

商標法修正草案第 4 次公聽會會議紀錄

一、時間：97 年 10 月 9 日（星期四）上午 9 時 30 分

二、地點：本局 19 樓簡報室

三、主持人：王局長美花

記錄：王義明、陳盈竹、陳宏杰

四、出席單位及人員：詳如後附會議簽到表

五、發言紀要：（依討論條文及發言順序）

【草案第 20 條】

1. 文彬李小姐：本條第 2 項的文字為「一個月」，而提起訴願的法定期間為 30 天，是否應與訴願期間一致？
2. 主席：專利申請案的分割期間如果已確定訂為 30 天，似乎應考量與專利或訴願一致，內部會再確認一下。
3. 法規會王科長：
 - （1）個人認為申請案核駁後申請程序已終結，如果還允許分割、減縮，會有疑慮。
 - （2）從行政處分公定力或存續力的角度來看，核駁處分作成後，不論申請人有沒有提起後續救濟程序，都不會影響行政處分的有效存在。個人以為，這似乎是行政程序是否停止的問題，何況申請人尚有另案重新申請的空間，雖然智慧局認為有賦予申請人在核駁後分割、減縮機會之需求，個人還是持保留立場。
4. 訴願會吳科長：商標申請案核駁後的分割、減縮，訴願會並不會加以審酌，也不會因此撤銷原核駁處分。實務上遇到的主要問題是在註冊後爭議階段提出分割或減縮的情形，因系爭商標分割、減縮後，剩下來的商品服務是否與據爭商標間存有類似關係，仍有待智慧局根據分割或減縮後的狀況重新判斷，所以在作法上會採取由智慧局自撤或由訴願會撤銷原處分的方式，讓案件回歸智慧局來審酌。

5. 高秀美科長：商標註冊後，於爭議階段提出分割商標權部分是規定在草案第 31 條第 2 項，必須在異議、評定或廢止案件處分前為之；減縮部分則是透過草案第 32 條第 2 項準用第 31 條第 2 項規定加以規範，未來若立法通過，將不允許在爭議處分後的訴願或行政訴訟階段提出分割或減縮。
6. 蘇所長良井：個人認為草案規劃的方式，不論從主管機關行政經濟原則的立場，或是從申請人就核駁案可免去另案申請費用的角度而言，都是一個符合公平正義的作法。
7. 蔡明誠院長：申請案的分割或減縮，可能會影響申請註冊商標的權利範圍，或許要考慮一下權利安定性的問題，但如果沒有副作用的話，應該沒有什麼問題。
8. 洪組長：
 - (1) 依照施行細則第 27 條規定，分割或減縮在核駁或爭議處分確定前都可以申請，目前實務上已經是如此運作，只是一直造成後續爭議救濟機關的困擾，而訴願會與行政法院並不審酌分割或減縮後的事實，均撤銷或要求本局自撤原處分，由本局重新針對分割或減縮後的事實加以認定，形成爭議救濟制度的拖延與浪費，使得原先得以透過分割或減縮制度消弭爭議的立法目的落空，因此草案規劃把可以申請分割或減縮的時點往前移。
 - (2) 關於商標註冊申請案，本組原先規劃的版本是將申請分割或減縮的時點定在核駁處分前，因為透過核駁理由先行通知制度，審查人員已經整體考量各項因素後，將申請案與他人權利衝突部分，以及得透過分割或減縮方式除去該衝突部分而獲准註冊的意旨一一敘明，足以讓申請人審慎衡量是否採取分割或減縮方式來獲得商標註冊。後來考量與專利一致性，才放寬於核駁處分後 30 日內仍可以請求分割，亦即相當訴願期間內，得不提起訴願而申請分割或減縮以獲准註冊。

9. 高秀美科長：當初搭配一案多類申請之考量也引進分割制度，如不得註冊事由僅存在其中 1 類時，申請人可以採行分割方式處理。現行法規定在行政訴訟確定前皆可分割減縮，但參考智慧財產法院陳國成法官的建議，決定應將時間點提前。
10. 蘇所長良井：以個人處理類似案例的經驗，如果有修正草案規劃的機制存在，確實可以避免後續爭議救濟往返時間的浪費。
11. 台一林小姐：在申請人為外商的情形下，因為交涉往返等原因，申請人考量是否分割、減縮的 30 日時間並不太夠，實務上多會由代理人先提訴願，等到國外申請人確定要進行分割或減縮後再作處理。至於對國內申請人而言，修正草案的規劃也形同對申請人分割減縮權利之限縮，未必妥適。
12. 主席：
- (1) 現在修正草案的規劃是一個比較折衷的方案，既不提前到核駁處分時，也不像現行法一直延續到行政訴訟確定前，因為參考國際上其他國家的作法，在訴訟階段並無對此部分加以變動的立法例，所以草案的規劃應該還算妥適。
- (2) 至於申請人要不要在 30 天內先提訴願，要看申請人的決定，如果申請人在 30 天內得完全依照核駁審定所敘明的違法部分商品、服務進行減縮，全案就可獲准註冊，當然不必再提訴願；如果申請人認為核駁之處分與前案衝突部分仍有爭執空間，也可以在 30 天內先申請分割，讓沒有疑義部分先獲准註冊，剩下來有爭議部分再透過訴願程序救濟。
13. 訴願會吳科長：其實訴願制度之目的在於審查原處分有無違法或不當，審查的範圍在於申請人原來申請之商品，不會審查申請人於處分後分割、減縮的部分。其次，核駁處分生效後 30 日內未提訴願，該核駁處分就會確定，在沒有排除核駁處分確定效力的情形下，直接作成核准處分，可能會有問題。

14. 主席：所以要透過立法方式特別作規定，賦予核駁處分後因分割、減縮而得逕為核准審定之法律依據。相信商標申請人或代理人應該會肯認這種作法，只是代理人可能要求更長的時間來運作。
15. 理律丁小姐：其實目前實務上，代理人在提起訴願前會先跟智慧局連繫，如果申請核駁案可以透過減縮方式處理，代理人多會在提出訴願書（經智慧局轉訴願會）的同時，將減縮申請書一併送到智慧局，智慧局在核准減縮後會自行撤銷原核駁處分，並不會實際進行訴願程序。另一方面，從申請人的角度來看，也希望申請權利早日取得確定，很少到訴訟階段才提減縮或分割的情形，因此現在草案的規劃明確而簡便，實務上也蠻需要的，建議予以維持。
16. 洪組長：針對外商一再反映核駁理由先行通知 30 天的陳述意見時間不足部分，修法草案已經刪除放寬，未來會斟酌申請人國籍給予陳述意見的時間，以利其表示意見並考量是否分割或減縮。所以，前端既然放寬申請人考慮斟酌的期間，核駁處分後再給予過長的時間即無必要，而且如果能夠使申請案准駁情形早日確定，對於其他審查中繫屬案件較能及早判斷，對於審查效能之提升有極大助益，應該是一個妥善折衷的方案。
17. 張慧明律師：
- (1) 如果規範的目的是要限制訴願及行政訴訟階段不得為分割、減縮之申請，似乎可以明白從正面加以規定。
 - (2) 參酌目前國際上立法趨勢，都朝儘量放寬限制規定，以便利申請人的方向發展，我國卻修法限制申請人分割、減縮之時間，是否妥當，值得斟酌。
 - (3) 商品及服務間是否具有類似關係，本來就沒有明確的標準，判斷上極其困難，也因此訴願會或行政法院不願意去審酌（並非出於法理必然或救濟程序之性質使然），但就是因為判斷困難，所以要為申請人保留爭執救濟的機會，也唯有保留爭執的機會，才会有訴訟上

和解的餘地，就像蘇所長所提到的，如果在訴訟階段原告願意減縮商品，法官就有促成兩造和解的契機，同樣能夠解決爭議。

- (4) 參酌智慧財產案件審理法的規定，法官尚且能在侵權案件中獨自判斷商標有效性的問題；在訴訟階段又能提出新事實及新證據進行攻防，怎麼可能會無法判斷減縮或分割後的商品、服務？如果真的有困難，不管申請人是於 30 日期限內同意減縮、分割，或者是另案提出申請，都必須透過智慧局來審查，建議法條正面規定訴願與訴訟階段不得為分割減縮，還比較實際。

18. 洪組長：其實這個部分的立法理由已經寫得很清楚，雖然當事人可以在訴訟階段和解，但是智慧局的初衷並沒有改變，可以透過減縮方式解決爭議或獲准註冊，以及其減縮商品、服務的範圍，早在智慧局發核駁先行通知時就已經明白通知申請人，除非訴願會或法院願意對減縮商品、服務之內容進行實質審查，否則最後還是回到原點，由智慧局來審查，既然行政救濟結果並無二致，又何必耗費申請人的時間及金錢，且因該核駁案件無法早日確定，亦會延緩其他申請人獲准註冊的時間，對整體行政效能影響頗大。

19. 蔡明誠院長：本條有關申請案減縮、分割的規定，看來不僅是基於程序經濟的考量，也有促進權利早日安定的功能。但如果只有 30 天的期間，好像稍微短了點。

20. 主席：在核駁處分的行政訴訟階段，提到的和解部分，法院是要本局跟原告和解，而和解的條件還是按照智慧局先前核駁先行通知書的內容去減縮商品，其實不必耗費那麼多時間。

【草案第 21 條】

主席：本條是關於申請案核駁後分割的規定，也是只能在 30 天內來提出。相較於減縮的情形，分割案件非常少，但是因為相互搭配的緣故，所以一併作規定。我們會考量是否將有關程序性的規定在草案第 20

條或第 21 條部分增加條項來規範。

【草案第 31 條】

1. 法規會王科長：

- (1) 草案第 31 條第 2 項規定的文字，會讓人以為申請分割的商標，如果涉有異議、評定或廢止案件，只能在處分前為分割，若於處分後，既使該爭議處分已經確定，亦不得分割。
- (2) 個人以為，實際上的立法目的是要表示，申請分割的商標，如果已有異議、評定或廢止案件繫屬，則在異議、評定或廢止案件程序進行中或處分確定前，不能申請分割商標權。如有分割商標權之申請，處理分割案的程序應先停止，待爭議處分確定後再處理分割問題。

2. 洪組長：關於草案第 31 條第 2 項規定，的確會產生王科長所顧慮的情形，文字並不很精確，我們會再思考調整。

3. 高秀美科長：本條是明文規定分割申請要在爭議處分前為之，訴願或行政訴訟階段不得分割，而不是使分割程序停止。故爭議處分確定後，若該商標權還存在，還是可以再提分割申請。

4. 邵瓊慧教授：分割或減縮的提起，對於商標異議、評定或廢止案件而言，是一種可以解決爭議的手段，一定要在處分前或爭議確定前提出，才會發生解決爭議的效果，如果在爭議確定後再提出，並沒有意義。

5. 主席：我們的本意是要優先處理商標異議、評定或廢止程序中所提出的分割、減縮案件，使商標權人的分割、減縮發揮解決爭議的效果，並不是在爭議或分割程序重疊時要先停止哪一個程序的問題。

6. 高秀美科長：如果有異議案同時又有分割案，商標權人將有爭議及無爭議的部分分割成 2 件商標，此時異議案也會變成 2 件，程序並不需要停止，對於沒有爭議的部分，可能處分不成立，或因異議人不續行該部分之異議而結案；有爭議的部分則繼續審理，無所謂停止的問題。

7. 法規會王科長：條文文字可能不是很精準，會讓人誤解涉有爭議時不能再申請。
8. 洪組長：將會再作調整。
9. 蔡明誠院長：第 21 條與第 31 條的規定，並非指同一件事情，第 21 條係針對申請案，第 31 條係針對註冊後的商標，問題在於申請取得權利後，在怎樣情況下允許其分割？修正條文係訂在有爭議案件時，在處分前為之，看起來還好。
10. 主席：本條文字將再作修正。對於涉有爭議案而請求分割時，修正條文第 2 項使用「前項申請分割商標權」的文字，會與第 1 項規定相關，易使人產生誤解。
11. 蘇所長良井：本次修正將廢止案納入，在實務上，廢止案通常係有關有無使用的部分，雖也有其他涉及爭議的部分，而有考量要不要將有爭議的部分分割。但商標有無使用的情形，並非要全部使用，此種情形就不一定有分割之需要，草案納入廢止不知有無特別原因或理由？
12. 洪組長淑敏：商標有無使用，有時候很清楚，但使用證據有爭議時，或許就可以將之切割，讓沒有爭議的部分得以確定而不再爭執。但對於證據的採認雙方都有意見時，此部分就可以繼續往上救濟。我們認為有這樣的可能性，所以將廢止納入規定。
13. 蘇所長良井：實務上，商標有無使用，並非全部有使用才算有使用。
14. 主席：商標如註冊 3 個類別，必須證明 3 個類別都有使用，其中一個類別若無使用，就會有問題。
15. 蘇所長良井：我係指同一類別指定的商品沒有全部使用，此種情形在實務上，並未認為要全部有使用才算有使用。
16. 洪組長：此關係個案之認定問題，要在每個具體個案情形講一個通則會有困難。

17. 張慧明律師：本條文用語確實有問題。因為如果涉及爭議案，在不成立的情況下，處分後還是可以申請分割，所以文字應予修正。商標廢止之後，其權利就消滅了，如果在訴願階段，請求申請分割，應該說是該申請分割不影響原來處分的效力，而不是不能再分割，此種規定會有點疑問。在訴願或行政救濟中，如果將商標權移轉給他人、異議人或評定人，也沒有此種限制。所以權利並非經智慧局處分後就完全消滅，就不能再為其他處分。此為權利本身的問題，如果認為權利不能異動的話，就會跟以前的見解不一樣，亦即在智慧局處分之後，權利就不能作任何更動。所以這不僅是分割的問題，而係說整個權利是否還可以異動。它與申請權不一樣，註冊後其本來就有權利，不管是否在救濟中，都是可以處理的。在訴願當中即便將它分割，也不響影原來訴願的效力或處分，應該是這樣，而不是限制它不能分割。
18. 蘇所長良井：第 2 項規定主要係為了解決涉有異議、評定、廢止之爭議，而對於在爭議當中，商標權人才主張要分割的情形。商標權人如果分割了，就可解決爭議的問題，所以才會有第 2 項規定，是否應該說涉有異議、評定、廢止等爭議事項而請求分割，此種說明比較不會產生疑慮。
19. 主席：我們的本意也是這樣，如果條文訂為「涉有爭議案者，必須在處分前作分割」，就沒有所說的問題產生，文字部分將會再調整。

【草案第 40 條】

1. 蘇所長良井：第 40 條條文不修正，但發現條文中之「違反第 23 條第 1 項或第五十九條第四項…」其中第 59 條第 4 項，在原條文的第 3 項已經移到第 58 條第 2 項，所以原來第 59 條應該沒有第 4 項，依照 8 月份那個版本，此部分應改為「第三項」。
2. 主席：那個版本我們已經再修正，該項規定又移回第 59 條第 4 項。

【草案第 41 條】

1. 蘇所長良井：第 41 條有關異議部分，在實務上係使用異議申請書，此處「異議書」用語，個人認為應該和異議的申請文件配合規定在法條中，故建議將「異議書」改為「異議申請書」。另外，第 1 項「副本中應提出」等文字建議修正為「副本中亦應提出」，似乎會比較明確。又第 5 項條文中之「第 23 條第 1 項第 13 款」，此處第 13 款應該是指相同或近似於他人註冊商標，但此看起來似為第 14 款之相同或近似於他人相同或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，請貴局再釐清一下。
2. 洪組長：有關「異議書」用語係採上位概念，異議書包括異議申請書、後續的異議補充理由書，所以用一個較概括的名詞。另有關第 5 項「第 23 條第 1 項第 13 款」，在公聽版本確實為第 14 款，但已經將該款次作調整，恢復跟現行款次一樣，所以此條文中之 13 款，即現行第 23 條第 1 項第 13 款。
3. 法規會王科長：有關第 41 條第 4 項審查事實和證據部分，個人建議，雖然現在訴願機關及行政法院，僅就當事人提出的事實作審查，但個人認為其有違職權調查主義，不管係在訴願程序或行政訴訟法第 125 條，如果當事人係在事後提出，訴願機關及行政法院都應該審查。個人建議是否應該將其明文化，也就是說，在整個審查這個階段，而在訴願期間提出新事實或新證據就不審查。但個人認為其違反職權調查主義。
4. 洪組長淑敏：現行依智慧財產權法院的案件審理法，已經可以提供新證據了。
5. 法規會王科長：可以用商標法母法去主張。如果要用職權調查主義，讓他們在行政法院見真章，個人很贊成，因為職權調查主要可以讓當事人事後提出。
6. 主席：個人建議不要明文化。因為 IP 法院已有條文，未來有問題時，

再看它需不需要改，法院也沒有很堅持，但是要讓它運作看看。如果我們條文明定會出現對立的情況，這樣不好。第4項係針對現行很多案件一來一往，反覆答辯或陳述意見的情形，本局雖會發文告知不要就已提出事證再來文，但雙方還是不願單方先停止來文，所以將之明文化。

7. 蘇所長良井：現行爭議案遇有交叉答辯超過2年的很多，感覺不勝其煩，個人贊成本項明定。有些案件提出的理由已經重複，但主管機關還要是交付另一造作答辯或陳述，太浪費時間，應該到某一階段事實明確就要適可而止，才能把爭議程序縮短。
8. 主席：原先因為沒有明文規定，審查官擔心如果不發交叉答辯，對造會主張程序不合法，所以須發交答辯，然後雙方理由一直重複陳述，造成現在爭議程序延宕的狀況。本項明文後，未來代理人亦可告知申請人此項有關的規定。
9. 張慧明律師：一般提起行政訴訟時，法院也不是無限制的補充理由證據，但它會告知程序準備終結，至少讓雙方當事人知道此訊息。本項草案的規定，實務上還是會造成爭執，因為事證是否已經明確，是否有遲滯程序之情形，雙方還是會爭執。個人建議在方法上要賦予審查官職權，如果審查官認為有這樣的情形時，他可以通知在一定的期限內，把所有的爭點或事證通通提出來，之後提出者將不予斟酌，這樣會比較好。否則文件突然停止不再發交給當事人，當事人還在等，結果作出處分書，這樣是有問題的。建議應先通知雙方期限內提出，將不再接受任何文件，讓當事人心裡有個底，這樣會比較好。
10. 蔡明誠院長：第4項如果有行政程序法規範的話，建議可以不要訂。因為這樣的問題，應回歸到一般行政爭訟程序，如果條文訂在這邊，可能會讓人產生疑慮，究竟是否要給當事人陳述，因為陳述有時是口頭有時是書面，以行政機關來說，不宜直接就不給當事人一個陳述的機會。有時候因為有明顯的瑕疵，此種機會是有的，是否回歸到一般

行政程序會比較好一點。

11. 主席：現場的代理人大概都知道，爭議案此種情形多如牛毛，如果沒有明定，審查官無法依據處理，實務上會有這樣的困擾。
12. 台一林小姐：個人覺得在實務操作上比較會有問題的，應該係第 5 項的部分。所謂使用證據要提出怎樣的使用程度，才能達到異議案所接受認定有使用，證據是否要等同於廢止案一樣，必須要提出有關之日期以及使用商標在什麼樣的商品，此部分以後在適用上會很有爭議。個人認為比較適合訂在商標審查基準中，若以主張第 13 款提出異議之人，應該提出商標的使用證據，將使用證據放在條文中，在審查時會作怎樣的處分，以後會產生很大的問題。
13. 洪組長：原則上所送的使用證據，一定是表現真實的商標使用情形，所以原則上會儘量與廢止案所採證的方向一致。針對此部分如果有疑義，也許將來會考量在細則或其他有關的行政規則，再補充訂定應該要檢送什麼樣的事證。但在商標法上還是要明定，此並非創新立法，在英國及歐盟都有相關立法。
14. 蘇所長良井：商標圖樣如果有中外文，但提出的使用證據可能沒有中文或外文，此種情形有些是因為早期商標法規定一定要有中文；所以配合規定如果商品係外銷的話，可以不用中文。現在實務上，如果所提出來的證據只有外文而沒有中文，曾經有承辦員認為此種使用在證據力上可能有問題，希望提出中、外文都有使用的證據資料。此情況，個人認為現在有關使用證據的採證，應該先作檢討。
15. 洪組長淑敏：今年本局已重新修訂「商標使用注意事項」，並在本局網站上公告，商標有無使用訂得非常清楚，可以上網參考。
16. 蘇所長良井：依那時候的政策法規，會有外文附帶中文註冊的情形。但是現在要求其提出的使用證據一定要有中、外文，會發生合理性與否的探討問題。
17. 洪組長淑敏：這些情形係在民國 70 幾年很早期的事情，該制度現在

已經廢止，後來如果商品單純要外銷者，依當時過渡條文規定，必須單獨申請外文商標之註冊。

18. 蘇所長良井：但是如果有延展註冊者，是否就會維持原來註冊的圖樣並認定其使用事實。
19. 劉副組長：那個時候的法律條文及配套措施皆一併公告，且過渡期已經過，若涉及個案審查認定問題，將在會後和蘇先生討論說明。

【草案第 44 條】

1. 文彬李小姐：針對未修正第 44 條之規定，如果是據爭商標權移轉呢？在異議程序當中，若異議不成立，原本的異議案要訴願，原異議人因其已將據爭商標移轉給別人，此時他還要繼續嗎？訴願會是否接受在訴願階段變更訴願人名義？
2. 高秀美科長：事實上異議案任何人都可以提出，是公眾審查的規定，所以引據商標如果移轉，不會影響商標註冊之違法事實存在與否，因為是引據商標有無與之混淆誤認之虞的判斷。
3. 訴願會吳科長：這種案件在訴願會常見，如果原來的異議人甲已將據爭商標移轉給乙，提起訴願時可由乙來承受訴願。
4. 蔡明誠教授：第 1 項稱「商標權移轉」，第 2 項稱「受讓」，但現在法律上較少稱「移轉」，因為「移轉」係一個非常上位的概念，可能包括使用權授權、技術指導或技術移轉，第 1 項建議修正為「被異議之商標權受讓者」這樣就可以承續第 2 項「前項商標權受讓人」，一致性用語比較好。
5. 主席：應該是改第 2 項，因為現在有很多是繼承的問題。
6. 蔡明誠教授：現在商標的移轉有廣義到包括繼承嗎？因為正常來說 transfer 是非常上位，商標權應該是讓與、授權，把它概念分開會比較好。第 1 項的「移轉」假使是這樣的話，就應該更仔細思考，異議程序的移轉包括繼承，這可能就比我們想像中的更廣，包括繼承的話

就可能包括授權，但這樣沒有辦法跟第 2 項承續，個人認為最簡單的方式應該是把第 1 項的「移轉」訂為「讓與」，以俗話來講，即等於「賣斷」的意思，這樣會比較清楚，不然地位可能就比較難承續，所謂「讓與」就是「賣斷」，它才有可能承續原來的地位。但假設它可能包括專屬被授權人，他也可能承續訴訟上之法律地位，這樣又有一些部分漏未規定，可以再討論。

7. 主席：上次修法時也是因發生過這樣的爭議，所以才加以明訂。其實按照訴訟的法理，本來就是可以承受。根本之道，就是這一條刪除。
8. 蔡明誠教授：這也是個好辦法。
9. 高秀美科長：早期係因再訴願程序有不同意見，所以才有本條之立法。
10. 蔡明誠教授：假使他承受法律上的地位，不管係受讓人、繼承人、異議人或被異議人，現在的訂法反而變得不夠周延。
11. 主席：本條文是否可以朝刪除的修正說明。專利也沒有訂此類似條文，那時確實係發生在商標爭議案件。
12. 蘇所長良井：剛才提到第 1 項的移轉可能包括繼承，假如它是商標專用權的讓與，這裡是不是把移轉與讓與的概念分清楚，就不會有這樣的爭議。
13. 洪組長：其實商標法當時之「移轉」，它的概念並不包括剛剛教授所提的授權，但這裡的移轉包括合意的讓與、經強制執行的拍賣或繼承，只要是權利主體的變動，通通稱之為移轉。個人倒不知道如蔡教授所講的，移轉的概念會把授權包括進來。商標法的移轉與授權其實係獨立分開的。整部商標法的移轉包括獨立的讓與、繼承、拍賣等。國外有比較細緻的區分，在英文的部分，其實有分兩個名詞，同意讓與的部分，是指一種合意狀態。像大陸可能就分某些部分可能是讓與，但繼承或拍賣者就稱移轉，或稱轉讓或轉移，係為兩個不同名詞。修正草案我們曾試著調整，惟茲事體大，所以還是維持大家長久以來移轉之概念。

14. 蘇所長良井：第 3 項未修正之說明，應該是說「移列到第 2 項」。

【草案第 57 條】

1. 法規會王科長：現在 IP 法院的判決對於當事人可以認定商標權有效或無效，但無效形成的判決只對當事人有效，對於其他第 3 人則不生效力。例如在一個案件中，我對某甲之主張敗訴，係因商標權無效，但因為商標權沒有被撤銷，仍可以繼續去對他人主張。所以，可以依職權廢止的話，這樣整個效力就可以完全消滅。若我打甲的時候，法院判決說商標權對甲無效，又去抓乙，但如果法院判決是合理的，應該是無效的，正本清源就可以把商標廢止註冊。建議留一個職權在這裡處理是否會比較好。
2. 洪組長淑敏：你的意思是說，當 IP 法院判決確定之後，專責機關變成執行法院判決，要把那個商標廢止掉。
3. 法規會王科長：不完全是。因為判決的效力是對人，僅是對某甲生效。能否考量由智慧局依職權將之廢止註冊，產生對世效力，全部都無效。
4. 主席：IP 法第 16 條規定，其實係參考日本法規定而來，但又強化其功能。但是 IP 法院已明確講到，商標有效性係在理由中去論述，不是作為判決的主文，其結果跟日本特許法第 101 條很像。其他國家的作法也都是認為，它只是在個案上主張侵權，法院說認為專利已明顯違反進步性，所以根本沒有侵權，僅在理由論述，所以主文是不負侵權責任這個部分。最後認定專利有效、無效或者商標有效、無效等等，還是由主管機關按照專利法及商標法來認定。可是，沒有在條文中訂明於法院理由內論述商標權無效時，主管機關得依職權作認定的相關規定。個案如果有法院判決理由，當事人肯定會急著跟主管機關說該商標是要撤銷的，他一定會來主張該商標無效。
5. 法規會王科長：現行條文已有保留一個工具，如果覺得 IP 法院的判決，是智慧局當時沒有想到的部分，是否仍要等其他相關人來申請廢

止，還是說就依職權把它廢止，這是一個問題。

6. 許忠信教授：有關廢止第 6 款是否要保留的問題，個人淺見認為應視廢止制度，它的本質設計所要保護的是什麼？從前面 5 款來看，都是為了要避免混淆誤認，第 4 款的通用標識，在德國法是為了要保持標識之自由使用，讓業者得以共同使用，基本上都是公益的性質比較多，所以才會達到廢止的程度。侵害他人的專利權或商標權，是私權侵害，基本上不會造成消費者混淆誤認，還有公眾自由使用之保持需求，所以個人贊成把這款刪除。

【草案第 54 條】

1. 台一林小姐：第 54 條部分最高等行政法院在 Adidas 案曾經引用過。所以後段但書的部分是否有存在價值？因為第 23 條第 1 項第 12 款與第 14 款都是以申請註冊時為判斷標準，法條規定不得註冊，所以還是在「註冊」那個時點，如果在註冊以後，發生其他使用之情形，撤銷會影響公益者，是少有 54 條但書適用之依據作不成立之評決。如果把它刪除，雖然可用其他的方式，但是沒有明文化，會不會有影響？
2. 主席：問題是那樣的情形是否屬於公益？這個條文當時是套用行政程序法之規定，行政程序法係為公益而設。Adidas 一案，其實該商標使用的結果，是它私權使用結果的信譽(reputation)變得很大，所以套用行政程序法的條文，邏輯上是不通的。第二，這樣的規定反而會倒過來被牽制，例如商標係在 80 年註冊，就只看 80 年的事實，完全不看兩商標在市場上實際交易時有無混淆誤認之虞，現有蠻多這樣的實務問題。整部商標法邏輯已經改這麼多了，而改到這根本條文是用公益事由，邏輯是不對的。Adidas 一案，最高法院撤回行政法院就是用註冊的時點作切割，所以註冊後的使用證據也不採認。現在我國商標制度究係要申請人申請註冊即可，或者是說註冊係為法律安定性，更重要係要看該商標是否在使用，使用之後的排他效力夠不夠大，這是

整個商標制度必須考量的。可是有這個條文但書規定，反而造成要看哪個時點，該時點之後的使用證據是否都不用看了的疑義。

3. 許教授忠信：評定是審查商標於註冊當時有無違反註冊時之規定，應依據註冊當時之狀態，至於註冊後所造成之混淆誤認，係廢止與否之問題，二者不同。我對修正理由有關評定應考量註冊後之使用的說明，有不同的看法。
4. 主席：舉例而言，如一商標於民國 80 年即註冊，90 年方遭提起評定，該商標於註冊後即有大量之使用證據，現行法律規定，欲對該商標提起評定，所主張之法令係註冊當時之法令，惟主管機關審酌該案商標有無混淆誤認之時為 90 年。
5. 許教授忠信：法令及事實皆應採 80 年時的狀態。
6. 主席：商標於註冊當時可能尚未使用，註冊當時與在先商標之審查僅單純以圖樣比較，惟該商標於使用 10 年之後，欲判斷該商標經使用有無與在先商標構成混淆誤認之時，是否得不理會此 10 年間雙方在市場上實際使用之證據？
7. 許教授忠信：評定案的確不需理會，廢止案方須考量之。
8. 主席：經參考各國評定之決定內容，鮮少有完全不考慮註冊後使用證據之情形。
9. 邵教授瓊慧：本條重點仍在於時點認定問題，貴局在審查評定案時亦會考慮評決當時之情形。惟實務上依高等法院及最高法院之見解，評定應以註冊時之證據為準。本條但書在於給予機會考慮評決當時之情形，如局長舉例，註冊當時為 80 年，當時或許與某商標有混淆誤認之虞，惟於評決時經併存使用多年，消費者已經可以區辨二者來源，此時評決即應考慮有無其他因素須一併參酌，重點不在混淆誤認之判斷，而在時點問題。如貿然刪除但書之規定，外界將認為貴局已排除評決時之實際情況，雖貴局認為原則上即可參酌實際使用後之情形，惟外界仍可能誤解。且修正理由中並未清楚描述應適用何一時點，僅

述及法令適用上之問題。建議此但書之時點應保留，惟其理由是否為公益，可再考慮修正，以達平衡之作用。

10. 主席：本次修正同仁亦有相同顧慮，認為本條但書一旦刪除，註冊後使用證據將無可引用之條文基礎。但我要強調的是，本條立法之初引用行政程序法之法理，不包括私權信譽之認定問題，本屬錯誤。其次，各國於判斷此類案件時，無一國家須有一類似條文方能考量註冊後之使用證據，而係本來就應納入考量。第 52 條規定僅在指出，可否評定無效之事由會因法律修改而變動，故明訂法定評定事由以註冊時為準，惟混淆誤認應一體判斷，各位所希望的實務上適用與我相同，我希望回歸商標之本質，只是各位認為應有條文明訂，但我認為不符合國際上的商標理論。
11. 許教授忠信：評定係在評定註冊當時的法律及事實狀態，英國法及德國法可支持我前述之論點。如貴局當時所作之處分是適法的，怎可因其後數年商標權人之使用，而宣告貴局審查員當時所作的處分無效？
12. 主席：不是這樣的問題，應思考的是，商標申請案係由申請書及資料庫註冊內容決定准駁，惟當已核准註冊商標經多年使用後始被評定時的判斷問題。
13. 許教授忠信：此應為廢止問題。
14. 主席：廢止僅處理註冊後商標使用不當或未使用的問題，不在處理混淆誤認之虞等情形。
15. 許教授忠信：第 23 條在商標不論是否已使用之時，即預先審查。第 57 條則規範商標經具體使用，而使審查階段之潛在危險具體化，此構成商標之使用而廢止，在德國法之解釋是如此。故所謂使用所造成之混淆，係指經使用而使危險具體化，此應為第 57 條廢止問題，評定則為註冊當時之法律狀態，不會因為當事人使用了多少年，而使應評定註冊無效的商標發生變化。但我對第 54 條但書亦無法理解，我贊同刪除，因為這本來就違反商標法，否則評定與廢止如何分工？另外，異

議與評定係重疊的制度，一為英美法制度，一為德國法制度，貴局於法條中併列，我亦不表認同。但評定與廢止牽涉商標權問題，應謹慎處理，將來還會牽涉證據認定問題。我認為評定不能看評決時，應看註冊當時之狀態為較佳之作法。

16. 邵教授瓊慧：我贊同主席見解，評決時應考量各種客觀存在因素。惟此法條已存在多年，且法院判決已有採用，法條本身如果沒有問題，卻將其改成與過去不相同，恐引起外界認為原則有變動。且逕為刪除，未來於審查上可能沒有問題，但法院在證據認定上可能會產生爭議。
17. 主席：重點應在於刪除的理由應充分說明，其次，有該條文存在，用法者將無法改變其認定時點的問題，而不考慮其他客觀存在事實及參酌因素，實際上本條應考慮的是最終的事實。各位擔心的是刪除後使用證據之採認，將無法全面取得共識的問題，本局將與智慧財產法院法官溝通，以確認立法說明是否能被法院所接受。
18. 張慧明律師：本條但書原先立法意旨，係欲解決案件同時有評定及廢止案存在之問題，如一商標已遭廢止，惟廢止係往後生效，則導致該已被廢止商標仍可據以評定他人商標，此時如評決成立則與現實脫節且不合理；又據以評定商標如未延展已消滅，卻仍可對他人商標提起評定而使之遭撤銷，亦屬不合理；還有被評定商標與據爭商標權人間達成協議時，被評定商標是否仍應被撤銷？或者兩造商標藉由移轉而歸於一人時，被評定商標是否仍應被撤銷？因該等情形皆無評定無效之必要，雖實務上亦可用情事變更的法理處理，惟當時立法的意圖確實是明確而不須評定無效之情形。

【草案第 51 條第 2 項】

1. 文彬李小姐：該項僅規定第 23 條第 1 項第 12 款屬惡意者不受 5 年限制，建議第 23 條第 1 項第 14 款搶註情形亦應適用。實務上許多代理人都曾遇過相同情形，國外廠商於國外使用的商標多年，惟亞洲市場

係其最近才開始發展，來台申請註冊時，卻發現其商標已遭搶註超過 5 年，但因無法提供於台灣已著名之證據，導致無法提起評定。

2. 洪組長：此款本組內部討論時，亦有不同意見。巴黎公約第 6 條之 7 為我國商標法第 23 條第 1 項第 14 款之法源依據，惟該公約惡意不受 5 年限制部分，僅針對著名商標，故組內花了許多時間討論，仍決定回歸巴黎公約規定，但不知各位看法如何？
3. 主席：應考慮的是，我國商標法第 23 條第 1 項第 14 款適用範圍過廣，巴黎公約規定僅及於代理人之搶註行為，適用範圍甚窄，該部分即便無 5 年限制，也還算合理。惟我國商標法第 23 條第 1 項第 14 款之運用顯然過寬，實務上不需證明二者間關係，只要是競爭同業也可能適用，這種寬鬆的條件，再不限制 5 年，將導致法律不安定性升高。
4. 文彬李小姐：第 23 條第 1 項第 14 款規定為明知，非常寬鬆，我希望可以藉由提高要求為惡意，以排除 5 年限制。如商標圖樣非常特殊，絕非字典可查得或自行創造，卻會與他人相同情形，殊難想像搶註之人無惡意，若仍受 5 年限制應屬過苛。
5. 高秀美科長：我國為註冊保護原則，如一商標於國外長期使用，卻不至我國註冊，我國有無過度保護之必要？法律安定性對一權利相當重要，如此可能影響國內業者之投資，違法行為通常皆有恣意效果，故本組認為維持 5 年限制較為妥適，如全無限制，則對國內業者保護過低。
6. 文彬李小姐：關於這點我有不同意見。曾遇到國外商標權人非常憤怒，他認為搶註他人商標是偷竊行為，為何偷了 5 年之後就能不被撤銷？他無法再來台灣註冊，且貨品一進入台灣市場就變成為違法商品。
7. 高秀美科長：舉例來說，我國有一中文的著名商標，於美國遭到搶註，惟無先註冊或在當地先使用，根本無法撤銷該商標。各國本應依國內法令及國內實際情形判斷，經過五年期間，外商既未來我國使用及註冊，亦不來主張權益，讓己身權益睡著，似無過度保護之必要。

8. 許教授忠信：提供個人看法。英國法並非只有意圖使用（intend to use），尚要求須為善意（good faith）。故當一外國商標欲進入本國市場，卻發現已被他人搶先註冊，雖然該他人之行為非屬偷竊行為，因為外國商標權人於台灣並無商標權，故亦無任何東西被偷。英國法會考量此情形雖意圖使用，惟並非善意，故將影響其註冊。我國法由於無善意之要求，僅須意圖使用即可獲得註冊。經其註冊後，外國廠商進入市場卻晚於該他人註冊，根據商標權之屬地性，即無法影響該註冊商標。
9. 洪組長：目前已提供 5 年除斥期間，過期即無法提起評定，應屬政策及權利衡平問題。
10. 主席：本局內部討論認為，目前因為 5 年限制，確實會有前述國外案例無法提起評定的情形，但有無可能將第 14 款構成要件限縮？限縮後問題可能更大，目前主張第 14 款之案件甚多，要件很寬，如限縮該款，受影響的案件將更多，本屬兩難。如第 14 款不限縮，又不想要有 5 年限制，則會導致難以收拾之地步。本局內部已經困擾許久，並了解此問題，兩種作法都有缺點，各位如有更好想法可再提供。

【草案第 59 條第 4 項】

蘇所長良井：該項所稱第 6 款已刪除，請配合刪除。

【第 7 章】

1. 主席：依前幾次公聽會意見，將「證明標章、團體標章及團體商標」章往前規定，並將民事權利救濟、刑事罰則兩章緊接一起規定。
2. 洪組長：為節省時間，是不是請大家針對第 7 章全數條文之意見一併提出。
3. 許教授忠信：我對第 60 條之 1 及第 60 條之 9 有意見。草案有關產地證明標章，欲保護商品聲譽、特徵及其地理來源，美國法的確採用證

明標章來保護地理標示，但美國法還有不正競爭法，包含假冒（及英國法上之矇混或仿冒）；英國法則不以假冒保護積極擁有地理標示之權利。美國法以證明標章保護，看起來很不足，但其實它還有不正競爭法的保護；德國法舊法亦有不正競爭的保護。草案第 60 條之 1 第 2 項及第 60 條之 9 包含了兩種制度，以證明標章保護地理標示係美式制度，以團體商標保護地理標示則為歐洲目前之制度，本草案採二者皆予保護。於立法政策上，有無二者併採及重複保護之必要？如有必要，則第 60 條之 1 第 2 項文字應再修正，指出何人可以申請產地證明標章，並建議將「地理來源者」改為「地理來源地者」，來源地包括自然因素及人文因素，第 60 條之 9 第 2 項建議修改亦同。

4. 洪組長：本局兼採證明標章及團體商標保護地理標示，係因證明標章屬於公益性標章，原則上證明標章權人地位應該要公正超然，所以本局較建議政府機關擔任證明標章權人，惟本局於推動產地證明標章時，發覺地方政府因人力不足，故意願不高。而農會組織為台灣地方之特色，農會資源豐富，又為一營利性組織，參與意願頗高，惟商標法明訂證明標章權人不得從事所證明商品或服務之製造銷售，因此農會無法成為其有銷售商品之證明標章申請人，故本局提供以團體商標達到相同保護效果之方式，團體商標並未規定商標權人不得從事該等業務，且因應台灣地方經濟文化特性，讓此二制度併行。其次，有關申請人資格部分係規範於第 60 條之 2，至於產地證明標章如有數申請人時之處理方式，則規定於第 60 條之 3 第 2 項，如本局質疑申請人對於產地之代表性時，申請人需檢附目的事業主管機關之證明，以證明其代表性。前已於協調會中與農委會研商，討論有關同一地區有多個申請人之處理方式，農委會同意出面整合出一具代表性者提出申請，因此法條亦配合擬定如草案。
5. 許教授忠信：團體標章係證明團體之會員資格，團體商標則為一群人共有一商標，此處產地團體商標應係為集體商標。

6. 財政部國庫署員小姐：有關第 60 條之 3 第 2 項「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」，據前說明係經與農委會協商而得。本署係主管酒類商品，亦可配合先前貴局與農委會協商之結果，惟草案文字應修正為於有疑義時提供意見或相關資訊，因「許可」二字涉及許可條件之訂定，許可之依據為何？法規何在？本署所主管的菸酒管理法並未針對此部分設計條文，請問日後應如何處理？另外，由於產地證明標章及產地團體商標皆可用以保護地理標示，如各有一申請案欲保護之地理標示相同時，請問貴局如何處理？是否有併存之可能？
7. 洪組長：有關「許可」證明部分，實務上運作由本局函詢相關機關，各機關函復本局意見即可。
8. 主席：應修正文字為本局應諮詢相關機關之意，不使用「許可」字眼。
9. 農委會陳先生：有關第 60 條之 3 第 1 項「不從事所證明商品之製造、行銷或服務提供之聲明」，行銷二字於法律上之概念甚廣，建議限縮或說明清楚。
10. 洪組長：此處之行銷係指販賣之意。有關同時申請產地證明標章及產地團體商標問題，本局於審查時會進行交叉檢索，因此原則上一區域應整合由一申請人申請單一種類註冊保護，不論是證明標章或團體商標。
11. 張慧明律師：第 60 條之 5 第 1 項規定產地證明標章之產地名稱無須聲明不專用，此固為正確，惟產地證明標章係以產地名稱或某一自行設計之圖樣申請，可能有所不同。如其標章為自行設計圖樣而無產地名稱時，似不須受第 60 條之 3 第 2 項之申請人資格限制。以池上米為例，如由池上鄉農會等具代表性團體出面申請，應無問題，但假如有一申請人以自行設計圖樣申請證明標章，用以證明米商品產自池上鄉，此時任何具驗證能力之人應得作為申請人，不須要求其代表性。建議區分以地名申請標章或以自行設計圖樣申請標章之情形。其次，

所謂「以證明標章保護地理標示」應指可以地理標示作為證明標章註冊，以獲得保護之情形，如將「產地證明標章」全數劃歸保護地理標示之態樣，將不符實情，例如「台灣香菇」標章，主要係為與大陸香菇區隔，該標章僅證明產地為台灣，似不用於證明其他特性，因為台灣地區過廣，每個地區種的香菇不同，證明皆具某種特性也有困難。因此，完全將地理標示等同於證明標章保護，似有疑義。

12. 洪組長：欲申請產地證明標章，圖樣須包含產地名稱或代表該地之標識，如以巴黎鐵塔代表巴黎等，依 TRIPS 規定地理標示本不以地理名為限，但須見該標識即可知其產地；如以自行設計的圖樣申請證明標章，則僅為一般之證明標章，非為產地證明標章。其次，有關「台灣香菇」標章，該標章係於本局推動產地證明標章制度之前核准之標章，目前本局尚未允許以「台灣」申請產地證明標章，雖然許多國家接受以國名作為地理標示保護標的，但本局目前尚未接受如此大範圍地理來源地，可註冊為產地證明標章或產地團體商標保護的地理標示，僅限較小範圍的地區，如以「台灣」作為產地申請證明標章，則「台灣」二字須聲明不專用，因其意涵為原產地標示之作用，並非地理標示。
13. 主席：未來有類似「台灣香菇」情形的申請案，應如何處理？考量不具代表性者，會對市場造成不良影響，仍應不准其註冊。
14. 張慧明律師：如有一申請人自行設計圖樣，例如以台灣圖形作為圖樣，證明香菇商品之產地為台灣，可否獲准註冊？
15. 主席：會考量申請人身分，可能認為該申請人不具掌控全台灣之能力。問題不在於圖樣，畢竟以台灣地圖作為圖樣的商標或標章已經過多，幾乎不具識別來源之功能。假設一申請人並不具掌控全台灣香菇產品的證明能力時，將不准註冊
16. 張慧明律師：但該申請人可能僅是要表示，有標明該標章者確為台灣生產之香菇，可否獲得註冊。

17. 主席：此種情形並未證明商品任何品質、特性不被認為係產地證明標章。
18. 張慧明律師：該標章並不是要證明任何品質、特性，以麻豆文旦為例，即使消費者買了標示麻豆文旦的商品，亦不清楚其品質為何。
19. 主席：但產地證明標章仍會說明經其篩選的商品具有某些品質、特性。
20. 蘇所長良井：有關第 60 條之 2 的修正說明第 4 點前，應加上「第 3 項」。
21. 主席：確實有許多部分須再整體檢視修正，如第 60 條之 1 修正說明第 1 點稱「本條新增」，不符事實，應係由現行條文第 72 條第 1 項移列並修正。
19. 許教授忠信：建議修正第 60 條之 1 第 2 項文字，於「得申請註冊為產地證明標章」前加上「該地名或其標識」。
20. 洪組長：將再檢討修正。
21. 主席：第 60 條之 5 很重要，未來申請產地證明標章時，產地名稱不須再聲明不專用。至於地理標示註冊保護制度，確如許教授所言，採國外兩種保護制度併行的方式，產地證明標章或產地團體商標皆可保護。
22. 理律丁小姐：有關第 60 條之 1 第 2 項「得申請註冊」部分，是否應將「得」改為「應」？是否圖樣中有產地名稱都應申請產地證明標章或產地團體商標註冊？
23. 高秀美科長：申請人自行決定是否要申請註冊保護，且可自行決定要申請註冊產地證明標章或產地團體商標，因此為「得」。而證明標章並非圖樣有產地名稱必為產地證明標章，尚須商品具備一定品質、特性，係歸因於該地理來源有關之自然因素或人文因素，而成為地理標示時，方得申請註冊為產地證明標章。
24. 主席：其實選擇註冊產地證明標章或產地團體商標，與申請人之特性有關。如申請人完全不從事所證明商品或服務之製造銷售，則申請產

地證明標章；如為具會員之團體且從事製造銷售業務者，則申請產地團體商標。

25. 洪組長：本年度商標修正草案公聽會至此次結束，再修正版本將公告於本局網站，屆時各界可再提供意見。

26. 主席：本次會議結束，感謝各位參與。

六、散會：(中午 12 時 15 分)