

下一站馬德里?還是歐盟?

文·陳智菱

馬德里商標與歐盟商標介紹、比較及分析

國際商標註冊制度中，現行有多種「一申請適用多國」之商標註冊聯盟制度，其中以「馬德里商標」與「歐盟商標」的申請案占有比例較高，同時亦為國人較為熟悉之制度。兩制度看似相似又存有差異，常讓

申請人難以選擇，因此，筆者編輯以下兩制度的介紹、比較及分析，盼有助於申請人於商標布局規畫時，決策出最佳的申請途徑。

馬德里商標

馬德里商標係依據1891年制訂之

《商標國際註冊馬德里協定，Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks》(以下簡稱馬德里協定)與1989年制訂之《馬德里協定有關議定書，Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the

《接續內文》

International Registration of Marks》(以下簡稱馬德里議定)於成員國之間所進行的商標註冊制度，目前有92個成員國，由隸屬世界知識產權組織(WIPO, World Intellectual Property Office)的國際局(International Bureau)主管。

凡屬於馬德里協定或議定成員國國民、於成員國領土內有住所或工商營業處所、屬於加入議定書的政府組織中成員國國民、或於該組織領土內有住所或工商營業處所，於成員國或組織已經提出商標申請或註冊者，就同一商標申請或註冊案得提出馬德里商標註冊申請。因台灣尚非馬德里商標成員國，申請人必須先提出中國商標申請，以該申請案為基礎案，方能提出馬德里商標申請。

馬德里商標註冊係「統一申請、分別審查」制度，申請人得於申請時同時指定、分階段指定、亦得於註冊後追加指定進入成員國，而成員國必須於一定期間內(馬德里協定成員12個月內，馬德里議定成員18個月內)，對該申請案表示意見或發出通知；若申請人於期間內未收到任何通知，該申請案即成功於成員國註冊。

商標若適逢延展、變更地址、移轉、授權等註冊後程序，僅需於國際局登記，一個程序即於各個商標註冊成員國生效，不需要分別於各國家登記。商標權人亦可就部份國家之商標進行商品項刪減或商標權移轉，為商標權人提供商標規劃上便利及經濟。

歐盟商標

歐盟商標係依據1993年制定之「歐洲共同體商標條例」(COUNCIL

REGULATION (EC) No 40/94 of 20

December 1993 on the Community trade mark)於歐洲聯盟(European Union, 以下簡稱歐盟)成員國間進行之商標註冊制度，目前有28個成員國，由歐盟內部市場協調局(Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, 以下簡稱歐盟商標局)主管。凡歐盟成員國國民、「保護工業產權巴黎公約」(Paris Convention on the Protection of Industrial Property, 以下簡稱巴黎公約)成員國國民、於歐盟成員國或巴黎公約成員國領土內有住所或工商營業處所者、或給予歐盟成員國國民相等商標保護之國家國民，皆得申請歐盟商標註冊。

歐盟商標註冊係「統一申請、統一審查」制度，申請人僅需提出一申請，一旦通過審查並成功註冊，該商標即於歐盟28國受到保護。商標若適逢延展、變更地址、移轉、授權等註冊後程序，亦僅需於歐盟商標局登記，其效力及於各成員國。

馬德里商標優點

1. **一申請**：申請人僅需提出一申請及使用一種語言，依指定國別繳納費用，無須因國別使用不同語言申請，該商標申請即等同向各個國家提出申請。
2. **時間性**：指定國家之主管機關必須於一定期間內，針對商標申請案表示意見；若申請人於規定期間內未收到任何意見通知，該商標即於指定成員國受到保護。
3. **指定國數無限制**：指定國別得於申請時同時指定、分階段指定、亦得於註冊後追加指定。

4. **便利性**：註冊後之程序，如延展、變更地址登記、移轉登記、授權登記等，僅需一個登記程序與一次費用，其效力及於各指定國。

5. **獨立審查**：馬德里商標不會因為任何指定國的審查結果，影響其他指定國的審查。換言之，各指定國於審查階段係各自獨立，即使其中一指定國商標申請遭駁核，另一指定國仍得核准該商標。

馬德里商標缺點

1. **受制性**：申請馬德里商標，必須先於成員國提出該商標申請或已取得該商標權(以下簡稱為基礎商標)，方能提出馬德里商標申請。馬德里商標前5年商標狀態受制於基礎商標狀態，若基礎商標於前5年期間無效或失權，馬德里商標亦隨之無效或失權。

目前台灣申請人必須先提出中國商標申請，以該申請案為基礎案，方能提出馬德里商標申請。

2. **商標使用獨立性**：商標權人必須於各指定國皆使用商標，方能避免商標因一定時間於某一指定國未使用，而於該指定國無效之情事。

歐盟商標優點

1. **一申請一費用**：如同馬德里商標申請，歐盟商標亦僅需提出一申請及使用一種語言，更甚者，歐盟商標僅需繳納一筆費用，無須向各個國家使用不同種語言提出申請並繳納多國規費。
2. **一申請三類別**：歐盟商標一個申請即包含三個類別。
3. **統一審查**：歐盟商標為統一審查，只要通過一審查，商標權效力及於歐洲28個成員國。

4. **經濟性**：僅需於其中一成員國使用商標，商標即為有使用，無需於28個成員國內皆使用商標，即可排除商標因一定時間未使用而遭無效之可能。

5. **便利性**：歐盟商標註冊後之程序，如延展、變更地址登記、移轉登記、授權登記等，僅需一個登記程序與一個費用，效力及於28個成員國。

6. **公眾審查制**：歐盟商標審查採取公眾審查制，審查委員不會以已存在之相似商標前案駁核後商標申請案，而係將該權利留給商標權人，由商標權人視其市場等權益定奪是否提出異議。

歐盟商標缺點

1. **全有或全無**：歐盟商標申請若因於其中一成員國不得註冊，將造成整個歐盟商標不得註冊之情事；部份情況得將商標申請轉至各國家申請，然而

費用可能隨之增加，亦同時失去歐盟商標所享有的經濟性與便利性。

2. **被異議風險相對高**：相較於馬德里商標，歐盟商標的公眾審查制，被異議的可能性來自28個成員國，風險相對提高許多。

馬德里商標或是歐盟商標? 該如何選擇?

綜上所述，馬德里商標與歐盟商標雖然皆是「一申請適用多國」之商標註冊制度，然其各自對於申請、審查以至註冊皆有不同規定及要求，兩制度亦各有優缺點。惟二者商標註冊系統的建立，目的皆係為提供多國商標註冊的經濟性與便利性，不僅是費用上的節省，同時對於各國不同的審查流程及時間提供了統籌的解決方案。故申請人於規畫申請註冊時，應先確定商品目標市場甚至是未來目標市

場，以地理區位為初步選擇，並善加利用兩制度優缺點，作二次篩選；此外，亦得輔以公開之商標檢索系統，事先了解商標相似前案，評估商標是否存有被駁核或異議之風險，才能使商標於全球市場順利受到最佳保護。

參考資料

1. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, 2004
2. Trade marks in the European Union, OHIM
3. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 1979
4. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 2007
5. The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Objectives, Main Features, Advantages, WIPO, 2012
6. Community Trade Mark and the Madrid Protocol Comparison, INTA Fact Sheets

中國大陸著作權行政查處程序

文·廖靜如

在中國大陸主張著作權侵權糾紛時，面臨的問題大多圍繞於取證困難以及賠償金額低廉，以致台灣權利人明知權利受損卻又不願積極跨海發動法律攻擊。透過中國大陸行政查處程序，以公權力打擊盜版，得降低當事人自行蒐證的負擔，並且以行政查處為後續的司法程序做準備，也是現今實務上訴訟策略運用的充分展現。

具備司法色彩的行政查處

世界各國大多採取行政機關與司法

機關獨立運作，互不干涉；以台灣為例，行政機關所為的行政處分，法院得選擇是否採用，並不受其拘束，行政機關也不能擅自行使司法機關專屬的執法權力。然而，中國大陸的著作權行政查處程序，是指行政機關具有主動性，得主動查緝仿冒並加以處罰，將侵權行為人繩之以法。行政查處程序是行政機關披上司法機關的外衣，針對著作權侵權案件得單獨立案審查，突破民主國家三權分立的體制，獨步全球，頗為特殊。

「損害公共利益」是行政查處的必備要件：

著作權行政查處的程序是透過各地版權局針對侵害著作權的案件進行調查，行政機關得主動進行取締，或者被動受理民眾舉報，始進入調查程序。行政查處制度模糊了行政與司法的界線，當事人完成報案程序後，後續程序就落入行政機關的執法範疇，跟冗長的訴訟程序相比較，行政查處具備諸多優勢，因此當事人大多會優先選擇進入行政查處程序，造成案件量

居高不下，積案情況嚴重，行政機關只好刻意增加「損害公共利益」的要件。侵權行為應造成公共利益受到損害，行政機關才會受理該案件，否則當事人應轉向司法機關尋求救濟。

行政查處的流程：

1. **當事人投訴程序**：預先進行初步蒐證程序，確認侵權行為人、行為地，並提供仿冒品以及自己本身的著作，使行政管理部門(即地方版權局)能初步判斷是否侵權。行政查處的目的在於積極打擊仿冒以維護公共利益，在填寫投訴申請書時，應一併闡明侵害著作權案件與公共利益之間的因果關係，使案件能順利進入立案調查程序。如果案件本身與公眾利益無關或者關聯性十分薄弱，行政管理部門是有權拒絕受理，另請當事人轉向司法機關尋求救濟。

2. **地方版權局進入調查程序**：地方版權局得自行開啓調查程序，或者透過民眾投訴依法進入調查程序。如經由民眾投訴，行政管理部門初步審核投訴者提供的資料後，認定有侵害著作權之虞，政府公權力即會介入，立案蒐證調查，並給予侵權行為人申辯的機會，最終確定犯罪事實，案件將進入行政處罰程序。



(行政查處流程圖)

行政機關處分後，移送法院強制執行：

各地版權局調查確定，會以行政處罰告知書作為最終處分，其效力等同於法院判決，告知書內文會針對侵權案件進行處罰，侵權人如不願意配合，行政機關會移送法院進行強制執行，處罰內容如下：(1)警告。(2)罰款。(3)沒收違法所得。(4)沒收侵權製品。

(5)沒收存儲設備。(6)沒收製作的材料、工具。

兩岸著作權協處機制：

民國99年簽訂「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，雙方建立協處機制，針對智慧財產權侵權事件，我國人民在中國大陸依正常法律途徑尋求救濟時，如有遭遇不合理對待，得檢附相關事證，向我國智慧財產局請求協助。

因此，當著作權受侵害時，權利人應優先依法在當地進行行政救濟或司法救濟，在維權過程中，中國大陸官方針對程序事項的處理違反公平正義原則，我國人民得轉向我國智慧財產局請求協助，再由我國智慧財產局通報中國大陸國家版權局介入處理。

參考資料

1. 103年度文創產業著作權宣導說明會—兼談兩岸著作權。

中國大陸著作權登記採行自願登記制

著作一經完成的當下，毋庸對外公開，著作人即取得著作權，標為創作保護主義，除非有其他人得以提出證據，證明著作人實際上另有其人，否則法律上推定有著作權。創作完成即取得著作權雖然立意良善，尊重著作人自由創作的精神，不需要透過他人的認可，也可以取得權利，但是當發生著作權糾紛時，著作人經常忘記是在何年何月何時取得著作權，又或者雖能明確指出著作完成的時間點，卻落入無法舉證的窘境，無人證或物證得以證明。

因此，為了避免日後舉證的困難，著作人完成著作時，得向中國大陸版權局進行著作權登記，著作權登記屬於自願登記制度，官方受理後，會核發著作權登記證書以資證明當下確有該著作的存在，日後在進行著作權訴訟或者著作權行政查處時，減輕很多舉證的負擔。

