

兩岸商標協處作業要點

2011.10.19

目 錄

一、前言	1
二、適用對象	1
三、請求協處之要件	1
(一) 請求人已依大陸地區法令踐行救濟程序	2
(二) 案件尚繫屬於工商總局所轄機關	2
(三) 請求人遭不合理及不公平對待	4
(四) 工商總局所轄機關處理違反大陸法令規定	4
(五) 工商總局所轄機關處理違反大陸商標審查及審理標準	5
四、請求協處之程序	5
(一) 請求之方式	6
(二) 請求之書件	6
五、補正通知	6
六、通報協處	6
(一) 通報方式	7
(二) 陸方收受協處文件之回復	7
(三) 轉知受理協處日期及相關事項	7
(四) 轉知協處結果	7
七、不予通報協處	7
附件：兩岸商標協處作業流程圖	

一、前言

為保障臺灣地區廠商商標權益及著名產地名稱，防止在大陸地區被惡意搶註或登記為商標、企業名稱、商號名稱或侵權仿冒等不正競爭行為，2010年6月29日兩岸簽訂海峽兩岸智慧財產權保護合作協議，並於同年9月12日生效。該協議第7點明定商標協處機制，期以建立兩岸商標主管機關溝通平台，透過協商方式，有效解決兩岸商標保護相關問題。經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）為確實執行海峽兩岸智慧財產權保護合作協議並提高執行成效，爰訂定本要點。

商標權保護具有屬地性，商標是否應予以保護，尤其是商標識別性、違反公序良俗、或著名商標等之認定，除考量客觀具體事證外，尚須斟酌當地法律、風俗、習慣、文化及消費者認知等因素加以判定，故兩岸商標協處機制之運作應本於平等互惠及相互尊重之原則，不干涉對方基於其商標法令或審理標準規定所作之判斷結果，協處結果如對請求人不利，仍應依據對方之制度尋求救濟。

二、適用對象

海峽兩岸智慧財產權保護合作協議之訂定，係以保障海峽兩岸人民之權益為目的，故本要點之適用對象為台灣地區之政府機關、法人、團體、個人及大陸地區的台資企業。所謂台資企業，雖可泛指台灣地區法人、團體或個人赴大陸投資或轉投資經營之農工商等事業，惟是否適用本要點，仍須本於海峽兩岸智慧財產權保護合作協議簽訂精神，審酌事件案情認定之。

三、請求協處之要件

台灣廠商之商標在大陸地區被惡意搶註為商標、企業

名稱、商號名稱或遭仿冒侵權等，該商標所有人依大陸地區法令規定申請註冊或維護商標權之過程中，遇有不合理或不公平對待，或陸方之處理有違反大陸法令或其商標審查及審理標準等情事，且案件尚繫屬於大陸地區國家工商行政管理總局（以下簡稱工商總局）所轄之國家工商行政管理總局商標局（以下簡稱商標局）、國家工商行政管理總局商標評審委員會（以下簡稱商評委）及縣市工商局者，得向智慧局請求協處，經智慧局審核後，始通報工商總局協助。若為請求人個人之故意或過失所致而受不利益裁定，例如：商標註冊申請遭駁回，係因引證商標為請求人自己的註冊商標，卻因疏忽未辦理變更商標權人名稱之情形者，尚非得協處事項，並非一經請求，智慧局即進行協處。謹將商標協處案件應符合之要件臚列如下：

（一）請求人已依大陸地區法令踐行救濟程序

協處機制之運作，僅限於兩岸行政機關間之溝通協處，故請求人需先依大陸地區法令規定踐行救濟程序主張權益後，始得請求協處。例如：請求人商標在大陸遭搶註，其必須向商標局或商評委請求撤銷該註冊商標後，始得請求協處。

（二）案件尚繫屬於工商總局所轄機關

商標協處機制大陸地區之對口單位為工商總局，協處案件之類型及繫屬之機關應為工商總局所轄之商標局、商評委及縣市工商局職掌範圍內，始得進行協處。例如：請求人已依大陸地區法令規定踐行救濟程序主張權益，惟案件已審結或已上訴至法院，此等情形則非屬得協處之案件。適用之案件類型分述如下：

1、註冊申請案及駁回復審案

註冊申請案，指依大陸商標法令規定向商標局提出商標註冊申請之案件，包括商品或服務商標的註冊申請、商標國際註冊申請、證明商標註冊申請、集體商標註冊申請等。駁回復審案，係指不服商標局駁回前述註冊申請的決定，依據其商標法第 32 條規定向商評委申請復審的案件。

2、異議案及異議復審案

異議案，指依大陸商標法第 30 條規定向商標局提出異議的案件。異議復審案，係指不服商標局的異議裁定，依據其商標法第 33 條規定向商評委申請復審的案件。

3、撤銷案及撤銷復審案

撤銷案，指依大陸商標法第 41 條第 1 項及第 44 條規定，商標局依職權或依申請撤銷的案件。撤銷復審案，係指不服商標局撤銷案的決定，依據其商標法第 49 條規定向商評委申請復審的案件。

4、爭議案

爭議案，係指依大陸商標法第 41 條規定，對已經註冊的商標向商評委提出爭議裁定的案件。

5、維權管理及違反不正當競爭行為管理案

維權管理及違反不正當競爭行為管理案件，指涉及商標仿冒侵權案；虛偽標示台灣產地之農產品或商品案；非法印製或銷售仿冒侵權商標或著名產地名稱標識案；在相同或類似行業將他人著名商標登記註冊為企業名稱或商號名稱，並突出使用的商標侵權案；及其他攀附或減損著名商標商譽之不正競爭行為案件等，得依大陸相關法令進行行政查處之案件。

6、其他案件或行政復議案

其他案件，係指工商總局職掌前述第 1 至 5 項以外之案件，例如：變更、續展、轉讓註冊申請，商標使用許可合同(商標授權契約)備案申請，以及其他商標註冊相關事宜。行政復議案，係泛指依大陸行政復議法令規定，得請求有關商標註冊或保護之復議案件。

(三) 請求人遭不合理及不公平對待

所謂受到不合理及不公平對待之情事，尤指程序事項之處理違反公平正義原則。例如：註冊申請案因商標被他人搶註而遭駁回申請，除已提出駁回復審案外，若已同時對搶註之引證商標提出爭議案，因該爭議案之審理結果，將影響駁回復審案之救濟結果，基於行政程序經濟考量，若經申請人請求暫緩審理駁回復審案，優先加速審理爭議案或將二案併案審理，卻遭拒絕時，即屬受有不合理對待之情事。但僅因有相同或近似在先之註冊商標，而遭駁回申請，而請求人在爭議案中無法舉證搶註之事實或對引據條款無法充分舉證其違法事由時，即難認有不合理對待之情形。

(四) 工商總局所轄機關處理違反大陸法令規定

所謂違反大陸法令規定，尤指工商總局所轄機關不依或違反大陸法令規定為裁定或決定等情形。例如：依大陸商標法第 28 條：「申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。」之規定，其適用以與「已經註冊的或者初步審定的商標」相同或者近似為前提，並不包括申請在先尚未初步審定的商標

在內，是商標局若引證尚未初步審定的商標予以駁回者，該裁定顯然違反其法令規定。

又例如：依工商總局令第 28 號-工商行政管理機關行政處罰程式規定，其第 17 條規定，工商行政管理機關應當自收到投訴、申訴、舉報、其他機關移送、上級機關交辦的材料之日起 7 個工作日內予以核查，並決定是否立案；特殊情況下，可以延長至 15 個工作日內決定是否立案。是若經舉報商標侵權之行政查處案件，受理機關逾 20 個工作日內仍不決定是否立案者，即屬有違法其法令規定之情形。

(五) 工商總局所轄機關處理違反大陸商標審查及審理標準

商標審查及審理標準係經工商總局批准，提供商標局及商評委全體審查人員在審查商標及審理商標案件共同遵守之規範，故商標局或商評委在認定商標識別性、馳名商標或類似商品等相關事項時，若違背該審查或審理標準之判斷原則，而致請求人受有不利之裁定時，自可請求協處。但若為請求人個人之故意或過失所致而受不利益裁定，例如：商標註冊申請遭駁回，係因引證商標為請求人自己的註冊商標，卻因疏忽未辦理變更商標權人名稱之情形者，自非得協處事項。

四、請求協處之程序

適用本要點之案件，均屬發生在大陸地區之事件，並為兩岸合作協議之架構下特別程序，協處案件之性質屬於緊急或屬企業赴陸投資計畫者，常非一般商標代理人可得知悉或經常處理之事務，為能發揮協處機制之功能，宜由商標所有人本人提出協處之請求，同時提供充分資訊，俾利智慧局審酌是否進行通報協處。代理本人向本局請求協

助者，須檢附代理人委任狀及與本人聯繫之方式與電話號碼。由財團法人海峽交流基金會轉送請求者及大陸地區在台資企業，亦同。

(一) 請求之方式

請求協處得以書面或電子郵件方式為之。為利通報工商總局，以書面請求者，須一併檢附請求書件及相關證據資料之電子檔案。

(二) 請求之書件

請求協處時應備具理由及相關事證，清楚敘明請求協處事項、案件之事實及說明遭受不合理、不公平對待，或有違反大陸法令或商標審查及審理標準適用原則之理由與具體事證，並檢附案件之申請書、裁定(或決定)書、中國商標網商標信息等相關事證，以書面(寄)送智慧局或以電子郵件傳送至智慧局指定之信箱。如以電子郵件傳送者，請於傳送後，另以電話確認是否送達。

五、補正通知

智慧局收到請求協處文件後，對於欠缺文件、不符合請求協處要件、理由論述不清楚者，將以電話通知補正或釋明，如有必要，得通知請求人至智慧局說明，以便瞭解案情。

六、通報協處

請求協助案件，經智慧局審認相關事證，若確有遭遇不合理對待或違反大陸法令、商標審查及審理標準等情形者，將啟動協處機制，通報大陸工商總局處理。

(一) 通報方式

智慧局將通報協處事項連同重要事證以電子郵件傳送工商總局窗口，必要時，另以電話進行說明及溝通。

(二) 陸方收受協處文件之回復

工商總局於收到協處通報後，將於2個工作日內以電子郵件、電話或其他可行方式回復收受協處文件。

(三) 轉知受理協處日期及相關事項

收到工商總局回復受理協處後，智慧局將以電子郵件或電話轉知請求人受理協處日期及相關事項。

(四) 轉知協處結果

收到工商總局通報協處結果，智慧局將以電子郵件或電話，將裁定或決定結果及其理由轉知請求人。

七、不予通報協處

商標所有人委託他人代理請求協助及聯繫相關事宜，惟欠缺代理人委任狀；請求協助事項不明確或未補正與案情相關之事證致無從判斷；超越協處機制處理之範圍；無相關事實足資認定有無受到不合理、不公平對待或有違反大陸法令或商標審查及審理標準適用原則之審查等情形者，將不予受理。

不予通報協處之案件，智慧局將以書面、電子郵件或電話回復不予通報協處之理由。智慧局認有需要提供法律協助者，將依大陸相關法令或審查及審理標準等，提供有利於請求人維護其商標權益之資訊，例如：是否有更適合援引之法條或案例及如何檢附事證，俾供參考。

智慧局不予通報協處之回復，僅係事實陳述之觀念通知，非為行政處分，請求人如有不服者，不得提起行政救濟。