

## 商標法修正議題專家學者諮詢會議第二場次紀錄

一、時間：107年8月7(星期二)上午9時30分

二、地點：本局19樓簡報室

三、主持人：洪淑敏局長

彙整記錄：夏 禾

四、參加人員：黃銘傑教授、李素華教授、楊智傑教授、蔡瑞森律師、呂靜怡律師、賴文智律師、訴願會陳圭烜代表、張玉英副局長、李淑美主任秘書及商標權組相關同仁(詳簽到表)

五、討論事項：

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

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

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

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

六、結束：上午12時00分

## 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

黃銘傑教授：

- 一、 侵權使用或維權使用是學說發展出來的。使用是客觀行為，維權使用是「bona fide」的使用，要真實使用才能維護權利；侵權則是判斷使用有致混淆等問題，並不需要為了侵權使用類型或合理使用類型而分。問題應該是最高法院曾認為商標法第 70 條第 1 款的「使用」不是使用。對著名商標之使用，並不是為了要取得商標權及其所要表彰之商標功能，而是要搭便車或諷刺，所以最高法院認為它不是傳統商標的使用。第 70 條第 2 款的使用，如果使用人是為了發揮自己標章的表彰功能，則使用的概念會因此擴大。但無論是哪種類型的的使用，最後重點應在於他我的區別，個人認為不需要區分商標使用之類型。
- 二、 商標民事責任的問題在於不類似商品但有致混淆誤認之虞是否要處理，未來是否要在第 70 條或第 68 條增加不類似但是產生混淆誤認情形的使用。美國法只有混淆誤認並沒有同一或類似商品的概念，因此在法律評價上同一或類似商品是否有其必要性。再者，第 70 條的行為並無刑事責任，但第 68 條的行為有(相當於第 95 條)，因此這裡的政策判斷變得很重要。在外國，無論類似商品在商標法或不類似商品在競爭法，其民刑事的法律責任都一樣，不會因為不類似而使得它在邏輯上變得沒有刑事責任，因為對消費者而言，都是構成混淆誤認之虞，因此混淆誤認之虞的定義應再重新思考。
- 三、 智慧局在判斷混淆誤認之要求程度上，對此二者並沒有劃分得很清楚，混淆誤認之虞可能是狹義的混淆或廣義的混淆，該等混淆誤認究應適用第 68 條或第 30 條第 1 項第 10 款之判

斷基礎，甚至是第 11 款的混淆誤認之虞，都會產生重大的差異。第 10 款與第 11 款都是採用混淆誤認 8 大考量因素，但其實不一樣。第 10 款以同一或類似商品為前提，而第 11 款包含不類似商品；除了商品類似問題，再就其他多角化經營等因素予以論斷，因此，二者在審查上的重心不同。現行混淆誤認基準卻將二者定義為一樣，應重新思考。

四、商標刑事責任方面，商標法第 5 條如已定義所有的使用類型，第 95 條規定直接使用，第 97 條規定另一種使用類型，是否此時才是真的要去界定不同的使用類型有不同的刑事責任。換言之，直接從事貼附使用商標的人，傳統上應該是首先捉拿的對象，而且罪責最重，除此以外之人，是否都適用 97 條，可以再思考。

五、侵權人的使用行為，當然不是註冊商標而是標識 (sign)，標識使用的結果導致與商標權人註冊商標產生混淆誤認之虞，這是用語問題而不是實質問題。第 70 條第 2、3 款規定並不是商標使用，甚至第 1 款最高法院也認為不是使用。第 2 款僅係「作為○○」，並未為商標使用，該款後段加上混淆誤認之虞是很奇怪，因為既然不是商標使用何來混淆誤認之虞。我們學術基本上認為第 70 條第 2、3 款應該不會有損害賠償問題，因為還未開始使用，其市場機會亦未喪失，其僅係「injunction」的問題，如果是「injunction」，就不須要使用，如經法院確定，則可解釋其有侵害之虞，而且是非常前端的「之虞」，因為登記一個公司名稱未來可能會使用。現行立法不錯，將之當作視為侵害商標權即可。第 70 條第 2、3 款視為侵害商標權，而第 1 款中的「使用」可能是另一種的使用，此處應該正確的說，侵權人本來就不是使用商標而是一種標識。

- 六、日本法在界定使用時，並沒有把表彰功能放在使用的定義裡面，使用就僅有使用類型而已。表彰功能加上類型使用才是商標使用，我們的問題就是把二者綁在一起。我國商標法第29條規定的識別性究屬商標的請求要件，或者拒絕註冊事由，有點混亂。換言之，商標的概念本身是否含識別性，在德國，使用是一種類型，其究竟有無發揮識別功能，則是另一個問題，商標僅係「sign」而已，識別性則是拒絕註冊事由。我國商標法第68條的商標，若依定義是指有識別性的才算是商標，因此申請註冊的商標若無識別性，究應不受理或者實質上的拒絕註冊，二者不一樣。實務在運作上雖無不同，但在法理上是奇怪的。
- 七、販賣自己或他人仿品的刑度，應有差別，日本是有作如此區分，可以再看看其他國家的規定。

**李素華教授：**

- 一、個人受歐盟、德國立法例影響，比較傾向維權使用與侵權使用應分開立法，將商標使用放在總則作定義性規定，在遇到商標使用時，就會回到總則定義規定，在某些使用類型，甚至一些侵權使用態樣，現行第5條定義是否可涵蓋會是個問號。德國法規定的侵權使用，它是用「in particular（特別是）」作舉例，其下才規定各點的行為態樣，基本上是將侵權使用態樣放得較廣，使司法實務在此例示態樣下再作建構與發展，其侵權態樣本身有實務發展的可能性，而且會隨著不同技術發展，例如網際網路或其他未來可能出現的新技術發展等，這些發展是大家認可的侵權態樣，因此，如果採例示性的侵權使用條文規定，司法實務就有隨技術或商業活動發展與進步的可能。但若採取此種立法方式，應思考同樣構成

商標權侵害有民刑事責任時，可能就一個不確定的行為態樣課予刑事處罰，會有疑問，因此應該作更細緻化的規範。德國法係一體適用，對於是否會違反罪刑法定刑事處罰不夠明確的問題，依據德國文獻，並沒有人質疑此點，即便條文對於侵權態樣是例示規定，此或許是文化國情不同，或者德國法對於智慧財產權的侵害，即便有刑事規定，一般認為除非影響層面很廣，否則進入刑事偵查的機會不大，其多半是私權爭議，而非侵害國家或社會法益，因此即便有人去告訴，檢察官也會認定係單純之私權爭議，不應動用整個社會資源介入處理，因此德國侵權使用採例示性規定，不會產生太大問題。但在臺灣，如採例示性規定，在刑事部分可能就要作更精準的規定，此立法方式是否比較好，應通盤思考。

二、商標的侵權使用，現在全部回歸第 5 條的定義性規定，在適用上會比較窄，例如將飄逸杯當作贈品使用，在相關民事案件，某些贈品使用被認定是商標使用，某些認為不是。因此認定侵權與不侵權，都是在第 5 條作解釋；第 5 條規定在維權使用時，是比較嚴格的，因為法律是否要繼續給予排他權，需要確認是否該當作為商標使用。但若使用商標衍生出相關商業活動時，對於是否構成商標侵害使用行為，在認定上會比較廣。歐盟與德國將之分成兩部分，且對於侵權使用採例示性規定，然其法規範是否符合臺灣實務，可以再思考。就個人而言，看到一些商標侵權實務案例，就是努力為商標使用與否加以解釋，且硬將之解釋為不是商標使用，就會造成困擾或混淆，也不利於商標權人的保護，對整體交易秩序的維護也不是好方式。因此，至少在商標侵權使用態樣，應該讓大家清楚知道其與維權使用有明確的不同。

三、在德國視為侵害商標的情形，僅有相當於我國商標法第 70 條第 3 款規定之情形，類似教唆或幫助等，其並不是真正使用商標之人，而是用別人商標作侵害行為，其界定視為侵害的情形非常單純。至於其他相當於我國商標法第 70 條第 1、2 款規定的情形，亦係由實務態樣所發展出來，例如將他人商標作為公司名稱等情形，其行為本身有無構成侵害，德國隨實務發展係認為構成侵害。但僅是成立侵權的要件之一，仍有其他如混淆誤認、主觀要件等。德國的維權使用一定是要將商標作為區別來源的使用行為，但侵權使用只要是用到別人的標識 (sign)，侵權行為就成立了，至於是否要負侵權責任或「injunction」再由其他要件判斷。歐洲法系在前端的行為態樣放很大，有新技術或新態樣發生時，就毋庸再修法。個人傾向侵權的使用態樣可以比較廣泛，再由其他要件控管，而不致讓權利的行使過於氾濫。

**楊智傑教授：**

一、個人認為仍應維持商標使用定義，在侵權時作為一個前提要件或過濾門檻，避免侵權範圍過度擴大。例如關鍵字廣告案例，有商標使用定義為前提，關鍵字廣告就不會被認定是一種使用，因為它無法解釋可以讓消費者認識它是識別商品或服務來源之標誌。把商標使用的前提刪除，侵權範圍就有可能擴大，雖然後續可再由混淆誤認作侵權的要件。但畢竟有刑事責任，商標使用的前提仍應留住，不要擴大侵權範圍。而是可考慮修改商標使用的類型，例如歐盟法規的販賣或提供、日本條文的讓受或交付，則有關贈與之問題，以歐盟或日本的條文就可以解決，因為我們的條文只有販賣、輸出或輸入等，所以在法院判決中才會爭執贈與是否為販賣的一種，

所以個人傾向商標使用的前提要件應保留，但行為態樣可以增加。

- 二、修法議題所綜整的 4 則案例，最後 2 則判決應該係涉及商標法第 36 條第 1 項第 1 款有關描述性使用之爭議，但是綜整意見將之放入並認為會影響商標使用的判斷，是因為該條款之「非作為商標使用者」用語，這句話應該刪除，因為它既然不是作為商標使用，就不會是侵權，但因為該等文字導致法院在判決中認為描述性使用不構成商標使用，並導致法院對第 5 條的商標使用的解釋與第 36 條第 1 項第 1 款的非作為商標使用，兩者容易搞混。所以，個人認為商標使用概念應保留，第 5 條在實際上雖可能會造成一些誤會或限制，但部分原因應是第 36 條第 1 項第 1 款最後一句的文字所造成的。

#### 蔡瑞森律師：

- 一、從執業多年的角度觀之，原則性規範仍應保留。在維權使用方面，即有積極和消極兩種狀態，包括廢止案的商標權人使用及商標搶註時的對造使用行為等。至於在民刑事方面，何種情形應予納入，類型很多，例如將商標當作公司名稱、網域名稱或其他標識等，在侵權時，可將商標使用之定義再加大或修改，所以還是要有原則性定義，之後再加上可涵蓋全部的部分。此外，維權使用的類型並非僅與商標權人相關，也涉及善意先使用判斷等種種問題。如果要將商標使用的原則性規定刪除，再到維權、民刑事有關規定等作特別規定或加諸不同類型的規範內容，那在善意先使用部分，是否也應有相關定義存在？所以原則性的規定還是要有，再視不同類型的行為予以加大或修改。
- 二、依實務角度觀之，並無區分刑度之必要。法院審理具體案件時，若侵權商標商品完全相同，在量刑程度上本就有差異。

反倒是相同或近似的界線不好劃分，例如註冊黑白使用彩色時，在維權使用雖屬實質同一，但在侵權使用時則屬近似；圖樣多加 1、2 個圓圈，抑或是作些微變化，亦屬近似。所以 100% 仿品在量刑上本來就高，至於其他類型會比較低，應無再細分之必要性。

**呂靜怡律師：**

- 一、 本議題的關鍵在於是否要將商標使用作為商標侵權門檻的前提要件，實務上法院判決有認為商標使用規定在總則，所以在認定侵權時，必須達到商標使用的門檻要件，才會構成侵權。但有些案例因為無法達到商標使用之門檻要件，所以認為侵權時不用如同維權使用所要求之高度要件，只要低度使用即可。
- 二、 是否要將「商標」改成「標識 (sign)」作為侵害對象，必須考慮的是，如果不將商標使用作為侵害門檻要件，則要件是否會太寬？刑事上之要件就可能很容易構成。倘若真是如此，是否構成侵害商標權之重點，就會落在混淆誤認的判斷上。但問題是臺灣在判斷混淆誤認時，未如同美國有做很多市場調查，有無混淆誤認係由 1 或 3 位法官予以判斷，如果法官意見又有歧異時，就有可能造成類型相同但卻有不同判斷結果之情形發生。若把「商標」改成「標識」，於衣服上標示 100 個商標圖樣時，就已經構成標識使用在衣服上，以前判決會以商標使用要件把關，認為它們是裝飾，不構成商標侵權，但如果把商標使用門檻刪除，商標又改成標識，此種案件在刑事上之侵權構成要件就成立了。至於商標使用態樣，贊同楊老師意見，可以把形式態樣再訂得清楚些，把實務曾經發生的都予列出，在適用上會比較明確。

**賴文智律師：**

- 一、 個人經常擔任被告訴訟代理人，所以認為商標使用的概念很重要。商標使用定義可以酌情檢討，但是門檻仍須存在，因為商標法所保護的是商標識別性背後所表彰來源的功能，如果行為人不是將他人商標作為商標使用，則商標法所要保護的法益就沒有受到太大影響。相同商標使用在相同商品上，雖然沒有混淆誤認之虞的要件存在，但實務上為訴訟時，仍會就商標識別性、來源、是否產生混淆誤認之虞等情事予以判斷是否會構成侵權，因此，法雖未規定，但此隱形要件是存在的。
- 二、 在商標侵權領域，仍應維持其是否有將之作為商標使用，至於是否該當定義上的商標使用，由法院依案件類型就具體個案作適切的判斷，所以建議商標使用的門檻要件應該存在，但隨著環境變化是可以再作檢討。實務上比較大的問題是在於混淆誤認之虞的部分，權利人會拿審查階段判斷混淆誤認之虞的標準去主張侵權，此在訴訟上比商標使用問題更為複雜。

**主席回應：**

- 一、 當時修法用「商標」的意思就是把商標使用當作一種門檻，若修改成「標識 (sign)」而且不用商標使用當門檻，就可能像呂律師所言，刑事範圍會非常大。臺灣常見以刑逼民，但歐美國家很少有此情形發生。
- 二、 國外的仿品 (counterfeit) 幾乎是一模一樣時才會入罪，我們的刑事比較寬，包括商標近似及商品類似的情形，因此可考慮在刑度上是否應作不同規範。

**劉綦綦組長：**

- 一、 本議題第二個部分是討論商標侵權態樣是否要改成標識。在歐盟、德國立法例，其在界定別人使用的是 sign，而不用

trademark，至於是否構成侵權，仍係回歸混淆誤認之虞的判斷，或有無合理使用抗辯而排除侵害認定。當時修法界定在商標，是希望是該當商標使用時，才有侵權的問題。然實務上使用任何一種 sign 是否會構成侵權，應該不是一開始就在「商標」被鎖住，應該係在後端是否構成混淆誤認或合理使用等判斷階段予以界定。國外立法例在排除他人侵權使用時，不是用商標，而是使用 sign 來看其使用結果是否會構成混淆誤認，若影響商標權益時，才會予以禁止。

- 二、另外，第一部分有關是否維持第 5 條定義性規定；依我國商標法 95、97 條規定，自己製造並販賣仿品與販賣他人製造的仿品，二者在刑度上有差別。但依商標法第 5 條「商標之使用」定義，第 2 款包含持有、陳列、販賣、輸出入附有商標之商品，並不區分行為人是否與第 1 款為同一人，國外似不區分販賣自己或他人仿品的刑度；另因應加入 CPTPP 有關輔助或幫助侵權行為的罰則，亦請提供意見思考是否維持現行有差別刑度之考量。

## 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

蔡瑞森律師：

- 一、 國外廠商將其未於臺灣註冊的商標，授權臺灣廠商於臺灣使用，此時何人可主張善意先使用？若依商標法 63 條第 1 項第 2 款但書規定，可以主張的似乎是授權人，但若認為善意先使用之人不能授權他人使用，則臺商在臺灣使用的依據就會有問題。其次，善意先使用事實經過（中斷）多久後就不能主張？法條並未明定，這裡會有疑義。
- 二、 如學者所稱，前述外商授權國內商在臺使用，可主張善意先使用抗辯之人為實際上有使用行為的國內商，但若發生第三人搶註情形，可以主張抄襲搶註條款提出異議的人，是外商還是國內商？其次是使用地域範圍的問題，還是要謹慎一點，如果是已經有全國知名度的服務業，欲進行營業場所搬遷，似乎有斟酌空間。

呂靜怡律師：

關於善意先使用有無使用地域範圍或產銷規模限制的問題，在服務業經營上要件與界限不夠明確，希望能進一步釐清。至於善意先使用得否承繼、授權、轉讓等問題，基本上沒有預設立場，如果有明確的文字可以規範，亦予以支持。另提出善意先使用人嗣後向商標權人取得授權，待授權終止後可否再主張善意先使用的問題，智慧財產法院 101 民商上字第 7 號判決與智慧財產法律座談會決議所採見解不一致。

黃銘傑教授：

- 一、 釐清本議題要從善意先使用的法律性質來看，若定性為抗辯，就不會有授權問題；定性為權利，才會去討論授權。日本法

雖然有稱之為先使用「權」。但學說實務上並沒有提出先使用可以授權的情形。其原因是出於過去德國法稱公平法上的表徵為「表徵權」的緣故，但不要被「權」的用語所迷惑，其內容跟商標權並不一樣。

- 二、對善意先使用商標保護的理由，在於該商標因實際使用，而為一定地域範圍內消費者所周知，並成為選擇商品服務區別來源所認知的對象，若因嗣後第三人申請取得註冊，就完全抹煞已經形成的社會經濟事實與消費者的認知，並不合理，所以對善意先使用商標加以保護。日本法是沿襲自德國，除了先使用以外，還必須為消費者周知；韓國法也是如此（先使用+周知），當有了「周知」要件，就可以界定地理區域範圍。換言之，若先使用商標只有在大安區周知，就不會容許先使用人到新北市去使用。因此，「原產銷規模」可以不必規範，但「地域」跟「原商品/服務」的概念必須加以限制，才不會在原有社會經濟事實外，一再容許先使用人去創造新的事實，來跟經商標註冊保護並有全國效力的商標權人競爭。
- 三、若先使用商標已經著名，後商標就不可能註冊，這是適用商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定的情形，可以思考的方向是第 11 款可以阻礙他人註冊所要求的「著名程度」如何？若我們對第 11 款所要求的「著名程度」很高，對於善意先使用商標卻不要求被認知的程度，這其間在邏輯上是說不過去的。這也是我先前說到「周知」要件的重要性。因此，加上「周知」要件後，從周知到著名程度，可以排除他人註冊；未達於阻礙他人註冊的著名程度，就在原「周知」範圍內繼續使用，這也同時解決連續使用的問題，若申請註冊時，先使用商標未繼續使用而喪失「周知」時，當然不能對註冊商標主張。

李素華教授：

- 一、 專利法第 59 條也有類似的規定，個人的理解是：沒有先使用「權」，只有先使用「行為」，當善意先使用的性質被定性為「利益」之後，就能進一步釐清其實不能被單獨讓與、授權。而「先使用利益」可以轉換的唯一例外，就是與營業廠房設備整體概括承受的情形。
- 二、 善意先使用規定是註冊保護主義下基於公共利益考量所承認例外存在的情形，善意先使用人先前所投入的生產行銷行為與廠房設備等，如果因他人申請取得註冊就必須消失，對國家整體公益而言其實是不利的。在歐洲法的思考下，其實就是要讓這種情形自然淘汰，當其慢慢消滅後，就回到註冊主義應有的狀態。
- 三、 至於使用可否間斷的疑問，如果其存在只是朝向「自然淘汰」的目的前進，而先使用人自己都先放棄「使用」的利益，這個利益就應該回到註冊主義。方才與會的先進也提到，有善意先使用事實的使用人，自願與商標權人訂立授權契約取得授權，待授權終止後可否再主張善意先使用的問題；基於學理一貫的思考邏輯，一旦先使用人與商標權人訂立授權契約，就形同放棄「先使用」的利益，自然不能在授權終止後再回復主張善意先使用。
- 四、 有關善意先使用有無地域範圍或產銷規模限制的問題，由於這種例外情形是朝向「自然淘汰」的目的前進，殊難想像可以容許先使用人擴大地域範圍或產銷規模。或許有人覺得，要讓善意先使用的情形自然發展，來跟註冊商標自由競爭，但我必須提醒的是，當先使用人可以做的事情跟商標權人一樣多，那麼這種「例外」的情況就會越來越多，會多到變成

一種原則，那麼我們要思考一下，商標法所採的原則到底是「註冊保護」還是「二者並行」。

**賴文智律師：**

- 一、 善意先使用這種例外情形既然是法所允許，也可以不要預設結果為「自然淘汰」，而是讓它在市場上「自然發展」。既然法條有明文，似乎可從法條文義理解，而不用預先設定「從嚴解釋」的方向。以臺灣幅員狹小、交通與資訊傳遞快速便利的情形，若先使用商標的識別力已經為原使用地域外的消費者所認識或理解，法條似乎不必硬性將地域範圍或產銷規模要件特定出來，如果真的要限制地理範圍的話，也應該是以「先使用商標識別力」可以輻射的範圍為準。
- 二、 「先使用」的確只是一個事實，而不是權利，好像也沒必要針對移轉、授權等事項為規定（不論允許或禁止），個人認為應該容許此種「並存」的狀態，若註冊商標權人不積極使用，而先使用人不斷努力行銷，消費者所認識的來源仍然可能是先使用人並非註冊人，也不一定會有混淆誤認之虞，或許日後還有取得註冊的可能。

**楊智傑教授：**

贊同善意先使用這種例外情形應該加上地域範圍的限制。但過去法院實務認定過寬，如果現在要修法突然限縮得太嚴格也不妥。例如蔡律師所提到的狀況，亦即外國商標權人授權臺灣代理商使用，算不算是先使用的問題，個人覺得可參照美國法上的善意先使用是規定：由自己使用或（privity with）授權給跟自己有關係的主體使用，也可以主張善意先使用，亦即先使用的主體可有彈性。因此似乎不宜一下子綁得太緊，若法條真的要進行變動，可能要考慮運用過渡條款釐清相關主體間的爭議。

**劉綦綦組長：**

在討論排除註冊與善意先使用主張侵權抗辯的問題時，應該有時間序的問題。在排除註冊部分，是認定申請註冊時的狀態，縱使申請註冊前有在國內或國外先使用的事實，還要搭配其他要件如契約、地緣；業務往來等關係，且有意圖仿襲等判斷才能依第 12 款排除他人的註冊；若申請時先使用商標已達著名者，尚可能排除他人的註冊。但商標註冊後，註冊商標依法尚須透過使用來維權（否則將面臨 3 年未使用廢止的問題），且需要在我國境內有真實使用的事實；則善意先使用者主張申請日前有先使用事實的抗辯，在邏輯上自然仍應以國內有持續使用情形為限。

### 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

王義明科長：

議題三的討論案例，舉例而言，如果國外商標權人 A 同意 B 在我國註冊成為國內註冊商標「C」的商標權人，這時我國註冊商標「C」的商標權人應為 B。但能否以 A 與 B 因具契約或經濟上關聯，而解釋 A 與 B 同為第 36 條第 2 項所稱的「商標權人」，使國內水貨商 D 從國外輸入 A 在國外流通附有註冊商標「C」的商品時，也有商標法第 36 條第 2 項規定權利耗盡的適用，提請各位討論。

賴文智律師：

- 一、對於議題設定的案例，我認為是不符合商標法第 36 條第 2 項規定的立法意旨，實務上從形式「商標權人」是誰來決定，並沒有問題。但如果從市場的競爭秩序來看，它是比較不安定的，因為從事真品平行輸入的業者，它在輸入商標商品前、後，以及在國內銷售時，無法那麼清楚誰是國內的商標權人，因為商標是可能隨時移轉的。因此，我比較贊成如果可以確認 D（水貨商）所輸入銷售的商標商品與 B（國內商標權人）所銷售的商品，是屬於同一個商標識別系統，就應該讓 D 輸入附有「C」商標的商品有商標法第 36 條第 2 項規定的適用。這個部分是應該以修法方式來解決。
- 二、就現行的規定與未來可能修法方向的優劣比較，我認為無論採那一種，都是政策的選擇問題，沒有必然的道理，立法政策如何規定，必然會引導業者去作一些調整。

黃銘傑教授：

- 一、設定議題應是源自法院的判決，將商標法第 36 條第 2 項規定的「商標權人」，限於國內外的商標權人必須是「法律上的同

一人」，並以是否重複獲利的角度，來解釋商標權的「國際耗盡」原則。這部分與過去智財法院所強調的商標是表彰來源及品質保證的功能，而容許國內外的商標權人只要是「實質同一人」便有適用，顯然不同。

二、 世界各國對於「商標權人」是否屬同一人，也是以國內外商標權人所銷售的商標商品是否受有同一品質管控的關係或關連性來判斷，對消費者而言，看的就是這個商標表彰來源的功能，以及品質的管控。歐盟在 2018 年有一則最新的判決，甚至將具有財務關係的國內外商標權人「視為」同一人。此外，我們在探討「國際耗盡」原則時所要看的，並不是判決所說的「重複獲利」問題，重點應該是商標所要表彰來源的功能。

**李素華教授：**

採行商標權的國際耗盡原則，在判斷商標權人是否同一時，應視國內外商標權人對於商標商品的品質管控是否有關連性，甚至是財務、授權關係，重點並不是在於國內外商標權人的法人格是否同一。如果照設定議題判決的判斷標準，會讓商標法第 36 條第 2 項規定，從國際耗盡原則變成國內耗盡原則，而這與國外見解顯然不同。

**蔡瑞森律師：**

依我目前對法院實務界判決的觀察，法院對於真品平行輸入的認定是採取相當寬鬆的看法，在個案適用現行商標法第 36 條第 2 項規定，常超過條文的架構來認定真品平行輸入。

**呂靜怡律師：**

提醒一個小問題，商標法第 36 條第 2 項規定所要處理的權利耗盡態樣，不是只有真品平行輸入，建議之後在修這個條文時，要注意這一點。

**楊智傑教授：**

贊同採商標權人「實質同一」的概念，並以修法方式明訂為宜。

#### 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

蔡瑞森律師：

- 一、 這個問題其實我們在探討上，應考慮網路平台可能有像 eBay、yahoo 等等，其經營模式可能會有兩種，一個是外表看起來像是一個商業主體，一個是要去看形式上誰是出賣人，這兩者是否應加以區分？如：商店街是否須要去適用這個機制？
- 二、 實際上，包含像是大賣場及百貨公司，他們的經營模式和網路平台是一樣的，像之前就有京華城、大潤發的一些案例，而在地方法院的判決中，即認定京華城應負民事侵權責任。但後來上訴到智慧財產法院時，法院用沒有侵權行為之故意過失為由，將原判決廢棄。這裡主要說明的是，此一問題的影響層面並不僅限於網路平台，也涉及到大賣場、百貨公司等業者，因為他們的本質是一樣的，這可能要列入考量。

賴文智律師：

- 一、 這裡提到了網路平台，如果是在講網路平台的責任，應該和大潤發、京華城不一樣，因為大潤發和京華城是開自己的發票的，比較像 yahoo 奇摩的購物中心，因為它其實就是 yahoo 在賣，發票也是開 yahoo 的，商品的供應商只是作為 yahoo 的供應商，但消費者實際上並不知道是誰供應的，這種經營模式就和前述實體商家是一樣的。但今天如果要討論網路平台之責任的話，網路拍賣的態樣，會比較標準的狀況，也就是說，業者真的只是一個資訊的平台，個別賣家在那賣了什麼，坦白講，它也很難管，資訊上去了，可能就賣掉、結束了。假設要引進所謂的安全港機制，應該是純粹提供資訊平台者方可適用，而不含自己作為商品出賣人的情形，這應

該是很清楚的。

- 二、安全港實際上有其副作用，這個副作用是什麼呢？就是他沒有經過法院，透過通知，平台業者就會在這種壓力下將商品移除。這和著作權的狀況，我個人認為還是有所不同，著作權比較多討論言論自由的部分；商標的部分，比較可能發生當我們彼此是競爭者，我就不斷發通知函，而平台業者因為怕有責任，就不斷移除資訊。易言之，在商標領域，這類機制比較容易被濫用，不是那麼適合被引進。目前除非是網路平台業者非常極力去推這樣的機制，不然不太須要考慮。
- 三、事實上，NCC 在推的數位通訊傳播法草案，也不是所有網路平台業者都支持，其可能造成網路平台業者增加了很多成本，而賣家的生意也做不起來。為了擔心責任，網路平台業者可能須一直去執行取下的動作。我認為不用在商標法討論這個議題。這個安全港機制，坦白講還不成熟，其副作用卻可能遠比我們想像的高。相對於著作權領域，在商標的情況下，其背後牽涉的權利義務比較多，內容也多。比方說著作權侵權之情形比較容易辨識，但涉及商標仿冒品的情形，可能就難以單憑一張照片來判斷。如果這套安全港機制真的很好用、很符合業界的需要，不會說著作權領域之 DMCA 在 1998 年通過後，商標領域迄今還是沒有這套制度，或者是在之前大幅度修法時被討論。而數位通訊傳播法草案的免責事由能否適用於商標領域，我個人也是持否定的立場，但 NCC 覺得好像可以。

**黃銘傑教授：**

- 一、免責規定好像很好，但其實一點都不好，沒有人要這個東西，因為它太容易成為惡意商業競爭的武器。雖然我們現在談論

的是網路，但實際上在家樂福、大潤發的經營上，就已經有濫發警告函之問題，有些業者就是發給廠商說有侵害，要求下架或是要和解，但有時候根本就沒有侵害。所以公平會後來才會跳出來說，這樣的濫發警告函行為可能構成不公平競爭，有公平法第 25 條規定的問題。

- 二、商標的情況真的和著作不同。如果業者真的有需要，業者們自己會去形成有關政策，並應讓他們自己去執行。如果沒有必要，就不要強制。不然會變成安全港機制表面上是讓網路平台業者免責，其實對他們來說，反而是被加諸了很重的義務。
- 三、除非我們的市場競爭秩序原本就非常祥和，不然我不贊成在前端就去訂這樣的機制。否則這樣的規定訂下去後，會變成發警告函的行為都被合理化，因為其得主張是依商標法的規定，可以去發這種通知函。如此一來，反而讓公平會失去了濫發警告函的認定空間。

**李素華教授：**

相同見解，我會覺得現在推這套機制還不是時候。

**楊智傑教授：**

- 一、贊同可無庸於商標法做詳細規定。
- 二、建議可明文規定「網路服務提供者之民事刑事責任」，「準用」數位通訊傳播法草案第 15、16、17、19 條（之所以仍要明文「準用」，而非直接適用數位通訊傳播法草案，涉及商標權之侵害，是否為數位通訊傳播法草案中之「侵權行為」，或有爭論。且由於商標法有刑事責任，網路服務提供者無法直接適用數位通訊傳播法草案的「侵權行為」免責規定。故仍需要有明文的準用規定。以避免將來爭議。）；或可明文規定「準

用」著作權法第 90-7、90-9、90-10、90-11、90-12 條。

**呂靜怡律師：**

- 一、 提供一些實務的訊息給智慧局參考。其實現在的網路平台業者，像是阿里巴巴等，會有其智慧財產權政策，如果有人去檢舉，它可能會把被檢舉之條目下架。等於是其和賣家之間有個契約，大家要去遵守。
- 二、 作為我們客戶之業者也常常會來問我們，希望能了解被通知的標的是否構成侵權，我們就會去幫他們分析構成侵權的風險有多高。但業者也未必會依我們的建議去處理，其可能也會考量該條目繼續存在於網路上，所能帶來的利潤有多少。

**劉綦綦組長：**

關於這個議題，其實是之前立法委員有 2 次修法提案，並召開過兩次公聽會，這次希望藉由有關修法議題討論的機會，了解各位學者專家的意見。

**主席回應：**

NCC 在討論數位通訊傳播法草案時，有請我們著作權組去表示意見，因為我們自己在著作權法有整套非常完整、嚴謹的安全港機制，所以有特別請他們將著作權部分排除於該法之適用範圍，所以數位通訊傳播法有一條特別將著作權的部分排除。現在其等於是數位通訊傳播的根本大法，適用所有領域，商標如果有需要，該草案已經訂有相關之免責事由，其實也不用特別在商標法另行訂定，造成立法上之重複。