

「關於撤銷“上林”商標註冊證的報告」

案情：

浙江省樂清市工商行政管理局在一項假冒商標侵查處中，發現劉某未得台灣士林電機股份有限公司之同意，在開關器上使用“士林”註冊商標，印製冒用“士林”註冊商標產品說明書 1716 本，經營額 23600 元。另外查獲，劉某在使用商標註冊證時，擅自塗改商標圖樣，將第 906386 號商標註冊證中的“上林”商標塗改為“士林”。因此，以未經註冊商標所有人的許可擅自使用其註冊商標，並且塗改了《商標註冊證》違反了《商標法》第三十八條第一項（修正前）和《商標法實施細則》第二十七條（修正前）規定，做出處罰規定，（一）解除封存，責令公開更正，（二）罰款貳萬元整，（三）收交塗改的《商標註冊證》，同時，發函給國家工商行政管理局商標局「關於撤銷“上林”商標註冊證的報告」。內容如下：

樂清市士林電器有限公司，96 年 11 月 28 日在第九類交流接觸器、空氣斷路器、繼電器，開關商品上註冊“上林”商標，註冊號 906386。

該廠擅自將《商標註冊證》上的“上林”商標中的“上”字塗改為“士”字，由“上林”變成了“士林”商標。違反了《商

標法》第 30 條第 1 項第 1 款規定（修正前）。

依照《商標法實施細則》第 27 條第 2 項規定（修正前），應予收繳塗改的《商標註冊證》，為此，今特報 貴局要求撤銷“上林”《商標註冊證》。以上報告，如無不妥，請批准。

評析：

大陸對於註冊商標賦予使用的義務，如果連續三年停止使用的，得依〈商標法〉第四十四條第（四）項之規定，由商標局撤銷其註冊商標。但是，對於註冊商標的使用也給予規範，違反者工商管理部門得責令商標註冊人限期改正；拒不改正的，報請商標局撤銷其註冊商標，而在台灣商標法則沒有對擅改商標註冊證得撤銷類似的規定，台商不得不慎。

大陸〈商標法〉第四十四條規定了三種違法使用註冊商標的三種態樣：

一、自行改變註冊商標的。

商標圖樣是由文字、圖形、數字或者其組合而成，這是商標權的客體，如果對商標權客體有改變的，應重新提出申請。改變態樣中最主要的有：將文字和圖形組合的註冊商標中的圖形或文字單獨使用，或是對文字、

圖本身的改變，或是僅註冊漢字的商標，加上漢語拼音一起作註冊商標使用。

如果，改變後的註冊商標與他人註冊商標發生近似的，其行為已構成〈商標法〉第五十二條第（一）項的規定，則另屬侵犯他人註冊商標專用權。如案例所述，將“上林”商標註冊證塗改為“士林”，商標局除責令限期改正外，尚得依〈商標法〉第五十二條進行行政查處。

二、自行改變註冊商標的註冊人名義、地址或者其他註冊事項的。

商標註冊人是商標法所要保護的主體，在商品上同時也規定必須標名企業名稱或地址，企業名稱和地址應當以“商標註冊證”或“企業營業執照”上記載的企業名稱和地址為準。在實務中，有相當數量的企業在企業登記主管部門辦理了企業名稱或地址變更手續後，未及時到商標局辦理商標註冊人名義或地址變更手續，以致造成“商標註冊證”與“企業營業執照”上所記載的企業名稱和地址互不相同，如此一來，很容易造成撤銷的事實。

三、自行轉讓註冊商標的。

大陸〈商標法〉第三十九條第一款規定，轉讓註冊商標的，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議，並共同向商標局提出申請。第二款規定，轉讓註冊商標經核准後，予以公告，受讓人自公告之日起享有商標專用權。換言之，大陸商標法對於商標之轉讓是採核准註冊為生效要件，與台灣所採的「未經登記不得對抗第三人」不同。因此，在未經商標局核准並予以公告前，受讓人尚非商標權人，所以，不得以受讓人名義使用該註冊商標。

大陸〈商標法〉第四十四條所謂的「責令限期改正或者撤銷其註冊商標」究竟如何行使？得否不經限期改正而逕予撤銷？所謂「責令限期改正」就是工商管理部門責成有關當事人依照商標法規定在某期限內改正違法行為。所以行政機關無論準備對違法行為人處以何種行政處罰，都應先要求違法行為人及時改正違法行為，所以責令限期改正本身不是一種行政處罰，只有撤銷商標本身才是一種行政處罰。也只有在當事人仍拒不改正的，商標局才可以撤銷該註冊商標。在本案例中，樂清市工商行政管理局沒有先對違法者「責令限期改

正」，而直接要求商標局對該註冊商標予以撤銷，是不符合法定的程序。至於有「連續三年停止使用的」情形工商行政管理部門得不經限期改正，得由商標局查明確實無使用之事實者，即可以逕予撤銷。