

商標法部分條文修正草案（商標代理人部分條文）  
暨商標代理人登錄及管理辦法草案公聽會會議紀錄

一、時間：109年8月17日（星期一）下午2時

二、地點：本局18樓禮堂

三、主持人：洪淑敏局長

紀錄彙整：趙宗彥

四、參加人員：詳如出席會議簽到單。

五、發言內容：

主席：

謝謝大家參與本次公聽會。會議將依商標法部分條文修正草案及商標代理人登錄管理辦法逐條進行，請與會來賓就各條文表示意見，同時本局也會就事前收到的書面意見一併報告。

**【第6條】**

商標權組：

商標法草案第6條主要為商標代理人登錄的對象與範圍。第2項設定得執行商標代理業務的人，是指第1款專門職業人員的律師、會計師，及第2款辦理工商標相關事務的專業人員。第3項則規定第2項第2款的人員，係以登錄作為執行商標代理業務的要件，且每年需完成6小時以上的專業訓練。第4項為授權主管機關訂定登錄條件、專業訓練、懲戒的法律依據。

主席：

依目前統整的書面意見，第6條最具爭議性部分為：專門職業人員如律師、會計師執行商標代理業務是否需登錄？登錄後是否一併由商標專責機關管理？目前大致包括：需登錄並由商標專責機關管理；需登錄但由各專門職業人員現行法律管理；無

需登錄納管等三種不同意見。

### 聯合專利商標事務所：

- 一、反對設立商標代理人制度，原因如下：
  1. 目前商標案件達兩百多萬件，貿然設立商標代理人制度，先前已代理的註冊商標是否會因此受到影響？
  2. 觀察國際情形，實施商標代理人制度的國家極少，如英國、中國大陸，都是如此。
  3. 商標案件收費相對低廉，單純商標代理事務所數量極少，專利師具智慧財產領域知識，實務上亦多辦理商標代理業務，草案僅開放律師、會計師代理，將使商標代理人收入受到衝擊。
- 二、專業訓練時數應於管理辦法中訂定；且每年 6 小時訓練時數規定不合理，代理人可能因生病、出差等原因無法參加當年度訓練，建議參考專利師 2 年共 12 小時訓練時數的規定，較為彈性。
- 三、商標代理人的業務範圍應該納入商標訴願及行政訴訟程序，既然已建立代理人專業能力認證，若執業範圍過窄，將嚴重限制代理人的收入來源。
- 四、關於參考專利師法訂定的 conflict of interest 規定，商標法中問題較專利複雜。舉例而言，先代理申請人將商標指定使用於洗髮精類別，其後異議人的商標申請類別卻為化妝品，兩者商品並不相同，如商標事務所在申請時無法就所有近似商標或類似商品範圍作完整檢索；或者，兩商標間商品不類似，但其一為著名商標，依商標法第 30 條第 1 項第 11 款提起異議或評定等情形，是不是屬於就同一案件？建議開放代理人與客戶協議，經雙方同意即可，不應強行規定不得代理，參考實務情況，如申請後有異議案，可由代理人衡量申請案或異議案欲代理何者，不代理的案件則可轉由他人代理。

## 商標權組：

1. 迴避義務的部分，有關代理範圍前曾發生司法爭議，智慧財產法院未採廣義解釋的見解。管理辦法草案第 15 條固參考專利師法的文字，在解釋時並不會逾越司法認定的範疇。
2. 草案就專業訓練時數曾考量不同的制度，例如，在證照延展同時檢具一定小時的訓練時數證明。但評估後發現，專業訓練義務在當年度發生及履行，較貼近實務需求。
3. 現有註冊資料並不會因為商標代理人登錄制度的施行，而使註冊簿所登記的代理人都必須進行轉換。草案中定有過渡條款，係以新開啟的商標各項程序作區分。亦即，修法前申請註冊的商標，註冊事項雖記載申請時的代理人，如該代理人於新法施行後還沒辦理登錄，僅在於後續代理新的申請程序，如延展、評定、異議或移轉時，始需依照新法規定辦理。
4. 在各國代理人制度方面，中國大陸商標法管理的範圍包含代理人與代理機構，在其「商標代理管理辦法」中，針對代理人抄襲搶註、囤積商標等特殊行為，主管機關都會進行管理；美國從去年開始，已強制要求在國內無住所的申請人或商標權人，必須委任美國律師作為代理人；日本則是委由弁理士處理商標案件。反觀我國現行商標法僅以住所為要件，並未進行管理，在制度面相對較不周延。
5. 目前訴願法、行政訴訟法對於代理人都有其特別規定，且非為商標法所規定的商標各項程序，參考現行商標法施行細則第 5 條，已明定商標代理人受委任的權限範圍，並不包含訴願及行政訴訟程序，並補充詳細規定於管理辦法草案第 12 條。但未來可能會包含規劃中有關核駁複審及爭議案件的審議程序。
6. 修正後商標代理人以登錄為取得執業的要件。但律師、會計師是依據律師法、會計師法得執行商標代理業務，所以草案未納

管。

**主席：**

1. 現行專利師 2 年 12 小時訓練時數的進修規定，實務上仍有相當多人無法完成，去年甚至有 12 人遭受到處罰。因此，訓練時數以每年度計算的方式會比較明確，從專利代理人管理經驗來看，2 年或 3 年的時數計算方式，無論在通知上課及加開課程管理上，耗費非常多行政成本。有鑒於此，未來商標代理人訓練課程的規劃，在施行一兩年內可能會由專責機關先自辦課程，待制度上軌道後，再行委外辦理。
2. 草案係因為訓練義務未履行，後續會有處罰的法律效果，所以才將訓練時數明定於商標法，以求明確。

**律師公會全國聯合會：**

贊同現行草案對於律師不須登錄亦得執行商標代理業務的規劃。因為律師法已明文規定，商標代理業務為律師執行業務範圍，而律師只要加入律師公會即可執行業務。另外，律師法已有懲戒制度，懲戒程序及處分也跟商標法草案的規定不同。

**台北律師公會：**

1. 本次代理人相關草案為重大議題，希望能及早將公聽會資料寄送律師公會，以利內部召開理監事會議討論。
2. 商標法第 6 條第 1 項建議不須修正，維持現行法僅限於商標註冊的範圍。至於涉及商標異議、評定或廢止等程序，與法律核心專業相關，應由律師處理。

**台北律師公會：**

1. 基於保障民眾權益考量，建議商標法草案第 109 條之 1 第 1 項的設計，應改為先讓其受訓或考試後，再准予登錄。
2. 登錄及管理辦法第 12 條的部分，商標代理人業務範圍應僅限於

申請商標註冊相關事項，其餘第 2、3、4、5 款涉及法律適用的論證，並非為商標代理人業務範圍。特別是第 2 款關於異議、評定及廢止程序，屬於商標行政訴訟的先程序，不應由未受法律訓練的商標代理人執行該項業務。如草案立場是希望開放商標代理人處理，則訓練時數不應僅止於 6 小時的課程，甚至應包含考試。

#### **商標權組：**

1. 現行商標法第 6 條第 1 項文字雖為「申請商標註冊及其相關事務」，但已在商標法施行細則第 5 條第 2 項規定明確包含異動、評定、廢止及其他相關程序，現行委任商標代理人範圍本來就涵蓋前述程序在內。本次草案所作的文字調整，主要是為與現行實務一致。
2. 草案所規劃的專業人員，係以通過能力認證考試者為準。依現行智慧財產人員商標類能力認證考試分為 A、B 兩種，而兩種考試均合格者，其考試項目就包含異議、評定等爭議程序。

#### **主席：**

1. 針對回應時間不足的問題，歡迎與會單位於會後再另行提出完整的書面意見。
2. 參考商標法施行細則規定，本次修法並無擴大商標代理人的業務範圍。
3. 草案所設定具備登錄資格的對象，也就是其中第 6 條的專業人員，是以商標能力認證考試 A、B 類 5 科考試科目都通過者為原則。第 109 條之 1 則是針對既得利益者的工作權所設的過渡規範，商標領域工作超過 5 年者，可以透過該條規定得到保障。對於第 109 條之 1 的意見，待討論進行到該條時再提出。

#### **專利師公會：**

1. 建議商標法第 6 條第 2 項僅需規定每年應完成一定時數專業訓練即可，具體時數可於法規命令中訂定，較為彈性。
2. 本次草案的架構，如果是明確採行律師、會計師不納入登錄及管理辦法規範的方式，後面條文用語應調整，否則易造成誤解。

#### **專利師公會：**

有關商標代理人的資格限制，需要通過能力認證考試的部分，建議放在母法本身規範，不宜單獨放在管理辦法當中。

#### **商標權組：**

目前設定的專業能力認證制度，有別於專門職業技術人員考試。因為經濟部就能力認證考試資格已設有規範，賦予所屬各機關可自辦或委託民間具資格的機構或學校等辦理。因此在其他法規有依據的情形，是否還需要以商標法位階規定，會再進一步評估。

#### **亞洲專利代理人協會台灣總會：**

1. 有關第 6 條的「其他程序」是否對應至管理辦法第 12 條？又管理辦法第 12 條所定的「商標諮詢事項或撰寫相關文件」是指哪一方面？
2. 代理人出具的法律意見僅指申請事項，還是有關異議、廢止事項？是否包括侵權部分？

#### **商標權組：**

1. 原則上委任人需要諮詢商標法方面的意見，均得委由經登錄的商標代理人提出法律意見書。
2. 有關商標諮詢事項或撰寫相關文件，對應辦法草案第 12 條第 1 項第 1、2、3、4 款所規定的事項，都可能包括，並不限於申請註冊事項。而商標法對於權利侵害及救濟有所規定，如果在法條適用上有疑義，因為商標類能力認證考試範圍也有涵蓋，解

釋上應屬登錄商標代理人受諮詢的範圍。

### 事務所：

1. 感謝智慧局開始重視商標代理人證照制度，我們非常樂觀其成。因為在執業時，常遇到國外商標代理人或律師詢問中華民國有沒有商標代理人制度，其實這個問題對我們而言是難以回答的，所以很感謝智慧局照顧到證照相關問題。
2. 個人想提出關於第 109 條之 1 就地合法的問題，對於現有工作者的保障，我們可以理解，但考慮到證照制度未來是要讓國內外的申請人或商標權人確認該名商標代理人是否具備專業能力。就此而言，就地合法到底適不適當？其實過去專利代理人部分也是經過考試，尤其是實際處理商標註冊、異議、評定或廢止相關程序的商標從業人員，取得專業證照應該不困難。建議智慧局再作評估，避免就地合法後會有不適者生存的疑慮。

### 商標權組：

對於既有執行業務工作者的權益保障方式，是參考不同法規制度的規劃結果。例如土地登記代理人的部分，是設定通通要考，只是時限長短問題，後續還發生過修法延長期限的情況；而不動產經紀人則是縮短期限趕快考，必須在三年緩衝期內取得資格；在記帳士法第 35 條的立法例，則規定如已從事記帳及報稅業務滿三年者得「以訓代考」。但訓練時數每年要 24 小時。草案第 109 條之 1 第 1 項針對人員過渡部分，目的是允許其繼續執業，但條件是施行前五年有持續執業事實，加上持續受專業訓練的要求，經評估，完成上述義務後，不至於與其他能力認證考試者產生太大落差。至於 5 年期間，主要是參考仲裁人、保險公證人、社會工作師等制度，以及商標審查官資格條例第 4 條所設定。

### 會計師公會全聯會：

1. 與律師公會相同，非常贊同本次法案。但要說明兩件事，第一，台灣採取業必歸會制度，但法條中未見公會成立相關規定，通常執行業務人員管理及訓練時數都是由公會負責，因此，訓練時數必須另外於管理辦法規定，像會計師就是如此。
2. 另外要說明的是，有關記帳及報稅代理人的制度，並沒有像表面這麼和平，事實上，記帳士公會並不接納因過渡條文所產生的代理人。因此，後來分別成立記帳士、記帳暨報稅代理人兩個公會，因為記帳士公會認為後者並未經過考試取得記帳士資格，也把該條規定刪除。建議草案第 109 條之 1 不應與第 6 條通過考試的專業人員混淆，屆時業必歸會後，可能會衍生公會成員爭議的情況。為免相關爭議，建議過渡條文還是以考試方式取得資格為宜。

#### **專利師公會：**

1. 經濟部職能認定辦法僅作職業能力認定，不涉及罰則規定，但草案第 109 條之 5 則定有罰則。基於授權明確性，建議資格事項應明確規定於母法第 6 條第 4 項。
2. 過渡條文的制度設計並沒有絕對性，無法讓所有人都滿意。但主管機關應考慮社會衝擊性，仔細評估可能影響的層面。

#### **亞洲專利代理人協會台灣總會：**

1. 依據草案規劃，第 6 條第 3 項規定需要登錄管理的商標代理人，是否即以下三類人員？第一是第 6 條第 2 項第 2 款通過考試的專業人員、第二依據第 109 條之 1 繼續充任的代理人，還有一類則是依辦法第 5 條第 1 項第 2 款由審查官轉任的人員。
2. 關於第 109 條之 1 所定的「持續」有無件數要求？是指申請、異議、評定案件個別計算，還是一案多個程序分別計算？行政救濟程序、商標民刑事訴訟、海關查扣程序等是否計入？

### 商標權組：

1. 是的。本版草案的登錄對象，除不包含律師等專門職業人員外，係以管理辦法草案(1)第4條所指依據第109條之1繼續充任的代理人；(2)第5條第1款通過商標類能力認證考試及第2款所指本局的商標審查人員為對象。
2. 第109條之1是以修正前施行前持續五年為商標各項程序的代理業務為原則，沒有何項程序或件數的限制，只要每年持續都有具名進行商標代理業務即可。至於海關查扣程序，依商標法施行細則規定，並不納入受委任各項程序的代理業務範圍。

### 專利師公會：

第109條之1的「五年」認定標準，是否為連續5年每年都必須有一件？第二個問題是有關執行業務所得的證明文件，大部分商標代理人不一定報繳執行業務所得，而可能是薪資所得，事務所只有合夥人可以取得執行業務所得證明，且執行業務所得內容也無法明確對應到特定的案件。

### 主席：

針對執行業務所得的證明問題，有相當多書面意見到局，這個部分會再作出調整。至於5年的期間，必須每年都要有案件，從保護「以商標為業之人」的角度考量，能夠持續5年代理商標業務且不被市場淘汰，應表示該個人係以商標代理人為業，並足以執行商標代理業務。

### 公會代表：

商標法草案所規劃的執業要件，是否包括登錄並加上執業證明書兩者？撤銷登錄後，執業證明書如何處理？

### 商標權組：

執業證明書只是申請登錄經專責機關審查後，認為代理人符合

登錄條件而給予的證明文件(類似商標註冊證)，與其他專業人員的考試及格證書或開業證書不同。實際上可否執行業務，應以商標代理人名簿所登載的各項資訊為依據。

**主席：**

依草案規劃，無論註銷登錄或廢止登錄，執業證明書均無須繳回，智慧局會從代理人名簿進行管理。

**專利師公會：**

將來律師、會計師執行商標代理業務若無須登錄，代理人名簿上是否即不會登載？

**主席：**

律師等人員不會登載於商標代理人名簿。但仍會登記於現有公告的代理人名冊當中。目前代理人名冊是以每年代理商標案件20件以上為登記要件，未來仍會保留，提供各界查詢。

**長宏國際專利商標事務所：**

建議立法說明中，以正面的方式去論述建立代理人資格及管理制度，有助於提升專業能力，以免忽略現行實務中優秀的商標代理人。

**主席：**

該段文字說明重點在於「住所」要件無法證明專業能力，修法目的就是為了突破這種情況，希望商標代理人與實務上具備專業能力相當及一致。

**專利師公會：**

未來代理繳納商標註冊延展費用是否必須符合資格？

**商標權組：**

對。申請商標延展註冊除繳費外，可能需就商標權人實際使用

情形，判斷是否辦理商品服務減縮或有無延展註冊的必要等，故延展註冊也是屬於商標各項申請程序之一。

**主席：**

1. 其他有關第 6 條的文字建議，包括經濟部法規會表示第 6 條第 4 項應納入警告、申誡等，後續草案將再作文字調整。
2. 有關律師、會計師等專門職業人員是否應一併登錄納管的爭議，綜整前面討論及本局收到的書面意見，多數認為應由各專門職業人員法規去作處理，商標法草案則只針對商標專業人員進行登錄及管理。

**【第 12 條】（現場無意見）**

**【第 109 條之 1】**

**專利師公會：**

持續從事商標代理業務是否以具名為必要？是否包括訴願或行政訴訟？

**主席：**

應以具名為商標代理人為必要，且不包括訴願及行政訴訟案件，但如前述，辦理商標延展程序可以計入。

**專利師公會：**

第 109 條之 1 第 2 項所稱「處分」的概念為何？如係審結的概念，建議用語調整為「審結處分」或「終局處分」。

**主席：**

是指本局的終局處分，例如異議案到最後的成立或不成立處分；或異動申請案的駁回或核准處分。

**專利師公會：**

有關過渡條文中 5 年規定的限制，專利師公會表示反對，過渡

期雖是立法政策的問題，當初專利代理人轉任專利師僅以一年並具名代理為條件。而實務上，真正從事商標業務的人員，可能會因事務所內部規定而未具名，導致有實務經歷的人因未具名反而不具登錄資格，因此建議應從寬認定。

#### **主席：**

專利師雖僅要求一年，但受訓時間需達60小時，且需通過考試，整體通過考試人數約6成。目前商標法草案規劃，並未採取類此嚴格的篩選程序，所以設定較長的執行業務期間的限制。

#### **事務所：**

智慧局是否接受沒有具名商標代理人，但機構或事務出具員工的工作內容作證明文件？

#### **商標權組：**

第109條之1所規範的業務屬性係為「代理」行為，而依民法規定，應以顯名代理為原則。針對未出名的實際承辦人員，如已具備相當專業知識者，應該可透過能力認證考試取得資格，所以草案不包括未出名的情況。

#### **專利師公會：**

站在民間角度看待這個問題，既然現在有能力認證考試，應鼓勵同仁應考；第二則是，事務所內部應放寬承辦人具名代理。客觀而言，智慧局很難從事務所出具的辦案證明去判斷承辦人是否具備專業能力。

#### **聯合專利商標事務所：**

1. 可考慮折衷以「三年」為標準，對3年以上或3年以下應修習的時數作不同設定。
2. 建議能力認證各考科通過後可以保留3年，以鼓勵有能力的人員應考。

3. 無論執行商標代理業務的資格為何，均應一併納入公會管理。避免會計師等人員，因不用受訓而無法更新商標專業知識。

#### **商標權組：**

1. 相對於其他專門職業技術人員必須加入公會取得執業資格，本版商標代理人管理辦法當中，比較欠缺「自律」的部分。但其他專門職業人員機制建立的前提，是透過國家考試取得證照，再將「業必歸會」作為執業限制，後面還有懲戒委員會的懲處。受限於客觀環境，目前智慧局傾向先從行政的角度保障申請人，未來商標代理人如用人民團體的方式成立公會，智慧局會樂觀其成。
2. 未來「商標代理人」指具備商標法領域特定專業知識的人，希望透過能力認證制度，可以指向處理商標各項程序的專業人員，而與律師或會計師作區隔，使申請人委任代理人處理商標業務時，能找到符合實務需求的代理人。

#### **台灣商標協會（TIPA 顧問）：**

TIPA 考試科目通過後可保留 3 年，考完規定科目後可取得證書，證書核發 5 年後要換證，必須持續進修才會准予換證。關於多久換證的問題，後續可能會依照商標代理人制度做變更。原則上，智慧財產培訓學院會依循智慧局制度來辦理認證考試、換證以及培訓工作，TIPA 本身沒有定見。

#### **事務所：**

施行前取得的 TIPA 能力認證資格，且在有效期限內，是否新法施行後就不必再次考試？

#### **主席：**

不用，可以直接申請登錄，所以鼓勵現在的從業人員參加應考。

#### **慧盈事務所：**

本次制度的出發點非常好。但不管是專利還是商標，現行法律都只管國內業務，在專利領域即使沒有任何資格的人，還是可以幫客戶做國外專利申請，這個情況在商標更為嚴重，事實上商標事務所業務獲利大宗來自於國外申請案。建議應該藉此機會規定，限於取得相關資格之人，才可以辦理「國內外」商標代理業務，如此才能真正保護國內業者向各國申請商標的需求及取得專業協助。

#### **主席：**

據我所知，各國幾乎都要求必須在本國國內有營業所才能從事商標代理。自從來自中國大陸的申請案件大增後，美國專利商標局也修改規定，需強制委託美國律師代理。所以原則上國外的申請案件，實務上多轉由當地代理人送件，智慧局很難管理。

#### **慧盈事務所：**

如果國外商標申請案不納管，事務所經手國外申請案時發生疏失，例如給予錯誤意見，導致申請案件出問題，商標法第 109 條之 2 似乎未涵蓋，相同情況若是律師身分，可能受到律師懲戒。但在商標代理人方面卻未規定，會有法律漏洞的問題。

#### **商標權組：**

這部分應回歸當事人間契約關係處理，管理行為規範會與業務範圍作結合，如果不在業務範圍內，基本上介入管理的空間不大。

#### **兆里國際事務所：**

1. 現行商標實務品質很高，沒必要增設資格限制衝擊現有生態。
2. 增設商標代理資格限制，會對目前商標代理人產業發生衝擊。如果未來損失許多商標代理人開拓商標業務，我國商標申請案量勢必下滑。

3. TIPA 考試是否與過渡條款相互配合? TIPA 一年僅能應考一次，次數過少，而且換證程序非常複雜。

#### **商標權組：**

1. 修正後有商標代理人制度及管理機制，對於申請人或商標權人的權益保障，都是較為良善的規劃。TIPA 的商標類能力認證約從 106 年開始實施，目前應考跟通過考試的人也逐漸增加。
2. 目前商標申請註冊程序，實務上大約有百分之八十的案子會委由商標代理人處理，整體來看品質也具相當水平，所以才有第 109 條之 1 的過渡規定，使已長期累積實務知識及經驗的人可以繼續充任商標代理人，對於現有市場生態並不會造成衝擊及落差。
3. 至於未符合第 109 條之 1 的過渡規定者或未來新進入商標代理業務的人，希望能透過考試認證並接受每年 6 小時在職訓練進行登錄及管理，才能提供更貼近實務的服務。在政策上透過能力認證考試及登錄管理，困難與突破，在於法律通過後相關系統需要作出相應配套，因此會等系統及各方面配套措施完備後再行發布實施。

#### **事務所：**

關於報繳執行業務所得規定，在業界報繳業務所得實際運作型態有很多種，包括領取薪資的受雇商標代理人，就這一部分智慧局的判斷標準為何？

#### **商標權組：**

草案的立法例是參照記帳士第 35 條規定，原先想法是執行業務對象為營業人時，應該會有扣繳憑單；若為自然人則會開立收據。但考量執行商標代理業務方式很多，業界不一定都有報繳執行業務所得，智慧局會再思考執行業務認定有關係文的文字，

重點會放在持續執行商標代理業務 5 年的事實認定，或許可以參考其他事證，比如說案件收文資料、受雇證明以及工作證明等足以證實有出名代理的情形。

**事務所：**

假設過去 5 年有商標代理紀錄，與智慧局的文書往來也有代理紀錄，但並沒有執行業務所得的報稅資料，透過事務所出具連續五年的代理紀錄證明，智慧局會認可嗎？

**商標權組：**

具名代理人領取事務所的薪資所得，但執行業務所得的扣繳對象並非具名的代理人時，可以用此方式證明有執業事實。

**專利師公會：**

如果在智慧局的案件中已具名，還要提出執行業務所得或薪資等證明嗎？事實上應是不需要，除非目的是在規避假代理人的情況。

**商標權組：**

繼續執業基本上仍須透過申請向智慧局登錄，商標收件時雖然會有代理資料，但如果僅憑內部資料委由主管機關單方決定將來代理人要不要繼續執業，可能會輕重失衡，還是需尊重申請人意願，並由申請人說明。

**主席：**

原則上，申請登錄的證據資料會與智慧局內部資料比對勾稽，以判斷具體個案申請登錄的情況。

**慧盈事務所：**

這條規定變成智慧局幫國稅局查稅，完全是多此一舉。智慧局只要根據 5 年內商標代理人所列清單查實是否具名代理即可，

否則商標代理人人數眾多，反而造成智慧局行政負擔。

**商標權組：**

草案第 109 條之 1 第 1 項文字是參考記帳士法，之所以會朝這方向立法，其一是法規先例可循，其二是該條文字曾通過合憲性檢驗，釋字 453 及 655 號並未宣告該條違憲，所以從法制角度而言，應是可參考的方向。

**事務所：**

只要具名代理，國稅局絕對不可能漏查代理人稅金，也不會有事務所是報繳薪資扣繳。

依草案規劃，是否現在執業的代理人，新法施行後就不用再考取商標類能力認證？另外想要反映的是，TIPA 有開班跟考試報名不上的情形。

**主席：**

未來制度施行後，TIPA 是否可能配合新制在開班及考試上作更彈性的調整？

**台灣商標協會（TIPA 顧問）：**

今年因為疫情關係，開班人數只能限制在 100 人以內。但後續在 8 月底會加開課程。有關檢索考試部分，則會受限於局內檢索系統同時上線人數，若未來應考人數增加，參考過去專利考試經驗，可能會採取梅花卷的方式，提供足夠考場使所有人都可以參加考試。因應智慧局推行的能力認證考試制度，TIPA 會盡力配合辦理。

**勤創法律事務所：**

建議把「執行業務所得」文字刪除。

記帳士法第 35 條規定的管理辦法第 2 條規定，尚包括「或綜合

所得稅各類所得資料清單，足資證明其有執行記帳及報稅代理業務者」，表示接受扣繳憑單以外的證明方式，本條的認定標準應放寬。

**商標權組：**

如前所討論，商標法草案第 109 條之 1 第 1 項文字將作文字調整，而管理辦法第 7 條第 1 項第 1 款檢送的證明文件已明定包含綜合所得稅各類所得資料清單。

**何美瑩專利師事務所：**

如果是執業 5 年，但中間有中斷的情況，是否符合第 109 條之 1 的過渡條款保護？

**商標權組：**

草案是自修正施行前起算連續 5 年，所以這個例子並不符合文義適用範圍。

**何美瑩專利師事務所：**

有關 TIPA 考試，應該要讓事務所有緩衝的時間，可以利用受訓的方式規劃考試的行程，因為 TIPA 考試僅一年一次 150 人，在法條通過後，轉換的時間點可能會造成困擾。

**商標權組：**

過渡條文與能力認證考試為兩種平行方式，如果是持續執行商標代理業務滿 5 年並符合第 109 條之 1 規定，只要在修正後申請登錄後就可以繼續執業，並無需再透過 TIPA 考試。

**【第 109 條之 2】（現場無意見）**

**【第 109 條之 3】**

**專利師公會：**

案件如果是外商的情況要如何適用？

**商標權組：**

此情形應該類似現行單方解除委任的實務作法。如果外商所申請或註冊案件的代理人要單方解除委任時，現行實務會要求代理人先行通知申請人(商標權人)，確認後，智慧局會依外商公司申請時所填寫公司地址對本人為送達，通知其儘速增設代理人，否則案件如有後續程序將無法進行。

**【第 109 條之 4】(現場無意見)**

**【第 109 條之 5】**

**專利師公會：**

本條的「商標代理人」是否不包括律師等專門職業人員？

**主席：**

不包括。

**事務所：**

在外國人不了解中文的情況下，名片上使用「商標代理人」的中文近似稱謂，例如商標管理人、商標管理師等，並搭配使用英文的「Trademark Attorney」或相近稱謂，若有具體事實，智慧局是否會管理？

為保障具備合法執業資格者的權益，建議將此種魚目混珠的情況，明文納入處罰條款當中。

**商標權組：**

本條的適用範圍是以商標代理人名義執行商標代理業務，卻未依法登錄的情形。至於名片印製文字等細部情況，會再進一步考量立法的必要性。

**慧盈事務所：**

本條嚇阻效力不足，建議參考專利師法第 33 條提高處罰額度。

**商標權組：**

上述講到的資訊落差情形，管理條款是否要明確規範類此行為，或是透過立法說明將定義作清楚表示，智慧局會再思考。

**專利師公會：**

贊同前面與會者的說法，如果「商標代理人」已經被界定為符合特定程序而必須登錄的人員，應不適合再使消費者混亂的名稱。另外英文名稱的部分，實務一直有爭議，將來條文翻譯成英文時，是會用「Trademark agent」還是「Trademark attorney」？

**商標權組：**

國際上「Trademark agent」與「Trademark attorney」是有區隔的。「Attorney」多指有執照的律師，商標代理人定位明確後，智慧局的法條釋義或法令函釋等文件，會就商標代理人名詞及業務範圍作統一的對外說明。

**台一國際智慧財產事務所：**

所謂「充任商標代理人」是指以商標代理人執行業務或是對外宣稱為商標代理人，建議用語可以再更精準。

**主席：**

這部分會再調整文字以為明確。

**【商標代理人登錄及管理辦法草案】**

**主席：**

辦法部分直接進行全案討論，請表示意見。

**亞洲專利代理人協會台灣總會：**

管理辦法第 11 條規定「非經異動登錄者，對商標專責機關不生效力」，具體效果為何？

**商標權組：**

智慧局依法必須建立代理人登錄名簿以及對外揭示公告，所以對智慧局生效，是指正式提出異動登記後，會連帶公告商標代理人的資訊更新；而「不生效力」是指資訊未即時更新，後續可能造成影響的歸責問題。

**主席：**

事務所地址變更的情況，智慧局依原地址進行送達，商標代理人不能以實際地址變更作抗辯。

**亞洲專利代理人協會台灣總會：**

所以不適用行政程序法送達相關規定？

**商標權組：**

仍然會依照行政程序法的原則向事務所地址為送達，但事務所地址則以智慧局留存的資料為準。

**事務所：**

1. 管理辦法第 15 條第 1 款所謂「同一案件」如何認定？
2. 同一案件委任期間如何計算？如果是商標註冊申請的委任，是否申請程序完畢收到註冊證後就告一段落，後續如有其他爭議案是否仍構成同一案件？建議於立法說明中清楚表示。

**商標權組：**

1. 以爭議案來說，如果已擔任系爭商標權人的代理人，又擔任異議人或申請評定人的代理人，此時「同一案件」指在同一異議案件或評定案件，應為草案第 15 條所稱「曾受委任人之相對人委任」的情形。
2. 如果是完成註冊程序，之後另開啟新的程序，原則上不會解釋為「同一案件」。但如果是註冊商標的代理人，應該就不適合擔

任異議人或申請評定人的代理人。

**專利師公會：**

有關利益衝突的案例，如果受 A 公司委託申請商標，註冊後權利移轉予 B 公司，這時候相同代理人再代理 C 公司向該商標提出爭議案件，可能就無法落入文義範圍而產生漏洞，可以參考律師法中利益迴避的規定，更加完整且嚴謹。

**主席：**

文字上再評估調整，或是在立法理由中說明。

**專利師公會：**

1. 管理辦法第 1 條的授權依據應為母法第 6 條第 4 項。
2. 管理辦法第 5 條的「商標審查事務」範圍？
3. 請補充說明管理辦法第 13 條所指的「利害關係人」？

**商標權組：**

1. 商標審查事務在「商標審查官資格條例」跟「經濟部智慧財產局從事專利商標審查工作之聘用專業人員資格辦法」當中有所規定，該類審查人員所做申請註冊及其他程序的審查工作都算是審查事務的範圍(商標法第 14 條規定參照)。
2. 註銷條文包含兩款事由，如果本人死亡無法申請註銷時，則由利害關係人提出。至於利害關係人的範圍，設定與執行商標業務有直接關係的人，比如委任人、合夥人或受僱人等。至於營業場所的出租人，應就個案再行判斷。

**聯合專利商標事務所：**

管理辦法第 13 條規定可以自行停止執業 6 個月，但經過 2 年卻不可回復執業，即使因為進修等個人因素需停業 2 年，專業能力應不至於因此喪失，若因此須再考試，規定過於嚴苛。

**商標權組：**

草案是考量商標實務及法規變化頻繁所設計，避免代理人與實務作業脫節，這部分會再評估。

**事務所：**

但專利師法及律師法無類似限制。

**商標權組：**

自行註銷登錄，主要係考量商標代理人如無法每年達成 6 小時的在職訓練，可以循自行註銷方式處理，而不會因此有草案第 10 條規定通知改正，甚至受停止執業處分的適用。

**事務所：**

如果是因病而無法受訓或因課程時間無法配合的情況，必須受處罰或是註銷，但事務所實際上仍持續經營，是否不合理？

**主席：**

這部分會再考量調整其適用情形及規範效果。至於註銷或經撤銷或廢止登錄，除有商標法草案第 109 條之 3 規定情形，並不能繼續充任商標代理人執行業務。

**亞洲專利代理人協會台灣總會：**

建議第 13 條增加「合理事由」的但書。

第 13 條第 3 項規定，似僅適用於第 1 項第 1 款另外，如果是智慧局依職權註銷的情況，是否無第 3 項回復執業的適用？

**商標權組：**

草案並未針對由智慧局職權註銷的情況作特別區分。第 1 項第 1 款是指自行停業的情形。文字上有疑義部分，會再行調整。

**事務所：**

關於 6 小時在職訓練，建議可以參考新的律師法立法例，基於公會管理自律原則授權給公會，最後再陳報主管機關備查或核定，這種方式最有彈性。

**主席：**

預計一開始會由智慧局負責，待建立基本制度後，可再委外負責。

**六、散會：下午 4 時 20 分**