



香港	歐洲發明專利制度簡介 與律政司「和解」
中國	“商標”與“註冊商標”的區別 中國商標註冊的特殊禁區
臺灣	真品平行輸入是否會侵害商標權 關於展覽會優先權

歐洲發明專利制度簡介

《歐洲專利公約》(EPC)是歐洲地區有關發明專利申請核發的一份跨國協定，申請人可統一向歐洲專利局(EPO)提出申請，並藉此途徑指定進入EPC締約國，甚至是部分簽有延伸協議的非EPC締約國，以使獲准的歐洲專利可以在被指定的歐洲國家中獲得專利保護。

根據EPC的有關規定，一項被授權的歐洲專利可以在被指定的國家生效。截至目前，歐洲專利條約締約國有英、法、德等30個國家以及阿爾巴尼亞等6個延伸國(參見本文末表格)。歐洲專利從申請到授權，大概可分為如下三階段：

第一階段始於申請人提交專利申請

EPO受理歐洲專利申請之後，會先經過形式初審並進一步交由審查委員進行檢索，EPO的檢索報告不但會列舉相關的現有技術，還會比對申請檔所載發明與現有技術，就其可專利性作成書面意見。在優先權日起算18個月的期限屆滿時，EPO將公開申請檔及其檢索報告。若能及時製成檢索報告，檢索報告將與申請檔一併公開，不然，檢索報告會另行公開。

第二階段始於申請人請求實質審查

檢索報告公開日起算6個月內，申請人須正式提請實審並選擇指定國（Designation，預先指定取得歐洲專利後希望該專利於哪些國家獲得保護）。若審查委員認為申請案所載發明不具可專利性，將發出駁回通知（Communication pursuant to Article 94(3) EPC），申請人應於官方期限內修正答辯，若能成功說服審查委員，將收到授權預先通知（Communication about intention to grant a European patent）。之後，申請人只要在限期內繳交規費並提交另兩種官方語言的權利要求譯文，EPO即會正式發出授權通知（Decision to grant a European patent），並於歐洲專利公報（European Patent Bulletin）公告刊載授權決定。

第三階段始於EPO授權 決定公告日

歐洲專利公告不代表其發明已在EPC締約國正式取得專利保護，還必須通過一道進入指定國（National validation）程式：除少數國家提供較長的考慮期限，一般須於公告日起算3個月內決定進入哪些EPC締約國，並依該些締約國的要求，於限期內繳費及提交所需檔，如此，專利權人才能在指定進入的EPC締約國行使專利權。此外，歐洲專利一經公告，除專利權人之外，任何人皆可在接下來的9個月內提出異議以撤銷其專利；異議程式並不常見，據統計，每年只有5%左右的歐洲專利會衍生出異議程式。

EPC 締約國	AT 奧地利	GB 英國	MT 馬爾他
	BE 比利時	GR 希臘	NL 荷蘭
	BG 保加利亞	HR 克羅埃西亞	NO 挪威
	CH 瑞士	HU 匈牙利	PL 波蘭
	CY 賽普勒斯	IE 愛爾蘭	PT 葡萄牙
	CZ 捷克	IS 冰島	RO 羅馬尼亞
	DE 德國	IT 義大利	SE 瑞典
	DK 丹麥	LI 列支敦斯登	SI 斯洛維尼亞
	EE 愛沙尼亞	LT 立陶宛	SK 斯洛伐克
	ES 西班牙	LU 盧森堡	TR 土耳其
	FI 芬蘭	LV 拉脫維亞	
	FR 法國	MC 摩納哥	
延伸國	AL 阿爾巴尼亞	MK 馬其頓	
	BA 波士尼亞赫塞哥維納	RS 塞爾維亞	
	註：紅色標記者，皆非歐盟（EU）成員國。		

與律政司「和解」

一般而言，當律政司正式作出起訴後，倘若被告答辯不認罪，法庭就會將案件押後至一個日期，召開審前覆核聆訊再編定正式審訊日期。被告人就可以利用這段時間，向控方建議一些對被告人較有利的案件處理方法，從而與律政司達成「和解」。

向律政司發出Plea Bargain (控罪協商)信函

我所採取的第一個策略是向律政司發出Plea Bargain (控罪協商)信函。發出控罪協商信函，目的是要指出控方理據不足，從而與律政司進行談判，說服律政司不作出檢控、改控較輕控罪或撤回檢控。

只承認較輕的罪行

根據案件的實際情況，我所會提出不同種類的建議來與律政司「和解」。例如承認較輕的罪行換取控方放棄控告較重的罪名(例如承認不小心駕駛換取控方不控告危險駕駛)，又或者同案兩名被告，建議角色較重或較容易入罪的一名認罪，換取控方撤銷控告另一人等等。

甚至提出控方完全 「不提證供起訴」

其中最佳的選擇，就是建議控方完全「不提證供起訴」。一般而言，要令控方接納「不提證供起訴」的建議，被告人亦要作出一定的程度的妥協，就是要承認控方的案情。在這種情況下，被告人為換取控方不提證供，而承認案情，法律上並不是等同「認罪」。在某角度上，這是控辯雙方「雙贏」的局面。在這種情況下，裁判官一般會根據被告人承認的案情，向被告下達一個簽保守的行為命令，主要是要求被告人答應在擔保期內行為良好、不能再犯類似罪行等。

挑戰或「打擊」 證人供詞的可信性

與律政司協商控罪，技巧之一在於「打擊」證人供詞的可信性，從而令律政司相信成功檢控的機會低。舉例如下：

1. 律政司呈交了一份證人供詞，但該名證人並沒有出庭作供。那麼，該證人供詞的內容只是傳聞證據。一般來說，傳聞證據的可信性比較低，一般不被接納為可信的證據。
2. 證人出庭作供，但在被盤問過程中或會反覆提問中，回答得很差劣或口供前後矛盾，我方

便可藉此削弱該證人口供的可信性。

案例結果：「不提證供起訴簽保守行為」了結訴訟。

香港政府訴陳大文

控罪：

1. 出售應用偽造商標的貨品
2. 為售賣或任何商業或製造用途而管有偽造商標的貨品

本案中被檢獲的涉嫌附有偽造商標的玩具公仔合共2件。

本所於2016年10月13日向律政司發出控罪協商信函，「質疑」控方專家證人供詞的可信性，建議律政司接納以被告人簽保守行為下不提證供起訴的和解建議。

本案的專家證人，是商標擁有人代表，以下因素足以影響該專家證人的可信性：

1. 該專家證人只是註冊商標受許人的雇員，她並不能百分百保證被告人所售賣的玩具公仔並非來自商標擁有人或經商標擁有人授權；

2. 該專家證人的任職年期。以該專家證人有限的知識，她並不能百分百保證被告人所售賣的玩具公仔並非來自經商標擁有人授權的其他代理人。

律政司同日便回覆拒絕接受被告人的和解建議。其後案件於2016年10月20日展開審前覆核聆訊，並定於2016年11月9日進行正審聆訊。但於2016年11月4日，距離正審聆訊不足一個星期的日子，控方主動聯絡我方，表示由於專家證人本身未能確認被告人所出售的玩具公仔附有的商標是"偽造商標"，因此考慮接受被告人早前的和解建議，以簽保守行為下不提證供起訴了結本案。

上述案例是相對罕見的，但也足以證明，控方必須在毫無合理疑點下，向法庭證明被告人所出售的玩具公仔附有的商標是"偽造商標"。「打擊」證人供詞的可信性，是成功說服律政司不提證供起訴的關鍵策略之一。

“商標”與“註冊商標”的區別

在知識產權越來越受到重視的情況下，作為其中重要權利之一，商標也日益吃香，它已成為企業保護自己品牌的重要手段。如今，無論是大街小巷的商場，甚至在地攤上，都能看形色色、“長相”各異的商標。但此時我們所看到“商標”都是“商標”嗎？其實我們所看到的商標有相當一部分並非真正的註冊商標，他們只是統稱商標，商標與註冊商標是有差別的。

商標是一種標誌，是商業主體能夠將其提供的商品或者服務與他市場主體提供的商品或服務區別開來的標誌；而註冊商標是經國家商標局核准註冊的商標，註冊人享有商標專用權，受到國家法律保護。換句話來說，商標與註冊商標的區別在於沒有經過商標局審核，受不受法律保護，其持有人是否享有專用權。

以下我們用商標專用權來闡釋商標與註冊商標的區別。

商標專用權是註冊商標專用的權利，它包括專有使用權、禁止權、轉讓權、許可使用權和續展權等。

專有使用權

商標專有使用權，是商標註冊人可以在商標局核准的商品或服務專案上使用該註冊商標的權利，

有了該使用權，消費者對其產品會更有信任。反觀那些未經註冊的商標時常會引起消費者對其商品的懷疑，進而影響到企業的經濟效益。

禁止權

商標的禁止權是指未經商標註冊人允許，其他單位和個人不得擅自在未經商標註冊人許可，在同一種商品或類似的商品上使用與其註冊商標相同或近似的商標，以及銷售侵犯註冊商標專用權的商品等等均屬商標侵權行為，將會受到法律的制裁。而未經註冊的商標，並沒有此禁止權，它會造成使用該商標來作為產品商標的人越來越多，這樣不僅令消費者混淆商品來源，同時也會導致市場經濟秩序的混亂。更嚴重的是，如果有人先於該商標的使用者註冊了該商標，則該使用者就構成了商標侵權，會付出沉重的代價。

許可使用權

商標註冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其註冊商標。透過商標使用許可及商標轉讓，商標註冊人可以直接獲得經濟收益。反之，那些未經註冊的商標並不能通過與他人簽訂使用許可合同而獲利。

續展權

註冊商標的有效期為十年，自核

准註冊之日起計算。商標註冊人可以在期滿前十二個月內按照規定的辦理續展手續，每次續展註冊的有效期限為十年，因此，可以說只要商標註冊人願意，可以無限期的擁有該商標。但那些未經註冊的商標卻隨時都可能被他人控告商標侵權而被禁止使用。

以上便是商標與註冊商標的區別，為了保護自己的品牌，維護自己的權益，建議企業儘早將自己的商標註冊為註冊商標。

中國商標註冊的特殊禁區

在中國申請註冊商標時，除了商標近似性審查之外，商標註冊本身還有一些天然的禁區不可碰觸。中國《商標法》第十條詳細規定了哪些文字是不得作為商標進行使用的，更不可能被核准註冊。本文主要探討這些商標註冊的特殊禁區。

第一種情況，申請帶有“中國”或首字為“國”字的商標。由於帶有國字頭的商標容易讓消費者誤認為其產品經過國家品質標準的審批，優於其他同類產品，構成“誇大宣傳並具有欺騙性”。因此，一般情況下，商標局針對帶有國字頭的商標採取從嚴的審查標準。對於商標中含有“中國”的商標，商標局可以直接適用《商標法》第十條第一款（一）項的規定予以駁回。

第二種情況，申請人創造性地將成語進行變造並以此申請註冊商標。由於將成語進行變造的行為屬於對成語的不規範使用，容易造成消費者特別是中小學生對於成語中特定漢字的錯誤認知，產生不良影響。因此多數將成語進行變造的申請商標均遭到駁回。但是如果變造後的成語與固有成語差別很大，不會使消費者將兩者聯繫到一起，則有可能通過商標局的審查。例如，在培訓、教育等服務專案上申請註冊的“智力更生”，不會造成消費者對“自力更生”的錯誤認知，因此被予以核准註冊。

第三種情況，商標中的企業名稱和申請主體不一致，存在實質性差異。例如，申請人為自然人，而申請商標中包含公司字樣，或者申請人為有限責任公司，申請

商標中包含股份有限公司字樣。這些情況都容易使相關公眾對商品或者服務的來源產生誤認，因而不予核准註冊。但是，如果商標中包含的企業名稱的組織形式雖然與申請人的組織形式不一致，但是符合商業慣例且不會造成相關公眾對商品或者服務來源

的混淆誤認的，可以予以註冊。

綜上所述，為避免商標申請人所付出的精力、時間和成本付諸東流，申請商標註冊前一定要諮詢有經驗的商標代理機構方可。

真品平行輸入是否會侵害商標權

網絡上常常看到有人在販賣從國外帶回來的商品，也就是所謂平行輸入、平行進口貨品，究竟平行輸入的商品是否會構成侵權？所謂的平行輸入商品，是指沒有經過代理商進口的商品，但該商品不等於是仿冒品，它一樣是由原廠製造的，只是沒有透過原廠公司直接或間接授權代理商入口，在某些國家，平行輸入是被禁止的。

在臺灣，平行輸入采用的是『權力耗盡』原則，也就是說，當消費者透過合法的方式（如：購買、受贈）取得商品後，權利人對該商品的使用權與販賣權即為耗盡，故權利人不得再對該商品主張權利。

商標法第36條第2項「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流

通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或正當事由者，不在此限。此，只要是消費者並非混淆誤認之實質不同，或混淆誤認之平行輸入及銷售行為，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或正當事由者，不在此限。此，只要是消費者並非混淆誤認之實質不同，或混淆誤認之平行輸入及銷售行為，商標權人不得就該商品主張商標權。

反之，如果明知是仿冒品卻還是進口，或是輸入的原廠商品不是在臺灣註冊的商標權人或其被授權人所產銷的商品，就有構成侵害他人商標權的可能，且會會有刑、民事責任。建議進行商業交易行為前，還是先取得商標證書或是商標權人的授權，以避免侵害他人商標權之情事發生。

關於展覽會優先權

近年來，政府致力於產業深度的推廣，進而國內外的參展宣傳漸增，有助於品牌曝光及打響知名度，惟在商標尚未申請前就已公開之品牌，日後是否能夠插隊註冊申請，以下探討說明之：

於我國政府主辦或認可的國際展覽會上，展出使用申請註冊商標的商品或服務，可以自該商品或服務展出日後6個月內提出申請，且該註冊商標之申請日以展出日為準（即優先權日）。例如：展出日期為2015年12月1日，而商標實際提出申請之日為2016年5月31日，在主張展覽會優先權之情況下，申請日將可回朔至2015年12月1日，如此一來，即可保障商標權及消費者之利益。

依商標法施行細則第21條明文規定：通常在展覽會上展出多個商標商品或商標呈現多種形態，皆可主張優先權，而主張展覽會優先權時，除應檢送展覽會主辦者發給之參展證明外，必須舉證標記有該商品或服務之相關證據，如：照片、目錄、宣傳手冊或其他足以證明展示內容之檔，再由審查人員進行認定。

縱使使用優先權來插隊會令人感到不公平，但其實還是有存在之必要性，倘若沒有該制度，申請

人就必須同時在多個國家提出商標申請，除了龐大的費用外，稍微疏忽還有可能發生遭他人搶注之問題，因此，展覽會優先權這個特權，還是對申請人有很大的保護力，此外，配合專業的代理人，除多一層保護，也更具有重要的實質意義。

江炳滔律師事務所(香港)

香港告士打道160號海外信託銀行大廈19樓B室
電話：(852) 3105 5120 傳真：(852) 2519 3610
電郵：tm@bk.com.hk 網址：www.bk.com.hk

江炳滔知識產權代理有限公司(中國)

中國深圳市羅湖區人民南路國貿大廈15樓1506室

江炳滔知識產權代理有限公司(臺灣)

臺北市信義區忠孝東路四段560號13樓

江炳滔知識產權代理有限公司(韓國)

Room 2245, 22F, 110 Huamro, JungGu, Seoul 100741
South Korea

本刊物為江炳滔律師事務所而撰寫。本刊物的內容祇供參考，不應視作決定採取任何行動，亦不應視作本律師事務所給予的法律意見。若讀者就本刊的內容有任何問題，請聯絡本事務所(電話：(852) 3105 5120 或 tm@bk.com.hk)