



冠中智訊

【專利·商標·著作·法律】

第 29 期

本期主題

● 智權劇場

- 專利的精神在公開，因此專利公開公告的文件沒有著作權？ P1
- 開一間哈利波特餐廳行不行？淺談電影流行元素保護 P3

● 議題探討

- |專利物語| 兩岸職務上發明的異同比較 P9
- 淺談營業秘密之保護傘—洩漏工商秘密罪 P12
- |商標物語| 兩岸惡意搶註條款比較—臺灣商標法採有罪推定原則？ P15

● 智權日常

- |品牌散散步|活動名稱能不能成為商標或品牌—話「鈴蘭通散步納涼會」 P20
- 印度專利修法—2020 年 10 月 19 日起實施 P23
- 中國大陸商標註冊申請平均審查週期將壓至 4 個月內！ P32

● |活動花絮| 冠中 2020 員工旅遊 P34

2020/12 出刊

冠中智訊 ISSN 2310-2055

發行人 | 吳宗達 發行單位 | 冠中國際專利商標事務所

發行地址 | 408 台中市南屯區南屯路二段 290 號 15 樓 電話 | 886-4-24726466



|專利劇場| 專利的精神在公開， 因此專利公開公告的文件沒有著作權？

【冠中專業部】

故事劇場

小明為設計個性潮 T 想破頭仍然沒有靈感。一日，參與智權檢索講座後，對於專利商標觀念有所提升，知道專利的精神在於公開，為了鼓勵技術進步並避免重複投資，因此公開給所有公眾利用。小明突發奇想，若能讓消費者穿上這些最新技術內容，又新奇又有個性，一定大賣特賣。事不宜遲，小明立馬下載專利公報，將公報上的圖示印在潮 T 上販賣。不久，小明竟然收到警告函說他侵害智慧財產權！小明不解，這些本來就是公開給大眾下載的專利技術，何來侵權之說？

問題分析

專利公報公告了申請專利範圍及圖式，而且發明專利的說明書經早期公開制度亦早早公諸於眾，任何人均得藉由公開的檢索系統取得該等專利文件；而其他專利說明書內容雖未公告於專利公報，但根據專利法規定，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印¹。

但同時，根據專利實務，專利說明書在表達上具有一定的創作空間，即使針對相同技術，不同撰寫人使用的表達方式亦有不同，因此，申請專利範圍及說明書均屬於具有原創性的語文著作，而專利圖示屬於具有原創性的美術著作，故專利文件應具備著作權要件而得為著作權法保護的客體，根據著作權法規定，創作完成時即享有著作權保護。

¹ 專利法第 47 條規定：「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」且「經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、申請專利範圍、摘要、圖式及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者，不在此限。」

那麼，專利權和著作權的規定似有衝突！小明下載公開的專利圖示是專利法賦予的權利嗎？如果是，下載後就可以再利用嗎？小明將公開的資訊重製在個性潮 T 上販賣，會侵害著作財產權嗎？

劇場解說

專利法的立法目的在於「鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展」，故專利制度所保護者在於發明、新型「技術思想之創作」及設計「視覺要求之創作」，專利法藉由交換制度，讓專利權人用文字、圖示等專利文件表達其技術思想，呈現在大眾眼前以促進產業發展；而著作權所保護的是「表達」而非思想，利用他人創作之行為除非符合著作權法上規定的合理使用，否則即屬侵害著作權。

可見，在符合專利法與著作權法要件下，自應同受專利及著作保護，且將專利文件的表達賦予著作權亦不妨礙專利法將技術思想公開應用之目的。因此，不論專利早期公開的說明書或專利公報公開的專利範圍及圖示等技術思想，目的在於促進產業發展，專利文件公開技術思想，不等同於放棄著作財產權，因此，小明「下載」專利圖示的行為雖因符合專利法第 47 條之立法目的而未侵害著作財產權²，但後續將下載的圖示再利用，重製在個性潮 T 上販賣，已逾越專利法上公開技術思想於促進產業發展之目的，不屬於專利法允許的範圍，而且該利用行為恐怕亦難以主張著作權法上的合理使用，如未徵得專利圖示的著作財產權人同意或授權，將侵害著作財產權。

² 由於專利制度宗旨在鼓勵技術思想的公開促進產業提升，限制專利文件的著作權有其必要性，根據專利法第 47 條規定，利用行為限於閱覽、抄錄、攝影或影印，但專利公報自 2013 年起已改以網路發行，電子申請及線上審查亦為當今趨勢，事實上多數利用行為係公開傳輸專利文件，故有論者建議該條應予以修正。(參林明賢，〈專利說明書是否受著作權保護之研析〉，智慧財產權月刊 226 期，2017 年 10 月，頁 26。)

商標劇場 | 開一間哈利波特餐廳行不行？ ——淺談電影流行元素保護

【張甘穎 商標專員】

劇情案例 (註：本劇僅為虛構故事，如有雷同純屬巧合。)

小波是《哈利波特》的影迷及小說迷，最近想開一間「斜角巷」餐廳，並規劃將餐點融入該電影/小說的各種元素。其中，主打的招牌套餐特別取名為「去去武器走」，希望消費者享用完招牌美食後，就能擁有打敗敵人的力量，重新出發。此外，小波又將各式各樣的蛋糕及點心命名為「霍格華茲」、「佛地魔」、「麻瓜」……等等。

餐廳 logo 及菜單設計完後，小波立刻尋找 A 商標事務所協助申請商標，但 A 事務所一聽便告知，這些商標名稱都源自哈利波特電影又非常流行，實在不建議申請。小明納悶，難道流行不好嗎？於是找了另一間 B 事務所提供第二意見，B 檢索後告知：「你的『斜角巷及圖』商標含有很多元素和華納公司的『斜角巷魔豆屋 DIAGON ALLEY CAFE 及圖』商標整體還是不同，至於『去去武器走』、『佛地魔』完全沒有近似前案，因此，這些商標都建議申請喔！」

小波擁有 B 事務所的支持後，大心，立馬委任 B 提出申請一系列商標並積極展店，但一年後，所有計畫卻都打亂了，除了「佛地魔」蛋糕以外，其他商標權不是沒拿到就是被撤銷，所有投入的招牌、包裝或形象設計都必須重新來過。怎麼會這樣呢？

評析

一、「斜角巷」與「斜角巷魔豆屋」構成近似嗎？

由於華納公司已經在餐廳服務上擁有註冊第 01626553 號「斜角巷魔豆屋 DIAGON ALLEY CAFE 及圖」商標註冊，因此，含有「斜角巷」

文字之商標重點在於是否與之構成近似。查台灣商標檢索系統，「斜角巷」商標已被核駁處分確定，而「THE 斜角巷 ALLEY Xie Jiao Xiang da 及圖」商標雖曾經核准，但被華納公司提起異議後，已經被撤銷確定。

商標之間是否構成近似雖有一套比對的審查基準，但仍然無法排除主觀成分在內，例如檢索系統中的「斜角巷」與「THE 斜角巷 ALLEY Xie Jiao Xiang da 及圖」商標中的中文部分均有「斜角巷」三個字，卻有不同的命運軌跡：前者在 103 年審查階段就被核駁處分確定；後者則在 106 年核准註冊，推測可能是基於後者所含有之中文文字較小、另外結合較大的鹿圖形及英文文字後，予審查員不同的整體寓目印象故而核准，最終經過異議程序後才被撤銷。

筆者認為，雖然華納公司商標的中文部分含有「斜角巷魔豆屋」六個中文文字，但「斜角巷」為識別性不低的詞彙，且位在整體吸引寓目印象的起首處，在這種情形下，即使結合英文字及圖形，筆者仍會評估註冊機會偏低，傾向不建議申請。即使一開始在申請註冊階段能僥倖註冊，惟疏途仍同歸，最終仍可能被爭議撤銷而走向自始不存在的命運。

二、「去去武器走」就算沒有近似前案也不能註冊嗎？

「去去武器走」只是小說及電影元素中的魔法咒語，因小說及電影極為知名，隨後廣為大眾結合其他不同文字作為標語使用，如「去去臭味走」、「去去髒汙走」、「去去過敏走」或「去去煩惱走」等，由於標語常用以表達業者的經營理念或商品、服務的特色，也可能單純作為宣傳之用或依活動需要進行更換，故對一般消費者而言，通常需要在標語經過相當的使用後，才會認識到該標語與一定的商品或服務的來源有關，才會具有區別來源的功能。因此，通常標語應證明取得後天識別性，始得准予註冊。

此外，若標語僅是用以傳達商品或服務的相關資訊或僅具有自我

標榜的意涵，例如：「去去臭味走」、「去去污垢走」商標指定在清潔劑等商品上，則僅賦予消費者標榜去污效果之行銷廣告標語印象，為所指定商品之品質、用途或相關特性之說明，而非識別來源的標識，將被認定不具商標識別性而核駁。至於本案，小波將「去去武器走」指定使用在便當、餐廳等商品服務上，雖無上述問題，惟仍有可能遭到審查員認定屬於標語或流行用語、流行新概念而以商標法第 29 條第 1 項第 3 款核駁。

三、「哈利波特」就算沒有近似前案也不能註冊嗎？

經查台灣商標檢索系統中，相關「哈利波特」餐廳均遭核駁處分確定。此外，中國大陸 2018 年亦曾有類似案情經評審後無效宣告：「“哈利·波特”作為系列影視作品中的主角名稱也因此為相關公眾所熟知，其知名度的取得是申請人創造性勞動的結晶，也是申請人投入大量勞動和資本所獲得，由此帶來的商業價值和商業機會應為申請人享有的合法權益，並受到法律保護。……考慮到實踐中，利用影視作品名稱、重要成員名稱等進行商業衍生商品或服務開發已經成為現實且普遍的現象，爭議商標……容易使相關消費者誤認為上述商品與申請人賴以知名的系列影視作品“哈利·波特”相關或者已經獲得了其授權。因此，爭議商標的註冊使用可能會不正當地借用申請人基於其系列影視作品而享有的商業信譽，擠佔申請人基於其系列影視作品而享有的市場優勢地位和交易機會，損害申請人基於其系列影視作品中的主角名稱而享有的在先權益」。

因此，誠如「冠中智訊第 22 期-蝙蝠俠如何解決 Gotham 商標被他人註冊？一談電影的商標權保護」一文所述，「賣座的電影、一系列的電影作品一而再、再而三出現在消費者眼前及生活周遭，使原則上不具識別性的影片名稱產生識別來源的作用」，則「哈利波特」具識別來源之功能，而且已經是著名商標或為相關公眾熟知。故開一間

「哈利波特」餐廳，不論在台灣或大陸，當然都是不行的。

三、「霍格華茲」、「佛地魔」、「麻瓜」就算沒有近似前案也不能註冊嗎？

這些「有創意」的詞彙，並非商品描述或說明性文字，也沒有因為標語而不具識別性的問題，至於是否演變成流行新概念、流行用語，則繫於市場脈動與審查委員之認知，一旦流行或者被認定周邊商品極多而成為著名商標(誠如「冠中智訊第 22 期-蝙蝠俠如何解決 Gotham 商標被他人註冊？—談電影的商標權保護」一文所提及之城市名稱 Gotham)，則將無法註冊。

值得進一步考慮評估的是：「霍格華茲」、「佛地魔」、「麻瓜」這些元素，有指示來源的功能嗎？華納公司有將該等詞彙作為商標使用嗎？由於這些詞彙僅僅為電影元素之一，需綜合證據判斷是否強烈反覆出現在生活中，是否形成單獨的商業印象，甚至創作者有無曾投入行銷或將之作為商標使用³。

經查台灣商標檢索系統，有一筆「佛地魔」註冊商標並非華納公司所有，該商標指定使用於「糖果、餅乾」等商品上。此外，「麻瓜」、「霍格華茲」也有類似情形存在。由於該等詞彙只是著名電影中的元素之一，極可能在無證據可資判斷的申請審查階段獲得核准註冊，且華納公司沒有將該等商標布局在第 30 類的商品或其類似商品及服務上，恐怕也沒有打算將電影元素作為商標使用，再加上最重要的，這些商標註冊後並未遭異議撤銷，故至今仍有效存在。

結語

《哈利波特》(Harry Potter) 是一系列奇幻冒險的文學小說及電

³ 此與「冠中智訊第 22 期-蝙蝠俠如何解決 Gotham 商標被他人註冊？—談電影的商標權保護」一文所述案例不同，Gotham City 販售周邊商品且拍攝《萬惡高譚市》電視劇，虛構的城市名稱已有單獨的商業印象並具來源指示功能。

影，該系列小說及電影均歷時十多年創作，預計有五部的前傳《怪獸與牠們的產地》已上映二部，《怪獸 3》傳出 2020 年 9 月在倫敦正式開拍⁴，華納公司並於同月推出哈利波特最新遊戲《霍格華茲遺產》⁵，而此前的 5 月全明星陣容更是推出有聲書⁶，在 2020 年 Interbrand 全球百大品牌榜單中的全球音樂串流平台龍頭 Spotify⁷可以聽到。其後 10 月的誠品生活週年慶推出「哈利波特－回到霍格華茲」期間限定店⁸。此外，去(2019)年陸續推出《哈利波特：巫師聯盟》及《哈利波特：魔法覺醒》等魔法世界的遊戲，甚至一度傳出《哈利波特》將拍成電視劇⁹，誠可謂話題不斷、歷久不衰。

而確實，華納公司為了維護《哈利波特》的商業利益也不遺餘力，許多類別均提出了大量的商標申請案，除了「哈利波特」書名/電影名以外，也包括各個主要人物、角色、學院、地名及魔法道具的中文及英文名稱：



⁴ 參 <https://mf.techbang.com/posts/12177-this-episode-will-solve-more-mysteries-eddie-redman-has-confirmed-that-monsters-and-their-origin-3-has-started-filming-smoothly>。

⁵ 參 <https://www.bnext.com.tw/article/59313/jk-rowling-warner-harry-potter-new-game>。

⁶ 參 <https://www.vogue.com.tw/entertainment/article/harrypotterathome-reading>。

⁷ 參 <https://interbrand.com/best-global-brands/>；<https://newtalk.tw/news/view/2020-04-06/386808>。

⁸ 參 <https://www.vogue.com.tw/lifestyle/article/2020-10-07-eslite-anniversary-sale>。

⁹ 參 <https://popbee.com/lifestyle/movies/harry-potter-tv-series-hbo-jk-rowling/>；<https://www.elle.com/tw/entertainment/drama/a28270847/harry-potter-series/>。

然而該等商標並非註冊於所有 45 個類別，百密一疏，學習魔法怎能沒有咒語？隨著哈利波特一系列作品的流行，「去去武器走」也成為眾多影迷朗朗上口的詞彙，但未進入商標布局之列。

是否可以拿別人的智慧創意作為自己的商標？雖然「商標權」作為「智慧財產權」的成員之一，打擊範圍仍有其界限，著名影視小說之權利亦非無遠弗屆，特別是小說或電影劇情中的元素，可能根本不具單獨指示來源的商業印象，或者創作者未曾將之作為商標使用。審查實務上，對於這些流行的元素，雖無近似前案，仍可能綜合運用描述性標識、流行用語、標語等不具識別性之理由核駁，申請人應在命名階段時綜合評估。

商標圖樣中各個元素的創意，不只是存在檢索系統中，更是大量存在生活周遭。本案中，小波瞞得了 B 事務所卻瞞不了 A 事務所；小波瞞得了審查委員，卻瞞不了異議人的眼睛。其實，以他人的創意作為規劃及展店基礎，都是在風雨飄搖中進行，是否能迎來天晴？難以知悉且非掌控在自己手中，即使有幸獲得核准註冊也將長期處在被評定撤銷的風險中，非常被動，此與品牌經營之目的背道而馳，亦為合法且有道德的商標代理人所不樂見。因此，商標申請人宜選擇有能力且願意真實評估風險的商標代理人協助，畢竟，尊重他人的智慧成果，誠信敦厚才是長久經營之道。

|專利物語| 兩岸職務上發明的異同比較

【黃介青 副理/大陸專利代理人】

前言

所謂職務上之發明，是指受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之發明，發明為其工作內容之一，也是執行職務之結果。雖然兩岸專利法都對職務上之發明有明文規定，然而文義上卻不盡相同，特別是：

受雇人離職後才提出的專利申請案是否為職務上之發明？

此即為本文欲初步探討的重點，祈望相關人員能有更進一步的了解。

法律規定

一、臺灣專利法

首先，依據台灣《專利法》第 7 條第 1-2 項之規定，受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。至於《專利法施行細則》則未對第 7 條有更進一步的規定與解釋。

二、大陸專利法

其次，大陸《專利法》第 6 條第 1 款明定，執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。至於《專利法實施細則》第 12 條則對第 6 條有更進一步的規定與解釋，亦即「專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造，是指：（一）在本職工作中作出的發明創造；（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造；（三）退休、調離原單位後或者勞動、人事關係終止後 1 年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。」

異同比較

一、相同點：

兩岸對於何謂職務上的發明都明文規定「受雇人於僱傭關係中之工作所完成」，也就是將受雇人所申請的專利權之技術內容與受雇人在職期間之職務內容及其研發成果相互比對後，倘若受雇人申請之專利請求項與其職務上所完成之研發成果，其技術內容為完全相同，則足以認定該專利係受雇人職務上之發明，當然，倘若兩技術內容不同時應為非職務上之發明。

二、相異點：

兩岸對「受雇人離職後才提出的專利申請案是否屬於職務上之發明？」明顯有不同的認定。也就是大陸針對受雇人離職後一年內的發明創造明文規定其仍歸屬於雇用人，反觀台灣則無此明文。

大陸針對職務上的發明增設了離職後一年的防火牆設計，目的在於避免受雇人於任職期間不論是基於何種因素而未提出解決方案，反

而在離職後才提出解決方案，進而為新公司或個人進行專利申請。此規定明顯對雇用人有利，對受雇人則限制了其創作空間。

反觀台灣並未對受雇人於離職後一年所完成的發明是否為職務上的發明有任何規範，也就是受雇人在任職期間內，雖然在其職務範圍內或被指派對某個技術問題進行研發，一旦受雇人故意或非故意未完成該技術問題的研發，此時便無「完成之研發成果」，也因此並無「受雇人於僱傭關係中之工作所完成」之適用。

結語

研發成果對一家公司是極為重要的資產，而該資產主要係來自於研發人員，各公司對研發成果如何不外流都有一定的規範及方法，然而根據台灣專利法規定，對於研發人員故意或非故意在任職期間未產出研發成果，反而在離職後才有研發成果的問世，除了雇用人能舉證該研發成果是在職務上所完成之發明之外，很容易就被歸類為非職務上之發明，此時台灣的專利法並無據以主張的相關法規，反觀大陸在一年內仍有專利法相關法規可依，惟一年以後，則需另尋適法進行，可以考慮綜合運用營業秘密法或契約進行權利主張，因此公司內控不可不慎。

淺談營業秘密之保護傘——洩漏工商秘密罪

【李翰承 實習律師；郭峻誠 律師】

壹、前言

隨著時代變遷及科技進步，營業秘密的保護在現代社會中逐漸受到重視，雖營業秘密在符合專利保護要件時得採取專利之方式予以保護，惟以此方式保護時勢必將公開相關技術，可能失去該產業領域之優勢地位。然而要以營業秘密法保護有相當程度之要求，須符合秘密性、經濟性、合理保護措施三要件之前提下始得以受到營業秘密法保護，惟該三要件將使企業需投入更多成本，甚至不少企業係在遭內部員工侵害其營業秘密後才想依營業秘密法來主張其權利，這勢必使企業難以營業秘密法主張其權利，本文所欲介紹為當企業無法主張營業秘密法保護時，該如何捍衛其權利。

貳、營業秘密法保護要件

營業秘密之要件於營業秘密法第 2 條明文規定：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」

一、秘密性

秘密性為：「非一般涉及該類資訊之人所知者」，參最高法院民事判決 108 年度台上字第 36 號：「營業秘密為資訊之一種，倘非他人所公知，且無法以正當方法輕易確知，即該當前揭『非一般涉及該類資訊之人所知』之要件。此與發明專利應具備之絕對新穎性（未構成先

前技術此一部)及進步性(非該發明所屬技術領域中具有通常知識者,依申請前之技術所能輕易完成)之要件有別。」

二、經濟性

經濟性為：「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者」，因研發或者商業經營而投入相關成本以及內部成本控管與廠商間折金額、營業資訊、訂單取得及簽核狀態、各項專案、人事管理等為其營業秘密。(參智慧財產法院 103 年度民營訴字第 2 號、智慧財產法院 103 年度民營訴字第 3 號判決)，在經濟性認定上，法院審查較為寬鬆，在其有舉證因研發等而投入相當成本後即符合經濟性要件。

三、合理保護措施

合理保護措施為：「所有人已採取合理之保密措施者」，參智慧財產法院 107 年度刑智上訴字第 24 號判決：「所謂『合理之保密措施』，係指營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思。」然企業為建立完善機制，符合合理保護措施須投入一定成本，且一般企業對於採取何種措施才符合法律上所稱之合理保護措施亦相當陌生，在此情形下，企業可能採取了自身覺得合理但無法在法律上受到保護之措施。

參、刑事法規範的保護

一、由上述營業秘密法保護三要件來看，須符合營業秘密法之保護有相當程度要求，若未符合三要件是否仍有其他法律規範得以主張？觀諸我國刑法第 317 條規定：「依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務而無故洩漏之者」，若符合該條所稱之「工商秘密」時，即得以該條提出刑事告訴，惟該條所稱「工商秘密」與營業秘密保護三要件是否採取相同標準？

二、按「刑法第 317 條於 24 年已制定，迄今未曾修正，而營業

秘密法係於 85 年 1 月 17 日始制定公布，並於第 2 條明確規定營業秘密之要件，嗣於 102 年 1 月 30 日修正時於第 13 條之 1 至第 13 條之 4 增訂侵害營業秘密之刑事責任，由上開立法歷程可知，刑法工商秘密罪早於營業秘密法 60 多年即已制定，依當時刑法草擬之立法背景，實難認制定時即要求工商秘密須滿足如現行營業秘密法所要求之營業秘密三要件，且營業秘密法之立法目的並非用以限縮無故洩漏工商秘密罪之適用（參照立法院公報，第 84 卷，第 65 期院會記錄，第 76 頁），其刑度亦與工商秘密有別，自不應以營業秘密法對於營業秘密之定義來限制刑法第 317 條關於工商秘密之適用，因此，工商秘密與營業秘密之內涵並不完全相同。」智慧財產法院 108 年度刑智上易字第 10 號刑事判決參照。

三、由上述智慧財產法院刑事判決意旨可知，在刑法第 317 條之「工商秘密」之定義應與營業秘密法保護三要件不同，在未符合較嚴格之營業秘密法保護三要件時，仍得因該資訊為工業上或商業上之秘密事實、事項、物品或資料，而非可舉以告人者而言，重在經濟效益保護（臺灣高等法院 78 年度上易字第 2046 號判決參見）而符合工商秘密時，提出刑法洩漏工商秘密罪告訴。

肆、結論

綜上所述，縱使在較嚴格之營業秘密法保護三要件無法主張權利時，仍得以刑法上洩漏工商秘密罪提出告訴，惟刑法上洩漏工商秘密罪之刑度及罰金較低，保護強度不如營業秘密法來的高，若企業期盼能有效解決該方面問題，應設法完善建立保護營業秘密制度。企業中之營業秘密該如何符合營業秘密法保護三要件勢必將成為未來主要趨勢，雖須投入更多成本及心力，但對於企業營業秘密之保護將擁有強而有力的後盾，能使企業在該領域持續維持優勢之地位。

|商標物語| 兩岸惡意搶註條款比較 ——臺灣商標法採有罪推定原則？

【張甘穎 商標專員】

前言

續《冠中智訊》第 23 期「商標先使用人地位的保障—惡意搶註條款解析」一文¹⁰，再來談談為了保障先使用人地位，會不會演變成商標法對商標權人或商標申請人的「有罪/搶註推定原則」？並試著比較兩岸商標對惡意搶註條款執法現況，說明可能產生的異同，期許臺灣商標制度在註冊主義與使用主義摸索中能更趨於衡平及完善。

法律構成要件

要件	臺灣 (第 30 條第 1 項第 12 款)	大陸 (第 15 條) ¹¹
1	他人先使用商標	他人在先使用的未註冊商標
2	申請商標與先使用商標圖樣相同或近似	商標相同或者近似
3	申請指定於同一或類似之商品或服務	就同一種商品或者類似商品
4	申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係	代理被代理或者代表被代表關係(第 1 款)；合同、業務往來關係或者其他關係(第 2 款)
5	知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊	明知該他人商標存在
6	申請人未經他人同意而申請註冊	被代理人/被代表人/該他人提出異議的，不予註冊

¹⁰ 參 http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?page=5&nid=177。

¹¹ 中華人民共和國商標法第 15 條規定：「未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予註冊並禁止使用。

就同一種商品或者類似商品申請註冊的商標與他人在先使用的未註冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予註冊。」

評析及比較

臺灣實務上藉由惡意搶註之立法目的，將「先使用商標」限縮解釋限於「未註冊之先使用商標」，故倘若遭搶註之商標圖樣已經註冊，則回歸判斷是否混淆誤認，因此在第 1 要件上兩案並無不同；而在第 4 個「關係」要件上，兩岸商標法文義觀察似均對於惡意搶註大開方便之門，允許任何與商標權人或商標註冊申請人具「其他關係」之先使用人皆可提出異議或撤銷¹²，並無不同，故整體構成要件實質上看似差異不大。

然而，兩岸惡意搶註條款在審查體系上及實踐上有下述差異：

一、審查體系不同：

法律體系上，臺灣將惡意搶註條款列入商標不得註冊事由，置於申請前階段審查，亦可作為爭議案提起之事由；而大陸則是置於註冊後爭議階段處理，因此在大陸申請階段官方並不會基於第 15 條而駁回，而是在異議或無效宣告階段基於「被代理人/被代表人/該他人提出異議的」，始予以審查。

二、「先使用」地域範圍不同：

大陸規定提起爭議的申請人「在先使用」限於大陸之使用證據；然而臺灣「他人先使用商標」並不限於臺灣地區之使用證據，而是包括海內外所有之在先使用證據且會採納網路上中外之資訊。

三、「其他關係」寬嚴不同：

在大陸相關爭議案件若無實際往來關係的證據，即使地緣關係相近或為同業競爭關係，仍往往難以成功主張對方(明知而)搶註，「其他關係」之大門並不寬敞¹³，意即，大陸在惡意搶註判斷上仍傾向嚴守

¹² 大陸商標法第 15 條第 2 款正是借鑒臺灣商標法而新增的法條。

¹³ 雖然《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第 16 條規定，「商標申請人與在先使用人營業位址鄰近」可以認定為商標法第十五條第二款中規定的「其他關係」，

註冊主義及先申請主義原則，僅在例外有明確往來關係的嚴格要件下始保護先使用人，此對於商標申請人有明確的制度遵循是其優點，惟對佈局慢的國際品牌較不友善。

相反的，臺灣主管機關及法院則是由一切客觀存在之事實及證據加以綜合而推論商標權人是否「知悉、意圖仿襲」先使用商標之存在，且實務上為免搶註條款遭到架空，傾向以一般經驗法則及客觀證據而認為：商標權人以如出一轍之圖形申請註冊，難謂偶然之巧合，故判斷同業關係的註冊人「知悉且意圖仿襲」先使用商標。

四、優缺比較

臺灣智慧局在申請階段便積極將申請人是否惡意搶註商標納入審查，故近年來不時引據網路資料審查申請人是否具有惡意搶註，基於商標法第 30 條第 1 項第 12 款而發出核駁先行通知書之機率大增。意即，臺灣雖採註冊主義原則但實踐上有向使用主義靠攏之趨勢，在執行上偏向保護先使用人、傾向保護市場秩序，國外品牌雖未於臺灣申請註冊仍在主管機關實質審查階段便受到保護，有預防爭議案於前之優點，對案外已經進行國際佈局的第三人較為有利，惟增加了商標申請人之不確定風險：商標申請人面對已經有主觀定見之官方審查意見時，可能較難舉證自己不知且非惡意，況網路資料所呈現的真實性如何？網路先使用資料所觸及之相關消費者是否包括申請人？尚待實務建立判斷標準。

反觀大陸，官方在申請審查階段並不會主動發現申請人是否基於惡意搶註，雖然惡意搶註為爭議案之撤銷事由，但需要案外被搶註的第三人自己主動發現並舉證，因此舉證責任主要落在第三人，倘若商標申請人與第三人之間並無明確的往來關係，第三人援用此條款撤銷

然而實踐經驗上，大陸官方會優先適用其他法條，似乎有意避免單純僅因位址鄰近即推論雙方具有關係而明知。

成功之機會偏低，主管機關以中立甚至無罪推定之立場對待商標申請人，因此，惡意搶註之事件在大陸時有所聞，對於國際上小有名氣但尚未進軍大陸或僅在大陸市場上少量使用之國際品牌極為不利。

結語

商標法賦予商標權人獨占具經濟價之商標權(私益性質)，又同時寓有維護市場秩序之目的(公益性質)，惟私益與公益時相衝突，註冊主義與使用主義又難以一刀兩斷，本文所探討之惡意搶註主題，究竟應該置於保護「市場秩序」(誠信的市場競爭秩序、消費者混淆可能)下度之而保護先使用人？抑或置於保護「個人財產權」(商標屬地主義、註冊主義)下度之而保護先註冊人？自屬實務上考量的兩難。

雖然兩岸商標法對於惡意搶註條款之文義區別不大，惟在實際執行上，法條文義因「知悉意圖仿襲/明知」差異導致個案判斷差異外，亦可能與兩岸地域範圍、市場規模、資訊流通及網路普遍等整體因素、對註冊主義抓緊程度有關。特別是整體法律體系上，是將惡意搶註條款置於申請前階段審查，抑或是置於註冊後爭議階段處理有所不同，產生對商標申請人友善情形不同的商標政策環境。

筆者經手之臺灣商標申請案件便曾遇過審查委員不明網路資料形成的背後實情進而引用網路資料為核駁依據的案例，最終雖經爭取而獲准註冊，但已增加當事人申請程序的負擔及註冊時間延遲，就個案而論有架空註冊主義、弱化註冊主義公示優點之傾向。在臺灣仍採註冊主義、先申請先註冊及屬地主義之原則下，卻在執行上參考無遠弗屆的網路資訊，以搶註推定、有罪推定原則、寧可錯殺之態度審查我國商標申請，將爭端提前至申請的程序中，申請審查的職權是否過大？爭端的兩造落於商標申請人以及審查的主管機關，形成弱勢的申請人必須面對強勢推定知悉而有罪的主管機關的窘境，是否對申請

人合理？頗值探討¹⁴。

不論如何，臺灣目前實務上的取捨係認為：審查人員利用網路搜尋資料查知先使用事證，進而發出核駁理由先行通知請申請人先行陳述意見，將可以協助申請人發覺並排除不能註冊的情形，避免商標獲准註冊後，遭遇商標所有人提出異議、評定等爭議程式撤銷註冊，而不利商業佈局的開展¹⁵。既然現行法規及政策實務如此，又尚無網路證據採擇基準、交由個案審查人員判斷之情形下，倘若遇到不合理的核駁通知，自認倒楣之餘仍應積極捍衛權益，未申復表達意見將被官方視為默示同意網路資訊及惡意搶註之有罪推定，建議商標申請人應尋找有經驗的商標代理人研商申復方向爭取註冊！

¹⁴ 註冊第 01888812 號「VB 及圖」遭英籍·維多利亞 貝克漢提出異議，被智慧局認定商標權人「因同業經營關係而知悉據爭商標之存在」而為異議成立之處分。筆者認為，似乎是另一起網路資訊發達的冤案，「VB」識別性低為不爭事實，而原處分僅因寥寥幾篇媒體報導便妄下判斷認定「商標權人身為競爭同業，對於相關商品之各種資訊應較一般人更為熟悉且關注」，而認定註冊人惡意搶註，筆者難以苟同，畢竟即使身為「競爭同業」亦非全知全能，申請人要證明自己主觀上「沒有」搶註惡意也較為困難。根據新聞報導，智慧局因新事證，故而重新釐清並審查(2020 年 10 月 17 日民視新聞「小蝦米對鯨魚！高雄 SPA 館抗『貝嫂』保住商標」<https://tw.news.yahoo.com/%E5%B0%8F%E8%9D%A6%E7%B1%B3%E5%B0%8D%E9%AF%A8%E9%AD%9A-%E9%AB%98%E9%9B%84spa%E9%A4%A8%E6%8A%97-%E8%B2%9D%E5%AB%82-%E4%BF%9D%E4%BD%8F%E5%95%86%E6%A8%99-010230571.html>)，參考檢索系統公示之信息，智慧局已自行撤銷原處分重啟意見陳述及答辯程序(最後檢索日：2020 年 12 月 25 日)，其後續值得關注。

¹⁵ 參「108 年度智慧財產權業務座談會」意見及處理情形彙整表(臺中)(109 年 07 月 10 日更新版)第 5 點智慧局回應。

「品牌散散步」活動名稱能不能成為商標或品牌 ——話「鈴蘭通散步納涼會」

【臧瑞明 副總經理】

第一屆的「鈴蘭通散步納涼會」，在去年的十月底熱熱鬧鬧的在台中舊城區的中山路上舉行，透過在地商家結合東海大學「台灣中城再生文化協會」的蘇睿粥老師同學，耗時半年多的籌備以及日本舞踊知家西川淑敏老師積極的參與，讓當時的街道掛上鈴蘭燈，日本舞者著日本傳統服裝踩街，那一刻，台中穿越時空回到台灣光復前的日本小京都的時代，而使原已沒落的中山路再顯生機活了起來，也正逢台中女中建校六十周年，女中的樂儀隊以及校友團也加入遊行，當時約有二至三萬人次參與兩天的活動，讓人見識到台中舊城復甦的力道。

見到活動的成功，有商家擔心此一活動名稱被其他人惡意的冒用，因此有了品牌化的觀念，但是否能成為專用商標的品牌，就實務上有諸多的困難，包括商標識別性的要件，地名及泛用名稱是否能專用等等，都有待克服，歷經申請多次的努力，終於在第二屆活動舉辦前，獲得主管機關的核准，而使「台灣中城再生文化協會」得以專用「鈴蘭通納涼會」以及「鈴蘭通散步納涼會」的名稱，繼續為台中舊城的再生而努力，見第二屆活動舉辦在即，且更較前一屆盛大，參與的政府單位以及民間團體更多，身為代理人的筆者而言，與有榮焉，且期待這個品牌能在協會及在地商家的努力下，每一年都能舉辦，且越來越盛大，在突顯出台灣多元文化底蘊的同時，更展現其獨特的品牌力。



(圖片來源：中城再生文化協會提供，2020 年第二屆活動文宣海報及表演遊行時間地點)

行文至此，筆者想起另一活動成功而未予以商標註冊令原主辦單位在惡性競爭下無法再續的案例，就是台灣的某地區的情人橋夜跑的路跑活動，台灣前幾年路跑活動甚多，常有同一地區不同的時段，有不同的單位舉辦名稱相近的路跑活動，而使消費者無法辨識，且惡意的搶先在原主辦單位活動的前兩週舉行，消費者不知情全部集中在此惡意搶先的活動中，而導致原主辦單位的場次跑者過少，而蒙受損失，令其難以再續，令人扼腕。

而今見「鈴蘭通納涼會」以及「鈴蘭通散步納涼會」得以註冊商標並品牌化後，或許有其個案特殊性，但在實際使用上仍然可以消減原主辦單位被仿冒而遭受損失的機會，更能將這樣的活動導向正軌而不致有惡性競爭的可能，讓主辦單位、在地商家、協辦的政府機關以及參與活動的消費者都能獲得各方都贏的局面，得以促進台中舊城區

的正常商業活動，讓當地的市場競爭秩序得以達到各方公平有益的境地，如此正是商標法立法的最終意旨所在。

申請案號	商標圖樣	商標種類	案號	申請人中文名稱	代理人	註冊公告日 (卷期)	專用期限 (含無效撤銷原因)
108077458	鈴蘭通納涼會	商標	02098695	社團法人台灣中城 再生文化協會	臧瑞明	109/11/01 (47-021)	119/10/31
108077459	鈴蘭通散步納涼會	商標	02098696	社團法人台灣中城 再生文化協會	臧瑞明	109/11/01 (47-021)	119/10/31

國際動態 | 印度專利修法——2020 年 10 月 19 日起實施 (Revised patent rules in India effective from 19 October, 2020)

【張映婷 國外部專員】

前次修法重點

1. 提交優先權證明文件及其英文譯本不可延期：

針對 PCT 進入印度國家階段之申請案，若優先權文件在 PCT 國際階段未遞交或未提供 DAS 碼給國際局，申請人須在自首次優先權日起 31 個月補提。倘優先權證明文件非為英文，提交優先權英譯證明文件的期限為自審查委員發出要求日起 3 個月內，且該期限不得延期，若未依時提交，將會被視為未主張優先權。

2. 專利使用聲明書提交：

期限為授予專利權後的日曆年開始，且於該日曆年結束前的 3 個月內提交。

3. Form 27 更新：

專利權人/被授權人無需於年度商業使用報告裡提供在印度製造或進口到印度的專利產品數量，只要求陳報專利權人/被授權人在印度製造或進口該專利產品的大概價值利益，使專利權人/被授權人能夠準確提供有關其核准產品或方法之使用的相關訊息。再者，新的 Form 27 新亦新增用於提交專利方法、產品、累計價值與相關訊息之欄位，要求專利權人/被授權人陳報使用方法專利在印度製造或進口到印度產品的估計利益。

此次沿革

The India Ministry of Commerce and Industry has issued a notification that the Patents (Amendment) Rules, 2020, was released and enforced on 19 October, 2020.

印度商工部已發布通知，《2020 年專利（修訂）規則》已於 2020 年 10 月 19 日發布並實施。

In summary, the key amendments have an impact on the requirements for filing priority documents and its verified English translation, as well as the timeline and content required when submitting the Statement of Working for a granted patent in India:

此次主要修法為主優文件及其英譯證明文件的相關要求，以及提交已註冊專利使用聲明的內容及時間點。

1. The requirements for submitting priority document(s) has been amended to broaden the exception to include situations under Rule 17.1(b-bis) of the PCT Regulations, wherein the applicant asks the Receiving Office to obtain the priority document from a digital library. Furthermore, submission of an English translation is only required when the validity of the priority claim is relevant to determination of patentability or when errors in the international filing date have been corrected (Rules 51bis.1(e)(i) and (ii) of the PCT Regulation).

此次修法擴大了要求提交優先權文件的例外，包含了《PCT 實施細則》細則 17.1 (b 之二) 規定的情況，其中申請人要求受理

局從電子圖書館獲取優先權文件。此外，只有在優先權對發明的可專利性有影響時，或在提交 PCT 國際專利申請案時的錯誤已被更正的情況下，才需要提交英文翻譯。

2. A Statement of Working for a granted patent will have to be filed for each financial year (beginning 01 April) instead of the calendar year as previously stipulated, starting from the financial year commencing immediately after the grant of the patent. Further, the statements can be submitted within six months from the expiry of each financial year.

專利使用聲明必須從授予專利後的每個財政年度開始（從 4 月 1 日起）提交，而不是先前規定的日曆年提交。此外，可以在每個財政年度屆滿後的六個月內提交聲明。

Practice Recommendations

Submission of priority document

If a priority document is made available to the International Bureau from a digital library under Rule 17.1(b-bis) of the PCT Regulations, the Applicant need not submit the priority document. In addition, a verified English translation of the priority document no longer needs to be filed unless the application falls under Rules 51bis.1(e)(i) and (ii) of the PCT Regulations.

如果優先權文件是根據 PCT 細則第 17.1 (b-之二) 條由電子圖書館向國際專利局提供，則申請人無需提交優先權文件。此外，除非申請案符合《PCT 實施細則》規則 51 之二.1 (e) (i) 和 (ii) 的規定，否則不再需要提交經過驗證的優先權文件英文譯本。

Statement of Working

Accordingly, for the upcoming reporting, the Statement of Working for patents granted before 01 April 2020 can be submitted from 01 April 2021 to 30 September 2021. Relevant information from the period 01 April 2020 to 31 March 2021 will need to be submitted.

For more details of the amendments to the India Patent Rules, please refer to the write-up below.

因此，可以在 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日之間提交 2020 年 4 月 1 日之前已授權專利的使用聲明，2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期間的相關資訊也將需要提交。

有關修法詳細資訊，請詳底下文章。

I. Priority document

The previous Rule 21 stipulated that a priority document is not required to be filed if the same has been filed at the Receiving Office under Rules 17.1(a) and 17.1(b) of the PCT Regulation. In addition, it was also stipulated that a verified English translation of the priority document had to be filed in all national phase applications if the priority document was not in English.

先前的第 21 條規定，如果優先權文件已經根據 PCT 規章的細則 17.1 (a) 和 17.1 (b) 提交給了受理局，則無需再提交優先權文件。此外，還規定若優先權文件不是英文，則必須在所有國家階段申請時提交優先權文件的經過驗證的英文翻譯。

The amendments to Rule 21 *broadens the exception* to include Rule 17.1(b-bis) of the PCT Regulations, where the applicant asks the Receiving Office to obtain the priority document from a digital library.

此次修法擴大了有關規則第 21 條提交優先權文件的例外條件，包含了《PCT 實施細則》細則 17.1 (b 之二) 規定的情況，其中申請人要求受理局從電子圖書館獲取優先權文件。

In addition, according to amended Rule 21, the Patent Office can ask for submission of a translation only when a case falls under Rules 51bis.1(e)(i) and (ii) of the PCT Regulations i.e. only when:

此外，根據經修訂的第 21 條，只有在案件屬於《PCT 實施細則》第 51 條之二.1 (e) (i) 和 (ii) 的情況下，即在以下情況下，專利局才能要求提交翻譯：

a. the validity of the priority claim is relevant to determination of patentability, or

優先權與發明的可專利性的判定有關，或者

b. errors in the international filing date have been corrected (under Rules 20.3(b)(ii) or 20.5(d) on the basis of the incorporation by reference under Rules 4.18 and 20.6 of the PCT regulations).

提交 PCT 國際專利申請案時的錯誤已被更正（依據 PCT 條例細則 4.18 和 20.6 的細則 20.3 (b) (ii) 或 20.5 (d)）。

II. Changes to Statement of Working

As per the Indian Patent (Amendment) Act, 2005 under Section 85, the Patents should be worked in India on a commercial scale and to the fullest extent within the territory of India and the patented article should be available at reasonably affordable prices to the public in India.

根據 2005 年《印度專利（修正案）法》（第 85 條）的規定，專利應在印度應用於商業上，並在印度境內最大限度地發揮作用，並且與專利有關的產品應以合理的價格於印度販售。

Every patentee and licensee is required to furnish a periodical statement specifying the extent to which a patent has been commercially worked in India. Previously, such statement was to be furnished every calendar year within three months of the end of each year under Section 146 (2) of the Patent (Amendment) Act. 1970 and Rule 131 of the Patent Rule, 2003. This means that every patentee and every licensee had to file a working statement by 31 March of the year outlining the information regarding the commercial working of patent in the previous calendar year.

每個專利權人和被授權人都必須定期提供一份專利使用聲明，說明專利在印度商業化的程度。先前根據 1970 年專利規則和 2003 年專利規則第 131 條中的《專利（修正案）法》第 146 條第（2）款，該聲明應在每年結束的前三個月內提供，也就是每個專利權人和被授權人都必須在當年的 3 月 31 日之前提交敘述與上一個日曆年度有關的專利商業運作的資訊。

Previous Rule 131(2) states:

“The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished in respect of every calendar year within three months of the end of each year.”

The amended Rule 131(2) states:

“The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished once in respect of every financial year, starting from the financial year commencing immediately after the financial year in which the patent was granted, and shall be furnished within six months from the expiry of each such financial year.”

The amendment to Rule 121(2) means that the Statement of Working for a granted patent will have to be filed for each financial year (as opposed to calendar year) starting from financial year commencing immediately after the grant of the patent. The financial year is taken to begin on 01 April.

依據修正後的細則 121(2)，已註冊專利的使用聲明書必須從授予專利後的每個財政年度開始提交。財政年度定於 4 月 1 日開始。

In addition, the deadline to submit the Statement of Working is now 6 months from the expiry of the financial year, as opposed to the previous deadline of 31 March every year (3 months from the end of calendar year). As the financial year is taken to be 01 April to 31 March of the subsequent year, the Statement of Working must be submitted latest by 30 September for the relevant financial year.

此外，提交專利使用聲明的截止日期是財政年度屆滿後的 6 個月內，而先前的截止日期是每年 3 月 31 日（日曆年屆滿前的 3 個月）。由於該財政年度定為下一年的 4 月 1 日至 3 月 31 日，因此最晚必須在相關財政年度的 9 月 30 日之前提交專利使用聲明。

Amendments have also been made to Form 27 (Statement Regarding the Working of Patented Invention(s) on a Commercial Scale in India). The amendments are detailed below.

表格 27 也修改了有關專利在印度商業使用程度的聲明。詳細修正如下：

- a. The amended form allows patent holders to submit a consolidated statement for related patents, wherein the approximate revenue / value accrued from a particular patented invention cannot be derived separately from the approximate revenue/value accrued from related patents.

修改後的表格允許專利權人提交相關專利的合併報表，其中特定專利的預估利益不可從其他相關專利中細分出來。

- b. Removal of the requirement of identifying licenses/sub-licenses in a given year.

取消了要求揭露授權/再授權的相關資訊。

- c. Removal of the requirement of having to state whether the public requirement has been met at a reasonable price.

無需說明是否以合理的價格來滿足公共需求。

- d. Details for patents that are worked or not worked are to be provided in 500 words.

已使用或未使用的專利相關資訊敘述應於 500 字以內。

結語

此次修法值得注意的是，若持續未能提交專利使用聲明(Form 27)或提交了不真實的資訊，雖然專利權不會立即失效，但喪失全部或部分專利權的風險將慢慢增加。例如，印度專利法允許在某些條件下將專利權強制許可授予第三方，其中的條件即是專利在印度沒有實施或充分發揮作用，除了為第三方提供了強制許可的機會，實施或未實施專利權在未來面臨侵權訴訟時也是判決參考的重要因素之一，且喪失專利權之外還可能被處以罰款甚至判處監禁，或兩者併罰。即使提交專利使用聲明非強制，但要維護權利所需採取的行動也不可忽視。

文獻參考：

1. Spruson & Ferguson Intellectual property
2. 經濟部智慧財產局
3. 印度專利局

國際動態 | 中國大陸商標註冊申請 平均審查週期將壓至 4 個月內！

【冠中商標部】

2020 年人類全體遭受到新型冠狀病毒的攻擊，中國大陸的商標註冊便利化改革卻仍然不受疫情影響，疫情防控和復工復產同時並進：

五月，國家智慧財產權局商標局召開 2020 年商標審查工作會議上，遞出漂亮成績單：依法從嚴從快打擊與疫情相關的非正常商標註冊申請行為的同時，商標註冊平均審查週期也已經壓縮到 4.5 個月¹⁶；

而七月，商標註冊便利化改革集中宣講活動中，官方公布商標註冊平均審查週期已縮短至 4 個月 11 天，而且持續打擊惡意註冊行為，制定《重大不良影響商標發現報告處置規則》和《不以使用為目的的商標惡意註冊申請審查操作指南》，加快實現對商標囤積、惡意註冊行為的打擊¹⁷；

後續十月初，大陸官方公告的工作動態中，仍然非常有信心地表示，商標註冊便利化改革持續深化進行，確保年底前的商標註冊平均審查週期壓縮至 4 個月以內¹⁸！

由於 2020 年是國家智慧財產權戰略綱要的收官之年，也是商標註冊便利化改革三年攻堅計畫的收官之年，異議審查週期預計壓縮比法定審限提前 1 個月，至於駁回複審和其他業務審查週期則預估進一步壓縮，如期完成 2018 年 3 月間發佈的《商標註冊便利化改革三年

¹⁶ 好消息！商標註冊平均審查週期將壓至 4 個月內，中國市場監管報，2020 年 05 月 13 日(中國市場監管報記者 李春) http://sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202005/t20200513_315174.html。

¹⁷ 2020 年度商標註冊便利化改革集中宣講活動在京啟動，國家智慧財產權局商標局，2020 年 07 月 29 日 http://sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202007/t20200729_320336.html。

¹⁸ 便利中國企業“走出去”：千餘個中國國內商品專案名稱已納入馬德里商品和服務資料庫，國家智慧財產權局商標局，2020 年 10 月 10 日 http://sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202010/t20201010_322205.html。

攻堅計畫（2018-2020 年）》¹⁹目標勢在必行。

結語與建議

大陸商標申請的審查飆速，在申請量年年劇增的情形下，審查速度仍然趕超台灣平均的 5.5 個月²⁰(符合快軌案者則是 3.5-5 個月)，確實跟三、五年前相比，不可同日而語，大陸官方一再強調商標年底前平均審查週期將壓縮到 4 個月內，則申請後 4 個月收到准駁通知可期，值得令人期待。根據 11 月觀察，審查週期落在 4.5~6.5 個月間，與申請商標繁簡程度有關，年底前完成平均審查週期 4 個月的目標應屬可期。

然而，佈局大陸商標的業者仍應當知道，審查週期並非是申請到註冊的時間，而是申請日到官方核發准駁通知的平均時間，業者收到該通知書的時間仍應加計官方內部寄出作業及遞送至申請人的時間，這與申請商標繁簡、申請方式是紙本申請或電子申請有很大關聯，更與申請後是否曾經收到補正通知有關。倘若申請人委託代理人申請，則需要再加計代理人收發作業時間。

此外，大陸採註冊前異議制度，初步審定公告通知後仍需待三個月的異議期過後，再經一至二個月後，才會收到註冊證，因此建議業主仍應預估充裕的時間提早申請，並掌控代理人作業流程及日數，以免陷入市場已動但商標遲未註冊的窘境。

¹⁹ 詳參《冠中智訊》第 22 期，大陸商標最新(2018 年)實務改革及發展，http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=6&nid=163。

²⁰ 參 <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-875525-9036e-1.html>。

|活動花絮| 冠中 2020 員工旅遊

【冠中福委會】

冠中在 9/27、28 順利舉辦了二天一夜的員工旅遊，連續兩日有雨但歡樂不減，足跡踏遍了老街，也參觀了最新最夯的 Xpark！而且涼涼的雨日正好搭配溫泉飯店！



