# 逾越商標授權契約之商品銷售

林洲富\*

#### 壹、前言

### 貳、商標使用

- 一、商標維權使用
- 二、商標侵權使用

### 參、商標權利耗盡原則

- 一、原則
- 二、例外

### 肆、案例分析

- 一、成立侵害商標之行為
- 二、未成立侵害商標之行為
- 三、侵害商標權罪
- 四、販賣侵害商標權商品罪

#### 伍、結論

<sup>\*</sup> 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

我國商標法適用國際耗盡原則(Exhaustion Theory),不禁止真品平行輸入, 其品質與我國商標權人行銷之同一商品相近或相同,且無致相關消費者有混淆或 誤認之虞者,對商標權人之營業信譽及相關消費者之利益,均無損害,並可控制 商品價格。真品平行輸入雖不構成侵害商標權。然商標被授權人違反授權契約, 可能同時成立違約與侵害商標之行為。

關鍵字:故意、商標使用、授權契約、商業過程、商業規模、相關消費者、權利 耗盡原則

deliberately vuse of trademark vlicense contracts vin the course of trade v commercial scale vrelevant consumers vexhaustion theory

# 壹、前言

商標註冊後所取得之權利,除在註冊之商品或服務專有使用權外,就近似之 商標與類似商品或服務,有禁止他人申請註冊使用之效力。換言之,商標權之內 容,係指法律賦予商標權人之權利與其限制,其包含商標權期間、商標權之權限、 商標權之處分及商標權消滅。商標權人原則固得自由使用、收益及處分商標權, 不容第三人任意干涉與侵害。惟商標法之目的,在於合理保護商標權人與維護產 業間之公平競爭,避免相關消費者因商品來源混淆而導致權益受損。是商標制度 兼具有保障公益及私益之目的,而商標權之耗盡原則為衡平商標權人與相關消費 者之制度,商標權人之權限應受合理限制。依據現行商標法條文以觀,商標權人 並無專有進口之權利,適用國際耗盡原則。故我國商標法不禁止真品平行輸入, 因真正商品之平行輸入,其品質與我國商標權人行銷之同一商品相近或相同,且 無致相關消費者有混淆或誤認之虞者,對商標權人之營業信譽及相關消費者之利 益,均無損害,並可防止商標權人獨占國內市場,控制商品價格。真品平行輸入 可促進價格競爭,使相關消費者購買同一商品時有選擇之權利,享受自由競爭之 利益,真品平行輸入不違背商標法之目的,不構成侵害商標權。商標權人與被授 權人簽訂商標授權契約,被授權人固有合法權源使用商標,然被授權人違反契約 之規定,是否侵害商標權?抑是僅為違約情事?其應視不同情形而定。準此,本 文先說明商標使用範圍;繼而探討商標權利耗盡原則,並分析不同案例,界定合 法使用商標之基準;最後提出作者之見解作為結論。

# 貳、商標使用

## 一、商標維權使用

## (一)符合真實使用

我國商標使用之概念,分為侵權使用與維權使用,兩者不同。前者 如商標法第68條規定,商標侵權重於保護消費者利益;後者為商標法第 63條第1項第2款規定,重在判斷商標權人之權利,是否得予繼續維持。 商標使用為維持商標權之要件,故維權使用必須符合真實使用,不能僅為維護商標有效性而使用<sup>1</sup>。準此,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)。前項規定提出之使用證據,應足以證明商標之真實使用,並符合一般商業交易習慣(商標法第57條第3項)。以註冊商標有第63條第1項第1款規定申請廢止者,準用第57條第2項及第3項規定。商標權人依第65條第2項提出使用證據者,準用第57條第3項規定。

### (二)商標維權使用之要件

商標之維權使用,應使相關消費者識別標識與商品或服務,以表彰 商標來源或信譽。如何判斷商標權人有真實使用,除應考量商標法第5 條商標使用規定外,客觀判斷商標之維權使用,應對其指定商品或服務 範圍內為之。倘商標權人所行銷之商品或服務,不在商標所指定之商品 或服務範圍,則不足以使相關消費者識別標識與商品或服務,以表彰商 標來源或信譽,無法認定商標權人有真實使用註冊商標。準此,有無符 合商標維權使用之要件?應綜合考慮因素如後:1、商標權人之主觀意思, 係以行銷為目的;2、商標權人在客觀上將商標用於商品、服務或其有關 之物件,或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相 關消費者認識其為商標;3、商標權人應使用整體商標,不得任意分割; 4、禁止致有誤認為他人商標之虞,商標權人不得隨意變換或加附記使用; 5、商標應使用於註冊時指定之商品或服務。商標註冊後未使用之期間, 不得逾3年,否則系爭商標註冊應予廢止2。

<sup>1</sup> 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第3輯,頁122,司法院,2014年12月;林發立、呂靜怡,商標法律實務大解碼,頁32,萬國法律事務所編著,元照出版有限公司,2015年11月。

<sup>2</sup> 智慧財產法院 106 年度行商訴字第 155 號、107 年度行商訴字第 50 號行政判決。

## (三) 商標使用未設商業規模

商標使用並無使用規模之法定要求,是商標維權使用適用商標法第 5條規定,僅要是基於行銷目的而將商標用於商品或服務之法定情形,足 以使相關消費者認識其為商標,均屬商標使用態樣,除無使用行銷規模 外,亦未要求必須是直接銷售予相關消費者之模式,始符合商標使用之 要件。縱使商標權人或其被授權人與相對交易人僅有少量交易,仍符合 商標法第5條之商標使用定義3。申言之,無正當事由迄未使用或繼續停 止使用已滿3年者,未為商標之維權使用,原則上商標專責機關應依職 權或據申請廢止其註冊(商標法第63條第1項第2款)。例外情形,有 第63條第1項第2款規定之情形,而於申請廢止時,該註冊商標已為使 用者,除因知悉他人將申請廢止,而於申請廢止前3個月內開始使用者 外,不予廢止其註冊(商標法第63條第3項)4。

## 二、商標侵權使用

## (一)行銷之目的

直接侵害商標之成立,必須被告有使用商標之行為。所謂商標之使用者,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:1、將商標用於商品或其包裝容器;2、持有、陳列、販賣、輸出或輸入有商標商品或其包裝容器;3、將商標用於與提供服務有關之物品;4、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告;5、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:1、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,並須有客觀事證。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;2、需有標示商標之積極行為;3、所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。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

<sup>3</sup> 智慧財產法院 106 年度行商訴字第 62 號行政判決。

<sup>4</sup> 最高行政法院 103 年度裁字第 241 號行政裁定。

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綜合認定之。例如:家庭或個人將商標圖樣使用於個人之用品,並無行銷之目的,非屬商標使用5。

### (二)直接侵害商標

就直接侵害而言,其類型有三:1、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)。 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,乙未經甲同意不得再使用 A 商標於其所指定之運動鞋商品;2、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, 丁未經丙同意,使用B商標於其所提供之休閒鞋商品,因運動鞋與休閒 鞋雖為不同之商品,然兩者為類似商品,倘有致相關消費者混淆誤認之 虞,丁不得使用B商標;3、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 商標於其所指定之運動鞋商品,已使用與 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,且運動鞋 與休閒鞋為類似之商品,倘有致相關消費者混淆誤認之虞,己未得戊之 同意,則不得為之。

<sup>5</sup> 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。

# 參、商標權利耗盡原則

## 一、原則

### (一)自由處分商品權利

附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於市場上交易流 通,商標權人不得就該商品主張商標權,此為權利耗盡原則或首次銷售 原則。換言之,商標權人或其被授權人所販賣之商品,商標權人已行使 商標權,對於已銷售之商品不再享有商標權,商品購買人得自由處分商 品(商標法第36條第2項本文)。。例如,商標權人甲將附有註冊商標之 商品出售予乙,乙再將商品出售予丙,丙再轉售予丁,甲均不得對乙、 丙及丁等人主張渠等販賣該商品侵害商標權。

## (二) 真品平行輸入

### 1、保護商標權人與相關消費者之利益

為保障商標權及消費者利益,維護市場公平競爭,促進工商企業 正常發展,特制定本法(商標法第1條)。因商標具有表彰商品來源、 保證商品品質及作為商品廣告之功能,為營業信譽之標誌,係權利人 努力經營之所得,基於公平正義之考量,自不容許他人恣意攀附竊取 不正利益。商標所表彰產製者、揀選者或提供服務者之信譽標誌,透 過商標使用,相關消費者得以辨識進行重複選購,為求維護商業信用 確保交易秩序安全等公益考量,商標必須以法律加以保護。商標法之 目的,在於藉由法律合理保護商標權人及其商譽,維護產業間之公平 競爭,避免相關消費者因商品來源混淆、誤認導致權益受損,並促進 工商企業之正常發展。是商標制度兼具有保障公益及私益之目的7。職 是,商標權人受保護之原因,在於商標之使用,使商標成為商品來源

<sup>6</sup> 吳昆達,由商標法上混淆理論之演進探討商標權侵權之認定─以美國法之初始與趣混淆理論為中心,國立中正大學財經法律研究所碩士學位論文,頁37,2010年6月。智慧財產法院105年度刑智上易字第6號刑事判決。

<sup>7</sup> 經濟部智慧財產局,商標法逐條釋義,頁5,經濟部智慧財產局會計室,2005年12月。

之表彰,為維護競爭秩序,以保護商標權人之正當利益與相關消費者 之利益<sup>8</sup>。

### 2、未致商標之信譽發生損害

真正商品平行輸入之進口商,對其輸入之商標權人所產銷附有商標圖樣之真正商品,倘未為任何加工、改造或變更,逕以原裝銷售時,因其商品來源正當,不致使商標權人或其授權使用者之信譽發生損害,並可防止市場之獨占或壟斷,促使同一商品價格之自由競爭,相關消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益,在未違背商標法之立法目的範圍內,應認已得商標權人之同意而為之,並可為單純商品之說明,適當附加同一商標圖樣於該商品之廣告等同類文書;反之,非原裝銷售,擅予加工、改造或變更,竟表彰同一商標圖樣於商品,或附加商標圖樣於商品之廣告等同類文書,加以陳列或散布之結果,足以使相關消費者發生混淆、誤認其為商標權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時,自屬惡意使用他人商標之行為,顯有侵害他人商標權之犯意,應依其情節,適用商標法之刑罰規定論處。。

#### 3、國際耗盡原則之適用

依據現行商標法條文以觀,商標權人並無專有進口之權利,適用 國際耗盡原則。故我國商標法不禁止真品平行輸入,因真正商品之平 行輸入,其品質與我國商標權人行銷之同一商品相若,且無引起相關 消費者混淆或誤認之虞者,對商標權人之營業信譽及消費者之利益均 無損害,並可防止商標使用權人獨占國內市場,控制商品價格,因而 促進價格之競爭,使相關消費者購買同一商品時有選擇之餘地,享受 自由競爭之利益,其於商標法之目的並不違背,在此範圍內,應認為 不構成侵害商標使用權<sup>10</sup>。

<sup>\*</sup> 謝銘洋,智慧財產權之基礎理論,頁9-24,元照出版公司,2001年6月3版。

<sup>9</sup> 最高法院82年度台上字第5380號刑事判決。

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> 最高法院 81 年度台上字第 81 號、第 2444 號民事判決;最高行政法院 91 年度判字第 361 號 行政判決。

### 二、例外

商標權人為防止商品變質、受損或有其他正當事由者,對於權利耗盡原則之情形,仍得主張商標權(商標法第 36 條第 2 項但書)。舉例說明如後:(一)戊生產 A 商標之電視機,經行銷市場由消費者購買取得,已大舉收購報廢之 A 商標之電視機,經修復後再重新出售,戊為防止品質不良之 A 商標電視機流通於市場,戊得對已主張其商標權受侵害 11。(二)藥廠銷售有商標權之醫藥品,藥房向藥廠購買該醫藥品,並將其分包成小容量之藥袋,而在藥袋貼上商標出售予相關消費者,藥房之分裝醫藥品與在藥袋貼上商標之行為,未經藥廠同意,擅自改裝商品,並重新貼附原商標,其造成改裝後之商品在數量上不同於原商品,其屬變質之事由,並無權利耗盡原則之適用。

# 肆、案例分析

使用他人商標應經商標權人同意或授權使用商標者,未經同意或逾越商標授權範圍,可能成立商標侵權之行為,應課予民事責任或刑事責任。

## 一、成立侵害商標之行為

## (一)銷售行為逾約定庫存銷售期

被授權人於商標授權契約期滿後,已無授權關係存在,授權契約已 約定未於處理期限販售完畢之庫存商品,必須在授權人之控制監督下, 去除所有授權商標或記號。倘被告明知合約規定之內容,仍於處理期間 經過後,在未去除原授權商標印記之情形下,繼續販售附有商標圖樣之 商品,其屬未經授權或同意,其擅自以陳列或販賣商標商品,即侵害商 標權<sup>12</sup>。申言之,被告於商標授權合約或再授權契約,所約定庫存銷售期 屆滿後之銷售行為。銷售行為已超過約定之庫存銷售期,其所為之商品

<sup>11</sup> 林洲富,商標法案例式,頁165,五南圖書出版股份有限公司,2018年8月4版1刷。

<sup>12</sup> 智慧財產法院99 年度附民上字第14 號刑事附帶民事判決。

交易流通,並非由商標權人或經其同意所為,是被告單方面違反約定之銷售行為,自無商標權利耗盡原則之適用。參諸商標授權合約或再授權契約可知,商標權人為使商品交易流通所設定之對價,是依照銷售數量計算,而非單純固定數額。在超過約定庫存銷售期後,被告依約不能繼續銷售庫存商品,被告違約逾期銷售,不能依約提報銷售額,並計算給付應付之授權金。職是,銷售行為逾約定之庫存銷售期,不適用商標權利耗盡原則,成立侵害商標之行為<sup>13</sup>。

### (二) 未遵守品質約定

當事人簽訂商標授權契約,自當事人所約定之條款,倘無被授權人 於製造銷售商品前,未經送審查合格者,不得使用商標之字樣,可認為 就生產商品之式樣與品質之約定,並非授權或限制使用商標權之要件, 被授權人違反者,不成立商標侵害,僅違反授權契約之條款。反之,授 權契約有明定應經授權人審核商品之品質,或其品質應達商標權人之最 低品質要求者,始得使用商標,倘被授權人違反該等條款,則同時構成 商標侵害與違約事由 10。因被授權人有控制品質之義務,縱使授權關係仍 存續中,倘符合商標侵害之構成要件,商標權人亦可主張被授權人商標 侵害。美國聯邦巡迴上訴法院亦認為被授權人銷售之有商標之商品,其 不符合授權人之品管標準,該商品已非真品,可同時構成違約及侵權 15。 質言之,被授權人經商標權人同意使用商標而製造商品,嗣後將商品於 交付予商標權人時,因不符合約定之規格而遭退貨,商品未符合商標權 人使用商標所欲確保之品質,自不得繼續標示商標而流通販賣,故被授 權人未予除去商標之標示,販售有瑕疵之商品予相關消費者,仍成立商 標侵害。

<sup>13</sup> 智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 5 號刑事判決。

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> 最高法院 93 年度台上字第 1751 號民事判決;臺灣高等法院臺中分院 96 年度上訴字第 2475 號刑事判決。

Ron Matusalem & Matusa, Inc. v. Ron Matusalem, Inc., 872 F.2d 1547 (11th Cir. 1989); Babbit Electronics, Inc. v. Dynascan Corp., 38 F.3d 1161 (11th Cir. 1994).

## (三) 逾越授權區域

商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地 區為專屬或非專屬授權(商標法第39條第1項)。準此,授權契約之約 定授權區域,其屬於授權使用商標之條件,故被授權人逾越授權區域, 違反授權契約中之授權範圍,自屬於侵害商標權16。例如,原告為我國全 國性之電器通路商,被告取得原告授權,在臺中地區以原告之服務商標 經營電器零售店。被告嗣以原告之服務商標作全國性之郵購服務,被告 逾越授權區域使用商標,侵害原告之服務商標。

### (四) 逾越授權商品或服務

商標授權契約有約定授權使用商標之商品或服務範圍,被授權人逾越授權契約之約定商品或服務,其構成商標權之侵害<sup>17</sup>。美國聯邦第2巡迴上訴法院 1968 年 Franchised Stores of New York, Inc. v. Winter 判決認為被授權人在授權範圍之外 (outside the scope of trademark license)從事銷售未經授權之商品,構成商標侵害,因可能使相關消費者產生授權關係之混淆。

## (五) 直營店與加盟店

商標授權有所謂直營店與加盟店之關係。所謂直營店,係指為總公司自己所經營之分店,既為總公司自己經營之分店,其有權使用總公司所使用之商標。故關係人間以共同設立公司之意思經營公司業務,並有股東出任公司負責人參與經營,其類型應為直營店而非加盟店。股東間嗣後雖因經營理念不合發生糾紛而拆夥,然不影響直營店之直營屬性,不致使直營店轉成為加盟店。職是,股東間進行解散清算前,股東間關係仍然存在,直營店於此期間內繼續使用商標,尚難認為有侵害商標權,

<sup>16</sup> 臺灣高等法院 92 年度上易字第 357 號民事判決。

<sup>17</sup> 臺灣高等法院臺中分院89年度上訴字第2361號刑事判決。

自不發生民事賠償責任。反之,加盟契約被合法終止後,因加盟店非總公司之分店,倘繼續使用商標,則有民事賠償責任<sup>18</sup>。

### (六)商品回收或維修

將商品回收後直接再利用、整理維修、分解為零件或原料後利用, 除可減少原物料與能源之消耗外,亦能處理廢棄物過多之問題,避免造 成環境負擔。就相關消費者立場而言,能在商標權人所製造之真品與第 三人銷售之回收真品間進行選擇,雖為有益之事;然回收再利用或維修 商品之品質有不確定性,可能使相關消費者蒙受損害。對商標權人而言, 回收市場中之商品銷售,對其商標新品銷售,會發生某種程度之影響, 甚至損及累積多年之商譽,商標權人普遍不樂見回收商品存在19。我國實 務認為真品碳粉匣附有原商標之標識,而碳粉使用完畢之真品碳粉匣, 經第三人回收填充欲加以行銷時,因該商品已與真品之內容及品質有別, 基於保障消費者權益及維護市場公平競爭,第三人負有將商標除去之義 務。否則與標示商標之積極行為無異,則屬商標之使用20。反之,第三人 所用回收之原廠空墨水匣,雖留有外殼烙印之商標,惟此商標圖樣係於 開模時,直接烙印其上,事後欲刮除或磨除,相關除去成本過高,顯非 節省資源之回收目的。倘第三人已撕除原廠標籤,並換貼自行製作之標 籤,載明品牌及商標均歸相關權利人所有,此僅為描述性目的。明確表 示其上商標圖樣純為商品,為與印表機相容使用之墨水匣型號之說明, 相關商標權歸屬原商標權人所有,足供相關消費者分辨回收墨水匣商品, 來自不同之產製者,而與原廠墨水匣有所區別,不成立商標使用 21。

<sup>18</sup> 智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號民事判決。

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> 陳宏杰,商品回收、翻新、維修與商標權利耗盡問題之探討,智慧財產權月刊 175 期,頁 29,2013 年7月。

<sup>20</sup> 智慧財產法院98年度刑智上易字第48號刑事判決。

<sup>21</sup> 智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 143 號刑事判決。

## 二、未成立侵害商標之行為

## (一)銷售行為未逾約定庫存銷售期

商標被授權人在約定之出清庫存期間銷售商品,而在此約定出清庫存期間,買受附有註冊商標商品之第三人,可再自由轉賣,此為商標權利耗盡之典型適用情形。反之,商標被授權人於逾約定庫存銷售期,始出售附有註冊商標商品,不適用商標權利耗盡原則<sup>22</sup>。

### (二)原授權之商標圖樣

### 1、未誤認商品來源

商標侵權刑事責任之成立與否,不得自外於商標法立法目的所設之界限,而漫無目的入人於罪。所謂於同一商品使用相同於他人註冊之商標者,必行為人在其製造之同一商品上所使用之商標圖樣,並非原廠商自己製作之商標圖樣,而係出自行為人之擅自仿冒者始足當之23。換言之,同一商品使用相同於他人註冊商標之圖樣罪,係以無適法權源擅自於同一商品,使用相同於他人註冊商標之圖樣,將商品行銷國內市場或外銷者24。倘有授權合約時,不構成商標權之侵害。有鑒於商標之作用,在於表彰商標權人所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀之商品,使相關消費者認識該商標之商品,並藉以辨別商品之來源及信譽。故於同一商品或類似商品,使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣罪,必行為人在其製造之同一商品或類似商品,所使用之商標回樣,並非原廠製作之商標圖樣,而係出於行為人之擅自仿冒,足使相關消費者對商品之來源與信譽發生混淆者,始足當之25。職是,商標侵權刑事責任之成立與否,應判斷有無造成商品來源誤認,以維護公平競爭交易秩序之因素。

<sup>22</sup> 智慧財產法院 100 年度刑智上易字第 42 號刑事判決。

<sup>23</sup> 最高法院77年度台上字第2542號刑事判決。

<sup>24</sup> 最高法院80年度台上字第1309號刑事判決。

<sup>25</sup> 最高法院86年度台上字第7547號刑事判決。

#### 2、刑事謙抑原則

智慧財產權是否受重視及保護,端視智慧財產權法制之建構、司法機關執行之效率、產業結構之型態、行政機關之宣導等項目,並非以刑事制裁為主要手段。司法機關自應妥適發動刑事處罰。行為人販賣未及出清之庫存品,未侵越商標法所保障之公益,僅屬當事人間之合約糾紛,依循私權爭議處理程序尋求解決,以足保障商標權人之私權,不應以刑事處罰介入當事人間商標授權契約之私權糾紛,以避免適度干預私法自治之空間。準此,行為人所販賣之商標商品,前經得商標人授權製造而未及出清之庫存品,其屬品質良好之真品,而非營間品,自無混淆商品來源而減損消費者權益之可能性,倘無證據證明行為人販賣商標商品時,有刻意壓低價格、貶損商品價值或商標權人信譽等不正競爭之行為,而未影響公平競爭之交易秩序,其僅係當事人間合約履行之私權爭議,自難遽以商標法第95條之刑事責任相繼25。

## 三、侵害商標權罪

## (一) 違反授權契約

本文肆、案例分析之所舉成立侵害商標之行為,行為人未得商標權 人或團體商標權人同意,為行銷目的而有下列情形之一,處3年以下有 期徒刑、拘役或科或併科新臺幣20萬元以下罰金(商標法第95條)。 其處罰要件有二:1、行為人有行銷之主觀目的而使用商標。2、行為人 有如後行為之一:(1)行為人於同一商品或服務,使用相同之註冊商標 或團體商標者(第1款);(2)行為人於類似之商品或服務,使用相同 之註冊商標或團體商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者(第2款);

臺灣新北地方法院98年度簡上字第1322號刑事判決認定被告不成立侵害商標權罪,諭知被告無罪。經檢察官不服上訴,經智慧財產法院99年度刑智上易字第71號刑事判決撤銷原判決。判處被告未得商標權人同意,於同一商品,使用相同之註冊商標,處有期徒刑3月,如易科罰金,以新臺幣1仟元折算壹日。緩刑2年。扣案之侵害商標圖樣之鞋子1雙、進出貨單78袋、庫存明細表1份、筆記本2本、目錄1冊及專櫃對帳明細留底1冊均沒收。

(3)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或團體商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者(第3款)。商標法第95條第1款雖未明文規定,需有致相關消費者有混淆誤認之虞之要件,然基於商標法之立法目的與刑法謙抑性原則,行為人就於同一商品或服務,使用相同之註冊商標或團體商標,倘未造成相關消費者有混淆誤認之虞,即不構成商標法第95條第1款之罪27。準此,本文認為行為人之銷售商品行為逾授權契約範圍,其係未得商標權人或團體商標權人同意,以行銷之目的,而於同一商品或服務,使用相同之註冊商標或團體商標者,應成立商標法第95條第1款之侵害商標權罪。是雖有實務見解以刑事謙抑原則為理由,認行為人之銷售商品行為逾授權契約範圍,不成立侵害商標權罪,然為本文所不採28。

### (二)與貿易有關之智慧財產權協定

WTO 會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件,訂定刑事程序及罰則。救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及(或)罰金,並應與同等程度之其他刑事案件之量刑一致。必要時,救濟措施應包括對侵權物品以及主要用於侵害行為之材料及器具,予以扣押、沒收或銷燬之。會員得對其他侵害智慧財產權之案件,特別是故意違法並具商業規模者,訂定刑事程序及罰則(與貿易有關之智慧財產權協定第61條)。會員應實施本協定之規定。會員無義務但得於其法律中提供較本協定所要求更廣泛之保護,惟不得牴觸本協定之規定。會員得於其本身法律體制及實務內,決定履行本協定之適當方式(與貿易有關之智慧財產權協定第1條第2項)。職是,逾授權契約範圍之銷售行為,通常具有故意違法與具商業規模,我國為WTO會員,應遵守與貿易有關之智慧財產權協定第61條規定,就行為人之銷售商品行為逾授權契約範圍,參其精神自應課予侵權責任。

<sup>27 98</sup> 年度智慧財產法律座談會彙編,頁111-113,司法院,2009年7月。

<sup>28</sup> 臺灣新北地方法院 98 年度簡上字第 1322 號刑事判決。

## 四、販賣侵害商標權商品罪

### (一)犯罪構成要件

明知為侵害商標權或證明標章權之商品而販賣、或意圖販賣而持有、 陳列、輸出或輸入者,處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5 萬元以下罰金;透過電子媒體或網路方式為之者,亦同(商標法第97條)。 準此,商標法第97條之販賣仿冒商標商品罪,以行為人明知為仿冒商標 商品而販賣,為其犯罪構成要件。

## (二) 販賣行為完成之認定

所謂販賣行為,係指須有營利之意思,始足構成。刑罰法律所規定之販賣罪,其類型有:1、意圖營利而販入;2、意圖營利而販入並賣出;3、基於販入以外之其他原因而持有,嗣意圖營利而賣出。從行為階段理論立場,意圖營利而販入,即為意圖營利而販入或意圖營利而販入並賣出之販賣罪著手。至於基於販入以外之其他原因而持有,嗣意圖營利而販入並賣出之情形,則以另行起意販賣,向外求售或供買方看貨或與之議價時,或其他實行犯意之行為者,為其罪之著手。而販賣行為之完成與否,應賴標的物之是否交付作為既遂或未遂之標準29。準此,販賣仿冒商標或證明標章商品行為,具有營利之意思,而有販入與賣出均成立,始為既遂,僅須以販賣圖利之意思而有販入或賣出之行為,始能成立。否則僅有販入行為,則視犯罪情節,成立意圖販賣而持有或陳列罪30。而意圖販賣而陳列罪,係指基於意圖營利而販入以外之其他原因而持有該物後,始起意販賣而陳列,其尚未售出者。因意圖販賣而陳列為販賣之低度行為,其為販賣之高度行為所吸收,不另論罪31。

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> 最高法院 101 年 11 月 6 日 101 年第 10 次刑事庭會議(一)決議;智慧財產法院 106 年度刑智上訴字第 19 號刑事判決。

<sup>30</sup> 智慧財產法院 105 年度刑智上易字第 61 號刑事判決。

<sup>31</sup> 智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 34 號刑事判決。

# 伍、結論

對於逾授權契約範圍之銷售行為,通常具有故意違法與具商業規模,我國為WTO會員,應遵守與貿易有關之智慧財產權協定第61條規定,就行為人之銷售商品行為逾授權契約範圍,參其精神自宜課予侵害商標權責任。又本文肆、案例分析之所舉之逾越商標授權契約成立侵害商標之行為,因被授權人逾越商標授權契約範圍,銷售附有商標圖樣之商品或服務,是未經授權或同意之行為,屬授權範圍外之使用,同時構成違約與商標侵害。其擅自以陳列或販賣商標商品,不適用商標權耗盡原則,應成立商標侵權之行為,應課予民事責任或刑事責任。申言之,被授權人違反商標授權契約,以行銷之目的,而於同一商品或服務,使用相同之註冊商標或團體商標者,應成立商標法第95條第1款之侵害商標權罪。倘行為人明知為他人所為侵害商標權之商品而販賣、或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者,或透過電子媒體或網路方式為之者,應成立商標法第97條之販賣侵害商標權商品罪。