

別讓商標惡意搶註破壞了公司的品牌經營!

—簡介台灣、中國間商標協處作業處理程序

將群法律事務所 黃于庭律師

一、台灣、中國商標協處機制—專為「台商」設置的溝通平台

在中國經營品牌，最讓「台商」頭大的事情莫過於辛勤耕耘的商標、品牌，遭中國不肖業者惡意仿冒、搶註，使得消費者產生混淆，造成「台商」進軍中國受阻。

從而，台灣正牌業者為因應層出不窮的商標搶註事件，不惜花費大筆資金提起撤銷、異議搶註商標、違反不正當競爭等行政救濟程序，以捍衛自身商標權益，然而，在進行救濟的同時，「台商」最常面臨到的問題在於，如何提出有效證據以證明商標在先使用，且在廣大的中國領土具有高知名度，為弭平中國、台灣對商標知名度認知的落差，及有效解決在中國被惡意搶註或登記為商標、企業名稱、商號名稱或侵權仿冒等不正競爭行為，中國、台灣依循「與貿易有關智慧財產權協定(TRIPs)規範」，西元(下同)2010年6月29日簽訂中國、台灣智慧財產權保護合作協議，並於同年9月12日生效，建立中國、台灣商標協處機制，期藉由中國、台灣商標主管機關建立的溝通平台，透過協商的方式，有效解決遭搶註商標的相關問題。

二、協處機制實施成果

據 TIPO 統計，自 2010 年 9 月至 2015 年 2 月為止，依據中國、台灣商標協處機制受理協處案件累計總數 576 件，通報中國國家工商行政管理總局協處案件總數 449 件，經通報後完成協處 364 件，進行通報尚未完成協處 85 件，完成率 81.07%。

舉例而言，在中國遭經銷商或第三人搶先註冊，如「台銀」、「台塩生技」、「微星科技 MSI」、「女人我最大」、「曼黛瑪璉及 M 字設計圖」等商標及「吉園圃」證明商標，都是透過協處機制而成功撤銷獲得平反的，顯見中國、台灣商標協處機制之建置對台商有利。

「台商」的著名商標在中國遭搶註時，最困難的問題在於中國幅員廣闊，即使能夠提出該等商標在台灣廣泛使用之事證，要被認定在中國是具有高知名度的商標，仍有其困難度。例如，上開提到的「女人我最大」、「曼黛瑪璉及 M 字設計圖」等商標，雖然對在中國遭搶註的商標都提出異議，但在異議程序中並未成功，嗣後透過中國、台灣商標協處機制，且當事人加強惡意搶註的事證，TIPO 並籲請中國正視台灣企業商標遭惡意搶註的事實，才在異議復審程序中獲得平反，益見中國、台灣商標協處機制對於台灣商標維權的重要性。

三、請求中國、台灣商標協處的要件

由上開說明可知，中國、台灣商標協處機制對商標遭搶註或仿冒的台商而言，無疑是捍衛商標權益的另一種有效途徑。本文簡單介紹如何請求商標協處，供讀者參考。

(一)可透過本機制尋求協助的對象：包含台灣的政府機關、法人、團體、個人及中國的台資企業。其中「中國的台資企業」是指台灣的法人、團體或個人赴中國投資或轉投資經營農工商等事業。

(二)請求協處的要件：

1.「必須」依中國法令規定踐行救濟程序主張權益後，才得請求協處。

例如：遭中國惡意搶註商標的情形，必須向中國國家工商行政管理總局之商標局或商標評審委員會請求撤銷該註冊商標後，始得

請求協處。

2.案件須繫屬於中國國家工商行政管理總局所轄機關。如果案件已審結或已上訴至法院，則不屬於得協處之案件。

原則上，適用中國、台灣協處機制的案件為：1)註冊申請案及駁回復審案、2)異議案及不予註冊決定之復審案、3)撤銷案及撤銷復審案、4)無效宣告案及無效宣告復審案、5)維權管理及違反不正當競爭行為管理案、6)其他案件或行政復議案。

3.請求人遭不合理及不公平之對待、尤指程序事項之處理違反公平正義。

4.中國國家工商行政管理總局所轄機關處理違反中國法令規定或商標審查及審理標準。

5.請求人：為發揮協處機制之功能，最好是由「商標所有權人」向TIPO 請求協處。如果委任代理人者，須檢附代理人委任狀與商標所有人聯繫方式與電話號碼。

6.請求方式：以電子郵件或書面方式，並須檢附請求書件及相關證據資料之電子檔案。

中國、台灣商標協處機制，是中國、台灣企業商標遭到惡意搶註時，除了依循行政、司法救濟途徑外，另一項能有效維護商標權的措施，避免破壞、阻礙公司的常年辛勤的品牌經營。本文簡單介紹此機制，如果有任何有關中國、台灣商標協處的相關問題，都可以來電、來信詢問本集團，本集團會竭誠為各位回覆、說明。