有關最新商標法修正重點及後續影響說明分析

作者：達穎專利師事務所　廖鉦達/辜子綾

智慧局為與國際接軌並且因應學界與業界的需求與要求，於 111 年 5 月 5 日修正公布最新的研擬草案並於 112 年 5 月 9 日經獲立院三讀通過。智慧局參考各國商標法制並與我國國情及現況為主要方針，並以兼顧憲法保障人民救濟權利的目標下，就商標法內有關權利救濟的部分進行大幅的改動，以追求更加嚴謹、專業且具效率的制度，本文將就未來即將上路的商標法修法重點進行如下說明：

一、本次商標法修法綱要及影響範圍

依據智慧局所公布的內容，其將本次修正的方向簡要如下：

1. 成立專責審議商標救濟案件之獨立單位
2. 廢除異議程序
3. 重新建構專業性具效率且嚴謹之審議程序
4. 明定對審議決定不服者，免除訴願程序，逕提訴訟
5. 創設「複審訴訟」及「爭議訴訟」之特殊訴訟類型
6. 爭議訴訟事件採律師強制代理
7. 新增指示性合理使用之適用情形
8. 增訂加速審查機制，回應外界取得商標權利之急迫需求。
9. 另為完備充任商標代理人的資格條件，賦予商標專責機關進行登錄管理及授權訂定相關管理辦法，以保障商標申請人之權益。

從上述幾點內容可見整體修正方向主要圍繞在現行的異議及訴願程序上，其主要影響即是將最終進行裁決的權力責任轉移至非智慧局的獨立單位，避免「球員兼裁判」的情形發生，以達公平公正且專業謹慎的目的，並且將此一部分的案件移交到獨立單位，讓原屬單位可以提升整體程序的效率。同時也導入加速審查機制，以彈性因應我國企業即時取得註冊商標的需求，以及明確建立商標代理人管理制度，保障商標申請人權益；及明定指示性合理使用不會構成侵權疑慮的情形，使司法實務判斷原則趨於一致等。

二、條文修正重點提要與未來制度的變化

1. 刪除異議二字、增設「複審」

智慧局參考一百零七年商標行政救濟程序修正芻議諮詢會議中學者提出的意見，刪除了異議二字並增設複審的制度。主因現行商標異議與評定制度的提起事由相同、發動主體同為「利害關係人」,且依智慧局統計異議案在審理的事由有百分之九十七是針對商標相對不得註冊之情形,兩制度之間高度重合,以精簡爭議程序故而刪除「異議」並且將評定放寬至「任何人」均得申請,並且現行制度中申請註冊之審查階段得接受第三人提出意見書協助審查，刪除異議後仍足以有效補充公眾審查需求。

並且因現行的商標行政救濟制度是包括包括經濟部智慧財產局、經濟部訴願審議委員會、智慧財產及商業法院、最高行政法院等四級四審，於本次修法後將參考日本、韓國、美國及德國等國的商標救濟制度,在商標專責機關內部另設獨立之專責單位審議(即組成複審及爭議審議會),並增訂言詞審議程序,以三人或五人合議審議,對審議決定不服者,得逕提訴訟,免經訴願程序。

修正條文	現行條文
第十四條 商標專責機關對於商標註冊申請案件之審查與複審、評定及廢止案件之審議，應依本法規定指定審查人員為之。 前項審查人員之資格，以法律定之。	第十四條 商標專責機關對於商標註冊之申請、異議、評定及廢止案件之審查，應指定審查人員審查之。 前項審查人員之資格，以法律定之。
第十五條 商標專責機關對前條第一項案件之審查或審議，應作成書面之處分或決定，並記載理由送達申請人、當事人及其參加人。 前項之處分或決定，應由審查或審議人員具名。	第十五條 商標專責機關對前條第一項案件之審查,應作成書面之處分，並記載理由送達申請人。 前項之處分，應由審查人員具名。
第三十八條 商標圖樣及其指定使用之商品或服務,註冊後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮,不在此限。 商標註冊事項之變更或更正,準用第二十四條及第二十五條規定。 註冊商標涉有(刪除異議)評定或廢止案件時,	第三十八條 商標圖樣及其指定使用之商品或服務,註冊後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮,不在此限。 商標註冊事項之變更或更正,準用第二十四條及第二十五條規定。 註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時,申請

申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務者，應於審議決定前為之。	分割商標權或減縮指定使用商品或服務者，應於處分前為之。

2. 增設複審案及爭議案之審議人員

修正草案增訂複審及爭議審議會以三到五名人員編制，由商標專責機關指定審議人員或指定法律專長人員共同合議，並且於申請案時擔任審定工作的審查人員，應於核駁複審案件及評定案件之審議時先行迴避；爭議案件則另增設以言詞審議之，但商標專責機關認有必要時，得依當事人合意或依職權以書面審議之。

前述所述的複審案即不服商標註冊申請經核駁審定之核駁複審案件及不服其他商標註冊申請及商標權異動程序處分之複審案件。爭議案則指評定案件及廢止案件。

修正條文
第五十六條之一 商標專責機關為審議複審案及爭議案，應組成複審及爭議審議會。 前項所稱複審案，指依第五十六條之八第一項規定申請之下列案件： 一、不服商標註冊申請經核駁審定之核駁複審案件。 二、不服其他商標註冊申請及商標權異動程序處分之複審案件。 第一項所稱爭議案，指下列各款案件： 一、第五十七條第一項及第二項之評定案件。 二、第六十三條第一項及第九十三條第一項之廢止案件。
第五十六條之二 複審案及爭議案應由前條第一項複審及爭議審議會以合議方式審議，其審議人員由商標專責機關指定商標審查人員或具法律專長人員三名或五名擔任，並指定其中一人為審議長，負責綜理審議事務。但本法另有規定者，不在此限。 前條第二項第一款核駁複審案件及第三項第一款評定案件之審議，曾審定該註冊申請案者，應予迴避。 複審案及爭議案依第一項規定以合議方式決定者，應由審議人員以多數決方式為之。

3. 簡化權利救濟程序

我國現行救濟程序為四級四審，與他國三級救濟層級或二級救濟層級相比下較為冗長，經本次修法後設立複審及爭議審議會來對商標複審案及爭議案進行審議，針對人民如不服其審議結果，推行簡併行政救濟程序：免經訴願程序，得逕向智慧財產及商業法院提起訴訟。為因應相關制度的說明，增設了「複審及爭議訴訟事件」的章節。

依我國行政訴訟法第二條規定，公法上之爭議，除法律別有規定外，得依該法提起行政訴訟。案件之性質雖屬公法爭議，為使當事人便於釐清管轄法源層級，且智慧財產權應為私權，依據相關條文、司法院函文解釋後將商標複審案及爭議案之訴訟，本次修法將使其準用民事訴訟法，當事人得以智慧局為被告，向地方法院提起訴訟。

前述提到若當事人對裁決結果不服，可向地方法院提起訴訟，惟爭議案件即評定及廢止案件，是第三人就該商標權的有效性，依現行規定向商標專責機關提出評定或廢止的申請或處分，商標專責機關依商標法審查是否有撤銷或廢止商標權之事由，若最終兩造之一方對裁決結果不服，以商標專責機關為被搞起訴也將使其本身的功用產生矛盾，至此將改為採行對審制，由爭議雙方為原告及被告。

有關相關案件的審判權歸屬，爭議訴訟性質上較傾向民事訴訟而非行政訴訟，依行政訴訟法第二條規定，劃歸由民事法院管轄。至於商標複審訴訟部分，考量就商標專責機關序所為相關處分，若依據行政訴訟救濟程序將必須劃分為行政訴訟或民事訴訟，其又將會有各別不同的終審法院，救濟制度過於複雜，易使當事人產生困惑，依行政訴訟法第二條規定，一併將複審訴訟之審判權歸由民事法院管轄。

現行商標法 申請→核駁審定書→訴願→行政訴訟 修正草案 申請→核駁審定書→複審→民事訴訟	現行商標法 廢止/評定→審定書→訴願→行政訴訟 修正草案 廢止/評定→審定書→民事訴訟

基於保護當事人權益並促進司法審理的效益，新增條文明定爭議訴訟事件以律師為訴訟代理人，且商標複審訴訟、爭議訴訟上訴審原則採律師強制代理，例外為上訴人或其法定代理人本人具備律師資格者，得自行上訴。

修正條文
第六十七條之二 複審訴訟事件應以律師為訴訟代理人。非律師具有下列情形之一者，亦得為訴訟代理人： 一、經審判長許可。 二、當事人或參加人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、商標審議業務或與訴訟事件相關業務。 爭議訴訟事件之當事人及參加人，應委任律師為訴訟代理人。但當事人或參加人本人或其法定代理人具備律師資格，不在此限。 複審訴訟或爭議訴訟之上訴審事件，當事人及參加人應委任律師為訴訟代理人。但當事人、參加人或其法定代理人本人具備律師資格者，不在此限。 非律師而有第一項第二款情形，並經法院認為適當者，亦得為第二項爭議訴訟之訴訟代理人或

前項之上訴審訴訟代理人。

4. 增訂商標註冊申請案的加速審查機制

依智慧局資料顯示，現行商標申請的審查時間平均約在七個月左右，為因應產業需求及申請人特殊需求（如遭侵權涉訟有確認權利或因應商品已上市等特殊需求），故於本次修法擬增訂了加速審查相關的條文內容以明確規範，期望能將冗長的審查期限壓縮至兩個月左右。

商標專責機關將參酌專利加速審查作業方案，規劃適用於商標申請程序的審查機制，提供申請人以繳納加速審查費用的方式進行申請，如該申請案於後續審查中被發出補正通知或核駁審定前通知核駁理由者可以催辦的方式請商標專責機關盡速結案，無需再申請加速審查。

唯需注意，加速審查可受理的案件僅限一般商標申請，因證明標章、團體商標或團體標章之定義、性質及功能與一般商標不同，辦理前述商標時其應備文件中申請人之資格、申請應備文件及使用規範書內容等因牽涉層面較多，審查基準繁雜，故無此新規定的適用。

修正條文（增設規範）
第十九條 申請商標註冊，應備具申請書，載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請之。 申請商標註冊，以提出前項申請書之日為申請日。 第一項之申請人，為自然人、法人、合夥組織、依法設立之非法人團體或依商業登記法登記之商業，而欲從事其所指定商品或服務之業務者。 商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現。 申請商標註冊，應以一申請案一商標之方式為之，並得指定使用於二個以上類別之商品或服務。 前項商品或服務之分類，於本法施行細則定之。 類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。 申請商標註冊，申請人有即時取得權利之必要時，得敘明事實及理由，繳納加速審查費後，由商標專責機關進行加速審查。但商標專責機關已對該註冊申請案通知補正或核駁理由者，不適用之。
第一百零四條 依本法申請註冊、加速審查、延展註冊、異動登記、異議、評定、廢止及其他各項程序，應繳申請費、註冊費、加速審查費、延展註冊費、登記費、異議費、評定費、廢止費等各項相關規費。 前項收費標準，由主管機關定之。
第九十四條 證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。但第十九條第八項規定，不在準用之列。

5. 增設商標代理人的資格條件

本法早於一百年六月二十九日修正公布時刪除商標代理人及商標師為限之規定，卻並未規範商標代理人管理機制，為保護委任人權利及有效執行商標各項程序之目的，故於本次修法中對商標代理人的資格條件及相關機關對於商標代理人的管理辦法進行了規範。

現行的商標法規僅規定代理人需住在台灣境內，無法督促代理人盡到職業倫理，且商標案件涉及高度專業性，代理人除需熟悉相關法規外也應對實務運行有足夠的了解，故於商標法第六條增設了代理人的資格規定。

修正規定具兩種身分別之一者可為代理人，第一種即通過國家相關資格考試，得依該法規定執行商標相關業務之人，第二種即參考英國、澳洲等國「商標代理人」制度，規定代理人需具備商標代理人身分始可為之，商標代理人於本次修正草案中新增定義規範，需有經商標專業能力認證考試及格或曾從事一定期間之商標審查工作的資格，以確保具備相當商標實務經驗及商標法相關專業知識。

並且新增了商標註冊簿及商標代理人名簿的機制，規定當商標代理人需向商標專責機關進行登錄，對外公開商標代理人的登陸及其異動等情報，以利申請人或商標權人查詢，而商標代理人除向商標專責機關申請登錄外，每年應完成一定時數的在職訓練，納入行政管理，以維護代理業務的服務品質。

修正條文（增設規範）
第六條 申請商標註冊及其他程序事項，得委任代理人辦理之。但在中華民國境內無住所或營業所者，應委任代理人辦理之。 前項代理人以在國內有住所，並具備下列資格之一者為限： 一、依法得執行商標代理業務之專門職業人員。 二、商標代理人。 前項第二款規定之商標代理人，應經商標專責機關舉辦之商標專業能力認證考試及格或曾從事一定期間之商標審查工作，並申請登錄及每年完成在職訓練，始得執行商標代理業務。 前項商標專業能力認證考試之舉辦、商標審查工作之一定期間、登錄商標代理人之資格與應檢附文件、在職訓練之方式、時數、執行商標代理業務之管理措施、停止執行業務之申請、廢止登錄及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。
第十二條 商標專責機關應備置商標註冊簿及商標代理人名簿；商標註冊簿登載商標註冊、商標權異動及法令所定之一切事項，商標代理人名簿登載商標代理人之登錄及其異動等相關事項，並均對外公開之。 前項商標註冊簿及商標代理人名簿，得以電子方式為之。

6. 新增指示性合理使用之適用情形

商標不受他人商標權拘束之合理使用包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種型態。前者係指純粹作為自己商品或服務本身之說明，並非為利用他人商標指示商品或服務來源，故不生商標使用或侵權問題；後者係指以他人之商標指示該他人（即商標權人） 之商品或服務，而非作為自己商標之使用。此二種合理使用性質不同，為資區別，爰新增商標法第 36 條第一項第二款「指示性合理使用之適用情形」，並明定使用之結果。但如有造成相關消費者誤認二者為同一來源，或存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞者，仍不得為本款抗辯之主張。

一般常見案例為，如提供手機及通訊維修服務的廣告招牌，使用各家手機的商標來指示商家所提供服務的他人手機廠牌；或是修車廠的招牌，使用各家車廠的商標來指示商家提供維修服務的他人汽車廠牌等，不會構成侵權疑慮的使用情形。

除上述修法重點外，本次修法中為配合財政部關務署簡化邊境保護措施作業程序，亦於商標法第 75 條簡化商標權人受海關通知進行侵權認定的程序，即，商標權人可透過海關平台提供的照片檔案先行判斷，有必要再親赴海關進行侵權認定。本次修法中已大幅度更動現行的行政救濟程序，修正後的內容與現行比較起來於程序進行上較為簡便（特別是省去提起訴願的環節），於案件審理上則將職權劃分得更為明確，相信將有效提升各專業人員於職權範疇內的專業度及公平公正。

參考資料：

1. 現行台灣商標法
2. 經濟部智慧局商標法部分條文修正草案(對審制)總說明及條文對照表
3. 經濟部智慧局商標法部分條文修正草案(代理人機制)總說明及條文對照表
4. 第 3787 次行政院會通過_商標法部分條文修正草案總說明及條文對照表
5. 智慧局網站