商標法修正議題專家學者諮詢會議

時間：第一場次 2018 年 7 月 17 日(星期二)09：30-12：00

第二場次 2018 年 8 月 7 日(星期二)09：30-12：00

地點：本局 19 樓簡報室

(台北市大安區辛亥路二段 185 號 19 樓)

主持人：洪局長淑敏

會議議程：

第一場次 7 月 17 日	
時間	內容
09：15-9：30	報到
09：30-12：00	「商標審查」議題討論
	一、商標法第 30 條第 1 項第 11 款前、後段規定著名商標之著名程度應否有所區別
	二、商標法第 30 條第 1 項第 13 款、第 14 款及第 15 款規定整併之可行性
	三、商標法第 30 條第 1 項第 15 款有關商標權與其他權利衝突之規範
	四、商標異議與評定案件審理範圍應否相同?暨異議案引進商標法第 57 條第 2 項(據爭註冊滿 3 年檢送使用證據)規定機制之可行性
	五、商標廢止註冊後之失效日期
	六、非法人團體之商標申請人適格及權利歸屬
第二場次 8 月 7 日	
時間	內容
09：15-9：30	報到
09：30-12：00	「商標權執行保護」議題討論
	一、是否於「權利侵害之救濟」及「罰則」章節中 明定商標侵權行為樣態

	<p>二、 善意先使用之使用地域範圍或產銷規模限制 暨善意先使用得否承繼、授權、轉讓問題</p> <p>三、 商標法第 36 條第 2 項規定「經商標權人同意 之人」如何認定</p> <p>四、 網路服務提供者對於利用其服務所為之商標 權侵害行為是否應有相關之免責規定</p>
--	--

商標法修正議題專家學者諮詢會議

—第一場次「商標審查」議題

議題一：商標法第 30 條第 1 項第 11 款前、後段規定著名商標之著名程度應否有所區別

問題源起：

商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定，「相同或近似於他人著名商標或標章，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」，不得註冊。條文架構前段規範「混淆誤認之虞」，後段規範「減損識別性或信譽之虞(商標淡化)」，二者皆以「著名商標」為適用之對象。按商標法施行細則第 31 條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」，如依同一法典同一用語應為相同解釋，商標法第 30 條第 1 項第 11 款前、後段規定之「著名商標」，僅須達「相關事業或消費者」普遍認知即可。但考量商標淡化保護範圍擴及不具競爭關係之非類似商品或服務，保護對象為著名商標本身，保護目的在避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，其與前段以相關消費者為保護對象，目的在避免相關公眾對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞並不相同，解釋上，後段對著名商標之程度要求應高於前段(參最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議)。

修正方向：研議本條款是否需要透過修法方式以解決適用上疑義。

(一)修正商標法施行細則第 31 條

現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定，已在條文架構前後段區分「混淆誤認之虞」與「減損識別性或信譽之虞」兩種態樣，對「著名商標」程度在前後段適用上有不同要求，應可予以理解、預見。因

此，毋庸修正商標法母法規定，僅需修正商標法施行細則第 31 條，將「本法所稱著名，…」作類型化之區分，並輔以「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」審查。

(二)修正商標法第 30 條第 1 項第 11 款

現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款所規範之「混淆誤認之虞」與「減損識別性或信譽之虞」兩種態樣，應分拆兩條款加以規定，並明定著名程度高低，使法條文義更為明確。

(三)毋庸修法

最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議，已作出商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之「著名商標」之決議。在商標個案審查上，援引該決議即可。

外國立法方式：

國家	著名商標淡化保護
美國	2006 年修正商標淡化法 (Trademark Dilution Revision Act, TDRA, 於商標法第 43 (c) (2) (A) 條，須達到為美國境內一般消費者所普遍認知時，方適用有關著名商標淡化規範的條文
中國大陸	§商標法第 13 條第 3 項(淡化保護) -已註冊馳名商標，保護範圍不相同或不類似商品 §商標法第 13 條第 2 項(混淆) -未註冊馳名商標，保護範圍相同或類似商品
日本	§商標法第 4 條第 1 項 10 款 -「周知商標」範圍，不限為全國所認識的商標，同時包括特定地區廣為認識的商標
德國	§商標法第 9 條第 1 項及第 10 條第 1 項 -保護範圍不限類似商品或服務 在先商標在德國境內擁有聲譽
歐盟	§歐盟商標法第 8 條第 2 項(c) 著名依巴黎公約第 6-2 條規定「well-known」。

議題二：商標法第 30 條第 1 項第 13 款、第 14 款及第 15 款規定整併之可行性

問題源起：

商標申請註冊案審查包含積極要件及消極要件。消極要件係規定於商標法第 30 條第 1 項所列各款之不准註冊事由，其包含絕對事由(第 1 到 8 款)及相對事由(第 9 到 15 款)。實務上，相對事由之審查集中於第 10、11、12 款之與先註冊/申請商標、著名商標及搶註他人先使用商標等相衝突情形；至於第 13 款至第 15 款之與著名自然人姓名字號、著名法人/商號/其他團體名稱、著作權等其他權利相衝突之部分，因涉及先權利人之姓名權、著作權等其他權利之認定及歸屬問題，審查上需由權利人提供相關事證或經由法院審理後始能確定，於商標申請註冊階段，商標專責機關實難進行審查。

修正方向：為落實商標申請註冊全面審查制度，先整併為在先權利衝突條款，並研議移列至爭議案審查事由可行性。

(一)按現行條文規範架構並討論各條款規定情形

檢討商標法第 30 條第 1 項第 13、14、15 款的規範要件是否應做調整；商標法第 30 條第 1 項第 13、14 款是否需要以達「著名」程度為要件？或有關「著名」而有致消費者混淆誤認來源之規範，宜回歸第 30 條第 1 項第 11 款處理較為適宜？

(二)將第 30 條第 1 項第 13、14、15 款規定範圍進行合併/修正為「在先權利」並移列至爭議案審查事由(涉及下議題第 30 條第 1 項第 15 款規定範圍的討論)。

第 30 條第 1 項第 13、14 款實務上操作純熟且符合民眾需求，是否仍有就商標功能角度，避免消費者有致混淆誤認情事，而保留作為拒絕註冊事由之必要？

外國立法方式：

申請註冊商標與自然人或法人、團體名稱相衝突之審查

	不得註冊事由	爭議相對事由	需否達著名
美國	§第 2 條(d)。 營業名稱，包括公司、 商號及專業組織之名 稱		不要求達著名。 以有無混淆誤認之虞 為判斷。
歐盟		§歐盟商標法第 60 條 第 2 項。(宣告無效之 相對事由) 歐盟法院：Name 包含 自然人姓名及非自然 人	未規定需達著名
德國		§商標法第 13 條第 1 項、第 2 項第 1 款。(評 定相對事由)	
日本	§商標法第 4 條第 1 項 第 8 款。 條文文義限自然人。		

議題三：商標法第 30 條第 1 項第 15 款有關商標權與其他權利衝突之 規範

問題源起：

現行商標法第 30 條第 1 項第 15 款之規定係源自 TRIPS16.1「商標權不得侵害任何既存在先的權利」，即商標權與其他在先權利發生衝突時，對在先權利之保護規定。有關「在先權利」的範圍可能涵蓋著作權、專利權、姓名權等人格權利，對應於現行商標法是拆分於第 30 條第 1 項第 13、14、15 款規定，且該等條款之規範事由於商標申請註冊階段，商標專責機關實難進行審查。

修正方向：研議商標法第 30 條第 1 項第 15 款規範之商標權與著作權及其他權利相衝突之關係。

(一)商標法第 30 條第 1 項第 15 款規定之「其他權利」？是否限於與著作權、專利權等相關之權利？商標法第 30 條第 13、14 款涉及自然人人格權、法人、商號或其他團體之名稱整合規範為「在先權利」？

(二)商標法第 30 條第 1 項第 15 款規定「判決確定」始有本款適用，其除斥期間是否應另行規定？

考量商標權與著作權等權利之衝突，經常須經過冗長之司法訴訟程序後，法院判決始得確定在案，當事人執有利判決向智慧局請求撤銷系爭商標註冊之時，常已超過商標註冊後之 5 年除斥期間，宜另行規定除斥期間。

外國立法方式：

與著作權等權利相衝突提起爭議之除斥期間限制

	商標註冊之日起5年	無期間限制	非屬爭議審查事由
國家	美國、中國大陸	歐盟、英國、德國	日本
條文(爭議 審查事由 及除斥期 間)	§美國商標法第14條 第1、2項 §中國大陸商標法第 32條、第45條	§歐盟商標法第60條 第2項及第61-64條 §英國商標法第5條 第4項、第47條第2 項 §德國商標法第13 條、第55條第2項 第2、3款	

議題四：商標異議與評定案件審理範圍應否相同？異議案引進商標法第 57 條第 2 項(據爭註冊滿 3 年檢送使用證據)規定機制之可行性

問題源起：

現行商標異議及評定制度，皆係對商標註冊後所提起之爭議事件進行審查，二者審查對項、爭議事由均相同，差異點僅在提起期間、提起資格是否限於利害關係人、是否合議審查。又任何人得主張相對事由之異議案，以及主張絕對事由之評定案，其申請人資格是否須有限利害關係人之限制，均容有疑義。核兩制度目前設計架構之重疊性甚高，難顯其區別實益。況審查兩造商標是否有造成相關消費者混淆誤認之虞等相對事由，應回歸兩造商標在市場上實際使用情形加以判斷，始能與市場實際情形相契合。我國 101 年修正商標法，於商標法第 57 條第 2 項及第 67 條第 2 項明定，申請評定及廢止時，據以評定或廢止商標(以下稱據爭商標)註冊已滿 3 年者，應檢附前 3 年有使用據以主張商品或服務之使用證據，該制度實施迄今已逾 6 年，多數評定/廢止案申請人皆能依法配合檢送使用證據，若發現有未使用、或使用不合法等情事者，透過該機制亦得發揮當時立法目的所欲規範避免未使用商標排除他人商標註冊之效果。目前，異議制度未採行此機制，使在先註冊但未經真實使用之商標，在未被廢止之前，仍得被引據作為異議案之申請，進而撤銷他人商標之註冊。

修正方向：研議是否應區分商標異議及評定審查範圍，及異議引進商標法第 57 條第 2 項規定機制。

(一)區分異議及評定審查範圍，異議案既為公眾審查制度，宜以絕對事由為限。評定案審查包含相對及絕對事由，但絕對事由不以利害關係人為限。

(二)維持異議案審查相對及絕對事由，異議案並引進商標法第 57 條

第 2 項規定機制。得考量：

1. 異議申請人提出相對事由時，是否應有資格限制？
2. 檢送使用事證的時間點？
3. 條文規範方式？

外國立法方式：

異議及評定審查範圍

國家	異議(相對事由)	評定(相對事由)	
德國	§4、5、9、10、11	§9、10、11、 <u>12、13</u>	★評定範圍較大
日本	§4 I、8 I II V	§4 I、8 I II V	
中國大陸	§13、15、16、30、31、32	§13、15、16、30、31、32	
美國	§2	§2	
歐盟	§8	§8、 <u>60 在先權利</u>	★評定範圍較大
英國	§5、§60(其他)	§5	

議題五：商標廢止註冊後之失效日期

問題源起：

商標法在 92 年修正施行之前，實務上對於商標申請撤銷案件（即廢止案件）所為成立之處分，係以「撤銷」稱之，並於修正前 87 年商標法第 33 條本文特別規定：「商標專用權經撤銷處分確定者，自撤銷處分之日起失效」，以明確規範其處分性質相當於廢止結果之效力。92 年商標法修正時，因行政程序法中已明定行政處分之「廢止」或「撤銷」效力，在無重複規定必要之情況下，將前述商標法第 33 條予以刪除。目前有關廢止時點之認定，係回歸行政程序法第 110、125 條有關行政處分效力及廢止效力之相關規定加以認定。惟商標廢止制度係審查商標註冊後在「申請廢止前」有無合法使用之情事，且廢止成立處分作成送達當事人後，俟商標權人未提起行政救濟或俟行政救濟「處分確定」後，始排定「廢止公告」日期，與行政處分確定失效日期亦不相當。

修正方向：研議商標廢止註冊後之失效日期，並於商標法明定。

如以「廢止公告日」或「處分確定」作為註冊商標被廢止後之生效時點，將因行政審查時間長短不同，且商標權人若不服處分結果，提起訴訟救濟，失效時點未盡明確。被廢止註冊之商標，於外觀上仍保有權利存續之狀態/假象，致使商標權人有機會以其未真實使用之註冊商標，排除他人註冊或使用，商標法宜特別規定註冊商標廢止之效力，經廢止處分確定者，應自「申請廢止之日」起失效，以避免相關爭議。

外國立法方式：

商標廢止註冊後之失效日期	國家
廢止公告之日	§中國大陸商標法第 55 條第 2 項
審決確定時	§日本商標法第 54 條
自申請廢止或提起反訴之日起	§歐盟商標法於第 62 條第 1 項
<p>1. 自訴請撤銷之日起失其效力。</p> <p>2. 當事人一造之請求下，在決定書中得認定更早之廢止時點為其中一廢止理由發動時。</p>	§德國商標法第 52 條第 1 項

議題六：非法人團體之商標申請人適格及權利歸屬

問題源起：

我國民法對於權利主體採二元論，僅自然人及法人享有權利能力；非法人團體不具法人格，無法以自身名義為法律行為，及以自己名義擁有智慧財產權。考量現今社會，非法人團體在日常事務之處理上，無論是商業活動或非商業活動均極為常見，實際投入創意產出之非法人團體態樣多元，諸如，工作室、校友會、產銷班、紀念館、商號、事務所等。目前非法人團體申請商標註冊，以「○○○非法人團體名稱+代表人名稱」作為申請名義人之方式，在權利異動、代表人/負責人變動時易引發權利歸屬等爭議，為使商標權利義務之歸屬更為明確、保障交易安全及便於行政管理，有必要明文確認非法人團體之申請人適格性。

修正方向：研議非法人團體之商標申請人適格及權利歸屬問題。

(一)以商標法制定非法人團體得作為商標申請人之可行性？

近來非法人團體於社會活動日益頻繁，非法人團體設有代表人者，對外通常以團體名義為法律行為，對該行為所生之法律關係，即有取得權利及負擔義務之必要。我國民法對非法人團體之權利能力雖未為概括規定，然依大法官釋字第 486 號解釋，「自然人及法人為權利義務之主體，固均為憲法保護之對象；惟為貫徹憲法對人格權及財產權之保障，非具有權利能力之『團體』，如有一定之名稱、組織而有自主意思，以其團體名稱對外為一定商業行為或從事事務有年，已有相當之知名度，為一般人所知悉或熟識，且有受保護之利益者，不論其是否從事公益，均為商標法保護之對象，而受憲法之保障」，是商標法自應保護不具權利能力之團體。且參酌我國水利法施行細則第 6 條、原住民族傳統智慧創作保護條例第 6 條，皆以特別法方式賦予非法人團體享有權利之地位，得見民法雖未賦予非法人團體權利能力，但不禁止特別法基於其規範目的不同作不同認定。

(二)如果允許非法人團體作為申請名義人，是否限於「經依法登記」？

最高法院 64 年台上字 2461 號判例所謂之非法人團體，係「由多數人所組成，有一定之組織、名稱及目的，且有之事務所或營業所為其活動中心，並有獨立之財產，而設有代表人或管理人者」，其性質實與法人無異，該判例固未提及非法人團體應經登記，然商標法如以特別法規定賦予權利能力，基於權利義務歸屬明確、交易安全保障及行政管理便利之考量，及參考商業登記法第 31 條、人民團體法第 61 條第 1 項，對未依法登記或申請之事業或團體均設有處罰規定，是商標權利之取得，宜限縮為「經依法登記」之非法人團體。

(三)非法人團體取得商標權利後之權利歸屬問題？

甲說：歸屬全體會員共同共有

專利、商標之登記人與實際權利人，係屬二事，縱使商標允許以「非法人團體加代表人」之方式登記，真正權利仍屬全體會員共同共有。

乙說：歸屬非法人團體

非法人團體在設立目的範圍內既具有權利能力，而居於權利主體之地位，自得享有商標權利，而作為其獨立財產。

外國立法方式：

非法人團體得否申請商標註冊

	國家	
肯定	美國	<p>§商標法第 45 條</p> <p>法人包括商號、公司、聯合會、協會及其他具有訴訟上當事人能力之組織。</p> <p>◎商標審查手冊 TMEP：§1201.02(a) 任何擁有訴訟能力的個人或實體均可成為申請人。</p>
	中國大陸	<p>§商標法第 4 條第 1 項</p> <p>自然人、法人或者其他組織。</p> <p>◎2017 年民法總則新增「非法人組織」替代民事訴訟法「其他組織」</p>
	德國	<p>§商標法第 7 條</p> <p>自然人、法人、有能力取得權利並承擔義務之人合團體</p>
否定	韓國	<p>§商標法第 5 條之 2</p> <p>不得申請商標註冊</p> <p>非法人之社團或基金會，設有代表人或管理人，得以該社團或基金會之名義，對註冊商標提出異議；或擔任審判及再審之請求人或被告。</p>
	歐盟	<p>§歐盟商標第 5 條</p> <p>自然人或法人、包括依公法設立之管理機關</p> <p>◎EUIPO FAQ 2018.2</p> <p>依公法成立之機構得成為歐盟商標之所有人</p>

商標法修正議題專家學者諮詢會議

—第二場次「商標權執行保護」議題

議題一：是否於「權利侵害之救濟」及「罰則」章節中明定商標侵權之行為樣態

問題源起：

現行商標法條文架構於「總則」章明定「商標使用」之定義，在法體系解釋上，於民事、刑事、行政訴訟應採同一之商標使用概念。衡酌「維權使用」與「侵權使用」規範之目的、對象實不相同，前者使用係為達作為消費者識別商品或服務來源之標識，判斷上強調，商標權人有無真實使用註冊商標之事實；後者使用為干擾混淆消費者認知，打破商標權人透過商標在消費者心中所建立起商品或服務與來源的連結關係，其行為態樣繁多，而侵權與否最終判斷在於有無致相關消費者混淆誤認之虞。現行商標法在「權利侵害之救濟」及「罰則」章節所規範侵害商標權之行為及對象為「商標使用」，個案適用時須回歸總則商標之使用定義性規定，在「維權使用」與「侵權使用」之解釋適用上易出現扞格情形。

修正方向：研議「權利侵害之救濟」及「罰則」章節另予明定侵害商標權行為態樣之可行性。

(一)維持「總則」章商標使用之定義規定，並另予明定民事、刑事侵權之行為態樣。

維持現行商標法第5條商標使用之定義性規定，商標註冊申請案或商標爭議案，關於商標是否取得後天識別性、是否達於著名、商標註冊後有無持續合法使用等之審查，仍參照第5條商標定義規定。有關權利侵害之救濟及罰則部分，則分別明定民事及刑事侵權之行為態

樣，羅列未經商標權人同意，得排除他人使用之情形。並考量：

1. 罰則章節，是否按侵害行為之嚴重程度明定不同刑度？
2. 是否以「標識(sign)」作為侵害商標權之對象？

有無侵害他人商標權，在個案上需透過司法程序作整體評價判斷。未經同意之第三人在商業交易過程中使用的任何「標識」，如有致相關消費者對商品或服務來源產生混淆誤認之虞時，仍可能構成侵害他人商標權之情形。

(二)刪除「總則」章商標使用之定義規定，修正以解釋性條文規定作為維護商標權利之使用概念，並另予明定民事、刑事侵權之行為態樣。

刪除現行商標法第5條商標使用之定義規定，修正以解釋性條文，說明維護商標權利之使用概念。商標註冊申請案或商標爭議案，有關商標是否取得後天識別性、是否達於著名、商標註冊後有無持續合法使用等之審查判斷，可參照註冊商標使用之注意事項。關於民事、刑事侵權之行為態樣規定，則同上。

外國立法例：

項目	台灣、日本	中國大陸	歐盟、德國	美國
商標使用	總則(第一章)以定義說明商標之使用，並列舉使用情形	商標使用的管理(第六章)規定商標使用	非定義式或針對使用情形作規範。規範方式-權利維護之使用。	商業上使用定義規定
侵害商標對象	商標	商標	標識(sign)	商業中使用的標籤/標誌/印製品...
被控侵權行為	商標使用	商標使用兜底條款實務趨勢以商標使用為前提	明定侵害商標權之使用態樣	商業上使用之定義規定是否適用於侵權行為有爭議
條文	台灣§5、68、95、97 日本§2、37	中國大陸§48、57	歐盟§9、10、18 德國§14、16、143、26	美國§45、32、43

議題二：善意先使用之使用地域範圍或產銷規模限制暨善意先使用得否承繼、授權、轉讓問題

問題源起：

商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定，商標使用行為符合善意先使用之要件者，不受他人商標權效力所拘束，善意先使用人僅取得以其在先實際使用商標之事實作為抗辯，為先使用利益。其立法意旨，係為避免註冊商標與先使用於市場之商標產生衝突，以尊重市場上已有先使用商標之事實，作為採行註冊保護原則之衡平措施。然先使用商標者既怠於註冊，則自他人註冊後，其先使用之商標自應為適度限制，商標權人並得要求先使用者，附加適當之區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利，以調和兩者之利益。現行條文僅以「原使用之商品或服務」限制先使用商標之使用範圍，對其使用地域範圍或產銷規模並未敘明，實務上見解歧異，引發討論。

其次，有關善意先使用之事實可否被讓與、繼受或授權他人使用之疑義，司法院 104 年度「智慧財產法律座談會」雖曾提案研討，並參照最高法院 97 年度台上字第 2731 號、98 年度台上字第 1286 號判決意旨，認為商標善意先使用之事實，具有財產之價值，在營業概括承受之情形，若前後手係連續使用而未中斷者，即由後手承受善意先使用商標之事實。但就能否「授權他人使用」部分，106 年度「智慧財產法律座談會」之研討結果則多數採否定說，上開提案討論過程對商標侵權判斷及法制發展具有重要意義，考量條文中明定得否承繼、授權、轉讓之必要性。

修正方向：研議善意先使用應否限制使用地域範圍或產銷規模，是否宜修正法條用語？又基於善意先使用僅為法律上之利益，是否宜在條文中明定得否承繼、授權、轉讓，以資明確。

(一)善意先使用之使用地域範圍、產銷規模限制與否？

善意先使用制度，是註冊保護原則之例外，既然是基於尊重既存之事實狀態及社會關係，自應依此界定其使用範圍，不宜擴充適用而影響商標權人之註冊權益，先使用商標不應擴及類似商品或服務，亦不應擴大其使用地理範圍或產銷規模。

(二) 明定善意先使用得否承繼、授權、轉讓之可行性

連續善意使用而未中斷者，如由後手承受善意先使用商標之事實，在營業概括承受之情形下，是否因繼承或轉讓第三人而有所不同？

外國立法方式：

	日本 第 32 條	中國大陸 第 59 條第 3 款	英國 第 11 條	美國 第 33(b)(5)條
善意先使用之性質	先用權	先使用權利	在先權利，抗辯	抗辯
使用限制	1. 非出於不正競爭之目的 2. 已使消費者熟知 (在一區域有知名度/周知)	1. 有一定影響 2. 在原使用範圍內	1. 某一特定地點 2. 連續使用在有關之商品或服務	繼續使用之地域內
承繼	可承繼			

議題三：商標法第 36 條第 2 項規定「經商標權人同意之人」如何認定

問題源起：

商標法第 36 條第 2 項規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限」，法條明文「國內外」市場，說明我國「真品平行輸入」採「國際耗盡主義」的立場。倘若國內外商標權人間，具有契約、經濟上關係，則條文中「商標權人」「或經其同意之人」解釋上，得否認為「代理經銷契約」屬「國內商標權人」「同意」國外商標商品在外國流通？或以「代理經銷契約」認定「國內外商標權人」因具此契約關係，認定屬「實質同一」商標權人？例如，國外商標權人與國內商標權人簽有「代理經銷契約」，並由「國外商標權人」「販賣」給「國內商標權人」，或者授權「國內商標權人」自行製造並銷售商標商品時，則「水貨商」由「國外商標權人」所屬國家「平行輸入」與「國內商標權人」品質相同的商標商品至國內銷售¹。又國內商標權人如為國外商標權人之子公司，彼此間具控制從屬關係，得否以「經濟關係」認為彼此有「同意」對方商品流通？

修正方向：研議國內外商標權人具有契約、經濟上關係者適用商標法第 36 條第 2 項規定之問題及修法之必要性。

由商標法第 36 條第 2 項條文規範，應難以預見及理解「商標權人」係包含「代理經銷契約」及「關係企業」。此外，就「經商標權

¹ 實務案例，參智慧財產法院民事判決 104 年度民暫字第 10 號及同院民事裁定 105 年度民商訴字第 14 號。此案例國內商標權人非自主使用商標，而是他主使用商標，見其官網網頁中，宣稱「美國 Philip Scott, Inc. d.b.a. Philip B® Botanical Products “Philip B” 品牌 正式與中華民國 Ohwin Inc.紅創意有限公司簽訂中華民國地區唯一獨家授權，認定 Philip B®產品在中華民國地區流通均需透過 Ohwin Inc.紅創意有限公司授權同意。而紅創意有限公司於中華民國智慧財產局取得商標合法註冊(no.01629381、no.01608207)，因此 紅創意有限公司在中華民國主權境內均享有 Philip B®產品商標權人之各項權益。」

人同意之人」文義，依一般商業市場交易的經驗及論理法則，無法以「代理經銷契約」及「關係企業」去「推定」「國內商標權人」有「同意」的意思或能力，尤其是國內商標權人為國外商標權人經銷商時，其所販賣之商品係由「國外商標權人」所供應，在商業交易的實力上，「國內商標權人」可能連最基本的「控制」國外流通商品「品質」及「數量」的「能力」都沒有，無論是取得市場上的銷售利益，或決定交易對象的能力。但要將「商標權人」擴張至「代理經銷契約」、「關係企業」宜透過修法明定。

真品平行輸入外國立法或實務見解：

美國	歐盟	英國	澳洲
<p>美國最高法院在 1988 年的 K Mart Corp. v. Cartier, Inc. 案肯認了海關所允許的幾種可放行灰市商品類型，但在被授權的美國進口人及國外製造商間須有「一般性的所有關係」。倘若沒有這層「整體組織上之聯繫」，海關可依關稅法第 526 條規定，禁止商品進入美國市場。</p> <p>又 D.C. Circuit 在 Lever Bros. Co. v. United States 案中，另外建立了「實質且重要之差異」判斷要素。倘若個案中所進口之貨品與商標權人針對美國市場販售之商品有「實質且重要之差異」，就算美國與進口貨品來源國的商標權人係同一主體、有母子公司之關係、控制及從屬公司關係，抑或是具有一般性的所有或控制關係，海關仍然可以禁止貨品進口。但這樣的情形，可以透過在商品上加註清楚之說明，讓消費者了解存在有上述差異，由海關放行。</p>	<p>歐盟商標法第 15 條採「歐盟區域內」耗盡原則</p>	<p>商標法第 12 條採「歐盟區域內」耗盡原則</p>	<p>商標法第 123 條 *須商標權人或其同意使用。 *未論及同意行銷市場有無區分國內外</p>

議題四：網路服務提供者對於利用其服務所為之商標權侵害行為是否 應有相關之免責規定

問題源起：

時至今日，各國電子商務高度興盛，利用網路交易平台來購買商品，已為一般消費者普遍使用的購物方式之一，使購物選擇更加多元而便利。不過，網路交易平台卻也可能成為不肖業者販賣商標侵權商品之便利管道，因而使平台業者或其他網路服務提供者應否就他人利用其服務所為之商標權侵害行為負責的問題，日漸受到重視。

針對此一問題，商標法目前並未設有特別規範。惟衡諸平台業者所提供之服務，確實為網路賣家所利用以遂行商標權侵害行為，參照最高法院之見解：「數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。」商標權人似可能依民法第 185 條第 1 項之規定，請求平台業者與商標侵權商品賣家連帶負損害賠償責任。依不同之個案事實，亦不排除平台業者可能被認定為同條第 2 項的造意或幫助人。然而，目前實務上鮮有對平台業者主張共同侵權行為之案例，故相關之實務認定標準，以及平台業者或其他網路服務提供者所應負擔之注意義務程度等問題，仍未盡明確。

從法政策面思考，儘管網路交易平台及有關網路服務的運用，可能導致商標權侵害狀況的增加，惟若法規與司法實務運作之結果對網路服務提供者加諸過多責任，使之動輒得咎，將限制網路相關服務與經濟活動之發展，不僅可能使網路所能帶來之便利性大打折扣，從經濟學的角度來說，亦未必是符合效益的做法。此外，要求網路服務提供者對於使用者行為進行監控與管制，並可能有侵害言論自由等憲法所保障之基本權等相關疑義。爰此，未來是否應就網路交易平台，抑或是其他相關網路服務提供者特別予以規範，使其責任範圍更為明確，

並在打擊仿冒、保護商標權人，以及維繫網路科技相關服務與產業之正常發展等不同政策目標間取得平衡，實有深入討論之必要性。

修正方向：研議將安全港機制導入商標領域的可行性，其具體之內涵為何？以及在立法技術上，應於商標法下規範安全港機制，抑或是以水平式立法模式，於電信相關法規就網路服務提供者之各種行為與有關責任統籌規範？

目前數位通訊傳播法草案已納入安全港機制，參照第 15 條第 1 項規定，平台業者對於第三人為供他人使用而儲存於其平台的資訊，若能滿足「不知有違法行為或資訊，且於他人請求損害賠償時，就所顯示之事實或情況，亦不能辨別該行為或資訊為違法」或「於知悉行為或資訊為違法後，移除資訊或使他人無法接取之」的情形，便不負損害賠償責任。

儘管在前揭條文之內容，取下的前提是「知悉」，而非如著作權法第 90 條之 7 的「經著作權人或製版權人『通知』」，惟參照同草案第 13 條第 2 項規定「數位通訊傳播服務提供者對其傳輸或儲存之他人資訊，不負審查或監督責任」，草案第 15 條所稱「知悉」應係指對具體之違法行為明確知悉。在實務運作上，經「通知」後仍未取下，應係證明具體明確知悉有力而直接的依據。而草案目前的文字似可保留法院個案判斷平台業者是否盡到注意義務之空間，避免通知／取下流於形式，成為業者降低其注意義務的理由。綜合上述，數位通訊傳播法草案之內容，讓商標領域亦有可資網路服務提供者援用的安全港機制，使有關業者之責任更為清楚明確，並也保留法院針對個案事實做出妥適決定之空間，修法方向可資贊同，應無須另於商標法下規範安全港機制。

外國立法或實務見解：

台灣	美國	歐盟	中國大陸
<p>*理論上依個案事實，不排除網路服務提供者可能構成民法第185條之共同侵權行為。惟實務上鮮有商標權人對網路服務提供者主張權利之案例，故而具體的實務認定標準為何，目前尚不明確。</p> <p>*現行商標法，並無類似於著作權法第六章之一的安全港機制。</p>	<p>在美國目前的判決實務下，網路服務提供者主要可能構成間接侵權範疇下的「輔助侵權」。依據美國最高法院所建構之「Inwood 測試法」，故意引誘他人侵害商標權或持續提供商品予知悉或有理由知悉侵權情事之人，應負商標輔助侵權責任。復參照該領域具代表性之 Tiffany 案，如果要認定網路交易平台業者構成輔助侵權，網路服務提供者對於其所提供之服務被用於銷售仿冒品的事實，在主觀面之要求上，應超越一般性的知悉或有理由知悉，原告應證明被告就「特定」侵權行為已「具體知悉」，抑或是有「刻意視而不見」，仍持續提供商品或其他幫助，方足以認定其構成輔助侵權。</p>	<p>*歐盟透過其電子商務指令 (2000/31/EC E-Commerce Directive)，由電子商務角度出發，非針對特定類型的權利或侵權救濟規範，採水平方式的立法，亦即使用者提供的非法資訊，無論涉及之法規為商標法或其他法規，均以相同規範及標準界定媒介服務提供者的責任，其中並包含有「通知/取下」的免責機制(第14條規定參照)，亦明文會員國不得要求網路服務提供者承擔一般性的資訊監督義務(第15條規定參照)。惟司法實務上，歐盟法院表示，指令第14條的適用，其前提為服務提供者對於所儲存資料的知悉和控制，非扮演積極角色(若提供協助，以提升系爭販賣要約的可見度或促銷，應屬扮演積極</p>	<p>*兼具集中與分散式的獨特法規 (sui generis) 方式，將網路服務提供者之侵權責任集中規範在侵權責任法(侵權責任法第36條)，但在不同法領域中又各有網路服務提供者間接侵權規範。如中國大陸商標法第57條第1款第6項即規定：故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為的，屬於侵犯註冊商標權。</p> <p>*至於有關個案之審理標準，另有最高人民法院關於審理侵害資訊網路傳播權民事糾紛案件適用法律若干問題的規定可資參照。</p>

		<p>角色)。此外，作為一位勤勉經營者，應當知悉其線上銷售之非法狀況，亦即對顯然存在違法活動的事實或情況有認知，亦不得主張免責。</p> <p>*依智慧財產權執行指令(2004/48/EC IPR Enforcement Directive)第 11 條之規定，會員國應確保權利人有權對服務被第三人利用作為侵害智慧財產權之中介服務提供者請求頒發禁止令。</p>	
--	--	--	--