

海峡两岸知识产权协议中有关『商标恶意抢注』之几点建议

2011/9/9

理维国际法律事务所 郭清宝律师** 钟靛凌律师*

- 壹、《海峡两岸经济合作框架协议 ECFA》发展之新纪元
- 贰、台湾商标法有关商标恶意抢注之规范
- 叁、大陆商标法有关商标恶意抢注之规范
- 肆、《海峡两岸知识产权保护合作协议》机制协调之深化（结语与建议）

关键词：驰名商标、恶意抢注、两岸经济合作框架协议、ECFA

壹、 ECFA 发展之新纪元

台湾海峡两岸基于互助交流等精神下，自 1992 年辜汪会谈以来，于 1993 年 4 月 29 日台湾海基会邱进益副董事长与大陆海协常务副会长唐树备、副会长兼秘书长邹哲开等于新加坡参加会谈，当时双方确定 1993 年内就「违反有关规定进入对方地区人员之遣返及相关问题」、「有关共同打击海上走私、抢劫等犯罪活动问题」、「协商两岸海上渔事纠纷之处理」、「两岸智能财产权（知识产权）保护」及「两岸司法机关之相互协助（两岸有关法院之间的联系与协助）」（暂定）等议题进行事务性协商。旋即及往后即陆续签署了《两会联系与会谈制度协议 1993. 4. 29 》、《两岸挂号函件查询、补偿事宜协议 1993. 4. 29 》、《两岸公证书使用查证协议 1993. 4. 29 》、《海峡两岸关于大陆居民赴台湾旅游协议 2008. 6. 13 》、《海峡两岸空运协议 2008. 11. 4 》、《海峡两岸食品安全协议 2008. 11. 4 》、《海峡两岸海运协议 2008. 11. 4 》、《海峡两岸金融合作协议 2009. 4. 26 》、《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议 2009. 4. 26 》、《海峡两岸邮政协议 2008. 11. 4 》、《海峡两岸标准计量检验认证合作协议 2009. 12. 22 》、《海峡两岸农产品检疫检验合作协议 2009. 12. 22 》、《海峡两岸渔船船员劳务合作协议 2009. 12. 22 》、《海峡两岸知识产权保护合

* 郭清宝 律师/ 华东政法大学法学博士/ 中国国际经贸仲裁委员会、郑州仲裁委员会仲裁员

* 钟靛凌 律师/ 台湾大学法学士

作协议 2010.6.29)、《海峡两岸医药卫生合作协议 2010.12.21 》。未来将就投资保障协议尽速协商及签立。

而如前所提及，终于 2010 年 6 月 29 日，海峡两岸关系协会会长陈云林与台湾海峡交流基金会董事长江丙坤在重庆签署了《海峡两岸知识产权保护合作协议》。2010 年 9 月 11 日，海协会与海基会互致函电，通报双方已完成相关准备工作，确认《海峡两岸经济合作框架协议（(Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA)）」以及《海峡两岸知识产权保护合作协议》于 2010 年 9 月 12 日生效。生效后之《海峡两岸知识产权保护合作协议》「海峡两岸智慧财产权保护协议」内容，主要包括：

(一) 优先权利：相互依各自规定，确认对方专利、商标及品种权第一次申请日的效力，并积极推动做出相应安排，保障两岸人民的优先权权益。（该协议第 2 条）

(二) 保护品种：相互受理植物品种权的申请，并协商扩大可以申请保护的范
围。（该协议第 3 条）

(三) 审查合作及业界合作：双方同意推动相互利用专利检索与审查结果、品种权审查和测试等合作及协商。（该协议第 4 条）。双方同意促进两岸专利、商标等业界合作，提供有效、便捷服务（该协议第 5 条）

(四) 认证服务：双方同意为促进两岸著作权贸易，建立著作权认证合作机制，于一方影音（音像）制品于他方出版时，得由一方指定之相关协会或团体办理著作权认证。（该协议第 6 条）

(五) 协处机制：建立共同打击盗版及仿冒之执法协处机制。（该协议第 7 条（一））

(六) 协处机制：保护著名（驰名）商标、地理标志或著名产地名称，共同防止恶意抢注行为，并保障权利人行使申请撤销被抢注著名（驰名）商标、地理标志或著名产地名称的权利。（该协议第 7 条（二））

(七) 勒处机制：建立取缔虚伪标示产地之水果及其它农产品之合作机制，特别是加强取缔非台湾生产水果，而以台湾水果名义标示行为。（该协议第 7（三）条）

(八) 工作规划：双方同意分别设置「专利」、「商标」、「著作权」和「品种权」4 个工作组，负责商定具体工作规划及方案，建立主管部门的沟通平台（该协议第 9 条）。

其中有关该协议第 7 条（二）「保护著名（驰名）商标、地理标志或著名产地名称，共同防止恶意抢注行为，并保障权利人行使申请撤销被抢注著名（驰名）商标、地理标志或著名产地名称的权利」，未来操作及执行上，有关著名（驰名）商标之认定标准及加快速度审查，以及如何共同防止恶意抢注行为，以及公平迅速地保障权利人行使申请撤销被抢注著名（驰名）商标等之的权利，是检验此一协议成果的关键，也是身为法律界人士所关注之议题。本文将先行比较海峡两岸商标法及公平竞争法（公平交易法或是反不正当竞争法）中攸观 1、恶意抢注行为之态样，2、驰名或是著名商标之认定，3、救济方法等提出分析，以利提供浅见。

贰、台湾商标法有关商标恶意抢注之规范

一、台湾商标法有关「恶意抢注」之规定(详台湾商标法第 30 条)

（一）抢注政府机关或国际组织标章

1. 相同或近似于台湾政府机关或其主办展览会之标章，或其所发给之褒奖牌状者。
2. 相同或近似于国际跨政府组织或国内外著名且具公益性机构之徽章、旗帜、其它徽记、缩写或名称，有致公众误认误信之虞者。

是以，本款规定为绝对不准注册之公益事由，爰参考二〇〇九年二月二十六日欧洲共同体商标条例第七条第一项（i）款之规定，配合巴黎公约第六条之三之规定修正本款适用范围，以资明确。

（二）使用质量管理或验证或产地之标章

1. 相同或近似于国内外用以表明质量管理或验证之国家标志或印记，且指定使用于同一或类似之商品或服务者。
2. 使公众误认误信其商品或服务之性质、质量或产地之虞者。

3. 相同或近似于台湾或外国之葡萄酒或蒸馏酒地理标示，且指定使用于与葡萄酒或蒸馏酒同一或类似商品，而该外国与台湾签订协议或共同参加国际条约，或相互承认葡萄酒或蒸馏酒地理标示之保护者。

此款系配合 TRIPs 第 23 条第 2 款规定，加强保护酒类地理标示 (Geographical Indication)，且无须「有致使公众误认或误信」之要件。

(三) 注册他人商标之行为

1. 相同或近似于他人著名商标或标章，有致相关公众混淆误认之虞，或有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者。但得该商标或标章之所有人同意申请注册者，不在此限。(著名商标，不以已在台湾注册为限)
2. 相同或近似于他人同一或类似商品或服务之注册商标或申请在先之商标，有致相关消费者混淆误认之虞者。但经该注册商标或申请在先之商标所有人同意申请，且非显属不当者，不在此限。(已于台湾注册之商标)
3. 相同或近似于他人先使用于同一或类似商品或服务之商标，而申请人因与该他人间具有契约、地缘、业务往来或其它关系，知悉他人商标存在，意图仿袭而申请注册者。但经其同意申请注册者，不在此限。(未于台湾注册之商标)

二、台湾有关驰名商标认定

(一) 法令规定：台湾智慧财产局经经济部授权制定之商标法第 23 条第 1 项第 12 款著名商标保护审查基准 2.1.1「本法所称之著名，系指有客观证据足以认定已广为相关事业或消费者所普遍认知者而言」，而认定之基准依同审查基准：

1. 商标识别性之强弱
2. 相关事业或消费者知悉或认识商标之程度
3. 商标使用期间、范围及地域
4. 商标宣传之期间、范围及地域
5. 商标是否申请或取得注册及其注册、申请注册之期间、范围及地域
6. 商标成功执行其权利的纪录，特别指曾经行政或司法机关认定为著名之情形

7. 商标之价值

8. 其它足以认定著名商标之因素

(二) 当世人主张系著名商标者，应提出相关证据：

依台湾民事诉讼法第 277 条：「当事人主张有利于己之事实者，就其事实有举证之责任。但法律别有规定，或依其情形显失公平者，不在此限。」，故主张为著名商标者，依商标法第 23 条第 1 项第 12 款著名商标保护审查基准 2.1.1.2 需提出下列证据：


1. 商品/服务销售发票、营销单据、进出口单据及其销售数额、市场占有率、营销统计之明细等资料。
2. 国内外之报章、杂志或电视等大众媒体广告数据，包括广告版面大小、金额、数量、广告托播单、电视广告监播记录表、车厢、公交车亭、捷运站、高速公路广告及店招、路招等证据资料。
3. 商品/服务销售据点及其销售管道、场所之配置情形，例如百货公司、连锁商店或各地设柜情形及时间等证据数据。
4. 商标在市场上之评价、鉴价、销售额排名、广告额排名或其营业状况等资料，例如由国内外具公信力之报章杂志所调查之全球百大品牌排名、台湾最具价值的前十大品牌数据、对各类商标商品之消费者满意度调查，或中文网络讨论与网友评价等证据数据。
5. 商标创用时间及其持续使用等数据，例如公司历史沿革及简介、广告看版架设日期等证据资料。
6. 商标在国内外之注册数据，例如注册证或世界各国注册一览表等。
7. 具公信力机构出具之相关证明或市场调查报告等资料。
8. 行政或司法机关所为相关认定之档，例如异议审定书、评定书、诉愿决定书或法院判决书等。
9. 其它证明商标著名之数据，例如在国内外展览会、展示会展示商品或促销服务等证据资料。

又前述商标之使用证据，应有其图样及日期之标示或得以辨识其使用之图样及日期的佐证数据，且不以国内为限。但国外之证据资料，仍须以

国内相关事业或消费者得否知悉该商标为断。再者，另曾具体举证并经认定为著名商标者，得不要求商标权人提出相同证据证明之。但因个案审查需要，仍得要求商标权人再行检送相关证据。例如前案虽认定据争商标为著名，但前案与后案相较，后案二造商标近似之程度较低或商品/服务类似之程度较低，其所要求著名性之程度应较前案为高，才较有可能认定有混淆误认之虞，因此，即得要求商标权人检送更多相关使用证据证明之。

(三) 故著名商标应由行政机关、司法机关认定


(四) 大陆著名商标于台湾认定情形简介¹ (简要整理如下)：


公司名称	商标	理由
大陆地区上海波司登国际服饰有限公司		<p>异议人系中国大陆地区知名之衣饰、羽绒服饰制品生产企业，成立至今已有二十余年，自公元1991年起以中文「波司登」及其外文音译「BOSIDENG」作为商标设计主轴，除于中国大陆取得七十余件商标外，亦陆续获得美国、印度尼西亚、日本、韩国、泰国、巴西、墨西哥、加拿大、澳大利亚、非洲联盟等多国商标注册。异议人多年持续以据争「波司登 BOSIDENG」商标作为羽绒服饰之主力品牌，自公元1995至2002年间，连续8年取得中国大陆销售量冠军，并于公元1999年以「波司登」商标获</p>

¹ 参见台湾智慧财产局


http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=3526&Language=1&UID=8&ClsID=31&ClsTwoID=208&ClsThreeID=0

		<p>得中国大陆国家工商行政管理局驰名商标之认定，其企业管理及品牌商品产销亦取得多项质量、品管认证与奖项殊荣，而异议人为提升「波司登 BOSIDENG」系列产品之知名度，除耗费巨资持续刊登媒体广告外，更透过所属之波司登广告有限责任公司，与国家体育总局冬季运动管理中心签订公元 2004 至 2005 世界杯短道速滑赛之独家赞助协议，以拓展「波司登 BOSIDENG」系列品牌的国际视野。据此，足认于系争注册第 1134404 号「波司登 PST PO SZU TENG」商标民国 93 年 4 月 5 日申请注册前，据争商标已广为相关事业或消费者所普遍认知，为一著名商标。</p>
<p>大陆地区中国东方航空股份有限公司</p>	<p>白色展翅飞翔的抽象燕子图置于上为红色下为蓝色之饼图</p>	<p>异议之商标为异议人首先使用于航空运输服务等服务上之标志，于公元 1988 年起以之作为识别标志，广泛使用于其所有飞机机身、机上用品、机票及相关纪念品等商品上，并于公元 1995 年起陆续以之作为商标于中国大陆获准注册。异议人在 1993 年获选为中国大陆 5 百家</p>

		<p>最大服务企业航空运输业第 3 位，1996 年获得中国民航优质服务奖及最佳客航服务奖，目前拥有 1 百多架客机，国际航线 60 线，国内航线 1 百 60 线，每周有 3 千多班次，该据以异议商标在航空运输服务等服务上，经其长期使用及投入广告费用宣传，据此堪认于本件系争注册第 1105043 号「海峡友谊旅行社股份有限公司标章」商标申请注册日（92 年 11 月 10 日）前，该据以异议商标于航空运输服务等相关服务上之信誉已广为相关事业及消费者所普遍认知而为著名商标。</p>
<p>大陆地区中国嘉陵工业股份有限公司</p>		<p>「嘉陵」为异议人公司名称之特取部分，除早于公元一九九〇年即以之作为商标，申准注册于摩托车、摩托车配件等商品外，另于叙利亚、韩国、乌干达、希腊、英国、柬埔寨、寮国、泰山等世界多国亦获准商标注册。该据以异议「嘉陵」商标在摩托车商品上，于公元 1995 年间大陆国家统计局授予「中国摩托车之王」，公元一九九七年间经大陆国家工商行政管理局认定为驰名商</p>


		<p>标,中国名牌事业发展评价中心肯定为产品销售量、市场占有率、市场覆盖率第1名。其产品广泛营销大陆地区,亦销往巴勒斯坦、阿根廷、哥伦比亚、印度、越南、伊朗、津巴布韦、孟加拉国等世界各地,早于系争商标申请注册日(91年6月19日)前,国内厂商即有对之询问购买之情事,据此堪认于本件系争注册第1057933号「嘉陵」商标申请注册前,该据以异议「嘉陵」商标于摩托车等商品之信誉已广为相关事业及消费者所普遍认知而为著名商标。</p>
<p>大陆地区安踏(中国)有限公司、大陆地区安踏(福建)鞋业有限公司</p>		<p>「安踏 ANTA 及图」商标为异议人首先使用于鞋子、运动鞋商品之商标,除早于公元1991年即以「安踏」作为公司特取名称,成立安踏(福建)鞋业有限公司外,亦以之搭配外文「ANTA」及弯如鱼钩之设计图形作为商标图样在大陆地区、纽西兰及依据马德里协议获准取得多件商标权,且自取得商标注册之后,即不断研发新产品,提升质量,由草创期逐步扩大生产规模,并由最初投入区域性之广告宣传进</p>

		<p>而加大品牌推广度及多角化经营,积极赞助各项国内及国际体育活动,公元 1998 年获评选为福建省著名商标,2002 年获国家工商行政管理局商标局评选为「中国驰名商标」,及荣获「中国名牌产品」称号,并于大陆中华商业信息中心所举办 2001 年度中国市场商品销售信息发布会,取得 2001 年度运动鞋市场综合市场占有率第 1 之优异成绩,合计在大陆地区拥有 40 余家销售分公司,3 千家以上之销售据点,此外,亦积极于大陆中央电视台体育频道等电视媒体密集播映广告,邀请知名艺人萧亚轩担任品牌代言人,凡此有异人检送之商标注册相关资料、公司简介、广告合约书、各类褒奖证状及计算机因特网下载数据等证据数据复印件附卷可稽。并经本局以中台异字第 920577、921192 号商标异议审定书肯认在案。由于异议人之广泛表彰使用,该据以异议商标所表彰之信誉,于系争商标申请注册之前,应已广为相关事业或消费者所普遍认知而达</p>
--	--	---

<p>大陆地区杭州 哇哈哈集团有 限公司</p>		<p>著名之程度。</p> <p>「娃哈哈」、「WAHAHA」系申请评定人先使用于饮料等商品之商标,除自一九九〇年起即陆续于大陆地区取得多件商标注册证外,并于韩国、泰国、新加坡、日本、香港及马德里(国际注册列为第 587469、587471 号)等国家及地区申准注册,且申请评定人自公元 1993 年起即积极推展据争商标商品至马来西亚等国外市场营销。此外,申请评定人亦与大陆地区、香港等地之电视广告媒体业者签订有委托播放合同或协议书,广为宣传促销其据争商标商品。据争商品产销数量因申请人努力之促销下,居大陆地区同业销售之冠,其据争商标之知名度业经大陆地区国家工商行政管理局商标局认定为广泛使用于饮料商品之驰名商标,鉴于台湾自开放大陆探亲以来,国人每年前往大陆或香港探亲、旅游及贸易往返之人数众多;以及衡酌早于系争商标 85 年 11 月 6 日申请注册前即有营销至台湾邻近之马来西亚等东南亚国家市场之事实,该据争</p>
----------------------------------	---	--

		<p>商标所表彰之信誉，于系争商标申请注册当时，应为相关事业或消费者所知悉而臻著名之程度。</p>
<p>大陆地区红塔烟草（集团）有限责任公司</p>	<p>红塔山 HONGTASHAN</p>	<p>公元 1959 年异议人之前身—玉溪烟叶复烤厂，即以「红塔山及宝塔图形」作为商标使用于卷烟商品，1994 年并以「红塔山 & Pagoda Device」、「HONGTASHAN」为商标指定使用于烟、香烟、纸烟、烟草、烟具、火柴等商品，陆续在台湾取得注册第 675678、675679、678476、678477 号等多件商标权，同时，因应拓展全球市场之需要，复以「红塔山 HONGTASHAN 及宝塔图形」商标于美国、韩国、巴西、危地马拉、阿根廷等世界一百多国申请商标注册。而该等据争商标商品因异议人之广泛使用及宣传营销，1997 年获大陆商标局认定为「驰名商标」，云南省工商行政管理局及消费者协会评定为著名商标，并连续多年被评定为中国最有价值之品牌，又早于系争商标民国 92 年 3 月 31 日申请注册前，异议人之据争商标商品透过「合路国际股份有限公司」</p>

		<p>在台湾代理销售,而国内知名之台湾烟酒股份有限公司与其台湾代理商亦曾签约(参 2002 年 7 月 1 日试销合约书)营销,该据争商标商品所表彰之信誉,堪认已广为相关事业或消费者所普遍知悉而达著名之程度。</p>
<p>大陆地区海尔集团公司</p>		<p>异议人大陆地区.海尔集团公司创立于公元 1984 年,乃家电类用品之专业制造厂商,其所生产之一系列产品包括电冰箱、空调、电视机、DVD、通讯产品、掌上型计算机、电话机、手机等,并首创使用「海尔 Haier」商标表彰其所产制前述商品之来源,迄今异议人已在海外拥有 62 个经销商,3 万 8 千个营业销售据点,产品遍销全球 1 百 60 余国家或地区,公元 2000 年全球销售营业额高达 406 亿人民币,每年约销售 1 千万台各种家用电器,海外销售量约为 4 百多万台,又依 2001 年第 2 期美国「家电」杂志针对全球前十大家电制造商排名评鉴,异议人名列全球前第 9 位,且在中国大陆家电市场销售排名亦名列第 1,并自 1994 年至 1999 年先后获得大陆</p>

		发明展奖，堪认据以异议之商标已广为相关事业或消费者所普遍认知而为著名商标。
大陆地区厦门烟草工业有限责任公司		「石獅」商标为异议人首先使用于香烟、卷烟等商品上之标志，于公元 1997 年起即陆续以之作为商标于中国大陆获准注册外，该据以异议商标在香烟、烟草等商品上，经其透过电视广告、报章杂志、机场看版等宣传广告，广泛营销于辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、内蒙古之偏远省份及内陆各省，并积极将其卷烟、香烟等商品销售香港地区，于公元 2000 年间经福建省著名商标评定委员会评为福建省著名商标，公元 2001 年经大陆国家烟草专卖局认定为全国烟草行业名优卷烟、厦门市著名商标评定委员会评为厦门市著名商标等，据此堪认于本件系争注册第 1092648 号「石獅」商标申请注册日（92 年 6 月 30 日）前，该据以异议商标于卷烟、香烟等商品之信誉已广为相关事业及消费者所普遍认知而为著名商标。
大陆地区广东格兰仕集团有		「格兰仕 GALANZ」商标为申请人首先使用，早于公元一九九三

限公司

Galanz
格兰仕

年起即以之表彰使用于微波炉商品，1995 年之销售量已达 20 万台，取得微波炉市场之占有率大陆第 1，1998 年之年度产销量更达 4 百 50 万台，市占率达百分之 61，于此期间，并持续于各报章杂志广泛宣传促销，迄至 1999 年之市占率达 8 成之比例，而在全球市场则约占百分之 20，同年 12 月并获中国大陆国家工商行政管理局商标局核发**驰名商标通知**。此外，关于商标权之取得与保护，除于 1998 年 12 月以之在中国大陆取得商标权外，并于世界 50 多国获准注册，凡此有申请人检送之中国大陆及世界各国商标注册相关资料、公元 2000 年 12 月 1 日出版之第 6 期香港商报财经人物月刊、中国大陆福建省顺德区图书馆官方网站之相关资料、1996 年至 1998 年之工商广告费用一览表及单据、驰名商标通知等证据资料复印件附卷可稽。并经本局以中台评字第 910356 号商标评定书肯认其为著名商标在案。衡酌前开事证，暨两岸商业信息及经贸往来频繁之客观事实，堪

		认该据争商标所表彰之信誉，于系争商标申请注册时，业已广为相关事业及消费者所普遍认知而达著名之程度。
--	--	---

三、台湾商标局撤销「恶意抢注」之程序

(一) 任何人于注册公告之日起3个月内向商标主管机关(即智慧财产局)提出异议

1. 依台湾商标法第 48 条：「商标之注册违反第二十九条第一项、第三十条第一项或第六十五条第三项规定之情形者，任何人得自商标注册公告日后三个月内，向商标专责机关提出异议。前项异议，得就注册商标指定使用之部分商品或服务为之。异议应就每一注册商标各别申请之。」
2. 若商标主管机关认确有违法事由，则应做成撤销注册之行政处分。(台湾商标法第 54 条)

(二) 利害关系人向商标专责机关(即智慧财产局)申请评定

1. 台湾商标法 57 条：「商标之注册违反第二十九条第一项、第三十条第一项或第六十五条第三项规定之情形者，利害关系人或审查人员得申请或提请商标专责机关评定其注册。以商标之注册违反第三十条第一项第十款规定，向商标专责机关申请评定，其据以评定商标之注册已满三年者，应检附于申请评定前三年有使用于据以主张商品或服务之证据，或其未使用有正当事由之事证。依前项规定提出之使用证据，应足以证明商标之真实使用，并符合一般商业交易习惯。」
2. 第 58 条：「商标之注册违反第二十九条第一项第一款、第三款、第三十条第一项第九款至第十五款或第六十五条第三项规定之情形，自注册公告日后满五年者，不得申请或提请评定。商标之注册违反第三十条第一项第九款、第十一款规定之情形，系属恶意者，不受前项期间之限制。」

就申请情形及时间谨以下表表示：

条款（台湾商标	情形	申 请
---------	----	-----

法)		评 定 期 间
第 29 条第 1 项第 1、3 款(非恶意抢 注问题)	<p>1. 仅由描述所指定商品或服务之 质量、用途、原料、产地或相关特 性之说明所构成者。</p> <p>2. 仅由其它不具识别性之标识所 构成者。</p>	注 册 公 告 日 后 满 五 年
第 30 条第 1 项第 9~15 款	<p>1. 相同或近似于中华民国或外国 之葡萄酒或蒸馏酒地理标示，且指 定使用于与葡萄酒或蒸馏酒同一 或类似商品，而该外国与中华民国 签订协议或共同参加国际条约，或 相互承认葡萄酒或蒸馏酒地理标 示之保护者。</p> <p>2. 相同或近似于他人同一或类似 商品或服务之注册商标或申请在 先之商标，有致相关消费者混淆误 认之虞者。但经该注册商标或申请 在先之商标所有人同意申请，且非 显属不当者，不在此限。</p>	

	<p>3. 相同或近似于他人著名商标或标章，有致相关公众混淆误认之虞，或有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者。但得该商标或标章之所有人同意申请注册者，不在此限。</p> <p>4. 相同或近似于他人先使用于同一或类似商品或服务之商标，而申请人因与该他人间具有契约、地缘、业务往来或其它关系，知悉他人商标存在，意图仿袭而申请注册者。但经其同意申请注册者，不在此限。</p> <p>5. 有他人之肖像或著名之姓名、艺名、笔名、字号者。但经其同意申请注册者，不在此限。</p> <p>6. 有著名之法人、商号或其它团体之名称，有致相关公众混淆误认之虞者。但经其同意申请注册者，不在此限。</p>	
--	--	--

	7. 商标侵害他人之著作权、专利权或其它权利，经判决确定者。但经其同意申请注册者，不在此限。	
第 65 条第 3 项	注册商标有第六十三条第一项第一款(即自行变换商标或加附记，致与他人使用于同一或类似之商品或服务之注册商标构成相同或近似，而有使相关消费者混淆误认之虞者。)规定情形，经废止其注册者，原商标权人于废止日后三年内，不得注册、受让或被授权使用与原注册图样相同或近似之商标于同一或类似之商品或服务；其于商标专责机关处分前，声明抛弃商标权者，亦同。	
恶意违反第 30 条第 1 项第 9、11 款	1. 相同或近似于中华民国或外国之葡萄酒或蒸馏酒地理标示，且指定使用于与葡萄酒或蒸馏酒同一或类似商品，而该外国与中华民国签订协议或共同参加国际条约，或	<u>无 期 间 限 制</u>

	<p>相互承认葡萄酒或蒸馏酒地理标示之保护者。</p> <p>2. 相同或近似于他人著名商标或标章，有致相关公众混淆误认之虞，或有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者。但得该商标或标章之所有人同意申请注册者，不在此限。</p>	
--	--	--

(三) 任何人在商标权期间得向商标专责机关声请废止

1. 商标法第 63 条：「商标注册后有下列情形之一，商标专责机关应依职权或据申请废止其注册：一、自行变换商标或加附记，致与他人使用于同一或类似之商品或服务之注册商标构成相同或近似，而有使相关消费者混淆误认之虞者。二、无正当理由迄未使用或继续停止使用已满三年者。但被授权人有使用者，不在此限。三、未依第四十三条规定附加适当区别标示者。但于商标专责机关处分前已附加区别标示并无产生混淆误认之虞者，不在此限。四、商标已成为所指定商品或服务之通用标章、名称或形状者。五、商标实际使用时有致公众误认误信其商品或服务之性质、质量或产地之虞者。被授权人为前项第一款之行为，商标权人明知或可得而知而不为反对之表示者，亦同。有第一项第二款规定之情形，于申请废止时该注册商标已为使用者，除因知悉他人将申请废止，而于申请废止前三个月内开始使用者外，不予废止其注册。废止之事由仅存在于注册商标所指定使用之部分商品或服务者，得就该部分之商品或服务废止其注册。」
2. 第 65 条：「商标专责机关应将废止申请之情事通知商标权人，并限期答辩。」

3. 废止系使商标向后失效，与异议、评定撤销自始失其效力不同。

(四) 对异议、评定或废止之处分不服时，于处分书送达之翌日起 30 日内向经济部申诉，对申诉不服，应于两个月内向智慧财产法院提起行政诉讼。

(五) 经异议、评定撤销或废止后，商标权人得行使之权利：

1. 禁止请求权：商标权人对于侵害其商标权者，得请求除去之；有侵害之虞者，得请求防止之。(商标法第 69 条第 1 项)不以行为人有故意过失为要件。

2. 损害赔偿请求权：商标权人对于因故意或过失侵害其商标权者，得请求损害赔偿。(商标法第 69 条第 3、4 项)

至于损害额之计算，依照商标法第 71 条规定，即可就所受损害与所失利益(具体损害计算说)、使用商标通常可得利益减除受侵害后使用同一商标所得之利益(利益差额说)、由侵害者所得之利益为请求额，若侵害者可举证成本或必要费用，则应予扣除(总利益说)、以查获商品之零售单价之一千五百倍若超过 1500 件则以总价为请求额(商品单价加倍计算说)，为便利商标权人主张权利，避免损害额举证不易，由商标权人则一行使。

3. 销毁请求权：商标权人依前项规定为请求时，得请求销毁侵害商标权之物品及从事侵害行为之原料或器具。但法院审酌侵害之程度及第三人利益后，得为其它必要之处置。(商标法第 69 条第 2 项)

然为保护交易安全、公共利益，及人民之财产权，于市场善意取得侵害商标物品时，商标权人不得对其行使销毁请求权。

三、大陆商标法有关商标恶意抢注之规范

一、大陆《商标法》等有关『恶意抢注』之规定

(一) 恶意抢注他人商标的行为

1、复制、摹仿、翻译他人驰名商标²申请注册的行为(大陆《商标法》第十三条)。

² 驰名商标 Wellknown Trademark 最早见于《保护工业产权巴黎公约》参中华全国律师协会知识产权专业委员会编着：《知识产权律师实务与法律服务技能》2011 年 6 月版第 173 页。胡淑珠：《驰名商标得认定与保护》

2、 代理人或者代表人抢注被代理人或者被代表人商标的行为（大陆《商标法》第十五条）。

3、 抢注他人先使用并有一定影响的商标（大陆《商标法》第三十一条后段）。

4、 其它以不正当手段抢注他人商标的行为（大陆《商标法》第四十一条第一款）。

（二） 损害他人先权利的恶意抢注行为

申请注册不得损害他人现有的在先权利，实际上是禁止恶意将他人具有商业价值的商号、外观设计、作品、姓名、肖像等抢注为商标。大陆《商标法》第三十一条前段规定参照。

（三） 以独占公共资源为目的的恶意抢注行为

此类抢注行为的基本特征在于将本属于公共资源的标记抢注为商标，商标注册后妨碍他人的正当使用造成市场秩序混乱，或者使用时容易造成相关公众对商品产地或者特点等发生混淆。例如：

- 1、 将旅游景区名称申请注册于“旅游服务”项目上。（武当山、玉山等）
- 2、 将具有表示商品特点的产地名称申请注册于该商品上。（如台湾之“日月潭”茶叶、“阿里山”茶叶、“云林古坑咖啡”）
- 3、 将缺乏显著特征的标记申请注册为商标。（“GPS”、“闽南人”）

大陆《商标法》第十一条第一款规定申请注册商标缺乏显著特征的，不予注册；第十条第一款第（八）项规定申请注册的商标具有不良影响的，不予注册并禁止使用。

（四） 恶意的判定主要考虑但不限于下列因素³：

- 1、 申请人因与被申请人存在代理或者代表、贸易、合作、地缘（地域）或者其它关系明知或者应知被申请人的商标。
- 2、 被申请人因申请享有在先权利的商号、作品、外观设计、姓名、肖像等具有知名度或者其它因素明知或者应知他人先权利的存在。

- 3、 申请人主张被申请人构成恶意抢注其商标行为的，需要考虑申请人商标的独创性。
- 4、 被申请人因作为公共资源的旅游景区名称、产地名称具有知名度而明知或者应知该名称的存在。争议商标注册后，被申请人以牟取不正当利益为目的，妨碍他人正当使用，向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金，或者进行误导公众的宣传，造成市场混乱。

二、大陆有关驰名商标认定

- (一) 法律规定：大陆《商标法》第十四条 认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其它因素。

- (二) 当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据：

参照大陆最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009）3号第五条：当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：

- （一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；
- （二）该商标的持续使用时间；
- （三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；
- （四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；
- （五）该商标享有的市场声誉；
- （六）证明该商标已属驰名的其它事实。

前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等，包括其核准注册前持续使用的情形。对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其它证据，客观、全面地进行审查。另外，原告

以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼，被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的，应当对其在先未注册商标驰名的事实负举证责任。（法释〔2009〕3号第六条）又如被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生前，曾被人民法院或者国务院工商行政管理部门认定为驰名的商标，被告对该商标驰名的事实不持异议的，人民法院应当予以认定⁴⁵。被告提出异议的，原告仍应当对该商标驰名的事实负举证责任。

（法释〔2009〕3号第七条）

（四）准此，驰名商标认定应实行行政认定及司法认定模式。

（五）台湾驰名商标于大陆认定之情形⁶：

从现况来看，大陆商标分为驰名商标、著名商标、中国名牌、中华老字号、知名品牌等5种，其中最高一级是「驰名商标」，经大陆工商总局认定海内外企业拥有驰名商标者，总计多达2,300家，而台湾拿到驰名商标的企业，只有包括金门高粱酒、宏碁、慈济在内的11家⁷

（参附件1），其中慈济是在他推动下获得大陆第一家非营利事业的驰名商标，台湾取得驰名商标家数，与大陆拿到驰名商标的企业家数差距极大，显然还有很大努力和成长空间。

三、大陆商标局撤销「恶意抢注」之程序

（一）就初审公告的商标向商标局提出异议：

⁴中华全国律师协会知识产权专业委员会编着：《知识产权律师实务与法律服务技能》2011年6月版第176页
司法机关认定特点：1 被动认定，2 个案认定，中级人民法院认定，依据《商标法》《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》。

⁵胡淑珠：《驰名商标得认定与保护》2010年版第140页提出司法认定机关层级应提升至高级人民法院第一审，最高人民法院为第二审，以避免地方保护主义及干预。

⁶台湾商业总会100年第83期工商会季刊/台湾商总智慧财产委员会主任委员赖文平博士代表联盟向台湾吴敦义院长提出三点建议：一、推广各行业优秀企业参加联盟；二、利用两岸智能财产权保护协议所架设之工作平台，促使大陆对台湾之商标使用情况及知名度，列为驰名商标考虑之因素；三、政府鼓励台湾企业获得驰名商标。赖主委说明联盟以推动协助台湾品牌企业「争取中国大陆驰名商标」、「建立两岸品牌企业通路合作平台」、「引进海外企业与台湾品牌企业共同合作进军大陆内销市场」等推动策略，经济部将全力协助，至于是否纳入补助或给予奖励，因涉及预算，未来还有很多机会再作研究探讨。

⁷参附件1

根据大陆《商标法》第三十条的规定，“对初审公告的商标，自公告之日起3个月内，任何人都可以提出异议。”权利人认为自己的商标被他人恶意抢先申请注册的，如果在该商标初步审定公告期内及时发现，可以向商标局提出异议，请求商标局不予核准注册。

（二）就已经注册的商标向商标评审委员会提出争议：

根据大陆《商标法》第四十一条的规定⁸，权利人认为自己的商标被他人恶意抢先注册的，可以自该商标注册之日起5年内，向商标评审委员会申请撤销。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。争议当事人在向商标局或商标评审委员会申请异议或争议、主张权利时，应当结合上面所分析以及商标法所规范的商标抢注行为的构成要件来陈述理由、提供相应的证据。这些证据应侧重于至少两个面向：一是商标注册人在主观上是否具有恶意的证据，例如双方当事人之间与争议商标有关的商品往来函电、购销合同，商标注册人向权利人索取不合理的高额“商标转让费”的书面证据；另一方面是权利人在先宣传、使用争议商标的证据，例如权利人与商标设计、商标标识印刷单位之间的委任合同及相应单据凭证，有关商标的发布合同、广告制作书，刊登商标广告的报纸、杂志，有关商标商品的购销合同及发票等。

执得一提是，据相关报导，近年来商标评审委员会对涉及台湾当事人的商标评审案件予以高度重视，坚决遏止以不正当手段抢先注册台湾高知名度商标和农产品产地名称的行为。自2006年以来，商评委在评审案件中共认定了例如“统一”、“兄弟”、“旺旺”等6件驰名

⁸ 大陆《商标法》第四十一条 已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其它单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。除前两款规定的情形外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定。商标评审委员会收到裁定申请后，应当通知有关当事人，并限期提出答辩

商标，认定了“日月潭”、“阿里山”等为茶叶产品的产地名称，对涉嫌恶意抢注的商标予以撤销或不予注册。⁹

尤其是大陆工商总局在商标评审案件中认定财团法人台湾省佛教慈济慈善事业基金会所有的“慈济”商标为驰名商标，依法对大陆一家医疗机构抢注的“朝阳慈济及图”商标不予核准注册，这是大陆工商总局依法认定的第一件权利人为台湾省非营利事业单位法人的驰名商标案件，引起了海峡两岸的广泛关注。慈济基金会向商标评审委员会赠送了题有“感恩”二字的牌匾，其发言人在记者会上特别感谢大陆能够用这么快的速度来确定“慈济”在社会上的信誉，维护其合法权益。台湾商业总会专门召开记者会宣布商标评审委员会裁定，认为“大陆积极维护台湾商标权益”¹⁰。

（三）商标注册撤销后损害赔偿：

大陆《商标法实施细则》第三十六条规定：依照大陆《商标法》第四十一条的规定撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。有关撤销注册商标的决定或者裁定，对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定，工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定，以及已经履行的商标转让或者使用许可合同，不具有追溯力；但是，因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

肆、《海峡两岸知识产权保护合作协议》机制协调之深化（结语与建议）

结语：

结语一：两岸于世界贸易组织(WTO)下，双边之《海峡两岸经济合作框架协议ECFA》开启更有力于经贸发展之局面。

结语二：《海峡两岸知识产权保护合作协议》对于促进服务及商品交易起更积极之作用。

⁹中国网讯 国务院新闻办公室 2010-12-09 举行发布会，国家工商行政管理总局副局长付双建在会上介绍工商总局解决商标审查积压、打击侵权假冒行为等方面情况，并回答记者提问。<http://www.saic.gov.cn>

¹⁰中国网讯 国务院新闻办公室 2010-12-09 举行发布会，国家工商行政管理总局副局长付双建在会上介绍工商总局解决商标审查积压、打击侵权假冒行为等方面情况，并回答记者提问 <http://www.saic.gov.cn>

结语三：成效仍待相关单位之努力及机制建立与协调，另外投资经贸纷争解决机制及并购重组有关知识产评价仍待建立协商机制。

建议：

建议一：落实协议第 8 条之机制与功能，而免流于空谈。

协议第 8 条之规定：双方同意开展智能财产权（知识产权）业务交流与合作事项如下：

- （一）推动业务主管部门人员进行工作会晤、考察参访、经验和技术交流、举办研讨会等，开展相关业务培训；
- （二）交换制度规范、数据库（数据文献数据）及其它相关信息；
- （三）推动相关文件电子交换合作；
- （四）促进著作权集体管理组织交流与合作；
- （五）加强对相关企业、代理人及公众的倡导；
- （六）双方同意之其它合作事项。

有关上述规范自协议生效迄今，进行绩效及程度如何？讯息交换及合作之绵密度及迅速将是权利实时保障之基础。台湾虽小，但是于全球符合驰名商标者众多，如果交流不足及信息不够往往产生误谬，将不利于商品贸易等。

建议二：加强两岸司法界人士和法官协会之间的联系交流。

由于发生争议之际，行政机关是否已建立『驰名商标』之辨识系统，尚有不足之处，除两岸智慧财产权部门负责商标之主管及成员间工作会晤、考察参访、经验和技术交流、举办研讨会须强化外，许多争议是在司法诉讼中进行所认定，准此，代理诉讼之律师及审理案件之法官均需进行一定之专业交流及训练，加强两岸司法界人士和法官协会之间的联系交流有其必要性。

建议三：研拟救济程序限时结案之机制，以迅速保护商标及消费者权益

确立行政与司法并行的认定商标效力途径来取代现有的商标争议适用行政程序前置，先行政后司法的救济制度¹¹。建议可以规定司法救

¹¹ 胡淑珠：《驰名商标得认定与保护》2010 年版第 135 页提出看法，驰名商标行政认定及司法认定的效力，在不同个案中效力是相同，但在同一个案中，司法认定效力应高于行政认定之效力。

济和行政救济途径供当事人选择。在当事人行政救济后对行政决定不服的仍可寻求司法救济，而在当事人选择司法救济的情况下，则由法院径行处理权利冲突纠纷，认定一方违法后宣告其商标注册无效，并由商标局根据人民法院的判决直接办理商标注册手续。

由于两岸对商标权的取得均采注册主义，有着相同文化、语言及紧密的经贸往来，以致台商许多著名商标或著名产地名称相继在中国大陆被恶意抢注，例如：「慈济」、「涵碧楼」、「永庆」、「阿里山茶」、「日月潭茶」、「古坑咖啡」、「池上米」等。相关权利人虽然可以依大陆商标法请求撤销该恶意注册的商标，但中国大陆对商品类别、商品类似、知名度的采认以及要求必须在中国大陆形成使用证据，加上大陆案件受理量庞大，以致每件案件都要耗费数年，这对台商商标权利的维护极为不利，因此，双方宣示共同防止恶意抢注行为，并保障权利人行使撤销的权利¹²。准此，应研拟救济程序限时结案之机制，以迅速保护商标及消费者权益

建议四：两岸工商管理部门及法院个案认可驰名商标案例之选编并及时上网及公告。

案例选编得作为工商管理部门及法院执法人员审酌之参酌，应由各地区之进行认可之法院将案例编辑汇整，由台湾与大陆编辑之组织部门进行编撰，提供两岸司法机关及商标部门作为审理或审查之参考。

附件一（避免用语争议，本文将内文部分文字予以调整）

台湾经济部智慧财产局

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5350

自 2004 年起迄今，台湾企业商标经大陆国家工商行政管理总局认定为驰名商标，经台湾经济部智慧财产局收录者计有 15 件，其中除「捷安特」商标系依大陆旧制之「事前申请」方式，被认定为驰名商标者外，其它商标都是因涉及商标侵权的管理案件(行政查处处理案件)，或因被抢注而于提出商标

¹²赖文平：《两岸智慧财产权协议与其它类似协议之比较》

异议或商标争议案时，由商标局或商标评审委员会予以认定。台湾企业商标在大陆被认定为驰名商标一览表一份，提供各界参考。

台湾企业商标在大陆被认定为驰名商标一览表

序号	议定时间	商 标	所 有 人	商品/服务类别及名称
1	2004-02-25	捷安特	巨大机械工业股份有限公司	第 12 类：自行车
2	2004-11-13	正新及图	厦门正新橡胶工业有限公司	第 12 类：轮胎、内胎
3	2006-10-16	兄弟 GIRDEAR	施复元	第 25 类服装等
4	2006-10-16	统一	统一企业股份有限公司	第 30 类方便面等
5	2006-10-16	震旦	上海震旦家具有限公司	第 20 类办公家具等
6	2007-09-14	名典及图 MINGTIEN	名典实业有限公司	第 43 类：咖啡馆、餐馆等
7	2007-09-14	BENQ	明基电通股份有限公司	第 9 类：液晶显示器、扫描仪（数据处理设备）
8	2008-03-25	旺旺	宜兰食品工业股份有限公司	第 30 类糖果、糕点等
9	2008-03-25	宏碁 ACER	宏碁股份有限公司	第 9 类：计算机及其零件
10	2008-03-25	自然美 NATURAL BEAUTY	自然美化妆品股份有限公司	第 42 类：美容
11	2010-01-15	金门高粱 酒	金门酒厂实业股份有限公司	第 33 类：高粱酒

12	2010-01-15	樱花	厦门正新橡胶工业有限公司	第 12 类：轮胎
13	2010-01-15	慈济及图	财团法人台湾省佛教慈济慈善事业基金会	第 36 类：筹集慈善基金、组织募捐等
14	2011-05-27	宝岛及图	宝岛眼镜商业咨询有限公司	第 44 类：眼镜行
15	2011-05-27	KENDA	建泰橡胶（深圳）有限公司	第 12 类：各种轮胎、汽车内外胎

附注：但因为司法认定为驰名商标者并未统计详尽。