

(文接自上期)

德國新商標法介紹(下)

羅慧茹

●因容忍而失權

商標所有權人對其已註冊商標相同或近似之後註冊商標之使用雖知其情事，但仍持續容忍達五年以上者，不得請求宣告後註冊商標無效，或禁止後註冊商標之使用，除非商標專用權人可證明後註冊商標之所有人係惡意為之。此項規定只針對後註冊商標實際使用之商品及服務。

此外，後註冊商標之所有人不得異議前已註冊商標之使用，即使前已註冊商標可能不再被援引對抗該後註冊商標。

●請求排除

有下列情形者，撤銷申請應予駁回，且商標所有權人不得禁止後註冊商標使用於其註冊之商品或服務上：

(一)前註冊商標之註冊商品或服務不近似於後註冊商標之商品或服務，且在後註冊商標註冊時，該前註冊商標在德國並未顯著盛譽。

(二)前註冊商標之撤銷或評定理由由於後註冊商標註冊時方才提出。

後註冊商標之所有人不得對前註冊商標提出異議。

●撤銷

可據以提撤銷之理由：

(一)商標自註冊日起若有連續五年以上未使用之事實，且無正當理由者，第三人可據以提出撤銷(取代評定無效)。

但商標所有權人可能在五年期間屆滿至撤銷申請提出之期間內，開始或重新使用商標。然而，若撤銷申請在五年期間一屆滿立即提出，且商標所有權人在察覺可能有第三人提出撤銷之情形下，於撤銷申請提出之前三個月內開始或重新使用商標，則該使用應視為無效。新法以商標所有權人「察覺」取代舊法之「確實知道」可能將有撤銷申請之提出。

(二)因商標所有權人作為或不作為之結果，商標在交易上已成為其註冊商品或服務之共同名稱。

(三)商標所有權人本身或經其同意使用商標於指定商品或服務上之結果，有誤導或欺罔公眾之虞，特別是就商品或服務之本質、品質或地理來源而言。

●評定無效

(一)新法引介一個據以提出評定無效的新理由：商標申請係基於不誠。該評定無效理由僅能以撤銷程序主張之。

(二)主張下列評定無效理由者，撤銷申請必須於商標註冊後十年之內提出：

①商標全無任何顯著性；

②由在交易上可能指明商品或服務之種類、品質、數量、目的、價值、地理來源、生產時間或其他特質之記號或標單獨組成之商標；

③由在現行語言，或交易上已成習慣性用語之記號，或標單獨組成之

商標。

(3)註冊商標有下列情形者，須於註冊後兩年之內依據職權撤銷：

①欺罔；

②違反公共秩序或善良風俗；

③未經主管當局認可，且依照巴黎公約第六條第二款必須予以核駁或評定無效；

④依照德國商標法以外之法律規定應予禁止。

(四)因註冊商標或商業標記以外之先前權利，如名稱、肖像權、著作權、受「植物種類保護法」保護之權利、原產地標示及工業財產權等，而應予禁止使用之商標得予宣告無效。上述之先前權利不得作為申請異議之依據，只有撤銷方可援引之。

●刑事犯罪及扣押

蓄意侵害任何受新法保護之權利，視為刑事犯罪。如果該權利之所有人提出個別請求，海關可扣押侵害商品。

●異議程序

自提出申請至註冊之間的程序結構基本上已有改變。依舊法規定，商標最初之審查係針對核駁之形式及絕對理由，若無不准註冊之理由，則予以公告異議。第三人可在三個月之異議期間內提出異議，商標於異議程序結束後方可註冊。

新法則規定，商標通過核駁之形式及絕對理由審查後即可註冊，異議期間為自註冊公告起三個月之內。若異議成立，該商標即予撤銷。

有關異議程序之新規定有利於申請人：申請人能更快獲得註冊，故能對任何可能之侵害採取較快之行動。雖然商標所有權人將冒其商標被異議撤銷之虞，但其商標於經過核駁之形式及絕對理由審查後即獲得完全之保護，不再為漫長之異議程序所延緩。

商標註冊後，專利局不太可能就有關核駁之形式及絕對理由而重審申請案。舊法中，直到註冊前是可以就核駁之形式及絕對理由而重審並核駁商標申請案，亦即在異議期間仍可重審申請案。

和舊法相反，被異議商標之所有權人有權要求異議人提出使用證明，即使據以異議商標之五年強制使用期限於被異議商標註冊公告期滿後才屆滿。

●商標分割

(一)申請案分割

新法中得就指定商品或服務而分割一件商標申請案，並分別進行不同商品及服務之註冊；例如審查報告之反對理由只針對部份商品或服務時。商標所有權人不再需要經過整體審查及異議程序即可獲得註冊。

欲分割商標申請案，商標所有權人須提出分割宣誓書，申請案之每一部份仍維持原申請日。分割宣誓書提出後三個月內，必須提出分割申請案之新申請文件並繳交規費，否則將視為撤回申請分割。

(二)註冊分割

新法規定註冊商標在任何時候皆可申請分割，但僅能於異議程序結束後提出申請。惟若異議或撤銷只針對原註冊中之部份商品時，仍可分割註冊。申請註冊分割同樣須於提出申請後三個月內繳交規費並重新提出申請文件，否則將視為放棄分割部份之權利。

●立即上訴

如果德國專利局於重審請求提出後六個月內未作成判決，上訴人可申請要求判決。若專利局於要求判決提出後兩個月內仍未作成重審判決，則上訴人可向德國專利法庭提出立即上訴。

若屬雙方涉入程序(即異議程序)，六個月之期限則延長至十個月。屆時另一方必須同意提出立即上訴。如果另一方同意立即上訴但並未在一個月期限內提出，則其重審請求視為撤回。

提出立即上訴後即不得再對重審請求作判決。然若已作成判決，則該判決亦無意義。

●規費

(一)一件申請案規費包括三個類別之規費。如果商標申請案涵蓋超過三類之商品，每多出一類須繳交一類之規費。舊法則規定一類商品須繳交一類之規費。

(二)一件商標展案之基本規費包括三類之費用。自第四個類別起，每一類須繳交一類之規費。

(三)依新法規定，提起上訴須繳交規費，但若對制定之規費不服而上訴時，則不在此限。

(四)登記註冊商標之移轉不再需要繳交任何規費。

●程序之新增規定

(一)提出同意註冊之訴訟期限從一年縮短為六個月。如果商標遭異議撤銷，商標所有權人可對異議人提出同意註冊之訴訟。此項訴訟必須於撤銷判決不得上訴後六個月內提出。

(二)依照新法，如果要求加速註冊，不再需要主張合法利益。依舊法規定，當要求加速註冊時，必須主張合法利益，例如指出一個國際註冊商標應以此註冊商標為根據。

(三)關於閱卷之程序已簡化。若應查閱一件註冊商標之官方檔案，不再需要主張合法利益。

(文轉三版)

台一國際專利商標事務所服務項目：
一、代理國內外專利、商標、著作權申請、保護及侵害排除。
二、受主專利、商標、著作權顧問。



關係企業及服務項目：
台一國際投資顧問股份有限公司
專辦紐、澳及加拿大投資移民業務

台一國際企業股份有限公司
各種進出口貿易
台一國際企業管理顧問股份有限公司