經濟部智慧財產局

商標侵權案例及
相關立法例之研究

【期末報告書】

中華民國九十五年十一月三十日

研究單位：輔仁大學

校長 黎建球 教授

計畫主持人：陳昭華 教授（輔仁大學財經法律系教授）

協同主持人：謝銘洋 教授（國立台灣大學法律學院教授）

葉德輝 副教授（逢甲大學財經法律研究所副教授）

李崇僖 助理教授(國立東華大學財經法律所助理教授)

研究助理： 陳人傑 （國立台灣大學法律研究所博士候選人）

林佳薰 （國立清華大學科技法律研究所研究生）

賴韻羽 （國立台灣大學法律研究所研究生）

林靜君 （逢甲大學財經法律研究所研究生）

簡嘉瑩 （國立東華大學財經法律研究所研究生）

總目錄

總目錄 3

【第一部分】 6

目次 7

第一章　緒言 10

本計畫目標 10

第二章　商標權侵害之民事責任 11

第一節 商標法第 61 條 11

第一項 現行規定面臨之問題 12

第二項 國際法制 26

第三項 檢討與建議 44

第二節 商標法第 62 條：擬制侵害商標權 49

第一項 現行規定面臨之問題 49

第二項 國際法制 54

第三項 檢討與建議 67

第三章　商標侵權民事救濟 70

第一節 現行商標侵權民事救濟法制與問題 70

第二節 實務見解及現行法之問題 71

第一項 商標侵害與損害之因果關係 71

第二項 商標侵害損害賠償額之計算 73

第三項 商譽損害賠償制度 79

第三節　國際法制 83

第一項 美國 83

第二項 英國 85

第三項 德國 86

第四項 日本 87

第五項 中國大陸 87

第四節　檢討及建議 88

第一項 損害賠償之計算方式 88

第二項 刪除業務上信譽損害賠償之規定 89

第三項 明訂被授權人訴訟權利及其要件 89

第四章 商標刑事侵權 92

第一節 商標法第 81 條 92

第一項 目前實務與面臨問題.....92
第二項 國際法制.....95
第三項 檢討與建議.....105
第二節 商標法第 82 條.....110
第一項 目前實務與面臨問題.....110
第二項 國際法制.....111
第三項 檢討與建議.....112
第三節 商標法第 83 條.....112
第一項 目前實務與面臨問題.....112
第二項 國際法制.....113
第三項 檢討與建議.....114
第五章 商標侵權案件訴訟程序問題 115
第六章 特殊商標侵權議題 117
第一節 商標商品化.....117
第一項 概說.....117
第二項 國際法制.....117
第三項 我國法制.....120
第四項 檢討及建議.....124
第二節 非傳統商標侵權案例.....124
第一項 證明標章.....124
第二項 顏色組合商標.....126
第三項 網際網路商標.....128
第四項 立體商標.....130
第三節 商標法適用地域案例探討.....131
第一項 概說.....131
第二項 我國法制.....132
第三項 檢討與建議.....134
第七章 不公平競爭法制與商標侵權間之探討..... 136
第一節 概說.....136
第二節 商標法與公平交易法之競合關係.....137
第一項 目前實務見解.....137
第二項 現行法所面臨之問題.....138
第三項 檢討與建議.....144
商標侵權法制之具體修法建議條文.....146
【第二部分】 158
目次..... 158

商標侵權研究案期中專家座談(95.9.21)..... 159
座談會議資料..... 159
『商標法中商標權利侵害規定修正之探討』研究座談會會議實錄..... 171
商標侵權研究座談會問題及研究團隊回應整理..... 214
議題：商標法中商標權利侵害規定修正之探討..... 214

【第三部分】..... 221

目次..... 221

國際規範..... 222

WIPO-關於保護著名商標規定的聯合建議..... 222
WIPO-關於網路上保護商標權及各種標誌之其他工業產權規定的聯合建議. 228
TRIPS..... 232
美國第 109 屆國會第二次集會..... 236

各國立法例..... 245

中華民國商標法..... 245
大陸商標法..... 247
歐洲共同體商標條例..... 249
德國商標法..... 252
日本商標法..... 257
美國商標法..... 260
英國商標法..... 286

各國商標侵權法制對照表..... 295

商標侵權民事責任相關立法例對照表..... 295
商標侵權刑事責任相關立法例對照表..... 315
刑度之比較分析..... 325
附錄..... 327

參考書目..... 337

中文部分..... 337
外文部分..... 338
網路資料..... 340

商標侵權實務之
檢討與建議

【第一部分】

目次

第一章　緒言 10

本計畫目標..... 10

第二章　商標權侵害之民事責任 11

第一節 商標法第 61 條..... 11

第一項 現行規定面臨之問題..... 12

第一目　商標權人對侵害商標者之請求權（商標法第 61 條第 1 項）12

第二目　一般侵害商標權行為（商標法第 61 條第 2 項）..... 16

第三目　對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具之處置（商標法第 61 條第 3 項）..... 25

第二項 國際法制..... 26

第一目　美國..... 26

第二目　德國..... 27

第三目　日本..... 37

第四目　中國大陸..... 42

第五目　小結..... 43

第三項 檢討與建議..... 44

第一目　侵害商標權之意義..... 44

第二目　請求損害賠償之主觀要件..... 48

第三目　對侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具之處置. 48

第二節 商標法第 62 條：擬制侵害商標權..... 49

第一項 現行規定面臨之問題..... 49

第一目　第一款之擬制侵害商標權面臨之問題..... 49

第二目　第二款之擬制侵害商標權面臨之問題..... 51

第二項 國際法制..... 54

第一目 WTO/與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）..... 54

第二目 美國..... 55

第三目 英國..... 64

第四目 德國..... 64

第五目 日本..... 66

第六目 中國大陸..... 67

第三項 檢討與建議..... 67

第三章　商標侵權民事救濟 70

第一節 現行商標侵權民事救濟法制與問題..... 70

第二節 實務見解及現行法之問題.....71
第一項 商標侵害與損害之因果關係.....71
第二項 商標侵害損害賠償額之計算.....73
第三項 商譽損害賠償制度.....79
第三節 國際法制.....83
第一項 美國.....83
第二項 英國.....85
第三項 德國.....86
第四項 日本.....87
第五項 中國大陸.....87
第四節 檢討及建議.....88
第一項 損害賠償之計算方式.....88
第二項 刪除業務上信譽損害賠償之規定.....89
第三項 明訂被授權人訴訟權利及其要件.....89
第四章 商標刑事侵權 92
第一節 商標法第 81 條.....92
第一項 目前實務與面臨問題.....92
第二項 國際法制.....95
第一目 美國.....95
第二目 英國.....96
第三目 歐盟.....98
第四目 德國.....101
第五目 日本.....103
第六目 中國大陸.....104
第三項 檢討與建議.....105
第二節 商標法第 82 條.....110
第一項 目前實務與面臨問題.....110
第二項 國際法制.....111
第三項 檢討與建議.....112
第三節 商標法第 83 條.....112
第一項 目前實務與面臨問題.....112
第二項 國際法制.....113
第三項 檢討與建議.....114
第五章 商標侵權案件訴訟程序問題 115
第六章 特殊商標侵權議題 117
第一節 商標商品化.....117
第一項 概說.....117

第二項 國際法制.....117
第三項 我國法制.....120
第一目 平面商標立體化.....120
第二目 直接以他人商標圖樣為商品.....123
第四項 檢討及建議.....124
第二節 非傳統商標侵權案例.....124
第一項 證明標章.....124
第二項 顏色組合商標.....126
第三項 網際網路商標.....128
第四項 立體商標.....130
第三節 商標法適用地域案例探討.....131
第一項 概說.....131
第二項 我國法制.....132
第一目 目前實務見解.....132
第二目 現行法所面臨之問題.....133
第三項 檢討與建議.....134
第七章 不公平競爭法制與商標侵權間之探討.....136
第一節 概說.....136
第二節 商標法與公平交易法之競合關係.....137
第一項 目前實務見解.....137
第一目 民國八十八年公平交易法修法前.....137
第二目 民國八十八年公平交易法修法後.....137
第二項 現行法所面臨之問題.....138
第一目 民國八十八年公平交易法修法前.....138
第二目 民國八十八年公平交易法修法後.....142
第三目 著名商標之保護.....143
第三項 檢討與建議.....144
商標侵權法制之具體修法建議條文.....146

第一章　緒言

本計畫目標

商標權之侵害與救濟為商標實務上之核心問題，尤其是隨著科技的進步，商標侵害之類型日益繁複，使商標權侵害之救濟問題，益顯其重要性。然現行商標法中關於商標權之侵害與救濟之規定卻有些不明確之處，使得法院在處理商標侵權案件時面臨困難，連帶地也使得商標保護之成效受到影響，並影響到消費者之權益與交易秩序。

本研究計畫之目的在：從我國實務上眾多商標侵權案件中，篩選出具有代表性之實務見解，予以類型化，俾對侵害商標權案例有較深入之瞭解，並對其所產生之法律適用問題予以釐清。另為對涉及問題有更深入地分析，本研究計畫除對我國學說、實務加以探討外，並針對美國、英國、德國、歐盟、日本、中國之商標法制加以探討，同時對於相關國際組織 WIPO、WTO 等新近之發展加以分析研究，之後，提出對我國商標侵權規範提出具體之修法建議。

第二章　商標權侵害之民事責任

侵害商標權之規定，除商標法外，尚見諸於其他法規中，主要如：公平交易法第 20 條、刑法第 253 條、第 254 條。又侵害商標權之類型千變萬化，特別是隨著科技與工商環境之蓬勃發展，侵害之類型日益繁複且多樣，以致於是否為現行商標有關規範所能規範之範圍，是有關機關必須隨時檢討之課題。

關於侵害之類型，可依其侵害行為之態樣分為直接侵害與間接侵害兩種。所謂直接侵害，係指無法律上之權源，而使用相同或近似於他人註冊商標，於同一或類似商品或服務，致使消費者對其來源發生混淆誤認之謂。間接侵害則指直接侵害行為之鄰接行為，而有妨害註冊商標功能者而言。例如對於以不正手段為商業上之搭便車，而竊取他人營業信譽者，可藉商標不正競爭之取締，擴大商標權保護之範圍[1]。

惟鑑於商標權侵害之態樣層出不窮，要全部一一探討有其困難，故本文擬僅以商標法中所規範之侵害類型為探討重心，其若涉及其他規範時，再於論述時一併加以說明。

至於商標法中關於商標權之侵害規定可要分為應負民事責任及應負刑事責任之商標侵害類型。民事部分之侵害商標權規定於商標法第 61 條、第 62 條；刑事部分則規定於第 81 條及第 82 條。其中第 61 條為商標侵害之基本規定；第 62 條為擬制侵害商標權之類型。茲就民事責任之侵害商標權行為加以探討之。

第一節　商標法第 61 條

商標法第 61 條規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除侵害；有侵害之虞者，得請求防止之（第 1 項）。未經商標權人同意，

[1] 曾陳明汝，商標法原理，頁 122，學林文化，2004 年 1 月修訂再版。

而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權（第 2 項）。商標權人依第一項為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置（第 3 項）」，此為商標權受侵害之民事救濟的基本規定。第 1 項為商標權人對侵害商標者之請求權；第 2 項為一般侵害商標權行為之意義；第 3 項則為對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具之處置。

第一項　現行規定面臨之問題

第一目　商標權人對侵害商標者之請求權（商標法第 61 條第 1 項）

根據第 61 條第 1 項規定，商標權人對侵害商標者可行使損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權。但三種請求權均未規定是否以行為人具備主觀要件為必要，因此引起下列問題：（1）行使損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權時是否以行為人具備主觀條件為必要？（2）若以行為人具備主觀要件為必要，則由何人負舉證責任？

關於前者，類似之規定在智慧財產權領域分別有不同的規範模式：在專利法、積體電路電路布局保護法採取與商標法相同的規範模式[2]；但在著作權法及營業秘密法不僅將排除侵害、防止侵害與損害賠償分別規定，且明確地規定在損害賠償請求時行為人應具主觀要件[3]。可見在著作權或營業秘密，唯有在請求損害賠償時才須要考慮行為人之故意、過失問題，在排除侵害及防止侵害時並不以

[2] 專利法第 84 條第 1 項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」積體電路電路布局保護法第 29 條第 1 項規定：「電路布局權人對於侵害其電路布局權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」

[3] 著作權法第 84 條規定：「著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之」；第 88 條第 1 項規定：「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。」營業秘密法第 12 條第 1 項規定：「因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負損害賠償責任」；第 11 條第 1 項規定：「營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之。有侵害之虞者，得請求防止之。」

行為人具故意、過失為必要。惟商標法第 61 條第 1 項並未明確規定，是否可以為相同之解釋？關於此問題之探討可由下列二個方面觀之：（1）首先由民法上關於排除侵害之規定觀之：民法第 18 條規定：「人格權受侵害者，得請求法院除去其侵害，並得請求損害賠償」，第 19 條就姓名權亦有類似規定，該二條就侵害之排除的請求是否應以行為人具故意或過失為必要？學者認為此種請求權以客觀上違法侵害姓名權為已足，加害人有無故意或過失，則非所問[4]。（2）德國商標法請求行為人不作為請求權並不以行為人具故意或過失為必要：德國商標法第 14 條關於商標權受侵害之救濟規定中之第 5 項規定：「對於違反第二項至第四項規定所為之標示使用行為，商標權人得請求防止之」，本項規定是德國商標法有關商標權人不作為請求權（Unterlassunganspruch）之依據。而此一不作為請求權係針對存在侵害或再犯危險（Begehungs- bzw. Wiederholungsgefahr）的情形。實務上只要是已經開始著手侵害之行為時，通常即推定具有再犯的危險。不作為請求權在執行上，並不要求行為人需具有故意過失（Verschulden）之要件[5]。由上可見，排除侵害及防止侵害請求權並不以行為人具有故意或過失為必要。

至於在商標法請求損害賠償時是否以行為人具主觀要件為必要？在學說[6]及實務上[7]均認為：「商標法對於侵害商標權之規定，係屬對於侵權行為之規範，為民法上侵權行為之特別規定，如商標法就該侵害商標權之要件有特別規定，應優先適用商標法之規定，如商標法未規定者，則應適用民法上有關侵權行為之一般規定以為補充，故有關侵權行為之構成要件，如故意過失、責任能力等，商標法上並未特別規範，自仍有民法侵權行為規定適用」[8]，「故商標侵權行為之構成要

---

[4] 王澤鑑，侵害行為（一），基本理論：一般侵權行為，頁 139-140，2005 年 1 月。

[5] Wolfgang Berlit, Das neue Markenrecht, 4.Aufl., München 2000, Rn.244f.

[6] 王澤鑑認為：智慧財產權保護有關規定上的侵權行為規定，係屬特別法上之侵權行為，基於特別法優於普通法適用之原則，應優先適用特別法之規定，特別法未規定者，則適用民法之規定。詳參氏著，侵權行為法，第一冊：基本理論、一般侵權行為，頁 69 以下，三民書局，2005 年 1 月，初版 10 刷。

[7] 經濟部智慧財產局 編印，商標法逐條釋義，頁 146，2005 年 5 月。

[8] 台灣台南地方法院 93 年智字第 14 號民事判決。

件自包括加害行為、不法、侵害商標權、致生損害、有責任能力及故意過失[9]」。由上可見，是否構成侵害商標權，除應考慮商標法之規定外，亦應適用民法中關於主觀要件之規定。

主觀要件係涉及責任能力及故意或過失之問題。一般侵權行為責任之成立，以具有責任能力為必要。故在判斷是否具備侵權之主觀要件時，應先肯定加害人有責任能力，再進而認定其有無故意或過失。此外，故意過失係就特定構成要件加以判斷，侵權行為不具備構成要件時，即無進一步檢討故意過失之必要[10]。

商標權亦屬民法第 184 條第 1 項前段所規定之權利，依該條項：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」，故應考慮是否有故意或過失之問題[11]。而加害人「因故意或過失」侵害他人權利者，具主觀「可歸責性」，而該可歸責性以責任能力（亦即歸責能力）為前提，此為侵權行為人負損害賠償責任的資格，故侵權行為責任的成立，須以責任能力為必要。基此，在判斷是否侵權之主觀要件時，應先肯定加害人有責任能力，再進而認定其有無故意過失[12]。

而是否有責任能力，原則上以識別能力（即意思能力）為判斷標準。無識別能力者，無責任能力。是否具備責任能力，根據民法第 187 條之規定，無責任能力者有：1.無行為能力人或限制行為能力人於行為時無識別能力。2.行為當時

---

[9] 臺灣新竹地方法院 90 年重訴字第 203 號民事判決。

[10] 同前註。

[11] 臺灣高等法院 93 年度上字第 752 號民事判決：「…四、按『因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任』、『商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償』、『商標專用權人，依第六十一條請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：…就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額』、『商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額』、『商標專用權人，得請求由侵害商標專用權者負擔費用，將依本章認定侵害商標專用權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙』，民法第一百八十四條第一項前段、修正前商標法第六十一條第一項前段、第六十六條第一項第三款、第三項、第六十八條分別定有明文。五、經查，上訴人既有侵害被上訴人之商標專用權之行為，揆諸前開條文規定，上訴人自應負賠償之責，…」。

[12] 王澤鑑，侵權行為法，第一冊：基本理論、一般侵權行為，頁 313 以下，三民書局，2005 年 1 月，初版 10 刷。

在無意識或精神錯亂中。由上可知，是否有責任能力係就個別行為而判斷。有責任能力時，使進一步討論是否有故意或過失[13]。

在故意或過失部分：民法第 184 條第 1 項前段規定，因故意或過失，不法侵害他人權利者，應負損害賠償責任。商標權亦為此所指權利之一，故亦有該規定之適用。所謂故意，依刑法第 13 條第 1 項規定，係指行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。所謂過失，依刑法第 14 條第 1 項規定，係指行為人「應注意，並能注意，而不注意」而言，是行為人須有注意義務，且有注意之可能，方負過失責任。若非行為人所知悉，更非行為人得控制之情形，自無責任。例如行為人使用相同產品名稱之行為，係於商標權人取得商標專用權之前，事先已盡其查證義務，發現商標權人申請註冊在公告中，立即將其產品更名，並為一切必要之補救措施，已盡其注意義務，應無任何故意、過失之可言[14]。

然應注意者，在此有無民法第 184 條第 2 項：「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限」之適用？實務上曾有判決認為：「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。民法第 184 條第 2 項定有明文。查，商標法第一條關於立法目的即表明『為保護商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展，特制定本法』。足見，商標法為保護商標專用權人之法律，故除非被告能證明其行為無過失，否則即該當侵權行為，原告無庸就被告有故意、過失為侵權行為之主觀要件舉證證明之」[15]。

按基於註冊保護原則，在我國，使用人在使用前固得先檢索是否與他人已註冊之商標有致消費者混淆誤認之虞，以瞭解是否有侵害他人註冊商標之情事。惟其使用是否有致消費者混淆誤認之虞並非易於認定，特別是以近似於他人註冊之商標使用於類似商品，有致相關消費者混淆誤認之情形，就算是相同的案

---

[13] 王澤鑑，前揭書，頁 314-315。

[14] 臺灣高等法院 85 年上字第 1322 號民事判決。

[15] 臺灣臺北地方法院 92 年智字第 64 號民事判決。

件在法院間亦難免會有完全不同之見解，因此適用第 184 條第 2 項對於加害人有時難免過苛。然為避免實務適用時滋生疑義，宜在請求損害賠償請求權時，明定主觀之要件。

第二目　一般侵害商標權行為（商標法第 61 條第 2 項）

(一) 構成要件

商標法第 61 條第 2 項係關於侵害商標權之定義性規定，該條項：「未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權」，至於如何始構成以上侵害行為？茲分述之。

A. 未經商標權人同意，而使用其商標

構成要件中之首要要件為侵害行為。而在一般侵害商標權行為中之行為的要素必須是：未經商標權人同意，而使用其商標。

商標經註冊後，「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。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」（第 29 條），此為商標權之效力規定。由該規定可知，商標權之效力兼包括使用權及禁止權兩種。前者係指商標權人之積極使用權，其範圍係以經商標權人註冊之商標圖樣及指定使用之商品或服務為限。商標權人無正當理由未為使用者，構成商標廢止事由（第 57 條第 1 項第 2 款），故該使用乃涉及商標權之維護問題。惟商標權人之商標權效力尚有排除他人使用之權利。後者範圍則較前者廣些，亦即其範圍不僅及於註冊之商標圖樣及經註冊指定之商品或服務本身，也及於近似之商標圖樣及類似之商品或服務上。蓋商標法之立法目的除為保障商標權外，亦保障消

費者利益，並維護市場公平競爭，以促進工商企業正常發展（第 1 條）。為避免消費者有混淆誤認之虞，亦及於近似之商標和類似之商品或服務。申言之，此種商標近似，以及商品、服務類似範圍，對於註冊商標之使用，具有防護之機能。基此，未經商標權人同意，而有該條第 2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權（第 61 條第 2 項）。

至於何謂商標之使用？在此並無進一步之規定，因此是否依第 6 條之規定乃有疑義。

B. 有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者

商標法第 29 條第 2 項係關於商標權之排除他人使用效力規定，因此未得商標權人同意，使用商標權人之商標，也必須在違反該條項範圍內，始構成商標權之侵害。而構成該條項各款規定之情形有下列幾種：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。茲將前述涉及之幾個重要概念說明如次：

a. 商標近似、商品或服務之類似

衡酌兩商標是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混淆誤認之虞判斷之[16]。至於商標之近似與否之認定，應以商標圖樣整體，異時異地，隔離觀察。至於觀察之對象主要有：商標之外觀、觀念及讀音等幾項。但二商標外觀、觀念或讀音其中一的近似，並非即可推知商標之整體印象即為當然近似，仍應以其是否達到可能引起商品或服務之消費者混淆誤認的程度為判斷近似之依歸（「混淆誤認之虞」審查基準 5.2.5）。

[16] 臺北高等行政法院 91 年度訴字第 3539 號判決：衡酌兩商標是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。

商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。同理，服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言（「混淆誤認之虞」審查基準 5.3.1）。商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。一般而言，類似商品間通常具有相同或相近之功能，或者具有相同或相近之材質。因此，原則上在判斷商品類似問題時，可先從商品功能考量，其次就材質而後再就產製者等其他相關因素考量。但如果某些商品重在其材質，例如貴金屬，則得以材質之相近程度為優先考量（「混淆誤認之虞」審查基準 5.3.4）。例如：將商標使用於「燉藥壺」商品，與商標權人商標所指定使用之「不銹鋼鍋、壺、保溫水壺」等商品，比較兩者之功能、性質接近，又常並列陳售，二者應屬類似之商品[17]。

服務類似之判斷，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該服務之性質、內容、對象或場所等各種相關因素判斷之。

又商品與服務之間亦有可能構成類似，例如服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人指定使用之商品相同或類似者，即應認屬同

[17] 臺灣板橋地方法院94年度智更字第1號民事判決：本件被告丞漢公司所銷售之大（電）燉壺商品，與原告指定使用之不銹鋼鍋、壺、洗滌台、調理台料理櫥、流理台餐具、保溫水壺等商品，其用途、功能顯屬一致，二者均為鍋壺類之用品，販賣行銷處所或在百貨公司或大賣場，亦大致相同，是被告之大燉壺與原告商標指定使用商品間，自有類似之處。且依前述台灣高等法院刑事判決所載，「經濟部智慧財產局亦認被告商標使用於「燉藥壺」商品，與原告商標所指定使用之「不銹鋼鍋、壺、保溫水壺」等商品，兩者產品功能、性質接近，行銷販賣場所又常常並列陳售，依一般社會通念，於各該商品上，同時使用相同之商標「膳魔師」，難謂無使消費者產生混淆誤認之虞，二者應屬類似之商品。

一或類似，不能以一為表彰服務之營業，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或類似之問題。例如咖啡廳服務與咖啡商品即構成類似[18]。

b. 混淆誤認之虞

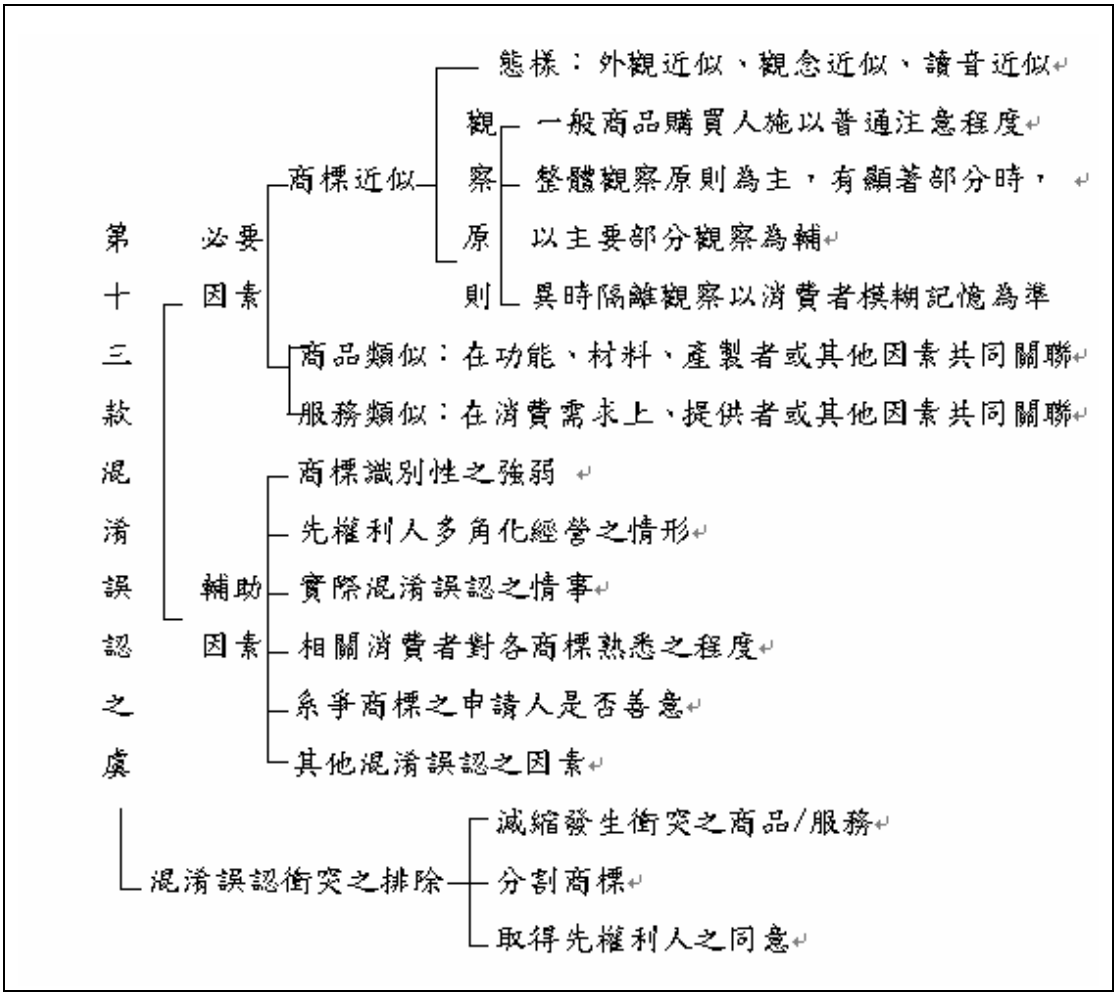
何謂「混淆誤認之虞」？根據智慧財產局（以下簡稱智慧局）於 2004 年 5 月所公布施行之「混淆誤認之虞」審查基準第 3 點之規定，混淆誤認之類型有：（1）商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一來源，換言之，由於商標的關係，誤認來自不同來源的商品或服務以為來自同一來源，有稱此為錯誤的混淆誤認。（2）商品或服務之相關消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。前者例如：「家麗寶」與「佳麗寶」。後者例如：如系爭商標「超級企鵝及圖 SUPER PENGUIN」商標（指定使用於商品及服務分類表第 9 類之電蚊香器、電殺蟲器、鋼盔、安全帽、眼鏡布等商品）與據爭商標「PENGUIN 海鳥及圖」商標（指定使用在安全帽、膠盔、護頭盔、工程帽等商品），會使商品購買人產生二者係同一系列商標之聯想，而有混淆誤認之虞[19]。

---

[18] 最高行政法院 92 年度判字第 610 號判決：服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人指定使用之商品相同或類似者，即應認屬同一或類似，不能以一為表彰服務之營業，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或類似之問題。本件系爭註冊第一一七四八三號「咖啡共和國 Republic of Coffee」服務標章圖樣與關係人據以評定之註冊第七九九０五五號「咖啡共和國 COFFEE REPUBLIC」商標圖樣相較，除中文「咖啡共和國」相同外，且外文部分均含「REPUBLIC」及「COFFEE」二字，二者於外觀、觀念上於異時異地隔離觀察之際，有使消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似之標章。又前者指定使用之咖啡廳之服務，與後者所指定使用之咖啡商品，雖一為服務，一為商品，惟自實際交易型態觀之，經營咖啡廳業者除提供場地供消費者享用咖啡外，尚兼有陳列販售、咖啡豆、咖啡包等商品之情事，兩者除原料雷同外，其服務對象與購買者亦常重疊，依一般社會通念及市場交易情形，易使購買人誤認其來自相同或有關聯之來源，揆依前揭說明，難謂不構成相同或類似。

[19] 臺北高等行政法院 91 年訴字第 4555 號判決：本件原告前於八十八年十二月二十一日以「超級企鵝及圖 SUPER PENGUIN」商標，作為其註冊第九二六五四五號「超級企鵝及圖 SUPER PENGUIN」商標之聯合商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第九類之電蚊香器、電殺蟲器、鋼盔、安全帽、眼鏡布等商品，

至於認定是否構成混淆誤認之虞應考慮之因素可圖示如（圖一）。



（圖一）混淆誤認之虞之認定[20]

(二) 適用上面臨之困難

第 61 條第 2 項為是否可以主張商標權受侵害之關鍵性規定，但該條項在適

向被告申請註冊，經被告准列為審定第一 OO 七 O 八一號聯合商標（即系爭聯合商標）。嗣參加人以系爭聯合商標有違商標法第三十七條第十二款之規定，對之提起異議，並檢具註冊第三七三 O 八三號「海鳥及圖 PEGUIN」聯合商標（即據以異議聯合商標）為證據。案經被告審查，略以系爭聯合商標圖樣與據以異議聯合商標圖樣相較，除二者圖形均以一隻面部朝右、雙翅下垂、站立之企鵝為主要構圖外，二者圖樣中皆有相同之外文「PENGUIN」，有使商品購買人產生二者係同一系列商標之聯想，而致混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標，又二者均指定使用於安全帽等同一或類似商品，自有首揭法條規定之適用，乃以九十一年六月二十八日中台異字第九一 O 七四四號商標異議審定書為異議成立，系爭聯合商標之審定應予撤銷之處分。

[20] 經濟部智慧財產局編印，商標法逐條釋義，2005.5，頁 51。

用上卻產生不少問題，大致可歸納如下幾點：（1）關於混淆誤認之虞的認定：是否包括「售後混淆」（post-sale confusion）[21]？所謂售後混淆，係指在商品銷售後，旁觀的非買受人（可能是潛在的消費者），由於旁觀者觀看到物品上有近似先使用者之商標，而混淆誤認此商品為商標先使用者所出者，該混淆誤認無形中影響了這些潛在消費者將來購買的決定[22]。此種情形常見於將著名商標使用於同一或類似商品之情形（例如仿冒 LV 商標，同樣使用在皮包上後，低價出售），商品購買人由商品的價格往往即知其非屬真品，但實際上是否可認定其有構成混淆誤認之虞，而主張商標權受侵害？（2）第 29 條第 2 項中所提到之「使用」是否以第 6 條之使用為認定基準？使用包括哪些行為類型？未經商標權人同意，單純製造他人商標圖樣或標籤，是否構成商標侵害？明知為他人仿冒商標之商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，是否為侵害商標權之使用行為？蓋就此行為，商標法第 82 條定有刑事責任之規定，但在民事責任部分則無類似之規定，其是否為商標法第 61 條第 2 項之侵害商標權行為，而應負民事責任？

以上均是第 61 條第 2 項在適用時面臨之問題，惟第一個問題：是否構成混淆誤認之虞，並非立法上之問題，而屬主管機關之解釋問題，換言之，是否將之歸類為混淆誤認之虞，應於「『混淆誤認之虞』審查基準」中加以規範，而非在第 61 條第 2 項加以規範，因此故就算依現行「混淆誤認之虞」審查基準無法予以規範，亦不涉及商標法修正問題，故於此不加以贅述。

---

[21] J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, West, a Thomson Business, Volume 3, page 23-27~23-32, 4.Edition (2004).

[22] 相關案例可參考 Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches 案（221 F.2d 464(2d Cir 1955)），該案之事實大致如下：1995 年案例，Mastercrafters 公司抄襲 Vacheron 公司著名的「Atmos」時鐘的外觀，並且以較低廉的價格出售。 Vacheron 公司主張該時鐘外觀設計已具有表彰其來源之功能，因而受保護之「商業包裝」（trade dress），因此訴求禁止 Mastercrafters 公司之行為。第二巡迴上訴法院雖認為本案情形並不會造成銷售時購買者混淆誤認。但當旁觀者在一個距離外看到係爭時鐘時，可能相信這是真正的 Atmos 時鐘，而使 Vacheron 公司失去其潛在之消費者。該案最後第二巡迴上訴法院認為，當旁觀者在一個距離外看到系爭時鐘時，可能相信這是真正的「Atmos」時鐘，而使 Vacheron 公司失去其潛在之消費者。詳參謝青蓉，商標法上混淆誤認之虞之理論與實踐，台灣大學法律系碩士論文，頁 12 以下，2006。

至於第二個問題：侵害商標權之使用行為的範圍的問題，之所以會有此問題，關鍵在：第 61 條第 2 項：「未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權」，而第 29 條第 2 項中有許多商標之「使用」，關於使用部分是否應以第 6 條之使用行為認定？第 6 條之使用行為包括哪些態樣？商標使用是否以積極標示商標為要件？由現行法看並不是很清楚，因此在適用上難免發生疑義。茲詳述如次：

1. 第 29 條第 2 項之「使用」是否指第 6 條之使用？

關於商標使用之概念，有些國家（如德國）於商標法中明定將使用行為區分為權利維護之使用與權利侵害之使用（rechtverletzende Benutzung）。前者涉及商標權之維護，亦即未經使用者構成商標權行使之限制，例如依照我國商標法第 57 條第 1 項第 2 款，註冊商標「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者」商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊；後者則涉及商標權是否構成侵害之使用[23]。如此明確規範，除可以在兩種使用行為上作不同的考量外，亦可使適用者能較清楚侵害商標權之行為態樣。

我國關於商標之使用規定，僅見之第 6 條，因此在解釋第 29 條第 2 項時，難免要適用第 6 條之規定，否則即無其他規範依據。但該條又規定的極抽象，因此在認定是否構成侵害行為時，難免會有一些疑義案例。因此若能對侵害商標權之行為類型加以明確規範，當較為妥當。然在未修法前，若要以第 6 條作為基礎，第 6 條在適用上又有哪些疑義？

2. 第 6 條之使用要件有哪些？包括哪些使用態樣？

[23] 例如德國商標法。關於權利維護之使用，係規定於德國商標法第 26 條，即商標之使用必需是「真正」的，亦即必須是合乎商標之使用（markenmäßiger Gebrauch），所謂合乎商標之使用，係指一標記之使用係作為與其他商品或服務之來源之區別者而言。再者必須按其註冊之商標圖樣及使用在指定使用之物品或服務上，否則即構成欠缺使用，而有第 25 條不得主張請求權之適用。至於權利侵害之使用則規定於第 14、15 條關於商標權人之專用權、不作為請求權及損害賠償請求權之規定中。

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」，依該規定，商標之使用要件有三：1.為行銷之目的；2.將商標用於商品、服務或其他有關物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物顯示；3.所標示者足以使相關消費者認識其為商標。第二個要件是否指積極標示商標的行為？該條包括哪些行為類型？

(1)第 6 條之使用行為是否以積極標示商標為必要？明知為他人仿冒商標之商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，是否屬於第 61 條第 2 項之侵害商標權行為？

根據 2003 年 5 月修正前之第 6 條：「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 1 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 2 項）」。可見商標之使用除應有標示商標之行為外，將附有商標之商品持有、陳列、散布或廣告者均屬商標之使用。但現行商標法第 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」，已將標示商標以外之行為刪除，是否表示只要為行銷之目的，有標示商標之行為即構成商標之使用，不問其他附加何種行為均屬商標之使用？或者其他附加的行為均非第 6 條之商標使用範圍？實務見解可由法院對於第 81 條與第 82 條間之適用關係見之：2003 年修法前法院認為：第 81 條之「使用」已包括販賣行為在內，故當不再論以第 82 條之罪[24]。<u>最近的實務見解則認為：第 6 條之使用並不包括販賣行為在內</u>，故仿冒商品後販賣者同

[24] 臺灣高等法院 85 年度上易字第 5023 號刑事判決：「商標法第六十二條第一款之「使用」，係指以行銷之目的，將商標用於商品或其包裝.....而持有、陳列或散布，此有同法第六條第一項規定足資參照<u>，是以「使用」之概念顯已涵括販賣之行為，故不再論以同法第六十三條之罪</u>，公訴人此部分所指，容有誤會，附予敘明」。

時違反第 81、82 條之規定，二者間有方法結果之牽連關係，應從一重處斷[25]。若依後者見解，在民事責任部分，因商標法並無類似第 82 條之規定，因此僅有處罰未經商標權人同意，將商標標示於商標上之行為，其他將附有商標之商品持有、陳列、散布或廣告均非屬民事上侵害商標權之範圍。然若如此，在此又會產生是否符合刑法謙抑原則之問題。因此第 6 條是否要將附有商標之商品持有、陳列、散布或廣告等行為歸類為商標使用範圍有進一步探討之必要。

(2) 以供自己或他人侵害第三人之商標權為目的，而製作、為販賣之要約、販賣、持有、陳列、輸出或輸入該商標者，是否構成商標權之侵害？

以供自己或他人侵害第三人之商標權為目的，而製作、為販賣之要約、販賣、持有、陳列、輸出或輸入該商標者，是否屬於商標之使用，而構成商標權之侵害？實務上[26]以往認為行為人單純仿冒商標圖樣，因尚未至「使用」商標階段，故無商標法第 61 條、第 62 條規定之適用，僅得以刑法第 253 條偽造仿造商標商號罪論處。惟國外就此行為則直接明文視為侵害[27]，如果標籤沒有其他用途，唯

[25] 最高法院 94 年度臺上字第 651 號刑事判決：「然查商標法第六條係規定：『本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品.....或其有關之物件，或.....足以使相關消費者認識其為商標』，該條之規定意旨僅係就商標之使用，必須有行銷之主觀目的加以定義，商標之使用為客觀之行為，行銷目的為主觀上認知，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，在法律上為二個不同之行為，應分別構成商標法第八十一條第一款之未得商標權人同意，於同一商品使用相同之註冊商標罪，及同法第八十二條明知為上揭商品而販賣罪，且二罪間有方法結果之牽連關係，應從一重處斷。」又最高法院 93 年度臺上字第 1333 號刑事判決：「被告所犯修正後商標法第八十一條第一款侵害他人商標專用權罪及第八十二條之販賣仿冒商標商品罪部分，雖屬刑事訴訟法第三百七十六條第一款所規定不得上訴第三審法院之案件。然原判決認被告所犯上開二罪間，具有方法結果之牽連犯關係，應從一重之侵害他人商標專用權罪處斷；又被告所犯侵害他人商標專用權與行使偽造私文書二罪間，亦具有一行為觸犯數罪名之想像競合犯關係，應從一重之行使偽造私文書罪處斷。上訴人並就原判決全部提起上訴。則被告所犯上開各罪間，是否具有裁判上一罪關係之事實與適用法令之當否不明，尚待事實審調查釐清，基於審判不可分原則，被告所犯侵害他人商標專用權罪及販賣仿冒商標商品罪部分，應併予撤銷發回，附此敘明」。

[26] 最高法院 94 年台上字第 1320 號民事判決。

[27] 美國商標法第 32 條第 1 項第 b 款規定：「將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包紙、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散布或廣告，足生

一用途就是仿冒商品，則單純製作標籤之行為即構成商標侵害。因修正條文第 61 條第 2 項對於侵害商標權行為之認定，必須將商標用於商品或服務上，因此以供自己或他人侵害第三人之商標權為目的，而製作、為販賣之要約、販賣、持有、陳列、輸出或輸入該商標之行為，若有規範之必要，將置於第 62 條關於擬制侵害商標權中，較為妥適。

3. 小結

基於以上說明可知，第 61 條第 2 項在適用時，須以第 29 條第 2 項為基礎，而判斷是否符合第 29 條第 2 項時，就其「使用」部分，是否適用第 6 條？若適用第 6 條，該條究竟包括哪些使用行為態樣，並不很明確，因此將來宜在修法時明定哪些行為屬於商標使用行為較為妥當。

第三目　對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具之處置（商標法第 61 條第 3 項）

第 61 條第 3 項規定，商標權依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。至於是銷毀或為其他必要之處置，則應視其是否符合比例原則定之。所謂其他必要處置例如附加適當的區別標示，以免相關購買人發生混淆誤認之情形。

惟該條項僅規定「請求銷毀或其他必要處置」，什麼是其他必要處置？實際上並不易認定，因此在實務上常以銷毀解決之。然在侵害不嚴重的情況下，以銷毀解決可能對行為人造成過大的損失，因此本條項在法律效果上有更明確規定之必要。

混淆、誤認，或為欺罔者。」惟前提要件是行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，否則商標專用權人不得請求賠償所失利益或所受賠償。

第二項　國際法制

第一目　美國

2005 年 8 月 1 日修正通過之美國商標法[28]第 45 條將「商業上之使用」（Use in commerce）定義為：「商業上使用」一詞乃指在一般貿易通常過程中善意加以使用標章，而非僅為保留其權利而使用該標章，基於本法之目的，下列情形視為其標章已在商業上使用：（1）在商品方面，指：（A）將標章以任何形式放在商品或其容器上或予以陳列或使用在附於商品之貼紙或標籤上，或如就商品性質言，該標示有困難者，則使用於與商品或其販賣有關之文件上。（B）該商品被銷售或或運輸。（2）在服務方面，指將標章在商業上提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示該標章，且以該服務作為營業者而言，或該服務於美國一州以上或美國及外國提供，且該人係於商業上提供其服務者。

此外，在第 32 條對於「損害救濟；侵權；非有意之侵權」之規定中，在第 1 項前段對侵害行為規定：任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任。但於本條（b）項之情形，除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。（a）於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者。（b）將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包紙、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上，而販賣或為販賣而陳列、散布或廣告，足生混淆、誤認，或為欺罔者。

由上可見，美國法對於請求損害賠償時，何時應以行為人具主觀要件為必要，有明確的規範。至於商標之使用，有定義性的規定，並未在侵害的規定中特別對使用另以條文規範。

[28] US Trademark Act of 1946, as Amended.

第二目　德國

一、規範基礎

關於商標之使用，德國商標法除規定於第二十六條外，對於具體的使用行為係規定於商標權人排除權（商標權之效力）之有關規定中，換言之，其所規定的是會構成侵害商標權之使用行為，其侵害行為即是違法使用商標之行為，故係間接的對商標之使用行為加以規定。關於商標之排除權係規定於該法第十四條；營業標誌（geschäftliche Bezeichnung , Business Designation）之排除權則規定於第十五條。其規定內容分別是：

第二十六條 （商標之使用）

（1） 以商標已被使用為由，主張商標之註冊或註冊之延展之請求權者，應以商標權人於國內真正使用商標於註冊所指定之商品或服務上者為限。但有正當理由不使用者，不在此限。

（2） 經商標權人之同意而使用商標者，視同所有人之使用。

（3） 商標之使用與註冊之形式略有不同，但其不同並未變更商標標識之特徵者，仍構成商標之使用。第一項之規定亦適用於商標以其使用之方式而為註冊之情形。

（4） 在國內將商標標示於專供外銷之商品、其裝飾或包裝者，仍視為在國內之使用。

（5） 如註冊之日起五年內之使用為所必須者，則在對該註冊提起異議之情形，以異議程序之終結日為註冊日。

第十四條 （商標權人之排除權；不作為請求權；損害賠償請求權）

（1） 依第四條取得商標保護者，賦予商標權人專用之權利。

（2） 第三人未經同意而在營業交易上為下列行為時，禁止之：

1. 於相同之商品或服務上，使用與其商標相同之圖樣者；
2. 於相同或類似之商品或服務上，使用與其商標相同或近似之圖

樣，而使公眾有混淆之虞，或在觀念上有產生聯想之虞者；

3. 於不類似之商品或服務上，使用與商標相同或近似之圖樣，而該商標為國內知名之商標，且他人若使用該商標，會不當且無正當理由地利用或減損其區別力或評價者。

（3） 若第二項之要件滿足，特別下列情形不得為之：

1. 將商標標示於商品或其裝飾（Aufmachung）、包裝（Verpackung）上；
2. 附有商標之商品之要約、交易或為該目的而持有；
3. 附有商標之服務之要約或提供（anbieten oder erbringen）；
4. 附有商標商品之輸出或輸入；
5. 將商標使用在廣告用紙或廣告上。

（4）第三人未經商標權人之同意，不得於交易上為下列行為：

1. 將一與商標相同或相似之標記標示於商品之裝飾、包裝或標示物，如標籤、標示牌、縫條等；
2. 要約、交易或為該目的而持有一標示與商標相同或相似之標記於商品之裝飾、包裝或標示物之商品或服務；
3. 輸出或輸入一標示與商標相同或相似之標記標示於商品之裝飾、包裝或標示物之商品或服務。

以上三款僅適用於該等裝飾或包裝將有被使用為該商品或服務之裝飾或包裝之虞，而依第二項及前項第三人為不得使用該商標者，或其標示方式有被使用於標示該商品或服務之虞等情形。

（5）違反第二至第四項而使用標記時，商標權人可請求不作為。

（6） 故意或過失之侵害行為，其行為人有義務賠償商標權人因侵害行為發生之損害。

（7） 若侵害行為係由營業行為中之受雇人或受任人為之者，不作為請求權及損害賠償請求權（只有當受雇人或受任人有故意或過失時）亦

得對業主主張之。

第十五條 （營業標誌權人之排除權、不作為請求權、損害賠償請求權）

（1） 取得營業標誌保護者，保障商標權人有排除之權利。

（2） 第三人無權而將營業標誌或近似之標記使用在交易上，而與受保護之營業標誌間造成混淆者，禁止之。

（3） 營業標誌涉及國內知名之營業標誌時，進一步可以禁止第三人，將營業標誌或一個近似之標記使用在營業上，雖不具有第二項意義下之混淆之危險，但該標記之使用人會不當且無正當理由地利用或減損其區別力或評價者（insofar as the use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to the distinctive character or the repute of the business designation）。

（4） 違反第二項、第三項使用一營業標誌或近似之標記者，營業標誌權人可以行使不作為請求權。

（5） 故意或過失之侵害行為，其行為人有義務賠償商標權人因侵害行為發生之損害。

（6） 第十四條第七項之規定準用之。

以上規定係關於對抗第三人未經同意使用相同或近似商標或營業標章之方法的規定，其中關於商標之侵害行為（Verletzungshandlungen），亦即商標之使用行為（Benutzungshandlungen）係規定於第十四條第三、四項；營業標章之使用行為則規定於第十五條第二項。

二、要件

（一）商標部份

1.使用主體

商標除由商標權人自己使用外，亦可能由商標權人同意之人使用之，例如經由授權關係，由被授權人使用。商標之使用係經由商標權人同意而使用者，依

第二十六條第二項之規定，視同商標權人之使用，故除商標權人本身外，經商標權人同意使用之人亦屬商標之使用主體。

2.使用客體及使用方法

商標之使用客體是在德國受保護之商標。而在德國受保護之商標，依德國商標法第四條之規定，並不限於註冊之商標，其他如因使用，而在相關交易範圍內成為交易上被認知為商標者或巴黎公約第六條之二意義下之著名商標亦均受保護[29]，故以上相關規定，除特別針對註冊商標所為之規定外，對於後二者之商標亦當有其適用。

至於使用方法，首先必須是商標確實被作為「商標」使用（Benutzung als Marke），亦即必須是合乎商標之使用（markenmäßiger Gebrauch），所謂合乎商標之使用，係指一標記之使用係作為與其他商品或服務之來源之區別者而言。再者必須按其註冊之商標圖樣及使用在指定使用之物品或服務上。惟應注意者，依第二十六條第三項之規定，商標之使用與註冊之形式略有不同，而未變更商標標識之特徵者，仍構成商標之使用，因此在使用方式上與註冊方式略有不同，只要其不影響商標之特徵，並不會被當成未使用。

3.使用行為之形式

使用行為之形式可分為「直接使用」及「間接使用」兩種。直接使用係指第十四條第三項各款所規定使用方式；而間接使用則指將商標用於商品之裝飾、包裝或標示物，如標籤、標示牌、縫條，而持有、要約、交易或輸出入等準備行為（第十四條第四項）[30]。茲分別說明之如次。

（1）將標識標示於商品或其裝飾、包裝上（第十四條第三項第一款）

商標使用最典型的情形係將標識直接標示（Anbringen）在商品或其包裝上，

[29] 德國商標法第四條規定：「商標之保護存在於下列情形：1.一標誌經過登記，在專利局註冊為商標者；2.一標誌經過在營業交易上使用，並使其在相關交易範圍內成為交易上被認知為商標者；或 3.屬於巴黎公約第六條之二意義下眾所週知之著名商標者」。

[30] Paul Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Verlag C.H.Beck, 2006, S.497f..

所謂標示，係指商標與商品在物體上或空間上的結合[31]。物體上之結合係指對於有形之商品而言；空間上的結合則指對液體、氣體或電腦程式等商品而言，在此情形，因無法直接標示在商品上，故唯有將商標標示於其包裝上。至於該商標應如何標示以及標示之技術如何並非所問。就算僅是暫時性的，可立即移除的，或並非可以持續地看到的標示方式亦均屬之，例如在電腦程式一開始顯現時出現之商標是[32]。

至於僅在企業內部標示商標者是否屬於商標之使用？學者間有不同見解，有認為：依該款之規定，只要在營業內部有標示商標之行為即構成對商標之使用，而不需要到實際進行交易的階段，換言之，商標使用行為包括單獨標示商標之行為[33]。但亦有認為：企業內部的標示基本上並非營業行為，尚不構成侵害商標之要件[34]。換言之，必須是該商標之標示係為了之後交易行為之準備時，該標示行為始構成商標之使用[35]。本文贊同後者見解，判斷關鍵在於是否為將來行銷之目的而標示商標，若是，單純之標示商標行為亦屬商標之使用。

此外，該條款之規定亦包括「間接的標示」行為，亦即利用將商品裝入一個標示有商標之包裝中，而達到間接標示之作用[36]。因此將包裝內之原來物品改變或未經同意重新包裝，亦可能侵害到商標權人之商標權。

又由於商品之裝飾或包裝亦屬商品整體之一部份，故將商標標示在裝飾或包裝上亦屬商標之使用。惟第三人未經商標權人同意將附有商標之商品在重新包裝後，再標示原商標轉讓者，是否構成商標權之侵害呢？就此，是否構成商

---

[31] Karl-Henz Fezer, Markenrecht, München: Beck, 2001, §14 Rdn.463.

[32] Ingerl/Rohnke, Markengesetz – Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, C.H.Beck: München, 1998, §14 Rdn.107.

[33] Ingerl/Rohnke, a.a.O., §14 Rdn.108.

[34] Fezer, a.a.O., §14 Rdn.465.

[35] Schultz (hrsg.), Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg: Verl. Recht und Wirtschaft, 2002, S.299.

[36] Ingerl/Rohnke, a.a.O., §14 Rdn.109. BGH, Urt. v. 10.2.1987 - KZR 43/85, GRUR 1987, 438, 440 – Handtuchspender; BGH, Urt. v. 10.4.1956 - Aktz.: I ZR 165/54, GRUR 1957, 84, 86 – Einbrandflasche.

標之侵害應分成兩部分看：首先是未經同意重新標示原商標部分；其次為將新標示商標之產品轉讓部分。關於前者，未經商標權人之同意，將商品改裝後，重新貼復原商標者，學說上認為構成商標耗盡之例外，申言之，依德國商標法第二十四條規定：「附有商標或營業標誌之商品，由其所有人或經其同意之人在國內、其他歐洲聯盟成員國境內或在歐洲經濟區域協定之締約國境內交易流通者，商標或營業標誌之所有人不得禁止第三人在商品上使用其商標或營業標誌（第一項）。前項規定於商標或營業標誌之所有人具正當理由，得對商標或營業標誌所涉及之商品在再交易時之使用提出異議，特別是商品之狀態在其交易後已改變或變壞者，不適用之（第二項）」。第三人未經商標權人同意，將商品改裝後，重新貼復原商標者，構成第二項之違反正當理由，故無商標耗盡之適用，換言之，商標權人可以禁止第三人為此商標之使用行為[37]。至於新標示商標商品之再轉讓，實務上認為就算是再包裝之商品維持原產品之原來狀態，亦無商標權耗盡之適用[38]。蓋未經商標權人同意，將原產品改裝後，再標示以原商標者，已對商品之來源的認定造成危害，亦即已侵害商標權之保護功能，故在歐洲法院亦持相同見解[39]。

（2）附有商標之商品之要約、交易或為該目的而持有（第十四條第三項第二款）

第十四條第三項第二款進一步賦予商標權人有第一次就附有商標之商品為要約、交易或為該目的而持有之專屬權利，之後商標權即依同法第二十四條「耗盡」[40]。第三人不僅是直接之要約或交易被禁止，而且為此目的而持有之行為亦被禁止。茲將該款所規定之行為分述之如次。

a. 商品之要約（Anbieten）

---

[37] Sach, Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im Europäischen Recht, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht 1994, 335.

[38] BGH, Urt. v. 17. 11. 1983, I ZR 168/81, GRUR 1984, 352 - Ceramix.

[39] EuGH, Urt. v. 23. 5. 1978, Rs. 102/77, Slg. 1978, 1139 - Hoffmann La Roche/Centrafarm.

[40] Marx, Deutsches und europäisches Markenrecht: Handbuch für die Praxis, Luchterhand: Neuwied; Kriftel; Berlin, 1997, S.92.

所謂要約，係指任何準備移轉商品之意思表示。不僅指德國民法第一四五條[41]意義下之契約之要約，同時亦包括為促銷商品所為之要約（Aufforderung zur Abgabe von Vertragsangeboten），例如陳列於櫥窗、目錄或於展覽會展示等。因此在判決上亦承認將商標商品展示或陳列。曾有判決認為：一個僅在奧地利境內銷售，作為礦泉水使用之商標 Kronthal，在德國一國際的美食展中展示時，即侵害到德國一作為無酒精啤酒之商標 Kronentha[42]。

此外，該要約並不以最後移轉標的物所有權為目的（如買賣、互易、贈與）之要約為限，亦包括租賃、借貸或其他以移轉標的物使用權（Gebrauchsüberlassung）為標的之要約[43]。換言之，要約不以交易之目的為必要。例如一個軟體授權之要約亦屬此之要約[44]。

b. 交易行為（Inverkehrbringen）

交易行為，係指所有導致經濟上流通之行為[45]。交易之目的在將附有商標之商品推進市場行銷，故交易行為以移轉事實上之處分權（Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt）為前提，而不以法律上處分權之轉讓為必要[46]。例如買賣、互易、贈與、租賃、借貸等均屬之[47]，因此基於運送契約將附商標之商品交付給運送人者，亦屬此之交易[48]。又實務上亦認為在軟體授權之讓與亦屬交易之特殊類型[49]。交易行為所要求的是將附有商標之商品帶出企業，而進入市場，因此商品之位置雖有改變，但仍屬在一企業內部間不同地點之轉變

---

[41] 德國民法第一四五條（要約之拘束力）規定：「向他方要約訂立契約者，因要約而受拘束，但預先聲明不受拘束者，不在此限」。

[42] BGH, Urt. v. 19.1.1989 - I ZR 217/86, GRUR 1990, 361, 363 - Kronthal.

[43] Ingerl/Rohnke, a.a.O., §14 Rdn.110.

[44] BGH, Urt. v. 24.1.1991 - I ZR 60/89，GRUR 1991, 607- Visper.

[45] Brigit Schulz, Die relevante Benutzungshandlung im deutschen Markenrecht, Frankfurt am Main: Lang, 1997, S.156.

[46] Ingerl/Rohnke, a.a.O., §14 Rdn.114.

[47] Fezer, a.a.O., §14 Rdn.471.

[48] Schultz (hrsg.), a.a.O., S.299f..

[49] BGH, Urt. v. 24.1.1991 - I ZR 60/89，GRUR 1991, 607- Visper.

時，例如由製造地移至集貨廠，仍不屬此之交易[50]。至於內國關係企業間之流通是否屬此之交易？則當視該等關係企業間是否有競爭關係為斷，若有，則屬交易行為；反之，則非屬交易行為[51]。

另由於與國外之輸出、輸入行為在第十四條第三項第四款已另有規定，因此本款所謂之交易行為，係指國內之交易行為而言。

c. 為要約、交易目的而持有

未經商標權人同意之第三人單純的持有，並無侵害商標權之問題，但為要約、交易目的而持有，則有侵害商標權之問題，故在此必須強調其持有目的，例如大盤商、中盤商或經銷商及其他在銷售階段中參與之當事人，如承攬運送人（Spediteur）、運送人（Frachtführer）是。

（3）附有標識之服務之要約或提供（第十四條第三項第三款）

附有商標之服務之要約或提供亦屬商標之使用，亦即就附有商標之商品為要約、交易而持有者，亦屬商標之使用行為。對於使用在服務之商標則無類似之規定，蓋服務係無形的經濟客體，對於服務，只有在服務之客體為物品，而標識可以在該物品上面標示時（例如修理物品之標記），或是作為其提供服務之輔助品時（例如旅館之毛巾），才會考慮到與物有關之使用行為。至於標識究歸屬於商品或服務，則依交易習慣認定之。一般而言，在服務之情形，係將標識顯示於相關文件（如用於營業之物品、文書、廣告）或證書之重要部位[52]。

（4）附有商標商品之輸出或輸入（第十四條第三項第四款）

基於商標權之屬地主義，一經註冊之商標，基本上僅在其所註冊之國家領域範圍內受保護，尤其一個因為使用而受保護之商標，其受保護範圍更是狹小[53]，但未經同意而輸入標示與商標權人相同或近似之商標的商品，仍可能

---

[50] Fezer, a.a.O., §14 Rdn.471.

[51] Fezer, a.a.O., §14 Rdn.473.

[52] BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41- REHAB.

[53] 根據德國商標法第四條規定，受保護之商標除經註冊之商標外，尚包括因使用而在交易範圍內被認知為商標者，及巴黎公約第六條之一意義下之著名商標。因此在德國

對內國市場造成混淆之危險；其輸出類似產品者，亦可能對輸入國內市場造成危險，故德國商標法第十四條第三項第四款規定附有商標商品之輸出或輸入權亦屬商標之使用。亦即附有商標之商品之輸出、輸入權為商標權人之權，未經商標權人同意，輸出或輸入與商標權人相同或近似之商標的商品，會構成對商標權之侵害。

至於未經商標權人同意，自行標示商標權人之商標後再輸出者，德國實務認為構成兩種侵害：首先未經同意，將出口商品標示內國商標權人之商標，係侵害內國商標之標示（Zeichenanbringung）權（亦即第十四條第三項第一款之商標標示權）；其次寄送至國外係侵害內國商標權人之輸出權[54]。

至於單純過境之產品是否亦有該款規定之適用？該款規定中並無規定，有認為過境剛好是輸入與輸出之結合情況，所以應與第十四條第三項第四款同視。然而將此看法適用在任何情形是不恰當的。蓋商標權人之權利僅限於國內，但在過境之情形，過境國就該一相同之商標而言，既非來源國（Herkunfsland），亦非指定國（Bestimmungsland）。則在此情形，若賦予商標權人在其內國的權利外，又有一個決定是否「禁止通行之權利」（Sperrecht），其結果將只有他才有權可以決定是否准予該商標產品過境，此情況是不恰當的[55]。根據實務見解，在「無中斷的過境」（die ungebrochene Durchfuhr），因並無在過境國交易，並無侵害國內商標權之可能，但在過境時有轉讓行為時，則有侵害過境國商標權之可能[56]。

又若附商標之商品經商標權人或經其同意之人輸出者，其再輸入行為（Reimport）則不受禁止，蓋該商標權已經耗盡。惟應注意者，由於德國商標

商標法下，可能因為商標使用而在某交易範圍內被認知而受保護者，在此種情形，並不以商標商標經註冊為必要，但其受保護之範圍亦僅以被認知之地區為限，因此可能僅於部份地區內受保護。

[54] BGH, Urt. v. 18.10.1990 - I ZR 292/88, GRUR 1991, 460 - Silenta；BGH, Urt. v. 28.11.1985 - I ZR 152/83, GRUR 1986, 538 – Ola.

[55] Marx, a.a.O., S.93.

[56] BGH, Urt. v. 15. 1. 1957 - Aktz. : I ZR 39/55, GRUR 1957, 231 – Taeschner.

法第二十四條僅有在歐洲聯盟會員國及歐洲經濟區域（der europäische Wirtschaftsraum）之會員國內始得耗盡，故若該再輸入行為係自上述以外地區輸入者，即無耗盡之適用，則商標權人自得禁止之[57]。

（5）將商標使用在廣告用紙或廣告上（第十四條第三項第五款）

德國商標法第十四條第三項第五款將商標使用在廣告用紙或廣告上亦列為商標權人之權。亦即將商標使用在廣告用紙或廣告上即屬商標之使用。茲分述之：

a. 廣告用紙

廣告用紙，包括所有與營業有關之書面資料，但僅供營業內部使用，而與交易無關者，不在此限。例如價目表、推薦書或通訊資料等。

b. 廣告

在此廣告係採廣義的了解，包括任何形式的廣告，例如書面的、口頭的；透過立體形式表現之客體；在電子媒體上表現；透過電腦程式，或其他單純聲音的或視覺的描述均屬之。例如利用廣告影片、營業車廣告或在網路上廣告。至於其內容，只要直接或間接以促銷為目的之方法皆可，包括單純維護印象或任何引起對特定產品或服務注意之方法。至於廣告之贈品，可能同時構成第十四條第三項第五款之廣告及同條第一、二、四款之商品[58]，換言之，它既是贈品又是商品本身。

（6）商標使用之準備行為（第十四條第四項）

依第十四條之規定，商標之保護不僅包括附商標商品本身之使用行為（第三項），同時包括以上使用行為（第三項）之準備行為（Vorbereitungshandlung）（第四項）在內。之所以稱為「準備行為」，乃因第三項之客體係指該商標所標示之商品本身，而第四項之客體則指商品之裝飾、包裝或標示物，如標籤、標示牌、縫條等，故第四項所指之使用行為乃第三項行為之準備行為。

[57] Fezer, a.a.O., §24 Rdn. 15f..
[58] Ingerl/Rohnke, a.a.O., S.368.

依第四項前段規定：「第三人未經商標權人之同意，不得在交易上為下列行為：1. 將一與商標相同或相似之標記標示於商品之裝飾、包裝或標示物，如標籤、標示牌、縫條等；2. 要約、交易或為該目的而持有一標示與商標相同或相似之標記於商品之裝飾、包裝或標示物之商品或服務；3. 輸出或輸入一標示與商標相同或相似之標記標示於商品之裝飾、包裝或標示物之商品或服務」，可見其使用行為包括將商品之裝飾、包裝或標示物（1）標示；（2）要約、交易或為該目的而持有；及（3）輸出入之行為，與第三項規定之行為相當，只是客體不同。

（二）營業標識部份

由德國商標法第十五條規定可知，該條僅就營業標識所有人之排除權加以規定，但並不似同法第十四條第三、四項就商標之使用方式及行為有詳盡的規範，因此關於營業標識之使用行為，基本上亦依第十四條有關之規定認定之[59]。

第三目　日本

2005 年 6 月 29 日修正之日本商標法中，與商標使用及侵權有關之規定主要如下：

（一）商標使用

第 2 條第 3 項規定：本法所稱標章之「使用」，為下列之行為：（一）在商品或商品之包裝上附加標章之行為。（二）將已在商品或商品之包裝上附加標章之物轉讓或交付，或為轉讓、交付之目的展示或輸入之行為，以及透過電氣通信迴路而提供之行為，亦同。（三）提供服務時，於供被服務者所利用之物（包括轉讓、或租賃之物。以下亦同。）上附加標章之行為。（四）將已附加標章之物予

[59] Fezer, a.a.O., §15 Rdn. 20.

被服務者自行使用之提供服務行為。（五）以提供服務為目的，展示已貼附標章而供服務所用之物之行為。（包括於提供服務時，與被服務者自用之物。以下同。）（六）對於被服務者，於該當服務中所提供之物上，附加標章之行為。（七） 以電磁方法（以電子方法、磁氣方法，及其他無法由人之感官所直接認識之方法，於下款同）於影像上提供服務，將標章顯示於影像以提供服務之行為。（八）於商品或服務之廣告，價目表或交易文書上附加標章而展示、散佈；或將以此等內容作為之情報，於該情報中附加標章，並由電磁的方法提供之行為。

第 2 條第 4 項規定：「前項所謂在商品和其他之物上附加標章，包括商品及其包裝、及用以提供服務之物；以及商品或服務之廣告中附加標章形狀之物」。第 5 項規定：「本法所稱類似商品之範圍包括服務在內，而類似服務之範圍包括商品在內。」

（二）商標權之效力

關於商標權之效力，第 25 條規定：商標權人對於指定商品或指定服務，有專用註冊商標之權利。但就商標權設定專用使用權者，在專用使用權人專用其註冊商標之範圍內，不在此限。

（三）侵害商標權

日本關於商標權侵害的態樣，分為三種：第一，對於商標專用權的侵害；第二，對於註冊商標的類似範圍之侵害；第三，侵害商標專用權以及類似範圍之預備行為。在該當上述三類行為時，不需要證明有無造成事實上商品來源的混淆，便可以行使禁止請求權。依序說明上述三類侵害行為態樣如下：

（一）對於商標專用權之侵害

根據商標法[60]第 36 條第 1 項之規定：「商標權人及商標專用權人，對於侵害

[60] 現行日本商標法為平成一八年六月七日最新改正之法。

自己的商標、商標專用權之人，得請求停止該侵害行為；有侵害之虞時，得請求預防之。」[61]

同法第 25 條規定：「商標權人在指定商品及服務上，有專有使用註冊商標之權利。」[62]所以，如果附有註冊商標的指定商品，在商品的流通過程當中，行為人剝奪、抹銷該註冊商標，而使用其他商標並使該商品繼續流通，此種行為便為侵害商標之行為，雖然不是積極地去使用他人之註冊商標，但在他人商品的流動過程當中，妨礙他人商標專用權之行使，使商標作為商品標示的機能中途被抹銷，因此該當第 36 條之侵權行為[63]。

（二）對於註冊商標的類似範圍之侵害

保護商標的價值，著重在商標的產品來源標示機能，也可以說，弱化商標的品質標示機能，便是破壞商標制度所期待的流通秩序，因此有可罰性，撇開把與註冊商標相同之商標用於指定商品上的情形不論，在類似的商品上使用類似的商標的情形也相當容易陷一般消費者於混同誤認，由實務上來看，無使用權源而以相同於註冊商標之商標，用於指定商品上的事例，並不多見，反觀，在類似的商品上使用類似商標之情形很多，所以，商標法更要全力防止的，是使人陷於混同誤認的這種類似性[64]。

依據同法第 37 條第 1 款：「第三者無正當理由，而以類似於註冊商標之商標，使用於指定商品或是指定服務，或是以註冊商標或類似於註冊商標之商標，使用於類似之商品或服務上」，視為商標權之侵害。因為商標的功能，本來就是扮演自己及他人商標標示的識別角色，以及可以排除妨礙此種識別機能，如果可以允

---

[61] 第 36 条第 1 項：「商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」

[62] 第 25 条：「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」

[63] 參照西沢茂稔，「商標権の消極的侵害いついて」，特許管理 vol.14，1964 年 3 号。東京控判明 37.4.15・明 37（子）222。

[64] 參照三宅正雄，商標－本質とその周辺，発明協会出版，1984 年 4 月，146 頁。

許他人在類似範圍內使用商標，則恐有妨礙此種識別機能之虞，因此把類似範圍之使用，視為商標之侵害[65]。

（三）侵害的預備行為

凡有傷害註冊商標機能之侵害的預備行為，亦希望排除之而視為商標之侵害，規定於同法第 37 條第 2 款至第 8 款，逐款說明如下：

（1）第 2 款

以轉讓或移轉侵害商標權之商品（在包裝附有商標之情形亦包含在內）為目的，而持有之，視為商標權之侵害。

在此處，以行為者主觀上具有轉讓或移轉之目的為必要，然而，是否因為此種目的而持有，以客觀推測可得知之事實來判斷。

（2）第 3 款

在物品上附上註冊商標或是類似於註冊商標之商標，而以提供服務當時，供服務之用為目的，持有或進口之行為，視為商標權之侵害。

比如說，A 日本料理店提供壽司、烏龍麵、天婦羅等等餐點，以器皿裝呈餐點給顧客，如果器皿附有商標，而該商標與 B 店的註冊商標相同或是類似，而且 B 店所從事的服務，是以提供日本料理為主；或者，就算 B 店提供的是西洋料理，或是專賣壽司便當，也會因為同為餐飲業，具有類似性，而包含在本款範圍內。A 店於提供服務時使用附有此類商標的器皿，也就是 A 店有以該器皿來供應日本料理餐點為目的，而持有、進口此種器皿，該行為視為商標權之侵害[66]。

（3）第 4 款

如果以提供前款之物來進行前開服務為目的，而為轉讓、移轉之行為，或是以轉讓、移轉為目的，而為持有或進口之行為，視為商標權之侵害。

沿襲前例，如果 A 日本料理店器皿上面所附之商標，確為侵害他人商標權之

[65] 網野誠，商標，平成 7 年 9 月第 3 版，有斐閣，753 頁。
[66] 本例援引自網野誠，前揭書，757 頁。

情形的話，則為了提供該器皿給A日本料理店而為之轉讓、移轉行為，或是以轉讓或是移轉為目的，而持有或進口之行為，亦視為侵權。

而第 4 款與第 2 款有對照關係，第四款的情形，主要是以提供他人之使用為目的所為之行為，可以說是「間接的預備行為」。

（4）第 5 款

如果是以使用註冊商標或是使用類似商標為目的，而持有標示有該註冊商標或是類似商標之物品，視為商標權之侵害。而此處「標示有註冊商標之物品」，是指包裝紙、包裝用盒、罐子等諸如此類的東西，那如果是包裝盒成型前的厚紙板，或是罐子成型前之薄鈑，只要有標示商標，則該當本款之客體[67]。

（5）第 6 款

以供他人之使用為目的，而將第 5 款之物品轉讓、移轉於他人，或是以將該物品轉讓、移轉於他人為目的，而為持有，則視為商標權之侵害。

（6）第 7 款

以註冊商標或是類似商標供自用為目的，或是供他人使用為目的，而製造或是進口標示有此類商標之物品，視為商標權之侵害。

若為受他人委託而製造的情形，必須以知情為要件，如果只是純粹受指示而不知情，便不該當此款。

（7）第 8 款

以製造、轉讓、移轉、進口可生產出標示有註冊商標或是類似商標之物品的器具為目的，並以之為業，視為商標權之侵害。

關於以之為「業」的解釋，就是事業，一般見解認為不以營利目的為限，但是必須是在一定的目的之下，以反覆繼續的行為為要件[68]。但也有學者認為，繼續反覆並非客觀要件，而為主觀要件，亦即有以繼續之意思而為經濟行為即屬

[67] 參照網野誠，前揭書，758 頁。
[68] 參照網野誠，商標法，2002 年 6 月，第 6 版，有斐閣，頁 145、163。

之，若具有繼續之意思，就算行為只有一次，仍該當「業」之意涵[69]，採取此種說法的學者，多半是考量到智慧財產權方面的所受損害，有時僅需一次行為便能造成莫大損害，因此不必以客觀上有繼續反覆之事實為必要，採取此說的學者，以研究專利法居多[70]。

至於本款之「器具」，譬如製造表示某特定品牌啤酒的造型瓶子，以及某標籤用的特殊用紙…等等。這可以說是預備行為的預備行為[71]。

（四）小結

縱觀日本商標權之擬制侵害，法條規定的慎重而詳細，但是，為了區分是與註冊商標同一、或類似的商標，法條結構長而繁雜，要明白規範意旨必須審讀再三，因此，有日本學者著眼於免除此種繁複的法條結構，建議採取「同一性」（similarity）這樣的用語，來捕捉「同一、類似商標」所涵蓋的問題，不失為一種明快的思考方式[72]。

第四目　中國大陸

大陸對於商標侵害的規定，採列舉示（或例示式）的規定方法，商標法在第 52 條第 1 項列舉 5 款構成商標侵害的事由，即：（一）未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；（二）銷售侵犯註冊商標專用權的商品的；（三）偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的；（四）未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；（五）給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。

大陸並在商標法實施細則第 50 條中規定：（一）同一種或者類似商品上，將

---

[69] 吉原隆次、高橋三雄合著，商標法說義，昭和 58 年初版 4 刷，189 頁。

[70] 參照竹田稔，知的財產權侵害要論，2001 年 3 月，第 3 版，発明協會，頁 146。大塚文昭，特許法通鑑，1997 年 11 月，改訂發行，発明協會，頁 313。

[71] 網野誠，前揭書，第 759 頁。

[72] 三宅正雄，商標－本質とその周辺，発明協会出版，1984 年 4 月，167 頁。

與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的；（二）故意為侵犯他人註冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的。亦視為商標法第 52 條第 1 項第 5 款之侵害。

第五目　小結

綜合以上幾個立法例，可歸類如下：

（一）規範形式

關於商標之使用規定，有特別以一條文規定者，亦有於侵權規定中加以規定，亦即規定為權利侵害之使用者。前者如美國、日本、我國；後者如德國、歐洲共同體商標規則。直接規定於侵害商標權規定中，可使是否侵害之認定更為清楚，但可能亦使條文變得相當複雜。而特別以一條文規定時，則在認定侵權時，必須配合其他條文一起適用，難免發生是否侵權不清楚之現象。兩種規範方式各有利弊，因此何者為佳，尚難定論。重要者為：不論是使用行為或侵權行為均須規範清楚。例如日本，雖特別以一條文規定使用行為（第 2 條），但在侵權行為部分亦規定得非常清楚（第 36、37 條），如此可以避免適用之困擾，是一值得參考之立法例。

（二）使用要件

關於使用之要件，歸納上述幾個立法例，可分為下列幾種情形：

（1） 具備下列任一行為者：附加商標、展示、轉讓、交付、為轉讓交付之目的陳列或輸入。採此立法例者如日本、德國及歐洲共同法商標規則。

（2） 同時具備下列要件：

a. 附加商標，且曾於商業上銷售或運輸：美國

b. 行銷為目的、標示商標（即附加商標）、足以使相關消費者認識其為商

標。如我國之規定。

第三項 檢討與建議

第一目　侵害商標權之意義

由以上分析可知，現行法第 61 條第 2 項關於侵害商標權之意義的規定，在適用上因必須輾轉適用第 29 條第 2 項及第 6 條，因此在認定是否構成侵權時不免滋生疑義。

又依各國立法趨勢亦可見，商標法上之使用概念可區分為二：一是維持商標權效力之使用；一是構成商標侵害之使用。前者涉及商標權之積極使用的效力，亦即就經註冊之商標圖樣及指定使用之商品或服務上，商標權人有使用權，未經使用者構成廢止商標之事由。後者則涉及商標權之排他效力（第 29 條第 2 項），其範圍較之前者更廣，蓋其會擴及近似之商標或類似之商品或服務上。因此若在第 61 條明白規定何種使用行為構成商標權之侵害，在使用上將可避免在認定是否為侵害商標權行為時滋生疑義。

基於以上理由，本文建議將第 29 條第 2 項關於商標權之排他效力規定於第七章商標權之侵害與救濟中。並於第 61 條中明確規範商標侵害之類型。修正建議之條文如下：

第六十一條

I未得商標權人或團體商標權人同意，而在交易上有下列各款情形之一者，為侵害商標權：

一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之標識者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之標識，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標識，有致相關消

費者混淆誤認之虞者。

II 未得證明標章權人同意，自行或授與他人使用相同或近似於註冊證明標章之標識者，亦同。

III 前二項所稱使用，例示如下：

一、 將商標用於商品、包裝或容器上。

二、 為提供服務，而將商標用於提供服務所用之物件上者。

三、 將附有商標之商品販賣、為販賣之要約或為上述目的而持有、陳列、輸出或輸入者。

四、 為提供服務而陳列、提供附有商標之標識之物件。

五、 陳列或散布附有商標之標識之廣告。

六、 以數位影音、電子媒體或其他媒介物為前四款所定之行為。

IV 未得商標權人或團體商標權人同意，而在交易上有下列各款情形之一者，亦為侵害商標權：

一、 將相同或近似於註冊商標之標識用於商品之裝飾、標帖或其他類似物件上者。

二、販賣、為販賣之要約或為上述目的而持有、陳列、輸出或輸入附有相同或近似於註冊商標之標識之裝飾、標帖或其他類似物件之商品或服務。

其中第 1 項前 3 款係源自第 29 條第 2 項之三款規定。但原第 29 條第 2 項第 1 款規定：「於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之『商標』者。」所指「商標」係指稱商標之標識連結指定使用之商品或服務而言，而在此因使用於何種商品或服務已有規定，故所強調者當為使用商標權人之「標識」而言，因此將「商標」二字改為「標識」。同條項第 2 款、第 3 款之修正理由亦屬相同。此外，因鑑於第 1 項所指商標及團體商標均供營業上使用，為使其受侵害之規定更為明確，爰參考德國商標法第 14 條第 2 項之規定，於第 1 項加上「而在交易上」之要件。

又修正條文，分別於第 1 項、第 2 項加入團體商標及證明標章之規定，加入之理由是：關於侵害團體商標或證明標章之認定，現行商標法並無特別明文規定，僅於第 80 條規定：「證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定」，但實際在認定是否構成侵害時，是否可以準用，仍難免有疑義之處，為明確起見，以避免適用發生困擾，爰對團體標章及證明標章之侵害加以明定。在團體標章之侵害部分，乃仿現行法第 81 條第 1 項之規範模式，直接於本條第 1 項中加以規定。至於證明標章之侵害部分，由於未得證明標章權人同意，使用相同或近似於註冊證明標章之標識者，不論是否指定使用於同一或類似商品或服務，即構成侵害，爰為第 2 項之修正。至於團體標章，鑑於其係為表彰團體之組織或會籍，並非供營業使用，且其被侵害之情事不似證明標章或團體商標繁複，因此不於本條中特別明定，仍適用第 80 條之準用規定。此外，第 80 條之規定亦可適用於非屬侵害證明標章或團體商標之其他情事，因此該條規定仍有保留之必要。

另關於證明標章之侵害的認定，侵害證明標章之情形包括：1.未經證明標章權人同意，而自行使用相同或近似於註冊證明標章之標識者，以及 2.非屬證明標章權人，且未得證明標章權人同意，而授與他人使用相同或近似於註冊證明標章之標識等兩種情形，爰於第 2 項規定未得證明標章權人同意，自行或授與他人使用相同或近似於註冊證明標章之標識者，構成證明標章之侵害。至於本項不規定以使用在同一或類似商品或服務上之理由是：有些證明標章並不以使用在特定種類之商品或服務為必要，例如正字標記，故只要將正字標記使用在不符合註冊時得使用之商品或服務時即構成侵害，並不以使用在同一或類似之商品或服務上為必要。

至於第 3 項，係參考德國第 14 條中關於侵害商標權行為類型之規範模式，明確規範侵害行為態樣，但侵害商標權之類型千變萬化，為避免所規定之類型有掛一漏萬之現象，因此以例示之形式規範侵害行為之態樣。侵害商標權之行為包

括標示商標之行為、持有、陳列及輸出入之行為。換言之，只要有其中任何一行為即可構成侵害商標權之行為。其態樣主要有下列幾種：1.將商標標示於物品；2.為提供服務，而將商標用於提供服務所用之物上者；3.將附有商標之商品販賣、為販賣之要約或為上述目的而持有、陳列、輸出或輸入；4.為提供服務而陳列、提供附有商標之標識的物：5.陳列或散布附有商標之標識的廣告。其中第 1 款與第 2 款均指將商標「標示」於商品或服務所提供之商品上的行為；第 3 款及第 4 款則規定進一步之持有、陳列或散佈行為；第 5 款規定廣告行為。另鑑於在電子商務及網際網路日益發達的情況下，商標可能以數位影音、電子媒體或其他媒介物之型態呈現，因此規定第 6 款之態樣。茲分別將第 3 項各款之行為態樣舉例如次：1.將商標用於商品、包裝或容器上：例如將「NIKE」標示於鞋子上；將「悅氏」標示於礦泉水容器上。2.為提供服務，而將商標用於提供服務所用之物上者：例如旅館將其商標標示於提供服務之毛巾上。在此強調的是將商標「標示」於服務所提供之物的行為。3.將附有商標之商品販賣、為販賣之要約或為上述目的而持有、陳列、輸出或輸入者：將標示有商標之商品標價陳列於櫥窗上，係屬「為販賣之要約」；出售者為販賣；為上述目的而置於倉庫中者為持有；放在貨架上者為陳列。4.為提供服務而陳列、提供附有商標之標識之物：例如餐飲店於提供餐飲服務時，陳列或提供附有該餐飲服務之標識的餐盤或餐巾紙。5.陳列或散布附有商標之標識之廣告：例如於媒體上刊登附有商標之標識的鞋子的廣告。6.以數位影音、電子媒體或其他媒介物為前四款所定之行為：例如在電腦軟體打開之始播映出商標之標識者或在電子媒體上廣告附有商標之商品或服務者，亦屬之。

至於為供自己或他人侵害第三人之商標權之目的，而單純製造他人商標圖樣或標籤者，因尚未為標示商標之行為，故非屬本條意義下之侵害商標的使用行為。將規定於第 62 條擬制侵害商標權之規定中。

此外，關於商標使用之準備行為，德國商標法第 14 條第 4 項亦將之規定為

構成侵害商標權之行為，然因其與第 3 項之直接侵害商標權之使用行為有別，因此另於第 4 項規定之。

第二目　請求損害賠償之主觀要件

關於商標權受侵害之民事救濟，本文建議規定於第 61 條之 1。其理由是：第 61 條就商標權侵害之規定已至為繁複，若法律效果再規定於第 61 條，可能使該條條文甚長，因此建議另規定於第 61 條之 1。

在請求損害賠償之主觀要件，實務上多數見解認為應適用民法第 184 條第 1 項之規定，即行為人只有在故意或過失，侵害他人商標權時，始負損害賠償責任[73]。然實務上亦有認為應適用民法第 184 條第 2 項之規定者[74]，然因商標侵害之態樣相當複雜，是否構成近似商標、類似之商品或服務、或有致相關消費者混淆誤認之虞，認定不易，若採推定過失，對行為人未免過苛，因此本文建議宜條文中明定應由商標權人就行為人之故意過失負舉證責任。修正規定於第 61 條之 1 第 1、2 項。

第六十一條之一第一、二項

I 商標權人對侵害商標權者得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。

II 因故意或過失違反前條之規定者，商標權人得請求因此所生之損害。

第三目　對侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具之處置

關於第 61 條第 3 項之對侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具之處置，本文亦建議規定於第 61 條之 1 民事法律效果之規定中。惟鑑於該條於適用時，實務上往往不知如何處置，而在某些情況下，銷毀可能對行為人造成過多之損害，因此本文建議修正規定於第 61 條之 1 第 3 項：

第六十一條之一第三項

---

[73] 台灣台南地方法院 93 年智字第 14 號民事判決。

[74] 臺灣臺北地方法院 92 年度智字第 64 號民事判決。

第一項情形，法院得依商標權人之請求，命為下列之處置：

一、除去物品上所附侵害商標權之標識。

二、銷毀附有該標識之物品或專供侵害之原料或器具。

三、其他可除去違法狀態之必要處置。

以上修正理由是：本項係參考英國商標法第 15 條第 1 項之規定，規定商標權人對於侵害其註冊商標者，得請求法院除去物品上所附侵害商標權之標識，及銷毀附有該標識之物品或侵害之原料或器具。但為避免銷毀範圍過廣，因此規定「專供」侵害之原料或器具，始得銷毀。此外，為避免銷毀附有該標識之物品或專供侵害之原料或器具，有過當現象，不符合比例原則，因此增定第 3 款「其他可除去違法狀態之必要處置」，使法院得以有更多選擇餘地，並能作出更恰當的裁決。至於如何處置，最後決定權仍在法院，因此將條文修正為「法院得依商標權人之請求，命為下列之處置」。而可除去違法狀態之必要處置，例如附加足資區別之標示或說明。

第二節　商標法第 62 條：擬制侵害商標權

第一項　現行規定面臨之問題

第一目　第一款之擬制侵害商標權面臨之問題

商標法第 62 條規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」第 1 款之成立要件為：a. 主

觀要件：「明知」為他人著名之註冊商標；b. 保護客體：他人已註冊之著名商標；c. 須有使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識之事實；d. 須有致減損該著名商標之識別性或信譽之結果；e. 未得商標權人同意。

（一）以造成減損著名商標之識別性或信譽之結果為必要？

本款規定「致減損著名商標之識別性或信譽者」，故本款之適用以確實發生減損之結果為必要。此與第 23 條第 1 項第 12 款就不得註冊事由中規定相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標或標章之識別性或信譽「之虞」者，並不相同。其立法理由為：第 62 條係以擬制之方式規範侵害商標權之行為態樣，故在構成要件上要求較為嚴格[75]。

至於有致減損識別性或信譽者，係指將商標使用於雖非同一或類似之商品或服務[76]，或完全不致混淆誤認之虞的商品或服務上，有致該著名商標之識別性被沖淡或聲譽受減損之虞的情形[77]。「減損識別性」係指著名商標一再被他人襲用，則在消費者心目中，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化。「減損信譽」則指他人以違反社會倫理規範之方式襲用著名商標，或提供品質較差之商品或服務。以上情形不以將商標使用於同一或類似之商品或服務為要件，亦不以致生混淆誤認之虞為要件。只要以相同或近似於著名商標之文字，作為表彰自己營業主體或來源之標識，致在消費者心目中，該商標與其所表彰之商品或服務間之關聯性將遭到淡化，即構成減損著名註冊商標之識別性[78]。

---

[75] 詳細立法理由為：近年來以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範「侵害」之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生「減損」或「混淆誤認」之結果，始足該當，與修正條文第 29 條第 2 項第 2 款、第 3 款以構成「混淆誤認之虞」有別。

[76] 最高法院 93 年度臺上字第 771 號民事判決。

[77] 關於減損識別性或信譽，詳請參陳昭華，商標法，頁 72 以下。

[78] 臺灣高等法院 94 年智上易字第 5 號民事判決：按商標法第六十二條第一款規定所稱之「減損識別性」，指著名商標一再被他人襲用，則在消費者心目中，該著名商標

但如何證明「減損該著名商標之識別性或信譽」原已經相當困難，若要證明侵害行為與此結果間之因果關係更為困難，因此宜將之改為「有致減損該著名商標之識別性或信譽『之虞』」較為妥當，否則當事人可能因無法舉證，即無法主張權利。

（二）「減損著名商標之識別性或信譽」與「混淆誤認」之適用情形應予區分

在著名商標之保護，一般將導致「減損著名商標之識別性或信譽」與「混淆誤認」之結果或危險適用在不同的情形上，亦即後者以將相同或近似商標使用在同一或類似之商品或服務之情形適用之（如第 29 條第 2 項第 2、3 款）；而前者則以將相同或近似商標使用在非屬同一或類似之商品或服務上之情形，但以上解釋，由文義中並不容易見之，因此建議將來在修法時針對減損之情形，在條文中明定是使用在不類似之商品或服務之情形為限。

又侵害著名商標亦可能造成「有致相關公眾混淆誤認之虞」的情形，此由第二三條第一項第十二款將「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」並列可以見之。故本條款似亦應將「有致相關公眾混淆誤認之虞」納入，始較週圓。

第二目　第二款之擬制侵害商標權面臨之問題

第 62 條第 2 款係明知為他人註冊商標，而將該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者產生混淆誤認之規定。該條款將視為侵害商標權之範圍及於明知為他人

與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化。「減損信譽」指他人以違反社會倫理規範之方式襲用著名商標，或提供品質較差之商品或服務。前揭條文之適用，不以將商標使用於同一或類似之商品或服務為要件，亦不以致生混淆誤認之虞為要件。上訴人以系爭商標中完全相同之文字，作為表彰自己營業主體或來源之標識，上訴人襲用系爭著名之註冊商標，致在消費者心目中，該等商標與其所表彰寶鹼公司商品或服務間之關聯性將遭到淡化，自足以減損被上訴人著名註冊商標之識別性。

之註冊商標，而以商標中之文字作為自己公司名稱或其他表彰營業主體或來源之標識上，規範之範圍過廣，造成許多問題，特別是我國對於事業名稱之登記，依照公司法第 18 條第 1 項之規定：「公司名稱，不得與他公司名稱相同。二公司名稱中標明不同業務種類或可資區別之文字者，視為不相同」，因此不同公司使用相同之事業名稱相當常見。然而在現行法第 62 條第 2 款下，若一事業以其名稱取得商標註冊，則他人使用相同文字作為事業名稱，縱使於公司名稱中標明不同業務種類，而為公司法所允許，仍然有可能被認為違反商標法第 62 條第 2 款之規定。甚至在許多事業使用相同名稱之情形下，若一事業以其名稱取得商標註冊，但未註冊網域名稱，另一同名之事業以自己之名稱註冊網域名稱，此種情形有可能並不構成網域名稱之搶先註冊（參考「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第 5 條），但卻有可能被認為違反商標法第 62 條第 2 款之規定。爰將第 62 條第 2 款之規定刪除，以免構成法律秩序間之衝突與矛盾。

何況，若刪除本條第 2 款，我國雖不似美國有「反網路侵害消費者保護法」（Anticy-bersquatting Consumer Protection Act，簡稱 ACPC），惟「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」[79]亦有相類似之規定，商標權人得據之尋求解決途徑。依該爭議處理辦法，申訴人得以註冊人之網域名稱註冊與其商標、標章相同或近似而產生混淆為由（財團法人臺灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法第 5 條），依該辦法向爭議處理機構提出申訴[80]，請求取消註冊人之網

[79] 網頁：http://www.twnic.net.tw/DN/105b.htm#1，最後點閱日期：2006/11/30。

[80] 財團法人臺灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法第 5 條（申訴之要件與處理原則）：申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依本辦法向爭議處理機構提出申訴：一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱（第 1 項）。認定前項各款事由之存否，應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料。有下列各款情形之一者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益：一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱，銷售商品或提供服務者。二、註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知。三、註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式，獲取商業利益者（第 2 項）。認定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱，得參酌下列各款情形：一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網

域名稱或移轉該網域名稱予申訴人（辦法第 9 條）。且以上申訴並不妨礙當事人向法院提出有關該網域名稱之訴訟（辦法第 10 條），故不服以上申訴之結果者，仍得向法院提起訴訟[81]。

美國國會於 1999 年 11 月 29 日通過「反網路侵害消費者保護法」，主要目的在防止惡意利用其他自然人或法人之商標作為網域名稱以謀取非法利益。ACPA 明確規範了惡意登記或使用商標或服務標章作為網域名稱者須負民事責任。同時 ACPA 的出現，才開始提供非著名商標之權利人有救濟之途徑[82]。

根據 ACPA 之規定，若行為人主觀上有「惡意牟利意圖」（bad faith intent to profit），客觀上有「註冊」（registers）、「非法交易」（traffics in）、或「使用」（use）他人於網域名稱註冊前已享有商標權或是已符合著名標章之要件之名稱作為網域名稱之行為，法院有權決定沒收或取消系爭網域名稱，或將該名稱移轉給商標權人，且可依商標權人之請求給予損害賠償之救濟[83]。這種規定提供商標權人便

域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。二、註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。四、註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址（第 3 項）。申訴人應就註冊管理機構所認可之爭議處理機構擇一提出申訴（第 4 項）。

[81] 臺灣臺北地方法院 91 年度訴字第 5864 號民事判決。

[82] 在美國，違反美國聯邦商標淡化法（簡稱 FTDA）控告網域名稱註冊人時，商標所有權人（原告）必須證明（1）其商標是著名的，（2）被告以該商標進行商業使用（making a commercial use of the mark in commerce），（3）被告的使用是在該商標成為著名商標以後，以及（4）被告對於商標之使用，使商標失去辨識和區分商品與服務之作用，導致商標品質淡化。適用 FTDA 的保護標的，不僅必須有足以區別的特殊性，而且必須是著名的商標。詳參：劉尚志、陳佳麟，商標與網域名稱之爭（一）：美國篇，http://www.apipa.org.tw/Article/Article-ViewADA.asp?intADAArticleID=11&strSortTarget=adaArticleID 以及劉尚志、陳佳麟，商標與網域名稱之爭（三）：著名商標的保護，http://www.apipa.org.tw/Article/Article-ViewADA.asp?intADAArticleID=13&strSortTarget=adaArticleID（點閱日期：2006/11/30）。

關於非著名商標與網域名稱之爭，詳參劉尚志、陳佳麟，商標與網域名稱之爭（四）：一般商標的保護，http://www.apipa.org.tw/Article/Article-ViewADA.asp?intADAArticleID=14 （點閱日期：2006/11/30）。

[83] ACPA 中規範：（1）惡意從他人商標或該法保護的個人名字中獲利，而且（2）註冊、買賣、使用相同或近似混淆已是具有顯著性商標之網域名稱，或（3）註冊、買

利主張其權利之途徑。蓋因若忠於依傳統商標法之解釋，於行為人僅註冊而未使用網域名稱時，應不該當美國商標法中「商業上使用」之要件，而無法主張任何權利。於行為人註冊相同或近似之網域名稱，而提供不同類之產品或服務時，雖足以導致消費者產生混淆之餘，然不得依商標侵害規定主張權利，而欲主張「商標淡化」又僅限於著名標章。現 ACPA 對於非著名商標之權利人亦提供了一套頗為完整之保護措施，當立意值得肯定。

第二項 國際法制

第一目 WTO/與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）

第 16 條　商標專用權

1. 註冊商標之專用權人應享有專用權，以阻止他人未獲其同意，於商業交易中使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，而其使用有致混淆之虞者。凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。前揭權

賣、使用相同或近似以混淆或淡化於在註冊時已是著名商標之網域名稱，則需負民事責任。根據 ACPA 之規定，法官可以責令網域註冊人放棄、取消該網域名稱，或將網域名稱轉移給商標權人。

至於如何判別「惡意」，該法案列出九項認定標準以供法院認定，其包括：

1.網域名稱所有人如有商標或其他智慧財產權，則網域名稱是否與所有人之商標或其他智慧財產權有關；

2.網域名稱之內容是否包括所有人之法律上名稱或通常係作為識別該人之名稱；

3.網域名稱所有人如先前有使用該網域名稱，其是否本於誠信原則提供商品或服務；

4.網域名稱所有人是否本於誠信原則非營利性使用或合理使用該網域名稱供人接觸其網頁；

5.網域名稱所有人是否對於網站之來源、贊助者、相關性或支持等造成混淆，不問是否是為經濟利得或意圖減損或傷害該商標，而意圖使消費者自商標專用權人之網站轉移至其網站，而致損害商標專用權人之商譽；

6.網域名稱所有人是否未曾本於誠信原則，實際使用或意圖使用該網域名稱提供任何商品或服務，而將該網域名稱轉售予商標專用權人，或其他第三人，或該網域名稱所有人先前之行為顯示有此傾向者；

7.網域名稱所有人於提出該網域名稱之申請時，是否所提供之資料有誤導或錯誤之聯繫資訊，是否故意不維護聯繫資訊之正確性，或其先前之行為顯示有此傾向者；

8.網域名稱所有人於提出或取得多項網域名稱之申請時，是否知悉該網域名稱縱不涉及貨品與服務，亦已與他人所有之據區別性之商標相同或產生混淆，或將對著名商標造成淡化；

9.商標於網域名稱註冊中之範圍是否具區別性，及是否足以產生著名之效果。

利不得損及任何既存之權利，亦不得影響會員基於使用而賦予權利之可能性。

2. （一九六七年）巴黎公約第六條之二之規定準用於服務。決定某一商標是否為著名商標， 會員應考慮該商標在相關行業之知名度，包括對該商標促銷而在相關會員間形成之知名度 。

3. （一九六七年）巴黎公約第六條之一之規定於使用他人註冊商標於不同於該商標所指定使用之商品和服務時準用之，但該商標於不同商品或服務之使用造成與註冊商標專用權人間之聯想，致商標專用權人之利益有因該使用受到侵害之虞者為限。

第二目 美國

2006 年美國商標淡化法修正前

美國自 1997 年起陸續發生網路蟑螂的糾紛。所謂網域名稱只是一個類似地址的標識，並不具備商標顯著性要件，不當然等同於商標，故直接引用商標法無法有效主張權利的存在。商標權人在這些糾紛中，主要是控告網域名稱所有人違反聯邦商標淡化法（the Federal Trademark Dilution Act of 1995；FTDA）。

依據該法解釋，所謂淡化（dilution）就是使著名商標減弱（lessen）其作為辨識和區分產品或服務的能力，不論第三者與著名商標所有人之間是否有競爭關係，或是否存在有混淆、引人錯誤或欺瞞的可能性。

以違反 FTDA 控告網域名稱所有人時，商標權人（原告）必須證明（1）其商標是著名的，（2）被告以該商標進行商業使用（making a commercial use of the mark in commerce），（3）被告的使用是在該商標成為著名商標以後，以及（4）被告對於商標之使用，使商標失去辨識和區分商品與服務之作用，導致商標品質淡化。適用 FTDA 的保護標的，不僅必須有足以區別的特殊性，而且必須是著名的商標。在該法中，列有 8 點考量因素：

一、商標本身固有的或後天所獲得的識別性。

二、商標使用於其指定的產品或服務上之期間（duration）與程度（extent）。

三、商標所廣告的時間和程度。

四、使用商標的交易之地域範圍。

五、使用商標的產品或服務之交易管道。

六、使用商標的產品或服務之交易地域範圍與交易管道對商標認知的程度，以及發出禁制令的對象。

七、其他第三者使用相同或類似商標的特徵與程度。

八、商標是否已經註冊。

惟聯邦商標淡化法（FTDA）可以提供解決商標與網域名稱搶註之間的問題，然而該法僅適用於「著名商標」，一般的商標即使具有足以區別的特殊性，但不具備高知名度時，無法提供保障。為了有效規範網域名稱之註冊登記，不會損害商標權人之利益，美國總統於 1999 年 11 月 29 日簽署了「反網路侵占消費者保護法(the Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act；ACPA)」，明確規範了惡意登記或使用商標或服務標章作為網域名稱者需負一定的民事責任。

ACPA 中規範：（1）惡意從他人商標或該法保護的個人名字中獲利，而且（2）註冊、買賣、使用相同或近似混淆已是具有特殊性商標之網域名稱，或（3）註冊、買賣、使用相同或近似以混淆或淡化於在註冊時已是著名商標之網域名稱，則需負民事責任。根據 ACPA 之規定，法官可以責令網域所有人放棄、取消該網域名稱，或將網域名稱轉移給商標權人。ACPA 提出 9 點因素作為判斷網域名稱所有人是否為惡意[84]：

一、網域名稱所有人如有商標或其他智慧財產權，則網域名稱是否與所有人之商標或其他智慧財產權有關；

二、網域名稱之內容是否包括所有人之法律上名稱（legal name）或通常係作為

[84] 網頁：http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=1&act=read&id=45，最後點閱日期：2006/11/30。

識別該人之名稱；

三、網域名稱所有人如先前有使用（prior use of the domain name）該網域名稱，其是否本於誠信原則提供（bona fide offering）商品或服務；

四、網域名稱所有人是否本於誠信原則非營利性（bona fide noncommercial）使用或合理使用該網域名稱供人接觸其網頁；

五、網域名稱所有人是否對於網站之來源、贊助者、相關性或支持等造成混淆，不問是否是為經濟利得或意圖貶低（disparage）或敗壞（tarnish）該商標，而意圖使消費者自商標專用權人之網站轉移（divert）至其網站，而致損害商標專用權人之商譽；

六、網域名稱所有人是否未曾本於誠信原則，實際使用或意圖使用該網域名稱提供任何商品或服務，而將該網域名稱轉售予商標專用權人，或其他第三人，或該網域名稱所有人先前之行為顯示有此傾向者；

七、網域名稱所有人於提出該網域名稱之申請時，是否所提供之資料有誤導或錯誤之聯繫資訊（contact information），是否故意不維護聯繫資訊之正確性，或其先前之行為顯示有此傾向者；

八、網域名稱所有人於提出或取得多項網域名稱之申請時，是否知悉該網域名稱縱不涉及貨品與服務，亦已與他人所有之據區別性之商標相同或產生混淆，或將對著名商標造成淡化；

九、商標於網域名稱註冊中之範圍是否具區別性，及是否足以產生著名之效果。

此外，ACPA 亦有保護個人名字被他人搶註成為網域名稱之規定。若直接以他人名字，或近似程度足以造成混淆（substantially and confusingly similar）他人名字，註冊登記成為網域名稱，並有意藉由販賣此網域名稱給該人或第三者，必須負民事責任。如果該名字屬於著作人之姓名，網域名稱的所有人是著作權所有人或被授權人，為了利用此著作而販賣該網域名稱，且契約內無相反之約定，則此行為則非 ACPA 民事責任所規範的對象。

對於著名商標而言，如果網路蟑螂註冊網域名稱是為了販賣該網域名稱給商

標權人，則屬於商業使用，著名商標權人可以依據美國聯邦商標淡化法，指控網路蟑螂。然而 FTDA 只適用著名商標，對於僅僅具有特殊性之一般商標則無法提供相同的保障；尤其對於網路蟑螂註冊的網域名稱，不與原商標產品或服務相同時，並不被視為混淆消費者，因此無法指控網路蟑螂侵害商標。直到 ACPA 的出現，才提供了具有特殊性但非著名商標權人一個救濟的途徑[85]。

另外，在美國商標法第 32 條第 1 項第 a 款規定，任何人如未經註冊人同意，於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者應於民事訴訟中對商標專用權人負損害賠償責任。

但於本條第 b 款之情形，亦即將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包紙、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散佈或廣告，足生混淆、誤認，或為欺罔者，除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，否則商標專用權人不得請求賠償所失利益或所受賠償。

2006 年美國商標淡化法修正後

一、概說

2006 年商標淡化修正案(Trademark Dilution Revision Act of 2006, “TDRA”)[86]是由國際商標協會(International Trademark Association, “INTA”)、美國智慧財產法協會(American Intellectual Property Law Association, “AIPLA”)與美國律師協會(American Bar Association, “ABA”)之智慧財產權法部門(Section of Intellectual Property Law)等機構協力而成之立法建議，為避免重蹈聯邦商標淡化法快速立法

[85] 詳參：劉尚志、陳佳麟，商標與網域名稱之爭（一）：美國篇，http://www.apipa.org.tw/Article/Article-ViewADA.asp?intADAArticleID=11&strSortTarget=adaArticleID，最後點閱日期：2006/11/30。

[86] TDRA, H.R.683, 109th Cong. (2006).

[87]以致問題叢生之覆轍，過程中不僅在眾議院司法委員會之法院、網路暨智慧財產附屬委員會(House Subcommittee on Courts, the Internet and Intellectual Property, “CIIP”)舉辦兩次聽證(hearing)，更邀集學者專家與民間團體(civil society organization)如 Public Citizen、Public Knowledge 參與作證、演說、起草等工作，使條文用詞更臻嚴謹、周延[88]。

商標淡化修正案在 2006 年 9 月 25 日經眾議院通過參議院之版本後，送交布希總統簽署同意，於同年 10 月 6 日完成立法程序並即時生效。國際商標協會表示，此修正案不僅是回應 Moseley 案之判決結果，更是著名商標保護之重大成就，提供彼等權利人強而有力之保障[89]。

二、修正法案內容與修正前規範之比較

商標淡化修正案總共包含三個條款，其中第 2 條稱為「淡化之模糊與污損類型」(Dilution by blurring; dilution by tarnishment)，乃是大幅修正聯邦現行淡化規範之主要部分，將取代蘭哈姆法第 43 條(c)項底下各款目。

(一) 刪除淡化定義、明列淡化類型並修正救濟要件

聯邦商標淡化法中不只並未明確區分兩種重要淡化類型，其於蘭哈姆法第 45 條提供之定義用詞亦難以清楚解釋淡化內涵為何，尤其是「減弱著名商標得以辨識與區別商品或服務之能力」此段話，無法說明其在市場上如何顯現。[90]商標淡化修正案於刪除原本淡化定義同時，在第 2 條(c)項(1)款(B)目、(C)目分別定義淡化之模糊與污損類型，以臻明確。謂之「模糊」是指因他人商標或商號與著名商標間之近似引致聯想，進而削弱著名商標之識別性者；至於「污損」，則是指因他人商標或商號與著名商標間之近似引致聯想，進而損害著名商標之聲譽而

[87] FTDA of 1995, *legislative history*.

[88] Barton Beebe, A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law, 16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1143 (2006), at 1155-1156. [hereinafter Beebe].

[89] Trademark Dilution Revision Act Passed by United States Congress, Oct. 6, 2006, http://www.inta.org/index.php, last visited Dec. 13, 2006.

[90] Kathleen Goodberlet, The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Prospective Changes to Dilution Definition, Claim Analyses, and Standard of Harm, 6 J. High Tech. L. 249 (2006), *B. TDRA Definition of Dilution*. [hereinafter Goodberlet].

言。

為符合類型定義方式，修正案亦連同修正主張淡化侵害之救濟要件。按照第 2 條(c)項(1)款規定，著名商標所有人因他人於該商標著名後，始於商業上使用之商標或商號而有致模糊或污損該商標之虞時，得依據衡平法則，向法院聲請禁制令以禁止他人使用；不問是否存在實際混淆或混淆之虞，或競爭關係，或實際經濟損害。著名商標所有人除得請求蘭哈姆法第 34 條之禁制令救濟外，同條第 5 項規定，行為人之利用如係出自故意，意圖模糊或污損該商標，則商標所有人得依據衡平法則與法院裁量，請求同法第 35 條(a)項、第 36 條之金錢損害賠償與銷毀侵害物之救濟。

(二) 明定淡化之證明標準

關於淡化證明究以實際淡化標準或以淡化之虞標準為妥此一重大爭議，雖然在商標淡化修正案中僅以一句話帶過，然而卻大為逆轉聯邦最高法院採取實際淡化標準之解釋立場。如前項述及，第 2 條(c)項(1)款規定，「著名商標所有人因他人…使用之商標或商號而有致模糊或污損該商標之虞時，得…聲請禁制令」，亦即 2006 年修正結果明文規定改採「淡化之虞」作為證明標準。

(三) 明定商標著名程度並修改認定標準

修正案於第 2 條(c)項(2)款名詞定義中之(A)目，明確指出前款商標應具備之「著名」程度，必須使美國境內一般消費大眾廣泛認識，該商標為其所有人商品或服務之來源指示，方足當之。為俾於法院認定系爭商標是否已達上述認識之必要門檻，另提供幾個相關認定標準，供予參酌；而相較於修正前之八個著名認定標準，修正案本次建議項目則縮減一半。

(1) 該商標廣告及宣傳之期間、程度與地理範圍，不問是由其所有人或第三人進行廣告或宣傳。

(2) 以該商標提供商品或服務之銷售總額、數量與地理範圍。

(3) 該商標實際被認識之程度。

(4) 該商標是否依據 1881 年 3 月 3 日或 1905 年 2 月 20 日商標法註冊，或是否於主要註冊簿註冊。

(四) 增訂認定淡化之審查事項

本次修正重點之一，即是對於統一認定淡化之審查事項提出法制層面的建議，避免法院各自決定而任意增減淡化救濟之適用範圍；不過，適用情形僅侷限在「模糊」類型，至於污損侵害尚無準用規定。為俾於法院判斷行為人之商標或商號是否有致模糊之虞，第 2 條(c)項(2)款(B)目後段提供幾個相關審查事項如下：

(1) 使用人之商標或商號與著名商標間之近似程度。

(2) 著名商標其固有或嗣後獲得之識別性程度。

(3) 著名商標所有人積極為實質獨占使用該商標之程度。

(4) 著名商標被認識之程度。

(5) 使用人是否意圖使其商標或商號與著名商標之間引發聯想。

(6) 使用人之商標或商號與著名商標間之任何實際聯想。

(五) 修正合理使用條款

此部份與修正前內容大致相同，惟內容較為細緻，陳述方式亦略有不同。第 2 條(c)項(3)款規定之排除事項有三如下：

(1) 任何合理使用著名商標之行為，包括指示性或描述性之合理使用，或該等合理使用之促進行為，而非作為自己商品或服務之來源指示；前述情形包含：(i)與廣告或促銷有關之使用，使消費者得以比較商品或服務；(ii)與識別、諷刺、批判或評論著名商標所有人，或其商品或服務相關之使用。

(2) 各種形式之新聞報導與新聞評論。

(3) 商標之任何非商業使用行為。

(六) 其他修正

除去一些細部文字修正省略不談外，修正案第 2 條(c)項(4)款增訂主張包裝(trade dress)保護者之舉證責任：「依據本法提起包裝淡化之民事訴訟時，由於該包裝未於主要註冊簿註冊，主張保護之人應舉證—

(A) 系爭包裝整體觀察上並不具功能性，且為著名；

(B) 若系爭包裝包括任何標誌或已於主要註冊簿註冊之商標，則除開註冊商標之名聲時，未註冊部分整體觀察上仍為著名。」

而同條項(7)款則是規定關於專利之保留條款：「本條各項均不得解釋為削弱、降低或取代專利法上之實用性。」

為便於觀察商標淡化修正案是否且如何逐一具體回應前述實務衍生之重大爭議，下述以表格對照修正前後之規範異同。

	美國聯邦商標淡化法 (Lanham Act §43(c),§45)	2006 年商標淡化修正案 (TDRA §2)
淡化定義	減弱著名商標得以辨識與區別商品或服務之能力，不問著名商標所有人與他人間是否有競爭關係，或是否有混淆、誤認或欺瞞之虞。(§45)	刪除原定義(§3(e))，依類型分別規定-- 模糊指因他人商標或商號與著名商標間之近似引致聯想，進而削弱著名商標之識別性者；污損則指因他人商標或商號與著名商標間之近似引致聯想，進而損害著名商標之聲譽。(§2(c)(2)(B),(C))
淡化類型	模糊與污損(聯邦最高法院認為不包括後者)	模糊與污損(§2)
淡化證明標準	聯邦最高法院採取實際淡化標準	淡化之虞標準(§2(c)(1))
淡化審查事項	各個法院決定不同	僅於模糊類型規定-- (1)使用人之商標或商號與著名商標間之近似程度。 (2)著名商標其固有或嗣後獲得之識別性程度。 (3)著名商標所有人積極為實質獨占使

		用該商標之程度。 (4)著名商標被認識之程度。 (5)使用人是否意圖使其商標或商號與著名商標之間引發聯想。 (6)使用人之商標或商號與著名商標間之任何實際聯想。(§2(c)(2)(B)(i)~(vi))
著名程度	無規定	使美國境內一般消費大眾廣泛認識，該商標為其所有人商品或服務之來源指示。(§2(c)(2)(A))
著名認定標準	(1)該商標固有或嗣後獲得之識別性之程度。 (2)該商標指定使用於商品或服務之期間與範圍。 (3)該商標廣告與宣傳之期間與範圍。 (4)該商標使用於交易之地理範圍。 (5)該商標指定使用之商品或服務其交易管道。 (6)著名商標與被禁止使用之商標於其交易區域及管道中，被認識之程度。 (7)第三人使用相同或近似商標之性質與範圍。 (8)該商標是否依據 1881 年 3 月 3 日或 1905 年 2 月 20 日商標法註冊，或是否於主要註冊簿註冊。(§43(c)(1))	(1)該商標廣告及宣傳之期間、程度與地理範圍，不問是由其所有人或第三人進行廣告或宣傳。 (2)以該商標提供商品或服務之銷售總額、數量與地理範圍。 (3)該商標實際被認識之程度。 (4)該商標是否依據 1881 年 3 月 3 日或 1905 年 2 月 20 日商標法註冊，或是否於主要註冊簿註冊。(§2(c)(2)(A)(i)~(iii))
合理使用	(1)為與著名商標所有人所提供有競爭關係之商品或服務相區隔，而於比較性商業廣告或促銷中合理使用該商標。 (2)商標之非商業使用。 (3)任何形式之新聞報導與新聞評論。(§43(c)(4))	(1)任何合理使用著名商標之行為，包括指示性或描述性之合理使用，或該等合理使用之促進行為，而非作為自己商品或服務之來源指示；前述情形包含：(i)與廣告或促銷有關之使用，使消費者得以比較商品或服務；(ii)與識別、諷刺、批判或評論著名商標所有人，或其商品或服務相關之使用。

		(2)各種形式之新聞報導與新聞評論。 (3)商標之任何非商業使用行為。 (§2(c)(3)(A)~(C))

第三目 英國

英國商標法第 10 條第 3 項第 b 款規定，一個人侵犯某註冊商標，如果他在貿易過程中使用了一個標記，該標記用於相關商品或服務與該註冊商標的商品或服務不近似，而且該商標在英國享有一定聲譽，如無正當理由，該標記之使用會不公平地利用該商標的顯著性或聲譽，或對該顯著性或聲譽產生有害的影響者，為侵害他人著名註冊商標之行為。

又依本法第 56 條第 2 項：「在相同或類似商品或服務上，一商標與著名商標或其主體相同或近似，如果該商標之使用可能造成混淆者，依據巴黎公約享有著名商標保護的商標所有人有權依禁令限制該商標在英國的使用。」惟這種權利須符合第 48 條（由在先商標所有人默許效力）的規定。

關於英國及歐盟法中對於商標名聲、不正利用與損傷等問題之探討，詳請參照附錄。

第四目 德國

德國第 9 條規定：「有下列情形之一者，得撤銷商標之註冊：

1. 與他人先前已申請或已註冊之商標相同，且所使用之商品或服務亦同一者；
2. 與他人先前已申請或已註冊之商標相同或近似，且所使用之商品或服務亦同一或類似，而有引起混淆誤認之虞，或在觀念上有相關連之虞者；
3. 與他人先前已申請或已註冊之商標相同或近似，所使用之商品或服務雖不類似，但他人之商標為國內著名之商標，且申請註冊之商標之使用會不當且無正當理由地利用或減損他人先前商標之區別力或評價者。

商標之申請，只有當其已註冊時，始存在第一項意義下之不受保護事項。」

又第 10 條規定：「一商標與在國內屬於巴黎公約第六條之一意義下之眾所周知著名商標相同或近似，且符合第九條第一項第一、二款或第三款之其他要件時，其商標不得註冊（第 1 項）。但申請人係經眾所周知著名商標之所有人同意申請者，不適用第一項之規定（第 2 項）」，故一商標與眾所周知之商標相同或近似，且具備第 9 條第一項第一、二、三款之要件時，眾所周知之商標所有人可依第五一條第一項因為新商標無效，提起註銷之訴。本條之適用要件：1.與申請日前之眾所周知之國內商標；2.且屬巴黎公約第 6 條之 2 意義下之眾所周知著名商標相同或近似；3.且所使用之商品或服務亦相同，或所使用之商品或服務相同或類似；4.並符合前揭第九條規定之要件。異議程序只有當第九條第一項第一、二款之要件具備時，提起註銷者始可同時依第十條結合第九條第一項第三款受保護。 因此只要已登記或註冊之商標與眾所周知之商標（亦包括在國內有名且該商標無正當理由，以不正當之方法，利用或損害眾所周知之商標之區別力及評價）相同或近似時，可依第 51 條第 1 項提起無效之訴。

德國商標法第 14 條第 2 項第 3 款規定，非經商標專用權人同意，第三人禁止於交易中使用相同或近似他人註冊商標之任何標識，且所表彰之商品或服務不類似該商標所表彰者。惟該商標於德國係屬著名，且該標識之使用，係在無正當理由下，以不正當方式利用或減損該著名商標的識別性或信譽。

又依同法第 14 條第 3 項規定，符合前項之要件者，尤其禁止下列行為：

1. 將該標識附著於商品之外觀或其包裝上；
2. 以該標識於交易中提供商品，或基於交易目的而持有者；
3. 以該標識提供或供應服務；
4. 進口或出口具有該標識之商品；
5. 使用該標識於正式文件或廣告。

另外在同條第 4 項更指出，第三人未取得商標專用權人之同意，而於交易中有以下列之外觀、包裝或其他標示方法作為商品或服務的標識，且其對於該標識

之使用，係第二項及第三項所禁止者，禁止為下列之行為：

1. 將相同或近似該商標之標識附著於外觀、包裝或其他標示方式，如貼紙、標籤、縫貼或類似物；
2. 以相同或近似該商標之標識，作為外觀、包裝或其他標示方式，於交易中提供或基於交易目的而持有者；或
3. 進口或出口附有與該商標相同或近似之標識，為商品的外觀、包裝或其他標示方法。

有關營業標誌保護規定，按德國商標法第 15 條第 1 項規定，取得營業標識之保護者，其權利人享有專用權。是以，第三人未經授權者，禁止於交易中使用該營業標識，或足以造成與受保護之標識混淆之近似標識（第 15 條第 2 項）。另外，依同法第 15 條第 3 項規定：「凡於德國係著名之營業標識，第三人禁止在無正當理由時，以不正當方式於交易中使用該營業標識或近似的標識，且該標識之使用無須構成第二項的混淆之虞，只要足以減損該營業標識的識別性或信譽。」可知德國立法者對於著名營業標識之加強保護。

第五目　日本

在國際貿易頻繁，跨國性事業已成為時代潮流之趨勢下，對於外國著名商標若不加以保護，而容許國內事業得盜用或為不當目的而申請註冊，勢將引起國際性經貿糾紛，影響國家整體形象，故日本政府於 1996 年商標法修正中，追加保護國內外著名商標之規定。

日本商標法第 4 條第 1 項第 19 款規定：「以不正當之目的（獲得不正當利益之目的，加害於他人之目的、其他不正當之目的謂之）而意圖使用相同或近似於廣為日本國內或國外之需求者所認識之表彰他人營業上商品或服務之商標者」不得申請註冊。本款並未要求須有混淆誤認之虞要件，對於可能導致他人著名商標遭到稀釋（dilution）或污染（pollution, garnishment）之行為，亦可能該當本款規定為侵害他人著名商標行為。

第六目　中國大陸

著名商標在大陸商標法稱為「馳名商標」。就著名商標之認定標準上，大陸商標法第 14 條規定應考量之因素有：（一）相關公衆對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍；（四）該商標作爲著名商標受保護的記錄；（五）該商標著名的其他因素。

大陸商標法對於商標減損並未有明文規定，惟依據商標法第 13 條第 2 項規定：「就不相同或不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的著名商標，誤導公眾，致使該著名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」由此可知，大陸對於著名商標減損（淡化）概念亦包含於該項規定之中。

第三項 檢討與建議

（一）以供自己或他人侵害第三人商標權之目的，而製作、為販賣之要約、販賣、持有、陳列、輸出或輸入該商標者。

以供自己或他人違反第六十一條第一項規定之目的，而製作、為販賣之要約、販賣、持有、陳列、輸出或輸入該商標之行為，目前在我國僅得以刑法第 253 條偽造仿造商標商號罪論處。惟在國外就此行為有直接明文視為侵害者。若要予以規範，宜將之歸類為擬制侵害商標權之類型，因此建議於本條中增定之，規定於第一款。

第六十二條第一款

未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：

一、以供自己或他人違反第六十一條第一項規定之目的，而製作、為販賣之要約、販賣、持有、陳列、輸出或輸入該商標者。

（二）對於著名商標之保護

原第 62 條第一款前段規定：未經商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權。該條之法律效果與第 29 條第 2 項第 2、3 款之「混淆誤認之虞」並不相同，故規定為擬制性之侵害商標權行為。惟「減損著名商標之識別性或信譽」與「混淆誤認」之適用類型何以有區別，由文義並不易見之，因此建議於該規定加上「於不類似之商品或服務…」，以與適用於同一或類似商品或服務，致公眾混淆誤認之情形得以區別。

又本款在侵害行為之構成上規定以構成損害之結果為必要，但實質上非常難以舉證，將使商標權人無法主張權利，爰於增加「之虞」之規定，使構成「減損著名商標之識別性或信譽之虞」時即應負侵害商標權之責。

此外，在將著名商標用為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識時，有可能使用在同一或類似商品或服務上，亦有可能使用在非同一或類似商品或服務上，亦即侵害著名商標可能導致公眾混淆誤認之虞，亦可能致減損著名商標之識別性或信譽之虞，宜分別將其效果明確規定。

至於未經註冊之著名商標之保護，現行商標法並未規範，而有賴公平法第 20 條之補充適用，相對於其他國家多以商標法保護著名商標之趨勢，例如英國商標法第 56 條第 2 項、德國商標法第 15 條第 3 項等，我國商標法對於著名商標之保護，實有不足。雖然我國商標法採取註冊保護主義，但著名商標縱使未為註冊，仍具有相當高之知名度而廣為消費者所認識，從保護消費者與維護競爭秩序之立場，以及避免法律規範上之割裂與適用上之困擾，有必要於商標法中為明確之規範，爰建議於本條中明定之。

基於以上說明建議修正條文如下：

第六十二條第二、三款

未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：

一、 ……

二、 於不類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊之著名商標，致有減損著名商標之識別性或信譽之虞者。

三、 明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字做為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，有致公眾混淆誤認之虞，或有致減損著名商標之識別性或信譽之虞者。

四、 明知為他人未註冊之著名商標，而使用相同或近似之標識於同一或類似之商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

（三）對於非著名商標之保護

現行法第 62 條第 2 款將視為侵害商標權之範圍及於明知為他人之註冊商標，而以商標中之文字作為自己公司名稱或其他表彰營業主體或來源之標識上，規範之範圍過廣，造成許多問題，已如前述，爰將第 62 條第 2 款之規定刪除，以免構成法律秩序間之衝突與矛盾。

第三章　商標侵權民事救濟

第一節　現行商標侵權民事救濟法制與問題

商標權人之商標權受到侵害時，依我國商標法第六十一條之規定有以下幾種請求權：（一）請求損害賠償；（二）請求排除其侵害；（三）有侵害之虞者得請求防止之；（四）請求銷毀侵權物品及相關原料與器具，或為其他必要處置。其中關於損害賠償之範圍則依據同法第六十三條規定，由以下三種方式計算其損害：

（一）依據民法第二一六條可主張所受損害及所失利益。此時舉證責任在商標權人，但商標權人不能證明其損害額度時，得就使用該商標通常可獲得之利益，減除受侵害後實際所得利益之差額認定為其損害額。

（二）依侵害商標權行為所得之利益作為損害賠償範圍。侵權人無法舉證證明其成本或必要費用時，則以銷售侵權商品之全部收入認定為所得利益。此時應先由商標權人舉證證明侵權人由侵權行為所得之利益，再由侵權人舉證證明其成本與必要費用。

（三）就查獲侵權商品之零售單價五百至一千五百倍金額為賠償範圍。但所查獲數量超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。此規定之合理解釋應為，查獲數量在一千五百件以內時，得由法院在零售單價之五百倍與一千五百倍之間審酌決定賠償倍數，而超過一千五百件時才是以其總價定賠償金額，並非所有情形皆以零售單價乘以查獲件數，否則此條文之邏輯結構即屬難解。

（四）商標權人得針對業務上信譽之損害，另請求賠償相當之金額。此部分之請求權與上列三種顯不相同，因為前述三種乃是擇一主張，商標權人得視客觀情形決定主張何者對其較有利（牽涉舉證責任歸屬以及賠償金額之計算結果），但業務上信譽損害之賠償則是額外的請求權，可與上述請求權併

為主張。

前述規定乃係我國商標法上有關商標侵權民事救濟中最核心之規定，其中顯現出商標侵害之救濟問題與著作權或專利權侵害情形有其本質上之差別，例如商標法對於市場競爭力之影響以及品牌價值之維持更為重視，因此本條文在實務運作上存在不少值得探討之問題點，其中幾項重要的問題包括：侵權行為與損害結果之間的因果關係如何認定？如何認定損害賠償額？賠償總額計算上所謂零售單價，應如何認定？在侵權行為人是製造商、批發商或零售商之不同情形是否可能產生不同認定結果？然實務上於審酌賠償額之考量又該為何？其次，商標權人之業務上信譽若因侵害而導致減損時，得另外請求賠償相當之金額（商標法第六十三條第三項），商譽損害之賠償範圍是財產上或非財產上損害？其中非財產上損害所指為何？其是否有適用非財產損害之可能？又應如何計算非財產損害之金額？商標法上所謂業務上信譽損害應係何種性質之損害？實務上所謂非財產上之損害，應做如何解釋？業務上信譽損害不免抽象，其損害範圍應如何計算？

第二節 實務見解及現行法之問題

第一項 商標侵害與損害之因果關係

商標法第六十一條明定商標權人對於侵害其商標權者得請求損害賠償。該條之損害賠償請求權規定乃是緣於民法侵權行為之規定而來，亦即民法第一八四條第一項前段之規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」而商標法第六十一條乃是特別針對商標權受侵害之行為而設，則屬於民法第一百八十四條之特別規定，是故其成立要件與一般侵權行為之損害賠償請求權並無異，原告必須證明其實際上受有損害，且其所受損害與加害行為之間有因果關係[91]。台灣高等法院 85 上 1322 謂「主張他人冒用商標而受有損害，須就侵權行為

[91] 高等法院台中分院88年重訴33號判決即謂因果關係成立為商標侵權損害賠償之

與其所受損害之間具有相當因果關係負舉證責任，所謂相當因果關係，謂無此行為，雖必不生此種損害，有此行為，通常即足生此種損害者，為有相當因果關係（最高法院 80 台上 1773 決參照）。」一般而言，由於銷售額減少或商品銷路不佳之原因甚多，單純之銷售額減少不足以證明商標權人之損害與侵害行為間具有因果關係[92]，若要主張銷售額減少與侵害行為與損害間具因果關係，必須進一步證明行為人侵害商標之行為為銷售額減少之唯一原因或重要原因。

商標權人當其商標權受到侵害時，若欲依據第六十三條第一項第一款主張損害賠償，則需舉證證明其所受損害及所失利益。實際上商標權受侵害究竟受到多少損害並不容易證明，即使侵權商品與商標權人之自身商品在市場上處於直接競爭關係，商標權人亦很難直接主張侵權商品之銷售金額就等於商標權人之所受損害或所失利益，因為依據民法第二一六條之規範意旨，所受損害乃指積極損害，也就是既存財產因損害事實之發生，以致減少之情形[93]，然而侵害商標權之銷售行為本身並未使商標權人之既存財產受侵害（先不談商譽侵害層面）；至於主張所失利益則較可能成立，但依法律意旨必須是「依通常情形，或依已訂計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益」，但侵權商品之銷售未必皆是在商標權人預定之銷售範圍內，因此大多數情形下，商標權人未必能主張侵權人之銷售所得正好等於商標權人原本應有而卻失去的銷售額。簡言之，實務上運用到商標法本條該款後段所定原則：「得就使用該商標通常可獲得之利益，減除受侵害後實際所得利益之差額認定為其損害額」之情形相當多。

然而所謂「通常可獲得之利益」如何認定？而且受侵害後實際所得利益之減少是否皆可歸責於侵權人之行為所導致？這都是實務上必須面對的問題點，前者涉及所謂「通常」之客觀認定標準，後者則涉及侵權行為與所得利益降低結果之間的個案因果關係判斷原則。對第一項問題，我國法院實務目前採取之見解認

前提要件。

[92] 士林地院 87 年訴 45 號判決則認銷售額之減少不足以證明商標權人所受損害與商標之侵權行為間具有因果關係。

[93] 邱聰智，民法債編通則，頁 224，修訂六版，1993 年。

為，商標權人所主張其過去（在侵害行為發生前）之營收利潤，必須扣除相關成本與必要費用，且所謂「通常」之客觀認定標準，應可以財政部公布之「同業利潤標準」（亦即利潤率）為客觀依據，此可見諸**臺灣高等法院民事判決 90 年度重上更字第 73 號**判決理由[94]。

至於侵害行為與營利損失之間的因果關係問題則更為困難，因為營業額或利潤降低往往有多種因素所造成，未必全然可歸責於侵權人之行為，因此法院見解認為必須考量其他因素。例如商標權人之營業額若原本即處於下滑過程中，且商標侵權行為經過提起訴訟後已經停止，卻未改變商標權人營業下滑之情形，則法院認為不可全然將此種損失算做侵權人之賠償責任，此可見諸**台灣台北地院 72 年度智字第 64 號**判決理由[95]。另一種情形則是原告使用係爭商標於多種商品上，而被告侵權使用該商標僅在特定一種商品上，則法院認為原告不應將其所有商品之利潤減少等同於被告之賠償範圍，此可見諸**最高法院 94 年度台上字 1419 號判決理由**[96]。

第二項 商標侵害損害賠償額之計算

在一般侵權行為之案例中，受害人必須證明實際之損害額以主張其所受損害之額度，然在商標侵害之案例中，商標權受有侵害時，通常難以查出侵害者仿冒商品的確實數量，使得計算損害賠償之基礎不夠明確，又因為商標權之無體性，往往無法正確評估實際所受之損害，是以多數國家立法例，概有損害額之推定、

---

[94] 「公司之利潤，除應扣除進貨成本外，其餘如人事、水電、稅捐等其他費用，亦應扣除，此為眾所周知之事，本院認上訴人通常可得利益，應以財政部公布之同業利潤標準計算較為客觀，而依上訴人於拆夥後遷址之廣告內有「大批發價」記載（見前審卷一第一二九頁），則其應屬批發業，參酌財政部公布之批發衛浴器材設備之同業利潤標準為百分之九計算」。

[95] 「依原告所提之原證六稅款申報所示，在九十二年九、十月份，原告公司之營業額較之前仍繼續下降，但當時被告已將使用「嗜啡館」之招牌拆除達二個月之久。更足證原告營業額下降，與被告是否使用其商標，其間並無因果關係」。

[96] 「查張森煌係使用系爭商標於壁板商品，而志岱公司所產售之商品非僅壁板一種，能否以其受侵害前、後，全部商品營業收入之差額作為計算損害額之基礎，並待研求」。

擬制、酌定甚或多倍賠償之制定，我國商商標法中對於損害賠償之算定，受害人則依據商標法第六十三條之規定計算其損害。

商標法六十三條對於商標侵害之損害額計算方式有三：以受侵害前後所得利益差額計算、以侵害行為所得之利益計算、以銷售仿冒商品全部收入之利益計算以及以仿冒品零售單價之倍數計算，目前實物乃認為商標權人得擇一請求，亦即商標專用權人可就商標法第六十三條三種方式選擇其認為最有利之方式「擇一」請求，商標法第六十三條之規定僅為損害賠償之計算方式，實為原告之攻擊方法，雖規定擇一使用，在訴訟上必須注意的是依民事訴訟之法理，攻擊方法係採自由順序主義，故權利人當得併為主張自由排定商標法第六十六條損害賠償計算方式之優先順序進行攻擊防禦，而最後須擇其一種方法為計算而已，而採取何等計算損害請求方式之選擇，乃是由權利人選擇，而非由法院審定，是故商標權人僅能就商標法第六十三條三種損害賠償計算方式「擇一」為請求，並不能「並列」請求[97]。

（一） 以受侵害前後所得利益差額計算

商標法第六十三條第一項第一款規定，商標權人得依民法第二一六條規定計算其損害賠償額。民法二一六條規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所師利益為限。依通常情形或依已定之計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」此乃是民法上損害賠償之原則規定。其中所謂的「所受損害」，例如身體之傷害、物體之毀損等。「所失利益」，則例如他人身體受到傷害導致一段時間不能工作，所喪失之所得；然在商標權受侵害之事件中，商標權人之「所受損害及所失利益」，可能是因為他人之仿冒導致商譽受損，或由權利人客戶流失所喪失之營業額，然此等證據資料在取得上實在不易，且商譽受損或權利人營業額流失，與仿冒者之仿冒是否當然的具有因果關係在證明上亦有困難，該條之但書進一

[97] 參照高等法院 87 年重上更 151 號判決。

步規定，「不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益以其差額為所受損害」。

惟在個案中有時商標權人所銷售之商品並非只有一種，而行為人僅於單一商品上使用商標權人之商標，此時是否得以商標權人全部商品營業收入之差額作為損害賠償額之基礎，尚有探討之空間[98]。此外，計算商標人之「通常所得利益」，必須扣除商標權人之進貨、人事、水電、稅捐等其他費用，是以實務上法院多以參酌國稅局之營利事業各業所得額及政部公布之同業利潤標準計算以求客觀[99]，亦有法院係以商標權人申報資料計算其每月差額作為客觀標準[100]。

（二） 以侵害行為所得之利益計算

商標法第六十三條第一項條第二款另規定，損害賠償可依侵害商標權者因侵害行為所得之利益計算。換而言之。商標人可以仿冒製造、販賣仿冒商品所得之利益，作為其請求損害賠償之金額。計算因侵害行為所得之利益，是以侵權行為人銷售該項商品全部收入，扣除其成本或必要費用之後的餘額為準。侵權行為人若能就成本或必要費用加以證明，則可以減少權利人所能主張的損害賠償金額，甚至舉證自己並無獲利以主張商標權人並未受有損害。侵權行為人若就成本或必要費用可以加以證明，則可以減少權利人所能主張之損害賠償金額[101]；反之，侵權行為人若不能就其成本或必要費用舉證時，則依照該款後段之規定，以銷售該項產品全部之收入為所得利益。換言之，侵權行為人若無法證明其成本或

[98] 最高法院 94 年台上 1419 號判決於此等爭議中即提出，行為人將商標權人之商標使用於壁版商品中，然商標權人所銷售之商品非僅必板一種，能否以其前、後全部商品營業收入之差額作為計算損害額之基礎，並待研求。

[99] 高等法院 90 年重上更(一)73 號判決、台灣高等法院高雄分院 93 年智上易 3 號判決。

[100] 高等法院台中分院 88 年重訴 33 號判決。

[101] 相關判決可參照最高法院 95 年台上 295 判決，侵權人即是陳報其製作產品之成本費用十二項。

必要費用，計算損害賠償額時即可略去不算。有時行為人尚未銷售即遭查扣，如尚未銷售，即無所受利益可言，自不得列入賠償計算之基礎。

事實上，商標權人主張以行為人侵害之所得之方法計算損害賠償額，與主張以受侵害前後所得之利益差額相同，必須進一步提出相關之營業額資料或侵害人之銷貨資料以資證明，然在競爭激烈之商業環境下，各家廠商均會嚴防營業額資料或銷售資料被競爭者知悉，是故商標權人很難提出足以證明該款之必要證據，實務上舉證成功之例子包括以侵權行為人之進口數量為據[102]、以商標權人公司一般授權他人製造可得之權利金為計算侵權行為人之所得[103]、經稅捐機關核定之營利所得額[104]，亦有法院係以國稅局之營利事業各業所得額及同業利潤標準乘以行為人銷售額求得侵權行為人因侵害所得之淨利益[105]。

（三） 以侵害商標權之商品零售單價之倍數計算

由於商標權人往往很難就自己的所受損害以及行為人之侵害行為所得提出積極且必要之證據，為了避免第一款及第二款之方式主張損害賠償額有其困難，於該條項之第三款，另外訂有法定之賠償制度，則可緩和此一問題。

實務上對於此處所謂零售單價之解釋出現頗多歧異，但亦有某些部分已經達成較一致之實務見解。首先就一致性之部分而言，最高法院已經明確指出，是指侵害他人商標權之商品實際出售之單價，非商標權人自己商品之零售價或批發價[106]，此可見諸**最高法院 90 年度台上字 324 號判決理由**[107]。通常情形下侵權商品大多價格較低於合法授權商品，故在此計算原則下原告不僅不能依據自己的銷售價格計算，還必須舉證證明被告之銷售價格，此亦可見諸**最高法院 95 年度台上**

---

[102] 高等法院台南分院 90 年上易 120 號判決。

[103] 高等法院 87 年重上更 151 號判決。

[104] 桃園地院 94 年訴 1635 號判決。

[105] 高等法院高雄分院 93 年智上易 3 號判決。

[106] 最高法院 90 台上 324、最高法院 95 台上 295 判決、高等法院台中分院 93 重訴更(一)5 判決、高等法院台中分院 91 重訴 14 判決。

[107] 「該條款所指零售單價係指侵害他人商標專用權之商品實際出售之單價，並非指商標專用權人自己商品之零售價或批發價，總價即侵害他人商標專用權之商品零售總價，並非商標專用權人自己之商品之零售總價或批發總價」。

字 295 號判決理由[108]，實務上常以行為人銷售金額之外匯單、訂單、發票或是以特定通路經銷合約書舉證之；其次在零售單價不一之情況下，實務上則是以平均零售價為基礎計算[109]；另外，商標權人常以刑事的搜索、扣押程序，扣押侵害商標權之商品，而以扣押的商品數量，計算可獲得之損害賠償額，然實際上該款所謂的查獲侵害商標權商品，並不以經查扣之商品為必要，解釋上，經受害人實際查獲之仿冒商品都應包含在內，但不能以國稅局書面形式上之報稅數量作為該款之計算基準[110]。此外法院亦指出，原告在第六十三條第一項之三種主張方式中選擇了第三款的計算標準，則不必再考慮成本扣除問題，此可見諸前述**最高法院 90 年度台上字 324 號判決理由**[111]。

至於實務見解上較有歧異之部分則為關於零售單價之認定問題。在前述**最高法院 95 年度台上字 295 號**判決廢棄**臺灣高等法院臺中分院民事判決 93 年度重訴更(一)字第 5 號**判決之理由中，主要就是強調原審對零售單價之認定缺乏直接證據，僅屬推測或求其平均值之方式，不符合法律意旨[112]。若依此原則，則原告應如何舉證證明被告之零售單價呢？實務上有出現幾種看法，有認為可以行為人出售仿冒品發票舉證者（臺灣高等法院民事判決 92 年度上易字第 160 號）、有認為可以特定通路經銷合約書舉證者（台灣高等法院民事判決 92 年度訴字第 22 號）、亦有認為得以外匯單或訂單舉證者（臺灣高等法院民事判決 89 年度上字第 841 號）。然而值得注意的是，法院見解又認為原告若無法證明被告發票所載之商品

---

[108] 「依商標法第六十六條第一項第三款規定，此零售單價係指侵害他人商標專用權之商品實際出售之單價，並非指商標專用權人自己商品之零售價或批發價，惟被上訴人就上開被查獲之商品，並未舉證證明上訴人侵害其商標專用權之商品實際出售之單價」。

[109] 高等法院台中分院 91 上易 52 判決、臺灣高等法院高雄分院 90 上易 234 判決。

[110] 台灣高等法院 87 重上更 151 判決。

[111] 「依修正前商標法第六十四條第一項之規定，商標專用權人請求損害賠償，得就該項規定之三款擇一計算其損害。被上訴人係選擇第三款之規定計算其損害，而該款已明定以商品零售單價計算賠償金額，自無須再扣除成本」。

[112] 「原審遽以上開單價認係上訴人銷售單價而以之計算損害額，殊屬可議。又關於「夏立公司」、「香港遠東公司」部分，原審取摩帝傑公司、葳芃公司售價之平均值，為其銷售單價以計算損害額，而未說明其所憑之依據，亦欠允洽。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由」。

為仿冒品，則不得據此發票上價格主張其為仿冒品之零售價格。換言之，原告不僅要找到出貨單或發票，還必須證明其上所載者為系爭仿冒商品。此外，高等法院 90 重訴更(二)2 在行為人未訂標價，商標權人無法舉證之情況，法院准予商標權人以侵害商標權商品之批發價計算損害賠償。

有時侵害商標之商品查獲數量眾多，為了避免商標權人之求償受限於一千五百倍之最高計算基準，使權利人無法受到實質上之賠償，該條項第三款之但書規定，當查獲之商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額，而總價額之計算則是以侵害商標權人之商品零售單價乘以個數計算[113]。

商標法第六十三條第二項另規定，第一項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。由於以商標權人受侵害前後之差額計算損害賠償額，可能比侵權行為人實際所獲得之利益高出許多；又若以仿冒品零售單價之倍數計算，遇商品金額昂貴時，更可能使損害賠償額超出侵權行為人所可能之獲利，為了衡平起見，於賠償金額顯不相當時，法院得予以酌減。惟實務上為了公平起見，法院經常考量其他因素，例如侵害行為之持續期間不長、商標權人所受之實際損害尚屬輕微、侵權行為人事後收商品或積極為其他補救措施以減少商標權人受侵害之行為而酌減賠償額[114]等。在考量侵害商標權之商品零售單價倍數時，法院常考量侵害商標權商品與真品之價格差距、零售單價之高低、數量及種類、在市場上流通時間長短、銷售區域之大小、雙方資本額以及侵權行為人商店規模之大小等[115]，以求衡平。然由於該條項第三款規定，商標權人可就查獲侵害商標權商品零售單價之五百倍至一千五百倍計算損害賠償額。實務上，由於該條法定賠償額計算容易，權利人往往會主張直接援引並主張最高額度，嗣後由法院裁量適當之金額，但衡諸客觀情形往往未盡合理。

---

[113] 高等法院臺南分院 94 智上易 6 判決、臺灣高等法院 90 上 1032 判決、臺灣高等法院 92 訴 22 判決。

[114] 最高法院 94 臺上 1320 判決、高等法院臺中分院 91 上易 183 判決。

[115] 分別參照高等法院臺南分院 92 智上 1 判決、高等法院高雄分院 89 重訴 12 判決、最高法院 88 台上 137 判決、最高法院 87 臺上 2037 判決、高等法院高雄分院 90 上易 234 判決。

第三項 商譽損害賠償制度

（一） 商標侵害之商譽損害賠償制度

商標乃是表彰商標權人之商業信譽，當商標遭他人仿冒後，消費者可能因為受到劣質之仿冒品或服務所矇騙，而誤認原商標權人所提供之商品或服務品質低劣，因而對商標權人失去信心，商標權人之業務上信譽即因此而減損。商標法第六十三條第三項乃規定，商標權人之業務上信譽，因侵害而受減損時，並得另請求賠償相當之金額。商標權人於訴訟中必須證明其確實受有業務上之損失，且其業務上之損失與侵權行為人之行為間具有相當之因果關係[116]，通常具有歷史性、營業規模較大之公司，較有機會獲得商業上信譽之損害賠償，商標權人得提出自己的基本資料、營業資料或問卷以證明其信譽卓著。商標權人商譽上信譽之損害應如何證明？實務上就商標權人所提出之商譽損害證明，若為商標權人片面提出之資料委託他人研究者，有相當可能被法院認定片面所提供之資料不實，不得作為研究之基礎[117]。實務上一般而言，仿冒品與商標權人之商品使公眾產生混淆，商標權人進一步證明仿冒品之品質低劣，或舉證受混淆之消費者有所抱怨，即可成功證明其受有商業上信譽之損害[118]。

（二）商譽損害賠償之性質為何

究竟商譽損害賠償之性質為何？是否包括非財產上之損害？部分判決認為，業務上信譽損害賠償請求權，其性質本就屬精神上賠償，請求此非財產上

---

[116] 高等法院台中分院 88 重訴 33 號判決即是認為商標權人就行為人之產品造成其信譽損失不願再送鑑定及舉證，則依舉證責任分配之原則，難認商標權人有業務上信譽減損。

[117] 舉例而言，最高法院 94 台上 1419 號判決即認為，商標權人雖是提出了財團法人台灣經濟發展研究院研究分析報告書為依據，主張其受有商業上信譽之損害，然該該研究分析報告係依商標權人公司片面提供之不實資料為鑑定之基礎，尚難採信。

[118] 台灣高等法院 90 上易 663 號判決即是以行為人仿製之無熔線斷路器外殼，足以與商標權人公司生產真品相混淆，且仿冒斷電器易導致火災，足證商標權人業務上信譽，確因行為人之侵害行為而致減損，且與行為人之侵害行為間有相當因果關係。

之損害與同條第一項所規定之財產上損害賠償有所不同，祇須商標權人之業務上信譽，因商標受侵害致減損即可。是以認為此項信譽賠償之金額，參酌人身損害賠償之案例，應審酌當事人雙方之資力、侵害之程度及其他一切情形定之[119]。亦有法院認為，商標權人信用上之無形損害，若視為財產上損害，則被害人舉證困難，即無法請求賠償，若將此種無形損害視為非財產上損害，則被害人祇要能舉證證明有仿造之事實，即可請求非財產上損害賠償[120]。是以就上述二判決為例，認為商譽上之損害賠償，不限於財產上之損害賠償，亦包括非財產上之損害賠償。然此處所謂之非財產上損害係指商標權人何等法益受損害不無疑問，法人為非財產上損害（慰撫金）之請求權人是否適合則尚有討論之空間。

然事實上，商標法第六十三條第三項所規定之業務上信譽損害賠償請求權，在各主要國家之商標法立法例中，可謂係我國法特有之規定，因此其解釋適用亦難免出現歧異之處。然而此種歧異主要不是存在於各級法院見解之間，因為法院對業務上信譽損害之性質大致採取相同見解，認為係屬非財產權之侵害。但值得注意的是，在經濟部智慧財產局所出版之「商標法逐條釋義」一書中，則對此問題認為應係財產上之損害賠償性質，此可見於該書中下列段落文字[121]：

第三項規定之性質，應係損害賠償之特別規定，參照最高法院 62 台上 2806 號判例意旨，被害人如係「法人」，應無精神痛苦可言，自不待言。請求非財產上損害賠償，而商譽或品牌價值，客觀上得以金錢估算，似為「財產上」之

[119] 高等法院台南分院 94 智上易 6 號判決即謂：「此項非財產上之商譽損害請求權，祇須商標專用權人之業務上信譽，因商標受侵害致減損時，即足當之。侵權行為人既然大量進口仿造之同類型之商品販售，侵害商標權人之商標權，當然造成商標權人業務上信譽受損」。

[120] 參照高等法院台中分院 90 上 431 號判決：「仿造他人已登記之商標製造出售，欺騙消費者，以致消費者誤買品質低劣之仿製品，因而損害被害人之信用等無形損害，若視為屬於財產上損害，則被害人舉證困難，即無法請求賠償，若將此種無形損害視為非財產上損害，則被害人祇要能舉證證明有仿造之事實，即可請求非財產上損害賠償。」

[121] 經濟部智慧財產局，「商標法逐條釋義」，94 年 5 月出版，頁 153。

損害賠償性質。所稱「業務上信譽」，即營業信譽或商譽之謂。蓋侵害商標權之行為，常導致註冊商標之信譽喪失或減損商標權人之商譽，其業務上之信譽自有回復之必要。如不能回復原狀或回復顯有重大困難，應以金錢賠償其損失，所以特別規定，應是考量到其損失之計算，客觀上極其困難，且不易有一致之標準，故由法院判斷是否「相當」。因此，本項規定並得另請求賠償相當之金額。

前述引文顯示智慧財產局對此款規定所採取之觀點為財產上損害賠償，此點與法院實務見解並不相同，因此值得在此略加探討。為何法院如此肯定地主張業務上信譽損害為一種非財產上損害，此或可從**臺灣高等法院臺中分院民事判決 90 年度上字第 431 號之判決理由**見其端倪。法院在此判決中指出，「仿造他人已登記之商標製造出售，欺騙消費者，以致消費者誤買品質低劣之仿製品，因而損害被害人之信用等無形損害，若視為屬於財產上損害，則被害人舉證困難，即無法請求賠償，若將此種無形損害視為非財產上損害，則被害人祇要能舉證證明有仿造之事實，即可請求非財產上損害賠償」。換言之，法院認為如果認定其為財產上之損害，則原告必須舉證證明其業務上信譽受損之實際損害有多少，此顯有對商標權人課以過高之舉證責任，因此認定其為非財產上損害，則其賠償金額就無一定之標準，完全由法院視客觀情形審酌。若作此解，則法院見解似又與前述智慧財產局之見解為殊途同歸，因為智慧財產局亦認為此種財產上損害之實際金額無法估計，因此特設此款規定由法院決定「相當」之賠償金額。至於其業務信譽受損之實際已發生的營業損失，則自然依據同條文第一項之原則加以主張即可。

本研究認為，法院在實務上創設一種針對法人保護的非財產上損害賠償，甚至比照人身損害賠償之金額審酌，其實並無必要。畢竟所謂業務上信譽其實就是一種商業利益侵害，其可能影響之範圍包括商標權人合法商品之市場價格下滑、商標對外授權之權利金下滑（品牌價值降低）、商標權人將該商標應用於其他商品之潛在價值降低等等，但絕不可能是商標權人或該公司法人之精神

痛苦。另一方面，就算此種財產上損害很難估算，改將其認定為非財產上損害亦無助於計算其合理之損害賠償額度。此外比照人身損害賠償之各種考量因素亦有不盡合理之處，因為商標權人之業務上信譽受損程度如何，與原被告雙方資力狀況如何其實並無關係，也不應以此為認定依據。

（三）商標侵害商譽損害賠償額之算定

一旦商標權人能證明其業務上信譽受損害之事實，則法院必須審酌究竟給予多少金額的賠償為合理或「相當」。關於商業上信譽之損害賠償額之算定，一般而言是由商標權人就其所受之商業上信譽之損害賠償額負舉證責任，以商標專用權被侵害前後業務上信譽之實際差額為計算之基礎[122]，證明業務上信譽因被侵害而致減少之損害額。實務上有法院是以行為人公司營利事業所得稅結算申報損益表及資產負債表為準，比較商標權人取得前後系爭商標專用權年度營業淨利，及受行為人侵害商標權前後營業淨利計算業務上信譽損害[123]。於商標權人不能提供客觀之計算標準時，實務見解多半依據依照民事訴訟法二百二十二條第二項之規定「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」。該數額之認定，法院應審酌被害人與加害人經濟能力、經營之規模、被害人公司產品之商標在市場占有之比率、消費者對該商標產品之信賴程度及該商標產品遭仿冒在市場上流通時間之長短及地域之大小等一切情況判斷之[124]，相關判決可見諸**台灣高等法院民事判決 90 年度上字 315 號判決理由**[125]，以及**台灣高等法院民事判決 90**

---

[122] 參照最高法院 87 台上 2145 判決、高等法院台中分院 85 重訴 63 號判決則謂:「主張業務上信譽受損，應就業務上收益之情形負舉證責任，亦即就商標專用權被侵害前，其業務上信譽收益若干？被侵害後，其業務上信譽收益若干？其間差額若干？提出確證。」

[123] 參高等法院高雄分院 89 重訴 12 號判決。

[124] 參高等法院台南分院 90 上易 120 號判決。

[125] 「上訴人萬里達公司就其所受業務上信譽之實際差額為何？並未舉證以實其說，且具狀表明不願送請鑑定。按「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」，民事訴訟法第二百二十二條第二項定有明文。本院審酌上訴人萬里達公司係屬知名之衛星電視頻道公司、上訴人蕭

年度上字 757 號判決理由[126]。民事訴訟法該條規定乃是有關自由心證之規定，然而在業務上信譽損害之賠償金額認定上是否有必要加以援引，仍不無疑問。蓋商標法第六十三條第三項已經明文規定「賠償相當之金額」，法院應可直接依據商標法規定加以審酌才是。

第三節　國際法制

第一項 美國

美國商標法所規定之救濟措施包括禁制令（第三十四條）、請求損害賠償、被告因侵權所得之利益、例外情形下尚可請求律師費用（第三十五條），以下分述其行使請求之條件。

（一）禁制令

禁制令是一般衡平法下之原則，但在美國商標法中有特別規定於第三十四條：法院「有權依據衡平原則、以及法院認為合理之條件，而給予禁制令。」在法院實務上商標訴訟之禁制令與一般訴訟適用之法則略有不同。在一般案件之禁制令申請中，原告必須證明法律上之救濟不足，始得得到禁制令。但在商標侵害案件中，法院一向認為，一旦商標侵害被證明，必然為法律上之救濟不足，理由在於：商標侵害是持續性的侵害，其本質是無法回復的。亦即在商標侵害發生時，法院不能要求原告坐視其商譽流失，日後再收取損害賠償。因此原告不必證明過

夢君、張孫逸侵害之情節、上訴人萬里達公司受損害之程度、兩造之身分、地位、資力等一切情狀，認上訴人萬里達公司請求業務上信譽因上訴人侵害行為而減損之損害一百萬元，委屬過高，應予核減為六十萬元」。

[126] 「仿冒品未經被上訴人拜耳公司、克萊斯勒公司檢驗，無法保證能達被上訴人拜耳公司、克萊斯勒公司所要求之品管標準，致消費者誤認被上訴人拜耳公司、克萊斯勒公司產品品質不良，足認被上訴人拜耳公司、克萊斯勒公司業務上之信譽自因此而致減損。被上訴人無法舉證證明其商譽受侵害前後之差額，請求由本院酌定。按「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」，民事訴訟法第二百二十二條第二項定有明文」。

去或現在的真正損害，只要有損害之虞，即得請求防止損害。此原則類似於我國商標法第六十一條所謂「有損害之虞得請求防止之」。

（二）損害賠償

原告得請求損害賠償之項目包括：因被告之侵害行為所失去之銷售；因原告必須與被告競爭，而必須削價競爭之損失；若原告以廣告、或其他方式以除去商標之混淆（即所謂矯正性廣告），則此費用亦得請求。對於原告所受之業務上信譽損害，若以矯正性廣告仍不能予以回復者，法院亦得准予賠償。但對於前述各種損害，原告必須提出確實之證據[127]。由於實際損害之證明有時困難，因此第三十五條亦規定加重賠償之條文，該規定為「於評估損害時，法院可依據案件之情況，給予超過已證明的真正損害額之數目，但不超過已證明真正損害額的三倍」，該法律特別強調，此為賠償額之計算方式，並非懲罰性損害賠償，亦即因為實際損害額證明困難，因此酌予在已證明之金額上予以加重賠償，以求接近於實際損害額。

然而若是原告完全無法證明損害額，或是所能證明之損害額遠低於實際損害時，則前述計算仍有不足，此所以一九九六年所訂之商標仿冒法(Trademark Counterfeiting Act)就在第三十五條增列法定賠償額之規定，其額度為對於非蓄意侵害者，為每標章五百至十萬美元；對蓄意侵害者，為每標章不多於一百萬美元。此規定類似於我國商標法第六十三條第一項第三款，但適用之情形不同，因為美國法之規定僅適用於標章仿冒，且以每個標章多少賠償額為計算方法，並非如我國以仿冒品之零售單價倍數為計算方法。

（三）請求被告因侵權所得之利益

除請求損害賠償之外，原告在某些條件下亦得請求被告因侵權行為所得之利益，兩者得為並存請求。既然為請求侵權所得利益，原告當然不需要證明其實際

[127] 王敏銓，「美國商標法救濟措施之研究」，智慧財產權月刊，第八十三期，九十四年十一月。

損害，但必須證明被告之行為是「蓄意」(willful)或是「惡意」(in bad faith)。

（四）律師費用

美國商標法第三十五條第一項末段規定，僅限於「例外情形」(in exceptional cases)，法院始得判決給予勝訴之當事人「合理之律師費用」。此規定之解釋原則與專利法相同，亦即必須在被告係屬蓄意侵權之情形方適用之。

第二項 英國

英國之商標法於第 14 條第 2 項中規定在侵權訴訟中，可獲得所有救濟手段如損害賠償、禁令、補償或類似的在其他財產權受侵犯時可獲得的救濟，此部分與前述美國法並不無重大差異，然而基本上英國法上對於損害賠償與請求被告侵權所得兩者之間只能擇一請求，此點較接近於我國商標法之規定原則。

英國商標法較特別之處在於對於授權使用商標而遇有他人侵權之情形時，對於訴訟權利之規定相當詳細。在英國商標法第三十條及第三十一條分別規定了一般授權與專屬授權之情形下，被授權人對於侵權人之訴訟權利及其行使要件，以下分別詳述之：

英國商標法第三十條規定，除授權契約另有約定外，被授權人得請求註冊商標之專用權人促其就任何會影響其利益之事項提起侵權訴訟程序。如商標專用權人(1)拒絕為此行為，或(2)自被請求後二個月內未為此行為，則被授權人得以自己名義作為商標專用權人之身分提起侵權訴訟。該條第四項並且規定，如被授權人依本條之規定提起侵權訴訟程序時，法院得決定，除非商標專用權人一起為共同原告或增列為共同被告，否則被授權人不得進行該訴訟。

同法第三十一條則規定專屬授權之情形，其規定內容為，專屬授權得於授權契約內明定被授權人對關於授權之後所發生之事件，得享有如授權契約被視為轉讓契約般所得享受之權利及損害賠償請求權。亦即，在契約有此約定之情形下，

專屬被授權人視同商標權被轉讓人之權利。在此情形下，被授權人得以自己名義對第三人提起侵權訴訟。該條第二項並且規定，任何專屬被授權人所得行使之權利及損害賠償請求權，得與註冊商標專用權人之權利及損害賠償請求權併行。亦即商標專用權人之訴訟權及賠償請求權並未被剝奪。

第三項　德國

在損害賠償範圍的認定上，德國法上並無明文規定，目前實務上發展出三種的損害計算方式（dreifache Schadensberechnung）[128]。受害者得以選擇依下列方式計算其損害賠償額：(1)具體損害，包括所失利益在內（德國民法第 249 條以下）；(2)適當的（虛擬的）授權金（授權之類推 Lizenzanalogie）；(3)侵害人所得利益之返還。上述這三種損害賠償額之計算，由受害者自由選擇之；選擇後即確定一種計算方式，受害人不得主張累積計算不同方式所得之數額[129]。依據虛擬的授權金或侵害人所得利益作為計算損害賠償數額的標準，係基於保障智慧財產權人或具類似法律地位性質（如工作成果）之人，其特殊之保護需求所致；此一特殊保護需求在於：一般受害人無法證明，系爭侵害行為造成其何種所失利益，因此受害人必須以此一客觀的損害計算方式，作為適當之利益填補手段[130]。

在被授權人之訴訟權利方面，德國商標法之規定較為簡化，其僅在商標法第三十條第三項及第四項規定，被授權人於經商標專用權人同意後，得對侵害商標者提起訴訟；被授權人得參加商標專用權人所提起之侵權訴訟，以請求賠償其損害。由於德國法並未區分專屬授權與一般授權之情形，因此專屬被授權人並未獲得更完整之訴訟權利。

---

[128] 依據 Baumbach/Hefermehl/Köhler, Wettbewerbsrecht, §9 Rdnr. 1.36 之介紹，此一三種損害計算方式，於德國實務上已具體呈現在以下權利或法規之侵害或違反：著作權、商標權、新型權、新式樣權、人格權之財產利益、商標、姓名權、不正競爭防止法第 4 條第 9 款所保護之工作成果（Leistung），以及同法第 17 條以下所欲保護的營業秘密。

[129] Vgl. Tobias Lettl, a.a.O., Rdnr.656.

[130] BGH GRUR 1995, 349, 351-Objektive Schadensberechnung.

第四項 日本

日本商標法第 38 條第 1 項規定商標權人或專用使用權人可對於侵害商標權或專用使用權之人，請求賠償因其侵害所受之損害，此外，侵害人因侵害行為獲有利益時，所得之利益額推定為商標權人或專用使用權人所受之損害額。第 38 條第 2 項並規定商標權人或專用使用權人得主張和其商標授權金相當之數額作為自己所受之損害額。同條第 3 項則言賠償額並不以前項規定為限，超過該項規定金額之請求仍可被允許。此時，商標權或專用使用權之侵害人，如無故意或重大過失者，法院得參酌以定其損害賠償額。

第五項 中國大陸

大陸之規定賦予其工商行政管理局相當的權力，商標權人可直接向該局請求救濟。此外，於商標受侵害時之救濟規定有：第五十六條之請求損害賠償、第五十七條第一項為向民事法院請求假處份之規定、第五十八條第一項之保全證據、至於除去並防止其侵害的部分，其商標法則並未明文規定，係依民法及訴訟法為之。

第五十三條規定有關商標權之私權糾紛，應該協商解決，當事人並可請求工商行政管理局代為調解賠償之數額。當事人不願協商或協商不成者，可向人民法院或工商行政管理局請求濟救。

第五十三條，第五十五條及實施細則第五十二條規定工商局可針對有無侵權進行調查，若認定為侵害時，商標局可命其停止該行為、處以罰鍰，亦可查封、扣押侵權商品和專門用於製造侵權商標、商品之相關器材，當事人須於收受處理通知書十五日內依行政訴訟法向人民法院提起訴訟表示不服，否則工商局即可向法院申請沒收、銷毀該等器物的強制執行。

至於海關是否可依職權或依商標權人之申請而查扣，大陸商標法並未規定，但此亦非商標權人或海關無此權利之謂。

有關損害賠償數額之計算，第五十六條第一項規定以侵權人於侵權期間因

侵權所獲利益，或被侵權人於被侵權期間因被侵權所受損失定之，此損失包括被侵權人為制止侵權行為所支付之合理開支。第五十六條第二項規定難以認定時，法院應依侵權之情節判定人民幣五十萬元以下的賠償。第五十六條第三項則規定不知其銷售之商品侵犯注冊商標專用權時，若能證明該商品屬合法取得，並說明提供者，則不需負損害賠償之責。

第四節　檢討及建議

有鑑於商標侵害之民事救濟損害賠償法制於實務上問題紛擾且見解分歧，本研究參考國外立法例，提出下列之建議：

第一項 損害賠償之計算方式

現行商標法第六十三條第一項之規定，商標權人請求損害賠償時，得依據原告所受損害、被告所得利益或就查獲侵害商標權商品之零售單價倍數擇一計算；然依據原告所受損害或被告所得利益二者擇一主張請求損害賠償，概為外國立法例及法院實務之通則。美國實務之運作，則為兩者可併為主張，惟請求被告之所得利益必須進一步證明被告知行為乃屬「蓄意」(willful)或「惡意」(in bad faith)，為避免使法律適用趨於複雜，乃為本研究所不採。為避免原告對於商標侵害所失損害或被告因侵害行為所得利益有舉證上之困難，現行法同條項第三款另訂有法定賠償額制度予以緩和，惟實務上原告經常直接主張以本款計算損害，並主張最高額度，嗣後由法院裁量適當之金額，衡諸客觀情形往往未盡合理。據此建議修正將原告可主張本款之情形規定限制條件，唯有在法院認同原告無法依前兩款舉證或舉證有困難之時，方可主張以查獲侵害商標權商品之零售單價倍數計算；又鑑於高單價之個案，以零售單價之倍數計算賠償數額，不免有失衡之情，建議調整計算賠償額之倍數，且其賠償倍數亦由法院審酌客觀情形認定之。

本研究擬第六十三條第一項、第二項之修正條文如下：

第六十三條

I商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、 依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。

二、 依侵害商標權行為所得之利益；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。

三、 依前二款主張而有無法舉證或舉證困難之情事者，得請求法院審酌客觀情形，就查獲侵害商標權商品之零售單價一百倍至一千五百倍之金額計算賠償額。但查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。

II前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。

第二項 刪除業務上信譽損害賠償之規定

現行商標法第六十三條第三項關於業務上信譽損害賠償之設置，原條文以「商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。」容易使人誤解業務上信譽損害之性質究為財產上或非財產上損害，造成實務在個案適用上之疑義。考量目前外國立法例中並無類似規定，此亦使本條文在解釋適用上易滋生疑義。本研究建議刪除第三項，解釋上凡屬商標權人所受侵害皆應回歸本條文第一項之計算方式求償為宜。

第三項 明訂被授權人訴訟權利及其要件

現行商標法第六十九條乃規定經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用商標法第七章關於權利侵害救濟相關之規定。此規定之文字並不明確，無法清楚解釋究竟被授權人究竟如何尋求權利救濟，以及被授權人與商標權人在訴訟權利上有無差別，如何相互協調等等。參酌國外立法例可知，對於被授權人之權利救濟大多區分專屬授權與非專屬授權而為不同規定，我國專利法與著作權法亦同

此意旨而為規定，因此顯見商標法第六十九條有修法之必要性。

本研究參考德國及英國商標法之相關規定，修訂我國商標法第六十九條之規定以給予被授權人訴訟權利上之保障。按德國商標法第三十條規定，被授權人於取得商標權人同意後，得對商標侵權提起訴訟，亦得參加商標侵權訴訟，取得損害賠償。此規定並未區分專屬授權與非專屬授權之情形，一律適用於必須先經商標權人同意，恐有對專屬授權之被授權人保護不足之處。相對的，英國商標法在此方面之規定較為詳盡，其商標法第三十條規定，一般被授權人僅於商標權人受請求後拒絕或延誤（經過兩個月）提起訴訟時，才可以自己名義提起訴訟；同法第三十一條則規定，專屬授權得於契約中明訂被授權人關於契約簽訂後所發生之所有事件，享有授權契約被視為如同轉讓契約所得享受之權利及損害賠償請求權。依此規定解釋，則專屬授權之被授權人於契約有此約定時即可以商標權人之地位對商標侵權人提起訴訟。

衡諸前述德國法與英國法之規定各有利弊，德國法之規定未區分專屬與非專屬授權，一律皆須經商標權人同意，固可解釋為專屬授權之情形下被授權人已經於授權契約終獲得商標權人同意，因此其差別僅為事前同意與事後同意而已；在英國法之規定則對於一般授權之被授權人保護較低，必須經商標權人拒絕或延誤提起訴訟時，被授權人才得提起。本研究參酌此兩種立法例後，採取兼容並蓄之道，分別對專屬與非專屬授權為不同之規定如下：首先就專屬授權之被授權人權利而言，本研究參酌著作權法與專利法之規定，明訂專屬被授權人獨立之訴訟權利，可以自己名義對商標侵權人提起訴訟。然本研究認為商標權人雖將其商標專屬授權於他人，由於該商標可能因他人仿冒而減損市場價值，因此商標權人對此仍有訴訟上利益，與著作權或專利權之情形有所不同，因此應維持商標權人本身之訴訟權利為宜，以免專屬被授權人怠於對仿冒者提起訴訟，造成商譽持續受損，將來專屬授權期間結束後其不利益將完全由商標權人承受。因此本草案未比照著作權法第三十七條第四項後段之規定限制商標權人之訴訟權利。再就非專屬授權之情形而言，本研究認為只要獲得商標權人同意，被授權人皆可以自己名義

提起訴訟。且修正條文亦比照德國法之規定，明訂被授權人得參加訴訟之權利。

第四章 商標刑事侵權

第一節 商標法第 81 條

第一項 目前實務與面臨問題

商標法第 81 條至第 83 條為刑事處罰之規定。首先，我國係採商標註冊保護主義，對於未經註冊的商標不予保護[131]。現行第 81 條規定於 92 年 5 月 28 日修法時，將原要件「意圖欺騙他人」刪除，而以「未得商標權人或團體商標權人同意」為要件，於解釋上即產生疑義，是否仍應以主觀上具故意為要件？依據台灣高等法院 93 年度上易字第 1445 號及 93 年度上易字第 1926 號判決，法院認為新法雖刪除「意圖欺騙他人」的要件，但商標法對於擅自使用他人商標專用權的處罰，本質上即具有欺騙他人的意思，因此應為相同的解釋。另於高雄高分院 94 年度上易字第 281 號、台中高分院 94 年度上易字第 951 號判決中，法院亦要求行為人需有主觀之犯意。就本計畫執行期間所蒐集之法院商標刑事侵權判決而言，要求行為人具有主觀構成要件故意的見解，應為實務之向來見解。

有鑑於刑法之歸責原理，本應以行為人具有故意過失為要件[132]，是以解釋上自應認為商標侵權之刑事責任亦應以故意為要件（由於未明文處罰過失的商標侵權行為，故無成立過失犯的可能）。就現行第 81 條規定觀之，自應認為行為人必須對於該條所規範之第 1 款至第 3 款的行為類型，對於符合其中之一的構成要件行為有所認識，即具有主觀構成要件故意。

從比較法的觀察可知，對於商標侵害之刑事責任規定，必須行為人具有主觀意圖或構成要件故意。德國商標法之實務早於帝國法院（RGSt 42, 138）時，即要求商標侵害之刑事責任，行為人需具有故意，即需對於行為之客觀構成要件有

[131] 台灣高等法院 94 年度上更（二）字第 405 號判決。
[132] 刑法第 12 條第一項規定：「行為非出於故意或過失者，不罰。」

所認識[133]。英國商標法第 92 條則要求行為人需有主觀之意圖。

第 81 條客觀構成要件，涉及實務對於「類似商品或服務」及「近似商標」的認定。實務有判決援引智慧局所頒佈的「混淆誤認之虞審查基準」（93 年 5 月 1 日施行）第 5.3.1 點之規定，認為**「若二不同之商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處或服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，而該等商品或服務使用相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者、接受服務者誤認其為來自相同或雖不同但有關聯之來源，則此二商品或服務間即存在類似的關係，即為類似之商品或服務」**[134]。而商標近似之判斷，則採取異時異地隔離觀察之原則，以總體或主要部分是否足以引起混同誤認之虞，做為基準[135]。

實務上對於若干特殊的商標使用行為，是否構成商標侵權之刑事責任，曾表示其意見。整理如下以供參考：

(1) 行為人平行輸入海○○啤酒，合法使用附隨之商標，於適度範圍印製紙箱使用商標，未變更、改造及加工瓶裝內容物仍以原裝銷售，不構成侵害商標[136]；

(2) 對於產品進行加工、改造或變更，仍不得使用原產品的商標，否則即屬惡意使用他人商標[137]；

(3) 將他人所生產較低階之微處理機所標示商標圖樣，連同速度、型號磨去後，再重印上其商標及較高級之速度型號，為偽造商標之行為[138]；

---

[133] Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., §143 Rn.20; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., §143 Rn.4.

[134] 台中地院 94 年度易字第 2499 號判決。

[135] 台中高分院 94 年度上易字第 562 號判決。

[136] 台南高院 90 上易字第 1265 號判決。

[137] 台灣高院 94 年度上易字第 1178 號判決。

[138] 最高法院 93 年度台上字第 1761 號判決、台灣高院 93 年度上更二字第 231 號判決。

(4) 自行或受他人委託將仿冒商標貼紙使用於商品上，且將仿冒零件交由委託人販售或向仿冒人購買之行為，違反商標法規定[139]；

(5) 將廢棄的零件重新改裝維修，並以原商標出售，構成商標侵害[140]；

(6) 收購空瓶再注入劣質機油販賣的行為，構成商標侵害[141]；

(7) 單純仿製商標圖樣，應主動要求委託印製者出示已取得授權的證明文件，若未盡查詢義務貿然接受訂單製造知名品牌的商品、包裝盒等，將認為具有明知[142]；

(8) 販賣真品，縱在拍賣網站上刊登近似他人註冊商標之中文圖樣，行為人目的僅係便於行銷，無混淆一般消費者意圖[143]；

(9) 販賣假酒，僅查獲未貼商標權人商標的空瓶，且無其他證據證明行為人有在已完成之仿品上使用該商標圖樣的行為，難認行為人已有使用商標的行為[144]。

另舊法有關「其他類似物件」呈現商標之行為，實務上有若干件係透過電視、電腦螢幕出現商標圖樣者的情形[145]。

另第 81 條第 2 款及第 3 款均以「有致相關消費者混淆誤認之虞」的要件。實務上以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混淆誤認之虞判斷。若於相關消費者之認知上，以表彰該種商品特性的標識，消費者極易由其商標文字之文義，獲得對該物的強烈印象，即得與其他物區別，具有顯

---

[139] 高雄高院 91 年度上易字第 482 號判決。
[140] 高雄高分院 91 年度上易字第 482 號判決。
[141] 最高法院 93 年台上字第 6593 號判決。
[142] 台中地院 91 年易字第 1051 號判決。
[143] 高雄高分院 93 年度上易字第 138 號判決。
[144] 雲林地院 92 年度易字第 469 號判決。
[145] 參見台灣高等法院 94 年度上更（二）字第 609 號判決、94 年度上更（二）字第 405 號判決等。

著之識別性[146]，可資參考。

第二項 國際法制

以下就國家別，分別介紹其商標侵權之相關規定：

第一目 美國

美國商標侵害規範於聯邦法第十八部－刑法與刑事訴訟法（Crimes and Criminal Procedure）、第 113 章－財產竊盜（Stolen Property）、2320 條－從事仿冒商品之交易罪（Trafficking in counterfeit goods or services），其中，除處罰從事仿冒商品之交易，也處罰企圖（attempt）為前述行為。任何人故意或意圖交易商品或服務，且明知而使用仿冒標章於該商品或服務上或與其相關者，若為個人，應處二百萬元以下罰金或科或併科十年以下有期徒刑；若非個人，應處五百萬美元以下罰金。若此行為發生於該人遭此條判刑之後（譯註：累犯），個人應處五百萬元以下罰金或科或併科二十年以下有期徒刑；若非屬個人，處一千五百萬元以下罰金（該條（a）項）。其中交易（traffic）是指有任何對價的運輸、移轉或其他 處分給他人，或企圖以前述運輸、移轉或處置為目的的所有或持有（該條（e）項（2）款）。

另外，在著作物上附加仿冒標籤，根據同章 2318 條之交易仿冒不法標籤、文件或包裝罪（Trafficking in counterfeit labels, illicit labels, or counterfeit documentation or packaging），對於故意交易有關唱片、電腦程式、視聽、文學等著作物之仿冒不法標籤、文件或包裝，應處二十五萬元以下罰金或科或併科五年以下有期徒刑（該條（a）項）。為該法條為規範著作物標籤或包裝，並非規範商標。

[146] 台灣高等法院 94 年度上易字第 763 號判決。

第二目 英國

英國商標法有關商標侵權之刑事責任規定，是在第 92 條規定。該條規定內容如下：「 92. 與商品有關的未經授權的商標的使用

（1）以自己或他人得利之目的，或有造成他人損失之意圖，並且未經商標所有人同意的下列行爲構成違法行爲：

（a）將與某一註冊商標相同的標誌，或很可能會被誤認爲是某一註冊商標的標記用於商品或其包裝上，或

（b）銷售或出租，爲銷售或出租提供，做提供或展示，或配送帶有或其包裝上帶有該標識的商品，或

（c）於營業中爲了自己或他人之任何目的，擁有、保管或控制有這樣的商品將構成（b）款中的違法行爲。

（2）以自己或他人得利之目的，或有造成他人損失之意圖，並且未經商標所有人同意之下列行爲構成違法行爲：

（a）將某一標識使用於某一註冊相同或很容易被誤認爲是該商標將要用於下列各項的材料上：（i）作為商品的標識或包裝，（ii）作爲與商品有關的商業文書，或（iii）爲商品做廣告，或

（b）在營業上使用帶有這樣標識的材料用作商品標識或包裝商品，作爲與商品有關的商業文書或爲商品做廣告，或，

（c）於營業中擁有、保管或控制的任何這樣的材料，目的是用於他或他人所要做的任何將構成（b）項中的違法行爲。

（3）以自己或他人得利之目的，或有造成他人損失之意圖，並且未經商標所有人同意之下列行爲構成違法行爲：

（a）製造專門設計或用於複製與某一註冊商標相同或極易造成誤認的標識的物品，或

（b）於營業中擁有、保管或控制有這樣的物品，

行為人係明知或可得而知該物品已用於、或將要用於生產商品或用於標識或包裝商品、作爲與商品有關的商業文書或用於商品廣告的材料。

（4）符合以下情形者，構成本條規定之違反

（a）商品是有關該商標所註冊的商品，或

（b）該商標在英國有一定聲譽，那一標識的使用利用或將不公正地利用該商標聲譽的顯著性或將有害於其顯著性。

（5）被指控違反本條規定的人，則抗辯其能證明有合理之依據，確信該標識以被使用的方式，或將要被使用的方式的使用，不構成對註冊商標的侵權。

（6）違反本條規定者應受以下法律處理：

（a）由即決裁定判處 6 個月以下監禁或不超過法定最高額的一筆罰金，或二罪並罰；

（b）判一筆罰金或處 10 年以下有期徒刑，或一併判處罰金和徒刑。」

此一規定所包括的刑罰類型，可歸納整理如下：

(1) 使用相同或近似之標識；

(2) 銷售、出租、提供或展示相同或近似之標識於商品上；

(3) 於營業中擁有、保管或控制仿冒商品；

(4) 將仿冒之標識作為商品的標識或包裝、商業文書，或廣告行銷；

(5) 對於具有仿冒標識的材料，將之作為商品的標識或包裝、商業文書，或廣告行銷，或者於營業中擁有、保管或控制之；

(6) 製造專門設計或用於複製與某一仿冒標識的物品，或於營業中擁有、保管或控制之，不過行為人必須是明知或可得而知該物品已用於、或將要用於生產商品或用於標識或包裝商品、作爲與商品有關的商業文書或用於商品廣告的材料。

上述類型之行為人，均要求需有「以自己或他人得利之目的，或有造成他人損失之意圖」，作為主觀之構成要件要素。另仿冒之標識，必須與被仿冒的商標之商品相同或類似，或者對於著名商標的識別性或信譽造成減損。

第三目 歐盟

歐盟智慧財產權執行指令刑事措施增訂草案分析

歐盟執委會於 2006 年 4 月針對 2004 年 4 月所通過的「智慧財產權執行指令」（Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights），提出有關刑事措施的增訂草案（Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights; COM(2006) 168 final）[147]。

依據該草案的說明，歐盟執委會提出此一草案的目的，在於希望能透過此一草案，整合歐盟各會員國有關智慧財產權刑事處罰的規定；此一立場與 2004 年「智慧財產權執行指令」中，認為刑事制裁於適當情形，仍是確保智慧財產權執行的手段的立場[148]，係屬一致。

此一草案主要內容如下：

---

[147] 草案全文可參閱：http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0168en01.pdf

[148] 參見該指令立法理由，第 28 點（Recital 28）。

1. 第一條揭櫫草案之立法目的，在於制訂智慧財產權執行上所需的刑事措施，並適用於歐盟立法及各會員國內國法有關智慧財產權的規定。

2. 第二條係對「法人」（legal person）加以定義，原則上依所適用之國家的法律加以認定，但不包括國家、行使公權力的公法人及國際組織。

3. 第三條要求各會員國應針對所有具商業規模（commercial scale）的智慧財產權的故意侵害行為，以及將對侵害行為之未遂、教唆或幫助行為，均以刑罰相繩。

4. 第四條規定刑罰的性質：對於違反第三條之行為，各會員國應處以下刑罰： (a) 對於自然人：自由刑； (b) 對於自然人及法人：罰金、對於侵害行為所產生之物、設備或產品的沒收。於適當案例時，各會員國並應考量以下處罰：對於侵害物之銷毀；命主要侵害之事業全部或一部、永久或暫時終止營業；永久或暫時禁止從事營業活動；命由法院監管（judicial supervision）；由法院命其解散；禁止為公共之協助或補助；對於司法判決之公告。

5. 第五條規定有關刑罰之程度：該條規定各會員國應採取必要措施，針對違法第三條規定的自然人，若其係因犯罪組織之協助，或者其犯罪行為造成健康或安全上的危險時，最高刑度應有四年以上的自由刑（第一項）[149]。此外，對於違反第三條規定的自然人或法人，各會員國應採取必要措施，確保其受有效、合乎比例及勸誡（dissuasive）的處罰。這些處罰應包括刑事及非刑事的罰金（鍰）：

   (a) 對於大多數的重大案件（serious cases），科以最高之罰金（鍰），

[149] 依據該草案之說明，對於組織犯罪或造成健康、安全危險的犯罪行為，依據 98/733/JHA 共同行動（Joint Action）、歐盟理事會有關防制組織犯罪的架構決定草案（the proposal for a Council Framework Decision on the fight against organized crime；COM(2005) 6 final），以及聯合國對抗跨國組織犯罪公約之內容，係將重大犯罪以四年以上的刑期相繩。

至少 10 萬歐元；

(b) 對於第一項之犯罪（組織犯罪），最高之罰金（鍰），至少 30 萬歐元。

6. 第六條係擴大沒收之範圍。

7. 第七條規定各會員國應組成共同調查小組（joint investigation teams），針對違反第三條之侵害行為，協助智慧財產權人、其代表人及專家進行調查。

8. 第八條規定會員國應確保對於違反第三條規定的犯罪行為，在該行為於其所屬領域內發生時，得以在沒有被害人告訴或檢舉的情形下，有進行調查或起訴的可能性。依據草案之說明，此規定主要是考量由於在發現仿冒品時，未必在一時之間確認權利人是誰，避免因此妨礙調查之進行。

本研究認為，歐盟此一有關刑事處罰之增訂，有若干值得我國加以參考之處：

1. 歐盟要求應對於具商業規模的智財權侵害行為，以及教唆、幫助行為予以刑事制裁，此基本上並未脫離 WTO/TRIPs 第 61 條之規定。惟對於已著手但未既遂之行為，此一草案建議亦應科以刑事責任，對此本研究認為在刑事政策上，若認為有若干犯罪情形係屬常見，且對於權利人法益侵害之風險相當之高者，似可予以考慮制裁其未遂行為，但應符合刑罰相當性之原則。

2. 有關刑事處罰之種類，本研究認為歐盟草案區分重罪及一般犯罪之作法，值得肯定。目前我國實務上對於商標仿冒之犯罪行為，均認為同時構成刑法偽造文書（刑法第 210 條、第 216 條），而為想像競合從一重處斷，此即將刑法第 253 條、第 254 條，及商標法第 81 條、第 82 條之規定架空，解釋上是否妥適，實不無疑問。於未來修法時，似可考慮針對若干對於法益侵害重大之類型（歐盟草案以組織犯罪、造成健康或安全危險的行為為判斷標準），於商標法上科以較重之刑罰。然而何種類型之

犯罪，可認為是重罪，本研究尚未見歐盟此一草案對此具體加以明訂，可能仍未形成共識，吾人不妨密切觀察後續發展。

至於有關組織犯罪的部分，我國目前已有「犯罪組織防制條例」，該條例主要係處罰「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織」之行為，以及對於犯罪組織成員之犯罪行為，有加重其刑之規定[150]，解釋上可認為對於歐盟草案所謂「透過組織犯罪從事仿冒剽竊智慧財產權」的行為，現行法已有相當之嚇阻或制裁效果。

3. 對於重大侵害之行為，科以高額的罰金，以窮化犯罪人，於刑事政策上應可考慮。另有關歇業、停業之處分，於我國法制上為行政罰之類型（行政罰法第二條第二款參照），應有相關行政法上義務違反之處罰規定（行政罰法第四條規定），於未來修法時可考慮是否予以納入。

第四目 德國

德國商標法是在第 143 條規定「侵害標識之刑事處罰」（Strafbare Kennzeichenverletzung），規定內容如下：

「(1) 於交易中違法從事下列行為者，處三年以下有期徒刑或罰金：

1. 違反第 14 條第 2 項第 1 款或第 2 款之使用標識行為；
2. 違反第 14 條第 2 項第 3 款之規定，意圖以利用著名商標之識別性或信譽，或減損其識別性或信譽之方式，使用標識；
3. 違反第 14 條第 4 項第 1 款附著標識，或違反第 14 條第 4 項第 2 款或

[150] 我國「組織犯罪防制條例」第 5 條規定：「犯罪組織成員犯本條例以外之罪，而依刑法第五十五條規定，與本條例所規定之罪從一重處斷者，加重其刑至二分之一。」本條規定對於違反商標法第 81 條規定之行為人，如果係藉由犯罪組織進行商標仿冒等不法行為，若為「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織」之首謀，按該條例第 3 條規定，係「三年以上十年以下有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金」；參與者，則是處「六月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金」。解釋上商標法第 81 條與組織犯罪規範競合之情形，似可認為均從較重之「組織犯罪防制條例」，並再加重其刑至二分之一，在刑罰上可謂有相當之嚇阻及制裁效果。

第 3 款包裝或包裹或以標示方式，於交易中提供、持有、輸入或輸出，而該第三人依下列規定有使用標識之情形者：

(a) 第 14 條第 2 項第 1 款或第 2 款所禁止之行為；或

(b) 第 14 條第 2 項第 3 款所禁止之行為，且該行為係意圖利用或減損著名商標之識別性或信譽者；

4. 違反第 15 條第 2 項使用標識之行為；或

5. 違反第 15 條第 3 項使用標識之行為，係意圖利用或減損著名營業標識之識別性或信譽者。

(1a) （已廢止）

(2) 行為人之行為係以營業為目的者，處五年以下有期徒刑或罰金。

(3) 未遂行為處罰之。

(4) 第 1 項及第 1a 項為告訴乃論，但刑事訴追機關得基於刑事追訴之特定公共利益，依職權介入。

(5) 涉及犯行之物品得沒收之。刑法(StGB)第 74a 條規定適用之。於刑事訴訟法有關被害人補償之程序（刑事訴訟法第 403 條至第 406c 條），而有第 18 條銷毀之請求權者，不適用此一沒收的規定。

(6) 經判決認定違反刑事規定，如被害人請求並陳明其正當利益，法院應命公告之。公告之類型，於判決中載明之。

(7) （已廢止）」

德國法所規定之刑事處罰類型，可歸納整理如下：

(1) 以相同或近似之標識，用於相同或類似之商品或服務，有混淆誤認之虞，或有聯想之虞；

(2) 使用相同或近似著名商標之標識，於不類似之商品或服務上，係利用該著名商標的識別性或信譽，或造成減損者；

上述兩種類型之使用型態，包括：a.將該標識附著於商品之外觀或其包裝上；b. 以該標識於交易中提供商品，或基於交易目的而持有者；c.以該標識提供或供

應服務；d.進口或出口具有該標識之商品；e. 使用該標識於正式文件或廣告。

(3) 將相同或近似之標識，附著於外觀、包裝或其他標示方法，或者於交易中提供或基於交易目的而持有，或者輸出、輸入作為商品的外觀、包裝或其他標示方法，造成商標混淆誤認之虞，或者利用著名商標之識別性或信譽，或減損之；

(4) 未經授權使用營業標識，或使用近似之標識而造成混淆；

(5) 對於著名之營業標識，以不正當之方式使用或使用近似之標識，造成該營業標識識別性或信譽之減損者。

另德國法規定商標侵權之刑事追訴，係告訴乃論之罪，不過刑事追訴機關得依職權介入調查。並且有處罰未遂犯之規定。

第五目 日本

就日本商標法關於商標權侵害之刑事責任規定架構以觀，罰則規定於第九章中，主要為第 78 條、第 80 條之規定[151]。關於這兩條處罰之詳細要件，分別規定於同法第四章第二節商標權之權利侵害第 37 條規定、第七章防護商標第 67 條規定，以及第八章雜則第 74 條規定中。

第 37 條、第 67 條均係規定何種行為視為商標權之侵害，差別者在保護之客體不同，第 37 條在保護一般註冊商標，第 67 條旨在保護防護商標，違反該兩條規定，依第 78 條課以刑責；至於第 74 條係針對商標權人不正當行使權利，為虛偽商標標示之行為態樣另為禁止規定，違反該條規定，依第 80 條課以刑責，其刑責較第 78 條為輕。而關於 37、67、74 條條文中有關「使用」之定義，則規定

[151]第九章罰則中共計法條有第 78 條至第 85 條，除第 78 條、第 80 條外，尚有第 79 條(詐欺行為罪)、第 81 條(偽證等之罪)、第 82 條(兩罰規定)，以及第 83 條到第 85 條有關違反訴訟程序之罰鍰規定。引自經濟部智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_5_7_1_9.asp，此處僅就與商標侵權行為態樣較相關之刑事責任條文為檢討。另，關於詳細法條之規定，請參閱本報告書第四部份，各國立法例，日本法。

於總則編第 2 條。

概括檢視 37 條、67 條、74 條之主客觀構成要件，就 37 條而言，處罰的態樣客觀要件包括「使用」、「持有」、「輸入」、「售讓、交付」、「製造」行為，主觀要件則包括「意圖售讓或交付」、「意圖使他人提供指定或類似之服務」、「意圖使用於指定或類似商品或服務」、「意圖使他人使用於指定或類似商品或服務」。就第 67 條要件而言，客觀要件亦同樣包含第 37 條上述處罰的五種行為，主觀要件則包含「意圖售讓或交付」、「意圖提供原指定服務」、「意圖讓與原指定服務」、「意圖使用於指定商品或服務」、「意圖讓與使用於指定商品或服務」。而就 74 條要件看來，客觀要件包括「於商標上為虛偽標示」、「持有虛偽標示之物」、「輸入虛偽標示之物」、「售讓、交付虛偽標示之物」，主觀要件包含「意圖售讓或交付」、「意圖提供服務」。就這些規定加以觀察，如款項中有「意圖」之規定者，必然同時規範有客觀要件[152]。

針對侵害商標權之陰謀、預備行為是否課予刑責，由前開規定看來，處罰之行為態樣皆加以明文，如僅具有主觀「意圖」之要件，若未同時具備特定客觀要件，日本商標法中並無相關處罰規定，據此應可認對於侵害商標權之陰謀犯，並未予以處罰。又倘非屬「使用」、「持有」、「輸入」、「售讓、交付」、「製造」之商標侵權行為，而僅係這些行為態樣前階段之預備行為，日本法亦未明文規定加以處罰。至於教唆、幫助犯之規定，亦未明文於前述規定之要件中。

第六目　中國大陸

大陸商標法有關商標侵權之刑事責任規定，是在第 59 條，規定如下：

「未經商標註冊人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，構成

[152]如 37 條第 2、3、4、6、7、8 款；第 67 條第 2、3、4、5、6、7 款、第 74 條第 3、4、5 款。

犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任。

僞造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售僞造、擅自製造的註冊商標標識，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任。

銷售明知是假冒註冊商標的商品，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任。」

對於違反上述規定之罰則，則規定於刑法：

1. 第 213 條（假冒他人註冊商標罪）： 未經註冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
2. 第 214 條（銷售假冒註冊商標的商品罪）：銷售明知是假冒註冊商標的商品，銷售金額數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；銷售金額數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
3. 第 215 條（非法製造、銷售非法製造的註冊商標標識罪）：偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

第三項 檢討與建議

從上述對於我國實務適用第 81 條之情形可知，由於第 81 條規定須有商標使用的行為，解釋上須回歸商標法第 6 條對於商標使用之定義，而限於以行銷為目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。惟此一規定過於抽象，在實務運作上頗具困擾，且是否符合罪刑法定主義構成要件明確性的要求，似不無疑問。

一、比較法的觀察

從比較法的觀點可以發現，在商標侵權之刑事責任規範上，有兩種立法模式：一者為依附有關民事侵權責任之規定，明定類此行為亦科以刑事制裁，如德國法、日本法；另一者則是另定有關刑事侵權的構成要件，與民事責任規定分離，如美國法係規定於刑法典內，英國及中國大陸均為獨立之規定。兩種立法模式似無孰優孰劣之處，惟若從立法技術的觀點而言，對於若干惡性重大、法益侵害較為嚴重的行為類型，除規定於民事責任之類型外，以之作為刑事處罰之類型，似無不可。就我國商標法第 81 條規定而言，雖規定構成刑罰之構成要件，看似獨立，但由於與第 29 條第 2 項商標權人權利範圍之規定相當，依商標法第 61 條第 2 項規定為侵害商標之民事責任要件，因此解釋上應與德國、日本法規定相同，亦即與民事侵權責任的要件相同。

在有關刑事制裁的商標侵權類型，就本研究所分析之外國立法例，可認為具普遍性而應以刑事制裁之類型，吾人可以德國法為基礎，歸納有以下幾種情形：

1. 以相同或近似於商標之標識，用於相同或類似之商品或服務，有混淆誤認之虞；

2. 使用相同或近似著名商標之標識，於不類似之商品或服務上，係利用該著名商標的識別性或信譽，或造成減損者；

上述這兩種類型，其使用之型態，主要包括：a.將該標識附著於商品之外觀或其包裝上；b. 以該標識於交易中提供商品，或基於交易目的而持有者；c.以該標識提供或供應服務；d.進口或出口具有該標識之商品；e. 使用該標識於正式文件[153]或廣告。

3. 將相同或近似之標識，附著於外觀、包裝或其他標示方法，或者於交易

[153] 此一正式文件之內涵，應可包括英美法所規定的商業文件。

中提供或基於交易目的而持有，或者輸出、輸入作為商品的外觀、包裝或其他標示方法，造成商標混淆誤認之虞，或者利用著名商標之識別性或信譽，或減損之。

對於未列在上面的行為類型，值得吾人加以研究分析，特別是若干未有「商標使用」之行為，是否有動用刑罰加以制裁之必要，值得進一步加以分析：

1. 製造專以設計或供重製相同或近似註冊商標之標識，所需之物品；或於營業中持有、保管或控制該物品：此為英國商標法第 92 條第 3 項規定：「爲自己或別人之利益，或意圖造成他人之損失，在未經商標所有人同意為下列之行爲，係屬違法行爲：（a）製造專門設計或用於複製與某一註冊商標相同或極易造成誤認的標識的物品；（b）在經營過程中持有、保管或控制該物品。

英國法此一規定，解釋上係將專以設計、製造仿冒商標之標識的物品，或者對該物品於營業中持有、保管或控制之行為，認為是侵害商標權之行為。依據我國法的規定，類此物品僅能依法宣告沒收，而設計、製造、於營業中持有、保管或控制之行為，並未規定此為侵害商標權之行為。對於此一在商標侵害犯罪行為上，應屬「預備」階段的行為，於刑事政策上是否應予處罰，本研究持保留的看法。

2. 持有仿冒品之行為：日本商標法第 37 條第 5 項規定此行為，視為侵害商標權或專用使用權：「以使用註冊商標或近似商標於指定商品或服務或與其類似之商品或服務上，而持有表彰註冊商標或近似商標之物之行為。」英國商標法第 92 條第 1 項第 c 款亦規定：「在其經營過程中，爲了自己或他人做任何事情的目的，擁有、保管或控制有這樣的商品將構成（b）款中的違法行爲。」英國法要求必須具有為自己或他人之目的，與日本法略有不同。

持有已經附有仿冒商標的物品，我國法並未予以處罰。較為相關的規定，係現行商標法第 82 條對於「意圖販賣」而陳列、輸出或輸入之行為，科以刑事責任，對於僅為「持有」而尚未進一步陳列、輸出入之行為，由於未有具體侵害商

標權人權益的危險發生，是否適宜動用刑事手段予以制裁，似不無疑問。

3. 交易侵害商標之標識：美國新制訂的「制止仿冒製造品法案（Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act」，係修訂美國刑法第 2320 條，增訂有關處罰侵害商標標識交易的行為。此一交易行為解釋上係造成商標權人權益侵害風險的提高，或有其可罰性之基礎，惟性質上亦非具有商標使用之情形，仍未有具體侵害商標權人權益的危險發生，是否適宜動用刑事手段予以制裁，似不無疑問。

二、修正意見之提出與分析

我國商標侵權之刑事責任規定，是否有修改之必要？本研究認為，為了落實法治國原則中，有關罪刑法定主義對於刑罰構成要件明確性，以及最後手段之原則（刑法之謙抑性），除刑罰構成要件應明確可得預見之外，若以民事制裁手段即可收懲治之效，即不應再科以刑事責任。於刑事政策上應從此一觀點進行商標侵權刑事責任之重塑。

就此觀點而言，從本研究前述對於德國法與日本法之介紹可知，兩國法制基本上均就相同之行為類型，科以民事及刑事責任。在此以德國法為例：德國學者觀察德國商標法第 143 條之實務運用上，認為該條規定主要係針對相同標識之明顯產品仿冒（offensichtliche Produktpiraterie），得以透過刑事偵查程序進行搜索及沒收，以防止該仿冒品的散布。而對於上述仿冒品以外的商標侵權案件，德國司法實務上幾乎不太動用刑事處罰，因為不論在著名商標的擴大保護範圍，或者混淆誤認、不正當的判斷上，均有是否符合構成要件明確性的問題[154]。因此德國司法實務界對於商標侵權刑事制裁之發動，均係小心翼翼，深怕動輒陷入可能違反罪刑法定主義之泥淖中。

除了有賴司法機關之自我抑制，避免過度以刑罰手段介入商標侵權訴訟外，

---

[154] Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz Kommentar, 2.Aufl., München 2003, §143, Rn.10.

如何明確化商標侵權之刑事構成要件，似應一併予以考量。就現行我國商標法之規定而言，即面臨如何明確化「商標使用」此一概念之課題。倘若吾人得以對於重大侵害商標人權益之「商標使用」行為，以較為明確的方式明訂其類型及構成要件，或可減少是否有違刑罰構成要件明確性要求的疑慮。

在上述之思考下，本研究對於商標侵權刑事責任之規定，建議仍維持現行刑事責任與民事責任規定一致的模式，亦即與德國法、日本法之立法模式相當，並認為應參考德國實務之作法，於司法實務上建議謹慎考量動用刑事制裁的必要性。與此同時，並進一步思考如何強化對於刑罰構成要件明確性之追求，亦即審慎就我國實務上較為嚴重、對於商標權人權益及市場交易秩序有重大不利影響的行為類型，考慮將其明文訂入商標法中。本研究所提出修正草案第 61 條第 3 項有關商標使用之例示規定，即是此一嘗試。

倘若吾人採取上述立場，修改現行法有關商標侵權之刑罰規定，則對於團體商標及證明標章若有相同之情形，亦應賦予同樣之保護。特別是證明標章為證明商品或服務之特性、品質、精密度、產地等事項，本身具有公眾信賴之期待與消費者保護之功能。因此，證明標章申請人資格依商標法以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限，並應具有證明商品或服務之特性、品質、精密度、產地或其他事項之證明能力，較一般商標申請人資格為嚴苛。另外，為免證明之偏頗，證明標章權人不得從事欲證明之商品或服務業務，且證明標章作為商標使用為不當使用，會構成證明標章廢止之事由，這些規範皆因證明標章比一般商標更具有公益性質。侵害證明標章對社會公眾造成之損害較一般商標為大，一般商標侵害且有罰責之規定，證明標章受他人侵害時，自應亦有規定[155]。

以上是有關本研究對於商標侵權刑事責任修正之基本立場。另有其他相關議

---

[155] 現行商標法對於證明標章是否有刑事處罰規定之適用，涉及商標法第 80 條規定之解釋，亦即「準用」之範圍得否包括刑事規範在內。本研究認為若以嚴格的罪刑法定主義觀之，證明標章「準用」有關商標之規定，不應包括第九章的罰則規定，是以要賦予證明標章侵害之刑事責任，必須明訂於條文之中。

題，以下再做進一步說明：

1. 在商標侵權刑事責任規範上，是否應將教唆、幫助行為明訂於商標法內，而在法律適用上無庸援引刑法第 29 條、第 30 條之規定？本研究並未見到有其他國家特別於商標法內明文處罰教唆、幫助行為之立法例，且在法律適用上似未有造成困擾或疑慮之情形，因此不擬增訂相關之條文。

2. 是否應針對侵害商標權之陰謀或預備行為，加以刑事制裁？本研究僅見對於修正草案第 62 條第 1 款「單純仿冒商標」之行為，美國商標法 32 條(=15 U.S.C 1114)(1)(b)於行為人知情情況下有民事求償權，並依美國刑法 18 U.S.C 2320 條新修條文有刑事責任.。未有其他立法例針對「陰謀」或「預備」侵害商標權之行為，科以刑事責任之情形，因此本研究不擬建議針對類此行為加以刑事制裁。

第二節 商標法第 82 條

第一項 目前實務與面臨問題

商標法第 82 條為處罰仿冒物之販賣行為。行為人主觀上須對於所販賣、陳列、輸出或輸入之商品，明知其為違反第 81 條規定之商品。實務上對於是否具有本條規定「明知」之認定，可供參考者，如認為「真品與仿品差價過大」[156]、「行為人所使用的商標因近似遭商標權人申請撤銷，仍繼續使用」[157]可認為構成故意；而「從紙箱外觀上難以判斷係原廠瑕疵品或仿冒品」[158]、「高價商品不得僅因其知名，逕認為行為人明知其所販賣者為仿冒品」[159]或「行為人已查證商品有無侵害他人商標」[160]時，可認為欠缺故意。另「意圖販賣」之認定，實務上認定包括「基於意圖營利而販入」以及「因意圖營利以外之其他原因而持有該物後，

[156] 台灣高等法院 93 年度上易字第 1330 號判決。
[157] 台中高分院 94 年度上易字第 1067 號判決。
[158] 台灣高等法院 92 年度上易字第 2383 號判決。
[159] 彰化地院 93 年度易字第 344 號判決。
[160] 台中高分院 94 年度上易字第 864 號判決。

始起意販賣」兩種情形[161]，可供參考。

客觀構成要件上，行為人須有販賣、陳列、輸出或輸入的行為。「販賣」指以營利為目的而販入或賣出，有一即屬成立[162]。實務上較具參考價值者，為「代他人看店，行為人明知為仿品而於店內販售」仍購成本條之販賣行為[163]、「行為人著手施行輸出，即為既遂，在機場或碼頭遭查獲，仍構成輸出既遂」[164]、「訂購且輸入國外商品，因廠商裝貨疏失誤裝為仿冒品，不構成意圖販賣而輸入」[165]。另「輸入」於認定上，包括自大陸地區、香港及澳門，將仿品輸入台灣地區之情形[166]。

第二項 國際法制

各國法制之詳細規定，請參閱第 81 條之國際法制部分。以下僅就與本條相關之國外法制規定，臚列以供參考：

1. **販賣侵害商標之商品**：如英國商標法第 92 條第 1 項第 b 款規定：「銷售或出租，爲銷售或出租提供，做提供或展示，或配送帶有或其包裝上帶有該標識的商品」；大陸商標法第 59 條第 3 項規定：「銷售明知是假冒註冊商標的商品，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任。」

2. **意圖讓與或交付而持有仿冒品**：如日本商標法第 37 條第 2 款規定，此為視為侵害商標權或專用使用權之行為：「（二）為了讓與或交付，對於指定商品，以及與指定商品項目或指定服務項目類似之商品，於該商品或

[161] 台中高分院 92 年度上易字第 1957 號判決。
[162] 參見台中高分院 94 年度上易字第 562 號判決、台灣高院 89 年度上易字第 550 號判決等
[163] 台灣高等法院 93 年度上易字第 1330 號判決。
[164] 桃園地院 87 年度易字第 1893 號判決。
[165] 台灣高等法院 93 年度上易字第 1366 號判決。
[166] 高雄地院 94 年度簡字第 6727 號判決。

其包裝上有附加註冊商標或近似商標商品之持有行為。」

3. **意圖提供而持有、進口仿冒品**：日本商標法第 37 條第 3 款即規定，此一行為視為侵害商標權或專用使用權：「（三）把對接受指定服務項目之人、以及接受與指定服務項目或指定商品項目類似的服務之人，而供該等人使用之附有註冊商標或類似商標之物，以提供為目的之持有；以及進口之行為。」

第三項　檢討與建議

於本研究所提出之修正草案中，已於第 61 條第 2 項將明顯影響商標權人權益、消費者利益及市場公平競爭秩序的商標侵權行為，加以明訂。此一規定已包括現行法第 82 條之要件，因此配合前述第 81 條之修正，本條規定似可刪除。

第三節　商標法第 83 條

第一項　目前實務與面臨問題

商標法第 83 條之沒收規定，為第 81、82 條所禁止之仿冒品，以及提供於服務使用之物品或文書。實務上認為只要商品上有侵權商標者，即可依本條規定沒收[167]，而「供被告犯罪或預備犯罪之用者」，則依據刑法第 38 條規定沒收[168]。至於透過網路販售仿冒品的情形，實務上有認為「由於電腦用途甚廣，所查扣之仿冒品數量不多，依比例原則，應認該電腦主機不宜予以沒收」[169]。

---

[167] 高雄高分院 93 年度上易（一）字第 147 號判決。
[168] 台北地院 94 年度易字第 1443 號判決。
[169] 台中地院 94 年度中簡字第 1706 號判決。

第二項　國際法制

以下就本研究所見國外法制有關沒收之規定，整理如下：

1. 德國商標法有關沒收的規定，係直接援用刑法沒收的規定

規定於第 143 條第 5 項：「涉及犯行之物品得沒收之。刑法(StGB)第 74a 條規定適用之。於刑事訴訟法有關被害人補償之程序（刑事訴訟法第 403 條至第 406c 條），而有第 18 條銷毀之請求權者，不適用此一沒收的規定」。

2. **英國商標法有關沒收之規定，是在第 97 條、第 98 條**，分別就「英格蘭和威爾士或北愛爾蘭」及「蘇格蘭」為不同之規定，惟有關法院得宣告沒收的客體，均一致規定如下：

（a）帶有與某一註冊商標相同或極易與某一註冊商標相混淆的標識的商品或其包裝，（b）帶有這樣標識的、意圖用於標識或包裝商品、用做與商品有關的商業文書，或做商品廣告的材料，或（c）專門設計或用於複製這樣的標識的物品。

3. **中國大陸商標法的規定：**

第五十三條 「有本法第五十二條所列侵犯注冊商標專用權行爲之一，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，商標註冊人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。工商行政管理部門處理時，認定侵權行爲成立的，責令立即停止侵權行爲，沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、僞造注冊商標標識的工具，並可處以罰款。當事人對處理決定不服的，可以自收到處理通知之日起十五日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴；侵權人期滿不起訴又不履行的，工商行政管理部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的工商行政管理部門根據當事人的請求，可以就侵犯商標專用權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。」

第三項　檢討與建議

依據現行商標法第 83 條規定，得以由法院宣告沒收的客體，包括仿冒品、提供於服務使用之物品或文書；另依據刑法第 38 條規定，則可以包括供被告犯罪或預備犯罪之用的物品（如製造工具、材料等）。就上述這兩調可以沒收的客體而言，可以說與國際法制之現況一致，於實務上也未見有適用上的困擾，因此建議維持現行條文，無須加以修正。

第五章 商標侵權案件訴訟程序問題

有關商標侵權的訴訟程序，咸依據民事訴訟法及刑事訴訟法的規定辦理。於實務上較有疑義者，為商標之民事訴訟繫屬後始申請商標異議或評定者，法院是否應裁定停止訴訟程序？此一問題即涉及商標法第 49 條、第 56 條規定，與行政訴訟法第 12 條規定應以何者為準。實務上有認為行政訴訟法第 12 條之規定，係為避免不同法院裁判結果互相牴觸之情形，如果行政處分尚未繫屬行政法院審理，自無該條規定之適用。又有關商標法相關之程序所為規範，如商標法別有規定，基於特別法優於普通法之原則，自應優先適用商標法之規定[170]。在商標專用權之民事訴訟繫屬後，始申請評定該商標專用權者，應無商標法第 56 條準用第 49 條規定之適用[171]。另有實務判決認為，商標法第 49 條、第 56 條規定之性質為任意規定，且系爭案件事實之認定，本院非不得審酌兩造之主張及調查證據之結果自行判斷，因此不予准許停止訴訟程序[172]。綜合上述法院見解，是以該行政處分是否已繫屬於行政法院審理，作為有無行政訴訟法第 12 條規定適用的標準，解釋上並無不當之處。倘若尚未進入行政訴訟程序，即應適用商標法第 49 條及第 56 條之規定，於商標異議或評定程序進行中，有提出商標民事或刑事訴訟者，法院有權得於異議或評定審定確定前，決定是否停止該訴訟程序。

值得注意者，在司法院提出之「智慧財產案件審理法」第 16 條規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」，亦即如果在商標侵權訴訟中，被告對於商標有廢止之原因[173]，法院應自為判斷，而不得停止訴訟。

---

[170] 參見台中高分院 95 年度智上字第 1 號判決。

[171] 舊法為第 60 條，最高法院 91 年度台抗字第 745 號裁定、台南高分院 91 年度重上字第 24 號判決。

[172] 台北地院 92 智字第 87 號判決。

[173] 其實與專利舉發相對應的，應該是商標之「評定無效」，而非「廢止」。

在商標侵害訴訟中，如果被告對原告商標權之有效性提出抗辯，究竟法院是否應該停止訴訟程序，各國之情形有所不同。德國關於商標是否有效，係屬於專利法院之職權範圍，應由專利法院判斷之，在侵權訴訟中，普通法院對於商標是否無效，並無權加以判斷，被告若主張其無效，應該向專利法院提出無效訴訟。日本有關商標之有效性，原則上是由特許廳審判部加以認定，法院亦無認定之權。與德國、日本不同者，在美國，如果被告在侵權訴訟中對該商標之有效性加以抗辯，則法院有權對該商標是否果真有效加以判斷，法院在審判時，可依訴訟人之申請，對商標權之有效性作出宣告判決（declaratory judgment），宣告判決是在司法程序由法官依當事人主張而為之判決，法院作出商標權有效之判決後，判決之結果直接影響商標權或專利權之存否[174]。

[174] 見智慧財產局「專利商標行政救濟制度之研究」，受託研究單位：博仲法律事務所，2003 年 12 月，第三章美國專利商標行政救濟制度。

第六章 特殊商標侵權議題

第一節 商標商品化

第一項 概說

隨著商業行為的多樣性發展，註冊商標之文字或圖樣，不僅附隨於所指定之商品種類出現，而是係將註冊商標本身之文字或圖樣當成商品於市面上販賣，此種將商標本身直接當成商品販賣之行為稱為「商標商品化」或「商標立體化」[175]。因此，在未經商標權人同意而將他人註冊商標之本身文字或圖樣製成商品之行為，仍可能造成相關消費者混淆誤認之虞，故該等行為是否能以侵害商標權論之，在92年5月28日前未修法開放立體商標前，實務界之看法分歧，且立論不一，而在商標法修正開放立體商標註冊後，實務界之見解才一致採否定之說法[176]。商標商品化問題，涉及對商標「使用」定義之擴張與否，觀察商標法本質與我國實務判決及法條解釋，本就不應認其為構成商標侵權。

第二項 國際法制

商標商品化是否構成商標侵權，在美國除了州法與普通法有關商業競爭及防止假冒等法則外，單就蘭能法而言，其焦點還是歸於消費者混淆與不公平競爭之判斷。侵害註冊商標與否是取決於後使用者是否會「足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者。可能會導致混淆，錯誤或欺瞞」[177]，而原告只需證明「有可能會導致與他人有混淆、錯誤或欺瞞為有關聯、聯繫、為其成員、同來源、有贊

---

[175] 由於 92 年 5 月 28 日修正後之商標法第 5 條增訂開放「立體商標」註冊登記的規定，為避免造成讀者文字上的混淆，因此本文關於將商標本身直接當成商品之行為均以「商標商品化」稱之。

[176] 以下判決檢索至司法院法學資訊檢索系統，最後檢索時間為 95 年 12 月 13 日。

[177] 15 U.S.C. 1114(1)(a)。

助關係、其核准許可之商品服務活其他商業活動」已足[178]。就商標商品化而言，在 Gibson Guitar v. Paul Reed Smith Guitars 案中[179]， Gibson 吉他公司自 1952 年起就產製高品質的電吉他，並於 1987 年就以其 Les Paul 吉他外觀圖形申請商標註冊，但直到 1993 年美國專利商標局方准許其商標註冊[180]。Paul Reed Smith（以下簡稱 PRS）是一家新進入市場的的公司，於 2000 年開始以相同於樣式產製吉他銷售，同年 Gibson 對 PRS 提出告訴，主張侵害商標與不公平競爭，要求法院頒發禁制令，律師費及損害賠償。地方法院判定 Gibson 勝訴，命令 PRS 停止生產製造該型吉他[181]。PRS 提出上訴，上訴法院認為並未有混淆誤認之情況而推翻地院判決，上訴法院也認為地院不解商標與商品外觀（trade dress）的區別，致誤認為平面圖形註冊效力及於立體圖形。上訴法院並認為本案並無混淆誤認之虞，而初始混淆（initial-interest confusion）原則與售後混淆（post-sale confusion）原則於本案中並無適用[182]。

由其他國家法制觀之，英國除普通法外，商標法中有關註冊商標之侵害，規定於第十條需以使於商品或服務之上為要件[183]，德國商標法第十四條[184]與日本商標法第三十七條亦同[185]。雖在少數案例中，對商標「使用」有擴張之解釋，例

---

[178] 15 U.S.C. 1125(a)(1)(A)

[179] Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP, 423 F.3d 539, 552 (6th Cir. 2005)

[180] 美國商標註冊號：1,782,606，指定使用商品：吉他，商標圖樣如下：

[181] Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP, 311 F. Supp. 2d 690, 694-95 (M.D. Tenn. 2004)

[182] Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP, 423 F.3d 539, 546, 552 (6th Cir. 2005)

[183] UK Trade Marks Act 1994，見：http://www.patent.gov.uk/tmact94.pdf，最後瀏覽：2006/11/30。

[184] 德國商標法第十四條，見：http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_5_5_2.asp#b3，最後瀏覽：2006/11/30。

[185] 日本商標法第三十七條，見：http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_5_7_1_4.asp，最後瀏覽：2006/11/30。

如在英國 Arsenal Football Club Plc v. Reed 一案[186]，Arsenal 為英國之知名足球隊，並於 25 類商品註冊有「Arsenal」及「Arsenal Gunners」等四件商標[187]，Matthew Reed 為一商人，使用前列商標於商品上，並明示此非「Arsenal Football Club」之正牌球隊商品，而購買僅為表達其對 Arsenal 球隊支持。Arsenal 依商標法及普通法假冒原則（passing off）提起訴訟，訴訟中，Matthew Reed 抗辯此等使用並非表彰商品來源出處，亦即並非英國商標法第十條的商標使用，初審法院認同這樣的抗辯。而歐盟法院對英國上訴法院有關該等情況是否落於歐盟商標指令第六條第一項之商標權限制情況[188]作出以下判決[189]，認為「當第三人於商業上使用相同於已註冊之商標，商標權人除在指令第六條第一項以外情況，有權依歐盟商標指令第五條第一項去防止使用[190]，第三人的使用究為是表示支持，表示忠誠或關聯並不相關」[191]。此為少數認定商標非作為表彰商品來源標示而慧構成侵權使用

---

[186] Arsenal Football Club Plc v. Reed [2003] EWCA Civ 696，見 http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2003/696.html，最後瀏覽：2006/11/30。

[187] 註冊號 1383343：ARSENAL，註冊號 1387461：Arsenal Cannon 圖，註冊號 1387589：Arsenal Crest 圖以及註冊號 1393203：ARSENAL GUNNERS 等四件。

188 歐盟商標指令 Trade Mark Directive (89/104/EEC) Article 6：「1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, a. his own name or address; b. indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service, or other characteristics of goods or services; c. the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts; provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters…」。

[189] Arsenal Football Club Plc v. Reed, ECJ (Case C-206/01)，見：http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62001J0206，最後瀏覽：2006/11/30。

[190] 歐盟商標指令 Trade Mark Directive (89/104/EEC) Article 5.1：「The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade: a. any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered; b. any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.」

[191] Arsenal Football Club Plc v. Reed, ECJ (Case C-206/01)，第 62 段，見：http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62001J0206，最後瀏覽：2006/11/30。同時可見於 Arsenal Football Club Plc v. Reed

之案例。

第三項 我國法制

第一目 平面商標立體化

一、 開放立體商標前

討論商標商品化此議題時，可將實務見解區分為立體商標開放前及開放後兩個階段分別探討，在商標法未修法承認立體商標前，法院見解[192]多採肯定說，主張商標商品化受到商標法之保護，判決理由大致以幾點作為論述基礎。首先，認為依照商標法第 5 條申請作為商標者，法律文字上並未包含立體商標，然此乃為避免商標圖樣之「形狀、位置、排列、顏色」改變，而行政審查作業為顧及審查程序與公告之書面性、抽象性、簡便性、行政體系負荷可能等因素，暫不容許商標權人將所有商標以立體呈現之型態註冊，因此，不能以尚未開放立體商標之註冊而認為法律禁止商標之立體使用，也非謂將平面商標使用於立體，即不受商標法之保護。故將平面商標改變為立體形式，仍屬於舊商標法第 61、62 條（現行法第 61、81 條）之「近似他人商標圖樣」之侵害，即法院認為舊商標法第 61、62 條有關「近似他人商標圖樣」之侵害商標權的規定，當然包括侵害「商標商品化」之情形在內。而且為符合人民法感情及保障消費者及商標權人之利益，認為將他人平面商標立體化之行為仍在商標法規範處罰範圍內[193]。

[2003] EWCA Civ 696，第 3 及 4 段。

[192] 在開放立體商標註冊登記前，也有法院採取否定商標商品化受到商標法保護範圍之見解，如高雄高院 91 上易 942 刑事判決、高雄高院 89 上易 1701 刑事判決、高雄地院 92 易 210 刑事判決。該等判決主張之理由，容待後文與立體商標開放後之實務見解為一同分析探討。

[193] 參見法院相關見解：最高法院 92 台上 1879 民事裁定、高雄高院 89 重上 95 民事判決。

除上述理由外，肯定商標商品化也受商標法保護之法院判決理由[194]，認為商標法第 6 條所謂之商標使用，乃指商標之正當使用而言，商標權人應如何將其產品行銷市面，以免因「未使用」遭撤銷，與舊商標法第 62 條（現行法第 81 條）第 1 款所規定「使用他人商標之處罰」，係處罰侵害他人商標權之不正當使用，兩者意義並不完全一致。換言之，縱使商標法申請登記暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，即不受商標法之保護，蓋如何申請商標權與商標權之保護範圍係屬二不同層次之觀念，因此，法律解釋上應將侵害商標商品化之行為包含在舊商標法第 62 條之侵害態樣範圍內。且商標之使用只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識（參商標法第五條）即可，並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之圖樣，亦不因具裝飾功能，或製作成實品而受影響。

更進一步地有法院認為，大眾只要見識該標識，無論其呈現之型態如何，一般均將之視為同一來源，且商標商品化除美觀外，仍具有商標之表彰商業信譽與商品來源之功能。是以，商品化、裝飾化不僅符合消費常態，與商標功能並不相斥。故行為人將他人商標主要表徵部分立體化、裝飾化，即使行為人商標商品化後之商品未完全與商標權人原商標相同者，足認為商標使用型態之一種，仍有侵害商標權之事實[195]。

二、 開放立體商標後

在民國92年5月28日修正商標法時，將第5條部分增訂立體商標之規範後，法院的見解似乎趨於一致，均採取否定商標商品化應受到商標法保護之意見，其判

[194] 參見法院相關見解：臺灣高院 91 上易 2805 刑事判決、臺灣高院 90 上易 2192 刑事判決。

[195] 參見法院相關見解：臺南高院 89 訴 95 民事判決。

決理由[196]多認為，所謂商標法第6條「商標之使用」仍在於表彰商品之來源與出處，並向消費者保證商品品質具有滿意之水準，使其認明標誌，即可安心採購其所滿意之物品，誠為表徵廠商信譽及消費者信賴關係之媒介。足見其義在將商標用於商品及其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，抑或更進一步擴張及於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示等形式，顯未將商標之本體直接作為商品而加以商品化之情形包含在內，因此，商標法第6條未包含將商標本體直接作為商品之情形。又商標法第81條第1款之「使用他人商標」，其意義在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為，與將他人商標直接作為商品，而未有仿冒他人商標註記於該商品之行為，顯非相同，自與商標法第6條所謂之使用他人商標之情形有異，是以商標之商品化行為，難謂為第81條之侵害他人商標權之行為。

此外，商標之識別性乃商標權取得之積極要件，此乃商標重視商品於市場上之識別機能，而以人物造形或角色等為內容之商品化權目的，乃著眼於其市場上之行銷力與經濟利益機能，兩者屬於不同之概念。若認為對此種人物造形或角色名稱以商標法加以保護，不僅有違反商標法之目的，反而給予商標權人法律保護外之利益。因此，就角色名稱或人物造形之二度空間平面上文字圖樣，固得申請商標註冊，而受到商標法之保護，然依角色名稱或人物造形作成具體之商品，則尚不准藉由平面商標註冊取得商標權，該問題另係涉及著作權法或公平交易法有關不公平競爭之部分。申言之，商標權人若申請商標權時原未給予立體商標之權利，自無從於其取得商標權後反而增大其權利範圍予以保護之理。

且所謂之「立體商標」仍係指該立體物係作為「商標」而使用者，與作為商品之將商標圖樣之商品化，猶屬二事。亦即「立體商標」與「商標之商品化」仍係二種截然不同之概念，即便商標法修法後承認「立體商標」，然亦不等於商標

[196] 參見法院相關見解：台南高院 94 上訴 473 刑事判決、台中地院 93 易 1099 刑事判決、高雄高院 92 上易 996 刑事判決、高雄高院 91 上易 942 刑事判決。

商品化之禁止。更何況商標之商品化，另可以著作權法及公平交易法保障，因此無須疊床架屋，一意要將商標法對「商標」之保護擴及至對「商品」之保護。且觀察消費者亦未將立體商品視為商標，僅是基於喜愛商品因素，而非將該商品做為商標來源之辨識，故基於罪刑法定主義，商標法第81條不包括商標商品化或商標立體化商品等類型。

另外在臺灣高等法院臺南分院 94 年度上訴字第 473 號刑事判決中提出一項判斷指標，認為商標商品化是否構成侵害，仍應個案審視之看法，因並非每一種商標商品化之商品都不在商標法保護範圍，仍須審視該商品被商標商品化之內容及所代表之意義，例如將他人商標圖樣製成具有厚度之項鍊墜及戒指飾品之行為，由於商品具有商標辨識性，仍足以使人誤認係商標權人之商品，此等行為與玩偶本身在購買時，著重玩偶造型之創作，而不在商標判別之特性，因此仍然構成商標侵害。

第二目 直接以他人商標圖樣為商品

除了將別人商標本身文字或圖樣轉製成立體商品外，商標商品化之方式尚有直接以他人商標圖樣作為商品，如將他人商標文字或圖樣做成貼紙的形式販售，因此在商標法開放立體商標前，法院[197]對此等行為認為可依商標法加以處罰，而此種將他人商標文字圖樣做成貼紙之行為是屬於舊商標法第 62 條（現行法第 81 條）所保護之範圍，因此，該行為可以受到商標法之處罰。故以商標法並不禁止商標商品化之解釋，使商標法對於商標權人之保護擴及至商標權人之商品保護。而目前搜尋判決上，並未發現類似該案例事實，並否定此類行為不應受到商標法保護之判決。

[197] 參見法院相關見解：臺灣高院 90 上易 3782 刑事判決。

第四項 檢討及建議

從上述之實務見解觀之，雖然在立體商標開放註冊前，就商標商品化是否受到商標法保護之問題，實務上有所爭議，惟在修法開放立體商標註冊後，實務見解已經趨於一致，多認為商標商品化並不在商標法之規範範圍內，且商標商品化之禁止與商標法立體商標承認與否無關，換言之，立體商標之承認也不會影響商標商品化即因此受到商標法之保護，因此商標商品化之問題，基於罪刑法定主義，不得將平面商標擴及立體商品之保護，故其並非商標法第81條所規範之行為。然若有未經商標權人同意而將他人商標於以商品化並加以販售之行為，該等行為仍有依著作權法、公平交易法，或可能有涉及新式樣專利的部分，而受到應有之保護。

另外，有關直接以他人商標圖樣為商品態樣，如前所述，目前判決上並未發現類似該案例事實，並否定此類行為不應受到商標法保護之判決，惟依照上述晚近判決對於將商標本身之文字或圖樣予以商品化案例之觀察，在此種直接以他人商標圖樣為商品之行為，與將商標本身之文字或圖樣製成商品之侵害性並無不同，故依據上述之推理，亦應該由著作權或公平交易法保護，而非在商標法保護之範圍內，以免不當的擴大商標法本欲保護之範圍，如此兩者邏輯推論上方有一致性。

第二節 非傳統商標侵權案例

第一項 證明標章

根據我國商標法，證明標章是由證明標章權人以標章證明他人商品服務具備某種品質、性質、產地或精密度等特性，與一般商標權人將商標作為表彰自己商品或服務的標示，有所差別。證明標章的使用，是由證明標章權人同意他人使

用在商品或服務的相關物品或文書上標示，表示商品具某種特質，而一般商標的使用，則是指為行銷之目的，由商標權自己將商標用於商品、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（表彰商品服務來源的標示）。故證明標章不論在定義或使用上與一般商標都有不同。在權利範圍上，根據我國現行商標法二十九條第二項：「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」，但是若以此思考證明標章權利範圍，則有扞格不入之感，證明標章並無指定商品或服務，而是在證明商品或服務符合特性某種而是在主管機關之使用，是在以標章證明他人商品服務特性，與商標指定之商品或服務是否能相互對比結合，也值得考量。

觀察其他國家證明標章法制，多將其規範於商標法中，但亦未見有獨特之規定。由以下美國證明標章侵權案例，也可以看到法院其實還是由是否有混淆誤認或會導致錯誤或欺瞞消費者商品來源來判斷：早在 1962 年的 Community of Roquefort v. William Faehndrich 案[198]，被告是乳酪進口商，於其進口乳酪上標示「Imported Roquefort Cheese」，而遭美國 Roquefort Cheese 證明標章[199]註冊人提起訴訟，地方法院判決證明標章權人勝訴，而上訴法院法官，認為地理標示應可取得證明標章註冊，且被告的標示行為已導致欺瞞消費者或使消費者對商品來源有錯誤認，依據商標法會構成商標侵害[200]。另外在 American Angus Ass'n v. Sysco Corp.案[201]，原告擁有「Certified Angus Beef」註冊證明標章[202]，被告未經其同意而使用於牛肉商品上，法院判決原告勝訴並頒布禁制令，認為有實際混淆誤認存

[198] Community of Roquefort v. William Faehndrich, Inc. 303 F.2d 494 C.A.N.Y. 1962
[199] 美國商標註冊號：0571798。
[200] 根據當時美國商標法 15 U.S.C.A. 1114.
[201] American Angus Ass'n v. Sysco Corp. 829 F.Supp. 807 W.D.N.C.,1992.
[202]美國商標註冊號：1235502

在，會使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，故被告行為有違商標法規定[203]。

而在我國，證明標章相關判決均涉及未取得證明標章權人同意，將證明商標使用於商品或服務之包裝上，因此觸犯了刑法上詐欺罪或偽造文書罪。其態樣包括未經授權自行印製印有 CAS 之紙箱[204]、僅部分商品取得 CAS 證明，而將未取得證明之其他商品裝入標有 CAS 認證之紙箱[205]、肉品取得 CAS 認證，但後續加工程序未通過 CAS 檢驗，仍印製 CAS 之紙箱裝填分切肉品等[206]。

再由現行商標法觀察，證明標章權人若受到的侵害，欲提起民事上之請求，是依照商標法第 80 條之規定：「證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定。」由此推論可知，證明標章權人可依第 80 條準用到一般商標對於權利侵害救濟之規定，行使損害賠償請求權、排除侵害請求權、預防侵害請求權[207]，並對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置[208]。刑事上，證明標章基於其公益性之考量，對相關消費者之影響層面更加廣泛，故建議我國就證明標章權人於受有他人侵害時，亦應有刑事處罰之規定。

第二項 顏色組合商標

顏色組合商標在許多國家均可註冊商標取得保護，而顏色組合有關之識別性及功能性等問題，不論國內外，均有眾多討論[209]，亦有許多審查註冊相關案例。

---

[203] 15 USC 1125 (a)

[204] 參見法院見解：台灣台中地方法院 92 年訴 2303 號判決。

[205] 參見法院見解：臺灣雲林地方法院刑事判決 93 年易 120 號判決。

[206] 參見法院見解：臺灣高等法院臺中分院 90 年上易字 1373 號判決。

[207] 商標法第 61 條第 1 項

[208] 商標法第 61 條第 3 項

[209] 例如許忠信，由 TRIPs 等國際規範觀點論商標之商標能力，臺北大學法學論叢，59 民 95.09 頁 173-212 及鄧振球，顏色商標法律保護之評議，月旦法學，98 民 92.07 頁

但有關侵害顏色組合，相關案例在國內並無所見，在國外亦屬少數，下例 3M v. Intertape 一案[210]，即為有關註冊顏色組合商標侵權之美國法院判決。

原告註冊藍色之顏色商標系使用於其生產之保護膠帶（painter's tape），早於 1981 年開始販售該款藍色膠帶，當時該款膠帶是獨一無二，可抗紫外線達七天之久。1989 年有別家公司開始販售深藍色，抗紫外線僅為 3 天之膠帶。原告於 1997 年申請註冊藍色商標於使用其膠帶上，並經專利商標局核准[211]。被告則生產競爭產品藍色保護膠帶，原告向法院提起訴訟，主張被告侵害其顏色商標，違反商標法、明尼蘇達州習慣法，構成不公平競爭行為以及商標淡化。被告則主張原告有欺瞞專利商標局之行為，且該藍色具有機能性(functionality)功用，故不應受商標法之保護。法院認為原告部分動議成立，部分駁回[212]。

首先，針對欺瞞專利商標局之爭點，被告主張原告所註冊之商標已經實質排除其他廠商使用藍色膠帶，且原告知悉其申請註冊當時尚有十幾家廠商銷售藍色膠帶。法院則認為構成欺瞞專利商標局需具備兩個要件：1、虛偽為不實之陳述，2、且該陳述為明知且意圖為之。法院認為即便原告申請時所提供之陳述為不實，但被告並未提供足夠證據證明原告當時主觀之意圖，故被告主張原告欺騙主管機關之主張不成立。

針對功能性問題上，法院認為功能性問題是事實問題，需綜合當時環境加以討論。顏色可能具功能性，亦可能不具任何功能性。但原告所註冊之商標既經

205-220 及 Ann Doll，Marks, Their Protectability and Registrability: Registrability of Stand-Alone Colors as Trademarks, 12 J. Contemp. Legal Issues 66, 2001 等。

[210] 3M Company v. Intertape Polymer Group, Inc., Central Products Company, and Intertape Polymer Corporation , 423 F. Supp. 2d 958; 2006.

[211] 美國商標註冊號：2176916，指定使用商品：膠帶。

[212] 此案原告與被告在訴訟中均提出速行審判之動議（motion for summary judgement），法院駁回被告動議，原告部分動議成立，部分駁回，故本案於 2006 年 3 月 24 日判決實際並未做出實質決定，而待進一步訴訟程序。速行審判為法院僅根據法律而非事實做出判斷之審判程序，也不需組成陪審團。根據聯邦民事訴訟法 56（c）條，如果對事實並無爭議，則法院可依速行審判程序進行訴訟。

註冊，則需假設其不具功能性，必須由被告負舉證責任。而被告提出之證據顯示，藍色具有抵抗紫外線之效果，若確實有此功用，則該顏色將因具功能性而不受保護。但此為事實問題，應交由陪審團決定。故此部分之速行判決請求駁回。

針對原告之顏色商標是否具備第二層意義，法院認為此仍存在相當多事實認定之爭議。而被告對於被控構成商標淡化、不公平競爭提出之判決動議，由於涉及第二層意義之事實認定問題，因此被告之速行判決動議被法院駁回。而被告主張由於原告之前默許被告販售相關競爭商品，因此原告提起訴訟違反禁反言原則，就此法院認為與事實不符，故駁回被告提交速行判決之動議。

第三項 網際網路商標

在資訊時代下，因網際網路的興起以及電子商務之發展，網域名稱從單純之網路世界地址，提升至辨識企業所提供之網路服務的表徵。但早期許多企業均忽視網域名稱之重要性，未及註冊，或遭搶註者不當使用致使公司聲譽受損，而衍生許多爭議類型，例如網路蟑螂、負面性網域名稱等等。美國因網際網路發展較早，因此在涉及網際網路商標侵權方面，有相當之配套法規，首先，就蘭能法而言，當網域名稱註冊人於其網頁內，提供與原商標所有權人相同、類似或屬於同一領域之商品或服務時，便可能成立商標侵權與不公平競爭。反之，如果僅是網域名稱與商標名稱相同，但產品或服務並不相同，恐無混淆誤認之虞，則不當然構成商標侵權或不公平競爭。其次，美國於一九九九年十月二十七日通過防止網路仿冒商標法（Trademark Cyberpiracy Prevention Act），乃是世界最早以明文規範惡意搶註他人商標為網域名稱之立法。依該法第二條之規定，惡意將他人商標或標章相同或近似的名稱登記為網域名稱，致公眾有混淆誤認之虞、或有淡化他人商標或標章之虞者，應負民事損害賠償責任。此外，買賣或使用該基於惡意而登記的網域名稱者，亦應負民事賠償責任。而反網域名稱搶註消費者保護法（Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act）則在規範惡意從他人商標或依該

法所保護之個人姓名中獲利，而且註冊、買賣、使用相同或近似業已混淆具有特殊性商標之網域名稱或註冊、買賣、使用相同或近似業已混淆或淡化於在註冊時已經是著名商標的網域名稱時，法官可以責令註冊人放棄、取消該網域名稱，或將網域名稱移轉給商標所有權人。

從以下 Tillamook v. Tillamook 案[213]，可以了解在判斷網際網路商標侵權上，美國法院實務之見解。擁有「Tillamook Country Smoker」此一商標之商標所有人，將此一商標使用於銷售肉類產品上，並使用「TillamookJerky.com」為其網域名稱。而另一商標「Tillamook」之商標所有人則是將該商標用於乳製品上，「Tillamook」是較早註冊之商標，「Tillamook Country Smoker」則較晚註冊。「Tillamook Country Smoker」之商標所有人在先前的訴訟中提起確認之訴（declaratory judgment action），請求確認該商標並未侵害「Tillamook」此一商標。而「Tillamook」之商標所有人則提起反訴，主張「Tillamook Country Smoker」之商標所有人使用「Tillamook Country Smoker」與「TillamookJerky.com」為其網域名稱之行為，構成侵權行為、淡化行為以及不公平競爭。一審判決原告(「Tillamook Country Smoker」之商標所有人)勝訴，被告上訴。上訴巡迴法院則認為：後註冊「Tillamook Country Smoker」之商標所有人所重新設計之樣式並未對先註冊「Tillamook」之商標權人使用商標構成漸進侵害（progressive encroachment），且後註冊「Tillamook Country Smoker」之商標所有人並非出於惡意而註冊該商標，同時，若撤銷「Tillamook Country Smoker」商標並對公益並無所增進，因此維持一審法院判決。

有關網際網路商標使用以及侵權，我國法院見解認為使用網域名稱有無仿冒他人營業服務表徵之情事，主要是適用公平交易法，亦即需檢驗是否該當公平交易法第 20 條之規定，若不該當 20 條構成要件，才續而討論第 24 條之適用與

[213] Tillamook Country Smoker, Inc. v. Tillamook Country Creamery Association, 2006 U.S. App. LEXIS 25359 2006 U.S. App. LEXIS 25359 (9th Cir.(Or.))

否。在商標法適用上，雖然行為人使用與商標權人之英文字樣商標相類似之網址，但該網址連接之公司訊息，如果在客觀上並無沒有任何致與商標權人販售之商品混淆之情事，則並無欺罔之情事[214]。而使用公司名稱或網站名稱為其網域名稱，即有指引網路使用者以示別其商品或服務功能，此網域名稱自屬公平交易法第 20 條所稱之表徵。網域名稱之特取部分若與商標權人之公司名稱、商標與服務標章相同，則將使他人誤認行為人與商標權人提供之商品或服務來源相同，故行為人使用商標權人之表徵作為網域名稱，是違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款[215]。目前我國法院相關判決均是針對 92 年 62 條網域名稱使用修法之前，無從了解法院對修法後商標法適用之看法。

第四項 立體商標

各國商標法中多保護立體商標，並將其納入註冊法制，而立體商標有關之識別性、功能性及與專利及著作權競合等問題，不論國內外，均有眾多討論[216]，亦有許多審查註冊相關案例。但有關侵害註冊立體商標，不但未見學說討論，相關案例亦為少見，下例 Rolls-Royce v. A & A Fiberglass 一案[217]，即為有關註冊立體商標侵權之美國法院判決。

原告勞斯萊斯為著名之汽車製造商，擁有其獨特水箱柵格(Classic Grill)與飛

---

[214] 參見法院相關見解：臺灣高院 94 智上 7 民事判決。

[215] 參見法院相關見解：臺灣高院 93 上易 453 民事判決。

[216] 例如黃銘傑，功能性立體商標與專利權保護間之競合與調和，月旦法學，120 民 94.05 頁 150-165；王美花，非傳統商標之審查及檢討與改善，智慧財產權，84 民 94.12 頁 47-57； Gary Schuman，Trademark Protection of Container and Package Configurations, 59 Chi.-Kent. L. Rev. 779，1983；William T. Fryer, III，Trademark Product Appearance Features, United States and Foreign Protection Evolution: A Need for Clarification and Harmonization,34 J. Marshall L. Rev. 947, Summer, 2001 及 Thomas F. Cotter，Is This Conflict Really Necessary? Resolving an Ostensible Conflict Between Patent Law and Federal Trademark Law, 3 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 25，1999 等。

[217] Rolls-Royce Motors Limited et al. v. A & A Fiberglass, Incorproated., 428 F.Supp. 689, 1976。

天女神(Flying Lady)兩項立體商標之州與聯邦註冊[218]。被告則為汽車改裝配件(automobile customizing kits)之製造商。原告控告被告所生產之"優雅金龜車"（Elegant Beetle）配件侵害原告水箱柵格與引擎蓋設計此兩項立體商標。聯邦地方法院判決原告勝訴。

關於立體商標部分被告主張飛天女神以及水箱柵格均不具商標之識別性，上述設計如具備功能性，則應適用專利法，若不具功能性，則應適用著作權法。但法院認為，被告主張並無理由，只要該立體物體是製造者用以區別其產品與他人製造之產品，則自然受商標法之保護。一物體雖具有特殊之功能(例如水箱柵格)，但並不因此排除其具備商標之識別性，況且依據原告所提出之證據，水箱柵格與飛天女神目前均不具機械上之功能性目的。而水箱柵格與飛天女神兩項引人注目之物體，不僅得受著作權法保護，亦受新式樣保護，但也受商標法之保護。飛天女神與水箱柵格兩項立體商標均合法存在且具有辨識血統之設計，且被告之使用明顯會使消費者混淆商品來源，有違反商標法之規定，故被告主張無理由，原告勝訴。

我國雖有立體商標之註冊規定，但目前實務上並無任何侵權案例發生，因此其實際侵權態樣與侵權特殊之要件、與專利法著作權法之適用競合問題，均有待未來實務發展。

第三節 商標法適用地域案例探討

第一項 概說

臺灣目前由於政治現況的關係，導致國家事實上的主權能否在大陸地區獲得

[218] "Flying Lady"飛天女神立體商標為美國聯邦註冊商標 850902 號，另，飛天女神與水箱柵格兩立體商標分別為喬治亞州註冊商標 T-3131 及 T-3132 號，參前註判決，頁 702。

落實有所爭議，因此當行為人在大陸地區仿冒於台灣已經註冊登記之商標時，此不僅妨害臺灣地區已登記註冊之商標權人之權益，若行為人亦將該等仿冒品行銷於世界各國，或甚至將其在回銷至臺灣地區，其所導致相關消費者混淆誤認之嚴重性不容小覷，且也將造成國家經濟及商標權人信譽上之損失及損害，其重要性也不容忽視。而就此類問題，我國法院是否能排除政治上主權之爭議，並對實際上於大陸地區仿冒臺灣商標之行為加以審理或予以救濟，在目前兩岸貿易往來頻繁之今日，且日後兩岸通商必定更加密集之趨勢看來，更彰顯此問題之重要性，因此，本節主要探討關於我國商標法之地的效力的問題，即我國商標法之效力能否及於在大陸地區仿冒臺灣已註冊商標之仿冒行為，以及行為人仿冒於台灣已向主管機關登記註冊之商標的行為，法院能否對侵害者加以制裁及限制該仿冒行為，或能否對該商標權人提供實質的救濟方式，以下本文將以此問題為主軸展開討論。

第二項 我國法制

第一目 目前實務見解

對於地之效力之問題上，依最高法院89年台非字第94號刑事判決意見認為，依據憲法第4條、憲法增修條文第11條，及臺灣地區與大陸地區人民關係條例第條第2款、第75條，認為法律均有明確規範大陸地區仍為中華民國之領土範圍，惟大陸地區現在雖因事實上之障礙為我國主權所不及，但在大陸地區犯罪，仍應受我國法律之處罰。而由於該最高法院之判決並係非針對商標侵權案件所為之判決見解，其實為一行為人犯詐欺罪及偽造文書罪之判決。因此，該最高法院之見解及看法能否適用於商標侵權案例，可視其他法院在處理該等商標侵權案例上，有無採取相同之見解者。

依目前的實務判決搜尋中發現，有如同採取最高法院89年台非字第94號刑事

判決之看法者，該法院判決[219]理由認為，行為人雖係在台灣地區接受香港廠商之仿冒品的訂單後，再於大陸地區設廠並從事具體之仿冒行為，則依刑法第3、4條的解釋，該行為不論係行為地或結果地，只要其一在我國領域內即屬於本國領域內犯罪。依本案判決理由中，其以行為人之仿冒商標之行為地在大陸地區，即屬於本國領域內犯罪之結論觀之，該判決在處理該法院處理臺灣地區與大陸地區之法律關係時，並未直接論述兩者間之微妙主權關係，而係直接將在大陸犯罪認定即屬於本國領土犯罪，逕行認定行為人於大陸地區仿冒他人已在我國註冊商標之商標，仍可依我國法律處罰之，並以此作為法院論理之結果，雖然推論過程中迴避兩岸間主權關係之看法，惟其判決理由之結論與上述最高法院見解一致。。

此外，也有不同於上述最高法院見解之商標侵害案例的法院判決意見[220]，其認為在該案例事實中，行為人僅於臺灣地區接單，而其仿冒品之產制及貿易買賣交易地均在大陸地區，因此對於台灣地區已註冊登記之商標權並不生侵害，此乃因商標登記之地域性所致之結果。故該判決結論認為行為人於大陸地區從事具體仿冒臺灣地區已登記註冊之商標的行為，並不適用我國商標法之規定及處罰；且其判決理由以行為人仿冒品之產制及貿易買賣交易地均在大陸地區之行為，而認為未侵害臺灣地區之商標權人的權益觀之，並從其認為在台灣地區商標登記之效力並不及於大陸地區，且以該仿冒行為地係在大陸地區，而認為不符合刑法第3、4條，故該法院見解顯然係將臺灣地區與大陸地區解讀為不同之國家，此種看法有違背憲法關於本國領域範圍規定之疑慮。

第二目 現行法所面臨之問題

由於臺灣地區與大陸地區兩岸通商貿易日益頻繁，而台商赴大陸投資也日趨增加，因此實務上也常發生台商在大陸產制仿冒品，再運送回臺銷售，而此項運

[219] 參見法院相關見解：臺灣高院 91 上易 2819 刑事判決。
[220] 參見法院相關見解：臺灣高院 87 上易 5823 刑事判決。

送行為是否有符合商標法第 82 條之「輸入」行為，實務對此問題之看法大致有三[221]，有單純陳述行為人於大陸地區犯罪事實卻略而不提者[222]；也有認為該輸入行為屬於第 82 條之處罰行為範圍內，而科予刑罰[223]；另有認為大陸地區屬於我國主權管轄範圍，而輸入行為須自他國輸入方屬之，因此該輸入行為並不符合商標法第 82 條之構成要件，應為無罪論處[224]。由上開法院見解看來，法院對於臺灣地區與大陸地區兩岸間關於行為人於大陸仿冒後，再將仿冒品銷回臺灣之行為，是否可被認為與商標法第 82 條之「輸入」行為合致，此部分法院見解尚有歧異。

第三項 檢討與建議

從上述法院見解整理可發現有幾個值得討論的問題，首先，係臺灣接單，大陸產製及行銷之問題，即行為人以在臺灣地區的公司名義接受訂單後，再利用大陸地區的所謂的「子公司」或有合作關係的廠商獲第三人，從事進行仿冒在台灣地區已登記註冊之商標的行為，該侵害臺灣地區商標權人之行為是否能受到我國法院之制裁或處罰，依目前實務現況觀察，從法律上之角度將大陸地區解釋為我國領域範圍內係毫無疑問地，而我國法院實際上亦能對該侵害行為予以刑事處罰，另外也有相關判決係對臺灣地區的商標權人提供有實益的救濟方式，如損害賠償[225]，故此問題在法院實務顯示中未有明顯的操作面向的困難。

其次，係從大陸地區將仿冒品回銷至臺灣地區之行為是否屬於商標法第 82 條之輸入行為，而該問題的爭點在於大陸地區是否屬於中華民國之領域範圍內，

---

[221] 鄧振球，新智慧財產權法刑事審判實務之解析，科技法學評論，民 94.10，第 2 卷，頁 128-129。

[222] 參見法院相關見解：板橋地院 91 易 291 刑事判決。

[223] 參見法院相關見解：桃園地院 93 易 296 刑事判決。

[224] 參見法院相關見解：台北地院 93 易 1671 刑事判決。

[225] 參見法院相關見解：台中高院 93 重訴更(一)5 民事判決。

若屬之，則無所謂輸入行為可言，即不成立商標法第 82 條；反之若不屬之，則該輸入即係從「他國」輸入之行為，而符合商標法第 82 條之罪。

惟就該問題，若依照我國憲法第 4 條、憲法增修條文第 11 條，及臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 2 條第 2 款、第 75 條的規定，法律均明示大陸地區能屬於我國領域範圍，且該領域之變更非經國民大會決議，不得為之。因此，若將大陸地區視為另一個國家，顯然係違憲。

惟懲治走私條例第 12 條規定，自大陸地區私運物品進入臺灣地區，或自臺灣地區私運物品前往大陸地區者，以私運物品進口、出口論。若私運管制物品進口、出口逾公告數額者，並可依該條例第 2 條第 1 項，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。另外，臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 40 條復規定，輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品，以進口論；其檢驗、檢疫、管理、關稅等稅捐之徵收及處理等，依輸入物品有關法令之規定辦理。輸往或攜帶進入大陸地區之物品，以出口論；其檢驗、檢疫、管理、通關及處理，依輸出物品有關法令之規定辦理。可見上開規定又係明確的將臺灣地區與大陸地區之物品進出口，視為國境之進出，相較於我國憲法及憲法增修條文之規範，其解讀之結果有所相異，又同一部法律－臺灣地區與大陸地區人民關係條例條文，彼此間之解釋甚至有所矛盾。

因此本研究團隊認為，雖然依據憲法之解釋，將大陸地區為中華民國之領土乃毫無疑義之法律解釋，故若將大陸地區視為另一個國家顯然有違憲之虞，惟考量現實層面，及在兩岸間之政治敏感問題上，尋求一個適法又符合現狀之方式，以解決此問題之爭議，並免於法官基於自己確信而為裁判，故本研究團隊建議可於考慮商標法內明確的增訂相關規範，將兩岸商品之進出視為輸出或輸入，以杜爭議。

第七章 不公平競爭法制與商標侵權間之探討

第一節 概說

由於現行的公平交易法（以下簡稱公平法）第二十條將表徵的範圍涵蓋至他人姓名、商號或公司名稱、商標，因此當這些表徵受到他人侵害或仿冒時，且該表徵同時為他人已註冊商標時，則一侵害他人商標之行為，可能同時違反商標法與公平交易法，進而產生此時應由商標法或公平法何者加以處理解決之競合問題。又商標法與公平法雖同屬於維持交易秩序有關之法律，但兩者對商標的保護方式並不相同，前者對商標之保護主要以註冊為前提，藉由商標之註冊登記，由具有公權力之主管機關賦予商標權人獨占排他之商標專用的權利，然商標權人是否有使用商標之行為，則非所問；相對於此，後者則基於使用而來，即公平法對於標章的保護，不以註冊登記為要件，而係針對具體使用之情形，且在符合一定要件下，給予標章使用人法律上之保護，其主要在維持公平競爭秩序之目的下，制止仿冒各種商品表徵所引起商品主體混淆之不正行為，而導致妨礙公平競爭之情形出現。因此商標法與公平法關於商標的保護，在法律規範及標章使用之立場上大相逕庭，故在面臨法律競合時應如何處理，兩這間又為何種競合關係，究竟是公平法為商標法之特別規定，抑或反之，即商標法為公平法之特別法，此問題學術與實務界討論甚多。因此以下將由商標法及公平法之運作方式及檢討，討論在權利人之商標面臨被他人侵害時，兩部法律彼此間競合關係與優先適用的問題，進而就現行實務的見解分析及討論現行法所面臨之問題，並進一步提出改善方法與建議。

第二節 商標法與公平交易法之競合關係

第一項 目前實務見解

第一目 民國八十八年公平交易法修法前

關於商標法與公平法競合問題，在民國八十八年公平法修法前，法院對於兩者競合關係的見解並不一致，法院見解大致可分為三種看法。有認為舊商標法第61、62條（現行法第81、82條）與公平法第20條（第35條）之構成要件及規範範圍不同，故兩者無法規競合之適用[226]。另有法院認為兩者的競合關係為想像競合，屬於裁判上一罪，依刑法第55條，應從較重之公平法第20條及第35條處斷[227]。亦有法院認為商標法與公平法兩者之競合關係為法規競合中之補充關係，即兩者屬於特別法與普通法之關係，因此公平法第20條及第35條為舊商標法第63條之特別規定，依特別法優於普通法之原則，故應優先適用公平法之規定論處，而不另論商標法之罪[228]。因此從上述整理看來，法院見解極為混亂，因此有必要針對法院因商標法及公平法的競合關係的處理方式不同，所引發之問題及爭議加以探討，請容將問題留至本節第二項再行討論。

第二目 民國八十八年公平交易法修法後

而在民國八十八年修法後，因為公平法將第35條改採「行政罰前置主義」，即當行為人有違反公平法第20條之情形時，須先經中央主管機關依公平法第41條限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，而逾期未停止改正其行為或

---

[226] 參見法院相關見解：臺中高院 91 上易 52 民事判決、臺北地院 87 易 2894 刑事判決。

[227] 參見法院相關見解：桃園地院 88 易 2799 刑事判決、桃園地院 87 易 1893 刑事判決、臺北地院 87 易 3155 刑事判決。

[228] 參見法院相關見解：高雄地院 87 易 2732 刑事判決。

未採取必要更正措施，或停止後再為相同或類似違反行為者，方始能科以刑罰。因此法院判決[229]理由均認為行為人縱有違反公平法第20條之規定，惟若未經中央主管機關依第41條限期命其停止、改正其行為或採取必要之更正措施等情，則行為人縱有違反公平法第35條之部分，都將因法律已廢止其刑罰，自應無刑法第2條第1項之適用，而為免訴之諭知。因此在修法後，行為人即使有違反公平法之行為時，於未經主管機關依公平法第41條限期停止前，自與科刑之構成要件有間，而難科以公平法第20條及第35條之罪責。

第二項 現行法所面臨之問題

第一目 民國八十八年公平交易法修法前

由上述民國八十八年公平法修正前之法院見解整理可見，當行為人同時觸犯商標法與公平法之罪時，法院處理兩者法律競合關係之紊亂與不一致，然判斷是否為想像競合或法規競合，兩者差異之處在於所侵害法益的數目。若一行為侵害數法益，該當數構成要件，則為「想像競合」；若一行為侵害一法益，該當數構成要件，則為「法規競合」。因此要釐清商標法與公平法間之競合關係，必須先探究各該法規所保護之法益是否相同，若是相同，則為法規競合；反之，若不相同，則為想像競合。

惟對於何謂商標法與公平法之法益，法院的看法與見解顯有不一致之處，有提出商標法本屬於不公平競爭之一環，行為人仿冒商標之行為常同時構成違反公平法之規定[230]。因此雖然商標法與公平法構成要件及規範並不相同，惟兩者的所要保護者為相同之法益，即保護市場的公平競爭之法益；另有法院認為兩者對於

[229] 參見法院相關見解：臺中高院 92 重上更(一)172 刑事判決、臺中高院 92 重上更(一)34 刑事判決、臺南高院 92 重上更(二)178 刑事判決、臺灣高院 88 上易 4429 刑事判決。

[230] 參見法院相關見解：桃園地院 88 易 2799 刑事判決、臺北地院 87 易 2894 刑事判決。

罪刑之處罰各有其範疇及法理依據，因此其法益並不相同，故指出商標法科以處罰之目的，在於保護商標權人免於權利之侵害，及使一般消費大眾不致因仿冒商標買得仿品而受損害；而公平法則在禁止及處罰不公平之競爭的行為[231]。設若法院對商標法及公平法法益之認定範圍不同，如此一來，在運用競合理論處理商標法與公平法兩者法律適用之問題時，將越發使得商標法與公平法對於禁止仿冒商標行為之規定所保護的法益更加模糊不清。因此有必要就商標法與公平法所保護之法益加以探討，方能進而分析兩者的競合問題，故以下分別就商標法及公平法之保護法益分別論述之。

一、 商標法所保護之法益

依商標法第1條規定：「為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」若單純從商標法第一條規定觀察商標法之立法目的約略有四[232]：（一）保障商標權（二）保障消費者利益（三）維護市場公平競爭（四）促進工商企業正常發展。由立法目的推衍，可知商標法所欲保護的法益兼具商標權人的財產法益及消費者信賴商標的社會法益[233]，同時「維護市場公平競爭」及「促進工商業之正常發展」，亦可解釋為商標法所欲保護的社會法益之一。因此商標法藉由商標註冊制度保障商標權人及消費者之利益外，也藉由商標註冊的效果，使商標權人利用商標作為一項市場競爭的工具，進入國內外

---

[231] 參見法院相關見解：臺灣高院 86 上易 149 刑事判決。

[232] 關於商標法之立法目的，可詳閱智慧財產局網站之商標法第 1 條的逐條釋意，http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_11_1.asp，最後瀏覽日：2006/11/30。

[233] 商標仿冒本來就有二種型態，一種是以仿冒品冒充真品，欺騙交易相對人；一種是交易雙方明知為仿冒品，仍然進行交易，然無論何種型態，都會造成該商標之社會信賴消失，甚至導致該商標之價值下降，而侵害商標權人之權益。因此，無論交易相對人是否受騙，都應該構成商標侵害。因此即使相對人知情交易物為仿品，都不會影響商標法第 81 條所保護之消費者信賴之社會法益轉變成消費者之財產法益。賴文智，商標法與公平交易法處理商標仿冒問題之研究，益思科技法律事務所網站，http://www.is-law.com/publish/IPR/商標法與公平交易法處理商標仿冒問題之研究.htm，最後瀏覽日：2006/11/30。

市場，以達成維護市場公平競爭的及促進工商繁榮的發展之目的。故商標法所保護之法益為雙重法益，即混合商標權人之財產法益及商標對社會所生信賴之社會法益。

二、 公平交易法所保護之法益

公平交易法第一條規定：「為維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭，促進經濟之安定與繁榮，特制定本法。」又依行政院公平交易委員會處理公平交易法第二十條案件原則第一點（目的）:「行政院公平交易委員會（以下稱為本會）為確保事業公平競爭，保障消費者權益，有效處理公平交易法（以下簡稱本法）第二十條之仿冒案件，特訂定本處理原則。」可見公平交易法第二十條所欲保障之法益為「公平競爭」這個社會法益，以及「消費者對表徵信賴」之社會法益，惟社會法益無重複計算之必要，故可將「消費者對表徵信賴」之社會法益歸結到「公平競爭」這個解釋上較為廣義之社會法益[234]。由此觀之，公平法第 20 條第 1 項，是透過禁止行為人之不公平競爭行為，作為達到保護「公平競爭」此一社會法益之手段，因此，公平法所要保護之法益中，並未特別為商標權人之權益提供有效率保障，至多僅是基於上述保護目的而附帶地保障到商標權人的權利。

惟商標法與公平法，兩者雖同樣禁止商標仿冒之行為，但是其保護之方式卻大有不同。商標法是經由商標權人依法申請登記後賦予其獨占排他之權利，並於行為人侵害時提供保護，藉此保護商業上之秩序；公平法則是由透過禁止不正競爭之行為，即經由處罰不正競爭之「行為」的手段，以達成維持公平交易秩序及市場競爭，並非著重在對商標權人或是表徵權人之保護。因此即便商標法和公平法於立法精神上同時蘊有保護商標權、維護公平交易秩序及保障一般消費者權益之目的，但也由於兩者保護方式之不同，導致商標法與公平法所保護的法益不盡相同，即商標法是兼具保護消費大眾對商標信賴的社會法益及商標權人之財產法

[234] 賴文智，同前註。

益，而公平法則是保護公平競爭及消費大眾對商標信賴的社會法益，故顯而易見兩者保護之法益不盡不同。

目前對於行為人仿冒商標之行為所引起商標法與公平法之競合問題，因商標法與公易法就商標仿冒規定所保護法益不同，故法院判決[235]多認為兩者關係係「想像競合」，其理由多採用最高法院 86 年台非字第 241 號刑事判決謂：『按商標法第 62 條、第 63 條與公平交易法第 20 條（第 35 條）之構成要件以及規範範圍不相同。前者僅就已註冊之商標賦與專用權及保護。但後者所保護之客體，包括商標、商品容器、包裝外觀等，且須「相關大眾所共知」為要件，範圍較廣，有時可包含商標仿冒之情形。因此販賣仿冒已經註冊之商標商品者，依商標法第 63 條處罰即足。若進可證明該註冊商標已為「相關大眾所共知」、「致使與他人商品混淆」，方有依公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款後段規範之餘地，而得成立同法第 35 條之罪。又一個犯罪行為觸犯二罪名，該二罪名之構成要件內容重複（相同）時，始有法規競合之問題，商標仿冒行為，本屬不公平競爭之一環，常同時違反公平交易法第 20 條之規定。二者之構成要件及規範範圍不同，已如前述，自無法規競合之適用』。

此一最高法院所採之判決理由，其推理之結論應為正確，惟有一點值得加以探討，即最高法院認為商標法與公平法兩者之構成要件與規範要件不同，因此應為想像競合之關係；然構成要件與規範要件不同並不代表所保護的法益不同[236]，因商標法和公平法就商標仿冒之規定，兩者之構成要件與規範範圍不同，已是相當明確的事實，但仍無法以此理由作為主張推論兩者所保護者即為不同之法益。同前所述，法規競合與想像競合之差別在於法益是否相同，保護之法益相同者則

[235] 可參閱最高法院 87 台非 373 刑事判決、桃園地院 88 易 2799 刑事判決、臺北地院 87 易 2894 刑事判決、桃園地院 87 易 2800 刑事判決。

[236] 舉刑法侵占罪及背信罪為例，雖其構成要件與規範範圍不同，但同樣都是保護個人之財產法益，因此，當行為人一行為同時該當二罪之構成要件時，仍然可能屬法規競合之情形。賴文智，同前註 191。

屬於法規競合；反之若保護之法益不相同，則為想像競合，因此法院推理過程中應該檢視商標法與公平法兩者間所保護之法益是否有相異之處，並應以此作為劃分兩者分析競合問題之界線。因此，最高法院未從商標法及公平法就商標仿冒之規定所保護之法益詳加分析兩者究為法規競合抑或想像競合，甚為可惜，該最高法院判決論理之結論雖屬正確，但推理過程中仍存有些許疑問。

第二目 民國八十八年公平交易法修法後

因此在民國八十八年公平法修正後，法院在處理行為人有同時違反商標法及公平法關於商標仿冒之規定時，在由中央主管機關依公平法第 41 條限期命行為人停止、改正其行為或採取必要之更正措施等仿冒商標之行為前，法院不可因行為人有違反公平法第 20 條而以第 35 之罪刑論處。如此一來，公平法修正後，若主管機關未為上述等行政權預警措施前，則將無發生商標法與公平法競合之問題。換言之，修正後之公平法就違反第 20 條規定之行為，既已加入行政權預警指施，即僅對於未遵從中央主管機關命令，限期停止或改正之行為人，始施以刑罰處罰，如此一來，則在未經行政預警而有單純違反舊法第 20 條規定之行為將不予處罰[237]。因此，在公平法第 20 條改採行政罰主義後，造成一種意料之外的特殊現象，即該立法將可減少法院處理商標法與公平法就商標仿冒所生之競合關係及其法律適用之問題，也使得法院在審理商標仿冒行為時，可以逃避處理同時涉及商標法及公平法兩者之複雜競合問題上。

另外，若行為人有仿冒商標之行為，並在受到主管機關限期依公平法第 41 條命行為人停止、改正其行為或採取必要之更正措施後，而行為人逾期未停止、改正其行為或未採取必要更正措施，或停止後再為相同或類似違反行為者，而構成公平法第 35 條成立之情形時，此時仍可能導致一仿冒商標之行為同時違反商標法第 81 條與公平法第 20 條（第 35 條）而產生競合，然關於公平法第 35 條修

[237] 參閱臺灣高院 94 上更（二）609 刑事判決採相同見解。

法後，而行為人有同時構成商標法與公平法競合問題之法院處理方式，目前尚未搜尋到相關實務判決之見解。惟若此時發生行為人已受主管機關依公平法第 41 條的行政權預警指施後，又逾期為停止、未改正，或停止後又再為相同或類似之違反行為者，其不僅該當公平第 35 條之構成要件，也同時構成商標法第 81 條之罪責時，致該兩部法律仍有發生競合之問題時，則依本研究計畫之意見，認為其兩者競合之結果仍應以上述討論之結論，即依想像競合處理之，方為適當。

第三目 著名商標之保護

商標法對著名商標的保護，除了在 23 條第 1 項第 12 款排除註冊外，在 62 條規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者... 」。而公平交易法 20 條第 1 項也規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號 或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他 顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該 項表徵之商品者。二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號 或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表 徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。三、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者」。就著名商標保護兩者間規範未清之處，早有諸多論著討論[238]：

[238]相關論著例如陳昭華，著名商標之保護與公平競爭之關係－新修正商標法著名商標保護規定之檢討，2004 商標法制發展學術研討會，經濟部智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/attachment/tempUpload/483966691/著名商標之保護與公平競爭(陳昭華).doc，最後瀏覽：2006/11/30；黃銘傑，商號之登記、使用與著名標章之保護－商號法制、商標法及公平交易法的三不管地帶，中原財經法學，民 90.7，第 6 期；劉孔中，著名標章及相關表徵保護之研究，中央研究院、聯經出版公司，91 年，頁 220-221 等。

例如商標法 62 條「擬制」侵害是否妥當、減損著名商標之識別性或信譽之效果規定、公平交易法 20 條第 1 項的「相關事業或消費者所普遍認知之商標」是否等於「著名商標」、同項第 3 款對未經註冊之外國著名商標的保護規定是否妥當，是否會造成侵害未經註冊之著名商標比侵害已註冊者之法律效果重等[239]，都是除非修法無法解決的問題。

第三項 檢討與建議

美國的商標法對於商標權之取得，係以使用為主，而註冊僅被認為是取得商標權的表見證據（Prima facie evidence），蘭能法中第 44 條(h)款中亦明定：「任何依本條(b)項所指得享受本法所定之利益並受本法規範之人，得有效受到保護以對抗不公平競爭，亦得援用本法所定因商標侵害之損害賠償，就抑制不公平競爭之行動，如認為適當者，亦有其適用」[240]。因此美國係明白將不正競爭與商標同一保護，不過事實上在有此立法之前，美國的法院已依不正競爭法之一般法原理，對於商標之不正競爭加以救濟，因此截至目前為止，美國州法中之不正競爭法，仍然適用在侵害商標之案例中。這是由於美國商標法係其不正競爭法之一環，因此，不會產生如我國法制中，二個不同法律競合的問題。而欲解決我國前述商標法與公平法競合問題，並行協調修法為最有效之做法。除經濟部智慧財產局外，公平交易委員會先前亦有舉辦討論公平交易法 20 條修正之公聽會並提出修正草案，其主要草案修正內容係刪除第 1 項第 1 款之「商標」及第 2 款之「標章」，加入減損識別性及信譽之態樣，並刪除第 3 款未註冊外國著名商標保護規定等[241]，惟公平會最終對關於未註冊著名商標之部分仍決定維持原案，保留第 3

---

[239] 陳昭華，同前註。

[240] 15 USC §1126(Lanham Act §44) (h): Protection of foreign nationals against unfair competition. Any person designated in subsection (b) of this section as entitled to the benefits and subject to the provisions of this Act shall be entitled to effective protection against unfair competition, and the remedies provided herein for infringement of marks shall be available so far as they may be appropriate in repressing acts of unfair competition.

[241] 見公平交易委員會網站：

款之規定[242]，如此一來，公平法依然對未註冊外國著名商標提供相關保護。

而依照 TRIP's 第 16 條之精神，也對未註冊著名標章提供保護，因此，本研究計畫先前修法建議中擬於商標法第 62 條第 2 款增列對於未註冊著名商標之保護，以順應國際立法潮流，並逐漸加強商標法對未註冊著名商標之保護。雖在現行公平法第 35 條採先行政後司法後，主管機關未為公平法第 41 條行政預警前，並無法依第 35 條科以刑罰或罰金，而無修法前造成公平法第 20 條第 1 項第 3 款侵害未註冊著名商標之法律效果重於侵害已註冊著名商標之法律效果此種有違法理之現象[243]。另外，由於公平法第 20 條第 1 項第 3 款並不以「致與他人商品混淆」為要件[244]，此與商標法之侵權行為以混淆誤認為構成要件顯有不同，因此，相較於商標法之規定公平法對未註冊之外國著名商標顯然保護要件較為寬鬆。兩者保護之範圍仍略有差異，此部分仍有待立法機關及主管機關立法及解釋，以釐清兩法間對於未註冊著名商標保護政策之制訂。

---

http://www.ftc.gov.tw/talk/Detail.asp?TitleID=45&name=&passed=，最後瀏覽：2006/11/30。

[242] 於 95 年 11 月 7 日經電話詢問公平交易委員會，其答覆關於第 20 條第項第 3 款之規定，目前公平法修正草案將不做任何變動或修正。

[243] 陳昭華，同前註 214。

[244] 參閱司法院 87.02.27.司法院第三十八期司法業務研究會（一）

【法律問題】公平交易法第 20 條第 1 項第 3 款之規定，是否以「致與他人商品混淆」為要件？

【研討結論】

多數採否定說：依「明示其一，排斥其它」之法理，公平交易法第 20 條第 1 項第 3 款既未規定「致與他人商品混淆」為要件，顯係有意省略，解釋上自不以「致與他人商品混淆」為要件，至外國著名商標，不論已、未經註冊，均受同條款之保護。

商標侵權法制之具體修法建議條文

現行條文 (92.05.28)	商標法修正草案 (95.11.30)	修正理由
第七章 **權利侵害之救濟**	**第七章** **商標之侵害與救濟**	原章名「權利侵害之救濟」似乎較強調救濟方法，惟本章修正後，對於商標權之侵害類型亦有詳細規定，因此建議修正為「商標之侵害與救濟」。
第六十一條 I商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。 II未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。 III商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。	第六十一條 I未得商標權人或團體商標權人同意，而在交易上有下列各款情形之一者，為侵害商標權： 一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之標識者。 二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之標識，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標識，有致相關消費者混淆誤認之虞者。 II 未得證明標章權人同意，自行或授與他人使用相同或近似於註冊證明標章之標識者，亦同。 III 前二項所稱使用，例示如下： 一、 將商標用於商品、包裝或容器	一、本條為新增規定。 二、鑑於侵害商標權之行為態樣甚為繁複，若以現行法第 61 條第 2 項之方式規範，在適用時必須輾轉由該條項適用第 29 條第 2 項，再適用第 6 條，始能確知是否為侵害商標權之行為，如此在適用時難免滋生疑義，爰建議刪除原第 61 條第 2 項之規定，而另於本條明定侵害商標權之行為類型，以利適用。 三、 第 1 項為商標權之排他效力規定，原規定於第 29 條第 2 項，由於該條項主要係在商標權受侵害時適用，因此建議將之移列第七章規定，並建議刪除現行第 29 條第 2 項之規定。 四、有鑑於第 1 項所指商標及團體商標均供營業上使用，為使其受侵害之規定更為明確，爰參考德國商標法第 14 條第 2 項之規定，於第 1 項加上「而在交易上」之要件。 五、關於侵害團體商標或證明標章之認定，現行商標法並無特別明文規定，僅於第 80 條規定：「證明標章、團體標章或團體商標除本章另

	上。 二、 為提供服務，而將商標用於提供服務所用之物件上者。 三、 將附有商標之商品販賣、為販賣之要約或為上述目的而持有、陳列、輸出或輸入者。 四、 為提供服務而陳列、提供附有商標之標識之物件。 五、 陳列或散布附有商標之標識之廣告。 六、 以數位影音、電子媒體或其他媒介物為前四款所定之行為。 IV 未得商標權人或團體商標權人同意，而在交易上有下列各款情形之一者，亦為侵害商標權： 一、 將相同或近似於註冊商標之標識用於商品之裝飾、標帖或其他類似物件上者。 二、 販賣、為販賣之要約或為上述目的而持有、陳列、輸出或輸入附有相同或近似於註冊商標之標識之裝飾、標帖或其他類似物件之商品或服務。	有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定」，但實際在認定是否構成侵害時，是否可以準用，仍難免有疑義之處，為明確起見，以避免適用發生困擾，爰對團體商標及證明標章之侵害加以明定。在團體標章之侵害部分，乃仿現行法第 81 條第 1 項之規範模式，直接於本條第 1 項中加以規定。至於證明標章之侵害部分，由於未得證明標章權人同意，使用相同或近似於註冊證明標章之標識者，不論是否指定使用於同一或類似商品或服務，即構成侵害，爰為第 2 項之修正。至於團體標章，鑑於其係為表彰團體之組織或會籍，並非供營業使用，且其被侵害之情事不似證明標章或團體商標繁複，因此不於本條中特別明定，仍適用第 80 條之準用規定。此外，第 80 條之規定亦可適用於非屬侵害證明標章或團體商標之其他情事，因此該條規定仍有保留之必要。 六、 至於原第 29 條第 2 項第 1 款規定：「於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之『商標』者。」所指「商標」係指稱商標之標識連結指定使用之商品或服務而言，而在此因使用於何種商品或服務已有規定，故所強調者當為使用商標權人之「標識」而言，因此將「商標」二字改為「標識」。同條項第 2 款、第 3 款之修正理由亦屬相同。 七、 本條第 2 項是關於證明標章之侵害的認定規定，侵害

		證明標章之情形包括：1.未經證明標章權人同意，而自行使用相同或近似於註冊證明標章之標識者，以及 2.非屬證明標章權人，且未得證明標章權人同意，而授與他人使用相同或近似於註冊證明標章之標識等兩種情形，爰規定未得證明標章權人同意，自行或授與他人使用相同或近似於註冊證明標章之標識者，構成證明標章之侵害。至於本項不規定以使用在同一或類似商品或服務上之理由是：有些證明標章並不以使用在特定種類之商品或服務為必要，例如正字標記，故只要將正字標記使用在不符合註冊時得使用之商品或服務時即構成侵害，並不以使用在同一或類似之商品或服務上為必要。 八、本法所稱類似商品之範圍包括服務在內，而類似服務之範圍包括商品在內。 九、本條第 3 項係參考德國商標法第 14 條第 3 項、英國商標法第 10 條第 4 項及日本商標法第 2 條第 3 項、第 4 項及第 5 項詳細規定，商標權人得禁止他人使用其商標之行為態樣，包括下列幾種：1.將商標標示於物品；2.為提供服務，而將商標用於提供服務所用之物上者；3.將附有商標之商品販賣、為販賣之要約或為上述目的而持有、陳列、輸出或輸入；4.為提供服務而陳列、提供附有商標之標識的物：5.陳列或散布附有商標之標識的廣告。其中第 1 款與第 2 款均指將商標「標示」

		於商品或服務所提供之商品上的行為；第 3 款及第 4 款則規定進一步之持有、陳列或散佈行為；第 5 款規定廣告行為。另鑑於在電子商務及網際網路日益發達的情況下，商標可能以數位影音、電子媒體或其他媒介物之型態呈現，因此規定第 6 款之態樣。 十、 茲分別將第 3 項各款之行為態樣舉例如次：1.將商標用於商品、包裝或容器上：例如將「NIKE」標示於鞋子上；將「悅氏」標示於礦泉水容器上。2.為提供服務，而將商標用於提供服務所用之物上者：例如旅館將其商標標示於提供服務之毛巾上。在此強調的是將商標「標示」於服務所提供之物的行為。3.將附有商標之商品販賣、為販賣之要約或為上述目的而持有、陳列、輸出或輸入者：將標示有商標之商品標價陳列於櫥窗上，係屬「為販賣之要約」；出售者為販賣；為上述目的而置於倉庫中者為持有；放在貨架上者為陳列。4.為提供服務而陳列、提供附有商標之標識之物：例如餐飲店於提供餐飲服務時，陳列或提供附有該餐飲服務之標識的餐盤或餐巾紙。5.陳列或散布附有商標之標識之廣告：例如於媒體上刊登附有商標之標識的鞋子的廣告。6.以數位影音、電子媒體或其他媒介物為前四款所定之行為：例如在電腦軟體打開之始播映出商標之標識者或在電子媒體上廣告附有商標之商品或服務

		者，亦屬之。 十一、第 4 項規定商標使用之準備行為，由於其與第 3 項之直接侵害商標權之使用行為有別，因此參考德國商標法第 14 條第 4 項之規定，另於第 4 項規定之。本項之案例如：未經商標權人同意，將相同或近似於註冊商標之標識用於皮包附加之標籤上者，或將之販賣者，均亦構成商標權之侵害。
第六十一條 I商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。 II未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。 III商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。	第六十一條之一 Ⅰ商標權人對侵害商標權者得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。 II 因故意或過失違反前條之規定者，商標權人得請求因此所生之損害。 III 第一項情形，法院得依商標權人之請求，命為下列之處置： 一、除去物品上所附侵害商標權之標識。 二、銷毀附有該標識之物品或專供侵害之原料或器具。 三、其他可除去違法狀態之必要處置。	一、商標權人對於侵害商標權者，得請求損害賠償、排除侵害及防止侵害。然主張損害賠償時是否應就加害人之主觀要件負舉證責任，在實務上時有爭議。為明確規定請求損害賠償時之主觀要件，爰將損害賠償之規定與排除侵害及防止侵害請求之規定分別於本條第 1 項及第 2 項中加以明定。 二、請求損害賠償時，是否以行為人具故意或過失為必要？學說及實務多認為：商標法中關於侵害商標權之規定係民法侵權行為之特別規定，因此亦有民法第 184 條規定之適用。但是否有第 184 條第 2 項違反保護他人法律規定之適用？因鑑於使用是否有致消費者混淆誤認之虞在實務上並不是很好認定，若適用第 184 條第 2 項對於加害人難免過苛。因此仍依第 184 條第 1 項，以行為人具故意或過失者，始可請求損害賠償。

		三、 為保障商標權人權益，第 3 項規定商標權人請求排除侵害時，對於侵害之物品、原料或器具的處置。原條文第 61 條第 3 項規定：「商標權人依第一項規定為請求時，....」，而第 1 項包括排除侵害、防止侵害及損害賠償請求權，僅稱「依第一項規定為請求」，易誤解為請求損害賠償時，亦得請求為一定之處置，事實上在請求損害賠償時已有一定之賠償標準，爰於修正條文第 3 項明定「第一項情形」，即限於請求排除或防止侵害時，始有適用，至於實際如何處置，自然仍應符合比例原則。 四、 修正條文第 3 項係參考英國商標法第 15 條第 1 項之規定，規定商標權人對於侵害其註冊商標者，得請求法院除去物品上所附侵害商標權之標識，及銷毀附有該標識之物品或侵害之原料或器具。但為避免銷毀範圍過廣，因此規定「專供」侵害之原料或器具，始得銷毀。 五、 此外，為避免銷毀附有該標識之物品或專供侵害之原料或器具，有過當現象，不符合比例原則，因此增定第 3 款「其他可除去違法狀態之必要處置」，使法院得以有更多選擇餘地，並能作出更恰當的裁決。而可除去違法狀態之必要處置，例如附加足資區別之標示或說明。 六、 至於如何處置，最後決定權仍在法院，因此將條文

		修正為「法院得依商標權人之請求，命為下列之處置」。
第六十二條 未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權： 一、 明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。 二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。	第六十二條 未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權： 一、以供自己或他人違反第六十一條第一項規定之目的，而製作、為販賣之要約、販賣、持有、陳列、輸出或輸入該商標者。 二、於不類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊之著名商標，致有減損著名商標之識別性或信譽之虞者。 三、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字做為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，有致公眾混淆誤認之虞，或有致減損著名商標之識別性或信譽之虞者。 四、明知為他人未註冊之著名商標，而使用相同或近似之標識於同一或類似之商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞者。	一、 未得商標權人同意，以供自己或他人侵害第三人之商標權為目的而單純製作、為販賣之要約、販賣、持有、陳列、輸出或輸入該商標者，為實務上常見之侵害商標類型，惟因其尚未至將商標使用在商品或服務上之程度，根據現行第 6 條或修正條文第 61 條第 2 項之規定，尚難認為已屬商標之使用，從而亦難構成商標權之侵害，然為防杜此種行為，因此參考美國商標法第 32 條第 1 項第 b 款將之規定為侵害商標權之類型的立法例，而規定為視為侵害商標權之類型。 二、 第 2 款所規定事項已在原第 62 條第 1 款之範圍內，惟為使「減損著名商標之識別性或信譽」與「混淆誤認」之適用類型得以區別，因此在第 2 款明定「於不類似之商品或服務…」，以與適用於同一或類似商品或服務，致公眾混淆誤認之情形得以區別。又本款在侵害行為之構成上規定以構成損害之結果為必要，但實質上非常難以舉證，將使商標權人無法主張權利，爰於增加「之虞」之規定，使構成「減損著名商標之識別性或信譽之虞」時即應負侵害商標權之責。 三、 現行法第 62 條第 2 款將視

		為侵害商標權之範圍及於明知為他人之註冊商標，而以商標中之文字作為自己公司名稱或其他表彰營業主體或來源之標識上，規範之範圍過廣，造成許多問題，特別是我國對於事業名稱之登記，依照公司法第 18 條第 1 項之規定：「公司名稱，不得與他公司名稱相同。二公司名稱中標明不同業務種類或可資區別之文字者，視為不相同」，因此不同公司使用相同之事業名稱相當常見。然而在現行法第 62 條第 2 款下，若一事業以其名稱取得商標註冊，則他人使用相同文字作為事業名稱，縱使於公司名稱中標明不同業務種類，而為公司法所允許，仍然有可能被認為違反商標法第 62 條第 2 款之規定。甚至在許多事業使用相同名稱之情形下，若一事業以其名稱取得商標註冊，但未註冊網域名稱，另一同名之事業以自己之名稱註冊網域名稱，此種情形有可能並不構成網域名稱之搶先註冊（參考「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第 5 條），但卻有可能被認為違反商標法第 62 條第 2 款之規定。爰將第 62 條第 2 款之規定刪除，以免構成法律秩序間之衝突與矛盾。 四、又侵害著名商標可能導致公眾混淆誤認之虞，亦可能致減損著名商標之識別性或信譽之虞，爰分別將其效果明確規定。

		五、至於未經註冊之著名商標之保護，現行商標法並未規範，而有賴公平法第 20 條之補充適用，相對於其他國家多以商標法保護著名商標之趨勢，例如英國商標法第 56 條第 2 項、德國商標法第 15 條第 3 項等，我國商標法對於著名商標之保護，實有不足。雖然我國商標法採取註冊保護主義，但著名商標縱使未為註冊，仍具有相當高之知名度而廣為消費者所認識，從保護消費者與維護競爭秩序之立場，以及避免法律規範上之割裂與適用上之困擾，有必要於商標法中為明確之規範，爰建議於本條中明定之。
第六十三條 I商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害： 一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。 二、依侵害商標權行為所得之利	第六十三條 I商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害： 一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。 二、依侵害商標權行為所得之利益；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。 三、<u>依前二款主張而有無法舉證或舉證困難之</u>	一、本條第 1 項第 1 款為原告所受損害，第 2 款為被告所得利益，兩者擇一主張概為外國立法例及法院實務之通則。美國之實務為兩者可併為主張，但請求被告之所得利益須證明被告之行為是「蓄意」(willful)或「惡意」(in bad faith)，此將使法律適用更為複雜，為本草案所不採。 二、本條第 1 項第 3 款實務上原告經常直接主張以本款計算損害，但衡諸客觀情形未盡合理。因此修正條文將原告可主張本款之情形規定限制條件，唯有在法院認同原告無法依前兩款舉證或舉證有困難之時，才可主張本款；又鑑於高單價之個案，以零售單價之倍數計算

益；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。 三、 就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。 II前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。 III商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。	情事者，得請求法院審酌客觀情形，就查獲侵害商標權商品之零售單價一百倍至一千五百倍之金額計算賠償額。但查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。 II前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。	賠償數額，不免有失衡之情，建議調整計算賠償額之倍數，且其賠償倍數亦由法院審酌客觀情形認定之。 三、原條文第 3 項易使人疑惑所謂業務上信譽損害之性質究係指財產上或非財產上損害，造成法院在個案適用上之疑義。由於此規定為各國立法例上所無，為避免解釋適用上之爭議，爰建議刪除此規定。
第六十四條 商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。	第六十四條 商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。	本條未修正。
第六十九條 依第三十三條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用本章之規定。	第六十九條 I. 專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以商標權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。但契約另有約定者，依其約定。	一、 為保障專屬被授權人之權益，爰參照著作權法與專利法之規定，增列專屬被授權人之訴訟權利。 二、 商標權人雖將其商標專屬授權於他人，然由於該商標可能因他人仿冒而減損市場價值，因此商標權人對此仍有訴訟上利

	II 非專屬授權之被授權人經商標權人同意者，得以自己名義為訴訟上之行為。 III 前項情形，經商標權人或其他被授權人提起訴訟者，被授權人亦得參加訴訟。	益，應維持其訴訟權利為宜，因此本草案未比照著作權法第 37 條第 4 項後段之規定限制商標權人之訴訟權利。 三、 關於非專屬授權之被授權人在訴訟上之權利，本草案參考德國商標法第 30 條第 3 項和第 4 項及英國商標法第 30 條和第 31 條之規定後賦予其相對之訴訟權利。
第九章 罰則	**第九章 罰則**	
第八十一條 未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金： 一、 於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。 二、 於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，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或團體商標之商標，有致相關消費者混淆	第八十一條 故意違反本法第六十一條第一項或第二項之規定者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。	一、本條修正。 二、現行法第八十一條科以刑事責任的商標侵權行為類型，本修正草案已於第六十一條民事責任修正時，予以明訂，並增列證明標章之侵權責任。爰配合第六十一條之規定，修正本條文。本條規定於認定上，亦可參酌第六十一條第三項之例示規定。 三、證明標章對於消費者的影響層面，較一般商標及團體商標更為廣泛，故對於證明標章若有相同之侵害行為時，亦應有刑事處罰之規定。故修正草案將第六十一條第二項規定之違反，科以刑事責任。 四、修正草案第六十二條之行為，係有關商標侵害之預備階段行為（第一款）及對於著名商標識別性或信譽的保護，或與商標使用之關係較遠者（第三款），立法政策上不宜以刑罰相繩，以免有違反比例原則。 五、證明標章之侵害，對消費者影響層面更廣泛，原已有刑

誤認之虞者。		事處罰，現為求明確，宜明定之。
第八十二條 明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。	第八十二條(刪除)	一、本條刪除。 二、現行商標法第 82 條係處罰明知為仿冒品而販賣，以及意圖販賣而陳列、輸出或輸入之行為。本修正草案第 61 條第 3 項第 3 款已將此一行為態樣，列為科與民事侵權責任之類型，並另依第 81 條科以刑事處罰。 三、商標法第 82 條之行為，於實務上頗為常見，且從比較法的觀察可知，此一行為態樣與其他常見之行為態樣相較，於法律評價上應為一致，未有作較輕處罰之規定。如德國商標法第 143 條、英國商標法第 92 條、日本商標法第 78 條、中國大陸刑法第 214 條等，因此本修正草案建議刪除現行規定，依第 81 條規定處罰。
第八十三條 犯前二條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。	第八十三條 犯第八十一條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。	配合刪除第八十二條，將原條文「前二條」文字爰予修改為「第八十一條」。

商標侵權研究案
期中專家訪談實錄

【第二部分】

目次

目次 158

商標侵權研究案期中專家座談(95.9.21) 159

座談會議資料 159

『商標法中商標權利侵害規定修正之探討』研究座談會會議實錄 171

商標侵權研究座談會問題及研究團隊回應整理 214

議題：商標法中商標權利侵害規定修正之探討 214

商標侵權研究案期中專家座談(95.9.21)

座談會議資料

現行條文 (92.05.28)	商標法修正草案 (95.09.21)	修正理由
第七章 權利侵害之救濟	**第七章 權利侵害之救濟**	
第六十一條 I商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。 II未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。 III商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。	第六十一條 Ⅰ商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除之；有侵害之虞者，得請求防止之。 II因故意或過失不法侵害他人之商標權者，負損害賠償責任。(甲案) II加害人就前項得請求損害賠償之侵害商標權行為，推定其有過失。(乙案) III商標權人依前二項規定為請求時，得請求為下列之處置： 一、除去侵害商標權之標識。 二、無法除去侵害商標權之標識者，得請求銷毀侵害商標權之物品或從事侵害之必要原料或器具，或為其他必要處置。	一、 商標權人對於侵害商標權者，得請求損害賠償、排除侵害及防止侵害。然主張損害賠償時是否應就加害人之主觀要件負舉證責任，在實務上時有爭議。為明確規定請求損害賠償時之主觀要件，爰將損害賠償之規定與排除侵害及防止侵害請求之規定分別於本條第 1 項及第 2 項中加以明定。 二、在商標法第 61 條第 1 項未明定請求損害賠償時是否以加害人有故意、過失為必要之情形下，實務上固然均認為有民法第 184 條之適用，惟究屬第 184 條第 1 項前段或第 184 條第 2 項則見解分歧。多數見解採前者，但有部分判決採後者，且日本商標法第 39

		條準用日本發明專利法第 103 條有過失推定之規定，即類似第 184 條第 2 項之規定。基於以上理由爰分別以第 184 條第 1 項前段及第 2 項為基礎，於本條第二項規定甲案、乙案，以避免適用時滋生困擾。 三、 有鑑於侵害商標權之行為態樣甚為繁複，若以現行法第 61 條第 2 項之方式規範，在適用時必須輾轉由該條項適用第 29 條第 2 項，再適用第 6 條，始能知道是否為侵害商標權之行為，為適用之方便起見，同時避免在輾轉適用幾個條文後，造成是否屬侵害商標權行為不明之現象，爰刪除商標法第 61 條第 2 項，而另以第 61 條之 1 詳細規定侵害商標權之行為態樣。 四、 為保障商標權人權益，修正條文第 3 項係參考英國商標法第 15 條第 1 項及美國商標法第 36 條規定，商標權人對於侵害其註冊商標者，得請求法院令

		行為人除去侵害商標權之標識;若無法除去侵害商標權之標識者,得請求銷毀侵害商標權之物品或從事侵害之必要原料或器具,或為其他必要處置。
	第六十一條之一 I未得商標權人同意，有下列各款情形之一者，為侵害商標權： 一、於同一商品或服務，使用相同於註冊之商標者。 二、於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊之商標，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，使用近似於未註冊之著名商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。 四、於不類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊之著名商標之商標，致有減損著名商標之識別性或信譽之虞者。 II前項所稱使用，指下列情形之一 ： 一、 將商標附加於商品、包裝或其相關物件上。 二、 將已附加有商標之商品販賣、為販賣之要約或為上述目的而持有、陳列、	一、 本條新增。 二、 商標之使用，可要分為兩大類:一是為維持商標權之使用;另一則是侵害商標之使用。前者涉及商標權之積極效力(第29條第1項);而後者則涉及商標權之排他效力(第29條第2項),為使適用時更為清楚,有些國家立法例,如德、日,乃將二者之使用行為分別規範。因此參考德國商標法第14條第2項,增列本條明定商標侵害之使用行為。 三、另鑑於侵害商標權之行為態樣甚為繁複,若以現行法第61條第2項之方式規範,在適用時必須輾轉由該條項適用第29條第2項,再適用第6條,始能知道是否為侵害商標權之行為,適用時

	輸出或輸入之行為。 三、 以提供服務為目的，而附加商標於供服務所用之物，或陳列、提供已附加商標而供服務所用之物。 四、 於商品或服務之廣告、價目表或交易文書上附加商標而陳列、散布。 五、 前四款情形，於透過數位影音、電子媒體或其他媒介物而提供服務之行為，亦同。 III 前項所謂將商標附加於商品、包裝或其他之物上者，包括將商標附加於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上。附加於用以提供服務之物，以及商品或服務之廣告中附加商標形狀之物者，亦同。	易生疑義，爰於本條明定侵害商標權之行為。而是否侵害商標權首先涉及商標權之效力問題，爰以現行法第 29 條第 2 項之規定為基礎，規定為本條第 1 項第 1、2 款，第 2 款係將原第 29 條第 2、3 款合併規定。 四、本條第 1 項第 3 款係配合 WTO「與貿易有關之智慧財產權協定」第 16 條之規定加以訂立。 五、鑑於現行法第 62 條第 1 款將明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標規定為「視為侵害商標權」之類型，而將著名商標使用為商標原屬侵害商標權之類型，故將之移列至本條第 1 項第 4 款。 六、本條第 2 項參考日本商標法第 2 條第 3 項、第 4 項及第 5 項明定商標使用行為之態樣。 七、參考德國商標法第 14 條第 4 項及日本商標法第 2 條第 4 項之規定，明定商標使用時附加商標之範

		圍。
第六十二條 未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權： 一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。 二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。	第六十二條 未得商標權人同意，明知為他人註冊之著名商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認之虞，或致減損著名商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。	一、 本條為視為侵害商標權之規定。有鑑於現行法第 62 條第 2 款將視為侵害商標權之範圍擴及明知為他人之註冊商標，而以商標中之文字作為自己公司名稱或其他表彰營業主體或來源之標識上，擬制侵害之範圍未免過廣，爰將第 62 條第 2 款之規定刪除。使擬制侵害之類型僅適用於明知為他人著名之註冊商標而以著名商標中之文字作為自己公司名稱或其他表彰營業主體或來源之標識之情形。本條在侵害行為之構成上規定以構成損害之結果為必要，但實質上非常難以舉證，將使商標權人無法主張權利，爰於增加「之虞」之規定，使構成「減損著名商標之識別性或信譽之虞」時即應負侵害商標權之責。 二、 侵害著名商標可能導致消費者混淆誤認之虞，亦可能致減損著名商

		標之識別性或信譽之虞，爰分別將其效果明確規定。
第六十三條 I商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害： 一、 依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。 二、 依侵害商標權行為所得之利益；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。 三、 就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。 II前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。 III商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。	第六十三條 I商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害： 一、 民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。 二、 依侵害商標權行為所得之利益；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。 三、依前二款主張而有無法舉證或舉證困難之情事者，得請求法院審酌客觀情形，就查獲侵害商標權商品之零售單價一百倍至一千五百倍之金額計算賠償額。但查獲商品超過一千件時，以其總價定賠償金額。 (甲案) (乙案) 以「金額」決定第 63 條第 1 項第 3 款賠償額。例如著作權法第 88 條第 3 項：...如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新台幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新台幣五百萬元。	一、本條第一項第一款為原告所受損害，第二款為被告所得利益，兩者擇一主張概為外國立法例及法院實務之通則。 二、本條第一項第三款實務上原告經常直接主張以本款計算損害，但衡諸客觀情形未盡合理。因此修正條文將原告可主張本款之情形規定限制條件，唯有在法院認同原告無法依前兩款舉證或舉證有困難之時，才可主張本款；又鑑於高單價之個案，以零售單價之倍數計算賠償數額，不免有失衡之情，建議調整計算賠償額之倍數，且其賠償倍數亦由法院審酌客觀情形認定之。 **乙案：**實務上遇有行為人未定商品價額，或查獲之商品種類繁多，零售單價不一，滋生適用上之疑義，亦可參考著作權法 88 條第 3 項之規定以「金

	(丙案) 由法院自行判斷，刪除第 63 條第 1 項第 3 款。 II前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。 III<u>商標權人之業務上信譽，因侵害致減損，而受有財產上之損害時，並得請求賠償相當之金額。</u>(A 案) (B 案) 建議刪除第三項規定。	額」決定賠償額。 三、本條第二項規定已經限制原告直接主張第三款之情形下，應無必要另行規定法院酌減賠償額之依據。爰刪除本條第二項規定。 四、原條文第三項容易使人誤解業務上信譽損害之性質究為財產上或非財產上損害，造成法院在個案適用上之疑義。參考外國立法例，對於業務上信譽受損之情形皆未進一步規定，又業務上信譽若受有損害，亦可回歸民法之規定請求損害賠償，故建議刪除本條第三項。 亦可採取 B 案，將原規定作為提高賠償額之認定依據，明確化其作為財產上損害賠償之衡平基礎。
第六十四條 商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。	第六十四條 I商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。 II<u>商標權人之業務上信譽因侵害而致減損者，得請求由侵害人為其他回復信譽之必要措施。</u>(甲案)	依現行規定無論何種程度之侵害，原告皆可要求侵害人登報說明。然而在侵害行為足以減損原告之業務上信譽時，登報說明對商標權之業務上信譽回復顯有不足，爰規定在此情形下原告可要求侵害人為其他恢復信

	(乙案) 維持原條文不增訂第二項。	用之必要措施。
第六十九條 依第三十三條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用本章之規定。	第六十九條 專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以商標權人之地位行使權利，並得以自己名義為本章及第九章之訴訟上之行為。	參考著作權法第 37 條第 4 項之規定，明定專屬授權之被授權人在訴訟上之權利。
第九章 罰則	**第九章 罰則**	
第八十一條 未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金： 一、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。 二、於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，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或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。	第八十一條 未得商標權人、證明標章權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金： 一、 於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。 二、 於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，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或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。 四、 使用相同或近似於其註冊證明標章之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。(智慧局：刪除團體標章，避免過苛) II前項所稱使用，係指第六	一、 鑑於證明標章及團體標章是否可受有刑事處罰，學說上猶有爭議空間，故於本條明文規定，將證明標章及團體標章(團體標章應刪除，無商品之問題)亦適用第九章關於罰則規定。 二、鑑於第 81 條雖已明定刑罰的構成要件為「商標權人或團體商標權人」，然證明標章及團體標章基於其公益性之考量，尤其是證明標章之使用，對相關消費者之影響層面更加廣泛，且各國也有類似立法之規定。故就證明標章權人及團體標章權人於受有他人侵害之際，應亦有刑事處罰之規定。此外，證明

	十一條之一第二項及第三項各款情形。	標章提供商品服務具有某一品質特性等之證明，團體標章用以表彰組織或會籍，與一般商標及團體商標「指定使用之商品或服務」概念並不完全相容，會構成混淆誤認之情況並不限於「同一或類似商品或服務」情況，故於本條新增規範之。
第八十二條 明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。		配合增訂第 81 條，已涵蓋本條所禁止之行為態樣，爰予刪除。
第八十三條 犯前二條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。	第八十二條 犯前二條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。	為配合第 82 條刪除，將原第 83 條變更為第 82 條。

＊參考各國立法例條文

(一) 德國商標法

第十四條

I依第四條規定取得商標保護之專用權人，享有該商標專用權。

II非經商標專用權人同意，第三人禁止於交易中有以下之情形：

一、 使用相同於該商標之標識,且指定保護之商品或服務與該商標所表彰者相同；

二、 使用相同或近似該商標之標識，且兩者涵蓋之商品或服務相同或類似，致使公眾有產生混淆之虞，包括公眾對該標識及該商標有產生聯想之虞；

三、 使用相同或近似該商標之任何標識,且所表彰之商品或服務不類似該商標所表彰者；惟該商標於德國係屬著名，且該標識之使用，係在無正當理由下，以不正當方式利用或減損該著名商標的識別性或信譽。

III符合前項之要件者，尤其禁止下列行為：

一、 將該標識附著於商品之外觀或其包裝上；

二、 以該標識於交易中提供商品，或基於交易目的而持有者；

三、 以該標識提供或供應服務；

四、 進口或出口具有該標識之商品；

五、 使用該標識於正式文件或廣告。

IV第三人未取得商標專用權人之同意，而可能於交易中以下列之外觀、包裝或其他標示方法作為商品或服務的標識，且其對於該標識之使用，係第二項及第三項所禁止者，禁止為下列之行為：

一、相同或近似該商標之標識附著於外觀、包裝或其他標示方式，如貼紙、標籤、縫貼或類似物；

二、相同或近似該商標之標識，作為外觀、包裝或其他標示方式，於交易中提供或基於交易目的而持有者；

三、進口或出口附有與該商標相同或近似之標識，為商品的外觀、包裝或其他標示方法。

V對於違反第二項至第四項規定所為之標識使用行為，商標專用權人得請求防止之。

VI因故意或過失為侵害行為者,應對商標專用權人就其侵害行為所生之損害負賠償責任。

VII侵害行為係於營業執行中，為職員或受任人所為者，該商標專用權人得為不

作為之請求；若職員或受任人有故意或過失者，亦得對該營業負責人請求損害賠償。

(二) 日本商標法

第二條

……...(第I、II項以上省略)……

III本法所稱標章之「使用」，為下列之行為：

一、 在商品或商品之包裝上附加標章之行為。

二、 將已在商品或商品之包裝上附加標章之物轉讓或交付，或為轉讓、交付之目的展示或輸入之行為，以及透過電氣通信迴路而提供之行為，亦同。

三、 提供服務時，於供被服務者所利用之物（包括轉讓、或租賃之物。以下亦同。）上附加標章之行為。

四、 將已附加標章之物予被服務者自行使用之提供服務行為。

五、 以提供服務為目的，展示已貼附標章而供服務所用之物之行為。（包括於提供服務時，與被服務者自用之物。以下同。）

六、 對於被服務者，於該當服務中所提供之物上，附加標章之行為。

七、 以電磁方法（以電子方法、磁氣方法，及其他無法由人之感官所直接認識之方法，於下款同）於影像上提供服務，將標章顯示於影像以提供服務之行為。

八、 於商品或服務之廣告，價目表或交易文書上附加標章而展示、散佈；或將以此等內容作為之情報，於該情報中附加標章，並由電磁的方法提供之行為。

IV前項所謂在商品和其他之物上附加標章，包括商品及其包裝、及用以提供服務之物，以及商品或服務之廣告中附加標章形狀之物。

V本法所稱類似商品之範圍包括服務在內，而類似服務之範圍包括商品在內。

第三十九條

特許法第一○三條（過失之推定）第一○五條（文件之提出）及第一○六（恢復信用之措施）之規定，於商標權或專用使用權之侵害，準用之。

※ 日本特許法(發明專利法)

第一○三條（過失之推定）

侵害他人之發明專利權或專用實施權之人士，其所為之侵害行為推定為有過失之舉動。

(三) 英國商標法

第十五條

I對已被發現侵犯某一註冊商標者，法院可令其

一、擦去侵權標記、去掉或消除侵權物、材料或他所擁有、保管、或控制的物品上的侵權標記，或

二、如果擦去、去掉或消除侵權標記不可行，應保證銷毀侵權商品、材料或物品。

II如果第一項第一款中的命令未被執行，或在法院看來這樣的命令很可能不會被執行，法院視情況可命令將侵權商品、材料、或物品移交給法院指定擦去、去掉、消除該標記，或銷毀上述商品的人。

(四) 美國商標法

第三十六條

任何依本法對侵害已在專利商標局註冊之商標專用權，或違反本法第四十三條第(a)項規定所採取之訴訟如被法院認為有理由，法院得命令被告將其所持有標有他人業已註冊之商標；或任何重製、仿冒、仿製、或偽造之標籤、標誌、印刷物、包裹、包裝物、容器、和廣告，或於違反本法第四十三條第(a)項之字、詞、名稱、標誌、圖案或其組合式、圖樣、描述品或其代表物，和所有用以製造之印刷電極版、模具、字模和其他仿製行為之工具，均需交出並予以銷毀。

第四十三條第(a)項

I任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：

一、 有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或

二、 於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。

II本條第一項條款所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員。任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

『商標法中商標權利侵害規定修正之探討』研究座談會會議實錄

主席：王美花 副局長、陳昭華 教授

日期：中華民國 95 年 9 月 21 日下午 14 時 00 分至 17 時 30 分

地點：經濟部智慧財產局 19 樓簡報室

106 台北市辛亥路 2 段 185 號 19 樓

受託單位：輔仁大學

出席者：輔仁大學　陳昭華教授

台灣大學　謝銘洋教授

逢甲大學　葉德輝教授

台灣大學　黃銘傑教授

經濟部智慧財產局 王美花 副局長

經濟部智慧財產局 洪淑敏 組長

經濟部智慧財產局多名代表

開元法律專利事務所　趙晉枚律師

勤業國際專利商標聯合事務所 賴文平所長

理律法律事務所　張哲倫律師

國際通商法律事務所　邵瓊慧律師

照華國際專利商標法律聯合事務所 張慧明律師

台灣最高法院 石木欽法官

台灣高等法院 鄧振球法官

台北高等行政法院 陳國成法官

台北地方法院 林欣蓉法官

板橋地方法院 周舒雁法官

板橋地方法院 張瑜鳳法官

輔仁大學研究團隊

討論議程：

一、經濟部智慧財產局委託本研究案之目的。

二、我國現行商標侵權法制之檢討及展望。

陳昭華教授專題報告。

三、開放各界就商標侵權修正草案所生之問題提出建議。

四、結論。

會議記錄：

王美花副局長：

很高興有這樣的機會，來作探討。事實上，去年度智慧局也有做一個委託計畫，整個商標法修的範圍，智慧局想要作比較大幅度的修改。那當然就是最近有專利那邊的修正，這是好大的一塊。除此之外，我們麻煩陳教授做研究，是侵權的部分。今年度的研究報告，是把國內的第一本民刑事案例作蒐集和整理。那個工作也非常感謝陳教授團隊，花了很多心力作整理。我跟局長報告了之後，局長覺得非常有意義。我們後來就除了上網之外，又印了一百本送給民刑事法院，那是摘要。但除了摘要之後，因為大家還是喜歡在手邊有概要可以看，然後再上網有判決，那這是整個研究案的基本素材。那我個人有非常深的感受，就是這一本判決看了以後，幾乎是台灣這些十年來，商標的民刑事判決一個縮影，就幾個重要問題點。只是說有些問題在台灣是問題，在國外可能不是問題，那在國外從來沒有發生過。也藉由這樣的初步素材的研究，再來看看台灣整個如果要做的更好，那要做怎麼樣的調整。那非常感謝陳教授和謝教授今天來召開這個會議，那他們還是要我來開個場白，那希望台灣的商標的專家們，能夠一起來把這個相關的問題能做個擴大，作的更好。那我的任務就到這邊，麻煩陳教授。

陳昭華教授：

王副局長、各位教授、各位法官以及各位律師及先進，大家好，感謝大家能夠來參與我們這個會議。那我們這個今天所要報告的問題，都是我們這個研究計畫中，到目前為止提出來的初步修正意見。我知道裡面還有很多問題，因為昨天趕出來之後，裡面錯字還有很多各方面需要修正的地方。那現在我很簡單的把各條我們的想法，還有修正的地方，簡單的報告一下。那等一下就聽聽各位的高見。

那今天拿到的這一份，我們看一下第六十一條，那麼六十一條這個地方，因為我們目前在適用的時候，實務上常常產生一些問題。就是說六十一條，本來六十一條的規定第一項，他沒有規定到一些主觀要件，那所以我們在看實務的判決，大部分的判決都有講到說，還是要回到民法，適用一百八十四條的規定。那麼在這裡，到底是一百八十四條第一項，還是一百八十四條第二項呢？兩個判決都有。那麼所以我們針對這個問題，分別提出現在新的法案裡面，第二項提出甲案和乙案。那麼甲案就是一百八十四條第一項的類型，就是因為故意過失，不法侵害他人商標權的時候，要負損害賠償責任。那麼為什麼會第一項和第二項分開呢？是因為現在第一項的部分，排除侵害和防止侵害的部分，不需要考慮到主觀的部分，就是所以我們把他列在第一項規定。然後第二項的部分，我們舉兩個。甲案就是一百八十四條第一項，那如果是乙案的情形的話，就是一百八十四條第二項，就會有一些判決提到這種情形。而且日本法，就是日本的商標法裡面，有類似像乙案的這種規定。但是我們要考慮到說，因為商標有些情況很類似，很像，

但是我們搞不清楚，他會不會被混淆誤認，如果這樣子就被推定為有過失的話，會不會太重了？所以我們請大家提供一些意見，認為甲案或乙案比較好？然後第三項提到的主要是說，如果依前面的來請求的時候，我們先考慮，如果有商標的部分，先把商標弄掉。那商標沒有辦法弄掉的時候，再進一步用第二款的規定來請求。那本來的第三項和新法的第三項也有這種規定，那我們就把他分成兩款，就是第一個你一定要考慮到，就是說你第一個一定要考慮到要把商標權塗掉的規定，這是六十一條。

那麼六十一條之一呢，這個修正這條是新的。那總共有三項，第一項事實上是從本來的二十九條第二項，就是商標權的效力的一部分把他移過來，那二十九條的第二項，改為現在六十一條之一的第一項一、二款，把他合併成第一、二款。那第三款是沒有註冊的著名商標，我們還是遵守 TRIPs 的規定，就是沒有註冊的著名商標，有致相關消費者混淆誤認之虞的時候，那麼這種情形的話，也會侵害到商標權人的權益。然後第四款是講到不類似的，放在不類似的商品或服務上面，有減損到著名商標的識別性或信譽的時候，我們把這個放進來。那為什麼會這麼放？是因為本來的六十二條，就是現在六十二條的自為侵害商標權的規定裡面的第一款，他將著名商標的那個商標裡面的文字，作為商標使用，以相同或近似的商標使用的時候，也視為侵害。那我們認為是說，你把著名商標作商標使用，這應該是回到一般侵害的類型，所以我們就把他放到第六十一條之一的第一項。那也許有人會講說，那現在的二十九條第二項怎麼辦？如果六十一條之一第一項這樣規定的話，那有可能剛才二十九條第二項會刪掉。那第二項的話，主要是講到，規定商標侵害的使用行為的那個使用你怎麼去認定？因為我們現在各國的趨勢，就是把商標使用行為，分為一般的維護商標的部分，還有侵害商標的部分。那因為我們現在沒有到現行法在適用的時候，你在適用六十一條的時候，你可能還不太會去區分。那是不是要回到第六條再去適用？有時候會有爭議，所以我們在想說，現在在六十一條之一，把侵害商標權的那個使用行為，那個使用行為怎們認定，就在六十一條之一的第二項，全部都把他明定出來。那第三項規定的是說，因為前面所講的，主要是講到說商標你用在哪些地方，那第三項我們是講說，他放在包裝、容器、標帖、說明書各個方面，這些也都算，所以有第三項的規定。

那麼再看第六十二條。六十二條他是視為侵害商標權，現行法是有兩款，那我們覺得是說這種規定，你把商標用在其他的網域名稱、公司名稱這方面，這種視為侵害的類型不要太寬，所以我們把本來第二款的部分刪掉，只剩下著名商標的部分。那就是保留第一款，那可是你侵害著名商標的情形，他有可能用在網頁或類似商品上面的時候，那致相關消費者有混淆誤認之虞，所以我們在後面的那個結果的部分，就是把兩個都寫出來，混淆誤認之虞跟減損。就是兩個都加以規定。那第二款部份就刪掉。這個是六十二條。

那六十三條的部分，現在現行法損害賠償的部分，總共有三款，那可是我看到我們實務，很長時間用第三款，就乘以幾倍。那這種情形用太多可能不太好，所以我們現在在第三款的部分改為說，前二款的部分主張有無法舉證或舉證困難之情事者，得請求法院審酌得請求法院審酌客觀情形，就查獲侵害商標權商品之零售單價一百倍，這本來是五百倍，我們把他改為一百倍到一千五百倍，理由就是說讓法官在斟酌的時候，他的額度可以擴大一點點。可是這一段有一點點錯誤，就是第七頁的第三款這邊，後半段，但查獲商品超過一千五百件的時候，那裡少了兩個字，五百。我昨天弄的時候漏掉了，超過一千五百件的時候，就以其總價定賠償金額。可是我們在這裡可能要請教實務界的法官律師們，因為我們可能常常，如果用查獲商品超過一千五百件的時候，用他的總價定賠償金額的時候，可能反而比前面的還少。那麼在這種情況下，可能有時候不知道怎麼計算好？所以我們又提出一個乙案，就是參考著作權的方式，可不可能用金額來酌定？在多少錢以上以下這樣子。那另外一種情形就是說，那不然就是像第三款，通通不要規定，讓法官自己來酌定。那這個不知道真正在實務適用上的時候，會不會產生什麼問題，要請教各位。那麼在第三項的部分，第三項是關於業務上信譽，這個在實務上產生很多問題。就是很多的判決，在爭執說這到底是財產上損害，還是非財產上損害，那麼我們針對這一點，有兩種意見。就是說我們是不是在商標侵害的時候，還要考慮到那一個商標權人的業務上信譽。是不是要到這麼寬呢？如果不要考慮的話，乾脆這一項全部刪掉。那如果是還要保留本來的規定的時候，我們現在是還加上「而受有財產上損害」。最主要情形就是說，我們把他訂清楚，這個財產上損害，以免法官在適用的時候，又會說，他是非財產上還是財產上損害？那個酌定的方式不太一樣，所以我們就做這兩種選擇。

然後再看六十四條，那麼六十四條的情形是跟著六十三條剛才的第二項接過來的。如果六十三條的第三項完全沒有的話，那我們六十四條第二項是不是也都不需要，就完全不要訂定？那麼你如果還保留的時候，我們就考慮說，前面是請求金錢賠償，那麼所以六十四條第二項就可以得請求侵害人為其他回復名譽之必要措施。所以他這邊就跟六十三條現在所改的第三項結合在一起，如果他不修訂的時候，就是說第三項全部廢掉，就六十四條第二項也不要了。

然後六十九條的話，現行的六十九條他是說授權的時候，可以準用本章之規定。那我們覺得這樣的規定好像不夠清楚，所以我們現在規定專屬授權的時候，被授權人在授權的範圍內，可以自己的名義來主張。那麼如果非專屬授權的被授權人，如果他請求商標權人來主張，商標權人一直不出來主張的時候，那怎麼辦呢？這一個部分我們還要再進一步考慮，因為這一次的時間有點趕。我們考慮不夠周到，所以我們沒有把那一部分弄出來，這個我還會再進一步考慮。

然後再看八十一條，八十一條的時候，我們是加入了證明標章權人，因為我們在

證明標章的時候，有可能你會碰到有一些標章，譬如說正字標記，那你沒有申請在那樣物品上面，你現在放到他上面，人家以為你達到了正字標記的標準。所以我們把證明標章權人也放進去。然後加上第四款，就是使用相同或近似於其註冊證明標章之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。就是說，你有些東西是不會放在其他產品，譬如說你是乳牛的那個鮮奶或其他產品，你那個乳牛不可能放到其他產品，衣服上面對不對？但是有些東西有可能。結果是我們看他會不會造成混淆誤認來認定，如果會有的話，那麼就會有八十一條的適用。

那八十一條第二項有一些錯誤，就前項所稱使用，係指第六十一條之一第二項各款及第三項之情形。那各款應該是拉到第二項的後半段。因為我們在六十一條之一的第二項、第三項那邊有規定到，什麼叫使用。所以在八十一條刑事責任的時候，我們也要用到那邊的規定。

然後最後的話是，現行法八十三條，我們講的八十二條，因為原來八十二條的那個部分，因為我們在原來八十二條是販賣，就是仿冒之後販賣的行為，那麼那一個行為，在現在我們六十一條之一第二項的使用行為，已經包括進去。就是說你把商標貼在商品上面，你是販賣、陳列等等各種行為，通通構成使用。那麼所以你現在八十二條這種行為，自動會跑到八十一條裡面進去。那麼刑度不太一樣，就是說本來的刑度是一年以下，那本來八十一條是三年以下，所以這個可能是法官在那種情形，在適用的時候，還要再去斟酌，他的使用的行為有多少來決定他的刑度。然後第八十三條的話，我們現在把他改成第八十二條，這裡有一個錯字，就是犯前二條那個二就不要。犯前條之罪，所製造這些沒收，那這些其他的文字就沒有改。我報告就到此，那就此各位發表你們的高見。提供我們修正的意見，謝謝。

王美花副局長：

那個補充一下，他們這個版本，因為他們第一個版本之後，局裡面有再跟他們做一個簡明的交換意見。所以各位會看到說，有一些文字好像又出現智慧局，那其實還是有一些地方有一點點沒有完全改到這樣子。那跟各位澄清一下，就是說因為有交換意見，所以各位看起來才會有點是從哪裡跑出的疑問。那因為就是說這個整個民刑事的章節內容，就是非常多，而且各位是今天才看到要討論的版本。所以陳教授是很快速的跟各位作一個解釋。我覺得可能會有沒有辦法消化的，是不是等一下一條條討論的時候，如果有不是很清楚的，再請陳教授作一個說明這樣子。那是不是就麻煩各位，就是說就剛才這樣子，新的這個版本，是不是一條一條表示意見這樣子。

張哲倫律師：

主席，各位先進，針對那個第六十一條的主觀歸責這一個部分，我自己是有一個想法是想說，是不是我們有必要急著在這次修法，就把他這個有關主觀歸責的事由，就把他用法律來把他定案下去。因為我了解說，最高法院現在可能認為說還

需要這個主觀歸責的規定，是可能認為他是一個問題。那因為說除了主觀歸責有民法一百八十四條這個理由之外，是不是可以期待說可能有更多學理上的探討。比如說，商標法有沒有必要去援引到侵權行為的那個規定？那我個人是有一個小小的看法是說，也許可以不做這樣的一個思考。

那一個就是說，我們如果來看現行的商標法、著作權法還有專利法，你會發現其實只有著作權法是規定有這個主觀歸責事由。商標跟專利就是反而沒有提到這個故意過失的規定。那當然有可能有一種說法說這是疏漏。但是其實仔細想想看，我們專利法的規定，專利要標示，那我們商標法本身就有這個公示的制度，專利也是。所以這三個 IP 的權利比較起來的話，其實商標跟專利他本來就有這種準物權的性質，公示的這種性質。而且現在 IPO 也作的很好。很難想像說有一個廠商比如說他推一個自己的商標的時候，他沒有辦法去確認說這商標是不是有人已經取得權利，那在這樣子 IP 或說商標在有公示的狀態下，我們有沒有必要要去強訂說一定要證明有故意或過失？這是我認為第一個我自己的想法。

那第二個就是說，其實智慧財產權他本身就是有這個所謂公共財的性質。一旦被釋出於市場，他非常的易於被侵害。然後在性質上非常難舉證侵害，就算舉證侵害之後，也非常難證明受損害的程度。所以通常智慧財產權法他會設一些特別的規定來特別匡正這一點，讓權利人更容易來救濟。那如果思考 IP 有這樣的性質的話，是不是我們可以考慮在商標法上，賦予商標權人在請求賠償的時候，比民法更好的一點制度上的待遇跟保障。所以，基於這兩點，我會建議關於這個主觀歸責事由，我們還可以再思考。

王美花副局長：
所以你的意思是不是說，不需要再明訂，就維持現在這樣子？

張哲倫律師：
對。因為依據民法的理論，可以推論出，因為有公示的功能，所以主觀歸責這邊，似乎不是那麼重要。那我是覺得說，就算要把這個主觀歸責事由加進去，那我是覺得說在修正理由的部分，是不是可以有更多的一點思考？而不是只看說，因為民法有，所以商標法也要有？

張慧明律師：
我呼應剛剛這位張律師的意見。但是我倒是不認為說，不去訂。如果真的說不去訂的話，我是覺得在修正理由裡面要講的非常清楚。因為像這個現行法裡面，比如說六十一條第二項，他講的非常清楚。比如說未經商標權人同意，你有這樣的行為，就叫做侵害，那根本沒有講說你要故意過失。可是這個我想每個律師都知道，你在打的時候，他都會要求要有故意過失，因為他又回到民法一百八十四條。

那我也不曉得說為什麼會回到故意過失。商標法沒有說你還要再回到民法一百八十四條。那從法理來講，我自己研究的一個法理是這樣子，我們都知道核准商標是一個第三人效力的行政處分，我一核准以後，第三人就不能用了，沒有什麼理由的。除非說你是那個合理使用，那是另外一回事，你第三人就不能使用了。你要使用就要符合什麼條件？你付我權利金。那這跟你有沒有故意過失一點關係都沒有。那照道理來講，他應該是一種無過失的。就是說，等一下我已經公告出來了，為一個處分，然後第三人就不能用。那我是覺得說，那在這種情況下，要注意的是說，你的賠償責任到底到什麼程度？那像實務上也有像這種，比如侵權，你主張侵權責任，怎麼還有短期時效？兩年就過了？那這兩年過了之後，他主張什麼？主張不當得利嘛？他主張不當得利，法院也接受了。所以我是覺得說，在智慧財產權的這種侵害裡面，他比較接近不當得利的性質。那當然你要叫當事人去主張說，哪些是不當得利，那不如把他融在一起來看。不如我這樣講，就是說，我現在舉一個例子，比如說甲乙兩個人，他們同樣都是在賣仿冒品，賣仿冒的LV，兩個人都同樣，透過賣仿冒的LV，賺了十萬塊錢。甲知情，乙不知情，甲要負責，那乙說我完全沒有事，我賣了仿冒品，但是我沒有什麼事，因為我不知情。那我覺得這樣也不合理。那我是覺得甲故意，你可以參考著作權法或專利法，加重處罰。那如果說你是完全沒有過失，你的責任限縮到最小，就是我獲得的利益，我返還就好了，最起碼你要返還這個。那像這個損害賠償責任計算的時候，其實國外有一種，就是推論說，假設你有授權的時候，你應該付多少權利金，那用這樣子的舉例，我是覺得你也可以去推論說，如果你都完全沒有過失，那至少你要授權才能用。如果你都完全沒有經過授權，那你應該要知道說如果你要授權的話，你應該要給付多少的權利金。我是覺得說，比較建議從損害賠償的額度去區分，但是在責任的話不一定要去限定一定要有過失，因為真的很難認定。而且這樣子會很奇怪說，第一項不需要有過失，但是第二項就要有過失，我覺得在法理上很難講，為什麼同樣是侵害商標權，但是有的要過失，有的不要有過失，我覺得這個會很困擾。

王美花副局長：

不知道林法官有什麼意見？林法官。

林欣蓉法官：

我是表達一下實務上一些作法的看法。就是剛剛兩位張律師有提到的就是說，民法裡面有這樣的規定，那我們今天在商標法裡面有特別法的規定，那我們是不是要有異於民法不同的思考？那可是事實上在實務上，我們認為說商標法這個特別法的規定，他也是一個侵權行為的態樣，只是說他規定在商標法裡面，所以優先適用這個特別規定。那所以過去不管在專利法也好，商標法也好，實務上都碰到一個困難就是說，尤其在專利法比較常碰到的就是說，因為他也有同樣的狀況就是在專利法裡面，他沒有寫故意過失。所以經常法院的判決，他就要回到普通

法，因為特別法沒有規定。那我們就要回到一百八十四條的規定，去解釋說為什麼這個行為人有故意過失，而且這是最高法院可以肯認的，在專利法裡面已經有一個判決了。所以不管怎麼樣，侵害專利的判決還是必須要有故意過失，才能負損害賠償責任，如果我們今天智權三法我們要做同一個立法解釋的話，我認為實務上，如果最高法院有這樣一個見解的話，在商標法也會做同樣的解釋，他只是一個特別的侵權態樣，既然特別法的話要適用特別法。但是特別法沒有規定，有關於主觀的部分我們還是回到普通法。所以事實上我倒是認為啦，陳教授提出的這個東西，倒是解決了我們實務上的一個問題。他只是把那個東西，變成我們法官去適用法律的時候，既然有這個特別法律，都已經講了，我們就不用再回到一百八十四條。

那我有個另類的思考，就是說您在第二項有提出甲案和乙案，那誠如剛張慧明律師所講的，就是說那今天如果說把故意過失作為損害賠償構成要件的時候，那商標權人怎麼去證明說，我們的這個被告，販賣或侵害商標權人商品的，或製造的這個人，有怎麼樣的故意過失。這也是法院最難以解決的問題，同樣這也產生在專利的案件裡頭。那我倒是覺得說，我曾經跟王副局長提到過說，我很希望能夠在專利法，雖然我們今天討論的是商標法，我也希望在專利法裡面，能夠有在有關損害賠償的構成要件裡頭，能夠仿照日本的立法例，能夠設一個推定過失的條款。就是說如果事後來看，你這個東西確實是侵害人家專利權，掉到人家專利範圍，我們是不是可以用法律來推定他的過失？那事實上法院以往都是轉嫁，在回到適用民法一百八十四條第二項的規定。我是覺得這麼曲折，那我麼不如就在特別法規定。同樣的，我也希望商標法做這樣的思考，就是說事後來看，侵害商標的案子更容易判定。大多數的情況，如果會到刑事的，通常都是完全一模一樣的商標居多。那你如果說是近似的，近似的情況我們當然還要再作判斷，就是我是提出一個思考說，是不是陳教授可以研究一下就是說，我認為第二條是解決我們現在實務上的問題，那乾脆把普通法的一些構成要件列到特別法，以後法官適用這個商標法特別規定就好。至於怎麼去減輕，就誠如張慧明律師講說，我們是不是要對權利人特別的保護，讓他舉證上避免困難，那我們是不是要特定一個推定過失責任的規定。那怎麼樣去訂，能夠對於雙方，利用人也好，或者是權利人也好，都能獲得一個平衡，這個條文都值得再去研究。那這是關於推定過失的條款。

那剛剛張律師還提到一個有關一百七十九條和一百八十四條的問題，那在我們訴訟上，這是兩個完全不同的訴訟標的，萬一你打錯了，你用一百八十四條，萬一你來的時候超過兩年時效，你仍然不去變更、追加你的訴訟標的的話，那我們就只針對一百八十四條來作判斷。那至於一百七十九條，如果法院同意你追加訴訟標的的話，那我們會再另外針對一百七十九條作判斷，那這是 totally 完全不同構成要件的。對我們法院來說，這有訴訟標的之變更或追加的問題，所以我倒是不認為說這個東西可以混在一起，因為構成要件、時效，或者說訴訟標的理論，在

訴訟程序進行上是完全不一樣的事由，所以恐怕沒有辦法在這裡用這條規定把兩個條文融合在一起。

張慧明律師：

不好意思，我可不可以再補充一下。就是說，其實我們也曉得說，法院這邊到底是用過失或推定過失，其實都還有不同的意見，不同的法官有不同的意見，但是現在大部分採的是推定沒錯。那其實想一想說，其實推定其實已經接近無過失責任了，那只是說對當事人來講說，那可以反証。那反証到底算不算？比如說我去看看當事人賣給我的東西，我去檢查他的註冊証，他確實是有註冊証，後來商標被撤掉了，過了一年以後，比如他被異議被撤掉了。那這個到底是有過失還是沒有，因為說我一開始有看了，但是隔了一年以後，我還要不要每一年去檢查他的商標註冊証？那這個我覺得就是還蠻困擾的。

那我比較覺得是說，那另外還有一點就是說，智慧財產權的侵權跟一般民事的侵權，不太一樣。像比如我說某甲打傷某乙，或某甲去毀損到某乙的東西，某乙有損失，某甲有沒有什麼得利？沒有，他沒有得到什麼利益。他可能從這個侵權行為裡面，他可能還有一點損傷，可是智慧財產權的侵權行為裡面，他在這個侵權當中，他是有獲利的。他可能他去賣這個廣告的東西，或是他去做這個侵權的東西，他是有獲利的。那就是說，在有獲利的情況下，就是說責任是不是應該要更大一點？所以我個人我還是比較覺得說，你去推定過失，和無過失其實在執行上可能是差不多，那只是我覺得這樣的情況下，造成的是說反證，到底什麼時候可以反證？會有些困擾，謝謝。

賴文平律師：

剛剛林法官的發言，把我剛才想要講的東西講了一些。那如果從現行商標法第六十一條來看，我想法理上故意過失是沒有問題，就是實務上如果要下判決書的時候，可能會援用到剛剛最高法院的見解。那這兩者事實上是需要一個折衷和調和的地方。那如果從現行的商標法第六十一條來看，如果最高法院當時在舊商標法的立法過程裡面，再加以往前追溯去做一個參考的話，我想民法，事實上在判決書裡面，事實上是不應該由商標權人作舉證。我們商標法裡面如果從立法的過程裡面來看，在民國六十一年，才把現行商標法第六十一條這個「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除其侵害，其受有損害時，並得請求賠償。」，是在民國六十一年才加進去的。那加進去之後，在民國七十四年，再把這個請求防止的這個部分，那在立法裡面已經寫的很詳細了，事實上是參考民法七百六十七條所有權的立法例。所以從這個推論裡面，包括到的現行法、九十二年之前、八十六年，當時的六十一條第二項，增訂六十一條第二項，當時在第六十二條裡面的刑事責任，跟六十一條第一項裡面到底有沒有包括，所以當時立法修正理由裡面和修正草案裡面，事實上已經很明顯了，就是說在六十一條第一項裡面，他

是一個故意或過失。然後第六十一條第二項裡面，是在重申原來的第六十一條第一項。但是到了第九十二年的時候，他又認為第六十一條第二項是多餘的，所以就把他刪掉了。所以現在我們看到的這個條文，變成六十一條第一項，所以看不到之前的變更。這是第一點。

那第二點基本上我是在想關於要不要明文規定故意過失的問題。因為商標法有一個很特別的地方就是說，他有一個公示催告的制度。公示催告制度的情況下，事實上是侵害人他要去舉證他無過失，因為他有公示，這一點和其他法律是最大的不同。如果因為商標法他有公示制度或公信制度，所以既然他有公示制度，是不是推定說當知有這樣的商標，包括我們現行的刑事責任也好。所以我想這種情況之下，是不是應該由商標權人去負舉證責任，加害人有故意過失？至少如果從商標權的公示制度來看，最高法院的見解事實上是還有一點點再加以斟酌的地方。所以我是認為說，故意過失在這次的修法裡面是不是有不要加以重申？也就是在立法理由，提到過去的理由大概已經講的很清楚了，那如果在這裡面處理舉證責任的話，那可能會更混亂。這是我的一點想法，但是我也知道說實務界在處理這方面的話，確實會遇到一些問題，要不然他不會那麼大費周章的修法。那如果說，我覺得陳教授這種做法就是把問題點提出來，但是我覺得這部分，過去立法理由就能解決的部分，實務上也可以來採取，謝謝。

王美花副局長：
但是很顯然就是實務上不能解決，因為最高法院見解就很分歧。會給人家困擾，如果都不訂，就現狀，就還是不能解決問題。

黃銘傑教授：
我先就這個問題，發表一些看法。
我想就商標權的侵害和專利權的侵害都很像，都有公示。但是公示就可以完全代表說一個人不可能無過失？我想這一點我還是比較保守。就是說，一個人侵害別人商標權，但他在賣這個東西之前，如果曾去問專利代理人，專利代理人跟他說錯了，那這時候我們可能會懷疑說他是不是一定要負損害賠償責任？當然我肯定說，沒有過失是意外中的意外，那可是這些意外，法律還是要保護的。那個你完全沒有過失的話，你如果還是要他負損害賠償責任，我是比較不同意。可能這邊之所以說推定過失的話，那不小心的話可以舉反證，而不是說無過失責任。就是不小心的話，這時候可能可以容納他舉證。那解釋的過程中，有怎麼樣的想法，這樣的想法是不是不應該要他負責，就是他的責任。那我想說你本來的侵害就以後不要再作了，違法的侵害就不要再作了。但那跟違法的是不是一定要賠償，感覺是比較兩回事。

第二個是，這個過失認定下來，就對於請求權人就解決了很多問題，其實我也不

覺得啦。我想陳教授也有指出來，訂這個東西，其實我們在商標類似或商品類似方面，其實我們還是要求商標權人去舉證有混淆誤認之虞，我覺得那個才是困難的點。那你們裡面舉的說就日本例子，日本即使說商標法的規定，他現在還是對於近似商標使用在類似商品上，推定有混淆誤認之虞，換句話說，只要有這樣，就構成商標權的侵害了，我想是這樣子。所以我們現在的一個問題在這裡，縱使我減輕了主觀意圖，但是我並沒有減輕商標權人類似商標、近似商標使用在類似商品致混淆誤認之虞的舉證，這個東西我們也要不要一起做舉證責任的轉換？這個我覺得可能才是實務上舉證責任的重點。可是現在我們是相同的商標同一商標，相同商品才不用去證明這個，可是到類似和相同，相同和類似，類似和類似的時候才去舉証，其實我覺得大部分可能需要證明，這時候你可能要他去提什麼證據調查一大堆的。對他來講，過失不重要，這邊證據才重要。這邊可能就要去思考一下，這是我的一個想法。

鄧振球法官：

主席，各位先進。那剛才多位專家提出他們的看法。那聽到剛才這些意見，我比較傾向支持黃銘傑黃教授對於這個，要不要在法條裡面由權利人證明故意過失，我比較傾向他的看法。

換句話說，公示制度，是不是就可以直接因此認定公示以後製造或販賣仿賣品，侵害商標等問題，就能夠一定認為他有故意過失？所以我比較傾向黃教授的看法，還是要去考慮行為人是不是有故意過失。那接下來的問題就是說，這個故意過失究竟要不要放到我們今天討論的這個議題六十一條裡面去？那我個人是這樣認為，我認為說，大前提基於這樣的一個認識的話，在實務上面，好像是不是有故意過失，這個難點不大。不管放在商標法或民法裡面，我個人的處理方式，我認為要去由原告主張故意過失。但是基本上，前面張律師也提出來，商標權的侵害，或者我們說商標權的一個侵權行為，他是屬於特別法的一個基本態樣。所以剛才林法官也特別指出來，會適用到民法那邊去。其實我覺得如果只是要證明故意過失，不管是哪一個法律，這個都沒有問題。所以放在這邊也可以，放在民法那邊去考慮也可以，所以這個完全是一個立法政策的問題。放在這邊，就像甲案這樣的一個規定，那很好，法律規定的清清楚楚，故意過失就是一個損害賠償責任的一個要件，ok。但如果不規定用民法，我不認為法官會因此產生一個用法不同的錯誤的問題。

那現在問題就來了，甲案跟乙案的話，究竟是哪一個比較好？那我個人是認為是甲案比較好。因為如果你乙案來講的話，你只是推定過失。你既然如果說，這個故意過失的概念，可以用民法的觀念去解決他，那你這邊就只是規定推定過失，你還是適用故意過失帶進去。那所以甲案、乙案來講，我還是比較傾向贊成甲案這樣的一個考慮。那當然如果說不規定，那我認為說這是民法的問題，所以我覺

得說這個地方，還是有賴主管機關作一個決定，我個人是認為都可以。所以法官至少是在法律適用上，沒有問題。

那至於六十一條第三項的這個問題，是很精緻，就是把這個法律再精緻化一點。就是說我們現行法六十一條第三項都這樣規定，再把他精緻化一點，分成兩款，那我覺得說也很好。但是你如果說不規定，還是回原來的第三項，我覺得也沒有問題。就是其實法律的適用上沒有問題，所以我個人是有這種想法，法律的這種修改，是不是要從法律形式上一個周延性的考量，是不是還要再從實務的運作面，看有沒有困難的地方，這樣一個角度去考量。如果是這樣的話，那我們就考量說，實務上這個地方有沒有什麼困難呢？我個人好像看不到，到目前為止還沒有看到什麼樣的問題。所以我覺得維持也沒有什麼問題，還是立法政策的問題。你要讓你這個法律很精緻、很細膩，一款二款都很清楚，讓法律適用的更好，那我也贊成，所以這個條文二、三項的修正，我覺得都是一個立法政策的考量。那甲案乙案，我比較傾向贊成甲案，謝謝。

王美花副局長：

就是說，故意過失這個判決上有沒有歧見，絕對是有。我們看了那麼多判決，絕對不像鄧法官講的，沒有問題。問題很大，坦白講，律師一定非常擔心，就是說，你如果不講清楚，那案子來了每個案子法官就要求原告，你要先證明有故意過失才可以接著判下去。但是這個問題我是覺得確實要看幾個，在商標法的實務上，到底是怎麼看。那第三項有沒有需要這樣改，是另外一個問題。那第三項其他法官之前有問我說，現行條文的必要處置是包括什麼？那就是改了之後也是一個抽象的。那法官碰到實務上這個問題的時候，你們在修法或立法的時候，可不可以再幫我們澄清一下。我反應一下法官的要求這樣子。

林欣蓉法官：

聽了各位大律師的意見後，我可以了解就是說，你們可能會覺得舉證責任過苛，也覺得就是從公示的角度，那也應該大部分的民眾都應該知道有這個權利存在，那權利被侵害了以後，希望能夠適當減輕商標權人的舉證責任，那我覺得我可以接受這樣的一個看法。

所以我才剛剛有提案說，那是不是在某種程度範圍內，去放寬原告所應負的舉證責任，用舉證責任倒置的方式，但是剛剛的黃教授有提到一點說，如果是完全相同的商標，那是比較容易的，就是這個部分作舉證責任倒置是比較容易的。但是如果是近似的商標，在沒有進到法院作判斷之前，其實你也無從知道說，法院會不會認為他是近似，他是這種情況之下，要不要讓他作舉證責任的倒置，這個還是要回到原告去做舉證，我覺得這個要再思考，我並不明確知道。

那關於剛剛第三項的規定，我想是以前周舒雁周法官他個案判決有碰到的，待會可以請教她。但我有一個疑問就是說，因為現在新的修正草案有兩項，那第一項是除去侵害商標權標識也好，那我是贊同這樣的修正。因為事實上，一個審查商標的商品，隨著他大小價值的不同，原來是整個商標的商品全部銷毀，那如果知道他的商標是可以除去的，要求他把整個商品銷毀，我覺得顯然也過苛。所以我是贊成修正草案的提案規定，但是就是說得請求銷毀。我想問一下，就是說這是要請求銷毀，如果這是原告今天提出的要求在他的民事的請求狀裡，依照這個規定，作了這個請求之後，那我們是要下判決請求被告銷毀吧？得請求被告銷毀？我覺得意思應該是這樣。或是請求侵權人、侵害人加以銷毀？我覺得這個可不可以寫清楚，因為我搞不清楚這個是誰的責任。那我知道法院以前有下過主文，他確實是寫說，得請求被告銷毀，或原告自己銷毀。我弄不清楚他要怎麼去請求或銷毀，所以我想說這一點是不是可以在條文的文字上，因為我想原意上應該是叫這個侵害人他要自己去銷毀，那我們下了這個主文。那如果他不作的話，我們是不是在債權的層面，由債權人代墊這個費用幫他作銷毀？那就這個費用再向他求償？我是說從判決到執行的層面上，我們的原意是什麼？那我是覺得說要具體化。

周舒雁法官：

我想關於侵害商標，或其他智慧財產權也一樣，是不是要故意或過失？最高法院有統一解釋法律的權限，那最高法院既然已經表示見解說要故意或過失為主觀要件，其實這個我覺得在我們實務界是一個相當確定的事情。那但是我覺得可以辨明很好，那但是我覺得因為商標或專利有公示的系統，所以我覺得加重行為人的責任到推定過失，我覺得這個都是可以贊成的。所以其實我是比較贊成乙案的見解，只是因為文字的修正，陳教授您提出來的這個乙案的條文，好像是仿民法一百八十四條第二項，那一百八十四條第二項在八十八年已經修正了，他條文已經修正了，好像不是陳教授您這邊的用語。

陳昭華教授：

這條是仿日本商標法的規定，跟現在的民法一百八十四條第二項有點不一樣。

周舒雁法官：

對！有不一樣。那因為侵害商標權本質上是屬於侵權行為，而且民法侵權行為章裡面現在很多特殊的侵權行為都推定過失，都必須由行為人來舉反證證明自己沒有過失，那我們國內的法律在適用上是不是應該要有它的一致性，避免產生像以前王澤鑑老師質疑修正前一百八十四條第二項，到底是獨立的侵權行為類型還是舉證責任轉換的爭議，我的建議是說是不是可以把文字稍微再修正一下。而且陳教授第二項乙案的文字說：「加害人就前項得請求損害賠償之侵害商標權行為…」。似乎變成「得請求損害賠償」變成它的要件，我不知道我這樣解讀會不

會有問題，我只是想，文字既然要修正的話，要不然將來又被法院解釋說這個只有在「得請求損害賠償」的商標權行為，如果今天他只是要為回復名譽或是其他必要的處分，並不是請求損害賠償，所以就不能推定有過失，是不是這邊就加上了一個「要件」的問題。

另外，第三項的第一款，「除去侵害商標權之標示」，因為「商標權」是商標權人的，今天侵權行為的行為人不見得是跟商標權人的商標是一模一樣的，所以那個商標權的「權」就不要了？至於剛才就是那個有兩位法官提到還有王副局長也有提到就是有關其他必要處置，這個因為我在民庭已經八年，我碰到的幾乎每一位原告都有請求，就是所謂的銷毀或為其他必要之處置。那其他必要處置，上次就是王副局長來講座的時候，我有提出說這個其實我是真的覺得很困擾，因為五花八門，我現在可以想到的就是比如說像除了銷毀之外，銷毀是一定可以，那像原告可不可以請求被告把侵害商標權或專利權的物品交付給我，還有就是請求拍賣，拍賣算不算必要處置，或是作價給我抵充損害賠償？所以到底「必要處置」為何？我覺得會相當困擾，是否可以再特定一下，因為最典型的就是交付。所以這個是我碰到的困擾，其實我覺得要不然就是規定銷毀即可，就不會有爭議，只能請求銷毀，至於所謂交付，是不是反而會造成原告不當得利，會有這樣的疑慮。所以除了銷毀之外，其他原告所請求的各種必要處置，我從來沒有准許過，理由就是原告沒有舉證證明這個是必要的。

鄧振球法官：

這個抵償算不算？如果把商標除去後，那個東西還可以用，那可不可把標的物抵償？這是不是一個方法可以考慮。那我覺得說這個「其他必要處置」放在這個地方，讓法院判例去發展，讓他有彈性是不是比較好，否則掛一漏萬。

第二個問題就是剛才林法官提到「被告」，是否需要「被告」兩字？這樣的想法應該放到訴訟程序法會比較好，因為有些訴訟的進行不能稱之為被告，如果加入加「被告」兩個字，那這個法律恐怕會變成訴訟法，也是需要再斟酌。

林欣蓉法官：

剛剛鄭法官提到抵償的部分，其實我是比較贊成周法官所說的將「其他必要處置」給刪掉的。避免有解釋的空間，太多解釋的空間，法院真的很難去判斷是否必要。那如果像剛剛鄭法官提到補償的部分，事實上他只要取得，甚至在還沒有取得民事確定判決之前，都可以透過假扣押的程序，來扣押這些所謂有侵害商標權標示的商品，等到法院下判決除去侵害商標權標示之後，那些物品事實上可以透過假扣押將來取得民事的損害賠償判決之後，去本案執行拍賣，可以填補商標權人因侵害所受之損害。所以事實上我覺得是不太需要在這裡做這樣的一個規定，如果是要抵償的話，是可以透過一般民事程序來的。

鄧振球法官：
不過要不要考慮一下，因為有些商品是有時效的，可能在市場上擺個兩個月就壞掉了，那這些東西要等到假扣押以後再來做抵償會不會有問題？

林欣蓉法官：
目前的執行是這樣，如果今天扣押的東西是易於腐壞的話，那一般會先變價，提存價款，所以如果他真的是具有時效性的產品的話，在執行的層面是可以做到的。

鄧振球法官：
那是不是就在實體法裡面規定，除了銷毀以後，概括一個「必要處置」，這樣讓法律更有彈性。

周舒雁法官：
其實如果「其他必要處置」可以特定的話，我想我們法院是沒有意見，但是如果是規定說抵償，今天如果一個民事判決是下：「今天被告製造的產品可以抵償原告的損害賠償」，這個主文到執行處一定會被裁定駁回，因為認為不夠明確、不夠特定、不適宜強制執行，所以抵償要用什麼標準來抵償不曉得，而且抵償沒有法律規定說要準用強制執行拍賣，法院也不可能在判決裡記載抵償要準用強制執行法的拍賣程序，所以要用什麼方式來抵償？抵償多少的損害賠償金額，通通都不明確。所以抵償我覺得是不夠特定，也不是很適當必要的處置。

王美花副局長：
就那個條文，今天舉的例子給我，真的有點嚇一跳。因為那個「其他必要之處置」應該不可能會去想到去包括那種態樣，所以我們的律師其實也蠻厲害的，想到要用這個條文去主張那樣的對價，那我們再想想要怎麼去訂。

黃銘傑教授：
今天實在很精采！沒有留下來會很可惜，我可不可針對整個修正意見，先就我覺得有些問題的地方先提出來，那因為有事必須先告辭。

首先針對第六十一條之一第一項第三款這邊，我們加入未註冊著名商標的侵害。這邊到底是為侵害商標權，還是視為侵害？很顯然根本沒有商標權，那這邊我們把未註冊著名商標把他列入商標權侵害這樣的體系，適不適合？這是一個我想表達出來的疑慮。

第二個有關這一條一項一款到三款之間，三款主要是以「同一商品或服務」為前提來規範未註冊著名商標之侵害。而第四款是以「不類似而使用相同」、「著名註

冊」為前提，這邊我比較要關心的是說，商標會產生的問題是從狹義的混淆、廣義的混淆到最後的 dilution 到第四款，我們跳過廣義的混淆，但是在六十二條這邊，我比較沒有辦法理解，雖然是視為侵害，但是以「註冊的著名商標」為前提，但是六十二條這邊「致商品或服務相關消費者混淆誤認之虞」，這邊所指的「混淆誤認」是回歸到六十一條第三款的「混淆誤認」，也就是狹義混淆呢？還是包含廣義混淆？這邊變成說，如果從六十一條六十二條對照看，因為又是強調「致商品或服務的相關消費者」，很容易讓我們回到「同一或類似商品的相關消費者」，一下子這邊是以註冊商標為前提，狹義混淆為侵害，然後跳過，到最後的 dilution 是侵害，如果 dilution 是侵害的話，那麼顯然的廣義混淆也是侵害，所以這邊有沒有包含廣義混淆在裡面？如果是廣義混淆，我們要怎麼去表達這件事情，把它跟六十一條的三款一定要在「同一或類似的商品或服務」上才構成侵害區分，所以研究團隊未來是不是要解決這一塊？

另外，是六十三條第一項第三款，有點是讓人驚艷的感覺，本來這三款好像沒有優先次序的感覺，現在如果照這樣修的話，是不是當前兩款有問題時，第三款變成一個非常重的屏障，而第三款的賠償額度看起來又好像非常高的樣子，因為在修法前並沒有說因為是前兩款不能主張，就馬上落到第三款，可是這邊修正後第三款，好像是前兩款無法主張，就自然而然可以得到第三款，我個人是認為，的確侵害別人的商標權，對方好像沒有什麼損害，但是就像剛剛張律師所講的，我們大概會希望如果你侵害別人的商標權，授權金起碼是最低的賠償標準吧？第三款的意義是法定賠償的概念，但是如果是法定賠償的話，這個金額會不會有點高？因為過去會認為第三款有懲罰性的概念在裡面，因為如果他沒有損失那麼多，卻還是可以要求這麼多，而且過去好像認為它是真品的價格而不是假品的價格，我不知道六十三條第一項第三款這邊未來這麼修之後，會不會讓商標權人得到....不能說不義之財，只是說只要因為前兩款太難啦！所以就直接適用第三款，那如果現在認定是法定賠償，會不會讓商標權人更容易依第三款請求？我現在還不能了解這樣一個概念。

第六十九條，這邊加進來專屬授權的規定是蠻好的。但是這邊出現一個比較大的問題是說，譬如說著作權法第三十七條第四項後面，它有規定說，著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。那麼我們這邊沒有類似著作權法這樣的規定，那是不是表示除了專屬被授權人之外，商標權人也可以行使權利？如果兩個人都行使權利，契約又沒有約定的話，到時候出問題怎麼辦？所以這邊是不是也要解決。

第八十一條第一項第四款，有關證明標章的侵害方面，這邊其實也是「狹義混淆」還是「廣義混淆」的問題。因為在證明標章的話，也是對特定商品來指定證明標章，那這邊我們所要規範的混淆誤認之虞，是狹義混淆還是廣義混淆，如果是廣

義混淆，我們應該怎麼處理，這邊的意義到底是什麼，如果可以的話，把它弄清楚的話，在實務上會比較好操作，那這邊是我的一個看法。

王美花副局長：
六十一條之一跟六十二條不是在狹義或廣義混淆的問題。六十二條一個是商標，一個是商標以外的，例如公司名稱或是網域名稱，是這個問題。就是說別人用的時候不是當作商標，所以才會限制第一個你要註冊、第二個你要著名。

黃銘傑教授：
本來公司法修正就是希望未來公司登記的時候盡量不要以營業的目的，可是後來商業司那邊又修正說，在登記的時候還是要登記未來所營業的一個事業目的，這個時候又會與那邊產生一個問題說，我如果經營的是狗食，而你經營的是高科技產品，這個時候到底算不算是混淆？

王美花副局長：
這個就是說，商業司那邊其實都還是蠻寬的，譬如說你寫一個什麼什麼半導體，但是你經營的範圍不限半導體，它還是會限制這個，但是只是說假如兩個人，前面的特取是一樣的，營業的寫不一樣，只有寫上去當公司名稱，它也會認為說這是不禁止的嘛，這也是會混淆。所以不論如何，公司名稱的核准現在還是很寬，所以什麼時候會認為是侵害商標權的條件，那這個是最近發生幾個實務的案子，所以團隊他們也就幫忙想說...。

黃銘傑教授：
這也是我所關心，因為它是著名嘛，雖然不是你，但我認為妳是他的關係企業，但到底算不算？

王美花副局長：
現在陳教授給我們的建議就是兩個都包含，不管是廣義或狹義的混淆，甚至是淡化都包含。舉一個例子，例如香奈兒，他們就來跟我們抱怨說，把我這麼有名的商標，不僅適用在相同類似的商品，甚至是不同，比方說 motel，那些更地下的那些等等，那他們是覺得都要制止，但能夠制止的大前提是說它要有名到一個程度才可以。

黃銘傑教授：
如果是這樣的話，那我會覺得說，商品或服務在這邊不要會更好。是致「相關消費者混淆誤認之虞」。因為多寫的時候，讓我一直覺的跟六十一條的一項三款那邊相同或類似好像一樣。

王美花副局長：
雞跟鴨就不要寫在一起。

黃銘傑教授：
對不起我必須先告辭。

王美花副局長：
那就請各位繼續針對六十一條或六十一條之一繼續提供意見。

張慧明律師：
我在針對「其他必要處置」表示一下看法。那個其他必要處置大概是沒辦法拿掉。因為當初修的時候 TRIPs 有規定，當初他們有提出質疑，一定要銷毀嗎？因此經過檢示以後，才將「其他必要處置」加上。那這邊的「其他必要處置」到底是指什麼？這裡起碼有一個條件是說，絕對不可以再將它流通到市面上，因此絕對不可以將它拿去拍賣，海關絕對不可以將仿冒品拿來拍賣。再舉一個例子，比方說衣服，仿冒的衣服，標誌很難除去，銷毀又很可惜，送到孤兒院去，但是不可以再把它流出市面就是了，所以那時候就有舉這樣的例子。所以用語之後要怎麼調整可以再說，但恐怕沒辦法整個刪掉。

賴文平律師：
必要處置是事先的防止功能，而非事後的救濟程序，是防止侵害繼續擴大發生。

王美花副局長：
我想簡單的方法就是說，我們如果找到比較完整的一個說明，也就是在逐條釋義的一個地方，那如果是像剛剛律師說的，那是蠻可以理解的。

周舒雁法官：
那個，因為剛才張律師所講到的，讓我想起當時我們在上課的時候，也有碰到法官說當事人請求下架、回收可不可以？那這個東西將來即使民事判決判下去，執行處根本無法執行，要去跟誰回收？範圍多大？相對人是誰？送到孤兒院是送到哪些孤兒院？那我們法院是不是還要去調查說要送到哪一個孤兒院？我想這個都脫離掉法律的範圍，因為 TRIPS 裡面有些條文，我想不只是民事還有些刑事有許多概念其實有很多跟我們國內的法制其實是不一定能相容的。因此要將 TRIPS 條文內國化的時候，可能還是必須考慮到我們國內法制上一個制度運作的方式。

智慧局商標權組人員：
這個「其他必要處置」可能沒辦法拿掉，因為所有東西都把它銷毀其實不太合理。

這個其實背後的意思是為了要排除侵害，那什麼是侵害？這個原來商標權人他的商標主要在市面上產生一個混淆誤認的情形，所以你現在要把它給銷毀，你看他的條文，是侵害商標權物品或是原料或器具，有些東西它是要銷毀才能達到這樣的目的，但有些東西可能不是，至於剛剛法官所提到的送到哪個孤兒院，這個是屬於原告要請求的問題，這可能不是法官要傷腦筋的問題，因為如果說他請求要送到孤兒院...。

王美花副局長：
法官跟你說我沒辦法執行，我們要幫法官解決問題啊！
如果訴有聲明，可以解決嗎？

周舒雁法官：
聲明說送到哪個孤兒院嗎？那這個...。

智慧局商標權組人員：
我剛剛想要強調的一個重點，我想要舉一個例子，其實這個是要處理一個使消費者混淆誤認的一個情形，這是它的目的，銷毀只是其中一個手段之一，必要的處置只是要達到這樣的一個目的，所以在海關扣押的東西為什麼不可以在拍賣，因為如果在拍賣的話，同樣標示的東西一樣又回到這個市場上面，那麼它要保護的目的在哪邊？就不在了。所以我覺得也許現在一時沒辦法去舉例出來，但是我覺得它的目的是在這邊。

林欣蓉法官：
我可不可以請教一下張慧明張律師，就是說 TRIPs 的條文原先就是「其他必要處置」所以我們就把它翻譯過來嗎？

張慧明律師：
對！

林欣蓉法官：
好，那我想知道說 TRIPs 這個條文，因為你剛剛提到說它的原意，所有的東西都把它銷毀是不適當的，我們現在看到，陳教授有擬的，我們除了銷毀以外還提供另外一個選擇，就是除去商標權之標示，我們就是在減緩你所說的，有些東西它只要除去標示，還是可以利用，甚至於商標權人可以求償，所以現在如果根據修正的草案，是有兩個選項的，那您剛剛提到說 TRIPs 裡面，比方說，飛機裡面有個物品有侵害到商標權，那飛機是不是要銷毀，可是我們現在可以用除去侵害商標權的方式來解決這樣的問題了，那我就不了解說 TRIPs 當時立這個規定的時候，它還有想到其他的可能性？我們除了除去侵害商標權標示這個選擇之外，如

果真的無法這麼做，我們把它銷毀之外，還有其他可能性嗎？如果它有想到其他的可能性，或是其他國家有類似的立法例比較具體的，也許我們可以將它明文化，這樣子我覺得可以兼顧我們雙方不同的意見，其實我們只是希望比較具體化，不要讓權利人提出一些我們也想不到的要求，甚至於剛剛您提到的就是說，如果我們只是希望避免這些東西在市場繼續流通，侵害商標權人權利，那我們可以列舉幾個事項，法律的條文經常會有一、二、三、四的例示，最後一個概括條款，其實在解釋概括條款的時候會去解釋跟前面的精神是否相符，甚至可以在修正理由裡面作具體的說明，縱使今天還是要保留「其他必要處置」時，讓法官可以去判斷說，什麼才是「必要處置」，也就是說列舉幾個，除了銷毀還有沒有其他的，就是讓我知道說原來它的目的是為了避免它流通，那就要請各位來腦力激盪一下說那還有什麼其他可能性，讓法院可以有一個判斷，真的是覺得說，這樣才能解決大家的問題。

張慧明律師：

其實我覺得這裡應該很單純，剛所說的那些我是覺得應該比較不是 TRIPs 的條文，TRIPs 是說東西已經在這裡了，我已經可以把它銷毀了，可是我們覺得說過當，這個是比例原則，所以說我們在這裡加上「其他必要處置」，去用比例原則，來斟酌，就是說不一定要怎麼做，但是要符合比例原則，所說它就說東西已經在這裡了，但是銷毀太苛，所以我可以透過其他很好執行的，它們也沒有講清楚，只是覺得銷毀太嚴格，我想大家都可以接受，一定都要銷毀是很嚴格的事情，只是說這個「其他必要處置」是要怎麼的方式，又可以把它拿來當作訴之聲明，將來執行又可以執行的，我想這個要討論一下。

周舒雁法官：

我要補充一下，送到孤兒院，孤兒院到執行的時候它不一定會願意接受，因為有一些物品並不是它需要的，今天比如是書籍、衣服，可是他可能前一陣子才有人捐了大批的衣物給它，所以它不需要，因此在訴訟中可能我們法院還要去調查，孤兒院有沒有需要這些東西。即使它在訴訟中同意這些東西送給它，但是等到執行的時候它又不需要了，它又拒絕了。因為判決對它是沒有效力的，判決主文裡面出現第三個人的名字會有判決效力是否及於第三人的問題。即使出現它的名字，將來執行的時候它說我不要了，那這些東西怎麼處理，也一樣會有問題。

劭瓊慧律師：

我想剛剛各位的討論，我想可能真的實務上有困難，不過我個人的看法是，這一句話可能是有討論的必要，是不是再增加一點例示的規定，我覺得這可以討論。不過我個人的想法是這樣，剛剛大家所討論的一個困難的問題都是憑一個實體商品的概念，可是事實上我們知道，侵害商標權的態樣已經不是只有實體物的概念，比方六十二條視為侵害商標權，它的效果適用六十一條民事處理，那民事處

理就會有第一項跟第二項排除侵害跟損害賠償，所以第三項這邊是說依前兩項請求的時候，可以為必要的處置，所以可能在實際案件在聲明的時候，譬如說有些律師，其實過去也發生過，他用六十二條把著名商標作為網域名稱登記或是作為公司名稱登記，這時候是不是可以請求撤銷網域名稱的註冊？或是公司名稱的註冊？過去有發生過這樣的情形，我想是不是因為這樣的因素，它是可以包含在必要處置的規定裡面，這是我的看法。

周舒雁法官：

但我這邊有不同的意見，是認為可不可以包含在第三項第一款之內。因為陳教授已經增訂說除去侵害商標之標示，那網域或是公司名稱，這個部分是不是就可以包含在內，我的認知是這樣，不知道陳教授的意思是...。

陳昭華教授：

我同意剛才張慧明律師講的，就是說有些情況，我們很難去想像個別情況，那有些情形的話，全部銷毀真的是太浪費了，太嚴重了，所以我們才會有除去商標權的規定，我們會累積多一點案例，這樣可能會比較清楚，也會去嘗試是否再加一些例示，我們會再去找找看有沒有可能在前面增加一點例示，可是通通拿掉，是不是太重了。

林欣蓉法官：

我是贊成剛剛邵律師所說的，剛剛邵律師有提到，我們可以把它轉換到非實體物的侵害類型，因為最近執行處就是有碰到一個網域名稱的，那他希望把它拿下來這個網域名稱的使用，那這個東西似乎，如果在我們的認知裡，這是排除侵害的行為，所以事實上你光是排除侵害的主文的請求，就是說你用六十一條第一項即可達到目的，而不需要用到第六十一條第三項的必要處置來請求。所以我們大家可以在想一想什麼樣的情況是要用必要處置的。那剛剛大家一直說過苛過苛，我就在想現在可以除去侵害商標權標示，這樣應該不算過苛了吧？所以到底還以什麼情況我們可以把它拿出來明示，我可以接受不拿掉，但可以給我們一些明示。

張慧明律師：

除非一定要先除去，不能除去才能銷毀。如果說沒關係慢慢磨把標誌磨掉，恐怕會有太鬆了點。

智慧局商標權組人員：

我這邊有一個前提的問題。我想請教一下這次修法的意思是否是如此？按照過去的條文的話，它是寫在六十一條的一款從侵害的排除到防止都寫在這個項目裡面，那按照目前法院的見解是維持過失責任沒有到無過失責任，當然過去也有學說上討論說後面要不要也有過失原則，那我看這一次的修正第一項第一款就是把

侵害的防止權，就是物上的排除權利拿到前面去，而且建立一個無過失責任，這次修法參考說明立法理由是不是變成這樣？那也就代表無過失責任的人，即便是他可以舉證無過失，他仍然可能會面臨第三項排除權利的適用，那這個跟過去實務的是不是一致。透過這次修正是不是擴大了無過失責任，即便是他能舉證無過失，他仍然是要接受排除權利的情形。我看條文的架構似乎是這樣。如果是這樣的話，這就牽涉到一個問題，今天當事人如果能夠舉證他是無過失的，他在侵權責任上不用負責，但是他在排除權利上還有可能受到銷毀，就體系上來看的話，會有這樣的理解。那從這個角度來想的話，「必要措施」透過這樣的角度反而就賦予他新生的意義。我是用另外一個角度啦！當然我不知道這個架構是不是這樣來的，如果是這樣來的，或許它已經擴大了一個我們在排除請求權的適用範圍。

陳昭華教授：

我想是沒有，因為在現在的情形，平常碰到排除侵害或是防止侵害，本來就是不考慮主觀要件的問題，那第一項第二項會分開的原因是因為我們很難將損害賠償主觀要件的部分與第一項排除侵害與防止侵害合併決定，所以我們就乾脆先規定排除侵害、防止侵害，因為通常這個部分完全都不會去考慮到主觀的問題，可是關於損害賠償，剛剛大家也討論了很多，事實上我看到的判決裡面，我還沒有看到一個判決完全不考慮故意過失，都要考慮，而且幾乎大部分全部都是故意過失都要負責，這是直接適用一百八十一條第一項。有非常少數的一兩個，有一百八十四條第二項的適用，就是碰到這種問題，我們才覺得因為法官就是搞不清楚，那我們就規定清楚。那規定清楚到底是要用第一項還是第二項，我們才想把它弄出來。剛剛有提到說我們現在乙案規定的情形，跟一百八十四條第二項有一點不一樣，確實我們是需要再修正一點，如果要採的是一百八十四條第二項，那我們把文字弄得跟民法一百八十四條第二項接近一點會比較好。不過現在實務上確實有問題，我沒有看過一個判決講到完全不需要考慮故意過失的問題。

陳國成法官：

剛剛有提到「其他必要措施」的一個問題，那我想「其他必要措施」它還是針對排除侵害的「必要範圍」內才去做處置。所以它一定要在這個大前提下去做處置才可以。所以剛剛提到其他的，例如送到孤兒院或拍賣，其實已經超出必要範圍了。我想像的到的就是說，譬如要塗銷商標，花費的成本過高，你要去把它銷毀又耗費太多社會成本了，這個時候可能要去想一個折衷，也可能是說你沒辦法塗銷的很完整，那我能想到的是說，那能不能去把它加一個註記，基本上這個應該都還在必要的範圍內，就相當於我們公法的比例原則，也就是在比例原則下你還是可以讓它繼續流通，但是也達到你排除侵害的目的，所以超過這範圍外，都不屬於必要處置，所以我想這個其他必要處置的規定還是有保留的必要，只是說我們可能要例示說明清楚，那要怎麼排除侵害，像我剛講的，加個註記或是把它遮蓋住，因為有些塗很難塗，花費可能太高。

回歸到歸責的問題，故意過失的部分，剛有先進提到說，商標或專利有公示的功能，因此在歸責方面可能要無過失或推定過失，如果在實務處理，就同一的部分比較沒有爭議，近似的爭議性就很大。現在民事侵權的近似應該和現在行政訴訟的近似應該採通一解釋定義一樣，那現在採推定過失以後，將來會產生的結果就是訴訟策略的運用，誰先告誰先贏，有時候兩個商標到底近不近似，就是見仁見智，那我為了達到訴訟策略，我就先告你，你近似商品類似，就算差很遠，被告的人還是要舉反證，有時候這個策略運用下去會很不得了，也就是會造成很多訴訟策略出來。我希望我們真的要考慮到將來的後果，所以結論上來說我還是比較贊成甲案故意過失的責任。那麼其實在舉證上，如果說兩個都一樣那是仿冒品，那就很容易證明，那如果是近似的狀況，那案情是千差萬別，一定要用個案判斷，有些只是訴訟策略，有些是真的侵權，在個案中一定要由原告來負舉證責任，我是比較傾向還是用甲案。

趙晉枚教授：

主席、各位，我是趙晉枚。我的看法與陳法官的看法完全不一樣，主要是在講其他必要處置。在排除侵害需要上的特別處置，過去我做了一個計畫，關於侵害的排除其他必要處置，我們也加上了一個條款的限制，目的是在排除侵害，但在這裡我們是採取一種列舉式的、表象式的，各種行為法排除，但是卻沒有把精神列進去。因為我們講排除是一種精神，但是排除有很多行為，變成列舉式的，是不是說其他必要的措施是指一種概括式的，它的目的是在排除侵害的需要？在這裡美國法上有諸多案例，提到了許多必要的行為，剛才諸多大法官特別提到的，我來簡單的介紹一下。

在美國法上，他們很強調比較低的損害，因為商標侵害除非刻意仿冒的情況，其實跟日常生活大致上差不多，不一定要把它當作一種很苛刻的行為來處理，因此他們所強調的是 minimal damage，也就是最低損害，這個也符合我們民法上的精神，我們民法在很多的情況也都要在損害最小的範圍下實施，在這樣的情況底下，又衍生出一種 LIMITED INJUCTION，也就是有限度的禁令，所謂「有限度的禁令」就是有別於我們這邊全面性的弄掉，弄得他好像沒有退路，那麼有限度的禁令，其實在這裡我個人猜測是它的想法是相當於我們這邊「其他必要的措施」，最主要的情節是在於加上一個識別的標誌，因為有很多廠商他們其實做了很大很大的投資，但是作了很大的投資之後，它們可能，並沒有很大的惡意或意圖要仿冒，那這個時候你如果照我們這邊的規範看起來，那真是好像過街老鼠人人喊打，我覺得也不符合社會上成本效益跟公平的看法。那再加上其他其中識別的標示，我們商標法與公平交易法都有多數這樣條文的規定，其實目的都是在避免混淆之虞。

其中我舉兩個案例，其中 TAYLOR 案例，有一個人的本名叫做 TAYLOR、另外的商標也叫做 TAYLOR，本名叫做 TAYLOR 的人，他也推出 TAYLOR 酒，而商標為 TAYLOR 的酒，它也用 TAYLOR 作為商標，那法院後來基於衡平上的考量，法院認為 TAYLOR 這個人名隨時可以用自己的名字，同時他也是個品酒專家，法院仍然准許他繼續使用 TAYLOR，但有一個條件，他的 TAYLOR 必須以鉛字的方式出現。換句話說你不能完完全全禁止他使用商標，他用簽字的型態，表示他是一個品酒專家，在法院認為這樣的情況，應該可以構成除去侵害的情形。可是後來 TAYLOR 不聽話，又做更進一步的侵害行為，後來到了法院去，法院就火大了，把有限度的侵害，改成權變性的侵害。因此我們可以看到，法院的救濟是採取一個衡平救濟，在我們國家裡面並沒有像國外這樣的衡平觀念，在美國的衡平觀念強調給法院比較多的認定裁量，在我們這邊如果要給法官比較多的認定裁量，會覺得比較困難，所以我們比較希望具體的規範，我在這裡就看不到有類似我剛剛所說的有限度的衡平。

另外還有 NASTER 案，NASTER 這個案例事實上雙方都很善意，但是都用了同樣的商標，一先一後，一個得到註冊，一個沒有得到註冊，在這個情況下法院也給他們一個特別的選項，就是在後面被控侵權的人，他必須要加上適當的標誌。就是他代表哪一家廠商出來的必須要做加註。這是一些例子提供大家參考，這是一點。

第二點，我剛才進來的時候發現有一種特色，我覺得我好像在走到大學法律系在上民法、刑法的課程，一下故意過失，一下侵權行為，一下刑事...，這實際上牽涉到很嚴重的問題，究竟我們智慧財產權法律，商標法是不是應該受制於民法、刑法的上的觀念？或是他們兩個有些不同可以互相參照。我現在舉幾點來說，第一點傳統上我們認為商標的侵害是一種仿冒性的觀念，所以商標侵害是一種罪大惡極的事情，所以我們的法令現在出來都反映出這樣的事情，就拿我們的修正案來說，第一個他的處罰仍然是非常的嚴苛，譬如說修正案現在雖然改為一百倍，但是最高限額一千五百倍，這個還是沒有拿掉，這點情況在全世界說起來是比較特殊，當然對法官的辦案是比較簡單，因為他在倍數範圍內就比較簡單，事實上在很多國家對於損害賠償沒有規定這樣的嚴苛。第二點智慧財產權的侵害好像都牽涉到要登報聲明，好像是紅杏出牆罪大惡極，法院一定要把判決登報，而有沒有必要，這事實上是法益的衡量。另外牽涉到登報聲明，有沒有必要，事實上是法益的衡量。

第三點，我覺得這次再加重這樣的條款可能更加重仿冒行為的導向。將民法的推定過失加進來，是否又更嚴苛了一點。所謂的推定過失運作不好就是無過失，如果列入，真是特殊的立法例。我們是否採這樣的立法例，來對於做這樣的處理，可以再考慮。

談到美國法，它處理商標侵害就是只有一個，injunction，來把它的侵害排除掉。在比較嚴重的仿冒上，才有民刑責任，民事責任包括懲罰性損害賠償，而在我們這邊，懲罰性損害賠償是權利人的一種選項，任何性的損害賠償，是權利人的選項。實際上，我們常常把這種侵權行為，常一切受制於民法侵權行為的觀念。我們大家可以考慮一下，是否一定受制於侵權行為。很多國際或先進法制，不會那麼強調把民法的觀念，原封不動的搬進來。

民法上解決侵權行為的方法，一個是排除，一個是防止，我不曉得她們的差別在哪裡，希望主辦單位作一個區隔。什麼時候構成排除，什麼時候構成防止。有侵害之時排除，有侵害之虞防止，「虞」在英文上就是可能性，一方面我們在侵害的定義裡，混淆誤認之虞，就是有可能性，我們說這就是侵害。混淆之虞可以防止，我們有沒有需要做這樣的處裡，像這樣的規定－排除跟防止，這樣的情況規定配合混淆之虞的規定，可能會變成將來適用上我們會這樣抉擇，這值得我們探討，雖然德國法制有做這樣的規定，但是很多西方法制上，很多地方不大強調防止，因為他們都用混淆之虞－likelihood of confusion 全部都解決了，反正一切情況都是侵害，侵害只要有混淆之虞即可。這次修正最好的地方，就是把侵害作了一個定義，這次的定義分為混淆之虞，另一種是 dilution，但是關於侵害的定義是建立在使用的觀念上，這裡使用的概念只列舉於表象行為，卻沒有將精神概念放入，那這裡使用上有提到了幾點，那 61 條之 1 的第 1 項和第 2 項，有沒有可能說，這五種情形會遺漏一些情況。有沒有可能有其他的情形屬於侵害，卻不是屬於這五種可能的情形之一。那主辦單位有沒有可能再加入概括性、觀念性、客體性的整體概念的情形，比較不會遺漏。我這裡舉一個情形，如果一個人一直、口喊叫賣 channel、channel、channel，這樣有沒有侵害，我認為他構成侵害，可是我們拿這五種情形似乎還不包過在這裡面，這是第一點。

第二點就是作為網域名稱，我懷疑網域名稱能不能包含進去這五點，雖然第五款提到數位影音的情況，是否包含網域名稱，可能也是值得參考，在國外的立法例及國際共識，就是網域名稱的使用也有可能會構成侵害。六十二條主要是著重在著名商標，是否說網域名稱的侵害只有在著名商標的時候，才可以使用。

這次的修正還有一點非常好，就是關於被授權人的問題，我們現行的商標法，一直沿襲民法上的觀念，商標權人授權給被授權人，那被授權人得到權利。其實授權只是許可，只是同意，是不構成侵害的一種抗辯，本身並沒有積極得到法律上的權利，我們基本上認為授權人有訴訟的權利。但在這裡，這次把他改為一個獨家專屬授權，基本上他的權利比較大。不過我也可以提出一個例外，因為專屬授權基本上是一個契約行為，在契約自主的情況下，有沒有可能契約另有規定，例如不願被被授權人行使授權的時候，如有這樣的情況是不是應該尊重契約的規

定。以上是我初步的看法，提供給大家參考，謝謝。

鄧振球法官：

美國最高法院作了定案，就是關於產品改裝、分裝的問題。被告改裝後行銷，用了原來這個商標。美國認為這個行為不構成侵權行為，這個行為可以做，但是你一定要加註，這和商標權人的是不同的及改裝字樣。

第六十一條之一第一項第三款和第四款，侵權和侵害商標權的問題，這樣子的立法，跨的角度似乎大了一點。現行六十二條裡面，著名的註冊商標，如果拿來作為網域商標的名稱。你看第一款，他還是著名的註冊商標。他即便是非常著名，但未在我國申請註冊的話，認為是需要保護的話，六十二條我覺得是 ok，因為他強調的是著名的註冊商標。

為什麼說第六十一條之一第一項第三款，跨的角度似乎大了一點，因為他強調的是未註冊的著名商標，我們採註冊主義，保護的是已註冊商標，而非未註冊商標。若這個競爭本身，如果是未經註冊的商標，是否可以跳脫這個法律的基本原則，認為還是構成商標權的侵害呢？我個人持懷疑的態度，雖然商標法第 23 條不准申請而不是未經註冊的著名商標，但只是不准註冊，而不是保護那個未經註冊的著名商標。我認為第六十一條之一第一項第三款和第四款還要再考慮。如果說真的要把他放進來，那我們的註冊商標還要再去調整。

張哲倫律師：

關於六十一條第二項的問題，就是會不會有漏掉的問題。以前我們這種比較概括式的規定，促成實務的蓬勃發展，對於侵權的態樣持非常開放的態度。那現在我們把第二項的結構架構起來的話，可能有本來列入侵權態樣，現在卻沒有辦法列入的情形，我舉一個例子，比如說在 76 年或 73 年，他是談到未經授權的加工。我買一個勞力士錶，我把他加鑽，我把他鍍金，用滿天星的價格把他賣出。這個判決認定為侵權，它的觀點認為，只要有任何未經授權的行為介入產品及商標權人中間這個連結，破壞商標權人商標所代表之品質，那這樣的行為，就可以被認定為侵權。這跟美國商標侵權的上位概念一樣。這個案子因為欠缺附加的動作。去散佈也不認為有事。所以未經授權加工的案例，也不有套入裡面。是不是在第二項的立法再加一般性的規定，否則本來修法之前是侵權的，修法之後變成合法。

鄧振球法官：

我想到一個 Intel IC 版的案例，市面上高頻跟低頻的 IC 版，頻率高的價格高，頻率低的價格較低。那被告買了低頻率的晶片，把它解頻，就比如說 500cc 小汽車變 5000cc，那律師認為是改裝，不構成商標權的侵害。最後實務上判決都認為構成商標權的侵害，因為我們認為高頻、低頻有一定的品質，那商品品質作了一

定的改變，低頻跑高頻，可能一下就報銷。當然律師會辯護，這是真品阿。實務上碰到很多這樣的案例。就是真的商品改裝後構成商標權的問題。

張瑜鳳法官：

62 條看起來有點混淆，首先我的想法是說，凡是摘取作為自己的名稱的話，這種行為我們禁止。這裡條文多了一個商品或服務的字樣的結果，只要致相關消費者混淆。例如今天有一個洗車行，比如賓士洗車行、台機電炸雞店，故意拿來提升行業，導致消費者覺得賓士開始洗車，台機電開始賣炸雞，我想這條的目的是這樣子，如果是這樣，那這裡不需要強調商品或服務混淆之虞，只要是導致相關消費者能夠混淆，因為這裡的重點在於著名，而不是相關消費大眾共乘的。這是第一個。

第二個是公平會和智慧局到底針對公平法第二十條第一項第三款的分工談好了沒有。當時公平法第二十條第一項第三款是因為 TRIPs 要求才訂進去。後來達成協議，已經登記的智慧局管，未登記的公平會管。公平會管導致主體來源的混淆，而影響交易秩序的，那謝老師的文章也有很多討論公平法第二十條的問題，只要商標法能擴張他保護的領域，如果我們也承認未經註冊的商標也足以表示商品或服務的來源，這種標誌我們商標法也要擴張至商標法保護，就像現在歐盟或是德國法，放寬商標法保障的範圍，以不經註冊為必要這樣都可以保護的話，那實際上公平法這一條即可刪掉，讓智慧局管。那你到底有登記未登記都在商標法裡管，那商標法到底要不要貫徹註冊保護主義，這是一個要跟公平法有點區隔，以及想清楚，到底要怎麼做。那第六十二條或六十一條之一第一項第三款的問題，再公平會常用公平法第 24 條處理，那這次把他那到公平法這邊來，很好。因為公平法第二十四條已經失去準據了，我認為把這些減損商標信譽之虞的東西在商標法裡面規定進來，可以讓規範的功能性更強調，不會造成更大的困擾。

王美花副局長：

有一個混淆要澄清，就是公平法 20 條第 3 款是講沒有註冊的著名商標，要在同一類似的商品，另一個問題，如果沒有註冊但視為識別標示，我們已經跟公平會講好了，這樣的商標因為巴黎公約 16 條的規定，商標法沒辦法管，但是這樣的案例是沒有的。如果這是很著名的商標，但是來台灣都是有註冊的。另外如果沒有註冊的識別標示，誰要管的問題。其實六十二條管的也是有註冊、有著明的。有問題的是識別標示，臺灣有商標法，有不公平競爭法，跟德國要把這種不公平競爭的問題放到大範圍的商標法，是不一樣的，除非公平法整個第 20 條都不要了，可是事實上沒有嘛，事實上公平法 20 條還是要去處理灰色地帶。

事實上公平法的 20 條 1、2 款還在，有一部份還是要他管的，那現在只是在於公平法有刑責的問題，所以導致說，縱使是註冊的，很多人喜歡用公平法走那一套，

可是既然是有註冊的就希望踢回智慧局，但踢回智慧局是沒有用的，因為依照商標法一定是法院管，不會是行政管。第一點是刑責的問題，第二點是有人認為公平法第 20 條第 1、2 款規定，公平會的認定讓他們沒辦法用，甚至包含第 24 條，例如那些沒有註冊的外包裝，雖有相當知名度，或是知名度沒那麼高，但是競爭同業確實去仿製外觀的問題，但公平會有很高的門檻，認為這個沒到達侵害門檻的問題，所以第 20 條納不進來，所以對於這種沒有註冊，公平會又沒辦法管的情形，所以有人抱怨這個要有人管，這是臺灣兩個法政策問題，對這種態樣要不要管，那要管又是誰要管？那我們是認為說，現在有公平法存在的話，那公平法應該要有一個條款去把這種情形納進來。

剛才法官質疑第六一條之一第三、四款跟第六十二條兩個輕重的問題，第二個是破壞註冊主義，事實上我在商標權組時，很不喜歡用「主義」這名詞，因為我們現行商標法本來就不是單一原則嘛，本來就有一些例外；再者，TRIPs 第 16 條及巴黎公約第 36 條準用，他本來就是破洞，本來就是稍微擴張，要讓他在第六十一條之一侵害商標權或視為侵害商標權，我倒是都可以接受，但是這個變成商標法管的層次跑不掉，你去擴張到不類似商品等於擴張商標侵害，典型的早期商標侵害，我們一旦將淡化由商標法管的話，只是看是第六十一條之一或第六十二條來管，會有不一樣的看法。

趙晉枚教授：

根據剛剛討論有些新的想法，提供給各位參考。我們商標法不是很侷限註冊商標的侵害，我個人認為公平法要慢慢衰微，商標法要慢慢興旺。所以商標法這方面的規定要比較詳盡精確點。我建議第七章的章名調整一下，第七章好像在講救濟，事實上這邊很多地方再講怎麼樣構成侵害，通常有侵害才有救濟，我建議第七章改為，商標侵害，也不用「權」，符合社會上的共同侵害。

第二點關於侵害的類型，比較贊同剛剛律師及鄧法官所提的建議，我們可以著重商業上的考量。像我們這邊做一些比較僵化的具體型態，可是商業上的考量也很重要，像剛剛鄧法官所提到一些改裝的案例，而影響商業上品質，在目前我們的運作上，我們比較沒有考慮到商業上的觀點，但廠商則比較注重這些觀點。所以有沒有考量不是從使用的角度來談，而是從商業的角度來談。

在商業的活動裡面有一項蠻重要，叫作參與侵害，參與侵害不是自己賣自己的東西，而識別要我幫他定價或做個標籤等等。諸如這些參與侵害國際上訂定已經很明確了，其實這在商業上很普通普變可以接納的條款。另外還有淡化的問題，我們這裡把它列為一種侵害類型，我這裡沒什麼意見，不過目前國際上的趨勢，用語上會有一點區別，當他們講侵害時候是指講混淆之虞，當他講減弱時會跟侵害分開來解讀，這是國際上越來越明顯的趨勢，我們是不是要配合國際趨勢，或把

淡化名正言順的侵害，這裡提供大家參考。

其次剛談到一些抗辯的問題。因為在公平交易法，列了蠻多的抗辯。歐盟及德國商標法都列滿多的抗辯，可是在我們這邊，我仔細從頭到尾看了一下，抗辯似乎都沒有列出來。我舉幾個可能的抗辯供大家參考：
第一個：加入適當區別標誌。
第二個：在適當情況下，加入 disclaimer，特別強調是別人的商標。
第三點：比較式廣告，這種廣告是公平，不至於傾向造成混淆之虞。
第四點：關於經銷商，或汽車修理廠商，表示修理或怎麼樣的服務。
以上這三種情況國際上立法已經相當普遍了，我們是否可以酌情加入。重複剛剛的：商標法越來越興旺，越來越昌明，我們是不是把商標法加得更加完備。。

張哲倫律師：
公平法上次修正會中已經把第 20 條裡面商標兩個字都拿掉了。

王美花副局長：
那是舊版本，是跟我們討論之前的版本。

周舒雁法官：
六十一條之一第二項，對於商標使用的定義，是否會跟第六條商標使用有似生混淆之虞。因為就我國法律對同一不法律的同一名詞會有相同的定義，是否適合將之規定為，下列行為視為侵害或是用另外的方法。其實陳教授，有非常深入之研究。但是對我們來講，適用法律上會發生困擾。像商標法 57 條第 1 項第 2 款，這個權利如果也包含商標權，經法院判決確定的話，會構成廢止的事由。那這個今天他的使用是指第六十一條之一第二項的行為，那會不會構成廢止事由。

王美花副局長：
廢止的那一條不應該包括在上面。

趙晉枚律師：
我們的使用，是從第二條引申過來。英美法所講的附加，是使用取得商標權的方式，在我們的觀念，難免是受制於第六條的問題，第六條主要講有沒有取得權利，或是權利會不會被取消的問題。這裡侵害所講的使用其實，牽涉有沒有混淆之虞的問題。我也是鼓勵說，是否在研究，不要把使用寫的像第六條之情形。

周舒雁法官：
只是六十一條之一各款講的很多行為，販賣、販賣要約、陳列、輸入、輸出，提供、散佈。這裡很多行為都可能跟使用沒有辦法畫上等號。就是商標法的立法政

策，是要擴大使用的概念，應該要在第六條規定。我認為，有些不能被歸進使用，也要認為侵害商標權的行為，第一項：商標下列行為為侵害商標權，那第二項，像黃教授講的，那是不是要把他規定為視為商標權。這個條文在後面罰責裡，怕會對刑事判決產生無法預期的混亂跟困擾。

石木欽法官：

民事故意過失的部分，我沒有涉獵很深。

有關故意過失的問題，我的看法是說，以最高法院對於商標故意過失相關的見解，修法朝這個方向去做，因為我國法律的修正啊，最後都以最高法院為依據。因為我對於民事判決的部分沒有深入研究，那麼是否如有修正方向，將法院不同見解提供給我，我帶回給民事庭的法官，由他們提出民事庭會議，做出見解，這樣可以做為我們的修法方向。

我個人先就刑責的部分提出我的看法給主辦單位。

首先關於第六十一條之一的第二項，前項所稱使用，所稱下列情形之一的第三款，是不是有文字上的誤寫，以提供服務為目的，而附加商標於供服務所用之物。這個「於」，與或陳列、提供以附加商標而供服務所用之物的「而」，將「而」改為「於」，兩個的用語是否相同。

第九章罰則的部分，將團體標章權人刪除，以刑法來保護過苛？就僅就證明標章權人部分來處罰，我認為說證明標章和商標本質和使用、表達方式並不相同，在第 81 條加了第四款是針對證明標章保護使用的方式，在第四款這部分，除了一二三款的情形，在證明標章還有沒有可能構成第一二三款所使用的狀況，也就是說第一二三款的犯罪構成要件，在侵害證明標章的時候會不會發生第一二三款的情形，我個人想了一想，好像不會。若不會的話，把證明標章權人放在第八十一條第一項的犯罪要件的話，是否會造成混淆的情形？我個人建議說，是不是說證明標章權人要以刑責保護的話，如果把證明標章權人的保護，獨立列為第二項規定，我想了一下條文規定，「未得證明標章權人同意，使用相同或近似於其註冊證明標章，有致相關消費者混淆誤認之虞者，亦同。」若刑度上考量與侵害商標相同的話，則用亦同；若認為侵害證明標章權人的處罰，不用到三年以下這麼重的話，我們在另外在第二項訂定他的刑度。

第四款裡面，「使用或近似於其註冊證明標章之商標」的「之商標」刪除。因為證明標章本身，還不類同於商標，把「之商標」拿掉的話，會不會至於條文不明，我想不會，這樣還是可以以刑責達到保護之目的。

第二項這一部分，在證明標章的使用部分，會不會有六十一條之一，第二項和第三項各款的情形，我個人偏向不會，因為證明標章使用的意義沒有這麼複雜。那

我們是不是把原來的條文第二項改列為第三項，把條文改列為第一項所稱使用，這樣的話就可以跳過有關證明標章權人刑責中所稱的使用，把它單純化。這是我個人的看法，我看到第八十一條的部分。我個人建議以這樣的修正是否較佳。

其次，八十二條修法理由，認為修正後已經第八十二條已經刪除，將原第八十三條列為第八十二條，但是後面既然還有八十三、八十四等條文，，那不是是把刪掉的第八十二條保留，然後將第八十三條保留，將犯前二條之罪，改為犯第八十一條之罪，這個方式來修法是否會比較好些。

此外，我們把第八十一條第二項把使用的定義放的太大，又在犯罪構成要件裡面在加了一些要件在上面，會把刑事處罰的條文弄得非常複雜。刑事處罰的條文從原本的兩條，現在變成好幾條，除了一二三四款，加上六十一條之一第二項五款，還有第三項的情形，我怕以後是用上會非常混亂。因為上次討論著作權法規定，亦有類似情形，我怕重蹈覆轍。

賴文平律師：

我還是要把石法官剛剛那個罰則部分再拉回到第六十一條的部份。石法官所提到第八十一條第二項的使用，事實上和第六十一條之一第二項的使用我想研究團隊有需要做處裡。事實上研究團隊是把原來的六十一條第二項跟六十二條歸為六十一條之一和六十二，很難能可貴他把第一項在條文裡面，現行商標法替代使用和維持商標使用做很詳盡的區分和切割，但是這種作法能不能符合現代商標侵權的多元化問題？如果按照現在新修正的商標法，我看很難應付侵權行為的多樣化。那如果在確定使用違法，剛剛張 sir 提到使用的型態裡面，六十一條之一第二項裡面，五花八門的使用可能很難提到六十一條之一。

比如說墨水匣，可以適用在哪些商品上。當然這種使用到別人的商標在裡面，第二個比較性廣告，別人的商標，第三個為廣告的使用，但非商標的使用，譬如說我們曾接到一個案例，註冊商標作為明信片，他的目的在作為商標的反而不是把商標附加在這個酒或菸上面商標，而是做一個卡片，卡片上這商標作一個個人卡片，但卡片是做到，但這都會構成侵權使用他人商標。

另外在傳播的使用上所作成的轉化性使用。像目前來講有一個節目裡面「全民大悶鍋」，我們都知道他影射的是蘋果日報變成芒果亂報，在中國大陸曾發生一個案例，如果按照我們目前的使用來看，將商標附加於商品上面那中國大陸那個案例，相當於在賣衣服的時候不繡仿冒的商標但是他另外附標籤，她把商品衣服和標貼沒有附加在一起，但是標貼買衣服沒有任何標籤，她把商品和商標沒有附加在一起，商標自己選，標簽自己選擇，可以買衣服後把標籤繡上去，沒有附加任何標籤，買的時候沒有附加在上面。這部分怎麼來建立商標侵權的行為？所以如

果說以這種情況來看，在使用上面如果要依六十一條作界定的話，我是認為說可能目前很難包括那麼多行為，尤其現在社會多元化，人都是很聰明的，所以，更多的侵權行為來應付，所以如果真的要在條文裡面訂定使用的情況下，我覺得例示的規定就變成應該使用。

接下來是第六十二條的問題。第六十二條在民國九十二年立法的時候，事實上它是在擴張商標權的變更概念，所以他侵害的不算商標權我們注意看，把別人的商標做使用，已經不是商標使用的侵權概念，因為對著名商標的使用，因為他在商業上的不公平競爭，在六十二條的目前型態來看，我們可以發現到事實上很容易構成商標權利的衝突，這個互相衝突的情況下，態樣裡面基本上我的看法是六十二條把別人的商標作為表徵的使用，尤其對於著名商標的使用，作為商標的使用，才有商業上的不公平競爭。事實上這些還是有權利在，很容易構成權利的衝突。那在態樣裡面，我想還是會層出不窮的。我認為這些條文還是要選擇概括性或例示性的規定。但在六十二條裡面基本上如果我們商標法做概括性規定和公平法比較顯失公平，在切割上會不會有比較難的地方。我想研究團隊仍須再作斟酌。

張慧明律師：

我想剛剛講到使用的問題，我是覺得說研究團隊是蠻辛苦的，所以我是覺得在某種程度上，商標法兩個法官很認真，可是在另一個情況是我們也有遇到法官說販賣仿冒這不叫使用商標，一個販賣、一個仿冒。我們就傻眼了，那要找誰？你要找大陸那個製造人根本就在大陸，你要去找他，買的人是台灣廠商買來賣的，她也不是故意的，他說他販賣塗銷使用，實務上把它定清楚，定清楚後對法官學者來說你定那麼多掛一漏萬又不好用。所以我覺得其實會有這種狀況，我在想是現在無非去把他定清楚延伸，確實會有這種延伸的行為。像之前做標章的人，之後對於他故意蓄意持有販賣，第六條好像有販賣，那到底販賣算不算在裡面？也會有故意問題，所以就是說要把它--使用行為樣態，我是覺得說，我有時候還是覺得說要把他寫清楚一點。

那另外對於第六十二條，我看原來的修正版本我是覺得可能還好一點，現在把它列進來，我是覺得會對於權利的衝突，反而更沒辦法解決。為什麼這樣講，第一個我是覺得說關於著名商標，我比較覺得是說這本來就不需要註冊的啦，因為你註冊，她本來就不是在註冊的效力，譬如註冊當時說要註冊在飲料，現在要去打一個公司名稱，他本來就不是商標，那妳去講他有沒有註冊，是沒有意義的。

另外一個就是對於第二款。現在把它納到變成一定要著名網路名稱公司名稱等，我比較覺得這比較會有遺漏，我認為這就像六十一條第一項跟第二項的區別一樣。你不一定要請求損害賠償，但是應該一定要排除，再譬如說，提到商標跟專利跟著作權，你也不會要求專利跟著作權要著名才行，不一定需要這樣。那反過

來講公司名稱，現在譬如公司名稱和商標名稱有衝突，只是沒有註明而已，但是有註冊，因為我們強調有註冊的商標，有人把它當公司名稱用，你要去解決的時候，至少說誰在先，他至少可以說後面把它拿掉，不一定要賦予他損害賠償，還可以主張，不一定要賦予他這種權利，但至少說你公司名稱不可以再用，否則這個會構成侵害商標。

那網域名稱，有一個叫做網域名稱爭議處理機制，你有商標，我網路名稱就把它拿掉，妳有爭議我來處理。那現在如果要求說一定要著名才能拿掉，我是怕他就傻眼了，你要判斷他是不是著名的才能把這網域名稱拿掉，我是覺得這恐怕很難處理。所以我是覺得這部份是說可以去掉。妳如果說請求損害賠償比較難處理的話，至少是可以把在後的權利把他排除掉。我覺得這會比較解決一些糾紛啦！否則我是覺得說很多東西事實上消費者可能搞不清楚，到時候沒辦法解決。

王美花副局長：
網域名稱的部份，網域名稱處理辦法事實上要著名而且它還有惡意的。

張慧明律師：
沒有沒有。你如果沒有註冊的話要著名，可是如果你有註冊商標的話他不需要著名。

王美花副局長：
沒有沒有。因為那個法是我們訂的，另外一個就是按照那個 ICON 的辦法來的，所以那個辦法早先其實是美國那個法其實要件蠻嚴格的。所以原來我們第二款的規定。現在你講的是那個問題，相對的很多人去問說，妳只是一個註冊商標，我的公司名稱要登記還要經過目的事業主管機關許可，那結果你一個都沒有。搶到一個商標權你還要把我的公司名稱拿掉，這個問題其實蠻嚴重的。那就像大陸也一樣公司名稱和商標的衝突怎麼解決，其實這個是一個，還是要有限制條件啦！所以你今天說兩個明明是不同單位在管，取得商標主管機關差很多，我覺得這個在其他國家看不到的啦！這個是一個價值取捨。

張慧明律師：
所以我覺得不一定要請求損害賠償，但是至少你要讓大家知道這兩個權利，讓消費者不會搞混。他註冊一個商標，公司名稱都是同樣的，消費者不會搞混嗎？

王美花副局長：
但是從另外一個角度，你如果沒有任何的知名度，你要認為說可以拿掉也是有問題。

邵瓊慧律師：
我想也是一樣在六十一條之一的部份。我個人是認為第一項第三款的部份就是未註冊的著名商標我想如果擴大保護是個趨勢喔！只是我在看到條文文字，就是視為侵害商標權利，那有一個比較具體就是說，不曉得我們是有意還是疏漏，像這些所謂侵害行為都是在使用相同或著名的商標，可是在這個地方好像沒有規定到，所以應該再加一個相同。

王美花副局長：
漏掉漏掉。

邵瓊慧律師：
那麼還有一個就是說對於第四款的部份，就是減損的部份，有一個限制條件，就說於不類似商品或服務，使用相同或近似於註冊之著名商標之商標，那我的理解是說減損的部份當然主要在處理在沒有混淆的情況也可以處理。可是是不是一定要限制在不類似的商品？就是說是不是有減損的狀況應該去判斷各個案例，是不是要再加個條件？因為事實上很有可能是有類似的時候，是不是不一定就是說在類似的商品也有可能？就是說會有兩種情況，是否一定同時要排除掉同時有構成混淆誤認或排除的情況。這是我的疑問啦！

另外在六十二條的部份，六十二條部分我覺得用語的地方有待統一，如果我們剛剛的討論看起來六十二條的目的還是在保護經過註冊的著名商標。那就是說就他人註冊的著名商標，跟前面的都是著名的註冊商標，用語上是否不大一致。所以想說是不是可以法條文字加以統一？

智慧局商標權組人員：
兩個法律上面的意見，六十一條之一第一項的第一款和第二款，可能要稍微作一下調整，不然可能會重複。如果從第六十一條之一第一項第二款，他是同一跟類似裡面同時涵蓋的話，他就會去涵蓋到第一款同一商品跟相同的註冊商標，這個部分跟第一款部分必須要去判斷混淆誤認應該直接就認定為混淆誤認，可是第二款部分就直接把它涵蓋進去，所以這個跟現行法規定有所不同。現行法之所以做這個區別也就是同一商品和相同商標，不需要判斷混淆誤認，但是如果是除此之外的話，還是有必要進入判斷混淆誤認之虞。所以這個部份可能是現行法比較好的地方。

那第二個問題是，其實剛剛在前面有提到一個問題，在上一波商標法的修法，其實有考慮過，我們現行所謂的商標侵害的態樣是否應該要擴及商標標示本身的製造，這種情形要不要納入到商標侵害本身，因為這個行為在目前是沒有辦法規範的，但是旁邊就把他合在一起。這樣的行為看起來好像是沒有侵害到商標權啦，

但是使用行為態樣上達到侵害商標權的目的時，這樣的行為是不是要放入這次商標侵害的態樣部分，我想是可以再值得研究的。

我提供一個參考資料，目前美國那邊現在因為要處理這種仿冒的問題，布希總統已經簽署了關於在國外單純的製造或販賣，那麼也視為侵害商標，不論是司法機關還是行政機關都可以用這個法律當依據。所以這個部份其實在杜絕仿冒的行為，防止侵害行為的擴大，那我不知道在我們這次修法的這部分，考量點為何？

張哲倫律師：

你只要在商標法研討會，不管討論什麼主題，不管什麼樣報告一定會談到這個問題，因為這個問題如果你進法源商標法，打使用去搜尋，至少有 20 幾個，這 20 幾個使用的概念是不是都是相同的法律概念？我想應該不是。如果最大的歸類，在商標法裡面把使用歸為最大的兩類，一類是屬於權利人和被授權者之間的關係，這是在談讓商標繼續維持效力的使用，那個使用認定一向非常非常的寬。不管是進口商的、代理商的或是貿易商的，只要在字面上看的到商標在物品上面，就叫做使用。

另外一種使用是比較後端的，是比較偏向於權利人跟侵權者之間未經授權去使用他人商標的使用，這比較嚴格，這談到侵權的問題，因為第六條訂在總則，他並沒有講說他所要界定的使用是偏向哪一種使用，以致於法院在適用法律時他很難不把第六條的使用套到後端侵權那塊去，那就整個會亂了套，尤其是這一次如果說按照這次修法的架構去推，在侵權那一端的使用，暴增了非常多類型的使用，但又跟第六條的使用會完全混在一起。所以說如果第六條可以切分成兩種，一開始在總則把使用分為兩種，一種行政監理的使用，其實是關於商標權效力的使用，一種是侵權使用。這樣我不知道會不會讓這個問題比較透明？

那第二個我有點意見是關於 63 條損害賠償計算的問題。因為剛才張律師有提到運用權利金來替代，我個人是比較持不同的看法，因為舉個例子來說，你不能強搶民女後又給予補償金，因為有意願的問題在。如果說侵權之後最大的賠償就是授權金，那就會讓人家用侵權的手段去達到授權的目的，這是沒有成本的生意，這樣不公平，完全把授權的意願剝奪，授權變成一個空的東西了！

那再來就是說授權背後其實它是有形象的問題，譬如說七星他賣香煙，他是喜歡一個健康的形象，他賣手錶，賣腳踏車就不一樣的需求。麥當勞就要跟 Hello Kitty 結合，有歡樂的樣子。如果有個賣檳榔的用了香奈爾，被告說好啦給你權利金，可是香奈爾願意嗎？這是形象的問題，形象衝突的問題！所以我覺得如果說侵權多元化，現在民事訴訟法審理須知上，已經有一條規定是說，法官可以斟酌權利金。其實，這對權利人來說不太公平，因為起碼要尊重權利人的意願，我總有不

願意授權妳的自由吧！這是我的想法。

那第二個就是說這個五百倍、一千五百倍還有跟一百倍的問題。我覺得如果我們站在討論修法的角度，跟討論一個法律跟一個個案在套用的角度，我們的思考不妨自由一些，高度不妨可以拉的高一些。其實任何的案件都一樣，他都很難去計算、證明，很難追查、證明。
所以其實五百倍到一千倍，實務運作上是非常好用的！那我舉個例子，仿冒的型態非常多，大到貨櫃，小到 Nike 運動鞋兩三隻，這個時候如果說我覺得一百倍太低了。其實不妨原來的五百倍、一千五百倍讓法院去裁定，因為很少法院會判五百倍或判一千五百倍，法官可以來審酌這個部份。

我的重點就是當譬如說 Nike 好了，今天晚上在台北市有一百個攤販在賣，他能夠抓到十攤就不錯了，這十攤裡面可能有的正好賣光了或怎麼樣，不一定有抓到成果。所以真正能夠追索的可能只有兩攤，這時候我們還是站在權利人來考慮給他更多一點的空間，讓他自己去跟法院爭取。而不要在法律上就把他的範圍限制下去。

王美花副局長：
那你覺得那個第三款限制條件有沒有需要調整的地方？就是前兩款舉證後才能請求第三款？

張慧明律師：
對不起我先澄清一下，我剛剛講的那個授權金是在無過失的情況下，就是說你實在是最低最起碼要給他權利金，所以不是說最高。

那第二點因為我們就是說舉證困難還有跟計算困難，要怎麼樣去證明舉證困難這個就更困難囉！所以我是覺得說，這個要件可能是不是一定要加重下去，我是覺得說應該實務上讓它去發展，你把這個要件加進去變成我還要去證明這個要件舉證困難？這不是更困難了嗎？

張哲倫律師：
因為原來開放三個，讓權利人選擇，如果大家去算一下應該最多選擇第三個
因為前兩種比較難舉證。合法的公司都有兩本帳，這樣怎麼可能會讓你透過聲請法院調帳冊，可以證明說他的利益有多少，實在非常非常困難！所以是不是可以維持第三種，讓權利人可以舉證主張賠償，那起碼我很少看過有權利人選擇前兩者來證明。我也不曉得他用什麼方法拿到那兩種證明！

王美花副局長：

其實大家也會覺得不合理，為什麼獨厚商標法，為什麼商標法有這麼樣一個獨厚就說我們去比較，國內三個智慧財產法律，商標法是一個對權利人最好的法律，六十三條第一項它是一個選擇，他不是說前面沒有辦法才可以到這邊來主張，就是有點擔心說，當然如果就權利人角度，這個保障很好。只是這樣可不可以，還是合不合理我不確定。

智慧局商標權組人員：

因為我們不曉得合不合理。因為我自己去搜尋，到現在為止，對於商標，我看到商標賠償的案子，損害賠償的案子沒有看到超過一千萬的，大概都是兩三百萬，可是專利很奇怪，專利每個賠的都是一千萬兩千萬的案子，可是商標我自己找到最近拿到一個案子，最高只有幾百萬吧！

王美花副局長：

那告的都是攤販！

周舒雁法官：

其實六十三條的問題，真的很多。而且不只是商標法，著作權法跟專利法，在法院審判上實務上真的是給我們很大的困擾。其實剛才兩位大律師講的我非常能夠贊同，就是第三款如果加上依前兩款主張而有無法舉證或舉證困難之情事，這個一定是原告負舉證責任，所以這個條款加下去的話，這一款大概不可能有適用的餘地。那這個其實我是希望建議說著作權法和專利法可以考慮說增訂這個第三款，其實我們必須要面對這樣一個現實，因為其實我之前有跟老師私底下談過這樣一個問題，因為我相信在座的律師，實務界的那個工作同仁其實大家都可以知道說法院在因為我們必須要我們寫出來的判決必須要能夠經過最高法院的標準來檢視，那像六十三條第一項第一款，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得的利益減除受侵害後使用同一商標所得利益以其差額為所受損害，這個其實最高法院這兩年比較有比較多一點上訴維持第二審的一些判斷標準。
我覺得可以慢慢看出來說，慢慢看出來說最高法院慢慢有得到一些共識。需要去參酌哪一些標準來依這一款規定來訂損害。

但是其實在前兩年，這個高院就是用這一款來看，最高法院很多案件都廢棄發回，理由就是說什麼叫作使用註冊商標通常所可獲得之利益減除受侵害後使用同一商標所得之利益，那他減少跟經濟衰退，跟他有沒有努力去做市場行銷，有沒有關係？最高法院其實對這一款有非常多的疑慮，所以這一款大概知道他很難用，真的很難用，我必須要老實講--超級難用！

那第二款的話就更奇怪，就是第二款規定其實在著作權法跟專利法也有類似的問題，就是依侵害商標之行為所得之利益。這個他實務上有一個盲點，就是被告他

不會承認說他到底所得利益到底是多少。那就是有經驗的訴訟代理人律師他會聲請法院去命被告提出文書，可是被告提出文書根本就七零八落，還要原告去費盡心思去對他的發票，對他的銷售明細表，對他的損益表，費盡千辛萬苦可能對出來也只有一些，因為雖然命被告提出文書，但他提出來的其實也不會是全部。那又分內帳外帳，就算去調，命他提出，反正被告他不可能告訴你說他所得的利益是多少。所以這個第二款，依據第二款來請求的損害賠償金額，即使以銷售該商品全部收入為所得利益，即使是銷售總額，那個也幾乎沒有多少。所以真的很遺憾，我覺得想來想去，就第三款最好用！

因為我們台灣法院常常被外國的智慧財產權組織批評說台灣沒有辦法給國外的智慧財產權人有效的救濟。我覺得我們法院其實某種程度很為難，因為沒有給我們有效的制度去運作，沒有給我們能夠給予智慧財產權迅速有效的救濟方法。我不知道這一條可能在國外運作起來沒有像國內這麼困難，但是我們國內事實審的法官要面對的，你今天一個民事判決要能夠通過最高法院的檢驗你才能夠給予智慧財產權人一個有效的救濟，那當然是越簡單的法條設計對智慧財產權人來講越有利。那也可以避免說訴訟不斷發回，就是訴訟延宕好幾年都結不掉的這些問題！

陳國成法官：

針對六十三條第三款的問題，這法條原來的意思是要加限制條件有無法舉證或舉證困難的話，可以請求第三款。剛剛有法官說如果要先利用前兩款先作舉證，無法舉證後才能適用第三款主張損害賠償，這樣的話要適用到第三款困難度會提高！但是我的解讀是非常容易可以被用到第三款，因為你是無法舉證或舉證困難這是消極舉證，所以當然可以適用第三款。所以按照這樣的解釋的話當然只有用第三款，因為我無法舉證，舉證非常困難，所以我根據第三款來請求。

一般負舉證責任，負積極事實的人負舉證責任。所以按照這個法理會得到直接適用第三款來請求。我的意思是說如果要維持那個加限制條件的話可能法條文字用語要改，因為這樣舉證責任剛剛好反過來了。

周舒雁法官：

其實在我們這邊，不同的法官已經有不同的見解。所以要等最高法院再去形成表示他法律上的見解，這個等待路程可能更漫長，所以我的建議是就不要加算了！

張哲倫律師：

我覺得著作權法好像沒有五百倍到一千五百倍的規定。打著作權法的案子到最後很痛苦，因為當你已經證明侵權，法官問你說損害賠償多少？法律的規定是不能證明其故意最高得到五百萬，原告看著法官發呆，法官看著原告發呆，那怎麼辦？

沒有辦法呀！好像是去菜市場買菜在那邊喊價，我覺得那個真的很痛苦，所以我覺得這倍數突顯出實務判決的問題以及著作權法本身有瑕疵。

王美花副局長：
可以思考的條文喔！

鄧振球法官：
我剛提到一個觀點，未經註冊著名商標權利保護問題。基本上，我覺得第一個想法是外國的著名商標沒有經過註冊來台灣主張權利，實務運作可能真的是因為著名商標，大公司內部裡面智慧財產管理部門應該會去就各個國家的權利保護作個了解。你不註冊還要給你保護？台灣一些業者，他們還要花一些程序經過審查程序等等，取得權利跟他一樣，那這樣一個考慮是否會產生不公平的現象？我是懷疑這個問題。

再來看商標法，商標法第四章全部，二十七條以下它說商標自註冊公告之日起怎麼怎麼樣取得商標權，他並沒有講到說外國著名的商標當然取得商標權的保護權利。我的意思是說如果我們今天要在六十一條之一第一項第三款說，這邊是一個商標權的侵害，那這個體系上面一定要調整。如果不調整的話，在這個地方我個人認為這樣一個調整放在六十一條這地方而不是在第四章作一點調整或修改的話，這樣一個在體系上我覺得會有問題的。這是我第一個想法。

因為時間蠻晚的，我再提出來請教各位一些問題。那就是有關於八十一條的問題，我個人是認為說這兩條在實務上面，如果單純只是販賣的行為，八十二條就能解決。如果是製造又販賣或者是製造再販賣給下游的業者然後去販賣仿冒，製造人本身適用八十一條。他如果自己製造或販賣，八十一條那就會有所謂使用行為、販賣行為法律上面競合的問題。那這是一個法律解釋的問題。

那我只是有一種想法是說，今天的八十一條這邊立意很好，八十一條的修正理由裡面特別就是增加標章權人如何如何，要作一個處罰。誠如剛才我們最高法院的法官也作一個意見，那我非常贊同。但我一直是在想商標這兩個字喔，究竟是什麼意思？這個問題在座法官在草案的說明裡面大家都有爭議，可是我們來看一下商標法的規定，商標法第一章總則，再看一下我們的證明標章、團體標章和團體商標，第一章總則代表什麼意思？學法律的各位都知道，是第二章以後所有章節部份全部要適用總則的問題，那你現在在第一章裡面所謂第五條，他就說商標是怎麼怎麼樣組成，他並沒有將商標分成幾類在這個總則裡面說，那我們來看一下外國法律，我們不要討論德國法，我不太了解，那英美法我是略有做一點了解，他們 mark 這個字其實是所有商標都包括進去了，他在他們的教課書也有談到所謂 trick mark 意義和內涵其實是包括進去的。

其實我在想如果說我們今天要把八十一條增加一個證明標章的權利或許可能會在法律適用上面會更明確，但是在整個體系上來講你第一章沒有做修改你突然在第八章做了一些東西解釋說證明標章不是商標意義的範疇，那其實在體系上是有一點問題。

其實我一直認為說碰到證明標章的時候是不是要另立一章規定，甚至團體標章等，是不是要把這些東西給他另立一章規定，若沒有另立一章的話，在法律的理解上會產生混淆。

所以我剛剛說這樣一個看法，各位或許得到有一些共鳴的話，那我要繼續表達我的意見。在八十一條這個地方，其實原來的條文，甚至可以把團體商標權人的地方全部拿掉，就商標權人，因為你商標就包括這些東西進去了嘛，商標權商標這兩個字包括標章，那你這個地方可以拿掉，現在增加進去多了三個東西，那大家在學習商標法第五條的時候，就會不懂。這是我個人對這個問題的探討。

當然還是回過頭來，最後一個問題，我個人的想法是六十一條之一第二項，其實我真的是非常贊同最高法院的法官的看法。你把六十一條之一條文列了這麼多東西出來，還是掛一漏萬，還是很多行為你沒有辦法規範進去。甚至再講說今天我們把它條列出來後明示其一排除其他，其他行為我們就不認為是犯罪行為，或者我們就不認為是侵權行為啦！這樣一個法律規定，就會產生這樣一個問題，所以我們還是強烈跟其他幾位先進講，這個地方一定要有例示規定，要不然這個地方就不要規定，要不然就一定要有個例示的規定把它其他的東西概括進去。這樣的法律規定才會比較周延。這是我個人的想法，商標權人因侵害致減損，而受有財產上的損害。好像是明定說，性質上是財產上的損害，是對他權利的行使又再加上一個要件。

周舒雁法官：

那個六十三條第三項有一個小小的建議，就是商標權人之業務上信譽因侵害致減損，而受有財產上損害，那個陳教授的說明是說這個好像是明定說是屬於財產上的損害，這個訂下去等於是商標權人要證明說他因此受有財產上損害，對他的權利行使又加上一個要件，因為信譽減損不代表說他的財產權確實有受損害，今天販賣一個仿冒的 Nike，販賣一個仿冒的勞力士不一定會造成真正的商標權人財產上的損害，那這個是不是這樣訂下去絕對會變成商標權人行使權利的一個新的要件，所以是不是適合這樣子訂？

陳昭華教授：

其實針對六十三條第三項，我們的看法是認為說商標受到侵害的時候他的商標減

損的部份前面都已經規定了，那他現在這一項所規定的情形是商標權人的業務上的信譽，也就是那個公司的信譽，我們覺得我們把它規定到第六十三條好像不太妥當，因為你商標受到侵害的時候，你的信譽受到減損本來就可以請求，而且你如果那個商標信譽受到減損跟那一個公司業務上的信譽中間你事實上蠻難切割的，所以我們事實上是比較傾向於把這一項拿掉。

周舒雁法官：

其實這是立法政策，這是主管機關立法政策取捨的問題。是不是這個立法主管機關的法意志就是要讓它加上一個要件？還是為了不要讓它去行使這個才故意加上這個要件？

林欣蓉法官：

剛才提到專屬授權被授權人的問題，著作權法第三十七條有特別明定說，如果原來的商標權人在專屬授權的範圍內是不是就不得行使權利？要不然會有一個問題就是說被授權人已經取的專屬授權人的授權，那原來的商標權人如果他還有別的意見，是否可以另外提起其他的刑事訴訟？因為他也可以為本章訴訟上權利人也包括罰則的一個提出告訴等等。所以是不是如果說我們今天要仿照著作權法，是不是如果是專屬授權人，那他也取得授權那就要限制商標權人行使她們的權利？

趙晉枚教授：

有關損害賠償計算上提供大陸的立法例。大陸就商標、專利、著作權他的立法是有分先後順序。不過他是在於所得利益所受損害部份怎麼來處理，他是用一個難以確定的情況下，才由法院按照數額來處理，那我們是用六十三條一項依前兩款無法舉證或舉證困難，那大陸基本上還是一個順序的問題，你必要是無法確定的情況下才可以由法院按照數額或統一標準來計算損害賠償。

林欣蓉法官：

大陸都在討論說專利的損害賠償計算，事實上妳比較著作權法、專利法和商標法的計算損害方式都不一致，那我不了解說主管機關是不是三種權利被侵害時，他的計算方式有特別加以區分的必要性。如果沒有的話，我覺得其實我們這次商標法要修這個計算方式是不是可以考慮也把著作權法跟專利法稍微考量一下？爾後這兩個法律如果要修的時候，把他修的一致化？要不然的話確實會讓人覺得說同樣是智慧財產權受侵害，為什麼計算的方式不一樣！

剛剛張律師有提到授權金的這個部份，我想在專利法上美國很多立法例和判例都覺得說，如果你真的都無法舉證的話其實授權金就是一個最基礎的最低的賠償標準，那意思是說你權利人今天能夠證明你所受的損害或對方所得利益高於授權金

的話，那我們當然給他實際所受損害或所失利益的部份，所以其實我是覺得有很多學者我們在專利損害賠償的討論上界定說我們今天除了第一款第二款第三款在把如果說剛剛周法官提到說其實在法院實務上來說，確實明定說一百倍、或五百到一千五百倍最簡單的一個方式，那其實我是覺得說如果是這樣的話，可不可以我們列一個順序讓權利人多一點選擇也讓法院多一點裁量的空間，就是說我可以選擇這麼多的一個方式，但權利人如果沒有辦法舉證的時候那我有其他的選擇。

另外，就是專利法懲罰性賠償，如果他今天是故意的時候，我可以針對他造成損害到什麼程度，但是相對的，我們在商標法沒有這樣的規定。商標法他有故意侵害的行為，剛剛張律師有提到說我們實務上確實在侵權行為損害賠償金額上都偏低，那我是覺得說這當然也有可能牽涉到舉證的問題。

事實上就我個人調查在專利的刑事訴訟上面賠償金額也是偏低。但是以我自己在審理案件的過程我發現說為什麼會偏低，其實是我覺得是原告很難取得證據資料去舉證。那我們要怎麼去解決這個問題，其實法院也很想去幫，因為費盡千辛萬苦，好不容易做了個侵權的判斷，其實這已經是通過重重障礙，賠償金額可能是一百萬不到，很多專利的判決，賠償金額是一百萬不到，其實我覺得對於專利權人來說或對於侵害人來說都沒有辦法產生效果，我是覺得說是不是可以在賠償的方面放寬限制，多加選擇，然後我們在懲罰性賠償部分來做一個調整，讓法院有一個裁量的空間。

王美花副局長：

中國大陸他規定一致，也是因為他剛好同時三部法律一起修，那這是有一個時機啦！那整個三個法其實像現在商標幾倍到幾倍其實遠遠高於懲罰性賠償了，那其實這個是如果在專利準用這樣的條款我相信大概也會有許多選擇的意見吧！

因為商標這個部份，我覺得限制條件可能在於說，明顯的那種仿冒行為這麼高而不是全部，那現在其實是法官靠心證大概會這樣來請求，大概都是仿冒，可是法官其實沒有很明顯知道說其實是哪一種案子。這個其實是損害賠償這塊蠻大問題的。那我們國內在最近才慢慢在思考一些相關的問題，那我們沿襲日本和歐洲的法律，在日本歐洲他們其實也常常提到說，他們的損害賠償像德國的案例最多了，德國最高法院法官也提到說，損害賠償計算還是他們一個大難題，認定的標準訂很高，然後損害賠償的賠償金額過低等等。他們也覺得這個部份在 IP 侵權訴訟上是個問題。

那商標大家都覺得好用我也覺得蠻訝異的，律師覺得好用那是當然，那法官也覺得好用這是我覺得蠻有趣的一個現象。只是說在學理上人家其實會講說，台灣怎

麼會訂這樣的一個對權利人這麼好的一個條款？或許是誤打誤撞吧！但結果是好的。其實也不一定啦，有沒有好的實證也不敢講，那因為時間也蠻晚了，讓各位開會開那麼久，今天各位很多意見。那我覺得是蠻好的，非常好。就是說第一次開這種商標法的公聽會能請到那麼多法官，因為其實這一塊是非常非常需要法官給我們 input，那我們在跟研究單位說明的時候，是希望說在為什麼會訂六十一條之一的那種條款，那條款應該會在調，但簡單講就是說侵害行為的態樣應該是要明定，那侵害行為態樣還有延伸一塊就是準備侵害以及剛才提到幫助侵害或是造意等問題。商標法要完備，那現在看起來是現在的條文確實是有問題，各位擔心掛一漏萬的問題，這確實是可以再想一想。那今天因為題目蠻多的喔，或者開完之後我們再想想看怎麼樣讓大家可以再有機會可以碰面再交換一些意見。那是不是請陳教授表示一些意見。

陳昭華教授：

非常感謝各位把不同觀念提供參考，也給我們非常多的意見。我們回去會按照大家的意見全部做個整理，然後再給大家看看我們修改後會不會有什麼問題。

謝謝大家。

商標侵權研究座談會問題及研究團隊回應整理

議題：商標法中商標權利侵害規定修正之探討

問　　題	研究團隊回應
第六條	
張哲倫律師： 建議將第 6 條的使用規定，區分為二，一為行政監理的使用，一為侵權使用。	第 6 條商標使用之定義確實會造成適用時之困擾，因為商標法上之使用，有兩種概念，一是維持商標權效力之使用；一是構成商標侵害之使用。 本研究團隊建議分別於商標權之維持及商標之侵害之章節，就使用之定義各別明確加以規範，以杜爭議。是以本研究團隊建議刪除現行法第 6 條之規定，並於第 61-1 條就商標侵害使用之定義加以規定。 另外有關商標權維持之使用定義，建議智慧財產局於商標權維持之章節另以明文加以規定。
第七章 權利侵害之救濟	
趙晉枚教授： 建議第七章章名改為「商標侵害」	第七章之內容包含商標侵害之損害賠償與邊境措施，若改為商標侵害將無法涵蓋全部之內容，爰建議改為「商標之侵害與救濟。」
第六十一條	
張哲倫律師： 如果要規定故意過失，宜在立法理由中詳盡敘明規定之原因	因為現行法第 61 條第 1 項對於商標侵害之損害賠償責任，並未規定主觀要件，造成法律適用時之困擾，依最高法院歷來之見解（台灣台南地方法院 93 年智字

張慧明律師： 建議由損害賠償額度來調整侵權人應負擔責任的輕重。 **鄧振球法官：** 行為人是否具備故意過失仍應考慮，但是否應由商標權人負舉證故意過失的責任，可以再斟酌。 **周舒雁法官：** 由於侵害商標權亦屬侵權行為，是否民法和商標法規定應一致，規定為推定過失責任？	第 14 號民事判決）商標侵害之損害賠償應以加害人故意過失為必要，且參考德國商標法第 14 條第 6 項之規定商標侵害之損害賠償，亦以有故意過失為必要，因此本研究團隊建議於第 61 條第 1 項增列主觀要件之規定。 至於雖有建議採過失推定，亦曾有判決認為有民法第 184 條第 2 項規定之適用(臺灣臺北地方法院 92 年度智字第 64 號民事判決)者，然因商標侵害之態樣相當複雜，是否構成近似商標、類似之商品或服務、或有致相關消費者混淆誤認之虞，認定不易，若採推定過失，對行為人未免過苛，因此應由商標權人就行為人之故意過失負舉證責任。
第三項：	
第三項第一款	
周舒雁法官： 建議「III商標權人依前二項規定為請求時，得請求為下列之處置：一、除去侵害商標權之標識」刪除「侵害商標權」的「權」字。	贊同此見解，已加以修正。
第三項第二款	
林欣蓉法官： 「商標權人依前二項規定為請求時，得請求為下列之處置：…」文字上，建議增加請求對象：如被告、侵權人。	已參考修正為：「<u>無法除去前款所定之標識者，得請求侵商標者銷毀附有該標識之物品或從事侵害之必要原料或器具，或請求為其他可除去違法狀態之必要處置。</u>」
周舒雁法官： 建議將第 61 條第 3 項第 2 款條文後段「其他必要處置」特定下來，如規定為「銷毀」，避免不必要爭議。 **張慧明律師：** 所謂「其他必要處置」至少要能避免仿	已於修正條文第 61 條第 3 項第 2 款加入得請求侵權行為人銷毀侵害商標權之物品或從事侵害之必要原料或器具，或為其他可去除違法狀態之必要處置。

冒品再流通到市面上，如拍賣即不屬此處之必要處置。 **周舒雁法官：** 當事人要求下架、回收、送給孤兒院是否屬於此處之必要處置？ **陳國成法官：** 建議必要處置的規定仍有保留之必要，至於送到孤兒院或拍賣已超出必要範圍；惟宜再加以例示說明。	
鄧振球法官： 所謂「必要處置」是否包含抵償？ **周舒雁法官：** 不包括。	必要處置不包括抵償。
第六十一條之一	新增規定
第一項	
第一、二款	
智慧局商標權組人員： 第 61 條之 1 第 1 項的第 1 款和第 2 款，可能要稍微作一下調整，避免重複。從第 61 條之 1 第 1 項第 2 款，同一跟類似同時涵蓋，會涵蓋到第 1 款同一商品跟相同的註冊商標，與第 1 款部分必須要去判斷混淆誤認應該直接認定為混淆誤認會重複，跟現行法規定有所不同。現行法之所以做這個區別也就是同一商品和相同商標，不需要判斷混淆誤認，但是如果是除此之外的話，仍有必要進入判斷混淆誤認之虞。	贊同此見解，已配合修正。
第三、四款	
黃銘傑教授： 第 61 條之 1 第 1 項第 3 款關於著名商標之侵害，是侵害商標權？還是視為侵害？著名商標顯然沒有商標權，將未註	關於著名商標之侵害規定係參考 WTO 與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）第 16 條第 2 項、第 3 項，對於著名商標之保護並不以經註冊者為限。且著名商

冊著名商標列入商標權侵害體系中是否合適？ **黃銘傑教授：** 第 61 條之 1 規範中跳過廣義混淆的部份，然第 62 條視為侵害中，以「註冊的著名商標」為前提，而「致商品或服務相關消費者混淆誤認之虞」，此「混淆誤認」是回歸到 61 條第 3 款的狹義混淆？還是包含廣義混淆？ **鄧振球法官：** 第 61 條之 1 第 1 項第 3 款，保護的角度是否過大？在我國採註冊主義下，保護的是已註冊商標，而非未註冊商標。若是未經註冊的商標，是否可以跳脫這個法律的基本原則，認為仍是構成商標權的侵害呢？ **鄧振球法官：** 若 61 條之 1 第 1 項第 3 款是一個商標權的侵害，在體系上面一定要調整。若不調整的話，放在 61 條之 1，而非在第 4 章作調整或修改的話，在體系上會有問題的。 **鄧振球法官：** 與臺灣已註冊的業者相比較下，給予未註冊的外國著名商標相同之權利是否會產生不公平現象？ **邵瓊慧律師：** 第 61 條之 1 第 1 項第 4 款對於減損的規定，設有「不類似商品或服務，使用相同或近似於註冊之著名商標之商標」的限制條件，然「減損」在沒有混淆的情況也可以處理。是否一定要限制在不類似的商品？是否有減損的狀況應該去判	標之保護亦及於將商標使用於不類似之商品或服務之類型，因此將之規定於商標權之保護範圍。惟鑑於我國基本上採註冊保護原則，因此關於未經註冊之著名商標部分將移至第 62 條視為侵害商標權部分規定。 關於「有致相關公眾混淆誤認之虞」與「有減損著名商標或標章之識別性或信之虞」之區別，一般認為前者為將商標使用於同一或類似之商品或服務時，造成之結果；而後者為將商標使用於非同一或類似之商品或服務時造成之結果，此由第 29 條第 2 項第 2、3 款之規定以及第 23 條第 1 項第 12 款規定「有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」將二者區分可以見之。且實務上曾明白表示：「有致減損識別性或信譽之虞者」，係指將商標使用於非同一或類似之商品/服務，有致該著名商標之識別性被沖淡或聲譽受減損之虞的情形（最高法院 93 年度臺上字第 771 號民事判決）。

斷各個案例？事實上在類似的情況下，很可能不一定就是說在類似的商品也有可能，是否一定同時要排除掉同時有構成混淆誤認或排除的情況？	
第二項	
石木欽法官： 第 61 條之 1 第 2 項，「…所稱下列情形之一」的第 3 款，是否有文字上的誤寫，以提供服務為目的，而附加商標於供服務所用之物。這個「於」，與或陳列、提供以附加商標而供服務所用之物的「而」，將「而」改為「於」，兩個的用語是否相同？	贊同此見解，已配合修正。
第六十二條	
劭瓊慧律師： 用 62 條把著名商標作為網域名稱登記或是作為公司名稱登記，此時是不是可以請求撤銷網域名稱的註冊？或是公司名稱的註冊？	如果符合第 62 條之要件可以行使排除侵害請求權，請求撤銷網域名稱之註冊，或請求變更公司名稱。
趙晉枚律師： 第 62 條主要是著重在著名商標，是否指網域名稱的侵害只有在著名商標的時候，才可以使用？	為避免第 62 條之擬制侵害商標權類型是用過廣，因此修正條文將原條文第 2 款非著名商標部分刪除，僅保留第 1 款關於著名商標之保護，故網域名稱之侵害只有在著名商標時，始有適用。
第六十三條	
趙晉枚律師： 修正案現在雖然改為一百倍，但是最高限額一千五百倍，這個還是沒有拿掉，然而在很多國家對於損害賠償沒有規定這樣的嚴苛。這樣的條款可能更加重仿冒行為的導向。	商標權人應舉證其所受到之損害或被告因侵權所獲得之利益，唯有在舉證困難時才可主張第 3 款之計算方式。若第 3 款不規定零售單價倍數之上限，則等於漫無標準可由商標權人提出主張，而其主張未必與實際損害或被告獲利有任何關連，實有不當。立法例中將求償金額不設上限者並不適用於此種零售單價倍數計算之方式，而是適用於由原告舉證

	其受損或被告獲利之情形。
周舒雁法官： 商標權人之業務上信譽因侵害致減損，而受有財產上損害，明定說是屬於財產上的損害，如此一來等於是商標權人要證明他因此受有財產上損害，對他的權利行使又加上一個要件，這樣是否合適？	條文明訂財產上損害乃是為使法官判斷損害之基準更為明確，但業務上信譽損害多為無形損害，且其損害之性質似屬未來才會實現，原告恐難以舉證。因此建議可將條文之文字修改為「而有未來財產上損害之虞者，並得請求賠償相當之金額」。
黃銘傑教授： 第 1 項第 3 款的意義是法定賠償的概念，但是如果是法定賠償的話，這個金額會不會有點高？那如果現在認定是法定賠償，會不會讓商標權人更容易依第 3 款請求？	第 3 款之性質接近於法定賠償額，但為避免原告逕行依第 3 款請求，因此本草案在該款規定行使之條件。至於其金額是否過高，應由法官依據個案之零售單價高低，以及市場銷售通常情形加以審酌決定。
第六十九條	
黃銘傑教授： 商標法沒有類似著作權法第 37 條第 4 項後面這樣的規定，那是不是表示除了專屬被授權人之外，商標權人也可以行使權利？若兩個人都行使權利，契約又沒有約定的話，此時又該如何？ **趙晉枚律師：** 因專屬授權基本上是一個契約行為，在契約自主的情況下，有沒有可能契約另有規定，例如不願被被授權人行使授權的時候，如有這樣的情況是不是應該尊重契約的規定？ **林欣蓉法官：** 被授權人已經取的專屬授權人的授權，那原來的商標權人如果他還有別的意見，是否可以另外提起其他的刑事訴訟？是否代表當專屬授權人，那他也取得授權那就要限制商標權人行使他們的權利？	專屬授權以後原權利人即不可再行使該專屬授權範圍內之訴訟權利，現實上未必合理。因為法律保障專屬授權人對侵權者之訴訟權，乃是為了有其有效保障個人權益，但未必要以剝奪商標權人之訴訟權為前提，也不等於是將商標權人之訴訟權利移轉給專屬被授權人，因此兩者無必然關係。 理論上商標權人即使將其商標專屬授權給他人，仍對於維護該商標之業務上信譽有極高之利益存在，因為此將影響其未來所能收取之授權金多寡，因此為避免專屬被授權人怠於行使對侵權者之訴訟權，仍應保留商標權人之訴訟權利為宜。

第八十一條	
黃銘傑教授： 第 81 條第 1 項第 4 款「證明標章侵害」方面，我們所要規範的混淆誤認之虞，是狹義混淆還是廣義混淆？如果是廣義混淆，我們應該怎麼處理？	德國法上的狹義混淆，是指相關大眾可能會誤認商品或服務是來自同一事業，而廣義混淆，是指相關大眾能認識商品服務來自不同事業，但卻會誤以為此等事業間具組織上或經營上等關連性。證明標章提供商品服務具有某一品質特性等之證明，與一般商標及團體商標「指定使用之商品或服務」概念並不完全相容，無法與現行法上前 3 款做相同規範，就效果而言，此之「致相關消費者混淆誤認之虞」仍應屬於狹義混淆。如果是廣義混淆情況，應回歸著名商標相關規定。
石木欽法官： 將證明標章權人放在第 81 條第 1 項的犯罪要件的話，是否會造成混淆的情形？個人建議，證明標章權人要以刑責保護的話，可以獨立列在第 2 項，條文可修正為：「未得證明標章權人同意，使用相同或近似於其註冊證明標章，有致相關消費者混淆誤認之虞者，亦同。」若刑度上考量與侵害商標相同的話，則用亦同；若認為侵害證明標章權人的處罰，不用到 3 年以下這麼重的話，我們在另外在第 2 項訂定他的刑度。	贊同此見解，已配合修正。
石木欽法官： 第 4 款「使用或近似於其註冊證明標章之商標」的「之商標」刪除。	原比照第 1 項第 3 款加註「之商標」，但刪除不害原意，且減少對「商標」定義之疑義，已配合修正。
第八十二條	
石木欽法官： 建議將第 83 條條號保留，另將第 82 條「犯前二條之罪」改為犯第 81 條之罪，這個方式來修法是否會比較好些。	贊同此見解，已配合修正。

商標侵權國際規範及外國立法例

【第三部分】

目次

目次.....**221**

國際規範.....**222**

WIPO-關於保護著名商標規定的聯合建議.....222
WIPO-關於網路上保護商標權及各種標誌之其他工業產權規定的聯合建議 228
TRIPS.....232
美國第 109 屆國會第二次集會.....236

各國立法例.....**245**

中華民國商標法.....245
大陸商標法.....247
歐洲共同體商標條例.....249
德國商標法.....252
日本商標法.....257
美國商標法.....260
英國商標法.....286

各國商標侵權法制對照表.....**295**

商標侵權民事責任相關立法例對照表.....295
商標侵權刑事責任相關立法例對照表.....315
刑度之比較分析.....325
附錄.....327

國際規範

WIPO-關於保護著名商標規定的聯合建議

Article 4
Conflicting Marks

(1) [Conflicting Marks]
(a) A mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where that mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration, liable to create confusion, of the well-known mark, if the mark, or an essential part thereof, is used, is the subject of an application for registration, or is registered, in respect of goods and/or services which are identical or similar to the goods and/or services to which the well-known mark applies.

(b) Irrespective of the goods and/or services for which a mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, that mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where the mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and where at least one of the following conditions is fulfilled:

(i)the use of that mark would indicate a connection between the goods and/or services for which the mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, and the owner of the well-known mark, and would be likely to damage his interests;

(ii)the use of that mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark;

(iii)the use of that mark would take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark.

(c) Notwithstanding Article 2(3)(a)(iii), for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.

(d) Notwithstanding paragraphs (2) to (4), a Member State shall not be required to

apply:
(i) paragraph (1)(a) to determine whether a mark is in conflict with a well-known mark, if the mark was used or registered, or an application for its registration was filed, in or in respect of the Member State, in respect of goods and/or services which are identical or similar to the goods and/or services to which the well-known mark applies, before the well-known mark became well known in the Member State;

(ii) paragraph (1)(b) to determine whether a mark is in conflict with a well-known mark, to the extent that the mark was used, was the subject of an application for registration, or was registered, in or in respect of the Member State, for particular goods and/or services, before the well-known mark became well known in the Member State;

except where the mark has been used or registered, or the application for its registration has been filed, in bad faith.

(2) [Opposition Procedures] If the applicable law allows third parties to oppose the registration of a mark, a conflict with a well-known mark under paragraph (1)(a) shall constitute a ground for opposition.

(3) [Invalidation Procedures]
(a) The owner of a well-known mark shall be entitled to request, during a period which shall not be less than five years beginning from the date on which the fact of registration was made known to the public by the Office, the invalidation, by a decision of the competent authority, of the registration of a mark which is in conflict with the well-known mark.

(b) If the registration of a mark may be invalidated by a competent authority on its own initiative, a conflict with a well-known mark shall, during a period which shall not be less than five years beginning from the date on which the fact of registration was made known to the public by the Office, be a ground for such invalidation.

(4) [Prohibition of Use] The owner of a well-known mark shall be entitled to request the prohibition, by a decision of the competent authority, of the use of a mark which is in conflict with the well-known mark. Such request shall be admissible for a period which shall not be less than five years beginning from the time the owner of the well-known mark had knowledge of the use of the conflicting mark.

(5) [No Time Limit in Case of Registration or Use in Bad Faith]

(a) Notwithstanding paragraph (3), a Member State may not prescribe any time limit for requesting the invalidation of the registration of a mark which is in conflict with a well-known mark if the conflicting mark was registered in bad faith.

(b) Notwithstanding paragraph (4), a Member State may not prescribe any time limit for requesting the prohibition of the use of a mark which is in conflict with a well-known mark if the conflicting mark was used in bad faith.

(c) In determining bad faith for the purposes of this paragraph, the competent authority shall take into consideration whether the person who obtained the registration of or used the mark which is in conflict with a well-known mark had, at the time when the mark was used or registered, or the application for its registration was filed, knowledge of, or reason to know of, the well-known mark.

(6) [No Time Limit in Case of Registration Without Use]
Notwithstanding paragraph (3), a Member State may not prescribe any time limit for requesting the invalidation of the registration of a mark which is in conflict with a well-known mark, if that mark was registered, but never used.

第四條

(1) 衝突商標

(a) 衝突商標；商標（標章）或其主要部分係重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，而有致混淆誤認之虞，且使用、申請註冊或註冊於與著名商標相同或類似的商品/服務者。

(b) 商標或其主要部分係重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，不論其所使用、申請註冊或註冊的商品/服務為何，若具備下列情形之一者，即得認定與著名商標衝突。

(i) 商標的使用顯示其所使用、申請註冊或註冊的商品/服務與著名商標所有權人有所關聯，且有致著名商標所有人利益損失之虞者。

(ii) 商標以不公平的方式使用，而有致減損或淡化著名商標識別性之虞者。

(iii) 商標的使用係不正利用著名商標的識別性者。

(c) 會員國適用本條（1）（b）（ii）（iii）時，縱有第二條（3）（a）（iii）規定；會員國仍得要求該著名商標為一般大眾所普遍認知。

(d) 縱有本條（2）～（4）規定，會員國仍得依下列規定不予適用。但該商標使用、申請註冊或註冊係基於惡意者，不在此限。：

(i) 依本條（1）（a）認定有無與著名商標衝突：若該商標使用、申請註冊或註冊於與著名商標相同或類似之商品/服務，係於著名商標在會員國成為著名之前。

(ii) 依本條（1）（b）認定有無與著名商標衝突：
若商標在會員國或會員國有關區域使用、申請註冊或註冊於特定商品/服務，係於著名商標在會員國成為著名之前。

(2) 異議程序：若法規允許第三人提出異議，則本條（1）（a）規定與著名商標衝突者，應構成異議的理由。

(3) 評定程序：

(a) 商標若與著名商標衝突，著名商標所有人自該商標註冊公告之日起不得少於五年之內應得向主管機關申請作成該商標無效的評決。

(b) 商標若與著名商標衝突，主管機關自該商標註冊公告之日起不得少於五年之內，亦得依職權為該商標無效之評決。

(4) 禁止使用：著名商標所有人得自知悉衝突商標使用之日起至少五年以內，向主管機關申請為禁止該商標使用的判決（決定）（decision）。

(5) 惡意註冊或使用者，無期間限制：

(a) 縱有本條（3）規定，對於惡意註冊的衝突商標，會員國不得規定得申請評定的期限。

(b) 縱有本條（4）規定，對於惡意註冊的衝突商標，會員國不得規定其依職權提請評定的期限。

(c) 主管機關為認定本條的惡意，應考量當事人使用、註冊或申請註冊該衝突商標時是否知悉或有應知悉著名商標或標章的情事。

(6) 註冊而未使用者，無期間限制：縱有本條（3）規定情形，如衝突商標註冊但從未使用，會員國即不得規定得申請評定的期限。

Article 5
Conflicting Business Identifiers

(1) [Conflicting Business Identifiers]

(a) A business identifier shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where that business identifier, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and where at least one of the following conditions is fulfilled:

(i) the use of the business identifier would indicate a connection between the business for which it is used and the owner of the well-known mark, and would be likely to damage his interests;

(ii) the use of the business identifier is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark;

(iii) the use of the business identifier would take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark.

(b) Notwithstanding Article 2(3)(iii), for the purposes of applying paragraph (1)(a)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known to the public at large.

(c) A Member State shall not be required to apply subparagraph (a) to determine whether a business identifier is in conflict with a well-known mark, if that business identifier was used or registered, or an application for its registration was filed, in or in respect of the Member State, before the well-known mark became well known in or in respect of the Member State, except where the business identifier was used or registered, or the application for its registration was filed, in bad faith.

(2) [Prohibition of Use]

The owner of a well-known mark shall be entitled to request the prohibition, by a decision of the competent authority, of the use of a business identifier which is in conflict with the well-known mark. Such request shall be admissible for a period which shall not be less than five years beginning from the time the owner of the well-known mark had knowledge of the use of the conflicting business identifier.

(3) [No Time Limit in Case of Registration or Use in Bad Faith]

(a) Notwithstanding paragraph (2), a Member State may not prescribe any time limit for requesting the prohibition of the use of a business identifier which is in conflict with a well-known mark if the conflicting business identifier was used in bad faith.

(b) In determining bad faith for the purposes of this paragraph, the competent authority shall consider whether the person who obtained the registration of or used the business identifier which is in conflict with a well-known mark had, at the time when the business identifier was used or registered, or the application for its registration was filed, knowledge of, or reason to know of, the well-known mark.

第五條

(1)

(a) 如果某企業標誌或該企業標誌的主要部分構成對某著名商標的複製、模仿、翻譯或音譯，且至少符合下列條件之一的，即應認爲該企業標誌與該著名商標發生衝突：

(i) 該企業標誌的使用會暗示使用該企業標誌的企業與著名商標註冊人之間存在某種聯繫，並且可能會使著名商標註冊人的利益受到損害；

(ii) 該企業標誌的使用可能會以不正當的方式削弱或淡化著名商標的區別性特徵；

(iii) 該企業標誌的使用會不正當地對著名商標的區別性特徵加以利用。

(b) 儘管有第2條第(3)款第(iii)目的規定，爲適用本條第(1)款(a)項第(ii)和(iii)目的目的，成員國可要求該著名商標必須爲全體公衆所熟知。

(c) 不得要求成員國適用本條第(1)款(a)項，以確定在著名商標在成員國中馳名之前，已經在該成員國或就該成員國，在與使用該著名商標的商品和/或服務相同或類似的商品和/或服務上使用、註冊或提出註冊申請的某企業標誌，是否與該著名商標發生衝突；但依惡意對商標進行使用或註冊、或提出註冊申請的情況除外。

(2) 著名商標註冊人應有權請求主管機關裁決，禁止使用與著名商標發生衝突的企業標誌。允許提出此種請求的期限，應自著名商標註冊人知道該發生衝突的企業標誌的使用之時起，不少於5年。

(3)

(a) 儘管有本條第(2)款的規定，如果與著名商標發生衝突的企業標誌是依惡意使用的，成員國不得在提出禁止使用該發生衝突的企業標誌的請求方面預先規定任何時限。

(b) 爲本款目的確定是否有惡意時，主管機關應顧及註冊或使用與著名商標發生衝突的企業標誌的人，在對該企業標誌進行使用或註冊、或提出註冊申請時，是否知道或是否有理由知道該著名商標的存在。

WIPO-關於網路上保護商標權及各種標誌之其他工業產權規定的聯合建議

Article 6

Use of a Sign on the Internet, Infringement of Rights and Acts of Unfair Competition

Use of a sign on the Internet, including forms of use that are made possible by technological advances, shall be taken into consideration for determining whether a right under the applicable law of a Member State has been infringed, or whether the use amounts to an act of unfair competition under the law of that Member State, only if that use constitutes use of the sign on the Internet in that Member State.

第六條

標誌在網路上的使用，包括因技術進步而可能的使用形式，在確定某成員國可適用的法律所規定的權利是否被侵犯，或此種使用依該成員國的法律是否構成不正當競爭行爲時，只有在此種使用構成該標誌在該成員國中網路上的使用的情況下，方應予以考慮。

Article 9

Use Prior to Notification of Infringement

If the use of a sign on the Internet in a Member State is alleged to infringe a right in that Member State, the user of that sign shall not be held liable for such infringement prior to receiving a notification of infringement, if:

(i) the user owns a right in the sign in another Member State or uses the sign with the consent of the owner of such a right, or is permitted to use the sign, in the manner in which it is being used on the Internet, under the law of another Member State to which the user has a close connection;

(ii) any acquisition of a right in the sign, and any use of the sign, has not been in bad faith; and

(iii) the user has provided, in conjunction with the use of the sign on the Internet, information reasonably sufficient to contact him by mail, e-mail or telefacsimile.

第九條

如果標誌在某一成員國中網路上的使用被指稱在該成員國中有侵權行爲，在以下情況下，該標誌的使用者在收到侵權通知前，不承擔這一侵權的責任：

(i) 依據與使用者有著密切關係的另一成員國的法律，使用者在該另一成員國中擁有該標誌的權利，或使用該標誌系經該項權利的所有人的同意，或被允許以該標誌在網路上的使用方式使用該標誌；

(ii) 該標誌的權利的取得和對該標誌的任何使用並非出於惡意；以及

(iii) 使用者已就該標誌在網路上的使用合理提供了足以通過郵寄、電子郵件或傳真方式與其聯繫的資訊。

Article 10
Use After Notification of Infringement

If the user referred to in Article 9 has received a notification that his use infringes another right, he shall not be held liable if he

(i) indicates to the person sending the notification that he owns a right in the sign in another Member State, or uses the sign with the consent of the owner of such a right, or that he is permitted to use the sign, in the manner in which it is being used on the Internet, under the law of another Member State to which he has a close connection;

(ii) gives relevant details of that right or permitted use; and

(iii) expeditiously takes reasonable measures which are effective to avoid a commercial effect in the Member State referred to in the notification, or to avoid infringement of the right referred to in the notification.

第十條

第 9 條所述的使用者在收到關於其使用對另一項權利構成侵權的通知後，如果採取以下行動，即不承擔責任：

(i) 向發送通知者說明，依據與使用者有著密切關係的另一成員國的法律，他在該另一成員國中擁有該標誌的權利，或使用該標誌系經此項權利的所有人的同意，或被允許以該標誌在網路上的使用方式使用該標誌；

(ii) 提供與該項權利或被允許的使用相關的細節；以及

(iii) 迅速採取合理措施，有效避免在該通知所述成員國中產生商業影響，或避免侵犯該通知所述權利。

Article 14
Limitations of Use of a Sign on the Internet

(1) In determining remedies, the competent authority shall take into account limitations of use by imposing reasonable measures designed:

(i) to avoid a commercial effect in the Member State, or

(ii) to avoid infringement of the right or to avoid the act of unfair competition.

(2) The measures referred to in paragraph (1) may include, inter alia:

(a) a clear and unambiguous statement in conjunction with the use of the sign on the Internet, to the effect that the user has no relationship with the owner of the infringed right or the person affected by the act of unfair competition, written in the language or in the languages used in conjunction with the use of the sign on the Internet, and any other language indicated by the competent authority;

(b) a clear and unambiguous statement in conjunction with the use of the sign on the Internet to the effect that the user does not intend to deliver the goods or services offered to customers located in a particular Member State, written in the language or in the languages used in conjunction with the use of the sign on the Internet, and any other language indicated by the competent authority;

(c) an obligation to inquire, before the delivery of the goods or services, whether customers are located in that Member State, and to refuse delivery to customers who have indicated that they are located in that Member State;

(d) gateway web pages.

第十四條

(1) 主管機關在確定補救辦法時，應考慮通過採取合理措施，對使用加以限制，以：

(i) 避免在所涉成員國中產生商業影響，或

(ii) 避免侵權行爲或避免不正當競爭行爲。

(2) 第(1)款所述措施可特別包括：

(a) 標誌在網路上的使用當中，用該標誌在網路上使用中所用的一種或多種語文及用主管機關指明的任何其他語文清楚明確地寫明，使用者與被侵權人或受不正當競爭行爲影響的人並無關係；

(b) 標誌在網路上的使用當中，用該標誌在網路上使用中所用的一種或多種語文及用主管機關指明的任何其他語文清楚明確地寫明，使用者無意向某成員國境內的顧客交付所提供的商品或服務；

(c) 在交付商品或服務前，必須問明顧客是否處於該成員國境內，並必須對表明處於該成員國境內的顧客拒絕交付商品或服務；

(d) 相關網頁。

TRIPS

Article 16　Rights Conferred

1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

第十六條

I註冊商標之專用權人應享有專用權，以阻止他人未獲其同意，於商業交易中使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，而其使用有致混淆之虞者。凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。前揭權利不得損及任何既存之權利，亦不得影響會員基於使用而賦予權利之可能性。

II（一九六七年）巴黎公約第六條之二之規定準用於服務。決定某一商標是否為著名商標，會員應考慮該商標在相關行業之知名度，包括對該商標促銷而在相關會員間形成之知名度。

III（一九六七年）巴黎公約第六條之一之規定於使用他人註冊商標於不同於該商標所指定使用之商品和服務時準用之，但該商標於不同商品或服務之使用造成與註冊商標專用權人間之聯想，致商標專用權人之利益有因該使用受到侵害之虞者為限。

Article 44 Injunctions

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.

2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.

第四十四條

I司法機關應有權命當事人停止侵害行為，特別係在於涉有侵害智慧財產權之進口物品，於結關後立即阻止其進入司法管轄區域內之商業管道。會員並無義務使前述司法禁制令適用於非因明知或可得而知之情況下，致侵害他人智慧財產權之情形。

II雖本篇其他部分有特別規定，在合於第二篇特別就政府未經權利人授權使用或政府授權第三人使用之規定條件下，會員可將針對此類使用之救濟限於以依第三十一條(h)項所規定使用報酬之給付。在其他情形，本篇所規定之救濟應有適用，若本篇之救濟與會員法律抵觸，會員仍應提供確認判決及充分之賠償。

Article 45 Damages

1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.

2.The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the

right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.

第四十五條

I司法機關對於明知，或可得而知之情況下，侵害他人智慧財產權之行為人，應令其對權利人因侵權行為所受之損害，給付相當之賠償。

II司法機關亦應有權命令侵害人賠償權利人相關費用，該費用得包括合理之律費；而於適當之情況下，會員並得授權其司法機關，命侵害人賠償權利人因其侵害行為所失之利益以及（或）預設定的損害，縱使侵害人於行為當時，不知或無可得知其行為係屬侵害他人權利時亦同。

Article 46 Other Remedies

In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce.

第四十六條

為有效遏阻侵害情事，司法機關對於經其認定為侵害智慧財產權之物品，應有權，在無任何形式之補償下，以避免對權利人造成任何損害之方式，命於商業管道外處分之，或在不違反其現行憲法之規定下，予以銷毀，司法機關對於主要用於製造侵害物品之原料與器具，亦應有權在無何何形式之補償下，以將再為侵害之危險減至最低之方式，命於商業管道外處分之。在斟酌前述請求時，侵害行為之嚴重性，所命之救濟方式及第三人利益間之比例原則應納入考量，關於商標仿冒品，除有特殊情形外，單純除去物品上之違法商標並不足以允許該物品進入於商業管道。

Article 48 Indemnification of the Defendant

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also have the authority to order the applicant to pay the defendant expenses, which may include appropriate attorney's fees.

2. In respect of the administration of any law pertaining to the protection or enforcement of intellectual property rights, Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith in the course of the administration of that law.

第四十八條

I對於濫用保護執行程式，並要求採取措施，致造成他方當事人之行為受到限制或禁制者，司法機關應命前者賠償後者所受到之損害；司法機關亦應命其賠償被告所支出之費用，該費用並得包括適當的律師費。

II關於各種保護智慧財產權法律之執行，會員僅得於主管機關及公務員基於善意而採行或意圖採行適切救濟措施時，始得免除其法律責任。

Article 59 Remedies

Without prejudice to other rights of action open to the right holder and subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority, competent authorities shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 46. In regard to counterfeit trademark goods, the authorities shall not allow the re-exportation of the infringing goods in an unaltered state or subject them to a different customs procedure, other than in exceptional circumstances.

第五十九條

在不損及權利人採取其他訴訟之權利，以及被告尋求司法機關審查之權利之前提下，主管機關有權命依照第四十六條所揭櫫之原則銷燬或處置侵害智慧財產權之物品。對於仿冒商標物品，主管機關除特殊情況外，不得允許該侵權物品未作改變狀態下，或適用不同之海關程式再出口。

One Hundred Ninth Congress
of the
United States of America
AT THE SECOND SESSION

美國第 109 屆國會第二次集會

Begun and held at the City of Washington on Tuesday,

the third day of January, two thousand and six

An Act

To amend title 18, United States Code, to provide criminal penalties for trafficking in counterfeit marks.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

在華盛頓的 2006 年 1 月的第三天的星期二開始舉行
法案內容
修正聯邦法第 18 章，為仿冒標章之買賣科以刑事處罰。
將透過美國眾議院頒佈。

SECTION 1. TRAFFICKING IN COUNTERFEIT MARKS.

(a) SHORT TITLE; FINDINGS-

(1) Short title- This section may be cited as the `Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act'.

(2) Findings- The Congress finds that--

(A) the United States economy is losing millions of dollars in tax revenue and tens of thousands of jobs because of the manufacture, distribution, and sale of counterfeit goods;

(B) the Bureau of Customs and Border Protection estimates that counterfeiting costs the United States $200 billion annually;

(C) counterfeit automobile parts, including brake pads, cost the auto industry alone billions of dollars in lost sales each year;

(D) counterfeit products have invaded numerous industries, including those producing auto parts, electrical appliances,

medicines, tools, toys, office equipment, clothing, and many other products;

(E) ties have been established between counterfeiting and terrorist organizations that use the sale of counterfeit goods to raise and launder money;

(F) ongoing counterfeiting of manufactured goods poses a widespread threat to public health and safety; and

(G) strong domestic criminal remedies against counterfeiting will permit the United States to seek stronger anticounterfeiting provisions in bilateral and international agreements with trading partners.

(b) TRAFFICKING IN COUNTERFEIT MARKS- Section 2320 of title 18, United States Code, is amended as follows:

(1) Subsection (a) is amended by inserting after `such goods or services' the following: `, or intentionally traffics or attempts to traffic in labels, patches, stickers, wrappers, badges, emblems, medallions, charms, boxes, containers, cans, cases, hangtags, documentation, or packaging of any type or nature, knowing that a counterfeit mark has been applied thereto, the use of which is likely to cause confusion, to cause mistake, or to deceive,'.

(2) Subsection (b) is amended to read as follows:

`(b)(1) The following property shall be subject to forfeiture to the United States and no property right shall exist in such property:

`(A) Any article bearing or consisting of a counterfeit mark used in committing a violation of subsection (a).

`(B) Any property used, in any manner or part, to commit or to facilitate the commission of a violation of subsection (a).

`(2) The provisions of chapter 46 of this title relating to civil forfeitures, including section 983 of this title, shall extend to any seizure or civil forfeiture under this section. At the conclusion of the forfeiture proceedings, the court, unless otherwise requested by an agency of the United States, shall order that any forfeited article bearing or consisting of a counterfeit mark be destroyed or otherwise disposed of according to law.

`(3)(A) The court, in imposing sentence on a person convicted of an offense under this section, shall order, in addition to any other sentence imposed, that the person forfeit to the United States--

`(i) any property constituting or derived from any proceeds the person obtained, directly or indirectly, as the result of the offense;

`(ii) any of the person's property used, or intended to be used, in any manner or part, to commit, facilitate, aid, or abet the commission of the offense; and

`(iii) any article that bears or consists of a counterfeit mark used in committing the offense.

`(B) The forfeiture of property under subparagraph (A), including any seizure and disposition of the property and any related judicial or administrative proceeding, shall be governed by the procedures set forth in section 413 of the Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970 (21 U.S.C. 853), other than subsection (d) of that section. Notwithstanding section 413(h) of that Act, at the conclusion of the forfeiture proceedings, the court shall order that any forfeited article or component of an article bearing or consisting of a counterfeit mark be destroyed.

`(4) When a person is convicted of an offense under this section, the court, pursuant to sections 3556, 3663A, and 3664, shall order the person to pay restitution to the owner of the mark and any other victim of the offense as an offense against property referred to in section 3663A(c)(1)(A)(ii).

`(5) The term `victim', as used in paragraph (4), has the meaning given that term in section 3663A(a)(2).'.

(3) Subsection (e)(1) is amended--

(A) by striking subparagraph (A) and inserting the following:

`(A) a spurious mark--

`(i) that is used in connection with trafficking in any goods, services, labels, patches, stickers, wrappers, badges, emblems, medallions, charms, boxes, containers, cans, cases, hangtags, documentation, or packaging of any type or nature;

`(ii) that is identical with, or substantially indistinguishable from, a mark registered on the principal register in the United States Patent and Trademark Office and in use, whether or not the defendant knew such mark was so registered;

`(iii) that is applied to or used in connection with the goods or services for which the mark is registered with the United States Patent and Trademark Office, or is applied to or consists of a label, patch, sticker, wrapper, badge, emblem, medallion, charm, box, container, can, case, hangtag, documentation, or packaging of any type

or nature that is designed, marketed, or otherwise intended to be used on or in connection with the goods or services for which the mark is registered in the United States Patent and Trademark Office; and

`(iv) the use of which is likely to cause confusion, to cause mistake, or to deceive; or'; and

(B) by amending the matter following subparagraph (B) to read as follows:

`but such term does not include any mark or designation used in connection with goods or services, or a mark or designation applied to labels, patches, stickers, wrappers, badges, emblems, medallions, charms, boxes, containers, cans, cases, hangtags, documentation, or packaging of any type or nature used in connection with such goods or services, of which the manufacturer or producer was, at the time of the manufacture or production in question, authorized to use the mark or designation for the type of goods or services so manufactured or produced, by the holder of the right to use such mark or designation.'.

(4) Section 2320 is further amended--

(A) by redesignating subsection (f) as subsection (g); and

(B) by inserting after subsection (e) the following:

`(f) Nothing in this section shall entitle the United States to bring a criminal cause of action under this section for the repackaging of genuine goods or services not intended to deceive or confuse.'.

(c) SENTENCING GUIDELINES-

(1) Review and amendment- Not later than 180 days after the date of enactment of this Act, the United States Sentencing Commission, pursuant to its authority under section 994 of title 28, United States Code, and in accordance with this subsection, shall review and, if appropriate, amend the Federal sentencing guidelines and policy statements applicable to persons convicted of any offense under section 2318 or 2320 of title 18, United States Code.

(2) AUTHORIZATION- The United States Sentencing Commission may amend the Federal sentencing guidelines in accordance with the procedures set forth in section 21(a) of the Sentencing Act of 1987 (28 U.S.C. 994 note) as though the authority under that section had not expired.

(3) RESPONSIBILITIES OF UNITED STATES SENTENCING COMMISSION- In carrying out this subsection, the United States

Sentencing Commission shall determine whether the definition of `infringement amount' set forth in application note 2 of section 2B5.3 of the Federal sentencing guidelines is adequate to address situations in which the defendant has been convicted of one of the offenses listed in paragraph (1) and the item in which the defendant trafficked was not an infringing item but rather was intended to facilitate infringement, such as an anti-circumvention device, or the item in which the defendant trafficked was infringing and also was intended to facilitate infringement in another good or service, such as a counterfeit label, documentation, or packaging, taking into account cases such as U.S. v. Sung, 87 F.3d 194 (7th Cir. 1996).

第一條　交易仿冒標章

(a)短標；結論 -

(1)短標-這個部分可能稱為「制止仿冒製造品法案」。

(2)結論-國會決議—

(A)因為製造、銷售和偽造的商品，美國的經濟損失價值數百萬美元的稅收和數以萬計個工作；

(B)關稅局和邊境保護估計偽造每年使美國喪失 2000 億美元；

(C)偽造汽車部分，包括剎車墊，每一年單獨此項即使汽車工業喪失幾十億美元銷路；

(D)偽造的產品已經侵入許多產業，包括那些生產汽車零件、電器用品、藥、工具、玩具、辦公設備、衣服，以及很多其他產品；

(E)在偽造和利用提升仿冒品銷售的恐怖分子組織和洗錢之間已被建立關連性；

(F)進行中的產品的偽造造成對公共衛生和安全的一次廣泛的威脅；並且

(G)違反偽造的強大的國內犯罪糾正法將允許美國企圖在雙邊和國際上與貿易伙伴的協議裡擬定的更強大的反仿冒規定。

(b)買賣仿冒標章-聯邦法第 18 章第 2320 條修正如下：

(1)(A)款後增訂「這些商品或者服務如下內容：,或故意買賣或意圖買賣標籤、貼片、廣告、包裝、徽章、象徵、獎章、符號、箱子、容器、金屬容器、器皿、標籤、使用說明，或任何類型或種類的包裝，明知使用偽造的標記，其使用可能引起混淆、造成誤認，或者欺罔，」。

(2)(b)款被修正如下：

(b)(1)下列財產將在美國受被沒，且這些財產裡沒有財產權存：

(A)使用任何印有或帶有仿冒標章的商品均違反(a)款。

(B)以任何形式或部分使用財產，而觸犯或幫助違反(a)款之犯罪。

(2)與民事沒收有關係的本篇第 46 章的規定，包括本篇的第 983 條，將

給予本條以下任何沒收或民事沒收。沒收程序的決定，法庭除非另作透過另一美國的行政部門的請求，指示將任何印有或帶有偽造標記的商品銷毀或其他依據法律的處置方法。

(3)(A)法院，在令人印象深刻的判決中宣告一個人犯本條而有罪，應指示，除任何其他加重條款外，該人將喪失--

(i)任何該人因此獲得從該收益組成或派生的財產，無論直接或者間接，因該犯罪而生之結果；

(ii)任何人財產上的使用，或企圖使用，以任何形式或者部分使用者，承諾、促進、幫助，或教唆犯罪；以及

(iii)利用任何印有或帶有仿冒標章的商品從事犯罪。

(B)在(A)小段中財產的沒收，包括財產的任何扣押及處置財產，以及任何有關法院或行政管理的程序，應適用 1970 年的綜合藥物濫用預防和控制法案(21 U.S.C. 853)的第 413 條的程序，除了該條的(d)款。雖然該法案第 413 條(h)款，在沒收程序的決定上，法院應指示任何印有或帶有一偽造標記的沒收物或機器設備予以銷毀。

(4)當一個人被違反本條而宣告有罪，法院按照第 3556、3663A 以及 3664 條，應指示該人支付損害賠償給標記的所有人，以及其他因其違反 3663A(c)(1)(A)(ii)條款之受害人。

(5)第 4 段中所謂「受害者」，在第 3663A(A)(2)款已有定義

(3)(e)(1)款被修正為--

(A)刪除(A)小段並增訂如下--

(A)一個偽造的標記指--

(i)使用關於買賣任何商品、服務、標籤、貼片、廣告、包裝、徽章、象徵、獎章、符號、箱子、容器、金屬容器、器皿、標籤、使用說明，或任何類型或種類的包裝；

(ii)完全相同，或實質上難以區別，一個已在美國專利局登記及在使用中之標章，無論被告是否知悉這個標記是否已登記註冊；

(iii)關於商品或服務使用已向美國專利局註冊登記的標記，或者被用於或由一個標籤、貼片、廣告、包裝、徽章、象徵、獎章、符號、箱子、容器、金屬容器、器皿、標籤、使用說明，或任何類型或種類的包裝，或其他意圖使用或與已於美國專利商標局登記的標章產生商品或服務的關連性；以及

(iv)使用很可能引起混淆、引造成誤認，或欺罔；或；並且

(B)藉由修正(B)小段以下的問題載明如下：

但是這些條件不包括任何標章或指定使用之商品或服務有，或者一個標記或指定適用的標籤、貼片、廣告、包裝、徽章、象徵、獎章、符號、箱子、容器、金屬容器、器皿、標籤、使用說明，或任何類型或種類的包裝於相關商品或服務上，其製造商或者生產者亦是，此時有爭議製造或生產者，可由權利持有者授權使用標記或指定給製造或生產該類商品或服務。

(4)第 2320 條被更進一步修訂--

(A)重新設計(f)款如同(g)款；並且

(B)增訂(e)條款內容如下：

(f)將真實的貨物或服務的重新包裝而無企圖欺罔或混淆，本條中在美國將不會被認為係犯罪而論處。

(c)判刑指南-

(1)檢閱和修正-至遲在 180 天後制訂法案，聯邦判決委員會依據聯邦法第 28 章第 994 條下所附與它的權力，並且根據此條款，應討論以及，是否合適，修正適於處罰任何違反聯邦法第 18 章第 2318 或 2320 條下之人的聯邦判決指南和方針聲明。

(2)授權-根據 1987 年的宣判法案(28 U.S.C. 994 註釋)的第 21 條(A)款的程序，聯邦判決委員會可以修正聯邦判決指南，且該的權力尚未被終止。

(3)聯邦判決委員會之責任-未履行本條，聯邦判決委員會應決定是否定義「侵權數量」，採用聯邦判決指南中第 2B5.3 條的註釋 2，以被告已經被宣告違反第(1)段，以及被告之買賣行為雖為違反該款但相當幫助侵害的意圖條款，方面列舉的過錯之一滿足現況，被告買賣哪個不是一個破壞的項目而是意圖是使侵犯行為變得容易，例如一個反詐欺的手段，或者被告買賣或侵害其他商品或服務的項目，例如一個偽造的標籤、使用說明、或包裝，考量個案如同 U.S. v. Sung，87 F. 3d 194 (7th Cir. 1996)。

SEC. 2. TRAFFICKING DEFINED.

(a) Short Title- This section may be cited as the `Protecting American Goods and Services Act of 2005'.

(b) Counterfeit Goods or Services- Section 2320(e) of title 18, United States Code, is amended--

(1) by striking paragraph (2) and inserting the following:

`(2) the term `traffic' means to transport, transfer, or otherwise dispose of, to another, for purposes of commercial advantage or private financial gain, or to make, import, export, obtain control of, or possess, with intent to so transport, transfer, or otherwise dispose of;';

(2) by redesignating paragraph (3) as paragraph (4); and

(3) by inserting after paragraph (2) the following:

`(3) the term `financial gain' includes the receipt, or expected receipt, of anything of value; and'.

(c) Conforming Amendments-

(1) SOUND RECORDINGS AND MUSIC VIDEOS OF LIVE MUSICAL PERFORMANCES- Section 2319A(e) of title 18, United States Code, is amended by striking paragraph (2) and inserting the following:

`(2) the term `traffic' has the same meaning as in section 2320(e) of this title.'.

(2) COUNTERFEIT LABELS FOR PHONORECORDS, COMPUTER PROGRAMS, ETC- Section 2318(b) of title 18, United States Code, is amended by striking paragraph (2) and inserting the following:

`(2) the term `traffic' has the same meaning as in section 2320(e) of this title;'.

(3) ANTI-BOOTLEGGING- Section 1101 of title 17, United States Code, is amended by striking subsection (b) and inserting the following:

`(b) Definition- In this section, the term `traffic' has the same meaning as in section 2320(e) of title 18.'.

第二條 交易的定義

(a)短標-本條將被稱為「2005 年美國保護商品及服務法案」

(b)偽造商品或服務-聯邦法第 18 章的第 2320 條(e)，修正為--

(1)刪除段落(2)並插入如下內容：

(2)所謂「交易」一詞指運輸、轉移，或用其他方式處置，另一個係為了商業的優勢或者私人財政利益的目的，取得、或製造、進口、出口、取得控制、或持有、或者有意圖而運輸，轉移，或用其他方式處置；

(2)重新設計段落(3)如同段落(4)；並且

(3)在段落(2)後增訂如下內容：

(3)所謂「財政利益」包括收入，或者預期利益，任何有價值的東西的；並且。

(c)依循修正案-

(1)音樂唱片以及音樂錄影帶的音樂表演-聯邦法第 18 章第 2319 條(A)(e)款，刪除段落(2)並增訂如下內容：

(2)所謂「交易」之定義如同本篇的第 2320 條(e)款。

(2)為電腦程式仿冒標籤-聯邦法第 18 章第 2318(b)款，刪除段落(2)並增訂如下內容：

(2)所謂「交易」之定義如同本篇的第 2320 條(e)款。

(3)反製造-聯邦法第 17 章第 1101 條刪除(b)款並插入如下內容：

(b)定義-此部分，所謂「交易」之定義如同本篇的第 2320 條(e)款。

Speaker of the House of Representatives.

Vice President of the United States and

President of the Senate.

END

各國立法例

中華民國商標法

第六條

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。

第二十九條

Ⅰ商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。

II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。

第六十一條

I商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。

II未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。

III商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。

第六十二條

未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：

一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。

二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。

第六十三條

I商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害商標權行為所得之利益；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。

三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。

II前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。

III商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。

第六十四條

商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。

第六十九條

依第三十三條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時，準用本章之規定。

第八十一條

未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：

一、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，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或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

第八十二條

明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。

第八十三條

犯前二條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。

大陸商標法

第三條

經商標局核准註冊的商標爲註冊商標，包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標；商標註冊人享有商標專用權，受法律保護。

第五十二條

有下列行爲之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：

（一）未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；

（二）銷售侵犯註冊商標專用權的商品的；

（三）僞造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售僞造、擅自製造的註冊商標標識的；

（四）未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；

（五）給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。

第五十三條

有本法第五十二條所列侵犯註冊商標專用權行爲之一，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，商標註冊人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。工商行政管理部門處理時，認定侵權行爲成立的，責令立即停止侵權行爲，沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、僞造註冊商標標識的工具，並可處以罰款。當事人對處理決定不服的，可以自收到處理通知之日起十五日內依照中華人民共和國行政訴訟法向人民法院起訴；侵權人期滿不起訴又不履行的，工商行政管理部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的工商行政管理部門根據當事人的請求，可以就侵犯商標專用權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照中華人民共和國民事訴訟法向人民法院起訴。

第五十六條

I侵犯商標專用權的賠償數額，爲侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人爲制止侵權行爲所支付的合理開支。

II前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行爲的情節判決給予五十萬元以下的賠償。

III銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的，不承擔賠償責任。

第五十九條

I未經商標註冊人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任。

II僞造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售僞造、擅自製造的註冊商標標識，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任。

III銷售明知是假冒註冊商標的商品，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任。

大陸商標法實施條例

第三條

商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。

第五十條

有下列行爲之一的，屬於商標法第五十二條第（五）項所稱侵犯註冊商標專用權的行爲：

一、 在同一種或者類似商品上，將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作爲商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公衆的；

二、 故意爲侵犯他人註冊商標專用權行爲提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的。

大陸刑法

第 213 條

未經註冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

第 214 條

銷售明知是假冒註冊商標的商品，銷售金額數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；銷售金額數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

第 215 條

僞造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售僞造、擅自製造的註冊商標標識，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

歐洲共同體商標條例

第九條

I共同體商標應賦予商標所有人對該商標的專用權。商標所有人有權阻止所有第三方未經其同意在貿易過程中使用：

一、 與共同體商標相同，使用在與共同體商標所註冊的相同商品或服務上的任何標誌；

二、 由於與共同體商標相同或近似，同時與共同體商標註冊的商品或服務相同成類似的任何標誌，其使用可能會在公衆中引起混淆的；這種可能的混淆包括該標誌和該商標之間可能引起的聯繫；

三、 與共同體商標相同或類似，但使用的商品或服務與共同體商標所保護的商品或服務不相類似的任何標誌，如果共同體商標在共同體內享有聲譽，但由於無正當理由使用該標誌，會給商標的顯著特徵或聲譽造成不當利用或損害的；

II根據第 1 款，特別是下列情況，可以予以制止：

一、 在商品或商品包裝上綴附該標誌；

二、 提供帶有該標誌的商品，將其投入市場或爲此目的持有或用 該標誌提供服務；

三、 進口或出口帶有該標誌的商品；

四、 在商業文書或廣告上使用該標誌。

III共同體商標賦予的權利應自該商標註冊公佈之日起，可以對抗第三方，在共同體商標申請公告之日以後的行爲如依註冊公告應予查禁，所有人可以要求合理賠償。受理案件的法院不可以在註冊公告之前對案件的是非曲直作出判決。

第十二條

共同體商標所有人無權制止第三方在貿易過程中使用：

一、 其自己的名稱或地址；

二、 有關品質、質量、數量、用途、價值、產地名稱、生產商品或提供服務的時間的標誌，或有關商品或服務的其他特點的標誌；

三、 需要用來表明商品或服務用途的標誌，特別是用來表明商品零部件用途的商標；只要上述使用符合工商業務中的誠實慣例。

第十四條

I共同體商標的效力完全依照本條例的規定。此外，侵犯共同體商標權應根據第十章的規定，適用與侵權有關的國家法。

II本條例不應阻止共同體商標根據成員國有關民事責任和反不正當競爭法提起訴訟。

III適用的程式規則應按第十章的規定確定。

第十五條

I商標所有人在商標註冊後五年內，未將共同體商標在共同體內真正使用於註冊的商品或服務上的，或者連續中斷五年的，共同體商標應根據本條例的規定受到制裁，除非存在不使用的正當理由。

II下列行爲亦應視爲第 1 款所指的使用：

一、 共同體商標以不改變其顯著特徵的與註冊時不同組成形式進行使用；

二、 在共同體區域內，僅爲了出口商品的目的，把共同體商標貼附在商品或其包裝上。

III共同體商標經商標所有人同意的使用應視爲所有人的使用。

第二十二條

I共同體商標可以就其註冊的部分或全部商品或服務許可他人在共同體整個區域或部分區域使用。許可使用可以是獨佔或非獨占的。

II共同體商標所有人可以要求用該商標賦予他的權利就被許可人違反商標許可合同中有關商標使用期限、可使用的註冊商標形式、准許使用的商品或服務範圍、商標使用的地區或者被許可人生產的商品或提供的服務的質量向被許可人提起訴訟。

III在不影響商標許可合同規定的情況下，被許可人只有取得商標所有人的同意，才可以對侵犯共同體商標的行爲提起訴訟。但是，在正式催告商標所有人後，商標所有人本人未在適當的期限內提起訴訟的，獨佔許可商標所有人可以提起訴訟。

IV被許可人爲了獲得損失賠償，應有權參與共同體商標所有人提起的商標侵權訴訟。

V應一方當事人的要求，共同體商標許可使用的准許或轉讓，應在註冊簿上登記並予公告。

第九十九條

I 共同體商標或共同體商標申請可以向成員國法院，包括共同體商標法院申請臨時措施，包括保全措施，如按照成員國有關國內商標的商標法律，這些措施是有效的，甚至根據本條例，另一成員國的共同體商標法院對該事宜的實體有管轄權的。

II共同體商標法院，其管轄權是依據第 93 條第 1、2、3、4 款規定的，應有權批准臨時和保全措施。除任何必要的承認和執行程式符合管轄和執行公約第三章規定外，這些措施適用於任何成員國領土。其他法院無此類管轄權。

第一百條

I 共同體商標法院審理第 92 條所指的訴訟（不包括宣佈未侵權的訴訟），除非有

特殊理由繼續審理外，應在審訊當事人後或者在一方當事人的請求下和審訊其他當事人後自行中止訴訟程式，如果共同體商標的有效性問題因爲反訴已向另一共同體商標法院提出或者要求撤銷或宣佈無效的申請已向協調局提交。

II協調局在審理撤銷或宣佈無效申請時，除非有特殊理由繼續審理，應在審訊當事人後或者在一方當事人的請求下和在審訊其他當事人後自動終止審理程式，如果共同體商標有效性問題因爲反訴已向共同體商標法院提出，但是，共同體商標法院進行的訴訟一方當事人有請求的，該法院可以在審訊這些訴訟的其他當事人後中止訴訟程式。在此情況下，協調局應繼續其未結束的訴訟程式。

III共同體商標法院中止訴訟程式的，該法院可以命令在中止期間採取臨時和保全措施。

第一O五條

以共同體商標和國內商標爲根據同時和相繼進行的民事訴訟

Ⅰ向不同成員國的法院提起涉及相同訴訟理由和相同當事人之間的侵權訴訟，一個根據共同體商標受理的，而另一個根據國內商標受理的：

一、 如果有關商標相同，且使用在相同商品或服務上，在後受理的那個法院應自行放棄該案管轄權以有利於先受理法院。如果對其他法院的管轄權有爭議的，通常應放棄管轄權的法院可以暫緩其訴訟程式；

二、 有關商標相同而且使用在類似的商品或服務上的，有關商標近似而且使用在相同或類似商品或服務上的，後受理的法院可以暫緩其訴訟程式。

II對使用在類似商品或服務上的相同的國內商標，依據相同訴訟理由和相同當事人之間的訴訟作出終局裁決的，審理共同體商標侵權訴訟案的法院應駁回該訴訟。

III對使用在類似商品或服務上的相同的共同體商標，依據相同訴訟理由和相同當事人之間的訴訟作出終局判決的，審理國內商標侵權訴訟的法院應駁回該訴訟。

Ⅳ本條 1、2、3 款不適用臨時措施，包括保全措施。

德國商標法

第十四條

Ⅰ依第四條規定取得商標保護之專用權人，享有該商標專用權。

Ⅱ非經商標專用權人同意，第三人禁止於交易中有以下之情形：

一、 用相同於該商標之標識，且指定保護之商品或服務與該商標所表彰者相同；

二、 使用相同或近似該商標之標識，且兩者涵蓋之商品或服務相同或類似，致使公眾有產生混淆之虞，包括公眾對該標識及該商標有產生聯想之虞；

三、 使用相同或近似該商標之任何標識，且所表彰之商品或服務不類似該商標所表彰者；惟該商標於德國係屬著名，且該標識之使用，係在無正當理由下，以不正當方式利用或減損該著名商標的識別性或信譽。

Ⅲ符合前項之要件者，尤其禁止下列行為：

二、該標識附著於商品之外觀或其包裝上；

三、以該標識於交易中提供商品，或基於交易目的而持有者；

四、以該標識提供或供應服務；

五、進口或出口具有該標識之商品；

六、使用該標識於正式文件或廣告。

Ⅳ第三人未取得商標專用權人之同意，而可能於交易中以下列之外觀、包裝或其他標示方法作為商品或服務的標識，且其對於該標識之使用，係第二項及第三項所禁止者，禁止為下列之行為：

一、相同或近似該商標之標識附著於外觀、包裝或其他標示方式，如貼紙、標籤、縫貼或類似物；

二、相同或近似該商標之標識，作為外觀、包裝或其他標示方式，於交易中提供或基於交易目的而持有者；

三、進口或出口附有與該商標相同或近似之標識，為商品的外觀、包裝或其他標示方法。

Ⅴ對於違反第二項至第四項規定所為之標識使用行為，商標專用權人得請求防止之。

Ⅵ因故意或過失為侵害行為者，應對商標專用權人就其侵害行為所生之損害負賠償責任。

Ⅶ侵害行為係於營業執行中，為職員或受任人所為者，該商標專用權人得為不作

為之請求；若職員或受任人有故意或過失者，亦得對該營業負責人請求損害賠償。

第十五條

Ⅰ取得營業標識之保護者，其權利人享有專用權。

Ⅱ第三人未經授權者，禁止於交易中使用該營業標識，或足以造成與受保護之標識混淆之近似標識。

Ⅲ凡於德國係著名之營業標識，第三人禁止在無正當理由時，以不正當方式於交易中使用該營業標識或近似的標識，且該標識之使用無須構成第 2 項的混淆之虞，只要足以減損該營業標識的識別性或信譽。

Ⅳ違反第 2 項及第 3 項規定使用營業標識或近似標識者，營業標識之專用權人得請求防止之。

Ⅴ因故意或過失為侵害行為者，應對營業標識專用權人就其侵害行為所生之損害負賠償責任。

Ⅵ前條第七項之規定，準用之。

第十七條

Ⅰ商標之申請或註冊，未經專用權人之授權，以代理人或代表人名義為之而違反第 11 條之規定者，商標專用權人有權要求其代理人或代表人移轉該商標因申請或註冊所取得之權利。

Ⅱ商標以代理人或代表人名義註冊違反第 11 條之規定者，如商標專用權人並未授權該商標之使用，得禁止其代理人或代表人為第 14 條的使用行為。代理人或代表人因故意或過失，就該損害行為對於商標專用權人的損害負賠償責任。第 14 條第 7 項規定準用之。

第十八條

Ⅰ就第十四條、第十五條及第十七條之情形，商標或營業標識之專用權人得要求將侵權人佔有或所有，具有非法標識之物品，予以銷毀。但構成權利侵害之狀態得以其他方式除去，並且於個案上銷毀對侵權人或所有權人不合比例者，不在此限。

Ⅱ對於侵權行為人之財產，且專以或幾乎專以製造非法標識之器具，準用之。

第十九條

Ⅰ商標或營業標識之專用權人，得請求第 14 條、第 15 條及第 17 條個案之侵權人，立即告知關於非法標示物品之來源及銷售管道。但於個案中可認為不成比例者，不在此限。

Ⅱ依據第 1 項規定負有告知義務之人，應說明：製造者、供應者及其他前持有者、交易之客戶或委託人之姓名及地址，以及所製造、交付、收受或訂購之產品數量等。

Ⅲ對於明顯之侵權案件，得依民事訴訟法假處分之規定，課與告知之責任。

第二十條

第 14 條至第 19 條請求權之消滅時效，準用民法第一編第五節之規定。賠償義務人對於權利人因侵權行為而有所支出時，準用民法第 852 條規定。

第一百四十三條

Ⅰ於交易中違法從事下列行為者，處三年以下有期徒刑或罰金：

一、 違反第 14 條第 2 項第 1 款或第 2 款之使用標識行為；

二、 違反第 14 條第 2 項第 3 款之規定，意圖以利用著名商標之識別性或信譽，或減損其識別性或信譽之方式，使用標識；

三、 違反第 14 條第 4 項第 1 款附著標識，或違反第 14 條第 4 項第 2 款或第 3 款包裝或包裹或以標示方式，於交易中提供、持有、輸入或輸出，而該第三人依下列規定有使用標識之情形者：

(一)第 14 條第 2 項第 1 款或第 2 款所禁止之行為；或

(二)第 14 條第 2 項第 3 款所禁止之行為，且該行為係意圖利用或減損著名商標之識別性或信譽者；

四、 違反第 15 條第 2 項使用標識之行為；或

五、 違反第 15 條第 3 項使用標識之行為，係意圖利用或減損著名營業標識之識別性或信譽者。

Ⅱ行為人之行為係以營業為目的者，處五年以下有期徒刑或罰金。

Ⅲ未遂行為處罰之。

Ⅳ第 1 項及第 1a 項為告訴乃論，但刑事訴追機關得基於刑事追訴之特定公共利益，依職權介入。

Ⅴ涉及犯行之物品得沒收之。刑法(StGB)第 74a 條規定適用之。於刑事訴訟法有關被害人補償之程式（刑事訴訟法第 403 條至第 406c 條），而有第 18 條銷毀之請求權者，不適用此一沒收的規定。

Ⅵ經判決認定違反刑事規定，如被害人請求並陳明其正當利益，法院應命公告之。公告之類型，於判決中載明之。

第一百四十四條

Ⅰ於交易過程中使用產地標識、名稱、指示或標識而違反下列規定者，處二年以

下有期徒刑或罰金：

一、違反第 127 條第 1 項或第 2 項，以及第 4 項或依據第 137 條第 1 項所制訂之法規命令者；

二、違反第 127 條第 3 項，以及第 4 項或依據第 137 條第 1 項所制訂之法規命令，意圖利用或減損產地標識之聲譽或識別性者。

Ⅱ於交易過程中違法使用歐體法律規定所保護之地理標識或來源地標識者，以依據第 6 項所制訂之法規命令，符合該刑事特定構成要件者，亦科以刑罰。

Ⅲ未遂行為處罰之。

Ⅳ法院於裁判時，應命被處罰者所持有之物品，除去該違法標識，或於無法除去時，命銷毀之。

Ⅴ經判決認定違反刑事規定，如被害人請求並陳明其正當利益，法院應命公告之。公告之類型，於判決中載明之。

Ⅵ 聯邦司法部有權在未經聯邦參議院之同意下，制訂法規命令規範第 2 項應受刑罰之行為，惟該構成要件應符合歐體法對於地理標識或來源地標識之保護規定。

第一百四十五條

Ⅰ於交易過程中，以相同或仿冒之方式，標示下列項目於商品或服務者，係違法行為：

一、 第 8 條第 2 項第 6 款之徽章、國旗或其他象徵國家之標識，或德國地方、鄉鎮或其他地方自治團體之徽章；

二、 第 8 條第 2 項第 7 款所定之官方之標示或證明標誌；或

三、 第 8 條第 2 項第 8 款之其他標示、封印或名稱。

Ⅱ故意或過失為下列行為者，係違法行為：

一、 違反第 134 條第 3 項以及第 4 項：

(一) 不准許進入營業所及不動產、販賣點或運輸工具或不准許檢視者；

(二) 未出示農產品或食物使檢視得順利進行者；

(三) 於檢視時無法提供必要之協助者；

(四) 不准採樣；

(五) 營業資料未交付或交付不完整，或不給審查者；或

(六) 不予提出答覆，或提出不正確之答覆或不完整者；

二、 違反依據第 139 條第 1 項訂定之法規命令者，但以該法規命令就特定之犯罪行為指示應以本條規定處罰者為限。

Ⅲ第 1 項之違法行為，得處以 2500 歐元以下之罰金；第 2 項之違法行為，得處以一萬歐元以下之罰金。

Ⅳ第 144 條第 4 項之規定，於第 1 項之情形，準用之。

第一百四十八條

Ⅰ第 146 條第 1 項之請求應向上級財政署(Oberfinanzdirektion) 提出之，除請求較短之期間外，其有效期為二年。請求得重覆為之。

Ⅱ因請求而採取官方行動相關花費應依稅賦條例(Abgabenordnung)第 178 條規定由請求人負擔。

Ⅲ當事人得對扣押及沒收處分聲明不服，並依輕罪法固定罰則程式請求法律救濟。請求人應於複審程式中到庭。當事人對地方法院(Amtsgericht) 之裁判得立即提起上訴。立即上訴應由邦高等法院(Oberlandesgericht) 處理之。

第一百四十九條

扣押如證明為自始不合法且請求人就扣押之商品仍維持第一百四十六條第一項之請求或未立即作出聲明（第一百四十七條第二項第二句）者，請求人應賠償有權處分之當事人因扣押所生之損害。

第一百五十條

(依據歐體法規第 3295/94 號所為之扣押)

除歐體法規另有規定外，第 146 條第 1 項規定依歐市法規所提之程式應準用第 146 條至第 149 條之規定。

日本商標法

第二條

I本法所稱「商標」，係指以文字、圖形、記號或立體形狀，或其結合，或此等與顏色之結合（以上稱為「標章」。）以下各款即是

（一） 以生產、證明或售讓為業者使用於其商品上者。

（二） 以提供、或證明服務為業者使用於其服務上者（前款所列者除外）。

II本法稱「註冊商標」，謂業經註冊之商標。

III本法所稱標章之「使用」，係指下列之行為：

（一） 在商品或商品之包裝上附加標章之行為。

（二） 將已在商品或商品之包裝上附加標章之物售讓或交付，或為售讓交付之目的陳列或輸入之行為。

（三） 於供接受服務提供者利用之物（包括售讓、或租賃之物。以下亦同。）上粘貼標章之行為。

（四） 於供接受服務提供者利用之物上粘貼標章以提供服務之行為。

（五） 以提供服務之目的而陳列粘貼標章於提供服務所用之物（包括供接受提供者利用之物。以下同。）上之行為。

（六） 於接受服務提供者提供該服務之物上，粘貼標章之行為。

（七） 於商品或服務有關之廣告，價目表或交易書件上粘貼標章而陳列或散布之行為。

IV依前項，在商品和其他之物上粘貼標章，應包括商品或商品之包裝、提供服務用之物或者商品或有關服務之廣告作為標章之形狀。

V本法所稱類似商品之範圍包括服務在內而類似服務之範圍包括商品在內。

第三十六條

I商標權人或專用使用權人，對於侵害商標權或專用使用權者，或有侵害之虞者，得請求制止或預防其侵害。

II商標權人或專用使用權人，為前項規定之請求時，並得請求銷毀用於組成侵害行為之物及供侵害行為用之設備，及其他預防侵害所必要之行為。

（視為侵害之行為）

第三十七條

下列行為，視為侵害商標權或專用使用權：

（一） 使用與註冊商標近似之商標於指定商品或服務上，或者使用註冊商標或近似商標於與指定商品或指定服務類似之商品或服務上。

（二） 以售讓或交付之目的，而持有粘貼註冊商標或近似商標於指定商品，或者與指定商品或服務類似之商品或商品包裝上之行為。

（三） 使他人提供指定服務或者與指定服務或指定商品類似之服務之目的，而

持有或輸入粘貼註冊商標或近似商標於供接受提供者，使用物上之行為。

（四） 使他人提供指定服務或者與指定服務或指定商品類似之服務之目的，而售讓、交付、或者以售讓或交付之目的，而持有或輸入有粘貼註冊商標或近似商標於供接受該提供者之使用物上之行為。

（五） 以使用註冊商標或近似商標於指定商品或服務或與其類似之商品或服務上，而持有表彰註冊商標或近似商標之物之行為。

（六） 以使他人使用註冊商標或近似商標於指定商品或服務，或者與其類似商品或服務上之目的，而以售讓交付或者售讓或交付之目的，持有表彰註冊商標或近似商標之行為。

（七） 以使用或使他人使用註冊商標或近似商標於指定商品或指定服務或者與其類似之商品或服務上之目的，而輸入或製造表彰註冊商標或近似商標之物之行為。

（八） 以製造表彰註冊商標或近似商標之物之目的，而製造、售讓、交與或輸入一使用之物為業之行為。

第三十八條

I商標權人或專用使用權人對於因故意或過失侵害商標權或專用使用權之人，請求賠償因其侵害所受之損害，而侵害人因侵害行為獲有利益時，其所得之利益額推定為商標權人或專用使用權人所受之損害額。

II商標權人或專用使用權人，對於因故意或過失侵害商標權或專用使用權之人，得以與使用其註冊商標所可獲得之金錢，相當之數額，作為自己所受之損害額，請求賠償。

III前項之規定，不妨害請求超過該項規定金額之損害賠償。此時，商標權或專用使用權之侵害人，如無故意或重大過失者，法院得參酌以定其損害賠償額。

第三十九條

特許法第一○三條（過失之推定）第一○五條（文件之提出）及第一○六（恢復信用之措施）之規定，於商標權或專用使用權之侵害，準用之。

第六十七條

下列行為，視為對商標權或專用使用權之侵害行為。

(一) 使用註冊防護商標於指定商品或指定服務。

(二) 以售讓或交付為目的而持有貼付註冊防護商標於指定商品或其包裝之行為。

(三) 以提供原指定服務為目的，而持有或輸入有貼付註冊防護商標於供指定服務之提供者所使用之物之行為。

(四) 以讓與提供原指定服務為目的，而售讓、交付或者以售讓或交付為目

的，而持有或輸入有貼付註冊防護商標於供提供各指定服務所使用之物之行為。

(五) 以使用註冊防護商標於指定商品或指定服務為目的，而持有表彰註冊防 護商標之物之行為。

(六) 以讓與使用註冊防護商標於指定商品或指定服務為目的，而持有表彰註冊防護商標之物之行為。

(七) 以使用或讓與使用註冊防護商標於指定商品或指定服務而製造或輸入表彰註冊防護商標之物之行為。

第七十四條

不論任何人均不得為下列之行為：

(一) 使用非註冊商標之商標，而在該商標上作商標註冊之標示或與此相似之標示行為。

(二) 使用註冊商標於指定商品或指定服務以外之商品或服務，而在該商標上作商標註冊之標示或與此相似之標示行為。

(三) 對於商品或其包裝上附有註冊商標以外的商標之物；或是在指定商品項目以外的商品或其包裝上附有註冊商標之物；以及在商品或其包裝上附有屬於服務的註冊商標之物；對此等附有表示為註冊商標之商標或相似表示所為的轉讓，或是為了交付所持有之行為。

(四) 在供接受提供服務之人所利用之附有非註冊商標之商標之物；以及在供接受指定服務以外之服務之人所利用之附有服務之註冊商標之物；以及在供接受提供服務之人所利用之附有商品之註冊商標之物，對於附有此等表示為註冊商標之商標或是與之相似之表示之物（下一款稱之「服務有關之虛偽商標註冊之標示物」），用來提供該服務之目的而持有或進口之行為。

(五) 對於附有與服務有關之虛偽商標註冊之物，以服務為目的所為的轉讓或交付；以及以轉讓或交付為目的而為持有或進口之行為。

第七十八條

侵害商標權或專用使用權者，處五年以下有期徒刑或科五百萬日圓以下之罰金。

美國商標法

第四條

自然人、國家、州、自治團體及類似機構等如能合法地控制擬註冊之標章之使用，即使無工業或商業上之設備，亦得依本法有關商標註冊之規定，就團體標章及證明標章包括產地標示申請註冊，其註冊之方法與商標之註冊相同，並產生同一效果。經註冊之團體標章及證明標章與商標受相同之保護，但若證明標章之使用會令人誤認標章之所有人或使用人係製造、販賣使用該標章之商品或提供標章所標示之服務時，為除外情況。本條規定之團體標章及證明標章，其申請與程序應儘可能與商標註冊之規定相符。

第十五條

I註冊後五年間繼續在商業上使用註冊標章於指定之商品或服務上且現仍在使用者，除具有本法第十四條第(3)及(5)兩項規定之事由而得申請撤銷外，或除使用在主要註冊簿之註冊標章，會侵害於該標章依本法註冊公告以前即已繼續使用並取得依任何州或領域內之商標法所賦予使用權利之其他標章或商號名稱外，其使用該註冊標章於商品或服務之權利具有對抗力，但須具備下列之條件：

(1) 尚無與主張指定使用於商品或服務之標章所有權之註冊人所主張相反之確定判決，亦無反對該註冊人申請註冊之權利或繼續註冊權利之確定判決。

(2) 就該標章權現無繫屬專利商標局或法院之爭訟情事且無確定處分者。

(3) 於五年期間屆滿後一年內向局長提出使用宣誓書，陳明對於註冊簿記載之商品或服務五年間繼續使用該標章且現仍在使用之情事，及依本條第(1)及(2)項規定之有關事項。

(4) 就已成為全部或一部商品或服務之普通名稱之註冊標章不能取得任何可對抗之權利。

II依一八八一年三月三日法律或一九○五年二月二十日法律註冊之標章，如具備本條規定之條件並於本法第十二條第(c)項規定之公告後五年期間終了後一年內向局長提出使用宣誓書者，具有依本法註冊之標章相同之對抗效力。

III局長應通知註冊人提出上述使用宣誓書。

第三十二條

I任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任。但於本條(b)項之情形， 除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。

(a) 於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者。

(b) 將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包紙、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散布或廣告，足生混淆、誤認，或為欺罔者。

II本項所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員。任何州或其所屬機構、官員或職員應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

III雖然本法另有其他規定，對於權利被侵害之標章所有人或依本法第四十三條(a)項提起訴訟之人，其損害賠償之請求仍受下列之限制：

(a) 侵害人僅係以為他人印刷標章為營業者，且經提出確不知情之證明時，權利被侵害人或依第四十三條(a)項之提起訴訟之人對於此等侵害人，僅得制止其將來之印刷。

(b) 報紙、雜誌、其他定期刊物或依美國法典第十八章第二五一○條(12)項所定義之電子傳播媒體上之有償廣告之部分有或包含侵害情事時，被害之權利人或依本法第四十三條(a)項提起訴訟之人僅得請求該報紙、雜誌、其他定期刊物或電子傳播媒體之出版人、發行人於其今後發行之報紙、雜誌、其他定期刊物或電子傳播媒體未來之傳送上禁止登載或傳送該廣告。但上述限制僅適用於不知情之侵害人。

(c) 因登載侵害事項之報紙、雜誌、其他類似定期刊物或電子傳播媒體之傳送之發行，而權利遭受侵害之人，或依本法第四十三條(a)項提起訴訟之人，如因限制傳播侵害事項之某特定定期刊物某一版本之發行及散佈或電子傳播媒體之傳送，則該定期刊物之正常發行及散佈或電子傳播媒體之傳送時期發生遲延者，應不得執行。所謂遲延應指在正常之商業習慣中依通常之方法處理定期刊物之出版與散佈或電子傳播媒體之傳送而有所遲延者而言，並非指任何藉此作為逃避或避免執行限制侵害事項之禁制令之手段所致之遲延而言。

(d) (i)

(I) 網域名稱登記員、網域名稱登記處或其他有網域名稱登記權者有任何符合條款(ii)的行為，而導致網域名稱將不會免除損害賠償的責任，或除符合條款(Ⅱ)的禁制令救濟，則任何人有為該行為者，無論網域名稱最終是否有侵害或稀釋商標。

(II) 網域名稱登記員、網域名稱登記處或其他有網域名稱登記權者有符合條款(Ⅰ)的行為也可能受到禁制令救濟，只有在登記員、登記處或其他有登記權人有以下情況時－

(aa) 未迅速的給付保證金給法院，而該行為已經被建檔除去網域名稱，法院有充分的文件證明法院有支配及除去登記或使用網域名稱的權限；

(bb) 讓渡、暫緩使用或以其他更改網域名稱的懸疑期間內，除法院的命令，或

(cc) 故意不遵守法院的任何命令。

(ii) 與條款(i)(Ⅰ)有關的行為是指任何拒絕登記、移除登記、轉讓、暫時失效或長期廢止網域名稱的行為－

(I) 依照法院依第 43 條(d)所為的指示；或

(II) 登記員、登記處履行適當的政策，或禁止有登記權之人為相同、相似的或稀釋他人商標的網域名稱之登記。

(iii)網域名稱登記員、網域名稱登記處或其他有網域名稱登記權之人在該條款下不應該因為另一登記或主張網域名稱欠缺惡意圖而得利於該登記或主張網域名稱而負有損害賠償之責任。

(iv) 若登記員、登記處或其他有登記權之人採取條款(ii)的行為必須根據故意或任何其他人為重要的不實陳述而有網域名稱相同、相似或稀釋商標，而故意或為重要的不實陳述者將對網域名稱受侵害之人負有損害賠償的責任，包含訴訟費用、律師費。法院可能會給予網域名稱登記人禁制令救濟，包含恢復網域名稱或移轉網域名稱給網域名稱登記人。

(v) 網域名稱登記人的網域名稱已被暫時取消、失效，或依據條款(ii)(Ⅱ)移轉者，該登記人可通知商標所有人，並提起法定的程式取得登記或使用網域名稱，在該法之下此為合法的行為。法院可給予網域名稱登記人禁制令救濟，包含恢復網域名稱或移轉網域名稱給網域名稱登記人。

(e)本項所謂之

(i) 「侵害人」係指違反本法第四十三條(a)項之人；且，

(ii) 「侵害事項」係指有違反本法第四十三條(a)項之事項。

第三十四條

(a) 依據本法取得民事訴訟審判之權法院，應遵從衡平法之原則，且於法院認為合理之條件下，得決定發出禁制令，以阻止在專利商標局註冊之標章註冊人權利受損或違反第四十三條(a)項之行為。此項禁制令，得包括命令被告在禁制令送達之日起三十日內或法院准予延展之期間內，向法院提出及向原告送達詳細記述遵從禁制令所採取各項措施之宣誓書。聯邦地方法院於通知被告並經訊問後所發出之禁制令，得送達聯邦境內應遵從禁制令之當事人，而發生效力，其如違背命令，可由決定禁制令之法院或被告所在此之其他有管轄權之美國地方法院處以蔑視法庭罪或其他之處理。

(b) 上述法院依本條規定有執行禁制令之管轄權，並具有與發禁制令之地方法院相同之執行權。發給禁制令之法院或書記官，經被申請執行禁制令之法院請求，應立即將該法院保存有關禁制令決定之文件抄本移轉。

(c) 法院書記官應於依本法規定註冊標章有關之訴訟、請求、或其他程序 提

起後一個月內，在所知範圍內，以書面順序記述提起訴訟、請求或其他程序之訴訟關係人姓名、住所、指定之註冊號碼等事項，通知局長。如其他註冊嗣後經於訴訟、請求或其他程序修正，答辯或其他請求而牽涉其中時，書記官應依上述相同方式通知局長。判決宣示、提起訴訟願之日起一個月內書記官通知局長。局長接到上述通知時，應即於註冊簿附紙上簽註將附紙合併成檔案內容之一部分。

(d)

(1)

(A) 依本法第三十二條（15, U.S.C. 1114）.⑴項(a)款所提起之民事訴訟或依一九五○年九月二十一日所核准之「與美國奧林匹克協會有關之法案」（36, U.S.C. 380）第一一○條之規定有關販賣、意圖販賣而陳列、或經銷指定之商品或服務而使用仿冒標章時，法院得基於對造之申請，發出基於本條款(a)項之禁制令，以扣押涉及違反規定之商品或仿冒標章或製造此等標章之工具及涉及侵害之製造販賣或收受物品之文件記錄。

(B) 本項所謂「仿冒標章」係指

(i) 該被仿冒之標章業於專利商標局主要註冊簿註冊指定使用於所販賣或意圖販賣而陳列或經銷之商品或服務上，不論對造是否知悉標章已註冊；

(ii) 偽造之圖樣與經一九五○年九月二十一日所核准之「與美國奧林匹克協會有關之法案」（36, U.S.C. 380）第一一○條理由中所規定之圖樣完全相同或實質無法區別；但本項不包括任何使用於指定之商品或服務之標章或圖樣，其製造或生產係由該標章或圖樣之權利人授權使用者。

(2) 除非申請人已將其提出申請之事實合理地通知管轄法院之檢察官，否則法院不應受理依本條項之申請。如該程序將影響犯罪之證據，檢察官得參與因申請而引發之訴訟程序。且法院如認為保護公益需要可能之刑事追訴，亦得駁回該項申請。

(3) 依本項申請禁制令應

(A) 依宣誓書或經確認之起訴書及提出足夠之證據陳述以支持事實之認定及依法足認得發此種命令；且

(B) 包含本項第(5)款為發此類命令規定所需之額外資料。

(4) 除非符合下列條件，否則法院不應核准此項申請：

(A) 申請人已提供依法院所定如依該命令為不當扣押或不當企圖扣押所引致任何人之損害所得請求賠償數額之適當擔保金。

(B) 法院已明確知悉以下事實：

(i) 除對他造予以扣押命令外不能達成本法第三十二條（15, U.S.C.1114）之目的；

(ii) 申請人尚未公開請求扣押事項；

(iii) 申請人成功地顯示侵害人曾於販售或意圖販賣而陳列或散布指定之商品或服務時使用仿冒商標；

(iv) 如不扣押將發生立即而不可回復之損害；

(v) 請求扣押事物之存在於申請狀內指明之處所；

(vi) 拒絕申請人之申請所致之損害將重於准許申請所引致扣押對象合法利益之損害；

(vii) 如將申請事項通知相對人，則相對人或與其有關之人將採取銷毀、移置、隱匿應扣押物品或其他使法院無法取得應扣押物品之方式。

(5) 本條款所指之命令其內容應包括－

(A) 發該命令所需之事實認定及法律依據；

(B) 對應扣押事物及其地點之描述；

(C) 發佈命令後不得晚於七日內應執行扣押之時期；

(D) 依本條款應提供之必要擔保金數額；及

(E) 依本項(10)款所規定舉行詢問之庭期。

(6) 法院應採合理措施以保護依本條款經原告申請所發命令及依此命令所為之任何扣押行動之對象，使其免於被公開渲染。

(7) 任何依本條項所扣押之物品資料都將由法院保管，法院將建立一有關經申請人申請扣押之任何記錄之適當保護措施。此保護措施將規定適當程序以保證在該記錄內之機密資料不會不當地洩露於申請人。

(8) 依本條款之命令及其他支持文件均須加以封緘，直到該命令所命令之對象有機會就該命令為異議，但任何該命令之對象，在此扣押執行後即接觸此命令和支持文件者不在此限。

(9) 法院應命令美國執行官或其他法令所定之強制執行官員先受依本條款所發命令之影本之送達，然後依此命令執行扣押行動，法院應適時發佈命令，以保護被告避免在此扣押行動期間因洩漏營業秘密或其他機密資料而造成過度損害，其包括於適當時機限制申請人（或其代理人或僱員）接觸或使用此秘密及資料。

(10)

(A) 除非所有當事人在法院扣押命令所定期日聲明放棄權利，法院應開庭審理。且除非申請人提出正當理由或對造同意選擇別的日期，否

則開庭期日應至少於命令發佈 10 日後，且不得晚於 15 日內舉行。於法院開庭審理中，申准命令之一造應提出證明所認定之事實及其必要法律依據以支持該命令仍然有效。如果上述當事人未能符合上述舉證義務，該扣押命令將解除或作適當之修正。

(B) 有關本條款之開庭審理，法院得視情況需要而依民事訴訟法之規定以命令修正調查證據之時限以避免開庭之目的無法達成。

(11) 任何依本條款之錯誤扣押行動而導致損害之人可對扣押行動之申請人提起訴訟，且有權在適當情況下提出恢復原狀之請求，得包括所失利益、物品之賠償金、商譽之損害，及因惡意而採取扣押行動所得請求的懲罰性損害賠償，且除非法院發現可斟酌之情形，否則尚應令其賠償合理之律師費用，法院亦得按 1954 年訂立之稅法第 6621 條所訂之年利率，加計自請求人之訴狀送達之日起至准予取回之日或經法院認為適當之較短時間止之利息判決。

第三十五條

(a) 侵害任何已在專利商標局註冊並享有權利之商標或違反本法第四十三條(a)項所規定之情形者，得依本法提起民事訴訟，原告得依本法第廿九條、第卅二條及衡平法原則就下列情形請求賠償損害：

(1) 被告所獲之利益，

(2) 原告所遭受之損害，和

(3) 訴訟費用。

法院可依據其所請求，評估其所獲利益、及所受損害或於法院指揮下委由他人評估因此原因而生之利益或損害，為預估此利益，原告需要證明被告之銷售量；而被告則必須證明所有其所主張之成本產生之原因或其所主張應扣除之一切要件。在評估損害時，法院依情況可為超過經認定之實際發生損害的數額之判決，但此數額不可大於實際所發生損害之三倍。如果法院發現根據其利潤而得之損害賠償數額不正確或超過時，法院可自行根據此案的情況決定為法院所認為公平數額之判決。上述數額將視為賠償而非懲罰。法院於特殊場合亦得判定合理之律師費賠償給勝訴之一方。

(b) 依本條(a)項所為之損害評估，除非法院發現可斟酌之情形，否則法院對於違反第 32 條第 1 項(a)款（15, U.S.C. 1114 (1)(a)）或違反於西元一九五○年九月二十一日所定「與美國奧林匹克協會有關之法案」第 110 條（36, U.S.C. 380）之規定，包括故意使用明知為仿冒之標章或圖樣（如本法 34 條(d)項（15, U.S.C. 1116(d)所定義）而使用於指定之商品或服務上，而為銷售或意圖銷售而陳列、散布者，將給予原告以三倍於所失利益或所受損害之數額之賠償判決，以數額大者為準，並得併計合理之律師費用；法院得自由決定，按 1954 年所訂立之稅法第 6621 條所定之年利率加計自請求人訴狀送達之日起至為判決日，或法院認為適當之較短時間止之利息之判決。

第三十六條

任何依本法對侵害已在專利商標局註冊之商標專用權，或違反本法第 43 條(a)項規定所採取之訴訟如被法院認為有理由，法院得命令被告將其所持有標有他人業已註冊之商標；或任何重製、仿冒、仿製、或偽造之標籤、標誌、印刷物、包裹、包裝物、容器、和廣告，或於違反本法 43 條(a)項之字、詞、名稱、標誌、圖案或其組合式、圖樣、描述品或其代表物，和所有用以製造之印刷電極版、模具、字模和其他仿製行為之工具，均需交出並予以銷毀。一方當事人依本條款請求銷毀本法 34 條(d)項（15, U.S.C. 1116(d)）之扣押物者，應於 10 日前（除有正當理由得於較短期間外）通知該管轄地方法院之檢察官，且如其銷毀將影響任何犯罪證據，則檢察官得請求為該銷毀行動適當否開庭審理或參加因銷毀行動適當否所行之審理期日。

第四十二條

除規定於西元 1930 年訂立之關稅法第 526 條(d)項者外，進口商品其抄襲或仿冒任何本國工廠、製造商或貿易商，或任何依條約、公約或法律提供相同互惠利益給美國人民之任何外國製造商或貿易商之名稱者，或任何進口商品其抄襲或仿冒依本法所註冊之商標或標示有名稱或標章使一般消費大眾誤信該商品是在美國製造，或誤認該商品係在任何非真正產地之外國或其他地方所製造者，美國海關均不得准許其進口；且為幫助該海關官員們執行此項禁止進口命令，任何國內製造商或貿易商，及任何外國製造商及貿易商，其國家依美國與外國所訂條約、公約、誓言或協定就有關美國公民之商標或商業名稱亦提供法律上互惠保護者，應提供其姓名或住(居)所，及其商品製造所在地名稱，或依本法註冊證之註冊證複本，記入財政部為此目的由財政部長所規定之施行細則所定之簿冊中並提供給該部其名稱，其商品製造所在地名稱，或其註冊商標，據此，財政部長得複印一份以上傳送文件資料給每一個稅務員或其他適當之海關人員。

第四十三條

(a)

(1) 任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：

(A) 有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或

(B) 於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。

(2) 本條第(1)項條款所稱之「任何人」包括美國任一州、州屬機構，或具備代表州或州屬機構之權限之職員。任何州或其所屬機構、官員或職員

應與非屬政府機關之團體同樣的於相同範圍內遵守本法之規定。

(b) 任何標示或貼有商標之商品如違反本條款之規定，不准進口至美國亦不被允許進入美國之任何海關。商品所有人、進口商或商品受貨人依本法規定於任何海關遭禁止進口物品或遭扣押者，得依美國海關稅收法提出異議或訴願或依本法尋求救濟。

(c)

(1) 他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：

(A) 標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。

(B) 標章使用於商品或服務上之時間及範圍。

(C) 標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。

(D) 標章使用於交易之地區範圍。

(E) 標章使用之商品或服務之交易管道。

(F) 著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。

(G) 其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。

(H) 標章是否已依一八六一年三月三日或一九○五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

(2) 著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。

(3) 依一八六一年三月三日或一九○五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章，標誌或廣告模式識別性之請求。

(4) 下列事項不受禁止之限制：

(A) 為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。

(B) 使用標章非作為商業使用。

(C) 任何形式的新聞報導或評論。

(d)

(1)

(A) 當一個人為商標所有人應負有民事訴訟責任，包含個人姓名，這也在本條款保護標記範圍內，若不重視商品或服務者，則表示這個人－

(i) 具有誤導之意圖而取得商標之利益，包含個人姓名；及

(ii) 登記、交易或使用網域名稱－

(I) 就商標而言具有特殊性，而那時網域名稱的登記相同或近似於商標；

(II) 就著名商標而言為著名的，而那時網域名稱的登記相同或近似於商標；或

(III) 是一個商標、文字或姓名

(B)

(i) 確認一個人是否具有惡意意圖必須符合(A)段，法院可考量因素如下，但不以此為限－

(I) 擁有商標或其他智慧財產權者，若有網域名稱的話；

(II) 網域名稱由他人姓名組成或為一般使用下可視為他人名字的用法；

(III) 先前使用人有真實的使用網域名稱提供商品或服務的話；

(IV) 使用人非營利或合理使用商標而使用網域名稱的位址；

(V) 使用人意圖移轉消費者從商標所有人的網址到網域名稱使用的位址，可能危害商標之信譽，不是商業上的獲利，就是意圖毀損信譽或詆毀商標，並產生混淆誤認的可能關於此位址的來源、保證、聯繫或背書；

(VI) 使用人移轉、出售或其他讓渡網域名稱給商標所有人，或任何第三人為取得金錢利益而未使用或意圖使用網域名稱真實的提供商品或服務，或使用人先前的行為表明一個這樣的行為的模式；

(VII) 使用人當請求取得網域名稱時提供重要的及引人錯誤聯想資訊，使用人有意的不主張正確的訊息，或使用人先前的行為表明一個這樣的行為的模式；

(VIII) 使用人的登記或取得多個通曉的網域名稱並相同或近似他人商標，在登記之時具有特殊性的網域名稱，或稀釋他人著名商標在登記之時具有著名性的網域名稱，而不論是否為商品或服務之人；及

(IX) 商標結合使用人的網域名稱登記是否為特殊性的或著名的包含在第 43 條的(C)(1)條款的意思內。

(ii) 惡意的意圖在(A)段內無論如何不應作為法院判決一個人相信並且有合理的理由相信使用網域名稱是合理使用或其他合法

使用。

(C) 在任何民事訴訟包含登記、移轉，或基於該段使用網域名稱，法院可命令沒收或取消網域名稱或移轉網域名稱給商標所有人。

(D) 基於(A)段不應使用網域名稱者，只有在其為網域名稱登記人或取的登記人授權之人方可使用網域名稱。

(E) 這個段落中的”交易”指包含買賣，但不以此為限，賣出、買入、出借、抵押、授權、交換流通，及任何其他移轉酬金或接受的酬金。

(2)

(A) 商標所有人可提起對物的民事訴訟以對抗法院管轄權內的網域名稱登記員、網域名稱登記處或其他有網域名稱登記權之人或讓予網域名稱，若網域名稱位於－

(i) 網域名稱違反任何商標所有人的權利而登記於專利商標局，或違反受(a)或(c)款保護；及

(ii) 法院判定商標所有人－

(I) 在(1)段下，不能以個人名義取得超過身為一個在民事訴訟中被告的司法權；或

(II) 在(1)段下，透過適當的勤勉不能判定一個在民事訴訟終身為被告的人藉著－

(aa) 以明信片或電子郵件寄送被認為是違反及意圖為該段的行為通知登記員網域名稱地址提供給登記人；及

(bb) 刊載公告的行為如同法院直接立即的效果。

(B) 在(A)(ii)條款下該行為將形成服務的過程。

(C) 依本段主張對物的訴訟時，網域名稱應被認為對於位址擁有司法管轄權－

(i) 網域名稱登記員、登記處或其他有網域名稱登記權者或讓渡網域名稱位置；或

(ii) 有充分的文件證實可支配或有權利處理登記事項或使用網域名稱寄存給法院。

(D)

(i) 本段有關對物的損害賠償訴訟中限於法院命令沒收或取消網域名稱或移轉網域名稱給商標所有人。依本段，在收到通知後，貼上郵票的控告副本發出給在美國法院轄區內的商標所有人、網域名稱登記員、登記處或其他有權登記網域名稱者應－

(I) 迅速的寄存法院充分的文件以證實法院的可支配與有權利關於處置登記事項及使用網域名稱；及

(II) 在懸疑期間內不能為移轉、暫時取消或用其他方式修改網域名稱的行為，除了法院的命令外。

(ii) 在本段中，網域名稱登記員或登記處或其他有登記權者不受禁

制令獲損害賠償的救濟的影響，除了惡意或疏忽，包含故意疏於遵守任何法院的命令。

(3) 民事訴訟在(1)段中已經確認者及在(2)段中對物的訴訟已經確認者，與任何有效的損害賠償，不論是在本訴訟中，或是在其他民事訴訟中都可取得有效的損害賠償。

(4) 對物的訴訟管轄權已經依(2)段確定者尚有其他有管轄權存在，無論是對物或對人。

第四十五條

除依文義顯另有所指外，下列名詞於本法解釋如下：

I 美國：

指為美國管轄權所及及控制之一切領域。

II 商業：

指經立法機關合法規範之所有營業。

III 主要註冊簿、輔助註冊簿：

本法所稱主要註冊簿係指第一條至第二十二條所規定之註冊簿；而輔助註冊簿係指第二十二至二十八條所規定之註冊簿。

IV 自然人、法人：

本法所稱「人」以及其它用以表示申請人或依本法得享受利益及權利及負擔義務之主體等，應包括自然人與法人在內。法人包括商號、公司、聯合會、協會及其它具有訴訟上當事人能力之組織者。

V 申請人、註冊人：

本法所稱「申請人」或「註冊人」包括其法定代理人、被繼承人、繼承人及受讓該申請或註冊之人在內。

VI 局長：

本法所稱「局長」指專利商標局之局長。

VII 關係公司：

「關係公司」指任何人其使用一商標於商品或服務，而該商品或服務之性質或品質須受商標有有權人監督控制者。

VIII 商名、商業名稱：

本法所稱「商名」及「商業名稱」指任何名稱經營業人使用以表彰其營業及事業而言。

IX　商標：

「商標」一詞包括何文字、名稱、象徵、圖樣，或其聯合式，其

(1)　經人使用，或

(2)　經任何人善意欲於商業上之使用並依本法申請註冊於主要註冊簿，

以表彰其所提供之商品，即令係獨特之商品，且得與其他人所製造或販賣之商品相區辨，並顯示該商品之來源，即使該商品來源並未為人所熟知。

X　服務標章：

「服務標章」指任何文字、名稱、象徵、圖樣，或其聯合式，其 (1)

(1)　經人使用，或

(2)　經任何人善意欲於商業上之使用並依本法申請註冊於主要註冊簿，

以表彰其所提供之服務，即令為獨特之服務，並與其他人所提供之服務相區辨，並顯示該服務之來源，即使該服務來源並未為人所熟知，且某些電視、廣播之節目名稱、主角名字或其他具顯著性之特徵亦可以註冊服務標章，儘管此舉可能會以此為贊助廠商之商品作廣告。

XI　證明標章：

「證明標章」一詞乃指任何文字、名稱、象徵、圖樣，或其聯合式，其 (1)

(1)　係由所有人以外之人使用，或

(2)　其所有人善意欲允許其他人使用於商業上而經所有人依本法申請註冊於主要註冊簿之標章。

藉以證明產地，或其他來源、原料、製造方法、品質、精密度等使用人之商品、服務之性質，或證明該商品或服務係出品自公會或其他組織之會員者。

XII　團體標章：

「團體標章」一詞乃指一商標或服務標章，其(1)

(1)　經公會、協會或其他團體或組織之會員所使用，或

(2)　該公會、協會或其他團體或組織善意欲於商業上之使用而依本法申請註冊於主要註冊簿之標章。

包括表彰該組織、協會或其他團體之會籍的標章。

XIII 標章：

「標章」一詞乃指任何商標、服務標章、團體標章、或證明標章。

XIV 商業上之使用：

「商業上使用」一詞乃指在一般貿易通常過程中善意加以使用標章，而非僅為保留其權利而使用該標章，基於本法之目的，下列情形視為其標章已在商業上使用：

(1) 在商品方面，指

(A) 將標章以任何形式使用在商品或其容器上或予以陳列或使用在附於商品之貼紙或標籤上，或如就商品性質言，該標示有困難者，則使用於與商品或其販賣有關之文件上。

(B) 該商品曾經於商業上銷售或運輸。

(2) 在服務方面，指將標章在商業上提供之銷售或廣告該服務時予以使用或展示該標章，且以該服務作為營業者而言，或該服務於美國一州以上或美國及外國提供，且該人係於商業上提供其服務者。

XV 拋棄：

下列情事，視為標章已遭「拋棄」

(1) 已經停止使用且無再使用之意思，而就無再使用之意思，可依客觀情況推定之者。二年間持續不使用者，可視為拋棄之表面證據，標章之使用，指在一般貿易通常過程中善意之使用，而非僅係為保留其權利而使用標章。

(2) 因註冊人之行為，包括消極不作為或作為，致標章成為所表彰商品或服務之通用名稱或喪失其標章之意義者。但購買者動機不得作為決定本項拋棄之測試。

XVI 沖淡：

「沖淡」一詞係指對於著名標章表彰及區別商品或服務之識別性加以減弱之行為，無論下列情況之有無與否：

(1) 著名標章所有人與他人具競業關係，或

(2) 造成混淆、誤認或欺罔之虞。

XVII 偽造：

「偽造」一詞包括任何與註冊標章近似而易於使人生混淆、誤認、或有欺罔之虞的標章。

XVIII 註冊標章：

「註冊標章」一詞指依一八八一年三月三日之商標法、一九○五年二月二十日之商標法或一九二○年三月十九日之商標法及本法在美國專利商標局註冊之標章。「在專利商標局註冊之標章」一語指已註冊標章而言。

XIX 舊法：

「一八八一年三月三日之商標法」、「一九○五年二月二十日之商標法」或

「一九二○年三月十九日之商標法」各語均指業經修正之各該法律而言。

XX 仿冒：

「仿冒」一詞指一仿冒之標章，其與註冊標章相同或實質上難以區別者。

XXI 單數、複數：

以單數表示之字語，應包括複數之情況，反之亦然。

XXII 網域名稱：

「網域名稱」一詞指經由註冊或受讓網域名稱的登記者指定任何電腦數字或字母組成，網域名稱登記處或其他部分的電子位元址的網域名稱登記權。

XXIII 本法之目的：

本法之目的係在國會監督下，使在商業上使用有欺罔、使人誤認之標章行為得被追訴，以規範商業行為，並對商業上使用之註冊標章加以保護，使其免受各州或地方規章之干擾；亦保護從事營業之人，使其免受不公平競爭；並防止他人以欺罔手段重製、仿製、仿冒或偽造註冊標章；並對美國及其他國家間簽訂有關商標、商業名稱、及不公平競爭之條約、公約方面提供權利之保護。

2006 美國商標淡化法修正案

Trademark Dilution Revision Act of 2006 (Enrolled as Agreed to or Passed by Both House and Senate)

--H.R.683—

One Hundred Ninth Congress
of the
United States of America
AT THE SECOND SESSION

Begun and held at the City of Washington on Tuesday,
the third day of January, two thousand and six
An Act
To amend the Trademark Act of 1946 with respect to dilution by blurring or tarnishment.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE.

(a) Short Title- This Act may be cited as the `Trademark Dilution Revision Act of 2006'.

(b) References- Any reference in this Act to the Trademark Act of 1946 shall be a reference to the Act entitled `An Act to provide for the registration and protection of trademarks used in commerce, to carry out the provisions of certain international conventions, and for other purposes', approved July 5, 1946 (15 U.S.C. 1051 et seq.).

SEC. 2. DILUTION BY BLURRING; DILUTION BY TARNISHMENT.

Section 43 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1125) is amended—

(1) by striking subsection (c) and inserting the following:

`(c) Dilution by Blurring; Dilution by Tarnishment-

`(1) INJUNCTIVE RELIEF- Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark,

regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

`(2) DEFINITIONS- (A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

`(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.

`(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.

`(iii) The extent of actual recognition of the mark.

`(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

`(B) For purposes of paragraph (1), `dilution by blurring' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

`(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.

`(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.

`(iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.

`(iv) The degree of recognition of the famous mark.

`(v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.

`(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

`(C) For purposes of paragraph (1), `dilution by tarnishment' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

`(3) EXCLUSIONS- The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

`(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with—

`(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or

services; or

`(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

`(B) All forms of news reporting and news commentary.

`(C) Any noncommercial use of a mark.

`(4) BURDEN OF PROOF- In a civil action for trade dress dilution under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that—

`(A) the claimed trade dress, taken as a whole, is not functional and is famous; and

`(B) if the claimed trade dress includes any mark or marks registered on the principal register, the unregistered matter, taken as a whole, is famous separate and apart from any fame of such registered marks.

`(5) ADDITIONAL REMEDIES- In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled to injunctive relief as set forth in section 34. The owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 35(a) and 36, subject to the discretion of the court and the principles of equity if—

`(A) the mark or trade name that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment was first used in commerce by the person against whom the injunction is sought after the date of enactment of the Trademark Dilution Revision Act of 2006; and

`(B) in a claim arising under this subsection—

`(i) by reason of dilution by blurring, the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the recognition of the famous mark; or

`(ii) by reason of dilution by tarnishment, the person against whom the injunction is sought willfully intended to harm the reputation of the famous mark.

`(6) OWNERSHIP OF VALID REGISTRATION A COMPLETE BAR TO ACTION- The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register under this Act shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that—

`(A) (i) is brought by another person under the common law or a statute of a State; and

`(ii) seeks to prevent dilution by blurring or dilution by tarnishment; or

`(B) asserts any claim of actual or likely damage or harm to the distinctiveness or reputation of a mark, label, or form of advertisement.

`(7) SAVINGS CLAUSE- Nothing in this subsection shall be construed to impair, modify, or supersede the applicability of the patent laws of the United States.' and (2) in subsection (d)(1)(B)(i)(IX), by striking `(c)(1) of section 43' and inserting `(c)'.

SEC. 3. CONFORMING AMENDMENTS.

(a) Marks Registrable on the Principal Register- Section 2(f) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1052(f)) is amended—

(1) by striking the last two sentences; and

(2) by adding at the end the following: `A mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c), may be refused registration only pursuant to a proceeding brought under section 13. A registration for a mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c), may be canceled pursuant to a proceeding brought under either section 14 or section 24.'.

(b) Opposition- Section 13(a) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1063(a)) is amended in the first sentence by striking `as a result of dilution' and inserting `the registration of any mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment'.

(c) Cancellation- Section 14 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1064) is amended, in the matter preceding paragraph (1) by striking `, including as a result of dilution under section 43(c),' and inserting `, including as a result of a likelihood of dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c),'.

(d) Marks for the Supplemental Register- The second sentence of section 24 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1092) is amended to read as follows:

`Whenever any person believes that such person is or will be damaged by the registration of a mark on the supplemental register—

`(1) for which the effective filing date is after the date on which such person's mark became famous and which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c); or

`(2) on grounds other than dilution by blurring or dilution by tarnishment, such person may at any time, upon payment of the prescribed fee and the filing of a petition stating the ground therefor, apply to the Director to cancel such registration.'

(e) Definitions- Section 45 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1127) is amended by striking the definition relating to the term `dilution'.

Speaker of the House of Representatives.
Vice President of the United States and
President of the Senate.

反網路侵占消費者保護法

Anticybersquatting Consumer Protection Act

第二條 (研究的結果)

國會經研究發現未經授權登記或使用網域名稱做為商標或其他網路位址的事別符號（一般稱為網域名稱之侵害）

(1)有導致消費者被欺騙與公眾與真正來源或商品或服務贊助者混淆；

(2)損害電子商務，這是在美國中重要的經濟結構；以及

(3)剝奪商標權人的實質利益及消費者的善意信賴

第三條 (商標損害賠償)

(a)回復被侵害的權利-第 35 部分標題為「一個提供使用於交易的商標登記與保護，以履行國際會議之相關規範，以及其他相關目的」，於 1946 年 7 月 5 日(一般稱為 1946 年商標法)公布修正以下條款(15 U.S.C. 1117)：

(d)

(1)在這個部分,「網路」已在 1934 通訊法 230(f)(1)給予定義(47 U.S.C. 230(f)(1)).

(2)

(A)事實涉及登記或是別符號的使用符合條款(B)，依據(a)以下，原告可以決定在最後判決做成前的任何時候，向法院主張回復，以替代實質上的損害及利益：

(i)法定損害賠償總數-

(I)每一商標每一識別符號法院的衡量範圍最低$1,000 以上或最多不超過$100,000；或

(II)若法院認為登記或使用已登記的商標作為識別符號是惡意的，每一商標每一識別符號法院的衡量範圍最低$3,000 以上或最多不超過$300,000；以及

(ii)全部訴訟費用及律師費

(B) 條款(A)一識別符號是指網域名稱或其他網路位址的識別符號-

(i)以人名或實質上以其他人名或登記商號或使用識別符號作為商標，或

(ii)以人名或實質上以其他人名或登記商號或使用識別符號作為商標而與商標構 成近似—

(I)導致混淆或誤認

(II)欺罔；或

(III)導致淡化著名商標的顯著性

(b)淡化著名標章的損害賠償-商標法第 43 條(c)(2)的標題為「一部為提供註冊及保護商標商業上的使用，以履行相關的國際協定條款，以及為了其他目的」逾 1946 年 7 月 5 日公布(通常指 1946 年商標法) (15 U.S.C. 1125(c)(2))修正刪除第 35

條(a)並增訂第 35 條(a)(d)。

第四條 (使用仿冒商標的刑事處罰)

(a)在普通法-U.S.C.第 18 章第 2320 條(a)款修正為—

(1)在(a)之下增訂(1)

(2)刪除「有該條情況發生」並增訂為「有該段情形發生」；以及

(3)最後增訂以下條文：

(2)(A)本段稱為「網際網路」的定義是根據 1934 年通訊法第 230 條(f)(1) (47 U.S.C. 230(f)(1))。

(B)(i)除了條款(ii)外，無論是故意地及欺罔地或惡意的登記或使用符合(C)段的識別符號將被處以 B 等級之輕罪。

(ii)就觸犯本段落以下之罪者，在被證明觸犯本條款以下另外一罪後，該觸犯者將被處以 E 等級的重罪。

(C)根據(B)段一識別符號作為網域名稱或連結位址是指—

(i)以人名或實質上以其他人名或登記商號或使用識別符號作為商標，或

(ii)以人名或實質上以其他人名或登記商號或使用識別符號作為商標而與商標構 成近似—

(I)導致混淆或誤認

(II)欺罔；或

(III)導致淡化著名商標的顯著性

(D)(i)為執行本段之規定，若被告在所有的情況符合條款(ii)而申請登記或使用符合(C)段的識別符號，這些情況將構成欺罔或惡意登記或使用的先前表面證據。

(ii)關於條款(i)所指的情況如下：

(I)被告登記或使用符合(C)段的識別符號—

(aa)有引起混淆或誤認、欺罔或造成著名商標顯著性的淡化；或

(bb)意圖使消費者轉移域名或他人連結位址，或完全符合(C)段識別符號的商標所有人的域名或他人連結位址。

(II)被告—

(aa)被告使用錯誤的訊息登記識別符號

(bb)移轉商識別符號的登記給商標權人或他人或實質上關注其重要性的任何人

(III)識別符號非指—

(aa)被告的本名或姓氏；或

(bb)被告的商標使用於合法的商業行為在商標登記前先使用而符合(C)段或符合商標登記有效期間。

(iii)下段的適用將不被排除。次段中無任何可認為限制次段(B)的適

用。

(b)判決方針-

(1)在普通法-根據聯邦判決委員會在聯邦法第 28 章第 994 條(p)款以下，聯邦判決委員會將-

(A)檢視聯邦判決指導方針中違反智慧財產權(包含觸犯聯邦法第 18 章第 2320 條之規定)；以及

(B)已公布之修正聯邦判決指導方針規定必須確保被告被宣告違反智慧財產權有罪的判決是完全令人信服以威嚇類似犯罪。

(2)考慮因素-為實現分款，聯邦判決委員會將—

(A)考量第 2 條以下的調查結果；以及

(B)公布之修正段落(1)(B)以下規定，為確認判決符合段落(2)中聯邦法第 18 章第 2320 條之規定而認定有罪，因此增訂次款(a)。

第五條 (限制責任)

法案第 39 條標題為「本法為提供使用於商業行為之商標登記與保護，以履行國際會議之相關規範，以及其他相關目的」於 1946 年 7 月 5 日 (一般稱為 1946 年商標法)公布修正以下條款(15 U.S.C. 1121)：

(c)(1)本款所稱「網際網路」的定義是根據 1934 年通訊法第 230 條(f)(1) (47 U.S.C. 230(f)(1))。

(2)(A)網際網路服務提供者、網域名稱登記人或登記描述符合次款(B)將不可對任何人請求財產上損害之救濟以免除或移轉責任，不論是否有網域名稱或其他識別符號有為侵害或淡化。

(B)網際網路服務提供者、網域名稱登記人或登記描述符合次款(A)即為供應者、登記人、或識別符號所有人，在經專利商標局登記之商標權人那邊收到通知後，而有轉移網域名稱服務(DNS)之服務或登記，或移轉給商標權人，網域名稱或其他連結位址的識別符號將被認為侵害或淡化，並依照—

(i)法院指示；或

(ii)適當的履行並禁止未授權登記的手段取得，或使用另一個人已登記商標作為網域名稱或其他連結位址的識別符號。

美國聯邦商標淡化法

Federal Trademark Dilution Act of 1995

第三條 (損害賠償與著名商標淡化)

(a)損害賠償-商標法第 43 條(15 U.S.C 1125)修正後增加以下這些條款：

(c)

(1) 他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者，著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。判斷標章是否具有識別性及是否著名，法院得參酌下列因素，但不以此為限：

(A) 標章本質上或嗣後獲得之識別性強弱度。

(B) 標章使用於商品或服務上之時間及範圍。

(C) 標章之廣告或公示於眾之時間及範圍。

(D) 標章使用於交易之地區範圍。

(E) 標章使用之商品或服務之交易管道。

(F) 著名標章及被禁止使用之標章，在其相關交易地區及管道中，被認知之程度。

(G) 其他第三人使用相同或近似標章之性質及範圍。

(H) 標章是否已依一八六一年三月三日或一九○五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

(2) 著名標章所有人依本項規定，僅得請求發給禁止命令，但相對人係故意利用著名標章所有人之信譽或故意沖淡著名標章之識別性者，不在此限。相對人經證明有故意者，著名標章所有人得依法院之裁定及衡平原則，請求第三十五條(a)項及第三十六條規定之救濟。

(3) 依一八六一年三月三日或一九○五年二月二十日之法案有效註冊，或於主註冊簿有效註冊之標章所有人，得以其註冊對抗依普通法或州法提出防止沖淡標章，標誌或廣告模式識別性之請求。

(4) 下列事項不受禁止之限制：

(A) 為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。

(B) 使用標章非作為商業使用。

(C) 任何形式的新聞報導或評論。

(b) 依照修正條文-商標法標題 VIII 刪除「與不實描述」，並修正為「不實描述與淡化」。

第四條 (定義)

商標法第 45 條(15 U.S.C. 1127)增修以下條款關於標記被認為拋棄的定義：

「淡化」是指對於著名標章表彰及區別商品或服務之識別性加以減弱之行為，無論下列情況之有無與否：

(1) 著名標章所有人與他人具競業關係，或

(2) 造成混淆、誤認或欺罔之虞。

美國刑法第 2320 條

「對於仿冒商品或服務之交易」

(a) 明知為仿冒的商標，於交易中使用於商品或服務上，或者產生關聯時，對於自然人處以 200 萬元以下之罰金，或科以 10 年以下之有期徒刑，或兩者併科；非自然人的情形，最高處以 500 萬元以下之罰金。對於再犯本條規定之情形，自然人處以 500 萬元以下之罰金，或科以 20 年以下之有期徒刑；非自然人則處以 1500 萬元以下之罰金。

(b) 依本條規定被起訴之被告，若持有附加仿冒商標之物品者，政府得命銷毀之。

(c) 依據 Lanham Act 規定可以在訴訟中所提出之各種抗辯、正面抗辯（affirmative defenses），以及損害賠償之限制，適用於依本條規定之起訴。依本條規定之起訴，被告對於正面抗辯之證據，負有舉證責任。

(d) 略（有關刑事訴訟程序之規定）

(e) 關於本條之定義

(1)「仿冒商標」（counterfeit mark）係指：

(A) 一個偽造的商標：

(i) 使用於商品或服務之交易；

(ii) 與在美國專利商標局所註冊的商標以及在使用中的商標，係相同或者實質上無法區別，不論被告是否知悉該商標已經註冊；以及

(iii) 使用上容易造成混淆、錯誤或者欺罔；或

(B) 一個偽造的標識，與 Lanham Act 所賦予損害賠償的標識相同，或者

實質上無法區別；

但此一名詞並不包括商品或服務之製造商，於製造系爭商品或服務上，取得商標或標識使用權人之授權製造或生產的情形。

(2) 「交易」（traffic）係指運輸、讓與或為其他移轉於他人的行為，並考量其價值，或意圖運輸、讓與或移轉而控制或取得控制之情形。

英國商標法

第二條

I註冊商標是依據本法通過商標註冊而獲得的一種財產權，註冊商標的所有人擁有這些權利和本法所提供的救濟。

II本法沒有對未註冊商標侵權作制止或賠償的程式規定，但本法不得影響有關假冒的法律。

第九條

I註冊商標所有人對未經其同意在英國使用的其被侵犯的該商標享有專用權。

對未經註冊商標所有人同意，構成侵權的，在第 10 條中做了規定。

II本法中的對註冊商標的侵權，指對註冊商標所有人權利的任何這樣的侵犯。

III註冊商標所有人的權利自註冊之日（根據第 40 條第（3）款，應是提出註冊申請的日期）起生效，條件是：

(a) 在商標實際被註冊之日前，不可以開始侵權訴訟；並且

(b) 在註冊公告日之前，第 92 條（與商品有關的未授權的商標）中的侵權均不成立。

第十條

I如果一個人在貿易過程中使用一個與某註冊商標相同的標記，並且其商品或服務與註冊商標所涉及的商品或服務相同，則此人對該註冊商標構成侵權。

II一個人侵犯了某註冊商標，如果他在貿易過程中使用了一個標記，因爲

(a) 這一標記與該註冊商標相同，並且使用的相關商品或服務與該註冊商標的商品或服務近似，或

(b) 這一標記與該註冊商標近似，並且使用的相關商品或服務與該註冊商標的商品或服務相同或類似。

存在引起公衆混淆的可能性，包括與該商標相聯繫的可能性。

III一個人侵犯了某註冊商標，如果他在貿易過程中使用了一個標記，該標記

(a) 與該註冊商標相同或近似，並且

(b) 用於相關的商品或服務與該註冊商標的商品或服務不近似，

而且，該商標在英國享有一定聲譽，如沒有正當理由，該標記的使用會不公平地利用該商標的顯著性或聲譽，或對該顯著性或聲譽產生有害的影響。

IV本條所述的標記的使用，尤其是指某人

(a) 把它粘貼在商品或其包裝上；

(b) 提供或陳列供銷售帶有標記的商品，將商品投放市場，或爲此目的，將帶有該標記的商品儲存，或用此標記提供服務；

(c) 進口或出口帶有此標記的商品；或

(d) 在商務文書中或在廣告中使用此標記。

V如果一個人將某一註冊商標用於供商品標簽或商品包裝用的材料上，用於作商業文書用的材料上，或用於爲商品或服務做廣告的材料上，當他使用該商標時，知道或應當有理由相信該商標的使用並未經註冊商標所有人或授權人的正式授權，他則應被作爲使用侵犯註冊商標的上述材料的一方對待。

VI本條中任何前述條款均不禁止爲識別註冊商標所有人或授權人的商品或服務的目的而使用該註冊商標的行爲。但是，除工商業事務中的誠實實踐以外，如果無正當理由，這種使用會不公平地利用、或有害於該商標的顯著性或聲譽，則任何這樣的行爲均應作爲侵犯註冊商標對待。

第十一條

I如果在註冊的商品和服務上使用一個註冊商標，該使用不構成對另一個註冊商標的侵權（但見第 47（6）（聲明註冊無效的效力））

II一個註冊商標未被下列侵權，如果

(a) 一個人使用自己的名字或地址，

(b) 使用關於種類、質量、數量、用途、價值、地理來源、商品的生產日期或服務的提供、或商品或服務的其他特點的說明，或

(c) 當有必要說明某一產品或服務的用途（尤其是附件和備用件）時，條件是這種使用是根據工商事務中的誠實原則進行的。

III某一在先權利在商業活動中在某一特定地點的使用不構成對一個註冊商標侵權（這一地點正是其適用的唯一的地點），此處的“在先權利”指某人或前任以自己的名義將一個未註冊的商標或別的標記連續使用在有關的商品或服務上，而這種使用先於下列情況：

(a) 由註冊商標所有人或前任者以自己的名義在那些有關的商品或服務上對商標的使用，或

(b) 以註冊商標所有人名義或以一個前任者自己的名義在有關商品或服務上註冊

則該在先權利應被認爲在該地區使用，如果在先權利在某地區的使用是受法律規定所保護的（尤其是假冒法）。

第十四條

I對註冊商標的侵權可以由商標所有人提起訴訟。

II在侵權訴訟中，所有救濟手段如損害、禁令、補償或類似的在其他財產權。

第十五條

I對已被發現侵犯某一註冊商標者，法院可令其

(a) 擦去侵權標記、去掉或消除侵權物、材料或他所擁有、保管、或控制的物品上的侵權標記，或

(b) 如果擦去、去掉或消除侵權標記不可行，應保證銷毀侵權商品、材料或物品。

II如果（1）款中的命令未被執行，或在法院看來這樣的命令很可能不會被執行，法院視情況可命令將侵權商品、材料、或物品移交給法院指定擦去、去掉、消除該標記，或銷毀上述商品的人。

第十六條

I註冊商標所有人可向法院申請一項命令，要求把一個人在商業活動中擁有、保管或控制的任何侵權商品、材料或物品移交給他或法院准許的其他人。

II在第 18 條所規定的期限之後（在此期限之後，不可得到移交救濟）不得提出申請；並不得作出命令，除非法院已作出了命令，或在法院看來有理由根據第 19 條（處置侵權物的命令）作出一項命令。

III如果法院未依第 19 條作出一項命令，則依據本條規定接收任何侵權商品、材料或物品移交者應在作出命令的過程中，或根據該條做出不作命令的決定之前，保留這些商品、材料或物品。

第十七條

I本法中，“侵權商品”、“侵權材料”和“侵權物品”的含義應如下述：

II與一個註冊商標有關的商品是“侵權商品”，如果這些商品或其包裝上帶有與該商標相同或近似的標記，而且

(a) 此標記在這些商品或其包裝上的使用已構成對該註冊商標的侵權，或

(b) 這些商品欲向英國進口，並且，在英國該標記在這些商品或其包裝上的使用將構成對該註冊商標的侵權，或

(c) 該標記已以一種侵犯該註冊商標的方式使用於有關商品上。

III本條第（2）款中的解釋不得影響一項根據可實施的共同體權利合法地進口到英國的商品的進口。

IV與一個註冊商標有關的材料屬“侵權材料”，如果材料上帶有與該商標相同或近似的標記，或具備下列之一：

(a) 該材料以侵犯該註冊商標的形式用於商業文書的商品標簽或商品包裝、或用作商品或服務的廣告，或

(b) 意欲這樣使用，並且這種使用將構成對該註冊商標的侵權。

V與一個註冊商標有關的“侵權物品”是指

(a) 專門設計或經改造用於製造與該商標相同或近似的標記的物品

(b) 擁有、保管、或控制這些物品者，明知或有理由相信這些物品已經或將要用於生產侵權商品或材料。

第十九條

I依據第 16 條的命令，已經移交侵權商品、材料或物品的，可以向法院提出下列申請：

(a) 要求一項命令將它們銷毀或交法院認爲適合沒收的人

(b) 要求法院決定不作出這樣的命令。

II在考慮作出什麼樣的命令（如果要作出的話）時，法院應考慮在註冊商標侵權的訴訟案中其他可獲得的救濟措施是否足夠賠償註冊商標所有人和受讓人並且保護他們的利益。

III對與侵權商品、材料或物品有利益關係者，將以法院規則的形式作出有關通知

事宜的規定，並且所有這樣的人有權；

(a)根據本條內容要求出席作出命令的訴訟，無論他是否被通知，

(b)對已作出的命令提起上訴，無論是否出席訴訟；

並且，一項命令只有在接到上訴書的期限到期之後才可生效，或，如果在此 期限之前，已正式收到上訴書，該命令則應直到上訴的最終裁決作出之後或撤訴之後才可生效。

IV對不止一人與侵權商品、材料或物品有利益關係的，法院應作出它認爲合理的命令。

V如果法院決定根據本條規定，不應作出任何命令，商品、材料或物品的擁有者、保管者、或控制者在這些標的被移交之前，有權要求返還。

VI本條中提到的與侵權商品、材料或物品有利益關係的人包括可根據本條或 1988 年著作權、工業品外觀設計和專利法（該法規定了有關侵犯著作權、演出權和工業品外觀設計權的類似規定）第 114 條、第 204 條或第 231 條作出有利於某人的決定的任何人。

第二十一條

I一個人以提起註冊商標侵權訴訟威脅另一人的，除了下列各項外，任何受害者均可依據本條提起救濟訴訟。

(a) 把該註冊商標使用於商品或其包裝上，

(b) 使用該註冊商標的商品或帶有該商標包裝物的商品的進口，或

(c) 用該商標提供服務。

II所適用的救濟可以是下列任何一項：

(a) 聲明該威脅是不正當的，

(b) 停止威脅的禁止令，

(c) 由於威脅所受到的任何損失的損害賠償金；

除非被告能證明，被威脅起訴的原告的行爲構成（如果發生將構成）對有關註冊商標的侵權，否則，原告有權享有這樣的救濟。

III如果被告能證明是侵權，原告仍可以享有救濟，條件是原告能證明該商標的註冊無效或在某一方面是可以撤銷的。

IV本條所指的單純地通知某一商標是註冊商標或某一商標的註冊申請已經提出，不構成威脅起訴。

第四十六條

I撤銷商標註冊可以基於下列任何原因：

(a) 自註冊程式完成之日起 5 年內，註冊商標所有人或經其同意者未在英國在其註冊商標所及的商品或服務上真正使用，並且該未使用缺乏正當理由；

(b) 這種使用已在連續 5 年期內中止，並且該未使用缺乏正當理由；

(c) 由於註冊商標所有人的作爲和不作爲，該商標已成爲貿易中它所註冊的商品或服務的通用名稱；

(d) 由於註冊商標所有人或經他同意在其註冊的有關的商品或服務上的使用，可能會誤導公衆，尤其是在這些商品或服務的性質、質量或地理來源方面誤導公衆。

II第（1）款所指的商標使用，包括以一種隻改變商標的一些部分而不改變商標

註冊顯著特點的形式使用該商標，商標在英國的使用包括在英國僅爲出口目的而將商標粘貼在商品或其包裝上。

III如果第（1）款（a）或（b）所述的使用是在 5 年期限屆滿後和提出撤銷申請之前開始或恢復的，那麼，不得基於這些規定中所述理由撤銷商標註冊：

條件是任何在 5 年期限屆滿之後但在提出撤銷申請之前的 3 個月內的開始使用或恢復使用將不予考慮，除非在註冊商標所有人意識到有可能提出該申請之前，已經開始使用或開始了恢復使用的準備。

IV任何人可以向註冊局長或法院提出撤銷申請，但下列情況除外：

(a) 如果有爭議商標的訴訟仍處於法院審理中，撤銷申請必須向法院提出；以及

(b) 如果在任何別的情況下，撤銷申請是向註冊局長提出的，他可以在訴訟的任何階段把申請提交給法院。

V如果撤銷理由僅及於註冊商標所及的部分商品或服務，撤銷應僅及於這些商品或服務。

VI註冊商標到何種程度撤銷，所有人的權利從下列日期起視爲已停止到該程度，

(a) 撤銷申請的日期起，或

(b) 如註冊局長或法院認爲撤銷的理由在更早些的日期就存在，則應從那一日期起。

第五十條

I證明標章是指用於有關商品或服務的、經商標所有人證明的有關商品或服務的原產地、原料、商品的製造方法、質量、精確度或其他特點的商標。

II在附則 2 規定的條件下，本法中的規定適用於證明標章。

第八十九條

I註冊商標所有人或被授權人可以向海關長官發出書面通知，說明

(a) 他是該註冊商標所有人或被授權人，視情況而定，

(b) 有與該註冊商標有關的侵權商品、材料或物品將於通知書中提及的時間、地點到達英國。

(i) 來自歐洲經濟區以外的地區，或

(ii) 來自歐洲經濟區內但尚未進入自由流通，並且

(c) 他要求長官將這些貨物作爲被禁止商品對待

II如果依據本條的一項通知書生效，與該通知書有關的商品的進口會被禁止，除非是爲了某人私人和家庭使用；但是，由於禁止原因，一個人除了該商品被沒收外，不受其他懲罰。

對已進入或將要進入英國自由流通的商品，該商標的所有人或被授權人依據《樞密院細則）（EUC）No．3842／86 中的第 3 條第（1）款規定，禁止自由流通的假冒商品豁免措施提出申請的，本條不適用。

第九十二條

I以自己或爲別人得到爲目的，或有給他人帶來損失的意圖，並且未經商標所有人同意的下列行爲構成違法行爲：

(a) 將與某一註冊商標相同的標誌，或很可能會被誤認爲是某一註冊商標的標記用於商品或其包裝上，或

(b) 銷售或出租，爲銷售或出租提供，做提供或展示，或配送帶有或其包裝上帶有該標識的商品，或

(c) 在其經營過程中，爲了自己或他人做任何事情的目的，擁有、保管或控制有這樣的商品將構成（b）款中的違法行爲。

II以爲自己或別人得到爲目的，或有給他人帶來損失的意圖，並且未經商標所有人同意的人的下列行爲構成違法行爲：

(a) 將某一標識適用於某一註冊相同或很容易被誤認爲是該商標將要用於下列各項的材料上，

(i) 作商品的標識或包裝，

(ii) 作爲與商品有關的商業文書，或

(iii) 爲商品做廣告，或

(b) 在經營過程中，使用帶有這樣標識的材料用作商品標識或包裝商品，作爲與商品有關的商業文書或爲商品做廣告，或，

(c) 在經營過程中，由他擁有、保管或控制的任何這樣的材料，目的是用於他或他人所要做的任何將構成（b）項中的違法行爲。

III以爲自己或別人得到爲目的，或有給他人帶來損失的意圖，並且未經商標所有人同意的人的下列行爲構成違法行爲：

(a) 製造專門設計或用於複製與某一註冊商標相同或極易造成誤認的標識的物品，或

(b) 在經營過程中擁有、保管或控制有這樣的物品，

知道或有理由相信該物品已用於、或將要用於生產商品或用於標識或包裝商品、作爲與商品有關的商業文書或用於商品廣告的材料。

IV一個人的行爲不構成本條中的違法，除非

(a) 商品是有關該商標所註冊的商品，或

(b) 該商標在英國有一定聲譽，那一標識的使用利用或將不公正地利用該商標聲譽的顯著性或將有害於其顯著性。

V被指控違反本條規定的人如能證明他有合理的理由確信該標識以那種它已被使用的方式，或將要被使用的方式的使用不是對該註冊商標的侵權，則可以作爲爲自己的辯護。

VI違反本條規定者應受以下法律處理：

(a) 由即決裁定判處 6 個月以下監禁或不超過法定最高額的一筆罰金，或二罪並罰；

(b) 判一筆罰金或處 10 年以下有期徒刑，或一併判處罰金和徒刑。

第九十七條

I在英格蘭和威爾士或北愛爾蘭，任何人如擁有與調查或起訴某一違法行爲有關

(a) 帶有與某一註冊商標相同或極易與某一註冊商標相混淆的標識的商品或其包裝，

(b) 帶有這樣標識的、打算用於標識或包裝商品、用做與商品有關的商業文書，或做商品廣告的材料，或

(c) 專門設計或用於複製這樣的標識的物品， 該人可依據本條申請一項沒收該商品、材料或物品的命令。

II依據本條的申請：

(a) 如涉及一些或全部商品、材料或物品的有關訴訟已向任何法院提出，則

應向該法院提出申請；

(b) 如未依據（a）項提出要求沒收商品、材料或物品的申請，可以以向地方法院控告的方式提出。

III法院在收到依據本條提出的申請後，只有在法院認爲對該商品、材料或物品已構成違法行爲時，才應發佈沒收任何商品、材料或物品的命令。

IV爲本條目的，法院可以推斷，如果這樣的侵權行爲已發生在代表這些商品、材料或物品的有關商品、材料或物品上，那麼該侵權行爲則已發生於這些商品、材料或物品上（無論是由於相同的設計或交付物品的一部分或一批，還是其他原因）。

V任何人如果對地方法院依據本條發佈的一項命令不服，或對不作出這樣一項命令的決定不服，可以就該命令或決定上訴。

(a) 在英格蘭和威爾士，至皇家法院；

(b) 在北愛爾蘭，至郡法院；

這樣的一項命令中應包括法院認爲合適的規定以便延遲該命令的生效，以留出任何上訴及上訴裁決的時間（包括依據 1980 年《地方法院法案》中第 111 條及依據 1981 年《地方法院令（北愛爾蘭）（案件說明）》第 146 條所提出的任何申請。

VI以第（7）款爲條件，對依據本條被沒收的任何商品、材料或物品，將依據法院的指令予以銷毀。

VII法院在依據本條作出一項命令時，如果它認爲適當，可以指令將該命令所涉及的商品、材料或物品讓與（而不是銷毀）法院指定的人，該人須滿足下列條件：

(a) 使侵權標識被擦去、摘除或去掉，而且

(b) 按照命令，支付沒收令訴訟中令其支付的費用。

VIII本條中，“有關違法行爲”指上述第 92 條（與商品有關的未經授權的商標的使用）或 1968 年《商品描述法案》中的違法行爲，或任何涉及不誠實或欺騙的違法行爲。

第九十八條

I在蘇格蘭，法院可以發佈命令，沒收：

(a) 帶有或其包裝上帶有與某一註冊商標相同或有可能被誤認爲某一註冊商標的標識的商品，

(b) 帶有這樣標識的材料，並且打算用作標識或包裝商品，做與商品有關的商業文書或用做商品廣告，或

(c) 專門設計或用做複製這樣的標識的物品。

II本條中的一項命令可以對以下情況作出：

(a) 由地方檢察官以 1975 年《刑事程式法案（蘇格蘭）》所規定的方式提出申請的，或

(b) 在法院可實施的其他懲罰之外，一個人還被認定犯有某種相關罪刑的。

III對依據第（2）款（a）項提出申請，如法院認爲對有關的商品、材料或物品已構成犯罪，法院應發佈沒收該商品、材料或物品的命令。

IV爲本條目的，法院可推斷這樣的犯罪（違法行爲）已發生在商品、材料或物品上，如果這樣的犯罪已發生于代表這些商品、材料或物品的商品、材料或物品上（無論是由於同樣的設計或同一交付的一部分或一批，或其他原因）。

V依據第（2）款（a）項提出申請的地方檢察官應爲任何在他看來是與該申請有關的商品、材料或物品的所有人或任何利害關係人提供一份該申請的複印件及一份通知，使其有機會出席該申請的聽證會，陳述這些商品、材料或物品不應被沒收的理由。

VI應提供第（5）款中規定的服務，並且這種服務可以以依據 1975 年《刑事程式（蘇格蘭）法案》所規定的簡易訴訟中傳訊被告的方式證明。

VII依據第（5）款收到通知的任何人，以及任何聲稱是本條中申請有關的商品、材料或物品的所有人或利害關係人者有權出席該申請的聽證會，陳述這些商品、材料或物品不應被沒收的理由。

VIII法院在下列情況下不應就一份依據第（2）款（a）項的申請作出沒收令：

(a)如果任何依據第（5）款被通知者未出席，除非給該人的通知被證實；或

(b)如未發佈第（5）款中的通知，除非法院認爲在這種情形下不發佈通知是合乎情理的。

IX對依第（2）款（a）項提出的申請作出沒收商品、材料或物品命令的，任何出席聽證會或有權出席聽證，陳述爲什麼商品、材料或物品不應被沒收的理由者可以在命令發佈 21 日內，依據《暫停執行法案》上訴至高等法院；1975 年的《刑事程式（蘇格蘭）法案》中的第 452 條第（4）款（a）到（e）項適用於依據本款提出的上訴，就如同適用於法案第＊部分提交的案件一樣。

X依據第（2）款（a）項提出申請後作出的命令：

(a)直到自作出命令的次日起 21 天之後方可生效，或

(b)如果在上述規定的期間內依據上述第（9）款提起上訴，則直到上訴裁決作出或撤訴爲止，方可生效。

XI 依據第（2）款（b）項作出的命令不得生效：

(a)直到依據 1975 年《刑事程式（蘇格蘭）法案》的規定，可以提出反對該命令的上訴期限結束爲止；或

(b)如在該期限內提起上訴，則直到上訴裁決作出或撤訴爲止。

XII以第（13）款爲條件，依據本款被沒收的商品、材料或物品應依法院指令予以銷毀。

XIII法院在依此款作出命令時，如果認爲合適，可以指示將該命令所涉及的商品、材料或物品讓與法院指定人，條件是該人使侵權標誌被擦去、摘除或去掉。

XIV本條中，

有關“違法行爲”指依據第 92 條（與商品有關的未授權的商標使用）的違法行爲或 1968 年《商品說明法案》或任何涉及不誠實或欺騙的違法行爲。“法院”指

(a)依第（2）款（a）項的申請而作出命令的邵長，及

(b)依第（2）款（b）項而作出的命令的、實施刑罰的法院。

第一百條

如果在依本法提起的民事訴訟中出現關於某一註冊商標的使用問題，其所有人應說明該商標已被派作何種用場。

第一百零三條

I本法中

“業務”包括一種貿易或一種行業；

“董事”，事物由其成員管理的某一法人團體的“董事”，指該團體的任 何成員；

“侵權訴訟”，有關某一註冊商標的“侵權訴訟”，包括第 16 條（移交侵權商品的命令等）所規定的訴訟；

“公告”指使公衆可獲得，而且，所提及的公告。

(a) 有關註冊申請，指第 38 條第（1）款的公告。

(b) 有關註冊的，指第 40 條第（4）款的公告。

“法定規定”包括 1978 年《解釋法案》含義內的從屬法的規定。

“貿易”包括任何商業或行業。

II本法中所指的商標的使用（或任何特別的使用描述），或與某一商標相同、近似或易誤認的標識的使用（或那種使用描述），包括除了以圖示方式進行的使用。

III本法中的共同體法律文件指任何修訂或替換該文件的文件。

各國商標侵權法制對照表

商標侵權民事責任相關立法例對照表

國家 區別	美國	英國	中國大陸
商標使用定義	第 45 條 「商業上使用」一詞乃指在一般貿易通常過程中善意加以使用標章，而非僅為保留其權利而使用該標章，基於本法之目的，下列情形視為其標章已在商業上使用： 1.在商品方面，指 a.將標章以任何形式使用在商品或其容器上或予以陳列或使用在附於商品之貼紙或標籤上，或如就商品性質言，該標示有困難者，則使用於與商品或其販賣有關之文件上。 b.該商品曹經於商業上銷售或運輸。 2.在服務方面，指將標章在商業上提供之銷售或廣告該服	第 10 條第 4 項 本條所述的標記的使用，尤其是指某人 1.把它粘貼在商品或其包裝上； 2.提供或陳列供銷售帶有標記的商品，將商品投放市場，或爲此目的，將帶有該標記的商品儲存，或用此標記提供服務； 3.進口或出口帶有此標記的商品； 4.在商務文書中或在廣告中使用此標記。	-

	務時予以使用或展示該標章，且以該服務作為營業者而言，或該服務於美國一州以上或美國及外國提供，且該人係於商業上提供其服務者。		
一般商標侵權民事構成要件	第 32 條第 1 項 任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任。但於本條(b)項之情形， 除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。 1.於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者。 2. 將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包紙、容器或廣告上，而其係供商	第 10 條第 1 項 如果一個人在貿易過程中使用一個與某註冊商標相同的標記，並且其商品或服務與註冊商標所涉及的商品或服務相同，則此人對該註冊商標構成侵權。 第 10 條第 2 項 一個人侵犯了某註冊商標，如果他在貿易過程中使用了一個標記，因爲: a.這一標記與該註冊商標相同，並且使用的相關商品或服務與該註冊商標的商品或服務近似， b.這一標記與該註冊商標近似，並且使用的相關商品或服務與該註冊商標的商品或服務相同或類似。存在引起公衆混淆的可能性，包括與該商標相聯繫的可能性。	第 52 條 有下列行爲之一的，均屬侵犯註冊商標專用權： 1.未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的； 2.銷售侵犯註冊商標專用權的商品的； 3.僞造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售僞造、擅自製造的註冊商標標識的。 4.未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的。 5.給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。

	業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散布或廣告，足生混淆、誤認，或為欺罔者。 第 34 條第 d 項 本項所謂「仿冒標章」係指 1.該被仿冒之標章業於專利商標局主要註冊簿註冊指定使用於所販賣或意圖販賣而陳列或經銷之商品或服務上，不論對造是否知悉標章已註冊； 2. 偽造之圖樣與經 1950 年 9 月 21 日所核准之「與美國奧林匹克協會有關之法案」(36, U.S.C. 380) 第 110 條理由中所規定之圖樣完全相同或實質無法區別；但本項不包括任何使用於指定之商品或服務之標章或圖樣，其製造或生產係由該標章或圖樣之權利人授權使用者。		
民事救濟	第 35 條第 a 項 侵害任何已在專利商標局註冊並享有	第 14 條 1.對註冊商標的侵權可以由商標所有人提	第 53 條 有本法第 52 條所列侵犯註冊商標專用權行

	權利之商標或違反本法第 43 條(a)項所規定之情形者，得依本法提起民事訴訟，原告得依本法第 29 條、第 32 條及衡平法原則就下列情形請求賠償損害： 1.被告所獲之利益 2.原告所遭受之損害 3.訴訟費用 第 36 條 任何依本法對侵害已在專利商標局註冊之商標專用權，或違反本法第 43 條(a)項規定所採取之訴訟如被法院認為有理由，法院得命令被告將其所持有標有他人業已註冊之商標；或任何重製、仿冒、仿製、或偽造之標籤、標誌、印刷物、包裹、包裝物、容器、和廣告，或於違反本法 43 條(a)項之字、詞、名稱、標誌、圖案或其組合式、圖樣、描述品或其代表物，和所有用以製造之印刷電極版、模具、字模和其他仿製行為之工具，均需交出並予以銷毀。	起訴訟。 2.在侵權訴訟中，所有救濟手段如損害、禁令、補償或類似的在其他財產權受侵犯時可獲得的救濟，均可獲得。 第 15 條第 1 項 對已被發現侵犯某一註冊商標者，法院可令其 a.擦去侵權標記、去掉或消除侵權物、材料或他所擁有、保管、或控制的物品上的侵權標記， b.如果擦去、去掉或消除侵權標記不可行，應保證銷毀侵權商品、材料或物品。	爲之一，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，商標註冊人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。工商行政管理部門處理時，認定侵權行爲成立的，責令立即停止侵權行爲，沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、僞造註冊商標標識的工具，並可處以罰款。 第 56 條 侵犯商標專用權的賠償數額，爲侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人爲制止侵權行爲所支付的合理開支。 前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行爲的情節判決給予 50 萬元以下的賠償。 銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者

			的，不承擔賠償責任。
商標權效力例外之情形	-	第 10 條第 6 項 本條中任何前述條款均不禁止爲識別註冊商標所有人或授權人的商品或服務的目的而使用該註冊商標的行爲。但是，除工商業事務中的誠實實踐以外，如果無正當理由，這種使用會不公平地利用、或有害於該商標的顯著性或聲譽，則任何這樣的行爲均應作爲侵犯註冊商標對待。 第 11 條第 1 項 如果在註冊的商品和服務上使用一個註冊商標，該使用不構成對另一個註冊商標的侵權（但見第 47（6）（聲明註冊無效的效力）） 第 11 條第 2 項 一個註冊商標未被下列侵權，如果 a.一個人使用自己的名字或地址， b.使用關於種類、質量、數量、用途、價值、地理來源、商品的生產日期或服務的提供、或商品或服務的其他特點的說明，	-

		c.當有必要說明某一產品或服務的用途(尤其是附件和備用件)時,條件是這種使用是根據工商事務中的誠實原則進行的。 第 11 條第 3 項 某一在先權利在商業活動中在某一特定地點的使用不構成對一個註冊商標侵權(這一地點正是其適用的唯一的地點),此處的"在先權利"指某人或前任以自己的名義將一個未註冊的商標或別的標記連續使用在有關的商品或服務上,而這種使用先於下列情況: a.由註冊商標所有人或前任者以自己的名義在那些有關的商品或服務上對商標的使用, b.以註冊商標所有人名義或以一個前任者自己的名義在有關商品或服務上註冊, 則該在先權利應被認爲在該地區使用,如果在先權利在某地區的使用是受法律規定所保護的(尤其是假冒法)。	
著名商標	第 32 條第 1 項	第 10 條第 3 項	第 13 條第 2 項

侵權民事構成要件	任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任。但於本條(b)項之情形，除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。 (a)於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告，足使購買人可能發生混淆誤認、或為欺罔者。 (b)將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包紙、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散佈或廣告，足生混淆、誤認，或為欺罔者。	一個人侵犯了某註冊商標，如果他在貿易過程中使用了一個標記，該標記 a.與該註冊商標相同或近似， b.用於相關的商品或服務與該註冊商標的商品或服務不近似，而且該商標在英國享有一定聲譽，如沒有正當理由，該標記的使用會不公平地利用該商標的顯著性或聲譽，或對該顯著性或聲譽產生有害的影響。 第 56 條第 2 項 在相同或類似商品或服務上，一商標與著名商標或其主體相同或近似的，如果該商標的使用可能造成混淆的，那麼，依據巴黎公約享有著名商標保護的商標所有人有權依禁令限制該商標在英國的使用。這種權利須符合第 48 條（由在先商標所有人默許的效力）的規定。	就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的著名商標，誤導公衆，致使該著名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。 第 14 條 認定著名商標應當考慮下列因素： 1. 相關公衆對該商標的知曉程度； 2. 該商標使用的持續時間； 3. 該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍； 4. 該商標作爲著名商標受保護的記錄； 5. 該商標馳名的其他因素。
民事救濟	第 32 條第 1 項 任何人如未經註冊	-	第 56 條 侵犯商標專用權的賠

	人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任。		償數額，爲侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人爲制止侵權行爲所支付的合理開支。 前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行爲的情節判決給予 50 萬元以下的賠償。銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的，不承擔賠償責任。
特殊商標侵權民事構成要件：附著於外觀、包裝或其他標示方法之使用侵權行為	第 43 條第 a 項 任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：	第 10 條第 5 項 如果一個人將某一註冊商標用於供商品標籤或商品包裝用的材料上，用於作商業文書用的材料上，或用於爲商品或服務做廣告的材料上，當他使用該商標時，知道或應當有理由相信該商標的使用並未經註冊商標所有人或授權人的正式授權，他則應被作爲使用侵犯註冊商標的上述材料的一方對待。	-

	1.有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准。 2. 於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。		
民事救濟	得向侵權行為人提起民事訴訟	-	-
特殊商標侵權民事構成要件：營業標識之使用侵權行為	第 43 條第 c 項 1.他人使用標章或營業名稱，係在著名標章已著名之後，且其使用足以沖淡著名標章之識別別性者， 4.下列事項不受禁止之限制： (a)為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名標章。 (b)使用標章非作為商業使用。	-	-

	(c)任何形式的新聞報導或評論。		
民事救濟	第 43 條第 c 項 著名標章所有人得依據衡平原則及法院認可之合理條件，請求命令禁止他人之使用，並得請求本法規定之相關救濟。	-	-

國家 區別	**歐盟**	**德國**	**日本**
商標使用定義	第 15 條第 2 款 下列行爲亦應視爲第 1 款所指的使用： 1.共同體商標以不改變其顯著特徵的與註冊時不同組成形式進行使用； 2.在共同體區域內，僅爲了出口商品的目的，把共同體商標貼附在商品或其包裝上。 3. 共同體商標經商標所有人同意的使用應視爲所有人的使用。	-	第 2 條第 3 項 本法所稱標章之「使用」，為下列之行為： 1.在商品或商品之包裝上附加標章之行為。 2.將已在商品或商品之包裝上附加標章之物轉讓或交付，或為轉讓、交付之目的展示或輸入之行為，以及透過電氣通信迴路而提供之行為，亦同。 3.提供服務時，於供被服務者所利用之物（包括轉讓、或租賃之物。以下亦同。）上附加標

			章之行為。 4.將已附加標章之物予被服務者自行使用之提供服務行為。 5.以提供服務為目的，展示已貼附標章而供服務所用之物之行為。（包括於提供服務時，與被服務者自用之物。以下同。） 6.對於被服務者，於該當服務中所提供之物上，附加標章之行為。 7.以電磁方法（以電子方法、磁氣方法，及其他無法由人之感官所直接認識之方法，於下款同）於影像上提供服務，將標章顯示於影像以提供服務之行為。 8.於商品或服務之廣告，價目表或交易文書上附加標章而展示、散佈；或將以此等內容作為之情報，於該情報中附加標章，並由電磁的方法提供之行為。 第 2 條第 4 項 前項所謂在商品和其他之物上附加標章，包括商品及其包裝、及用以提供服務之物；以及商品或服務之廣告中附加標章形狀之物。

			第 2 條第 5 項 本法所稱類似商品之範圍包括服務在內，而類似服務之範圍包括商品在內。
一般商標侵權民事構成要件	第 9 條第 1 款 共同體商標應賦予商標所有人對該商標的專用權。商標所有人有權阻止所有第三方未經其同意在貿易過程中使用： 1.與共同體商標相同，使用在與共同體商標所註冊的相同商品或服務上的任何標誌； 2.由於與共同體商標相同或近似，同時與共同體商標註冊的商品或服務相同成類似的任何標誌，其使用可能會在公衆中引起混淆的；這種可能的混淆包括該標誌和該商標之間可能引起的聯繫； 3.與共同體商標相同或類似，但使用的商品或服務與共同體商標所保護的商品或服務不相類似的任何標誌，如果共同體商標在共同體內享有聲譽，但由於無正當理由使用該標誌，會給商標的顯著特徵或聲譽造成不	第 14 條第 2 項 非經商標專用權人同意，第三人禁止於交易中有以下之情形： 1.使用相同於該商標之標識，且指定保護之商品或服務與該商標所表彰者相同； 2.使用相同或近似該商標之標識，且兩者涵蓋之商品或服務相同或類似，致使公眾有產生混淆之虞，包括公眾對該標識及該商標有產生聯想之虞； 3.使用相同或近似該商標之任何標識，且所表彰之商品或服務不類似該商標所表彰者；惟該商標於德國係屬著名，且該標識之使用，係在無正當理由下，以不正當方式利用或減損該著名商標的識別性或信譽。 第 14 條第 3 項 符合前項之要件者，尤其禁止下列行為：	第 36 條 1.商標權人或專用使用權人，對於侵害商標權或專用使用權者，或有侵害之虞者，得請求制止或預防其侵害。 2. 商標權人或專用使用權人，為前項規定之請求時，並得請求銷毀用於組成侵害行為之物及供侵害行為用之設備，及其他預防侵害所必要之行為。 第 37 條 下列行為，視為侵害商標權或專用使用權： 1.使用與註冊商標近似之商標於指定商品項目類別或指定服務項目，或者使用註冊商標或與其近似之商標，於與指定商品項目或指定服務項目類似之商品或服務。 2.為了讓與或交付，對於指定商品，以及與指定商品項目或指定服務項目類似之商品，於該商品或其包裝上有

	當利用或損害的； 第 9 條第 2 款 根據第 1 款，特別是下列情況，可以予以制止： 1.在商品或商品包裝上綴附該標誌； 2.提供帶有該標誌的商品，將其投入市場或爲此目的持有或用該標誌提供服務； 3.進口或出口帶有該標誌的商品； 4.在商業文書或廣告上使用該標誌。	1.將該標識附著於商品之外觀或其包裝上； 2.以該標識於交易中提供商品，或基於交易目的而持有者； 3.以該標識提供或供應服務； 4.進口或出口具有該標識之商品； 5.使用該標識於正式文件或廣告。 第 14 條第 4 項 第三人未取得商標專用權人之同意，而可能於交易中以下列之外觀、包裝或其他標示方法作為商品或服務的標識，且其對於該標識之使用，係第 2 項及第 3 項所禁止者，禁止為下列之行為： 1.將相同或近似該商標之標識附著於外觀、包裝或其他標示方式，如貼紙、標籤、縫貼或類似物； 2. 以相同或近似該商標之標識，作為外觀、包裝或其他標示方式，於交易中提供或基於交易目的而持有者； 3. 進口或出口附有與該商標相同或近似之	附加註冊商標或近似商標商品之持有行為。 3.把對接受指定服務項目之人、以及接受與指定服務項目或指定商品項目類似的服務之人，而供該等人使用之附有註冊商標或類似商標之物，以提供為目的之持有；以及進口之行為。 4.對於被提供指定服務項目者、以及被提供與指定服務項目或指定商品項目類似的服務之人，供其使用之附有註冊商標或類似商標之物，以提供為目的之讓與、交付；以及以讓與或交付為目的之持有、進口之行為。 5.對於指定商品項目或指定服務項目，以及類似的商品或類似的服務之註冊商標務，或類似此等之商標，以使用此等註冊商標或類似之商標為目的，而持有附加註冊商標或類似商標之物。 6.對於指定商品項目或指定服務項目，以及類似之商品或服務之註冊商標，為了使他人使用該等註冊商標及類似商標，而轉讓、交

		標識，為商品的外觀、包裝或其他標示方法。	付附有註冊商標或類似商標之物；以及為了轉讓、交付該物而持有之行為。 7.對於指定商品項目或指定服務項目，以及類似之商品或服務之註冊商標或其近似商標之使用；或為了讓他人使用，而製造或進口附有註冊商標或類似商標之物之行為。 8.對於以用來製造附有註冊商標或類似商標之物的用品，以製造、轉讓、交付或進口為業而製造、轉讓、交付或進口之行為。 第 39 條 特許法第 103 條（過失之推定）第 105 條（文件之提出）及第 106（恢復信用之措施）之規定，於商標權或專用使用權之侵害，準用之。 第 74 條 不論任何人均不得為下列之行為： 1.使用非註冊商標之商標，而在該商標上作商標註冊之標示或與此相似之標示行為。 2.使用註冊商標於指

			定商品或指定服務以外之商品或服務，而在該商標上作商標註冊之標示或與此相似之標示行為。 3.對於商品或其包裝上附有註冊商標以外的商標之物；或是在指定商品項目以外的商品或其包裝上附有註冊商標之物；以及在商品或其包裝上附有屬於服務的註冊商標之物；對此等附有表示為註冊商標之商標或相似表示所為的轉讓，或是為了交付所持有之行為。 4.在供接受提供服務之人所利用之附有非註冊商標之商標之物；以及在供接受指定服務以外之服務之人所利用之附有服務之註冊商標之物；以及在供接受提供服務之人所利用之附有商品之註冊商標之物，對於附有此等表示為註冊商標之商標或是與之相似之表示之物，用來提供該服務之目的而持有或進口之行為。 5.對於附有與服務有關之虛偽商標註冊之物，以服務為目的所為的轉讓或交付；以及以

			轉讓或交付為目的而為持有或進口之行為。
民事救濟	第 9 條第 3 款 共同體商標賦予的權利應自該商標註冊公佈之日起，可以對抗第三方，在共同體商標申請公告之日以後的行爲如依註冊公告應予查禁，所有人可以要求合理賠償。	第 15 條第 4 項 違反第 2 項及第 3 項規定使用營業標識或近似標識者，營業標識之專用權人得請求防止之。 第 15 條第 5 項 因故意或過失為侵害行為者，應對營業標識專用權人就其侵害行為所生之損害負賠償責任。 第 17 條第 2 項 商標以代理人或代表人名義註冊違反第 11 條之規定者，如商標專用權人並未授權該商標之使用，得禁止其代理人或代表人為第 14 條的使用行為。代理人或代表人因故易或過失，就該損害行為對於商標專用權人的損害負賠償責任。第 14 條第 7 項規定準用之。 第 18 條 1.就第 14 條、第 15 條及第 17 條之情形，商標或營業標識之專用權人得要求將侵權人佔有或所有，具有非法標識之物品，予以銷	第 38 條 1.商標權人或專用使用權人對於因故意或過失侵害商標權或專用使用權之人，請求賠償因其侵害所受之損害，而侵害人因侵害行為獲有利益時，其所得之利益額推定為商標權人或專用使用權人所受之損害額。 2. 商標權人或專用使用權人，對於因故意或過失侵害商標權或專用使用權之人，得以與使用其註冊商標所可獲得之金錢，相當之數額，作為自己所受之損害額，請求賠償。 3. 前項之規定，不妨害請求超過該項規定金額之損害賠償。此時，商標權或專用使用權之侵害人，如無故意或重大過失者，法院得參酌以定其損害賠償額。

		毀。但構成權利侵害之狀態得以其他方式除去，並且於個案上銷毀對侵權人或所有權人不合比例者，不在此限。 2.對於侵權行為人之財產，且專以或幾乎專以製造非法標識之器具，準用之。	
商標權效力例外之情形	第 12 條 共同體商標所有人無權制止第三方在貿易過程中使用： 1.其自己的名稱或地址； 2.有關品質、質量、數量、用途、價值、產地名稱、生產商品或提供服務的時間的標誌，或有關商品或服務的其他特點的標誌； 3.需要用來表明商品或服務用途的標誌，特別是用來表明商品零部件用途的商標；只要上述使用符合工商業務中的誠實慣例。	-	第 26 條 1. 下列標示不受商標權效力拘束： （1）將自己之肖像或自己之姓名、名稱、著名雅號、藝名或筆名，或此等之著名簡稱，以普通使用方法表示。 （2）將指定商品或類似商品之普通名稱、產地、出售地、品質、原料、效能、用途、數量、形狀、價格或生產、或使用之方法或時間或者類似該指定商品之服務之普通名稱、提供的場所、品質、供提供用之物、效能、用途、數量、形態、價格或提供方法或時期，以普通使用方法表示。 （3）該指定服務或與其類似服務之普通名稱、提供之場所、品質、供提供用之物、效

			能、用途、數量、態樣、價格或提供之方法或時期或者類似於該指定服務之商品、普通名稱、產地、出售地、品質、原材料、效能、用途、數量、形狀、價格或生產或使用之方法或時期，均以普通使用方法表示。 （4）慣用於該指定商品或指定服務或者與其類似之商品或服務之標章。 （5）商品或者商品之包裝形狀係為確保該商品或者商品包裝之機能，所不可欠缺之立體形狀所組成者。 2. 前項第 1 款之規定，如於他人之商標權設定註冊後，以不正當競爭之目的，將自己之肖像或自己之姓名、名稱、著名雅號、藝名或筆名或此等之著名簡稱，加以使用者，不適用之。
著名商標侵權民事構成要件	-	第 14 條第 2 項 非經商標專用權人同意，第三人禁止於交易中有以下之情形： 2.使用相同或近似該商標之標識，且兩者涵蓋之商品或服務相同	第 4 條第 1 項 第 19 款 以不正當之目的(獲得不正當利益之目的，加害於他人之目的、其他不正當之目的謂之)而意圖使用相同或近似

		或類似，致使公眾有產生混淆之虞，包括公眾對該標識及該商標有產生聯想之虞； 3.使用相同或近似該商標之任何標識，且所表彰之商品或服務不類似該商標所表彰者；惟該商標於德國係屬著名，且該標識之使用，係在無正當理由下，以不正當方式利用或減損該著名商標的識別性或信譽。 第 15 條第 2 項 第三人未經授權者，禁止於交易中使用該營業標識，或足以造成與受保護之標識混淆之近似標識。 第 15 條第 3 項 凡於德國係著名之營業標識，第三人禁止在無正當理由時，以不正當方式於交易中使用該營業標識或近似的標識，且該標識之使用無須構成第 2 項的混淆之虞，只要足以減損該營業標識的識別性或信譽。	於廣為日本國內或國外之需求者所認識之表彰他人營業上商品或服務之商標者。
民事救濟	-	第 15 條第 4 項 違反第 2 項及第 3 項規定使用營業標識或近	第 36 條 1. 商標權人或專用使用權人，對於侵害商標權或專用使用權者，或

		似標識者，營業標識之專用權人得請求防止之。 第 15 條第 5 項 因故意或過失為侵害行為者，應對營業標識專用權人就其侵害行為所生之損害負賠償責任。 第 18 條 1.就第 14 條、第 15 條及第 17 條之情形，商標或營業標識之專用權人得要求將侵權人佔有或所有，具有非法標識之物品，予以銷毀。但構成權利侵害之狀態得以其他方式除去，並且於個案上銷毀對侵權人或所有權人不合比例者，不在此限。 2.對於侵權行為人之財產，且專以或幾乎專以製造非法標識之器具，準用之。	有侵害之虞者，得請求制止或預防其侵害。 2. 商標權人或專用使用權人，為前項規定之請求時，並得請求銷毀用於組成侵害行為之物及供侵害行為用之設備，及其他預防侵害所必要之行為。

商標侵權刑事責任相關立法例對照表

國家 區別	台灣	中國大陸	日本
一般商標侵權刑事構成要件	第 81 條 未得商標權人或團體商標權人同意 1. 於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。 2. 於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。 3. 於同一或類似之商品或服務，使用近似於其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。	第 59 條第 1 項 未經商標註冊人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任。	--
刑罰	處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。	刑法第 213 條 未經註冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰	第 78 條 侵害商標權或專用使用權者，處五年以下有期徒刑或科五百萬日圓以下之罰金。 第 80 條 違反七十四條之規定者，處三年以下有期徒刑或科三百萬日圓以

		金。	下之罰金。
著名商標侵權刑事構成要件	商標法：無特別規定，適用一般商標侵權規定。 可能適用公平交易法第 20 條	商標法：無特別規定，適用一般商標侵權規定。	商標法：無特別規定，適用一般商標侵權規定。
刑罰	商標法：無特別規定，與一般商標侵權相同。 公平交易法：依據第 35 條，若逾期未停止、改正其行為或未採取必要更正措施，或停止後再為相同或類似違反行為者，處行為人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一億元以下罰金。	商標法：無特別規定，與一般商標侵權相同。	商標法：無特別規定，與一般商標侵權相同。
特殊商標侵權刑事構成要件：附著於外觀、包裝或其他標示方法之使用侵權行為	我國商標法未特別規定，依個案實際使用情形判斷有無構成商標侵害。	-	第 74 條 不論任何人均不得為下列之行為： 第 3 款 對於商品或其包裝上附有註冊商標以外的商標之物；或是在指定商品項目以外的商品或其包裝上附有註冊商標之物；以及在商品或其包裝上附有屬於服務的註冊商標之物；對此等附有表示為註冊商標之商標或相似表示所為的轉讓，或

			是為了交付所持有之行為。 第 4 款 在供接受提供服務之人所利用之附有非註冊商標之商標之物；以及在供接受指定服務以外之服務之務之人所利用之附有服務之註冊商標之物；以及在供接受提供服務之人所利用之附有商品之註冊商標之物，對於附有此等表示為註冊商標之商標或是與之相似之表示之物（下一款稱之「服務有關之虛偽商標註冊之標示物」），用來提供該服務之目的而持有或進口之行為。
刑罰	-	-	三年以下有期徒刑或科三百萬日圓以下之罰金。
販賣侵害商標之商品	第 82 條 明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者。	第 59 條第 3 項 銷售明知是假冒註冊商標的商品，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任。	第 37 條第 4 款 使他人提供指定服務或者與指定服務或指定商品類似之服務之目的，而售讓、交付…粘貼註冊商標或近似商標於供接受該提供者之使用物上之行為。 第 67 條第 4 款 以讓與提供原指定服務為目的，而售讓、交

			付.. 有貼付註冊防護商標於供提供各指定服務所使用之物之行為。 第 74 條第 5 款 以讓與提供該服務之目的，而售讓或交付…有貼付註冊防護商標於供提供各指定服務所使用之物之行為。
刑罰	處一年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣五萬元以下罰金。	刑法第 214 條 銷售明知是假冒註冊商標的商品，銷售金額數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；銷售金額數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。	處五年以下有期徒刑或科五百萬日圓以下之罰金。 (違反第 37、67 條) 處三年以下有期徒刑或科三百萬日圓以下之罰金。 (違反第 74 條)
意圖販賣侵害商標之商品	第 82 條 明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者。	第 59 條第 2 項 僞造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售僞造、擅自製造的註冊商標標識，構成犯罪的，除賠償被侵權人的損失外，依法追究刑事責任。	第 37 條第 2 款 以售讓或交付之目的，而持有粘貼註冊商標或近似商標於指定商品，或者與指定商品或服務類似之商品或商品包裝上之行為。 第 37 條第 4 款 以售讓或交付之目的，而持有或輸入有粘貼註冊商標或近似商標於供接受該提供者之使用物上之行為。 第 37 條第 6 款

			以使他人使用註冊商標或近似商標於指定商品或服務，或者與其類似商品或服務上之目的，而以售讓交付或者售讓或交付之目的，持有表彰註冊商標或近似商標之行為。 第 67 條第 2 款 以售讓或交付為目的而持有貼付註冊防護商標於指定商品或其包裝之行為。 第 67 條第 4 款 以售讓或交付為目的，而持有或輸入有貼付註冊防護商標於供提供各指定服務所使用之物之行為。 第 74 條第 5 款 「..或者以售讓或交付之目的，而持有或輸入服務有關之虛偽商標註冊之標示物行為。」
刑罰	處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。	刑法第 215 條 處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。	處五年以下有期徒刑或科五百萬日圓以下之罰金。 (違反第 37、67 條) 處三年以下有期徒刑或科三百萬日圓以下之罰金。

			(違反第 74 條)
沒收	第 83 條 犯前二條之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品，或所提供於服務使用之物品或文書，不問屬於犯人與否，沒收之。	-	-

國家 區別	**WTO/TRIPS**	**英國**	**德國**
一般商標侵權刑事構成要件	第61條 「會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則。」	第 92 條第 1 項 與商品有關的未經授權的商標的使用，以自己或爲別人得到爲目的，或有給他人帶來損失的意圖，並且未經商標所有人同意的下列行爲構成違法行爲：(第 a 款) 將與某一註冊商標相同的標誌，或很可能會被誤認爲是某一註冊商標的標記用於商品或其包裝上。	第 143 條第 1 項 第 1 款 於交易中違法從事下列行為： 違反第 14 條第 2 項第 1 款或第 2 款之使用標識行為；
刑罰	第 61 條 救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及（或）罰金，並應	第 92 條第 6 項： 違反本條規定者應受以下法律處理：	處三年以下有期徒刑或罰金。

	和同等程度之其他刑事案件之量刑一致。	（a） 由即決裁定判處 6 個月以下監禁或不超過法定最高額的一筆罰金，或二罪並罰； （b） 判一筆罰金或處 10 年以下有期徒刑，或一併判處罰金和徒刑。	
著名商標侵權刑事構成要件	-	第 92 條第 4 項 違反本條規定之行為，應符合以下要件： （a） 商品是有關該商標所註冊的商品，或 （b） 該商標在英國富有聲譽，系爭標識之使用，係利用或不正當利用該商標之識別性或信譽，或者對於識別性或信譽造成減損。	第 143 條第 1 項 第 2 款 於交易中違法從事下列行為：（……略） 違反第 14 條第 2 項第 3 款之規定，意圖以利用著名商標之識別性或信譽，或減損其識別性或信譽之方式，使用標識；
刑罰	-	適用第 92 條第 6 項。	處三年以下有期徒刑或罰金。
特殊商標侵權刑事構成要	-	第 92 條第 2 項 爲自己或別人之利益，或意圖造成他人之損失，在未經商標	第 143 條第 1 項 第 3 款 於交易中違法從事下

件：附著於外觀、包裝或其他標示方法之使用侵權行為		所有人同意為下列之行爲，係屬違法行爲：(第 a 款)將某一標識適用於某一註冊相同或很容易被誤認爲是該商標將要用於下列各項的材料上， 1.作商品的標識或包裝，或 2.作爲與商品有關的商業文書，或 3.爲商品做廣告，或在經營過程中，使用帶有這樣標識的材料用作商品標識或包裝商品，作爲與商品有關的商業文書或爲商品做廣告，或在經營過程中，由他擁有、保管或控制的任何這樣的材料，目的是用於他或他人所要做的任何將構成（b）項中的違法行爲。	列行為：(……略) 違反第 14 條第 4 項第 1 款附著標識，或違反第 14 條第 4 項第 2 款或第 3 款包裝或包裹或以標示方式，於交易中提供、持有、輸入或輸出，而該第三人依下列規定有使用標識之情形者： (a)第 14 條第 2 項第 1 款或第 2 款所禁止之行為；或 (b)第 14 條第 2 項第 3 款所禁止之行為，且該行為係意圖利用或減損著名商標之識別性或信譽者；
刑罰	-	適用第 92 條第 6 項規定。	處三年以下有期徒刑或罰金。
特殊商標侵權刑事構成要件：製造專以設計或供重製相同或近似註冊	-	第 92 條第 3 項： 爲自己或別人之利益，或意圖造成他人之損失，在未經商標所有人同意為下列之行爲，係屬違法行爲： （a）製造專門設計或用於複製與某一註冊	第 143 條第 1 項 第 4 款 於交易中違法從事下列行為：(……略) 違反第 15 條第 2 項使用標識之行為；

商標之標識，所需之物品；或於營業中持有、保管或控制該物品		商標相同或極易造成誤認的標識的物品 （b）在經營過程中持有、保管或控制該物品，行為人明知或可得而知該物品已用於、或將要用於生產商品或用於標示或包裝商品的素材，並作爲與商品有關的商業文件，或供廣告行銷商品之用。	
刑罰	-	適用第 92 條第 6 項。	處三年以下有期徒刑或罰金。
販賣侵害商標之商品	N/A	第 92 條第 1 項 第 b 款： 銷售或出租，爲銷售或出租提供，做提供或展示，或配送帶有或其包裝上帶有該標識的商品。 第 c 款： 在其經營過程中，爲了自己或他人做任何事情的目的，擁有、保管或控制有這樣的商品將構成（b）款中的違法行爲。	無
意圖販賣侵害商標之商品	N/A	-	無
刑罰	N/A	第 92 條第 6 項： 違反本條規定者應受	無

		以下法律處理： a.由即決裁定判處 6 個月以下監禁或不超過法定最高額的 1 筆罰金，或 2 罪併罰； b.判 1 筆罰金或處 10 年以下有期徒刑，或一併判處罰金和徒刑。	
沒收	第 61 條 必要時，救濟措施亦應包括對侵權物品以及主要用於侵害行為之材料及器具予以扣押、沒收或銷燬。	-	第 143 條第 5 項： 涉及犯行之物品得沒收之，並適用刑法第 74 條第 a 項之規定。

刑度之比較分析

1. **中華民國商標法：**

第 81 條「處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金」。

第 82 條「處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金」(販賣仿冒物或意圖販賣而陳列、輸出入)。

中華民國刑法：

第 253 條「處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三千元以下罰金」(偽造仿造商標、商號罪)。

第 254 條「處二千元以下罰金」(販賣陳列輸入偽造仿造商標、商號之貨物罪)。

2. 德國商標法：

第 143 條，原則上處以「三年以下有期徒刑或罰金」，以營業為目的者，處「五年以下有期徒刑或罰金」。

3, **英國商標法：**

第 92 條第 6 項：(a) 由即決裁定判處 6 個月以下監禁或不超過法定最高額的一筆罰金，或二罪並罰；(b) 判一筆罰金或處 10 年以下有期徒刑，或一併判處罰金和徒刑。

4.日本商標法：

第 78 條規定「處五年以下有期徒刑或科五百萬日圓以下之罰金」(侵害商標罪)。

第 79 條規定「處三年以下有期徒刑或者科三百萬日圓以下之罰金」(詐欺行為)。

5.中國大陸刑法：

第 213 條「情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金」（假冒他人註冊商標罪）。

第 214 條「銷售金額數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；銷售金額數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金」（銷售假冒註冊商標的商品罪）。

第 215 條「情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金」（非法製造、銷售非法製造的註冊商標標識罪）。

6. 美國刑法：

第 2318 條在著作物上附加仿冒標籤之交易仿冒不法標籤、文件或包裝罪（Trafficking in counterfeit labels, illicit labels, or counterfeit documentation or packaging），對於故意交易有關唱片、電腦程式、視聽、文學等著作物之仿冒不法標籤、文件或包裝，應處 25 萬元以下罰金或科或併科 5 年以下有期徒刑（該條（a）項）。為該法條為規範著作物標籤或包裝，並非規範商標。

第 2320 條「明知為仿冒的商標，於交易中使用於商品或服務上，或者產生關聯時，對於自然人處以 200 萬元以下之罰金，或科以 10 年以下之有期徒刑，或兩者併科；非自然人的情形，最高處以 500 萬元以下之罰金。對於再犯本條規定之情形，自然人處以 500 萬元以下之罰金，或科以 20 年以下之有期徒刑；非自然人則處以 1500 萬元以下之罰金」。

附錄

書摘：商標名聲、不正利用與損傷(Reputation, Unfair Advantage and Detriment)[245]

一、概要

註冊商標權人在對抗相同商標使用或註冊、或其他有混淆之虞之使用或註冊時，毋需向法院證明其商標享有一定名聲；相對於此，商標名聲之保護實為另一個不同層級的議題。與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, "TRIPs")第 16 條(3)項、歐盟 1989 年 104 號商標調和指令(EU's trade mark approximation directive, Directive 89/104)第 5 條(2)項與共同體商標規則(Community Trade mark (CTM) Regulation)第 9 條(1)項(c)款皆有關於註冊商標權人得排除他人在不類似商品或服務上使用商標，以致取得不正利益或損傷其名聲之侵害之規定，歸納言之，可區別為下列四種不法行為類型[246]：

(1) 不正利用前標誌之識別性

(2) 不正利用前標誌之美名(repute)

(3) 對於前標誌之識別性造成損傷(detriment)

(4) 對於前標誌之美名造成損傷

而在進行類型化討論前，實有必要先釐清與商標名聲(reputation)保護的幾個觀點與概念，分述如下。

1. 商標淡化、模糊與污損之概念架構

有時候，削減他人商標得以辨識商品或服務來源之識別能力(即識別性

---

[245] 本文係整理自 2003 年牛津大學出版社之《商標法之實務分析》一書第 11 章。See Jeremy Phillips, *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*, Oxford University Press (2003), Chapter 11: Reputation, Unfair Advantage and Detriment, p.361-391.

[246] *Hollywood SAS v Souza Cruz SA*, Case R 283/1999-3 [2002] ETMR 705.

(distinctive character))，被認為是「模糊」(blurring)結果所致；若是損害及他人商標之名聲，則被認為是種「淡化」(dilution)或「污損」(tarnishment)。這些概念用詞主要是來自美國 1995 年聯邦商標淡化法[247]，不過此處保護對象僅限於著名商標，與最初提倡者 Frank Schechter 毫不考慮商標聲望(fame)之情形有異[248]。此外，其中污損類型大體上等同於歐洲法上所稱之「損傷他人商標」。

在 *Adidas v Fitnessworld* 一案[249]中，歐洲法院辯護官(Advocate General)表示，損傷商標識別性之概念大致上便是指稱著「淡化」，而損傷商標名聲則是指稱商標「污損」或削弱之情形，亦即商標對於大眾之吸引力下降。由此段陳述可知，歐洲法院已經願意採納美國法上特有之專有名詞。

2. 名聲、美名與商譽之概念辨別

英語口語上，“reputation”與“repute”通常作為同義詞使用，不過內部市場協調局上訴委員會(Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) Board of Appeal)在 *Hollywood* 案[250]中卻明白區分兩者不同：「…具有名聲(reputation)之商標意指其被重要多數(a significant part)相關公眾(relevant public)所知悉。反之，商標名聲在認識(recognition)層面上，並不能預先決定該名聲會在『美名』(repute)或形象(image)層面上享有特定重要性，而將因競爭商標之註冊而遭受損傷。」值得注意的是，上訴委員會嗣後改以“image”此非法律專有名詞說明，而放棄“repute”一字。

至於名聲與商譽(goodwill)，亦是兩種不同概念：前者是指消費者知悉在世界上某處正使用著特定商標；相對地，後者則是由於特定區域的消費者知道特定商標正被使用，即指享有「名聲」，而其購買商品或服務之決定正是建立在受其

---

[247] Federal Trademark Dilution Act 1995 (15 USC 1125(c), 1127).

[248] Frank Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection (1927), 40 Harv LR 813.

[249] *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd*, Case C-408/01, Opinion of 10 July 2003 (unreported) (ECJ), para 37-38.

[250] *Hollywood SAS v Souza Cruz SA*, Case R 283/1999-3 [2002] ETMR 705, para 61.

名聲之正面印象吸引之基礎上。依此，「商譽」顯然與「美名」相關，不過主要差別在於美名是指商標在消費者眼中之形象，而商譽則是指當商標具備該形象之經濟結果而言。

在 *General Motors v Yplon* 一案[251]中，歐洲法院認為註冊商標權人欲主張擴大保護範圍至非類似商品或服務，必須是該商標被前述商品或服務涵蓋之重要多數相關公眾所知悉 —亦即享有名聲— 方可；此番解釋將名聲一詞從常相混淆之「聲望」(fame)或「惡名昭彰」(notoriety)概念中解放出來，例如，COCA-COLA 因為著名而享有一定名聲，但多數商標儘管顯然不具備聲望，卻仍有極大的名聲。至於相關公眾之多少比例才足以稱為「重要多數」，歐洲法院則明智地保持沉默，未提出任何明確標準。此外，名聲必然是與特定商品或服務相連結而無法單獨存在，且其通常範圍亦不脫離於此，譬如，商標 MERCEDES 在汽車市場極具名聲，但在服裝市場則否。

3. 美名與識別性之關聯

一般不會純粹在理論上討論商標識別性，而是將其與特定商品或服務相連結；而就識別性與美名之關聯如何，英國法官在 *TY.PHOO/TYPHOON* 一案[252]表示：「視名聲一詞被賦予之涵義廣度而定，特定商標之差異性(differentness)會是商標美名或者商標識別性之一部分：無論何者，對於我而言都是明顯屬於法律欲提供之保護範圍內所思考者…」此種說法就好比將法律保護範圍看成一顆蛋的容量，而美名與識別性分別為蛋白與蛋黃，當其中之一較大時，另一者相對地為小。

再者，商標識別性或其美名之強弱，是否必然影響保護範圍？歐洲法院在 *General Motors v Yplon* 一案[253]中認為，越強之商標識別性或名聲，能使商標權人越容易確立損傷之訴求；不過，OHIM 上訴委員會曾暗示不同意，認為大眾對於

---

[251] *General Motors Corporation v Yplon SA*, Case C-375/97 [1999] ETMR 950, para 31.
[252] *Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd* [2000] ETMR 1071 (HC).
[253] *General Motors Corporation v Yplon SA*, Case C-375/97 [1999] ETMR 950, para 30.

越著名之商標，越不可能發音錯誤成另一個相似商標[254]。儘管如此，商標因較強之識別性或美名而有較大保護範圍之情形，可能只會發生在特定領域，而不及於其他；例如註冊商標 MERCEDES 與 MERCEDES-BENZ 是汽車市場中的著名商標，雖然也曾使用在 T 恤上作為廣告之用，但其高度名聲仍無法延伸至服裝市場內。

二、商標之不正利用與損傷態樣分析

欲主張不正利用(unfair advantage)他人商標或致使其損傷(detriment)之行為構成商標侵害(infringement)，前提是該行為必須出自「無正當理由」(without due causes)。荷比盧法院在規範調和前(pre-harmonization)之 *Lucas Bols* 案[255]中，就「無可證明正當之理由」(without justifiable reason)一詞說明何謂可證明正當之使用：

(1) 使用者使用商標所有人之商標是出於此一強迫情形，亦即縱使商標所有人因使用該受有損害，亦確實無法制止使用者不使用該商標。

(2) 使用者基於其自身權源有權使用該商標，而毋須向商標所有人之權利退讓。

OHIM 上訴委員會之後採納了 *Lucas Bols* 案法則作為檢驗「正當理由」之一般原則[256]，而認為另可異議之註冊(otherwise objectionable registration)若嗣後於歐盟內其他地區被允許，亦不會構成豁免不正利用或損傷他人商標行為之正當理由。另外，蘇格蘭法院表示[257]，申請商標註冊人之使用行為並不因他商標所有人開啟異議程序而變成無正當理由。

商標之不正利用與損傷態樣已如前述，共分四類，相關案例與問題則如下說明。

---

[254] *Ferrero oHG mbH v Jordi Tarrida Llopart*, Case R 186/2001-1 [2003] ETMR 188, para 20.

[255] *Lucas Bols v Colgate-Palmolive* (1976) 7 IIC 420.

[256] *Hollywood SAS v Souza Cruz SA*, Case R 283/1999-3 [2002] ETMR 705, para 101-102.

[257] *Pebble Beach Company v Lombard Brands Ltd* [2003] ETMR 252 (Court of Session).

1. 不正利用前標誌之識別性

雖然 OHIM 上訴委員會在 *Hollywood* 案[258]中區分出四種不法類型，但對於何謂「不正利用前標誌之識別性」，卻無實例說明；這並非可假定此類型並不存在，但實際上的確難以想像此類行為，而歐洲法院辯護官在 *Adidas v Fitnessworld* 一案[259]中，亦無法清楚辨別兩種不正利用行為。據此，如果不正利用他人商標識別性之行為實際上不會發生，又何必大費周章將其列為商標侵害類型之一？可能的解釋是：第一，如果商標識別性應該受到保護；第二，如果取得不正利益是可被責難的行為，那麼不正利用商標識別性便是不法行為，無論其是否實際存在。不過，此說法仍有失造作、不自然。

2. 不正利用前標誌之美名

「不正利用」概念之發展受德國 *Dimple* 案[260]影響甚大，法院解釋道：「(不正利用)是個將自己商品或服務與頗具聲望之競爭商品連結的不正競爭行為，目的在於剝削利用該競爭商品或服務之良好名聲，以增進促銷成果。」嗣後，英國法院在判決[261]中贊同此概念陳述並持續強化；實際上，此用語也等同於源自法國不正競爭法中之「寄生性交易」(parasitic trading)概念。

欲確立不正利用商標之訴求，商標權人首先應證明他方已獲得一定利益，其次則是說明該利益並非正當(unfair)。並不是任何挪用(appropriation)他人商標之行為均能提供利益，就像使用於掩蓋口臭商品之商標不可能給予休閒服飾或化妝品製造者任何好處；再者，挪用他人商標之行為也可能因為商品性質以及文化距離(cultural distance)，而無法帶來任何好處，正如有刺鐵絲網(barbed-wire)供應商是不太可能從商標 BARBIE 獲得多少市場收益一般。

---

[258] *Hollywood SAS v Souza Cruz SA*, Case R 283/1999-3 [2002] ETMR 705.

[259] *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd*, Case C-408/01, Opinion of 10 July 2003 (unreported) (ECJ), para 37-38.

[260] *DIMPLE* (1985) 17 GRUR 529 (Bundesgerichtshof).

[261] *Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd* [2000] ETMR 1071, 1092 (HC).

對此，蘇格蘭法院亦有類似說明[262]：將商標 PEBBLE BEACH 註冊於與高爾夫遊戲、高爾夫度假村相關商品或服務之所有人，欲禁止被告使用相同文字作為斯佩塞麥芽威士忌之註冊商標，法院認為，高爾夫與威士忌間之關聯薄弱且籠統，因此縱使被告有取得任何利益，也是極為少量而無法作為禁止使用之證立基礎。這也說明了，並非任何取得之利益都屬於不正利益。

3. 對於前標誌之識別性造成損傷

德國法院曾於規範調和前之 1959 年判決[263]中說明「損傷」概念：「商標所有人具有維持其透過投注大量時間、金錢取得之獨特地位之合法利益，任何會削弱該商標原創性(originality)與識別性…以及來自商標獨特性(uniqueness)之廣告效果之行為，都應被禁止。其目的在於保護已取得資產，避免遭到削弱，而非防止各種混淆形式。」此段陳述在多年之後，依舊為英國法院所接納[264]。

由於識別性之功能乃是使消費者區辨不同商標，自然可認為商標損傷必然與商標使用有關，也因此 OHIM 異議部門(Opposition Division)表示[265]，欲申請為共同體商標(CTM)者如與已註冊商標屬於「圖樣上近似」(graphically similar)，將假定已產生會損害前商標識別性之不當使用。而在另一個關於商標損傷的案件[266]中，反而是著重兩造商品特質之差異，而非兩造商標：法院認為，使用商標 INTEL-PLAY 於組合積木玩具，其無甚技術商品特性將會損傷使用於高品質、高技術商品之商標 INTEL 的識別性。

4. 對於前標誌之美名造成損傷

英國商標註冊處(UK Trade Mark Registry)之聽證官(hearing officer)在汽車製

---

[262] *Pebble Beach Company v Lombard Brands Ltd* [2003] ETMR 252 (Court of Session).

[263] *QUICK* (1959) GRUR 182 (Bundesgerichtshof).

[264] *Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd* [2000] ETMR 1071, 1092 (HC).

[265] *Campomar S.L's application; opposition of Nike International Ltd*, Case 102/1999 [2000] ETMR 50.

[266] *Intel Corp v Sihra*, 24 January 2003 (HC), para 24.

造商 AUDI 對於 AUDI-MED 商標註冊提起異議一案[267]中，陳述七個可據以判斷是否構成損傷商標美名的檢驗要點：

(1) 兩造商標之相似性

(2) 前商標之固有識別性

(3) 前商標享有名聲之程度

(4) 前商標享有名聲之商品或服務範圍

(5) 商標在市場上之獨特性

(6) 兩造之商品或服務是否可能透過相同管道銷售

(7) 前商標是否在後商標出現之後變得較不具識別性

不過，聽證官並未明確指出每個標準與損傷識別性或損傷商標美名間具體關聯如何，必須留待個案決定。

而在 *Hollywood* 案中，使用於口香糖之商標 HOLLYWOOD 其所有人，對於註冊使用相同商標於香菸、菸草製品、打火機與火柴之申請提起異議；OHIM 上訴委員會在認定兩造商品不具類似性後，旋即考慮商標損傷之可能，最終表示相對於口香糖，香菸類商品確實帶有負面特性。其次，假設申請人同樣利用異議人銷售口香糖時傳達之訊息「青春、健康與活力」，而銷售自己香菸商品時，又將如何處理此問題？上訴委員會認為[268]，必須以香菸品牌在大眾觀感中之真正價值認定，而非商標所有人之意圖；就像 MARLBORO、FORTUNA、CAMEL 等商標竭力塑造愛好運動、活力等形象，卻未必成功。也因此，欲判斷申請人商標對於使用於口香糖之商標 HOLLYWOOD 是否造成損傷，似應從潛在口香糖嚼食者的立場觀察，而不是從潛在吸煙者的角度。

儘管如此，是否構成商標損傷仍取決於法官或聽證官就建議考量事項之主觀評價如何；例如，英國商標註冊處聽證官便駁回使用於電池之商標 EVER READY 所有人，對於申請註冊 EVEREADY 商標使用於保險套提起之異議，認為後者之

[267] *Audio Medical Devices Ltd's application; opposition of Audi AG* [1999] ETMR 1010.

[268] *Hollywood SAS v Souza Cruz SA*, Case R 283/1999-3 [2002] ETMR 705, para 96.

使用並不會造成前者商標美名或識別性遭受損傷[269]。

5. 不正利用或損傷與混淆之虞之關聯

不正利用或損傷在同時發生混淆之虞(likelihood of confusion)時，是否只是個爭論？就此歐洲特有議題，法制層面有以下述幾點推論過程作為說明：

(1) 唯有當於類似商品之未經授權使用行為有致混淆之虞時，商標權人方能主張保護[270]。

(2) 唯有當於完全不類似商品之未經授權使用行為有不正利用商標識別性或致損傷商標美名時，商標權人方能主張保護[271]。

(3) 商標權人對於於類似商品之未經授權使用行為主張之保護範圍，大於於完全不類似商品之未經授權使用。(雖未反映在歐洲商標法上，但卻是個不證自明的觀點)

(4) 當商標權人對抗於類似商品之未經授權使用行為時，需要證明混淆之虞，那麼在對抗於完全不類似商品之未經授權使用時，還應該證明至何種程度？

儘管前述推論過程為英國法院在 1997 年 *Baywatch* 案[272]中所認同，並深受自由市場之企業者(entrepreneur)與無賴(rogue)喜愛，更勝於法律學家；不過，其後歷經幾次贊否，最後於 2000 年 *TY.PHOO/TYPHOON* 一案[273]被埋葬湮沒。

6. 不正利用或損傷與商標指定使用之商品或服務之關聯

在歐洲特殊背景下衍生出的另一個問題是：不正利用或損傷在當事人指定使用之商品或服務類似時，是否絕不成為爭論？這是源自於歐洲法院 *Davidoff v*

---

[269] cf *Oasis Stores Ltd's application; opposition of Ever Ready plc* [1999] ETMR 531 (UK Trade Mark Registry).

[270] Council Directive 89/104, arts 4(1)(b), 5(1)(b); Council Regulation 40/94, arts 8(1)(b), 9(1)(b).

[271] Council Directive 89/104, arts 4(3), 5(2); Council Regulation 40/94, arts 8(5), 9(1)(c).

[272] *Baywatch Production Co Inc v The Home Video Channel* [1997] FSR 22 (HC).

[273] *Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd* [2000] ETMR 1071 (HC).

Gofkid 一案判決之困惑。

Davidoff 之商標 DAVIDOFF 註冊使用在貴重金屬與菸草製品，而 Gofkid 之後在德國註冊商標 DURFFEE，指定使用之商品或多或少與前者屬於同類；根據歐盟 1989 年 104 號指令，如雙方產品不同(different)，Davidoff 應主張第 5 條(2)項，其訴求方程式為：前商標具備名聲+未經授權使用近似商標+不同商品+損傷前商標+無正當理由(no excuse)=商標侵害；但由於雙方其實是製造與販賣相同商品，故應主張第 5 條(1)項，訴求方程式為：近似商標+類似商品+混淆之虞=商標侵害。不過，Davidoff 想主張的卻是藉於兩者間之訴求：前商標具備名聲+未經授權使用近似商標+相同商品+損傷前商標+無正當理由=商標侵害；這是指令中未提供之訴求。

假定 DAVIDOFF 與 DURFFEE 是近似商標，使用在類似商品並且不生混淆之虞，那麼是否有必要去關注那些可能無法控告、只是聲稱被告不正利用或造成損傷之不法行為嗎？在前述 Davidoff 欲主張之訴求情形下，想像 Gofkid 之商標無正當理由不正利用前者商標或致使損傷，實非易事[274]。而這會只是個理論上闕漏而非實踐上者？目前尚未可知。

歐洲法院最後判決結果出人意表之外，其不尋常地否決了辯護官的兩點意見[275]：(應指 Davidoff 勝訴)

(1) 指令條款之列舉或字面意義並未暗示指令考慮賦予較其明示範圍更廣泛之保護。

(2) 而也並無明顯必要去賦予較指令明示者更廣泛之保護，因為透過其「類似商品與服務」規定已提供充分保護。

7. 尚未被 *Dimple* 案涵蓋之不正利用型態

儘管 *Dimple* 案中已就不正利用行為作出定義，但仍可能有遺漏之處；以英

[274] *Davidoff & Cie and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd*, Case C-292/00 [2002] ETMR 1219, [2003] FSR 50 (Advocate General Jacobs's opinion).

[275] Ibid.

國判例法之立場而言，既然其並未處理定義性問題，故此承認應尚有其他不正利用型態存在。例如，旅行社業者無故使用 HUGO BOSS 商標圖文，以吸引想參與德國 HUGO BOSS 之旅之潛在消費者，縱使業者無意將其服務與 Hugo Boss 商品品質相連結，仍被法國法院認為構成商標侵害[276]。

[276] *Sté Hugo Boss v Dernières Nouvelles d'Alsace and others* [1998] ETMR 197 (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg).

參考書目

中文部分

一、書籍

1. 王澤鑑（2005），侵權行為法，第一冊：基本理論、一般侵權行為，三民書局，初版。
2. 王澤鑑（2002），民法學說與判例之研究，民法說與判例研究（2），三民書局。
3. 王澤鑑（2002），民法學說與判例之研究，民法說與判例研究（7），三民書局。
4. 甘添貴、謝庭晃（2004），捷徑刑法總論，台北：瑞興圖書。
5. 張桂芳、張澤平（2004），商標法，書泉出版社，修訂四版。
6. 經濟部智慧財產局 編印（2005），商標法逐條釋義，初版。
7. 曾陳明汝（2004），商標法原理，學林文化，修訂再版。
8. 曾世雄（2002），非財產上損害賠償之主體，載於其所著作之「非財產上損害賠償」，學林文化。
9. 陳昭華（2006），商標法，國立台灣大學科際整合法律學研究所編印，智慧財產培訓學院教材 21，初版。
10. 陳文吟（2005），「商標法論」，三民書局，修訂二版。
11. 劉孔中（2002），著名標章及相關表徵保護之研究，中央研究院、聯經出版。

二、期刊論文

1. 王澤鑑，損害賠償法之目的：損害填補、損害預防、懲罰制裁，月旦法學雜誌，123期，民94.08，頁207~219。
2. 王美花，非傳統商標之審查及檢討與改善，智慧財產權，84期，民94.12 ，頁47-57。
3. 王敏銓，「美國商標法救濟措施之研究」，智慧財產權月刊，第83期，民94.11。
4. 周金城、吳俊彥合著，論專立法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌，118期，民94.03，頁107~109。
5. 涂榆政，商標專用權受侵害時之損害賠償額計算，智慧財產權月刊，民88.01，頁95~103。
6. 許忠信，由TRIPS等國際規範觀點論商標之商標能力，臺北大學法學論叢，59

期，民95.09 頁173-212。
7. 曾勝珍，我國商標損害賠償制度之介紹－兼論美國案例，嶺東學報，15期，民93.05，頁17~31。
8. 陳昭華（2002），以假品裝入真商標商品之保裝內冒充真品之商標權的侵害，月旦法學雜誌第81期，頁26-27。
9. 陳昭華，商標使用要件之探討- 由販賣他人仿冒商標商品是否構成民事侵權談起，文載經濟部智慧財產局編印，95年商標學術研討會，民95.06，頁5-27。
10. 黃銘傑，功能性立體商標與專利權保護間之競合與調和，月旦法學，120 期，民94.05 頁150-165。
11. 黃銘傑，商號之登記、使用與著名標章之保護－商號法制、商標法及公平交易法的三不管地帶，中原財經法學，第6期，民90.07。
12. 鄧振球，顏色商標法律保護之評議，月旦法學，98期， 民92.07， 頁205-220。
13. 鄧振球，新智慧財產權法刑事審判實務之解析，科技法學評論，民94.10，第2卷，頁128-129。
14. 謝青蓉（2006），商標法上混淆誤認之虞之理論與實踐，台灣大學法律系碩士論文，頁12以下。

外文部分

一、德文部分

1. Brigit Schulz, Die relevante Benutzungshandlung im deutschen Markenrecht, Frankfurt am Main: Lang, 1997.
2. Ingerl/Rohnke, Markengesetz- Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, C.H.Beck: Münschen, 1998.
3. Karl-Henz Fezer, Markenrecht, München: Beck, 2001.
4. Marx, Deutsches und europäisches Markenrecht: Handbuch für die Praxis, Luchterhand: Neuwied; Kriftel; Berlin, 1997.
5. Paul Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Verlag C.H.Beck, 2006.
6. Schultz (hrsg.), Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg: Verl. Recht und Wirtschaft, 2002.
7. Sach, Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im Europäischen Recht, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht 1994.

二、英文部分

1. Ann Doll，Marks, Their Protectability and Registrability: Registrability of

Stand-Alone Colors as Trademarks, 12 J. Contemp. Legal Issues 66, 2001.

2. Barton Beebe, A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law, 16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1143 (2006), at 1155-1156. [hereinafter Beebe].
3. Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines – Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, Foundation Press (5th ed., 2002).
4. Gary Schuman，Trademark Protection of Container and Package Configurations, 59 Chi.-Kent. L. Rev. 779，1983.
5. J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, West, a Thomson Business, Volume 3, page 23-27~23-32, 4.Edition (2004)
6. Jeremy Phillips, *Trade Mark Law: A Practical Anatomy*, Oxford University Press (2003), Chapter 11: Reputation, Unfair Advantage and Detriment, p.361-391.
7. Kathleen Goodberlet, The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Prospective Changes to Dilution Definition, Claim Analyses, and Standard of Harm, 6 J. High Tech. L. 249 (2006), *B. TDRA Definition of Dilution*. [hereinafter Goodberlet].
8. McCarthy, Schechter and Franklyn, McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property, NBA Books (3rd ed., 2004).
9. Schechter and Thomas, Intellectual Property – The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Thomson West (2003).
10. Thomas F. Cotter, Is This Conflict Really Necessary? Resolving an Ostensible Conflict Between Patent Law and Federal Trademark Law, 3 Marq. Intell. Prop. L Rev. 25, 1999.
11. William T. Fryer, III, Trademark Product Appearance Features, United States and Foreign Protection Evolution: A Need for Clarification and Harmonization,34 J. Marshall L. Rev. 947, Summer, 2001.

三、日文部分

1. 大塚文昭，特許法通鑑，1997 年 11 月，改訂發行，発明協會。
2. 三宅正雄，商標－本質とその周辺，発明協会出版，1984 年 4 月。
3. 竹田稔，知的財產權侵害要論，2001 年 3 月，第 3 版，発明協會。
4. 西沢茂稔，「商標権の消極的侵害いついて」，特許管理 vol.14，1964 年 3 号。東京控判明 37.4.15・明 37（子）222。
5. 吉原隆次、高橋三雄合著，商標法說義，昭和 58 年初版 4 刷。
6. 網野誠，商標法，2002 年 6 月，第 6 版，有斐閣。

網路資料

1. 陳昭華，著名商標之保護與公平競爭之關係－新修正商標法著名商標保護規定之檢討，2004 商標法制發展學術研討會，經濟部智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/attachment/tempUpload/483966691/著名商標之保護與公平競爭(陳昭華).doc，最後瀏覽：2006/11/30。
2. 章忠信，著名商標之保護與「網域名稱(Domain Name)」之爭議，網頁：http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=1&act=read&id=45，最後瀏覽日：2006/11/30。
3. 劉尚志、陳佳麟，商標與網域名稱之爭（一）：美國篇，智權情報網，http://www.apipa.org.tw/Article/Article-ViewADA.asp?intADAArticleID=11&strSortTarget=adaArticleID，最後瀏覽日：2006/11/30。
4. 劉尚志、陳佳麟，商標與網域名稱之爭（一）：著名商標之保護，智權情報 http://www.apipa.org.tw/Article/Article-ViewADA.asp?intADAArticleID=13&strSortTarget=adaArticleID，最後瀏覽日：2006/11/30。
5. 劉尚志、陳佳麟，商標與網域名稱之爭（四）：一般商標的保護，智權情報網，http://www.apipa.org.tw/Article/Article-ViewADA.asp?intADAArticleID=14，最後瀏覽日：2006/11/30。
6. 賴文智，商標法與公平交易法處理商標仿冒問題之研究，益思科技法律事務所網站，http://www.is-law.com/publish/IPR/商標法與公平交易法處理商標仿冒問題之研究.htm，最後瀏覽日：2006/11/30。
7. Trademark Dilution Revision Act Passed by United States Congress, Oct. 6, 2006,http://www.inta.org/index.php last visited Nov.30, 2006.