

自 2004 年 5 月 5 日起英國異議實務改變

自 2004 年 5 月 5 日起，部份英國商標異議實務變動如下：

1. 異議人提出異議案時應載明據以異議商標的使用情形。即異議人應敘明據以異議商標於被異議商標公告日起回溯五年內之使用商品或服務或未使用據以異議商標的合理原因。
2. 於異議程序中，主管機關並不一定引用註冊在先的商標駁回後申請案，除非該註冊在前之商標符合使用要件。申言之，先註冊商標的使用情形為異議提出的必要資訊。
3. 所謂符合商標使用要件指：❶自被異議商標公告日起回溯五年以上，先註冊商標所有人或其授權之人在英國地區之使用及其註冊使用之商品或服務；或❷先註冊商標未使用的合理原因。(1994 年商標法 6A (3))
4. 被異議人接到主管機關的通知應於期限提出答辯。若於答辯書中，被異議人質疑據以異議商標之使用情形時，異議人應於第一次證據調查階段提出使用證明。是以，先註冊商標若只使用在部份商品或服務時，視為該商標註冊效力只及於今該已使用之商品或服務而已。並據此使用之商品或服務作為異議的依據。
5. 商標申請人應於主管機關通知異議之日起 12 個月內提出答辯，但雙方當事人得同意延長緩衝期間 (cooling-off period)。一旦由異議人終止緩衝期限，商標申請人即應於終止日起一個月內提出答辯。
6. 若被異議商標與據以異議商標相同或近似，且指定商品或服務亦相同或近似，主管機關得作出初步裁定 (Preliminary Indication)。此項裁定得於日後作為異議決定書的一部份。設當事人之一對該裁定有意見時，得通知主管機關，俾依異議程序進行審理。否則，該裁定即自動成為該案的決定書。

此項改變可縮短異議流程及時間。據主管機關統計，約有 80-90% 的異議案在初步裁定之後即告結束。

7. 於證據調查階段，各造當事人有三個月的期間提示證據。但如有正當事由，該期限得延長。
8. 證據調查階段完成後，主管機關即進行審理該案，並視案情需要決定是否進行聽證。但當事人亦得請求主管機關進行聽證會。惟若進行聽證程序，會延長異議案的審理時間。

異議案於 2004 年 5 月 5 日前提出者，答辯程序依舊法實務之規定，一旦提出答辯，後續部份則依新法。至於在修正商標法施行前已提出答辯者，所有程序則依新法。