



# 商標權之侵害概念與法律保護

蔡惠如\*

## 摘要

現行商標法第 6 條明文規定「商標使用」之意義，第 61 條第 2 項規定「侵害商標權」之態樣，惟第 81 條、第 82 條分別規定擅自使用商標罪，以及販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品罪，學說與實務就商標權人得否對販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之人為民事上之請求，見解不一，各有其立論，惟癥結點在於現行商標法對於「商標之使用」與「商標權之侵害」體系規範不一，致產生解釋適用之矛盾。本文首先介紹「商標使用」之內涵與外延，再探討 92 年修正前商標法與修正後商標法對於販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品行為之概念與所應負法律責任之差異，最後就 100 年 5 月 31 立法院三讀通過之商標法修正草案分析「商標使用」及「商標權侵害」之體系。

關鍵字：商標使用、侵害商標權

---

收稿日：100 年 5 月 22 日

\* 作者現為智慧財產法院法官，國立交通大學科技管理研究所科技法律組博士，曾任臺灣臺北地方法院法官、司法院司法行政廳調辦事法官、國立交通大學管理學院科技法律研究所兼任助理教授、國立政治大學商學院智慧財產研究所兼任助理教授等職。



## 壹、前言

現行商標法第 6 條明文規定「商標使用」之意義，第 61 條第 2 項規定「侵害商標權」之態樣，惟第 81 條、第 82 條分別規定擅自使用商標罪，以及販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品罪，學說與實務就商標權人得否對販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之人為民事上之請求，見解不一，各有其立論，惟癥結點在於現行商標法對於「商標之使用」與「商標權之侵害」體系規範不一，致產生解釋適用之矛盾。

適逢立法院第 7 屆第 7 會期第 15 次會議於 100 年 5 月 31 日三讀通過商標法修正草案，本文首先介紹「商標使用」之內涵與外延，再探討 92 年修正前商標法與修正後商標法對於販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品行為之概念與所應負法律責任之差異，最後就修正草案分析「商標使用」及「商標權侵害」之體系。

## 貳、「商標使用」之內涵與外延<sup>1</sup>

### 一、「商標使用」之類型

商標旨在表彰商品或服務之來源，以供相關消費者與他人之商品或服務加以區辨，其核心概念即在「使用」，是以有關「商標之使用」，乃商標民事、刑事及行政訴訟中常見之爭點。

學者依商標權之效力，就「商標之使用」包含「維權使用」與「侵權

---

<sup>1</sup> 關於「商標之使用」之概念、法律上地位，及於商標訴訟之判斷，請參照蔡惠如，「『商標使用』於商標法體系之重要性」，即刊登於「檢察新論」第 10 期，民國 100 年 7 月出刊。



使用」二類<sup>2</sup>：

### (一) 維持商標權效力之使用（「維權使用」）：

「維權使用」與積極使用商標權之效力有關，為使商標權人持續使用註冊商標，以維市場公平競爭及產業正常發展，商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，商標專責機關得依職權或據申請廢止遲未使用或繼續停止使用之商標註冊<sup>3</sup>。因此，於撤銷或廢止商標註冊之行政訴訟，以及於民、刑事侵權訴訟中商標權有效性主張或抗辯，均可發生「維權使用」之爭議<sup>4</sup>，且「維權使用」旨在維護商標、避免遭廢止其註冊，故其涵攝以符合商業交易習慣為中心，如何認定商標使用同一性及符合商業交易習慣之使用證據甚為重要（商標法第 58 條第 1 款、第 59 條第 3 項規定參照）<sup>5</sup>。

### (二) 構成商標侵害之使用（「侵權使用」）：

「侵權使用」與商標權排他效力有關。商標法第 29 條第 2 項規定商標權之排他效力，而侵害商標權者，應負民、刑事法律責任（商標法第 61 條第 2 項、第 62 條、第 81 條、第 82 條<sup>6</sup>）。因此，民、刑事侵權訴訟即以

<sup>2</sup> 陳昭華，「由販賣他人仿冒商標之商品是否構成民事侵害商標權檢討商標使用之要件」，植根雜誌 23 卷 7 期，頁 38，民國 96 年 7 月。林發立、呂靜怡，「漫談我國商標使用實務相關問題」，新世紀智庫論壇 42 期，頁 73 至 75，民國 97 年 6 月。

<sup>3</sup> 開元法律專利事務所，「商標法整體法制暨具體修法建議之研究」，頁 59，民國 94 年 9 月。陳育廷，「網際網路上商標權侵害問題之研究—以商標使用要件為中心」，天主教輔仁大學財經法律研究所碩士論文，頁 29、31（民國 99 年 6 月）。蔡惠如，「商標權保護之法律實踐—以智慧財產法院判決為中心」，TIPA 電子報第 19 期，[http://www.tipa.org.tw/p3\\_1-1.asp?nno=85](http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=85)，民國 99 年 7 月。

<sup>4</sup> 開元法律專利事務所，同前註，頁 59。陳育廷，同前註，頁 30、31。蔡惠如，同前註。

<sup>5</sup> 開元法律專利事務所，同前註，頁 59。林發立等，前揭註 2，頁 74。

<sup>6</sup> 陳育廷，前揭註 3，頁 30 至 32。蔡惠如，前揭註 3。



「侵權使用」之爭議為主<sup>7</sup>，且本於商標法避免混淆誤認保障公益之意旨，「侵權使用」包含典型之商標使用（即足以使消費者認識其為商標者），以及非典型之商標使用，但足使消費者混淆誤認之態樣（即商標法第 29 條第 2 項第 2、3 款、第 62 條），其範圍較「維權使用」為寬，且僅要求最低度之使用<sup>8</sup>。

## 二、歷年「商標之使用」之規定

我國商標法就「商標使用」之規範體系<sup>9</sup>，係於第一章「總則」第 6 條對於「商標之使用」為法律定義；第三章「審查及核准」第 23 條第 4 項規定因使用而取得後天識別性，即得准予註冊之情形；第四章「商標權」第 29 條第 2 項規定商標權之排他效力，第 30 條規定不受他人商標權效力拘束之情形；第六章「評定及廢止」第二節「廢止」第 57 條第 1 項第 2 款規定未使用或繼續停止使用商標之廢止事由；第七章「權利侵害之救濟」第 61 至 64 條規定侵害商標權之民事責任；第九章「罰則」第 81 至 83 條規定侵害商標權之刑事責任。

有關「商標之使用」之法定意義，歷經商標法多次修正（劃底線部分乃該次修正之處）：

<sup>7</sup> 蔡惠如，同前註。

<sup>8</sup> 開元法律專利事務所，前揭註 3，頁 59。林發立等，前揭註 2，頁 75。

<sup>9</sup> 開元法律專利事務所，同前註，頁 58 至 59。陳昭華，前揭註 2，頁 26。



修正時間	條文內容
61.7.4	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。
74.11.29	<p>①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<u>國內市場或外銷者</u>而言。</p> <p>②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；以商標外文部分用於外銷商品者亦同。</p>
82.12.22	<p>①本法所稱商標之使用，係指<u>為行銷之目的</u>，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而<u>持有、陳列或散布</u>。</p> <p>②商標於電視、<u>廣播</u>、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。</p>
92.5.28	本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、 <u>服務或其有關之物件</u> ，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。

### 三、「商標使用」之要件

商標法第一章「總則」第6條有關「商標之使用」之定義，應一體適用於民事、刑事及行政訴訟之「維權使用」與「侵權使用」概念，重在判斷該表彰商品或服務之標識的使用是否足使消費者認識其為商標，而得與他人之商品或服務相區別<sup>10</sup>。因此，「商標之使用」要件有三：

<sup>10</sup> 蔡惠如，前揭註3。



### (一) 為行銷之目的：

所謂「為行銷之目的」，係指於市場銷售、為商業交易<sup>11</sup>。參諸現行商標法第 2 條所定商標表彰自己商品或服務之功能，於 92 年 5 月 28 日修正公布前第 2 條規定：「……確具使用意思……」<sup>12</sup>，以及現行第 30 條第 1 項第 1 款規定排除形式上將商標用於商品之通常使用、而非作為商標使用之「通常使用」情形，應認申請商標註冊者，本即具有使用商標之意思，以表彰自己之商品或服務<sup>13</sup>，且「基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者 (intent to use)，乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用。」(最高行政法院 98 年度判字第 1487 號判決參照)。

### (二) 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：

因商標法第 6 條明文規定：「……將商標用於……」，是以本要件應指標示商標之積極行為<sup>14</sup>，如無積極標示商標之行為，如何使相關消費者認

<sup>11</sup> 陳昭華，前揭註 2，頁 31。

<sup>12</sup> 92 年 5 月 28 日修正公布前第 2 條規定：「凡因表彰自己營業之商品，『確具使用意思』，欲專用商標者，應依本法申請註冊。」

<sup>13</sup> 92 年 5 月 28 日修正公布商標法第 2 條之修正理由第二項參照。

<sup>14</sup> 學者認為現行商標法第 6 條除標示行為外，並無類似 92 年 5 月 28 日修正公布前第 6 條之其他行為 (持有、陳列、散布或廣告)，故商標之使用係指積極標示行為，如無積極貼附商標行為，即非商標之使用 (林發立等，前揭註 2，頁 76。陳昭華，前揭註 2，頁 30 至 31。陳育廷，前揭註 3，頁 31、77)。經濟部智慧財產局則從商標法第 6 條之「用於」、「利用」文字，認為商標之使用需有積極「用於」或「利用」之行為，通常即指「標示」而言 (經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁 17，民國 94 年 12 月)。



識其為商標，而與他人之商品或服務相區別？至標示行為之態樣，則依具體案情而定，應綜合審酌其利用之方式及態樣，例如字體、字型、顏色、版面位置等，非謂將商標圖樣之全部或一部標示於商品、服務、有關物件或媒介物，即當然構成商標之使用。

### (三) 所標示者足使相關消費者認識其為商標：

商標之使用須具備識別性<sup>15</sup>（使用上之識別性），始能足使相關消費者認識其為商標（商標法第5條第2項規定參照）。

## 參、販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為與商標權之侵害

引起討論者乃商標權人能否對明知為仿冒商標商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者主張民法上請求權？

### 一、92年修正前之商標法

92年5月28日修正前之商標法第6條規定：「(第1項)本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。(第2項)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。」第62條規定擅自使用商標罪，第63條規定販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品罪<sup>16</sup>，第67條前段規定：「『因故意或過失而

<sup>15</sup> 陳昭華，前揭註2，頁31。經濟部智慧財產局，同前註，頁17。

<sup>16</sup> 92年5月28日修正公布前之商標法第63條規定：「明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金。」



有第 63 條之行為者』，應與『侵害商標專用權者』負連帶賠償責任。」第 68 條規定商標專用權人得請求「侵害商標專用權者」登載判決書內容。

臺灣士林地方法院 87 年度訴字第 45 號民事判決認為因上開規定區分「侵害商標專用權者」與「因故意或過失而有第 63 條之行為者」，故販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為非屬侵害商標專用權行為。

然而，最高法院 97 年度臺上字第 2786 號刑事判決，則認為 61 年商標法第 6 條所謂行銷市面，係指向市場銷售作為商業交易之意，當含有將商品販賣於市場之意思，故所謂商標之使用，自包括販賣行為在內。72 年修正商標法第 6 條第 1 項，將「行銷市面」修正為「行銷國內市場或外銷者」，解釋上，商標之使用，仍應包括販賣行為在內。82 年修正商標法，將第 6 條第 1 項擴大原規定行銷於市面之販賣行為（散布），尚包括持有、陳列，至所稱商標之使用，仍含有販賣行為在內，乃解釋上之當然。91 年修正公布商標法，第 6 條第 1 項仍維持相同之內容。因此，商標之使用，既有行銷市面之意，故被告於同一商品或類似之商品，使用相同之註冊商標；或於同一或類似之商品，使用近似於其註冊商標而散布，原已包括販賣仿冒註冊商標之商品在內，僅成立行為時（91 年）商標法第 62 條第 1 款之侵害他人商標專用權罪，無再成立同法第 63 條之販賣仿冒商標之商品罪之餘地。

智慧財產法院 98 年度民商上字第 5 號、98 年度民商上更（二）字第 2 號、99 年度民商上更（一）字第 2 號等民事判決認定販賣仿冒商標商品構成商標權之侵害，准許商標權人依 92 年 5 月 28 日修正公布前商標法第





61 條第 1 項前段、第 66 條第 3 項規定，請求賠償，行為人並經刑事判決認定有販賣仿冒商標商品行為在案。

### 二、現行商標法

現行商標法所規範之商標侵權態樣，第四章「商標權」第 29 條第 2 項規定商標權之排他效力，第 30 條規定不受他人商標權效力拘束之情形；第七章「權利侵害之救濟」第 61 至 64 條規定侵害商標權之民事責任；第九章「罰則」第 81 至 83 條規定侵害商標權之刑事責任。

最高法院 97 年度臺上字第 4925 號刑事判決認為 61 年商標法第 6 條、72 年商標法第 6 條第 1 項、82 年商標法第 6 條第 1 項、及 91 年修正商標法第 6 條第 1 項有關「商標之使用」之概念，含有「持有、陳列或散布」文義，解釋上認包含有販賣之意思。惟 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 6 條已將視為使用之原條文第 2 項規定，改列為商標使用之範圍，而將第 2 項刪除。可見「商標之使用」之內涵已變更，第 6 條之規定解釋應僅係就商標之使用，主觀上必須有行銷之主觀目的加以定義，至商標使用為客觀行為，尚不得以該條規定作為「使用行為」涵括「販賣行為」之依據。倘為行銷之目的，將商標使用於商品後，另有販賣該商品之行為，即為法律上二個不同之行為，應分別構成商標法第 81 條之罪，及第 82 條明知為上揭商品而販賣罪。

觀諸商標法第 6 條規定：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，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。」第 81 條、第 82 條分別規範擅自使用商標之行為，及販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入



仿冒商標商品之行為。而第 29 條第 2 項規定商標權的效力，所定 3 款情形與第 81 條第 1 款至第 3 款規定相同，又第 61 條第 2 項規定：「未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」第 62 條為擬制侵害商標權，則似乎僅第 61 條第 2 項、第 81 條之擅自使用商標行為始為侵害商標權。且第 6 條之商標使用以積極標示商標行為為限，而單純販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品即無所謂「積極標示商標」行為，而不構成商標之使用，即不該當第 29 條第 2 項各款規定，自非第 61 條第 2 項所稱「侵害商標權」行為，復無第 62 條之擬制侵權時，商標權人即無從對販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之人行使第 61 條第 1 項、第 3 項、第 64 條之民事上請求權。

如擴張解釋「商標使用」之第 2 要件中標示商標行為之態樣，不以貼附商標為限，於持有、陳列、散布、廣告行為，因仍有本於行銷目的，以商標圖樣表彰其來源之意，即屬「商標使用」之範圍。而販賣仿冒商標商品，出賣人亦是本於行銷之目的，向消費者以該商標圖樣表彰其商品或服務，足使消費者認識該商標，亦屬一種「將商標用於商品或服務」之標示商標行為，故不將「商標標示」狹義地限縮於行為人自身將商標以印製、印刷、貼附、黏貼、標貼、燒烙、刻鏤等標示方式，而認商標之使用應可涵蓋販賣仿冒商標商品。然商標法第 81 條、第 82 條係分別規範擅自使用商標行為，與販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品行為，顯有意將此二行為相區別，故前揭擴張解釋「商標標示」態樣，將無法與第 81 條、第 82 條之規範體系為一致之解釋。

此外，智慧財產局認為商標權之侵害類型千變萬化，商標法第 61 條第 2 項、第 62 條第 1、2 款僅在例示最主要的商標侵害類型，應非商標權



侵權類型之列舉規定。至第三人行為有無侵害商標權人之權利，於商標法未規定時，仍應依民法侵權行為之規定，而商標法修正前第 67 條規定遭刪除之原因在於故意或過失而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品行為，即為民法第 185 條之共同侵權行為，故無明文之必要而予以刪除。為免商標權人無法行使第 61 條第 1 項之權利，顯與第 1 條保障商標權之意旨相違，應認販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為亦屬商標權之侵害<sup>17</sup>。

然而，商標法第 29 條第 2 項列舉各行為類型，難認第 61 條第 2 項屬例示性規定，且第 62 條本非侵害商標權之類型，乃立法者基於特殊考量，始視為侵害商標權，智慧財產局上揭解釋過於擴張。又如第三人行為成立民法侵權行為，即應依民法規定請求損害賠償等，無由適用商標法第 61 條第 1 項之法律效果<sup>18</sup>。

此外，92 年 5 月 28 日修正前之商標法第 67 條規定：「因故意或過失而有第 63 條之行為者，應與侵害商標專用權者負連帶賠償責任。但其能提供商品來源者，得減輕其賠償金額或免除之。」於 92 年修正時刪除，其刪除理由在於：「二、現行條文之規定，依民法第 185 條共同侵權行為之規定，已足資規範，而但書規定亦不符民事賠償之法理，爰予刪除。」是以從修法意旨觀之，似亦認販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之人非依商標法規定負民事上責任，而係依民法第 185 條規定與侵害商標權者連帶負賠償責任。惟民法第 185 條共同侵權行為固採行為共同說，不以共同侵權行為人之間有意思聯絡為必要，然其成立之前提乃各行

<sup>17</sup> 經濟部智慧財產局，前揭註 14，頁 147 至 148。

<sup>18</sup> 陳昭華，前揭註 2，頁 38。



為人之加害行為均應符合民法第 184 條之侵權行為要件，且均為其所生損害之共同原因（即行為關連共同）<sup>19</sup>。則販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為係侵害何權利（同法第 184 條第 1 項前段之保護標的）？利益（同法第 184 條第 1 項後段之保護標的）？均有未明。亦無可能以「商標法為保護他人之法律」為由，依民法第 184 條第 2 項規定負損害賠償責任。因此，智慧財產局上揭解釋，固可令販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之人負損害賠償責任，惟就商標法及民法之解釋卻缺乏一致之法理推論。

另學者自商標法第 6 條規定分析商標使用之要件，認為販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之人不構成侵權，第 82 條所規範之行為非屬第 81 條、第 61 條第 2 條規範範圍，即不構成民事之侵害商標權。惟第 81 條之行為較第 82 條之行為更具違法性，前者屬第 61 條第 2 項之民事侵害商標權行為，後者反而僅負刑事責任，而無民事救濟途徑，有違刑法謙抑原則，顯不合理<sup>20</sup>。

然而，商標法第 63 條有關侵害商標權之損害賠償範圍，其中第 1 項第 2 款後段規定：「於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以『銷售該項商品全部收入』為所得利益。」第 1 項第 3 款規定：「就『查獲侵害商標權商品之零售單價』500 倍至 1,500 倍之金額。」解釋上其適用範圍，除擅自使用商標之情形外，應可包含販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之情形。

此外，智慧財產法院 97 年度民商上字第 4 號、97 年度民商上易字第

<sup>19</sup> 王澤鑑，「民法概要」，頁 219。

<sup>20</sup> 陳昭華，前揭註 2，頁 37 至 38。



1、2 號、97 年度民商訴字第 6 號、98 年度民商上字第 10、15、18、19、20 號、98 年度民商上更（一）字第 1 號、98 年度民商上易字第 1、7 號、98 年度民商訴字第 3、5、9、20 號、98 年度民商訴字第 30、31 號、99 年度民商訴字第 13、15、22、37、48、51 號等民事判決，以及 97 年度重附民字第 1 號、98 年度重附民字第 3 號、98 年度重附民上字第 3 號、98 年度重附民上字第 5 號、99 年度附民上字第 6、9、14 號、99 年度附民更（一）字第 1 號等刑事附帶民事訴訟判決認定販賣仿冒商標商品構成商標權之侵害，准許商標權人依商標法第 61 條第 1 項、第 64 條規定對販賣者為損害賠償、不行為及刊登判決書等請求。其中 97 年度民商上字第 4 號、97 年度民商上易字第 1、2 號、97 年度民商訴字第 6 號、98 年度民商上字第 10、18、19、20 號、98 年度民商上更（一）字第 1 號、98 年度民商上易字第 1、7 號、98 年度民商訴字第 3、5、9、號、98 年度民商訴字第 31 號、99 年度民商訴字第 15 號、97 年度重附民字第 1 號、98 年度重附民字第 3 號、98 年度重附民上字第 5 號、98 年度重附民上字第 3 號、99 年度附民上字第 6、9、14 號、99 年度附民更（一）字第 1 號等案，行為人並經刑事判決認定有販賣仿冒商標商品之行為在案。

另最高法院 100 年度臺上字第 295 號民事判決，指出被上訴人所販賣之圍巾經鑑定為仿冒品，「則上訴人之商標權似已被侵害。依上開情形，上訴人之商標權是否不能認有被繼續侵害之虞，其是否不能請求為商標專用權侵害行為之禁止或防止，即非無疑。」意指所販賣之商品如為仿冒品（侵害商標商品）者，即屬侵害商標權之行為。

綜上可知，實務見解關於販賣仿冒商標商品之行為是否屬於商標法第 61 條第 1 項、第 2 項、第 29 條第 2 項之侵害商標權行為，或是否該當第



81 條之擅自使用商標罪，於民事訴訟及刑事訴訟所採之見解並非一致，其考量點在於不僅擅自使用商標之行為影響商標權人以商標表彰自己商品或服務之權利，販賣仿冒商標商品之行為，因已使仿冒商標商品流通於市面，將使相關消費者無從藉由商標以區辨商標商品與仿冒商標商品之來源，對商標權人及消費者之影響重大。而販賣仿冒商標商品之人如構成同法第 82 條之罪，倘不許商標權人為民事上權利之請求，無異表示販賣仿冒商標商品之人應負刑事責任，卻無庸負民事責任，顯就商標權之民事與刑事保護原則相互齟齬，確有前述學者所稱有違刑法謙抑原則之情形，亦與「商標使用」之定義應一體適用於民事、刑事訴訟與行政訴訟之原則相悖。

#### 肆、新修正之商標法就「商標使用」之架構

針對前述有關「商標使用」、販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品行為與「商標權侵害」之定義所衍生之法律上爭議，有學者建議如於商標法第 61 條明白規定何種使用行為構成商標權之侵害，在適用上將可避免認定是否為侵害商標權行為時滋生爭議<sup>21</sup>。

為此，行政院於 99 年 12 月 16 日第 3226 次院會通過、送請立法院審議之商標法修正草案，經立法院第 7 屆第 7 會期第 15 次會議於 100 年 5 月 31 日三讀通過，就「商標之使用」體系，係於第一章「總則」第 5 條對於「商標之使用」為法律定義；第二章「商標」第二節「審查及核准」第 29 條第 2 項規定因使用而取得後天識別性，即得准予註冊之情形；第二章「商標」第三節「商標權」第 35 條第 2 項規定商標權之排他效力，

<sup>21</sup> 陳昭華，前揭註 2，頁 38。



第 36 條規定不受他人商標權效力拘束之情形；第二章「商標」第六節「廢止」第 63 條第 1 項第 2 款規定未使用或繼續停止使用商標之廢止事由；第二章「商標」第七節「權利侵害之救濟」第 68 至 71 條規定侵害商標權之民事責任；第四章「罰則」第 95 至 98 條規定侵害商標權之刑事責任。

針對學說與實務對「商標使用」之適用疑義，新修正之商標法第 5 條規定：「(第 1 項) 商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。(第 2 項) 前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」於總則明定「商標之使用」，並包含商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態，且分款明定商標使用之情形(見 100 年 5 月 31 日立法院三讀通過之商標法第 5 條之修正理由第二、三項)；另分別規定使用行為及民事、刑事侵權行為(新修正第 68 條<sup>22</sup>、第 95 條<sup>23</sup>、第 97 條<sup>24</sup>)。

<sup>22</sup> 新修正之商標法第 68 條：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，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，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」(劃底線部分係修正現行法第 61 條第 2 項之處)

<sup>23</sup> 新修正之商標法第 95 條：「未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 20 萬元以下罰金：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，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，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」(劃底線部分係修正現行法第 81 條之處)

<sup>24</sup> 新修正之商標法第 97 條：「明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、



惟新修正之商標法第 68 條僅為避免現行法第 61 條第 2 項須輾轉適用現行法第 29 條第 2 項規定，而將新修正之商標法第 35 條第 2 項（同現行法第 29 條第 2 項）所定商標權之排他範圍予以明定商標權人得排除他人使用之各款侵害商標權情形，並增訂「為行銷目的」之要件，以限制侵害商標權行為之範圍，排除單純購買商品之消費行為（見 100 年 5 月 31 日立法院三讀通過之商標法第 68 條之修正理由第二、三項）。

新修正之商標法第 95 條擅自使用商標罪，除為排除單純購買之消費行為而增加「為行銷目的」之要件外，仍以「使用」相同或近似商標於同一或類似之商品或服務為構成要件，則回歸新修正之商標法第 5 條之使用定義，新修正之商標法第 95 條理應包含「為行銷目的之持有、陳列、販賣、輸出或輸入仿冒商標商品」犯行，故行為人同時有新修正之商標法第 5 條第 1 項第 1 款至第 4 款、第 2 項所定之各行為（含販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品行為）者，僅成立新修正之商標法第 95 條之罪，不另論販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之罪；倘行為人僅有販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為（即該仿冒商標係由他人所擅自使用），則僅成立新修正之商標法第 97 條之罪（見 100 年 5 月 31 日立法院三讀通過之商標法第 97 條之修正理由第二項）。

綜上，新修正之商標法所規範之侵害商標權的行為及法律責任如下：

---

陳列、輸出或輸入者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。」（劃底線部分係修正現行法第 82 條之處）





行為態樣	民事責任	刑事責任
僅擅自使用仿冒商標	依新修正之商標法第 68 條為侵害商標權，商標權人得依第 69 條規定請求。	構成新修正之商標法第 95 條之罪
擅自使用商標後，並販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入之	依新修正之商標法第 68 條為侵害商標權，商標權人得依第 69 條規定請求。	構成新修正之商標法第 95 條之罪
僅販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品	Q：是否屬新修正之商標法第 68 條之侵害商標權？（詳後述）	構成新修正之商標法第 97 條之罪

茲有三處疑義，有待釐清：

### 一、「為行銷目的」之要件：

新修正之商標法第 5 條第 1 項定義何謂「商標使用」，即於前段明文「為行銷之目的」，在修正理由第二項表明本條之商標使用規定適用交易過程中之維權使用及侵權使用，修正理由第三項敘及：「三、本條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為。所謂『行銷之目的』，與與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement）第 16 條第 1 項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似。……」指明商標法係以「具有商業性質之使用商標行為」為規範對象，而不包含單純購買商品之消費行為；新修正之商標法第 68 條、第 95 條之修正理由亦均表明排除單純購買商品之消費行為之適用。而新修正之商標法第 68 條、第 95 條均以「使用」相同或近似商標於同一或類似之商品或服務為要件，有關「使用」之解釋，即適用新修正之商標法第 5 條之定義，包含「為行銷之目的」之要件，即可排除單



純購買商品之消費行為。因此，於新修正之商標法第 68 條、第 95 條應無須重複規定「為行銷目的」之要件。

## **二、僅販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為，是否屬新修正之商標法第 68 條所定之侵害商標權？**

依新修正之商標法第 5 條第 1 項第 2 款規定，為行銷目的之持有、陳列、販賣、輸出或輸入之行為亦屬「商標之使用」，並未限定「將商標用於商品或其包裝容器」（下稱商標商品）之人為何人，故可為使用商標後，並販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入商標商品之人，及僅販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入商標商品之人。而新修正之商標法第 97 條規定販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之犯行，是以新修正之商標法第 95 條所定為行銷目的而擅自使用商標之犯行，即未包括僅販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之犯行。惟新修正之商標法第 68 條規定 3 種為行銷目的之侵害商標權情形，與新修正之商標法第 95 條規定之 3 種擅自使用商標犯行，其文字幾近完全相同，則二者應否為相同解釋？如此解釋，不僅不符新修正之商標法第 5 條將「商標使用」之定義一體適用於維權使用與侵權使用之原則相悖，亦將使僅販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之人無庸負民事責任，仍未解決前述第三（二）項所提現行法之適用問題。

## **三、透過數位影音或其他媒介物販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為：**

在罪刑法定之原則下，處罰犯罪必須依據法律為之，犯罪之法定性與犯罪構成要件之明確性密不可分。有關受規範者之行為準則及處罰之立法



均須具備明確性<sup>25</sup>。新修正之商標法第 97 條後段僅規定「透過電子媒體或網路方式為之者」與新修正之商標法草案第 5 條第 2 項所定「以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者」範圍有別，基於罪刑法定原則中之構成要件明確性原則，是否新修正之商標法第 97 條後段為列舉規定，而認「為行銷目的、透過數位影音或其他媒介物而持有、陳列、販賣、輸出或輸入仿冒商標商品」之行為是否無庸負擔刑責？抑或應依新修正之商標法第 95 條較重之罪處罰？如採前說，即有未能周延保障商標權之虞。如採後說，不僅與新修正之商標法第 97 條規範僅販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品犯行之目的不符，且其課以新修正之商標法第 95 條較重之刑罰，有輕重失衡之疑。

### 伍、結論

有關「商標之使用」，是否涵蓋販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為，92 年 5 月 28 日修正前之歷年商標法第 6 條與修正後之商標法第 6 條，因法條文字有所修正，致實務適用時，一方面顧及第 6 條位於總則之共通適用性質，另一方面因第 61 條第 2 項相關民事責任規定、第 81 條、第 82 條相關刑事責任規定，而有適用範圍不一致之情事。100 年 5 月 31 日立法院三讀通過之商標法第 5 條、第 68 條、第 95 條、第 97 條等重新架構「商標使用」及「商標權侵害」之體系，惟仍有若干適用上疑義，有待法院日後就具體個案再為更精緻之適用與發展。

<sup>25</sup> 司法院釋字第 602 號解釋理由書：「……在罪刑法定之原則下，處罰犯罪必須依據法律為之，犯罪之法定性與犯罪構成要件之明確性密不可分。有關受規範者之行為準則及處罰之立法使用抽象概念者，苟其意義非難以理解，且個案事實是否屬於法律所欲規範之對象，為一般受規範者所得預見，並可經由司法審查加以認定及判斷者，即無違反法律明確性原則（司法院釋字第 432 號、第 521 號、第 594 號解釋參照）。……」