Q11. 商標在中國大陸遭經銷商搶註怎麼辦？

案例

阿福與友安在經過充分的討論之後，終於在中國大陸也將「福安康」及「FuAnKang」商標的註冊申請案，委請中國大陸商標代理人送件，沒想到商標代理人回報「福安康」居然已經有人在第 35 類就寢具的銷售服務先申請註冊，雖然還沒有核准商標權，但因為商標命名完全相同，應該沒有辦法取得商標權，而「FuAnKang」可能也會因為與他人商標讀音近似而有無法取得商標權的問題。阿福不敢相信怎麼會發生這種事，一查之下，才發現申請「福安康」商標註冊的公司，是原先有合作的經銷商的大股東看好「福安康」系列產品的銷售潛力，趁著公司尚未到中國大陸註冊商標的空檔，搶先以其自己經營的另一家公司進行商標註冊，這種情形該怎麼辦呢？

解答

商標搶註的情形，各國皆然，但以兩岸特殊的歷史、語言、地緣及經貿發展的關係，台灣廠商近年來遇到商標在中國大陸遭搶註的情形，確實相對較為嚴重，也是歷次兩岸相關智慧財產權交流或經貿協商討論的重點，但這也突顯在商品快速流通、資訊無遠弗屆的現代社會，企業應採取更積極的商標註冊策略的重要性。

有關於經銷商或代理商，甚至是完全沒有任何往來的廠商，搶註商標的事件，早期因為商標法規範較不完整，故台灣也經常

發生。與此有關者乃是經銷商或代理商自行就原廠之外文商標，註冊有關之中文譯名作為商標，或是將其自行命名之商標藉由經銷或代理之機會，與原廠之外文商標聯合使用，也可能會在經銷或代理關係結束之後產生爭議。例如：早期鞋類市場相當知名的 Hush Puppies，台灣經銷商另行註冊中文「哈博士」，並與 Hush Puppies 結合使用，因此，許多消費者經常將 Hush Puppies 稱為「哈博士」，至原廠收回經銷權轉由其他經銷商進行行銷活動時，即面臨因「哈博士」已由原來的經銷商註冊，故無法以台灣消費者所熟悉的「哈博士」進行行銷，最後還是回歸僅使用「Hush Puppies」作為行銷之用，就不另行給予中文譯名。

對於此種商標搶註的情形，就台灣的部分，商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，「商標有下列情形之一者，不得註冊：…十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」對於違反前述規定而取得商標權者，若是在商標註冊公告後三個月內，可以提起異議（第 48 條第 1 項），超過三個月後，可以提起評定（第 57 條第 1 項）。

至於在中國大陸的情形，也有類似的規定，其商標法第 15 條規定，「未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予註冊並禁止使用。」可依第 41 條第 2 項規定，由商標所有人或利害關係人於五年內請求撤銷該註冊商標。

不過，在「福安康」商標遭搶註的案件中，搶註的廠商並不是經銷商或代理商，而是經銷商的大股東，對於這種比較「間接」

的搶註類型，是否可以透過舉證方式證明該搶註的廠商實際上相當於「代理人或者代表人」，顯然將有一定程度的困難，更遑論有心搶註者，可能會用其他方式規避。

因此，若實際發生商標搶註的爭議，當然是儘可能透過前述法律的途徑尋求救濟，儘量證明搶註商標之人具有一定之惡意，甚至可以透過智慧財產局與大陸對口單位協商處理，但治本之道，還是在於若像「福安康」這類尚未成為「著名商標（中國稱「馳名商標」)」的情形，儘快把握時間進行商標註冊，才是確保商標權利的最佳策略，後續透過法律的爭訟固然可能因為法制逐漸完善而有機會取回商標權，但可能市場的商機早就消失了。

參考資源：

商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，「商標有下列情形之一者，不得註冊：…十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」

第 48 條：「Ⅰ商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議。

Ⅱ前項異議，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之。

Ⅲ異議應就每一註冊商標各別申請之。」

第 57 條第 1 項：「商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審

查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。」

兩岸商標協處作業要點：http://0rz.tw/ipr/twosidestm

中國商標法http://0rz.tw/ipr/cntmlaw

第 15 條：「未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予註冊並禁止使用。」

第 41 條：「Ⅰ已經註冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局撤銷該註冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。

Ⅱ已經註冊的商標，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的，自商標註冊之日起五年內，商標所有人或者利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。

Ⅲ除前兩款規定的情形外，對已經註冊的商標有爭議的，可以自該商標經核准註冊之日起五年內，向商標評審委員會申請裁定。

Ⅳ商標評審委員會收到裁定申請後，應當通知有關當事人，並限期提出答辯。」