

商標法修正重點介紹

洪淑敏*

壹、前言

我國現行商標法自92.11.28公告施行至今僅逾四年，此刻又進行修法，就法律安定性而言似嫌不足，惟鑒於智慧財產權保護之重要，我國於2001年總統府所召開的經濟發展諮詢委員會議中，已建立「健全智慧財產權審查機制」之共識，行政院並於2004年第24次科技顧問會議作成「協調改進專利商標行政救濟二元制度，簡併救濟層級，並研究一元制之可行性」之重要建議處理原則。加上智慧財產權法院之組織法及審理法業於去年通過，並即將於今年7月開張，對於商標侵權案件中商標之有效性可自為決定，且「不適用」停止訴訟之規定¹。若商標爭議程序仍然維持現有四級四審制之制度，將緩不濟急而可能出現智慧財產局（以下簡稱智慧局）與智慧財產法院針對商標有效性做出相異處分之情形發生，故如何加速商標爭議案件之救濟程序，俾便智慧財產法院得就商標有效性及侵權問題一併考量，就變成非常重要的課題，也因此成為本次修法之引爆點。故設置程序更嚴謹的專利商標復審及爭議委員會，處理復審及爭議案件，以簡併行政救濟層級成三級三審，遂成為本次修法的首要工作。

其次，商標法條約於95年3月在新加坡重新修訂，因該條約係商標申請程序之國際範本，我國雖非世界智慧財產權組織之會員國，亦不可置身於國際社會之外，故本次修法亦參考新加坡商標法條約規定之精神而作相關修正。另外，智慧局於95年曾委託學者專家收集國內商標侵權案件之法院判決加以歸納分析，結果發現百家爭鳴認定寬鬆不一，加上近幾年來

全球商標仿冒問題日趨嚴重，有重新檢視侵權相關規定之必要，故亦列入本次修法之重點。此外，95年發生台灣著名農產品遭大陸搶註問題，亦引發國內對著名農產品產地整體保護政策之省思，為此智慧局召開跨部會會議研擬相關因應對策，為配合著名產地之保護，亦有調整商標法中之證明標章及團體商標相關規定之必要。其他有關國際條約我國尚有不足之處及實務運作上有未盡完善之虞，亦一併增修。

貳、修正重點

一、增訂展覽優先權之規定

我國雖非巴黎公約之會員國，惟依TRIPS協定第2條規定，會員有遵守（1967年）巴黎公約之第1條至第12條及第19條規定之義務，我國既為TRIPS協定之會員自有遵守巴黎公約規定之義務，爰將巴黎公約第11條有關展覽優先權的規定納入。

「於中華民國政府主辦或承認之國際展覽會上，展出申請註冊商標之商品或服務，自該商品或服務展出日起六個月內，提出申請者，以展出日為申請日。」（修正條文第4條之1）

二、擴大商標法保護客體

我國現行商標法有關商標保護客體係採列舉之方式，亦即僅限於文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀及其聯合式，而國外之立法方式則多採列示之規定，亦即任何足以區別不同企業商品或服務之任何標識或任何標識之組合，均可以成為商標²。但因商標係屬創設之權利，必須公告周知，俾便第三人知道商標權之範圍，所以公告之商標圖樣必須非常清楚、明確、客觀、易於理解，且無需假藉外力即可一目了然其權利範圍之所在。故在商標圖樣之呈現方面反而要求必須要視覺可以感知，也就是要能用文字、圖形或記號的方式呈現出來。本次修法亦參考國外相

收稿日：97年2月25日

*美國富蘭克林皮爾斯法學院智慧財產權碩士（1991），現任經濟部智慧財產局商標權組組長

¹智慧財產案件審理法第16條規定：當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。

² TRIPS協定第15條規定，任何足以區別不同企業商品或服務之任何標識或任何標識之組合，應足以構成商標，但會員得規定，以視覺上可感知者作為註冊之要件。

關立法例，開放任何足以識別商品或服務來源之標識皆能成爲保護客體。

「本法所稱之商標係指任何能以圖文表示且足以使商品或服務之相關消費者認識其爲表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」(修正條文第5條第1項)

三、改採自願聲明不專用制度

商標是否具有識別性應整體判斷，故縱使商標圖樣包含不具識別性、說明性、通用標章、通用名稱或功能性之部分，若整體觀之，無礙其作爲識別來源之標識而具有識別性，目前實務作法只要就前述不具識別部分聲明不專用，即可獲准註冊。惟本次修法修正商標法第23條第1項商標不得註冊事由中之第2、3、4款有關不具識別性、說明性、通用標章、通用名稱或功能性之規定，增加「僅由」二字，故爲求邏輯上之一貫，將強制聲明不專用制度改爲自願聲明不專用制度。

「商標包含不具識別性、說明性、通用標章或名稱或功能性之部分，申請人得聲明該部分不在專用之列。」(修正條文第19條)

四、增訂更正錯誤規定

原則上商標一經申請，商標圖樣及其指定商品即不可變更³，惟實務上申請人或商標權人難免有繕寫錯誤的時候，例如：商標名稱爲「大馬BIG HORSE」，商標圖樣卻爲「大馬BIG HOUSE」若客觀事證顯示確實繕寫錯誤，在不影響商標同一性或擴大指定使用商品或服務範圍的條件下，實務上商標主管機關會允許其更正，爲使實務作業有明確之依據，故參考國外立法例，予以明文增訂。

「申請人得請求更正下列之錯誤，但不得影響商標同一性或擴大指定使用商品或服務之範圍：

(一)申請人名稱或地址之錯誤

(二)文字用語或繕寫之錯誤

(三)其他明顯之錯誤」(修正條文第20條之2及第32條之2)

五、修正部分商標不准註冊事由

(一)現行第23條第1項第2、3、4款有關不具識別性、說明性、通用標章、通用名稱或功能性之不得註冊規定，因商標是否准予註冊應整體判斷，故縱使商標中有部分屬於不具識別性、說明性、通用標章、通用名稱或具有功能性，倘整體觀之，無礙其作爲識別來源之標識，應可取得註冊，故酌作文字修正，增加「僅由」二字。另外，功能性問題，應不限於商品或其包裝容器，顏色及聲音亦有功能性問題，但現行法第23條第1項第4款規定之文義過於狹隘，無法及於聲音及顏色，故亦酌作文字修正。

「商標有下列情形之一者，不得註冊：

- 1、未能以圖文表示者；
- 2、不足以使商品或服務之相關消費者認識其爲表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別；
- 3、僅由表示商品、包裝容器或服務之形狀、品質、功用或其他說明所組成者；
- 4、僅由表示商品或服務之通用標章或名稱所組成者；
- 5、僅爲發揮其功能所必要者；」(修正條文第23條第1項第3、4及5款)

(二)配合巴黎公約第6條之3規定，增訂保護WIPO會員之國家徽章、旗幟及其他徽章標記或各國用以標明驗證之官方標記及國際跨政府組織標誌。

「商標有下列情形之一者，不得註冊：

- 6、相同或近似於中華民國國旗、國徽、國璽、軍旗、軍徽、印信、勳章或外國國旗或巴黎公約及WTO會員依巴黎公約第6條之3第3款所爲通知之外國國徽、國璽或其他國家徽章者；

³現行商標法第20條：商標及其指定使用之商品或服務，申請後即不得變更。但指定使用商品或服務之減縮，不在此限。

9、相同或近似於國際跨政府組織或國內外著名且具公益性機構之徽章、旗幟、其他徽記、縮寫和名稱，有致一般公眾混淆誤認之虞者；

10、相同於國內外用以表明品質管制和驗證的國家標誌和印記，且指定使用於同一或類似之商品或服務者」（修正條文第23條第1項第6、9及10款）

(三)對著名商標之保護包括保護著名商標免於遭受混淆誤認之虞，以及保護著名商標本身之識別性或信譽免於遭受損害二種。由於二者保護規定之理論基礎與意旨並不相同，故將二者分別規定於不同條款。有關著名商標混淆誤認之虞類型併入修正草案第23條第1項第13款，亦即修正草案之在先商標包括現行法第23條第1項第13款之申請在先及註冊在先之商標，以及現行法第23條第1項第12款之著名商標。

「商標有下列情形之一者，不得註冊：

13、商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之在先商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該在先商標所有人同意者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。

14、商標相同或近似於他人不類似商品或服務之著名商標，有減損著名商標識別性或信譽之虞者。但得該商標所有人同意者，不在此限。」（修正條文第23條第1項第13及14款）

六、增訂未能遵守註冊費繳納期間之復權規定

目前申請商標註冊有兩種費用，一為申請時繳納之申請費，另一種則係審查官審查通過後，始通知繳納之註冊費。實務上常發生申請人出國致延誤繳納註冊費之情形，因該等事由非屬商標法第9條第2項所規定之「天災或不可歸責於己之事由」，申請人無法依該條規定申請回復原狀，致喪失其已取得核准審定或商標權之權益。然而，商標從申請至核准審定，除申請人已投入許多精力、時間及金錢外，商標主管機關

亦已投入相當的行政資源從事審查，且商標若已註冊，甚至已開始於市場上使用，申請人之損失更難以估計。因此若申請人非因故意而延誤繳納註冊費期間，便使其喪失權益，除不符合比例原則外，所耗費之國家社會成本亦頗高。故參考新加坡商標法條約之精神，增訂未能遵守註冊費繳納期間之復權規定。

「申請人非因故意而未能遵守前項期限，致原核准審定失其效力者，得於其原因消滅後，六個月內以書面敘明理由，並加倍繳納註冊費後，請求回復原核准審定之效力。但遲誤期間已逾一年或會影響第三人善意取得之權益者，不得為之。」（修正條文第25條第3項）

七、廢除註冊費分二期繳納規定

現行法第26條有關註冊費分二期繳納的規定，其立法目的在於商標註冊後，常有註冊三年仍未使用或不欲繼續使用之情形，為促使商標權人有效利用其商標，自然淘汰使用於市場上週期較短商品之商標，並藉此減輕商標權人之負擔而設此規定。

惟我國之註冊費僅有2500元，低額的註冊費不足以達到政策目的，且依第26條規定，註冊費亦得一次繳清，無需分兩期繳納，故該條規定施行以來效果不彰，除增加商標權人遲誤第二期繳納註冊費期間的風險外，亦徒增行政負擔。又該條第三項規定，商標權自該加倍繳費期限屆滿之次日起消滅，與法理不符，因商標權應自原繳費期限屆滿之次日起消滅，是以，註冊費分二期繳納的規定應無存在必要，註冊費採取一次繳納即可，故廢除註冊費分二期繳納之規定。

八、增訂指示性合理使用之規定

合理使用有兩種態樣，其一為描述性(descriptive)合理使用，另一種為指示性(nominative)合理使用。描述性合理使用，係指第三人使用商標權人的商標來形容自己之商品或服務，商標法第30條第1項第1款規定即為描述性合理使用情形。而所謂指示性合理使用，係指第三人以商標權人之商標說明或表示商標權人自己之商品或服務。此種使用常係藉以使相關消費者知悉該第三人商品或服務之內容性質或特性，其多

出現於比較式廣告或維修服務，或用以表示自己零組件產品與商標權人之產品相容。指示性合理使用之規定已為近代商標法制所採，亦為我國實務所認可，但因法無明文，難免有不同之解讀與認定，故明文增訂之。

「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

3、為說明自己商品或服務之內容、性質、特性或其他事項，而有使用他人商標之必要者。但其使用必需符合商業誠信原則。」（修正條文第30條第1項第3款）

九、增訂商標圖樣含有商標權人名稱，其名稱之變更，如不影響商標同一性者，得變更商標圖樣之規定。

實務上常面臨商標圖樣包含商標權人公司名稱，當商標權人之公司種類發生變更，例如從A有限公司變更為A股份有限公司，此時，若商標權人隨之請求變更商標圖樣，依第32條第2項規定，商標主管機關並無法准許其變更。惟此將造成商標圖樣所傳達之資訊與實際情形不一致的矛盾現象，且允許這樣的變更並不會影響商標同一性，對第三人權益也不會產生損害，故參考英國商標法第44條第2項及歐盟共同體商標條例第48條第2項規定，予以增訂。

「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或商標圖樣含有商標權人名稱，其名稱之變更，如不影響商標同一性者，不在此限。」（修正條文第32條但書）

十、增訂專屬授權與非專屬授權之相關規定

有關商標授權規定，本法並未如商標法條約有專屬授權與非專屬授權之相關規定，但實務上商標專屬與非專屬授權情形相當普遍，且發生侵權時，商標權人與專屬或非專屬授權之被授權人間何人可行使權利亦極為重要，現行商標法對於商標授權不僅未區分，且致侵權發生時，權利之行使亦乏指導性的規範，為使商標權人與專屬或非專屬授權之被授權人間之法律關係較為明確，故參考商標法條約，增訂專屬授權與非專屬授權之相關規定。

「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部或指定某地區為專屬或非專屬授權。

前項所稱專屬授權，係指被授權人一人單獨取得授權並排除商標權人本身使用註冊商標或授權其他人使用註冊商標之權利。」（修正條文第33條）

十一、增訂商標共有之相關規定

現行商標法並無商標權共有制度相關規範，而商標權如同其他財產權亦有權利共有的情形，在無法律相關規定下，實務為解決該問題，雖已訂立商標共有申請須知，然宜有明文依據，故將與商標共有相關的申請、移轉、分割、減縮、授權與設立質權等予以明定。

「二以上申請人欲共有同一商標權者，應全體提出申請。」（修正條文第2條；第22條之1；第38之1條）

十二、增訂據爭商標權人提起爭議程序時，若據爭商標註冊已滿三年，商標權人須檢附據爭商標之使用證據，否則不能據以推翻系爭註冊商標之規定。

商標法應保護的商標應是實際使用於市場上的商標，而非註冊簿所登記之註冊商標，商標法對於註冊商標若無正當事由未使用滿三年，予以廢止之機制即在避免有心人藉由註冊商標，阻礙他人自由使用該商標之機會。同理在商標爭議程序中，使用證據亦扮演一個非常重要的角色。然而，由於我國實務上並不要求已經註冊滿三年的據爭商標，其商標權人於提起爭議程序時，須檢附據爭商標之使用證據，以證明據爭商標實際已經使用於市場上，因而導致據爭商標即使久未於市場上使用，仍能據以推翻實際已於市場上廣泛使用之系爭註冊商標。

為避免此種不合理現象，故參考英國商標法第6條A之規定，要求據爭商標權人提起爭議程序時，若該據爭商標註冊已滿三年，須檢附據爭商標之使用證據，否則不能據以推翻系爭註冊商標之註冊。

十三、增訂復審及爭議程序

各國（包括美國、日本、德國及中國大陸等）專利商標爭議救濟之層級，多設計為三級三審制，而我

國則為四級四審制，其爭議救濟制度多了一個層級，實有礙救濟之時效性，應朝簡併第一級與第二級救濟層級方向修正。減併救濟層級後，為避免外界有保護不足之疑慮，採取相關配套措施，包括設置復審及爭議委員會、專業合議審查與得進行言詞審理的方向等。此外，針對不服核駁商標註冊申請之處分，商標法擬增訂復審制度，使申請人得針對該不利之處分，向復審及爭議委員會提起復審。目前相關修正條文業經內部進行初步討論，但因專利商標復審及爭議委員會設置問題尚有疑義，待該問題底定後，再配合增訂相關條文，即可併其他修正條文一併舉行公聽。

十四、廢除異議制度

現行商標異議與評定制度皆係針對商標註冊後的爭議制度，異議為公眾審查，任何人皆能提起，惟須於註冊後三個月內為之，由審查人員一人獨立審查，而申請評定限於利害關係人才能提起，且只要在五年的除斥期間內皆可提出，由審查人員三人合議審查，因此，二者差異主要在於提起的期間、提起的資格是否限於利害關係人，以及是否合議審查三點。雖異議與評定制度存在上述的差異，然由於二者系爭標的皆係針對已取得註冊之商標，且據以爭議之理由又完全相同，實務上對利害關係人的認定復頗為寬鬆，使得二者有關提起資格限制之差異幾乎已不存在。因此，在二者區別不明顯的情況下，應僅保留程序較為嚴謹之合議審查評定制度，而將獨立審查之異議制度廢除。

與我國同屬註冊後異議的日本與德國，雖仍保留異議制度，但其異議與評定的事由並不完全相同，而與我國的情況有異。

廢除異議之相關配套措施，包括以相對事由提起評定，才有利害關係人的資格限制；另外，針對某些急需早日確定法律關係之評定事由，將限制提起評定之期間須於一定期間內為之。是以，這些配套機制將會使得評定制度可完全取代原異議制度之功能。

十五、商標侵權規定之檢討

(一)明確規範侵權行為之樣態

目前我國商標法第61條就何謂侵害商標權，僅於第61條第2項就保護標的（相同或近似之商標、相同或類似之商品或服務）規定，至於實際上何種侵權行為之具體使用態樣構成商標侵權，並未加以例示，僅於刑事處罰時，基於罪刑法定主義，列舉行為態樣，但此種規定顯不周延，易造成實務上認定之困擾，故參考國外立法例，針對侵權行為之具體使用態樣，例示商標侵害之使用態樣，以期明確。此外，為打擊日趨嚴重之全球仿冒問題，商標侵權使用之準備、加工或幫助行為，亦應防杜，故參考國外立法例，新增商標侵權使用之準備、加工或幫助行為之規定。

「未經商標權人同意，而於商業過程中有下列情形之一者，為侵害商標權：

- 1、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之標識者。
- 2、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之標識，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
- 3、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之標識，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

前項所稱之使用，包括下列行為：

- 1、將該標識用於商品或商品包裝、容器上。
- 2、販賣、出租、為販賣或出租之要約，或為前述之目的而持有該標識之商品。
- 3、以該標識提供服務。
- 4、輸出或輸入有該標識之商品。
- 5、以該標識用於商品或服務有關之商業文書或廣告。

未經商標權人同意，而於商業過程中有下列行為之一者，亦屬侵害商標權：

- 1、同或近似於註冊商標之標識用於標籤、包裝容器、商業文書、廣告等物件，而該等物件有使用於同一或類似商品或

服務之虞者。

2、販賣、為販賣之要約或為前述目的而持有前款之物件。

3、輸出或輸入第一款之物件。

前項第一款所稱之使用適用第二項之規定。」（修正條文第61條）

(二)修正「視為侵權」擬制規定之範圍

為加強著名商標之保護，修正條文將某些超出註冊原則保護之商標權排他範圍之行為，或我國有義務遵守之國際關於保護著名商標之規定，由法律將之擬制為侵害商標權，納入保護，故修正「視為侵權」擬制規定之範圍。又著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為在損害實際發生前有效預防，使著名商標權人無須待實際損害發生時始能主張，故於「致減損該商標之識別性或信譽」或「致相關消費者混淆誤認」之文字，增加「之虞」二字。此外，現行第62條第2款規定不限於「著名之註冊商標」，只要明知為他人之「註冊商標」，而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權，其對註冊商標之保護顯然過當，致實務上以註冊商標警告公司或商號名稱使用之存證信函滿天飛，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合「明知」的主觀要件，此更加深註冊商標權人之濫用，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用的問題，故予以刪除。

「未得商標權人同意，而於商業過程中，有下列情形之一者，視為侵害商標權：

1、於不類似之商品或服務，使用相同或近似於他人著名註冊商標之標識，致減損該商標之識別性或信譽之虞者。

2、於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於他人未註冊著名商標之標識，致相關消費者混淆誤認之虞者。

3、惡意以他人著名註冊商標中之文字作為自己公司、商號、團體或網域名稱，致相關消費者混淆誤認之虞或減損該著名註冊商標之識別性或信譽之虞者。

前條第二項規定適用於前項第一款及第二款規定。」（修正條文第62條）

(三)釐清商標侵權責任之主觀要件

有關商標侵權行為是否須具備主觀故意過失之要件，現行商標法並未規範。實務上對此看法非常分歧，有主張商標法為民法之特別法，特別法未規定者，自應適用民法規定，是以民法有關侵權行為之主觀要件亦應適用於商標侵權行為。反對說則認為現行商標法未規範商標侵權行為之主觀要件係有意不作規定，因商標註冊須公告，該公示效果已足以說明行為人具備故意過失而無庸再加規定。惟商標侵權不限於相同商標圖樣使用於相同商品或服務，尚及於近似商標圖樣使用於同一或類似之商品或服務，而商標近似及商品或服務類似與否，其判斷並無統一標準，不同人常有不同之認定，因此，若認為商標侵權為無過失責任，不須具備主觀故意過失之要件，顯屬過苛，為杜絕爭議及明確起見，故規定在排除及防止商標權侵害方面，不以行為人主觀上具故意過失為必要，而在損害賠償方面，則須行為人主觀上具故意過失。

「商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。

商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。

商標權人依第一項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品。但銷毀該物品有違比例原則時，法院得命除去侵害商標權之標識、附加適當之區別標識、說明，或

為其他必要之處置。

商標權人依第一項規定為請求時，亦得請求銷毀主要用於從事侵害行為之原料或器具。」（修正條文第62條之1）

(四)增訂得提起侵權訴訟之資格

配合商標共有之增訂，新增各共有人得單獨以自己名義對共有商標權為訴訟上請求之規定。此外，配合專屬授權與非專屬授權之增訂，有關專屬授權之被授權人是否得以商標權人之地位提起侵權訴訟，以及非專屬授權之被授權人及其他利害關係人於商標權人怠於對侵權行為主張時，得否代位提起侵權訴訟等，修正條文對此皆有相關之規範。

「各共有人得單獨以自己名義對共有商標權為訴訟上之請求。

專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以商標權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之請求。商標權人在專屬授權範圍內，除契約另有約定外，不得為訴訟上之請求。

非專屬授權之被授權人得請求商標權人就任何影響其利益之事項為訴訟上之請求。如商標權人拒絕或自被請求後二個月內仍未為之，非專屬授權之被授權人得以自己的名義為訴訟上之請求。」（修正條文第62條之2）

(五)增訂邊境管制措施依職權查扣之規定

實務上為貫徹保護智慧財產權之決心，於民國94年海關修正了「海關配合執行專利商標及著作權益保護措施作業要點」，即明定可依職權查扣侵權貨品，且執行以來，成效相當良好，為使實務作業有明確之法律依據，故予以增列。

「海關於執行職務時，發現進出口貨物外觀顯有侵害商標權之嫌者，得於一個工作日內通知權利人並通知進出口人提供授權資料。權利人接獲通知後對於空運出口貨物應於四小時內，空運進口及海運進出口貨物應於一個工作日內至海關協助認定。權利人不

明或無法通知，或權利人未於通知期限內至海關協助認定，或經權利人認定系爭標的物未侵權者，若無違反其他通關規定，海關應即放行。

經認定疑似侵權之貨物，海關應採行暫不放行措施。」（修正條文第68條之1）

十六、證明標章及團體商標相關規定之修正

(一)增訂證明標章之定義

為明確規範證明標章保護著名產地，故修訂證明標章之定義。

「證明標章係指證明標章權人用以證明他人商品或服務之品質、精密度、原料、製造方法、具有聲譽之產地等特性，並得藉以與未經證明之商品或服務相區別之標章。」（修正條文第72條）

(二)增訂產地證明標章得僅由表彰商品或服務產地來源之標識所組成之規定

證明標章若僅由產地名稱所組成，是否有違反現行條文第23條第1項第2款規定，向有疑義。為明確起見，故參考英國商標法附則二證明標章第3條，予以增訂。

「產地證明標章得僅由表彰商品或服務產地來源之標識所組成，第二十三條第一項第三款之規定，不適用之。」（修正條文第73條之1）

(三)增訂團體商標及產地團體商標之定義

有關著名產地之保護，國外立法例除可申請註冊為證明標章取得保護外，團體商標之註冊亦可提供保護。為加強TRIPS協定第22條有關地理標示保護之規定，現行商標法增列產地證明標章申請註冊之法源，以資適用。然關於團體商標之定義以及具有聲譽之產地得否申請註冊為團體商標，現行商標法並無明確之規範，為求明確，故增訂團體商標及產地團體商標之定義，並明定具有聲譽之產地亦得申請註冊為產地團體商標。

「團體商標係指任何足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰公會、協會或其他

團體會員所提供之商品或服務之標識，並得藉以與非該團體會員所提供之商品或服務相區別。

具有聲譽之產地亦得申請註冊為產地團體商標。」（修正條文第76條）

(四)增訂申請註冊產地證明標章或產地團體商標者，應檢附商品或服務之中央主管機關許可其申請之證明文件之規定。

當二個以上的公會、協會或其他團體皆以相同的產地標識申請註冊為產地證明標章或產地團體商標時，為統合由一人提出註冊之申請，故增訂申請註冊產地證明標章或產地團體商標者，應檢附商品或服務之中央主管機關許可其申請之證明文件之規定。

「申請註冊產地證明標章者，應另行檢附商品或服務之中央主管機關許可其申請之證明文件。」（修正條文第72條之2第2項；第76條之1第2項）

(五)增訂產地團體商標使用規範書必須規定，若該地理區域產製者之商品或服務符合團體商標使用之條件者，該團體必須同意該產製者成為其團體之會員，以避免產地團體商標權人獨佔壟斷該產地標識之使用。

「產地團體商標使用規範書須規定，若地理區域界定範圍內之產製者，其商品或服務符合產地團體商標使用規範書所規定之條件，產地團體商標權人須同意該產製者成為其會員。」（修正條文第76條之1第4項）

(六)增訂證明標章或團體商標使用規範書應予以公告的規定。

證明標章或團體商標的使用規範書內容包括會員之資格、使用證明標章或團體商標之條件、管理及監督證明標章或團體商標使用之方式及罰則等。由於使用規範書內容具有強烈之公益性，故使用規範書應加以公告，使公眾得以審查其內容。此外，使用規範書內容之修改亦應向商標專責機關申請核准，始生效力，並須公告，故予增訂。

「證明標章使用規範書應公告，經修改者亦

同。」（修正條文第72條之2第4項；第76條之1第5項）

(七)明定與商標侵權民事損害賠償責任不同之刑事責任之主觀要件，亦即受刑事處罰之行為人除需具有故意之主觀要件外，尚須具有為自己或第三人取得不法利益之意圖，並參考著作權法關於罰金之規定，提高罰金之額度，以求智慧財產權法相關規定之一致性。

「意圖為自己或第三人不法之利益，而有第六十一條第一項規定之情形者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。」（修正條文第81條；第81條之1）

參、結語

我國在國際社會上雖僅為世界貿易組織之一員，惟國際化一直是我國智慧財產權法制追求的目標，不管是世界先進國家商標法制的動向或是國際議題的發展，都是我們關切的重點。本次修法亦係以國際立法趨勢及國內企業發展需求為藍圖，勾勒修正之方向。所有修正條文業於96.11.30上網公告⁴，刻正廣徵意見當中，預計至三月底彙整完成各界及各相關機關之意見，再提出進一步之修正版本，並俟草案內容完善後，再行召開公聽會，在此呼籲所有商標領域的先進，貢獻您的經驗及專業，提供寶貴的意見，大家集思廣益讓此次商標法之修正能夠圓滿達成社會的期盼。

⁴ [http://www.tipo.gov.tw/trademark/商標法修正草案對照表\(961130公告版\).pdf](http://www.tipo.gov.tw/trademark/商標法修正草案對照表(961130公告版).pdf)