

新加坡商標法修正

陳鳳英

新加坡商標法修正案經於 1998 年 10 月 12 日送交國會討論，已於同年 11 月 26 日全案通過，並經公佈自 1999 年元月 15 日起施行。此次修正主要融入巴黎公約及關稅貿易總協定之與智產權有關之協定 (TRIPS) 的精神，並得以適用馬德里議定書 (Madrid Protocol) 期加入國際組織。本文謹就修正內容作一簡介。

1. 商標定義

依新法之規定，商標之定義為視覺可感知的記號得以生動的表示，並得以與他人商標商品或服務相區別者。因此，形狀、色彩、包裝外觀或立體圖樣均可作為商標，而味覺或感覺則否。

2. 零售服務可註冊

依新法之規定，服務之提供不限於是否取得金錢對價，因此零售業務得列為服務項目之一。

3. 單一註冊簿

舊法有關 A、B 部註冊之規定已廢除。因此申請中的案件得於 1999 年 7 月 15 日前得繳交規費選擇依新法續行，否則仍依舊法審理。選擇依新法續行時，其申請日視為 1999 年 1 月 15 日，並適用新法的其他規定。

4. 可跨類申請

依新法之規定，一商標申請案可指定一至多類商品或服務，並依類別數繳交申請規費。據了解，跨類申請時，新加坡商標局將依各類給予不同的申請案號，並分別審理該申請案。

5. 商標實體之審查

由於廢除 A、B 部註冊之規定，商標核准至少應具備舊法 B 部註冊之識別可能性之要求，因此，商標當局仍將採英國 1994 年商標法的審查原則處理商標申請案。依新法之規定，一商標申請案有絕對或相對核駁事由之一時，將不准註冊。茲分別說明絕對及相對核駁事由如下：

絕對核駁事由有-----

- a. 不符合商標定義的標記
- b. 欠缺顯著性的商標
- c. 商標圖樣包含指定商品性質、品質、數量、功能、價值、產地、商品製造時間或與指定商品或服務的提供或其他性質有關之記號或標記
- d. 商標圖樣包含依現代語文已成為習慣上通用或為該業界善意

使用之記號或標記

e. 具商品功能性的圖形

但前述b至d各項如因商標在申請前之使用而具有顯著性時，得不適用之。

相對核駁事由有-----

a. 相同或近似於他人已申請或註冊之商標並使用於相同商品

b. 與他人商標因圖樣近似指定商品性質相同或近似而有產生混淆誤認之虞

c. 依巴黎公約或 TRIPS 之規定其為著名商標之商標所有人得排除他人以相同或近似商標使用於相同或近似商品，以免造成混淆誤認之虞。所謂「著名商標」須在新加坡具知名度，該商標所有人得為巴黎公約會員國之國民或在巴黎公約會員國有營業處所，但不問其是否在新加坡營業或具商譽。

如因近似遭駁時，得主張在新加坡善意共同使用以克服之。

6、產地地名的保護

酒類商品得以其產地作為商標的一部分，故若以非產地作為酒類商標圖樣之一部分時，則不得註冊。

新制訂的地名標示法(Geographical Indications Act)對於不當使用地名者亦作規範。

7、新增團體標章的保護

團體標章係指由會員已使用或將使用之標記用以表彰該會之商品或服務。團體標章乃由團體提出申請，由其會員使用，故申請時應提出規範其會員使用方式之規定送審。

8、聯合商標及防護商標註冊均予廢除

舊法有關著名商標得申請註冊防護商標之規定於新法中刪除。又新法亦規定無須在申請案註明其他之聯合商標。

9、附條件之註冊亦予廢除

舊法中允許以附條件之方式獲准註冊之實務於新法亦予廢除。

10、申請人得自行聲明放棄專用權

舊法有關聲明放棄專用權僅得由審查員於審查時要求申請人為之，但依新法，申請人得自行聲明放棄專用權；惟審查中才聲明放棄專用權時是否視為申請中之變更，則尚無定論。

11、限制申請中或註冊商標之變更

依新法之規定，申請人得限制或減縮其指定商品或服務；惟其他變更事項則限於申請人姓名或地址、文字或其他錯誤之更正或顯然錯誤之更正；至於商標圖樣僅在不變更其實質內容之情形下才得以申請變更。註冊商標則僅得限縮商品或服務項目。

12、核准之撤銷

審查員於商標核准後，如發現有錯誤或未審之事項，或有其他不得註冊之事由時，得申請撤銷其核准。

13、增加商標得撤銷事由

註冊商標如因未使用或成為業界通用或虛偽標示時，構成得撤銷之事由。

一註冊商標如含地名，而該地名未能再受保護或在該國已不再使用該地名時，該商標得被撤銷。

又商標之註冊係因詐欺、虛偽標示或有違絕對或相對不得註冊事由者，商標應無效。

若商標之註冊有與他人申請或註冊在前者近似之情事，並在新加坡經五年之使用，該他人並未加任何干涉時，該他人不得對之申請撤銷。但若商標之註冊係惡意取得者，不適用之。

至於得提起商標無效訴訟之人不限於其權利受影響之人，依新法之規定，任何人均得為之。

14、移轉、授權及質權等之登記

商標註冊後如有移轉、授權及設定質權等情事時應向主管機關辦理登記，否則不得對抗第三人。未辦授權之被授權人不得享有商標法賦予被授權人之權利(如以被授權人之名義提起訴訟及請求賠償)。同樣地，於侵害訴訟中，在商標授權或移轉登記申請前，受讓人或被授權人不得請求其在登記前之損害賠償或其他利益。

15、增加侵權行為的態樣

依舊法之規定，僅有未得他商標所有人之同意而以相同或近似之商標使用於註冊商標之商品者才構成商標之侵害。故他人使用之商品與註冊人不同時，即或有使消費者混淆時，依舊法並不構成侵害。

然依新法，商標侵害行為指於相同之商品或服務上使用相同之商標，或以近似之商標用於相同之商品或服務有致混淆之虞者，或以相同或近似之商標用於近似商品或服務有致混淆之虞者。

又如他人以相同或近似於在新加坡已著名之商標，不論是否使用於相同之商品或服務，該著名商標所有人均得對之提起侵害訴訟。此時，該著名商標所有人他人商品或服務之使用與其商品或服務相關連，有致混淆之虞並可能損害其權利或利益。

而所謂「使用」依新法則包括地名之標示，且不限於在印刷品或其他可見之標示。

16、擴大優先權主張之範圍

依舊法之規定，只有巴黎公約會員國之申請案才得主張優先權，但依新法，只要 WTO 會員國之一提出申請，均得主張優先權。甚且，優先權得併同申請案移轉，亦得單獨移轉。

17、比較性廣告

依新法之規定，得以註冊商標與他商標作比較性之廣告，但應以工商業之誠信為之，且不得以損害他商標顯著性或商譽之方式為之或因之得到不當利益。

18、商標權之耗盡原則

依新加坡政府自由貿易原則，允許商品之平行輸入。又依新法，商標權耗盡原則亦適用之。所謂商標權之耗盡係指經商標權人本身或得其明示或默示之同意而將商標商品在世界各地行銷，該商標權即為耗盡。但有下列情事之一者則不適用：

(1) 商品的品質變更或受損

(2) 商標用於商品上會影響其顯著性或該商標之商譽

19、商標所有權之共有

新法明文規定，除契約另有訂定外，註冊商標權利共有時認定為公同共有。在共有的情況下，商標權利之移轉或授權須得他方之同意始得為之。惟在商標侵害訴訟，得由所有人之一單獨提起。

20、移轉

新舊法有關移轉之不同如下：

(1) 部分移轉-----

舊法有關部分移轉僅限於不致造成大眾混淆之情形下方得准許。新法則無此規定。故商標所有權人得將商標指定商品之一部分移轉他人。

(2) 申請權之移轉

舊法並未明白規定申請人之商標得移轉；惟新法則明文允許申請中之商標得予移轉。

(3) 舊法原規定移轉未依法申請登記前，受讓人除非經法院之允許外不得主張其權利；但新法則明定未依法登記時，如他人因不知該移轉事由而致利益衝突者，該移轉依法不生效力。

21、海關攔關程序

新法規新增海關攔關程序，即商標所有人或被授權人得以書面向海關局長陳報阻止侵害商標之商品進入新加坡境內。海關官員如認該商品之商標與註冊商標圖樣相同或近似時得扣押該商品；但如有不符商標法之規定者，該扣押之商品應發還進口商。

新法亦賦予海關官員得檢視文件、人員、行李、包裝等，亦得拆除包裝檢查。此外，新法亦明定過境物品不得扣押。 ※