

民國 92 年商標法修正草案總說明

現行商標法之主要架構係於八十二年十二月二十二日修正公布，之後，為配合加入世界貿易組織，八十六年五月七日復由 總統令修正公布第四條等八條條文，並於八十七年十一月一日施行。

為配合行政程序法於九十年一月一日施行，本院前於九十一年三月二十日以院臺規字第 0 九一 00 八三 0 四 0 號函將商標法七十七條之一、第七十九條修正草案送請貴院審議在案。另因國內工商企業競爭激烈，各種企業活動推陳出新，現行商標法若干規定未能與時俱進，又鑑於商標流通具國際性，而一九九四年十月二十七日各國於瑞士日內瓦簽訂商標法條約後，各國均依其規定，朝商標制度統合及協調化而努力，我國自應密切關注。茲為因應國內企業發展需要、國際立法趨勢，現行商標制度確應作全盤修正，爰擬具「商標法」修正草案，其修正要點如下：

一、擴張商標所表彰之範圍

現行商標法對於表彰自己之商品者，以「商標」稱之，而表彰自己營業上之服務者，則另以「服務標章」稱之，為因應實務需要及國際立法趨勢，爰刪除服務標章之規定，擴張商標之意義，凡表彰商品及服務者，均以「商標」涵蓋之。（修正條文第二條）

二、法規鬆綁

（一）刪除申請商標註冊者其商標必須表彰自己營業及必須確具有使用意思之規定。（修正條文第

二條)

(二)放寬主張優先權之程式：目前商標註冊申請案聲明主張優先權者，須一併載明在外國之申請日、申請案號數及受理該申請之國家，若未同時載明者，即喪失優先權，不得補正。惟就申請案號數部分，僅係為確認與在我國之申請案屬同一案，為落實法規鬆綁，爰規定為得補正事項。(修正條文第四條)

三、增訂聲音及立體形狀亦得作為商標之構成要素

依現行商標法之規定，得作為商標申請註冊者，只限於以平面表現之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，而現今商業活動發達，傳銷媒體及廣告設計日新月異，傳統商標表現之型態已不敷所需，為加強當事人權益之保障，爰增訂聲音及立體形狀亦得作為商標申請註冊。(修正條文第五條)

四、修正商標使用定義

隨著電子商務及網際網路之發達，現行條文第六條所定商標使用之態樣，已不足以因應，爰配合目前經濟活動發展情勢及實務上產生之問題，修正商標使用之定義。(修正條文第六條)

五、配合行政程序法之規定，修正部分條文

有關代理、期日及期間、公示送達、商標主管機關持有資訊之公開、書面及電子申請方式、迴避

等，行政程序法已予規定，爰配合刪除現行條文第十條至第十二條、第十五條、第二十條、第三十三條、第四十條、第五十五條第二項及第五十七條，並修正部分條文。（修正條文第九條及第二十四條）

六、採行審定書應由審查人員具名之制度

為強化商標審查品質，參考日本特許廳於商標審查後，皆有商標審查官具名之制度，及專利法第三十八條第三項之規定，爰規定審定書應由審查人員具名。（修正條文第十六條）

七、增訂商標不准註冊之事由

（一）立體商標註冊之限制

本次修正雖新增立體形狀得作為商標之構成要素申請註冊，惟立體形狀若具有功能性，而為業者所需要，不應由特定人取得註冊，爰明定此種情形應不准其註冊。（修正條文第二十三條第一項第四款）

（二）有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞之商標，不得註冊

加強對於著名商標或標章之保護，為近年來國際之立法趨勢，現行條文對於著名商標或標章之保護，僅明定相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，至於有減損著名商標或標章商譽之情形，並無規範，而世界智慧財產權組織（World Intellectual

Property Organization, 簡稱 WIPO) 於一九九九年九月公布決議, 對著名商標或標章之保護, 應包括避免減損 (dilute) 其信譽, 爰增訂有減損著名商標或標章識別性或信譽之虞之商標, 不得註冊。(修正條文第二十三條第一項第十二款)

(三) 合理保護法人、商號及其他團體之名稱

參照大法官會議釋字第四八六號解釋, 就現行條文第三十七條第十一款所為之解釋, 法人或其他無權利能力之團體, 如具「有相當之知名度」及「受有保護之利益者」, 其名稱均為商標法所保護之對象, 尚不因有無權利能力而有所不同。惟依現行條文第三十七條第十一款規定, 商標圖樣因與法人或其他商號名稱相同未得其承諾而不得准予註冊者, 其中商號之名稱必須為「全國著名」之名稱, 至法人之名稱則無此限制, 如此區分, 參照前述第四八六號解釋意旨, 並不妥適, 爰修正為不分法人、商號或團體, 其名稱均須為已經「著名」者。又商標與法人、商號或其他團體之名稱相同時, 應否准予註冊, 應視其有無致公眾混淆誤認之虞加以判斷, 現行條文係以商標指定使用之商品與法人、商號所營事業是否相同加以判斷, 亦不妥適, 爰修正以是否致公眾混淆誤認之虞為準。(修正條文第二十三條第一項第十六款)

(四) 加強保護酒類地理標示

關於酒類地理標示, 「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects

of Intellectual Property Rights , 簡稱 TRIPS) 第二十三條第二項明文禁止非來自產地而以該產地標示申請商標註冊 , 為明確宣示我國保護酒類地理標示 , 爰增訂之。(修正條文第二十三條第一項第十八款)

八、採行一申請案可指定多種類別之制度

一九九四年十月二十七日各國於瑞士日內瓦簽訂商標法條約後 , 關於一件商標註冊申請案可同時指定多個類別之商品或服務 , 即為各國修正重點 , 且對申請人而言 , 可減少其須以多件申請書申請跨類商品及服務之不便 , 爰予修正。(修正條文第十七條)

九、引進分割制度

配合本次修正採行一申請案可指定多種類別之制度 , 申請人或商標權人得視需要 , 於申請中得將一申請案請求分割為二以上之申請案 ; 於註冊後得將部分商品或服務予以分割移轉 ; 於異議及評定案件確定前亦得申請分割商標權。(修正條文第二十一條及第三十一條)

十、增訂商標註冊費及註冊費得分期繳納

依現行規定 , 申請商標註冊時應繳交申請費 , 獲准註冊時不用繳註冊費 , 直到十年專用期間屆滿前 , 不問有無使用商標皆毋庸繳費 , 對註冊後未實際使用商標者 , 無法有效管理 , 為防止未使用之商標不當累積 , 提高商標審查效率 , 並自然淘汰市場上週期較短之商標 , 爰新增註冊費及明定

未繳註冊費之效果，並導入註冊費分二期繳納之規定，使商標權人自行決定是否欲繳納第二期註冊費，以達商標有效管理之目的。（修正條文第二十六條）

十一、明定商標權之效力範圍

商標權之效力，涉及他人使用商標之行為是否構成民事責任及刑事責任，為求明確，爰予明定。（修正條文第二十九條）

十二、採行註冊後異議制度，縮短申請商標註冊之時間

現行商標權之取得，為申請案經核准審定並予以公告後，經過三個月異議期間，無人異議或異議不成立確定，方准予註冊，惟經統計，經核准審定之申請案，約僅不到百分之三被異議，且僅約百分之一被撤銷原核准審定，絕大多數之申請案均可獲准註冊，為使申請人即早取得商標權，縮短申請商標註冊之時間，爰改為申請案經核准審定，於申請人繳納第一期註冊費後，即予註冊公告。任何人如認該商標之註冊有不合法之情事，則可於註冊公告日後二個月內，提起異議。（修正條文第四十條）

十三、廢除聯合商標制度及逐步廢除防護商標制度

八十二年修正公布之商標法第二十一條，將商標權之範圍由同一商品或同類商品修正為以所指定之商品為限，使企業為保護其商機，大量申請聯合商標，並衍生審查實務之困擾，基於聯合

商標之功能有限，並參考英國於一九九四年及日本於一九九六年修正商標法廢除聯合商標制度，爰廢除聯合商標之制度；又本次修正對註冊商標之保護，已擴及商標減損之概念，可取代防護商標之功能，為使商標制度單純化，遂逐步廢除防護商標制度，爰刪除現行條文第二十二條，並明定過渡期間之適當規範。（修正條文第八十六條及第八十七條）

十四、廢除延展註冊申請之實體審查

現行條文第二十五條第二項規定，商標權期間延展註冊之核准，需符合法定要件並就商標實際使用情形加以審查，此項規定不符合商標法條約之規定，且進行實體審查費時繁瑣，影響行政效率，而對商標未使用之管理，另有廢止制度可資規範，應無再行審查商標實際上有無使用之必要，爰予刪除，廢除延展註冊申請之實體審查。

十五、商標權移轉不影響授權關係之存續

商標授權登記後，商標權移轉者，為保障被授權人之權益，明定其授權契約對受讓人仍繼續存在。（修正條文第三十三條）

十六、移轉商標權後使用之限制

因商標權為可移轉之標的，若移轉之結果有致相關消費者混淆誤認之虞者，應予限制，爰規定此種情形應附加適當區別標示。（修正條文第三十六條）

十七、刪除申請廢止案之利害關係人資格限制

商標註冊後，其實際使用商標有法定應廢止其註冊之情形，基於公益觀點，宜開放公眾審查，爰刪除申請人須為利害關係人之限制。（修正條文第五十七條）

十八、明定視為侵害商標權之態樣

將明知為他人之著名註冊商標，竟使用相同或近似於該著名商標，或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而減損該著名商標之識別性或信譽者；明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關購買人混淆誤認者，明定為侵害商標權之態樣。（修正條文第六十二條）

十九、明定侵害商標權物品之邊境管制措施

商標權人對侵害其商標權之物品，得申請海關先予查扣之規定與程序、海關應廢止查扣與依申請返還保證金之法定事由及授權訂定實施辦法。（修正條文第六十五條至第六十八條）

二十、增訂產地證明標章

為加強對地理標示之保護，並配合 TRIPs 有關地理標示之相關保護，參考國外立法例，增列產地證明標章申請註冊之法源，以資適用。（修正條文第七十二條）

二十一、增訂團體商標

為保護具法人資格之公會、協會或其他團體，欲表彰其團體之成員所提供之商品或服務，並得藉以與他人所提供之商品或服務相區別，欲專用標章者，爰增訂得依其所提供之商品或服務，申請註冊為團體商標。（修正條文第七十六條）

二十二、明列證明標章、團體標章及團體商標不當使用之態樣

關於標章不當使用之認定，涉及其標章之註冊應否廢止，其態樣甚多，為免爭議，爰予明定，以資明確。（修正條文第七十九條）

二十三、過渡期間之規定

由於本次修正幅度甚大，對於若干制度之修正，如服務標章之處理、聯合商標及防護商標存續期間之權利規範、對尚未註冊之商標之處理，有關異議、評定與廢止案之審理等，均應明定。（修正條文第八十五條至第九十二條）