

兩岸智慧財產權之爭議解決

黃章典

理律法律事務所合夥人

兩岸投保協議

- 本協議內所稱「投資」指一方投資人依照另一方的規定，在該另一方所投入具有投資特性的各種資產，包括但不限於…

智慧財產權、企業名稱及商號、商譽

搶註不是單行道

- 台灣商標在大陸被搶註: 慈濟、阿里山茶、池上米、日月潭、梨山、西螺、燕巢、古坑咖啡、蘋果西打
仿冒: 永和豆漿、捷安特、誠品、錢櫃、慈濟
政治考量: 台灣啤酒 (耗時10年)、中華電信
- 大陸商標在台灣被搶註: 農夫山泉、海信集團 (Hisense)
- 互相搶註: 長壽煙 (旬陽企業) v. 中華煙 (台灣菸酒)

海峽兩岸智慧財產權保護合作協議

2010.6.29簽署、2010.9.12生效

- **合作目標:** 加強保護專利、商標、著作權、及植物品種權
- **審查合作:** 推動相互利用專利檢索與審查結果等
- **業界合作:** 促進專利、商標等業界合作，提供有效、便捷服務

海峽兩岸智慧財產權保護合作協議

- 聯繫主體：

智慧財產局

行政院農業委員會

國家知識產權局
國家工商管理總局
商標局
新聞出版總署

農業部和國家林業局

海峽兩岸智慧財產權保護合作協議

- **認證服務:** 促進著作權貿易，建立著作權認證合作機制
- 大陸著作權發行必須: 認證、審批、核給版號三程序
- 指定**台灣著作權保護協會(TACP)**為台灣業界於大陸市場出版影音製品之著作權認證機構 (以往經香港 **IFPI**認證)
- 權利歸屬認證，縮短影音著作進入大陸市場時間
- 截至2012.6，TACP受理臺灣影音業者請求認證的案件，錄音製品237件，影視製品16件，共253件。

台灣著作權保護協會

2010.12.16起取得大陸版權局認可


TACP
社團法人
台灣著作權保護協會
Taiwan Association For Copyrights Protection

首頁
協會簡介
組織架構
NEW
認證申請/公告
聯繫我們


社團法人台灣著作權保護協會

申請人資格：

1. 在台灣的自然人或依法設立的法人
2. 是該影音產品的著作權人或專屬被授權人
3. 確實有權利在中國大陸重製、出版、發行該影音產品。

本協會以服務台商及會員為宗旨只要符合前述申請人資格，則申請認證的影音產品不可以在台灣完成為限，也不限是台灣的影音產品。

認證公告	↓ 行政院新聞局公文 ↓ 經濟部智慧財產局公文 ↓ 中國國家版權局公文
認證流程	↓ 流程圖
音樂類	↓ 認證申請書
電視、電影類	↓ 認證申請書
認證公告	↓ 音樂2011 ↓ 影視2011 ↓ 音樂2012 ↓ 影視2012

海峽兩岸智慧財產權保護合作協議

- 協處機制：官方溝通平台、爭議問題聯繫

打擊盜版及仿冒，特別是查處經由網路提供或幫助提供盜版圖書、影音、及電腦程式等侵權網站，以及在市場流通的盜版及仿冒品

保護著名商標、地理標誌或著名產地名稱，防止惡意搶註、保障權利人申請撤銷被搶註著名商標、地理標誌或著名名稱的權利

著名(馳名)商標之保護

- 未在中國註冊之馳名商標 (相同或類似商品)
- 在中國註冊之馳名商標 (延伸至不相同或不類似商品)

大陸商標法§13

- 考量因素: 公眾對該商標的知曉程度、使用該商標商品市場分額、銷售區域、該商標持續使用時間、該商標宣傳貨主促銷活動方式、持續時間、程度、資金投入和地域範圍、該商標所享有的市場商譽等
- 對惡意搶註，馳名商標不受5年內撤銷時間限制

台商在大陸的馳名商標

- 大陸馳名商標逾3000個，台商馳名商標僅23個
- 金門高粱
- 慈濟 (非營利組織取得保護之首例)
- 統一
- 宏碁
- 旺旺
- 自然美
- BenQ

商標與在先權利之衝突—民事訴訟依據

- 「原告以他人註冊商標使用的文字、圖形、等侵犯其**著作權**、外觀設計**專利**、**企業名稱**權等在先權利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第108條規定的，人民法院應當受理」
- 《關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》2008.2.18
- 勝訴後依商標法§31+ §41 撤銷搶註商標

商標協處通報條件

- 台商依規定申請註冊或維護商標過程中，遇有不合理待遇或違反法律適用
- 請求協處之案件必須繫屬於國家工商總局商標局、商標評審委員會，且尚在審理中。
- 案件屬於合作協議相關主管機關業務
- 無證據證明惡意搶註，僅他人申請在先不予通報
- 單純屬於大陸商標審理標準，或對法條適用解釋者，縱使與台灣審理不同，不予通報。

與國家名稱相同或近似文字申請

- 「含『中國』及首字為『國』字商標的審查審理標準」

(工商行政管理總局商標局 2010.7.28)

- 中華電信、中華郵政、中國石油、中華映管

地理名稱

- 縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。
- 地名具有其他含義或者作為集體商標、證名商標組成部分除外
- 池上米、阿里山茶
- 羅馬磁磚、龍口粉絲、榮成紙業

商標協處類型

- 台商商標遭搶註，請求大陸暫緩審理台商商標申請案，加速審查搶註商標所涉異議、撤銷爭議案件
- 台商商標遭大陸以缺乏顯著特徵、有害社會主義道德風尚、或者有不良影響等事由而遭駁回。
- 涉公益事由須加速審查

協處成功案例

MSI微星科技、台銀、台鹽生技

台灣優良產品CAS、台灣有機農業產品CAS

34協處完成/受理190件 (2012.08)

協處成敗

- 成功:

提出積極事證，證明明顯惡意搶註
被搶註之商標，在大陸有實際使用，具知名度
涉及公益或對民眾影響層面較大，較易受關注

- 失敗:

大陸地區知名證據不足
是否為先權利人有爭議
不利結果係因自己過失
未依規定提出申請或救濟
案件已繫屬法院
外商案件

優先權益確認

- **優先權益:** 依各自規定，確認對方專利、商標及品種權第一次申請效力
- 2011.11.12起雙方開始受理
- 原受理機構須標明「台灣地區」

適用疑義

- Q: 優先權益非優先權？確認非承認？
- 優先權是否適用於在台灣註冊之外國法人？外商在台灣之分公司？
- Q: 優先權如何適用於複數申請人？
- Q: 繁體商標可否援引為簡體商標優先權基礎？

主張優先權益件數 (2011.11.22-2012.06.30)

大陸受理台灣優先權主張	專利	商標
	7,213	65
台灣受理大陸優先權主張	專利	商標
	4,925	238

台商取得專利障礙

- 因名稱造成取得障礙: 行政院農委會、行政院國科會
- 大陸特殊保密審查機制

兩岸智財保護制度性差異

專院

最高法院

智慧財產法院

三級三審制

整合式雙軌制
三審合一

專庭

最高人民法院
知識產權審判庭
高級人民法院
中級人民法院(76)
基層法院 (101/3119)

四級兩審終審制

三審合一

兩岸智財保護制度性差異—司法解釋

- 關於專利、商標等授權確權類知識產權行政案件審理分工的規定 (北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院)
- 關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋
- 關於審理侵犯商標權等民事糾紛案件中保護馳名商標應用法律若干問題的解釋
- 關於辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

兩岸智財保護制度性差異—行政救濟

- 大陸制裁糾紛紛爭解決主要途徑
- 商標、著作權行政查處
- 專利行政執法 (專利行政執法辦法 2011.2.1)

協議有待補強處

- 正確了解協處機制之目的及運作
- 行政體系合作為主，司法合作未在協議範圍內
- 著作權、商標權、專利權及品種權以外智財權不在協議範圍
- 協議在商標議題僅處理馳名商標搶註
- 海關查緝(邊境查處)合作未在協議範圍
- 大陸社會主義道德風尚解讀不明
- 電腦軟體及其他著作權亦有認證需求

官方未來可能發展方向

- 加強落實執行「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」
- 加強兩岸執法工作，共同打擊仿冒盜版，防制不法情事
- 加強業務交流及審查合作，調合兩岸審查作業與標準認定之差異，並進而推動相互利用專利檢索與審查結果、品種權審查和測試等交流及合作之長期目標。
- 關於兩岸爭議性或敏感性議題，適時於各工作組會晤時提議討論。



謝謝指教