

# 國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組

## 碩士論文

商標註冊國際化發展之研究

— 以馬德里國際註冊商標及歐洲共同體商標為研究核心

**Internationalization Development of Trademark Registration**

— **Studies on Madrid International Registered Trademarks**

**and Community Trademarks**



研究生：孫曉青

指導教授：謝銘洋博士

王文杰博士

中華民國九十七年六月



商標註冊國際化發展之研究

— 以馬德里國際註冊商標及歐洲共同體商標為研究核心

**Internationalization Development of Trademark Registration**

— **Studies on Madrid International Registered Trademarks**

**and Community Trademarks**

研究生：孫曉青

Student: Hsiao-Ching Sun

指導老師：謝銘洋博士

Advisors: Dr. Ming-Yan Shieh

王文杰博士

Dr. Wen-Chieh Wang



A Thesis  
Submitted to Institute of Technology Law  
College of Management  
National Chiao Tung University  
in partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of  
Master  
in  
Technology law

June 2008  
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十七年六月



# 商標註冊國際化發展之研究

## — 以馬德里國際註冊商標及歐洲共同體商標為研究核心

研究生：孫曉青

指導老師：謝銘洋博士

王文杰博士

國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組

### 摘 要

由於現代經濟活動國際化的結果，商品和服務之流通無遠弗屆，國際間為了強化對於商標之保護，陸續成立了多個商標國際保護組織，並制定各種保護規範。就商標註冊層面而言，目前除了傳統的逐一向各國提出註冊申請之「一國註冊」(National Registration)途徑外，尚有「多國註冊」(Multi-National Registration)、「超國註冊」(Supra-National Registration)兩種國際化發展面向。所謂「多國註冊」，乃指由條約成立的國際機構受理註冊申請，再由該機構通知被指定欲受保護之國家，由該國審查是否同意授予商標權，並僅取得該國之商標權而已，以依「商標國際註冊馬德里協定」(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)及「商標國際註冊馬德里協定有關議定書」(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)註冊之「馬德里國際註冊商標」為代表；而所謂「超國註冊」，乃指在區域內建立一部統一之商標實體法，設立一個統籌授與商標權的註冊及管理機構，依此註冊之效力及於區域內所有國家，以依「歐洲共同體商標條例」(Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trademark)註冊之「歐洲共同體商標」為代表。

鑒於商標註冊國際化發展之影響力日益擴大、國內對於商標註冊國際化發展議題之研究不多、基於台灣國際處境有靈活運用各種商標註冊途徑之需求等研究動機，本文研究內容首先是商標保護之國際化發展緣由及現況，次以「多國註冊」及「超國註冊」中較具代表性之「馬德里國際註冊商標」、「歐洲共同體商標」為研究核心，探討其重要規範內容、優缺點、具體實施情形，再歸納選擇適用各種註冊途徑之考量因素及策略建議，並從現實面及法理面探討建立一個全球性、超國家性質的「世界商標」之可能性及妥適性，最後對商標註冊國際化發展之未來方向提出建言。



**Internationalization Development of Trademark Registration — Studies on  
Madrid International Registered Trademarks and Community Trademarks**

**Student: Hsiao-Ching Sun**

**Advisors: Dr. Ming-Yan Shieh**

**Dr. Wen-Chieh Wang**

**Institute of Technology Law**

**National Chiao Tung University**

**ABSTRACT**

As a result of modern economic activities, commodities and services are both in wide circulation around the globe. In order to strengthen the protection of trademarks, many international protection organizations and regulations have appeared on the scene. With regard to trademark registration and in addition to “National Registration”, there are two registration methods to get trademark rights, “Multi-National Registration” and “Supra-National Registration”. “Multi-National Registration” can be described as follows: the applicant files his application to the international organization, the international organization next informs those countries which the applicant assigned in his application, then each country examines and decides whether to give trademark rights to the applicant independently, and if so the applicant receives the rights in the country. “Madrid International Registered Trademark” is the representative of “Multi-National Registration”. “Supra-National Registration” can be described as follows: the applicant files his application to the supra-national organization in the region, then this organization examines and decides whether to give trademark rights to the applicant, and if so the applicant receives the rights which have overall effects on every country in the region. “Community Trademark” is the representative of “Supra-National Registration”.

The main motives of this article are as follows: first, the great effects of the internationalization development of trademark registration; second, the sparse amount of domestic research studies; third, the need for an applicant in Taiwan to utilize the registration systems nimbly. The chapters of this article are as follows: first, the causes and present circumstances of the internationalization development of trademark registration; second, investigation on “Madrid International Registered Trademark ”; third, research on “Community Trademark”; fourth, analysis on the strategy of utilizing different registration methods, and analysis on the possibility and the soundness of establishing a global, supra-national “World Trademark”; and lastly, suggestions for the future direction of the internationalization development of trademark registration.



## 誌 謝

終於到了寫謝詞的這一刻，回想過去近一年來寫論文的日子，此刻的感覺好比參加完聯考後的心情，過程中的辛苦睡一覺就可以忘記，只剩下終於完成一件事情的踏實與喜悅。

這本論文的產生，有太多要衷心感謝的人。首先是論文指導教授謝銘洋老師及王文杰老師，謝謝老師不厭其煩的多次與我討論論文的架構與內容，更亦師亦友的與我分享工作及學校生活的點點滴滴；同時感謝口試召集委員陳昭華老師，謝謝老師的寶貴建議，讓這本論文能夠以更完善的面目出現。接著是我最親愛的家人，外婆、爸爸、媽媽、舅舅、嘉宏...，謝謝你們一直不求回報的堅定支持與鼓勵，你們是我人生中所有奮鬥努力的依歸，是比我自己的生命還要重要的人。再來要感謝交大科法所的所有師長，劉老師、倪老師、文杰老師、敏銓老師...，及共同修課玩樂的好夥伴，凱君、冠宇、蕭敏、敏玲、雅玲、伊甄、欣怡、珊珊、正杰、皓陽、信嘉、明豐、明翰、俊良、世馨、威秀、彥程、雅卉、宇樞學長、文忠學長、宏節學長、Frank 學長...，謝謝你們讓我再次體會學校生活的單純與美好，雖然經歷了幾個寒暑，但當初進交大科法所時所懷抱的夢想與熱情，都還鮮明的烙印在我腦海中，我會繼續的去實現它；感謝工作上的好同事，德民學長、建廷學長、麗真學姐、小官、阿邦庭長、蘇庭長、耀彩庭長、宗和老師、怡怡、錦賢、以明...，謝謝你們讓忙碌的工作仍能夠是我夢想的推進器；感謝相互扶持的好朋友，佩如、TC、靖雯、嘉琪、衍紋、KC、佳欣、兆揚、月君、冠霆...，謝謝你們讓我擁有數不盡的溫馨與感動，一切美好永誌我心；感謝智慧局的杏映、周公、柏森，勤業文平的賴所長、衍紋，及北京的曹經理、曾主任、王律師、孫律師、張宇、聚萍、瑞雪學姐，謝謝你們讓我看到知識分子的優秀與熱情，也惕勵我要更努力向前。感謝所有曾經幫助過我、感動過我、激勵過我的人，請原諒我無心的疏漏。

最後，要再把最重要的位置留給心愛的外婆，希望剛到天國的外婆，能與我分享這份由衷的喜悅。很想告訴阿嬤，我很高興完成這件重要的事，曉青每天都很想阿嬤，希望阿嬤也常想到曉青...



## 目 錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
誌 謝.....	iii
目 錄.....	iv
表目錄.....	xii
圖目錄.....	xiii
<b>第一章 緒論.....</b>	<b>1</b>
<b>第一節 研究動機及目的.....</b>	<b>1</b>
第一項 研究動機.....	1
第二項 研究目的.....	2
<b>第二節 研究方法及架構.....</b>	<b>3</b>
第一項 研究方法.....	3
第二項 研究架構.....	3
<b>第二章 商標保護國際化發展之緣由及現況.....</b>	<b>5</b>
<b>第一節 智慧財產權之概念.....</b>	<b>5</b>
第一項 智慧財產權之意義.....	5
第二項 智慧財產權之特徵.....	6
<b>第二節 商標之概念.....</b>	<b>7</b>
第一項 商標之功能及重要性.....	7
一、商標之功能.....	7
二、商標之重要性.....	7
三、品牌台灣發展計畫.....	9
第二項 商標權之取得.....	10
一、使用主義.....	10
二、註冊主義.....	10
<b>第三節 商標之保護形態.....</b>	<b>11</b>
第一項 商標之內國保護.....	11
一、屬地原則.....	11
二、商標之國家立法保護之沿革.....	11
第二項 商標之國際保護.....	12
一、產生背景.....	12
二、商標國際保護之主要國際組織.....	12

(一) 世界智慧財產權組織.....	12
(二) 世界貿易組織.....	13
(三) 區域內之商標國際保護組織.....	14
三、商標國際保護之重要規範.....	16
(一) 保護工業產權巴黎公約.....	16
(二) 商標國際註冊馬德里協定.....	17
商標國際註冊馬德里協定有關議定書.....	17
(三) 商標註冊條約.....	18
(四) 商標註冊用商品和服務國際分類尼斯協定.....	19
(五) 商標法條約.....	19
(六) 商標法新加坡條約.....	20
(七) 與貿易有關的智慧財產權協定.....	20
(八) 區域內之統一之智慧財產權實體法.....	22
1、非洲法語國家的班吉協定.....	22
2、比荷盧統一商標法.....	22
3、歐洲共同體商標條例.....	23
四、商標國際保護之主要途徑.....	24
(一) 從規範形式區分.....	
— 國際條約、區域內之統一實體法.....	24
(二) 從規範內容區分.....	
— 商標原則之國際化、商標註冊制度之國際化.....	24
<b>第四節 商標註冊之國際化發展面向.....</b>	<b>26</b>
第一項 商標註冊之重要性.....	26
第二項 「多國註冊」與「超國註冊」.....	26
一、程序面向之國際化—「多國註冊」.....	26
二、程序及實體面向之國際化—「超國註冊」.....	27
<b>第三章 多國註冊—馬德里國際註冊商標.....</b>	<b>29</b>
<b>第一節 馬德里國際註冊體系.....</b>	<b>29</b>
第一項 馬德里協定及馬德里議定書之鳥瞰.....	29
一、基本內涵.....	22
二、馬德里聯盟成員.....	30
第二項 馬德里協定之主要內容.....	32
一、締約資格.....	32
二、申請人資格.....	32
三、國際註冊之程序.....	32
(一) 申請階段.....	32
(二) 原屬國審查階段.....	34

(三) 國際局審查階段.....	34
(四) 被指定國審查階段.....	35
四、國際註冊之效力.....	37
(一) 國際註冊之有效期及續展.....	37
(二) 國際註冊所取得之權利及特性.....	37
五、國際註冊之放棄及變更.....	38
六、國際註冊之轉讓.....	38
(一) 所有人原屬國家變更時.....	38
(二) 僅就部分註冊商品或服務項目轉讓時.....	38
(三) 僅就部分被指定國家轉讓時.....	38
第三項 馬德里議定書之主要內容.....	39
一、出現背景.....	39
二、馬德里協定與馬德里議定書之關係.....	39
(一) 平行獨立.....	39
(二) 保護條款.....	39
三、締約資格.....	40
四、申請人資格.....	40
五、國際註冊之程序.....	41
(一) 申請階段.....	41
(二) 原屬國審查階段.....	42
(三) 國際局審查階段.....	42
(四) 被指定國審查階段.....	43
六、國際註冊之效力.....	45
(一) 國際註冊之有效期及續展.....	45
(二) 國際註冊所取得之權利及特性.....	45
七、國際註冊之「轉換」(Transformation).....	45
(一) 轉換要件.....	45
(二) 轉換效力.....	46
八、國際註冊之放棄、變更、轉讓.....	46
第四項 馬德里協定與馬德里議定書之同異.....	47
一、相同點.....	47
(一) 目的相同.....	47
(二) 執行機構相同.....	47
(三) 多數程式要求相同.....	47
(四) 原屬國、國際局、被指定國之審查原則相同.....	47
(五) 國際註冊所取得之權利及特性相同.....	47
二、相異點.....	48
(一) 締約資格不同.....	48

(二) 申請人原屬國之決定標準不同.....	48
(三) 國際註冊之國內基礎不同.....	48
(四) 使用語言不同.....	48
(五) 收取費用不同.....	48
(六) 駁回期限不同.....	48
(七) 國際註冊之有效期不同.....	48
(八) 國際註冊可否轉換 (Transform) 不同.....	49
第五項 馬德里協定與馬里議定書之最新發展.....	50
<b>第二節 馬德里國際註冊之利弊.....</b>	<b>51</b>
<b>第一項 馬德里國際註冊之優點.....</b>	<b>51</b>
一、申請手續簡便.....	51
二、節省費用.....	51
三、節省時間.....	52
四、後續管理方便.....	52
<b>第二項 馬德里國際註冊之缺點.....</b>	<b>53</b>
一、締約國家之侷限性.....	53
二、基礎要求之限制.....	53
三、不利於擴大保護.....	53
四、後續費用之風險.....	53
五、被指定國之駁回期限受限.....	54
六、國際註冊證書之效力不足.....	54
七、註冊效力之不穩定性.....	54
<b>第三節 馬德里國際註冊之實踐.....</b>	<b>56</b>
<b>第一項、馬德里國際註冊在國際間之實踐.....</b>	<b>56</b>
一、馬德里國際註冊整體實施情形.....	56
(一) 馬德里國際註冊商標之最.....	56
(二) 馬德里國際註冊商標之原屬國年度申請數排名.....	57
(三) 馬德里國際註冊商標之被指定國年度被指定數排名.....	58
<b>第二項、馬德里國際註冊在中國之實踐.....</b>	<b>59</b>
一、加入背景.....	59
(一) 中國加入馬德里協定之背景.....	59
(二) 中國加入馬德里議定書之背景.....	59
二、相關實施規定.....	60
(一) 馬德里商標國際註冊實施辦法.....	60
(二) 國家工商行政管理總局商標局之行政指導.....	62
三、實踐趨向.....	62
<b>第三項、馬德里國際註冊在美國之實踐.....</b>	<b>63</b>
一、加入背景.....	63

二、相關實施規定.....	63
(一) 馬德里議定書實施細則、商標審查程序手冊.....	63
(二) 馬德里議定書問答集.....	67
三、實踐趨向.....	67
第四項、馬德里國際註冊在歐盟之實踐.....	69
一、加入背景.....	69
二、相關實施規定.....	69
歐洲共同體商標條例及實施細則、	
內部市場協調局指導方針.....	69
三、實踐趨向.....	73
<b>第四節 馬德里國際註冊之申請實務.....</b>	<b>74</b>
第一項 台灣人民如何取得馬德里國際註冊商標.....	74
一、取道中國以外之其他馬德里國際註冊體系國家.....	74
二、取道中國.....	74
第二項 馬德里國際註冊商標資料庫檢索.....	75
一、檢索條件.....	75
二、查詢所得.....	75
第三項 實際案例.....	77
一、台灣廠商取道中國大陸以外之其他馬德里國際註冊體系國家..	77
(一) 宏基企業以德國為原屬國申請國際註冊.....	77
二、台灣廠商取道中國.....	79
(一) 鴻海企業以中國為原屬國申請國際註冊.....	79
(二) 普騰公司以中國為原屬國申請國際註冊.....	80
<b>第四章 超國註冊—歐洲共同體商標.....</b>	<b>83</b>
<b>第一節 歐洲共同體商標條例.....</b>	<b>83</b>
第一項 歐洲共同體商標條例之產生背景.....	83
一、歐盟之成立因素.....	83
二、歐盟成立之歷史沿革.....	84
(一) 重要條約.....	84
(二) 成長中之歐盟—歷次擴盟.....	87
三、歐盟之組織機構.....	88
四、歐盟之法律體系.....	91
(一) 歐盟法之淵源.....	91
(二) 歐盟商標法律之「協調」與「統一」.....	94
第二項 歐洲共同體商標條例之主要內容.....	96
一、實施進程.....	96
二、基本特徵.....	97

(一) 單一性 (統一性) (unitary) .....	97
(二) 複數保護.....	98
三、申請人資格.....	99
四、註冊要件.....	99
(一) 積極要件.....	99
(二) 消極要件.....	100
五、申請程序.....	102
(一) 申請提交機構.....	102
(二) 申請程式.....	102
(三) 申請日.....	102
(四) 要求「優先權」(Priority) .....	103
(五) 要求「資深權」(Seniority) .....	103
六、註冊程序.....	105
(一) 申請之審查.....	105
(二) 申請之公告.....	106
(三) 第三人之「舉發」(observations) .....	106
(四) 權利人之「異議」(opposition) .....	106
(五) 註冊.....	106
七、共同體商標之效力.....	108
(一) 有效期及續展.....	108
(二) 取得專用權.....	108
(三) 作為財產權之客體.....	108
(四) 效力之限制.....	109
(五) 使用要求.....	109
八、共同體商標註冊之撤銷 (Revocation)、無效 (Invalidity) ...	110
(一) 撤銷及無效之理由.....	110
(二) 撤銷及無效之效力 .....	111
(三) 內部市場協調局就請求撤銷及無效之處理.....	111
九、共同體商標之救濟程序—不服內部市場協調局決定之救濟...113	
(一) 內部市場協調局之組織及審查程序.....	113
(二) 不服內部市場協調局決定之救濟—訴願 (Appeal) .....	114
十、共同體商標之救濟程序—共同體商標受侵害等爭議之救濟...115	
(一) 布魯塞爾公約及條例之適用.....	115
(二) 共同體商標爭議訴訟之處理.....	117
十一、共同體商標與成員國之國家商標或其他權利之關係.....120	
(一) 享有內國商標之時間利益—「資深權」(Seniority) .....	120
(二) 歐洲共同體商標與國家商標之訴訟程序競合.....	121
(三) 轉為國家商標之註冊申請案—「轉變」(Conversion) .....	122

十二、國際註冊.....	124
(一) 馬德里國際註冊在歐盟整體實施情形.....	124
(二) 歐洲共同體商標與馬德里議定書之比較.....	125
十三、擴盟.....	126
(一) 原成員國既有歐洲共同體商標之延伸.....	126
(二) 新加盟國爭執事由對既有歐洲共同體商標之影響.....	126
<b>第二節 歐洲共同體商標註冊之利弊.....</b>	<b>127</b>
<b>第一項 歐洲共同體商標註冊之優點.....</b>	<b>127</b>
一、單一性的獨占權利.....	127
二、申請手續和後續管理簡便.....	127
三、節省費用.....	127
四、可聲明國家商標之資深權.....	127
五、承認在先權利.....	127
六、容易滿足使用義務.....	128
七、廣泛的司法保護.....	128
八、實施商標權利之範圍可選擇.....	128
九、在全歐盟均可作為在先權利.....	128
十、歐盟擴盟之願景.....	128
<b>第二項 歐洲共同體商標註冊之缺點.....</b>	<b>129</b>
一、對商標要求很高.....	129
二、時間較難確定.....	129
三、後續費用之風險.....	129
<b>第三節 歐洲共同體商標註冊之實踐.....</b>	<b>131</b>
<b>第一項 歐洲共同體商標在歐盟之實踐.....</b>	<b>131</b>
一、歐洲共同體商標之申請及註冊情況.....	131
(一) 申請數整體呈現上揚趨勢.....	131
(二) 註冊數整體呈現上揚趨勢.....	132
(三) 撤回、撤銷或無效之數量不多.....	132
二、歐洲共同體商標之所屬國總申請數排名.....	133
三、歐洲共同體商標之所屬國總註冊數排名.....	134
<b>第四節 歐洲共同體商標之申請實務.....</b>	<b>135</b>
<b>第一項 台灣人民如何取得歐洲共同體商標.....</b>	<b>135</b>
一、申請資格.....	135
二、申請現況.....	135
<b>第二項 歐洲共同體商標資料庫檢索.....</b>	<b>136</b>
一、檢索條件.....	136
二、查詢所得.....	136
<b>第三項 實際案例.....</b>	<b>137</b>

一、台灣廠商直接向內部市場協調局申請而取得歐洲共同體商標	137
(一)宏碁企業取得歐洲共同體商標.....	137
(二)鴻海企業取得歐洲共同體商標.....	138
二、瑞典廠商透過馬德里國際註冊指定而取得歐洲共同體商標.....	139
<b>第五章 商標註冊國際化發展下之策略建議及法理探討.....</b>	<b>141</b>
<b>第一節 各種商標註冊途徑之選擇策略.....</b>	<b>141</b>
第一項 現行各種註冊途徑之比較及關係.....	141
一、現行各種註冊途徑之比較.....	141
二、現行各種註冊途徑之關係.....	141
第二項 現行各種註冊途徑之選擇.....	143
一、考量因素.....	143
二、具體策略.....	145
<b>第二節 建立「世界商標」之可能性及妥適性.....</b>	<b>146</b>
第一項 建立「世界商標」之可能性.....	146
第二項 建立「世界商標」之妥適性.....	147
<b>第三節 商標註冊國際化發展之未來方向建議.....</b>	<b>148</b>
第一項 維持各種商標註冊途徑併行.....	148
第二項 區域間可考慮發展「超國註冊」.....	149
<b>第六章 結論.....</b>	<b>151</b>
<b>參考文獻.....</b>	<b>155</b>
<b>附錄（商標註冊實務經驗訪談）.....</b>	<b>159</b>

## 表 目 錄

【表 2-1-1】 2007 年全球國際品牌前十名.....	8
【表 2-1-2】 2007 年臺灣國際品牌前十名.....	8
【表 2-2】 商標權之取得方式.....	10
【表 2-3】 世界智慧財產權組織所轄有關商標保護之國際條約.....	13
【表 2-4】 商標國際保護規範之分類.....	25
【表 3-1】 馬德里聯盟之成員.....	30
【表 3-2】 馬德里協定與馬德里議定書之相異點.....	49
【表 3-3】 馬德里協定與馬德里議定書之優缺點.....	55
【表 3-4】 馬德里國際註冊每年度之申請數.....	56
【表 3-5】 馬德里國際註冊原屬國之年度申請數排名.....	57
【表 3-6】 馬德里國際註冊被指定國之年度被指定數排名.....	58
【表 3-7-1】 中國適用馬德里協定時之文件提交機關.....	60
【表 3-7-2】 中國適用馬德里議定書時之文件提交機關.....	61
【表 3-8】 歐盟為馬德里國際註冊被指定國時之「轉換」與「轉變」.....	73
【表 3-9-1】 馬德里國際註冊商標資料庫之重要代碼-關於國家.....	76
【表 3-9-2】 馬德里國際註冊商標資料庫之重要代碼-關於商標.....	76
【表 4-1】 成立歐盟之基礎條約.....	88
【表 4-2】 歐洲聯盟之歷次擴盟.....	89
【表 4-3】 歐盟的主要組織機構及職權.....	92
【表 4-4】 歐盟法之淵源及效力.....	95
【表 4-5】 歐盟商標法律一體化之途徑.....	97
【表 4-6】 歐洲共同體商標之重要實施進程.....	99
【表 4-7】 優先權與資深權之比較.....	106
【表 4-8】 撤銷與無效之比較.....	114
【表 4-9】 歐洲共同體商標條例與馬德里議定書之比較.....	127
【表 4-10】 歐洲共同體商標註冊之優缺點.....	132
【表 4-11】 歐洲共同體商標每年度之申請數.....	133
【表 4-12】 歐洲共同體商標每年度之註冊數.....	134
【表 4-13】 歐洲共同體商標每年度之撤回、撤銷、無效數.....	134
【表 4-14】 歐洲共同體商標所屬國之總申請數排名.....	135
【表 4-15】 歐洲共同體商標所屬國之總註冊數排名.....	136
【表 4-16】 歐洲共同體商標資料庫顯示之重要商標資訊.....	138
【表 5-1】 現行各種註冊途徑之優缺點.....	147



## 圖 目 錄

【圖 1-1】	本文研究架構.....	4
【圖 2-1】	智慧財產權之特徵.....	6
【圖 2-2】	商標國際保護之主要國際組織.....	15
【圖 2-3】	巴黎公約與商標保護有關之重要內容.....	16
【圖 2-4】	馬德里聯盟之成員數.....	17
【圖 2-5】	馬德里協定及議定書之關係.....	18
【圖 2-6】	TRIPS 協定與商標保護有關之重要內容.....	21
【圖 2-7】	商標註冊制度之國際化發展面向.....	28
【圖 3-1】	依馬德里協定為國際註冊之程序.....	36
【圖 3-2】	馬德里國際註冊所取得商標權利之特性.....	37
【圖 3-3】	馬德里協定與馬德里議定書之適用關係.....	40
【圖 3-4】	依馬德里議定書為國際註冊之程序.....	44
【圖 3-5】	依馬德里議定書為轉換.....	46
【圖 3-6】	美國為馬德里國際註冊原屬國時之申請流程.....	65
【圖 3-7】	美國為馬德里國際註冊的被指定國時之申請流程.....	66
【圖 4-1】	歐洲共同體商標條例之基本特徵.....	100
【圖 4-2】	歐洲共同體商標之申請註冊流程.....	109
【圖 4-3】	歐洲共同體商標爭議之司法救濟.....	117
【圖 4-4】	歐洲共同體商標無效或撤銷處理程序之競合.....	121
【圖 4-5】	歐洲共同體商標及國家商標訴訟程序之競合.....	123
【圖 4-6】	歐洲共同體商標「轉變」為國家商標註冊申請案.....	125
【圖 5-1-1】	「一國註冊」示意圖.....	146
【圖 5-1-2】	「多國註冊」示意圖.....	146
【圖 5-1-3】	「超國註冊」示意圖.....	146
【圖 5-2】	現行各種註冊途徑之選擇策略.....	149
【圖 6-1】	本文結論.....	157



# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機及目的

### 第一項、研究動機

#### 一、商標註冊國際化發展之影響力日益擴大

近年來國際社會間，對於商標保護應朝向更為國際化之方向發展有所體認，成立了多個商標保護的國際組織，及制定了各種國際保護的重要規範。就商標註冊層面而言，除了傳統的「一國註冊」(National Registration，即逐一向欲受商標保護之國家申請註冊，並僅取得該國之商標專用權而已)，目前尚有「多國註冊」(Multi-National Registration，即由條約成立的國際機構受理，並由該機構通知被指定欲受保護之締約國，使註冊商標在各該國內受其商標法之保護)、「超國註冊」(Supra-National Registration，即在區域內建立一個統一之商標法，設立一個超國家之註冊及管理機構，統籌授與商標權，註冊效力及於所有區域內之國家)等兩種國際化發展面向<sup>1</sup>。

「多國註冊」及「超國註冊」，各以依據「商標國際註冊馬德里協定」(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks，簡稱馬德里協定)及「商標國際註冊馬德里協定有關議定書」(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks，簡稱馬德里議定書)註冊「馬德里國際註冊商標」<sup>2</sup>，及依據「歐洲共同體商標條例」(Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trademark，簡稱 CTMR)註冊「歐洲共同體商標」為代表。

美國及歐洲聯盟 (European Union，簡稱歐盟<sup>3</sup>) 此兩個世界上重要的經濟實體，分別於西元二〇〇三年、二〇〇四年加入馬德里議定書，擴大了馬德里國際註冊制度之影響範圍，是馬德里國際註冊制度近期發展之大事，目前世界上的經濟大國，幾乎均已加入馬德里國際註冊體系；而另一方面，歐盟分別於西元二〇〇四年、二〇〇七年進行了第五、六次擴盟，目前已有二十七個成員國，效力通行於全歐盟的歐洲共同體商標，未來勢必更加強勢。對於有心以自有商標品牌拓

<sup>1</sup>本文所稱「多國註冊」、「超國註冊」，參學者曾陳明汝教授所為之分類及稱謂，見曾陳明汝著，蔡明誠續著，商標法原理，頁 457 至 458，2007 年 4 月。

<sup>2</sup>兩部條約所建立起來的國際註冊體系，合稱為「馬德里國際註冊體系」(Madrid International Registration System)，兩部條約的成員國，合稱為「馬德里聯盟」(Madrid Union)。

<sup>3</sup>「歐洲聯盟」是一個由各成員國自願將部分國家主權交出而形成的超國家組織，其前身是「歐洲共同體」(European Communities，簡稱歐體)，自「歐洲聯盟條約」(Treaty on European Union)於西元 1993 年生效後，歐盟正式成立，根據該條約，歐體作為歐盟的主要支柱仍然存在，該條約生效後，也未就稱謂的變更問題作出決定，但歐體內部和國際間越來越廣泛使用歐盟的稱謂，目前「歐洲共同體」(歐體)和「歐洲聯盟」(歐盟)之稱謂均可使用，見張旗坤等編著，歐盟對外貿易中的知識產權保護，頁 4 至 5，知識產權出版社，2007 年 8 月，另見本文第 4 章。

展國際貿易市場之人民而言，充分瞭解及運用「一國註冊」、「多國註冊」、「超國註冊」各種商標註冊途徑，將決定是否能在競爭激烈的商業市場中搶得機先。

## 二、國內對於商標註冊制度國際化發展之議題研究不多

自馬德里協定、馬德里議定書、歐洲共同體商標條例等商標註冊國際化發展之重要規範，分別於西元一八九一年、一九八九、一九九三年簽訂或通過後，迄今均已累積不少的實施經驗，關於規定要件及實際操作所可能遇到的問題，各國文獻亦多有討論，惟國內對於此等商標註冊制度之規範內容、目的、優缺點、差異性、如何比較適用、具體實施現況等議題之討論零星<sup>4</sup>，且馬德里國際註冊及歐洲共同體商標註冊如前述於近期內均有重要發展，就新成員國加入後之相關配套規定及實施情形，均有再續為追蹤瞭解之必要。

## 三、基於台灣之國際處境尤應靈活運用各種商標註冊途徑

由於兩岸政治情勢之特殊性，台灣未能加入許多有關於智慧財產權保護之國際組織，迄今並非馬德里協定或馬德里議定書之締約國，也未加入區域性之政治聯盟，然而，無論馬德里國際註冊或歐洲共同體商標註冊，均未限定商標註冊申請人只能是馬德里協定或馬德里議定書締約國國民，或只能是歐盟成員國國民，台灣人民仍能夠透過取道中國或其他馬德里國際註冊體系國家提出註冊申請，而取得馬德里國際註冊商標，也能夠直接向歐盟提出註冊申請，而取得歐洲共同體商標<sup>5</sup>，關鍵即在於能否靈活運用各種商標註冊途徑。

### 第二項、研究目的

- 一、藉由介紹商標保護國際化發展之緣由及現況、剖析「多國註冊」（以馬德里國際註冊商標為代表）、「超國註冊」（以歐洲共同體商標為代表）之重要規範及實施情形，使商標註冊申請人充分瞭解現行各種商標註冊途徑之內涵。
- 二、藉由比較「多國註冊」、「超國註冊」之差異性、優缺點，提出選擇適用時之策略建議，使商標註冊申請人得以靈活運用現行各種商標註冊途徑，而在廣大的全球市場中搶得機先。
- 三、從法理及實務探討建立一個通行於全球的「世界商標」之可能性及妥適性，並對商標註冊國際化發展之未來方向提出建議。

<sup>4</sup>歐洲共同體商標條例於西元 1993 年通過前後，國內尚有部分學者或實務界人士專文介紹此一商標註冊制度，或此制度與馬德里國際註冊制度之關係，如：謝銘洋，「歐洲商標制度之最新發展趨勢」（1992）、「歐洲商標制度的新里程碑—共同體商標的實現」（1997）；曾陳明汝，「智慧財產權之國際保護—兼論外國人智財權之地位」（1995）、「論歐體商標制度」（1997）；徐建興，「如何申請歐聯商標」（1996）、「歐體商標保護及廠商因應策略」（1996）、「歐洲共同體商標法簡介」（1996）、「一個商標走遍歐盟」（1996、1997）等，嗣後幾未見專文，迄西元 2006 年始再有研究發表，即練家雄，「商標國際註冊制度之探討」（東海大學法律研究所碩士論文，2006）。

<sup>5</sup>實務上已有台灣人民透過此些途徑取得註冊商標，見本文第 3、4 章。

## 第二節 研究方法及架構

### 第一項、研究方法

#### 一、研究資料來源

本文研究資料來源，包含各有關智慧財產權之國際組織或民間團體（如：世界智慧財產權組織、世界貿易組織、商標研究協會及代理人事務所、學術研究機構）、各國商標主管機關（如：美國專利商標局、歐洲共同體內部市場協調局、中國工商行政管理總局商標局、臺灣智慧財產局）、學者及實務界人士，就商標保護之國際公約、法律規範、法理及實務問題，所發表之書籍、期刊、論文、統計報告等次級資料，及訪談專家後所取得之原始資料。

#### 二、研究資料方法

本文研究資料方法，主要採取下列兩種方法：

##### (一)文獻分析法：

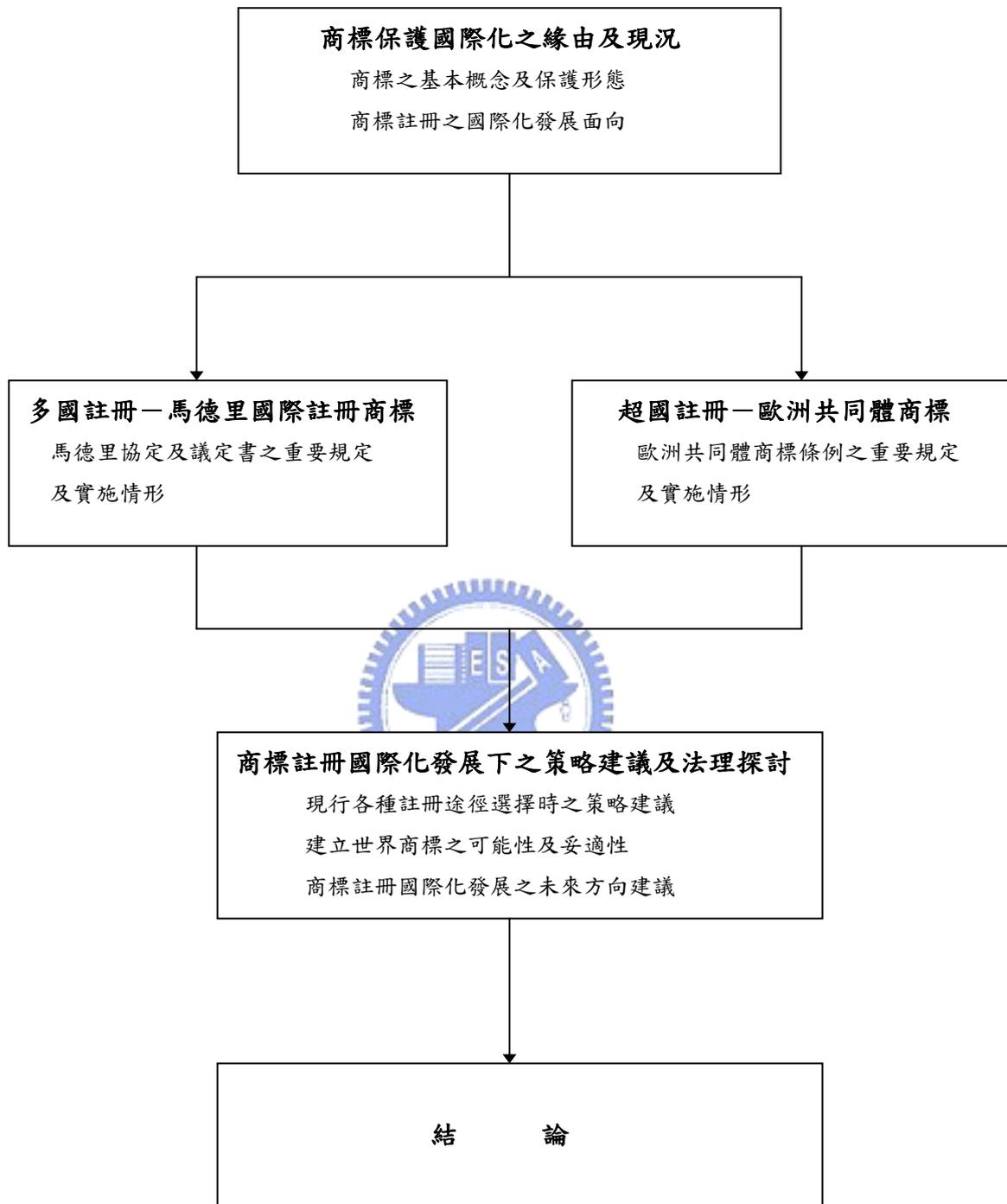
針對蒐集所得之文獻資料進行深度之分析，具體方式包括：歸納比較、建立體系、邏輯推論、延伸批判。

##### (二)專家訪談法：

鑒於前述國內對於商標註冊制度國際化發展相關議題之研究資料不足，且國內商標代理人於代理客戶申請國外商標註冊時，多數再轉介予外國商標代理人，較少利用各種商標註冊途徑之直接及全面性經驗，而中國分別於西元一九八九年、一九九五年成為馬德里協定及馬德里議定書成員國，且不乏台商透過中國商標代理人提出馬德里國際註冊商標或歐洲共同體商標之申請案例，已累積有相當之研究文獻及實務操作經驗，是以作者於論文撰寫期間，除赴中國北京蒐集文獻資料外，並訪詢中國工商行政管理總局商標局國際註冊處人員及訪談中國商標代理人，探討現行各商標註冊途徑之規範及實施，汲取第一手經驗，並驗證本文意見之正確性及可行性。

### 第二項、研究架構

依本文所欲達成之研究目的，全文研究架構為先由商標保護之國際化發展緣由及現況談起；繼而分析「多國註冊」（以具代表性之馬德里國際註冊商標為研究核心）、「超國註冊」（以具代表性之歐洲共同體商標為研究核心）之重要規範內容及具體實施情形；再而提出選擇適用各種商標註冊途徑時之策略建議、探討建立「世界商標」之可能性及妥適性；最後對於商標註冊國際化發展之未來方向提出建言。



【圖 1-1】本文研究架構

## 第二章 商標保護國際化之緣由及現況

### 第一節 智慧財產權之概念

#### 第一項、智慧財產權之意義

「智慧財產權」(Intellectual Property, 在大陸稱之為「知識產權」)於我國法律並未明文定義,關於其概念範圍,可參酌相關國際公約之規範。

#### 一、建立世界智慧財產權組織公約

西元一九六七年簽署之「建立世界智慧財產權組織公約」(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, 簡稱 WIPO 公約),於第二條第八款規定智慧財產權包含與下列事項相關之權利: 1、文學、藝術及科學作品(literary, artistic and scientific works); 2、表演人員之演出、錄音物、廣播(performances of performing artists, phonograms, and broadcasts); 3、人類之任何發明(inventions in all fields of human endeavor); 4、科學發現(scientific discoveries); 5、工業設計(industrial designs); 6、商標、服務標章、商業名稱及標記(trademarks, service marks, and commercial names and designations); 7、不正競爭之防止(protection against unfair competition); 8、其他於產業、科學、文學及藝術領域中,基於智慧活動所產生之權利(all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields)。

#### 二、與貿易有關之智慧財產權協定

西元一九九四年簽署之「與貿易有關之智慧財產權協定」(Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, 簡稱 TRIPS 協定),於第二部分列入規範之智慧財產權包含: 1、著作權及相關權利(Copyright and Related Rights); 2、商標(Trademarks); 3、地理標示(Geographical Indications); 4、工業設計(Industrial Designs); 5、專利(Patents); 6、積體電路佈局(Layout-Designs of Integrated Circuits); 7、未公開資訊之保護(Protection of Undisclosed Information); 8、對授權契約中反競爭行為之管制(Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses)。

由上可知智慧財產權涵蓋之範圍相當廣,包括法律對於「人類運用精神力所創作出之成果」及「產業之正當競爭秩序」給予之保護。前者,如 WIPO 公約規範之文學、藝術及科學作品、表演、錄音物、廣播、人類之任何發明、科學發現、產業設計、其他於產業、科學、文學及藝術領域中基於智慧活動產生之權利,及 TRIPS 協定規範之著作權及相關權利、專利、產業設計、積體電路佈局;後者,如 WIPO 公約規範之商標、服務標章、商業名稱及標記、不正競爭防止,及 TRIPS 協定規範之商標、地理標示、未公開資訊保護、對授權契約中反競爭行為之管制<sup>6</sup>。

<sup>6</sup>謝銘洋,智慧財產權之概念與法律體系,智慧財產權之基礎理論,頁 10 至 12,翰蘆圖書出版

## 第二項、智慧財產權之特徵

智慧財產權之基本特徵可歸納如下<sup>7</sup>：

### 一、無形的私有財產權

智慧財產權與人是密不可分的，除了需要人的智慧活動，也需要資本的投入以加大其影響範圍，所以智慧財產權是一種私有財產權，又因為智慧財產權不同於有體物的占有與支配，所以也是一種無形的財產權。

### 二、法律擬制的專有性權利

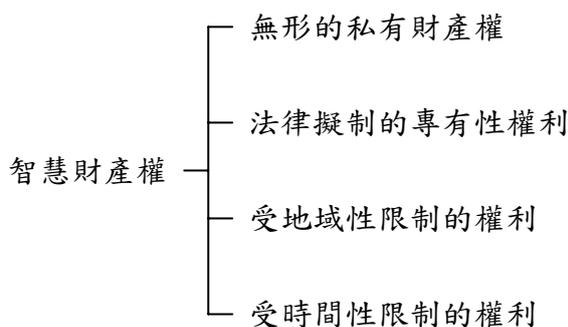
由於智慧財產權不具有物質形態，權利人難以對其進行類似有形財產那樣的自然占有和實際控制，因而權利人對於其智慧活動成果所享有的專有權是法律擬制的結果，而享有排他的獨占權利。

### 三、受地域性限制的權利

從歷史上來看，智慧財產權是封建君主以特許權的形式所授予的欽賜特權，受封建君主權力的限制，只能及於君主權力所轄範圍，雖然現代社會中智慧財產權的性質已經成為依法產生的民事權利，但智慧財產權由封建社會所留下來的「地域性」特徵並沒有改變，按照國家主權原則，依一國法律所取得的智慧財產權，其空間效力原則上僅限於一國領土主權範圍，不具域外效力。

### 四、受時間性限制的權利

智慧財產權是法律所擬制出來的專有性權利，各國法律在擬制此一權利時，都明確規定了其專有性權利的有效期限，一旦超過法律所規定的有效期限，此一權利便成為人類共有的財產，這就是智慧財產權的「法定時間性」特徵，反映了智慧財產權的專有性與社會利益間的平衡。



《作者自行繪製》

【圖 2-1】智慧財產權之特徵

有限公司，2004 年 10 月。

<sup>7</sup>萬鄂湘、陳建德，國際知識產權法，頁 6 至 12，湖北人民出版社，2001 年 10 月。

## 第二節 商標之概念

### 第一項、商標之功能及重要性

#### 一、商標之功能

「商標」(trademark)是智慧財產權之一種，一般認為具有以下功能<sup>8</sup>：

- (一)表彰自己的商品或服務，並與他人的商品或服務相「區別」(distinguish)；
- (二)表彰所有有著同一商標之商品或服務，來自於同一「來源」(source)；
- (三)表彰所有有著同一商標之商品或服務，具有相同等級之「品質」(quality)；
- (四)作為「廣告」(advertising)促銷商品或服務之主要工具。

另有認為商標亦具有保護公眾免於「混淆」(confusion)或免於「受騙」(deception)、保證消費者能夠買到所想要的商品或服務等功能<sup>9</sup>。

#### 二、商標之重要性

隨著知識經濟的發展與國際化趨勢的形成，商標在傳統功能之外，另外取得了企業智慧資產的功能，這是因為在知識經濟時代，企業資產在企業整體資產的比例也快速增加，不但使得代表品牌的「商標」之重要性大增，也使得商標成為知識經濟時代企業所不可忽視的一個智慧資產<sup>10</sup>。

依英國國際品牌公司 (Interbrand 公司) 所公布的西元二〇〇七年全球百大品牌價值調查報告，全球前四大國際品牌的商標價值均超過五百億美元，排名第一名的可口可樂公司 (Coca Cola)，商標價值高達六五三點二四億美元，而排名第二、三、四的微軟公司 (Microsoft)、IBM 公司 (IBM)、奇異公司 (GE)，商標價值亦分別高達五八七點〇九億美元、五七〇點九一億美元、五一五點六九億美元，綜觀前十大商標品牌價值均高達二百億美元以上，展現強勢的全球經濟實力。

另由我國經濟部主辦、中華民國對外貿易發展協會執行，亦委託 Interbrand 公司所作的台灣國際品牌價值調查，台灣前四大國際品牌的商標價值均超過十億美元，排名第一名的華碩電腦公司 (ASUS)，商標價值達一點九六億美元 (新台幣三九七點四八億元)，而排名第二、三、四的趨勢科技公司 (Trend Micro)、宏碁公司 (Acer)、宏達電公司 (HTC)，商標價值亦分別達一點四二億美元 (新台幣三七九點四四億元)、一〇點六九億美元 (新台幣三五五點二四億元)、三四三點八五億美元 (新台幣一〇點三五億元)<sup>11</sup>，台灣國際品牌之商標價值雖與全球國際品牌仍有距離，惟已迎頭追趕全球國際品牌，競爭力不容小覷。

從以上數據看來，商標可謂具有累積及創造企業資產價值的智慧財產權。

<sup>8</sup> J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 3-3、3-4 (2007).

<sup>9</sup> Anne Gilson Lalonde, Karin Green, & Jerome Gilson, Trademark Protection and Practice, 1-22.1(2006).

<sup>10</sup> 馮震宇，新興商標類型的規範與發展，月旦法學教室，第26期，頁103至104，2004年。

<sup>11</sup> 關於品牌之排名及數據，均見 Interbrand 公司網站(<http://www.interbrand.com>)公布之調查報告。

排名(2007)	品牌(商標)	所有人公司	價值 (億美元)
1	Coca-Cola	可口可樂(美國)	653.24
2	Microsoft	微軟(美國)	587.09
3	IBM	IBM(美國)	570.91
4	GE	奇異集團(美國)	515.69
5	Nokia	諾基亞(芬蘭)	336.96
6	Toyota	豐田(日本)	320.70
7	Intel	英特爾(美國)	309.54
8	McDonald's	麥當勞(美國)	293.98
9	Disney	迪士尼(美國)	292.10
10	Mercedes	賓士(德國)	235.68

《作者自行繪製》

【表 2-1-1】2007 年全球國際品牌前十名



排名(2007)	品牌(商標)	所有人公司	價值 (億美元/億新台幣)
1	ASUS	華碩電腦	11.96 / 397.48
2	TRAND MICRO	趨勢科技	11.42 / 379.44
3	ACER	宏碁	10.69 / 355.24
4	HTC	宏達電	10.35 / 343.85
5	MASTERKONG	康師傅	7.26 / 241.12
6	D-LINK	友訊科技	3.47 / 115.31
7	ZYXEL	合勤科技	3.21 / 106.77
8	MAXXIS	正新橡膠	3.09 / 102.71
9	JOHNSON	喬山健康	3.02 / 100.35
10	BENQ	明基電通	2.93 / 97.49

《作者自行繪製》

【表 2-1-2】2007 年臺灣國際品牌前十名

### 三、品牌台灣發展計畫

鑒於商標在現代經濟社會中之重要性，為協助台灣廠商爭取品牌行銷的高利潤，藉由發展國際品牌以使我國經濟更上一層樓，經濟部擬定七年期的「品牌台灣發展計畫」，實施期間自民國九十五年至一〇一年。計畫要點如下<sup>12</sup>：

#### (一)願景及總目標

以塑造一個「多元品牌、百花齊放」的品牌發展環境為願景，在此願景下，設定總目標為：整合長期發展品牌相關資源，提供企業所需人才及營造優質品牌環境；提升台灣國際品牌價值之成長率，縮小與全球百大品牌之差距。

#### (二)品牌台灣八大措施

- 1、激發全民品牌意識：舉辦品牌政令宣導、台灣優良品牌及最受歡迎品牌選拔、品牌與生活展覽及講座等活動。
- 2、建立品牌知識交流平台：營造台灣健全的品牌知識與資訊交流平台，建置品牌專業入口網站、產業品牌調查、研析各國品牌發展政策、整合品牌輔導資源等措施，提供品牌線上教學、品牌輔導資訊、國際品牌發展趨勢等服務。
- 3、成立品牌創投基金：委由專業公司經營管理，投資有潛力之品牌並提供諮詢。
- 4、創造有利之法制環境：工作項目包括(1)政府部門優先採購本國品牌貨、(2)擬定「併購國際品牌貸款要點」、(3)擬定「流通服務業優惠貸款要點」、(4)修正自創品牌貸款要點為「自有品牌推廣海外市場貸款要點」、(5)「研發創新支持品牌廠商核心競爭力」工作項目，西元二〇〇六年起由現有業界參與之科技專案經費，支持品牌廠商以推動其核心競爭力。
- 5、建構品牌輔導與諮詢體系：針對潛力品牌、台灣特色產業品牌，提供品牌經營、併購品牌或通路等法務、財務及管理專業諮詢服務與專案輔導補助。
- 6、建立品牌鑑價制度：為國內企業建立與國際接軌之品牌價值比較指標；建立自己的鑑價評估機制及統一公司財務報表提列品牌相關支出和收益原則等。
- 7、宣傳特色產業與品牌形象：選擇具未來市場性、在世界已具優勢的台灣特色產業，以整合性宣傳行銷方式，打造代表台灣的國家產業形象。
- 8、人才供給與培訓：成立虛擬之品牌管理學院，長期培育優質品牌專業人才，建立國際化品牌經營能力，以落實台灣品牌化的目標。

其中「創造有利之法制環境」一項，由於所列舉之採購、貸款等工作項目，僅是政策層級作為，非法制建構層面問題，學者有批評與所謂創造有利之法制環境，風馬牛不相及，若欠缺適當的法律保護，致令不肖人士以仿冒、破壞品牌信譽，則縱使投入大筆經費，進行廣告宣傳、促銷，結果仍將功虧一簣，而主張應由檢討我國商標法制之現行規範內容，是否足以支援、促進企業建立、發展自有品牌之意願著手，並藉由修法或實務擴張解釋以填補不足<sup>13</sup>。

<sup>12</sup>品牌台灣發展計畫之內容，見國際貿易局經貿資訊網 <http://cweb.trade.gov.tw/mp.asp?mp=1>。

<sup>13</sup>黃銘傑，品牌台灣發展計畫與商標法制因應之道—超越WTO/TRIPS規範、汲取自由貿易體系最大利益，月旦法學雜誌，第147期，頁201至223，2007年。

## 第二項 商標權之取得

商標權之取得有原始取得與繼受取得之分，關於原始取得之方式，向有使用主義與註冊主義二種<sup>14</sup>：

### 一、使用主義

使用主義指商標創設後，須首先實際使用於物品之上行銷市場，始能取得商標權。美國商標之取得即採取此一主義，至於其受保護之法律根據則為普通法上之權利（common law right）以及聯邦商標法，註冊本身並不創設商標權，然而對於商標權歸屬與效力具有「公告」及「表見證據」（prima facie evidence）之效力，而得主張受聯邦商標法之保護。美國商標法以使用哲學為基礎，為世界上極少數要求以使用主義為商標權取得之必備要件之國家，嗣於西元一九八八年修正商標法時，增訂「意圖使用」（intent to use）得作為商標註冊之要件，將善意之使用商標（a bona fide intent to use the mark）亦構成推定性之使用，乃對於施行四十餘年的「蘭哈姆法」<sup>15</sup>（Lanham Act）所為頗具革命性之變動。

### 二、註冊主義

註冊主義指商標之使用者或預定使用者，將其商標向主管機關申請註冊獲准後，取得商標權而受法律保護之謂。惟商標註冊後，仍有實際使用與繼續使用之義務，否則將構成商標權被撤銷之事由。註冊主義除可以鼓勵商標之創設使用人及早申請商標註冊以納入管理之外，尚可避免孰先使用之證明上之困難，此亦為註冊主義之優點，然其缺點則在於無法保護真正先使用人，而使有心人搶先註冊，捷足先登，此一註冊主義之缺點亦為使用主義之優點。

	優 點	缺 點	代 表 國 家
使 用 主 義	可保護真正之先使用人	1、管理不便 2、尚須證明孰先使用	美 國
註 冊 主 義	1、便於管理 2、避免孰先使用之證明上困難	無法保護真正之先使用人	世界上多數國家

《作者自行繪製》

【表 2-2】商標權之取得方式

<sup>14</sup>曾陳明汝，同註 2，頁 32 至 33。

<sup>15</sup>或譯為「藍能法」，見經濟部智慧財產局網站(<http://www.tipo.gov.tw>)公布之「商標專有名詞中英對照」。

### 第三節 商標之保護形態

#### 第一項、商標之內國保護

##### 一、屬地原則

智慧財產權在歷史發展上原是封建君主以特許權的形式所授予的欽賜特權，只能及於君主權力所轄之地域範圍，而各國於建立商標法律制度時，按國家主權原則，亦僅對於依本國法律取得的商標權加以保護，在他國所發生之與商標有關的事實，對本國並無拘束力，此即商標之「屬地原則」。

世所公認國際間有關智慧財產權國際條約之母公約，即「保護工業產權巴黎公約」(Paris Convention for the Protection of Industrial Property，簡稱巴黎公約)，亦採取此一原則。巴黎公約於第六條明定：(一)商標的申請和註冊條件，在本聯盟各國由其本國法律決定；(二)對本聯盟國家的國民在本聯盟任何國家提出的商標註冊申請，不得以未在原屬國申請、註冊或續展為理由而予以拒絕；(三)在本聯盟一個國家正式註冊的商標，與在聯盟其他國家註冊的商標，包括在原屬國註冊的商標在內，應認為是互相獨立的。

##### 二、商標之國家立法保護之沿革

世界上許多國家自十九世紀起陸續制定保護商標之法律<sup>16</sup>：

- (一)早期的商標立法：十九世紀下半葉是資本主義迅速發展的五十年，也是商標立法初步建立和完善的時期。法國最早於西元一八〇三年用刑法來規範商標使用，直到西元一八五七年制定世界上第一部單行的成文商標法。英國於西元一八七五年頒布商標法。美國於西元一八七〇年制定聯邦商標法，惟於西元一八七九年被最高法院宣告違憲，而於西元一八八一年重新制定。德國、日本、瑞士分別於西元一八七四年、一八八四年、一八九〇年制定商標法。
- (二)二十世紀上半葉：這段時期最重要的是英國與美國的立法。英國於西元一九三八年重新制定商標法，帶動並影響了大多數英聯邦國家的商標立法。美國於西元一九四六年通過「蘭哈姆法」，整合了以往的司法實務，並有諸多突破，包括正式引入服務商標的註冊，該法歷經修改，目前仍然適用。
- (三)二十世紀下半葉：法國於西元一九六四年重新制定商標法，於西元一九九一年進行修改，嗣於西元一九九二年制定了世界上第一部智慧財產權法典。美國於西元一九八八年通過「商標法修改法案」(TMRA)，允許根據「意圖使用」申請註冊，嗣於西元一九九六年制定「聯邦商標反淡化法」(FTDA)，允許在聯邦進行淡化訴訟的制度，再於西元一九九九年的「商標法修正案」(TMAA)，允許將淡化作為異議和撤銷的訴因。

<sup>16</sup>黃暉，商標法，頁7至8，法律出版社，2004年9月。

## 第二項、商標之國際保護

### 一、產生背景

商標除具有與他人之商品或服務相區別、表彰來源及品質、廣告促銷之傳統功能外，在現代經濟社會中更具有累積及創造企業資產之功能，如何獲得商標權利之保護，自為有志之士一致關心的問題。然而，由於經濟活動國際化的結果，原來受商標「屬地原則」限制而由各國個別立法保護之方式，已不敷需求，主要原因在於：

- (一) 國際貿易活動中，商品和服務之流通無遠弗屆，商標搶註、仿冒等侵害問題層出不窮，不僅可能發生在各國國內，亦有可能發生在欲拓展商業活動領域之其他國家。
- (二) 各國有關商標立法的差異和程度，造成商標註冊申請、後續管理、侵害救濟...等商標保護措施之繁瑣，或不必要的人力及財力之浪費，影響全球市場下之競爭條件及國際貿易之質與量。

因此，國際間為了在現代經濟社會中強化對於商標之保護，乃有各種商標國際保護制度之倡議及發展。

### 二、商標國際保護之主要國際組織

#### (一)世界智慧財產權組織 (WIPO)

##### 1、成立背景<sup>17</sup>：

世界智慧財產權組織 (The World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO) 是聯合國下設的保護智慧財產權的專門機構，是根據西元一九六七年七月十四日在瑞典斯德哥爾摩所簽署的「建立世界知識產權組織公約」(簡稱 WIPO 公約)而正式成立的。

世界智慧財產權組織的成立背景可追溯至西元一八八三年的「保護工業產權巴黎公約」(簡稱巴黎公約)，及西元一八八六年的「保護文學藝術作品伯恩公約」(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works，簡稱伯恩公約)，加入該兩個公約的國家分別成立「巴黎聯盟」(Paris Union) 及「伯恩聯盟」(Berne Union)，兩個聯盟負責各自組織及日常事務之「國際局」(International Bureau) 於西元一八九三年合為一體，之後當世界智慧財產權組織公約生效後，其職能即被世界智慧財產權組織的「國際局」接管。

<sup>17</sup>Summary of WIPO Convention (1967), at: [http://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary\\_wipo\\_convention.html](http://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html)(last visited 2008/4/21).

## 2、組織機構及所轄關於商標保護之國際公約：

- (1)世界智慧財產權組織之主要組織機構為：代表最高權利機構的「大會」(General Assembly)；由全體成員國組成的「會議」(Conference)；由原巴黎聯盟及伯恩聯盟執行委員會組成的「協調委員會」(Coordination Committee)；屬於常設辦事機構及秘書處的「國際局」(International Bureau，簡稱 IB)<sup>18</sup>。其中，「國際局」分別在專利、商標、工業產品外觀設計、原產地名稱等方面，成立了國際註冊處。
- (2)世界智慧財產權組織所轄有關於商標保護之重要國際條約，包括<sup>19</sup>：

條 約	簡 稱	締約時間	締約國數 (至 2007 年 5 月止)
保護工業產權巴黎公約	巴黎公約	西元 1883	172
商標國際註冊馬德里協定	馬德里協定	西元 1891	56
商標註冊用商品和服務國際分類 尼斯協定	尼斯協定	西元 1957	82
商標國際註冊馬德里協定 有關議定書	馬德里議定書	西元 1989	79
商標法條約	TLT	西元 1994	40
商標法新加坡條約	新加坡條約	西元 2006	54

《作者自行繪製》

【表 2-3】世界智慧財產權組織所轄有關於商標保護之國際條約

## (二)世界貿易組織 (WTO)

### 1、成立背景<sup>20</sup>：

自二次大戰結束時起，國際社會為消除各國在戰後採取嚴格貿易管制措施所造成的障礙，決定成立多邊的國際貿易組織 (International Trade Organization，簡稱 ITO)，於西元一九四七年在日內瓦先締結「關稅暨貿易總協定」(General Agreement on Tariffs and Trade，簡稱 GATT)，以為國際貿易組織成立前的過渡性安排，後來擬議中的國際貿易組織遲未成立，該過渡性安排便一直持續下來，並經常舉行多邊貿易談判，於西元一九八六年發起第八次烏拉圭回合談判。烏拉圭回合談判歷時八年結束，成立了「世界貿易

<sup>18</sup>依巴黎公約第 9 條，國際局為世界智慧財產權組織主要的執行機構，任務為提供報告和工作文件，為各聯盟、機構的會議作好準備工作、擬定計畫草案和預決算草案、處理組織內外事務工作、蒐集關於知識產權的情報發展給各成員國、出版有關刊物、辦理國際註冊等。

<sup>19</sup>成員國名單見 WIPO 網站 <http://www.wipo.int/treaties/en/>(last visited 2008/4/21).

<sup>20</sup>Understanding the WTO(2007), at: [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/whatis\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm) (last visited 2008/4/21).

組織」(World Trade Organization, 簡稱 WTO), 取代「關稅暨貿易總協定」。經過多年的談判、爭取, 中國與台灣分別於西元二〇〇一年十二月十一日、二〇〇二年一月一日, 成為世界貿易組織的會員國。

## 2、組織機構及所轄關於商標保護之國際條約：

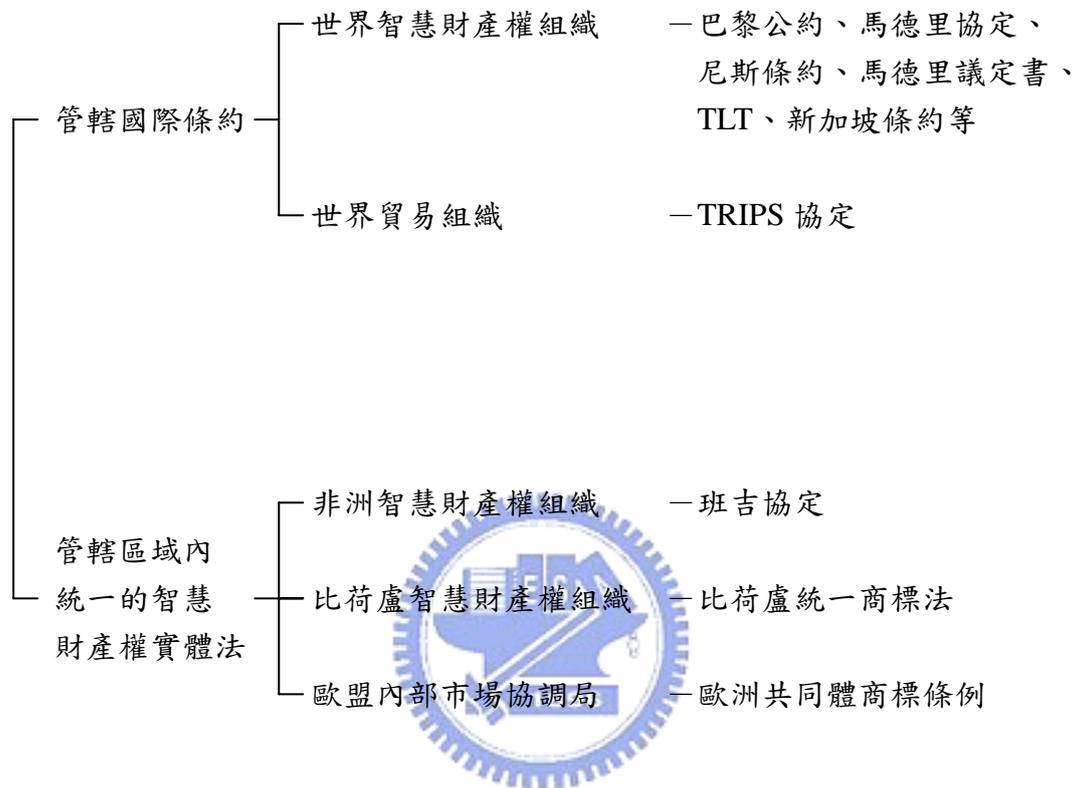
(1) 世界智慧財產權組織之主要組織機構為：代表最高權利機關的「部長會議」(Ministerial Conference)；代表最高執行機關的「總理事會」(General Council), 總理事會下設「商品貿易理事會」(Council for Trade in Goods)、「服務貿易理事會」(Council for Trade in Service)、「與貿易有關的智慧財產權理事會」(Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), 分別負責各個多邊貿易協定的運作及總理事會所賦予的職責；另還有「秘書處」(Secretariat)。

(2) 所轄關於商標保護之國際公約：

世界貿易組織下轄多個領域的國際協定, 除了「建立世界貿易組織協定」(Agreement Establishing the World Trade Organization)之外, 尚有附屬的「商品貿易協定」(Multilateral Agreements on Trade in Goods)、「服務貿易協定」(General Agreement on Trade In Services)、「與貿易有關的智慧財產權協定」(Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, 簡稱 TRIPS 協定), 及「爭端解決規則與程序瞭解書」(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes)、「貿易政策審查機制」(Trade Policy Review Mechanism)、「複邊貿易協定」(Plurilateral Trade Agreements)等協定。其中, 「與貿易有關的智慧財產權協定」是世界貿易組織所轄關於智慧財產權保護的多邊條約, 直接將智慧財產權保護與國際貿易聯繫起來, 提高保護標準, 並加強權利的實施及違反義務的制裁, 與世界智慧財產權組織所轄各條約併存, 而為複數保護機制。

### (三) 區域性之國際保護組織

除了前述管理國際公約的國際組織之外, 二十世紀下半葉, 還出現了區域性的保護機制, 在區域內產生超國家的、統一的智慧財產權實體法, 如非洲法語國家「班吉協定」(the Bangui Agreement)、「比荷盧統一商標法」(Uniform Benelux Law on Marks)、「歐洲共同體商標條例」(簡稱 CTMR) 等, 直接適用並拘束區域內各國, 且在區域內成立了具有相同法律效力的智慧財產權。統管上述區域內統一的智慧財產權實體法之國際組織, 各為：設在非洲喀麥隆雅溫得 (Yaounde) 的「非洲智慧財產權組織」(African Intellectual Property Organization, 簡稱 OAPI)、設在荷蘭海牙 (the Hague) 「比荷盧智慧財產權組織」(Benelux Organization for Intellectual Property, 簡稱 BOIP)、設在西班牙阿利坎特市 (Alicante) 的歐盟「內部市場協調局」(Office for Harmonization in the Internal Market, 簡稱 OHIM)。



《作者自行繪製》

【圖 2-2】商標國際保護之主要國際組織

### 三、商標國際保護之重要規範

商標之國際保護主要表現在下列有關商標的一系列智慧財產權國際條約，或區域性之統一的智慧財產權實體法中，這些規範有關於商標保護之共通原則的，亦有在國際間建立起商標註冊制度的。

#### (一)保護工業產權巴黎公約

##### 1、重要性：

「保護工業產權巴黎公約」(簡稱巴黎公約)是國際間第一個保護工業產權的多邊國際公約。於西元一八八三年簽訂於巴黎，一八八四年七月七日正式生效，經過多次修訂，西元一九六七年在斯德哥爾摩修訂的是最近的文本。巴黎公約是最重要、影響面最廣之智慧財產權基础性條約，許多條約都是在它的基礎上建立的。巴黎公約的成員國包含了世界上大部分的國家，截至西元二〇〇七年九月止，共有一百七十二個締約國。

##### 2、與商標保護有關之重要內容：

###### (1)國民待遇原則(National Treatment)：

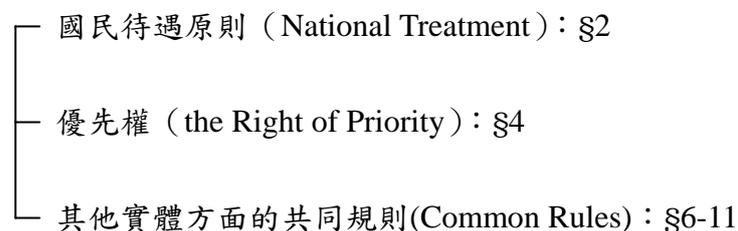
國民待遇原則保證聯盟內任何成員國的國民，在保護工業產權方面，在聯盟內所有其他國家，享有各該國法律賦予各該國國民的各種利益<sup>21</sup>。

###### (2)優先權(the Right of Priority)：

聯盟內成員國的國民在某成員國正式提出的第一次工業產權申請，申請人或權利繼受人可於一定期間內、在其他成員國為註冊申請時，享有優先權之保護，在此期間內所提出之申請，其申請日期均視為第一次申請時之日期<sup>22</sup>。

###### (3)實體方面的共同規則(Common Rules)：

巴黎公約特別針對商標保護方面規定的共同規則，包括有商標之獨立性、著名商標之保護、保護檢驗及官方組織的標誌、團體商標之保護、侵害救濟、在國際展覽會中之臨時保護等<sup>23</sup>。



《作者自行繪製》

【圖 2-3】巴黎公約與商標保護有關之重要內容

<sup>21</sup>見巴黎公約第 2 條。

<sup>22</sup>見巴黎公約第 4 條。

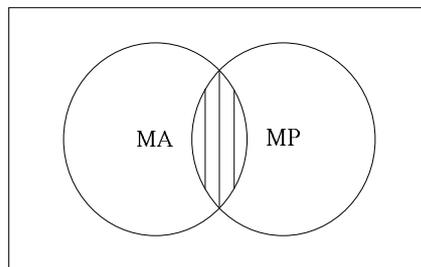
<sup>23</sup>見巴黎公約第 6 至 11 條。

## (二) 商標國際註冊馬德里協定、

### 商標國際註冊馬德里協定有關議定書

#### 1、重要性：

「商標國際註冊馬德里協定」(簡稱馬德里協定)，與「商標國際註冊馬德里協定有關議定書」(簡稱馬德里議定書)，目的都是要在成員國間建立商標國際註冊體系。馬德里協定於西元一八九一年四月十四日在西班牙馬德里簽訂，曾經六次修訂，最近一次是於西元一九六七年七月十一日在斯德哥爾摩修訂，於西元一九七九年補充；馬德里議定書於西元一九八九年六月二十七日在西班牙馬德里簽訂，西元一九九五年十二月一日生效。凡是巴黎公約之成員國均可選擇加入其中一條約，或同時加入兩條約。截至西元二〇〇八年四月止，由馬德里協定及馬德里議定書成員合成的馬德里聯盟共有八十二個成員，馬德里協定有五十六個成員，馬德里議定書有七十五個成員(含一個政府組織即歐盟)，有四十九個成員同時加入協定和議定書，有七個成員僅加入協定(即純協定國)，有二十六個成員僅加入議定書(即純議定書國)。此兩個條約所建立起來的馬德里國際註冊體系，是目前國際間最重要的商標國際註冊體系。



《作者自行繪製》

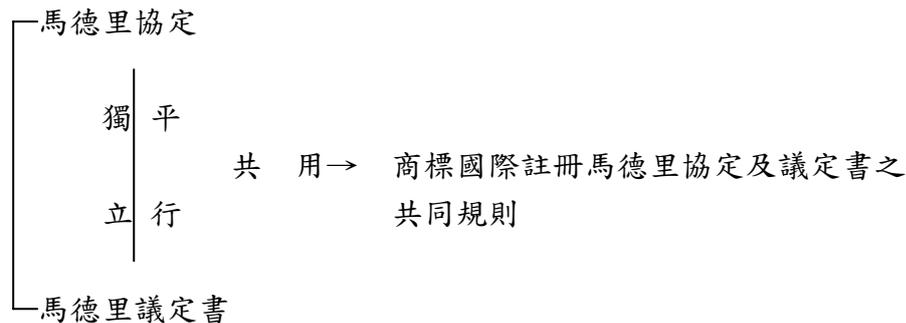
$$\begin{aligned} \text{MA} &= \text{馬德里協定} = 56 \\ \text{MP} &= \text{馬德里議定書} = 75 \\ \text{MA} \cap \text{MP} &= 49, \text{MA} \cup \text{MP} = 82 \\ \text{MA} - (\text{MA} \cap \text{MP}) &= 7, \text{MP} - (\text{MA} \cap \text{MP}) = 26 \end{aligned}$$

【圖 2-4】馬德里聯盟之成員數

#### 2、與商標保護有關之重要內容：

馬德里協定及馬德里議定都是屬於有關商標國際註冊申請之條約，申請人可以透過條約所規定的程序申請國際註冊商標。馬德里議定書為了吸引未加入馬德里協定的國家，提供了比馬德里協定更彈性(flexible)及更相容(compatible)的措施。馬德里協定及馬德里議定書是兩個平行(parallel)且獨立

(independent)的法律文件<sup>24</sup>，但目的相同、執行機構相同，多數程序要求相同，且共用同一個實施細則即「商標國際註冊馬德里協定及議定書之共同規則」(Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement，簡稱共同實施細則)，差異處則在於：締約資格不同、國際註冊之國內基礎不同、使用語言不同、收取費用不同、駁回期限不同、有效期限不同、可否為程序上之轉變等<sup>25</sup>。



《作者自行繪製》

【圖 2-5】馬德里協定及議定書之關係



### (三)商標註冊條約

#### 1、重要性：

「商標註冊條約」(Trademark Registration Treaty，簡稱 TRT)，於西元一九七三年六月十二日在維也納簽訂，西元一九八〇年八月生效，但該條約並沒有發生什麼實際作用，原因在於參加的國家太少，不過許多規定為後來的馬德里議定書所吸收。

#### 2、與商標保護有關之重要內容：

商標註冊條約的性質也是屬於有關商標國際註冊申請之條約，簽訂目的是為了彌補馬德里協定的不足。商標註冊條約與馬德里協定的主要差異點在於：商標註冊條約不以申請人就同一商標在原屬國已取得註冊為前提；所獲得的國際註冊在被指定國成為國內註冊後即具有獨立性，不受商標申請人本國註冊之影響等。

<sup>24</sup>Summary of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks(1891) and the Protocol Relating to that Agreement(1989), at:

[http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary\\_madrid.html](http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid.html)(last visited 2008/4/26).

<sup>25</sup>見本文第 3 章。

## (四)商標註冊用商品和服務國際分類尼斯協定

### 1、重要性：

「商標註冊用商品和服務國際分類尼斯協定」(Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, 簡稱尼斯協定), 於西元一九五七年六月十五日在法國尼斯簽訂, 西元一九六一年四月生效, 目前的版本是第九版。截至西元二〇〇八年四月止, 尼斯協定共有八十二個締約國。尼斯協定是目前國際間最為通用的有關於商品及服務分類之國際條約。

### 2、與商標保護有關之重要內容：

尼斯協定關於商品和服務之國際分類由兩種表組成：一種是依商品及服務的屬性而為分類之排列, 共分為三十四類商品及十一類服務, 一種是依商品及服務名稱的字母順序而為分類之排列<sup>26</sup>。尼斯協定目的在建立一個國際通用的商品和服務國際分類, 並不排斥使用國際分類的同時也採用國家分類, 可以國際分類為主要分類, 以國家分類為輔助分類, 反之亦然<sup>27</sup>。採用尼斯分類有助於國際間相互受理商標註冊申請。

## (五)商標法條約

### 1、重要性：

「商標法條約」(Trademark Law Treaty, 簡稱 TLT), 於西元一九九四年十月二十七日在日內瓦簽訂, 西元一九九六年八月一日生效。商標法條約是世界智慧財產權組織從二十世紀八〇年代後半葉開始, 所進行的協調各國商標法工作的成果。截至西元二〇〇八年四月止, 共有四十個締約國。

### 2、與商標保護有關之重要內容：

商標法條約並不是有關於商標國際註冊申請之條約, 而是有關商標原則之條約, 目的在「簡化」及「協調」各國關於商標之註冊申請及後續管理程序, 使其減少複雜性, 並更具有可預測性。有關商標註冊申請、變更及續展等方面, 要求各國應趨於一致, 並禁止附加更多形式上的要求, 且規定不得過多干預權利人在貿易活動中轉讓商標權或許可他人使用等事項<sup>28</sup>。

<sup>26</sup>Summary of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks(1957), at:

[http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary\\_nice.html](http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary_nice.html)(last visited 2008/4/26).

<sup>27</sup>見尼斯協定第 2 條。

<sup>28</sup>Summary of the Trademark Law Treaty(1994), at:

[http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary\\_tlt.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html)(last visited 2008/4/26), 及鄭成思, 知識產權論, 頁 479, 法律出版社, 2003 年 10 月。

## (六)商標法新加坡條約

### 1、重要性：

西元二〇〇六年三月十三日至二十八日在新加坡舉行的修訂商標法條約之會議，通過了「商標法新加坡條約」(Singapore Treaty on the Law of Trademarks, 簡稱新加坡條約)，簽訂目的是為因應現代通訊技術的迅速發展。自西元二〇〇六年三月二十八日至二〇〇七年三月二十七日，在世界智慧財產權組織日內瓦總部開放一年供簽署，於十個國家批准或加入後三個月生效，迄今共有五十四國簽署，但僅有新加坡、瑞士批准，及保加利亞加入，尚未滿足生效要件，故尚未生效。

### 2、與商標保護有關之重要內容：

商標法新加坡條約與商標法條約是兩個相關但獨立的文件，目的都是為了協調不同國家間關於商標註冊程序之形式上要求。商標法新加坡條約保留了商標法條約所採取的「一標多類」(即一次商標註冊申請可指定多類商品或服務)、使用國際分類等原則，並增加了許多新的內容，包括：允許非傳統(如立體、顏色、動作)、非視覺可見(如聲音、氣味、感覺)之商標類型註冊；允許可選擇以電子方式提交申請；對商標申請人或註冊持有人或其他利害關係人未遵守時間限制時提供救濟措施；增訂商標授權登記規則<sup>29</sup>。

## (七)與貿易有關的智慧財產權協定

### 1、重要性：

「與貿易有關的智慧財產權協定」(簡稱 TRIPS 協定)，是關稅暨貿易總協定烏拉圭回合談判的最後文件之一，於西元一九九四年四月十五日簽訂，一九九五年一月一日生效，世界貿易組織亦於此時開始運行，截至西元二〇〇八年四月止，世界貿易組織共有一百五十一個成員國<sup>30</sup>。TRIPS 協定包含高標準的實體規定及詳細實施程序，幾乎涵蓋了智慧財產權保護的各個層面。

### 2、與商標保護有關之重要內容：

#### (1) 規定最低保護義務：

TRIPS 協定第一部分基本原則中規定：成員國應實施 TRIPS 協定之規定，成員國得(但無義務)在其法律中施行較 TRIPS 協定所規定者為高的保護，只要該保護不違背 TRIPS 協定；成員國有權決定在其法律制度及實務內實施 TRIPS 協定的方式<sup>31</sup>。此條款可分析如下<sup>32</sup>：

<sup>29</sup>Summary of the Singapore Treaty on the Law of Trademarks(2006), at:

[http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary\\_singapore.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html)(last visited 2008/4/26).

<sup>30</sup>成員國名單見 WTO 網站 [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm).

<sup>31</sup>見 TRIPS 協定第 1.1 條。

<sup>32</sup>黃立、李貴英、林彩瑜，WTO 國際貿易法論，元照出版有限公司，頁 267 至 268，2002 年 6 月。

- a、TRIPS 協定之規定非具有自動履行(self-executing)的性質，有賴各成員國將其有效轉換成內國法加以實踐；
  - b、TRIPS 協定之規定僅構成各內國法應採行的最低標準；
  - c、TRIPS 協定之規定無法直接加以適用，僅規定何謂最低的權利；
  - d、TRIPS 協定並未要求成員國制定完全一致性的立法；
  - e、各成員國可在其法律制度及實務內自由決定實施 TRIPS 協定的方式。
- (2) 重申了其他智慧財產權國際公約的基本原則及適用：  
採取國民待遇原則 (National Treatment)，並揭明不減少成員國依據巴黎公約、伯恩公約、羅馬公約或有關積體電路智慧財產權公約規定之義務<sup>33</sup>。
- (3) 提出了新的保護智慧財產權的原則：
- a、最惠國待遇原則(most-favored-nation)，即一成員國給予其他成員國國民的任何利益、優惠、特權或豁免，除有協定所規定的例外情形以外，應當立即且無條件的給予所有其他成員國的國民；
  - b、司法或準司法審查原則(judicial or quasi-judicial review)，即任何行政終局的決定，應由司法或準司法機關進行審查；
  - c、透明度原則(Transparency)，即成員國實施與 TRIPS 相關的法律、規則及普遍適用的司法終局判決或行政終局決定時，應以本國語言公布；
  - d、爭端解決原則(Dispute Settlement)，即發生爭議時得請求諮商或提出控訴，而適用強制之爭端解決程序等<sup>34</sup>。
- (4) 實體方面的共同規則：  
TRIPS 協定特別針對商標保護方面規定的共同規則，包括有商標可保護之客體 (凡具有識別能力的文字、字母、數字、圖案、顏色組合，或此些標誌的組合)、賦予商標專用權、商標保護期限、商標的使用、許可及轉讓等<sup>35</sup>。



《作者自行繪製》

【圖 2-6】TRIPS 協定與商標保護有關之重要內容

<sup>33</sup>見 TRIPS 協定第 2、3 條。

<sup>34</sup>見 TRIPS 協定第 4、62 至 64 條。

<sup>35</sup>見 TRIPS 協定第 15 至 21 條。

## (八)區域內之統一的智慧財產權實體法

### 1、非洲法語國家班吉協定

#### (1)重要性：

二十世紀六〇年代初期，十二個新獨立的非洲法語國家為了加強智慧財產權保護方面的合作，於西元一九六二年九月十三日在加彭首都利伯維爾 (Libreville) 簽訂「利伯維爾協定」(the Libreville Agreement)，決定成立「非洲及馬達加斯加專利局」(The African and Malagasy Patent Rights Authority，簡稱 OAMPI)，作為區域內的共同權威機構，負責各成員國有關專利、商標、工業產品外觀設計及新型等的集中管理程序，適用統一的智慧財產權立法；嗣於西元一九七七年在中非首都班吉 (Bangui) 舉行修改利伯維爾協定的大會，通過了「班吉協定」(the Bangui Agreement)，於西元一九八二年生效，成員國擴大為十六國，原非洲及馬達加斯加專利局更名為「非洲智慧財產權組織」(African Intellectual Property Organization，簡稱 OAPI)，原適用的統一的智慧財產權法之基本規定亦成為班吉協定之一部分，在非洲法語國家區域內成立了統一的智慧財產權保護體系。

#### (2)與商標保護有關的重要內容：

班吉協定是非洲法語國家區域內統一的智慧財產權實體法，由設在喀麥隆首都雅溫得 (Yaounde) 的非洲智慧財產權組織統管執行，依此規定註冊的商標，在區域內具有統一的效力，可在該非洲法語國家全部領土內生效，區域內不再存有單一國家的商標註冊，且劃一規定了商標權的內容<sup>36</sup>。

### 2、比荷盧統一商標法

#### (1)重要性：

比利時、荷蘭、盧森堡三國於西元一九五八年組成經濟聯盟，在智慧財產權的保護方面，成立「比荷盧智慧財產權組織」(Benelux Organization for Intellectual Property)，制訂了「比荷盧統一商標法」(Uniform Benelux Law on Marks)，於西元一九七一年生效，在三國區域內成立了統一的智慧財產權保護體系，是比荷盧經濟方面高度一體化的展現。

#### (2)與商標保護有關的重要內容：

比荷盧統一商標法是比荷盧區域內統一的智慧財產權實體法，由設在荷蘭海牙 (the Hague) 之比荷盧智慧財產權組織統管執行，依此規定註冊的商標，在區域內具有統一的效力，可在比荷盧全部領土內生效，區域內不再存有單一國家的商標註冊，且劃一規定了商標權的內容<sup>37</sup>。

<sup>36</sup>成員國名單及班吉協定內容，見非洲智慧財產權組織網站

<http://www.oapi.wipo.net/en/OAPI/index.htm>.

<sup>37</sup>比荷盧統一商標法內容，見比荷盧智慧財產權組織網站 <http://www.boip.int/en/homepage.php>.

### 3、歐洲共同體商標條例

#### (1)重要性：

歐洲國家自西元一九五〇年代起逐步成立從經濟合作到政治合作的聯盟，即歐盟（或稱歐洲共同體）。西元一九九三年歐盟理事會正式通過了「歐洲共同體商標條例」（簡稱 CTMR），在歐盟區域內成立了統一的智慧財產權保護體系，是目前最重要的區域內統一之商標註冊體系。

#### (2)與商標保護有關的重要內容：

歐洲共同體商標條例是在歐盟區域內統一的智慧財產權實體法，由設在西班牙阿利坎特市（Alicante）之歐盟「內部市場協調局」（簡稱 OHIM）統管執行，依此規定註冊的商標即「歐洲共同體商標」（the Community Trademark，簡稱 CTM），在區域內具有統一的效力，可在歐盟成員國全部領域內生效，且劃一規定了商標權的內容，但歐洲共同體商標條例與各成員國之商標法共存，屬於複數的商標保護機制<sup>38</sup>。根據歐盟理事會於發布條例時之說明，歐洲共同體商標基本上係根據下述原則而設立<sup>39</sup>：

- a、歐洲共同體商標法不取代各成員國之商標法：若建立歐洲共同體商標而同時廢除各國之商標，對於只需在部分歐盟國家受保護之人而言，等於強迫其必須要為歐洲共同體商標之註冊，並不妥當；
- b、歐洲共同體商標須經由註冊始能取得：單純之使用，並不能取得歐洲共同體商標權，須經註冊始能取得歐洲共同體商標權；
- c、保護註冊商標之目的在於確保其表彰來源之功能：歐洲共同體商標所保護者，不僅及於相同或近似之商標，亦及於相同或近似之商品或服務；
- d、權利耗盡原則：為讓商品自由流通，歐洲共同體商標之所有人除有正當理由外，對於由所有人或在其同意下流通之商品，不得禁止他人使用其上之商標；
- e、使用保護原則：歐洲共同體商標與其他已經註冊之既存商標，只有當其實際上有使用，始會受到保護；
- f、商標為獨立之財產：歐洲共同體商標屬於取得註冊人之獨立財產，得為移轉、設質之客體、授權他人使用；
- g、設立處理歐洲共同體商標事務之專門機構：此即為目前的內部市場協調局；
- h、保障法律救濟途徑：對於內部市場協調局之決定，得提出訴願，不服訴願委員會之決定者，得訴請法院撤銷或變更；
- i、商標侵害等案件之處理：各成員國應指定少數國內之第一、二審法院，處理歐洲共同體商標之侵權及有效性爭議之案件，且為避免不同法院為不同之判決，而有損歐洲共同體商標之單一性，判決效力應及於歐盟全部領域。

<sup>38</sup> 成員國名單及歐洲共同體商標條例內容，見本文第 4 章，及歐盟內部市場協調局 OHIM 網站 <http://oami.europa.eu/en/default.htm>。

<sup>39</sup> 見歐洲共同體商標條例序言，及謝銘洋，歐洲商標制度的新里程碑—共同體商標的實現（原發表於 1997 年），智慧財產權基本問題研究，翰蘆圖書出版有限公司，頁 342 至 343，1999 年 7 月。

#### 四、商標國際保護之主要途徑

前述之商標國際保護規範，依其規範之形式及內容分類，可以歸納出目前商標國際保護的幾種主要途徑：

##### (一)從規範形式區分—國際條約、區域內之統一實體法

###### 1、國際條約：

國際間為了解決各國商標法的地域性與現代經濟社會中對於商標國際保護需求間的衝突，初期是以簽訂國際條約的方式，在水平面上加強國際合作，自巴黎公約以來，便是透過由多個國家締結多邊公約的途徑，來解決智慧財產權國際保護的問題。這些國際條約對於締約國有拘束力，締約國應將條約內容轉換為國內法律規範內容，擴大智慧財產權的保護範圍及提高保護的標準。國際條約仍是目前商標國際保護最主要之途徑。屬於國際條約類型的商標國際保護規範，如巴黎公約、馬德里協定、馬德里議定書、商標註冊條約、尼斯協定、商標法條約、新加坡條約、TRIPS 協定等。

###### 2、區域內之統一實體法：

國際條約雖是目前商標國際保護最主要之途徑，但條約有締結程序繁瑣、在各國的批准程序及生效方式不同、無法直接適用於各個締約國等缺點，二十世紀下半葉在區域間，另外產生了一種保護方式，即在區域內成立統一的智慧財產權實體法，直接適用於區域內各國，依此成立之智慧財產權，在各該區域內突破了一國的地域界限，而具有一體性的法律效力，為商標的國際保護提供了不同以往之保護途徑。屬於區域內之統一實體法類型的商標國際保護規範，如非洲法語國家班吉協定、比荷盧統一商標法、歐洲共同體商標條例等。

##### (二)從規範內容區分—商標原則之國際化、商標註冊制度之國際化

###### 1、商標原則之國際化：

商標國際保護規範之內容，有些是在規定各國商標保護的基本共通原則或是最低保護標準，以期能協調或趨近各國的智慧財產權保護制度。屬於商標原則類型的國際保護規範，如巴黎公約、尼斯協定、商標法條約、新加坡條約、TRIPS 協定等。

###### 2、商標註冊制度之國際化：

商標國際保護規範之內容，有些是在國際間建立商標註冊制度，使商標申請人能夠利用簡便的商標註冊制度，迅速地在國際間獲得商標註冊權利之保護（其發展面向可再分為「多國註冊」及「超國註冊」）。屬於商標註冊制度類型的國際保護規範，如馬德里協定、馬德里議定書、商標註冊條約等國際條約，及非洲法語國家班吉協定、比荷盧統一商標法、歐洲共同體商標條例等區域內之統一的智慧財產權實體法。

	規範形式		規範內容	
	國際條約	區域內之 統一實體法	商標原則 之國際化	商標註冊制度 之國際化
巴黎公約	V		V	
馬德里協定	V			V
馬德里議定書	V			V
商標註冊條約	V			V
尼斯協定	V		V	
TRIPS 協定	V		V	
商標法條約	V		V	
新加坡條約	V		V	
非洲法語國家 班吉協定		V		V
比荷盧 統一商標法		V		V
歐洲共同體 商標條例		V		V

《作者自行整理》

【表 2-4】商標國際保護規範之分類

## 第四節 商標註冊之國際化發展面向

### 第一項、商標註冊之重要性

關於商標權原始取得之方式雖有使用主義與註冊主義兩種，但世界上除了少數國家如美國採取使用主義外，多數國家都採取註冊主義，而即使在美國，商標註冊申請亦具有先使用之「表見證據」(prima facie evidence)之效力；商標註冊不僅建立了註冊人的所有權，且賦予了註冊權利人得為商業上獨占使用之權利，並使公眾瞭解及尊重此些權利，法院通常也較願意發出防止商標侵害發生之禁制措施，註冊商標所有人因而較能保護及執行其商標權<sup>40</sup>；另外，由於經濟活動國際化的結果，商標受搶註等侵害問題，已不再侷限於一國之地域內，往往為跨國性的商標侵害問題。因此，如何迅速獲得商標註冊權利之保護、如何擴大商標註冊權利之範圍，自為商標申請人所一致關心之問題。

### 第二項、「多國註冊」與「超國註冊」

傳統上，商標申請人欲在外國取得商標註冊權利，須逐一向欲受商標保護之國家申請註冊，並僅取得該國之商標專用權而已，即所謂「一國註冊」，此方式乃商標屬地原則下的當然產物。然而源於各國法律及所使用語言、貨幣之差異，如果要逐一在各國進行商標註冊，往往須尋求各國代理人之協助，按照各國相關程序規定，使用各國之法定語言，一遍遍地進行繁瑣的申請，造成財力、人力、時間上的具大花費，在現代經濟社會之商業競爭環境下極易喪失機先。是以，國際間為使商標申請人能以較為簡便迅速之方式，拓展其得獲商標註冊權利之範圍，以達到商標保護國際化之效果，乃有各種面向之努力。在商標註冊制度國際化發展之面向上，依受理程序及實質授權決定層面之國際化程度，可以分為偏重於受理程序上具有國際化性質之「多國註冊」，及在受理程序及實質授權決定上均有國際化性質之「超國註冊」，兩種發展面向<sup>41</sup>。

#### 一、程序面向之國際化—「多國註冊」

##### (一)特色：

所謂「多國註冊」係指由依條約成立之國際機構受理註冊申請，而由該機構通知被指定欲受保護之締約國，使註冊商標在各該國內受其商標法之保護。此種商標註冊制度僅於受理機構及申請程式等程序層面具有國際性而已，關於是否准予註冊、商標權之內容及保護範圍等實質內涵，基本上係由各個被指定國決定，嚴格而言並未脫離屬地原則。

<sup>40</sup> James E. Hawes & Amanda V. Dwight, *Trademark Registration Practice*, 1-3、1-4(2007).

<sup>41</sup> 曾陳明汝，同註1，頁457至458。

## (二)代表規範：

屬於「多國註冊」面向之國際條約有馬德里協定、馬德里議定書、商標註冊條約。馬德里協定及馬德里議定書兩部條約合成了商標國際註冊體系，凡是巴黎公約之成員國均可選擇加入其中一條約，或同時加入兩條約，其主要特色在於使申請人得以其在本國已註冊或已申請註冊之商標為基礎，經由本國商標主管機關代向世界智慧財產權組織之國際局申請國際註冊，指定在其他締約國受保護後，就如同在其他各被指定國直接註冊般，透過此種途徑並非直接產生一個跨國專用權，而是取得被指定的數個國家之商標權，是以所受保護之內容與範圍悉依各締約國之內國法律而定<sup>42</sup>；至於商標註冊條約，亦須透過世界智慧財產權組織國際局通知各個被指定國之商標主管機關各自審查，亦不直接產生一個跨國的專用權。由於商標註冊條約參加的國家太少，在商標國際註冊方面並沒有發生什麼實際作用，故關於商標註冊國際化發展之「多國註冊」面向，以經由馬德里協定及馬德里議定書規定所取得之馬德里國際註冊商標，較具代表性。

## 二、程序及實體面向之國際化—「超國註冊」

### (一)特色：

所謂「超國註冊」係指在國際社會間建立一個統一的商標法，設立一個超國家之商標註冊及管理機構，統籌授與商標權，註冊效力及於區域內之所有國家。此種商標註冊制度於受理機構、申請程式等程序層面，及是否准予註冊、商標權之內容及保護範圍等實體層面，均具有國際化之性質，可謂屬地原則之革新。

### (二)代表規範：

屬於「超國註冊」面向之國際社會間統一的商標法，有非洲法語國家班吉協定、比荷盧統一商標法、歐洲共同體商標條例等區域內之統一的智慧財產權實體法。非洲法語國家班吉協定與比荷盧統一商標法於生效後，均取代區域聯盟內各成員國之國內商標法，即各該區域內不再存有單一國家之商標註冊制度；歐洲共同體商標條例雖然亦係區域內之統一的智慧財產權實體法，在區域內具有統一的效力，依此規定註冊的商標，可在歐盟全部領域內生效，但與各成員國之國內商標法併存，並不取代各成員國之國內商標法，商標申請人欲在歐盟國家取得商標註冊權利之保護，可以視需要選擇申請註冊歐洲共同體商標，或是向各國各別申請註冊其國家商標。由於班吉協定及比荷盧統一商標法的成員國數目或經濟地位，未及歐洲共同體商標條例的成員國數目眾多且經濟地位重要，故關於商標註冊國際化發展之「超國註冊」面向，以經由歐洲共同體商標條例規定所註冊之歐洲共同體商標，較具代表性。

<sup>42</sup>謝銘洋，歐洲商標制度之最新發展趨勢（原發表於1992年），智慧財產權之制度與實務，翰蘆圖書出版有限公司，頁167至168，2004年10月。



《作者自行繪製》

【圖 2-7】商標註冊制度之國際化發展面向

## 第三章 多國註冊—馬德里國際註冊商標

### 第一節 馬德里國際註冊體系

#### 第一項、馬德里協定及馬德里議定書之鳥瞰

##### 一、基本內涵

- 1、「馬德里國際註冊體系」(Madrid International Registration System)是由馬德里協定、馬德里議定書兩部條約所建立起來的國際註冊體系，兩部條約的成員國合稱為「馬德里聯盟」(Madrid Union)，依此兩部條約所取得之國際註冊商標均稱之為「馬德里國際註冊商標」(Madrid International Registration Trade Mark)。
- 2、馬德里協定於西元一八九一年四月十四日在西班牙馬德里簽訂，曾經六次修訂，最近一次是於西元一九六七年七月十一日在斯德哥爾摩修訂，於西元一九七九年補充；馬德里議定書於西元一九八九年六月二十七日在西班牙馬德里簽訂，西元一九九五年十二月一日生效。凡是巴黎公約之成員，均可選擇加入其中一部條約，或同時加入兩部條約。
- 3、馬德里協定及馬德里議定書是兩個平行且獨立的文件，但目的相同、執行機構相同，多數程序要求相同，且共用同一個實施細則即「商標國際註冊馬德里協定及議定書之共同規則」(簡稱共同實施細則)。
- 4、依馬德里協定及馬德里議定書規定申請馬德里國際註冊商標，其基本操作方式為：由申請人以在本國已註冊或已申請註冊之商標為基礎，經由本國商標主管機關代向世界智慧財產權組織之國際局申請國際註冊，指定在其他締約國受保護，國際局通知被指定國後，即由各個被指定國依其本國之商標法各自進行審查，如果被指定國在一定時間內未為反對表示，則申請人即取得在該被指定國之商標權，如同在被指定國直接註冊一般。
- 5、透過馬德里國際註冊體系所取得的，並非直接產生一個跨國專用權，而是被指定的數個國家之商標權，所受保護之內容與範圍均依各締約國之內國商標法律規定，故可被視作是多個國家註冊之集合，屬於前述商標註冊制度國際化發展面向中之「多國註冊」。
- 6、馬德里國際註冊體系可說是一個程序體系，關於商標保護的實質性要求方面，國際註冊體系並不影響國內法律之適用；惟就國際註冊商標的後期管理任務，例如對於相關指定國家的續展、轉讓等，則均得透過世界智慧財產權組織為單一操作<sup>43</sup>。

<sup>43</sup>陶俊英，商標國際註冊馬德里協定和馬德里議定書的主要特色，中華商標，2000年第8期，頁10，2000年。

## 二、馬德里聯盟成員

1、截至西元二〇〇八年四月止，由馬德里協定及馬德里議定書的成員所組成的馬德里聯盟，其成員為：

MA=馬德里協定，MP=馬德里議定書

阿爾巴尼亞 (MA&MP)	希臘 (MP)	葡萄牙 (MA&MP)
阿爾及利亞 (MA)	匈牙利 (MA&MP)	南韓 (MP)
安提瓜和巴布達 (MP)	冰島 (MP)	羅馬尼亞 (MA&MP)
亞美尼亞 (MA&MP)	伊朗 (MA&MP)	俄羅斯 (MA&MP)
澳大利亞 (MP)	愛爾蘭 (MP)	聖馬利諾 (MA&MP)
奧地利 (MA&MP)	義大利 (MA&MP)	塞爾維亞 (MA&MP)
亞塞拜然 (MA&MP)	日本 (MP)	塞拉利昂 (MA&MP)
巴林 (MP)	哈薩克斯坦 (MA)	新加坡 (MP)
白俄羅斯 (MA&MP)	肯亞 (MA&MP)	斯洛伐克 (MA&MP)
比利時 (MA&MP)	吉爾吉斯 (MA&MP)	斯洛維尼亞 (MA&MP)
不丹 (MA&MP)	拉脫維亞 (MA&MP)	西班牙 (MA&MP)
波斯尼亞和赫塞哥維納(MA)	賴索托 (MA&MP)	蘇丹 (MA)
波札那 (MP)	賴比瑞亞 (MA)	史瓦濟蘭 (MA&MP)
保加利亞 (MA&MP)	列支登斯登 (MA&MP)	瑞典 (MP)
中國 (MA&MP)	立陶宛 (MP)	瑞士 (MA&MP)
克羅埃西亞 (MA&MP)	盧森堡 (MA&MP)	敘利亞 (MA&MP)
古巴 (MA&MP)	馬達加斯加 (MP)	塔吉克 (MA)
塞浦路斯 (MA&MP)	摩爾維亞 (MA&MP)	馬其頓 (MA&MP)
捷克 (MA&MP)	摩納哥 (MA&MP)	土耳其 (MP)
北韓 (MA&MP)	蒙古 (MA&MP)	土庫曼 (MP)
丹麥 (MP)	芒特尼格羅 (MA&MP)	烏克蘭 (MA&MP)
埃及 (MA)	摩洛哥 (MA&MP)	英國 (MP)
愛沙尼亞 (MP)	莫桑比克 (MA&MP)	美國 (MP)
歐盟 (MP)	納米比亞 (MA&MP)	烏茲別克 (MA&MP)
芬蘭 (MP)	荷蘭 (MA&MP)	越南 (MA&MP)
法國 (MA&MP)	挪威 (MP)	尚比亞 (MP)
喬治亞 (MP)	阿曼 (MP)	
德國 (MA&MP)	波蘭 (MA&MP)	

【表 3-1】馬德里聯盟之成員<sup>44</sup>

<sup>44</sup>本表依 WIPO 網站公布之成員國名單整理而成。

2、上述馬德里聯盟的八十二個成員中，馬德里協定有五十六個成員，馬德里議定書有七十五個成員（含七十四個國家及一個政府組織即歐盟），有四十九個成員同時加入協定和議定書，有七個成員僅加入協定（即純協定國），有二十六個成員僅加入議定書（即純議定書國）。

3、重要經濟國家加入馬德里國際註冊體系的時間：

(1)加入協定及議定書者：

法國分別於西元一八九二年七月十五日、一九九七年十一月七日，加入協定及議定書；瑞士分別於西元一八九二年七月十五日、一九九七年五月一日加入協定及議定書；比利時分別於西元一八九二年七月十五日、一九九八年四月一日加入協定及議定書；荷蘭分別於西元一八九三年三月一日、一九九八年四月一日加入議定書；德國分別於西元一九二二年十二月一日、一九九六年三月二十日加入協定及議定書；盧森堡分別於西元一九二四年九月一日、一九九八年四月一日加入協定及議定書；俄羅斯分別於西元一九七六年七月一日、一九九七年六月十日加入協定及議定書；中國分別於西元一九八九年十月四日、一九九五年十二月一日加入協定及議定書。

(2)僅加入議定書者：

英國於西元一九九五年十二月一日加入議定書；  
日本於西元二〇〇〇年三月十四日加入議定書；  
新加坡於西元二〇〇〇年十月三十一日加入議定書；  
美國於西元二〇〇三年十一月二日加入議定書；  
歐盟於西元二〇〇四年十月一日加入議定書。

4、由以上世界重要經濟國家加入馬德里國際註冊體系的時間可以發現，新近進入馬德里聯盟之國家，幾乎均選擇僅加入馬德里議定書，或馬德里協定及議定書兩者皆加入，事實上，自西元一九九五年以後，已無僅加入協定而未加入議定書之純協定國。考其原因，乃因馬德里議定書在基礎商標、使用語言、收取費用、駁回期限等各方面，都採取了較馬德里協定更為彈性放寬之規定有關<sup>45</sup>。

5、美國及歐盟兩個世界主要經濟實體，分別於西元二〇〇三年、二〇〇四年加入馬德里議定書，擴大了馬德里國際註冊之影響範圍，是馬德里國際註冊近期發展之重要大事。現今，國際上重要之經濟大國，幾乎都已加入馬德里國際註冊體系，成為馬德里聯盟之成員。惟目前仍有北美的加拿大、墨西哥，東南亞的馬來西亞、印尼、印度、泰國，及南美洲除古巴以外的其他國家，尚未加入馬德里國際註冊體系。

---

<sup>45</sup>見本文第3章。

## 第二項、馬德里協定之主要內容

### 一、締約資格

凡所有巴黎公約的成員，均可締約加入馬德里協定<sup>46</sup>。

### 二、申請人資格

有資格提出國際註冊申請案的人是馬德里協定的締約國國民；另外，在協定國之領土內設有真實和有效工商營業處所或住所的其他國家國民，亦得享有與締約國國民同樣的地位，可以準締約國國民之地位申請國際註冊。

具有上述資格之申請人，得透過其原屬國的商標主管機關，向世界智慧財產權組織之國際局提出國際註冊申請，而指定在馬德里協定的其他國家取得商標註冊權利之保護。而所謂原屬國，必須按照馬德里協定所規定的順序認定，亦即申請人設有真實有效的工商營業處所的締約國家；如果沒有的，則為申請人有住所的締約國家；如果沒有的，則指申請人作為該國國民的締約國家<sup>47</sup>。

### 三、國際註冊之程序

#### (一)申請階段

申請人須以其在原屬國「已註冊之商標」為基礎商標（申請人名稱、商標圖樣均須與原屬國相同；所指定之商品或服務項目須相同或少於在原屬國所指定之商品或服務項目），依一定之制式規格，透過原屬國商標主管機關向世界智慧財產權組織國際局提出國際註冊申請。

歸納此階段之重點如下<sup>48</sup>：

- 1、**基礎商標**：須以在原屬國已註冊之商標為基礎。
  - 2、**制式格式**：須依馬德里協定及共同實施細則所規定之格式提出申請。  
包括須使用世界智慧財產權組織國際局所提供之制式表格、須以法語為使用語言、須以瑞士法郎為繳費貨幣、須指明要求保護之商品或服務項目。
- (1)關於申請之「制式表格」，WIPO 網站提供有電子表格可供下載<sup>49</sup>。
- (2)關於使用語言，馬德里協定僅允許以「法語」向國際局提出申請<sup>50</sup>。

<sup>46</sup>見馬德里協定第 14 條。

<sup>47</sup>見馬德里協定第 1、2 條。

<sup>48</sup>見馬德里協定第 3、8 條，共同實施細則第 1 至 13 條。

<sup>49</sup>電子表格見 WIPO 網站 <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>。

包括：MM1（申請國際註冊時指定協定國家用）、MM2（申請國際註冊時指定純議定書國家用）、MM3（申請國際註冊時指定有協定及純議定書國家用）、MM4（後期指定用）、MM5（轉讓用）、MM6（刪減用）、MM7（放棄用）、MM8（撤銷用）、MM9（註冊人名稱或地址變更改用）、MM10（代理人名稱或地址變更改用）、MM11（續展用）、MM12（指定代理人用）、MM13（許可登記用）、MM14（許可登記的改正用）、MM15（許可登記的註銷用）、MM16（指定歐盟而產生轉變程序時為後期指定用）、MM17（指定歐洲共同體而主張資深權時用）、MM18（指定美國而聲明意圖使用商標時用）、MM19（對所有人處置權的限制登記用）等，由申請人視需要選擇適用。

(3)關於費用，馬德里協定僅允許以「瑞士法郎」(Swiss Francs)繳費。

國際註冊費用包括：

a、原屬國商標主管機關自行規定之「國家費用」(National Fee)：

此費用即手續費；

b、繳納給國際局之「國際費用」(International Fee)：

此費用是各國劃一規定的數額(僅依申請人所指定之國家數及所指定之商品或服務類別數，等值增加)，其內容為：

(a)「基本費」(Basic Fee)(現為六五三瑞士法郎，彩色商標則為九〇三瑞士法郎)；

(b)「附加費」(Supplementary Fee)：指定之商品或服務類別數超過國際分類三類以上時，每超過一類須收一筆(現為七十三瑞士法郎)；

(c)「補充費」(Complementary Fee)：對被指定國提出領土延伸之要求時，每一個國家須收一筆(現為七十三瑞士法郎)。

WIPO 網站提供有「費用一覽表」及「費用計算機」(Fee Calculator)，可供申請人查閱及試算<sup>51</sup>。依馬德里協定取得之國際註冊有效期為「二十年」，而根據共同實施細則第十條規定，上述國際註冊費用應分兩次即每十年繳付一次。

(4)關於商標所要求保護之商品或服務項目，馬德里協定要求申請人應指明該項目，並盡可能根據尼斯協定所規定之國際分類為指明。如申請人未指明國際分類，將由國際局將商品或服務項目分入國際分類的適當類別；如申請人所作的分類說明，經國際局會同原屬國商標主管機關檢查後之意見不同，則以國際局的意見為準。

### 3、要求領土延伸(Territorial Extension)：

通過國際保護所得到的保護，只有在申請人明確要求時，才得以延伸至被指定之國家，此即所謂「領土限制」(Territorial Limitation)。所謂要求「領土延伸」(Territorial Extension)，即指申請人提出有關註冊保護的專門指定。

「領土延伸」可分二種：一種是在一項國際註冊新申請時，即由申請人同時提出，亦即在填寫申請表格時，即指定要求保護的國家；另一種是在國際註冊後，又希望得到其他締約國之保護時，可再提出領土延伸之申請(稱為「後期指定」)。無論透過那種方式，都與申請人在被指定國家直接提出註冊申請有同樣的效力。

領土延伸須經過原屬國的商標主管機關向國際局提出，由國際局通知被指定國之商標主管機關依其商標法進行審查<sup>52</sup>。

<sup>50</sup>惟馬德里聯盟大會於西元 2007 年 9 月 24 日至 10 月 3 日所舉行之會議中已通過修正案，此項修正將於西元 2008 年 9 月 1 日生效，修正後之共同實施細則第 6 條規定，無論依馬德里協定或議定書所提出之申請，均可以「英語、法語、西班牙語」提出申請，見 WIPO 網站公布之消息通知 [http://www.wipo.int/madrid/en/notices/\(MADRID/2007/18\)](http://www.wipo.int/madrid/en/notices/(MADRID/2007/18))。

<sup>51</sup>費用計算機見 WIPO 網站 <http://www.wipo.int/madrid/feecal/FirstStep>。

<sup>52</sup>見馬德里協定第 3 條之 2、第 3 條之 3。

#### 4、要求優先權 (the right of priority)：

馬德里協定之締約國均為巴黎公約成員，因而適用巴黎公約第四條關於「優先權」(the right of priority) 規定。

申請人欲要求優先權者，應於國際註冊申請時註明，惟僅須提供原屬國之國內註冊簿影本，不須再為其他證明手續<sup>53</sup>。

#### (二) 原屬國審查階段

申請人提出申請後，將由原屬國商標主管機關進行初步審查。由於國際註冊要求申請人名稱、商標圖樣，必須與在原屬國已註冊之商標相同，且所指定之商品或服務項目，必須相同或少於在原屬國所指定之商品或服務項目，故原屬國商標主管機關，必須確認申請的內容與本國註冊簿的內容相符，並應註明商標在原屬國的申請日、註冊日、註冊號碼，及國際註冊申請日<sup>54</sup>。

#### (三) 國際局審查階段

國際局收到原屬國商標主管機關轉呈的申請後，將會進行形式審查及確定國際註冊日。

##### 1、國際註冊日之確定：

國際註冊日通常為國際局收到申請書件之日；但如果國際局是在原屬國商標主管機關收到申請之日起二個月內收到申請，且形式審查符合相關規定的，則以原屬國商標主管機關收到的日期為國際註冊日<sup>55</sup>。

##### 2、形式審查之結果：

國際局所進行之形式審查，包括：對照尼斯協定審查分類是否確實、原屬國所提供的證明文件是否符合要求、申請表格之填寫是否有誤等<sup>56</sup>。

##### (1) 當國際局形式審查認為合格時：

國際局會在國際註冊簿（或電子資料庫－「馬德里國際註冊商標資料庫」即 Madrid Express Database）上登記國際註冊號碼及國際註冊日，刊登國際註冊公告，頒發國際註冊證書，然後向被指定國發出「領土延伸」之通知。應特別注意的是，直到取得國際註冊證為止，商標申請人都還沒有取得實際權利，而只享有潛在權利。只有在申請人明確要求「領土延伸」，且被指定國未在一定期限內拒絕時，保護效力才得以延伸至該國。

##### (2) 當國際局形式審查認為有關於商品及服務分類或分類說明的違規時：

##### a、如申請表中未指明商品和服務項目所對應的國際分類，或分類不當者：

國際局會作出建議，並通知原屬國商標主管機關，同時告知申請人，原屬國商標主管機關可以在三個月內作出分類建議，惟仍以國際局認為正確的分類為準；

<sup>53</sup> 見馬德里協定第 4 條。

<sup>54</sup> 見馬德里協定第 3 條。

<sup>55</sup> 見馬德里協定第 3 條，共同實施細則第 15 條。

<sup>56</sup> 見馬德里協定第 3 條、第 3 條之 2、第 3 條之 3，共同實施細則第 11 至 15 條。

- b、如申請表中有關商品和服務項目之說明含混、費解或不正確者：  
國際局亦會通知通知原屬國商標主管機關，同時告知申請人，如三個月內原屬國商標主管機關並未提出詳細之說明，國際局將依職權刪除該說明詞語，並通知原屬國商標主管機關，同時告知申請人。
- (3)當國際局形式審查認為有除了商品及服務分類或分類說明以外的違規時：  
國際局將暫緩註冊並通知原屬國商標主管機關，申請人必須於接到通知之日起三個月內補正，如未在規定時間內補正，則申請將視為已放棄。

實例<sup>57</sup>：

埃及 Al Gawhra Company For Foods Stuffs 公司，以已取得埃及商標局註冊之「Uglyao」商標為基礎商標（於西元二〇〇六年五月十四日獲得埃及商標註冊，基礎商標註冊號碼為 EG：一五〇九七二），使用在尼斯協定第二十九類之商品，基於「馬德里協定」指定在中國、阿爾及利亞、義大利、蘇丹、敘利亞等國受保護，而提出國際註冊商標之申請。申請人向其原屬局提出國際註冊申請之日期為西元二〇〇七年九月三日，原屬局將申請送至世界智慧財產權組織國際局之日期為西元二〇〇八年一月四日，吾人於西元二〇〇八年四月份查詢國際註冊商標資料庫時，其時仍由國際局進行形式審查中，故尚無國際註冊日及國際註冊號碼，而為「審查中」(Being Examined)之狀態，他日如通過國際局之形式審查，將獲得國際註冊號碼及國際註冊日，並取得國際局頒發之國際註冊證。

#### (四) 被指定國審查階段

##### 1、審查期限：

受領土延伸要求之被指定國於接到國際局通知後，應於「一年」之內向國際局發出准駁通知，並附隨所有理由之說明。

##### 2、被指定國商標主管機關之聲明：

各被指定國商標主管機關有權聲明不予保護，但這種拒絕只能基於對直接申請該國商標註冊時同樣適用的理由為依據。

##### 3、申請人之救濟：

國際局收到被指定國的商標主管機關准駁聲明的通知後，將轉知原屬國的商標主管機關、申請人或其代理人。有關當事人有如同向該國直接申請註冊被駁回時一樣的救濟途徑，亦即比照在被指定國直接申請註冊時所適用之法律，可享有相同的異議、覆審或上訴之權利<sup>58</sup>。

<sup>57</sup>見 WIPO 網站「馬德里國際註冊商標資料庫」（檢索條件: Basic Registration Number 150972）  
<http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp>

<sup>58</sup>見馬德里協定第 5 條。

申請人提出申請階段

以在原屬國已註冊之商標為基礎商標
依馬德里協定及共同實施細則規定之格式提出 (1)使用制式表格 (2)以法語為使用語言 (3)以瑞士法郎繳交國際註冊費用 (含基本費、附加費、補充費) (4)指明商品或服務之尼斯協定國際分類
要求領土延伸
要求優先權



原屬國審查階段

初步審查 (商標申請人的名稱是否相同、商標圖樣是否相同、 指定之商品或服務項目是否相同或少於原屬國)
註明在原屬國的商標申請日、註冊日、註冊號碼， 及國際註冊申請日



國際局審查階段

形式審查 (申請表格之填寫是否無誤、 原屬國提供的證明文件是否符合要求、 商品或服務分類是否確實無誤)
登記國際註冊日及國際註冊號碼、 發給國際註冊證
向被指定國發出領土延伸之通知



被指定國審查階段

實質審查 (於「一年」審查期限內發出准駁通知)
----------------------------



申請人取得被指定國註冊商標之權利

《作者自行整理》

【圖 3-1】依馬德里協定為國際註冊之程序

## 四、國際註冊之效力

### (一)國際註冊之有效期及續展

- 1、**有效期**：不論各個被指定國所規定之商標註冊有效期限為何，馬德里協定規定國際註冊之有效期限一律為「二十年」，但如果只付了第一期的十年費用，而未付第二期費用，國際註冊將會被依職權撤銷。
- 2、**續展**：註冊期限可自上一次期限屆滿時起，以二十年為一期續展，續展次數不限，但續展不得對前期的最終狀況有所變動<sup>59</sup>。

### (二)國際註冊所取得之權利及特性

#### 1、經領土延伸後取得被指定國註冊商標權利：

受領土延伸要求之被指定國，如未於一年內向國際局發出駁回通知，則國際註冊將在該被指定國內取得與在該國直接註冊之商標同等的效力。

#### 2、國際註冊所取得商標權利之特性：

國際註冊商標乃以原屬國之商標為基礎，故雖經領土延伸後取得被指定國之註冊商標之權利，惟仍依其與基礎商標相關聯之程度而具有兩種性質<sup>60</sup>：

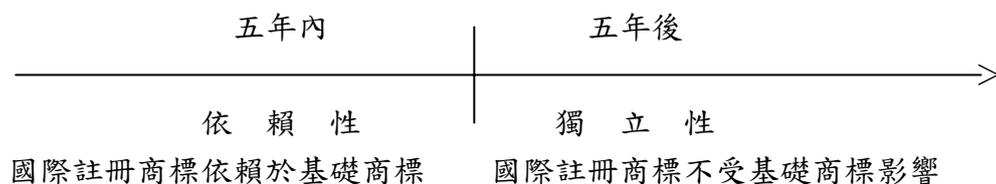
##### (1)五年內—依賴性（即「中心打擊—Central Attack」原則）：

自國際註冊日開始五年內（包括於五年屆滿前已開始之爭議程序，於五年後始作出決定者），國際註冊依賴於基礎商標，此意謂：

- a、如基礎商標在原屬國已全部或一部不受法律保護（例如，基礎商標發生駁回、宣告無效、撤銷、放棄等情事），則無論國際註冊是否已經轉讓，也全部或一部不能取得保護；
- b、經原屬國商標主管機關將上開情形通知國際局，要求撤銷國際註冊商標時，國際局應予撤銷；原屬國商標主管機關遇有法律訴訟時，應依原告之請求或依職權，將起訴書或其他證明副本及法院的終局判決寄給國際局，國際局應在國際註冊簿上予以登記。

##### (2)五年後—獨立性：

自國際註冊之日起滿五年後，國際註冊不受在原屬國之基礎商標效力影響。



《作者自行繪製》

【圖 3-2】國際註冊所取得商標權利之特性

<sup>59</sup>見馬德里協定第 6、7 條。

<sup>60</sup>見馬德里協定第 6 條。

## 五、國際註冊之放棄及變更

### (一)國際註冊之放棄

商標所有人可在任何時候聲明放棄在一個或多個國家之保護<sup>61</sup>。

### (二)國際註冊之變更

#### 1、原屬國通知變更之義務：

原屬國商標主管機關應將在本國所發生，而足以影響國際註冊之變更，包括一切關於基礎商標之無效、撤銷、放棄、轉讓及其他事項，通知國際局；國際局應在國際註冊簿上登記，及在刊物上公告，並通知相關主管機關。

#### 2、增加商品或服務項目時應重新申請：

對於商標指定使用之商品或服務項目增加新的商品或服務項目時，應重新提出國際註冊之申請<sup>62</sup>。

## 六、國際註冊之轉讓

### (一)所有人原屬國家變更時

#### 1、轉讓給與國際註冊所有人之原屬國不同的其他國家之國民時：

受讓方之國家商標主管機關應將該轉讓通知國際局，國際局應登記並通知其他相關主管機關，及在刊物上公告。轉讓在國際註冊日起五年內進行的，應徵得新所有人所屬之國家商標主管機關同意。

#### 2、轉讓給無權申請國際商標之人時：

將國際註冊商標轉讓給無權申請國際商標之人時，國際局將不予登記<sup>63</sup>。

### (二)僅就部分商品或服務項目轉讓時

國際局收到僅就部分註冊商品或服務項目轉讓商標時，應在註冊簿上登記。如果所轉讓之該部分商品或服務項目，與轉讓人所保留註冊之商品或服務項目類似，則每個國家都有權利拒絕承認轉讓的有效性<sup>64</sup>。

### (三)僅就部分被指定國家轉讓時

國際局收到僅在一個或幾個被指定國家轉讓商標時，應在註冊簿上登記；如果轉讓是在國際註冊日起五年內進行的，應徵得新所有人所屬之國家商標主管機關同意<sup>65</sup>。

<sup>61</sup>見馬德里協定第8條之2。

<sup>62</sup>見馬德里協定第9條。

<sup>63</sup>見馬德里協定第9條之2。

<sup>64</sup>見馬德里協定第9條之3第1項。

<sup>65</sup>見馬德里協定第9條之3第2、3項。

## 第三項、馬德里議定書之主要內容

### 一、出現背景

馬德里協定關於要求申請人須以在原屬國已經註冊之商標為基礎商標、以法語為工作語言、採取劃一之收費標準、被指定國之審查期限只有一年等規定，對於許多國家造成利用上之不便。特別是對採取使用主義（本國商標所有人未必會將商標註冊）、適用法語以外之語言、註冊登記收費較高、商標註冊申請之審查期限較長等制度之國家，顯然不具有吸引力。為了吸引更多國家特別是英美國家加入國際註冊體系，乃有馬德里議定書之倡議出現。

### 二、馬德里協定與馬德里議定書之關係

#### (一) 平行獨立 (Parallel & Independent)

馬德里協定及馬德里議定書是兩個平行且獨立的法律文件，此意謂：

- 1、在一個僅批准馬德里協定的國家所提出的申請，只能指定馬德里協定之成員國，而適用馬德里協定之規定；
- 2、在一個僅批准馬德里議定書的國家所提出的申請，只能指定馬德里議定書之成員國，而適用馬德里議定書之規定；
- 3、在一個既是馬德里協定又是馬德里議定書的國家所提出之申請，指定馬德里協定之國家時，只能適用馬德里協定的規定，指定馬德里議定書之國家時，只能適用馬德里議定書的規定。

#### (二) 保護條款 (Safeguard Clause)

為了避免既是協定又是議定書的成員國，面對同樣既是協定又是議定書的成員國時，出現無所適從的情形，且考量馬德里協定為較先之文件，已簽署馬德里協定的國家，基本上對於協定之規定應無異議，故基於對較早實施之馬德里協定之保護，馬德里議定書定有「保護條款」(Safeguard Clause)規定<sup>66</sup>：在一個同為兩部條約成員國的國家所提出之申請，對於同為兩部條約成員國的國家，議定書不生效力；但可於議定書生效十年後，不早於多數馬德里協定成員國成為議定書成員之日起五年期滿前，經馬德里聯盟大會以多數決廢止或縮小該保護條款之效力<sup>67</sup>。

<sup>66</sup>見馬德里議定書第9條之6。

<sup>67</sup>惟因馬德里議定書第9條之6所規定關於修正「保護條款」之時間要件，業已於西元2005年12月成就，馬德里聯盟大會於西元2007年9月24日至10月3日所舉行之會議中已通過修正保護條款，此項修正將於西元2008年9月1日生效，修正後之馬德里議定書第9條之6規定，在同為兩部條約成員國之國家所提出之申請，適用馬德里議定書之規定，見WIPO網站公布之消息通知 <http://www.wipo.int/madrid/en/notices/> (MADRID/2007/18)。

馬德里協定與馬德里議定書之適用關係，可歸納如下：

原屬國 被指定國	純協定國	純議定書國	協定且議定書國
純協定國	適用馬德里協定	不得指定 純協定國	適用馬德里協定
純議家書國	不得指定 純議定書國	適用馬德里議定書	適用馬德里議定書
協定且議定書國	適用馬德里協定	適用馬德里議定書	西元 2008 年 9 月 1 日前 → 適用馬德里協定 (∴保護條款)
			西元 2008 年 9 月 1 日後 → 適用馬德里議定書 (∴保護條款修正)

《作者自行整理》

【圖 3-3】馬德里協定與馬德里議定書之適用關係

### 三、締約資格

凡所有巴黎公約的成員，均可締約加入馬德里議定書；但締約國可以是國家，也可以是政府組織（如歐盟）<sup>68</sup>。

### 四、申請人資格

有資格提出國際註冊申請案的人是馬德里議定書的締約國國民；另外，在議定書國之領土內設有真實和有效工商營業處所或住所的其他國家國民，亦得享有與締約國國民同樣的地位，可以準締約國國民之地位申請國際註冊。

具有上述資格之申請人，得透過其原屬國的商標主管機關，向世界智慧財產權組織之國際局提出國際註冊申請，而指定在議定書的其他國家取得商標註冊權利之保護。而所謂原屬國，馬德里議定書並不像馬德里協定的規定須依一定順序認定，凡申請人設有真實有效的工商營業處所，或住所，或為其國民之國家、政府組織，均可為原屬國<sup>69</sup>。

<sup>68</sup>見馬德里議定書第 1、14 條。

<sup>69</sup>見馬德里議定書第 2 條。

## 五、國際註冊之程序

### (一)申請階段

申請人須以其在原屬國「已提出註冊申請之商標」為基礎商標(申請人名稱、商標圖樣均須與原屬國相同;所指定之商品或服務項目須相同或少於在原屬國所指定之商品或服務項目),依一定之制式規格,透過原屬國商標主管機關(又稱「原屬局」(The office of origin)向世界智慧財產權組織國際局提出國際註冊申請。

歸納此階段之重點如下<sup>70</sup>:

- 1、**基礎商標**:須以在原屬國已提出註冊申請之商標為基礎。
- 2、**制式格式**:須依馬德里議定書及共同實施細則所規定之格式提出申請。  
包括須使用世界智慧財產權組織國際局所提供之制式表格、須以英語或法語或西班牙語為使用語言、須以瑞士法郎為繳費貨幣、須指明要求保護之商品或服務項目。

(1)關於申請之制式表格, WIPO 網站提供有電子表格供下載<sup>71</sup>。

(2)關於使用語言,馬德里議定書允許以「英語、法語、西班牙語」向國際局提出申請<sup>72</sup>。

(3)關於費用,馬德里議定書僅允許以「瑞士法郎」(Swiss Francs)繳費。

國際註冊費用包括:

- a、原屬局自行規定之「國家費用」(National Fee);
- b、繳納給國際局之「國際費用」(International Fee):

其內容為:「基本費」(Basic Fee)、「附加費」(Supplementary Fee)、「補充費」(Complementary Fee)。

惟馬德里議定書另規定各締約國可聲明不收取、「附加費」及「補充費」,而以收取個別聲明之「單獨規費」(Individual Fee)代之,亦即國際費用不再是各國劃一規定之數額,而是由締約國個別聲明申請人指定該國時應繳納多少數額、超過多少商品或服務類別數時應繳納多少數額,但不得超過該國對於向其本國商標主管機關提出申請十年註冊或續展期間之商標申請人所收取,並扣除國際申請程序開支後之款項數額。

WIPO 網站提供有「各國單獨規費一覽表」及「費用計算機」,可供申請人查閱及試算<sup>73</sup>。依馬德里議定書所取得之國際註冊有效期為「十年」,而根據共同實施細則第十條規定,上述國際註冊費用應在十年內付清。

<sup>70</sup>見馬德里議定書第3、8條,共同實施細則第1至13條。

<sup>71</sup>電子表格見WIPO網站<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>。

<sup>72</sup>馬德里國際註冊體系近期發展的3件重要大事,包括:美國於2003年加入馬德里議定書、歐盟於2004年加入馬德里議定書、西班牙語自2004年4月1日起新增為馬德里議定書之語言。

<sup>73</sup>單獨規費表、費用計算機,均見WIPO網站

<http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/fees/doc/individ.doc>.

<http://www.wipo.int/madrid/feecal/FirstStep>.

(4)關於商標要求保護之商品或服務項目，要求申請人應指明該項目，並盡可能指明所相應之尼斯協定國際分類；如果申請人未指明分類或與國際局意見不同時，以國際局之意見為準等內容，馬德里議定書與馬德里協定之規定並無二致。

### 3、要求領土延伸 (Territorial Extension)：

關於申請人受「領土限制」，須經原屬局向國際局提出「領土延伸」之要求，由國際局轉知被指定國審查，及領土延伸可分為新申請案中之指定及後期指定兩種等內容，馬德里議定書與馬德里協定之規定並無二致<sup>74</sup>。

### 4、要求優先權 (the right of priority)：

關於申請人可享有巴黎公約第四條所規定之優先權，且僅須提供原屬國之國內註冊簿影本等內容，馬德里議定書與馬德里協定之規定並無二致<sup>75</sup>。

## (二)原屬國審查階段

關於申請人提出申請後，原屬局應進行初步審查，確認與在原屬國已申請註冊之基礎商標之內容相符，並應註明商標在原屬國的申請日、註冊日、註冊號碼，及國際註冊申請日等內容，馬德里議定書與馬德里協定之規定並無二致<sup>76</sup>。

## (三)國際局審查階段

### 1、國際註冊日之確定：

關於國際局收到原屬局轉呈的申請後，將會先進行形式審查及確定國際註冊日，又國際註冊日通常為國際局收到申請書件之日，但如果國際局是在原屬局收到申請之日起二個月內收到申請，且形式審查符合相關規定的，則以原屬局收到的日期為國際註冊日等內容，馬德里議定書與馬德里協定之規定並無二致<sup>77</sup>。

### 2、形式審查之結果：

關於國際局所進行之形式審查包括：對照尼斯協定審查分類是否確實、原屬國所提供的證明文件是否符合要求、申請表格填寫是否有誤等，及當國際局形式審查認為合格時，國際局會在國際註冊簿上登記國際註冊號碼及國際註冊日，刊登國際註冊公告，頒發國際註冊證書，然後向被指定國發出「領土延伸」之通知，而當國際局形式審查認為有違規時，將通知原屬局告知申請人補正等內容，馬德里議定書與馬德里協定之規定並無二致<sup>78</sup>。

<sup>74</sup>見馬德里議定書第3條之2、第3條之3。

<sup>75</sup>見馬德里議定書第4條。

<sup>76</sup>見馬德里議定書第3條。

<sup>77</sup>見馬德里議定書第3條，共同實施細則第15條。

<sup>78</sup>見馬德里議定書第3條、第3條之2、第3條之3，共同實施細則第11至15條。

實例<sup>79</sup>：

美國 UNITED BRANDS INTERNATIONAL 公司，於西元二〇〇八年五月四日，以已向美國專利商標局提出申請之「MANGO」商標為基礎商標（於西元二〇〇七年十月十三日向美國專利商標局提出美國商標申請，基礎商標申請號碼為 US：七七三〇三五二六），使用在尼斯協定第九類之商品，基於馬德里議定書指定在澳大利亞、巴林、瑞士、中國、歐盟、伊朗、日本、南韓、俄羅斯、新加坡、土耳其等國受保護，而提出國際註冊商標之申請。申請人向其原屬局提出國際註冊申請之日期為西元二〇〇八年五月四日，原屬局將申請送至世界智慧財產權組織國際局日期亦為西元二〇〇八年五月四日，吾人於西元二〇〇八年五月六日查詢國際註冊商標資料庫時，因斯時仍由國際局進行形式審查中，故尚無國際註冊日及國際註冊號碼，而為「審查中」（Being Examined）之狀態，他日如通過國際局之形式審查，將獲得國際註冊號碼及國際註冊日，並取得國際局頒發之國際註冊證。

#### （四）被指定國審查階段

##### 1、審查期限：

受領土延伸要求之被指定國，於接到國際局通知後，應於「一年」之內向國際局發出准駁通知，並附隨所有理由之說明。

惟馬德里議定書另規定：被指定國有權聲明將一年期限延長至「十八個月」；如在被指定國有被異議之情形，可在異議處理結束後始為駁回通知，如此則可能再長於十八個月。

##### 2、被指定國商標主管機關之聲明：

關於各被指定國商標主管機關有權以基於對直接申請該國商標註冊時同樣適用的理由為依據，而聲明不予商標保護等內容，馬德里議定書與馬德里協定之規定並無二致。

##### 3、申請人之救濟：

關於國際局收到被指定國的商標主管機關准駁聲明的通知後，將轉知原屬局、申請人或其代理人，有關當事人有如同向該國直接申請註冊被駁回時一樣的救濟途徑等內容，馬德里議定書與馬德里協定之規定並無二致<sup>80</sup>。

<sup>79</sup>見 WIPO 網站「馬德里國際註冊商標資料庫」（檢索條件：Basic Application Number 77303526）  
<http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp>

<sup>80</sup>見馬德里議定書第 5 條。

申請人提出申請階段

以在原屬國已提出註冊申請之商標為基礎商標
依馬德里議定書及共同實施細則規定之格式提出
(1)使用制式表格
(2)以「法語、英語、西班牙語」為使用語言
(3)以瑞士法郎繳交國際註冊費用 (含基本費、附加費、補充費； 或基本費、單獨規費)
(4)指明商品或服務之尼斯協定國際分類
要求領土延伸
要求優先權



原屬國審查階段

初步審查 (商標申請人的名稱是否相同、商標圖樣是否相同、 指定之商品或服務項目是否相同或少於原屬國)
註明在原屬國的商標申請日、註冊日、註冊號碼， 及國際註冊申請日



國際局審查階段

形式審查 (申請表格之填寫是否無誤、 原屬國提供的證明文件是否符合要求、 商品或服務分類是否確實無誤)
登記國際註冊日及國際註冊號碼、 發給國際註冊證
向被指定國發出領土延伸之通知



被指定國審查階段

實質審查 (於「一年」或「十八個月」或「異議處理結束後」 之審查期限內發出准駁通知)
--



申請人取得被指定國註冊商標之權利

《作者自行整理》

【圖 3-4】依馬德里議定書為國際註冊之程序

## 六、國際註冊之效力

### (一)國際註冊之有效期及續展

- 1、**有效期**：不論各個被指定國所規定之商標註冊有效期限為何，馬德里議定書規定國際註冊之有效期限一律為「十年」。
- 2、**續展**：註冊期限可自上一次期限屆滿時起，以十年為一期續展，續展次數不限，但續展不得對前期的最終狀況有所變動<sup>81</sup>。

### (二)國際註冊取得之權利及特性

關於被指定國如未於審查期限內（依馬德里議定書規定，為「一年」或「十八個月」或「異議處理結束後」）發出駁回通知，則國際註冊將在該被指定國內取得與在該國直接註冊之商標同等的效力；及國際註冊商標於五年內具有「依賴性」而依賴於基礎商標（即「中心打擊—Central Attack」原則），五年後始具有「獨立性」而不受基礎商標效力影響等內容，馬德里議定書與馬德里協定之規定並無二致<sup>82</sup>。

## 七、國際註冊之「轉換」(Transformation)

當國際註冊商標因五年內受基礎商標之「中心打擊」而遭撤銷，亦即因基礎商標發生撤回申請、駁回、宣告無效、撤銷、放棄等情事，經原屬局通知國際局要求撤銷國際註冊商標，而導致國際註冊商標亦遭國際局撤銷時，馬德里議定書迥異於馬德里協定並無轉換程序之變通作法，而賦予原國際註冊商標之申請人或所有人一條「轉換 (Transformation)」之途徑：原國際註冊商標申請人或所有人可以向被指定國提交申請，並繳納相關費用，將國際註冊轉換為「對被指定國之國家商標註冊申請」。歸納「轉換」程序之重點如下<sup>83</sup>：

### (一)轉換要件

- 1、於國際註冊商標受中心打擊而遭撤銷之日起，於三個月內向原國際註冊商標之被指定國提出轉換申請；
- 2、指定使用之商品或服務項目，應包括在原國際註冊之商品或服務名單中；
- 3、應符合該被指定國之國家商標註冊申請之一切法律上要求，包括應繳納之費用、申請書式等規定。

<sup>81</sup>見馬德里議定書第6、7條。

<sup>82</sup>見馬德里議定書第6條。

<sup>83</sup>見馬德里議定書第9條之5。另外應注意的是，由於馬德里議定書之締約國除了是國家之外，也有可能是政府組織，因此如果原國際註冊之被指定國並非一般國家而係政府組織，則當國際註冊商標因受基礎商標之「中心打擊」而遭撤銷時，所謂「轉換」是指轉換為對該政府組織所轄商標之註冊申請（例如，原國際註冊之被指定國是歐盟，國際註冊商標受中心打擊而遭撤銷後，係轉換為對歐盟提出「歐洲共同體商標」之註冊申請）。

## (二)轉換效力

「轉換」視為在原國際註冊日（或後期指定時之領土延伸日），對被指定國所提出之國家商標註冊申請；如原國際註冊享有優先權，則轉換時亦享有同樣之優先權。



《作者自行繪製》

【圖 3-5】依馬德里議定書為轉換

## 八、國際註冊之放棄、變更、轉讓

關於國際註冊商標之放棄、變更及轉讓，馬德里議定書與馬德里協定之規定並無二致<sup>84</sup>。

<sup>84</sup>見馬德里議定書第9條。

## 第四項、馬德里協定與馬德里議定書之同異

由前述馬德里協定與馬德里議定書之條文分析，可以發現馬德里協定和馬德里議定書雖然是兩個平行獨立的法律文件，但兩者的條文是相對應的，存有許多相同點及相異處。歸納馬德里協定及馬德里議定書之同異如下：

### 一、相同點

#### (一)目的相同

馬德里協定與馬德里議定書之目的，均是在國際間建立商標註冊體系，減少重複提出申請商標註冊之程序，藉由申請商標註冊程序之簡化，達到商標保護之國際化。

#### (二)執行機構相同

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊商標申請，均需透過原屬國商標主管機關(或稱原屬局)，向世界智慧財產權組織國際局提出申請，再由國際局轉知被指定國商標主管機關進行實質審查。

#### (三)多數程式要求相同

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊商標申請，均須以制式表格提出申請、均僅允許以瑞士法郎繳費、申請人均須指明商標所要求保護之商品或服務項目之國際分類、均須於「領土延伸」後始能在被指定國取得商標註冊權利之保護、均得主張優先權。

#### (四)原屬國、國際局、被指定國之審查原則相同

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊商標申請，均是由原審國為初步審查(確認國際註冊商標申請的內容與在原屬國基礎商標申請或註冊的內容相符)、由世界智慧財產權組織國際局為形式審查(確認申請文件及商品或服務分類等有無違規、向被指定國轉知領土延伸之要求)、由被指定國依其本國商標法為實質審查(被指定國須於審查期限內發出准駁通知)。

#### (五)國際註冊所取得之權利及特性相同

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊商標申請，如被指定國未於一定期限內發出駁回通知，則國際註冊將在該被指定國內取得與如同在該國直接註冊之商標同等的效力；且國際註冊商標於五年內均依賴於基礎商標而具有依賴性，於五年後始不受基礎商標影響而具有獨立性。

## 二、相異點

### (一)締約資格不同

馬德里協定與馬德里議定書之加入資格不同，馬德里協定只允許「國家」加入；馬德里議定書允許「國家」或地區性的「政府組織」加入。

### (二)申請人原屬國之決定標準不同

馬德里協定規定申請人所屬的原屬國必須按照一定的順序認定，即依序為申請人設有「工商營業處所」、「住所」、作為該國「國民」的國家；馬德里議定書未如馬德里協定規定須按照一定的順序，凡是申請人設有工商營業處所、「或」住所、「或」為其國民之國家、政府組織均可。

### (三)國際註冊之國內基礎不同

馬德里協定要求申請人應以在原屬國「已註冊之商標」為基礎（即要求必須有「基礎註冊」）；馬德里議定書僅要求申請人以在原屬國「已提出註冊申請之商標」為基礎（即僅要求必須有「基礎申請」）。

### (四)使用語言不同

馬德里協定規定僅得以「法語」為語言；馬德里議定書允許以「法語、英語、西班牙語」為語言。惟依前述馬德里聯盟大會於西元二〇〇七年通過之修正案，自二〇〇八年九月一日以後，無論依馬德里協定或馬德里議定書提出之申請，均可以「英語、法語、西班牙語」為語言，此後將無此項差異存在。

### (五)收取費用不同

馬德里協定規定國際局所收取的國際費用是各國劃一的費用；馬德里議定書允許各締約國得依各自事先之聲明收取「單獨規費」。

### (六)駁回期限不同

馬德里協定規定各被指定國商標主管機關就領土延伸之要求，須於「一年」之審查期限內作出是否給予保護之決定；馬德里議定書允許將審查期限延長至「十八個月」，在有異議之情況下甚至可以更長。

### (七)國際註冊之有效期不同

馬德里協定規定國際註冊之有效期為「二十年」；馬德里議定書規定國際註冊之有效期為「十年」。惟在實際操作中，因依共同實施細則均以每十年為一期繳交費用，故關於此點在實質上已無區別<sup>85</sup>。

<sup>85</sup>黃暉，同註 16，頁 334。

## (八) 國際註冊可否「轉換」不同

國際註冊商標因受基礎商標「中心打擊」而遭撤銷時，馬德里協定並未提供原國際註冊商標申請人或所有人任何轉換程序之變通途徑；馬德里議定書則允許原國際註冊商標申請人或所有人可於三個月內，向原被指定國提出「轉換」申請，於符合被指定國之國家商標註冊申請之一切法律上要求後，將國際註冊轉換為對該被指定國之國家商標註冊申請。

	馬德里協定	馬德里議定書
締約資格	國家	國家或政府組織
申請人原屬國之決定標準	有決定順序之要求： (依序為：設有工商營業處所之國家→設有住所之國家→為其國民之國家)	沒有決定順序之要求： (設有工商營業處所之國家，或設有住所之國家，或為其國民之國家)
國際註冊之國內基礎	基礎註冊	基礎註冊或基礎申請
使用語言	法語 (西元 2008 年 9 月 1 日之後，可用法語或英語或西班牙語)	法語或英語或西班牙語
收取費用	各國劃一的國際費用	各國可聲明收取單獨規費
駁回期限	一年	各國可聲明延長至十八個月 (有異議時可更長)
國際註冊之有效期限	二十年 (每十年繳費一次)	十年
國際註冊可否轉換為國家註冊申請	不可	可

《作者自行整理》

【表 3-2】馬德里協定與馬德里議定書之相異點

## 第五項、馬德里協定與馬德里議定書之最新發展

馬德里聯盟大會於西元二〇〇七年九月二十四日至十月三日所舉行之會議中，通過幾項重要的修正案，將於西元二〇〇八年九月一日生效<sup>86</sup>：

### 一、保護條款（Safeguard Clause）之縮小效力

基於對馬德里國際註冊體系中較早出現的馬德里協定之保護適用，馬德里議定書於第九條之六規定有「保護條款」，即：在一個同為馬德里協定及馬德里議定書兩部條約成員國的國家所提出之申請，對於同為馬德里協定及馬德里議定書兩部條約成員國的國家，馬德里議定書不生效力，亦即此時應適用馬德里協定；但又規定此保護條款可於議定書生效十年後，不早於多數馬德里協定成員國成為議定書成員之日起五年期滿前，經馬德里聯盟大會以多數決廢止或縮小其效力。

由於馬德里議定書第九條之六所規定修正保護條款之時間要件，已於西元二〇〇五年十二月成就，且許多意見都認為馬德里議定書在實踐上，較馬德里協定更有吸引力，因此馬德里聯盟大會工作小組於西元二〇〇七年召開聯盟大會前，即提議修正保護條款，改為在此情形下應適用馬德里議定書。

馬德里聯盟大會嗣於西元二〇〇七年九月二十四日至十月三日所舉行的會議中，通過修正保護條款之規定，此項修正將於西元二〇〇八年九月一日生效。修正後之馬德里議定書第九條之六規定：在同為兩部條約成員國的國家所提出之申請，適用馬德里議定書之規定，但馬德里議定書第五條第二項 b 款及 c 款（即允許締約國聲明將駁回期限延長為十八個月、在有異議之情況下可以更長）、第八條第七項（允許締約國聲明以收取單獨規費取代附加費及補充費）等規定不適用，意即在此種情形下，被指定國之駁回期限仍為「一年」，且係收取附加費及補充費而非單獨規費，此項修正案已縮小保護條款之效力。

### 二、使用語言之增加選擇

馬德里協定因為剛開始的締約國多是法語系國家，故以法語為使用語言；西元一九八九年簽訂的馬德里議定書為了吸引英語系國家加入國際註冊體系，改以法語及英語為使用語言，之後為了再吸引中南美洲國家加入，更於西元二〇〇四年新增西班牙語為使用語言。共同實施細則第六條關於使用語言規定：完全由馬德里協定管理的國際註冊申請書應以「法語」書寫，其餘國際註冊申請書可在「法語、英語、西班牙語」中擇一使用。

由於馬德里議定書可供選擇的語言有三種，較諸馬德里協定明顯方便更多國家加入國際註冊體系，因此馬德里聯盟大會於西元二〇〇七年九月二十四日至十月三日所舉行的會議中，亦通過修正共同實施細則第六條關於使用語言之規定，此項修正將於西元二〇〇八年九月一日生效。修正後之共同實施細則第六條規定，不論適用馬德里協定或議定書，均可於法語、英語、西班牙語中擇一使用。

<sup>86</sup>見 WIPO 網站公布之消息通知 [http://www.wipo.int/madrid/en/notices/\(MADRID/2007/18\)](http://www.wipo.int/madrid/en/notices/(MADRID/2007/18))。

## 第二節 馬德里國際註冊之利弊

### 第一項、馬德里國際註冊之優點

#### 一、申請手續簡便

##### (一)提交文件之簡便：

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊申請，均僅須提交一份國際註冊申請書，給一個執行機關，即可指定一個或多個馬德里國際註冊體系成員國，在一個或多個商品或服務類別，取得商標註冊權利。

##### (二)使用語言之簡便：

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊申請，均可選擇以協定或議定書所規定的一種語言填寫，不需將國際註冊申請書翻譯成各國不同之使用語言。

##### (三)使用貨幣之簡便：

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊申請，均統一繳納以瑞士法郎計算之國際註冊費用，不需依照不同國家繳交各國不同幣別之費用。

#### 二、節省費用

##### (一)註冊費用之節省：

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊申請，申請人所需繳納之國際註冊費用，均包括由原屬國商標主管機關所自行規定之「國家費用」即手續費，及繳納給國際局之「國際費用」。「國家費用」之數額一般不多，而關於「國際費用」之數額，依馬德里協定規定所繳納的，是各國劃一的數額，亦即依申請人所指定之國家數及所指定之商品或服務類別數，等值增加，依馬德里議定書規定所繳納的，則會因各被指定國事先個別聲明之「單獨規費」不同而有差異，亦即由各個被指定國事先聲明申請人指定該國時應繳納多少數額、超過多少商品或服務類別數時應繳納多少數額，惟基本上均少於或至多相當於直接向該國提出國家商標註冊申請時之規費數額而已。

##### (二)代理費用之節省：

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊申請，由於申請人之申請程序，均係向原屬國商標主管機關提出申請文件，由原屬國商標主管機關轉交世界智慧財產權組織國際局，再由世界財產權組織國際局轉知各個被指定國商標主管機關進行審查，如此一來，申請人可以不須在各個被指定國均委託當地商標代理人，而節省下為數可觀的各國代理人費用。



實例<sup>87</sup>：

以原屬國為中國之申請案為例，據估計，商標申請人就一個商品類別，指定在馬德里國際註冊體系所有成員國受保護，其費用約僅為逐一進行國家註冊申請的十二分之一至十一分之一。

### 三、節省時間

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊申請，申請人向原屬國商標主管機關提交國際註冊申請書，經原屬國商標主管機關為初步審查（確認國際註冊商標申請的內容與在原屬國基礎商標申請或註冊的內容相符），再由世界智慧財產權組織國際局為形式審查（確認申請文件及商品或服務分類等有無違規、向被指定國轉知領土延伸之要求）後，一般約於幾個月內即可取得國際局所發給的國際註冊證，其上會載明國際註冊日及國際註冊號碼，表明國際局收到了國際註冊申請；而從國際註冊日起算，如果被指定國未於一定審查期限內（依馬德里協定者為一年、依馬德里議定書者為一年或十八個月或異議處理結束後）發出駁回通知，則國際註冊將在該被指定國內取得與在該國直接註冊之商標同等的效力。這對於許多商標註冊申請之審查期限非常長的國家，大幅縮短了申請人等待的時間。

實例<sup>88</sup>：

以被指定國為義大利之申請案為例，據估計，如到該國直接進行國家註冊申請，正常情況下獲得註冊的時間約為三至四年，而透過馬德里國際註冊體系，從提出申請，至取得國際註冊證，再至義大利依規定能夠審查之期限，全部時間加起來最長不超過二十個月，時間上短了很多。

### 四、後續管理方便

#### (一)續展時之方便：

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書所為之國際註冊，由於國際註冊商標僅有一個國際註冊日及國際註冊號碼、一個有效期（依馬德里協定者為二十年，依馬德里議定書者為十年），因此於國際註冊有效期限屆至時，申請人均僅須向世界智慧財產權組織國際局提交一份續展申請，而不須分別向各個不同國家提出續展申請。

#### (二)後期變動時之方便：

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書所為之國際註冊，取得商標註冊權利之後，如有發生後期變更事項，例如轉讓、變更名稱或地址、許可授權等情事，均僅須向世界智慧財產權組織國際局提交一份變更申請，透過單一的申請程序即得實現。

<sup>87</sup> 趙愛玲，老龍口打贏商標跨國官司，中國對外貿易，2006年第11期，頁68，2006年。

<sup>88</sup> 于澤輝，商標馬德里國際註冊的利與弊，中華商標，2004年第12期，頁29，2004年。

## 第二項、馬德里國際註冊之缺點

### 一、締約國家之侷限性

現今，國際上重要之經濟大國，雖然多數已加入馬德里國際註冊體系，成為馬德里聯盟之成員，尤以美國及歐盟分別於西元二〇〇三年、二〇〇四年加入馬德里議定書，為馬德里國際註冊體系近期發展之重要大事，惟目前仍有北美的加拿大、墨西哥，東南亞的馬來西亞、印尼、印度、泰國，及南美洲除古巴外的其他國家，尚未加入馬德里國際註冊體系。

為了吸引中南美洲國家之加入，馬德里國際註冊體系自西元二〇〇四年四月一日起，新增西班牙語為馬德里議定書之使用語言，但目前為止的成效不大。對於未加入馬德里國際註冊體系的國家，即無法適用馬德里協定或馬德里議定書之規定，該等國家既不能成為國際註冊之原屬國，也不能成為國際註冊之被指定國，馬德里國際註冊之適用範圍因而有所侷限。

### 二、基礎要求之限制

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊申請，國際註冊均有對於基礎商標之要求，馬德里協定須先有基礎註冊，馬德里議定書須先有基礎申請，這種申請人須先滿足基礎要求後始得提出國際註冊申請的結果，可能使申請人錯失先機，無法盡速提出申請。

### 三、不利於擴大保護

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊申請，國際註冊均要求申請國際註冊商標之內容，必須與在原屬國內基礎商標之內容一致，即商標圖樣必須完全相同，所指定之商品或服務項目必須相同或少於在原屬國所指定之商品或服務項目，這種要求國際註冊商標內容須與基礎商標內容具有一致性的結果，對於希望在國外進行多元化發展、增加商標所使用之商品或服務項目的申請人而言，不利於商業規模之拓展。

### 四、後續費用之風險

馬德里國際註冊商標之申請階段，由於申請人的申請程序，均係向原屬國商標主管機關提出申請文件，由原屬國商標主管機關轉交世界智慧財產權組織國際局，再由世界財產權組織國際局轉知各個被指定國商標主管機關進行審查，程序簡化的結果，讓申請人可以不須在各個被指定國均委託當地商標代理人，而節省下為數可觀的各國商標代理人費用，而具有節省費用之優點，然而，如後續發生被指定國商標主管機關於審查時要求申請人說明或補正，或在被指定國遭遇當地商標所有人提出異議而需進行答辯，或註冊申請遭駁回而需進行救濟程序等情形，由於缺乏對被指定國法律之直接認識，申請人仍不免須委託當地商標代理人協助處理，此無法預期的後續費用支出，削減了馬德里國際註冊節省費用之優勢。

## 五、被指定國之駁回期限受限

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊申請，被指定國商標主管機關經國際局轉知申請人領土延伸之要求後，如未於一定審查期限內發出駁回通知，申請人即可在該被指定國內取得註冊商標之權利，如此雖然大幅縮短了申請人等待的時間，對於申請人具有節省時間之優點，然而相對的，對於被指定國而言，這種審查及駁回期限受限制的結果，可能使被指定國商標主管機關為免超過期限未及駁回，而未能依一般正常程序審查商標註冊申請案，甚至產生排擠效應，優先審查循國際註冊途徑提出之申請案，而擱置循直接國家註冊途徑提出之申請案。

## 六、國際註冊證書之效力不足

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書提出國際註冊申請，國際註冊之申請人向原屬國商標主管機關提交國際註冊申請書後，雖然一般均約於幾個月內即可取得國際局所發給的國際註冊證，但此證只表明國際局收到了國際註冊申請，且經過了國際局之形式審查，並將領土延伸之要求轉知各被指定國進行實質審查，因此，國際註冊證實際上僅相當於各被指定國之「國內受理申請證明」，至於商標能否在各被指定國取得商標註冊之權利，仍以各被指定國實質審查的結果為準<sup>89</sup>。而且，循馬德里國際註冊途徑之商標註冊，申請人無法直接拿到各被指定國所發給的商標註冊證，必須另向各被指定國商標主管機關申請發給商標註冊證，申請人可能因未能及時拿到該項具有直接證明效力之文件，而不能及時處理國外侵權行為<sup>90</sup>。

## 七、註冊效力之不穩定性

無論是透過馬德里協定或馬德里議定書所為之國際註冊，國際註冊商標於五年內均依賴於基礎商標，是以當基礎商標發生撤回申請、駁回、宣告無效、撤銷、放棄等情事，經原屬國商標主管機關通知國際局時，將導致國際註冊商標亦遭國際局撤銷，這種國際註冊商標可能於五年內受基礎商標「中心打擊」而遭撤銷之特性，造成商標註冊效力之不穩定性，對希冀獲得商標註冊權利保護之申請人而言，無疑是一項重大缺陷。而即使依據馬德里議定書，於國際註冊商標因受基礎商標之中心打擊而遭撤銷時，另外賦予原國際註冊申請人或所有人一條轉換程序之變通途徑，即得於向被指定國提交申請、按被指定國規定繳納商標註冊申請相關費用後，將國際註冊「轉換」為對被指定國之國家商標註冊申請，而仍享有以原國際註冊日為國家商標註冊申請日及優先權，然而如此所須再花費的時間及金錢，可能已與當初希冀省時省錢而採取國際註冊途徑的期望背道而馳。

<sup>89</sup>同前註，頁 30。

<sup>90</sup>李棟，馬德里註冊與逐一國家註冊之比較，中華商標，2007 年第 7 期，頁 71 至 72，2007 年。

優點	申請手續簡便	提交文件之簡便（提交一份申請書給一個機關） 使用語言之簡便（以一種語言提出申請） 使用貨幣之簡便（以一種貨幣計算繳納費用）
	節省費用	註冊費用之節省（費用少於或相當於國家註冊） 代理費用之節省（不須在各國委託商標代理人）
	節省時間	被指定國須於一定審查期限內發出駁回通知
	後續管理方便	續展之方便（提交一份申請給一個機關） 後期變動之方便（提交一份申請給一個機關）
缺點	締約國家之侷限性	北美洲的加拿大、墨西哥；東南亞的馬來西亞、印尼、印度、泰國等；南美洲除古巴外的其他國家等，均尚未加入國際註冊體系
	基礎要求之限制	申請人須滿足基礎要求而錯失先機
	不利於擴大保護	國際註冊內容須與基礎商標一致而不利擴大規模
	後續費用之風險	如後續發生被指定國要求說明、補正、異議答辯、進行救濟程序等，仍須委託當地商標代理人
	被指定國之駁回期限受限	未能依一般正常程序審查商標註冊申請案，甚至對國內申請案產生排擠效應
	國際註冊證書之效力不足	國際註冊證僅相當被指定國之國內受理申請證明
	註冊效力之不穩定性	國際註冊商標可能因受基礎商標之「中心打擊」而遭撤銷

《作者自行整理》

【表 3-3】馬德里協定與馬德里議定書之優缺點

### 第三節 馬德里國際註冊之實踐

#### 第一項、馬德里國際註冊在國際間之實踐

##### 一、馬德里國際註冊之整體實施情形

依世界智慧財產權組織所公布的馬德里國際註冊統計報告顯示<sup>91</sup>：

##### (一)馬德里國際註冊商標之最

- 1、最早的馬德里國際註冊商標：可以追溯至西元一八九三年，所有人為瑞士巧克力生產商 (Russ Suchard et Cie)，但目前不再有效。
- 2、經過多次續展，目前仍有效之最早的馬德里國際註冊商標：亦可以追溯至西元一八九三年，所有人是瑞士手錶生產商「浪琴」(Longines)。
- 3、馬德里國際註冊商標目前有效件數：截至西元二〇〇七年十二月三十一日為止，共有四十八萬三千二百十件有效之國際註冊，約相當於五百四十一萬九百十八件被指定國之國家商標註冊，即平均每件國際註冊指定十一個國家 ( $5410918 \div 483210 \approx 11$ )。
- 4、馬德里國際註冊申請數，近十年來整體呈現上揚趨勢：

年度 (西元)	申請數	成長率
1997	19071	+ 2.1%
1998	20406	+ 7.0%
1999	20492	+ 0.4%
2000	24230	+18.2%
2001	24331	+ 0.4%
2002	23151	- 4.8%
2003	23879	+ 3.1%
2004	29472	+23.4%
2005	33577	+13.9%
2006	36471	+ 8.6%
2007	39945	+ 9.5%

【表 3-4】馬德里國際註冊每年度之申請數

<sup>91</sup>見 WIPO 網站(<http://www.wipo.int>)公布之西元 2007 年度統計報告。

## (二)馬德里國際註冊商標之原屬國年度申請數排名

2007 年度申請件數 排 名		2005 年度 申請件數	2006 年度 申請件數	2007 年度 申請件數	2007 年度 申請件數占 總申請件數比例
1	德國	5803	5663	6090	15.2%
2	法國	3497	3705	3930	9.8%
3	美國	2849	3148	3741	9.4%
4	歐盟	1852	2445	3371	8.4%
5	義大利	2340	2958	2664	6.7%
6	瑞士	2235	2468	2657	6.7%
7	荷比盧	2426	2639	2510	6.3%
8	中國	1334	1328	1444	3.6%
9	英國	1016	1054	1178	2.9%
10	澳大利亞	852	1100	1169	2.9%
11	奧地利	1191	1117	1134	2.8%
12	日本	893	847	984	2.5%
13	俄羅斯	604	622	889	2.2%
14	西班牙	854	994	859	2.2%
15	土耳其	787	733	717	1.8%
16	丹麥	510	479	573	1.4%
17	捷克	547	559	541	1.4%
18	瑞典	409	400	478	1.2%
19	匈牙利	152	217	438	1.1%
20	保加利亞	391	426	431	1.1%
.....					
TOTAL (總申請數)		33577	36471	39945	100%

【表 3-5】馬德里國際註冊原屬國之年度申請數排名

年度申請數分析：

- 1、在西元二〇〇七年度的三萬九千九百四十五件國際註冊申請案中，德國以六千零九十件高居第一位，占年度申請數百分之十五，德國已連續十餘年蟬聯馬德里國際註冊原屬國之榜首，顯示德國申請人對於馬德里國際註冊制度運用之嫺熟。整體而言，仍以西歐國家占國際註冊用戶之大宗。
- 2、值得注意的是，甫於西元二〇〇三年十一月二日加入馬德里議定書的美國以三千七百四十一件高居第三位、甫於西元二〇〇四年十月一日加入馬德里議定書之歐盟以三千三百七十一件高居第四位，相較於前一年度申請數之成長率分別高達百分之十八點八、百分之三十七點九，顯示希望經由馬德里國際註冊途徑在他國取得商標註冊權利之美國及歐盟申請人，大幅增加。

### (三)馬德里國際註冊商標之被指定國年度被指定數排名

2007 年度被指定數 排 名		2005 年度 被指定數	2006 年度 被指定數	2007 年度 被指定數	2007 年度 被指定數占 總指定數比例
1	中國	13575	15801	16676	5.5%
2	俄羅斯	12813	14432	15455	4.2%
3	美國	11863	13994	14618	3.9%
4	瑞士	13197	14260	14528	3.9%
5	歐盟	6309	10640	12744	3.4%
6	日本	10104	11844	12296	3.3%
7	澳大利亞	7989	9115	9848	2.7%
8	烏克蘭	8271	9057	9751	2.6%
9	土耳其	8602	8958	9377	2.5%
10	挪威	8443	9102	9346	2.5%
11	南韓	7160	8334	8988	2.4%
12	德國	9150	8147	7184	1.9%
13	克羅埃西亞	6716	6970	7059	1.9%
14	新加坡	6127	6717	7005	1.9%
15	義大利	8817	7374	6618	1.8%
16	英國	8288	7482	6502	1.8%
17	法國	8587	7495	6443	1.7%
18	西班牙	8329	7231	6298	1.7%
19	白俄羅斯	5401	5818	6140	1.7%
20	比荷盧	7922	6800	5979	1.6%
.....					
TOTAL(總被指定數)		356539	364725	370234	100%

【表 3-6】馬德里國際註冊被指定國之年度被指定數排名

年度被指定數分析：

- 1、在西元二〇〇七年度的三十七萬零二百三十四件國際註冊申請案中，中國以一萬六千六百七十六件高居第一位，中國自二〇〇五年起已連續三年蟬聯被指定國之榜首，顯示中國市場之吸引力；值得注意的是，甫於西元二〇〇三年、二〇〇四年加入馬德里議定書的美國、歐盟，亦分別高居第三位、第五位，且較前一年度均有顯著成長，顯示希望經由馬德里國際註冊途徑指定在美國及歐盟受保護之申請人，愈來愈多。
- 2、在被指定國排名之前二十名中，除了世界主要經濟大國外，許多新開發國家亦列名其中，或與這些國家對商標註冊申請案之審查期限不定，申請人希望藉由國際註冊對審查期限之限制，節省取得商標註冊之時間有關。

## 第二項、馬德里國際註冊在中國之實踐

### 一、加入背景

中國分別於西元一九八九年十月四日、一九九五年十二月一日，成為馬德里協定及馬德里議定書之成員國，而關於中國加入馬德里國際註冊體系之背景<sup>92</sup>：

#### (一)中國加入馬德里協定之背景

西元一九七九年中國開始實施改革開放政策，使中國的經貿事業得以發展，西元一九八〇年六月中國加入世界智慧財產權組織，一九八五年三月成為巴黎公約成員國，可謂為中國適時加入馬德里協定，創造了外部條件，在世界智慧財產權組織支持下，中國自西元一九八七年起即開始著手加入馬德里協定的準備工作。另外，西元一九七〇年代末至八〇年代初，中國陸續頒布和實施一系列民商事法律，則為中國加入馬德里協定，奠定了內部基礎。

為便利商標申請人申請國際註冊商標，中國國家工商行政管理總局商標局於西元一九八七年用了一年的時間，將從一九六三年起公布實施了將近三十年的七十八類商品分類，轉換為尼斯協定所規定之國際分類，中國自西元一九八八年十一月一日起正式採用尼斯協定所規定之國際分類受理商標註冊申請，此一歷史性的轉變，為中國加入馬德里協定清除了技術上的障礙，商標局並著手籌建「商標國際註冊處」，且為因應馬德里協定所規定關於語言的要求，吸收了一批法語工作人員，同時起草加入馬德里協定的各種文書，準備實際操作過程中所需要的各種書類格式，制定並發布中國商標所有人申請馬德里國際註冊商標之辦法，及先後派員赴世界智慧財產權組織考察學習、舉辦馬德里協定研習班，讓更多人瞭解國際註冊程序。西元一九八九年十月四日，中國正式成為馬德里協定之成員國，開始受理馬德里國際註冊商標申請。

#### (二)中國加入馬德里議定書之背景

西元一九八九年六月二十七日通過之馬德里議定書所規定的「基礎申請」、「轉換程序」、「法語以外的工作語言」、「十八個月的駁回期限」、「收取單獨規費」等特點，較馬德里協定更有效率及吸引力，且由於中國為馬德里協定之成員國，在實踐中已累積國際註冊事務之經驗，所以其後再加入馬德里議定書，已不存在太多技術上問題。西元一九九五年九月，中國正式向世界智慧財產權組織遞交加入書，於一九九五年十二月一日成為馬德里議定書之成員國。

世界智慧財產權組織於西元一九九六年通過施行馬德里協定及議定書共同實施細則後，中國國家工商行政管理總局商標局亦著手製作有關文件之中文本及展開宣傳等工作。

<sup>92</sup>侯林，中國加入和實施馬德里協定及馬德里議定書的經驗，中國專利與商標，2000年第4期，頁45，2000年。

## 二、 相關實施規定

### (一)馬德里商標國際註冊實施辦法

西元一九九六年五月二十四日中國國家工商行政管理總局發布了「馬德里商標國際註冊實施辦法」，其後根據國際註冊實施經驗，於西元二〇〇三年四月七日重新修改發布，同年六月一日生效施行。主要重點整理如下<sup>93</sup>：

- 1、適用範圍：該辦法適用於以中國為原屬國之商標國際註冊申請，及以中國為被指定國的領土延伸申請。
- 2、申請資格：以中國為原屬國申請國際註冊的，應當在中國設有真實有效的工商營業處所，或在中國有住所，或擁有中國國籍。
- 3、基礎要件：申請人之商標已在商標局獲得註冊的，可以根據馬德里協定規定申請國際註冊；申請人之商標已向商標局提出商標註冊申請的，可以根據馬德里議定書規定申請國際註冊。
- 4、文件提交機關：
  - (1)初次提出：申請國際註冊的，應透過商標局辦理。
  - (2)後期申請：
    - a、申請與馬德里協定有關的商標國際註冊之後期指定、放棄、註銷等事宜的，應當透過商標局辦理；轉讓、刪減、註冊人名義或者地址變更、代理人名義或者地址變更、續展等事宜的，可以透過商標局辦理，也可以直接向世界智慧財產權組織國際局辦理。
    - b、申請與馬德里議定書有關的商標國際註冊之後期指定、轉讓、刪減、放棄、註銷、代理人名義或者地址變更、註冊人名義或者地址變更、續展等事宜的，可以透過商標局辦理，也可以直接向世界智慧財產權組織國際局辦理。

	申請 註冊	後期 指定	放棄	註銷	轉讓	刪減	註冊人名義 或地址變更	代理人名義 或地址變更	續展
中國 商標局	V	V	V	V	V	V	V	V	V
WIPO 國際局					V	V	V	V	V

《作者自行整理》

【表 3-7-1】中國適用馬德里協定時之文件提交機關

<sup>93</sup>見中國馬德里商標國際註冊實施辦法第 2、3、4、6、7、10、11、12、14、19 條。

	申請 註冊	後期 指定	放棄	註銷	轉讓	刪減	註冊人名義 或地址變更	代理人名義 或地址變更	續展
中國 商標局	V	V	V	V	V	V	V	V	V
WIPO 國際局		V	V	V	V	V	V	V	V

《作者自行整理》

【表 3-7-2】中國適用馬德里議定書時之文件提交機關

- 5、書類：透過商標局申請國際註冊及辦理其他有關事宜的，可以使用商標局所提供的英文或法文書類填寫，也可以使用商標局所制定的中文書類填寫，但需向商標局繳納翻譯費。
- 6、繳費：申請國際註冊及辦理其他有關事宜的，除按共同實施細則繳納規定的費用外，還應向商標局繳納手續費。
- 7、指定的商品或服務：一件國際註冊申請，可以指定一個類別的商品或服務，也可以指定兩個或兩個以上類別的商品或服務。
- 8、附件：申請國際註冊時所應提供之附件，包括國內商標註冊證或商標局出具的商標註冊申請受理通知書影本一份；要求優先權的應附優先權證明一份；申請人資格證明一份（例如營業執照影本、居住證明影本、身份證件影本）；委託代理的應附委託書一份；商標圖樣二份。
- 9、申請日之確定：商標局收到國際註冊申請書之日期為申請日。惟國際註冊申請，未按規定填寫而經商標局退回者，申請日不予保留；申請手續有需要補正的，應在收到商標局通知之日起十五日內補正，未補正者視為放棄。
- 10 中國為被指定國時之國內異議：
 

在世界智慧財產權組織「國際商標公告」出版的次月一日起三個月內，任何人都可以對該公告中所刊登指定中國之領土延伸要求，向商標局提出異議。這項異議包括在新申請案及後期指定案中指定中國之情形；一件異議申請可涉及一個類別的商品或服務，也可涉及兩個或兩個以上類別的商品或服務，此乃因一份國際註冊申請書，可以要求在數個商品或服務類別上得到保護，因此異議人亦可以一份異議書，對於一個國際註冊申請所涉及之多個類別的商品或服務，向商標局提出異議。
- 11 中國為被指定國時之國內爭議或撤銷裁定：
 

已在中國得到保護的國際註冊商標，如有商標法所規定不得作為商標註冊事由的情形，商標所有人、利害關係人或其他人，可以向商標評審委員會申請爭議裁定或撤銷。

## (二)國家工商行政管理總局商標局之行政指導

中國國家工商行政管理總局商標局公布有如何辦理馬德里國際註冊之說明及注意事項，屬於行政機關之行政指導意見。主要重點整理如下<sup>94</sup>：

- 1、申請人必須具有一定的主體資格：申請人應在中國有真實有效的工商營業處所，或在中國境內有住所，或具有中國國籍。非馬德里聯盟成員國的國民，若在中國有合資或獨資企業，亦可以提出國際註冊申請。「台灣省」的法人或自然人，均可透過商標局提出國際註冊申請。
- 2、申請國際註冊的商標必須已啟動一定的程序：申請人指定保護的國家是馬德里協定成員國的，須是在中國已註冊的商標；指定保護的國家是純馬德里議定書成員國的，可以是已註冊或已提出申請的商標。
- 3、國際註冊申請應與國家基礎註冊或基礎申請之內容一致：國際註冊申請人的名義應與國內申請人或註冊人的名義一致，商標應完全相同，使用的商品和服務應相同或不超過國內註冊的商品和服務範圍。申請國際註冊時，可以提交一份國際註冊申請書，將國內所使用不同類別的商品或服務，按類別順序填寫在國際註冊申請書上。
- 4、符合一定條件時可聲明要求優先權：申請國際註冊時，如果與國內商標註冊申請之時間相隔未超過六個月，可以要求優先權。

## 三、實踐趨向

依世界智慧財產權組織所公布西元二〇〇七年度國際註冊統計報告顯示<sup>95</sup>：以中國為原屬國所提出之國際註冊申請案件數為一千四百四十四件，於所有成員國中位居第八位；而以中國為被指定國之被指定數更達一萬六千六百七十六件，於所有成員國中高居第一位，在西元二〇〇七年度國際註冊總申請件數三萬九千九百四十五件中，竟有超過百分之四十的申請案件（ $16676 \div 39945 \approx 41\%$ ），均有以中國為被指定國，其比例之高令人咋舌。

中國於馬德里國際註冊之被指定數中位居第一，與中國經濟正處於成長階段，及中國人口數為全球第一<sup>96</sup>，消費需求龐大，為今日各國企業必爭之「世界市場」有關，另外，中國行政機關之行政效率仍待改善，商標主管機關對於國家商標註冊申請案之審查期限不一，申請人藉由國際註冊對於被指定國審查期限之限制，可以節省取得商標註冊之時間，不啻為一條值得利用的商標註冊途徑，中國未來對於國際註冊之使用量，勢必再創新高。

<sup>94</sup>見中國國家工商行政管理總局商標局「中國商標網」網站（<http://www.saic.gov.cn>），惟另為聲明表示：「1、以上內容不是國家工商行政管理總局或國家工商行政管理總局商標局的正式發文，所有內容都是指導性的，沒有任何法律拘束力。2、以上內容於西元2003年12月完成，如果以後發生變動，或者在辦理中與商標註冊大廳接待人員的要求不一致的，應以接待人員的要求為準」。

<sup>95</sup>見本文【表3-5】、【表3-6】。

<sup>96</sup>依GeoHive全球統計網（<http://www.xist.org/default1.aspx>）所公布之統計資料，中國13餘億人口約占西元2007年全球66餘億人口數的5分之1，排名全球第1。

## 第三項、馬德里國際註冊在美國之實踐

### 一、加入背景

美國迄今未加入馬德里協定，僅於西元二〇〇三年十一月二日加入馬德里議定書，成為馬德里國際註冊體系的一員。馬德里協定之許多規定，對於許多國家造成利用上之不便，馬德里議定書改採申請人僅須以在原屬國已提出註冊申請之商標為基礎、增加英語為工作語言、成員國可聲明收取單獨規費、被指定國審查期限可延長至十八個月以上、受基礎商標中心打擊時可將國際註冊轉換為國家註冊申請等措施，某程度減少了不願加入馬德里協定的國家進入國際註冊體系的障礙，美國即是其中之一<sup>97</sup>。

馬德里議定書生效後，美國國會於西元一九九二年起便開始對相關立法草案進行審議，基本上對實質內容沒有什麼爭議，但不斷拖延之主因有三：一是關於歐盟與其轄下各會員國在國際組織中的代表權與投票數問題，二是若干影視及唱片業者對國會遊說和杯葛在他們的問題沒有解決前暫不討論本案，三是鑒於對古巴的貿易管制，美國境內的一些廠商主張使用他人登記於古巴的商標，根本無從在美國境內造成損害為由而隨意引用，引起了相當的爭論，致本法案的通過遭到延宕<sup>98</sup>，美國國會直至西元二〇〇二年十一月二日，才以包裹在司法部年度預算授權法案中的方式，通過相關的國內配套立法<sup>99</sup>。美國於完成加入馬德里議定書的程序後，西元二〇〇三年十一月二日馬德里議定書正式對美國生效，距其國內立法生效日正好整整一年。

美國政府在加入馬德里議定書之程序中，依據馬德里議定書之規定，宣示了美國得批駁申請人指定在美國保護的審查期限，為自收到世界智慧財產權組織國際局轉知領土延伸之要求時起十八個月，而當批駁係基於異議所為時，不受十八個月之限制；且同時宣示了凡欲透過馬德里議定書，在美國境內受領土延伸之保護者，須另行繳交相關的申請規費，即「單獨規費」(Individual Fee)<sup>100</sup>。

### 二、相關實施規定

#### (一)馬德里議定書實施細則、商標審查程序手冊

美國為了實施馬德里議定書，在國內通過了「馬德里議定書實施細則(Madrid Protocol Implementation Act)」，及「商標審查程序手冊第一九〇〇章—馬德里議定書(Trademark Manual of Examining Procedure 《TEMP》, Chapter 1900

<sup>97</sup> J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, §29:32 (4<sup>th</sup> ed. 2006.)。

<sup>98</sup> 孫遠釗，美國智慧財產權法最新發展與評析(2000-2003)，政大智慧財產評論，第1卷第1期，頁173，2003年。

<sup>99</sup> 即「馬德里議定書實施細則」(Madrid Protocol Implementation Act)。

<sup>100</sup> 見WIPO網站公布之消息通知 <http://www.wipo.int/madrid/en/notices/> (MADRID/2003/15)。

-Madrid Protocol)，作為國內配套規定。主要重點整理如下<sup>101</sup>：

## 1、以美國為原屬國提出的國際註冊申請：

### (1) 申請人資格：

以美國為原屬國提出國際註冊申請，必須是美國國民、在美國有住居所，或在美國有真實有效的工商營業處所。

### (2) 申請方式：

申請人可以電子檔案或紙本方式，向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，簡稱 USPTO）提出國際註冊申請。

### (3) 關於基礎的要求：

申請人必須基於在美國已提出註冊申請或已註冊之商標為基礎。

### (4) 關於申請人姓名的要求：

申請人姓名必須與在美國的基礎商標申請案或註冊案中之姓名相同。

### (5) 關於商標的要求：

申請國際註冊之商標須與在美國的基礎商標申請案或註冊案中之商標相同。

### (6) 關於商品或服務的要求：

- a、國際註冊申請案所指定的商品或服務項目，必須相同或少於在美國的基礎商標申請案或註冊案中所指定的商品或服務項目。
- b、國際註冊申請案應依據尼斯協定為國際分類；而因為分類的最後決定權在世界智慧財產權組織國際局，故美國專利商標局並不就申請文件上的分類加以重新分類或給予任何建議，而由國際局為分類審查。

## 2、指定美國要求領土延伸的國際註冊申請：

- (1) 範圍：國際註冊申請案指定美國要求領土延伸的，包括新申請及後期指定，均會由世界智慧財產權組織國際局直接將電子檔案傳送到美國專利商標局。

### (2) 關於使用的審查：

- a、國際註冊申請案並不要求申請人於註冊前已經實際使用商標。
- b、國際註冊申請案的申請人必須提出宣誓書，聲明「善意意圖使用」商標（bona fide intent to use the mark in commerce）。關於聲明善意意圖使用商標之宣誓書格式，美國專利商標局已提供給世界智慧財產權組織國際局（即 WIPO 網站提供下載之表格 MM18）；美國專利商標局就宣誓書之內容，並不進行實質審查或要求申請人提出證明。

### (3) 關於分類的審查：

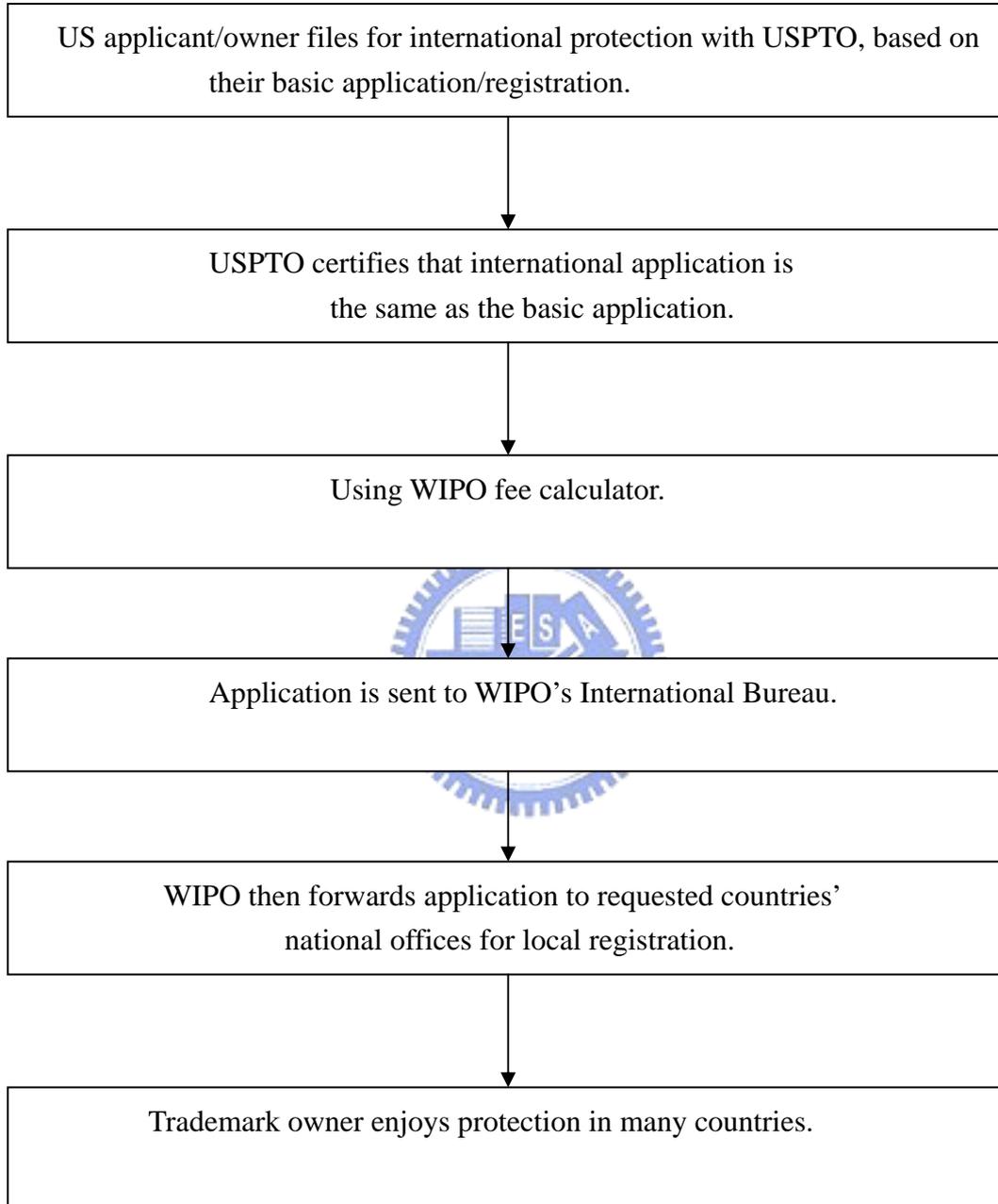
美國專利商標局就國際註冊申請案中所使用的商品或服務分類，會與直接向美國提出國家商標註冊申請案以相同的標準進行審查。

### (4) 關於轉換：

國際註冊商標於前五年如受基礎商標之「中心打擊」而遭撤銷，國際註冊可以轉換為對美國之國家商標註冊申請案。

<sup>101</sup>美國馬德里議定書實施細則、商標審查程序手冊內容，見美國專利商標局 USPTO 網站：  
<http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridindex.htm>。

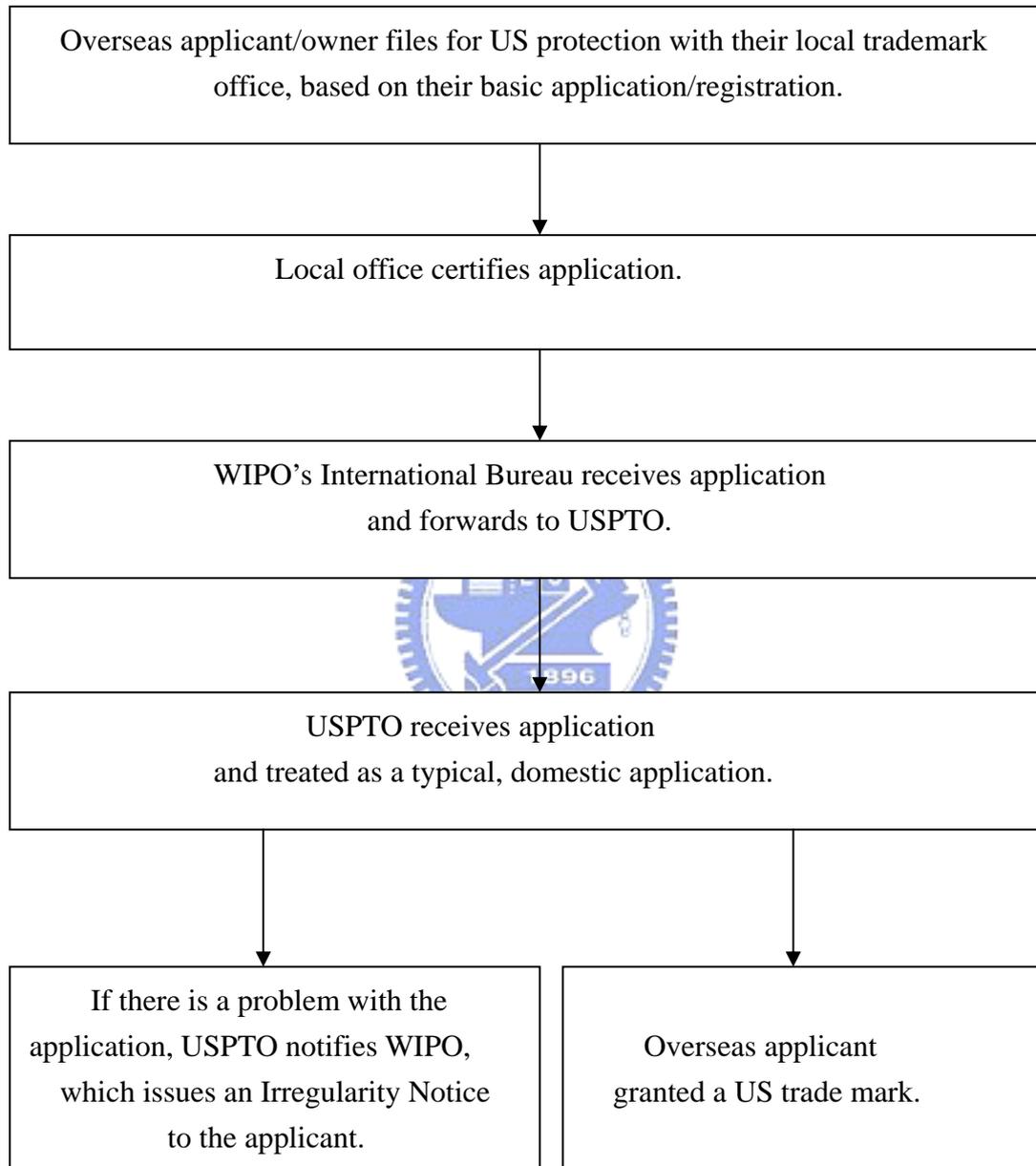
### Madrid Protocol procedure for US applicants



【圖 3-6】美國為馬德里國際註冊原屬國時之申請流程<sup>102</sup>

<sup>102</sup>Legal Media Group, *Welcome to Madrid*, 134 *Managing Intellectual Property* 20 (2003).

### Procedure for international applicants seeking protection in the US



【圖 3-7】美國為馬德里國際註冊的被指定國時之申請流程<sup>103</sup>

<sup>103</sup> *Id.* at 50.

## (二)馬德里議定書問答集

美國專利商標局針對以美國為原屬國之國際註冊申請人，公布有如何辦理國際註冊之說明及注意事項。除與前述實施規定相同外者之其他重點為<sup>104</sup>：

- 1、美國申請人可否直接向國際局提出申請國際註冊：  
不可，須透過美國專利商標局提出申請，由美國專利商標局先確認國際註冊申請的內容與基礎申請或註冊案中的內容一致後轉給國際局。
- 2、提出國際註冊申請案所應繳納之費用為何：  
申請人須繳納費用給美國專利商標局及國際局，美國專利商標局所收取的費用是「證明費」(certification fee)，國際局所收取的費用見世界智慧財產權組織所公布之「費用一覽表」，及使用「費用計算機」。
- 3、國際註冊日應如何決定：  
世界智慧財產權組織國際局如在美國專利商標局受理日起二個月內收到國際註冊申請，則國際註冊日是美國專利商標局受理國際註冊申請案的日期，若未在二個月內收到者，則為國際局收到國際註冊申請之日。

## 三、實踐趨向

### (一)美國加入馬德里議定書初期之國際註冊使用量並不特別突出

美國加入馬德里議定書初期，對於國際註冊之使用量不如預期。依世界智慧財產權組織公布之國際註冊統計報告顯示，西元二〇〇四年以美國為原屬國的申請件數僅有一千七百三十七件，而以美國為被指定國的被指定數則為七千一百零九件<sup>105</sup>，均未特別突出。歸納主要原因在於：

- 1、對於以美國為原屬國的本國申請人而言：
  - (1)國際註冊易受基礎商標之「中心打擊」  
美國就商標權的取得係採使用主義，不僅審查期限比一般採取註冊主義之國家長，而且也容易受到其他雖未註冊，惟已因使用而取得商標權之商標挑戰，這種未可預知的風險，使得以美國為原屬國的國際註冊申請案，易因基礎商標不穩固而遭受「中心打擊」，導致國際註冊商標亦遭撤銷。
  - (2)國際註冊所使用的商品或服務範圍狹窄  
美國專利商標局在商標審查實務上，就商標所使用的商品或服務的分類及說明要求嚴格，商標申請人對於所使用的商品或服務的定義，必須用「狹隘」(narrow)、「特定」(specific)的語詞<sup>106</sup>，且不允許寬泛的指定全類或只有分類標題<sup>107</sup>，並要求須列明「通常商業使用的名稱」(common commercial

<sup>104</sup>美國馬德里議定書問答集內容，見美國專利商標局 USPTO 網站：  
<http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridindex.htm>.

<sup>105</sup>見 WIPO 網站(<http://www.wipo.int>)公布之西元 2004 年度統計報告。

<sup>106</sup>Jason Vogel, *One Size Fits All?*, 194 Trademark World 41 (2007).

<sup>107</sup>International Trademark Association, *The Madrid Protocol: Impact of U.S. Adherence on Trademark Law and Practice* 14 (2003).

name) <sup>108</sup>，造成美國商標所使用的商品或服務範圍通常較其他國家為窄，而國際註冊又須以基礎商標為基礎，造成國際註冊商標所能獲得保護之範圍受侷限。有時候對於美國申請人而言，還不如逐一向各國提出商標註冊申請，可享有擴大商標所使用的商品或服務範圍之機會<sup>109</sup>。

## 2、對於以美國為被指定國的外國申請人而言：

### (1) 國際註冊支出後續費用之風險不小

上述美國專利商標局就商品或服務的分類及說明要求嚴格之特點，同樣也造成對美國商標審查實務不熟悉的外國申請人，依國際註冊指定美國保護時，遭遇技術上困難。如發生美國專利商標局在審查國際註冊申請案時，對商品或服務的分類及說明有疑義，而要求申請人說明時，外國商標申請人仍無法免於委任當地商標代理人協助處理，此時即產生難以預估的後續費用支出。

### (二) 美國加入馬德里議定書後之國際註冊使用量已逐年增加

然而，國際註冊畢竟具有簡單方便、未遭遇質疑時尚屬省時省費等優點，對於申請人仍具很大的吸引力，因此美國加入馬德里議定書之後，國際註冊使用量已逐年增加。依世界智慧財產權組織公布之國際註冊統計報告顯示<sup>110</sup>，西元二〇〇七年以美國為原屬國及被指定國之件數均高居第三位，顯見美國已是馬德里國際註冊體系之主要成員國。歸納主要原因在於：

#### 1、馬德里議定書之「轉換」程序可減緩中心打擊之不利益

對於以美國為原屬國的申請人而言，國際註冊易受基礎商標「中心打擊」之問題，在適用馬德里議定書下，至少尚有「轉換」之變通途徑，可將國際註冊轉換為對被指定國之國家商標註冊申請來補救，減緩中心打擊之不利益。

#### 2、國際註冊節省費用之誘因極大

舉例而言，在沒有遭遇異議等挑戰的情形下，一個以美國為原屬國的商標、指定使用在一類商品、在馬德里議定書的七十餘個成員國獲得保護，如以國際註冊方式，約需花費相當於美金一萬二千五百元，而如以逐一國家註冊的方式提出，約需花費美金八至九萬元甚至更多<sup>111</sup>，馬德里國際註冊節省申請費用之優勢顯然可見。

#### 3、商品或服務分類之問題可隨申請經驗累積而減少

無論對於以美國為原屬國或以美國為被指定國的申請人而言，均分別遭遇到商品或服務分類的侷限性及困難性問題，對於彼此之競爭利益而言，某種程度上也算達成平衡<sup>112</sup>，且分類問題均可隨著申請經驗之累積，瞭解如何採取最有利的分類方式，而減少承受該問題所帶來之衝擊。

<sup>108</sup>P. Jay Hines & Jordan S. Weinstein, *Using The Madrid Protocol After U.S. Accession*, 93 *The Trademark Reporter* 1016 (2003).

<sup>109</sup>P. Jay Hines, *Practical Considerations of Using The Madrid Protocol*, Vol. 12. #2 *Mealey's Litigation Report* 42 (2003).

<sup>110</sup>見本文【表 3-5】、【表 3-6】。

<sup>111</sup>Jason Vogel, *supra* note 64, at 41.

<sup>112</sup>International Trademark Association., *supra* note 65, at 15.

## 第四項、馬德里國際註冊在歐盟之實踐

### 一、加入背景

歐盟迄今未加入馬德里協定，僅於西元二〇〇四年十月一日加入馬德里議定書，成為馬德里國際註冊體系的一員，這是歐盟首次簽字加入世界智慧財產權組織所轄的條約，也是政府組織首次加入世界智慧財產權組織所轄的條約。

馬德里議定書所採取的異於馬德里協定之規定，吸引了許多不願意加入馬德里協定的國家進入國際註冊體系，歐盟理事會即於西元二〇〇三年十月二十七日決議加入馬德里議定書<sup>113</sup>。

馬德里國際註冊體系為了迎接歐盟加入，將歐洲共同體商標體系的諸多特性列入考量，修訂了共同實施細則；而歐盟為了加入馬德里國際註冊體系，亦修訂了「歐洲共同體商標條例」（簡稱 CTMR），及「歐洲共同體商標條例實施細則」（Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community Trademark，簡稱 CTMIR）等，作為配套規定。

自西元二〇〇四年十月一日馬德里議定書在歐盟生效之日起，申請人即能夠利用馬德里國際註冊體系，以歐盟為原屬國（即以歐洲共同體商標為基礎商標），或將歐盟作為一個被指定國，提出國際註冊申請。

歐盟在加入馬德里議定書之程序中，依據馬德里議定書之規定，宣示了歐盟得批駁申請人指定在歐盟保護的審查期限，為自收到世界智慧財產權組織國際局轉知領土延伸之要求時起十八個月；且同時宣示了凡欲透過馬德里議定書，在歐盟境內受領土延伸之保護者，須另行繳交「單獨規費」（Individual Fee）；並宣示了當國際註冊指定歐盟為被指定國，而遭歐盟商標主管機關即內部市場協調局（簡稱 OHIM）駁回或該指定失效時，可以依歐洲共同體商標條例、馬德里共同實施細則，而有不同的「轉變」（Conversion）途徑<sup>114</sup>。

### 二、相關實施規定

#### 一 歐洲共同體商標條例暨實施細則、內部市場協調局指導方針

歐盟為了實施馬德里議定書，修訂了歐洲共同體商標條例暨實施細則，及增訂了「內部市場協調局指導方針」第 M 部分（Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market<Trade

<sup>113</sup>即「Council Decision of 27 October 2003 approving the accession of the European community to the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks, adopted at Madrid on 27 June 1989」。

<sup>114</sup>見 WIPO 網站公布之消息通知 <http://www.wipo.int/madrid/en/notices/> (MADRID/2004/14)。

Marks and Designs>, Part M-International Marks), 作為相關配套規定<sup>115</sup>。主要重點整理如下<sup>116</sup>：

### 1、以歐盟為原屬國提出的國際註冊申請：

申請人以歐盟為原屬國，即以歐洲共同體商標為基礎商標所提交的國際註冊申請案，必須符合以下要求：

#### (1)申請方式：

- a、必須以制式表格，透過歐盟內部市場協調局向國際局提出。新申請案可使用 WIPO 網站所提供的 MM2 表格（有英文、法文、西班牙文版），或 OHIM 網站所提供的 E2 表格（歐盟內部市場協調局編改 MM2 表格而成，有英文、法文、西班牙文版，及歐盟其他官方語言的版本）；後期指定案可使用 WIPO 網站所提供的 MM4 表格（有英文、法文、西班牙文版），或 OHIM 網站所提供的 E4 表格（歐盟內部市場協調局編改 MM4 表格而成，有英文、法文、西班牙文版，及歐盟其他官方語言的版本）。
- b、如果作為基礎商標的歐洲共同體商標所使用的語言，不是馬德里議定書所規定的英語、法語、西班牙語三種使用語言之一，則申請人必須指定三種語言之一作為國際註冊申請案的使用語言，申請人可以自行提供商品或服務清單的譯文，或授權歐盟內部市場協調局製作譯文。

#### (2)支付費用：

歐盟內部市場協調局會向申請人收取「轉送費」(Transmittal fee)。

#### (3)關於基礎的要求：

申請人必須基於已提出註冊申請或已註冊的歐洲共同體商標。

#### (4)關於一致性的要求：

國際註冊申請案之商標內容，必須與基礎商標之內容具有一致性。

### 2、指定歐盟要求領土延伸的國際註冊申請—「多國註冊」與「超國註冊」結合

申請人以歐盟為被指定國所提交的國際註冊申請案，乃在「多國註冊」(馬德里國際註冊)中指定「超國註冊」(歐洲共同體商標註冊)，為商標註冊國際化發展下不同商標註冊途徑之結合。

#### (1)申請的提交：

- a、申請人須透過其原屬國商標主管機關，將國際註冊申請案提交到世界智慧財產權組織國際局，再由國際局轉送歐盟內部市場協調局。申請人所繳交的「國際費用」(International Fee)，包括：「基本費」(Basic Fee)、歐盟聲明收取的「單獨規費」(Individual Fee)。

<sup>115</sup>歐洲共同體商標條例暨實施細則、內部市場協調局指導方針內容，見歐盟內部市場協調局網站：[http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/madrid\\_basicreg.pdf](http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/madrid_basicreg.pdf) (No 1993/2003)、[http://oami.europa.eu/pdf/mark/CR\(EC\)782-2004-26-04-2004.pdf](http://oami.europa.eu/pdf/mark/CR(EC)782-2004-26-04-2004.pdf) (No 782/2004)、[http://oami.europa.eu/pdf/mark/CR\(EC\)781-2004-26-04-2004.pdf](http://oami.europa.eu/pdf/mark/CR(EC)781-2004-26-04-2004.pdf)(No 781/2004)、[http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/International\\_Marks-version-29\\_05\\_2007.pdf](http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/International_Marks-version-29_05_2007.pdf)(Guidelines)。

<sup>116</sup>International Trademark Association, The Community Trade Mark: Regulations, Practice and Procedures 33-36 (2005).

- b、除了國際註冊申請書所使用的馬德里議定書規定語言（即英語、法語或西班牙語）之外，申請人應再從歐盟內部市場協調局的五種官方語言（Official Languages）（英語、法語、西班牙語、德語、義大利語）中，另外再指定一種第二語言，作為歐盟內部市場協調局審查過程中，如發生異議或撤銷等爭議程序時使用。
- c、申請人可以如同直接向歐盟提出歐洲共同體商標註冊申請者一樣，依歐洲共同體商標條例第三十四條、第三十五條規定，基於其在歐盟某些成員國內有較早的國家註冊、或有較早的國際註冊中對於歐盟某些成員國的有效指定，而向歐盟內部市場協調局主張「資深權」（或稱為「老牌特權」）（Seniority）。此聲明應使用 WIPO 網站所提供的制式表格 MM17。

(2) 歐盟內部市場協調局的審查：

- a、歐盟內部市場協調局對於國際註冊案的審查程序，與審查直接提出的歐洲共同體商標註冊申請案之審查程序相同，包括會作形式要件（如：商標所有人資格、使用語言等）、絕對駁回理由（Absolute grounds for refusal）（如：商標應具有顯著性；不得表示商品或服務之種類、質量、地理來源或其他特性；不得欺騙公眾；不得違反公序良俗；不得違反巴黎公約第六條之三規定等）的審查，也會將在先的歐洲共同體商標檢索報告及各成員國的國家商標檢索報告，送給申請人參考。
- b、通過形式要件及絕對駁回理由的審查後，歐盟內部市場協調局會刊登首次公告，首次公告的意義在確認對形式要件及絕對駁回理由的審查已結束。
- c、歐盟內部市場協調局刊登首次公告後即進入異議階段，擁有在先權利的第三人可基於在先商標或其他權利等相對理由提出異議。如果沒有人提出異議，或異議後來經撤回或被駁回時，申請人即可獲得歐洲共同體商標註冊權利，歐盟內部市場協調局會再為第二次公告，第二次公告的意義為註冊公告。

(3) 「轉換」(Transformation)：

- a、轉換之依據：

依馬德里議定書第九條之五規定，當馬德里國際註冊商標於國際註冊日起五年內，因受基礎商標之「中心打擊」(Central Attack) 而被撤銷，即因基礎商標發生撤回申請、駁回、宣告無效、撤銷、放棄等情事，經原屬國商標主管機關通知國際局，導致馬德里國際註冊商標亦遭撤銷時，國際註冊商標申請人或所有人可以在三個月內，向被指定國商標主管機關提交申請，並繳納相應費用，將國際註冊「轉換」(Transformation) 為對於被指定國之國家商標註冊申請。歐盟為了加入馬德里議定書，亦在歐洲共同體商標條例第一百五十六條增訂與馬德里議定書第九條之五相同之規定。

因此，在被指定國為歐盟的國際註冊案中，如因受在原屬國的基礎商標中心打擊而被撤銷時，國際註冊商標申請人或所有人即可依馬德里議定書第九條之五、歐洲共同體商標條例第一百五十六條規定，在三個月內申請轉換成為一個直接對歐盟提出的歐洲共同體商標註冊申請案。

b、轉換之效力：

經轉換後的歐洲共同體商標註冊申請案，仍然可以保有原先的國際註冊日期（或後期指定的領土延伸日期）、優先權日。

(4)「轉變」(Conversion)：

a、轉變之依據：

由於歐盟實際上是由多個國家所組成的聯盟，且歐洲共同體商標與歐盟各成員國國家商標併存，歐洲共同體商標並不取代歐盟各成員國國家商標制度，因此，歐洲共同體商標條例本即設計有歐洲共同體商標與歐盟成員國國家商標申請程序轉變之規定<sup>117</sup>，而當馬德里國際註冊以歐盟為被指定國，發生遭歐盟商標主管機關即內部市場協調局駁回或指定失效（例如撤回指定）之情形，此時可否將原對歐盟之國際註冊指定案，轉變為對歐盟成員國之國家商標申請案或對歐盟成員國之國際註冊指定案，乃一複雜又饒富趣味的問題，此乃馬德里國際註冊以歐盟為被指定國時，所產生的特殊問題。

馬德里國際註冊體系及歐盟，為了歐盟加入馬德里議定書，分別在馬德里共同實施細則及歐洲共同體商標條例中增訂相關規定。依馬德里共同實施細則第二十四條第七款、歐洲共同體商標條例第一百五十四條規定，當國際註冊以歐盟為被指定國，而發生遭歐盟內部市場協調局駁回或該指定失效時，國際註冊商標申請人或所有人可以有兩種「轉變」(Convert)途徑，任擇其一途徑為程序轉變<sup>118</sup>：

I、轉變為「對一個或多個歐盟成員國的國家商標註冊申請案」  
(a National Trade Mark application)；

II、轉變為「對一個或多個為馬德里國際註冊體系成員國的歐盟成員國之國際註冊指定案」(a designation of EU Member States that are party either to the Madrid Agreement or to the Madrid Protocol)。

相異於第一種途徑已轉變為單純的國家商標註冊申請案，第二種轉變途徑仍然在國際註冊的框架下，如此申請人仍能享有馬德里國際註冊所擁有的申請手續簡便、節省費用、後續管理方便（如可透過單一的程序為集中續展、轉讓、變更）等好處。由於目前歐盟成員國中唯一非為馬德里國際註冊體系成員國的國家只有馬爾他，因此第二種轉變途徑，目前僅排除可指定馬爾他。此項聲明應使用 WIPO 網站所提供的制式表格 MM16。

b、轉變之效力：

經轉變後之國家商標申請案或國際註冊指定案，仍然可以保有原先的國際註冊日期（或後期指定的領土延伸日期）、優先權日及相關的資深權日。

<sup>117</sup>見本文第 4 章。

<sup>118</sup>王朝陽，通過馬德里體系在歐盟註冊商標，中華商標，2005 年第 2 期，頁 43 至 44，2005 年。

	發 生 時 機	效 果	依 據
轉 換 (Transformation)	國際註冊遭「原屬國基礎商標」中心打擊	轉換成直接對歐盟之歐洲共同體商標註冊申請案	歐洲共同體商標條例第 156 條、馬德里議定書第 9 條之 5
轉 變 (Conversion)	國際註冊對「被指定國」歐盟的指定遭駁回申請或該指定失效	轉變成對歐盟成員國之國家商標註冊申請案；或轉變成對為馬德里國際註冊體系成員國的歐盟成員國之國際註冊指定案	歐洲共同體商標條例第 154 條、馬德里共同實施細則第 24 條第 7 款

《作者自行整理》

【表 3-8】歐盟為馬德里國際註冊被指定國時之「轉換」與「轉變」

### 三、 實踐趨向

歐盟為目前世界上最重要的地區性國家聯盟，經過多次擴盟，目前已有二十七個成員國，其中並包括多個重要經濟大國，整體生活水準及人民素質均高，為世界各國企業必爭之市場，而效力通行於全歐盟的歐洲共同體商標，可在全歐盟境內獲得商標註冊權利之保護，無疑是極強勢的商標，但另一方面，也由於歐洲共同體商標之「統一性」特徵，決定了「全有全無」原則之適用，亦即即使不得註冊或撤銷事由僅存在於某些歐盟成員國，歐盟內部市場協調局也將駁回整個歐洲共同體商標之申請或撤銷商標<sup>119</sup>，是國際註冊申請人以歐盟為原屬國或被指定國，亦分別有遭受基礎商標中心打擊、不易獲准歐洲共同體商標之風險。

然而，馬德里國際註冊體系就以歐盟為原屬國而遭受基礎商標（即歐洲共同體商標）中心打擊之問題，在適用馬德里議定書下，已設有「轉換」之變通途徑，可將國際註冊轉換成直接對歐盟提出的歐洲共同體商標註冊申請案，又針對以歐盟為被指定國而遭駁回之情況，更增加了其他被指定國所無的兩種「轉變」途徑，可將國際註冊轉變成對歐盟成員國之國家商標註冊申請案，或對為馬德里國際註冊體系成員國的歐盟成員國之國際註冊指定案。隨著商標申請實務經驗之累積，申請人當可逐日嫻熟運用各種程序，而紓緩前述問題之不利益。依世界智慧財產權組織所公布之國際註冊統計報告顯示<sup>120</sup>，西元二〇〇七年以歐盟美國為原屬國及被指定國之件數分別高居第四位、第五位，顯示希望經由馬德里國際註冊途徑在他國取得商標註冊權利之歐盟申請人，及指定在歐盟受保護之申請人，已愈來愈多。

<sup>119</sup> 見本文第 4 章。

<sup>120</sup> 見本文【表 3-5】、【表 3-6】。

## 第四節 馬德里國際註冊之申請實務

### 第一項、台灣人民如何取得馬德里國際註冊商標

台灣因非巴黎公約之成員國，無法加入馬德里協定及馬德里議定書，然而，得循馬德里國際註冊途徑申請國際註冊者，並不限於該兩部條約之締約國國民。台灣人民仍得透過取道其他馬德里國際註冊體系成員國之方式，獲得馬德里國際註冊商標。可行途徑為：

#### 一、取道中國以外之其他馬德里國際註冊體系國家

有資格申請馬德里國際註冊商標之人，除了馬德里協定及馬德里議定書的締約國國民外，在締約國領土內設有真實有效之工商營業處所或住所的其他國家人民，亦得以「準締約國國民」之地位申請國際註冊。因此，台灣人民或企業如在馬德里協定及馬德里議定書締約國內，設有住所或工商營業處所，即可於取得該國之商標註冊，或提出商標註冊申請後，以該國之註冊商標或已提出註冊申請之商標為基礎商標、以該國為原屬國，提出馬德里國際註冊申請，而指定在其他國家獲得商標註冊權利之保護。

#### 二、取道中國

- 1、中國為馬德里協定及馬德里議定書之締約國，由於兩岸近在咫尺，且語言相同，聯絡便利，經貿關係密切，取道中國大陸申請商標國際註冊，無論就地緣關係或經濟效益而言，都是一條可以考慮的便捷途徑<sup>121</sup>。
- 2、如係在大陸有住所或營業所之台商，得如同在馬德里國際註冊體系其他國家一般，於取得中國註冊商標或提出中國商標之註冊申請後，以中國商標為基礎商標，申請馬德里國際註冊，固不待言；而如係在大陸無住所或營業所之純粹台灣人民，依前述中國國家工商行政管理總局商標局之行政指導意見明白表示：「申請人必須具有一定的主體資格：申請人應在中國有真實有效的工商營業所，如果沒有，應在中國境內有住所，如果沒有住所，申請人應有中國國籍；非馬德里聯盟成員國的國民，若在中國有其合資或獨資企業，可以通過商標局提出國際註冊申請；另外『台灣省的法人或自然人均可通過商標局提出國際註冊申請』。」，亦得以中國註冊商標或已提出註冊申請之中國商標為基礎商標、以中國為原屬國，申請馬德里國際註冊<sup>122</sup>。

<sup>121</sup>陳慶尚，取道大陸註冊國際商標，中國通商業雜誌，1993年6月號，頁59，1993年；黃擘，台灣企業在大陸註冊商標如何進行國際註冊，松江雜誌，1994年第4期，頁20，1994年。

<sup>122</sup>因中國將台灣視為一省，故對台灣人民以中國為原屬國提出馬德里國際註冊申請，與其他省分未作不同對待。經實際詢訪中國商標局國際註冊處人員，實務上已有純粹台灣企業（非指在中國設有工商營業處所之台商）以中國為原屬國，申請國際註冊，惟無法提供詳細資料。基於兩岸情勢之特殊性，或有認為如此有矮化台灣地位之疑慮，就此政治層面問題，本文不作評述。

## 第二項、馬德里國際註冊商標資料庫檢索

### 一、檢索條件

世界智慧財產權組織 WIPO 網站設有「馬德里國際註冊商標資料庫」(Madrid Express Database)<sup>123</sup>，公布有國際註冊資料，使用者可使用各種檢索條件，如「國際註冊號碼」、「所有人」、「代理人」、「商標內容」、「商品或服務之尼斯分類」、「商品或服務」、「原屬國商標主管機關」、「基礎申請號碼」、「基礎註冊號碼」、「指定國」等為檢索條件，進行商標資料檢索。

### 二、查詢所得

「馬德里國際註冊商標資料庫」查詢所得頁面，係以「代碼」(the WIPO INID codes)<sup>124</sup>，顯示各項識別資訊。關於國家及商標資訊之重要代碼如下<sup>125</sup>：

代 碼	意 涵	代 碼	意 涵	代 碼	意 涵
AG	安提瓜和巴布達	GB	英國	NA	納米比亞
AL	阿爾巴尼亞	GE	喬治亞	NL	荷蘭
AM	亞美尼亞	GR	希臘	NO	挪威
AT	奧地利	HR	克羅地亞	OM	阿曼
AU	澳大利亞	HU	匈牙利	PL	波蘭
AZ	亞塞拜然	IE	愛爾蘭	PT	葡萄牙
BA	波斯尼亞和赫塞哥維納	IR	伊朗	RO	羅馬尼亞
BE	比利時	IS	冰島	RS	塞爾維亞
BG	保加利亞	IT	義大利	RU	俄羅斯
BH	巴林	JP	日本	SD	蘇丹
BT	不丹	KE	肯亞	SE	瑞典
BW	波札那	KG	吉爾吉斯	SG	新加坡
BX	荷比盧聯盟	KP	北韓	SI	斯洛維尼亞
BY	白俄羅斯	KR	南韓	SK	斯洛伐克
CH	瑞士	KZ	哈薩克斯坦	SL	塞拉利昂
CN	中國	LI	列支登斯登	SM	聖馬利諾
CU	古巴	LR	賴比瑞亞	SY	敘利亞
CY	塞浦路斯	LS	賴索托	SZ	史瓦濟蘭

<sup>123</sup> 見 WIPO 網站 <http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp>.

<sup>124</sup> INID stands for “Internationally agreed Numbers for the Identification”.

<sup>125</sup> WIPO, *WIPO Standards ST.60 and ST.3*, No04/2007 WIPO Gazette of International Marks 4-5 (2007).

CZ	捷克	LT	立陶宛	TJ	塔吉克
DE、DT	德國	LU	盧森堡	TM	土庫曼
DK	丹麥	LV	拉脫維亞	TR	土耳其
DZ	阿爾及利亞	MA	摩洛哥	UA	烏克蘭
EE	愛沙尼亞	MC	摩納哥	US	美國
EG	埃及	MD	摩爾維亞	UZ	烏茲別克
EM	歐洲共同體	ME	蒙特尼格羅	VN	越南
ES	西班牙	MK	馬其頓	ZM	尚比亞
FI	芬蘭	MN	蒙古		
FR	法國	MZ	莫桑比克		

【表 3-9-1】馬德里國際註冊商標資料庫之重要代碼-關於國家 (Standard ST.3)

代 碼	意 涵
100	關於註冊或續展日期
151	--註冊日
171	--預計有效期
180	--到期日
200	關於申請
300	關於優先權
500	關於各種資訊
511	--商品或服務之尼斯分類
531	--商標圖樣之維也納分類
540	--商標圖樣
700	關於主體
732	--所有人
740	--代理人
750	--通訊地址
800	關於國際註冊商標
811	--(原屬國)所有人為其國民之締約國
812	--(原屬國)所有人設有工商營業處所之締約國
813	--(原屬國)所有人設有住所之締約國
821	--基礎申請
822	--基礎註冊
831	--(被指定國)馬德里協定下的指定國
832	--(被指定國)馬德里議定書下的指定國
842	--依何國法律組織之法人

【表 3-9-2】馬德里國際註冊商標資料庫之重要代碼-關於商標 (Standard ST.60)

### 第三項、實際案例

#### 一、台灣廠商取道中國以外之其他馬德里國際註冊體系國家

##### (一)宏碁企業以德國為原屬國申請國際註冊(國際註冊號 520294 號)

宏碁企業以在德國申請及註冊的商標圖樣「Acer <<」為基礎商標，使用在尼斯協定第九、十六、三十七、四十二類之商品或服務，取得國際註冊商標；國際註冊日為西元一九八七年十一月十三日，預計到期日為西元二〇〇七年十一月十三日，預計有效期為二十年；基於馬德里協定，指定在奧地利、不丹、保加利亞、荷比盧聯盟、白俄羅斯、瑞士、捷克、阿爾及利亞、埃及、西班牙、法國、克羅埃西亞、匈牙利、義大利等三十餘個國家受保護。

「馬德里國際註冊商標資料庫」檢索資料，略示如下<sup>126</sup>：

**(151)** 13.11.1987

**(180)** 13.11.2007

**(171)** 20

**(732)** Acer Incorporated  
7 F, No. 137 Sec. 2,  
Chien-Kuo N. Rd.  
Taipei (TW)



**(811)** DT

**(750)** Acer Incorporated  
Liesegangstrasse 9  
40211 Düsseldorf (DE)

**(740)** Cohausz & Florack  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bleichstrasse 14  
40211 Düsseldorf (DE)

**(540)**



<sup>126</sup>見 WIPO 網站「馬德里國際註冊商標資料庫」(檢索條件:International Registration Number 520294) <http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp>.

**(531)** 26.03; 26.04; 26.07; 27.05

**(511)** 09 Installations de traitement d'informations, y compris leurs unités périphériques, à savoir unités d'entrée et de sortie de données, écrans de contrôle, claviers, terminaux, souris, photostyles, lecteurs optiques de codes à barres, imprimantes, unités de commutation d'alimentation électrique, unités d'alimentation de courant, platines, supports de données exploitables par machine et programmes informatiques y étant mis en réserve.

16 Imprimés, en particulier sous forme de matériel d'enseignement, de journaux et de revues périodiques, de livres.

37 Services pour le contrôle et la réparation d'installations de traitement d'informations.

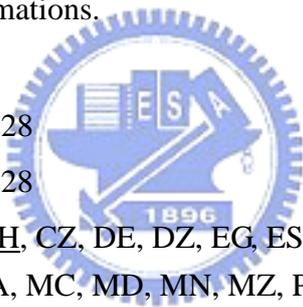
42 Programmation pour ordinateurs; location d'installations de traitement d'informations.

**(821)** DT, 20.05.1987

**(822)** DT, 06.07.1987, 1 108 228

**(300)** DT, 20.05.1987, 1 108 228

**(831)** AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MN, MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, TN, UA, VN, YU



## 二、台灣廠商取道中國

### (一)鴻海企業以中國為原屬國申請國際註冊(國際註冊號 911316 號)

鴻海企業以在中國註冊的商標圖樣「FOXCONN」為基礎商標，使用在尼斯協定第九、三十五、四十二類之商品或服務，取得馬德里國際註冊商標；國際註冊日為西元二〇〇五年十一月二十一日，預計到期日為西元二〇一五年十一月二十一日，預計有效期為十年；基於馬德里協定，指定在阿爾巴尼亞、亞美尼亞、波斯尼亞和赫塞哥維納、保加利亞、白俄羅斯、阿爾及利亞、埃及、克羅埃西亞、伊朗、哈薩克斯坦、列支登斯登、摩洛哥、摩納哥、摩爾維亞、馬其頓、納米比亞、塞爾維亞、蘇丹、聖馬利諾、敘利亞等二十個國家受保護，及基於馬德里議定書，指定在喬治亞、挪威、尚比亞等三個國家受保護。

「馬德里國際註冊商標資料庫」檢索資料，略示如下<sup>127</sup>：

**(151)** 21.11.2005

**(180)** 21.11.2015

**(171)** 10



**(732)** *Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.*

*No.2, Tzu Yu Street,*

*Tu-Cheng City*

*Taipei Hsien, Taiwan (CN)*

**(812)** CN

**(842)** limited liability company Taiwan

**(740)** *NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD. 10th Floor,*

*Block A,*

*Investment Plaza, 27 Jinrongdajie*

*100032 Beijing (CN)*

<sup>127</sup> 見 WIPO 網站「馬德里國際註冊商標資料庫」(檢索條件:International Registration Number 911316) <http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp>.

**(540)** **FOXCONN**

**(531)** 27.05

**(511)** 09、  
35  
42

**(822)** CN, 10.03.2000, 514003; 21.08.1998, 1201254; 21.07.2000,  
1423476; 14.03.2001, 1538310; 14.09.2002, 1945210;  
07.05.2002, 1764770

**(831)** AL, AM, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, IR, KZ, LI, MA, MC,  
MD, MK, NA, RS, SD, SM, SY

**(832)** GE, NO, ZM



## (二) 普騰公司以中國為原屬國申請國際註冊(國際註冊號 586770 號)

普騰公司可以在中國註冊的商標圖樣「普騰 PROTON」為基礎商標，使用在尼斯協定第九、十一類之商品或服務，取得馬德里國際註冊商標；國際註冊日為西元一九九二年六月十日，預計到期日為西元二〇一二年六月十日，預計有效期為十年；基於馬德里協定，指定在保加利亞、匈牙利、馬其頓、波蘭等國家受保護。

「馬德里國際註冊商標資料庫」檢索資料，略示如下<sup>128</sup>：

---

<b>(151)</b> 10.06.1992	586770
<b>(180)</b> 10.06.2012	

---

<sup>128</sup>見 WIPO 網站「馬德里國際註冊商標資料庫」(檢索條件:International Registration Number 911316) <http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp>.

**(171)** 10

**(732)** PUTENG

DIANZI GONGYE GUFEN YOUXIAN GONGSI  
(PROTON ELECTRONIC INDUSTRIAL Co, Ltd)

63, 1 Duan Sanminlu,  
Banqiaoshi,  
TAIBEIXIAN, Taiwan (CN)

**(811)** CN

**(740)** Zhongguo Zhuanli Daili (H.K.)

Youxian Gongsi  
(Ntd Patent Agency Limited)  
Bld. 2, Floor 3, Jinganxijie  
Beisanhuandonglu  
CN-100028 CHAOYANGQU, BEIJING (CN)

**(540)**



**(531)** 27.05; 28.03

**(511)** 09 Appareils pour l'enregistrement, l'amplification, la reproduction et la transmission des sons et des images; appareils de télévision; composants acoustiques.

11 Dispositifs pour le refroidissement de l'air, réfrigérateurs.

**(821)** CN, 23.08.1989, 29 307; 23.08.1989, 29 308

**(822)** CN, 20.08.1990, 526 920; 30.07.1990, 525 185

**(831)** BG, HU, MK, [PL](#)



## 第四章 超國註冊—歐洲共同體商標

### 第一節 歐洲共同體商標條例

#### 第一項、歐洲共同體商標條例之產生背景

##### 一、歐盟成立之歷史因素

歐盟的成立並非一朝一夕之事，而是有其歷史因素<sup>129</sup>：

##### 1、歐洲各國的經濟因第二次世界大戰遭受重大損失

歐洲的版圖並不很大，國家卻不少，歷史上長久處於分裂狀態，一旦大國間的力量對比失去平衡，新的戰爭又會出現。二十世紀上半葉，在歐洲爆發了兩次空前規模的戰爭，第二次世界大戰在歐洲爆發，地處大戰主要戰場的歐洲各國都遭受極大的損失，而西歐又是受到戰爭損害最嚴重的地區，德國是挑起第二次世界大戰的主要罪魁之一，德國的經濟實力戰前在歐洲雖然首屈一指，但戰爭幾乎耗盡了德國的財力、物力、人力，戰爭後期德國二度遭劫，本土成了戰場，是西歐各國中受損害最嚴重的國家；義大利也是戰爭的罪魁之一，且義大利的經濟實力一向不很強大，戰爭中極度消耗本國實力，戰爭後期本土又遭盟軍占領，經濟狀況益發不可收拾；法國雖躋身戰勝國行列，但在戰爭中蒙受鉅大損失，從第一次世界大戰的創痛中還未完全恢復，又遭到第二次毀滅性打擊，損失程度僅次於德國；在戰爭中，荷蘭、比利時的國土也遭德軍入侵，經濟上遭受的損失和破壞也相當嚴重；英國本土雖未遭到入侵，但在戰爭中耗費了大量錢財物資，海上力量受到重大損失，國民經濟也納入了軍事化的軌道。

##### 2、歐洲各國嘗試聯合應付美蘇對峙的局面

西歐各國的經濟因第二次世界大戰而遭受重大損失，各國政治地位也大為下降，而在大西洋彼岸之美國本土則未受大戰波及，戰爭反而刺激了美國的工業，經濟實力大增，戰後在經濟上成了世界頭號霸主，政治、軍事勢力也擴展到歐洲大陸，美國依仗其雄厚的經濟實力，企圖稱霸全世界，對蘇聯進行全面遏制，蘇聯也不甘示弱，在事實上牢牢控制東歐，第二次世界大戰後的世界格局形成了美蘇兩國對峙的局面，對峙的焦點在歐洲，美國想利用自己的經濟地位拉攏、控制西歐，使西歐成為美國的冷戰工具，共同遏制蘇聯，蘇聯則企圖利用對東歐各國的影響和控制，向西歐各國滲透。因而，第二次世界大戰結束後的國際形勢，西歐各國處在極微妙的地位，經濟復興需要美國幫助，但過分依賴美國又有可能淪為附庸，唯一可行之道就是聯合起來。經過各種聯合的嘗試，以一體化為宗旨的超國家性質的國際組織，應運而生。

<sup>129</sup> 章鴻康，歐洲共同體法概論，頁 1 至 5，遠流出版事業股份有限公司，1997 年 4 月。

## 二、歐盟成立之歷史沿革

### (一)重要條約

歐洲統合的進程，代表著國家主權權力逐步從成員國向超國家性質的國際組織讓渡，從原來以經濟合作為主到政治領域，其成立與幾個重要的基礎條約息息相關<sup>130</sup>：

#### 1、建立歐洲煤鋼共同體條約：

西元一九五〇年，法國外交部長舒曼發表一項聲明，倡議建立一體化組織，建議將法國和德國全部煤鋼生產組織起來，置於一個共同的超國家高級機構管轄之下，並歡迎其他歐洲國家參加，舒曼計畫受到了西歐國家的歡迎，法、德、義、荷、比、盧六國就此進行談判；一九五一年四月十八日，六國外交部長在法國巴黎簽訂「建立歐洲煤鋼共同體條約」（Treaty establishing the European Coal and Steel Community，簡稱巴黎條約），於一九五二年七月二十五日生效，成立「歐洲煤鋼共同體」（European Coal and Steel Community，簡稱 ECSC）。條約內容在建立起一個煤鋼共同市場，在成員國之間取消有關的關稅限制，建立共同的管轄機構，由該機構協調各成員國的煤鋼生產與銷售。

#### 2、建立歐洲經濟共同體條約、建立歐洲原子能共同體條約：

西元一九五七年，法、德、義、荷、比、盧六國，在義大利羅馬簽訂了「建立歐洲原子能共同體條約」（Treaty establishing the European Atomic Energy Community）和「建立歐洲經濟共同體條約」（Treaty establishing the European Economic Community）（簡稱羅馬條約），於一九五八年一月一日正式生效，依此條約成立「歐洲原子能共同體」（European Atomic Energy Community，簡稱 EURATOM）、「歐洲經濟共同體」（European Economic Community，簡稱 EEC）。條約內容在設立原子能共同體和經濟共同體的理事會、委員會、議會、法院等機構。

#### 3、合併條約：

西元一九六五年，法、德、義、荷、比、盧六國在比利時布魯塞爾簽訂「合併條約」（Merger Treaty，簡稱布魯塞爾條約），於一九六七年七月一日生效。條約內容在將三個共同體的主要機構合併，共用一個理事會和委員會，外界統稱為「歐洲共同體」（European Community，簡稱 EC），三個共同體雖然在形式上已經合併，但在各自管轄的領域內，仍然適用相應的基礎條約，獨立運作。

<sup>130</sup>條約內容，見歐盟 EUROPA 網站 <http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm>，及同前註，頁 9 至 17，及張亞中，歐洲聯盟的組織與運作，頁 44 至 57，五南圖書出版股份有限公司，2003 年 4 月。

#### 4、單一歐洲法：

西元一九八六年，成員國簽訂「單一歐洲法」(Single European Act)，於西元一九八七年七月一日正式生效，第一次對三個共同體條約作重大修正。條約內容在規定於一九九二年底以前完成內部無疆界的單一市場、引進部長理事會多數決、引入合作程序賦予歐洲議會在大部分內部市場事務上有參與立法權、設立秘書處協助加強外交政策的合作等，把共同市場的規定具體化。

#### 5、歐洲聯盟條約：

西元一九九二年，成員國在荷蘭馬斯垂克簽訂了「歐洲聯盟條約」(Treaty on European Union，簡稱馬斯垂克條約，即 Masstricht Treaty)，於一九九三年十一月一日生效。依此條約成立了「歐洲聯盟」(European Union，簡稱歐盟，即 EU)，除了歐洲共同體 (EC) 為第一支柱外，並納入了「共同外交暨安全政策」(Common Foreign and Security Policy) 為第二支柱、「司法與內政領域合作」(Cooperation in the fields of justice and home affairs) 為第三支柱，將三個共同體、外交安全、司法內政，共同組合在歐盟的這個屋頂下，而成為歐盟的三根支柱 (three pillars)。

自歐洲聯盟條約於西元一九九三年生效後，歐盟正式成立，根據該條約，歐體作為歐盟的主要支柱仍然存在，該條約生效後也未就稱謂的變更問題作出決定，但歐體內部和國際間越來越廣泛使用歐盟的稱謂，目前「歐洲共同體」(歐體) 和「歐洲聯盟」(歐盟) 之稱均可使用<sup>131</sup>。

#### 6、阿姆斯特丹條約：

西元一九九九年，成員國簽訂了「阿姆斯特丹條約」(Treaty of Amsterdam)，於一九九五年五月一日生效。條約目標在改革歐盟現有機構，繼續推動統合的進程，以七個原則體現特性，包括：強調同一性原則、承認差異性原則、尊重自願性原則、採取彈性原則、突出輔助性原則、貫徹務實高效率原則、加強民主性原則；此條約並表達了實現歐洲單一貨幣的決心，表明歐元將於二〇〇二年成為法定單一貨幣。

#### 7、尼斯條約：

西元二〇〇一年，成員國簽訂了「尼斯條約」(Treaty of Nice)。條約表明將於十年內分階段吸納十二個左右的新成員國，其中包括多個前東歐共產集團成員國、中歐及地中海地區國家，促使歐盟完成後冷戰時期歐洲合流的大業；在因應歐盟擴大之制度改革主要涵蓋三方面，包括：重新分配職掌歐盟立法事宜之理事會的表決權數、調整執行委員會的規模、擴大條件多數決的適用範圍。

歐洲統合的進程，從一開始的「建立歐洲煤鋼共同體條約」(簡稱巴黎條約)，到「建立歐洲經濟共同體條約」、「建立歐洲原子能共同體條約」(簡稱羅馬條約)、「合併條約」(簡稱布魯塞爾條約)，繼而到「單一歐洲法」，再到「歐洲聯盟條約」(簡稱馬斯垂克條約)、「阿姆斯特丹條約」、「尼斯條約」，

<sup>131</sup>張旗坤等編著，同註3，頁4至5。

每一個階段，或多或少、或深或淺地向歐洲統合的方向前進，以各國的利益作為出發點，用整體的力量來追求單一各國所不可能達到的利益。

締約時間	條 約	重 要 內 容
1951 年	建立歐洲煤鋼共同體條約 (簡稱—巴黎條約)	成立歐洲煤鋼共同體 (ECSC)
1957 年	建立歐洲經濟共同體條約、 建立歐洲原子能共同體條約 (簡稱—羅馬條約)	成立歐洲經濟共同體 (EEC)、 歐洲原子能共同體 (EURATOM)
1965 年	合併條約 (簡稱—布魯塞爾條約)	三個共同體的主要機構合併， 外界統稱為「歐洲共同體」(EC)
1986 年	單一歐洲法	對共同體基礎條約作修正
1992 年	歐洲聯盟條約 (簡稱—馬斯垂克條約)	將歐洲共同體 (EC)、共同外交 暨安全政策、司法與內政領域合 作，共同組成為「歐洲聯盟」(EU) 的三根支柱
1999 年	阿姆斯特丹條約	改革歐盟現有機構、 表達實現歐洲單一貨幣決心
2001 年	尼斯條約	因應歐盟擴大而為制度改革

《作者自行整理》

【表 4-1】成立歐盟之基礎條約

## (二)成長中之歐盟－歷次擴盟

歐盟成立至今，在原始成員國之後，已陸續進行了六次擴盟(enlargement)，目前共有二十七個成員國<sup>132</sup>：

- 1、西元一九五一、一九五七、一九六五年，德國、法國、義大利、荷蘭、比利時、盧森堡六國，陸續簽訂建立歐盟的基礎條約，該六國為原始成員國；
- 2、西元一九七三年，英國、愛爾蘭、丹麥加入（第一次擴盟）；
- 3、西元一九八一年，希臘加入（第二次擴盟）；
- 4、西元一九八六年，西班牙、葡萄牙加入（第三次擴盟）；
- 5、西元一九九五年奧地利、芬蘭、瑞典加入（第四次擴盟）；
- 6、西元二〇〇四年五月，馬耳他、賽普勒斯、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛加入（第五次擴盟）；
- 7、西元二〇〇七年一月，保加利亞、羅馬尼亞加入（第六次擴盟）。

目前歐盟的二十七個成員國，共使用二十二種語言，有法定的單一貨幣「歐元」(EURO)。

	年 份	原始/新增 成員國	累計成員國數
原始成員國	西元 1951、1957、1965 年陸續簽訂基礎條約	德國、法國、義大利、荷蘭、比利時、盧森堡	6
第一次擴盟	西元 1973 年	英國、愛爾蘭、丹麥	9
第二次擴盟	西元 1981 年	希臘	10
第三次擴盟	西元 1986 年	西班牙、葡萄牙	12
第四次擴盟	西元 1995 年	奧地利、芬蘭、瑞典	15
第五次擴盟	西元 2004 年	馬耳他、賽普勒斯、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛	25
第六次擴盟	西元 2007 年	保加利亞、羅馬尼亞	27

《作者自行整理》

【表 4-2】歐洲聯盟之歷次擴盟

<sup>132</sup> 歐盟歷次擴盟情形，見歐盟 EUROPA 網站 [http://europa.eu/pol/enlarg/index\\_en.htm](http://europa.eu/pol/enlarg/index_en.htm).

### 三、歐盟之組織機構

歐盟的主要組織機構及其職權，分述如下<sup>133</sup>：

#### (一) 歐盟理事會（部長理事會）（Council of European Union）

部長理事會是歐盟的主要立法及決策機構，由各成員國指派的代表所組成，代表各成員國及其國家利益，設在比利時布魯塞爾。

歐盟理事會的職權，包括：通過歐盟法律；通過歐盟預算；協調各成員國政策；締結國際條約；一般的外交及安全政策；保障自由、安全、公正等，其中關於立法及預算職權，是與歐洲議會分享該權利。

#### (二) 歐洲委員會（執行委員會）（European Commission）

執行委員會是歐盟主要的行政機構，負責籌畫及執行歐盟的各項政策，設在比利時布魯塞爾，由各成員國所指定的委員組成，經指定為委員後即不再受成員國指揮，獨立地為歐盟的總體利益工作。

歐洲委員會的職權，包括：對於部長理事會及歐洲議會提出立法的建議；管理及實施歐盟的政策及預算；執行歐盟法律；在國際舞台上代表歐盟，例如代表歐盟和歐盟外的其他國家商議協定等。

#### (三) 歐洲議會（European Parliament）

歐洲議會是歐盟的主要監督機構，設在法國史特拉斯堡、比利時布魯塞爾、盧森堡，議員每五年選舉一次，由各成員國直接普選產生。

歐洲議會的職權，包括：實行民主監督，對於執行委員會的組成委員具有同意權及彈劾權；參與通過歐盟立法；參與通過歐盟預算等<sup>134</sup>。

#### (四) 歐洲法院（European Court of Justice）

##### 即歐洲共同體法院（Court of Justice of European Community）

##### 1、歐洲法院之組織

歐洲法院是歐盟的司法機關，設在盧森堡，主要在負責解釋及確保共同體法的執行，歐洲法院的法官是由每一成員國指定一位，任期為六年，可以連任，各成員國必須保證法官之獨立性，通常是由三位或五位法官組成的合議庭，

<sup>133</sup> 歐盟組織機構及職權，見歐盟 EUROPA 網站 [http://europa.eu/institutions/index\\_en.htm](http://europa.eu/institutions/index_en.htm)，及台灣歐盟研究協會網站 <http://www.eusa-taiwan.org/P2-a2.htm>。

<sup>134</sup> 對於歐盟立法及預算的參與，並非是歐洲議會的主要職權，歐盟之立法主要是由部長理事會負責，歐洲議會於符合歐盟基礎條約所規定的共同決定程序及合作程序之情形時，才參與立法；歐洲議會在預算程序上亦僅為階段性的參與，於執行委員會向部長理事會提出預算案後，才由部長理事會與歐洲議會共同確定預算案，見陳麗娟，歐洲聯盟法精義，頁 48 至 49，新學林出版股份有限公司，2006 年 2 月。

或由十三位法官組成的大合議庭（Grand Chamber）審理，另外還有總辯官（advocates-general）的設置，負責獨立公開的提供判決建議。

## 2、歐洲法院之職權

歐洲法院的職權包括最重要的「預先裁決程序」，及受理不同類型之訴訟：

- (1)「預先裁決程序」（the preliminary ruling procedure）：即當各成員國的國家法院在適用歐盟法時，如果對其解釋或有效性有所疑問，國家法院可以（有時候是必須）提請歐洲法院對有關的歐盟法作出解釋，以保障歐盟法可以在各成員國適當的適用；
- (2)受理不同類型之訴訟：例如：受理「違反義務之訴」（proceedings for failure to fulfill an obligation），即當執行委員會認為某成員國並未遵守歐盟法的義務時，可以向歐洲法院對於該成員國提起訴訟，如被指控的會員國未遵守判決，歐洲法院得對其處以罰金；「宣告無效之訴」（actions for annulment），當任一成員國、理事會、委員會、歐洲議會或個人，認為某歐盟法的合法性有問題，或影響其權益時，可以向歐洲法院提起訴訟，請求宣告無效；「不作為之訴」（actions for failure to act），即當理事會、委員會或歐洲議會，未依基礎條約的要求作出決定時，任一成員國、其他歐盟機構、個人或企業，可以向歐洲法院提起訴訟。

## 3、歐洲初審法院（簡稱 CFI）

### (1)歐洲初審法院之設置：

為了分擔歐洲法院的案件負擔，西元一九八九年增設「歐洲初審法院」（the Court of First Instance，簡稱 CFI）。歐洲初審法院負責的案件，包括：自然人或法人對歐盟機構提出之訴訟、成員國對於委員會提出之訴訟、對歐盟機構或其職員造成之損害尋求賠償之訴訟、對有關於歐洲共同體商標之行政決定不服提出之訴訟、與傾銷法有關的訴訟等；至於以「預先裁決程序」請求對歐盟法作出解釋的案件，初審法院無權受理。

### (2)上訴：

對於歐洲初審法院的判決，僅限於就「法律問題」（questions of law），向歐洲法院提出上訴；歐洲法院可以對上訴案件直接作出判決，也可以發回初審法院重新審理，此時初審法院應受歐洲法院判決意見之拘束。歐洲法院的直接判決，乃終局判決，當事人不得再上訴<sup>135</sup>。

## (五)其他主要機構

- 1、歐洲審計院（Court of Auditors）：審查歐盟所有收入與支出的總額，監督收入與支出的規律性與合法性，設在盧森堡。
- 2、歐洲經社委員會（European Economic and Social Committee）：由各個不同的經濟性和社會性團體聯合組成，角色是諮詢單位，設在比利時布魯塞爾。

<sup>135</sup>歐洲法院及歐洲初審法院之組織、管轄及判決檢索，見歐洲法院 CURIA 網站 <http://curia.europa.eu/>。

- 3、歐洲區域委員會 (Committee of Regions)：理事會和委員會可就區域發展的問題，諮詢區域委員會的意見，角色亦是諮詢單位，設在比利時布魯塞爾。
- 4、歐洲中央銀行 (European Central Bank)：主要任務在制定歐盟共同貨幣政策，及發行歐洲共同貨幣即歐元，設於德國法蘭克福。
- 5、歐洲投資銀行 (European Investment Bank)：是政策取向、非營利的銀行，資源主要來自資金市場借貸，再長期借貸予可達成歐盟目標的投資項目。
- 6、歐洲調查使 (European Ombudsman)：任何人如覺得自己的權利被歐盟組織或成員所侵犯，都可以申請調查，調查後會提出建議或向歐洲議會報告。

組 織 機 構	職 權
歐盟理事會 (部長理事會) (Council of European Union)	立法、決策
歐洲委員會 (執行委員會) (European Commission)	行政
歐洲議會 (European Parliament)	監督(立法、預算)
歐洲法院 (即歐洲共同體法院) (European Court of Justice) (Court of Justice of European Community)	司法
歐洲審計院 (Court of Auditors)	監督
歐洲經社委員會 (European Economics and Social Committee)	諮詢
歐洲區域委員會 (Committee of Regions)	諮詢
歐洲中央銀行 (European Central Bank)	貨幣政策
歐洲投資銀行 (European Investment Bank)	投資
歐洲調查使 (European Ombudsman)	監督

《作者自行整理》

【表 4-3】 歐盟的主要組織機構及職權

## 四、歐盟之法律體系

### (一) 歐盟法之淵源

歐盟法的淵源，主要可以分為原始共同體法（或稱主要共同體法）、派生共同體法（或稱次要共同體法）、歐盟與其他國家或國際組織簽訂的國際條約，及一些不成文的法律原則。其中，原始共同體法及派出共同體法是歐盟法的主要部分，關於其內容及效力分述如下<sup>136</sup>：

#### 1、原始共同體法

##### (1) 內容：

原始共同體法是指創建歐盟（或歐體）的基礎條約及之後對其進行補充或修正的條約，包括建立歐洲煤鋼共同體條約（巴黎條約）、建立歐洲經濟共同體條約、建立歐洲原子能共同體條約（羅馬條約）、合併條約（布魯塞爾條約）、單一歐洲法、歐洲聯盟條約（馬斯垂克條約）、阿姆斯特丹條約、尼斯條約等，這些條約構成了歐盟法的基礎，故稱為「原始共同體法」。

##### (2) 效力：

##### a、相當於共同體的憲法：

以基礎條約為核心的原始共同體法，在整個歐盟法體系中占有頭等重要的地位，在某種程度上，它的作用相當於一部共同體的憲法。

##### b、直接適用性：

按照國際法上的慣例，主權國家之間簽訂的國際條約，一般不能直接適用於締約國國民，而不具有在成員國內直接適用的特性。但是，歐洲法院藉由判決先例的宣示，確認了原始共同體法如符合一定的要件，即具有在成員國直接適用的效力，這些要件包括：清楚、明確的規定；在法律上是完全的規定；無須成員國或歐盟機構的行為即得履行或發生效力<sup>137</sup>。

##### c、最高性

原始共同體法和其他歐盟法的產生基礎，相當於至高無上的憲法，因此，以基礎條約為核心的原始共同體法，在整個歐盟法體系中占有最高的地位，歐盟法的其他部分如有與原始共同體法有不一致的地方，應以原始共同體法的為準，原始共同體法具有最高性。

#### 2、派生共同體法

##### (1) 內容：

所謂派生共同體法，是指歐盟機構根據基礎條約的授權，為條約的實施作出具體規定，或為條約的規定作出補充，而進行的一系列立法措施。因是基於基礎條約的授權，亦即是從原始共同體法派生出來的，故稱為派生共同體法。

<sup>136</sup> 章鴻康，同註 129，頁 103 至 114。

<sup>137</sup> 陳麗娟，同註 134，頁 101，轉引自 Hans-Wolfgang Arndt, *Europarecht*, 7. Auflage, Heidelberg 2004, S.13f.

根據羅馬條約第一百八十九條規定：「理事會和委員會為完成使命，應在本條約所規定的條件下，制定規則、發出指令、作出決定、提出建議或意見。

『規則』具有普遍意義，規則的各個組成部分都具有約束力，並直接適用於所有成員國；『指令』所規定應達到何種結果的要求，對任何接受指令的成員國都具有約束力，但採取何種形式和方法以達到指令要求的結果，則由該成員國的政府自行制定；『決定』對其接受對象具有約束力；『建議』和『意見』不具有約束力」。因此，派生共同體法可有不同的形式：

#### a、規則（條例）（法規）（Regulation）

歐盟機構所頒布的「規則」，類似於成員國國內法體系中的法律，規則具有普遍意義，它並不是指向某一成員國或某一特定對象，而是泛指所有的成員國和其他對象，也不是僅針對某一種特定情勢，而是適用於所有同一類情況。享有規則制定權的，原則是部長理事會，另外，在基礎條約規定的範圍內或根據理事會的授權，執行委員會也可以制定執行法規。

#### b、指令（Directive）

「指令」所指向的對象是成員國的國家機構，其目的不是要在共同體範圍內建立統一的法律規範和具體規則，而是為了宣示理事會和委員會的目標，至於採取何種具體措施來達到目標，各成員國可以自行選擇。如果成員國未在期限內採取措施或不嚴格執行，執行委員會有權向歐洲法院提起訴訟。

#### c、決定（Decision）：

「決定」的對象可以是一個或幾個成員國，也可以指向個人或企業，歐盟機構可以用決定來要求一個或幾個成員國、或成員國的某些法人或公民實施某種作為或不作為，或直接為其規定義務等，歐盟機構在解決具體問題時，通常用決定的形式。決定的性質類似於「行政處分」<sup>138</sup>。

#### d、建議（Recommendation）、意見（Opinion）：

「建議」或「意見」是歐盟機構所發表的任意性規範，其對象可以指向某成員國，也可以指向個人和企業，以表達歐盟機構的某種意向或看法，希望被指向者實施某種作為或不作為，或只是單純地表示對某一事件的評價。

### (2)效力：

#### a、是否具有直接效力：

羅馬條約第一百八十九條的規定已明確賦予了規則直接效力；而其他派生共同體法，羅馬條約雖未有明文規定，但歐洲法院藉由判決先例的建立，亦允許個人或企業得在成員國法院內直接援引符合一定要件的指令、決定而對他人主張權利，此要件為：必須是清楚、準確、不附條件、無須成員國或歐盟機構採取進一步的實施措施<sup>139</sup>。

<sup>138</sup> 邱晃泉、張炳煌，歐洲共同體解讀－實用的制度與案例介紹，頁 39，月旦出版社股份有限公司，1993 年 10 月。

<sup>139</sup> 呂國平，論歐洲共同體法的直接適用性和直接效力原則，外國法譯評，1994 年第 1 期，頁 67 至 68，1994 年。

b、是否具有優先效力：

「共同體法的優先性」亦是歐洲法院藉由判決先例所建立的，為免損及歐盟法律制度的效力與危及基礎條約目標的實現，基礎條約及為施行基礎條約所採取的措施，其效力不得因成員國間不同的法規而有差異，因此對於共同體法與成員國法間的衝突，應依據共同體法優先的原則解決<sup>140</sup>。任何具有直接效力的共同體法，不論其形式，位階都高過成員國法<sup>141</sup>。

		對適用對象 有無約束力	在成員國內有無 直接適用效力	與成員國法衝突時 有無優先效力
原始共同體法		有	符合歐洲法院判決 先例之要件時，有	有 (相當於至高 無上的憲法)
派 生 共 同 體 法	規則(條例)(法規) (Regulation)	有	有 (依羅馬條約 第 189 條)	依歐洲法院判決 先例意旨，具直 接效力者，有
	指令 (Directive)	有	符合歐洲法院判決 先例之要件時，有	依歐洲法院判決 先例意旨，具直 接效力者，有
	決定 (Decision)	有	符合歐洲法院判決 先例之要件時，有	依歐洲法院判決 先例意旨，具直 接效力者，有
	建議 (Recommendation) 或 意見 (Opinion)	無	無	無

《作者自行整理》

【表 4-4】歐盟法之淵源及效力

<sup>140</sup>陳麗娟，同註 134，頁 103 至 104。

<sup>141</sup>邱晁泉、張炳煌，同註 138，頁 247。

## (二) 歐盟商標法律之「協調」與「統一」

### 1、歐盟商標法律一體化之兩種途徑

歐盟商標法律的一體化，主要是透過「協調」(Harmonization)及「統一」(Unification)兩種途徑。所謂「協調」，是指依據基礎條約的授權，採取使各成員國的國內商標法趨於一致的措施，其立法方式是頒布「指令」(Directive)，協調成員國之國內法；所謂「統一」，是指依據基礎條約的授權，制定統一之共同體商標法律，立法方式是制定「規則」(Regulation)，直接適用於所有成員國<sup>142</sup>。

### 2、歐盟商標法律一體化之經過

歐洲商標法律一體化之經過，可以略分為幾個階段：

#### (1) 歐洲共同體商標條例之草擬階段：

早在歐洲經濟共同體條約於西元一九五八年生效後，成員國即認識到為使商品在共同體之市場內自由流通，不受各國商標保護範圍之限制，有必要在歐洲建立一個統一的商標法，一九六四年執行委員會於徵詢專家意見並經討論後，提出一份「歐洲商標法公約草案」，惟之後因當時政治上原因而無進一步進展，直到後來專利方面陸續於一九七三年簽訂「歐洲專利公約」、一九七五年簽立「共同體專利公約」後，商標方面才又有較積極的行動；一九七六年執行委員會先提出一份「建立共同體商標備忘錄」，之後於一九七八年進一步提出「共同體商標規程草案」，經歐洲議會廣泛討論後，由執行委員會於一九八〇年提出「共同體商標規程建議」，其後屢經建議及修改，於一九八四年提出新的建議，並於一九八八年重新提出修正建議。

#### (2) 會員國商標法第一次整合準則階段：

由於各成員國間之商標法差異甚大，各成員國之商標法與欲建立之共同體商標法間亦有極大差距，這些差異性的存在會使統一之共同體商標法喪失吸引力，而不易為各成員國接受，是以欲順利建立統一之共同體商標法，有必要同時消除這些差異性，對各成員國商標法進行統合工作，是以執行委員會於一九七九年先提出「會員國商標法整合準則草案」，並於一九八八年十二月正式提出「會員國商標法第一次整合準則」(First Directive 89/104/EEC of the Council to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, 簡稱整合準則)<sup>143</sup>，要求各成員國至遲應於一九九一年底前修改國內商標法以與整合準則相配合，惟理事會得依執行委員會建議延長至一九九二年十二月三十一日為最後期限，整合準則於提出後即對各成員國發生拘束力，德、法等國都對國內商標法進行大幅修正<sup>144</sup>。

<sup>142</sup>張旗坤等編著，同註3，頁10至11。

<sup>143</sup>整合準則內容，見歐盟內部市場協調局 OHIM 網站：

<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc.htm>

<sup>144</sup>謝銘洋，同註42，頁169、170、186。

### (3) 歐洲共同體商標條例階段：

整合準則雖然促使成員國對國內商標法進行修正，但與商標制度之一體化尚有距離，迨一九九三年歐盟解決了商標主管機關辦公地點及語言問題後，始正式通過了統一商標法即「歐洲共同體商標條例」(Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trademark，簡稱 CTMR)；亦是歐盟第一部統一之智慧財產權法律，產生具有一致效力的「歐洲共同體商標」(the Community Trademark，簡稱 CTM)。

屬於指令性質之整合準則，與屬於規則(法規)性質之歐洲共同體商標條例，如前述都是派生共同體法，歐盟不遺餘力的以次級立法形式實現商標制度的一體化，主要是因為經濟上的需要。惟整合準則主要是透過設立政策目標，協調各成員國的商標法，間接地統一和改善成員國對商標之保護，而歐洲共同體商標條例則是透過共同體商標制度的建立，直接地加強對商標之保護力道和範圍<sup>145</sup>。

一體化途徑	立法方式	性質	具體規範
協調	「指令」 (Directive)	透過設立政策目標，間接地統一和改善成員國對商標之保護	「會員國商標法第一次整合準則」 (First Directive 89/104/EEC of the Council to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks)
統一	「規則」 (條例)(法規) (Regulation)	透過共同體商標制度的建立，直接地加強對商標之保護	「歐洲共同體商標條例」 (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trademark)

《作者自行整理》

【表 4-5】 歐盟商標法律一體化之途徑

<sup>145</sup>黃暉，同註 16，頁 312。

## 第二項、歐洲共同體商標條例之主要內容

### 一、實施進程

- 1、自歐洲經濟共同體條約於西元一九五八年生效後，歐盟成員國即認識到有必要在歐洲建立一個統一的商標法，一九六四年執行委員會提出「歐洲商標法公約草案」，一九七六年提出「建立共同體商標備忘錄」，一九七八年進一步提出「共同體商標規程草案」，一九八〇年再提出「共同體商標規程建議」，其後屢經建議及修改，於一九八四年提出新的建議，並於一九八八年重新提出修正建議。
- 2、西元一九九三年十二月二十日歐盟理事會正式通過了「歐洲共同體商標條例」，負責管理商標事務之「內部市場協調局」(Office for Harmonization in the Internal Market, 簡稱 OHIM) 於一九九六年四月一日正式運作，惟於一九九六年一月一日起即開始受理共同體商標申請，一九九六年一月一日至三月三十一日之申請案，申請日一律為一九九六年四月一日<sup>146</sup>。
- 3、共同體商標條例長期不能通過的原因，主要是歐盟各成員國在內部市場協調局的辦公地點及語言兩個棘手的問題上無法取得一致意見，一九九三年各國終於跨越該障礙<sup>147</sup>。就內部市場協調局的辦公地點問題，決定設在西班牙，具體地點由西班牙政府決定，西班牙最後決定設在阿利坎特市 (Alicante)，另就內部市場協調局所使用的語言問題，決定以英語、法語、西班牙語、德語、義大利語為內部市場協調局之官方語言 (Official Languages)，然而申請共同體商標也可以使用歐盟其他成員國語言，只是必須在上述五種官方語言中選擇一種第二語言，以便在異議和撤銷程序中使用<sup>148</sup>。
- 4、為了實施歐洲共同體商標條例，西元一九九五年十二月十三日執行委員會發布了「歐洲共同體商標條例實施細則」(Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark；簡稱 CTMIR)。
- 5、歐洲共同體商標條例及歐洲共同體商標條例實施細則均曾經多次修正，最重要的是西元二〇〇三、二〇〇四、二〇〇五年為了因應歐盟加入馬德里議定書及歐盟擴盟所作之修正<sup>149</sup>。

<sup>146</sup> 見 CTMR 第 143 條。

<sup>147</sup> OHIM 著，中國國家工商行政管理總局商標局譯，怎樣在歐盟註冊商標和保護商標（共同體商標）— 歐盟商標註冊與保護指南，頁 1 至 2，中國工商出版社，2003 年 5 月。

<sup>148</sup> 見 CTMR 第 115 條。

<sup>149</sup> CTMR 為因應歐盟加入馬德里議定書及擴盟所作的修正分別為：「Council Regulation (EC) No 1992/2003 of 27 October 2003」、「Council Regulation (EC) No 422/2004 of 19 February 2004」；CTMIR 則為：「Commission Regulation (EC) No 782/2004 of 26 April 2004」、「Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005」。條文及歷次修正內容，見 OHIM 網站：<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/reg.htm>、<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/amend.htm>。

依上所述歐洲共同體商標之重要實施進程，可整理如下：

年 份	實 施 進 程
西元 1964 年	提出草案
西元 1976 年	提出備忘錄
西元 1978、1980、1984、 1988 年	歷經多次建議及修正
西元 1993 年 12 月 20 日	通過「歐洲共同體商標條例」(簡稱 CTMR)
西元 1995 年 12 月 13 日	通過「歐洲共同體商標條例實施細則」(簡稱 CTMIR)
西元 1996 年 1 月 1 日	內部市場協調局開始受理「歐洲共同體商標」申請
西元 1996 年 4 月 1 日	內部市場協調局正式開始運作

《作者自行整理》

【表 4-6】歐洲共同體商標之重要實施進程

## 二、基本特徵

### (一)單一性(統一性)(unitary)

- 1、歐洲共同體商標最大之特徵在其具有「單一性」(統一性)(unitary)，亦即在整個歐盟境內具有一致效力。此種特徵決定了「全部或沒有」原則的適用，亦即即使共同體商標不得註冊事由只存在某些成員國內，內部市場協調局也將駁回整個註冊申請<sup>150</sup>，而歐洲共同體商標之註冊、轉讓、放棄、被宣告無效或撤銷、被禁止使用等，原則上亦須就歐盟的全部領域為之<sup>151</sup>。
- 2、為了強調此種特徵，歐洲共同體商標條例序言及第一條即揭明：「鑒於建立一個市場，並使其日益成為一個統一的市場，不僅必須消除阻礙商品和服務自由流通的障礙，建立一種使競爭不被扭曲的秩序，而且必須制訂法律使企業的經濟活動能在整個歐盟範圍內順利進行」，「歐盟採取行動的目的在於創

<sup>150</sup>見 CTMR 第 7 條第 2 項。

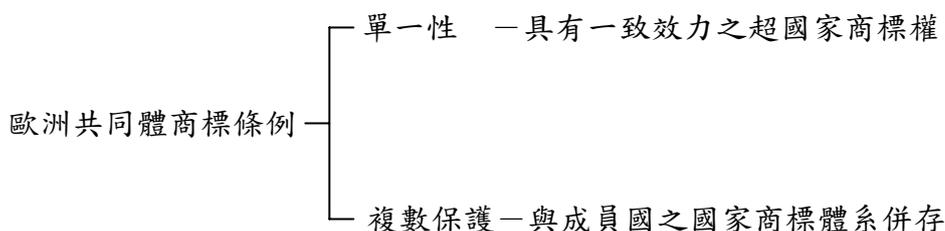
<sup>151</sup>見 CTMR 第 1 條第 2 項

立歐洲共同體商標體系，讓企業透過取得共同體商標而獲得在整個歐盟範圍內對商標的統一保護，除非本條例另有規定，商標的單一性（unitary）原則應予以適用」、「歐洲共同體商標具有單一性特徵，在整個共同體內應有同等效力，只有將歐盟作為整體，才能對商標予以註冊、轉讓、放棄，或者成為取消權利、宣布無效或禁止使用的對象」。

- 3、歐洲共同體商標之單一性特徵，構成了歐洲共同體商標條例與其他智慧財產權多邊條約之重大區別。一般國際條約基於屬地原則，申請人欲取得某些國家商標權利之保護，係由該個別的國家保有最後決定是否給予保護之權力，且縱使予以保護，其保護之內容悉依各國之內國商標法而定，因此申請人所取得的是數個不同之權利，然而在歐洲共同體商標條例情形，決定權一律在內部市場協調局，權利內容亦完全依歐洲共同體商標條例而定，已脫離屬地原則限制，申請人所取得的並非多個國家商標之集合，而是一個單一的商標權<sup>152</sup>，屬於前述商標註冊制度國際化發展面向中之「超國註冊」。

## (二) 複數保護

- 1、歐洲共同體商標並不取代各成員國之國家商標（包括比、荷、盧三國所建立之比荷盧商標體系），申請人可以自由選擇申請註冊歐盟成員國之國家商標（包括比荷盧商標），或申請註冊歐洲共同體商標，或是兩者皆選；申請人在各成員國已註冊之國家商標，並不自動被歐洲共同體商標所取代；他人已在先註冊之國家商標，對於在後之歐洲共同體商標構成在先權利，反之亦然<sup>153</sup>。
- 2、為了強調此種特徵，歐洲共同體商標條例序言即揭明：「鑒於共同體法律並不取代各成員國之商標法律，事實上不能要求一定要申請歐洲共同體商標註冊，對於那些不想獲得共同體商標保護的人，國家註冊仍很重要」。



《作者自行繪製》

【圖 4-1】歐洲共同體商標條例之基本特徵

<sup>152</sup>謝銘洋，同註 39，頁 10 至 11。

<sup>153</sup>OHIM 著，中國國家工商行政管理總局商標局譯，同註 148，頁 2。

### 三、申請人資格

#### (一)歐洲共同體商標條例修正前之規定：

歐洲共同體商標條例於西元二〇〇四年修正前，就申請人資格設有限制，規定符合以下條件之自然人或法人，始可成為申請人，包括：

- 1、歐盟之成員國國民；
- 2、巴黎公約或世界貿易組織之成員國國民；
- 3、非巴黎公約之成員國國民，但在巴黎公約或歐盟成員國境內有住所、居所或真實有效的工商營業處所；
- 4、非巴黎公約之成員國國民，且在巴黎公約或歐盟成員國境內亦無住所、居所或真實有效的工商營業處所，但根據該國法律給予歐洲共同體商標同等保護之國家的國民；
- 5、符合西元一九五四年九月二十八日簽訂之「關於無國籍人身份公約」所規定的無國籍人，或符合一九五一年七月二十八日簽訂、一九六七年一月三日修正之「關於難民議定身分認定書」所規定的難民，視為在該國有慣居地之國民。

#### (二)現行規定：

歐洲共同體商標條例於西元二〇〇四年修正後，即現行之歐洲共同體商標條例，就申請人資格未再設有限制，規定任何自然人或法人，皆可申請註冊歐洲共同體商標<sup>154</sup>。

### 四、註冊要件

歐洲共同體商標，只能透過註冊之方式取得<sup>155</sup>。

#### (一)積極要件

歐洲共同體商標註冊之積極要件，可分兩方面說明<sup>156</sup>：

##### 1、商標形式：

凡是能以書寫方式表示的任何圖樣，不論是「文字」(words)、「姓名」(personal names)、「圖形」(designs)、「字母」(letters)、「數字」(numerals)、「商品之形狀或包裝」(the shape of goods or of their packaging)等，均可申請。

依此規定，所謂文字、姓名等均僅是例示。是歐洲共同體商標條例就商標形式，並未作太多限制，故舉凡立體形狀、顏色組合、聲音等，均可為商標形式<sup>157</sup>。

<sup>154</sup> 見 CTMR 第 5 條。

<sup>155</sup> 見 CTMR 第 6 條。

<sup>156</sup> 見 CTMR 第 4 條。

<sup>157</sup> 依內部協調局 OHIM 網站「歐洲共同體商標資料庫」，可檢索得的歐洲共同體商標之商標形式有：文字(Word)、圖形(figurative)、立體形狀(3D)、顏色(color)、聲音(sound)、氣味(Olfactory)、光學全息圖(Hologram)、其他(others)。

## 2、識別性：

上述文字、姓名、圖形、字母、數字、商品之形狀或包裝等商標形式，都必須「足以與他人之商品或服務相區別」，亦即須具有識別性，始得申請註冊。

### (二)消極要件

歐洲共同體商標註冊之消極要件，包括絕對及相對不得註冊事由。有絕對不得註冊事由時，內部市場協調局將依職權駁回歐洲共同體商標註冊申請；有相對不得註冊事由時，僅於權利人提出異議時，內部市場協調局始駁回歐洲共同體商標註冊申請。

#### 1、絕對不得註冊事由

歐洲共同體商標條例所規定的絕對不得註冊事由，包括<sup>158</sup>：

- a、不符合第四條所規定商標構成形式要求者；
- b、缺乏識別性者；
- c、完全為描述商品或服務的種類、質量、數量、用途、價值、原產地、生產日期或提供日期者；
- d、完全為日常習慣用語，或商業慣例中通用之圖樣者；
- e、完全為由商品本身特性所決定的形狀、或獲得一定技術效果所必須的形狀、或表現商品重要價值的形狀者；
- f、違反公共秩序或善良風俗者；
- g、帶有欺騙性質者，例如有關商品或服務之性質、質量或地理來源；
- h、未經主管機關認可，而依巴黎公約第六條之三不予註冊的商標（即國徽、官方檢驗印章、政府間組織印記等）；
- i、雖非巴黎公約第六條之三所稱者，惟具有特殊公共利益而未經主管機關同意；
- j、葡萄酒或酒精飲料，含有用以識別的地理名稱，而又非出產於該地者。

在第 b、c、d 款情形，如透過使用已獲得識別性者，仍可以申請。

值得注意的是，即使不得註冊之事由，只存在某些成員國內，內部市場協調局也將駁回整個歐洲共同體商標註冊之申請，此乃歐洲共同體商標之「單一性」特徵，亦即「全部或沒有」原則之表現。

#### 2、相對不得註冊事由

歐洲共同體商標條例規定內部市場協調局須經權利人提出異議，始駁回註冊申請之相對不得註冊事由，包括<sup>159</sup>：

- a、與在先之商標相同或近似而容易引起混淆：  
申請註冊的商標，如與在先之商標相同，且使用在相同的商品或服務者，或與在先之商標相同或近似，且所使用的商品或服務相同或近似，而容易引起混淆者，在先權利人得提出異議。

<sup>158</sup>見 CTMR 第 7 條。

<sup>159</sup>見 CTMR 第 8 條。

此所謂「在先商標」，包括：歐洲共同體商標、歐盟成員國之國家商標（含比荷盧商標）、對成員國或歐盟有效之國際註冊商標。

b、商標代理人或代表人以自己名義提出申請：

此時，權利人得提出異議，除非申請人可證明有何正當理由。

c、已有受保護之在先特殊標誌：

在先之特殊標誌（例如：未註冊之商標或公司名稱），如依歐盟或成員國法賦予權利人有權禁止在後商標使用時，在先權利人得提出異議。

d、減損在先著名商標之識別性或商譽：

申請註冊的商標，如與在歐盟或成員國享有商譽之在先著名商標相同或近似，雖使用的商品或服務不類似，但無正當理由使用該申請註冊之商標將會使在先著名商標處於不利地位，或對其識別性或聲譽造成損害者，在先權利人得提出異議。

實例（識別性審查）：(Procter & Gamble Company v. OHIM)<sup>160</sup>

(i)事實摘要：

美商寶鹼公司（Procter & Gamble Company）於西元一九九六年四月三日向內部市場協調局提出「**Baby-Dry**」之歐洲共同體商標註冊申請，指定使用於紙製或纖維材料之拋棄式尿布及紡織材料尿布產品。

內部市場協調局審查後認為「**Baby-Dry**」缺乏識別性，僅為描述商品用途的說明文字，具有歐洲共同體商標條例第七條第一項 b、c 款絕對不得註冊事由，因而於一九九八年一月二十九日駁回該註冊申請案。

(ii)程序經過：

寶鹼公司不服內部市場協調局駁回註冊申請之決定，向內部市場協調局之訴願委員會提出訴願，訴願委員會於一九九八年七月三十一日駁回訴願；

寶鹼公司嗣向歐洲一審法院提出訴訟，一審法院於一九九九年七月八日判決寶鹼公司敗訴，寶鹼公司不服而再上訴至歐洲法院。

(iii)歐洲法院之判決結果：

歐洲法院於西元二〇〇一年九月二十日判決廢棄歐洲一審法院之判決及內部市場協調局訴願委員會之決定。

(iv)歐洲法院之判決要旨：

審酌由英文文字所構成之商標時，應以英語消費者之立場來判斷商標是否具有識別性，「**Baby-Dry**」商標是「Baby」及「Dry」兩個英文文字組合，雖然該兩個文字可能都是嬰兒尿布商品上一般常見之用詞，但如此之組合方式並非英文之通常用語，為創新之文字組合而具有識別性，故非完全描述性之商標，無第七條第一項 b、c 之絕對不得註冊事由。

<sup>160</sup>陳宏杰、楊子儉、顧秋香、朱稚芬、鍾桂華，歐盟及美國商標識別性案例介紹，智慧財產權月刊第 103 期，頁 30 至 33，96 年 7 月。

## 五、申請程序

關於歐洲共同體商標註冊之申請程序，以下分就申請提交機構、申請程式、要求優先權、要求資深權等方面說明：

### (一)申請提交機構

歐洲共同體商標註冊之申請人，可以選擇下列提交機構<sup>161</sup>：

- 1、內部市場協調局；
- 2、各成員國之商標主管機關（包括比荷盧智慧財產權組織）。  
各成員國之商標主管機關應自收到申請兩週內，將申請書送交內部市場協調局；各成員國之商標主管機關可以向申請人收取一定之程序費用；如移轉期超過一個月，該申請將視為撤回。

### (二)申請程式

一件歐洲共同體商標之註冊申請，應包括下列文件<sup>162</sup>：

- 1、商標註冊申請書：  
其內容應載明申請人的名稱、地址、國籍或擁有固定住居所或工商營業處所之國家名稱；商標代理人之名稱和營業地址；商標申請所使用的語言，並且應在內部市場協調局的五種官方語言，即英語、法語、西班牙語、德語、義大利語中，指定一種第二語言，以便在異議、撤銷或宣告無效程序中使用；
- 2、說明申請人身份的文件；
- 3、按照尼斯協定所規定的國際分類；
- 4、商標圖樣一張；
- 5、繳納申請費之證明。

### (三)申請日

提出歐洲共同體商標註冊申請之申請日，依下列方式決定<sup>163</sup>：

- 1、向內部市場協調局提交者：  
以提出齊備文件於內部市場協調局之日為申請日；
- 2、各成員國之商標主管機關（包括比荷盧智慧財產權組織）提交者：  
如於一個月內支付了申請費的，以提出齊備文件於各成員國商標主管機關之日為申請日。

<sup>161</sup>見 CTMR 第 25 條。

<sup>162</sup>見 CTMR 第 26、28 條，CTMIR 第 1、2 條。

<sup>163</sup>見 CTMR 第 27 條。

#### (四)要求「優先權」(Priority)

歐洲共同體商標註冊之申請人，如符合下列要件之一者，可以於申請歐洲共同體商標註冊時，要求「優先權」<sup>164</sup>：

##### 1、要件：

##### a、前已向巴黎公約或世界貿易組織協定成員國申請商標：

已向巴黎公約或世界貿易組織協定的成員國提交商標註冊申請之人或其合法繼承人，自該首次申請之日起六個月內，可以就使用在全部或部分相同的商品或服務上之同一商標，要求優先權。

##### b、所屬國與歐盟成員國互惠承認申請商標日：

與歐盟成員國簽訂有雙邊或多邊協議國的國民，其內國法將歐洲共同體商標等同於合格之國內申請者，可以要求優先權。

##### c、依國際展覽公約展出商標：

在依據「國際展覽公約」(the Convention on International Exhibition)規定的國際展覽會上展出帶有其申請商標的商品或服務者，自該首次展出之日起六個月內，可以要求優先權。

##### 2、程式：

欲利用在先申請要求優先權者，提交程式包括：優先權聲明；在先申請的申請書影本；如原申請書語言非協調局五種官方語言之一者，應提交譯本。

##### 3、效力：

獲得優先權者，優先權日視為歐洲共同體商標提交註冊申請之日。

#### (五)要求「資深權」(Seniority)(老牌特權)(內國商標之時間利益)

歐洲共同體商標註冊之申請人，如符合下列要件之一者，可以於申請歐洲共同體商標註冊時，或已取得歐洲共同體商標註冊後，要求「資深權」<sup>165</sup>：

##### 1、要件：

前已在歐盟成員國有在先註冊之內國商標(包括成員國國家商標、比荷盧商標、在成員國生效的國際註冊商標)之所有人，可以就使用在相同的商品或服務上之同一商標，向內部市場協調局要求資深權。

##### 2、效力：

取得資深權者，縱使該在先商標事後歸於消滅(例如：未繳交續展費用)，仍得享有該商標繼續註冊之權利，亦即可享受該內國商標之時間利益，如同該商標繼續存在一般，內部市場協調局仍會考慮該商標之在先性。

例外：如果在獲得歐洲共同體商標註冊之前，該在先商標就已經失效者，則無法要求資深權。

<sup>164</sup>見 CTMR 第 29 至 33 條；另依 CTMR 第 32 條，歐盟成員國國家商標註冊之申請人，如已提出歐洲共同體商標註冊之申請，亦可以歐洲共同體商標為基礎，而在成員國要求優先權，已經給予申請日之歐洲共同體商標註冊申請，在成員國中等同於合格之國內申請。

<sup>165</sup>見 CTMR 第 34 至 35 條。

### 3、好處：

a、省錢方便，可節省內國商標之續展費用，將註冊文件合而為一<sup>166</sup>：

資深權是一種特別的設計，意謂著同一商標所有人，就使用在相同的商品或服務上之同一商標，可以將歐洲共同體商標與所取得之早期國家商標進行合併（merger）<sup>167</sup>。申請人於取得歐洲共同體商標註冊後，就先前已取得之歐盟成員國之國家商標，可以不必去申請延展，既可節省在先商標之續展費用，亦可減少註冊文件之管理。

b、可享有內國商標之時間利益，阻止他人註冊：

即使他人之歐洲共同體商標註冊申請係在要求資深權人所提出之歐洲共同體商標註冊申請之前，要求資深權人仍可基於更早前已經註冊之內國商標，阻止他人註冊<sup>168</sup>。

	要 求 時 機	適 用 情 況	效 力
優先權 (Priority)	申請歐洲共同體商標註冊時	1、前向巴黎公約或世界貿易組織協定成員國申請商標 2、所屬國與歐盟成員國互惠承認申請商標日 3、依國際展覽公約展出商標	優先權日視為提交歐洲共同體商標註冊申請之日
資深權 (Seniority)	申請歐洲共同體商標註冊時； 已取得歐洲共同體商標註冊後	前已在歐盟成員國有在先註冊之內國商標	繼續享有歐盟成員國國家商標之時間利益

《作者自行整理》

【表 4-7】優先權與資深權之比較

<sup>166</sup>沙斌，歐共體商標法律制度基礎知識問答，中華商標，1997年第2期，頁39，1997年。

<sup>167</sup>Tasneem Haq, *Claiming Seniority for Community Trade Marks*, 146 *Trademark World* 12 (2002).

<sup>168</sup>謝銘洋，同註39，頁379。

## 六、註冊程序

### (一)申請之審查

#### 1、形式審查

內部市場協調局收到申請後會先就申請條件進行形式審查，包括<sup>169</sup>：

- a、是否符合申請日的要求；
- b、是否符合條例及實施細則所規定的文件程式、商品分類等要件；
- c、是否繳納申請費。

如有不符條件者，內部市場協調局將限期補正，未補正者將被駁回。

另外，內部市場協調局亦會審查是否符合優先權及資深權之要件，未能符合者，將未能獲得該權利。

#### 2、實質審查

##### a、絕對實質審查：

歐洲共同體商標註冊申請通過形式審查後，內部市場協調局將審查是否有歐洲共同體商標條例第七條所規定的「絕對不得註冊事由」<sup>170</sup>。

如有違反規定者，除申請人聲明放棄部分不具識別力商標之專用權，或撤回或進行修改外，將全部或部分予以駁回。

##### b、相對實質審查：

歐洲共同體商標註冊申請通過形式審查及絕對實質審查後，將續為審查是否有歐洲共同體商標條例第八條所規定的「相對不得註冊事由」<sup>171</sup>。

##### (i)歐洲共同體商標條例修正前之規定：

內部市場協調局進行在先的歐洲共同體商標檢索，製作檢索報告；內部市場協調局將申請文件的副本，送交各成員國之商標主管機關，由各成員國之商標主管機關進行在先的國家商標檢索，製作檢索報告；各成員國之商標主管機關應於三個月內將檢索報告送交內部市場協調局；內部市場協調局將前述兩種檢索報告，一併送交申請人；內部市場協調局於檢索報告送交申請人之日起一個月後，公告歐洲共同體商標申請，並通知在檢索報告中所提到的在先商標之所有人或申請人，由該在先商標之所有人或申請人自行決定是否在異議期內提出異議。

##### (ii)現行規定：

由於各成員國之商標主管機關進行在先的國家商標檢索很耗費時間，各國於三個月內將結果通知內部市場協調局，申請人至少也要等那麼久的時間才能夠收到結果，對於申請人而言的好處不大<sup>172</sup>，因此，歐洲共同體商標條例於

<sup>169</sup>見 CTMR 第 36 條。

<sup>170</sup>見 CTMR 第 38 條。

<sup>171</sup>見 CTMR 第 39 條。

<sup>172</sup>馬修·J·M·范卡姆，歐洲商標指令和共同體商標法規（下），中華專利與商標，1992 年第 1 期，頁 71，1992 年。

西元二〇〇四年修正<sup>173</sup>，修正條文於西元二〇〇八年三月十日起施行，將各成員國之商標主管機關所進行在先的國家商標檢索部分，改為非強制性，於申請人要求時才會進行。

## (二)申請之公告

歐洲共同體商標註冊之申請，如已通過形式審查及絕對實質審查，且相對審查階段中，內部市場協調局將檢索報告送交申請人之日起一個月的時間亦已超過，則內部市場協調局將公告歐洲共同體商標註冊之申請<sup>174</sup>。內部市場協調局首次公告之意義是「申請公告」。

## (三)第三人之「舉發」(Observation)

歐洲共同體商標註冊之申請，於申請公告後，任何自然人或法人，或代表製造商、生產商、服務提供者、貿易商、消費者的團體或組織，都可以基於歐洲共同體商標條例第七條所規定之「絕對不得註冊事由」，向內部市場協調局提出舉發。舉發意見應送達於申請人，申請人可以提出說明<sup>175</sup>。

## (四)權利人之「異議」(Opposition)

### 1、異議之提出

- a、歐洲共同體商標註冊之申請，於申請公告後三個月內，歐洲共同體商標條例第八條所規定之在先商標、在先特殊標誌之所有人等權利人，可以根據「相對不得註冊事由」提出異議。
- b、異議須以書面向內部市場協調局提出，且須說明理由、支付異議費；異議人可以在內部市場協調局所規定的期限內提出說明<sup>176</sup>。

### 2、異議之審查

- a、審查過程中，應讓當事人可在內部市場協調局所規定的期限內提出意見。
- b、如據以異議的在先商標已取得註冊至少五年以上，商標申請人可以要求異議人證明在五年期間已將商標「真正使用」於註冊的商品或服務上，或有「不使用的正當理由」，如未能提出證明，應駁回異議。
- c、經審查異議成立，商標不可在全部或部分商品或服務上註冊的，應就全部或該部分商品或服務駁回商標註冊申請，否則應駁回異議<sup>177</sup>。

## (五)註冊

歐洲共同體商標註冊之申請，在異議期限內無人提出異議，或異議已被駁回的，如申請人已在規定期限內繳納註冊費者，應予公告商標註冊。

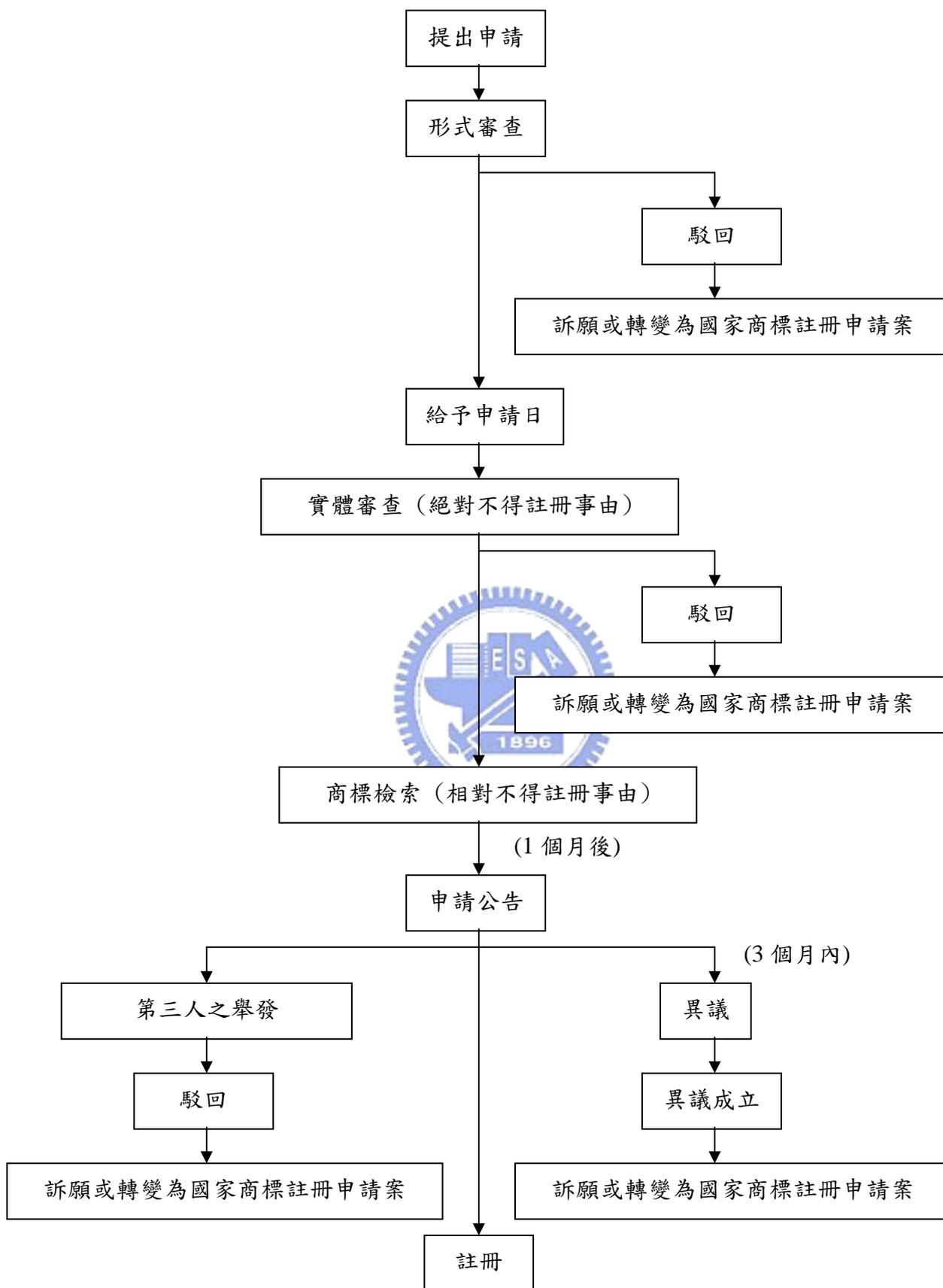
<sup>173</sup>即「Council Regulation(EC) No 422/2004 of 19 February 2004」。

<sup>174</sup>見 CTMR 第 40 條。

<sup>175</sup>見 CTMR 第 41 條。

<sup>176</sup>見 CTMR 第 42 條。

<sup>177</sup>見 CTMR 第 43 條。



【圖 4-2】歐洲共同體商標之申請註冊流程<sup>178</sup>

<sup>178</sup> 參徐建興，歐體商標(CTM)異議／撤銷／宣告註冊無效之研究，工業財產權與標準，1996 年

## 七、共同體商標之效力

### (一)有效期及續展

#### 1、有效期：

歐洲共同體商標註冊之有效期為自申請日起十年，有效期滿可續展，次數無限制，每次為十年<sup>179</sup>。

#### 2、續展：

歐洲共同體商標之所有人或被授權人，可以於期滿前繳費申請續展。

內部市場協調局應在期滿前及時通知，惟縱未通知，亦不究責。

商標在註冊或續展的有效期內，不得在商標註冊簿中有所變更，除非其變更不影響原註冊商標的同一性特徵<sup>180</sup>。

### (二)取得專用權

歐洲共同體商標獲准註冊後，商標所有人即取得排他性之專用權。

任何第三人未經商標權利人之同意而在商業活動中，使用相同之商標在相同之商品或服務上，或使用相同或類似之商標在近似之商品或服務上，可能造成混淆或引起聯想的，或雖使用在不相近似的商品或服務上，但對著名商標的識別性或聲譽造成不利影響或損害的，權利人有權禁止<sup>181</sup>。

### (三)作為財產權之客體

歐洲共同體商標獲准註冊後所取得之商標權，具有財產性，可以作為財產權之客體；且因歐洲共同體商標之「單一性」特徵，故其作為財產權客體時，除另有規定外，在整個歐盟境內應作為一個整體<sup>182</sup>。

#### 1、轉讓：

歐洲共同體商標可以獨立於企業為轉讓，亦可以就註冊的全部或部分商品或服務為轉讓。整個事業轉讓時，原則上應包括歐洲共同體商標之轉讓；除非依轉讓時所適用之法律而另為約定，或依其情事明顯可知商標未一併轉讓。轉讓如未申請登記，受讓人不得主張其歐洲共同體商標權<sup>183</sup>。

#### 2、設質、強制執行：

a、設質：歐洲共同體商標可以獨立於事業而為質權或其他物權之客體<sup>184</sup>。

b、強制執行：歐洲共同體商標可以作為強制執行之客體<sup>185</sup>。

---

第9期，頁47，1996年，及中國知識產權報，2005年4月25日，第15版，由作者另整理而成。

<sup>179</sup> 見CTMR第46條。

<sup>180</sup> 見CTMR第47、48條。

<sup>181</sup> 見CTMR第9條。

<sup>182</sup> 見CTMR第16條。

<sup>183</sup> 見CTMR第17條、第1條第2項。

<sup>184</sup> 見CTMR第19條。

<sup>185</sup> 見CTMR第20條。

### 3、授權使用：

歐洲共同體商標可以就其註冊的部分或全部商品或服務，授權他人在歐盟的整個或部分區域使用<sup>186</sup>。授權使用可為專屬授權或非專屬授權。

商標受侵害時，被授權人在取得商標權人之同意後，可以提起訴訟；但商標權人經請求後未在相當期間內提起訴訟時，專屬授權人得自行提起訴訟<sup>187</sup>。

## (四)效力之限制

為調和商標專用權之私有性與公眾利益，歐洲共同體商標之效力設有限制：

### 1、普通使用：

第三人在商業活動中所為下列使用行為，歐洲共同體商標權利人無權禁止：包括：使用自己之名稱或地址；有關商品或服務的種類、質量、數量、用途、價值、原產地、生產日期或其他特徵之說明標誌；在符合工商業誠信慣例之情形下，有關說明商品或服務用途之標誌，特別是商品零件用途部分<sup>188</sup>。

### 2、權利耗盡：

歐洲共同體商標權利人或經其同意之人，如已將附有商標之商品置於歐盟交易流通，則商標權利人無權再禁止第三人使用該商標。

例外：商標權利人如有正當理由，尤其是商品在市場交易後之質量已經產生變化或損壞時，則得禁止該商品繼續銷售，以免損害商標權人之聲譽<sup>189</sup>。

## (五)使用要求

歐洲共同體商標雖採註冊主義，但有關於商標使用之要求<sup>190</sup>：

### 1、真正使用 (genuine use)：

商標所有人在註冊後五年內，如未將商標真正使用在註冊的商品或服務上，或連續中斷五年的，將成為被請求撤銷或其他不利認定之事由<sup>191</sup>。所謂「真正使用」，乃指一使用行為，依其方式、範圍及期間，在客觀上係一正常地 (normal) 在經濟活動上相當的在相關市場上的使用行為<sup>192</sup>。

### 2、視為使用：

對商標作某些變動而不影響其識別性，或僅為了出口目的，而將商標附在商品或包裝上者，視為使用；他人經所有人同意而使用的，視為所有人的使用。

### 3、整體使用：基於單一性特徵，商標在至少一個成員國內使用，即構成使用。

<sup>186</sup>歐洲共同體商標之授權使用可在歐盟的全部或部分成員國境內為之，異於其他處分行為（如轉讓）不得僅在部分成員國為之，此乃歐洲共同體商標單一性特徵之例外。

<sup>187</sup>見 CTMR 第 22 條。

<sup>188</sup>見 CTMR 第 12 條。

<sup>189</sup>見 CTMR 第 13 條。

<sup>190</sup>見 CTMR 第 15 條。

<sup>191</sup>權利人就歐洲共同體商標之未使用，將構成異議被駁回 (CTMR 第 43 條)、被請求撤銷 (CTMR 第 50 條)、請求無效被駁回 (CTMR 第 56 條) 之理由。

<sup>192</sup>陳昭華，商標使用規定之再探討—以我國、歐盟及德國之規定為中心，輔仁法學，第 23 期，頁 304，2002 年 6 月。

## 八、共同體商標註冊之撤銷 (Revocation)、無效 (Invalidity)

歐洲共同體商標註冊後，存在有兩種對其提出爭議的途徑，一種途徑是向內部市場協調局請求撤銷或宣告無效，另一種途徑是在法院審理被控侵權訴訟中提出請求撤銷或宣告無效的反訴<sup>193</sup>。

### (一)撤銷及無效之理由

#### 1、撤銷之理由

任何自然人、法人、製造商、生產商、服務業者、貿易業者、為消費者利益而成立的團體，在有下列情形時，可以向內部市場協調局提出請求，或在侵權訴訟的反訴中，宣告撤銷 (Revocation) 歐洲共同體商標<sup>194</sup>：

##### a、未真正使用：

歐洲共同體商標連續五年未在註冊的商品或服務上真正使用。但如果在五年未使用以後又真正使用，則不可予以撤銷；除非其開始或恢復使用是因為知道可能有撤銷申請或反訴，而在三個月前才使用。

##### b、不當使用：

由於商標所有人之作為或不作為，致商標成為商品或服務的通用名稱；  
或由於其使用方式，致公眾對商品或服務的本質、品質或產地發生混淆誤認。

#### 2、無效之理由

##### (1)絕對無效理由：

任何自然人、法人、製造商、生產商、服務業者、貿易業者、為消費者利益而成立的團體，在有下列情形時，可以向內部市場協調局提出請求，或在侵權訴訟的反訴中，宣告歐洲共同體商標無效 (Invalidity)<sup>195</sup>：

##### a、絕對不得註冊事由：

歐洲共同體商標註冊有共同體商標條例第七條規定之「絕對不得註冊事由」。例外：雖有缺乏識別性、描述性、通用圖樣等事由，惟商標經由使用後，已在註冊的商品或服務上取得識別性者，不可宣告無效。

##### b、惡意註冊：

權利人在提交歐洲共同體商標註冊申請時，有欺騙之行為者。

##### (2)相對無效理由：

歐洲共同體商標條例第八條所規定之在先商標、在先特殊標誌之所有人等異議權利人，或其他在先權利人（如：姓名權人、肖像權人、著作權人、工業財產權人），在有下列情形時，可以向內部市場協調局提出請求，或在侵權訴訟的反訴中，宣告歐洲共同體商標無效 (Invalidity)<sup>196</sup>：

<sup>193</sup>OHIM 著，中國國家工商行政管理總局商標局譯，同註 148，頁 7。

<sup>194</sup>見 CTMR 第 50 條。

<sup>195</sup>見 CTMR 第 51 條。

<sup>196</sup>見 CTMR 第 52、53、55 條。

#### a、相對不得註冊事由：

歐洲共同體商標註冊有共同體商標條例第八條規定之「相對不得註冊事由」。

#### b、其他受保護之在先權利：

歐洲共同體商標註冊涉及其他在先權利（如：姓名權、肖像權、著作權、工業財產權），而該權利人依其國家法律規定，得禁止他人使用該商標者。

例外：(i)權利人已以書面明示同意使用，不得再請求宣告無效或提起反訴；

(ii)權利人已曾援引上述權利中之某項權利，請求宣告無效或提起反訴，嗣後不得再援引其他項權利，重新請求宣告無效或提起反訴；

(iii)默許失權：雖有相對無效理由，但權利人明知而默許在後商標連續使用五年者，除非可證明其為惡意，否則不得再以有在先權利為由，申請宣告在後商標無效或禁止使用。

然而，在後的歐洲共同體商標所有人，亦僅得以此為抗辯事由，而無權反對在先權利之使用。

## (二)撤銷及無效之效力

### 1、撤銷之效力

歐洲共同體商標所有人的權利一旦被撤銷，視為自請求撤銷或反訴之日起，不具有歐洲共同體商標條例所規定之商標效力。

### 2、無效之效力

歐洲共同體商標所有人的權利一旦被宣告無效，視為自始即不具有歐洲共同體商標條例所規定之商標效力。

### 3、撤銷及無效效力之例外

不論是歐洲共同體商標被宣告撤銷或無效，如果是依據內國法之規定而對歐洲共同體商標所有人之故意過失行為請求損害賠償或不當得利，歐洲共同體商標撤銷或無效之效力，不及於在宣告撤銷或無效前已經確定之終局判決；或在宣告撤銷或無效前已簽訂及履行之契約，但依該契約支付的款項，可以視合理情形依衡平原則請求償還<sup>197</sup>。

## (三)內部市場協調局就請求撤銷及無效之處理

歐洲共同體商標註冊後，可以向內部市場協調局請求撤銷或宣告無效，或在法院審理被控侵權訴訟中提出撤銷或無效的反訴，而推翻其效力。就向內部市場協調局請求撤銷或宣告無效之程序方面<sup>198</sup>：

### 1、撤銷及無效請求之提出：

a、任何自然人、法人、製造商、生產商、服務業者、貿易業者、為消費者利益而成立的團體，均得以撤銷理由（未真正使用、不當使用）、絕對無效理由

<sup>197</sup>見 CTMR 第 54 條。

<sup>198</sup>見 CTMR 第 55 條；另就在被控侵權訴訟中提出撤銷或無效的反訴之程序，見本章後述（十、《二》共同體商標爭議訴訟之處理）。

(有絕對不得註冊事由、惡意註冊)，向內部市場協調局提出請求。

b、在先權利人，得依相對無效理由(有相對不得註冊事由、其他受保護之在先權利)，向內部市場協調局提出請求<sup>199</sup>。

## 2、撤銷及無效請求之審查：

a、內部市場協調局審查過程中，應讓當事人可在規定的期限內提出意見。

b、如據以請求無效的在先商標已取得註冊至少五年以上，商標所有人可以要求請求人證明在五年期間已將商標「真正使用」於註冊的商品或服務上，或有「不使用的正當理由」，如未能提出證明，應駁回其無效宣告之請求。

c、經審查請求撤銷或宣告無效成立，商標本不應在全部或部分商品或服務上註冊的，應就全部或該部分商品或服務予以撤銷商標或宣告無效<sup>200</sup>。

撤銷及無效均是歐洲共同體商標註冊後之爭議途徑，其差異點可整理如下：

		請求權人	請 求 事 由	效 力
撤 銷 (Revocation)		任何人	1、未真正使用 2、不當使用 (1)商標成為通用名稱 (2)致公眾混淆誤認	視為自請求撤銷 或反訴之日起， 不生效力
無 效 (Invalidity)	絕 對 無 效	任何人	1、絕對不得註冊事由 2、惡意註冊	視為自始 不生效力
	相 對 無 效	在先權利人	1、相對不得註冊事由 2、其他在先權利	視為自始 不生效力

《作者自行整理》

【表 4-8】撤銷與無效之比較

<sup>199</sup>見 CTMR 第 55 條。

<sup>200</sup>見 CTMR 第 56 條。

## 九、共同體商標之救濟程序—不服內部市場協調局決定之救濟

### (一)內部市場協調局之組織及審查程序

#### 1、內部市場協調局之組織

##### (1)法律地位：

內部市場協調局是共同體的一個機構，具有法人資格，可以取得或移轉動產或不動產，可以作為法律程序的一方當事人<sup>201</sup>。

##### (2)決定機構：

內部市場協調局之內部機構，包括：「審查員」，負責就註冊申請作出決定；「異議處」：負責就異議作出決定；「商標管理和法律處」，負責就不屬其他機構職權之事宜作出決定；「撤銷處」，負責就請求撤銷或宣告無效作出決定；「訴願委員會」，負責對於不服審查員、異議處、商標管理和法律處、撤銷處決定所提出之訴願作出決定，其成員具有獨立性<sup>202</sup>。

##### (3)使用語言：

申請商標時可使用歐盟的任何一種正式語言；申請人另須從內部市場協調局使用之官方語言中指定一種第二語言，以便在異議、撤銷及宣告無效程序中使用，但當事人可以協商使用歐盟的另外一種正式語言<sup>203</sup>。

#### 2、內部市場協調局之審查程序

##### (1)審查範圍及方式：

對於事實應主動審查，但對基於相對不得註冊事由所提出者，僅限於當事人所提出之事實、證據、主張及請求之補救措施。證據取得方式包括：聆訊當事人、出示證據、訊問證人或專家、經宣誓或確認或具同等效力之書面陳述。必要時得進行言詞審理；審查員、異議處、商標管理和法律處進行的言詞審理不公開；撤銷處、訴願委員會進行的言詞審理，除有損害者外應公開<sup>204</sup>。

##### (2)程序法則：

內部市場協調局之審查程序，適用歐洲共同體商標條例、實施細則、費用規則、訴願委員會規則、歐盟成員國普遍承認之程序法則<sup>205</sup>。

##### (3)費用負擔：

異議、撤銷、宣告無效或訴願程序中失敗的一方，應負擔對方在程序中所產生的必要費用；敗訴方所應負擔的程序費用，包括代理人、顧問或律師的交通費、生活費和報酬，其金額限於實施細則所規定的範圍<sup>206</sup>。

<sup>201</sup> 見 CTMR 第 111 條。

<sup>202</sup> 見 CTMR 第 125 至 131 條。

<sup>203</sup> 見 CTMR 第 115、116 條。

<sup>204</sup> 見 CTMR 第 74、75、76 條。

<sup>205</sup> 見 CTMR 第 79 條。

<sup>206</sup> 內部市場協調局審查程序中敗訴的一方所應負擔的程序費用，尚包括對造所支出之代理人費用及報酬，此為歐洲共同體商標申請人所不可忽視之費用負擔風險。

## (二)不服內部市場協調局決定之救濟－訴願 (Appeal)

### 1、訴願

#### (1)訴願之事由及程式

- a、對於內部市場協調局之審查員、異議處、商標管理和法律處、撤銷處所作的決定，可以提出訴願，訴願具有中止效力；對於未終止程序之內部市場協調局決定，除非有允許提出訴願之特別規定外，只能與終局決定一起提出訴願。
- b、受到內部市場協調局之決定不利影響的任何當事人，可以提出訴願；其他當事人在訴願程序中，為當然的當事人。
- c、對於內部市場協調局決定不服而請求訴願的，必須在收到決定之日起兩個月內向內部市場協調局提交訴願書，四個月內提交訴願理由陳述書<sup>207</sup>。

#### (2)訴願之審查及決定

- a、如作出爭議決定的部門認為訴願可以受理，且理由充分的，應修正其決定；如收到陳述書一個月內未予修正的，應即呈交訴願委員會。訴願委員會認為訴願可以受理時，應審查訴願是否成立，審查過程中，應讓各方當事人可以在規定的期限內提出意見。
- b、訴願委員會就訴願進行實質審理後，應作出決定；訴願委員會可以直接行使被訴願決定部門職權範圍內之權利，也可以將案件發回該部門重新處理，將案件發回重新處理的，該部門在事實相同下，應受訴願理由之拘束。
- c、訴願委員會之決定，於當事人向法院提出司法救濟期限屆滿時生效，但如在此期限內已向法院提出司法救濟的，則為司法救濟被駁回之日時生效<sup>208</sup>。

### 2、不服訴願

- a、受到訴願委員會之決定不利影響的任何當事人，可於收到訴願決定之日起兩個月內，向法院提出司法救濟。  
可提出司法救濟之理由包括：缺乏管轄資格、違背基本程序要求、違反基礎條約或條例或其他法規、濫用權利等。  
法院有權宣布訴願委員會之決定為無效或逕為改變該決定；內部市場協調局應採取必要措施以執行法院之判決<sup>209</sup>。
- b、目前歐盟之共同體中央司法機關有歐洲法院及歐洲初審法院，對於內部市場協調局訴願委員會之訴願決定不服者，應先向初審法院提出救濟；對於初審法院之判決不服者，僅得就「法律問題」<sup>210</sup>，再向歐洲法院提出救濟<sup>211</sup>。

<sup>207</sup> 見 CTMR 第 57、58、59 條。

<sup>208</sup> 見 CTMR 第 60、61、62 條。

<sup>209</sup> 見 CTMR 第 63 條。

<sup>210</sup> Michael Cover, *A Stitch in Time- A Guide to CTM Regulation and Appeal Procedures*, 178 *Trademark World* 35 (2005).

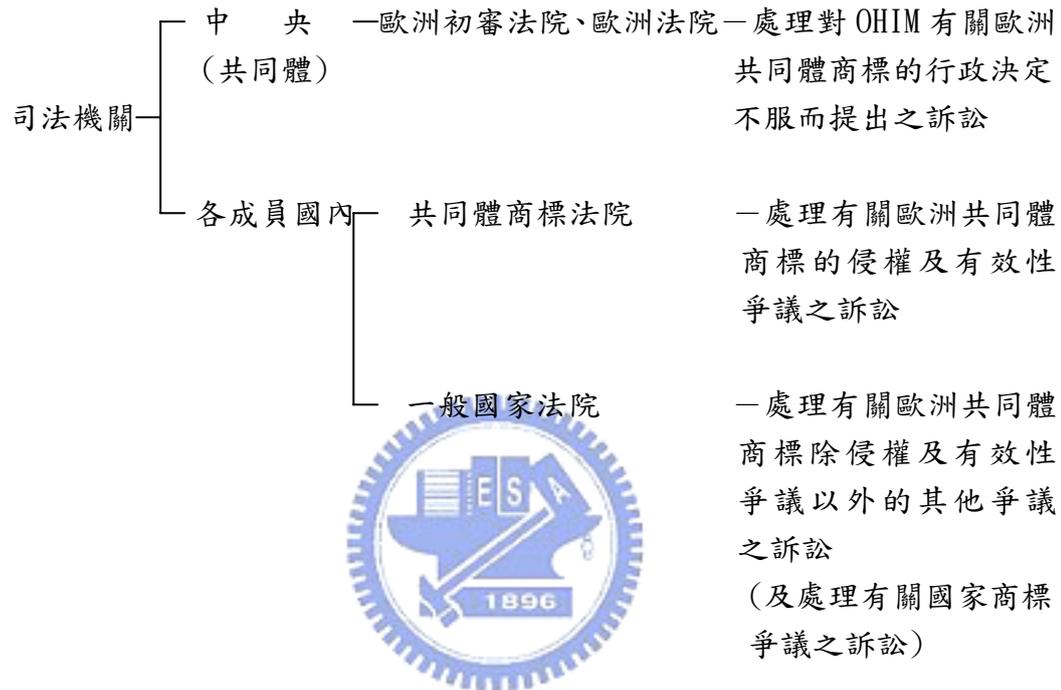
<sup>211</sup> 歐洲法院及初審法院之判決檢索，可見歐洲法院 CURIA 網站、內部市場協調局 OHIM 網站

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en>、

<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/ecjcfi.htm>.

## 十、共同體商標之救濟程序—共同體商標受侵害等爭議之救濟

關於商標爭議之救濟程序，歐盟除了在共同體中央有前述處理對於內部市場協調局有關歐洲共同體商標的行政決定（即訴願委員會之訴願決定）不服而提出訴訟之「歐洲初審法院及歐洲法院」外，在成員國境內尚有處理歐洲共同體商標受侵害等爭議訴訟之「共同體商標法院」及「一般國家法院」。



《作者自行整理》

【圖 4-3】歐洲共同體商標爭議之司法救濟

### (一)布魯塞爾公約及條例之適用

當處理商標爭議訴訟之司法機關涉及數個國家時，應如何決定管轄權之歸屬及判決之承認與執行，歐洲共同體商標條例第九十條規定，除本條例有規定（詳如後述）者外，關於共同體商標，及基於共同體商標和國家商標同時或相繼進行的訴訟等，適用西元一九六八年九月二十七日在比利時布魯塞爾簽訂之「關於民事及商事事件管轄暨判決之承認與執行公約」（the Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters）（簡稱布魯塞爾公約）。

#### 1、布魯塞爾公約之締結目的：

布魯塞爾公約之締結，主要有兩大目的：第一，針對財產關係之涉外民商訴訟，統一規範各締約國直接的國際裁判管轄規則，以提供各國法院一個判斷

裁判管轄權有無之明確基準；第二，各國法院凡依此規則所下的實體判決，他國法院即負有承認並執行該判決之義務。因此，確保了歐盟各國民事判決並不因超越國界而失其實效，進而保障歐盟涉外私法關係之安全穩定，此亦所以該公約在實際上並不存在統一的民事訴訟法典之歐洲，被稱之為「歐盟民事訴訟法」甚或「歐洲民事訴訟法」<sup>212</sup>。

## 2、布魯塞爾公約之條例化：

如前述歐盟次級立法中之「規則」(條例)(法規)(Regulation)，在成員國具有直接適用效力，布魯塞爾公約經歐盟修正後成為「關於民事及商事事件管轄暨判決之承認與執行條例」(Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial matters) (簡稱歐盟 44/2001 規則，或布魯塞爾條例)<sup>213</sup>，將該公約由國際條約跳脫而條例化，自二〇〇二年三月一日起施行。

## 3、布魯塞爾條例之重要內容：

布魯塞爾條例就管轄權之決定及判決之承認與執行等規定，重要內容為<sup>214</sup>：

### (1)適用範圍：

不論管轄之性質為何，本條例適用於所有民事與商事事件，但不適用於財稅、關稅與行政事項(第一條)。所謂不論管轄之性質，係謂就實質上斷定案件之民商事性質，而不拘泥於作成裁判之機關名稱，例如關於刑事法庭所作出之附帶民事賠償，亦屬於本條例之適用範圍。

### (2)一般管轄權：

一般管轄係採住所地規則，原則上為「以原就被」(第二條)。

### (3)特別管轄權：

特別管轄分為「選擇管轄」、「合意管轄」、「專屬管轄」及「特殊性質案件管轄」。選擇管轄，係指有住所於某一國之當事人，仍得於另一國被起訴，例如債務履行地、損害發生地或被害人住所地(第五、六條)；合意管轄，係指當事人得合意選擇另一國法院為管轄法院(第二十三條)；專屬管轄，例如關於不動產權利專屬於不動產所在地國之法院管轄(第二十二條)；特殊性質案件管轄，例如保險事件得由保險人、被保險人、受益人住所地國之法院管轄，又如消費者爭議得由買受人或出賣人住所地國之法院管轄，再如僱傭契約由受僱人住所地國之法院管轄(第九、十六、二十條)。

### (4)判決之承認與執行：

關於外國裁判之效力，係採「自動生效」原則，僅作形式審查而承認外國裁判之效力(第五十三條)，但允許當事人就規定事由對外國裁判之效力提出異議(第四十三條)。關於外國裁判之執行，由利害關係人向執行國法院或同一性質機構聲請，作出執行命令為執行依據(第三八、三九、四十二條)。

<sup>212</sup>蔡華凱，侵權行為的國際裁判管轄－歐盟的立法與判例研究，中正法學集刊，第14期，頁248，2003年。

<sup>213</sup>布魯塞爾條例內容，見歐盟EUROPA網站<http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33054.htm>。

<sup>214</sup>許耀明，歐盟統一國際私法之發展，月旦法學雜誌，第110期，頁99至103，2004年。

## (二)共同體商標爭議訴訟之處理

### 1、共同體商標法院：處理共同體商標侵權及有效性爭議訴訟

#### (1)共同體商標法院（Community trade mark courts）之指定：

歐盟成員國應在境內指定特定之第一審及第二審國家法院為「共同體商標法院」，執行歐洲共同體商標條例賦予之職權<sup>215</sup>。

#### (2)侵權爭議訴訟：

##### a、專屬管轄（事物管轄）

共同體商標法院就下列訴訟有專屬管轄權（exclusive jurisdiction）<sup>216</sup>：

- (a)所有關於共同體商標的侵權訴訟；及在國內法准許之情形下，有侵權之虞之訴訟；
- (b)在國內法准許之情形下，確認未構成侵權之訴訟；
- (c)依歐洲共同體商標條例第九條第三款第二句，申請案公告之後被他人使用而要求合理賠償所提起之訴訟；
- (d)撤銷或宣告無效之反訴。

##### b、國際管轄（土地管轄）

如當事人分屬於不同的成員國時，則管轄權為<sup>217</sup>：

- (a)被告住所地，如無則為營業所地之共同體商標法院；如被告在歐盟境內無住所地或營業所地的，則為原告住所地或營業所地之共同體商標法院；被告及原告在歐盟境內均無住所地或營業所地的，則為內部市場協調局所在地之共同體商標法院；
- (b)儘管有上列規定，仍適用由當事人合意選擇其他共同體商標法院之「合意管轄」，及因被告無異議在其他共同體商標法院應訊而取得之「應訴管轄」。
- (c)前述共同體商標法院依歐洲共同體商標條例第九十二條有專屬管轄權的訴訟，除確認未構成侵權之訴訟外，還可向侵權行為發生地、有侵權之虞之行為地、申請案公告後被使用之行為地之共同體商標法院提起訴訟，但此時共同體法院只得就在該國所發生之侵權行為或有侵權之虞之行為有管轄權。

#### (3)有效性爭議訴訟—撤銷或無效的反訴

##### a、商標有效性之推定（presumption of validity）

- (a)共同體商標法院在審理共同體商標訴訟時，除非被告提出撤銷或宣布無效的反訴，而質疑共同體商標之有效性，否則共同體商標推定為有效；
- (b)在確認未構成侵權之訴訟中，不可質疑共同體商標之有效性；
- (c)在侵權訴訟、有侵權之虞之訴訟、申請案公告之後被他人使用而要求合理賠償之訴訟，被告如要質疑原告之共同體商標失效或無效，應以反訴提出，

<sup>215</sup>見 CTMR 第 91 條；各國指定之共同體商標法院名單見內部市場協調局 OHIM 網站 <http://oami.europa.eu/pdf/mark/ctmcourts.pdf>.

<sup>216</sup>見 CTMR 第 92 條。

<sup>217</sup>見 CTMR 第 93 條。

若非以反訴提出，則僅於被告以共同體商標未使用而有撤銷之理由，或以其有在先權利而有得請求宣告共同體商標為無效之理由時，始得為共同體商標有效性之抗辯<sup>218</sup>。

#### b、撤銷或無效的反訴(Counterclaims)

如前述歐洲共同體商標註冊後，可以向內部市場協調局請求撤銷或宣告無效，或在法院審理被控侵權訴訟中提出撤銷或無效的反訴，而推翻其效力。就提出撤銷或無效的反訴之程序方面<sup>219</sup>：

##### (a) 反訴之事由：

提出撤銷或宣告無效之反訴，只能以歐洲共同體商標條例所規定之撤銷或無效理由為依據。

##### (b) 反訴之審理：

--反訴之通知及登記：共同體商標法院受理撤銷或無效的反訴後，應將反訴提出日期通知內部市場協調局，內部市場協調局應在歐洲共同體商標註冊簿上予以登記；共同體商標法院對於撤銷或無效的反訴已作出裁判者，應將送交一份判決書予內部市場協調局。

--中止訴訟程序：共同體商標法院處理撤銷或無效的反訴時，可以依歐洲共同體商標所有人之申請，中止訴訟程序，要求提出反訴之被告應在法院所規定的期限內，向內部市場協調局提出撤銷或無效的請求，中止期間內可為臨時保全措施；如被告未在期限內向內部市場協調局提出請求，則訴訟程序繼續進行，反訴視為撤回<sup>220</sup>。

##### (c) 共同體商標法院、內部市場協調局，處理撤銷或無效程序之競合：

相同當事人根據同一理由，分別向共同體商標法院提出撤銷歐洲共同體商標或宣告其無效之反訴，及向內部市場協調局提出撤銷歐洲共同體商標或宣告其無效之請求，即發生處理程序競合時，

--如共同體商標法院已先作出終局決定者，內部市場協調局應予駁回<sup>221</sup>；

--如內部市場協調局已先作出終局決定者，共同體商標法院應駁回<sup>222</sup>；

--如共同體商標法院或內部市場協調局均尚未作出終局決定者，於知悉當事人另有其他撤銷或無效請求之處理程序時，應於聽取當事人之意見，或經一方當事人之請求並聽取他方當事人之意見後，中止處理程序，中止期間可為臨時保全措施；但如共同體商標法院業經當事人申請而中止訴訟程序，內部市場協調局仍應繼續其處理程序<sup>223</sup>。

<sup>218</sup> 見 CTMR 第 95 條。

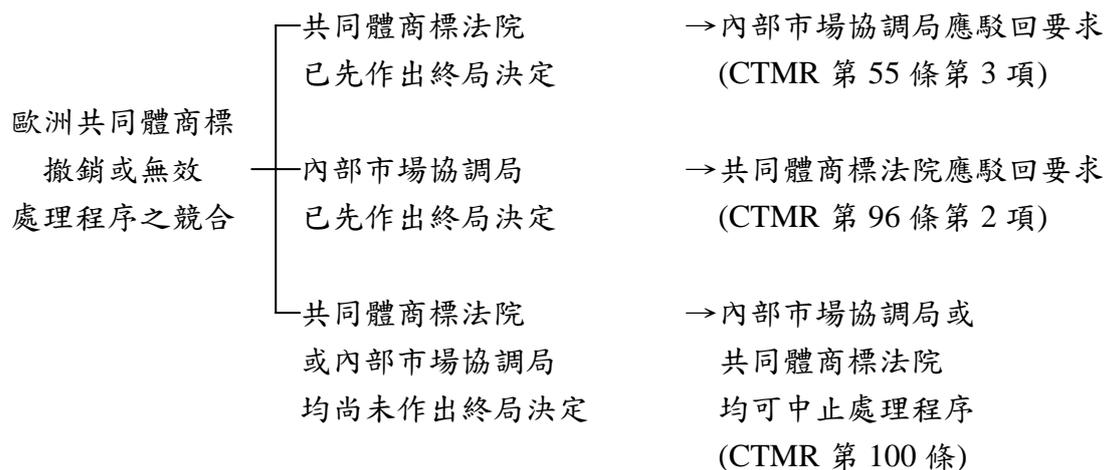
<sup>219</sup> 另就向內部市場協調局請求撤銷或宣告無效之程序，見本章前述（八、《三》內部市場協調局就撤銷及無效請求之處理）。

<sup>220</sup> 見 CTMR 第 96 條。

<sup>221</sup> 見 CTMR 第 55 條第 3 項。

<sup>222</sup> 見 CTMR 第 96 條第 2 項。

<sup>223</sup> 見 CTMR 第 100 條。



《作者自行整理》

【圖 4-4】歐洲共同體商標無效或撤銷處理程序之競合

#### (4) 法律適用

實體法上，應適用歐洲共同體商標條例之規定，歐洲共同體商標條例未規定者，則適用共同體商標法院所在國之國家法律（包括其國際私法）；程序法上，如歐洲共同體商標條例別無其他規定，則適用共同體商標法院所在國關於同類型之國家商標訴訟之程序法<sup>224</sup>。

#### (5) 侵害制裁

共同體商標法院發現被告對於歐洲共同體商標確有侵害或有侵權之虞者，應禁止被告繼續為侵害或有侵害之虞之行為，並根據共同體商標法院所在國之國家法律，採取必要措施；其他所有方面，共同體商標法院應適用侵權行為地、或有侵權之虞之行為地之國家法律（包括其國際私法）<sup>225</sup>。

#### (6) 第二審共同體商標法院

不服第一審共同體商標法院關於共同體商標訴訟之判決者，可以向第二審共同體商標法院提起上訴。向第二審共同體商標法院提起上訴之要件，根據共同體商標法院所在國之國家法律決定，並適用其所規定之上訴程序<sup>226</sup>。

## 2、一般國家法院：處理共同體商標侵權及有效性以外其他爭議訴訟

### (1) 共同體商標其他爭議訴訟：

歐盟成員國內，共同體商標法院以外之一般國家法院，對除專屬於共同體商標法院所管轄之前述共同體商標侵權及有效性爭議以外的其他爭議訴訟（如授權契約爭議），得依布魯塞爾公約及布魯塞爾條例之規定，享有管轄權。

### (2) 商標有效性之推定（presumption of validity）：

一般國家法院審理此類共同體商標爭議訴訟時，應視歐洲共同體商標有效<sup>227</sup>。

<sup>224</sup> 見 CTMR 第 97 條。

<sup>225</sup> 見 CTMR 第 98 條。

<sup>226</sup> 見 CTMR 第 101 條。

<sup>227</sup> 見 CTMR 第 102、103 條。

## 十一、共同體商標與成員國之國家商標或其他權利之關係

歐洲共同體商標並不取代各成員國之國家商標，申請人可以自行決定通過歐洲共同體商標體系或國家商標體系，對商標進行複式保護，而當兩種制度發生重疊或有密接等關係時，歐盟亦有協調機制之設計。

### (一)享有內國商標之時間利益—「資深權」(Seniority)

如前述歐洲共同體商標註冊之申請人，如符合下列要件之一者，可以於申請歐洲共同體商標註冊時，或已取得歐洲共同體商標註冊後，要求「資深權」(Seniority)(老牌特權)(內國商標之時間利益)<sup>228</sup>：

#### 1、資深權之要件：

前已在歐盟成員國有在先註冊之內國商標(包括成員國國家商標、比荷盧商標、在成員國生效的國際註冊商標)所有人，可以就使用在相同的商品或服務上之同一商標，向內部市場協調局要求資深權。

#### 2、資深權之效力：

取得資深權者，縱使該在先之商標事後歸於消滅(例如：未繳交續展費用、拋棄等)，仍享有該商標繼續註冊之權利，即可享受該內國商標之時間利益，如同該商標繼續存在一般，內部市場協調局仍會考慮該商標之在先性。

例外：如果在獲得歐洲共同體商標註冊之前，該在先商標就已失效者，無法要求資深權。

#### 3、資深權之好處：

省錢方便，可節省內國商標之續展費用，將註冊文件合而減少文件之管理；可享有內國商標之時間利益，即使他人之歐洲共同體商標註冊申請係在要求資深權人所提出之歐洲共同體商標註冊申請之前，要求資深權人仍可基於更早前已經註冊之內國商標，阻止他人註冊。

#### 舉例<sup>229</sup>：

某公司就使用於相同的商品或服務上之同一商標，於西元一九六一、一九六七、一九七四年，分別在法國、德國、英國取得商標註冊，而後於西元一九九八年取得歐洲共同體商標註冊，雖於取得共同體商標註冊後，拋棄在該三國原來所取得之商標權，或於商標期滿後未再申請延展，均仍能主張自西元一九六一、一九六七、一九七四年即受有商標權保護。

<sup>228</sup>見 CTMR 第 34 至 35 條。

<sup>229</sup>謝銘洋，同註 39，頁 378，轉引自 Samuels, J.M. and L.B., *The Community Trademark Takes Effect*, Vol. 10, WIPR 114 (1996); Nette, *Multinational Trademark Protection in the European Union*, Trademark World 25 (April 1996); Muhlberg, *Claiming Seniority for Community Trademarks*, Trademark World 23-25 (April 1995).

## (二)歐洲共同體商標與國家商標之訴訟程序競合

### 1、同時或相繼進行之訴訟

相同當事人根據相同的訴訟理由，一個基於歐洲共同體商標，一個基於國家商標，而向不同法院提出侵權訴訟時<sup>230</sup>：

#### (1)同時進行之訴訟

a、商標相同，且使用在相同的商品或服務上的：

在後受理之法院，應自動放棄管轄權；但如對另一法院的管轄權存有爭議，通常被要求放棄管轄權之法院（即在後受理之法院），得中止訴訟程序。

b、商標相同，且使用在類似的商品或服務上的，或商標近似，且使用在相同或類似的商品或服務上的：

在後受理之法院，得中止訴訟程序。

#### (2)相繼進行之訴訟

a、國家商標訴訟已先作出終局決定的：

審理歐洲共同體商標訴訟之法院，應駁回其訴訟。

b、歐洲共同體商標訴訟已作出終局決定的：

審理國家商標訴訟之法院，應駁回其訴訟。



《作者自行整理》

【圖 4-5】歐洲共同體商標及國家商標訴訟程序之競合

<sup>230</sup>見 CTMR 第 105 條。

## 2、國家法律之適用

當歐洲共同體商標侵害歐盟成員國之在先國家商標或其他在先權利(如受保護之早期特殊標誌、姓名權、肖像權、著作權、工業財產權)時,在先權利人除了前述可以依據歐洲共同體商標條例之規定,以相對事由提出異議而阻止他人註冊歐洲共同體商標,或請求宣告已註冊的歐洲共同體商標為無效之外,歐洲共同體商標條例之規定並不影響在先權利人尚可基於其成員國之國家法律包括民法、刑法、行政法或歐盟法等為主張,而要求禁止歐洲共同體商標使用的權利。

例外:權利人已因默許他人使用而失權者,亦不得再依成員國國家法律請求損害賠償<sup>231</sup>。

### (三)轉為國家商標之註冊申請案—「轉變」(Conversion)

歐洲共同體商標條例為使歐洲共同體商標之申請人或所有人,於申請歐洲共同體商標失敗,或已取得註冊之歐洲共同體商標失效時,能有將原歐洲共同體商標程序轉為歐盟成員國國家商標程序之機會,特別設計了一條「轉變」(Conversion)之變通途徑。應注意的是,「轉變」只允許由歐洲共同體商標轉為歐盟成員國之國家商標申請,並未允許由歐盟成員國國家商標轉為歐洲共同體商標申請,如發生在歐盟成員國之國家商標申請被駁回、撤回、視為撤回、失效等情形,國家商標之申請人或所有人固可以再申請歐洲共同體商標,惟此屬另一件新的歐洲共同體商標申請,並不適用歐洲共同體商標條例關於轉變程序之規定<sup>232</sup>。

#### 1、轉變之要件

a、歐洲共同體商標之申請人或所有人,有下列情形時,可以申請將歐洲共同體商標註冊申請或歐洲共同體商標,「轉變」為對歐盟成員國之國家商標註冊申請:

(a)歐洲共同體商標申請被駁回(refuse)、撤回(withdraw)或視為撤回(deemed to be withdrawn)時;

(b)歐洲共同體商標失效(cease to have effect)時。

b、例外不得請求轉變之情形:

(a)歐洲共同體商標所有人的權利是因為「未真正使用」而被撤銷的,除非根據所欲請求轉變國之國家法律認為該商標符合真正使用,否則不得請求轉變;

(b)根據內部市場協調局之決定或法院之判決,該歐洲共同體商標或申請案,在所欲請求轉變國,有不得註冊、撤銷或無效的理由。

#### 2、轉變之提交

a、轉變應自撤回、內部市場協調局通知、內部市場協議局或共同體商標法院

<sup>231</sup>見CTMR第106條。

<sup>232</sup>朱雪忠、柳福東,歐盟商標法律制度的協調機制及其對我國的啟示,中國法學,2001年第4期,頁155,2001年。

終局決定、商標失效之日起，於三個月內向內部市場協調局提交申請，並具體列明希望申請國家商標註冊之國家；申請人且須繳交「轉變費」(the conversion fee) 之後，才視為已提交。

b、歐洲共同體商標申請案業經申請公告的，轉變申請應在歐洲共同體商標註冊簿上予以登記及公告<sup>233</sup>。

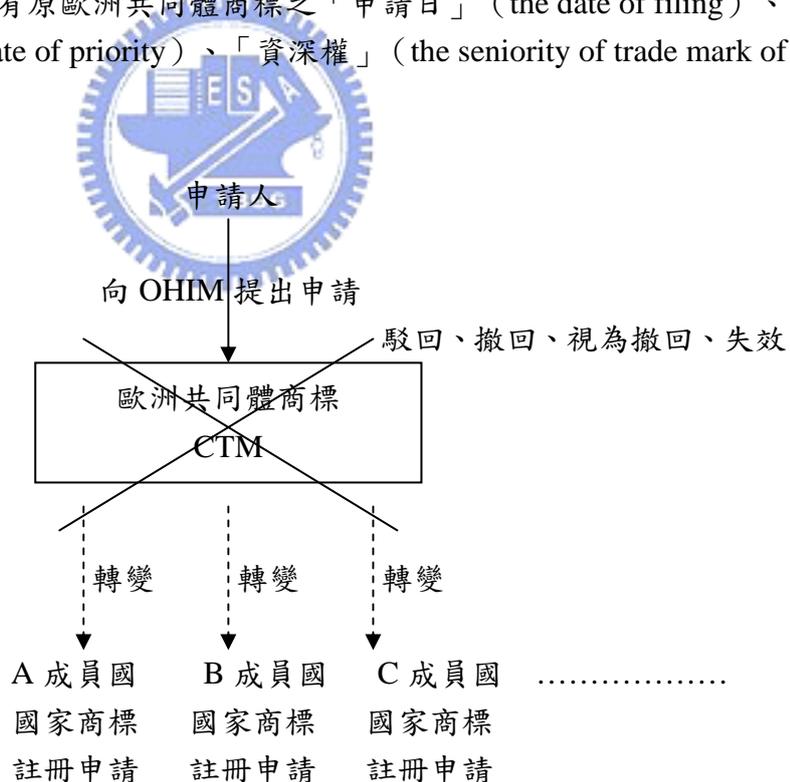
### 3、轉變之審查

a、內部市場協調局應審查申請是否合於轉變之要件、申請期限、是否已繳納轉變費，如是，則將轉變申請案移轉給所欲請求轉變國家之商標主管機關；歐盟各成員國之商標主管機關接到內部市場協調局移轉的轉變申請案後，將決定是否同意國家商標註冊申請。

b、歐盟各成員國之商標主管機關接到轉變申請案後，可以要求申請人在二個月內，繳交「國家申請費」(the national application fee)、以該國之官方文字提交申請和文件的譯本、註明在該國之聯繫地址、提供該國規定數量之影本<sup>234</sup>。

### 4、轉變之效力

由歐洲共同體商標申請或歐洲共同商標轉變而成之歐盟成員國國家商標註冊申請案，仍可保有原歐洲共同體商標之「申請日」(the date of filing)、  
「優先日」(the date of priority)、「資深權」(the seniority of trade mark of that State)。



《作者自行繪製》

【圖 4-6】歐洲共同體商標「轉變」為國家商標註冊申請案

<sup>233</sup> 見 CTMR 第 108、109 條。

<sup>234</sup> 見 CTMR 第 110 條。

## 十二、國際註冊

### (一)馬德里國際註冊在歐盟之整體實施情形

- 1、歐盟於西元二〇〇四年十月一日加入馬德里議定書，成為馬德里國際註冊體系的一員，自此，商標申請人即能夠利用馬德里國際註冊體系，以歐盟為原屬國（即以歐洲共同體商標為基礎商標），或將歐盟作為一個被指定國，提出國際註冊申請。其中，指定歐盟要求領土延伸之國際註冊申請案，其性質屬於「多國註冊」（馬德里國際註冊）與「超國註冊」之結合，為商標註冊國際化發展下，不同商標註冊途徑之結合。
- 2、歐盟在加入馬德里議定書之程序中，依據馬德里議定書之規定，宣示了歐盟得批駁申請人指定在歐盟保護的審查期限，為自收到世界智慧財產權組織國際局轉知領土延伸之要求時起十八個月；且同時宣示了凡欲透過馬德里議定書在歐盟境內受領土延伸之保護者，須另行繳交「單獨規費」（Individual Fee）；並宣示了當國際註冊指定歐盟為被指定國，而遭歐盟商標主管機關即內部市場協調局駁回或該指定失效時，可以依歐洲共同體商標條例、馬德里共同實施細則規定，而有不同的「轉變」（Conversion）途徑。
- 3、馬德里國際註冊體系為了迎接歐盟加入，將歐洲共同體商標體系的諸多特性列入考量，修訂了馬德里共同實施細則；而歐盟為了加入馬德里國際註冊體系，亦修訂了歐洲共同體商標條例，及歐洲共同體商標條例實施細則、內部市場協調局指導方針等，作為相關配套規定。
- 4、關於馬德里國際註冊在歐盟實踐中之重要問題，例如：
  - (1)以歐盟為原屬國或指定歐盟要求領土延伸的國際註冊申請案之申請方式、程式要求及審查；
  - (2)當指定歐盟要求領土延伸之國際註冊申請案，因受原屬國基礎商標「中心打擊」而被撤銷時，國際註冊申請人或所有人可以依馬德里議定書第九條之五、歐洲共同體商標條例第一百五十六條規定，申請「轉換」（Transform）成為一個直接對歐盟提出的歐洲共同體商標註冊申請案；
  - (3)當指定歐盟要求領土延伸之國際註冊申請案，因受被指定國歐盟之內部市場協調局駁回或該指定失效時，國際註冊申請人或所有人可以依馬德里共同實施細則第二十四條第七款、歐洲共同體商標條例第一百五十四條規定，有兩種「轉變」（Convert）途徑，得轉變成為對一個或多個歐盟成員國的國家商標註冊申請案（a National Trade Mark application），或轉變成為對一個或多個為馬德里國際註冊體系成員國的歐盟成員國之國際註冊指定案（a designation of EU Member States that are party either to the Madrid Agreement or to the Madrid Protocol）等，均見本文第三章第三節第四項之介紹，茲不贅述。

## (二)歐洲共同體商標條例與馬德里議定書之比較

歐洲共同體商標條例	馬德里議定書
單一、統一的權利	多個國家註冊的集合
註冊後自動及於歐盟所有成員國	由申請人指定欲受保護之國家
申請資格為任何自然人或法人均可	申請資格為馬德里議定書之締約國國民，或在締約國內設有真實有效之工商營業處所或住所之準締約國國民
不要求申請人在原屬國有基礎商標之申請或註冊	要求申請人在原屬國有基礎商標之申請或註冊
申請人所繳交之費用性質，代表對歐盟所有成員國提出申請之費用，不可選擇只繳交部分成員國費用	申請人所繳交之費用性質，與其所選擇之被指定國數目有關
單一的救濟作為，原則上即可獲得在全歐盟均有效力之補救措施	須在各個被指定國展開救濟作為，所獲得的是在各個被指定國領域各自發生效力之補救措施

【表 4-9】歐洲共同體商標條例與馬德里議定書之比較<sup>235</sup>

<sup>235</sup>參 Cristina Garrigues, *Comparison Between the Madrid Protocol and the Community Trade Mark Systems*, Vol.18 #7, World Intellectual Property Report 29(2004), 由作者另整理而成。

### 十三、擴盟

自西元一九九六年四月一日內部市場協調局正式開始運作之後，歐盟經歷了第五次及第六次擴盟，針對擴盟可能造成之問題，歐洲共同體商標條例修正增訂規定<sup>236</sup>，並於內部市場協調局網站公布問答集以釋疑<sup>237</sup>。主要重點如下：

#### (一)原成員國既有歐洲共同體商標之延伸

自擴盟日起，在擴盟日前已註冊或已提出申請之歐洲共同體商標，「自動延伸」(Automatic Extension)至新加盟國家，不需要再為任何新手續或繳交任何費用 (CTMR 第 159 a 條第 1 項)。<sup>238</sup>

#### (二)新加盟國家爭執事由對於既有歐洲共同體商標之影響

##### 1、對於申請中之歐洲共同體商標之影響：

- a、只存在於新加盟國家之絕對不得註冊事由 (例如：依新加盟國家之語言屬於描述性用語)，不適用於在擴盟日前已提出之歐洲共同體商標申請；
- b、只存在於新加盟國家之相對不得註冊事由 (例如：在新加盟國家有在先權利之人)，只有當該權利人為善意時，始可作為對在擴盟日前六個月內所提出的歐洲共同體商標申請之異議事由。(CTMR 第 159 a 條第 2、3 項)

##### 2、對於已註冊之歐洲共同體商標之影響：

- a、只存在於新加盟國家之絕對無效事由 (例如：依新加盟國家之語言屬於描述性用語)，不適用於在擴盟日前已註冊之歐洲共同體商標，不因該等事由之存在而被宣告無效；
- b、只存在於新加盟國家之相對無效事由 (例如：在新加盟國家有在先權利之人)，不適用於在擴盟日前已註冊之歐洲共同體商標，不因該等事由之存在而被宣告無效。(CTMR 第 159 a 條第 4 項)

##### 3、新加盟國國家法律之適用

對於效力自動延伸至新加盟國家之歐洲共同體商標或申請，即使在新加盟國家之在先權利人因前述歐洲共同體商標條例規定，而無法提出異議或要求宣告歐洲共同體商標無效，但歐洲共同體商標條例之規定，並不影響新加盟國家善意在先權利人，仍可基於其成員國之國家法律包括民法、刑法、行政法或歐盟法等為主張，而要求禁止歐洲共同體商標在該國使用的權利 (CTMR 第 159 a 條第 5 項)。如此一來，歐洲共同體商標雖可註冊，但只是「機械性地存在」(technically exist)該新加盟國家，而無法在該國使用<sup>239</sup>。

<sup>236</sup>CTMR 為因應歐盟擴盟所作的修正，乃依據「Council Regulation(EC) No 422/2004 of 19 February 2004」(2005 年 7 月 25 日生效)，增訂 CTMR 第 159a 條第 1 至 5 項。

<sup>237</sup>歐盟內部市場協調局就歐盟擴盟問題所公布之問答集，見 OHIM 網站 <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/faq/faq11.htm#200>。

<sup>238</sup>Tasneem Haq, *Europe expands East*, Supplement 1 Trademark World 32 (2003).

<sup>239</sup>Christopher Aide, Baker & McKenzie, Frankfurt, *E.U. Expansion: Benefits and Risks for Your CTM Portfolio*, Vol.5 #1 World Licensing Law Report 26 (2003).

## 第二節 歐洲共同體商標註冊之利弊

### 第一項、歐洲共同體商標註冊之優點

依上述歐洲共同體商標條例主要內容之介紹，可以歸納出歐洲共同體商標之優點如下<sup>240</sup>：

#### 一、單一性的獨占權利

歐洲共同體商標於本質上具有「單一性」(unitary)，商標註冊之效力及於歐盟所有成員國，可以賦予商標所有人獨占權利，禁止第三人在歐盟境內使用該商標。

#### 二、申請手續和後續管理簡便

歐洲共同體商標申請人只要提出單一的申請、用單一的程序語言，向單一的管理機關提出，亦僅須接受單一的審查程序，且獲得商標註冊的後續管理也是單一的管理事件，程序上十分簡單方便。

#### 三、節省費用

申請歐洲共同體商標，註冊費僅須支付一次，且比逐一向歐盟各成員國分別提出國家商標註冊申請之費用便宜很多，通常也只須委任一位商標代理人，因此可節省申請人之費用。

#### 四、可聲明國家商標之資深權

歐洲共同體商標條例關於「資深權」(seniority)的設計，使共同體商標申請人或所有人可以受到國家商標的補充性保護。已在歐盟成員國有在先註冊之內國商標所有人，可以就使用在相同的商品或服務上之同一商標，向內部市場協調局要求資深權，如此縱使該在先之國家商標事後歸於消滅，仍然可以享有該商標繼續註冊之權利，可享受其在先的時間利益。

#### 五、承認在先權利

歐洲共同體商標條例承認在先商標及其他受保護之在先權利，可以作為阻止他人註冊之異議事由，或請求宣告他人已註冊商標無效之理由，而在由歐洲共同體商標申請或歐洲共同體商標「轉變」(convert)為成員國之國家商標註冊申請的情形，亦承認可以保有原歐洲共同體商標申請或歐洲共同體商標已享有之申請日、優先日等。

---

<sup>240</sup>Ten Good Reasons for Using the Community Trade Mark, at: <http://oami.europa.eu/en/mark/role/raisons.htm> (last visited 2008/5/25).

## 六、容易滿足使用義務

基於歐洲共同體商標之「單一性」特徵，歐洲共同體商標在一個歐盟成員國內使用，即可滿足歐洲共同體商標條例關於商標使用之要求，不會因商標未使用，而成為被請求撤銷、異議被駁回、請求宣告無效被駁回之事由。

## 七、廣泛的司法保護

侵權訴訟程序可以在歐盟各成員國所指定的共同體商標法院進行，共同體商標法院的決定具有全歐盟範圍的效力，單一的救濟作為，原則上即可獲得在歐盟均有效力之補救措施，可免於在歐盟各成員國內均分別提起訴訟之訟累，即享有廣泛之司法保護。

## 八、實施商標權利之範圍可選擇

「轉讓」與「授權」的選擇性，在商標管理上是重要的項目。歐洲共同體商標可以獨立於企業為轉讓，亦可以就註冊的全部或部分商品或服務為轉讓（但基於單一性要求，不得僅在歐盟的部分成員國轉讓）；歐洲共同體商標可以就其註冊的部分或全部商品或服務，授權他人在歐盟的整個或部分區域使用（授權使用可在歐盟的全部或部分成員國內為之，異於其他處分行為，乃單一性要求之例外）。

## 九、在全歐盟均可作為在先權利

在先之歐洲共同體商標對於在後之國家商標或歐洲共同體商標，均可以構成在先權利。已經給予申請日之歐洲共同體商標申請，在成員國中等同於合格之國內申請，其在先效力不僅展現在優先於其他在後之歐洲共同體商標，也展現在優先於其他在後之國家商標權利。

## 十、歐盟擴盟之願景

歐洲共同體商標條例自內部市場協調局於西元一九九六年四月一日正式開始運作之後，經歷了歐盟第五次及第六次的兩次擴盟，第五次擴盟大幅增加了馬耳他、賽普勒斯、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛十個成員國，第六次擴盟亦增加了保加利亞、羅馬尼亞兩個成員國，歐洲共同體商標條例就擴盟，採取已註冊或已申請之歐洲共同體商標「自動延伸」(Automatic Extension)至新加盟國家，且只存在新加盟國家之爭執事由對既有之歐洲共同體商標原則上並無影響的立場，因此，取得歐洲共同體商標不只是進入現有歐盟境內市場之途徑，也享有隨著擴盟擴盟而擴大市場之可能性。

## 第二項、歐洲共同體商標註冊之缺點

歐洲共同體商標雖有上述優點，但也可歸納出下列缺點：

### 一、對商標要求很高

歐洲共同體商標最大之特徵在其具有「單一性」，亦即在整個歐盟境內具有一致效力，也因此種特徵決定了「全部或沒有」原則的適用，亦即即使歐洲共同體商標之不得註冊事由只存在一個成員國內（例如商標依歐盟成員國法國所使用之法文而言為描述性語詞）<sup>241</sup>，或只有一個成員國有人提出異議或請求宣告撤銷或無效等爭執而成立，仍將導致整個歐洲共同體商標註冊申請被駁回或整個歐洲共同體商標失效。

即使歐洲共同體商標條例於申請歐洲共同體商標失敗，或已取得註冊之歐洲共同體商標失效時，特別提供了一條變換程序之變通途徑，使歐洲共同體商標之申請人或所有人可以將歐洲共同體商標申請或歐洲共同體商標，「轉變」（Conversion）為對歐盟成員國之國家商標註冊申請，而仍享有原先之申請日、優先日或資深權，然而申請人尚須支付轉變費及各個國家之國家申請費，耗費處理程序的時間及金錢。因此，若商標的顯著性不是很強，並不適合申請歐洲共同體商標註冊。

### 二、時間較難確定

在內部市場協調局申請歐洲共同體商標註冊的時間較難確定，如果一切順利，在未遇到任何挑戰之情形下，申請人可能在一年內即獲准註冊歐洲共同體商標，然而，只要歐盟成員國中有一個成員國有人提出異議，申請人即不能及時得到商標註冊，解決異議須花費很長的時間，通常約需二年左右的時間，歐盟所有成員國均無異議的情況很少見，因此往往很長的時間無法獲准註冊<sup>242</sup>。

### 三、後續費用之風險

歐洲共同體商標申請人或所有人，僅須向內部市場協調局提出申請，並由內部市場協調局進行審查及處理異議等爭執事項，註冊費也僅須支付一次，且比逐一向歐盟各成員國分別提出國家商標註冊申請之費用便宜很多，而具有節省費用之優點，然而，如遇爭議程序，依歐洲共同體商標條例規定，異議、撤銷、宣告無效、訴願程序中失敗的一方，應負擔對方在程序中所產生的必要費用，此費用包括代理人、顧問或律師的交通費、生活費和報酬，乃歐洲共同體商標申請人所不可忽視之費用負擔風險。

<sup>241</sup> Anne Gilson Lalonde, Jerome Gilson, *Gilson on Trademarks*, 10A-3 (2007).

<sup>242</sup> 黃暉，同註 16，頁 314。

優點	單一性的獨占權利	商標註冊效力及於歐盟所有成員國
	申請及後續管理簡便	單一次提出申請、單一種程序語言 單一個管理機關、單一的審查程序 單一的後續管理
	節省費用	支付一次的註冊費用， 比逐一向各成員國分別提出國家商標申請便宜
	可聲明國家商標 資深權	享受內國國家商標之時間利益
	承認在先權利	可作為對他人異議或請求宣告無效之理由
	容易滿足使用義務	在一個歐盟成員國內使用，即滿足歐洲共同體商標條例關於商標使用之要求
	廣泛的司法保護	單一的救濟作為，原則上即可獲得在全歐盟均有 效力之補救措施
	實施權利範圍可選擇	可就註冊的全部或部分商品或服務為轉讓； 可就註冊的全部或部分商品或服務，在歐盟的 全部或部分的成員國授權使用
	在全歐盟均可作為 在先權利	對於在後之國家商標或歐洲共同體商標， 均構成在先權利
	歐盟擴盟之願景	已註冊或已申請者「自動延伸」至新加盟國； 只存在於新加盟國之爭執事由原則上不影響
缺點	對商標要求很高	即使不得註冊事由只存在一個成員國內， 或只有一個成員國有人提出爭議成立， 都將導致整個申請被駁回或商標失效
	時間較難確定	只要有人提出異議，即不能及時獲得註冊， 解決異議花費很長時間，所有成員國均無人 異議之情況少見
	後續費用之風險	爭議程序之敗方，須負擔對方之程序必要費用， 含代理人、顧問或律師之交通費、生活費及報酬

《作者自行整理》

【表 4-10】歐洲共同體商標註冊之優缺點

### 第三節 歐洲共同體商標註冊之實踐

#### 第一項、歐洲共同體商標在歐盟之實踐

依歐盟內部市場協調局所公布的歐洲共同體商標統計報告顯示<sup>243</sup>：

#### 一、歐洲共同體商標之申請及註冊情況

##### (一)申請數整體呈現上揚趨勢

歐洲共同體商標申請數，近十年來整體呈現上揚趨勢，目前以西元二〇〇七年的年度申請數為最多。截至西元二〇〇七年底止，累計已有六十四萬二千一百七十八件商標申請案。

年度（西元）	申請數	累計
1996	43154	43154
1997	27288	70442
1998	31635	102077
1999	41304	143381
2000	57387	200768
2001	48913	249681
2002	45238	294919
2003	57710	352629
2004	58994	411623
2005	64813	476436
2006	77492	553928
2007	80250	642178

【表 4-11】歐洲共同體商標每年度之申請數

就西元二〇〇七年度申請案之申請方式，以電子方式申請的最多，占百分之六十七；其次為以馬德里國際註冊指定方式申請的，占百分之十四；再次為以傳真方式申請的，占百分之十二；最末為以紙本方式申請的，占百分之七。

<sup>243</sup> 見 OHIM 網站(<http://oami.europa.eu/en/default.htm>)公布之西元 2007 年度統計報告。

## (二)註冊數整體呈現上揚趨勢

歐洲共同體商標註冊數，近十年來整體呈現上揚趨勢，目前以西元二〇〇七年的年度註冊數為最多。截至西元二〇〇七年底止，累計已有四十二萬六千三百六十一件商標註冊。

年度（西元）	註冊數	累計
1997	577	577
1998	24249	24826
1999	34272	59098
2000	34764	93861
2001	38537	132398
2002	35892	168290
2003	34308	202598
2004	34442	237040
2005	59749	296782
2006	61494	358283
2007	68078	426361

【表 4-12】歐洲共同體商標每年度之註冊數

## (三)撤回、撤銷或無效之數量不多

歐洲共同體商標撤回、被撤銷、被宣告無效等情形，數量並不多。

年度（西元）	撤銷、無效或撤回而失效數	累計
2000	53	53
2001	93	146
2002	104	250
2003	144	394
2004	141	535
2005	148	683
2006	295	978
2007	261	1239

【表 4-13】歐洲共同體商標每年度之撤回、撤銷、無效數

## 二、歐洲共同體商標之所屬國總申請數排名

排名	國家	西元 1996 年至 2007 年止 總申請件數	所占比例
1	美國	133382	22.00%
2	德國	106503	17.57%
3	英國	75132	12.39%
4	西班牙	49895	8.23%
5	義大利	49425	8.15%
6	法國	42632	7.03%
7	荷蘭	19769	3.26%
8	日本	16752	2.76%
9	瑞士	16084	2.65%
10	瑞典	12813	2.11%
11	奧地利	11643	1.92%
12	比利時	9375	1.55%
13	丹麥	9297	1.53%
14	加拿大	7565	1.25%
15	葡萄牙	5877	0.97%
16	愛爾蘭	5777	0.95%
17	芬蘭	5505	0.91%
18	澳大利亞	5218	0.86%
19	台灣	4606	0.76%
20	波蘭	3800	0.63%

【表 4-14】歐洲共同體商標所屬國之總申請數排名

### 總申請數分析

- 1、歐洲共同體商標截至西元二〇〇七年底止，累計共有六十四萬二千一百七十八件商標申請，其中由歐盟各國提出申請之總數為四十一萬九千二百零八件（占總申請數百分之六十五點二八），由歐盟以外國家提出申請之總數為二十二萬二千九百七十件（占總申請數百分之三十四點七二），整體而言，除美國外，以歐盟國家占歐洲共同體商標註冊用戶之大宗。
- 2、自西元一九九六年至二〇〇七年為止之總申請數，排名前五名的國家為：美國、德國、英國、西班牙、義大利；值得注意的是，台灣之總申請數亦達四千六百零六件，位居第十九名，在亞洲國家中僅次於日本。至於最近年度（即西元二〇〇七年）之單年度申請數，排名前五名的國家則為：德國、美國、英國、西班牙、義大利。

### 三、歐洲共同體商標之所屬國總註冊數排名

排名	國家	西元 1996 年至 2007 年止 總註冊件數	所占比例
1	美國	90688	21.27%
2	德國	71013	16.66%
3	英國	48790	11.44%
4	義大利	34172	8.01%
5	西班牙	32783	7.69%
6	法國	29267	6.86%
7	荷蘭	12782	3.00%
8	日本	12335	2.89%
9	瑞士	11241	2.64%
10	瑞典	8661	2.03%
11	奧地利	6895	1.62%
12	比利時	6331	1.48%
13	丹麥	6305	1.48%
14	加拿大	4766	1.12%
15	芬蘭	3771	0.88%
16	愛爾蘭	3752	0.88%
17	澳大利亞	3504	0.82%
18	台灣	3192	0.75%
19	無國籍人	3171	0.74%
20	葡萄牙	3022	0.71%

【表 4-15】歐洲共同體商標所屬國之總註冊數排名

#### 總註冊數分析

- 1、歐洲共同體商標截至西元二〇〇七年底止，累計共有四十二萬六千三百六十一件商標註冊，其中由歐盟各國獲得註冊之總數為二十七萬四千九百八十八件（占總註冊數百分之六十四點五），由歐盟以外國家獲得註冊之總數為十五萬一千三百七十三件（占總註冊數百分之三十五點五），整體而言，除美國外，以歐盟國家對歐洲共同體商標註冊之使用最為嫻熟。
- 2、自西元一九九六年至二〇〇七年為止之總註冊數，排名前五名的國家為：美國、德國、英國、義大利、西班牙；值得注意的是，台灣之總註冊數亦達三千一百九十二件，位居第十八名，在亞洲國家中僅次於日本。至於最近年度（即西元二〇〇七年）之單年度註冊數，排名前五名的國家則為：德國、美國、英國、西班牙、義大利。

## 第四節 歐洲共同體商標之申請實務

### 第一項、台灣人民如何取得歐洲共同體商標

#### 一、申請資格

##### (一)歐洲共同體商標條例修正前

歐洲共同體商標條例於西元二〇〇四年修正前，就申請人資格設有限制，規定符合：1、歐盟之成員國國民；2、巴黎公約或世界貿易組織之成員國國民；3、非巴黎公約之成員國國民，但在巴黎公約或歐盟成員國境內有住所、居所或真實有效的工商營業處所；4、非巴黎公約之成員國國民，且在巴黎公約或歐盟成員國境內亦無住所、居所或真實有效的工商營業處所，但根據該國法律給予歐洲共同體商標同等保護之國家的國民；5、「關於無國籍人身份公約」所規定的無國籍人，或「關於難民議定身分認定書」所規定的難民，視為在該國有慣居地之國民等條件之自然人或法人，始可成為歐洲共同體商標註冊之申請人。

內部市場協調局於西元一九九六年四月一日正式開始運作後，初期台灣因非巴黎公約或其他相關國際組織之會員國，未能直接符合歐洲共同體商標條例第五條所規定之申請人資格，經我國與歐盟交涉後，歐盟於一九九六年十一月六日核定一項互惠待遇決定，以互惠方式接受來自台灣之歐洲共同體商標註冊申請案<sup>244</sup>。因此，台灣人民依該項互惠待遇決定，即符合上述第四款之申請人資格，可以提出歐洲共同體商標註冊申請。

##### (二)歐洲共同體商標條例現行規定

歐洲共同體商標條例於西元二〇〇四年修正後，現行之歐洲共同體商標條例就申請人資格未再設有限制，規定任何自然人或法人，皆可申請歐洲共同體商標註冊。因此，台灣人民當然符合申請資格。

#### 二、申請現況

依歐盟內部市場協調局所公布的歐洲共同體商標統計報告顯示<sup>245</sup>：

自西元一九九六年至二〇〇七年為止之歐洲共同體商標所屬國之總申請數、總註冊數排名中，台灣分別位居第十九名、第十八名，所提出之總申請數達四千六百零六件，所獲得之總註冊數亦達三千一百九十二件，在亞洲國家中僅次於日本，顯為歐洲共同體商標註冊制度的主要使用人之一。由台灣人民積極申請註冊效力通行於全歐盟之歐洲共同體商標，可見歐洲市場對台灣之重要性。

<sup>244</sup>經濟部智慧財產局，智慧財產季刊，第20期，頁13，1996年12月。

<sup>245</sup>見本文【表4-14】、【表4-15】。

## 第二項、歐洲共同體商標資料庫檢索

### 一、檢索條件

歐盟內部市場協調局網站設有「歐洲共同體商標資料庫」(CTM-Online),<sup>246</sup>公布有歐洲共同體商標資料,使用者可使用各種檢索條件,如「商標號碼」、「商標基礎」(向內部市場協調局提出申請之歐洲共同體商標案,或者是指定歐盟要求領土延伸之國際註冊案)、「商標內容」、「商標形式」(文字 Word、圖形 figurative、立體形狀 3D、顏色 color、聲音 sound、氣味 Olfactory、光學全息圖 Hologram、其他 others) 等為檢索條件,進行商標資料檢索。

### 二、查詢所得

「歐洲共同體商標資料庫」查詢所得頁面,所顯示之重要商標資訊如下:

欄 位	內 容
Filing Date	申請日
Date of Registration	註冊日
Expiry Date	到期日
Nice Classification	商品或服務之尼斯分類
Type of Mark	商標形式(如:文字、圖形、立體形狀...等)
States of Trade Mark	商標審查狀態(如:已通過絕對審查、在異議階段、已註冊、已接受國際註冊指定...等)
Filling Language	申請之語言
Second Language	指定之第二語言
Owner	所有人
Representative	代理人
Seniority	有無資深權
Priority	有無優先權
Publication	公告日期(含:申請公告、註冊公告)
Opposition	有無異議
Cancellation	有無失效
Appeals	有無訴願
Renewals	續展情形

《作者自行整理》

【表 4-16】歐洲共同體商標資料庫顯示之重要商標資訊

<sup>246</sup>見 OHIM 網站

[http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de\\_SearchBasic?transition=start&source=Log-in.html&language=en&application=CTMOnline](http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Log-in.html&language=en&application=CTMOnline).

### 第三項、實際案例

#### 一、台灣廠商直接向內部市場協調局申請而取得歐洲共同體商標

##### (一)宏碁企業取得歐洲共同體商標(共同體商標號 000653949 號)

宏碁企業以商標圖樣「Acer <<」，使用在尼斯協定第九類之商品或服務，直接向內部市場協調局提出申請，取得歐洲共同體商標註冊；申請日為西元一九九七年十月八日，註冊日為西元一九九九年五月二十六日，到期日為西元二〇一七年十月八日；未主張資深權、優先權；未經異議、未經撤銷或宣告無效、未經訴願。

「歐洲共同體商標資料庫」檢索資料，略示如下<sup>247</sup>：

---

<b>Filing date:</b>	08/10/1997
<b>Date of registration:</b>	26/05/1999
<b>Expiry Date:</b>	08/10/2017
<b>Nice Classification:</b>	9
<b>Type of mark:</b>	 Figurative
<b>Acquired distinctiveness:</b>	No
<b>Status of trade mark:</b>	<u>CTM registered</u>
<b>Filing language:</b>	English
<b>Second language:</b>	French
<b>Graphic representation:</b>	

**Acer** 

<sup>247</sup>見 OHIM 網站「歐洲共同體商標資料庫」(檢索條件:Trade Mark Number 000653949)  
[http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en\\_Detail\\_NoReg](http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg).

## (二)鴻海企業取得歐洲共同體商標(共同體商標號 004361879 號)

鴻海企業以商標圖樣「FOXCONN」，使用在尼斯協定第九、三十五、四十、四十二類之商品或服務，直接向內部市場協調局提出申請，取得歐洲共同體商標註冊；申請日為西元二〇〇五年三月二十九日，註冊日為西元二〇〇六年三月三十日，到期日為西元二〇一五年三月二十九日；未主張資深權、優先權；未經異議、未經撤銷或宣告無效、未經訴願。

「歐洲共同體商標資料庫」檢索資料，略示如下<sup>248</sup>：

---

<b>Filing date:</b>	29/03/2005
<b>Date of registration:</b>	30/03/2006
<b>Expiry Date:</b>	29/03/2015
<b>Nice Classification:</b>	9, 35, 40, 42

**Type of mark:**

Figurative

**Acquired distinctiveness:**

No

**Status of trade mark:**

CTM registered

**Filing language:**

English

**Second language:**

French

**Graphic representation:**

**FOXCONN**

---

<sup>248</sup>見 OHIM 網站「歐洲共同體商標資料庫」(檢索條件:Trade Mark Number 004361879)  
[http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en\\_Detail\\_NoReg](http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg) ·

## 二、瑞典廠商透過馬德里國際註冊指定歐盟而取得歐洲共同體商標

(共同體商標號 000916224 號)

瑞典廠商 Håkan Sporrhagen 公司以商標圖樣「Dahlia sedan 1911」，使用在尼斯協定第三十二類之商品或服務，透過馬德里國際註冊指定歐盟，取得歐洲共同體商標註冊；到期日為西元二〇一七年一月十日；未主張資深權、優先權；未經異議、未經撤銷或宣告無效、未經訴願。

歐洲共同體商標資料庫檢索資料，略示如下：<sup>249</sup>

---

Date of international registration: 23/03/2007  
Date of receipt at OHIM: 28/06/2007  
Expiry Date: 10/01/2017  
Nice Classification: 32

Type of mark:

Figurative

Status of trade mark:

[International registration accepted](#)

WIPO language:

English

Second language:

German

**Graphic representation:**



Owner:

Name: Håkan Sporrhagen

Country: Sweden

---

<sup>249</sup>見 OHIM 網站「歐洲共同體商標資料庫」(檢索條件:Trade Mark Number 000916224)  
[http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en\\_Detail\\_NoReg](http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg).



## 第五章 商標註冊國際化發展之策略建議及法理探討

### 第一節 各種商標註冊途徑之選擇策略

#### 第一項、現行各種註冊途徑之比較及關係

##### 一、現行各種註冊途徑之比較

現行商標註冊途徑有「一國註冊」、「多國註冊」、「超國註冊」等不同途徑，「多國註冊」及「超國註冊」都是為了改進「一國註冊」之侷限性而出現，各種不同註冊途徑之差異點，主要表現在其程序受理與實質授權決定機構，及國際化之程度上：

##### (一)依程序受理及實質授權決定機構而論：

「一國註冊」之程序受理及實質授權決定機構，均為各國之商標主管機關；「多國註冊」之程序受理機構為依條約成立之國際機構，實質授權決定機構為各個被指定國之商標主管機關；「超國註冊」之程序受理及實質授權決定機構，均為超國家的國際機構，並適用區域間統一的商標實體法；

##### (二)依國際化程度而論：

「一國註冊」乃屬地原則之當然表現，就商標註冊方面無國際化可言；「多國註冊」偏重於受理程序面之國際化，至於授權准否之決定、商標權之內容及保護範圍等實質內涵，原則上仍由各被指定國之商標主管機關決定，故某程度上只是一種由國際機構來執行的轉介制度；「超國註冊」無論在受理機構、申請程式等程序面，或授權准否之決定、商標權之內容及保護範圍等實質面，均具有國際化性質。

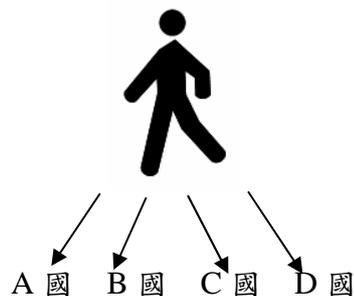
##### 二、現行各種註冊途徑之關係

##### (一)現行各種註冊途徑原則是平行的：

「多國註冊」偏重於受理程序之國際化，某程度只是一種轉介註冊制度，因此自無取代「一國註冊」或「超國註冊」之問題，故有利用馬德里國際註冊制度（多國註冊）指定歐盟（超國註冊）為被指定國，以獲得歐洲共同體商標註冊之情形，即屬「多國註冊」與「超國註冊」之併存與結合。「超國註冊」無論是程序受理或實質授權決定，均具有國際化性質，惟超國註冊中最具代表性之歐洲共同體商標，於制度設計上即決定不取代歐盟成員國之國家商標註冊制度，而採複數保護機制，只有當兩者發生重疊或密接等關係時，另有關於資深權、訴訟程序競合、「轉變」(Conversion)等協調設計，故歐洲共同體商標註冊亦得與「一國註冊」及「多國註冊」併存。現行的「一國註冊」、「多國註冊」、「超國註冊」原則上得併存而不衝突，彼此間為平行關係。

(二)現行各種註冊途徑原則上是可選擇的：

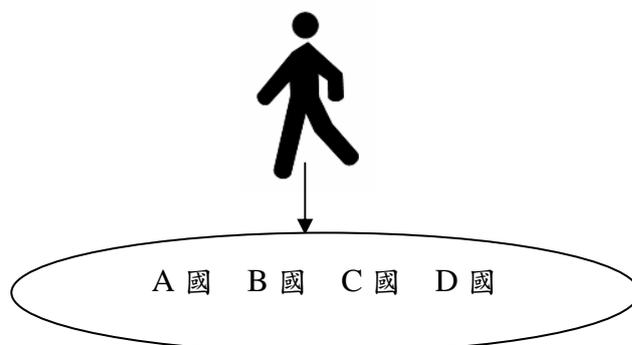
現行各種註冊途徑原則上既屬平行，除非不存在選擇可能（例如：對於非馬德里國際註冊體系國家，自無對其以「多國註冊」途徑取得商標註冊之可能；又如對於未在區域間成立超國家註冊機構之國家，自無對其以「超國註冊」取得商標註冊之可能；再如對於非洲班吉協定成員國，因班吉協定在制度上即採取代國家商標之設計，自無對各成員國以「一國註冊」途徑取得商標註冊之可能），申請人於其他多數情形下，均有得自由運用不同商標註冊途徑之選擇性。



【圖 5-1-1】「一國註冊」示意圖



【圖 5-1-2】「多國註冊」示意圖



【圖 5-1-3】「超國註冊」示意圖

《作者自行繪製》

## 第二項、現行各種註冊途徑之選擇

### 一、考量因素

#### (一)各種註冊途徑之優缺點

選擇註冊途徑的前提，是徹底瞭解各種不同註冊途徑之內涵及優缺點，才能有效率的靈活運用。關於「一國註冊」、「多國註冊」、「超國註冊」之優缺點，可歸納如下：

	優 點	缺 點
一國註冊	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、國家選擇性多</li> <li>2、註冊效力穩定</li> </ol>	申請多個國家商標時 <ol style="list-style-type: none"> <li>1、多次申請手續</li> <li>2、多次註冊及代理費用</li> <li>3、多次審查時間</li> <li>4、後續管理分別不便</li> </ol>
多國註冊	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、申請手續簡便</li> <li>2、節省費用</li> <li>3、節省時間</li> <li>4、後續管理方便</li> </ol> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、締約國家之侷限性</li> <li>2、基礎要求之限制</li> <li>3、不利於擴大保護</li> <li>4、後續費用之風險</li> <li>5、被指定國駁回期限受限</li> <li>6、國際註冊證書之效力不足</li> <li>7、註冊效力之不穩定性</li> </ol>
超國註冊	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、單一性的獨占權利</li> <li>2、申請手續及後續管理簡便</li> <li>3、節省費用</li> <li>4、可聲明國家商標之資深權</li> <li>5、承認在先權利</li> <li>6、容易滿足使用義務</li> <li>7、廣泛的司法保護</li> <li>8、實施商標權利的範圍可選擇</li> <li>9、在全歐盟均可作為在先權利</li> <li>10、歐盟擴盟之願景</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、對商標的要求很高</li> <li>2、時間較難確定</li> <li>3、後續費用之風險</li> </ol>

《作者自行整理》

【表 5-1】現行各種註冊途徑之優缺點

## (二)商標識別性之高低

申請人在創造商標時，應盡量創造具有高度識別性之商標，於提出商標註冊申請前，亦應自行進行在先商標檢索，避免違反絕對不得註冊事由，或遭第三人以相對不得註冊事由而提出異議、要求宣告無效或撤銷之情形發生。商標之識別性越高，申請人所能選擇的註冊途徑就越多，而如自忖商標之識別性不高，即應避免選擇易遭「中心打擊」（因基礎商標發生駁回、宣告無效、撤銷等情事，將導致國際註冊商標亦遭撤銷）之「多國註冊」途徑，亦應避免選擇具有「全部或沒有」特性（只要一成員國有人提出爭議成立，將導致整個區域商標申請被駁回或商標失效）之「超國註冊」途徑，而應向對於商標顯著性要求較低、經檢索並無在先商標之國家，逐一提出申請。

## (三)市場需求之範圍

一般情況下，小型企業之產品並不具領導市場的能力，商標權只是作為區別作用之標誌，此時企業可以先不急於國外註冊，而只要監測國外潛在市場的商標註冊情形，並保留己方商標之原始憑證，例如廣告、契約等即可；若企業之產品在國內市場已漸成主流，並伴有較大數額之出口業務，商標在識別標誌作用之外，亦具備價值增值功能，即應考慮在其他國家取得商標註冊，以抵禦商標被搶註所帶來之無形資產損失<sup>250</sup>。

至於欲向國外拓展市場之企業，亦應評估市場之範圍，如經評估後確只針對數個國家作市場開發而已，基於節省花費及申請商標註冊獲准機率等方面之考量，應針對目標市場對象國家，直接個別提出國家商標註冊申請為宜<sup>251</sup>，除了可盡速取得該國家商標權利之保護外，「一國註冊」所取得的商標註冊權利，較諸「多國註冊」及「超國註冊」具有相對穩定性，且可避免申請人付出高額代價，卻得到一個大而無用的商標。

## (四)時間及費用之耗費

對於大多數商標申請人而言，時間及費用的耗費往往是最關心的問題。申請人應自我評估申請商標註冊所可接受的費用支出及等待時間之上限，善用受理機構所提供之「費用計算機」等工具，斟酌欲取得商標註冊權利保護國家之行政效率，考慮是否採取審查時限有限制之他種註冊途徑。

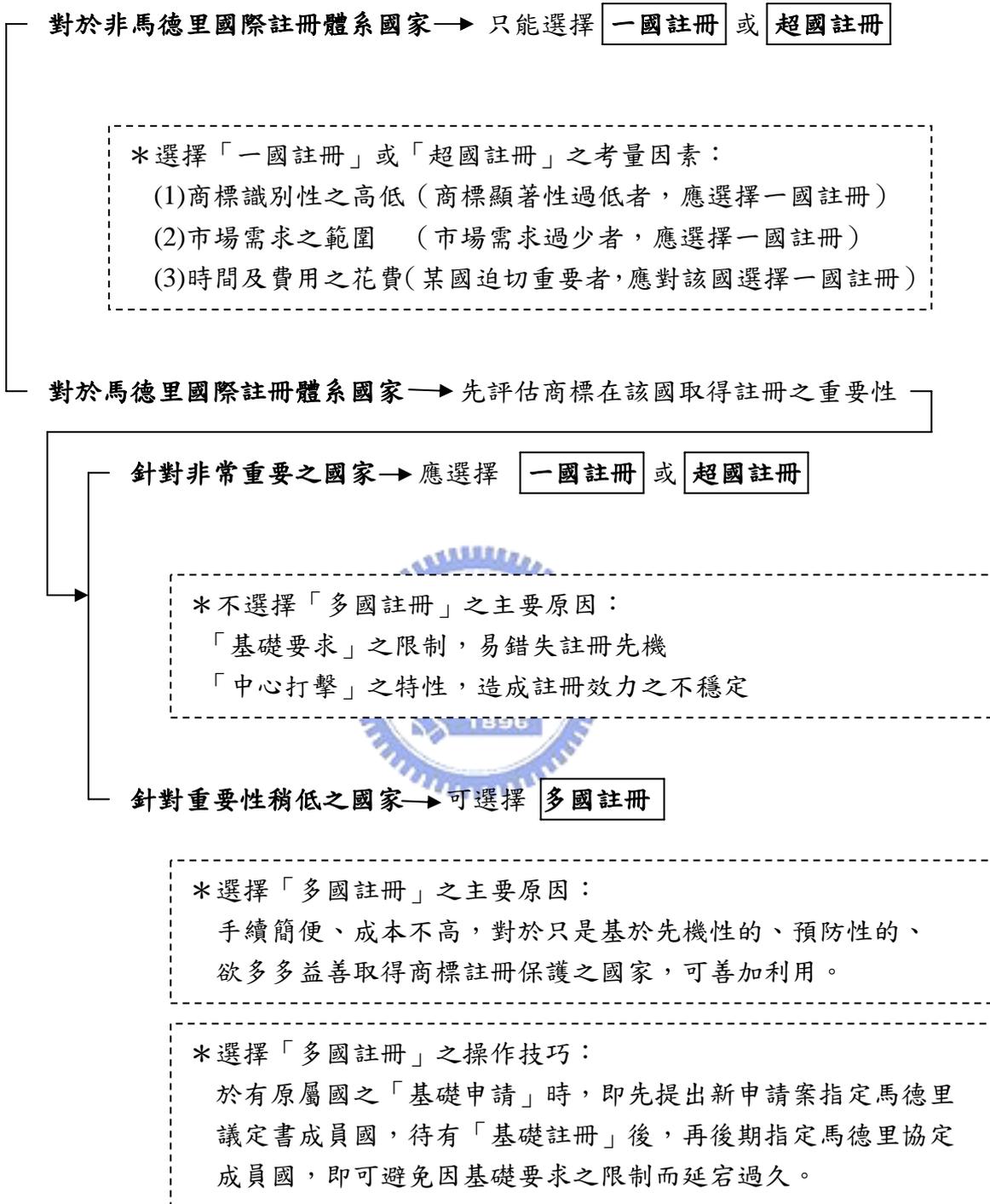
## (五)替代途徑之可能性

現行的商標註冊途徑，不僅原則上是平行的，也提供了變換程序之變通途徑，因此，如能熟悉各項銜接制度，即使已選擇採某種註冊途徑，仍得因應現實情事變更，而改以他種註冊途徑替代。例如，已選擇馬德里國際註冊途徑（多國註冊），惟遭基礎商標「中心打擊」時，可「轉換」（Transformation）為對被指定國之國家商標註冊申請（一國註冊）；又如已選擇歐洲共同體商標註冊（超國註冊），惟遭 OHIM 駁回申請或商標失效時，可「轉變」（Conversion）為對歐盟成員國之國家商標註冊申請（一國註冊）。

<sup>250</sup> 李海俠，如何申請商標國際註冊，光彩，2006年第10期，頁42，2006年。

<sup>251</sup> 徐建興，歐體商標保護及廠商因應策略，工業財產權與標準，1996年第3期，頁78，1996年。

## 二、具體策略



《作者自行整理》

【圖 5-2】現行各種註冊途徑之選擇策略

## 第二節 建立「世界商標」之可能性及妥適性

### 第一項、建立「世界商標」之可能性

近來國際社會對於商標保護應朝向國際化發展有所體認，為改善屬地原則下「一國註冊」之侷限性，而發展出「多國註冊」及「超國註冊」兩種國際化發展面向，然而，現行「多國註冊」中最具代表性之馬德里國際註冊商標，偏重於受理程序之國際化，某程度只是一種轉介註冊制度，實際上並未突破屬地原則，而「超國註冊」中較具代表性之歐洲共同體商標，即使如規模較大之歐盟，亦只是區域性的，一旦超出該區域範圍，同樣受到地域性特徵之限制。一個完全打破屬地原則，全球性、超國家性質之「世界商標」，在現實中實現的可能性不大，主要原因如下：

#### 一、就商標之性質而論：

商標是一種由文字、圖案等組成、反映民族國家的文化傳統與思想意識的載體，對其實現全世界統一實體標準的可能性相當小<sup>252</sup>。例如，對某一國為描述性之語詞，對另一國可能不是，很難定出一個通行於全世界之判別標準。

#### 二、就智慧財產權之本質而論：

智慧財產權之特徵是一種法律擬制的專有性權利，源於傳統封建君主權力及現代國家法律主權範圍受限，有其地域性及時間性限制。建立一個全球性的超國家性質之「世界商標」制度，意謂國家主權之部分讓渡，就目前各國對於國家主權堅持之情況，在全世界形成統一的智慧財產權制度，顯難達成。

#### 三、就處理機構之能力及效率而論：

就實際操作的技術層面來看，一個負責管理全球性的超國家性質之「世界商標」之商標主管機關，要面面俱到的處理一個效力通行於全球的商標所可能產生的種種問題，例如熟悉各國對於語言文字等商標形式之解釋方式，及接受來自於全世界各地數量龐大之商標案，並就發生於世界各地不同的商標爭議問題維持一貫的見解，誠屬不易，反可能因為負擔過重而處理效率不彰。

#### 四、就申請人之負擔而論：

一個效力通行於全球的「世界商標」固然極為強勢，但相對的，申請人為取得如此效力強大之商標，所需花費之時間及費用成本，包括商標之創造、提出註冊申請前之檢索、需支付之程序費用（如代理人費用、註冊費等）、需預留之審查期間等，均不可小覷，對申請人而言未必有利。

<sup>252</sup> 彭歡燕，商標國際私法研究－國際商標法之重構，頁 32，北京大學出版社，2007 年 1 月。

## 第二項、建立「世界商標」之妥適性

一個全球性的超國家性質之「世界商標」，除了在現實中實現的可能性不大之外，在法理上亦有值得商榷之處，因為一個在全球具有一體化效力之「世界商標」出現的前提，是在全世界建立起一部統一的商標實體法，並成立一個全球性的超國家性質之商標主管機關，依據該統一的商標實體法，處理商標註冊申請、商標爭議及後續管理等事宜，然而，此種法律規範及權力機構「全球化」的特徵，有令人憂心之處：

### 一、全球化本身是一種高度層級化的結構：

全球化關係到一個逐漸發展成形的動態全球架構，此一架構決定了世界秩序成員的能力與限制，它本身是一種高度層級化的結構，因為全球化是一種極度不均衡的發展，在反映現有不平等型態與階級結構的同時，也重新決定了世界秩序中的贏家與輸家。在全球化的環境下，政治、社會與經濟空間大多重新界定，這些空間不必然等同於既定的法律與領土界限，全球化力量的逐漸強化可能產生壓力，迫使社會經濟活動重新界定其領土範圍。權力是全球化最重要的特性之一，全球化極度關切權力組織與運作的擴張規模，即權力網路的空間影響範圍，在往來聯繫的逐漸密切的全球體系中，某些機構的決策、行動或互動等權力運作形式，可能對其他國家、社群產生重要影響，事實上，權力關係的延伸意味著權力位址與權力的運作，正逐漸遠離真正遭受權力運作影響的個體或場所，從這方面而言，全球化牽涉到遠距離權力關係的建構與重組<sup>253</sup>。因此，當全球化影響結果的分布始終不平均時，全球化意謂著全球階級的形成。

### 二、法律全球化加深「知識霸權」之崛起：

法律屬於意識形態範疇，是一個長期形成與發展的結果，受各民族國家政治思想、法律文化等的影響很大，智慧財產權全球保護主義為了保證其統一的效果，往往採取一缸子協議的方式，使各國無法依據各自的國情進行適度保留，以致於智慧財產權國際保護中出現了智慧財產權強國忽視智慧財產權弱國的現象。在實踐中，全球化的進度可能只有通過政治談判獲得，而這導致了智慧財產權一致性與整體性的潛在威脅，因為最有力的聲音是最容易聽見的，從實際情況看，對國際性協調回應最積極的，往往是那些努力尋求保護與支持的權利所有者。因此，全球保護主義的傾向，往往伴隨著「知識霸權」之嫌疑<sup>254</sup>。

<sup>253</sup> David Held 等著，沈宗瑞、高少凡、許湘濤、陳淑鈴譯，全球化衝擊：全球化對政治、經濟與文化的衝擊，頁 36 至 37，韋伯文化國際出版有限公司，2004 年 5 月。

<sup>254</sup> 彭歡燕，同註 254，頁 28 至 29。

### 第三節 商標註冊國際化發展之未來方向建議

#### 第一項、維持各種商標註冊途徑併行

##### 一、靈活運用各種商標註冊途徑可獲致最大利益

依前述分析可知，現行的「一國註冊」、「多國註冊」、「超國註冊」途徑，各有其優缺點：「一國註冊」雖於申請多個國家商標時，有須多次申請手續、繳交多次註冊及代理費用、經多個主管機關審查、後續須分別管理等不便，但其可因應申請人本身之需求而決定註冊國家範圍，且相較於多國註冊及超國註冊，註冊效力相對穩定；「多國註冊」雖然申請手續簡便、節省費用及時間、後續管理方便，但受限於馬德里協定及議定書締約國家之範圍、有基礎商標要求、無法增加商標使用的商品或服務種類而不利於擴大保護、爭議時須支付後續費用、被指定國審查期限受限、易受中心打擊而效力不穩定等缺陷；「超國註冊」雖然在區域內有單一的整體效力、申請及後續管理均簡便、容易滿足使用義務、單一之訴訟聲明即可獲廣泛的司法保護，且相較於在區域內各國逐一註冊便宜許多，並承認在先商標及在先權利等優點，但對於商標顯著性之要求極高，故衍生出獲得權利的時間較難確定，及後續費用負擔等風險。又各種註冊途徑，或有轉換程序之變通方式設計：例如「多國註冊」所提供之「轉換」或「轉變」（國際註冊案的被指定國為歐盟時）；及「超國註冊」所提供之「轉變」設計。如商標申請人能夠徹底瞭解各種不同註冊途徑之內涵及優缺點，衡酌自身商標顯著性之高低、市場需求之範圍、可接受的時間及費用上限、替代途徑之可能性，即得因靈活運用各種註冊途徑，而獲致最大利益。

##### 二、廢除任一註冊途徑將喪失選擇運用之可能性

現行的各種商標註冊途徑，其優缺點是具有相對性的，在商標申請人面臨不同層面考量時，各自顯示出其重要性，因而均有其存在之價值，廢除任何一種註冊制度，都將使商標申請人喪失選擇運用之可能性。例如，只對於在歐盟某特定成員國保護需求較強之商標申請人，如無「一國註冊」可供選擇，而一律要求商標申請人只能為整個歐盟內之歐洲共同體商標註冊，將會強迫商標申請人付出較單一國家高額的費用，得到一個所付出成本與所獲致實用效益不相當之商標；又如對於歐盟多數成員國均有保護需求之商標，如無「多國註冊」或「超國註冊」可供選擇，而只能逐一到各個國家，委託多個代理人、以各國語言分別提出申請、繳交多次註冊費用、於有效期屆滿時再分別辦理續展手續，將造成金錢上極大的花費及時效上的拖延，對於商標申請人不利。

## 第二項、區域間可考慮發展「超國註冊」

### 一、「超國註冊」仍有發展空間

一個全球性的超國家性質之「世界商標」，在現實中不易實現，且欠缺法理上之妥適性，已如前述，全球性或謂全世界性的超國註冊雖然不是一個值得發展的方向，惟區域性的超國註冊，則已在實踐上證明有申請手續簡便、費用節省、後續管理方便等眾多優點，而其缺點亦可藉由程序之選擇運用或轉變等方式來彌補，且目前全世界僅有歐盟、荷比盧、非洲法語國家各自在區域內成立了超國家的智慧財產權保護組織，建立起區域內統一的商標註冊制度，其他區域則尚未出現此種區域性的智慧財產權保護制度，故仍有很大的發展空間。

### 二、區域範圍之考量因素

所謂「區域」，雖然通常是在地理上相近的範圍，但並不以地理空間為唯一的考量因素。依據學者對於區域主義之討論，所謂區域主義，是由於地區內國家相互依存度的加深，國家利益出現「外溢」(spillover)的情況下而產生的，是指在一些政治、安全、經濟和文化聯繫相對密切的地區，通過建立某種地區性國際組織或某種非機制性安排，形成一種利益相關、相互依賴之特定的國際關係現象，在國際關係中實踐的結果，就是地區一體化，即「部分組成整體」，而形成區域主義的重要因素，包括：<sup>255</sup>

- 1、連接和接近的地緣環境—相近的地緣是平臺；
- 2、經濟利益之相互關聯—經濟利益是推動器；
- 3、保障安全之共同目標—維護共同安全是重要動因；
- 4、相同相近的文化紐帶—文化是維繫合作的粘合劑；
- 5、政治意願的明確主導—各國政府應有積極開放態度和措拖；
- 6、核心國家的積極推動—區域內主要國家具有核心作用。

再依歐洲共同體商標註冊制度之實施經驗，欲成立區域性之「超國註冊」，應以符合經濟水準差異不大、具有相近之歷史文化傳統、對國家主權之部分讓渡持開放性態度等條件之國家為宜。如此，區域內各國的經濟發展程度及商業利益考量接近，於建立區域內統一的法律體系時，可避免強國欺凌弱國之不公平立法出現，而各國有相近的歷史文化背景，於實際操作層面就商標識別性、真正使用、不當使用、善意權利人等法律抽象概念之解釋，較易形成一致之見解，商標申請人不致因為區域內單一國家的反對，即喪失取得整個區域內商標註冊權利之機會，而能兼顧商標申請人，及區域內各個國家之整體利益。

<sup>255</sup> 蘇浩，東亞區域合作機制的建立及其對地區國際關係的影響，全球化 VS 經濟化：亞洲地區經濟發展的契機與挑戰，頁 60 至 61，若水堂股份有限公司，2003 年 10 月。



## 第六章 結論

本文從商標保護之國際化發展緣由及現況談起，探討商標註冊制度在傳統「一國註冊」外，所發展出之「多國註冊」及「超國註冊」兩種國際化發展面向，各以具代表性之馬德里國際註冊商標、歐洲共同體商標為研究核心，並提出註冊途徑選擇之策略建議，及商標註冊國際化發展之未來方向建言。依全文分析，可歸納得以下結論：

### 一、商標保護之國際化發展為必然趨勢

商標為智慧財產權之一種，智慧財產權在歷史發展上原是封建君主以特許權形式所授予的欽賜特權，只能及於君主權力所轄地域範圍，現代各國於建立商標法律制度時，按照國家主權原則，亦僅對於依本國法律取得之商標權加以保護，在他國所發生與商標有關的事實，對本國並無拘束力，此即傳統所採之「屬地原則」。然而，由於經濟活動國際化的結果，商品和服務之流通無遠弗屆，商標搶註、仿冒等侵害問題層出不窮，國際間為了強化對於商標之保護，有各種商標國際保護制度之倡議及發展，關於商標國際保護之主要規範，從形式區分可分為國際公約、區域內之統一實體法，從規範內容區分則可分為商標原則之國際化、商標註冊制度之國際化。

### 二、現行商標註冊有「多國註冊」「超國註冊」兩種國際化發展面向

由於商標註冊對於取得商標權或權利證明具有重要性，如何迅速獲得商標註冊權利之保護、如何擴大商標註冊權利之範圍，為商標申請人所一致關心的問題，國際間為使商標申請人能以簡便迅速的方式，拓展商標註冊之範圍，以達到商標保護國際化之效果，在商標註冊制度國際化發展上，依受理程序及實質授權決定層面之國際化程度，可以分為偏重於受理程序上具有國際化性質之「多國註冊」，及在受理程序及實質授權決定上均有國際化性質之「超國註冊」，兩種發展面向。

### 三、「多國註冊」之代表為馬德里國際註冊商標

所謂「多國註冊」係指由依條約成立之國際機構受理註冊申請，而由該機構通知被指定欲受保護之締約國，使商標在各該國內受其商標法之保護。此種商標註冊制度僅於受理機構及申請程式等程序面具有國際性而已，關於是否准予註冊、商標權之內容及保護範圍等實質內涵，是由各個被指定國決定，某種程度只是一種轉介制度。依參加國數目及實際運作情形，「多國註冊」以適用馬德里協定及馬德里議定書規定所取得之馬德里國際註冊商標，最具代表性。馬德里國際註冊之優點為申請手續簡便、節省時間費用、後續管理方便，缺點為締約國家之侷限性、有基礎要求、不利於擴大保護、後續費用風險、被指定國審查期限受限、國際註冊證書效力不足、註冊效力不穩定等。

#### 四、「超國註冊」之代表為歐洲共同體商標

所謂「超國註冊」係指在國際社會間建立一個統一的商標法，設立一個超國家之商標註冊及管理機構，統籌授與商標權，註冊效力及於區域內所有國家，此種商標註冊制度於受理機構、申請程式等程序面，及是否准予註冊、商標權之內容及保護範圍等實體面，均具有國際化之性質，可謂屬地原則之革新。依參加國數目及實際運作情形，「超國註冊」制度以適用歐洲共同體商標條例規定，向歐盟內部市場協調局註冊之歐洲共同體商標，較具代表性。歐洲共同體商標之優點為是具有單一性的獨占權利、申請手續及後續管理簡便、節省費用、可享受在先商標或在先權利、廣泛的司法保護等，缺點則為對商標的要求很高、獲得註冊的時間較難確定、後續費用負擔之風險等。

#### 五、台灣人民均可利用馬德里國際註冊及歐洲共同體商標註冊制度

台灣雖然由於兩岸政治情勢之特殊性，未能加入許多智慧財產權保護之國際組織，迄今並非馬德里協定或馬德里議定書之締約國，也未加入區域性之政治聯盟，然而，無論馬德里國際註冊或歐洲共同體商標註冊，均未限定商標註冊申請人只能是馬德里協定或馬德里議定書之締約國國民，或只能是歐盟成員國國民，台灣人民仍能透過取道中國或其他馬德里國際註冊體系國提出註冊申請，而取得馬德里國際註冊商標，也能直接向歐盟提出註冊申請，而取得歐洲共同體商標，實務上亦已有台灣人民透過此些註冊途徑取得註冊。

#### 六、現行各種商標註冊途徑原則是平行可選擇的

現行的「一國註冊」、「多國註冊」、「超國註冊」等不同註冊途徑，所偏重之國際化方向不同，原則上得併存而不生衝突，彼此間為平行關係，除非少數不存在選擇可能性之情形，商標申請人於多數情形下均有得自由選擇運用不同商標註冊途徑之空間。商標申請人於選擇各種商標註冊途徑時，應考量各種註冊途徑之優缺點、商標顯著性之高低、市場需求之範圍、時間及費用之耗費、替代途徑之可能性等因素，作最有效率的靈活運用。

#### 七、建立「世界商標」之可能性不大，法理上亦不妥適

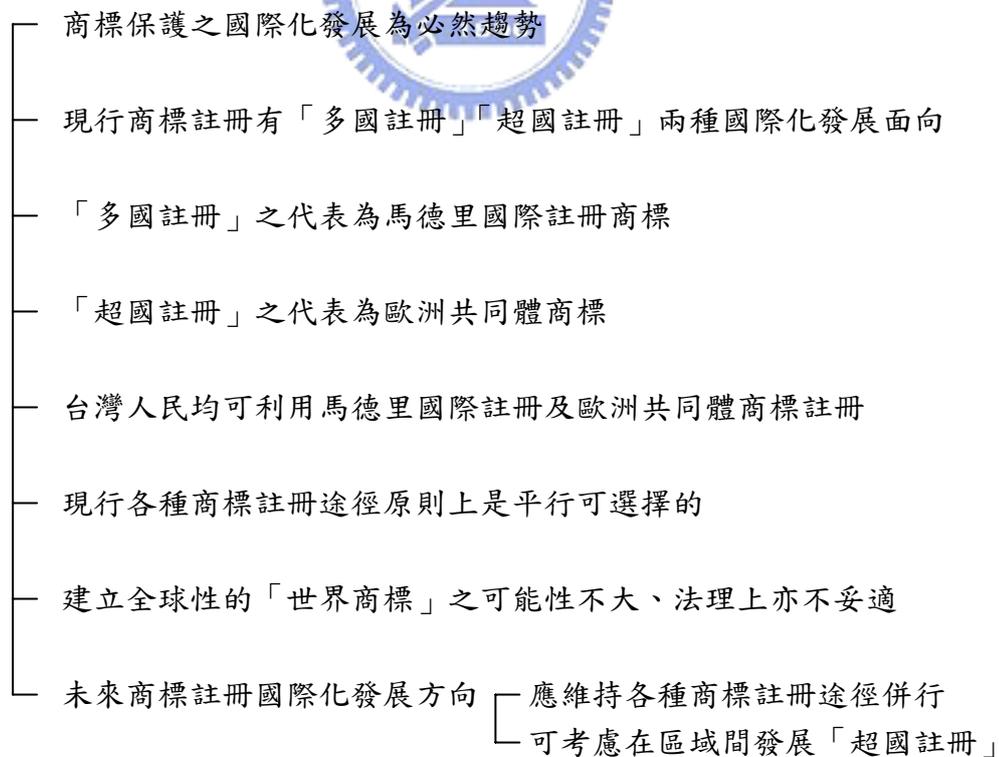
近來國際社會雖然對於商標保護應朝向國際化發展有所體認，就商標註冊制度發展出「多國註冊」及「超國註冊」，兩種國際化發展面向，然而，現行的「多國註冊」及「超國註冊」均未完全打破地域性特徵之限制，一個完全打破屬地原則、全球性、超國家性質之「世界商標」，無論就商標之性質、智慧財產權之本質、處理機構之能力及效率、申請人之負擔而言，在現實中實現之可能性均不大，而從法理上來看，「世界商標」所顯現之「全球化」特徵亦有值得商榷之處，當全球化影響結果的分布始終不平均時，全球化往往意謂著階級及「知識霸權」之形成與強化。

## 八、未來商標註冊國際化發展方向應維持各種商標註冊途徑併行

現行「一國註冊」、「多國註冊」、「超國註冊」各種不同註冊途徑，各有其優缺點，且其優缺點是相對的，如商標申請人能夠徹底瞭解各種不同註冊途徑之內涵及優缺點，考量自身商標顯著性之高低、市場需求之範圍、可接受的時間及費用上限、替代途徑之可能性等因素，即得因靈活運用各種註冊途徑而獲致最大利益，廢除任何一種註冊制度，都將使商標申請人喪失選擇運用之可能性，強迫商標申請人得到一個大而不當之商標，或在時間及金錢上作過多不必要的浪費。

## 九、未來商標註冊國際化發展方向可考慮在區域間發展「超國註冊」

全球性、超國家性質之「世界商標」，雖然並非一個值得發展的方向，惟區域性的「超國註冊」，則已在實踐上證明有眾多優點，且其缺點亦可藉由程序之選擇運用或轉變等方式來彌補，就目前區域性智慧財產權保護制度之發展狀況而言，仍有很大的發展空間。依歐洲共同體商標註冊制度之實施經驗來看，欲成立區域性之「超國註冊」，應以經濟水準差異不大、具有相近之歷史文化傳統、對國家主權之部分讓渡持開放性態度之國家為宜，可以避免強國欺凌弱國之不公平立法出現，於實際操作層面易較能夠形成一致見解，兼顧商標申請人及區域內各國之整體利益。



【圖 6-1】本文結論



## 參考文獻

### 一、中文書籍

- 1、Held David 等著，沈宗瑞等譯，全球化衝擊：全球化對政治、經濟與文化的衝擊，韋伯文化國際出版有限公司，2004 年 5 月。
- 2、OHIM 著，中國國家工商行政管理總局商標局譯，怎樣在歐盟註冊商標和保護商標（共同體商標）－歐盟商標註冊與保護指南，中國工商出版社，2003 年 5 月。
- 3、邱晃泉、張炳煌，歐洲共同體解讀－實用的制度與案例介紹，月旦出版社股份有限公司，1993 年 10 月。
- 4、章鴻康，歐洲共同體法概論，遠流出版事業股份有限公司，1997 年 4 月。
- 5、張旗坤等編著，歐盟對外貿易中的知識產權保護，知識產權出版社，2007 年 8 月
- 6、張亞中，歐洲聯盟的組織與運作，五南圖書出版股份有限公司，2003 年 4 月。
- 7、陳麗娟，歐洲聯盟法精義，新學林出版股份有限公司，2006 年 2 月。
- 8、曾陳明汝著，蔡明誠續著，商標法原理，新學林出版股份有限公司，2007 年 4 月。
- 9、黃暉，商標法，法律出版社，2004 年 9 月。
- 10、黃立、李貴英、林彩瑜，WTO 國際貿易法論，元照出版有限公司，2002 年 6 月。
- 11、彭歡燕，商標國際私法研究－國際商標法之重構，北京大學出版社，2007 年 1 月。
- 12、萬鄂湘、陳建德，國際知識產權法，湖北人民出版社，2001 年 10 月。
- 13、鄭成思，知識產權論，法律出版社，2003 年 10 月。

### 二、中文期刊、專文

- 1、于澤輝，商標馬德里國際註冊的利與弊，中華商標，2004 年第 12 期，2004 年。
- 2、王朝陽，通過馬德里體系在歐盟註冊商標，中華商標，2005 年第 2 期，2005 年。
- 3、朱雪忠、柳福東，歐盟商標法律制度的協調機制及其對我國的啟示，中國法學，2001 年第 4 期，2001 年。
- 4、李棟，馬德里註冊與逐一國家註冊之比較，中華商標，2007 年第 7 期，2007 年。
- 5、呂國平，論歐洲共同體法的直接適用性和直接效力原則，外國法譯評，1994 年第 1 期，1994 年。
- 6、沙斌，歐共體商標法律制度基礎知識問答，中華商標，1997 年第 2 期，1997 年。

- 7、李海俠，如何申請商標國際註冊，光彩，2006年第10期，2006年。
- 8、馬修·J·M·范卡姆，歐洲商標指令和共同體商標法規（下），中華專利與商標，1992年第1期，1992年。
- 9、侯林，中國加入和實施馬德里協定及馬德里議定書的經驗，中國專利與商標，2000年第4期，2000年。
- 10、孫遠釗，美國智慧財產權法最新發展與評析(2000-2003)，政大智慧財產評論，第1卷第1期，2003年。
- 11、徐建興，歐體商標(CTM)異議／撤銷／宣告註冊無效之研究，工業財產權準，1996年第9期，1996年。
- 12、徐建興，歐體商標保護及廠商因應策略，工業財產權與標準，1996年第3期，1996年。
- 13、陶俊英，商標國際註冊馬德里協定和馬德里議定書的主要特色，中華商標，2000年第8期，2000年。
- 14、陳慶尚，取道大陸註冊國際商標，中國通商業雜誌，1993年6月號，1993年；。
- 15、陳宏杰等，歐盟及美國商標識別性案例介紹，智慧財產權月刊第103期，96年7月。
- 16、陳昭華，商標使用規定之再探討—以我國、歐盟及德國之規定為中心，輔仁法學，第23期，2002年6月。
- 17、許耀明，歐盟統一國際私法之發展，月旦法學雜誌，第110期，2004年。
- 18、馮震宇，新興商標類型的規範與發展，月旦法學教室，第26期，2004年。
- 19、黃銘傑，品牌台灣發展計畫與商標法制因應之道—超越WTO/TRIPS規範、汲取自由貿易體系最大利益，月旦法學雜誌，第147期，2007年。
- 20、黃擘，台灣企業在大陸註冊商標如何進行國際註冊，松江雜誌，1994年第4期，1994年。
- 21、經濟部智慧財產局，智慧財產季刊，第20期，1996年12月。
- 22、趙愛玲，老龍口打贏商標跨國官司，中國對外貿易，2006年第11期，2006年。
- 23、蔡華凱，侵權行為的國際裁判管轄—歐盟的立法與判例研究，中正法學集刊，第14期，2003年。
- 24、謝銘洋，智慧財產權之概念與法律體系，智慧財產權之基礎理論，翰蘆圖書出版有限公司，2004年10月。
- 25、謝銘洋，歐洲商標制度的新里程碑—共同體商標的實現，智慧財產權基本問題研究，翰蘆圖書出版有限公司，1999年7月。
- 26、謝銘洋，歐洲商標制度之最新發展趨勢，智慧財產權之制度與實務，翰蘆圖書出版有限公司，2004年10月。
- 27、蘇浩，東亞區域合作機制的建立及其對地區國際關係的影響，全球化 VS 經濟化：亞洲地區經濟發展的契機與挑戰，若水堂股份有限公司，2003年10月。

### 三、外文書籍

- 1、Gilson Lalonde, Anne et al., *Trademark Protection and Practice*(2006).
- 2、Gilson Lalonde, Anne & Gilson, Jerome, *Gilson on Trademarks*(2007).
- 3、Hawes, James E. & Dwight, Amanda V., *Trademark Registration Practice* (2007).
- 4、International Trademark Association, *The Madrid Protocol: Impact of U.S. Adherence on Trademark Law and Practice*(2003).
- 5、International Trademark Association, *The Community Trade Mark: Regulations, Practice and Procedures*(2005).
- 6、McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*(2007).
- 7、McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*(4<sup>th</sup> ed. 2006).

### 四、外文期刊、專文

- 1、Aide, Christopher, Baker & Frankfurt, McKenzie, *E.U. Expansion: Benefits and Risks for Your CTM Portfolio*, Vol.5 #1 *World Licensing Law Report*(2003).
- 2、Cover, Michael, *A Stitch in Time- A Guide to CTM Regulation and Appeal Procedures*, 178 *Trademark World*(2005).
- 3、Garrigues, Cristina, *Comparison Between the Madrid Protocol and the Community Trade Mark Systems*, Vol.18 #7, *World Intellectual Property Report*(2004).
- 4、Hines, P. Jay & Weinstein Jordan S., *Using The Madrid Protocol After U.S. Accession*, 93 *The Trademark Reporter*(2003).
- 5、Hines, P. Jay, *Practical Considerations of Using The Madrid Protocol*, Vol. 12. #2 *Mealey's Litigation Report*(2003).
- 6、Haq, Tasneem, *Claiming Seniority for Community Trade Marks*, 146 *Trademark World*(2002).
- 7、Haq, Tasneem, *Europe expands East*, Supplement 1 *Trademark World*(2003).
- 8、Legal Media Group, *Welcome to Madrid*, 134 *Managing Intellectual Property* (2003).
- 9、Vogel, Jason, *One Size Fits All?*, 194 *Trademark World*(2007).
- 10、WIPO, *WIPO Standards ST.60 and ST.3*, No04/2007 *WIPO Gazette of International Marks*(2007).

### 五、外文網路文章

- 1、Understanding the WTO(2007), at:  
[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/whatis\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm)  
(last visited 2008/4/21).

- 2、Summary of WIPO Convention (1967), *at*:  
[http://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary\\_wipo\\_convention.html](http://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html)(last visited 2008/4/21).
- 3、Summary of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks(1891) and the Protocol Relating to that Agreement(1989), *at*:  
[http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary\\_madrid.html](http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid.html)(last visited 2008/4/26).
- 4、Summary of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks(1957), *at*:  
[http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary\\_nice.html](http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary_nice.html)(last visited 2008/4/26).
- 5、Summary of the Trademark Law Treaty(1994), *at*:  
[http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary\\_tlt.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html) (last visited 2008/4/26)
- 6、Summary of the Singapore Treaty on the Law of Trademarks(2006), *at*:  
[http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary\\_singapore.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html)(last visited 2008/4/26).
- 7、Ten Good Reasons for Using the Community Trade Mark, *at*:  
<http://oami.europa.eu/en/mark/role/raisons.htm>(last visited 2008/5/25).

## 六、其他

- 1、中國知識產權報，2005年4月25日。



## 七、參考網站

- 1、中國國家工商行政管理總局商標局中國商標網網站：<http://www.saic.gov.cn>
- 2、比荷盧智慧財產權組織網站：<http://www.boip.int>
- 3、世界智慧財產權組織網站：<http://www.wipo.int>
- 4、全球統計網：<http://www.xist.org>
- 5、英國國際品牌公司網站：<http://www.interbrand.com>
- 6、非洲智慧財產權組織網站：<http://www.oapi.wipo.net>
- 7、美國專利商標局網站：<http://www.uspto.gov>
- 8、國際貿易局經貿資訊網：<http://cweb.trade.gov.tw>
- 9、經濟部智慧財產局網站：<http://www.tipo.gov.tw>
- 10、歐盟內部市場協調局網站：<http://oami.europa.eu>
- 11、歐盟網站：<http://europa.eu>
- 12、歐盟研究協會網站：<http://www.eusa-taiwan.org>
- 13、歐洲法院網站：<http://curia.europa.eu>

## 附錄（商標註冊實務經驗訪談）

訪談對象：中國北京金信立方知識產權代理有限公司－曹愛民經理

訪談時間：民國九十六年五月十八日（北京）、九十六年九月二十六日（電郵）

訪談內容：

### 一、馬德里國際註冊商標部分

#### （一）問：對於馬德里國際註冊商標之認識為何？

答：是一種去往外國註冊商標的途徑，一個商標註冊申請即可要求在若干馬德里成員國同時獲得保護，費用較單一國家註冊低，但存在中心打擊帶來的風險。

#### （二）問：客戶委託申請馬德里國際註冊商標之案件是否多？

對於此種註冊方式是否滿意？

答：多，客戶普遍滿意，只是對於部分國家，如美國、韓國等，通過馬德里國際註冊經常會下發官方意見，會有一些疑慮。在申請之前會先向客戶說明這種情況及其原因。

#### （三）問：是否曾接受在大陸的台商，及純粹的台灣企業，委託申請馬德里國際註冊商標？

答：有，代理過純粹的台灣企業。

#### （四）問：馬德里國際註冊商標之優點為何？

答：1、手續上：一個申請，一個申請局，一種語言，一種貨幣，申請時不需要外代理，程序較為簡便；

2、時間上：協定締約方審限為十二個月，議定書締約方審限為十八個月，自國際局將領土延伸書發送至各指定國之日起算。對於一些單一國家註冊審查期限過長的國家來說，馬德里國際註冊可以節省很多時間。

3、金錢上：較單一國家註冊低，以指定十個國家的情況為例，一般約比逐一國家註冊費用節省三分之一。

#### （五）問：馬德里國際註冊商標之缺點為何？

答：1、申請時不需要外代理的參與，所以得不到專業性指導，後續遇到官方意見的情況比較多；

2、需有國內基礎註冊或申請，並受其約束，即商標圖樣必須一致，指定的商品或服務名稱限定在國內基礎註冊或申請的範圍內；

3、有中心打擊的風險，有可能因國內基礎喪失，而影響整個馬德里國際註冊的效力；

4、幾乎各成員國均不下發註冊證，有很大一部分的成員國甚至不下發證明性文件。

(六) 問：實務上，因受中心打擊而使國際註冊遭撤銷，嗣後因適用馬德里議定書而轉換為國家商標註冊申請之情形，是否常見？

答：不常見，在操作實務中尚未遇到過類似情況。

(七) 問：身為馬德里國際註冊商標原屬國之代理人，需作的工作為何？

- 答：1、向客戶介紹馬德里國際註冊的基本條件和程序；  
2、客戶認為符合條件並決定申請後，向客戶說明申請所需的資料，請客戶提供；  
3、資料齊備後，製作中文申請書並將有關信息翻譯後填寫外文申請書，提交到商標局；  
4、對商標局下發的補正通知進行回覆；  
5、等待國際局的補正通知書或國際註冊證，向客戶轉達；  
6、等待各個國家的審查結果，向客戶反應。針對官方意見，要向客戶提供建議；針對部分國家下發的核准保護通知，要轉交給客戶。  
7、在即將進入續展期時，注意提醒客戶進行續展。

## 二、歐洲共同體商標部分

(一) 問：對於歐洲共同體商標之認識為何？

答：是一種去歐洲部分國家註冊商標的途徑，一個商標註冊申請即可要求在歐盟二十七個成員國同時獲得保護，費用較單一國家註冊低。  
二十七個國家分別為：奧地利、拉脫維亞、比利時、立陶宛、捷克、盧森堡、塞普勒斯、馬耳他、丹麥、荷蘭、愛沙尼亞、波蘭、芬蘭、葡萄牙、法國、斯洛伐克、德國、斯洛維尼亞、希臘西班牙、匈牙利、瑞典、愛爾蘭、英國、義大利、保加利亞、羅馬尼亞。

(二) 問：客戶委託申請歐洲共同體商標之案件是否多？

對於此種註冊方式是否滿意？

答：本公司代理過五件申請，其中四件已公告或獲准註冊，客戶對此滿意。

(三) 問：是否曾接受在大陸的台商委託申請歐洲共同體商標註冊？

答：沒有。

(四) 問：歐洲共同體商標之優點為何？

- 答：1、手續上：一個申請即可在歐盟成員國同時獲得保護，程序簡單；  
2、金錢上：費用較單一國家註冊低；  
3、開放申請的對象廣；  
4、不因相對理由即被直接駁回，相對理由的反對只能由第三人提出。  
5、只要在一個國家使用，就能在所有歐盟成員國內保持效力。

(五) 問：歐洲共同體商標之缺點為何？

答：該商標在歐盟成員國的任一國被駁回或被反對，將影響到整個歐盟註冊的結果。

(六)問：1、實務上，是否遇到過因內部市場協調局駁回歐洲共同體商標申請，而轉變為歐盟單一國家註冊申請？

2、透過馬德里國際註冊指定歐盟之註冊方式，是否好用？

答：1、還未遇到過；

2、世界智慧財產權組織國際局將申請轉給內部市場協調局後，審查程序與一般歐洲共同體商標註冊申請案相同，但審查期間限定為十八個月。只要符合馬德里國際註冊的條件，指定歐盟也很好用。

(七)問：身為歐洲共同體商標代理人所需作的工作為何？

答：1、向客戶介紹歐洲共同體商標註冊的利弊和程序；

2、客戶認為符合條件並決定申請後，向客戶說明申請所需的資料，請客戶提供；

3、歐盟存在查詢（檢索）程序，若客戶在申請前欲先進行查詢，則需指示境外代理進行查詢後，向客戶轉達查詢結果和建議；

4、資料齊備後，指示境外代理提交註冊申請；

5、向客戶轉達後續事宜，如官方回執、檢索報告等，並提供建議及根據客戶指示進一步指示境外代理等；

6、若最終核准註冊，向客戶轉交註冊證；

7、在即將進入續展期時，注意提醒客戶進行續展。

### 三、商標註冊途徑之選擇策略部分

(八)問：如何建議客戶選擇逐一國家註冊、多國註冊（馬德里國際註冊）、超國註冊（歐洲共同體商標註冊）？

答：1、考慮其是否有本國基礎註冊或申請，若沒有，則不考慮馬德里國際註冊，如果客戶只想指定純議定書締約方，且願意等待一個月，則可先進行一個國內申請，待一個月後受理通知下發，再進行馬德里國際註冊。

2、考慮客戶的預算。通常來講，費用從低到高排列為：馬德里、歐盟、逐一國家註冊。

3、考慮客戶的發展規劃。若在某些國家近期就要重點發展，且這個國家逐一國家註冊的審查時限較短，則為保註冊成功率和時間效率，可選擇逐一國家註冊；如將來可能還會在一部分非歐盟國家開發業務，則可先申請馬德里國際註冊，將來可通過後期指定程序指定其他國家，比較經濟；如只想在歐盟國家發展，則進行歐盟註冊，節省開支，也較馬德里國際註冊更有專業指導。