

國內商標代理業者赴大陸從事商標代理業務座談會

Q&A

2013/08/05

Q1: 赴大陸從事商標代理業務的「台灣服務提供者」, 應具備何種資格?

商標代理業者向大陸工商管理機關登記從事商標代理業務時, 應以何種文書或形式提出申請?

A: 本協議生效後在大陸地區從事商標代理業務者, 只要先在大陸地區省、自治區或直轄市工商管理機關設立有限責任公司後, 再向所在地之縣級以上工商管理機關登記為商標代理組織, 嗣核轉大陸國家工商管理總局登記備案後, 即可從事商標代理業務。有關申請登記程序的細節事項, 本局將持續蒐集相關資訊, 適時公告周知。

Q2: 依服務貿易協議第 2 條第 1 項第 6 款規定, 「服務消費者」是指接受或使用服務的任何人, 看似無任何限制。但同條項第 1 款有關「服務貿易」定義之規定, 包括在一方內向另一方的服務消費者提供服務, 所謂「另一方」的服務消費者的定義為何? 有無國籍或其他條件的限制, 例如我國事務所到大陸設立後, 是否只能為陸籍消費者(商標所有人)提供服務, 抑或可為在大陸的台灣企業或第三方國家(外商)的消費者(商標所有人)提供服務?

A: 經洽詢大陸國家工商管理總局表示, 國內商標代理業者依規定設立有限公司並為代理組織登記後, 在大陸地區從事商標代理業務與陸資商標代理組織得執業之範圍完全相同, 亦即, 原則上只要在

大陸地區需要商標代理服務的消費者，都是服務的對象，並無國籍或其他的限制。本局將再行確認有關服務消費者定義及蒐集執行商標代理業務的相關細節，適時公告周知。

Q3：國內商標代理業者依本協議在大陸除可代理繫屬於商標局、商評委的商標案件外，執行業務範圍是否可包括繫屬於工商管理部門的侵權打假案件(行政查處案件)、海關的查禁仿冒案件，或域名爭議的事件？

A：國內商標代理業者在大陸地區完成公司登記及商標代理組織備案後，即可在大陸地區從事任何有關與商標有關之商標代理服務，包括商標行政查處之侵權投訴案件及向海關總署申請商標備案等事宜。依大陸地區「商標代理管理辦法」第6條規定，一般商標代理事務可包括：(一)代理商標註冊申請、變更、續展、轉讓、異議、撤銷、評審、侵權投訴等有關事項。(二)提供商標法律諮詢，擔任商標法律顧問。(三)代理其他有關商標事務。所稱「其他有關商標事務」，實務上即包括如代理前述(一)事項而提起有關復審及行政覆議等事項。

Q4：商標代理業務，未來有無可能雙向開放，或有雙向開放的時間表？

A：服務貿易協議對於商標代理業務是陸方單向開放台灣服務提供者在大陸從事商標代理業務，為保護我方業者權益，從未考量開放大陸服務提供者在台灣從事商標代理業務，所以並無承諾雙向開放的時間表。

Q5：商標代理資格組織，所指為何？又在該組織內從事商標業務的人員有無資格限制？

A：大陸地區所稱商標代理組織是指接受委託人的委託，以委託人的名義辦理商標註冊申請或者其他商標事宜的法律服務機構，欲申請設立商標代理組織者，應向所在地縣級以上工商行政管理部門申請登記，領取《企業法人營業執照》或者《營業執照》。但律師事務所從事商標代理的，不適用。商標代理組織中執業的工作人員為商標代理人；商標代理人應當符合以下條件：（一）具有完全的民事行為能力；（二）熟悉商標法和相關法律、法規，具備商標代理專業知識；（三）在商標代理組織中執業。（大陸商標代理管理辦法第2、4、9條規定參照）

Q6：服務貿易協議中，服務提供的模式有4種，其中包括服務提供者和消費者皆不移動，而透過網路、電話提供諮詢服務之所謂「服務移動」的方式。如開放後，是否會造成大陸業者在大陸，但透過服務移動的方式跨境在台從事商標代理業務的情形？

A：依我國商標法規定，在台灣有住所的自然人始足擔任商標代理人，從事商標代理業務，故大陸自然人不得在大陸地區透過電話或電子郵件等所謂服務移動方式，在台灣從事商標代理業務。況依兩岸關係條例規定，未允許大陸人士來台執業，本局針對不具我國國籍或申請書未填列我國身分證字號或住所之商標代理人，均嚴加審核，故以大陸籍人士為商標代理人，實務上並不會發生。

Q7:從事商標代理業務之人是否限制為中國籍？我國業者赴大陸設立公司並登記商標代理組織後，可否聘用台灣籍的人從事商標業務，有無任何限制？

A:我國業者到大陸地區設立商標代理機構，其所聘用之商標從業人員，並無國籍之限制，當然也可以聘用台灣籍人士為商標代理人。

Q8:開放我國商標代理業者執業的地域有無限制？例如限於北京、上海、廣東等商業活動較興盛地區？

A:我國商標代理業者設立公司，另向工商行政管理部門登記商標代理組織並備案後，即得在登記所在地從事商標代理業務，並無提供服務地域範圍之限制。

Q9:服務貿易協議對於商標代理業開放內容中提到「合同服務提供者」，其具體內容為何？

A:「合同服務提供者」模式，係指在大陸地區無從事商業行為之公司，得委託其員工或僱用台灣自然人，在大陸地區從事暫時性的服務，如派遣技師裝置修理機器設備等行為。其適用條件必須是該公司在大陸沒有商業行為，且該人員之報酬也是由台灣公司負擔，始能不透過設立公司或商業據點的方式，派員赴大陸地區從事此種暫時性服務。但依大陸現行規定，須先設立有限公司並登記為商標代理組織後，始能以代理組織名義從事商標代理業務，並不得以個人名義從事商標代理服務，因此，此項自然人得為暫時性之商標代理服務規定，實務面將如何落實，本局將向大陸國家工商行政管理總局再

行確認。

Q10：台灣企業或個人的商標申請人或商標權人，可否委託台灣的商標代理業者，不論其有無設立機構，在大陸代為商標相關業務？

A：本協議所開放的商標代理服務業，主要是讓台灣的商標代理業者可以到大陸拓展市場，為台灣的企業以及在大陸的台商服務。但依大陸現行規定，商標代理業者必須先在大陸設立有限責任公司並登記商標代理組織與備案後，才可實際執行商標代理業務。

Q11：開放內容中「允許臺灣服務提供者在工商管理機關登記並取得法定經營主體資格後，在大陸從事商標代理業務」究竟是登記為先，還是設立商標代理機構為先？

A：須先至大陸地區省、自治區或直轄市之工商管理部門登記設立有限責任公司後，再向所在地縣級以上工商管理部門申請商標代理組織登記，並核轉國家工商管理總局備案後，始得從事商標代理業務。

Q12：如我國商標代理業者以入股等的方式進入或經營大陸已經有的商標代理機構或律師事務所，則我國的人員是否可在該機構或事務所中直接從事商標業務？

A：本協議開放的內容，是指商標代理業者在大陸地區以合資、合作、獨資的形式設立有限責任公司，從事商標代理業務。如以入股原有事務所的方式，即非本協議開放的內容。惟不論是新設立或以其他

形式設立有限責任公司，在代理機構執業的商標代理人，只要符合商標代理管理辦法規定的條件，即得實際執行業務，並無其他限制。

Q13：開放商標代理業者在大陸執行業務後，是否須申報或被課以海外執行業務所得？大陸商標局會不會與我國智慧財產局聯繫，並將代理案件通報國稅局，造成雙重課稅？

A：目前本局提報予國稅局者，係各商標代理人於我國代理之商標件數。另本局僅受理自然人為商標代理人從事代理業務，而大陸方面係以設立有限公司的代理組織模式從事商標代理服務，一為台灣的自然人，一為大陸的公司法人，客觀上，二者主體不同亦無法勾稽，似無從統計兩岸執行商標代理業務量，本局亦不會主動與大陸商標局為此作聯繫。至是否須申報或課徵海外所得應依相關稅法的規定辦理。

Q14：據瞭解，大陸商標代理人在商標代理機構執業，須在大陸有住所或居所等條件。如服務貿易協議生效後，台灣商標代理人赴大陸執業，是否也須符合在台灣有住所或居所，或在大陸有住所或居所等條件，若此為必要條件，是擇一或是二者均須具備？國內商標代理人赴大陸從事商標代理業務，是否須在台灣有實際從事相關業務的經驗，或限於在大陸事務所有相關業務的經驗？據知，在大陸設立代理機構，即使是大陸人，也要求實際有從事業務的經驗。

A：有關商標代理人資格條件問題，因大陸係以代理組織名義從事商標代理業務，至於其所雇用的商標代理人，依規定只要符合下列條件：

(一) 具有完全的民事行為能力；(二) 熟悉商標法和相關法律、法規，具備商標代理專業知識；(三) 在商標代理組織中執業；即得實際從事相關業務，並無其他住所、國籍、及年資或實際經驗的限制。至於設立商標代理機構，經本局洽詢大陸國家工商總局表示，除須依外資企業設立的法規申請設立外，並無其他實際從事業務經驗的限制，至於服務貿易協議附件二的服務提供者的條件，並非適用於全部開放項目。

Q15：在大陸從事商標代理業務是否有特別應注意之事項？

A：依大陸商標代理管理辦法規定，商標代理組織不得委託其他單位和個人從事商標代辦活動，並不得為從事上述活動提供任何便利。且商標代理組織不得接受同一商標案件中雙方當事人的委託。商標代理人應當遵守法律，恪守職業道德和執業紀律，應為委託人保守商業秘密，且不得同時在兩個以上的商標代理組織執業。違反相關規定者，縣級以上工商管理機關，得依相關法令規定對商標代理組織及商標代理人予以處罰。

Q16：台灣商標代理人是以自然人為代理主體，但服務貿易協議在其他產業部分有開放企業管理顧問公司項目，日後會不會有大陸投資的管理顧問公司，聘用台灣人在台來從事商標代理業務，形成未開放項目的漏洞或類似脫法的行為？

A：經本部投審會許可來台投資的企業管理顧問公司，須在經許可的事項範圍內從事業務，如果超過許可範圍營業或提供服務，可向投審

會檢舉，依法對其開罰，並要求其改善或停止行使股權，甚至要求撤資，所以對於大陸來台設立的管理顧問公司，我國法律有嚴格的監控機制，應無法從事商標代理業務。

Q17：服務貿易協議有無談到專利代理業務開放的部分，未來是否有可能開放？

A：本服務貿易協議開放項目，僅有單向開放國內業者赴大陸從事商標代理服務業務，專利代理業務並不是本協議開放的項目。依大陸知識產權局規定，要在大陸登記從事專利代理服務的組織，必須聘有三位以上具有專利代理人資格的人員，才可以登記為專利代理組織，並從事相關專利代理服務業務。100年大陸開放台灣自然人參加大陸專利代理人考試，取得專利代理人資格證書後，在大陸已經批准設立的專利代理機構中實習滿1年，就可以申請領取專利代理人執業證，並可在大陸專利代理機構執業。

Q18：服務貿易協議開放項目中，是否包括國內商標代理業者到大陸從事商標國際註冊業務？

A：本協議開放國內商標代理業者在大陸地區從事商標代理服務的業務，依大陸商標代理管理辦法規定，包括代理其他有關商標事務，解釋上應包括向大陸商標局提出的商標國際註冊業務。

Q19：商標代理管理辦法第4條第2項，大陸律師事務所不適用同條第1項之規定。國內律師事務所如欲到大陸開設事務所，是否可直接

適用「律師事務所從事商標代理業務管理辦法」直接從事商標代理業務，無須設立代理機構或以代理機構名義為之？

A：大陸加入 WTO 已承諾開放法律服務業務，但因兩岸特殊關係，目前兩岸尚未以協議方式開放雙方法律服務業務。因此，國內律師事務所如欲赴大陸地區從事商標代理服務，宜依設立公司登記與商標代理組織的登記備案等程序辦理。