

商標法修正草案第 2 次公聽會會議紀錄

一、時間：97 年 8 月 28 日（星期四）下午 3 時 30 分

二、地點：本局 19 樓簡報室

三、主持人：鄭副局長智華

記錄：陳盈竹、王義明、陳宏杰

四、出席單位及人員：詳如後附會議簽到表

五、發言紀要：（依討論條文及發言順序）

【草案第 61 條第 1 項、第 2 項部分】

1. 亞洲專利代理人協會何理事：本條將一些侵權態樣逐一條列出來非常好，只是在第 3 項的部分有小小建議，即第 3 項規定未經商標權人同意，於商業交易過程中有下列行為，此處的行為係指將標識用於尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器等。然因事實上其尚未與商品或服務作結合，所以建議將「於商業交易過程」等文字刪除。因其尚未與商品結合，故很難想像它如何認定在商標交易過程中。本項規定主要在防止雖未與商品結合，但是已經作了標籤，如果在工廠已經查獲有這些標籤之存在，就可以構成侵權，這是一個很好的規定，只是又加上「於商業交易過程」會讓法條在適用上有其困難性，故建議刪除該等文字。
2. 許忠信教授：何律師所提的見解與德國法第 14 條第 4 項條文文意不符，根據修正條文說明所參考的德國商標法第 14 條第 4 項規定，係有「im geschaeftlichen verkehr」，所以「商業交易過程」等文字應放在條文中，不應該刪除。
3. 陳昭華教授：有關第 2 項規定，以前行為類型會考慮的是持有、陳列、散佈等，其中「散佈」之行為態樣有很多，本項規定的情形為「販賣、出租、為販賣或出租之要約」，請問如果仿冒的目的係為了要贈送給別人，此種情況下是否會構成侵權？因為有時候贈送的目的係為了要推銷其他東西。

4. 洪淑敏組長：原則上本條所規定之「販賣、出租、為販賣或出租之要約」情形，並未將「贈與」的情形給涵括在內。因為本章節係由法院就具體個案進行實務操作，有關仿品贈品的部分，在實務上不曉得法官是否會認定侵權？。
5. 許忠信教授：呼應陳昭華教授之說明，第 61 條第 3 項第 2 款「販賣、為販賣之要約」德文是「In den verkehr zu bringen」，指提供公眾或交易流通的意思，所以不限於販賣或為販賣之要約，而是包括陳昭華老師所說之「贈與」流通之情形，陳老師所講的是一個侵權的概念。
6. 洪淑敏組長：所以，即使在「販賣或為販賣之要約」前面未加上「贈與」一詞，「要約」仍有包括「贈與」的意思嗎？
7. 許忠信教授：販賣要約是一個有償的要約，贈與係無償的，贈與也包括無償移轉所有權的行為。德文「In den verkehr zu bringen」係廣義的，包括無償贈與移轉所有權的行為，供大家參考。
8. 洪淑敏組長：此條文所指「要約」，比較偏向國內所認知的文義，原則上包括默示的，將之陳列在那邊，或者是直接明示的口頭要約。如果德國法的原文裡還包括「贈與」的情況，我們將再研討如何修正。
9. 許忠信教授：本人很重視此次公聽會，因為不希望國內的智慧財產權再發生像專利法第 104 條規定的情形。專利法第 104 條規定行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。依日本法規定，如果要行使新型專利必須依第 78 條進行警告之後，才可請求損害賠償救濟。所以進行警告係損害賠償救濟之前提要件，而不是說行使新型專利權時都要進行警告。為避免發生類似之錯誤，本人很仔細地將此條文對照德國條文規定，發現一個很重大的瑕疵，即第 61 條第 2 項「前項所稱之侵害商標權，包括下列行為」此處用「包括下列行為」，而所列第 1 至 5 款其實都是作為商標使用之行為，也就是現行法第 6 條所規定商標使用之行為態

樣。故此 5 款作為商標使用，是構成商標侵權之前提，也就是說，作為商標使用不見得會構成商標侵權。因為構成第 61 條第 1 項之商標侵權必須綜合判斷所有相關因素，考量商標的近似性及商品的類似性以及各種情況後，綜合考量判斷出來的結果，所以必須將他人的標識作為商標使用，且經過綜合判斷，符合第 61 條第 1 項規定，才構成商標侵害。第 2 項「前項所稱之侵害商標權，包括下列行為」之規定，把侵權行為包括它的為前提，將會對其適用產生懷疑。按照德國法第 14 條第 3 項規定(即修正條文之第 2 項)，其係謂如果前一項的條件已經符合，這種的商標侵害特別地包括以下情形；亦即，如果第 61 條第 1 項條件已經符合，商標侵害之類型會特別包括以下 5 款等情形。所以修正條文「包括下列行為」用語，應改成像德國法一樣，指特別禁止以下的行為，也就是說，除了這 5 款行為以外還包括其他的行為。「包括」2 字之用語係不對的，因為會誤解這 5 個行為是構成商標侵權的前提，但是原意卻係將其例示為商標侵權的類型。所以建議修改成「前項所稱之侵害商標權，特別禁止以下行為」。亦即，應以符合第 1 項的情形時，才要特別禁止以下 5 種行為，還有包括其他行為，這樣條文規定才是完整的。

10. 高雄第一科技大學程法彰教授：第 61 條中所謂之「商標權人」在面對真品平行輸入時應如何解釋？如果係一專屬的商標被授權人，可否依 61 條規定主張侵權？還是「商標權人」是指在智慧財產局登記名義之人，因為對真品平行輸入之認定會有影響，在實務上都承認真品平行輸入，但在台灣個人認為會有些疑問存在。
11. 洪淑敏組長：在本次公聽會之前，我們已召開 2 次學者專家會議，2 次商標審查品質諮詢會議，在當時會議所提修法版本原係「前項所稱之使用，係指…」，可是經與會學者專家討論，都認為該條應規範商標侵權的態樣而非商標使用的態樣，我們才重新調整條文用語。而此處的「包括」

係指包括這些情況但不以此為限，在外文往往有「包括但不限於」的用法，但因無法直接轉成中文的法制用語，所以採用「包括下列情形」之文義。

12. 許忠信教授：將商標的侵權行為用來涵蓋商標的使用行為係錯的，因為從事這 5 項行為，並不當然構成侵權行為，還是必須綜合判斷後才會構成商標侵權。所以本人誠懇的請求本項條文不要這樣通過，因為這樣是邏輯倒置。
13. 林欣蓉法官：本條文在智慧財產法院法官內部討論時，當看到此用語的第一個印象，就如同許教授的看法，尤其在第 3 項規定「未經商標權人同意，…，而有構成前二項侵害商標權之虞者」，所以有法官在解讀這些條文的時候，第一個反應就覺得第 1 項與第 2 項規定係完全不一樣的，而係分別解釋商標侵權的行為，但經過解釋後，他才知道第 2 項只是在明示解釋第 1 項所謂侵害商標權的行為態樣。其實之前我們在討論的時候，亦曾經提到現在所列的這 5 項行為態樣，會不會變成其他不在這個範圍內的使用行為，就不構成侵權，依當時討論係認為該項規定僅是例示而不是列舉，故個人有個淺見的建議，即第 2 項「前項所稱之侵害商標權」的文字，確實是我們智慧財產權法院的法官讀起來都有誤解，可否改成「前項所稱侵害商標權之使用，尤指下列行為」。因為在民法上亦有類似的文字；例如，民法第 1055 條之一，在有關於子女最佳利益提示規定，就提到訪視報告尤應注意下列事項。所以如果運用這樣的用語「尤指下列行為」，即特別指出下列行為是構成前項侵害商標權之使用，但是不限於這些行為，這樣可能比較接近事實上立法的真意，這是第 1 個意見。第 2 個意見係有關第 2 項第 1 款「將該標識用於商品或商品包裝、容器上」規定，因為條文係用「或」，所以我們在解讀上會認為只要單純把標識用於商品或包裝容器，尚未與商品結合的時候，即可用第 61 條第

1 項加以處罰。另第 61 條第 3 項立法理由說明，第 3 項第 1 款始為特別單獨處罰標籤、吊牌、包裝容器，即指還沒有與商品結合的狀況。可是，因第 2 項第 1 款用「或」字，個人覺得這樣的規定易與第 3 項係在規範這個包裝容器上的標識還未與商品結合情形相重疊，所以第 2 項第 1 款部分要用「或」嗎？

14. 洪淑敏組長：第 2 項第 1 款用「或」是因為有些產品，商標可直接打在商品上面，例如：電腦產品可以直接將「ACER」商標打在電腦上，但有一些商品無法將商標直接打在商品上，例如：飲料產品「可口可樂」只能打在飲料的容器上。所以商標有可能直接用在商品上，「或」用於包裝容器上。
15. 林欣蓉法官：既然仿冒品上面都已經有標識而可以加以處罰，為什麼還要多加入「或商品包裝、容器」呢？
16. 洪淑敏組長：有些商品不會直接標示在商品上，像飲料商品一定標示在飲料罐、或其包裝容器上，而無法在飲料商品本身標示。
17. 林欣蓉法官：是不是應在立法理由區分第 2 項第 1 款之商品包裝容器係指已經與商品結合者，而第 3 項第 1 款係指尚未結合的情況。
18. 洪淑敏組長：第 2 項第 1 款與第 3 項第 1 款之適用已在立法理由說明，第 2 項第 1 款係典型製造仿冒品的行為，簡單的說，就是一個可以販賣的完整成品，包括商品及商標都已完整呈現。而第 3 項第 1 款則係製造仿冒標籤、吊牌但尚未與商品結合的行為。大家對於其語意若仍有疑義，我們會在立法理由再說明清楚。
19. 林欣蓉法官：第 2 項第 3 款「以該標示提供服務」，我們想確認的是，如果一商標係註冊指定使用在商品，但是相對人的使用行為係使用於商品的維修或相關之服務，會落入該款之適用嗎？
20. 洪淑敏組長：會。第 2 項第 1 款係限縮在商品之使用情形，第 3 款服務

則有 2 種態樣，如果註冊在商品之商標，他人將之使用在服務上；例如，「黛安娜」於衣服類商品很有名，有廠商將之使用於「黛安娜服飾店」等提供零售服務之情形；另一種即是註冊在餐廳服務，他人亦將之使用在餐廳或類似服務的典型侵權情形。

21. 林欣蓉法官：但增加第 61 條第 2 項侵權使用的態樣類別後，可能會影響到刑事部分第 81 條有關於我們要處罰民事責任之構成要件。因為第 81 條條文與第 61 條第 1 項條文的規定事實上相類似，換句話說，第 61 條第 2 項的侵權行為解釋範圍，會影響到將來構成刑責的時候，商標使用的解釋也會前後一致。我們法官認為有一個問題在於，刑事責任係罪刑法定責任，必須比較積極，但是實際上所公告商標權人之註冊範圍，僅止於商品，行為人也經查證，發現商標權人只有註冊在商品，於是將之使用在該商品的維修服務上，因為經查證商標未註冊在服務範圍，所以才做這樣的使用，如果這樣的解釋，很可能這樣的行為將來也會有刑事上的責任。
22. 洪淑敏組長：實務上申請服務商標在某一特定商品的維修服務時，我們會與該特定商品進行交叉檢索，所以在排除他人註冊範圍內，我們即會過濾類似之商品或服務，而不是註冊在商品就僅檢索商品範圍，例如，申請註冊在衣服，亦會檢索衣服的零售服務。
23. 林欣蓉法官：現在是說一般民眾針對已公告而未註冊的範圍，他可能沒有預期說這樣的行為會觸犯刑事責任，而商標法之解釋會擴大商標權人的保護而構成刑事責任，將使只有註冊在商品類別的商標，事實上他人即使未使用該註冊商品類別上，在服務類別也會構成商標侵權而有刑事責任的話，商標權人他不用註冊在指定使用的服務，我們也會自動給予這樣的保護，會不會擴大其權利範圍呢？
24. 洪淑敏組長：刑事處罰是要罪刑法定，但法律明文規定商標權得排他範

圍原包括禁止他人於類似商品或服務使用相同或近似之商標而有致混淆誤認之虞等情形。目前在實務的運作上，我們有「商品及服務檢索參考資料」可供民眾遵循，商品或服務確實有進行交叉檢索的部分都有公告，從事商標代理業務的人都很清楚，當申請人委託申請註冊在衣服類別的時候，都很明確知道會交叉檢索衣服的零售服務是否有相同或近似商標存在，故商品與服務類似之範圍，確實都已公告周知。

25. 張慧明律師：我認為如果要處理民事責任或刑事責任之區分，在刑事責任部分，應是在於判斷非故意的情況要不要處罰的問題。因為這不是商品或服務的問題，商品也會有類似問題，譬如說申請註冊使用於不鏽鋼杯，但他人係用在玻璃杯，其實也可能會構成侵權，雖然它不是在註冊商品範圍內。對於類似的商品或服務，確實連智慧局本身在判斷上都會有模糊空間，這種情況應是在刑事責任之主觀意圖判斷，如果使用在註冊指定的商品，就很明確，但是如果是屬於類似的商品範圍，行為人是否故意侵權是可以考量的。近似圖樣的使用也是一樣的問題，這是因為商標權保護本身所涉及不確定法律概念，原是一個很難解的問題。另外有2個問題，第1個是剛剛許教授提到在德國法確實有「商業交易過程中」等文字，但是有疑惑的是，如果第2項是要符合第1項要件的類型化，舉實務上常遇見的實例是，主張侵害的商品不一定係在交易過程，譬如在倉庫中找到侵害物品，但無任何交易資料，此時從第2項條文規定來看，該等情況實際上根本還沒有進入交易過程，只是作好準備要販賣，這時候查到倉庫的仿冒品，到底算不算構成侵權。如果「於商業交易過程中」事實上只是一個概念，亦即推定是一個交易過程而不用負舉證，這可能沒有問題。但如果係一個構成要件，我認為在實務上未必能真正查到交易過程的證據，真正交易過程，事實上可能早已開始，量大的一定都存在倉庫裡面，可以說它不是交易過程嗎？第2項或第3項本

來係要規範這種行為，可是如果在邏輯上必須先符合第 1 項的時候，第 1 項這個要件要不要符合，是一個問題。另陳昭華教授講到贈與的問題，組長說是否侵權留待法官去判斷，可是我認為在第 58 條也提到商業交易過程，記得以前實務上，例如麥當勞所贈送的玩具，其雖然在玩具類亦有申請商標，但請他檢附使用證據時，其確實亦檢送標示有麥當勞商標的玩具，我們卻認為麥當勞沒有販售，請他再送交易等銷售資料，大家都明白這是贈品，是非賣品，所以其實只要有流通就好，不一定要販賣，也不一定要有對價。可是如果從目前文字看來，必須是交易過程，我認為商標權組將來在解釋「商業交易過程」時，應以流通為目的，如果把它解釋成「必須提出交易過程中的證據」來證明，恐怕將來不只是侵權認定之問題，未來要判斷商標是否使用證據時，恐怕也會有爭議。

26. 許忠信教授：第 61 條是個很重要的條文，建議從第 1 項、第 2 項、第 3 項逐項討論。首先感謝林法官贊成第 2 項商標侵權之使用行為特別包括以下行為，我覺得這樣是比較適當的。但是，在這 5 款中，我覺得第 4 款產生法律的錯誤最大。第 4 款「輸出或輸入有該標識之商品」，標識可能作商標使用，可能指示商品配合哪一種零件、商品，也就是指示性使用，所以在德國法相對應的條款，它是規定「unter den zeichen」，其意思是指以該標識作商標使用，所以這個條款要入人於罪者，必須輸出或輸入以該標識作為商標使用之商品，始能認為其構成商標之侵害行為。如果他人輸入的商品有標識，該標識係作為目的性之用途使用而非作為商標使用，就不應該把它納入。這裡由於文義太廣，「輸出或輸入有該標識之商品」只要有該標識，不管該標識是否作商標使用或作其他指示性使用都會涵蓋，比較不好。

27. 洪淑敏組長：是不是商標使用或合理使用，有無善意抗辯事由，法律適用上是回到商標法第 30 條規定適用，否則就會變成每一條款都必須加上

是不是為商標使用之要件，商標法一直以來都是作這樣的邏輯設計。另回應前面程教授的問題，專屬授權規定在第 33 條，故專屬被授權人在訴訟上如何主張權利，第 33 條已作規定。本來修正版本，係考量台灣業者大部分是被授權人居多，專屬被授權人其實形同受讓人一樣，所以，法律明定專屬被授權人當然可以自己名義主張權利，後來星期一（8/25）公聽時，與會者有認為應回歸契約自由原則，尊重契約之約定，所以依會議中之共識，會修正為契約如有約定從其約定，如果未約定者，原則上專屬被授權人可以自己的名義主張權利。另外，本法所稱「商標權人」確實是指在我國領域有註冊的商標權人。

28. 程法彰教授：商標權人在概念上有時也會是一個模糊的法律概念，雖然大家覺得很精準，但是我覺得很模糊。譬如上課的時候，就有學生會問，當時尚未修正所謂專屬或非專屬授權之概念，專屬或非專屬被授權人算不算商標權人，因法律未明定，所以我不確定。但是現在修法規定專屬被授權人可以像商標權人一樣行使權利的話，是不是應該在條文中把它說清楚比較好。我當然了解所謂的商標權人也就是註冊名義上的權利人，跟第 81 條才能相對應，即在刑事上不處罰真品平行輸入，因為第 81 條係針對真正仿冒的情況，亦即如果從第 61 條就能對商標權人作清楚的定義，也可以避免第 81 條可能產生的疑慮。這是以前在我們授課過程所碰到類似的問題，本人建議在條文解釋上，或在定義上多做說明，或在立法理由說明也好，以免會有解釋上之爭議。
29. 洪淑敏組長：一直以來商標權人就指在本局註冊的商標權人，被授權人在現行商標法第 69 條另有可主張商標權之規定，不過現行法的授權採概括性規定，未細緻地分專屬或非專屬授權，就可能有被授權人可否主張商標權利之疑義，我們會在立法理由內說明清楚。
30. 律師公會全聯會邱文豪律師：侵害商標權大致可以分為（一）將商標使

用在商品或服務上（二）販賣（三）輸出或輸入等行為，現行法也是按此架構，依不同之行為階段加以規範。然而修正草案條文第 61 條第 2 項卻將各種不同階段的侵害行為態樣併列，是否可能會造成概念上之混淆？如果要按照德國法的規範形式，是不是也先規定第 1 款與第 5 款商標使用之行為，接下來才規定販賣、輸出或輸入等行為，這樣在概念上也比較有層次。

31. 經濟部法規會王科長：草案條文第 61 條第 2 項各款之侵害商標權行為，是否以行為人有故意或過失為前提？由於第 2 項第 4 款所規定的輸出或輸入行為較難推論行為人主觀上是否有故意過失，還是只要有第 4 款行為，不論是否出於故意過失，皆為侵害商標權之行為？因為草案條文第 61 條應該是相當於民法第 184 條之侵權行為規定，如果沒有主觀上故意過失之要件，有些難以理解。

32. 洪淑敏組長：商標權人是否應證明行為人主觀上有故意過失，要視其主張之請求權而定。依照修正第 62 條之 2 條規定，主張類似物上請求的「妨害除去」或「妨害防止」請求權，商標權人無庸證明行為人主觀上有故意過失；若是主張「損害賠償」請求權，則必須要證明行為人主觀上有故意過失。因此，對於草案條文第 61 條第 2 項第 4 款所規定的輸出或輸入行為，若主張「妨害除去」或「妨害防止」請求，是不必證明行為人有故意過失。

33. 蔡院長明誠：

（1）從歐陸的概念來看，商標權的內容包含積極利用及消極排除他人干涉這兩方面。因此，德國商標法第 14 條規定中，第 1 項為權利人積極利用及消極禁止的範圍；第 2 項及第 3 項以下是消極排除他人干涉範圍。我們修正條文似乎沒有直接提到商標權的內涵，故商標侵權之主張必須回到第 29 條（確定積極利用內容），再加上第 61 條（確定消

極排除內容)以及第 62 條之 2 (決定請求內容)才算完整。然而這幾條規定距離上太遙遠，所以會產生疑義，問題可能源自於我們參考德國立法例但並不完整。

- (2) 草案條文第 61 條各項所規定之行為，基本上是在規範未經商標權人同意的情形下，那些行為是被禁止的。經過上一次討論，才逐漸釐清所有足以「侵害」商標的行為，並不能完全被商標「使用」的概念所涵括，所以才把它改過來。如果延伸德國法的觀點來看，草案條文將罰則部分規定在第 81 條以下，離的很遠，而且是回復舊的用語，不像德國法的罰則部分，在德國商標法第 14 條第 2 項以下所列舉的各種情形，去規範在未經同意的不法前提下，有侵害商標積極權能或消極排除權能行為，因此，修正草案條文的邏輯轉得比較快，可能也是發生疑義的原因之一。
- (3) 探究商標侵害概念的核心，還是要回歸草案第 62 條之 2 規定，個人以為，草案第 61 條只是處理「構成要件該當性」的問題，然而構成要件該當後，雖然造成形式上法益的侵害，但是違法性或主觀上有無故意過失等判斷，還是要回到第 62 條之 2 規定來評價。嚴格來說，草案第 61 條只是在定義「積極利用」與「消極排除干涉」的範圍，因為法條語意上稱為「侵害商標權」，所以會被誤認而定性為實質上已經構成「侵害」。事實上，草案第 61 條只是在完成一個「架橋」的工作，至於實際上是否可以衍生出「損害賠償」請求權或「侵害排除」、「侵害防止」請求權，還是要回到第 62 條之 2 規定，才是一個完整的請求權。
- (4) 因此，若要改革還是要「整套」參考修正，草案第 29 條僅規定在註冊指定之商品或服務取得商標權，似乎可以進一步釐清。其實專屬或非專屬授權背後也有這樣的脈絡可尋，非專屬被授權人只有取得商標

權中「積極利用」的權能，所以面對商標侵害不能有所主張，而必須透過商標權人來排除；專屬授權之被授權人則取得「積極利用」與「消極排他干涉」的權利，是以其對於德國商標法第 14 條所規定的侵害行為皆可主張，在德國法上也無待規定。所以草案第 61 條基本上不是文字的錯誤，從第 2 項規定的行為來看，第 1 款固然是商標使用的行為，然而第 2 款的「販賣」或第 4 款的「輸出輸入」等，在德國用語上，並沒有完全停留在「使用」的概念之中。

- (5) 草案條文第 61 條第 2 項第 3 款所稱之以該標識提供服務，是否包括於提供服務之前階段，為提供服務要約之行為？因為在德國法之用語上顯然包括「為提供服務要約」，第 3 款文字則看不出來，如果要把德國商標法第 14 條第 2 項以下所列舉的各種行為都納進草案條文來，是比較複雜。權宜之計，可考慮把現行實務上所發現的全部案例類型化後放在第 2 項。
- (6) 如果法條用「包括下列行為」的方式去呈現，就必須理解真正的商標侵害，是要符合第 62 條之 2 第 2 項所提到「侵害」之情形，這跟一般侵權行為要有權利存在→侵害行為→行為不法→造成損害→因果關係等在概念上是相通的。因此，草案條文第 61 條第 2 項所規定之行為並不是侵害行為的全部。

【草案第 61 條第 3 項部分】

1. 蔡院長明誠：延伸德國法上的概念，其商標法第 14 條第 1 項是規範商標權人積極利用權被侵害並有禁止權的情形，第 2 項以下則是規範消極排他權利被侵害的情形，局裡內部討論時，應該要思考這個方向。同樣的，第 3 項所規定之行為也不是侵害行為的全部。
2. 許忠信教授：個人對草案第 61 條第 3 項所參考德國商標法第 14 條第 4

項部分的意見如下：

- (1) 第 3 項修正理由中提到，其規範的對象包括第三人行為以及侵權人本身所為之準備行為，個人以為這並不妥，因為侵權人本身所為之準備行為，是處於預備階段，在德國法上，是透過侵害防止請求權去主張。其邏輯是受到德國專利法第 10 條或美國專利法第 271 條所規定「Contributory infringement」的影響，因第三人在提供工具或方法從事該等行為時，根本沒有主侵權行為人可以去幫助或教唆，這種情形我傾向稱之為「一階論」，其處理的對象是商標權人、主侵權行為人以外的第三人。因此，德國商標法第 14 條第 4 項也應該作如此理解。如果這個意見可以接受，草案第 61 條第 3 項的文字應該修改為「未經商標權人同意，『第三人』於商業交易過程…」。
- (2) 草案第 61 條第 3 項所稱「…而有構成前二項侵害商標權之虞者…」是一種假設語氣，其情形還沒發生，是在規範還沒有構成侵害商標權之行為時，第三人如製造將會構成侵害商標權之標籤、吊牌等行為，而存在這種危險（之虞）者，該第三人不必有認識或故意過失，就會產生商標權侵害。這是一個極為前階段的行為，應該要好好討論，如果草率過關，以後適用就會產生如同著作權法對於「與有侵害」修正條文過於簡略之錯誤。因此建議應該邀請留德學者再針對草案第 61 條第 3 項召集會議進行討論。

3. 程法彰教授：

- (1) 依照個人對於「Contributory infringement」的理解，該第三人對於其所產製或實施的物品會侵權一事，應該主觀上有故意或過失，因為從美國法的概念來看「Direct infringement」的主張，侵害行為人主觀上不必有故意或過失；「Contributory infringement」則至少要有預見或過失存在。因此，草案第 61 條第 3 項的行為人應以有主

觀上有故意或過失為要件，否則不宜。

(2) 如果為排除侵害請求時，美國法上對於禁制令 (Injunctions) 的發給也有 4 個判斷準據，我國在立法上是否也應參考比照，作相關之規定？

4. 洪淑敏組長：關於修正草案第 61 條第 3 項行為，在主張上是否應以行為人有主觀上有故意或過失為要件，還是要回到第 62 條之 2 去看商標權人所主張的具體請求權而定。如主張「妨害除去」或「妨害防止」請求權，無庸證明行為人主觀上有故意過失；若是為「損害賠償」之請求，則必須要證明行為人主觀上有故意過失。至於商標權人排除侵害之請求或主張，包括禁制令應否發給及其判斷之準據，還是應該回歸司法機關由法院依個案情形加以認定，否則商標法會過度膨脹。

5. 許忠信教授：

(1) 草案第 61 條是在規範主張商標侵權及損害賠償時，行為人主觀上要有故意過失要件的判斷應該要有所區分，單就侵害行為來看，不論在美國法或德國法上都不以故意過失為要件。至於方才這位教授所言，關於幫助行為之幫助故意或教唆故意部分，透過民法第 185 條規定即可處理，商標法所要規範的，是民法第 185 條規定所無法處理的部分。基本上來說，這是一個非常困難的問題，還是建議要好好研究及討論。

(2) 草案第 61 條第 3 項第 2 款所提到「販賣、為販賣之要約或為前述目的而持有」等文字，參照德國商標法第 14 條第 4 項的文字是指「提供公眾或市場交易流通」之意，不僅指有償的交易行為而言，還包括無償的贈與行為在內，這也呼應剛才陳昭華教授所提到的情形。

6. 邵瓊慧教授：個人對於草案第 61 條第 3 項規定的理解，是要規範一切尚未進入商標使用階段的準備行為，而不去區分其行為是由第三人或主侵權行為人來完成，參考德國商標法第 14 條好像也是如此，加上過去實務

上對於此種行為可能存在規範上的縫隙，才會作如此規定，不知德國商標法第 14 條之真意究竟如何，但個人認為草案第 61 條第 3 項的文字，應該不要加上「第三人」作主體上的限制比較妥適。

7. 張慧明律師：是否請教林法官從實務上的觀點來看，若第三人因草案第 61 條第 3 項規定涉訟，被告抗辯其所產製的標籤、吊牌等物品因尚未進入「商業交易過程中」，而不成立侵權行為，司法實務會不會要求商標權人舉證證明被告行為已符合於「商業交易過程中」之要件？

8. 林欣蓉法官：

(1) 過去因沒有草案第 61 條第 3 項規定，司法實務上並不認為單純製作標籤構成商標民事侵害行為，只可能構成刑法第 253 條之刑事處罰行為，然而刑法第 253 條必須以行為人「意圖欺騙他人」為構成要件，過去司法實務上判決，曾經因為扣案證物中並沒有出現標籤、吊牌等物品與商品結合之證據資料，所以無法判定被告知悉該等物品將來是要與商品結合做為侵害他人商標權之用，不能認定其主觀上有欺騙他人之意圖，而以欠缺故意作成無罪判決之案例。另一方面，如果能夠證明被告事前知悉（標籤、吊牌等物品之用途），或扣案證物中已有標籤、吊牌與商品結合之其他證據資料，很多案件就直接把行為人以「共同正犯」審理，所以實務上很少單獨用刑法第 253 條論罪科刑。這也反映出實務上所遇到的跟大家所設想、討論的情形很不一樣。

(2) 其次，草案第 61 條第 3 項規定，將來在損害賠償請求的計算、調查和認定上也會遇到困難，因為查獲標籤、吊牌的數量，並不代表商標權受有同樣數量商品交易價格之損失。是不是可以考慮，另一種思維的方式，對於某些侵害商標權之行為，不必賦予損害賠償請求權，只要透過侵害排除請求權就足以救濟。因為從草案設計的規劃來看，對於商標權之保護，早已超過國際規範的要求，目前學說實務對於損害

賠償的計算也尚未有定論，所以在探討草案第 61 條、第 61 條侵害行為規定之時，是不是可以稍作區分，不必所有行為樣態都可請求損害賠償。

9. 李素華教授：德國專利法上，就權利的間接侵害，在請求權行使的內容、範圍部分有很多不同的討論，例如最近學說實務上就在探討，關於排除侵害請求權的行使，可否主張到「銷毀」的程度。至少可以確定的是，德國專利法就權利的間接侵害與直接侵害，其權利人所可得請求之內容有所不同（區隔）。因此，局裏是不是可以考慮參考德國商標法關於間接侵害的相關資訊，以與林法官所提到的情形作類比。

10. 蔡院長明誠：

- (1) 問題可能出在我們向來把「侵害」和「妨害」的概念混在一起，一般來講「妨害」是不作為和容忍；「侵害」則具有不法侵害性之內涵。我們在引進德國商標法的過程中可能要加以注意，假如是侵權行為的話，就稱之為「侵害」行為；假如是「妨害」行為的話，就用不符合德國商標法第 14 條第 2 項及第 3 項行為，不會說它是「侵害」行為，關鍵是我們一直想要去定義「侵害」，就如同我們一直要去定義「使用」一般，其實它是「中性的」，法條只是表示這些行為是不能做的。然而，不能做也有兩個意義，一種是在法律上構成侵害，但侵害也是要有損害才能請求賠償，不作為請求權也只是說有侵害之虞時，可以請求防止，有侵害時可以請求排除。德國民法上的不作為只是針對妨害或有妨害之虞，例如隔壁房子要倒下來，我們不會問他是不是故意要倒下來，就可以主張排除。
- (2) 如果要用民法侵權行為的概念，就會衍生出是不是有基於絕對權保護之完整性考量，而產生「妨害排除或不作為請求權」，這點原則上是有爭議。我們把「妨害排除或不作為請求權」規定在民法第 18 條（人

格權保護)、第 767 條以及第 962 條(物上請求權)等,其實是把「妨害」與「侵害」分開的。回到商標法,草案第 61 條與第 62 條之 2 離得有點遠,是不是應該重新檢討,把草案第 62 條之 2 本身當作架構,底下再區分哪些是「妨害」與「侵害」,否則大家一看到第 61 條就以為已經成立侵害,其實並不是。

- (3) 不論其商標侵害的內涵為典型侵害、衍生侵害或美國侵權行為法上衍生責任 (Secondary liability), 因為美國商標法或著作權法都沒有相關規定, 只有專利法第 271 條第三項有相關規定, 所以美國才用 Common law 或 Torts 推導出適用法則, 於此建議沒有必要那麼複雜, 還是回到法條規定, 但運用侵權行為的概念, 即使侵害行為已構成, 也只是「構成要件該當」, 關於違法性、故意或責任等都要逐一檢討, 至於違法性的資料, 也可參考陳聰富老師的文章, 這是一個很複雜的問題。
- (4) 其實法條的適用是普通法院法官的職責, 主管機關可能不必訂得太細, 阻礙法官隨著社會動態或侵害型態作解釋適用的空間。具體建議是希望考量將草案第 61 條與第 62 條之 2 規定作整體思考的可行性, 若有可能也儘量將「侵害」字眼中性化, 否則容易產生疑義。至於第 61 條第 3 項, 只是宣示哪些行為被禁止, 如果沒有損害, 是無法請求賠償, 如果構成妨害, 也能請求排除或防止。

【草案第 62 條部分】

1. 許忠信教授: 本條係對著名商標之保護「視為侵害商標權」之規定, 「視為」二字, 表示本次修正商標法所稱之商標不具「投資保障」功能, 僅有「來源表示」及「品質保障」功能, 故將本條之行為態樣「視為」商標權之侵害, 如此則平行輸入相關規定應與商標功能之定義相互搭配。

如具投資保障功能，則同一商標於甲乙二國商標權人相同時，甲國將禁止進口第三人進口商標權人於乙國製造流通之商品，此即甲國為保障商標權人之投資所為。

2. 洪淑敏組長：我國目前對真品平行輸入採「國際耗盡」理論，允許真品平行輸入，法理一貫，本次僅將文義明確化。
3. 經濟部法規會王科長：為何將「明知」改為「惡意」？
4. 洪淑敏組長：目前實務上對現行法本條之「明知」有二說，一說認為商標既已公告周知，即為明知，實務上常發現一商標經註冊後，商標權人即開始濫發存證信函，且亦有判決認為公告即明知，他人使用該註冊商標作為公司或商號名稱即為侵權，如此見解將造成此主觀要件毫無拘束之處，故本次將「明知」以更嚴格的「惡意」所取代。
5. 張慧明律師：本條所規定著名商標是否須以註冊為要件，現行法即見解不一。依 WIPO 著名商標備忘錄要求，即不需以註冊為必要。且此種規定易生誤解，如一商標註冊於電器商品，他人使用該商標於飲料商品時，才會適用此條規定；如係同一或類似商品，係第 61 條適用範圍。本條規定是否表示，著名商標至少須於我國註冊在任何一類商品，方有適用本條第 1 款之保護？另該款「註冊著名商標」亦使人誤以為我國有所謂著名商標之註冊制度，亦請修正。另僅因案件浮濫即將本條「明知」改為「惡意」，個人此種案例並不多，且「混淆誤認之虞」本應判斷是否具惡意，不需另加規定。又「明知」即已難以證明，遑論證明「惡意」！本款如欲限制，應回歸至「妨害」與「損害」之區分，而非調整本款要件，此將造成商標權人主張權利之困難。
6. 洪淑敏組長：首先，有關著名商標加入「註冊」之要件，係遵從 TRIPS 第 16 條之規定，商標排他範圍原則上僅及於相同或類似之商品，如欲跨出原排他範圍，則須限定於著名且已註冊之商標。其次，有關「惡意」

已由「混淆誤認之虞」涵括之問題，條文加上「混淆誤認之虞」之要件，係因公司指定營業範圍與商標指定使用商品有類似與不類似之情況，而類似之情況應判斷是否具「混淆誤認之虞」，不類似之情況則需判斷「減損之虞」，故「混淆誤認之虞」並未規範所有情況。另外，本組確因獲悉眾多濫發存證信函之情事，才慎重考慮應加上「惡意」之要件，以導正目前的亂象，且商標若已著名，則欲證明「惡意」應不困難。

7. 許忠信教授：本條內容為國際公約所要求之最低標準，第 1 款係依 TRIPS 第 16 條第 3 項之規定，第 2 款係依巴黎公約第 6 條之 2，建議於修法理由中敘明所引用之國際公約條款。個人贊成以「惡意」為要件，如前所述，傳統上商標之功能僅「來源表示」及「品質保障」二者，並不具「投資保障」功能，該功能係由反不正競爭規範所提供，因此個人贊同以「惡意」說明其不正競爭之意圖。國家所謂公正與否，端看該國社會民情風俗，我國如要求須有「惡意」方為「不正競爭」，在 TRIPS 之規範下是容許的。
8. 張慧明律師：若確有混淆誤認之虞，但無惡意，此情形是否適用此條規定？
9. 洪淑敏組長：個案情況須由法官判斷。
10. 張慧明律師：就概念而言，若確已引起混淆誤認，惟當事人並無惡意，應如何處理？就如同商標申請時如判斷與在先商標有混淆誤認之虞，並不考慮是否具惡意即不得註冊。個人認為此係政策問題，各國皆面臨此難題，並非個案判斷問題，我國應決定究竟是否處理此問題。
11. 博仲事務所郭律師：提供個人實務經驗，本條之現行條文確實難以執行，目前許多案件都上訴至三審又發回更審，法院在判斷上遭遇許多困難。首先，「明知」應如何證明？大多數狀況都無法證明，僅在某些特殊個案中，商標權人與侵權人具業務往來關係或其他接觸關係，方得證明，

而法院在判斷明知時常含混帶過。其次，公司名稱與商標必須「完全相同」，方可主張此條，名稱近似時即無法主張。第三，混淆與減損需實際發生，此問題於本次修法已經解決。第四，如何證明他人有使用之事實部分，有法院認為單純將商標作為公司名稱登記並不算使用，須有實際上使用之事實。第五，常遇到合理使用的抗辯，第 30 條第 1 項第 1 款之設計與本條侵害類型有所牴觸。最後，最困難的就是損害如何計算，現行法第 63 條的 3 種計算方法都無法適用，例如主張該條第 2 款之「依侵害商標權行為所得之利益」計算損害，會發現許多公司以作帳方式降低盈餘規避之；又主張該條第 3 款「侵權商品單價 500 至 1500 倍之金額」計算損害時，法院認為根本無結合商標之「侵權商品」。綜上所述，會讓商標權人懷疑政府是否欲擴大對著名商標權人之保護，此為政策選擇，如欲提供著名商標權人較大保護，可否不要加諸過多限制，使條文難以執行，勉強執行將造成商標權人及法院之困擾。建議至少將本條第 3 款之「惡意」移除，否則此種主觀要件之限制所謂何來，為何與其他侵害類型之要求不同，如此將造成此款無法應用。

12. 洪淑敏組長：公司名稱或網域名稱之使用並非商標使用，本質上即不相同，公司名稱之取得本屬合法之正常權利，在衡平之下，考量其並非非法權利，本款保護以逸出商標保護之外而影響另一合法之正常權利，僅因商標著名即任意要求其他合法權利不得存在，實不妥當。且實務上確有許多問題，如以習見名稱作為商標而達到著名者，其是否應被賦予排除任何人於任何情況下使用該習見名稱作為公司名稱使用之權利？個案實際情況本應由法院具體判斷，衡酌二者權利後綜合考量。
13. 林欣蓉法官：第 2 款係依巴黎公約第 6 條之 2 規定，應僅顯示該行為係妨害，得禁止其使用，惟本條草案賦予之權利不僅為排除與防止，尚有損害之賠償，建議智慧局考量此種擴大保護範圍超越巴黎公約所訂之標

準是否有必要？如同前條討論，應重新考慮何種行為僅須賦予侵害排除及防止之權，何種行為須再賦予損害賠償請求權，故建議二條文併予檢討。實務上，使用第 62 條之情況大部分針對公司名稱、商號名稱及網域名稱等三種情形，在進入損害賠償計算階段時，如該名稱並非使用於與註冊商標相競爭之市場時，幾乎無法使用第 63 條第 1 項第 1、2 款來計算損害，無法證明其因果關係，許多最高法院判決亦採此見解。而第 3 款亦無法使用，最終導致權利人僅得請求業務上信譽減損之損害賠償，但在法院判決中對於權利人如何證明其業務上信譽受有損害亦有疑問，而使法院將之視為一般人格權損害，衡平兩造商業經濟規模，核定一金額，並無特別具體之證據。本次修法草案已將現行法第 63 條第 3 項「業務上信譽減損之損害賠償」刪除，日後將使主張第 62 條者更無法計算損害賠償。政府希望擴大對著名商標權人之保護，且不樂見搭便車之行為造成市場上消費者之混淆誤認情事，但是否僅須將該行為自市場上排除即可？有無賦予其損害賠償責任之必要？事實上，既無法證明受有損害，其實商標權人僅係不願見到市場上有此行為出現而已，除了競爭商品或猥褻性服務外，大多數的著名商標被當作公司名稱使用之情況，商標權人都無法明確說出其受損害為何，則無損害賠償之必要。故建議區分妨害與損害賠償，以解決實務上之問題。

14. 博仲事務所郭律師：仍認為許多以他人著名商標作為公司名稱使用，其情況與商標侵權使用類似，如於此類情況下作出要件不同之區分，應屬失衡。關於損害賠償部分，實務上之案例有採民事訴訟法第 222 條者，由法官逕依職權判斷其金額。實際上，侵權行為人常以逸待勞，以較少成本設立公司，等待機會自商標權人方面獲取利益，訴訟僅係耗費商標權人時間與金錢等資源，對於侵權行為人並無甚大影響，如僅賦予商標權人排除侵害之權利，對侵權人而言亦無嚇阻效果。建議參考著作權法

第 88 條，由法官於職權範圍內核定 1 至 100 萬之損害賠償金額。

15. 高科長秀美：請教各位，實務上「惡意」之判斷問題，如果以他人獨創性之著名商標，例如「宏碁」、「柯達」、「捷安特」等作為自己之公司名稱，是否足以判斷為故意？商標先天識別性之強弱是否足以影響「惡意」之判斷？
16. 林欣蓉法官：「惡意」比「明知」的程度更進一步，係知悉該商標存在，卻故意作為公司名稱使用，且某種程度上欲由其中獲取不當利益，究竟如何判斷其惡意，的確須依個案判斷，例如公司名稱註冊之行為人與商標權人間之行為互動關係，即可作為判斷之參考因素之一。網域名稱爭議處理辦法中，對惡意亦有揭示部分概念，或可做為參考。
17. 蔡院長明誠：此處所用「惡意」之概念其實不甚妥適，於民法上之意義，可能認為不知某事實，也可能如無因管理中之「動機不善」，兩者意義不盡相同。本草案中所謂惡意，理由中解釋其係指「若知悉著名商標之存在，卻意圖以衝突標章使用造成混淆，以蒙受其利益」者，即除了知悉與否，進一步似乎也要求動機不善。果爾，實務上主觀意識認定常屬困難，惟「明知」亦有認定不易問題，根本之法為釐清妨害與侵害。
18. 洪淑敏組長：有關公司名稱問題，歐僑商會常向本局反映，表示將單一著名商標作為公司或商號名稱之情況確實過多，即使法律提供其主張途徑，亦因個案過多而難以一一處理，因此希望公司登記能進行更深入的審查，惟公司登記之便利性及效率與國家競爭力息息相關，難以加諸更多審查。目前於主張第 62 條而取得勝訴判決後常無法執行，被告置之不理，法律亦無後續處理之規定。商業司將修改相關法令，如前述情況之被告於一定期限之內不辦理公司名稱變更登記，則主管機關有權將該公司解散。惟欲要求於公司登記之時即須審查與商標有無衝突，將嚴重影響公司登記之行政效率，對現實情況來說不太可能。

19. 博仲事務所郭律師：現行法第 1 款「或其他表彰營業主體或來源之標識」等文字，於修法草案中遭到刪除，個人建議保留，因最高法院有見解認為，現行法上之「公司名稱」指公司法上之公司名稱，僅指中文部分，如將他人外文商標作為自己營業名稱使用時，是否受此款之拘束尚未表示定見。
20. 洪淑敏組長：目前實務上公司名稱係指經商業司登記之公司名稱，方為受保護之客體，外文名稱須經認許，外文名稱僅可於國貿局外銷廠商登記，並無依公司法登記保護之程序。惟如要求禁止將他人著名商標作為不論任何指示營業主體名稱之使用，本組可再考慮。

六、散會（下午 5 時 35 分）