

## 大陸發布《臺灣地區商標註冊申請人要求 優先權有關事項的規定》評析

Comments on the “Certain Regulations on the Trademark  
Applicant in the Taiwan Area Concerning the Claim of Priority  
Right” Promulgated by the PRC

黃陽壽 (Huang, Yang-Shou)

東吳大學法律系教授

### 壹、緣起

中國大陸國家工商行政管理總局（工商總局）2010年11月18日發布，自2010年11月22日起受理臺灣商標註冊申請人提出的優先權申請。此舉旨在落實同年9月12日正式生效的海峽兩岸知識產權保護合作協議，保障臺灣商標註冊申請人的優先權權益。根據工商總局頒布的《臺灣地區商標註冊申請人要求優先權有關事項的規定》（下簡稱《優先權有關事項的規定》）第1條：「自2010年11月22日起，臺灣地區申請人自其商標在臺灣地區第一次提出商標註冊申請之日起6個月內，又在工商總局商標局就同一商標在相同商品上提出商標註冊申請的，可以要求優先權。」且其第一次申請的日期可以追溯到2010年9月12日。從而，臺灣商標註冊申請人如於中國大陸主張優先權，經認可者，即可以其在臺灣首次之申請日期，視為在工商總局商標局提出申請的日期。

其實，兩岸先後在2001年底、2002年初加入WTO，而按照《與貿易有關之智慧財產權協定》（TRIPS）第2條第1項規定，關於本協定第二、三、四篇，會員應遵守巴黎公約（1967）之第1條至第12條及第19條之規定。復依巴黎公約第4條第A項第（1）款（i）及同條第C項第（1）款等規定，任何人依法於一同盟國申請商標註冊，並於6個月內，以相同之商標圖樣指定使用於相同商品，再向他同盟國提出註冊之申請，則後案可主張享有優先權。中國大

陸為加入世界貿易組織（WTO），亦已在 2001 年修正商標法時，即於第 24 條增加有關優先權的規定，其第 1 款明定：「商標註冊申請人自其商標在外國第一次提出商標註冊申請之日起 6 個月內，又在中國就相同商品以同一商標提出商標註冊申請的，依照該外國同中國簽訂的協定或者共同參加的國際條約，或者按照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。」按諸上揭相關規定，中國大陸似早就該承認臺灣申請人之優先權，惟礙於兩岸之政治的特殊因素，直至《優先權有關事項的規定》發布前，中國大陸並不受理臺灣申請人優先權之主張。

反觀臺灣，我商標法第 4 條雖也有優先權的相關規定，且受理註冊申請之經濟部智慧財產局甚至在其網站的商標常見問題 Q&A 3.2.2. 中明白表示：「我國雖非巴黎公約成員國，惟按照 TRIPS 第 2 條規定，TRIPS 會員體有遵照巴黎公約實體規定之義務。因此，我國加入 WTO 之後，對所有 WTO 會員（148 個會員國），均給予優先權主張之待遇。」所稱會員國包含中國大陸在內，數量才會是 148 個，如此，似已承認大陸申請人之優先權，但因大陸並不承認臺灣申請人之優先權，故申請實務則是採否定之見解；蓋我修正前之商標法第 4 條第 1 項規定，主張優先權之前提，必須是「申請人第一次在與我國有相互承認優先權的國家依法申請註冊的商標」。深入探討，臺灣彷彿也僅能以此作為反制手段，而形成無解之僵局。然而，根據智慧財產局統計資料顯示，臺灣人民每年赴大陸申請商標案件數約為大陸人民來臺申請商標的案件總數的 10 倍之多，因此，提升兩岸之智慧財產權保護環境，相較於中國大陸業者，對我商將更為有利，也更為迫切。此外，該局曾於民國 97 年委託全國工業總會辦理「臺灣廠商在大陸智財權保護問題」調查，臺商認為最需要兩岸協助解決之智財權問題依序為：建構溝通平臺（占 57.7%）、優先權問題（占 57.3%）、打擊仿冒盜版（占 52.3%）、建立審查高速公路機制（占 46.3%）、建立各類專家資料庫（占 39.9%）、商標搶註問題（占 39.5%）、強化臺商管理能力（占 36.7%）。是以，智慧財產局局長王美花在前往重慶參加 2010 年 6 月 28 日第五次「江陳會」前便曾對媒體表示，「雖然兩岸都是 WTO 會員，但目前會員國間只有兩岸不承認優先權。兩岸簽訂智慧財產權保護協議，最重要的就是兩岸互相承認專利與商標的優先權。」

海峽兩岸智慧財產權保護合作協議，在兩岸智慧財產權主管機關的共同努力下，終於在 2010 年 6 月 29 日順利簽署，並於同年 9 月 12 日生效。協議第

2 條規定：「雙方同意依各自規定，確認對方專利、商標及品種權第一次申請日的效力，並積極推動做出相應安排，保障兩岸人民的優先權權益。」，此為協議的重要成果之一。智慧財產局曾於 2010 年 11 月 10 日發布新聞稿指出，由於執行兩岸優先權相互承認工作，涉及內部相關作業的調整，雙方已進行多次的溝通、協商與相當的準備工作，在中國大陸釋出最大的善意下，其內部正積極且儘速配合做相關的調整與修正，包括修正其現行受理臺灣申請案之相關規定等。未久（即在 2010 年 11 月 18 日），中國大陸工商總局果然正式發布《優先權有關事項的規定》。緊接著智慧財產局亦於次日以智法字第 09918600590 號函，明文「為配合海峽兩岸智慧財產權保護合作協議自中華民國 99 年 9 月 12 日生效，於協議生效日起第一次在大陸地區依法申請之專利、商標申請案，自中華民國 99 年 11 月 22 日起，得依專利法第 27 條、商標法第 4 條規定主張優先權。」自此，兩岸正式脫離唯一互不承認各自優先權之 WTO 會員的窘境。

## 貳、兩岸互相承認優先權對臺商之利弊

優先權乃容許在甲國依法申請商標註冊之申請人，於乙國規定的法定期間內，可以主張甲國之申請日期為乙國同一商標申請案之申請日期。乙國審查時，即以甲國的申請日視為在乙國提出申請之日。按商標註冊，各國大致上採先申請主義，即同一或類似之商標，以先提出申請者，獲得核准註冊。而兩岸互相承認優先權之優點主要在於：避免先後二申請日間，其中一地被第三人不法搶先申請，致使投入之品牌宣傳成本付諸流水，甚至破壞市場布局，而影響預定之營運計畫及獲利規模。蓋商標採屬地主義，必須在當地申請並經核准註冊，始取得商標專用權，進而享有排他之專屬權利，得禁止他人未獲其同意，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務上。又通常，申請人因地緣關係往往會先在自己國家（設立地）提出註冊申請，再依實際上的商業需求或行銷計畫陸續向其他國家或地區提出申請。即便一開始就有意在特定國家或地區使用，亦常因準備工作較長（諸如：外國代理人之聯絡、有關文件之翻譯、遞送等）而產生申請時間上的差異；倘若無法主張優先權，即不能以在自己國家（第一次）申請註冊之日作為其他國家或地區之申請日，如此一來第三人便可能乘虛而入。

以往依照兩岸之商標法，實際申請（遞件）時間在後者將面臨被駁回之命運（參照我商標法第 23 條第 1 項第 13 款、中國大陸商標法第 29 條等規定）。反之，在承認優先權之前提下，將以最先申請之日期，作為他國（地區）之申請日期，而優先於其他在優先權期間申請註冊者，並獲得商標註冊。例如：A 公司於 99 年 9 月 1 日以「X」圖樣，在臺灣智慧財產局申請商標註冊，並於 100 年 1 月 12 日以同一商標向中國大陸工商總局商標局提出商標註冊之申請；B 公司則於 99 年 12 月 10 日以相同或近似之商標，直接向中國大陸工商總局商標局提出註冊申請。此時，A 公司可以根據《優先權有關事項的規定》向中國大陸主張優先權，而以其在臺灣申請之日，視為在大陸工商總局商標局之申請日，故工商總局商標局依照商標法第 29 條第 1 款即應准予 A 公司之 X 商標註冊，而駁回 B 公司之相同或類似的商標註冊申請案。

相對地，大陸之商標註冊申請人亦可以其在工商總局商標局同一商標之申請日期，向臺灣智慧財產局主張優先權，故此政策並非僅偏利於我方申請人。惟誠如上述，據以往智慧財產局之統計，大陸在臺申請商標註冊之件數遠不如臺灣申請人在大陸的商標註冊件數，且商標不同於專利，其影響申請人是否註冊之關鍵因素，在於銷售市場，亦即在該國（地區）是否有使用該商標的行銷計畫，所以市場開放政策也會影響商標之申請。因此，就目前而言，承認優先權對臺商仍較為有利。值得注意的是，自開放受理優先權之日起至 2010 年 12 月 21 日為止，雙方相互受理優先權主張之件數：大陸尚無受理臺灣商標優先權主張之件數，而臺灣受理大陸商標優先權主張之件數則已有 1 件，將來比例上之消長關係如何，有待觀察。另應特別注意者，在實務上申請商標前通常會進行商標前案檢索，以往兩岸互不承認優先權，從而只須考量一地之商標情況，如今兩岸已彼此承認他方之優先權，則未來從事商標檢索時，即不可僅以大陸或臺灣一地的商標案件作為比對標的，而須一併參考，否則極可能因他人主張優先權而遭到突襲。

## 參、向大陸工商總局商標局主張優先權之執行事項（代結語）

按《優先權有關事項的規定》第 2 條規定：「依照前述規定要求優先權的，應當參照《商標法》第 24 條第 2 款、《商標法實施條例》第 20 條第 1 款的規定

辦理。」，而第 24 條第 2 款及商標法實施條例第 20 條第 1 款等規定分別為：「依照前款要求優先權的，應當在提出商標註冊申請的時候提出書面聲明，並且在 3 個月內提交第一次提出的商標註冊申請文件的副本；未提出書面聲明或者逾期未提交商標註冊申請文件副本的，視為未要求優先權。」、「依照商標法第 24 條規定要求優先權的，申請人提交的第一次提出商標註冊申請文件的副本應當經受理該申請的商標主管機關證明，並註明申請日期和申請號。」此等規定與我商標法第 4 條第 2 項至第 4 項相類似，兩岸此等規定均符合巴黎公約第 4 條 D 項之精神。

關於優先權之證明文件，前因封面印有國徽及國名等字樣，原被當成談判上的最大技術障礙，但雙方最後決定暫時擱置爭議，維持既有紙本格式互送。對此，智慧財產局局長王美花進一步表示：在優先權受理時間確定後，雙方將繼續討論共同建置優先權文件電子化系統，並加強審查合作，減少前端冗長繁複的檢索作業。

針對兩岸智慧財產權交流的回顧及展望，智慧財產局在 2010 年 12 月 31 日指出：「回顧兩岸主管智慧財產權官員的第一次接觸，肇始於民國 91 年底在世界貿易組織（WTO）日內瓦總部的短暫會晤。此後，隨著兩岸人民經貿往來日趨頻繁，互動交流日益緊密，為保障國人權益，近年來智慧財產局積極透過各種管道與中國大陸對口單位進行溝通與協調。自民國 97 年起，陸續委託及參與由民間機構辦理的兩岸專利、商標及著作權論壇，並建立雙方每年相互主辦一次論壇的默契。……未來兩岸將持續進行業務交流及加強審查合作，包括推動業務主管部門人員進行工作會晤、討論共同建置優先權證明文件電子交換系統，並加強審查合作，減少前端冗長繁複的檢索作業，並推動相互利用專利檢索與審查結果等，透過兩方官員良性互動，期能提升兩岸智慧財產權保護環境與合作關係，共創互利雙贏的效果，並使兩岸人民的智慧財產權益獲得妥適的保障與維護。」對於雙方職掌智慧財產之主管機關如此地互釋善意並保持良好互動，兩岸商民當必同蒙其利。