# 談異議、舉發之有關事項

李學忠

一、前言：

異議、舉發行爲是主管機關在爲補足其審查或有不足的情形下所實施的一種制度，此行爲因有感已核准或暫准專利有違專利法之規定而設置。其中：異議行爲是對核准公告之專利案，自公告之日起三個月內，必須提出者，而舉發則是公告期滿領有專利權證書後所適用的。

二、異議之有關事項：

1.異議的對象

是「公告中的專利案」，且於公告之日起未滿三個月內爲之。另外，經他人異議之專利案，在三個月公告期間屆滿之後，而未結案者如有人另外發現可異議的理由而欲提出時，異議期間已過，不能異議，而專利案又未確定，尚不能舉發，此時依實務應該待異議案異議不成立之處分確定後，另案提請舉發。

2.異議的理由：

可以提起異議的理由，發明專利和新型、新式樣專利的規定有些不同。發明專利係依專利法第三十二條之規定：「公告中之發明，任何人認有違反第一條至第四條之規定，或利害關係人認有不合第十二條之規定者……」新型專利係依專利法第一〇一條之規定：「公告中之新型，任何人認有違反第九十五條至第九十七條之規定，或利害關係人認有不合第十二條之規定者……」新式樣專利則依專利法第一百十八條規定：「公告中之新式樣，任何人認有違反第一百十一條至第一百十三條之規定，或利害關係人認有不合第一百十六條之規定者……」得自公告之日起三個月內備具申請書，附具證件，向專利局提起異議，請求再審查。

3.得申請異議的人

對於不具專利要件，却被專利局因一時疏漏而核准專利的案件，「任何人」均可以提請異議，所謂任何人，原則上無論中國人或外國人，自然人或法人均屬之。自然人中，限制行爲能力人則須法定代理人同意。至於非專利申請權人申請專利之案件中，眞正的專利申請權人始爲得申請異議之人。

4.異議期間

公告期間有三個月，換言之，異議期間也有三個月。但依專利法施行細則第二十九條第四項知，原則上自異議之日起一個月內補提理由及證據，亦爲專利法所允許。

5.異議書件

提起異議，須備具申請書附具證件，向中央標準局提出。申請書，須同式三份，除表示異議外，尚須陳述申請異議的理由。又有書證時，應檢送原本，以讓審查機關確信。

6.原申請人的答辯

異議申請書的副本，須由中央標準局發交原申請人，限期一個月內答辯。逾期不答辯者，申請案不成立。被人提起異議案件的原申請人必須特別留心此點，如果認爲自己的發明絕對合法而置之不理，由於前述法律的規定，必將受到意外的損失。

7.異議案件的審理

依專利法規定提起異議，是請求再審查，其程序依法係由未經審理原案之審查委員擔任。異議案既以再審查程序處理，對於再審查之審定有不服時，則可依法提起訴願及行政訴訟。

8.異議的效力

經核准公告的專利案，依法發生暫准專利權的效力，此一效力，並不因有人提請異議而停止。不過，異議案的審查久不結案，雖公告期間已屆滿，專利權仍不能正式發生效力。業已核准公告的專利，因有異議而遲延專利證書的領取，致使權利不定，對於侵害的防止及禁止，均有不便，尤其異議未確定，民刑事訴訟程序依法應中止。

三、舉發之有關事項：

1.舉發的對象

爲已取得專利權並尚於存續中者。

2.舉發的理由

(1)發明依專利法第六十條規定爲：

①違反專利法第一條至第四條之規定者

②專利權人爲非專利申請權人者。

③說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施爲不可能或困難者。

④說明書與曾在外國申請時之說明書內容不同者。

⑤說明書之記載非發明之眞實方法者。

(2)新型依專利法第一〇四條規定大致與前述發明舉發理由類似。

(3)新式樣依專利法第一二三條規定爲：

①違反專利法第一百十一條至第一百十三條之規定者。

②新式樣專利權人爲非新式樣專利申請權人者。

專利法爲了減少紛爭起見，特別規定，異議不成立之案件，同一人不得以同一理由再爲舉發。

3.得爲舉發的人

除專利權人爲非專利申請權人之情形，僅限於「專利申請權人」始得爲舉發之外，「任何人」均得爲之。至於何謂任何人，請參照前述對異議人之說明。

4.舉發書件

與異議相同。

5.舉發案件的審理

舉發案件的處理，依法應該準用有關再審查的各種規定。所以，舉發說明書的副本，和異議一樣，應送交專利權人，限期一個月內答辯。惟專利權人如逾期不爲答辯，專利局仍應依職權審查。

6.舉發的效力

舉發是請求專利局撤銷有瑕疵的專利權，不過舉發案件在審理中，專利權人的既得權利，如有侵害其專利權之情事，仍可依法要求損害賠償，請求停止侵害、假扣押等等。然而，被他人舉發的專利權，依法如有民刑事訴訟案件繫屬法院，在舉發案未確定之前，訴訟程序應中止，因而，對於權利的施行，不無影響。

四、結論：

前述異議、舉發的提出，約略都是指被異議（舉發）案有喪失新穎性或不可實施及不具創作性等情事發生，依專利法的規定，都必須檢附證據，此證據依專利法施行細則規定必須檢送正本。然有時或會有正本無法取得的情形發生，此時可循兩種途徑取得視同正本的證據；一、經收藏機關蓋章證明該證據確由該收藏機關存有正本；二、經公證或簽證確與正本無誤者。

由前面說明可知異議、舉發大致是一種相同的行爲，都是提供給廣大民衆審查的權利，雖然有時難免爲他人規避專利權的一種工具，但仍不失爲一種保障大家權益的制度，有心爲維護國內專利制度的人不妨對核准的專利多留意，看看是否有違法情事發生，以資妥適運用異議或舉發制度。

# 從玉山試種烏龍茶成功談玉山商標訟爭案例

■江三郎

一、南投縣中央山脈玉山山系的氣溫、土壤適宜栽培茶樹，近年來由於農會輔導農民試種烏龍茶成功，經專家認定品質優異，不亞於凍頂烏龍茶，並正式命名爲「玉山烏龍茶」，由農會繼續推廣，並改進製茶技術、提昇品質。詎於七十四年間玉山商標專用權人寄發存證信函，不准當地茶農與茶商使用玉山烏龍茶，並有產銷廠商被提起侵害商標告訴案件，使茶農茶商們惶恐不已。

二、爭點分析：

(一)註冊第一〇五八一八號「玉山」商標早於民國六十七年十一月即獲中央標準局核准註冊使用於茶葉、紅茶等商品在案，南投縣的「玉山烏龍茶」以玉山命名，已損害到他的註冊權益，而有仿冒其商標名稱之嫌。

(二)茶商認：

本茶產於南投縣水里鄉信義鄉境內，海拔六〇〇—一、五〇〇公尺山坡地帶，常年籠罩雲霧，氣候四季如春，是「軟枝烏龍茶」生長最佳環境，因栽植於玉山山麓故名「玉山烏龍茶」。足見使用玉山乃表彰烏龍茶產地，並無仿冒他人商標之情事。

(三)南投縣農業局認：

商標專用權人要求過當，理由牽強，有待溝通，又南投縣水里、信義地區種植茶樹，因產區在玉山山麓，因此民衆乃以玉山烏龍茶命名，並經有關單位大力推廣，始具聲名，況玉山烏龍茶因產地而得名，他人以產地爲註冊商標，實有待商榷。

(四)南投縣信義鄉公所函示：

本鄉出產之烏龍茶確植於玉山下沙里仙、草坪頭、人和等地區，名符其實之玉山烏龍茶，爲維護本鄉玉山茶區及茶農利益，本所曾函請縣府反映中央標準局將已登陸「玉山」二字商標予以註銷。

(五)法律見解：

1.按「凡文字、圖形、記號或其聯合式係表示申請註冊商標所使用商品之說明、或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者，不得申請註冊。」爲商標法第卅七條第一項第十款著有明文。查「玉山」爲本省最高峯，其中海拔六〇〇—一五〇〇公尺山坡地帶，由於常年籠罩雲霧、氣候四季如春，是軟枝烏龍茶生長之最佳環境，從而台灣省政府農林廳早年即核定以南投縣水里鄉及信義鄉爲茶葉生產專業區，大力輔導茶農改進生產和製造技術，由於該等烏龍茶之色、香、味得天獨厚，具有高海拔之特性，頗受愛好茶道者厚愛，並以其栽植於玉山山麓，茶農乃稱此地所生產之茶爲「玉山烏龍茶」。南投縣政府有鑒於玉山烏龍茶香氣明朗，帶有一股野薑花香，又極耐泡，茶味凌駕鹿谷著名凍頂烏龍茶之上，且具有高度之成長性，枝葉相當茂盛，兩年即可採收，與一般茶栽種四年後方可採收不同，近來更極力輔導茶農大量試種，並舉辦多次玉山烏龍茶競賽及展售會，是「玉山」除以其爲本省第一高峯著稱外，近亦以產製「烏龍茶」而出名，足徵「玉山」爲關於茶商品本身產地之說明文字，依前揭條款規定應非任何人所得專用。惟專用權人以「玉山」指定使用於茶葉商品申請註冊，始於民國六十七年，當時尚無玉山烏龍茶命名，故以後來之事實來非議以前註冊之商標，仍有待商榷。

2.按「凡以普通使用之方法，表示……其商品之……產地……附記於商品之上者，不爲他人商標專用權之效力所拘束。」爲商標法第二十三條所明定，倘本件糾紛能引用此規定，而使眞正玉山地區之茶葉可冠以「玉山」之名，又不爲他人商標權利所干涉，亦爲解決此紛爭的一條可行途徑。

3.按「商標圖樣有欺罔公衆或致公衆誤信之虞者，不得申請註冊。」復爲商標法第卅七條第一項第六款之明文。凡商標圖樣有致使商品購買者對商品之品質、製造者或出產地發生混淆誤認之虞者，皆屬有「欺罔公衆或使公衆誤信」之可能。而「地名」因係一特定地域之專有名稱，一般人對之產生特殊之印象，若將之使用於商品，則易致錯誤之聯想，尤其一地區若以出產某類產品著稱時，更非可以該地名使用於該類商品，蓋其除足使消費者對其品質、生產地誤爲信任外，若該地名得以專用，亦有損及業者權益之虞。本件系爭商標名稱之「玉山」，已成爲以生產高級「烏龍茶」爲著稱之地區，該地域所生產之烏龍茶，即名之爲「玉山烏龍茶」。其香醇韻味凌駕在凍頂烏龍茶之上，爲國內目前最高貴之茶中極品，今專用權人以之作爲商標使用於同一之茶葉商品，似有使消費者對其商品之品質、製造者及生產地發生混淆或誤認之虞，應屬不得註冊。

本事件固未定案，然不難獲悉，以地名作爲商標名稱申請註冊，會有其瑕疵存在。

（全文完）

玉山
咖啡紅茶

玉山烏龍茶

申請案號(67)08174號
審定商標第105818號
玉山