

澳洲新商標法草案

葉月英

商標乃為商務的標誌及商譽的象徵，於商業活動中，視同重要資產扮演舉足輕重之角色。有鑑於日升月恆的商業行為，澳洲目前草擬出因應之新商標法草案，茲將主要修改內容簡述如下：

一、申請程序：

於申請實務上，最主要有二項變動，一為廢除A、B部註冊申請，二則採行商標跨類之申請。

二、放寬商標註冊限定：

突破以往限於文字商標及圖形商標之註冊，凡具有與他商品識別性之形狀、顏色、聲音、外觀包裝及任何標誌，例如：食物的口味、香水的氣味、新聞報導的呼號等均可申請商標註冊，惟針對口味及氣味等商標之視覺表現仍待技術上之探討。

三、廢除商標授權及移轉之某些限制：

依據現存之法令，並無明確指出商標之性質，致商標移轉及授權是否視同個人財產權常引發爭議

。新商標法草案，則明文規定註冊商標屬動產，此則意謂商標可被視商業資產進行交易，從而，某些有關商標授權及移轉之限制亦因此被廢除。

移轉——現存實務上，商標之移轉僅限於已註冊商標，新商標法施行後，申請中之商標同樣可申請移轉。

授權——新商標法草案規定，申請中之商標可進行授權之登記，惟只有商標獲准註冊後，被授權人才可成為商標之使用人，又商標權人本身雖可不必使用其商標，但必須能事實上控制商標之使用才可維持商標之註冊權利。

四、承認商標為動產，故准許商標權人之設定質權：

在草案中規範商標登記質權之制度。因此，債權人得請求擁有商標權之債務人將其商標權作為債

務之擔保而在商標權之上設定質權。爲確定此項擔保制度，故認爲質權之設定必須依法登記。然而，必須注意的是，在商標局之質權登記並不作爲該質權人即擁有該質權之證明，因爲商標所有人仍可與第三人有其他債務行爲，而該債務行爲並一定會在商標局辦理登記。

五、申請中之商標依錯誤暗示或虛僞標示理由撤銷之：

新商標法草案，增列撤銷理由之依據，除了對不實或欺騙取得之註冊商標，可據之提出撤銷外，對於尚未取得註冊之商標申請案，亦可依錯誤暗示或虛僞標示等理由對之提出撤銷之訴。因此，公司本身或透過法律顧問申請商標時，必須正確描述商標之使用意向及使用情形。

再者，該草案中，針對以未使用爲由之撤銷程序的舉證責任，改由被提撤銷之一方即商標所有人提出使用證明。

六、商標侵害行爲認定放寬：

現行商標法規定，使用於同一商品並使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，則構成商標侵害行爲。新商標法草案規定，使用於同一或相關之商品並與他人之註冊商標相同或近似之圖樣者，均被

認定有侵權行爲。不過，倘使用者能證實該標誌之使用，無欺騙或引起社會大眾之混淆誤認等情形時，則不構成侵權行爲。此外，對於著名商標將給予較大之保護，包括澳洲及世界性商標，倘有任何錯誤使用，則視同侵害行爲，此項變動將超越目前僅能依搭便車法及商務法等侵害救濟程序。惟如有下列情形之一者當不致構成侵害行爲：

(一)在比較廣告中以善意之方式描述註冊商標。

(二)從事二手商品交易，而其商品上使用註冊商標，然其適用以①須在商品上清楚標示其爲二手商品②如對商品有所改變，變換或修復以不影響該商品原有的品質爲限。

七、集合商標之註冊：

新商標法草案，將集合商標納入申請註冊範圍。

八、刑事犯罪範圍之擴大：

明知其爲註冊商標，未經商標註冊人或被授權使用人之同意，任意毀損、擦掉、塗改、變更、附加、改變商標之外觀者，均構成犯罪行爲。

此次商標法之修正，具有深遠之意義，其承認了商標資產及商業價值面。本草案可望於今年八月底前得知進一步消息。