

(中譯文)

2021年3月8日

中華民國 經濟部智慧財產局 敬啟

一般社團法人日本智慧財產協會
常務理事 齊藤 浩二

針對「商標法部分條文修正草案送行政院審查版」之意見

經濟部智慧財產局鈞鑒

我們為日本智慧財產協會，為1938年於日本設立之智慧財產權相關之民間組織，會員共1332家企業（截至2021年2月3日，其中包含日本主要企業約960家），針對全球之智慧財產制度、及其實務上之精進，對相關各方提出各類建言。

此次，本會針對2020年11月4日貴局公告之「商標法部分條文修正草案送行政院審查版」，對其進行了詳細的研究，謹將本會意見整理如附件所示，敬請貴局惠予參酌。

對本會本次所提出之建言之背景、理由等，本會非常樂意進一步說明，若有需要，敬請來函賜知。

附件：針對「商標法部分條文修正草案送行政院審查版」之意見

聯絡資訊：

一般社團法人日本智慧財產協會
事務局長 志村 勇
聯絡人 古谷 真帆
TEL：81-3-5205-3433
FAX：81-3-5205-3391
Email：furuya@jipa.or.jp

對「商標法部分條文修正草案送行政院審查版」之意見

針對本次修正要點，日本智慧財產協會謹陳述意見如下。

■ 關於異議制度之廢除（現行商標法第 48~55 條）

基於以下「基本想法」・「理由」，日本智慧財產協會盼能維持異議制度。

1.基本想法

本會理解廢除異議制度之提案理由係在於：實質上與對申請中商標不得註冊提出意見書之制度之申請事由相同，且擬將二者整合為評定制度之方針，然而，此舉恐因以下理由而使商標權人及申請人均面臨沉重負擔。

2.理由

臺灣的商標審查實務係採實質審查(包含對識別性・有無類似商標在內之審查)方式，其品質值得高度信賴。

因此，至目前為止，經由對獲准註冊商標進行監看(watching)，從保護自家品牌之觀點而言，針對無法放任其註冊之商標及有其他疑慮之註冊商標可提出異議。然而，一旦異議制度被廢除，先權利人必須留意包含可能被核駁之商標在內的所有申請案，於審結之前，必須評估利用對申請中商標提出意見書制度之必要性，如此一來，負擔將較以往加重。

此外，關於前述對申請中商標提出意見書制度，對審查員而言，提供之資訊僅供任意參考之用，資訊提供者無從得知自己所提供之資料是否被審查員參酌，僅能知悉審查結果。相較於此，異議制度則可獲知主管機關對其異議內容之見解，此二制度迥然有別，允其併存仍深具意義。

再者，對於上述疑慮，或許亦有認為可透過評定制度予以解決之想法，惟評定制度係兩造當事人間之對審程序，後申請之商標權人無論其同意與否均被要求參審，且依修法後之規定，作為民事訴訟之一方當事人必須加入訴訟，可預期該商標權人之負擔又將因而加重。

綜上所述，整體而言，本次修法恐將致使全體商標權人之負擔加重。

以上