

第一版：

新年快樂

面對新商標法與專利法之實施

【本社訊】專利法與商標法修正案先後於九十二年一月三日與四月二十九日經立法院三讀通過，而專利法於同年二月六日經總統令修正公布，除第十一條自公布日施行外，刪除新型、新式樣專利刑責條文之適用亦於同年三月三十一日施行，至其餘條文之施行日期，將由行政院另定之，據悉，預定實施日為九十三年七月一日；至於商標法於九十二年五月二十八日總統令修正公布，自公布日起六個月後，即十一月二十八日施行。故就目前實務而論，新商標法已全面實施，而新專利法則小部分實施，大部分仍待今年七月一日始施行。今就新商標法與新專利法之變遷略述一、二，以供讀者參考。

一、商標法：

1. 一商標註冊申請案，得指定使用於二個以上類別之商品或服務，雖方便但得不償失。

據舊商標法明定申請商標註冊，不同類別之商品應分別申請，而現行商標法突破此限制，看似給申請人方便，但就申請規費而論，依商標規費準則明定，不論是申請費或註冊費均以類為收費基準，因此該繳交的費用，對申請註冊案並不因多類商品列於同一申請案而享有減免優惠。又就申請案審查時間而論，勢必較一類一件申請案來得費時。因多類商品以一案申請，於核准前須審查多類商品，且如任何一類有問題，將影響整件案件審查時間並明顯降低核准機率。尤其一案多類商品之商標權人，如有需要向商標專責機關申請分割商標權時，仍須按分割後增加之件數多繳一筆規費，故想依新法以一件商標註冊申請案，同時指定多類商品或服務，確實值得三思。

2. 商標註冊費得分二期繳納。

商標註冊費每類兩千伍佰元，分期繳納者，第一期每類一千元，第二期每類一千五百元。原則上一次繳納與分兩期繳交，其費用是一樣的，只是一次繳納可享有十年商標權，分二期繳納，當繳第一期時只享有三年六個月之商標權，直到繳納第二期時才能再續享六年六個月的商標權，不過，如希望分二期繳納時，必須能於規定期限內繳納，如誤過第二期加倍繳費之寬限期間，則商標權自三年六個月屆滿之次日起消滅，因此商標申請人於接獲商標核准審定書時，應考量究竟是一次繳交註冊費或分二期繳交，較符合自己實益。

3. 採註冊後異議制度。

過去取得商標權之前，需將該已核准審定之商標予以公告，歷經三個月無人提出異議或異議不成立確定，始准予註冊。現雖仍保留異議制度，讓社會大眾有公開審查之機會，但不再因異議案提出與否，影響取得註冊之時間。

4. 廢除聯合商標與逐步廢除防護商標。

已註冊之聯合商標自新商標法施行之日起，視為獨立商標。已註冊之防護商標，於其商標權期間屆滿前，應申請變更為獨立之商標，屆期末申請變更者，商標權消滅。過

去申請聯合商標或防護商標是為了擴大正商標之保護，且聯合商標使用於同一商品或商標被授權使用人有使用者，則可避開商標未使用致有不准延展註冊或被撤銷之虞慮。現新法只准以正商標申請註冊，因此往後對商標之使用問題應多加留意。

5. 聲音、立體形狀也可以申請商標註冊。

依舊商標法規定申請商標註冊侷限於平面之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式。現新法採行國外立法例，擴增至聲音、立體形狀，因此往後在國內，見到廣告歌曲或卡通玩具申請商標註冊，以期獲得法律保障之案例，將不足為奇。

二、專利法：

1. 自九十二年三月三十一日起廢除新型專利及新式樣專利之刑罰規定。

以後不論是發明專利權或新型專利權及新式樣專利權遭到侵害，均依民事途徑解決，也就是說，專利權人無法再採取刑事訴追方式，只能依民事相關法規請求排除侵害與損害賠償。

2. 新型專利改採形式審查制。

新專利法施行後，對新型專利案件之新穎性與進步性將不再作實質審查，簡單的說，縱使案件違反新穎性或進步性，專利專責機關仍會先准予新型專利。不過如真有違反實質審查要件，依法仍可舉發撤銷該新型專利權。因此，就確保新型專利權不被人舉發撤銷之觀點而言，基本上對新型專利說明書與必要圖式，仍必須符合實質審查之要件。

3. 廢除異議程序。

對於獲准審定之專利於領證前，現行法設有異議制度以讓公眾審查，並於必要時，對依法不該核准審定之專利得提出異議，惟相對的也阻礙或延遲權利人取得專利證書的時間。因此新法將異議規定納入舉發事由內，同時廢除異議程序，讓權利人縮短等待領取專利證書之期間。

4. 增訂舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查之明文。

因此於新法實施後，不論是發明專利權、新型專利權或新式樣專利權，如有涉及侵權訴訟與舉發案件，為免舉發案遲延訴訟案之審理期間，依法可申請智慧局優先審查相關之專利舉發案件。

由於此次商標法與專利法之修正幅度均相當大，如以商標法為例，新商標法共有九十四條法條，而專責機關在提出商標法修正案內容報告時，就提到修正重點計修正五十條、新增四十條、刪除二十三條。足見變動相當多，因限於篇幅，故本文僅能約略引述，希望讀者對商標法與專利法的新規定與實務改變能多加重視，以確保自己應有的權益。