

商標法修正草案第 2 次研商會議紀錄

一、時間：97 年 4 月 14 日上午 9 時 00 分

二、地點：本局 7 樓會議室

三、主持人：王局長美花

記錄：陳宏杰、王義明

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 63 條部分】

1. 周舒雁法官：

(1) 第 63 條第 1 項第 1 款與第 2 款在實務上很少有商標權人主張，大部分會主張第 1 項第 3 款，然第 3 款所稱就查獲侵害商標權商品之零售單價，按最高法院見解是指「侵害商品」，但實務就碰過被告賣給很多人是用不同的價格，所以這個零售商品單價，有時很難特定。甚至被告未到庭，他販賣的價格不明，這些都是審理上的困擾。有些法官用平均；有些用最高或最低，但在計算賠償金額時，確實都有困難。

(2) 如果第 63 條第 1 款與第 2 款可以修正的話，可能會比較好適用。因第 1 款雖看起來明確，但在實務上，商標權人可能覺得是法院在刁難他，因法院會要求商標權人舉證其使用註冊商標通常所可獲得的利益，但商標權人通常只能證明侵害後的狀況，無法證明他若未被侵害，可有多少利益。即使商標權人可證明前一年度銷售量比這個年度要高很多，但最高法院曾表示，必須探究銷售量減少是因被告侵害所致，還是因其他市場因素，或是他沒有努力去銷售，這些對於商標權人來說是有困難的。所以我們常看到商標權人勉為其難地去做市調，但其證據證明力對法院來講還是困難採證。

(3) 第 2 款是規定侵害人不能就其成本或必要費用舉證的情形，其實一般被告不用說成本或必要費用，連銷售該項商品全部收入所得利益也不會講，就算他願意講，數額也非常的低，所以第 2 款根本就不可能去用。現在實務上幾乎所有的商標權人都是主張第 3 款。

2. 林欣蓉法官：第 1 項第 3 款所規定的是商品，但是很多時候提供的是服務，例如提供汽車零件維修服務，內容可能包括鈹金、烤漆，應還包括服務本身，是不是可以按照服務的單價去計算？這一次修正是不是要通盤把它列進來作考量？

3. 洪組長淑敏：其實原來修法是要調整第 3 款，成為不能舉證第 1 款及第 2 款的情況下，才可以去主張。我們看國外立法例是有這種先後備位關係，後來詢問過一些法官，都覺得第 3 款放在這邊會比較好用。

4. 主席：

(1) 第 63 條第 1、2 款所規定的情形跟日本蠻相當的，日本其實是仿德國立法例，但看起來我國國情很不一樣。在德國也認為第 1 款最難用，再來是第 2 款，他們認為第 2 款比 1 款好用，此外，還有一個法定賠償額的機制，很多案例都用法定的機制，可是對我們來說 1 款、2 款都非常難用，這就涉及到國情的問題。之前有一次諮詢會議討論過這個部分，若不要太複雜，是把第 3 款修得好一點。

(2) 第 3 款有兩個不同意見，一個是零售價用仿冒品價格，其實外國權利人是有抱怨這部分的，他們說其他國家計算是用真品價格為基準，不是用仿品售價，只是用真品價格去算會不會太苛。然而保智大隊在計算查獲金額，都是用真品在算，所以 500 片算起來有好幾百萬。其次，第 3 款關於零售單價的倍數（500-1500 倍）也跟其他國家不太一樣，很少國家這樣訂。

5. 蔡瑞森律師：

- (1) 查緝金額的計算，站在機關的角度當然是用真品價格計算比較好，只是兩方利益平衡時，到底哪樣比較妥當，大家可以討論。用真品價也會有問題，因有時真品與仿品沒有相同的款式，只是印了他的商標，所查獲的仿品也許根本沒有真品單價可計算。
- (2) 延續周法官的問題，其實查獲商品部分，實務上還有很多爭議，比如扣到一堆皮包，含大、中、小皮包，那 500 到 1500 倍是要用哪種皮包單價去計算？因為涉及到上限的問題。另外一個問題不見得需要修法，但實務上確有困難，就是商譽減損賠償金計算的問題。因為商譽減損與侵害行為間到底有沒有因果關係？減損的金額是多少？都很難認定。通常是用查扣商品演算出一個金額，然後用同樣的金額請法院來審酌，法院審判時，好像也沒有真的去算商譽有何損失，就用一個金額判下來了。

6. 張哲倫律師：

- (1) 第 1 款很難適用，第 2 款似乎仍然有保留的必要。我舉一個例子，如果大家來思考專利侵權的時候，其實這一條跟專利侵權的條款內容是一樣的。在商標法之所以用得少，是因為很多案子都是地攤、跑單幫的，不值得用第 2 款來對付他，但被告是法人的案件類型，比如之前在板橋地院遠傳告 Panasonic 的「iPhone」案，後來法院認定侵權不成立，但如果該案侵權成立的話，因為 Panasonic 一定會有帳冊，就有可能會用第 2 款，不見得要用單價，也許用第 2 款，損害賠償額會更高。所以第 2 款在被告是法人之侵權案例還是有意義的。
- (2) 實務上對商譽損失的部分，最高法院已經有好幾個判決，就是要求

你必須用侵害行為發生前後商譽的實際貶損來作為計算的基礎，其邏輯與第 1 款是很像，要請求損害賠償是很難的，所以跟第 1 款的困境一樣。但實務上也是這樣做，所以我覺得第 2 款他還是有它的意義。第 1 款如果要修掉的話，可能實務上最高法院關於商譽損失的計算邏輯，也要一併思考。其實這是同一件事情，就拿商譽損失來說，要用一個侵權行為發生的前後點來證明商標實際貶損的價差是很難的。我舉個例子來說，LV 一個晚上在台灣 10 個夜市都在賣仿冒品的時候，今天在士林夜市抓到一個案子，我要怎麼證明士林夜市這個侵權行為的前後，我 LV 的商標貶損的實際差額有多少？因為事實上台灣各地有其他可能 10 個以上的案子同時發生，在這條時間線上，數學的量化是很難做到的。我覺得第 1 款應該要跟商譽損失，就是最高院那個判決的見解一併來思考。

7. 王怡蘋教授：補充一下有關第 1 款的部分，在德國是把授權金當成一個損失、損害，也就是說如果當初這個加害人有來申請授權的話，權利人應該就會拿到授權金，所以他把這個當成一個假設，以相當的授權金當作損害額，我不太清楚這個計算方式在我國實務上有無可行性？

8. 主席：

(1) 如果我記得沒錯，德國其實也有相當我們第 1、2 款的條文，授權金是 established damage 法定賠償額的最低 requirement，他就是像剛才王教授講的，不是放在第 1 款、2 款下面，他是另外又有一款。所以目前我們專利法修正可能會增加這一款。回到商標的話，因為商標法現在已經有第 3 款了，這個第 3 款遠比法定授權金還要高，其實更好用，所以沒有打算刪掉，頂多再加上一個法定授權金，

只是這樣就變成兩個法定的損害賠償計算。

(2) 損害賠償其實是很大的問題，因為以往都走刑事，所以民事這方面比較不發達。我們同仁也發現到最高法院有一些判決，法官都會受拘束。其實我非常期待未來的 IP 法院，因為 IP 法院如果去做了研究，把損害賠償的計算方法講得很清楚，最高法院應該會適度地尊重，所以應該要先去做研究。這部分我會請同仁再把相關的其他國家的損害賠償規定與相關比較典型的文獻蒐集一下，或者也提供給各位做參考，看看這個部分有沒有必要做調整。

(3) 業務上的信譽其實一直有爭議，有的覺得說這能訂嗎？權利人是覺得蠻好用的，到底業務上的信譽怎麼去證明？看起來就是讓法官多一個空間來斟酌，只是這樣子沒有一個基準；另一種想法則認為應該就業務上的信譽刪掉。當時先決定暫予保留，所以這一條在我們的初稿裡才沒有提出修正意見。

9. 周舒雁法官：其實業務上的信譽，一般商標權人大概都沒有辦法提出證據證明，我覺得好像看判決都是法官在作文，最高法院廢棄發回的理由也都說（有一些很奇怪的理由）商標權人沒有舉證證明仿冒商標的品質比真品要差，尤其在一些不是精品或皮包這一類的東西，所以不見得會影響商標權人業務上的信譽，就把它廢棄發回。感覺起來是跟最高法院在比賽作文。

10. 主席：不過這樣的判決可能會讓權利人覺得很訝異，原來中華民國在認定 IPR 的信譽是這樣認定的，他會覺得那是排擠效應，而不是影響他的信譽，不會認為那樣就不算信譽的損害。非常謝謝周法官所提意見，我們同仁也把該等判決蒐集一下。如果暫時沒有其他具體意見，我們會研究後再跟各位報告後續的情形。

【草案第 64-1 條部分】

1. 主席：我們打算把請求時效增訂進來，是大家覺得專利、商標、著作權三個法不太一致，有必要把它明示化，雖然跟民法的規定好像是一致的。
2. 張哲倫律師：我覺得這樣很好，其實我一貫的想法與邏輯是 IP 這個權利，在私法、民事法、競爭法的地位上，確實有其特殊性，如果一旦發現商標或專利有訂不足的地方，就回到民法的話，適用出來的結果跟當初保護 IP 的初衷是可能會扞格，最好的例子就是專利權的間接侵害。所以我覺得儘量讓 IP 法本身可以完整的規範，儘量把它完整。
3. 周舒雁法官：因為第 64 條之 1 講的是第 61 條至前條的侵害請求權，有包括第 62 條之 1 得請求排除其侵害或者是防止侵害之虞的請求權在裡面嗎？如果是類似民法第 767 條規定，最高法院大法官會議解釋認為是沒有時效的問題，所以這邊把它訂進去就可能會大大地減縮商標權人的權利，過去第 62 條之 1 似乎在實務上並沒有時效的問題。
4. 邵瓊慧律師：我想這是用語的問題。因為著作權法我特別查了一下，第 89 條之 1 講的是第 85 條及第 88 條的損害賠償請求權，它是限在損害賠償的請求權，上次好像蔡院長有講到侵害的概念會包括進去。
5. 主席：非常謝謝，我們回去確認一下。就是類似物權效力的話，好像要更久？
6. 蔡明誠院長：這就還要分登記不登記，假如不登記的話就要，所以應該要稍微準確一點運用。
7. 主席：可是如果提到不登記的，著名商標有沒有 15 年的適用？
8. 蔡明誠院長：應該把它分開比較好。因為假如現在體例上是以民法規

定基礎的話，這一條的結構是民法侵權行為的規定，所以像排除侵害、防止侵害應該是會回到一般時效。

9. 主席：這個部分上一次我們有去查不同國家立法例，再確認一次。我記得好像是德國沒規定，有去問德國為什麼沒規定，幾個國家大都沒有規定，後來是因為想要三個法一致才增訂。但是如果訂的話，要訂得準確一點，是個很細膩的問題。
10. 蔡瑞森律師：本條看起來跟其他的侵權規定很像，自請求權人知有侵權行為起兩年。可是現在商標法上有特別立法，商標權人以外還有專屬被授權人跟非專屬被授權人都有可能請求，所以這個起點計算將來實務上可能有爭議。比如商標權人先知道，非專屬被授權人後知道，可是請求要件是由商標權人先請求，如果不為請求，非專屬被授權人才可以請求。所以知有請求權起的兩年需不需要扣掉第 62 條之 2 的兩個月期間？再者，專屬被授權人跟商標權人如果知道的時間不一致時，兩年期間的計算會不會因為前面有商標權人先知道以後，兩年先過了以後會不會受影響？非專屬被授權人地位或專屬被授權人跟商標權人權利之間有重疊的地方，起點期間會不會受影響？如果同時知道，可請求時間就會受到影響，這在立法例上是否需要把它往後延？還是要留給以後實務上去決定？
11. 蔡明誠院長：相關問題在著作權有發生問題，可能要查一下。因為著作權法第 89 條之 1 規定是知有損害及賠償義務人時起，概念上有點不一樣。以起算時點比較，一則是以有侵權行為事實發生，另外是由主觀意識去認知有損害發生事實。有侵權行為跟知有損害之事實間可能有差距。看到東西已經庫存在倉庫裡面，其實已經有侵權行為的意圖，已經有侵害行為。但是事實上有沒有損害？可能在市場上才會感

覺到它因行銷市場而產生一定市場占有率或其他情況會產生受損。所以這個用語是不是有意要跟著作權法第89條之1加以區別？看起來跟知損害及損害賠償義務人是不是同一個概念，因為用語上還是有差異。以前這條文我記得是參考日本的體例，所以用語上是不是要一致，還是說這邊有刻意要不一樣。

12. 李素華教授：本條跟專利法比較像（知有行為及賠償義務人時起），跟著作權法不一樣。
13. 主席：其實是有參考兩種法的規定，但沒有像蔡院長講得思慮那麼細膩。
14. 林欣蓉法官：
 - (1) 蔡律師提的意見的確是個問題，可以請智慧局思考一下，仿照民法裡有關請求權行使的法定障礙事由或時效中斷立法例來思考。因為法律規定他必須要等待這兩個月，不是怠於行使權利，不能因為時間經過，讓它的損害賠償請求權罹於時效。
 - (2) 關於剛才討論的條文，文字寫「知有侵權行為及侵權人時起」，回到民法侵權實務的話，現在最高法院不斷地把這個請求權時效的起算時點往後挪，通常知有損害時點會在知有侵權行為之後。比如說一個車禍，你知道有侵權行為，可是之後才有醫藥費用支出，才知道可以跟侵權行為人請求多少損害賠償，後來最高法院在一般民事侵權行為，慢慢衍生出來現在判決實務，認為損害賠償請求權要從知道確定的損害賠償額時才開始起算兩年的時效，如果比較精確一點，可能還是要參考著作權法的文字，從知有損害及賠償義務人時起，比較精準且符合實務作法。
15. 蔡明誠院長：這樣是消滅時效還是除斥期間？如果是除斥期間，就不

會有中斷與不完成的問題。在實務上就會覺得好像兩年太短，需要將時點一直往後延，所以剛剛為什麼會提到說侵權行為是只要有侵害行為的存在，就已經構成。因為時點的起點跟兩年的起點的計算用語上有落差。損害一般會在後面，假使我們現在立法政策是有侵權行為開始就要開始計算，那用語是對的；但是假如說是要從實際上有實害發生才開始計算，這個用語就有斟酌的餘地。

16. 蔡瑞森律師：消滅時效的爭執不是沒有出現，雖然法院判決比較少討論這個問題，有一派是認為兩年是請求權時效，10年是除斥期間。因為除斥期間與請求權時效也會引到抗辯的問題，如果是請求權時效，錢給了就不能要回來，如果是除斥期間的話就可以用不當得利或其它方式請求回來，法律效果有點不太一樣。
17. 鄧振球法官：個人的看法倒是跟林法官的看法不太一樣。如果是一個侵權行為，當然就會有損害，沒有損害的行為，並不構成侵權行為。如果侵權行為是不包括損害的問題，當然就有剛才提到的著作權的問題，著作權法的文字就沒有問題。現在問題是，侵權行為的意義究竟何在？我個人認為侵權行為的概念應該解釋成是有損害才有侵權行為概念的存在，這個看法如果可以成立，這個立法就可以接受。
18. 主席：我們現在修專利、商標法，認為所謂的侵權行為是比較上位概念的，包含侵害的排除，不一定相當有損害賠償的請求。所以損害賠償是核心沒有錯，但還包括像現在第一項侵害的排除請求，也是侵權的概念內涵之一。
19. 鄧法官：主席剛才說的是不是民法第767條的概念？那是準物權的概念，跟損害賠償的概念是可以分開的。
20. 主席：但是在講侵權行為時效的時候，是講上位概念的侵權行為。

21. 鄧法官：就侵權行為的概念，商標權是什麼樣的權利？它不是債權，它是無體財產權，比較傾向於物權或準物權的概念。這樣講起來的話，當然用第 767 條的概念，基本上商標權不是一個動產，它比較偏向不動產的概念，而且商標權要去申請註冊登記，所以我個人認為這兩者是不衝突的，也不需要混在一起談。
22. 主席：就商標權而言，會把它界定為這些都叫做侵權行為，都是侵權的概念，排除侵害也可以，請求損害賠償也可以，看權利人自己的選擇。
23. 鄧法官：我的意思是說，無體財產權權利的形態就是兩方面，一方面是可以準物權的概念去談有關它的侵害行為如何去阻止它，讓它不要再繼續發生；另外一個概念就是損害賠償，權利還是權利，權利受到侵害，民法第 184 條什麼權利都包括，包括無體財產權。以民法基本概念來講，民法沒有排除第三人的概念，所以無體財產權的權利侵害不能用動產、不動產的概念去解釋，如果要阻止侵害行為的發生，就要把準物權的概念拉過來，講到所謂的妨害的排除、行為的阻止這樣的觀念，權利受到侵害，就是權利受到損害的問題。行為發生了不一定造成損害，就不一定會有侵權行為的產生。
24. 蔡明誠院長：因為現在專利、商標、著作權的用語上現在看起來不大一致，其實像專利法第 84 條第 5 項規定「知有行為」，商標是要增訂為「知有侵權行為」；著作權法是「知有損害」。嚴格上來講侵權行為有廣義與狹義，像剛才講的，也可能包括排除侵害，這是另外一個說法，那叫做侵權行為是固有的，比如說一個狹義的侵權行為，照道理應該是有侵害行為，有權利被侵害，再來有損害，而且行為跟損害之間要有因果關係。簡單來說，可能還要論證損害、行為及因果關係，

可能還沒有可歸責的結果發生，好像又構成侵權行為。所以簡單講這三個概念有廣義與狹義，今天似乎我們討論不出真正定論，但反而剛才提到著作權法好像是比較準確，但是又跟我們傳統上講專利與商標用法又不太一致。好像看起來專利商標是以行為為準，以後在修法的時候是不是可以一致。

25. 主席：這一條我們會把專利、商標法一起確定下來。剛才各位的意見是第 64 條之 1 若不包括排除侵害的話，可能後續的問題就比較簡單處理，我們將朝著作權法的方向修，專利的部分也要配合。

26. 周舒雁法官：從知有侵權行為時開始起算，那時候不見得已經有損害或知道損害，如此會導致時效會提早進行，是不是對於商標權人有足夠的保障，純屬立法政策，其實從什麼時候開始起算都可以。

27. 主席：如果像著作權法的第 89 條之 1，看起來體例上是蠻一致的。

28. 林欣蓉法官：看立法理由，無非是要規範損害賠償請求權，好像對於排除侵害請求權沒有要列入，如果是損害賠償請求權，實務上也碰到有侵害的行為，但不見得商標權人有受到損害的結果，只請求排除侵害，但沒有請求損害賠償。所以如果這一條的目的是要規範損害賠償請求權的話，它就必然會有損害的發生，就不會有剛才主席所提到的上位概念，因為規範的是（下位概念）有損害產生的侵權行為，那文字是否要跟著作權法作統合？

29. 主席：初步討論看起來是這個樣子。

【第 64 條部分】

1. 周舒雁法官：第 64 條可以增加網路嗎？因為我們碰到有一些案例，其實它是跟網路有關的商標侵權。

2. 主席：增訂登載在新聞紙以外的網路是不是？或登載網路就夠了？
3. 周舒雁法官：例如雜誌。有一些專門登載文具設計的雜誌，只有業者才會去買。
4. 主席：就是要更多樣化或者再加一個 open ending 的東西。
5. 蔡瑞森律師：第 64 條侵害商標權判決是否只限定在民事，刑事判決有沒有包括？因為規定是訂在民事權利侵權章節。實務上權利人會先打刑事後提附帶民事訴訟。立法政策究竟是限縮在民事，或是開放給法院決定？因為刑事部分沒有規定，而商標法修法前民事跟刑事是規定在同一個章節裡，現在把民事跟刑事分開以後，好像比較像限縮在民事？
6. 周舒雁法官：我覺得本質較屬民事法的範疇。但著作權法第 89 條與第 99 條都有規定。我碰過著作權法的附帶民事訴訟，但當事人引著作權法第 99 條規定，我為了這個案件寫 E-mail 去問謝銘洋老師，第 89 條與第 99 條的區分有什麼樣的特別涵義嗎？謝老師回答，可能當時立法沒有注意到這個問題，本質上應該是屬於民事範疇。
7. 蔡瑞森律師：曾有一件著作權刑事判決，因為訴訟法特別規定民事與刑事分開，所以那一件我就特別試了，看看到底法院會怎麼做。是在台南地檢署發生的案件，台南高分院判決後要求地檢署執行（以前沒執行過），法院說沒錢，因為被告不願意出，就叫我們自己想辦法，所以由原告出，但這樣就沒有意義了。被告不負擔費用要怎麼辦？
8. 主席：我的感覺也是這個比較屬民事的概念。
9. 周舒雁法官：專利法好像是規定要「裁定」，如果可以修法我的建議是配合修改成判決。
10. 主席：應該用判決的方式，就是在判決裡提到主文第幾項的方式。

11. 蔡明誠院長：請求將判決書登載在報紙，其實在智慧財產權就是請求判決揭載權，基本上是一個請求權。著作權法在民國 81 年的時候，有些參考日本的體例，當時刑事訴訟法 315 條本來就有所謂判決確定以後，可以請求將判決書一部或全部由對方負擔登載。此就引起一個問題，不管民事或刑事的判決，是不是都有判決揭載權？基本上都會有。比較大的爭議是，這個請求權是不是需要明文規定在法規裡面才可以請求？還是要回歸到民事訴訟法或刑事訴訟法？我個人認為不需要規定就可以請求。但因為假如沒有寫在那邊法官就會不敢用，現在規定在那邊就會有三種情況，第一種民事有規定，法院就照這個判，刑事部分的話第一個方法可不可以類推適用到民事請求權？刑法規定適用會比較有爭議；再來可不可以有準用或其他法律適用的餘地？沒有的話就回歸到刑事訴訟法裡面去操作，所以簡單講，這可能不是政策上的問題，假使一個侵權行為或犯罪行為存在的時候，當事人（被害人）有沒有權利來請求對方作判決公告？只要是一個本質上的權利的話，照我看法本來就是存在的，沒有什麼好爭議的。但是為什麼著作權法訂在這邊？並不是因為它多餘，事實上它在 81 年 6 月 12 日的修正講得很清楚，應該稍微留意一下。簡單講，判決揭載權本來就會存在，不管民事、刑事。

12. 張哲倫律師：接續蔡院長這個觀點，在前一次的商標法，因民刑事規定都在第 61 條以下，這次商標法把民刑事侵害救濟分開之後，就出現除了第 64 條的問題，還有第 62 條之 2，被授權人有獨立起訴資格，在刑事並沒有規定可獨立告訴，我想沒有法官會這麼機械式地認為第 9 章因為沒有設第 62 條之 2 這樣的規定，就不讓商標被授權人提起刑事告訴。再回歸前一次的商標法，民刑事規定在一起，所以性質應該

是一體的，現在體例上比較完整的作法，是不是應在第 9 章設一個準用規定，把救濟相關的民事規定都可以準用，起碼可以考慮準用的範圍包括第 62 條之 2 與第 64 條。

13. 鄧振球法官：我認為被害人的概念是實體法的規定，有關刑事自訴案件被害人的認定在刑責規定裡是沒有的，被害人的概念本來就是民事的概念，我們在認定這個人是不是自訴人與是不是被害人的時候，這兩個概念是一致的，在刑事自訴案件裡面，都是要從民事的概念去釐清。這裡已經把被授權人跟授權人權利的請求，已經在民事這邊認定之後，商標法刑事的部分，即便是沒有再提到他可不可以提出自訴，在實務認定上當然是沒有問題。我認為不必再多一個條文，張律師的看法，把法律規定得那麼清楚，在適用上沒有疑義是很好的事。但是在立法的層次來講，我覺得這個條文應不必再增訂了。
14. 蔡明誠院長：我的看法比較像鄧法官，有些東西我們商標、專利不要包山包海，其實有的時候某個層面回歸到刑事訴訟法、民事訴訟法就好。當然還有個配套，就是說法官要敢用它，律師也敢去提出請求。
15. 主席：這太難了。如果會產生問題的話，法還是要訂清楚。
16. 蔡明誠院長：判決揭載權請同仁再查一下日本，其實個人寫過論文提到，這權利應該是一個本質上的存在，不需要規定。但假如非規定不可，一致會比較好，著作權、專利、商標之法制問題，既然局長可以在法制上有統一解釋，宜將之統一。否則法界可能不容易有一樣的法律解釋。
17. 主席：只是把這個搬到刑事部分的話，如果被告不願意負擔，事實上還是一樣會落空，剛才蔡律師的問題，執行上有沒有任何的困擾？
18. 蔡瑞森律師：如果是刑事判決就要檢察署執行，民事訴訟法有一些特

別規定。刑事案件如果沒規定到，剛剛張律師提起，是因為實務上已經有不同見解，就像過去專利法還有刑責的時候，針對刑事救濟請求，只有規定到民事的時候，專屬被授權人到底有沒有權利，就有兩派看法，最高法院後來才統一見解。

【登記對抗效力之探討】

1. 蔡律師：如果是未經登記的被授權人，或商標轉讓沒有經過登記，受讓人跟被授權人民事救濟權存不存在？照我目前看到的見解，好像傾向認為可以，但局裏商標法逐條釋義的見解，好像未經登記的商標移轉受讓人或被授權人，在訴訟上的請求權就會被剝奪？我不曉得現在法院是不是有統一見解？跟局裡的見解是不是有不一致的地方？未經登記的效力到底在什麼地方？
2. 主席：局裡解釋會認為若沒有登記，授權雖然有效，可是你不能對抗第三人，因商標法規定未經登記不能對抗。我不知道法院的見解是不是跟我們不一樣。
3. 林欣蓉法官：到目前為止沒有看到商標這一類型的案例，最高法院去年就專利法作成一個判決，專利法第 59 條跟這個條文一樣，最高法院認為不得對抗包括不得對抗侵權行為人（最高法院 96 年度台大字第 1658 號），所以這個第三人包括侵害人，還是要登記，才能對抗侵權。
4. 蔡瑞森律師：假設一定要登記，問題是可不可以補正？補正效力是不是可回溯？如果往後的話，前面的訴訟可能會有問題，或者說損害賠償計算只能算到登記以後，前面就不能請求，會衍生這些問題。
5. 主席：因為登記才有公示作用，我覺得登記後才能往後去對抗。
6. 蔡明誠院長：

- (1) 對抗效力是非常不好的制度，物權的修正也是一樣，我一直都反對。日本早期在著作權是採對抗，後來改成生效要件；德國的話，其實不需要採登記為要件。
- (2) 什麼叫對抗？對抗的概念來自於法國的意思主義，日本民法抄法國的意思主義，所以有對抗的概念，他是對有權利的第三人才對抗，對不法侵害的第三人不是在對抗的對象裡面。簡單講，對抗只是可能防止雙重讓與先後的問題。日本為了要解決這個，也是產生不少學說要去解釋，所以到現在似乎仍沒有定論。我們現在採登記對抗會遇到一個問題，專屬授權要不要登記才對抗？還是非專屬？理論上非專屬授權沒有對抗權在裡面，它只有積極的利用權，所以不需要登記。產生不法侵權行為時，你要對抗它的時候還要登記，登記又不溯及既往的話，可能會發生很多時間上的空窗，對權利人不太公平。
- (3) 假使真的要採登記對抗，這個對抗假如採日本的說法，對於不法侵權行為不在對抗之列，只有對雙重讓與的權利人才是他對抗的對象。就是說，你自己沒有去登記，後手的雙重讓與才有這樣的問題存在，這才是真正固有的對抗。我們現在物權編的修正很多都用對抗概念，其實非常不好。我們從大一在唸總則的時候，像董事的代表權登記要對抗，那就會變成一直在學說上產生是不是要善意第三人才對抗？惡意第三人有沒有對抗？大家已經搞得非常混淆了，到現在商標法也會有這樣的問題，可能是長期的立法因素。但我覺得要乾脆一點，不然就登記生效，不然就像德國這樣不要登記，採登記對抗效力的話，非常複雜的問題就會出來。

7. 主席：兩個意見，第一個登記對抗，我其實非常贊成蔡院長的意見，

但問題是整個台灣的民法概念，如果 IP 跑得跟人家都不一樣，也很難被民眾接受。

8. 蔡院長：這民法沒有規定，所以還好。
9. 主席：現在是理論上的問題，因為這個問題其實存在很久了，我們也很想釐清。第二個問題，日本的生效概念一定要改，因為按照商標法新加坡條約，授權不可以登記為生效要件，我們甚至問日本，你們為什麼不趕快改這一條？所以商標法新加坡條約日本還沒簽，他們也知道要改，因為在國際上已經有共識了。目前有些國家要登記，有些國家不用登記，像美國等都不用登記，且即使國家規定要登記，也不可以登記當作行使權利的條件，所以日本那一種說法，到底是可以對抗它的後手，還是可以對抗第三人，那種理論我們都不太敢用，因為它是登記前提下的問題，所以對抗這個問題，坦白講我們是非常困擾，案例也很多，可是要怎麼改，涉及到民法又涉及到國際條約的問題。
10. 蔡瑞森律師：如果照林法官的講法，現在法院都採登記是必要的訴訟請求要件，就會發生一個問題。比如說你在 1 月 1 日商標權移轉，就算你當天辦理登記，是要對外公示才發生對抗效力，照局裡面的流程，內部先審查再公告，即使他當天就辦理登記，中間也許空窗期一個月、兩個月，這段時間不是沒有人可以請求損害賠償？因為 A 在 1 日轉給 B 的時候，他已經沒有權利了，他也不能請求；B 是受讓人，沒有去辦理登記，就算辦理登記，還沒生效，也不能請求，如果是刑事案件，這時候沒有人有告訴權。所以如果法院見解這麼嚴格，我覺得會造成蔡院長講的，中間會有一個很嚴重的空窗期存在。所以有觀念一直認為這對抗不包括訴訟上的請求權利，就算要登記，照我的看法，應該可以採補正回溯，否則的話，會讓侵權人有侵權行為的空窗期。

11. 蔡明誠院長：局裡曾經作過一個函釋，讓與以後，權利變動是讓與一剎那就生效，對抗效力是登記。讓與的意思是在合意後產生一個處分行為，它已經變動了，現在又認定登記以後才有請求權，中間是確實會有一些落差。除非我們認定，在登記以後是回溯到讓與合意的時間點，那就沒有落差，但是好像看起來不是，因為我們只要採對抗是以登記為起算時間的話，蔡律師所講的問題可能就會發生。
12. 陳副局長：81 年的著作權法，當時仍然有登記制度的時候，其實有類似對抗第三人這種條文。當時我們有函詢司法院，作成的解釋就跟蔡院長剛才講的一樣，是在處理對抗善意第三人，對惡意第三人本身就不管有沒有註冊、有沒有登記，都是可以主張權利的。但是那已經時間很久了，會後我再去查一下相關的資料。
13. 林法官：如果我們這個條文文字的用語改成不得對抗善意第三人，那就可以解決剛剛討論的這些爭議。因為不法侵害，我們現在實務上碰到過失的很少，大部分會來訴訟的都是故意的，所以我想是不是就可以解決我們剛剛講的問題？「不得對抗善意第三人」就可以回到剛剛蔡老師所說明的，因為法官有時候解釋文字，確實是不見得能夠解釋到原來立法的真意。
14. 蔡院長：比較不好，因為一般雙重讓與的時候，如使用民法通常的用語，所謂善意、惡意並不是道德上的善或惡，是說知道不知道這個事實狀況，所以有可能在雙重讓與的時候，他已作過調查，或叫顧問公司去了解對方商標的價值，所以大概每個人都是惡意的。還是要目的性限縮解釋第三人的概念，可能是比較可行，不過這裡面當然要智慧局與法院充分配合。
15. 蔡律師：第三人如果限於善意還是有問題，排除侵害怎麼辦？排除侵

害請求權的侵權人不見得是有惡意，那對方就不能行使排除侵害請求權，好像有問題。侵害排除請求權有包括專屬被授權人與非專屬，不光是商標權人。或者移轉的時候一樣會有問題，移轉的時候說不可以對抗善意第三人，如果無知的人不能請求損害賠償，請求排除侵害可不可以？所以不得對抗善意第三人可能還是有點瑕疵。如果說，未經登記不得對抗，關鍵是有沒有登記，移轉以後，如果採嚴格的定義，一定要登記，才有權利的話，還是會衍生問題。

16. 林法官：如果是善意也不妥的話，可考慮「不得對抗第三人，但不包括侵權行為人」。
17. 蔡律師：其實專利有同樣的條文，多年來我對不得對抗一直有一些疑慮，特別是專利權人的請求權，專利的條文跟這個一模一樣。
18. 主席：我國專利法、商標法有沒有可能不要採登記對抗？就是直接雙方當事人合意就生效了。在侵權時讓與的合意與對抗之間有時間落差，可是在我們這邊辦登記，反而問題是剛好顛倒，明明今天才來登記，他就跟你說，我讓與是在一年前就讓與，主張要溯及合意生效的日期，我們只好解釋說，讓與雙方合意就好了，至於有沒有偽造文書，自己要負責。所以主管機關碰到的問題跟剛剛侵權行為是顛倒的問題。
19. 蔡律師：其實登記，我覺得當時立法好像要規範蔡院長講的那種雙重讓與的狀況。比如說，A 轉給 B，沒有去辦理登記的時候，又偷偷轉給 C 怎麼辦？因為 C 也可能沒去辦理登記，那 C 是不是當然受保護？因為 A 轉給 B，不能對抗 C，C 就當然取得商標權；也有想法認為，C 不去辦理登記，C 也不應該受保護，所以登記好像有它的立法背景，只是碰到侵權案件的時候，可能就會發生一些影響。
20. 主席：很好的問題，各種案件類型，我們可能整理一下，特別在對抗

這裡的案件類型，可能要去問和搜集資料。之前確實有人提議說不要登記對抗，就像美國的制度這樣。這個我們會再查一下幾個國家的立法體例，是不是都不登記？而且這會涉及到商標與專利，對實務上的衝擊，還有法院見解，我們可能會整理一下相關的問題，有需要我們再和司法院、法務部確認一下。如果沒有特別的意見，我們就自己決定了。

21. 林法官：我在想讓與及授權的部分，是不是可以分開思考？理論上讓與不應該是登記對抗。
22. 主席：有人提一個理論說，權利生效是要登記，讓與為什麼是對抗？理論有沒有不一致的問題，我們再綜整一下。
23. 陳副局長：是否廢止對抗的登記當然可以全面性思考，但是我把著作權的慘痛經驗跟各位報告。在 87 年以後整個著作權的登記制度，登記不是一個設權，而是一個公示的性質，甚至我們把它解釋成為民服務而已。87 年整個廢除以後，就發生了整個市面上的著作權交易，完全沒有任何紀錄，沒有任何的公共資料可以了解。到了 87、88 年，那時候我還在內政部工作，其實我有倡議說，如果不做任何的著作權登記的話，可不可以思考參考美國著作權法，把著作權的讓與及專屬授權轉成所謂的要式契約，要式的行為。因為你有要式行為的話，雖然你沒有公示，但是你至少有一個書面。但是當時在那個環境之下，學者專家並沒有採納，所以到了今天又沒有要式、又沒有任何的公示，長期以來社會對於這一塊認為是不足的。所以這個地方如果我們要把商標的轉讓及專屬授權登記或對抗效力取消的話，這個法律行為本身要不要調整？是否改為要式行為？可能要思考一下。
24. 主席：有的國家確實用要式行為，要用書面來取代，很好。

【第 65 條部分】

1. 組長：法務部給我們的意見，其認為用涉嫌兩個字不合法制作業體例，把它改成「發現有侵害其商標權者」。第 65 條新舊條文，原來文字是「對輸出或輸入有侵害其商標權之物品，得申請海關先予查扣」，唯一修改的就是把「物品」改成「涉有侵害其商標權之虞者」。
2. 主席：跟各位說明一下，原來文字是「有侵害其商標權」，因為有關邊境措施，其實還沒有經過任何有權機關認定過，所以直接寫說有侵害，感覺上太超過了。參考別的國家立法例，其實在這個地方確實有一些文字是有保留的，沒有直接寫「有侵害」。而修正初稿的「涉嫌」用語比較不恰當，所以除法務部意見外，有寫成「商標權人對輸入或輸出之物品涉有侵害商標權之虞者，得申請海關查扣」，二種調整方向。
3. 蔡院長：TRIPS 第 51 條用語是說，有正當理由懷疑進口物品有仿冒或侵害的行為，得以書面提出請求。我記得在 92 年修法的時候，是參考 TRIPS 第 51 條，為了防止侵害商標權之物品自邊境輸入或輸出造成損害，所以這邊立法理由其實是講為了防止，所以防止可能不是有實害，有具體危險就可以。這邊我們要不要回歸到 TRIPS 條文，局裡內部再研究看看。但是這裡面當然會有一些問題，是不是要有正當理由？我剛才看了一下法務部的建議，其實是蠻有道理，因為是無罪推定，用涉嫌好像也怪怪的。至少一定要釋明，或者某種程度可能是仿冒物品，不然隨便說他是涉嫌就查扣，好像也不大對。
4. 主席：涉嫌我們也覺得不太好，可是發現有侵害其商標權者，可不可以認為說這是權利人自己的發現，還不到認定說一定有侵害商標權，可不可以這樣解釋？如果這樣可以通得話，法務部的用語至少可以軟

化原來條文的用語。所以有兩個，一個是稍微修改，一個是就不要改了。

5. 石法官：有侵害之虞者應已足夠。
6. 主席：這個是第 65 條的修正。第 66、67 條沒有修正，一直到第 68 條增加了 68 條之 1，就是依職權主動的問題，目前是參考著作權法第 90 條之 1，但是日本工商會有非常細膩的意見，簡單跟大家報告一下。
7. 組長：他們覺得空運出口貨物 4 小時、空運進口及海運進出口 1 個工作日作不到，太短了，他是希望有 10 個執行日左右，可是 10 個執行日似乎也太長。
8. 主席：這一條會涉及到海關實務，我們會提給海關確認，因為 IPO 無法知道他們的作業問題，商標權組再追蹤後續情形。
9. 蔡律師：我把海關實務作法跟大家分享一下，一天或是 4 小時應指在台灣有被授權人或代理商可以做鑑定的情形。其實海關需要的就是鑑定，鑑定能確定是仿冒品就依法去查扣，現在碰到比較多的問題是，國內沒有代理商或沒有授權廠商時，1 天或 4 小時絕對不可能。
10. 邵律師：最近海關有發一個公文，通知所有的海關，禁止用數位相片的方式來做，我們又沒有鑑定的能力，就不曉得怎麼辦。如果他真的把商品寄來，我們又寄到美國或歐洲，時間非常久，也造成非常大的困擾，到最後我們就沒有辦法做。其實我看到日本這邊提到希望時間放寬、電子檔案能否接受作為鑑定的基礎，否則真的實務上運作會有困難。

【第 68-1 條部分】

1. 主席：

- (1) 涉及海關實務部分，由商標權組內部討論後提出建議修正條文，再提請海關確認，商標權組負責追蹤。
- (2) 相關實務運作上之問題，作成紀錄一併與海關進行探討確認。
- (3) 如果海關已依職權查扣，嗣後進口人提出相關文件證明無侵權可疑，就應該回歸商標法第 65 條規定提供擔保申請查扣，如果海關因為權利人另提刑事告訴就繼續依職權查扣，這樣程序會亂掉。

2. 蔡瑞森律師：

- (1) 海關部分實務運作上還有真仿品鑑定人資格、鑑定程序與鑑定報告是否為法院採認（證據能力）等問題，可能要一併考量。
- (2) 第 68 條之 1 第 3 項規定與現行海關實務運作上有所差異，目前海關查扣後，如果進口商明確，是移航警局或調查局海調處，循非告訴乃論的刑事程序處理，若依第 68 條之 1 第 3 項規定，權利人還需配合在程序中提出告訴，但海關在過程中並不揭露進口商的相關資料，連配合提出告訴都不可能。另一方面，如果進口商不明（使用編捏之虛偽資料），可能依照海關緝私條例，直接將貨物在海關銷毀，這些實務運作方式與第 68 條之 1 第 3 項規定都有相當落差。
- (3) 主席所說海關先職權查扣，嗣進口人釋明無侵權可疑，而海關因為權利人另提刑事告訴就繼續依職權查扣情形。事實上，若刑事程序已開啟，就應依刑事訴訟法之規定進行搜索、扣押或證據保全等強制處分，權利人如認有查扣必要，應該向法院或檢察官提出聲請，走刑事訴訟程序這條路。

3. 邵瓊慧律師：

- (1) 如果能夠由海關提供仿品外觀電子檔案，並放寬時間，應該有助於查緝作業之進行。

- (2) 第 68 條之 1 第 3 項所規定之時間 (3 日) 與第 65 條及第 66 條所規定之查扣起訴期間 (12 日) 會不會有所矛盾? (變相縮短第 66 條期間)
- (3) 第 68 條之 1 第 3 項所規定之「民、刑事訴訟程序」其意是指將來提任何一種訴訟程序, 海關就會繼續執行暫不放行措施, 還是如果提民事訴訟的話, 仍然要依第 65 條規定提供擔保? 或者兩種都要提? 我們過去曾經處理過海關依職權進行查扣, 權利人確定其為仿品, 向地檢署提出刑事告訴後, 因進口商提出授權書, 對方抗辯在海關應依第 65 條規定提供擔保進行查扣, 所以權利人另提民事訴訟, 導致民、刑事訴訟程序二者併行的案例, 結果這個案子刑事部分檢察官將權利人告訴與海關依職權移送 (非告訴) 部分併辦; 查扣部分進口商以違反商標法第 66 條規定為由提出訴願, 最後雙方達成和解並撤回相關程序。由於法條規定與實際作法未必一致, 因此我們希望有所釐清。
- (4) 從第 68 條之 1 規定來看, 前端是依職權, 後端要權利人提出民、刑事訴訟。這和目前海關於前端依職權查扣後會依職權移送, 循非告訴乃論的刑事程序處理之方式不同, 是否再作確認?

4. 石木欽法官:

- (1) 草案文字中「外觀顯有侵害商標權之嫌」的部分, 建議配合第 65 條文字一併調整。
- (2) 「外觀」二字似可刪除, 只要保留「顯有侵害商標權之嫌」在實務上就可以判斷運作

5. 陳副局長:

- (1) 草案文字中「外觀顯有侵害商標權之嫌」部分, 是從 TRIPS 條文中

的「prima facie」翻譯而來，但翻得不是很精確，是否可請專家確認一下。

(2) 著作權法第 90 條之一的文字，民國 93 年修正時是由海關所提供，這部分商標法如果要參照，還是建議再跟海關進行確認。

6. 蔡明誠教授：「prima facie」字面上是「表面證據」之意，但條文中用表面證據的字眼是否妥適值得斟酌。

【第 66 條部分】

1. 周舒雁法官：第 66 條第 1 項第 1 款未規範訴訟撤回之法律效果，是否在末尾加上「嗣後撤回起訴者，亦同」文字，比較周全。

【第 67 條部分】

1. 周舒雁法官：現行條文第 66 條第 4 項第 1、2 款與民事訴訟法第 104 條法院返還擔保金之規定方式不盡相同，似乎沒有考慮到訴訟一部勝訴及一部敗訴問題，雖然這裡的主管機關是海關，但實際運作上如果有困難而考慮作修正的話，似乎可以參考民事訴訟法第 104 條之規定，這樣法理上會比較一致。

2. 洪組長淑敏：這部分我們也很為難，因為不了解海關實際執行程序，如果要修正應該再洽海關協商或請海關研議文字。

【第 30 條部分】

1. 洪組長淑敏：關於善意先使用的地域是否限於國內，或者包括國外？代理人曾提出疑問，不知各位專家意見如何。

2. 林欣蓉法官：先前也遇過一位法官同道打電話討論類似問題，個人認

為，基於商標註冊屬地保護原則，「先使用」之事實應該也要發生在註冊領域之內，如果有疑問的話，是不是透過修法明訂？且專利法好像也是規定「申請前已在國內使用」的文字。

3. 主席：各國在法制上比較少提到國內或國外之善意先使用，這時被請求人應該主動對註冊商標之有效性提出爭議，而侵權訴訟在商標有效性爭議確定前是否暫緩判斷。

4. 蔡瑞森律師：

(1) 第 30 條善意先使用部分法條未明示國內或國外，一般都解釋為國內；商標法第 23 條第 1 項第 14 款的先使用，法條一樣未講明，但實務上認為不論國內或國外均包含在內，是否有不一致的問題？

(2) 第 30 條第 1 項第 1 款的善意且合理使用，如果是表示自己公司名稱，與商標法第 62 條規定是否衝突？是否在修法時考慮將二者規定作連結，才不會造成適用位階不明的問題。

(3) 第 30 條第 1 項第 3 款但書在適用上，是否僅限原使用之同一商品？還是可以擴及類似商品？

5. 主席：

(1) 舊法第 65 條第 1 項對於惡意以他人註冊商標之文字作為自己公司名稱有刑事處罰規定，第 2 項同時有公司申請登記日在商標申請註冊日之前不適用的排除規定。

(2) 在文字上是否將「善意且合理使用」的字眼加回來，以表示與第 62 條的「惡意」相區別，同仁再研究看看。

6. 蔡明誠教授：

(1) 第 30 條第 1 項第 1 款的合理使用，草案似乎把它拆成 1、3 款，立法說明提到係參考歐盟共同體商標條例規定。事實上，92 年修正前

舊法的用語是「普通使用」，現行條文是參照美國蘭哈姆法案，分別在該款前後加上「善意且合理使用」以及「非作為商標使用」等文字修改而來。美國蘭哈姆法並沒有描述性或指示性合理使用之區分，草案條文第 1 款與第 3 款的文字好像沒有完全翻譯出來，因為「指示性」的話（3 款）條文卻出現「說明」字眼，都有說明的概念在內，如果看歐盟法德文翻譯的話，其實兩個用語是不一樣的，回到 TRIPS 第 17 條也是用「描述性」的用語，而「描述性標章」與「說明性標章」事實上是出於同一概念，所以在法制用語或條文上使用「說明」或「描述」字眼要特別留意。唯一可以區別的是將他人商標用於自己商品是「描述性」的合理使用；將他人商標用於他人商品是「指示性」的合理使用。

- (2) 個人認為合理使用的概念同時可以適用在「描述性」或「指示性」這兩方面，因為合理使用本來就是法官個案裁量的空間，就算沒有明確規範在條文裡面，也可以透過解釋的方式加以適用。只是草案條文第 30 條第 1 款的「表示」、「說明」與第 3 款的「說明」應該要加以釐清，否則將來在解釋「描述性」的合理使用或「指示性」的合理使用會有所困難。而「描述性」的合理使用應該就等於「說明性」的合理使用。
- (3) 商標有無合理使用的概念或其合理使用是否要與著作權一致本來就值得探討，因為合理使用的概念是來自於著作權，商標合理使用後來加上「善意」的概念，因為美國商標法強調「good will」也就是商譽的概念，它必須與營業或商業相結合，故商標權不是純粹的財產權，而是含有人格的因素在裡面，所以商標法早期就是一種人法，後來才一直加入財產的因素。又為了避免合理使用的範圍太過

- 廣泛，才加入「善意」的概念加以限制，以防止商標權的完整性遭到破壞。回頭看歐盟或 TRIPS 第 17 條好像都沒有用到「善意」的字眼，這是否就代表沒有加以限制的必要？可能還要再確認看看。
- (4) 國內講善意合理使用常會受到民法的影響，也就是知或不知的情事，這裡面有沒有類似無因管理中動機不善的問題，但是我們當時翻進來的意思好像只有不知的情況，這裡面有沒有因為商譽或者是尊重對方的意思，如果有的話就變成會限縮善意合理使用的適用範圍。當然拿掉（善意）也許有他的好處，就是回歸合理使用的內涵，至於要不要考慮惡意善意，從著作權法第 65 條來看似乎是不用，但現在有一種比較新的說法認為應該要有，因為第 65 條第 2 項雖規定 4 個參酌因素，但並沒有限制不可以有其他第 5 種參酌因素的可能。
- (5) 商標在修法時要留意，如果要把「描述性」的合理使用當作一種概念，可能必須呈現在第 1 款，以後就解釋這是一種「描述性」的合理使用，如果文字上用「說明」，將來在解釋第 1 款或第 3 款可能都有問題。

7. 主席：

- (1) 「指示性」合理使用美國雖然沒有規定在蘭哈姆法，但是在案例中用得非常廣泛，草案第 30 條第 1 項第 3 款雖然是參考歐盟但也不全然用相同的文字，因為歐盟的文字經過判決實踐也發現它非常狹隘。事實上，同仁是用一個上位的「指示性合理使用」把它寫出來。在我們的理解上 1 款是在講自己的商品；3 款則是提到他人的商品，例如比較性廣告，在區別上應該還算清楚。
- (2) 至於主觀要件的部分，我們會再想一想第 1 款和第 3 款在文字上如

何搭配比較妥當。美國在講合理使用的時候也說「fair use」，就是「unfair use」的相反，因此看起來也是含有價值判斷的成分在內。TRIPS 第 17 條講到合理使用，是在舉例部分，目的在不侵害商標權人的權益情形。第 1 款和第 3 款於先進國家都廣泛使用的狀況下，我們增訂第 3 款應該不會超過 TRIPS 的舉例。

8. 周舒雁法官：草案第 30 條第 1 項第 3 款但書的文字是不是可以改為「商業習慣或誠信原則」。

9. 蔡明誠教授：

(1) 為什麼會有第 3 款，我們並沒有完全把歐盟商標條例翻出來，歐盟會把它擴充是因為商品服務之外還有附加物或從物的概念。照道理是不能使用他人商標，但如果是去作比較性廣告或其他比較擴充性的行為時，「Hinweis」是去指稱、指示，歐盟商標條例是非常準確的去規定，要直接針對他的東西用在很具體的方面，而指示和說明是不一樣的，至於「Angabe」則是去說明表示，是不是可以去作？就要看有沒有符合「必要性」及產業上或工商上的誠信（誠實習慣），加了兩種目的上的限縮。一定要前面的客體把它翻譯出來，才可能有後面的東西。所以第 3 款用「說明」的字眼可能是出於不得已的翻法，因為「說明」其實就是描述的意思，最好不要這樣用，反而第 1 款的「表示」比較像「Hinweis」，如果將第 1 款的「表示」拿到第 3 款還比較恰當，這個問題不如由局裡內部定調，否則很多人如果從美國法的角度去解釋，可能會產生疑義。

(2) 另一種想法是既然已經把合理使用類型化，是不是通通把它規定到第 1 款，然後將「指示性」或「描述性」當作兩種參酌因素，由法官在個案中衡酌。因為就如同前面所說的，合理使用本來就是法官

裁量的範圍，

10. 主席：

- (1) 其實立法說明不要只寫歐盟，因為參考的不只是歐盟，至少文字上不全是，立法說明應該加上美國案例法上所提到的指示性合理使用。我們會再考慮看看文字上如何呈現比較精準。
- (2) 我們內部認為還是把這兩種類型分開規定比較恰當，邏輯上也比較清楚。如果規定在一起，會不會又跟現行條文一樣在文字上分不清楚，這一點還要再斟酌。

11. 張哲倫律師：

- (1) 個人覺得第 3 款但書部分最好在立法說明中作一些例示，就如同民事訴訟法修正時的處理方式，否則實務上很明確的兩種案例，手機電池放大突顯他人商標（侵權）與維修服務營業招牌標示他人商標（合理使用）的情形，透過草案第 3 款但書的適用卻會產生 2 種不同結果，很難讓外界釐清規定的內涵。
- (2) 甚至維修服務營業招牌標示他人商標，如果會讓外界誤認為原廠或總經銷所提供，未必不會侵害他人商標權的情形，也可以透過舉例來釐清。因為這裡牽涉到商標法與公平法第 20 條或第 24 條適用的界線問題，二者互為消長影響，如果很明確在商標法上不構成侵權的情形，也會影響公平會的判斷或權利人向公平會尋求救濟的意願。

12. 主席：手機電池放大突顯他人商標的例子很多（for nokia）我們會在說明中舉出來，至於維修服務招牌標示他人商標而會讓人誤認的案例很少，國際上也有 BMW 案例，但因為是外國案例，放在立法說明中好不好，這可能還要想一想。

13 鄧振球法官：

- (1) 第 30 條第 1 項第 1 款和第 3 款的規定性質上相近，在立法體例上是不是要把它放在一起，或者是將第 3 款規定放到第 1 款之後比較妥適。
- (2) 從文字上來看，第 1 款的「表示其商品或服務之品質…之說明」與第 3 款的「為說明自己商品或服務之內容、性質、特性」等字眼，個人認為在規範上有所重疊，尤其是第 3 款的「性質、特性」等用語，從實務立場來看是不精確的，是不是再斟酌一下。

14. 林欣蓉法官：比較性廣告的例子中，廣告者用到他人商標的目的，係在指涉標示他人商標的商品，而不是當作廣告者自己的商標，因此是一種合理使用的情形。但是草案第 3 款的文字卻是「為說明自己商品或服務之內容、性質、特性」，在解釋上是不是指比較性廣告的情形，好像不太明顯，至少這個例子在第 1 款或第 3 款的文字上不是那麼容易判定。

15. 主席：

- (1) 第 3 款的文字是因為比較性廣告者為了突顯自己商品或服務之特性（如便宜、效率等），而利用標示他人商標的商品來做對比，使消費者清楚其中的差異，所以會訂成這樣的文字。
- (2) 另一種思維就如同蔡院長與鄧法官說的意見，把它合併成一個合理使用的概括條款，至於類型化就透過法官來解釋，也不是不可以，只不過當時會修正第 3 款的原因，在於外界長久以來的意見表示，指示性合理使用國外運用得很普遍，然而實務上因為現行法只有 1 款，就會一直在 1 款的文字中打轉，如果能夠想到周全的文字，透過 1 款規定完整表達合理使用內涵以及各種不同類型，第 3 款規定

也可以不訂，只是第 1 款末尾的「非作為商標使用」好像又涵括不進去。

16. 李素華教授：剛才仔細看了歐盟商標法的文字，它所用的說明「Angabe」其實很單純的就是「資訊揭露」的意思，所以很清楚不是當作商標使用的情形，另外 1 款也寫的很清楚就是有點「refer to; reference」或者是提到別人商標的意思。我只能說從外文的文字上看起來很清楚，但是中文文字好像找不到很貼切的用語。
17. 周舒雁法官：第 3 款所用到的「使用」好像不是指商標使用而言。
18. 主席：這裡就有兩種不同的看法，有的人認為是，有的人認為不是，如果在概念上可以釐清不是指商標使用的話，那就可以被第 1 款所涵括，那第 3 款不訂也沒甚麼關係。
19. 石木欽法官：如果第 3 款所用到的「使用」不是指商標使用的話，是不是將它用「標示」的文字來區分比較妥當，也不會和商標使用的概念相混淆。另一方面，指示性合理使用的概念在法條文字上用「說明」去呈現；描述性合理使用的文字是用「表示」會不會造成問題，還要再確認一下。
20. 主席：草案第 30 條第 2 項的文字不知道大家有沒有意見？
21. 蔡瑞森律師：
 - (1) 第 30 條第 2 項不得主張商標權，在分區授權的情況下可能會有問題。例如廠商在商品上明白標示「日本限定」，但卻跑到台灣販售，可不可以？
 - (2) 第 2 項所規定的情形是不是包含真品平行輸入其實很有問題，至少實務上很少用第 2 項作為真品平行輸入不侵權的理由（多引用最高法院判例），而且實務上要構成不侵權的認定判例還附加許多限制

條件，如原裝銷售、不得分裝等。

22. 主席：真品平行輸入好像有明確規定的必要，大家對於專利法第 57 條第 1 項第 6 款的文字認為如何？文字上也包含國內外。至於分區授權的問題，可能是違反授權契約的規定，要靠其他條文去解決。實務上對真品平行輸入所附加的要件，可能要適用第 2 項但書規定，或是從商標權的本質去推衍，法條文字可能無法訂得那麼細。
23. 林欣蓉法官：第 30 條第 2 項的文字並沒有區分內外國商標權人，實務上判斷是回歸物品是不是真品來認定。如果真品平行輸入要明文化，對於內國商標權人跟外國不一致，而且二者沒有任何經濟上的關係，或沒有相對應的商品等情形，是不是有加以區別的必要。
24. 李素華教授：第 30 條第 2 項的規定其實看起來是一個耗盡原則的規定，所謂經商標權人同意如果採是商標權國際耗盡理論的話，不論是在日本或台灣，只要商標權人透過交易取得對價，都算商標權人已經行使過權利，現在的條文如果要更明確的話，就是加入國內外的字眼，這樣就會比較明確是採取國際耗盡理論。
25. 張慧明律師：
- (1) 第 30 條第 1 項第 1 款部分，如果商標權人對於他人把其註冊商標當作商品或服務名稱使用的情形已經發存證信函要求停止，而行為人卻主張合理使用不受商標權效力所拘束，其他人看情況也跟著用，有沒有透過修法解決之可能？
 - (2) 關於第 30 條第 1 項第 3 款，若一造確屬善意先使用，他造亦已註冊且無商標法第 23 條第 1 項第 14 款情形，確實會造成消費者混淆，現行條文的「附加適當之區別標示」根本不確定而難於適用，有沒有可能透過修法附加一定使用期限，或採取其他方法來解決實務上

之問題？

- (3) 關於第 30 條第 1 項第 3 款的善意先使用抗辯到底算不算是一種權利？可不可以讓與或授權？一直有爭議，個人以前一向認為不可以，但最近接獲法院判決認為是一種權利，而且可以讓與或授權。不知道有無可能透過修法釐清。

26. 主席：前兩個問題是實務上一直想要解決的，但是可能要靠法院去認定，很難再修法去處理。至於先用權可否讓與，這是一個商標專利都有的好問題，其他國家也有探討，有學者從抗辯權的角度認為，不應該再被移轉或授權，但這也是理論上的探討，法條很難再細膩下去。

【第 81 條以下部分】

1. 洪組長淑敏：刑事部分，主要是法務部對於草案第 61 條第 3 項所列行為，也就是製造販賣標籤之情形，是否有科以刑事處罰之必要性，提出質疑。我們則認為製造標籤現行實務上雖然無法透過商標法來處理，但也會依照刑法第 253 條規定來論罪，同樣是刑法所禁止的行為，只是把他在商標法上作明確詳細的規定，應該不至於產生刑罰失衡或過度之疑慮。

2. 石木欽法官：

(1) 現在商標法刑罰的規定因為最重本刑均在 3 年以下，很難直接到最高法院來，頂多是伴隨其他如偽造文書等罪之上訴，才有辦法表示意見。

(2) 現行條文第 81 條規定並未提到證明標章，過去在高等法院或地方法院的裁判中，發現對於冒用證明標章的行為，有的認為有罪，有的認為無法適用。認為有罪的其中一個理由可能是運用到大法官會

議第 594 號解釋中，關於舊法第 77 條準用商標侵權刑事處罰規定的部分，但個人以為，大法官會議第 594 號解釋的重點應該是放在法律明確性原則，至於性質相同的準用應該不包括刑罰部分，否則可能會有違反罪刑法定主義的疑慮，修正草案也可以一併參考留意。

3. 周舒雁法官：這次修法對於間接侵害的規定部分爭議很大，但是實務上已經發生的案例中，士林電機針對他人於烙印好的無熔絲開關外殼上使用其註冊商標或附加在其他零件（成品或半成品）的情形提出許多訴訟，實務上都認為是共犯或者成立共同侵權行為，所以其民刑事責任跟主要行為人一樣重，從責任的角度而言，增列間接侵權規定，對於商標權人未必有利，可能反而會降低間接侵權行為人的責任。不過，是否增列是屬於立法政策的問題，如果有增列的必要，是不是可以將適用的範圍限制在著名商標，因為大家講的都是著名商標，而且比較容易為業者知悉而能夠事先趨避，否則以一個製造標籤的小型企業而言，為了製造一個客戶委託的標籤，卻必須冒著被一大堆商標權人（包括非著名商標）追訴侵權的危險，未必合理。
4. 主席：第 81 條以下刑事部分很重要，實務上案例也很多，很難在短時間內釐清，我們會斟酌是再開一次會議，或者透過其他方式處理。今天很謝謝大家從不同方面給我們意見。

六、散會：（中午 12 時 10 分）