

商標權人行使損害賠償請求權之舉證責任 ——區分商標侵權使用與維權使用為基準

林洲富*

壹、前言

貳、侵害商標之成立要件

參、維權使用非損害賠償請求權之要件

- 一、先申請先註冊主義
- 二、我國商標法適用註冊保護主義
- 三、商標使用範圍
- 四、侵權使用與維權使用不同
- 五、未維權使用為商標廢止要件
- 六、維權使用為提起評定之要件

肆、民事舉證責任

- 一、有利於己事實之舉證責任
- 二、商標侵權民事事件無庸提出使用商標證明

伍、智慧財產法制一致性

陸、結論

* 作者為智慧財產法院法官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

商標權人主張其商標權受他人侵害，提起商標侵害之民事訴訟時，應於民事起訴狀載明商標權及受侵害之商品或服務範圍，並提出權利證明文件、侵害商標之類型、請求權基礎及損害計算等攻防方法。因我國採用註冊主義，而我國商標使用之概念，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用，及他人侵害商標權之使用兩種樣態。侵權使用之行為人，係指未經商標權人同意或授權之第三人。除非被告抗辯原告之商標，有符合商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情事，即 3 年未使用之廢止事由外，原告無庸提出 3 年內實際使用註冊商標之證據。

關鍵字：註冊主義、商標使用、維權使用、商標侵權、侵權使用、舉證責任、智慧財產案件審理法

壹、前言

中國大陸商標法第 64 條第 1 項規定，註冊商標專用權人請求賠償，若被控侵權人以註冊商標專用權人未使用註冊商標提出抗辯，人民法院可要求註冊商標專用權人提供此前 3 年內實際使用註冊商標證據。註冊商標專用權人不能證明此前 3 年內實際使用過該註冊商標，亦不能證明因侵權行為受到其他損失者，被控侵權人不須承擔賠償責任。然我國商標法採先申請先註冊主義，維權使用並非請求侵害商標之損害賠償要件，倘被控侵權行為人未主張商標有廢止事由時，法院不得要求商標權人提出 3 年內實際使用註冊商標證據，因該舉證負擔，不符合我國商標法之註冊保護主義。倘被控侵權行為人於訴訟進行中主張註冊商標有廢止事由時，商標權人不能證明有實際使用商標，且不能證明因侵權行為受到其他損失者，商標權人將受敗訴之不利益，此為加重商標權人之民事舉證責任，除未盡保護商標權之立法目的外，亦促成商標侵權之發生。

貳、侵害商標之成立要件

商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權（商標法第 35 條第 1 項）。是以商標權之範圍，及於商標權人經註冊指定之商品或服務，此為商標權之積極專用權，其為商標獨占使用權。除商標法第 36 條規定不受他人商標權效力之情形外，使用商標者應經商標權人同意，此為消極之排他權，並擴及有致相關消費者混淆誤認之範圍（商標法第 35 條第 2 項）。侵權行為人不論直接侵害或間接侵害商標，商標權人均得對侵權行為人主張禁止侵害請求權、銷毀侵害物請求權及損害賠償請求權（商標法第 68 條至第 70 條）。商標權人主張其商標權受他人侵害，提起商標侵害之民事訴訟時，應於民事起訴狀載明商標權及受侵害之商品或服務範圍，並提出權利證明文件、侵害商標之類型、請求權基礎及損害計算等攻防方法。被告為免除負侵權行為責任，除否認有原告所控訴之侵害商標權行為外，通常會抗辯商標權之有效性、商標權受限制、損害賠償額計算、損害賠償請求權已罹於時效等爭點。職是，除被告有抗辯原告之商標，有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，3 年未使用之廢止事由，原告無庸提出 3 年內實際使用註冊商標之證據¹。

¹ 林洲富，商標法案例式，頁 175-176、183，五南圖書出版股份有限公司，2016 年 3 月 3 版 1 刷。

參、維權使用非損害賠償請求權之要件

一、先申請先註冊主義

所謂先申請先註冊主義，係指有二人以上以相同或近似商標，使用於相同或類似之商品或服務，商標專責機關應核准最先申請者。可知申請日之重要性。至於申請日之取得，取決於文件備齊之日或主張優先權者，以優先權日為準²。申言之，二人以上於同日以相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不能辨別時間先後者，由各申請人協議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之（商標法第22條）。職是，我國商標法採先申請先註冊主義，商品或服務是否類似及其類似之程度，應比對申請或註冊登記之指定商品或服務，並非商標實際使用之商品或服務，故未經商標權人同意或授權，若於同一或類似商品或服務，使用相同或近似註冊商標之商標，不論商標權人是否有實際使用其商標，仍成立侵害商標之行為。

二、我國商標法採註冊保護主義

商標權之取得，立法例有使用主義（first to use）及註冊主義（first to register, registration）兩種方式。美國係採行使用保護主義，令先使用者擁有商標之專用權³。而我國採註冊主義。不論是採用何種主義，商標權得以受法律之保護，均需商標權人確具有使用之意圖，且商標之內容設計，需具有識別性或取得市場上之第二意義等要件。我國商標法就商標權之取得，原則雖適用註冊保護主義；惟就相同或近似著名商標之商標申請，致減損該著名商標之識別性或商譽，不得註冊，應受保護之著名商標，不以註冊為限（商標法第30條第1項第11款本文）⁴。準此，商標權人請求被控侵權人賠償侵害商標之損害，倘被控侵權人未抗辯商標權人未使用註冊商標，法院不得要求商標權人應提供前3年內實際使用註冊商標之證據，因該舉證負擔，不符合我國商標法之註冊保護主義。

² 陳文吟，商標法論，頁44-46，三民書局股份有限公司，2001年4月初版2刷。

³ 此為Common Law System之精神，在使用主義之原則下，商標權人擬主張他人侵害其專用權時，應證明其使用之事實。

⁴ 最高行政法院79年度判字第1053號行政判決。

三、商標使用範圍

所謂商標使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：（一）將商標用於商品或其包裝容器。（二）持有、陳列、販賣、輸出或輸入有商標商品或其包裝容器。（三）將商標用於與提供服務有關之物品。（四）將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（五）前開之情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者（商標法第 5 條）。準此，商標使用必需具備之要件有：（一）使用人需有行銷商品或服務之目的，此為使用人之主觀意思。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。（二）需有標示商標之積極行為。（三）所標示者需足以使相關消費者認識其為商標⁵。法院除審查前揭要件外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性，暨是否足以使相關消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源等情形綜合認定之⁶。例如，家庭或個人將商標圖樣使用於個人之用品，並無行銷商品之目的，非屬商標使用⁷。

四、侵權使用與維權使用不同

我國商標使用之概念，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態。維權使用之行為人，係商標權人或其授權人；而侵權使用之行為人，係未經商標權人同意或授權之第三人⁸。商標法第 68 條、第 70 條規定侵權使用之要件；而商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定維權使用之要件。兩者之規範目的雖有不同，惟實質內涵均應就交易過程，其使用是否足以使相關消費者認識該商標加以判斷（商標法第 5 條）⁹。

⁵ 商標法逐條釋義，頁 16-17，經濟部智慧財產局，2005 年 12 月。

⁶ 智慧財產法院 99 年度民商訴字第 29 號民事判決。

⁷ 林洲富，智慧財產權之有效性與侵權判斷，司法院研究年報 29 輯 4 篇，頁 88，司法院，2012 年 12 月。

⁸ 李素華，商標使用與視為侵害之理論與實務：商標法第 70 條第 2 款之立法檢討，智慧財產訴訟制度相關論文彙編 3 輯，頁 194-195、201-202，司法院，2014 年 12 月。

⁹ 王怡蘋，德國商標法上之商標使用，智慧財產訴訟制度相關論文彙編 3 輯，頁 162，司法院，2014 年 12 月。

（一）侵權使用商標

1、一般侵害商標

未經商標權人或標章權人同意，為行銷目的而有下列情形之一者，為侵害商標權或標章權。所謂行銷目的者，係指在交易過程使用商標之行為而言，並不包含單純購買商品之消費行為¹⁰。詳言之，除本法第36條另有規定外，下列情形，應得商標權人或標章權人之同意或授權，否則應成立一般侵害商標，商標權人是否有使用其商標，並非一般侵害商標之成立要件（商標法第68條、第94條）¹¹。

（1）同一商品或服務使用於相同商標

侵權行為人於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者（商標法第35條第2項第1款、第68條第1款）。成立本款之直接侵權，係兩者商品或服務同一，且註冊商標或標章相同，而作為商標使用者，不以有致混淆誤認之虞為侵害商標權要件。所謂相同商標者，係指兩者圖樣完全相同，難以區分而言¹²。例如，甲為A註冊商標之商標權人，甲使用A商標於其所指定之運動鞋商品，乙亦使用A商標於其所提供之運動鞋商品，則乙即構成直接侵權。

（2）類似商品或服務使用相同商標

侵權行為人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（商標法第35條第2項第2款、第68條第2款）。例如，丙為B註冊商標之商標權人，丙使用B商標於其所指定之運動鞋商品，丁使用B商標於其所提供之休閒鞋商品，運動鞋與休閒鞋雖為不同之商品，然兩者為類似商品，丁不得使用B商標。

¹⁰ 2012年7月1日施行之商標法第68條之修正說明。

¹¹ 商標法第94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。

¹² 智慧財產法院104年度民商上字第1號民事判決。

(3) 同一或類似之商品或服務使用近似商標

侵權行為人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（商標法第35條第2項第3款、第68條第3款）。例如，戊為C註冊商標之商標權人，戊使用C商標於其所提供之運動鞋商品，己使用與C商標近似之D商標在其所提供之休閒鞋商品，因C商標與D商標構成近似商標，D商標不得使用類似運動鞋之休閒鞋商品。

2、擬制侵害商標

擬制侵害並非直接將商標使用於商品或服務上，係以搭便車之行為為侵害商標，商標法為求明確，商標法第70條以擬制之方式，規範該等侵害行為。詳言之，未得商標權人同意或授權，有商標法第70條第1款至第3款規定之事由之一者，視為侵害商標權，應成立擬制侵害商標，商標權人是否有使用其商標，並非擬制侵害商標之成立要件。

(1) 惡意使用著名商標或標章

未得商標權人同意，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（商標法第70條第1款）。例如，被告明知原告商標為著名註冊商標，其未經原告同意，而使用與原告商標相同之「香奈兒」、「香奈爾」及「CHANEL」等文字作為自己商號名稱、公司名稱及網域名稱，並於招牌、名片、報紙廣告及網頁上使用上開文字，以表彰營業主體而對外行銷¹³。

(2) 惡意使用商標或標章之特取部分

未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司、商號、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致商品或服務相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者（商標法第70條第2款）。例如，原告以販售大專及高普考試參考書籍為主，自1985年即使用「五

¹³ 智慧財產法院99年度民商訴字第32號民事判決。

南及圖」為商標，被告明知「五南」商標為原告所有，未得原告同意，竟經營「臺中市私立五南法政金融文理短期補習班」，使用上開商標中之文字「五南」為其主體名稱，其招牌與廣告均揭示為「五南補習班」，致使相關消費者混淆誤認，認原告經營五南補習班¹⁴。

（3）準備、加工或輔助行為

明知有第 68 條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品，視為侵害商標權（商標法第 70 條第 3 款）。此為防止商標侵權之準備、加工或輔助行為，其包含侵權人本身所為之準備行為及第三人為商標侵權之加工或輔助行為。所謂侵害商標權之虞，係指侵害商標權之事實，固尚未發生，然依據既存之事實判斷，認為商標權有被侵害之可能性，而有事先預防之必要。例如，甲酒廠印製金門高粱酒之商標標貼，雖尚未與酒瓶結合，惟商標權人得依商標法第 30 條第 3 款與第 69 條第 1 項主張權利及防止侵害之發生¹⁵。

（二）維權使用

認定侵權使用或維權使用，商標使用行為均應具備識別或來源之功能¹⁶。不論侵權使用與維權使用，均應符合商標使用要件，前者為侵權行為人未經同意或授權，使用他人商標於其商品或服務；後者為商標權人使用自己商標或授權他人使用自己商標於商品或服務。

1、報價單記載

商標事業以報價單傳真予客戶，經客戶同意後，再由客戶簽章確認回傳，其屬一般商業交易習慣。是商標權人依據其與客戶間就報價單約定之交易內容，並開立統一發票交付予客戶作為渠等商業交易之

¹⁴ 智慧財產法院 98 年度民商訴字第 1 號民事判決。

¹⁵ 李素華，同註 8，頁 194-195。

¹⁶ 黃銘傑，日本商標法上之商標使用，智慧財產訴訟制度相關論文彙編 3 輯，頁 182-183，司法院，2014 年 12 月。

憑證，而報價單有記載商標圖樣，其已積極表徵商標權人為商業交易之主體。準此，商標權人提出之報價單及統一發票等商業交易文件，作為其有使用商標之證明，足以證明其有使用商標之事實，符合商業交易習慣¹⁷。

2、網站網頁有商標

商標權人將商標使用在其公司之網站網頁，主觀上有為行銷其服務於市場之目的，在網頁顯示商標與商標所指示之商品或服務，足以認為商標權人在商業交易過程中有真實使用商標，並使相關消費者認識該商標為其所有，亦屬使用商標之明例¹⁸。

3、補登存摺行為

有效或可使用於相關消費市場中流通之銀行或證券存摺，均可視為銀行或股票買賣業者之商標，有正確使用之態樣。補登存摺或提領款項之行為人雖為存款戶或證券戶，然授權存戶使用者為銀行或股票買賣業者，倘非銀行或股票買賣業者授權存戶使用，並持續為系統之維護，該等存戶自無法僅憑存摺或金融卡為補登或提領款項之行為。故銀行或股票買賣業者所有之存摺及金融卡，有標示所有商標，並授權存戶使用，其目的在使存戶於使用銀行或股票買賣業者服務時，得以辨識其所使用銀行或股票買賣業者服務之營業主體，其係以行銷之目的使用所有商標，足認相關消費者補登存摺之行為，屬商標之維權行為範圍¹⁹。

五、未維權使用為商標廢止要件

我國商標法採註冊主義，雖商標不必經使用，即得加以註冊，惟商標權人無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，原則應廢止其商標。例外情形，係被授權人有使用商標者，不在此限（商標法第63條第1項第2款）²⁰。所謂正

¹⁷ 最高行政法院104年度判字第786號行政判決。

¹⁸ 智慧財產法院101年度行商訴字第16號行政判決。

¹⁹ 最高行政法院104年度裁字第129號行政裁定；智慧財產法院106年度行商訴字第66號行政判決。

²⁰ 許忠信，商標評定所根據事實之存在時點——兼論商標法第23條第1項第13款之混淆誤認之虞，智慧財產訴訟制度相關論文彙編1輯，頁785，司法院，2010年11月。智慧財產法院105年度行商訴字第145號行政判決。

當事由，係指商標專用權人由於事實上之障礙，或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標而言²¹。商標使用為維持商標權之要件，故維權使用必需符合真實使用，不能僅為維護商標有效性而使用²²。職是，商標權人應於商標註冊指定使用之商品或服務上使用，使相關消費者在交易市場中認為該商標為識別商品或區分服務之來源²³。舉例說明之：1. 廣告僅見刊登商標圖案，而未見其所指定使用之商品或服務者，無法證明商標使用之事實，縱使有附加徵求經銷商之字樣，亦不符合商標使用應以行銷為目的，使相關消費者認識其為表彰商品或服務之商標²⁴。2. 以行銷為目的者，並不以實際有行銷之行為為必要，故將商標使用在廣告，並指定於使用之商品或服務者，縱使無實際行銷行為，仍屬商標之使用²⁵。3. 商標之使用，應使相關消費者認識其所表彰商品或服務之標識，倘註冊商標圖樣僅作為裝飾圖案使用，或者成為商品形狀之一部分，均不足引起相關消費者注意，並得藉以與他人商品或服務相區別者，非屬商標之真正使用²⁶。

六、維權使用為提起評定之要件

商標權人以商標之註冊違反第30條第1項第10款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿3年者，應檢附於申請評定前3年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證（商標法第57條第2項）。依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商交易習慣（第3項）。職是，商標權人申請評定時，倘未能檢附據以評定商標申請評定前3年於市場實際使用之證據，經濟部智慧財產局應作成評定申請不受理之處分，是維權使用為提起商標法第30條第1項第10款之評定要件。

²¹ 最高行政法院56年判字第71號行政判例。

²² 陳秉訓，論美國聯邦商標法之商標維護使用——以聯邦上訴法院判決為中心，智慧財產訴訟制度相關論文彙編3輯，頁122，司法院，2014年12月。

²³ 陳昭華，將商標使用在廣告或贈品上是否構成維權使用之探討，智慧財產權月刊166期，頁118、135-136，2012年10月。

²⁴ 智慧財產法院99年度行商訴字第111號、第113號行政判決。

²⁵ 智慧財產法院98年度行商訴字第64號行政判決。

²⁶ 最高行政法院98年度判字第356號、101年度判字第597號判決；智慧財產法院99年度行商訴字第169號、102年度行商訴字第124號行政判決；智慧財產法院104年度民商上字第1號民事判決；智慧財產法院105年度民商訴字第90號行政判決。

肆、民事舉證責任

一、有利於己事實之舉證責任

個案之具體事實應依證據認定之。無證據不得臆斷事實之真偽，更不容以假設之事實，作為事實，以之為判斷之基礎（民事訴訟法第 222 條第 1 項、第 3 項）²⁷。故當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任（bear the burden of proof）。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限（民事訴訟法第 277 條）²⁸。商標權人起訴主張權利者，應先由其負舉證之責，倘原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，縱使被告就其抗辯事實不能舉證，或其所舉證據尚有瑕疵，亦應駁回原告之請求²⁹。反之，商標權人於起訴之侵害商標原因，已有相當之證明，而被告抗辯商標權人未使用其商標，抗辯有商標廢止之事由，商標權人始負舉證證明其有使用之事實，倘原告無法舉證，應為原告不利益之判決（智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項）。換言之，被告未抗辯原告未使用商標，負舉證證明商標侵權之原告，其證明已使法院就該商標侵權事實，獲得確實之心證，應命被告負侵害商標之民事責任。

二、商標侵權民事事件無庸提出使用商標證明

商標權人主張其商標權受侵害，提起商標侵害之民事訴訟時，應於民事起訴狀載明商標權及受侵害之商品或服務範圍，並提出權利證明、侵害商標之類型、請求權基礎及損害計算等攻防方法。原告除應證明其為權利人外，亦應證明被告侵害行為係直接侵害或間接侵害。原告可提出被訴侵權商品或服務之來源、被訴侵權商品或服務之實物、違反商標法之刑事判決書。倘無法提出被訴侵權商品或服務者，應說明被訴侵權商品或服務由何人持有與所在處，並以照片取代之³⁰。侵害商標權之損害賠償計算，有具體損害計算說、差額說、總利益說、總銷售額說、商品單價加倍計算說及權利金說（商標法第 71 條第 1 項）。權利人得就各款擇一計算其損害，而非限定權利人僅能擇一請求。故原告就不同之計算損害賠

²⁷ 最高法院 99 年度台上字第 1115 號民事判決。

²⁸ 最高法院 106 年度台上字第 33 號民事判決。

²⁹ 最高法院 17 年上字第 917 號民事判例。

³⁰ 林洲富，同註 1，頁 176-177。

償方式，分別提出其舉證之方法，並請求法院擇一計算損害方法，命侵權行為人負損害賠償責任，法院不可限縮權利人之計算損害方法³¹。再者，原告除得依據民事訴訟法第 342 條或第 346 條聲請法院命被告或第三人提出製造與銷售被控侵權商品或服務之商業帳簿外，亦可請求法院向國稅局調閱銷售被控侵權商品或服務之報稅相關資料，抑或向關稅總局調閱被訴侵權商品或服務之進口資料，以作為計算損害賠償之參考。

伍、智慧財產法制一致性

我國智慧財產權法之規範，諸如專利法、商標法、著作權法及營業秘密法有關請求損害賠償之規範，其內容與民法第 184 條第 1 項前段規定相似，均無智慧財產權人應提出使用權利證明之用語。足見我國智慧財產權法制關於損害賠償之規範應一致化。倘商標權人主張他人侵害其商標權，應提出使用商標之事證，是否其他智慧財產權法，亦應有相同或類似之規定。參諸中國大陸商標法第 64 條第 1 項雖規定，註冊商標專用權人請求賠償，被控侵權人以註冊商標專用權人未使用註冊商標提出抗辯者，人民法院可以要求註冊商標專用權人提供此前 3 年內實際使用該註冊商標的證據。註冊商標專用權人不能證明此前 3 年內實際使用過該註冊商標，亦不能證明因侵權行為受到其他損失者，被控侵權人不承擔賠償責任。其第 2 項規定，銷售不知道是侵犯註冊商標專用權之商品，能證明該商品是自己合法取得並說明提供者，不承擔賠償責任。然我國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。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。職是，當事人未抗辯商標有未使用時，商標權人顯然無庸舉證其有使用商標之事實。

³¹ 98 年度智慧財產法律座談會彙編，頁 31，司法院，2009 年 7 月。

陸、結論

我國商標使用之概念，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態。維權使用之行為人，係商標權人或其授權人。商標權人未為維權使用，將成為商標廢止事由與不得對他商標提起評定之要件。而侵權使用之行為人，係未經商標權人同意或授權之第三人，商標權人請求損害賠償時，原則僅需證明侵權使用事實，例外情形，始需證明有維權使用之事實。再者，因我國商標法就商標權之取得，採註冊保護主義，商標權人請求被控侵權人賠償侵害商標之損害，倘被控侵權人未抗辯商標權人未使用註冊商標，法院不得要求商標權人應提供前3年內實際使用註冊商標之證據，否則加重商標權人之民事舉證責任，除違反保護商標權之立法目的外，亦促成商標侵權之發生。