

達穎專利師事務所 發行 / 第 003-04 期 / 2019.1.22 出刊

地址：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

## 加拿大商標申請變更應注意事項及越南商標侵權處理說明

文·林佳君\*、辜子綾\*\*

加拿大商標申請制度將擬於 2019 年 06 月 17 日採用新法，以及有關於越南商標遭侵權之建議處理方式，以下將分別說明。

關鍵字：加拿大商標制度、越南商標制度、修法資訊

### 一、加拿大商標法新規定說明

加拿大商標之申請制度及官方規費擬於 2019 年 06 月 17 日起採用新法規定，其中包含以下 5 點重大新規，並逐一說明如下：

- 1、簡化申請規定
- 2、使用宣誓制度將取消
- 3、申請、註冊和延展之新官方規費
- 4、商標權限將從 15 年減縮為 10 年
- 5、加拿大將成為馬德里議定書之會員國

#### 1、簡化申請要求

現行加拿大商標係採行先使用主義制度，並要求申請人於申請時須指定其一基礎如下：

- (1) use of the mark in Canada is claimed ( 聲明商標於加拿大地區已使用 )；
- (2) the mark is claimed to have been made known in Canada ( 聲明商標於加拿大地區已具知名度 )；
- (3) the applicant is relying on a foreign application or registration ( 申請人基於國外商標申請案或註冊案 )；
- (4) the applicant intends to use the mark in Canada ( 申請人意圖使用商標於加拿大

\* 達穎專利師事務所 商標部國外專員

\*\* 達穎專利師事務所 商標代理人、商標部副理

地區)。

然，自 2019 年 06 月 17 日適用新法規定，即，申請人於申請階段將不再需要指定上述任一申請基礎，而可直接提出商標申請案，以簡化商標申請流程。

## 2、使用宣誓制度將取消

基於 2019 年 06 月 17 日新法適用後，加拿大商標新申請案已不用再指定任何申請基礎，申請人亦無需再依據現行加拿大商標法第 40(2)小節所述而提呈使用宣誓；換言之，一旦申請案被官方核准公告後，且於 2 個月內亦無人提出異議，官方將核發商標註冊證書。

針對目前過渡期間應提使用宣誓，但該宣誓期限落於 2019 年 06 月 17 日後之案件，申請人可選擇接下來直接採用新法亦無須於 2019 年 06 月 17 日前提出使用宣誓，且申請人僅需繳納註冊費後即可獲頒商標證書，惟其商標權限將由 15 年調整為 10 年，以符合新法規定；然，申請人若可於 2019 年 06 月 17 日前提呈使用宣誓並繳交註冊費，則仍可獲得 15 年之商標權限。

至於現階段新申請案部分，申請人於 2019 年 06 月 17 日前所提出商標申請案，雖然於申請時仍需指定任一申請基礎，但因加拿大官方審查時間約需 9-12 個月，因此，目前新案被核准時間預計應皆是會落於 2019 年 06 月 17 日之後了，換言之，目前申請人於申請時無論是指定何種申請基礎，屆時案件被核准後之時間點應是直接適用新法規定，並將應可直接進入公告程序，且公告 2 個月若無人提出異議，官方將核發商標證書並給予 10 年商標專用權限。

## 3、申請、註冊和延展之新官方規費

目前加國商標之商品/服務並無實施分類制度，故官方規費一向不限指定商品/服務數量、或指定類別等多寡來增加收費，然自 2019 年 06 月 17 日起，加國商標將明確採行尼斯分類制定，並依申請人指定之類別數量來收取官方規費。新法亦將取消收取註冊費之官方規費。

此外，新法適用後，商標延展費亦將依其指定類別數量來收取官方規費。

## 4、商標權專用期限將從 15 年減縮為 10 年

目前若有加國延展案，建議應特別留意，因若註冊商標的專用期限為 2019 年 06 月 17 日或之後，縱然申請人於新法適用前已提出商標延展申請，則該商標延展核准之專用期限只能適用新法並為 10 年，但好處是申請人無須支付新法適用後之額外類別的官方規費。

反之，若註冊商標的專用期限在 2019 年 06 月 17 日之前，但申請人於新法適用前已提

出商標延展申請案，則仍可取得商標延展專用期限 15 年。

## 5、加拿大將成為馬德里議定書之會員國

加拿大將於 2019 年 06 月 17 日起正式成為馬德里議定書之會員國，故申請人若有申請馬德里商標國際註冊案，日後可於會員國中指定申請加拿大，惟加國官方仍將進行商標案件實審並決定可否核准註冊。

綜上，雖然加國商標新法實施後，申請人無須指定申請基礎或提交使用宣誓，此將加快商標領證作業，但若對於申請大量商品/服務之類別客戶，建議考慮於 2019 年 06 月 17 日起提出商標申請或延展作業，以避免支付額外類別之官方規費，特別是延展申請案，仍有最後機會取得 15 年之商標專用期限。

## 二、越南商標遭侵權之處理方式

近年來客戶因應成本或市場因素等考量，趨向將產業轉於東南亞積極發展，特別是於越南設廠製造或銷售商品等，隨之也衍生一些商標侵權糾紛。是若商標權人於越南遭遇商標侵權，就行政救濟方面，商標權人目前得以向越南科技部( Inspectorate )或市場管理局( MMB )之稽查單位尋求行政搜捕 ( taking raid ) 執法之救濟措施，並以花費較低成本亦更有效率地來處理當地商標侵權案件。在此謹分享於越南處理商標侵權時，可採取步驟或方式如下，以供參考：

### 1、調查侵權案件

商標權人應先對侵權人、侵權物品等進行詳細調查，並收集當前侵權的必要證據，例如：侵權產品、購買發票、目錄、銷售地點、製造地、侵權人可能最大量之庫存或出貨日等，此調查亦可與當地律師討論後並委請進行徵信調查，以期精準掌握各項侵權資訊。

### 2、申請「評鑑報告」( Appraisal Conclusion )

商標權人可主動提供商標證書影本及侵權品比對等，向越南智慧財產權研究機構 ( Vietnam Intellectual Property Research Institute，簡稱 VIPRI，是越南官方成立之機構 ) 申請「評鑑報告」，申請人約莫 30 個工作天可收到「評鑑報告」。雖然「評鑑報告」非必要程序，但就處理越南商標侵權實務上，該報告將會判斷侵權人所使用商標與商標權人註冊商標是否近似，且若報告結果有利於商標權人，意味著商標權人已是透過官方機構來更加確認此一侵權行為，因此，此評定報告除可施壓侵權人積極面對並回應外，亦可作為事後要求越南科技部 ( Inspectorate ) 或市場管理局 ( MMB ) 進行行政搜捕之有力證據，故建議商標

權人於調查後應先進行此程序作業。

### 3、發停終函 ( C&D letter ) 予侵權人

商標權人於採取相關正式法律行動救濟前，亦可考慮先發函予侵權人要求即刻停止使用及銷毀侵權品、討論賠償事宜，然而，發函後侵權人可能仍會置之不理並繼續銷售侵權品，然若商標權人於發函同時可檢附有利之上述「評鑑報告」，基於評鑑報告於越南被視同具有法律效力，故侵權人無法不顧及商標權人書面警告，並應更可施壓侵權人積極處理此一侵權問題並就此停止侵權行為，以達到商標權人發函目的。

### 4、採取行政救濟並申請行政搜捕行動

商標權人於搜集相關侵權事證後，可檢附購買發票及侵權品、商標權人商品、鑑定報告等，向越南科技部 ( Inspectorate ) 或市場管理局 ( MMB ) 之稽查單位尋求執法救濟措施，以阻止商標侵權。一經商標權人提出要求，Inspectorate 或 MMB 將對商標權人對目標侵權人控訴的事實進行調查，並發布關於侵權商標、侵權行政補救措施之處分。至於選擇 “Inspectorate” 或 “MMB” 提出行政搜捕，可由商標權人所提供之侵權地並與當地律師討論後來決定，基本上，該二單位的執行權力是相同的，一旦搜查作業順利，預估官方機構約於 30-60 日對侵權人發出處分 ( 可能為罰款、沒收或要求銷毀侵權品、將侵權人勒令停業等等 )；另建議商標權人亦可主動提供 “侵權人特定出貨或庫存最大量之日期” 給官方機構來進行搜捕，以增加搜捕成功機會。

### 5、申請提出海關備案

商標權人申請越南商標海關備案後，越南海關將協助隨機抽查相關進出口物品，或是商標權人若已掌握侵權人特定進出貨日期，亦可提供該特定日予海關請求抽查，以藉此遏阻侵權物品流入或流出市場，且經查獲成功，商標權人即可透過海關來取得詳細侵權內容及資訊，來評估後續法律救濟行動。

一般而言，商標侵權案件雖亦可透過民、刑事訴訟來進行救濟、請求損害賠償等，但於國外進行訴訟時，商標權人對於冗長的法院程序及高額成本支出等，有時苦不堪言。而目前於越南則有建立行政救濟制度，如上述可先向 VIPRI 申請「評鑑報告」 ( Appraisal Conclusion )、再向 “Inspectorate” 或 “MMB” 提出行政搜捕等具官方效力方式，來更有效率的處理侵權問題，此相對於訴訟所花費的成本，亦應可較為節省，但因侵權案件所遇到的問題通常也相對較為複雜，因此，建議商標權人可先與事務所進行充分討論案件後，再來評估最有利方案，以周全保護商標權。