

談商標法

施行細則之修正大要

葉雪貞

商標法自民國六十一年修正後，由於社會變遷，工商企業之突飛猛進，使得原有商標法之規定已不符實際之需，再加上近幾年來，國際間之抵制仿冒行動及政府倡導自創品牌，國人對於無體財產權之保護乃日益重視，而商標法爲因應實務，遂於民國七十二年、七十四年二度修正，惟商標法施行細則却於民國六十七年修正後，迄今已歷十餘年，未再作修正，因商標權係母法之修訂，施行細則之部分條文已不符實際，亟待修訂補充，主管機關經多次研議後，擬修正商標法施行細則原條文二十二條，增訂九條，刪除四條，其所公布之修正重點如下：

、商標規費擬全面調高：商標申請案及延展案之規費由原有一千五百元調整為二千一百元，移轉案、授權案之規費由原有九百元調為一千五百元，變更及補證案之規費由原有三百元調為四百五十元，異議案之規費由九百元調整為一千二百元，評定、撤銷案之規費由一千五百元調為一千八百元。

「明訂商標圖樣以申請時爲準：由於我國商標法採先申請主義，申請日期之先後，關係權利之取得與否，而申請人於商標提出申請後，時有更改商標圖樣之情形，致生權利認定上之困擾，而商標法雖於第十九條規定：「商標審定或註冊事項之變更，應向商標主管機關申請核准。但商標圖樣及具指定之商品，不得變更。」惟其僅適用於審定商標或註冊商標，至於申請中之商標，其商標圖樣、商品名稱等是否可以更改，則法無明文。爲杜紛爭及使申請人權利之取得更臻明確乃明文規定，商標註冊申請之中請日，以申請時爲準。商標圖樣及指定商品亦以申請時所指定者爲準。並規定商標註冊申請書未載商品類別，商品名稱或未附商標圖樣者，不准補正。

三、增訂商標專用權人應主動向商標主管機關檢送商標使用證明備查。

四、明文規定商標專用權人廢止營業之態樣：(1)依商業登記法爲歇業或撤銷商業的登記者；(2)依公司法爲解散或撤銷設立登記者；(3)依所得稅法爲營利事業稅籍註銷者；(4)依其他法律經撤銷許可或命令解散者。五、申明定利害關係人資格：凡主張他人以相同或近似

代辦專利商標申請
疑難處理

於自己使用的商標申請註冊，有違商標法第三十七條第一項第六款規定者，視為利害關係人。

六增訂著名標章之認定標準：著名標章之認定標準有三：(1)二年以上之持續使用，(2)使用該標章之商品廣設行銷，並為消費者所共知，(3)使用於品質優良，獲准正字標記或其他國內外同性質驗證標記之商品。綜觀此次主管機關所公布之施行細則修正草案，對於一些不合時宜及易生紛爭之問題，曾作適度之修正及規定，惟以為有關下述幾點問題，仍值主管單位於修正時深加探討。

1. 有關商品分類問題：目前世界各國關於商品分類，有多數國家採國際分類，而我國商品分類乃自成一格，依商標法施行細則第二十七條規定，商品共分爲一百零三類，採概括性規定，惟商品分類之標準爲何，法無明文，致生因審查人員不同而同一商品歸屬不同類之情形，且目前工商、科技發達、產品推陳出新，新產品之歸類亦頗多爭議，而最爲人垢病者乃，二性質截然不同之商品却歸屬於同一類，如：證章與消防器材、交通安全器具同屬第九十一類，剪刀與耕耙機同屬第九十二類等，此次商標法施行細則之修正，雖把一些歸類不當之商品重新計位，然商品分類之標準爲何？仍未見明文，以爲應明訂商品分類之標準，以避免人爲主觀因素所造成之疏失，使國人知所遵循，並杜紛爭。

2. 有關服務標章問題：按商標與服務標章二者截然有別，服務標章僅得指定使用於抽象之服務，商標則應指定使用於具體商品之上，二者本不應混為一談，然綜觀商標法第六十七條「凡非表彰商品之服務標章，其註冊與保護，準用本法之規定」外，對於服務標章則別無規定，服務標章究係何指，實無法予人一完整之概念，而消費大眾對此亦認識不清，常將二者混而為用，此諒非立法之宗旨，「凡因表彰自己所生產製造、加工、揀選、批售或經紀之商品、欲專用商

標者，應依本法申請註冊」，「本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝容器之上，行銷國內市場或外銷者而言。商標於電視、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。以商標外文部分，用於外銷商品者亦同」，對於商標之定義、使用範圍，商標法明文予以規定，而服務標章則付諸闕如，僅規定「其註冊與保護，準用本法之規定」，致使服務標章與商標混淆不清。更者，近來主管機關將商標法施行細則第十八條之「營業種類」解釋為「營利事業之種類」，則凡依所得稅法第十一條規定不能申請營利事業登記之服務項目，皆不得申請服務標章註冊，致使國內一些服務業者之權益無法受到周全之保護，而問題叢生，故實應對服務標章之定義，使用範圍予以明確規定，以消弭紛爭。

主管機關對於商標法施行細則之研議修正，為時已久，冀望主管單位於修訂時能予全盤周詳之考量，並加緊腳步，儘速公布施行，俾使商標審查制度更能合時宜，更趨明確化。

從實務經驗

看專利法修正

楊毓純

專利法修正草案已於年中由行政院送交立法院，此次修正是民國三十八年一月一日施行以來第四次修正，更是民國六十八年修法後歷經七年的再次修正。這七年來經濟成長，工業升級，如何讓這次修法順應時勢更有其重要性。觀諸此次修正條文中是以：1.開放化學品、醫藥品專利 2.明定不予專利保護對象 3.建立代理人制度 4.釐清專利權之效力範圍 5.加強督促專利權儘速實施 6.增訂專利權人得選擇請求損害賠償之方法 7.增訂製造方法專利事證責任之特

未確定以前，法院得停止其程序」，雖已針對目前缺失將「應」中止程序，改為「得」中止程序，提供法院較有彈性的做事方法。但其中異議、舉發、撤銷案係針對已取得權利的一方加以保護。而申請案卻是一種尚在審查中未確定的案件，對這種仍加以保護當屬不妥。況目前實際碰到的情形是往往某人被取締後才以該物品提出專利申請，如該蓄意規避，層出不窮。因此若能再將申請案自八十八條內刪除將更理想。

二、未修正的條文：

及當事人能力 9. 增列設立專利法庭規定 10. 加重罰責，十項爲主要目的；這些修改內容雖已令專利法順應目前情勢，而臻完善。唯以本所十年來從事此行業的實際實務經驗來看，若能再詳究討論深入修改，將更完美。下文乃以條列方式將已修正條文及未修正之條文內容中有必要改善者分別列述，供大眾參考。

二、已修正之條文：

1. 第五十九條第三款規定：專利權人愈應繳

第十六條：「原發明人與他人有同一之再發明同時申請時，應予原發明人以專利。」於此文提到同時申請，已與前一條第十五條下段所述「如同日申請，則令申請者之協議定之，協議不諧時，均不予專利」之同日申請不相符。故為使前後一致自應予修正。由於同時申請之時間較難斷定，故擬建議將十六條亦修正為：「同日申請時，較妥。」

年費之補繳期

原繳費期屆滿之日消滅。復於第七十六條、一〇五條、一二四條載有第一年年費由專利局通知繳納，第二年以後應於屆期前繳納之。關於此由於實務上甚多專利權人非故意的忘記繳交年費，而令辛苦取得的權利喪失掉了，甚是可惜。況且就專利局既已收取年費自當有義務替專利權人看管期限，否則不成了只享受權利，不盡義務了嗎？故建議將五十九條三款修改成：專利權人逾應繳專利年費且經通知而仍未繳費時，專利權自原繳費期限屆滿之日消滅。而第七十六條等最後亦宜以「：第二年以後應於專利局通知屆期前繳納之」爲妥。

2. 第八十八條「關於專利權之民事或刑事訴訟，在申請案、異議案、舉發案、撤銷案

最初申請日爲申請日。追加專利：改爲獨立；或獨立：改爲追加；亦同」依目前實務追加改獨立或獨立改追加必須於再審審定書送達前予以改請始可受理。唯觀同法一〇〇條及一一五條却明定發明、新式樣改請新型或發明、新型改請新式樣皆可於審定書送達一個月內改請，得延用原申請日。而此審定書包括初審、再審審定書（依經濟部⁷¹技○三六九○號函解釋）。觀此知該二十三條亦應於文內載明改請之期限，且如能連同第一〇〇條及一〇五條於條文內一併載明：「於再審審定書送達之日起一個月後申請者，不在此限」如此將可杜絕爭議。

定書連同說明書、圖式公告之，並通知申請人。唯目前實務却只有將請求專利部份及一個圖式公告，因此若求與事實相符，則此條文亦應一併修正或要求主管機關確實執行，否則不成了妄顧法令？

4. 第三十八條第二項但書部份論及

正申請專利範圍、說明書、圖式、模型或樣品後，合於專利要件者，得再行申請專利」就事論事，原案既經修正並合於專利要件，表示已與原案內容不同，理論上自己符合另案的要件，當可重新申請。故本條文之但書形同虛設，除非於其上加註「可以原案申請日為申請日」則可免該但書流於贅文，否則應將該但書刪除，以免畫蛇添足。

5.第三十九條「公告之專利案，應將審定書、說明書、模型或樣品等在專利局或其他適宜地點陳列六個月，公開閱覽」以此條文來看「公開陳列六個月」因係屬配合民國六十八年前舊法公告六個月的規定。至於目前依明定陳列六個月已沒必要。況且，目前實務是僅將請求專利部份刊載於專利公報，以三個月為公告期間。準前述三十條之說明知，亦宜將此法條配合修正之。

第六條：「專科書記官作法院秘書，決書副本送專判局。」唯目前實務法院根本未將判決書副本送專判局，因此較明確作法係刪除該法條；否則若欲令法院與行政機關訊息相通，亦應嚴格要求法院「應」將判決書送專判局，且於條文內載明必須存入原被爭訟案之檔案內以供參閱，始有實益。

7. 第一一二條第二項：「近似之新式樣，屬於同一人者，爲聯合新式樣，不受前項第二款之限制」比條文在某些實務方面分所

來看，已與新式樣須具備首創作之規定相違背，蓋因：法條僅規定不受一二條第二款的限制，並未明定不受第一款之限制，而實際上專利一旦核准，必定會見於專利公報，因此於適用上必受第一款之限制，易言之，聯合新式樣之申請，依法意應於原新式樣申請後，核准公告前提出者，始不受限制。唯若以目前實務原新式樣即使已公開聯合新式樣亦可申請，故為配合實務，建議將原條文「不受前項第二款」之限制，修正為「不受前項二款」之限制。

前面所談皆是以實務承辦經驗來看現行專利法的缺失，期以實務來印證。唯限於篇幅，僅將較迫切經常碰到的載明於此，期能提供參考。

台北所：台北市長安東路二段一二號九、十樓
電話：（〇二）五四三二〇三三（二十線）

台南所：台南市府前路，二一九號之二、三樓C、D室
電話：（〇六）二二六〇九五七・二二九〇三四七・九