



從商標刑事侵害談商標之使用

陳瑞鑫*

前言：

商標法於九十二年十一月二十八日作了較大幅度的修正，新法所稱「商標」包含舊法¹之商標及服務標章，第六條商標之使用亦包含舊法第六條及第七十二條第二項服務標章之使用。而「商標專用權」，新法修正為「商標權」，第二十九條第一項規定，商標權人於經註冊指定之商品或服務取得商標權，第二項則規定「除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：

- 一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。
- 二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
- 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

若未得商標權人同意而有該項各款情形之一者，依第六十一條第二項規定為侵害商標權，依第八十一條規定亦應科予刑責。再參酌新增第五十七條第三項與第五十九條第三項規定，亦不難得知商標權人主要藉由商標使用以保護並延續自己之權益，商標侵權尤其是刑事侵害的構成要件，實與商標使用息息相關。惟詳細探究其構成要件與二者之關係者幾希，遂不顧淺陋析論如下。

收稿日：93年11月29日。

* 經濟部智慧財產局法務室主任。

¹ 民國八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。

本月專題



商標使用之真義與構成要件

一、商標使用之歷史沿革

商標法於六十一年七月四日前尚無商標使用之定義²，該日公布之商標法第六條始規定本法所稱「商標之使用」係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷市面而言。同法第六十二條復規定兩款侵害他人商標專用權之刑責，第一款「於同一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者」，其所稱「使用」即第六條商標之使用；第二款「於有關同一商品或同類商品之廣告、標貼、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標之圖樣而陳列或散布者」，雖與第六條商標之使用方式不同，惟究其實質應屬於同一或同類商品之另種商標使用樣態，足見當時總則第六條商標使用之定義已不完備且與第六十二條刑事侵害之使用類型未盡一致。嗣因商標法係國內法，第六條所稱「行銷市面」之行銷地區是否包括外銷國外市場在內？不無疑義，故於七十二年一月二十六日公布之商標法將「行銷市面」修正為「行銷國內市場或外銷」以杜爭議，復因大眾傳播事業發展迅速，廠商將其商標利用電視、新聞紙廣告或參加展覽會，以促銷其商品者，極為普遍，如不認其為商標之使用，似屬過苛；又廠商亦常有於外銷商品僅標示商標之外文部分，以應國際貿易之實際需要者，爰增訂第二項「商標於電視、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用；以商標之外文部分用於外銷商品者亦同」。直至民國八十二年商標法修正時，因考量商標之使用目的及使用樣態是否用於商品或其包裝或容器為限？如無行銷目的或將商標標示於其他物件，是否屬商標之使用？第六條第一項文義不甚完備，是增訂商標之使用需「為行銷之目的」及商標之使用方式可「用於商品、包裝、容器、標帖、價目表、說明書或其他類似附件上」。又因製成仿冒商標之商品僅封存於倉庫，並非「行銷國

² 當時多沿用行政院 24 年判字第 25 號判例：商標之使用方法係指以商標用於商品或其容器使交易者或需要者認識其為自己營業之商品不致誤認為他人商品而言。



內市場或外銷」，不能認為商標使用，與第六十二條第一款之構成要件並不該當，亦非同條第二款所稱之「陳列或散布」，自不負侵害商標專用權之刑責³，故將「行銷國內市場或外銷」修正為「持有、陳列或散布」。第一項全文即「本法所稱商標之使用係指為行銷之目的將商標用於商品、包裝、容器、標帖、價目表、說明書或其他類似附件上而持有、陳列或散布」。第二項前段除增加「廣播」外餘維持不變，後段「以商標之外文部分用於外銷商品者亦同」因配合刪除第五條商標所用之文字以國文為主之規定亦一併刪除，第二項規定即「商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用」。至此商標法第六條與第六十二條之商標使用樣態已幾近相同，該一、二項規定並一直沿用至新商標法生效為止。

如上所述，前商標法第六條第一項規定商標之使用、第二項復規定「視為使用」，則商標使用是否以該條第一、二項所規定者為限？觀其文義不乏主張其為列舉規定者，即商標使用之所有樣態應以第六條規定為限。惟商標之使用樣態繁多並層出不窮，法律實難逐一明示。例如將商標用於估價單或名片，既非第六十二條第一款及第六條明示之使用方式，解釋上台北地院⁴與台中高分院⁵即曾認定不符當時商標法第六十二條第二款之其他文書或廣告，難以第六十二條之罪相繩。又如仿冒光碟於商品或包裝上無商標，須防透過電磁作用，如以遊戲器、光碟機、電腦之操作為媒介，始於電視或電腦螢幕前出現商標圖樣者，是否屬「將商標用於其他物件上」不無疑義⁶？台中地院八十九年易字第四一〇一號判決，即認該數位化商標的顯現時間係後於被告出售光碟片予消費者之交易過程，而於消費者自行打玩之時始呈現之，其表徵已非基於行

³ 行政院 29 年判字第 21 號判例、63 年判字第 171 號判決及商標法第 62 條第 2 款參照。

⁴ 82 年度訴字第 1739 號判決。

⁵ 87 年度上訴字第 827 號判決。

⁶ 台灣高檢署八十七年第二次偵查經濟犯罪中心諮詢協調委員會決議案執行情形與最高法院 92 年度台上字第 4764 號判決參照。

本月專題



銷之目的，簡言之，該數位化商標之呈現並非被告基於行銷目的所為表徵商品之商標使用行為，不符合商標法第六條商標使用之要件。另商標於網站或網頁上顯示以促銷其商品者，並非當時商標法第六條第二項擬制的商標使用方式，若以第六十二條之罪相繩是否屬擴張解釋背於罪行法定？易生歧議！是九十二年新商標法第六條作了較大且具彈性的修正，該條規定「本法所稱商標之使用，指為行銷目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」；同法第八十一條即不再另定商標之使用樣態，其所稱「使用」應依總則第六條規定資為判斷。修正至此，舊法第六十二條第一、二款刑事侵害之商標使用樣態已完全為第六條商標之使用所包括⁷，新法第六條與第八十一條之使用亦趨一致。

二、商標使用之真義

談商標使用應從商標講起，商標含有「商標圖樣」及其指定使用之「商品或服務」兩要素⁸，二要素之一有一不同者即為不同之商標，不同商標指定使用於相同商品或相同商標指定使用於不同商品均屬不同之商標。講商標使用務必究明何商標使用於何種商品或服務！又從商標使用的歷史沿革觀之，已往商標使用的定義側重在商標使用之樣態，不易窺其全貌，也與商標刑事侵權之使用類型未盡相合，時有適用疑義。新法第六條規定之定義雖較舊法完備，惟仍有忽略第二條意旨之弊，根據筆者的研究，商標使用依商標法第二條及第六條規定須備足以下二主觀要件及二客觀要件始足當之。

（一）使用人須有表彰自己商品或服務來源之意思：

商標法第二條規定，凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。此處除說明商標之保護採註冊主義外，亦點出

⁷ 新法第 81 條修正理由及第 29 條、第 6 條規定參照。

⁸ 商標法第 17 條規定參照。



了商標使用之目的，係為表彰自己商品或服務之來源，商標使用者主觀上自具有該使用意思。例如百貨行販賣各種品牌之商品，各該商標商品之製造供應商，固為各該商標之使用人，惟百貨行將其所販賣商品之商標，標示於招牌上或印製於廣告型錄上散布，依一般交易習慣與消費者認知，應為販賣特定品牌商品之告之，以歡迎客人駕臨選購。該百貨行應無以各商標作為自己商品之標識之主觀意思，因欠缺上述主觀要件尚非其所販賣商品之商標使用人，該招牌、型錄依商標法第三十條第一項第一款規定，正常而言應屬以善意合理使用之方法，表示自己所販賣商品之說明，非作為商標使用者。不受他人商標權之效力所拘束。

(二) 使用人須有行銷商品或服務之目的：

- 1、商標法所稱「商品」或「服務」，參酌第二條及第六條規定，係指商標表彰之標的，即作為商業行銷目的之物品或勞務者而言。例如欲行銷球鞋將甲商標標示於鞋盒之上，因甲商標表彰之標的及行銷目的之物品均為球鞋，故以該交易型態而言，球鞋即為商標法所稱之商品，而鞋盒並無行銷目的亦非甲商標表彰之標的，充其量僅為商品之包裝或新法所稱商品有關之物件，尚非商標法上所稱之商品，是甲商標於球鞋商品固有商標之使用事實，惟於鞋盒要無商標使用可言，若巧合與他人註冊於紙盒商品之商標相同或近似，應無侵害該商標權之刑責；又如因表彰餐飲服務而將乙商標標記於招牌或餐桌、杯盤之上，因此處之招牌、餐桌或杯盤並非商標表彰之標的或商業行銷目的之物品，自非本法所稱之商品。依餐飲業者之使用習慣及消費者認知，乙商標固有使用於餐飲服務之事實，惟於餐桌、杯盤等物品並無商標之使用可言。
- 2、本條所稱「行銷之目的」，係延續六十一年商標法「行銷市面」及七十二年商標法「行銷國內市場或外銷」修正而來。「行銷」目的，應指向市場銷售作為商業交易之目的而言，公益目的或單純贈與並不屬之，但為廣告效果以買甲商品送乙商品之方式一併搭售者，於各有關商品尚難謂無行銷之目的；而欲行銷之地域，參酌

本月專題



商標法係國內法及採屬地保護之意旨，應指與我國領域相關之地域而言，如行銷我國內市場或從我國領域出口者是。若與我國完全無關之地域則不屬之，例如於美國產製並行銷日本，則非本條所稱之行銷。

- 3、百貨公司週年慶，沿街贈送氣球，並於氣球上標示百貨公司之商標。因「氣球」並無行銷目的，充其量僅為促銷百貨服務之廣告物，即第六條所稱百貨服務之「有關之物件」，本案例應為提供百貨公司服務之商標使用，而非氣球商品之商標使用；又如代工者，受委託人指示完成標示商標的商品並交貨予委託人行銷。就商標使用而言，因代工行為僅係委託者行為之延伸，代工者主觀上並無以該商標表彰自己商品或服務之意思或市場行銷之目的，自非委製商標之使用人，惟若代工者超製受託商品，超製部分欲矇混行銷市面，則主觀上已由代工轉變為有表彰意思及行銷目的可構成商標之使用，非經權利人同意，不得為之。

（三）客觀上須有標示商標之積極行為：

- 1、本條所稱「將商標用於...或利用」，已明白點出商標之使用須有「用於」或「利用」之積極行為，通常即指「標示」而言。而標示行為，使用人可親自為之亦可指示或委由他人為之，其標示方法可為印刷、標貼、刻鏤或利用電子媒體顯示等，商標法並無一定之限制。
- 2、例如電器行販賣各種品牌之電器商品，惟各電器商品上之商標係原廠所標示，電器行並無標示商標之積極行為，僅消極販賣已有標示商標之商品，尚無商標之使用行為，此與日本等國之商標法規定不同⁹。又傳統商標或聲音商標或顏色商標與其所欲表彰之商品或服務，依社會一般通念本屬二物。即商標係商標，而商品或

⁹ 依日本商標法第3條規定，將已在商品或商品之包裝上附加商標之物售讓或交付，即為商標之使用。



服務係獨立於商標之外之另一物，二者並非不可分辨而化合為一。第六條商標之使用所稱將「商標」用於「商品、服務」亦基於二者本為二物之趣旨而為規定。除商品本身形狀之立體商標因具有商標商品化之本質外，若將平面商標作成立體形狀之商品，解釋上應不合法定「將商標用於商品、服務」之標示要件，尚非平面商標之使用，至商品化權是否屬商標法保護範疇之爭議，俟於民事侵害時再予論究。

(四) 所標示者須足以使相關消費者認識其為商標：

商標依第五條第二項規定須有識別性，第六條商標之使用亦然，所稱「足以使相關消費者認識其為商標」即指商標之使用方式不論標示於前段之「商品、服務或其他有關之物件」或後段之「平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物」，均應足以使相關消費者認識其為商標，始為商標之使用。例如以一朵玫瑰指定使用於衣服商品，若將該朵玫瑰標示於胸前口袋或後衣領之上，自易使消費者認識其為玫瑰商標之使用，惟他人若將相同或近似該玫瑰之圖案併列數十朵環繞於衣袖或裙邊，予消費者之認知若為裝飾圖案而已，則各該玫瑰並不足以使相關消費者認識其為商標，應非作為商標使用。又如以「宜順」商標註冊使用於書籍商品，實際使用時僅於書籍上標示「宜順印刷商務有限公司」。因該使用方式，予人之印象應為公司名稱之標示，不足於使購買書籍之消費者認識其為「宜順」商標之使用。同理，他人善意標示自己的公司名稱「宜順文具實業有限公司」，應屬商標法第三十條第一款「非作為商標使用者」之範疇。

商標權之刑事侵害

一、商標權的意義與範圍

商標權係商標註冊公告後，商標權人取得權利之總稱。商標權內含使用權能及排他權能，其使用權能規定於商標法第二十九條第一項「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權」，該項所稱「取得商

本月專題

標權」係於立法院修法協商之用詞，其文義未必明確，原文係參考日本商標法第二十五條規定為「有專用註冊商標之權利」，全文即「商標權人於經註冊指定之商品或服務，有專用註冊商標之權利」。亦即商標權人專有之使用權，於與註冊商標相同及與指定商品或服務相同之範圍為限；而排他權能主要規定於同條第二項，除於與註冊商標相同及與指定商品或服務相同者有排他權能外，於商標近似或商品、服務類似之範圍內，有致相關消費者混淆誤認之虞者，亦有排他之權能。此外法律特予保護之範圍，例如第六十二條視為侵害之範圍內亦為排他效力所及。足見商標權之使用權能與排他權能之範圍，二者明顯不同，合先說明。

二、刑事侵害與商標使用

- (一) 商標刑事侵害之犯罪構成要件，規定於商標法第八十一條及第八十二條。第八十一條第一、第二或第三款所稱「使用」，依罪刑法定主義即總則第六條所稱「商標之使用」之義，尚不能因人而異自作解釋。又商標使用之主、客觀要件已如前述，涉嫌人之行為須完全俱足商標使用四要件，始構成商標之使用，才有該當第八十一條之犯罪構成要件之可能，不然自不能以該罪相繩。例如甲以「台強」商標註冊於「電鍋」商品，乙未得同意仿製「台強」商標之電子鍋批售予丙，因仿製本身即有以他人商標表彰自己商品以混淆消費者之主觀意思，乙又有行銷目的、積極之標示行為及所標示者足以使消費者認識其為商標，已該當商標使用之要件，自有觸犯第八十一條之罪之嫌，設丙明知該批電子鍋為仿冒品而為販賣，因丙並無標示「台強」商標之積極行為，除非丙與乙另有犯意連絡或行為分擔外，因其不符合商標使用之要件，自不能以該罪相繩。本條與第八十二條之罪主要的區別，在於犯第八十一條之罪之行為人，其行為符合商標使用之要件，而犯第八十二條之罪之行為人，僅明知仿冒商品而販賣或意圖犯賣而陳列、輸出或輸入，並無標示商標之積極行為，尚不構成商標之使用，故以較輕之罪處罰。



(二) 數個應予探討之案例：

1 問：甲收集某知名品牌使用過後之空酒瓶，再填充自製酒精行銷未遂即被查扣，有無侵害該知名品牌之商標權？

答：現行商標使用之要件，並不以行銷市面為要，行銷未遂不影響本案之判斷，唯一要探究者係甲有無標示商標之積極行為？是否構成商標之使用？因本案之名酒，其瓶上原標示有商標以表彰其商品來源，但使用過後之空瓶，其上之商標固仍存在，惟因無酒商品足供表彰，就該空瓶言已喪失商標表彰來源以供選購之主要功能。甲收集該酒瓶並填充自製酒精，復使該商標表彰酒商品之功能再現，且足致相關消費者混淆誤認之虞，該收集空瓶並填充酒精之利用行為，實與將商標用於商品足以使相關消費者認識其為商標之使用行為無異，仍有仿冒該知名商標之犯行，涉有商標法第八十一條之罪嫌¹⁰。

2 問：外商 A 在外國已註冊某商標，委託我國廠商甲製造該商標商品，直接輸往該註冊商標之外商，而該商標在我國已為另一廠商乙註冊於相同商品，則甲之行為是否侵害乙之商標權？

答：此即學界所稱之「回銷」問題，法院有從無犯罪故意¹¹或受有權人委託製造¹²或無欺騙意圖¹³等理由為無罪判決者，固非無見。惟甲之行為亦屬受託代工之行為，如前所述，主觀上應無表彰自己商品之意思及行銷目的，不符合商標使用之要件，通常情形自無侵害廠商乙之商標權之刑責¹⁴。可討論的

¹⁰ 台中高分院 85 年度上訴字第 2471 號判決參照。

¹¹ 茶飲料與汽水之功能相近，且生產廠商與販賣場所多屬相同應屬性質類似之商品。

¹² 台中高分院 72 年度上易字第 1255 號判決。

¹³ 高雄地院 74 年度易字第 2053 號判決。

¹⁴ 台中高分院 89 年度上易字第 2358 號判決。

本月專題



是外商 A 有無於我國使用商標之行為？若檢視上述四商標使用要件，除行銷目的是否包括「以出口為目的」之行銷目的外，餘均無疑義，參酌第五十八條第二款規定，於以出口為目的之商品或其有關之物件上，標示註冊商標者，應認為有使用其註冊商標之意旨，係因標示行為於國內完成，且出口係從國內出口亦與我國領域相關，自應認為於我國有使用之事實。同理外商 A 之商標固未於我國註冊，但該外商商標之標示行為 代工者之行為即外商行為之延伸 係於國內發生且以出口為目的亦於與我領域相關，自難謂於我國無使用該外國商標之行為，設與我國註冊之商標權有衝突時仍受我國法律規範，惟將另涉回銷有無實質違法性及國外犯罪之適用諸問題，非本文論述範圍。

3 問：設張三以華玉商標註冊於茶葉商品，李四亦合法以華玉商標註冊於汽水商品，嗣張三將華玉商標使用於茶飲料商品，是否侵害李四之商標權？

答：依第二十九條第一項規定，張三之商標使用權僅於茶葉商品為限，依同條第二項規定，其排他權能固可及於與茶葉商品性質類似之茶飲料商品，惟法律於該類似商品並未賦予張三積極之使用權能，當張三將華玉商標使用於非其使用權能所及之茶飲料商品時，因茶飲料商品亦與汽水商品性質類似¹⁵，已為李四之商標權之排他效力所及，依第二十九條第二項第二款規定非得李四同意自不得為之，若張三已知李四之商標權存在仍有意為之，應有觸犯第八十一條第二款之罪嫌。

¹⁵ 法務部檢察司及司法院刑事廳就相同問題之討論，亦採同一意見。



結語

依罪行法定主義，被告有無侵害商標權之刑責？自應判斷其犯罪構成要件是否該當，其商標使用要件的辨別自不可免。惟舊商標法第六條商標使用之規定，多偏重於商標之使用方式，除欠缺第五條商標識別性之規定外，主觀要件之規定尤有不足，既難窺其全貌易生誤解復與刑事侵害之行為類型未盡一致，致生總則第六條之使用是否可含括所有商標之使用？而第六十二條第一、二款所定之使用樣態，應否探究總則商標使用之主觀要件亦混淆不明。又商標識別性問題，應於犯罪構成要件即予究明抑於阻卻違法事由才予論究？因各界殊少論述加上法律並不完備屢經修正，新法第六條商標之使用雖已與第八十一條之使用規範一致，並將商標識別性之要件納入應屬較進步之立法，惟仍有不足之處。筆者謹以深入淺出之例，將刑事侵權與商標使用作一論述，疏漏難免，望各界賢達不吝指正希有拋磚引玉之舉。