非因故意而未能遵守前項期限，致原核准審定失其效力者，得於其原因消滅後，六個月內以書面敘明理由，並加倍繳納註冊費後，請求回復原核准審定之效力。但遲誤期間已逾一年或會影響第三人善意取得之權益者，不得為之。」（修正條文第 25 條第 3 項）

本月專題

七、廢除註冊費分二期繳納規定

現行法第 26 條有關註冊費分二期繳納的規定，其立法目的在於商標註冊後，常有註冊三年仍未使用或不欲繼續使用之情形，為促使商標權人有效利用其商標，自然淘汰使用於市場上週期較短商品之商標，並藉此減輕商標權人之負擔而設此規定。惟我國之註冊費僅有 2500 元，低額的註冊費不足以達到政策目的，且依第 26 條規定，註冊費亦得一次繳清，無需分兩期繳納，故該條規定施行以來效果不彰，除增加商標權人遲誤第二期繳納註冊費期間的風險外，亦徒增行政負擔。

八、增訂指示性合理使用之規定

「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

三、為說明自己商品或服務之內容、性質、特性或其他事項，而有使用他人商標之必要者。但其使用必需符合商業誠信原則。」（修正條文第 30 條第 1 項第 3 款）

九、增訂商標圖樣含有商標權人名稱，其名稱之變更，如不影響商標同一性者，得變更商標圖樣之規定。

「商標圖樣及其指定使用之商品或服務，註冊後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮或商標圖樣含有商標權人名稱，其名稱之變更，如不影響商標同一性者，不在此限。」（修正條文第 32 條但書）

十、增訂專屬授權與非專屬授權之相關規定

「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部或指定某地區為專屬或非專屬授權。前項所稱專屬授權，係指被授權人一人單獨取得授權並排除商標權人本身使用註冊商標或授權其他人使用註冊商標之權利。」（修正條文第 33 條）

十一、增訂商標共有之相關規定

「二以上申請人欲共有同一商標權者，應全體提出申請。」



(修正條文第2條；第22條之1；第38之1條)

- 十二、增訂據爭商標權人提起爭議程序時，若據爭商標註冊已滿三年，商標權人須檢附據爭商標之使用證據，否則不能據以推翻系爭註冊商標之規定。

商標法應保護的商標應是實際使用於市場上的商標，而非資料庫中未使用之註冊商標，商標法對於註冊商標若無正當事由未使用滿三年，予以廢止之機制即在避免有心人藉由註冊商標，阻礙他人自由使用該商標之機會。實務上在商標爭議程序中，亦曾發生據爭商標即使久未於市場上使用，仍能據以推翻實際已於市場上廣泛使用系爭註冊商標之不合理現象，故參考英國商標法立法例要求據爭商標權人提起爭議程序時，若該據爭商標註冊已滿三年，須檢附據爭商標之使用證據，否則不能據以推翻系爭註冊商標之註冊。

- 十三、增訂復審及爭議程序

各國(包括美國、日本、德國等)專利商標爭議救濟之層級，多設計為三級三審制，而我國則為四級四審制，有礙救濟之時效性，應朝簡併第一級與第二級救濟層級方向修正。減併救濟層級後，為避免外界有保護不足之疑慮，採取相關配套措施，包括設置復審及爭議委員會、專業合議審查與得進行言詞審理的方向等。此外，針對不服核駁商標註冊申請之處分，商標法擬增訂復審制度，使申請人得針對該不利之處分，向復審及爭議委員會提起復審。

- 十四、廢除異議制度

現行商標異議與評定制度皆係針對商標註冊後的爭議制度，異議為公眾審查，任何人皆能提起，惟須於註冊後三個月內為之，由審查人員一人獨立審查，而申請評定限於利害關係人才能提起，且只要在五年的除斥期間內皆可提出，由

本月專題

審查人員三人合議審查，因此，二者差異主要在於提起的期間、提起的資格是否限於利害關係人，以及是否合議審查三點。雖異議與評定制度存在上述的差異，然由於二者系爭標的皆係針對已取得註冊之商標，且據以爭議之理由又完全相同，實務上對利害關係人的認定復頗為寬鬆，使得二者有關提起資格限制之差異幾乎已不存在。因此，在二者區別不明顯的情況下，應僅保留程序較為嚴謹之合議審查評定制度，而將獨立審查之異議制度廢除。

十五、商標侵權規定之檢討

（一）明確規範侵權行為之樣態

「未經商標權人同意，而於商業過程中有下列情形之一者，為侵害商標權：

- 一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之標識者。
- 二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之標識，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
- 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之標識，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

前項所稱之使用，包括下列行為：

- 一、將該標識用於商品或商品包裝、容器上。
- 二、販賣、出租、為販賣或出租之要約，或為前述之目的而持有該標識之商品。
- 三、以該標識提供服務。
- 四、輸出或輸入有該標識之商品。
- 五、以該標識用於商品或服務有關之商業文書或廣告。

未經商標權人同意，而於商業過程中有下列行為之一者，亦屬侵害商標權：

- 一、同或近似於註冊商標之標識用於標籤、包裝容器、商業



文書、廣告等物件，而該等物件有使用於同一或類似商品或服務之虞者。

二、販賣、為販賣之要約或為前述目的而持有前款之物件。

三、輸出或輸入第一款之物件。

前項第一款所稱之使用適用第二項之規定。」(修正條文第61條)

(二) 修正「視為侵權」擬制規定之範圍

「未得商標權人同意，而於商業過程中，有下列情形之一者，視為侵害商標權：

一、於不類似之商品或服務，使用相同或近似於他人著名註冊商標之標識，致減損該商標之識別性或信譽之虞者。

二、於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於他人未註冊著名商標之標識，致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、惡意以他人著名註冊商標中之文字作為自己公司、商號、團體或網域名稱，致相關消費者混淆誤認之虞或減損該著名註冊商標之識別性或信譽之虞者。

前條第二項規定適用於前項第一款及第二款規定。」(修正條文第62條)

(三) 釐清商標侵權責任之主觀要件

「商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。

商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。

商標權人依第一項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品。但銷毀該物品有違比例原則時，法院得命除去侵害商標權之標識、附加適當之區別標識、說明，或為其他必要之處置。

本月專題

商標權人依第一項規定為請求時，亦得請求銷毀主要用於從事侵害行為之原料或器具。」（修正條文第 62 條之 1）

（四）增訂得提起侵權訴訟之資格

「各共有人得單獨以自己名義對共有商標權為訴訟上之請求。

專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以商標權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之請求。商標權人在專屬授權範圍內，除契約另有約定外，不得為訴訟上之請求。非專屬授權之被授權人得請求商標權人就任何影響其利益之事項為訴訟上之請求。如商標權人拒絕或自被請求後二個月內仍未為之，非專屬授權之被授權人得以自己的名義為訴訟上之請求。」（修正條文第 62 條之 2）

（五）增訂邊境管制措施依職權查扣之規定

「海關於執行職務時，發現進出口貨物外觀顯有侵害商標權之嫌者，得於一個工作日內通知權利人並通知進出口人提供授權資料。權利人接獲通知後對於空運出口貨物應於四小時內，空運進口及海運進出口貨物應於一個工作日內至海關協助認定。權利人不明或無法通知，或權利人未於通知期限內至海關協助認定，或經權利人認定系爭標的物未侵權者，若無違反其他通關規定，海關應即放行。經認定疑似侵權之貨物，海關應採行暫不放行措施。」（修正條文第 68 條之 1）

十六、證明標章及團體商標相關規定之修正

（一）增訂證明標章之定義

「證明標章係指證明標章權人用以證明他人商品或服務之品質、精密度、原料、製造方法、具有聲譽之產地等特性，並得藉以與未經證明之商品或服務相區別之標章。」（修正條文第 72 條）



(二) 增訂產地證明標章得僅由表彰商品或服務產地來源之標識所組成之規定

「產地證明標章得僅由表彰商品或服務產地來源之標識所組成，第二十三條第一項第三款之規定，不適用之。」(修正條文第 73 條之 1)

(三) 增訂團體商標及產地團體商標之定義

「團體商標係指任何足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰公會、協會或其他團體會員所提供之商品或服務之標識，並得藉以與非該團體會員所提供之商品或服務相區別。具有聲譽之產地亦得申請註冊為產地團體商標。」(修正條文第 76 條)

(四) 增訂申請註冊產地證明標章或產地團體商標者，應檢附商品或服務之中央主管機關許可其申請之證明文件之規定。

「申請註冊產地證明標章者，應另行檢附商品或服務之中央主管機關許可其申請之證明文件。」(修正條文第 72 條之 2 第 2 項；第 76 條之 1 第 2 項)

(五) 增訂產地團體商標使用規範書必須規定，若該地理區域產製者之商品或服務符合團體商標使用之條件者，該團體必須同意該產製者成為其團體之會員，以避免產地團體商標權人獨佔壟斷該產地標識之使用。

「產地團體商標使用規範書須規定，若地理區域界定範圍內之產製者，其商品或服務符合產地團體商標使用規範書所規定之條件，產地團體商標權人須同意該產製者成為其會員。」(修正條文第 76 條之 1 第 4 項)

(六) 增訂證明標章或團體商標使用規範書應予以公告的規定。

本月專題

「證明標章使用規範書應公告，經修改者亦同。」(修正條文第 72 條之 2 第 4 項；第 76 條之 1 第 5 項)

(七) 明定與商標侵權民事損害賠償責任不同之刑事責任之主觀要件，亦即受刑事處罰之行為人除需具有故意之主觀要件外，尚須具有為自己或第三人取得不法利益之意圖，並參考著作權法關於罰金之規定，提高罰金之額度，以求智慧財產權法相關規定之一致性。

「意圖為自己或第三人不法之利益，而有第六十一條第一項規定之情形者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。」(修正條文第 81 條；第 81 條之 1)

參、大陸商標法修正重點

一、為解決居高不下之申請案件問題，廢除全面審查制度，改採部分審查，僅審查絕對不得註冊事由

「申請商標在其指定的全部或者部分商品上違反本法第 6 條（商標定義）、第 13 條（禁用條款）、第 14 條（顯著特徵³）、第 15 條（立體商標）規定的，由商標局駁回申請。」(修正草案第 35 條規定)

二、為解決惡意搶註及使用問題，修訂「保護他人在先使用商標」、「代理人或代表人搶註他人商標」、「搶註或使用馳名商標造成混淆」等規定，又恐有前述條文無法涵括之情形，另增訂「誠實信用原則」概括規定

「申請註冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。」(修正草案第 7 條第 1 項規定)

³ 亦即我國之識別性



「申請商標與他人在同一種或者類似商品上在先使用的商標相同或者近似，申請人明知或者應知該他人商標存在的，不得註冊。申請商標與他人在不相同或者不相類似的商品上在先使用並且有一定知名度的商標相同，容易導致公眾認為該商標與在先使用商標權利人之間存在一定聯繫的，不得註冊。」（修正草案第 17 條）

「未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將商標所有人的商標進行註冊的，商標所有人提出異議的，不得註冊。但是，代理人或者代表人能夠證明其行為正當的除外。」（修正草案第 18 條）

「申請或者使用商標與他人在同一種或者類似商品上馳名的未註冊商標相同或者近似，容易導致混淆的，不得註冊並禁止使用。申請或者使用商標與他人在先馳名的註冊商標或者其主要部分相同或者近似，可能不正當利用或者損害馳名商標顯著性或者聲譽的，不得註冊並禁止使用。」（修正草案第 19 條）

三、採行一案多類原則

「商標註冊申請人在不同類別的商品上申請註冊同一商標的，可以在一份申請中提出申請。」（修正草案第 27 條規定）

四、增訂「核駁理由先行通知」規定

「商標局依據本法第三十條（申請撤回）、第三十一條（分案申請）、第三十二條（優先權）、第三十三條（展覽會臨時保護）、第三十五條（註冊申請駁回）、第五十九條（續展申請）、第六十條（變更註冊事項）、第六十一條（轉讓申請）、第六十四條（移轉申請）、第六十五條（登出申請）、第六十六條（許可備案申請）、第六十八條（許可備案變更申請）、第六十九條（許可備案撤銷申請）、第一百三十七條（更正申請）的有關規定做出最終駁回決定之前，應通知申請人自商標局發出意見陳述

本月專題

通知書之日起 30 日內就所述駁回理由進行意見陳述。」(修正草案第 130 條規定)

五、增訂「聲明不專用」之規定

「下列標誌不得作為商標註冊：(一) 僅僅由表示本商品的通用名稱、圖形、型號的標誌構成的；(二) 僅僅由表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量、產地及其他特點的標誌構成的；(三) 其他缺乏顯著特徵的。申請註冊的商標中含有第一項第(一)、(二)款規定的標誌的，申請人應當在申請書中聲明不享有該部分的專用權。未作聲明的，不得註冊。」(修正草案第 14 條第 3 項規定)

六、擴大商標保護客體

「商標即品牌，是指能夠將自然人、法人或者其他組織的商品或者服務與他人的商品或者服務相區別的標誌。商標可以由文字、圖形、字母、數位、三維標誌和顏色等要素，以及這些要素的組合構成。商標局可以根據實際情況，適時受理非傳統商標註冊申請。」(修正草案第 6 條規定)

七、增訂商標局可以設立分局之法源依據

「國務院工商行政管理部門商標局主管全國商標註冊和管理的工作。商標局可以根據註冊和管理需要，在地方設立分支機構。國務院工商行政管理部門商標評審委員會負責商標註冊評審工作。地方人民政府工商行政管理部門負責本行政轄區內的商標管理工作。」(修正草案第 2 條規定)

八、放寬外國人強制代理之規定

「在中華人民共和國沒有經常居所或者營業所的外國自然人、法人和其他組織，應當委託商標代理機構辦理。」(修正草案第 12 條規定)

九、明定商標局及商標評審委員會依職權糾正錯誤決定之權限



「商標註冊申請人或者註冊人發現商標申請文件或者註冊文件有明顯錯誤的，可以申請更正。商標局和商標評審委員會依法在其職權範圍內作出更正，並通知當事人。前款所稱更正錯誤不涉及商標申請文件或者註冊文件的實質性內容。商標局和商標評審委員會可以依法對因工作失誤產生的錯誤予以糾正。」（修正草案第 137 條規定）

十、修訂取得申請日之要件及補正期間

「商標註冊的申請日期，以商標局收到申請文件的日期為準。申請手續齊備、按照規定填寫申請文件並依法繳納註冊申請費用的，商標局予以受理並通知申請人；申請手續不齊備或者未按照規定填寫申請文件或者未依法繳納註冊申請費用的，商標局不予受理，通知申請人並說明理由。申請手續基本齊備或者申請文件基本符合規定，但是需要補正的，商標局通知申請人予以補正，境內申請人自收到補正通知之日起 30 日內、境外申請人自收到補正通知之日起 60 日內，按照指定內容補正並交回商標局。按照指定內容補正並交回商標局的，保留原申請日期；期滿未補正的或補正不符合規定的，視為放棄申請，商標局應當通知申請人。」（修正草案第 29 條規定）

十一、明定申請撤回之規定

「申請商標註冊或者辦理其他商標事宜，申請人在商標局做出決定前，可以請求撤回其申請。申請人不可撤回其提出的撤回請求。」（修正草案第 30 條規定）

十二、配合一案多類增訂申請分割之規定

「商標申請人可以請求對其商標申請按照類別進行分割。原申請的申請日應當繼續適用於分割後的每個申請。申請人不可撤回其提出的分割請求。」（修正草案第 31 條規定）

十三、增訂及修訂部分禁用條款

本月專題

- (一)「與我國黨政機關的職務或者軍隊的行政職務和職銜的名稱相同的。」
- (二)「與各國法定貨幣的圖案、名稱或者標記相同或者近似的。」
- (三)「與表示全國性公共團體，或者表示公益事業的標誌相同或者近似的。」
- (四)「容易使公眾對商品或者服務的質量等特點或者產地產生誤認的。」
- (五)「帶有民族或者種族歧視性的。」
- (六)「有害於宗教信仰的。」
- (七)「侵害馳名商標權益的，但經馳名商標權益人同意的除外。」
- (八)「與他人地理標誌相同或者近似，可能誤導公眾的。」

(修正草案第 13 條)

十四、修訂通用名稱、圖形、型號的標誌不可經由使用產生後天識別性獲准註冊

「下列標誌不得作為商標註冊：(一) 僅僅由表示本商品的通用名稱、圖形、型號的標誌構成的；(二) 僅僅由表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量、產地及其他特點的標誌構成的；(三) 其他缺乏顯著特徵的。前款第(二)、(三)項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」(修正草案第 14 條)

十五、明文規定開放各省、自治區、直轄市對著名商標認定之權限

「各省、自治區、直轄市著名商標的認定和保護工作由各省級人民代表大會及其常務委員會立法規定。」(修正草案第 115 條)



十六、增訂在先權利者應向人民法院起訴，經判決確定再向商標局申請執行判決，由商標局宣告該註冊無效

「申請商標侵害他人在先享有的姓名權、肖像權、名稱權、專利權、著作權或者其他權利的，不得註冊。」（修正草案第 22 條）

十七、明定審查期間為 12 個月

「商標局對商標註冊申請應當及時審查。商標註冊申請的審查期限應當自受理該申請之日起最長不超過十二個月。」（修正草案第 37 條）

十八、修訂商標專用期間由商標公告日起算且不再核發註冊證

「商標局經審查認為申請商標沒有第 35 條規定的情形的，予以公告。自該商標公告之日起 4 個月內無異議的，商標局予以核准註冊，並通知申請人。需要取得註冊憑證的，註冊人可以向商標局申請出具註冊證明。商標註冊申請人取得商標權的時間自該商標公告之日起計算。」（修正草案第 36 條）

十九、異議及撤銷案件直接由商標評審委員會審理，減少一個審級，及時維護當事人權益

「商標評審委員會受理以下商標評審案件：（一）不服商標局的駁回決定；（二）對公告的商標提出異議；（三）對註冊商標請求撤銷；（四）對註冊商標請求宣告無效。」（修正草案第 38 條）

二十、為杜絕浮濫申請及恣意請求評審，明定評審費用由敗訴一造負擔

「在商標異議、撤銷和無效宣告的評審案件中，評審請求不成立的申請人和評審請求成立的被申請人應當承擔評審費用和對方當事人因評審支付的合理開支。」（修正草案第 41 條第 3 項）

本月專題

二十一、限定異議人及異議事由，並修訂異議期間為 4 個月。

「違反本法第七條第一款（誠信原則）、第十六條（在先商標）、第十七條（在先使用商標）、第十八條（代理人或者代表人）、第十九條第一、二款（馳名商標）、第八十條第二款（地理標誌）規定的，自該商標公告之日起四個月內，在先商標所有人、利害關係人或者地理標誌所有人可以向商標評審委員會提出異議。」（修正草案第 43 條）

二十二、明定商標評審委員對於異議不成立之案件，無庸通知答辯，可逕為處分。且異議人不得向人民法院起訴，但可以向商標評審委員會另行請求宣告該商標註冊無效

「商標評審委員會經審理認為異議不成立的，可以直接作出裁定。商標評審委員會經審理認為異議在被異議商標指定使用的全部或者部分商品上成立的，應當將答辯通知和異議申請書副本以及有關證據材料送達被異議人。被異議人應當自其收到答辯通知之日起 30 日內答辯。」（依修正草案第 44 條）

「異議經裁定不成立的，異議人不得向人民法院起訴，但可以向商標評審委員會另行請求宣告該商標註冊無效。」（依修正草案第 45 條第 4 項）

二十三、為促使雙方當事人更慎重提出商標註冊申請及異議，增訂雙方當事人若出於惡意，應賠償對方因被異議商標申請註冊或遲延註冊所受到之損失

「異議經裁定在被異議商標指定使用的商品上成立，被異議人出於惡意的，應當承擔因商標申請行為給異議人造成的損失。異議經裁定不成立的，應當核准被異議商標註冊。異議人出於惡意的，應當賠償被異議人因被異議商標延遲註冊受到的損失。」（依修正草案第 45 條第 2、3 項）



二十四、針對惡意搶註之商標明定可申請裁定強制移轉

「經商標局公告的商標有違反本法第十六條第二項（同日申請）、第十七條第一項、第十八條、第十九條第一項規定的，在先商標所有人可以請求商標評審委員會裁定移轉取得該商標權利。」（修正草案第 43 條第 2 項、第 50 條第 2 項）

二十五、放寬任何人均可申請撤銷，且受理機關由商標局改成商標評審委員會並修訂申請撤銷事由

「使用註冊商標，有下列情形之一的，任何人可以向商標評審委員會請求撤銷該註冊商標：（一）改變註冊商標，或者不當使用註冊商標，使其與他人在同一種商品或者類似商品上註冊的商標相同或者近似，導致相關公眾混淆誤認的；（二）在同一種或者類似商品上的相同或者近似商標因轉讓或者移轉，使該註冊商標為不同的商標權人所有，其中的商標權人不當使用註冊商標，可能導致相關公眾將其與其他商標權人發生混淆誤認的；（三）不當使用註冊商標，導致相關公眾對其商品質量、原料、功能、用途、重量、數量及其他特點或者產地發生誤認的；（四）不當使用註冊商標，使其構成本法第十四條第一款第（一）、（二）項（顯著特徵）規定的情形的；（五）無正當理由連續三年未使用的。」（依修正草案第 46 條）

二十六、私益條款請求宣告無效之期限為 5 年，但惡意註冊部分不在此限，且不以馳名商標為限。禁用條款、顯著特徵及立體商標等公益條款部分，則無期間之限制。

「對已經註冊的商標，依據本法第五十條（基於在先商標無效）、第五十一條（地理標誌和誠信原則）的規定，請求宣告商標註冊無效的，應當自該商標註冊之日起五年內

本月專題

提出。但惡意註冊的除外⁴。」(修正草案第 52 條)

二十七、明定未使用之正當理由

「商標權人因下列事由未使用註冊商標的，屬於第四十六條第(五)項的正當理由：(一)不可抗力；(二)破產清算；(三)國家政策限制；(四)其他不使用的正當理由。」

(修正草案第 47 條)

二十八、明定駁回復審、異議裁定、宣告註冊無效裁定案件之訴訟當事人，且法院應作出具體判決，發交商標局執行

「商標申請人不服商標評審委員會駁回復審決定向人民法院起訴的，以商標評審委員會為訴訟的對方當事人，適用《中華人民共和國行政訴訟法》的規定。人民法院判決撤銷商標評審委員會駁回復審決定的，應當提出明確的司法意見，由商標評審委員會根據生效判決重新作出復審決定。」(修正草案第 56 條)

「當事人不服商標評審委員會異議裁定、宣告商標註冊無效裁定，向人民法院起訴的，以評審裁定的對方當事人為訴訟的對方當事人，適用《中華人民共和國民事訴訟法》的規定。在案件審理中，人民法院要求商標評審委員會提供涉案相關情況的，商標評審委員會應當予以協助。對商標異議、撤銷和無效宣告爭議作出的生效判決，人民法院應當向商標局送達協助執行通知，由商標局協助執行。」

(修正草案第 57 條)

⁴ 現行商標法第 41 條第 2、3 項：已經註冊的商標，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的，自商標註冊之日起五年內，商標所有人或者利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。

除前兩款規定的情形外，對已經註冊的商標有爭議的，可以自該商標經核准註冊之日起五年內，向商標評審委員會申請裁定。



二十九、修訂轉讓應共同提出申請，但手續可由任何一方辦理，並要求商標局應將轉讓的資訊通知轉讓人，以防止權利人在不知情的情況下，商標權被轉讓。

「通過協定轉讓商標註冊申請或者轉讓註冊商標的，轉讓人 and 受讓人應當共同向商標局提出申請。申請手續可以由轉讓人或者受讓人辦理，商標局應當將轉讓申請資訊通知轉讓人。轉讓註冊商標經核准後，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標權。」（修正草案第 61 條）

三十、廢除授權強制備查制度並增訂授權不破移轉規定

「商標註冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其註冊商標。許可人應當監督被許可人使用其註冊商標的商品質量。被許可人應當保證使用該註冊商標的商品質量。商標使用許可可以報商標局備案。商標使用許可未在商標局備案的，不得對抗善意第三人。」（修正草案第 66 條）

「商標使用許可未經備案的，不影響該許可合同的效力，但合同當事人另有約定的除外。註冊商標的轉讓不影響轉讓前已經生效的使用許可合同的效力，但當事人另有約定的除外。」（修正草案第 67 條）

三十一、明定證明商標之撤銷事由

「證明商標註冊人有下列行為之一的，可以撤銷該證明商標：（一）對該商標的使用不予控制，或不能合法地予以控制；（二）從事使用該證明商標的任何商品或服務專案的生產或銷售；（三）允許將該證明商標用於作證明以外的其他目的；（四）無正當理由拒絕為他人已達到使用該證明商標標準或條件的商品或服務專案提供證明或繼續證明。」（修正草案第 73 條）

三十二、許可證明商標與集體商標轉讓或移轉之受讓人資格條件

本月專題

「申請轉讓證明商標、集體商標的，受讓人應當具備相應的主體資格和監督能力。集體商標、證明商標發生移轉的，權利繼受人應當具備相應的主體資格和監督能力。」

（修正草案第 78 條）

三十三、地理標誌另立專章保護，明定申請主體、客體、要件、轉讓及撤銷事由

「地理標誌需要獲得本法保護的，應當申請註冊。」（修正草案第 80 條）

「團體、協會、縣級以上人民政府或其他組織，對本地區的地理標誌需要取得商標權的，應當向商標局申請地理標誌註冊。」（修正草案第 82 條）

「地理標誌可以是該地理標誌標示地區的名稱，也可以是能夠標示某商品來源於該地區之其他可視性標誌。地理標誌標示的地區可以與該地區現行行政區劃名稱、範圍不一致。」（修正草案第 79 條第 2 項）

「申請地理標誌註冊的，應當在申請書件中說明下列內容：（一）該地理標誌所標示的商品的特定質量、信譽或者其他特徵；（二）該商品的特定質量、信譽或者其他特徵與該地理標誌所標示的地區的自然因素和人文因素的關係；（三）該地理標誌所標示的地區的範圍。」（修正草案第 84 條）

「地理標誌可以轉讓，受讓人應當符合本法第八十二條（主體資格）和第八十六條第一款（使用管理）的規定。」（修正草案第 90 條）

「地理標誌註冊人有下列行為之一者，可以撤銷該地理標誌：（一）對該地理標誌的使用不予控制，或不能合法地予以控制；（二）從事使用該地理標誌之任何商品或服務



專案之生產或銷售；(三)無正當理由拒絕他人在已達到使用該地理標誌標準或條件之商品或服務專案上使用該地理標誌。」(修正草案第91條)

三十四、明定地理標誌之侵權責任及合理使用

「有下列使用地理標誌行為之一者，屬於侵害地理標誌權利行為：一、使用人之產品不是來自地理標誌產品區域，易造成產品來源誤認者；二、產品來自地理標誌產品區域，但不具有該標誌產品特點者；三、非地理標誌產品使用對該地理標誌之任何模仿、翻譯，或伴有某某“種”、某某“類”、某某“式”、某某“型”等表述或標示者；四、給地理標誌權益人造成其他損害者。」(修正草案第89條)

「地理標誌商品符合使用該地理標誌條件之自然人、法人或者其他組織，不接受地理標誌註冊人之監督管理者，可以正當使用該地理標誌中之地名，但其使用應當與地理標誌合法使用人相區別」(修正草案第87條第2項)

三十五、增訂或修訂侵權行為之態樣

「有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標權：(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)銷售侵犯註冊商標權的商品的；(三)偽造、擅自製造與他人註冊商標標識相同或者近似的商標標識，或者銷售偽造、擅自製造的與他人註冊商標標識相同或者近似的標識的；(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)改變註冊商標，或者不當使用註冊商標，使其與他人在同一種商品或者類似商品上註冊的商標相同或者近似，可能導致相關公眾混淆誤認的；(六)故意為侵犯他人商標權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿、

生產工具、生產技術或者經營場地等便利條件的；(七) 將與他人註冊商標相同或者相近似的文字作為企業名稱中的字型大小在相同或者類似商品上突出使用，或者以其他方式突出其標識作用的使用，可能使相關公眾產生誤認的；(八) 無正當理由使用與他人在先馳名的註冊商標或其主要部分相同或者近似的標誌，可能不正當利用或者損害馳名商標顯著性或者聲譽的；(九) 給他人的商標權造成其他損害的。」(修正草案第 112 條)

三十六、增訂定牌加工之規定

「從事定牌加工者，加工方應當對定做人的商標權進行審查。未盡到注意義務加工侵犯他人商標權商品的，加工方與定做人共同承擔侵犯他人商標權的法律責任。加工方所盡的注意義務情況，由加工方承擔舉證責任。定牌加工是指自然人、法人或者其他組織等接受定做人委託，生產帶有他人註冊商標的商品，商品全部交付定做人或者定做人指定的第三人，加工方對所加工的商品無處置權的行為。對定牌加工行為的行政管理規定由國務院工商行政管理部门會同其他有關部門另行制訂。」(修正草案第 113 條)

三十七、明定非法經營額及其計算方式

「非法經營額是指，行為人生產、製造、加工、揀選或者經銷的全部違法商品的價值。對生產、加工侵犯他人商標權商品的，已銷售商品、尚未銷售的商品以及帶有商標的半成品，均應計算非法經營額。已經銷售的違法商品的價值，按照實際銷售的價格計算；尚未銷售的違法商品的價值，按照標價或者已經查清的違法商品的實際銷售平均價格計算。服務商標侵權的非法經營額是指，侵權人在侵權期間因侵權行為所產生的經營額。僅有廣告行為，沒有開



展商品經營或者提供服務的，以廣告費用計算非法經營額；僅有侵權商品票據或者提供服務行為的票據而未發現相應產品或已履行服務的證據的，以票據數額計算其非法經營額。侵犯他人商標權行為追訴期為兩年，侵權人多次實施侵權行為未經行政處理的，非法經營額累計計算。對侵犯他人註冊商標專用權的案件，侵權商品沒有標價或者無法查清其實際銷售價格的，屬於本法所指非法經營額無法計算的情形。」（修正草案第 119 條）

三十八、明定侵犯他人連續三年停止使用之註冊商標權者，不承擔賠償責任。侵犯他人從未使用但註冊未滿三年的商標權者，僅賠償被侵權人因制止侵權行為支付的合理開支。修訂被侵權之損失難以確定者之最高法定賠償，由 50 萬提高到 100 萬元。

「侵權人給被侵權人造成損失者，應予以賠償。賠償數額為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。前款所稱侵權人因侵權所獲得的利益，或被侵權人因被侵權所受到的損失難以確定者，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予 100 萬元以下的賠償。銷售不知道是侵犯註冊商標權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者，不承擔賠償責任。故意或過失侵犯他人商標權者，侵權人應當承擔賠償責任。沒有故意或過失者，不承擔賠償責任。侵犯他人連續三年停止使用之註冊商標權者，不承擔賠償責任。侵犯他人從未使用但註冊未滿三年的商標權者，賠償被侵權人因制止侵權行為支付的合理開支。制止侵權行為所支付的合理開支，包括權利人或者委託代理人對侵權行為進行調查、取證的合理費用」（修正草案第 123 條）

肆、兩岸修法之異同

本次兩岸修法幅度均頗大，原則上都在解決兩岸所面臨的商標問題，但是因為智慧財產權強烈的國際性格，致各國亦不得置身國際社會之外，而必須跟上國際潮流。兩岸同為國際社會的一員自無例外，從本次兩岸修法亦可看出國際發展趨勢的一些蛛絲馬跡。

- 一、商標保護客體方面，雖然TRIPS允許各國可依各國發展程度決定只接受視覺可感知的商標，但似乎接受各種態樣的商標已成為國際發展的趨勢，兩岸在本次修法均為未來多樣性商標態樣預作準備，擴大商標保護客體至任何能與他人之商品或服務相區別之標誌均可作為商標⁵。
- 二、地理標示方面為這幾年國際熱門的議題，因地理標示屬大陸的強項，故本次修法另立專章保護，且將TRIPS對葡萄酒和烈酒的高標準及同名保護擴大適用到所有的農產品，而我國地理標示雖然有限，但為鼓勵申請註冊以作為向國外尋求保護之基礎，本次修法亦開放地理標示除得以申請證明標章方式保護外，亦得以團體商標方式保護，此不僅反應出國際趨勢，更凸顯商標在國內經濟發展上所扮演的重要角色。
- 三、侵權方面，全球仿冒日趨嚴重，打擊仿冒已漸成國際關注的議題，大陸更是全球矚目的焦點，本次修法兩岸均增訂及修訂商標侵權類型，且均包括幫助及準備階段的行為。大陸對侵權案件難以確定損失金額者，法定賠償額由50萬元提高到100萬元。對於非法經營額無法計算者，亦於法條中鉅細靡遺作了詳細的規定，在立法上展現打擊仿冒的誠意。我國在刑事方面亦參考著作權法關於罰金之規定，提高罰金之額度，由20萬元

⁵ 仍須符合一些申請要件，例如台灣之圖文表示性。大陸則將適時公布非傳統商標及其相關申請要件。



提高到 75 萬元。

- 四、減少審級提高行政救濟效能方面，兩岸在核駁復審（駁回復審）、異議、廢止（撤銷）及評定（宣告無效）都朝三級三審及以兩造當事人為訴訟當事人之方向修正（核駁復審／駁回復審案件除外），大陸甚至明確規定法院對於商標異議、撤銷和無效宣告等爭議案件應自為判決，由商標局協助執行，避免撤銷原處分後來回爭訟，而評審費用亦由敗訴的一造負擔，避免濫訴。
- 五、在註冊保護主義下，如何貫徹商標使用，兩岸均在修正草案中作了適度的規範，大陸對於侵害停止三年未使用或註冊未滿三年尚未使用商標，規定不負擔損害賠償責任。台灣則規定註冊滿三年之商標欲異議或評定他人商標者，應檢送據以異議或評定商標之使用資料。
- 六、兩岸修正草案不同之處，最大的差別在於本次大陸廢除全面審查原則，相對不得註冊事由須透過異議程序來主張，且異議不成立者不得聲明不服，讓申請人早日拿到商標權，再搭配惡意註冊及惡意異議敗訴者，應賠償對造因此所造成之損失，期能遏止惡意搶註及惡意異議之情形。在移轉及授權方面，大陸移轉採核准生效要件，授權則採登記對抗要件。我國則均採登記對抗要件。另外在對於惡意搶註申請評定期間方面，大陸放寬包括所有惡意的情形，我國則僅限於惡意搶註著名商標的部分。在聲明不專用部分，大陸採強制聲明不專用的規定，我國則試圖改採自願聲明不專用的規定。在申請分割部分，大陸不允許同一類別的商品再分割，我國則無此限制。在申請日之取得方面，大陸將繳納申請費列為要件之一，我國則無此規定。

本月專題

在註冊證方面，大陸不再核發註冊證，我國則仍保留⁶。在證明標章、團體商標及地理標示方面，大陸原則上同意轉讓，只要符合主體資格及監督能力。我國原則上不同意，除非經主管機關同意。

伍、結語

綜上雖然兩岸各有其修法的考量，惟各有其獨到之處，例如：大陸在查獲仿冒品非法經營額的計算方面，不管是成品或半成品、已銷售或未銷售、商品或服務、僅有廣告行為尚未開始銷售商品或提供服務等，其計價之方式針對各種可能的狀況，鉅細靡遺作了非常詳盡的規定。我國侵權問題雖不及大陸嚴重，惟在損害賠償額計算上，法院實務亦面臨難以估算之問題，大陸的立法不失為參考之方向。另外在提高行政救濟效能方面，大陸明確規定不服商標評審委員會異議裁定、宣告商標註冊無效裁定，向人民法院起訴者，以評審裁定的對方當事人為訴訟的對方當事人，適用《中華人民共和國民事訴訟法》的規定。亦即商標評審委員會不再是當事人，而係爭議的兩造，且法院應就商標是否可以註冊、是否撤銷、是否無效直接作出判決，商標局僅是執行該生效判決的機關。如此一來，爭訟由兩造當事人在法院一次解決，原處分機關不再有重作處分的問題，當事人也無需來回救濟，大大提昇行政救濟效率及節省社會成本，頗值得借鏡。而大陸為了解決搶註他人未達馳名程度商標的問題，亦參考我國現行法商標法第23條第1項第14款襲用他人商標之意旨，增訂修正草案第17條規定：「申請商標與他人在同一種或

⁶ 本人於今年3/13-3/14至澳洲參加商標資深官員會議，會中美國商標處處長Lynne Beresford亦表示將取消商標註冊證，因為註冊證用途不大。



者類似商品上在先使用的商標相同或者近似，申請人明知或者應知該他人商標存在者，不得註冊。」甚至擴大適用於「申請商標與他人在不相同或者不相類似的商品上在先使用並且有一定知名度的商標相同，容易導致公眾認為該商標與在先使用商標權利人之間存在一定聯繫的，不得註冊。」在貫徹商標使用方面，大陸對於侵害停止三年未使用或註冊未滿三年尚未使用商標，規定不負擔損害賠償責任。台灣則規定註冊滿三年之商標欲異議或評定他人商標者，應檢送據以異議或評定商標之使用資料。似乎兩岸都有再互相參考彼此修正內容，再調整修正草案的空間。