

談商標法施行細則修正案

商標法施行細則修正案將於十月二十一日施行之消息見諸報端後，引起相關人士議論不已，而大度調升商標申請費、公告費、註冊費又為此次修正重點之一，更為廣泛之業者所關注，於是於十月十六日前後，主管機關中央標準局受理各類商標申請案之櫃檯擠滿人潮，受理案件急劇增加，顯現申請人趕於調整前送件，而不甘受調整差額損失之心態表露無遺。於今修正案施行已逾一個月，此時適可對修正內容做番探討，以供大眾參考：

一、調升商標費：對施行細則修正內容的研討歷時數年，此間並廣徵各界意見，以為參酌，惟獨規費調整，係屬經濟部職權，調升幅度也是依行政機關權能運作定案，記得在上次民國七十一年時，商標申請費由七元八角調升到一、五〇〇元時，社會大眾已認調升幅度甚大，無奈主管機關認商標申請數量過鉅，係屬不合理之現象，致不得不採取以價制量之方法，以期商標申請案正常化，但事實證明案件與年俱增，以價制量完全失敗。而此次修正亦是沿襲以價制量之舊方法，將規費由一、五〇〇元再提升為二、七〇〇元。不過就事論事，如真要以價格來降低申請案件，倒不如以五、〇〇〇元或一〇、〇〇〇元為規費來的更有效，可見調高並非良方，實應從申請人資格着手，以達真正遏止濫申請之目的。

二、商品類別問題：商品類別之分類，係依各商品之性質，以功能及販賣場所為基本分類原則，並輔以材料及製造商為劃分依據。

依過去經驗，當商品歸屬類別發生異時，均不免有權益糾紛，因商標法明文商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之同一商品或同類商品為限。是不難想像修正商品類別時，不僅申請中的商標有影響，已註冊的商標也有影響，如：炸裂品修正前係屬第十三類商品，修正時則改列第十五類，且原修正前十五類商品火柴，於修正時也改為修正前第八十一類以與打火機同類。因此您的商標雖屬一已註冊商標，如在以前所指定的商品係屬第十三類炸裂品或第十三類炸裂品及其他一切應屬本類之商品時，將有不同的權益範圍產生，即您的商標權可能及於第十三類與第十五類，或可能僅其中一類，又炸裂品之商標申請於修正第十五類，如與以前已註冊修正前第十五類火柴商品商標同時，也必須先判斷有無專用權衝突之問題，因此商品分類得當與否，更有賴主管機關審查資料正確的歸類與專用權範圍明確的劃分。

三、營業種類：中央標準局會引用細則第廿八條：服務標章之申請人應指定使用其標章之「營業種類」之規定，否准申請人服務標章之申請註冊，如果申請人以「A」服務標章，指定使用於第八類眼鏡之驗光、配鏡服務業務申請註冊，經中央標準局以核駁審定書予以核駁處分，其主要理由為：本件服務標章所指定業務為眼鏡之驗光、配鏡，依所得稅法第十一條規定，應非屬營業種類範圍，此與商標法施行細則第二十八條第一項規定應屬「營業」即「營利事業」始得申請標章之規定不合。惟將營業解釋為營利事業只是中央標準局的見解，並無法律依據，何況在此之前，早有許多指定於驗光服務之服務標章核准註冊在案可稽，尤其經濟部對營業種類指營業利事業或經營業務之種類，亦曾認有研究之必要，而責成中央標準局再為適法處分。原聽說主管機關於修正細則時會對此部分加以規定清楚，可惜未加以規範，仍可能空留爭議。不過，近來實務上，中央標準局已不再堅持營業利事業始得申請服務標章之見解。

四、商標被授權人之使用問題：商標被授權人之商標使用，可否視為商標專用權人之使用，為一向爭論不休之問題，在以往實務上，均認被授權人之使用並不視為商標專用權人之使用，惟實務上，商標專用權人既經主管機關核准將商標授權他人使用，則自己自無再使用之必要，但又礙於商標未使用有被撤銷商標專用權之規定，因此，商標被授權人之使用可否視為商標專用權人之使用一直是業界關心與困擾之問題，惟此次修正並未增列有關規定，故仍有待行政命令以為解決。

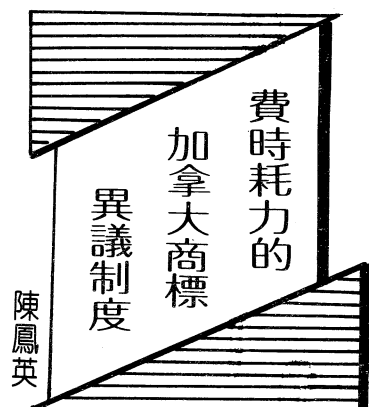
法律的修正，多半為了順應環境的變遷與大眾的須要，此次商標法施行細則的修正也是如此，但願此次修正將帶給商標專用權人及消費者更大的保障與利益。

專利說明書記載應確實——否則將構成被舉發撤銷之理由

王錦寬

專利制度固然給予申請人一合理之保障，唯此制度尤其著重在獲准專利之公開，使公眾皆可知悉專利之內容，進而提升技術之水準。因此之故，在專利法及其施行細則中明文規定一定專利之申請案得備具說明書，此說明書之內容必需詳細記載而使熟悉該項技術者得以了解並可據以實施。由此可知，一專利說明書必需適當揭露，不可有「故意不載明實施必要之事項」或「故意記載不必要之事項」等情事，倘有前述情形，在申請審查時，有遭核駁不准之可能；縱使僥倖獲准專利權亦可能被舉發而遭撤銷。

以一專利案之申請，若由相當規模之代理人處理，其說明書之記載應不致產生前述之缺憾。



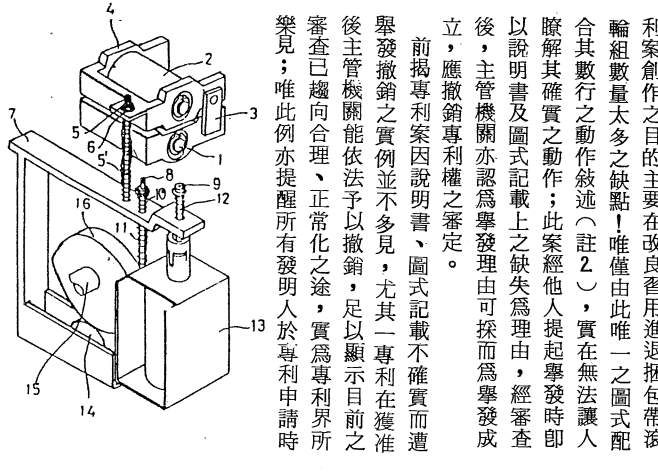
一、前言

某一中國公司甲在加拿大申請A商標註冊於體育用品，經核准審查並刊登公報。在公告期間，有一日本公司乙與該商標，其所持之理由包括：(A)商標為乙公司所創用，(B)商標不僅在加拿大有知名度，並可謂譽滿全球，(C)甲公司使用A商標有違加拿大商標法之規定。甲方依法提出書面答復後，乙方進而要求定期舉行詰問，但因甲方不便前往加拿大，且拒絕支付乙方及相關人員來台舉行詰問之旅費，故而使詰問未能舉行。本案至此由加拿大專利局依書面資料審理後，作成有利乙方之決定，並通知甲方得於二個月內上訴。

二、加拿大商標異議程序

依據加拿大商標法及其施行細則之規定，一件商標異議案可分成下列階段：

甲、異議之申請及答復：異議案應於商標公告一個月之期間內提出，一式二份，並須繳納異議費。



專利創作之目的在改良舊用進退捆包帶滾輪組數量太多之缺點，唯由此唯一之圖式配合其數行之動作敘述(註2)，實在無法讓人瞭解其確實之動作；此案經他人提起舉發時即以說明書及圖式記載上之缺失為理由，經審查後，主管機關亦認為舉發理由可採而為舉發成立，應撤銷專利權之審定。

前揭專利案因說明書、圖式記載不確實而遭舉發撤銷之實例並不鮮見，尤其一專利在獲准後主管機關依法予以撤銷，足以顯示目前之審查已趨向合理、正常化之途，實為專利界所樂見；唯此例亦提醒所有發明人於專利申請時應注意：

註2 此專利案之說明書對於該案之動作特徵僅有數行文字之揭露，摘錄如下：

進帶時藉彈簧(5)(10)(12)之張力，並由於吸筒(3)向下吸之作用，即牽動搖動滾輪(2)與固定滾輪(1)壓接，退帶時吸筒(3)停止下吸但可藉凸輪(5)轉動凸輪(6)之凸緣推頂滾輪(4)，因而促使壓片(7)下降，以牽動搖動桿(3)帶動搖動滾輪(2)與固定滾輪(1)做適中之壓接捆包帶，並藉於捆包過程中觸動馬達之正反轉，以改變固定滾輪(1)之轉向，而達進退帶之作用。

交規費。異議申請書應載明理由，倘異議理由不充分時，主管機關得逕行駁回。如理由充分時，主管機關始通知商標申請人限期答復。商標申請人如未於期限內答復時，推定為放棄該申請案。答復時，亦須檢送副本，以便由主管機關轉知異議人得為必要之程序。但須注意，除非經過允許否則不得修正異議理由或答復內容。

乙、證據調查程序：在完成第一階段異議之申請及答復之後，雙方當事人對於本案之爭執已有初步之瞭解，緊接而來的是提示充分之證據以支持己方之論點，並用以駁斥對方之陳述。在此階段，如有任何一方未能提出充分之證據時，即有遭駁訴之命運。至所為之任何陳述或其證據，均須經過宣誓或公證之程序，且須將一份副本交由主管機關轉送對方，在順序上，仍由異議人優先提出；但在商標申請人提出證據後，異議人尚有一次上訴之機會。

在證據調查階段，最為特殊的莫過於雙方當事人或律師間之詰問(Cross-examination)或稱「交互質詢」程序。詰問程序之進行與否，端視當事人之意願，而其目的在使以往雙方所提之證據及理由透過言詞辯論，以利由主管機關進行決定。因此，在詰問程序中，即須委請公正客觀的記錄員作詳實的記錄。記錄員之費用，原則上由請求詰問之一方負擔。

至於詰問程序舉行之地點則不限於在主管機關或在加拿大境內，如有一方在外國且同意支付他方及記錄員至該國之往返旅費時，亦得選在該國舉行。惟一方請求舉行詰問而遭他方拒絕參加時，該拒絕之他方將受不利之判決。

丙、書面弁論及聽證程序：完成證據調查階段之十四日內，加拿大商標主管機關應限期命雙方當事人提出書面弁論，但當事人如為多數時，仍應依人數準備副本。當主管機關以掛號函件將弁論書副本分別通知各當事人後，任何一方得請求定期舉行聽證，主管機關亦應以書面通知當事人舉行聽證。

丁、決定及不服之救濟：經過冗長之前述各程序之後，主管機關即就雙方之資料作成決定，決定書仍應通知當事人；不服之一方得於二個月之期間內向加拿大聯邦法院(Federal Court of Canada)上訴。

三、與本國異議程序之不同

1. 商標公報之發行：每週出刊，而公告期間只有一個月。

2. 異議提出之同時應備具理由，否則，有遭駁回之可能。得為異議之理由包括：商標不具顯著性、商標有依法不得註冊之事由、商標之申請不符合申請要件，以及商標申請人並非可享有註冊權利之人。

3. 異議程序中不允許修正，除非經過特許。

4. 異議之進行採當事人辯論主義，允許當事人對他方之陳述或證據提出反駁，以發現真實。

5. 救濟程序由法院管轄，而不由行政機關受理。

6. 當事人之任何陳述均須經宣誓或公證程序。

7. 各項期日、期間原則上不得申請展延，尤其是異議案之提出，係在禁止之列。

8. 在任一階段未為行為之一方即受不利之決定。