

論德國商標法及其 對我國商標法修法之啓發(一)

劉孔中 撰

一、前言

現行商標法之主要架構與內容自民國八十二年十二月二十二日以來，即沒有變動。商標法主管機關經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）有感於「國內企業發展需要、國際立法趨勢，現行商標制度確應作整體改進及調整」乃於去年妥擬並公告商標法修正草案（現已為第 6 版），目前正在進行相關之諮詢與公聽作業。此次修正幅度之大，可謂我國商標法百年來所僅見。我們對於智慧局之努力與氣魄，至表敬佩。為共襄盛舉，乃著成本文，希望探討德國 1995 年新商標法之精義，並從中發掘可供我國此次修法參考之處。為何以德國商標法為範本呢？主要是因為以下二個理由：1.德國商標法於 1995 年經全盤修訂，作了許多重大突破，對於我國正

要開始的修法工作，應該可以有很大的激勵作用；¹ 2.德國商標法大量遵循歐聯商標法之規定，透過對德國商標法之理解，亦可幫助國人掌握歐聯之商標法制，而歐聯商標法制之重要性隨著歐洲聯盟之整合與歐聯商標局之設立，與日俱增，有朝一日甚至可能超越美、日法制傳統上對我國商標法之影響力。

二、德國商標法之歷史沿革

德國第一部商標法制定於 1874 年，當時尚無專利局，亦無獨立的商標註冊，而是在商業登記簿登記。彼時僅圖形可單獨註冊為商標，反之，僅由文字、字母或數字構成之商標，則無法註冊。商標法於 20 年後方指定已設立之專利局為商標法的主管機關。該法雖然歷經一些修改

¹ 對於德國 1995 年商標法謝銘洋「德國商標制度之重大變革」一文已有精闢之介紹，收錄於氏著「智慧財產權基本問題研究」一書，1999 年，第 387-416 頁。

，但其內容大體上適用了 100 年。

相對於德國專利法與著作權法之進步性，德國商標法之現代化可謂進展緩慢。究其原因主要有二，第一是德國苦苦等待的歐聯商標法費時 30 年始實現；第二是兩德統一又造成延宕。依據 1990 年兩德統一條約，統一後之德國暫時維持兩種不同之智慧財產權制度，而於 1992 年制定智慧財產權擴大適用法，才將德國之智慧財產權制度統一。²

三、德國 1995 年新法之立法過程

相較於我國牛步化之修、立法過程，德國 1995 年新商標法之實際修法時程，短得令人印象深刻。首先是法務部草案僅費時 6 個月（1993 年 2~8 月），聯邦政府於三個月後提出正式草案（1993 年 10 月 27 日），先送聯邦參議院（1993 年 11 月 5 日），再送聯邦眾議院（1994 年 1 月 14 日）。聯邦眾議院隨即於同年 2 月 3 日一讀後交法制、預算及財政委員會，再於同年 6 月 14 日二、三讀（未經討論）。聯邦參議院 1994 年 7 月 8 日要求召開二院聯席調查委員會，請求刪去草案第 24 條第二項中「或商

標或營業標誌所使用之方式或出現之方式，足以不當影響該商標或營業標誌之價值者」為耗盡原則之例外，其理由如下：「系爭規定與健保改革之重大社會政策目標不一致，對成藥之再進口會有嚴重後果。依據藥品法原則上必須重新包裝此等成藥始准再進口一事，未來可能因此被禁止，進而阻礙較廉價成藥之再進口。本項規定因此抵觸社會保險法（SGB）第 129 條第 1 項第 2 款，迫使藥房在特定情形下放棄進口較廉價之藥品…。此外，本項規定是否符合歐體條約第 30 條及第 36 條，亦有疑問。」

³ 二院聯席調查委員會於 1994 年 8 月 31 日建議刪除該項規定。隨後聯邦眾議院於同年 9 月 6 日議決，聯邦參議院於同年 9 月 23 日議決，並於同年 10 月 25 日正式完成立法，而自 1995 年 1 月 1 日起生效實施。

我國法律修改慣有之程序，均是由最基層之主管機關負責推動（例如智慧局），再經各層上級機關之審議（例如經濟部、行政院），不僅曠日廢時，而且審議之程序與內容一再

² A. von Mülendahl, Einführung für , deutsches Markenrecht (Becksche Textausgaben), 1995, 1-2.

³ 見 BT-Drs. 12/8278.

重覆。長久下來，亟不利於我國法制之現代化。本文建議宜由經濟部直接設立包含基層主管機關、學界、業界、行政院法規會與行政法院評事所組成之修法小組，以較高層級、包成層面較廣之運作方式進行工作，方有可能勉強趕上業界之需要與國際之趨勢。

四、德國 1995 年商標法之構思與重大修正

(一) 構思與結構

本法在於實現一些基本的理念：

- 將歐聯商標指令轉換成德國法。
- 為確保與未來歐聯商標法之發展一致，大量平行使用歐聯之規定。
- 維持德國商標法中經實務淬煉之部分。
- 考量全球商標法整合之發展趨勢。
- 促進商標法之單一化與簡化。

(二) 重大修正

- 集中立法，包含商標、標章、不正競爭法上之表徵、地理來源標示以及所有在商業中使用之標誌。此外，並將「商標」與「服務標章」合稱為「商標」。
- 實體商標法遵循歐聯商標規定而制定。

— 徹底改變註冊程序，即於專利商標局審查無絕對不得註冊事由後，逕行註冊，之後始可進行異議程序。

— 現行法有關撤銷商標註冊之分工，即一方面是專利商標局及專利法院，另一方面是普通法院，基本上維持不變。專利商標局得依申請或職權撤銷違反絕對不得註冊事由之商標註冊，至於違反相對不得註冊事由之註冊商標，則由普通法院負責審理撤銷之訴。

— 若專利商標局不於特定期間內就當事人提起之訴願作成決定，則訴願人可向專利法院逕行上訴 (Durchgriffsbeschwerde)。

— 本法儘可能避免就形式事項制定規定，而交由施行細則處理。

— 本法不再準用或援引專利法之規定。無論註冊或救濟均在本法完整加以規定。

五、德國新商標法之內容

(一) 適用範圍

本法雖然名為「商標法」，但其保護之標的極為廣泛，是一部統一的標示保護法 (Kennzeichenrecht)，

適用於商標、營業標誌（事業名稱及著作標題）⁴及地理來源標示（第1條）⁵。本法第2條規定，本法對商標、營業標誌及地理來源標示之保護並非窮盡，故不排除其他保護此等標示之法律的適用，例如不正競爭防止法、姓名與商號相關之法律（Namens-und Firmenrecht）以及一般的侵權行為法。

我國商標法一向以商標表彰商品或服務之來源。但是此項見解過於狹窄，蓋商標重在區別、辨識與溝通，除了可以區別商品或服務之來源，亦沒有理由不可以區別事業主體、地理來源、所屬團體，或證明是否具備某項特色。智慧局之修法草案對此整體趨勢固然有所認知，而欲增訂關於產地標示、團體會員標章、團體商標，但其第2條（：「凡因表彰自己之商品或服務，欲專用商標者，應依本法申請註冊。」）卻仍陷身現行法的舊思維，殊為可惜。認真說來，無論現行或草擬之第2條，並無規定之必要。

（二）實體規定

1、受保護之標誌；優先順序與時間先後

（1）受保護之標誌極為廣泛

凡是足以將某事業之商品或服務與另一事業之商品或服務區別之任何標誌，例如文字（包括人名）、圖形、字母、數字、音符、三度空間之造形，包括商品之形狀、包裝（Verpackung）或其他立體包裝（Aufmachungen, get-ups）（包括顏色（Farben）及顏色組合（Farbzusammenstellungen））。但僅由下列之形狀所組成者，不受保護：

- a、因為商品種類本身所得出者（warenbedingte），
- b、為達到某種技術效果所必要者（technisch bedingte），或
- c、給予商品重要價值者（wertbedingte）（第3條）。

在此，僅第三種情形有加以說明之必要。即基於商標必須與商品分開之商標獨立性原則，商品之美學上的功能性（aesthetic functionality, ästhetische Funktion）並不受商標保護。此項法理源自荷比盧及美國商標法。然而學說普遍對此有所批評，因為專利商標局不適合對商品之美學形塑作判斷，而且本次修法使三度空間造形享有商標保護之原

⁴ 在此之前，規定於不正競爭防止法第16條，此為德國法制之特殊歷史。

⁵ 在此之前，主要規定於不正競爭防止法第3條。

因，正在於對有吸引力之設計給予商標保護。因此有學者建議應將此除外要件限縮解釋，即於抽象判斷商標區別力時，不應考慮某一商品之形狀因為該商品作為商標之知名度所展現之吸引力，但是該商品具吸引力之形狀仍可註冊為商標。⁶

(2) 商標保護產生之事由

產生商標保護之事由共有三種，即商標註冊(稱為「註冊商標」，Registermarke)、於交易中使用並已取得作為商標之交易效力(Verkehrsgeltung)者(稱為「使用商標」，Be-nutzungsmarke)；以及因為具有巴黎公約第6條之1所謂之「著名」性(稱為「著名商標」，Notorietätsmarke)。一個商標可以同時具備此三種保護之事由。在以往，著名商標只是絕對不得註冊事由之一(第4條)。

相形之下，我國現行之商標法仍然固守「註冊保護主義」，對已實際使用並確具商標功能之未註冊商標及著名商標之保護，極為不周。目前智慧局研擬之商標法修正草案，雖然有意改革，但仍突破不了「註冊保護」之框框。長遠而言，宜大刀闊斧學習德國與歐聯，兼採使用主義。

(3) 以時間先後決定優先順序

若數項權利發生衝突，而本法規定以其時間先後決定優先順序者，則以下列日期決定其時間先後：a、已申請或註冊之商標，申請日；b、已主張優先權之商標，其優先權日；c、非因註冊而取得商標保護之其他權利，其取得該項權利之日。若時間先後相同，則各該權利平等並存(第6條)。

相形之下，我國商標法第36條則是堅持無論如何一定只能由一人專用系爭商標，甚至以抽籤方式決定亦在所不惜。對於當事人權益之歸屬採「漢賊不兩立」之立場並且以抽籤方式定之，在文明法制可謂已經絕跡，就法理而言，亦屬下下之策。德國之規定可為我國之借鏡。

2、以註冊取得商標保護之要件

(1) 權利人之資格(Inhaberschaft)

自然人、法人以及能取得權利負擔義務之團體(不包括民法上之合夥)均可為商標之權利人。商標權利人不必具備營業，商標可以自由轉讓，亦無庸再與營業一併轉讓(第7條)。德國新商標法放棄舊法的「從屬原則」(Prinzip der Akzes-

⁶ Fezer, Markenrecht, 1996, § 3 MarkenG Rdnr. 231.

sorita®)，而不再要求商標必須從屬於某項營業，任何人都可以取得商標。此符合國際商標法之發展趨勢，因為商標法條約第3條第7項第2款禁止會員國要求商標申請人提出從事「工商業活動」之證明。我國商標法第2條之規定顯然已過時，智慧局修正草案對此已有認知而刪除「營業」之要求。

(2) 絕對不得註冊事由

歐聯與德國商標法異於美、日商標法之處，以區別所謂絕對不得註冊事由與相對不得註冊事由為其瑣瑣大者。商標主管機關對於商標申請案件，僅審查絕對不得註冊事由，而由當事人主要以向普通法院提起民事訴訟之方式主張相對不得註冊事由。此項制度有利於減輕商標審查官之工作負荷，加速商標取得與註冊之速度，並且回歸「民事糾紛應由法院審理」之司法保留常軌，國內已有人鼓吹仿效此制。⁷ 智慧局此次修法仍然不敢「貿然」採用此項制度，最大的考慮是商標業界之反對，以及擔心依據行政程序法第120條之規定，授予利益之行政處分（例如商標註冊）

經撤銷後，受益人因信賴該處分致遭受財產上之損失者（例如註冊商標事後被評定為無效），可請求適當之補償。此項問題必須追本溯源先探討「商標權」之本質。我們認為以目前商標權人所繳之微薄規費，而要求主管機關為其嚴格審查並為其審查結果負擔「無過失」之擔保責任，顯然不符法理之基本原則。商標主管機關作為行政機關只是初步的維持商標的競爭秩序，並不適合介入私人糾紛，而宜由法院審理。故若由法院判決已註冊商標應撤銷，則自無「值得保護之信賴利益」可言。其次，商標權業界之反對是欠缺「自己權利應由自己維護」的觀念，對此，委實沒有妥協的餘地。因此，我們認為將不得註冊事由分為絕對與相對，而主管機關只審查前者，後者則主要由當事人向法院主張，應該是一項合理的革新。附帶可提的是，由此亦可顯示我國法律制度長久存在之兩大缺失，一是法律之支援人力太少（在此為專業之商標代理人），二是法官之人數太少，以致事事仰賴沒有裁判權的行政機關。

⁷ 劉孔中，商標法上混淆之虞之研究，民國86年，第21頁以下。陳昭華，我國與德國關於商標權保護法制之比較與檢討，輔大財經法律系「國際貿易法暨智慧財產權法」學術研討會（民國88年12月30日），第37頁。

德國商標法第8條規定商標絕對

不得註冊之事由。此等絕對不得註冊

事由，並非僅針對欲以註冊取得商標保護之情形，而是同樣適用於第 4 條所規定之其他二種商標。依據該條之規定，共計有 9 款絕對不得註冊之事由。茲將之分成六類。首先是無法以平面圖形表達之標誌（第 1 項），因為無法以平面圖形表達之標誌，無從為商標之註冊。不過，從概念上來說具備平面圖形可表達性（graphische Darstellbarkeit）應該是標誌之可商標性（Markenfähigkeit）的要件之一，若欠缺可商標性，則根本不生是否得註冊的問題。其次是須保留給公眾使用者（第 2 項第 1 至 3 款），但在決定是否准許註冊之前已取得交易效力者，不在此限（第 3 項）。第三是有混淆公眾之虞者（特別是關於商品或服務之種類、特性或地理來源）（第 2 項第 4 款）。但為減輕商標審查官之負荷，該法第 37 條第 3 項遂規定必須是「明顯」的混淆之虞，始可以此為由駁回申請。第四是違反公共秩序或善良風俗（第 8 條第 2 項第 5 款）。第五是取用國家高權或國際組織之各種標誌（第 8 條第 2 項第 6、8 款）。但是第 8 條第 4 項規定有三種例外情形：

- (a) 申請人係有權使用該等標誌者，即有權利能力之行政主體，則縱使與他國之標誌類似，亦可註冊。

- (b) 申請註冊之商標所指定使用之商品或服務，若與公務檢驗或保證標章所指定使用者不相同或類似，則仍可註冊。

- (c) 申請註冊之商標並不足以使公眾產生其與國際組織有關之錯誤聯想者，則仍可註冊。

第六是若依其他法規禁止其使用「明顯」符合公共利益者（第 8 條第 2 項第 9 款），例如葡萄酒、果汁、食品、藥品等之標示規定。

商標註冊違反絕對不得註冊事由者，任何人均得向專利商標局申請撤銷該商標註冊，惟必須此等事由於專利商標局對此申請作成處分時仍繼續存在；此外，違反第 8 條第 2 項第 1 至 3 款者，撤銷之申請必須於註冊日起十年內提出。對於違反第 8 條第 2 項第 4 至 9 款之商標註冊，專利商標局亦得依職權將之撤銷，惟必須在註冊日起二年內開始撤銷程序，第 8 條第 2 項第 4 至 9 款事由於該局對撤銷程序作成處分時必須仍繼續存在，並且系爭商標之註冊必須是顯然違反第 8 條第 2 項第 4 至 9 款之規定（第 50 條及 51 條）。

(3) 相對不得註冊事由

相對不得註冊事由係由於既存權利所生之不得註冊事由，僅當事人間得主張之，故稱「相對」。德國商標法共以五個條文（第 9 條到第 13 條）規定此等事由。

a、與已申請註冊或已註冊之商標相同或近似，而有下列情事之一者（第 9 條），可撤銷後商標之註冊：

- (a) 後申請註冊之商標與已申請或註冊之商標相同且指定使用之商品或服務亦相同（第 1 項第 3 款）。
- (b) 後申請註冊之商標及其指定使用之商品或服務與已申請或註冊之商標及其指定使用之商品或服務相同或類似，致生混淆公眾之虞，包括對此二商標產生聯想之虞（第 1 項第 2 款。由此可見商標之「來源功能」不再是商標法保護之唯一客體），或
- (c) 後申請註冊之商標與已申請或註冊之商標相同或類似，二者指定使用之商品或服務雖然不類似，但若後者為在德國境內知名之商標（im Inland

bekannte Marke），並且使用後申請註冊之商標將無正當理由而以不正方式利用或損害該知名商標之區別力或聲譽者（第 1 項第 3 款）。本款規定擴大對「知名商標」之保護，此為商標法之重大改革，無待於滿足「聲譽卓著商標」（berühmte Marke）之高難要件。⁸

至於撤銷後商標之程序，則是向普通法院請求撤銷註冊無效之商標（第 51 條）。此外，前商標權人亦得於後商標註冊後提起異議，但限於後申請註冊商標有第 9 條第 1 項第 1 款或第 2 款之情形者（第 42 條第 2 項第 1 款）。

b、與著名商標相同或類似

與著名商標相同或類似，並且符合前述第 9 條第 1 項三款規定之一者，著名商標之權利人可向普通法院請求撤銷後商標之註冊（第 10 條）。著名商標之權利人亦得於後商標註冊後提起異議。惟限於同時符合商標法第 9 條第 1 項第 1 款或第 2 款之規定者（第 42 條第 2 項第 2 款者）。

智慧局此次修法草案再度加強對

⁸ 關於「聲譽卓著商標」之定義與要件，請見劉孔中，論著名標章之保護—國際暨外國篇，智慧財產權，89 年 1 月，第 1-17 頁（第 11 頁）。

著名商標之保護規定，值得肯定。但

是其對於著名商標之認知，不夠全

面，因為其仍然援用現行商標法第 37 條第 1 項第 3 款（談及「國際著名組織名稱…」）及第 11 款（提及「全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號…」）。以前之所以有此二款規定，是在商標法未明確保護著名商標以及商標之定義太窄（不包括權利主體之各種名稱或表記）的限制下，所作的「點的突破」，例外使得此等表記可阻止後商標之註冊。論其實質，此二款之客體均可涵攝在「著名商標」之下，可以經由同條第 7 款而受到保護，故以刪除為宜。

c、所謂代理人商標
(Agentenmarken)

代理人未經本人同意將本人商標為已註冊者，本人得請求普通法院撤銷其註冊（第 11 條），惟不得提起異議，然而可要求代理人轉讓已申請或註冊之商標予本人（第 17 條第 1 項）。

d、他人在後商標申請之前，已因使用或依第 5 條就營業標誌取得可在全德禁止後商標使用之權利者，得請求普通法院得撤銷後商標之註冊（第 12 條），但不得對之異議。

e、其他既存的權利（例如：姓或以與該商標相同或近似之標誌，雖

名權、肖像權、著作權、植物品種名稱、地理標示或其他營業保護之權利）得在全德禁止後商標之使用者，得請求普通法院撤銷後者之註冊（第 13 條），但不得對後者異議。

3、商標權之內容

德國商標法賦予商標權人之權利，內容十分廣泛，舉凡排他權、不作為與損害賠償請求權、要求註明為註冊商標之權利、轉讓請求權、銷毀請求權與資訊請求權，對商標權人之保障極為周延，值得我國學習。就未來我國商標法之修正而言，可考慮不再使用「商標專用權」此一狹隘之用語，而改稱涵蓋面較廣之「商標權」一詞，並增加商標權之權能，可惜智慧局之修法草案對此著墨不多。

(1) 排他權

德國商標法對於商標之排他權有極為細膩的規定，所有準備、幫助或實際侵害商標之行為均被禁止。首先，未經商標權人同意，第三人不得於交易中以與該商標相同之標誌，使用於與前者指定使用之商品或服務相同之商品或服務，或以與該商標相同或近似之標誌，使用於與前者指定使用之商品或服務相同或類似之商品或服務，致生混淆大眾之虞（包括對二者產生聯想），然使用於與前者指定使用之商品或

服務不類似之商品或服務，但該商標為在德國境內知名之商標，而使用該標誌將無正當理由而以不正方式利用或侵害該商標之區別力或聲譽（第 14 條第 2 項）。

於具備前段所稱之要件時，第三人尤其不得將該標誌標示於商品或其立體包裝或包裝之上，或以該標誌提供商品或將之導入市場，或為此等目的而持有此等商品，或以該標誌提供服務，或以該標誌輸出商品，或於營業用紙或廣告使用該標誌（第 14 條第 3 項）。

抑有進者，若立體包裝、包裝或標示工具有可能被用於第三人依前述二段所述不得使用標誌之商品或服務之立體包裝、包裝或標示時，則未經商標權人同意，第三人不得於交易中將與該商標相同或類似之標誌標示於立體包裝、包裝或其他標示工具（例如：貼條、標籤、縫合標章等），或提供載有與該商標相同或類似之標誌的立體包裝、包裝或標示工具，或將之導入市場，或為此等目的而持有此等物品，或輸出、入載有與該商標相同或類似之標誌的立體包裝、包裝或標示工具（第 14 條第 4 項）。

現行商標法第 21 條第 1 項對於所謂「商標專用權」之內容完全未加以界定，而智慧局之修法草案雖然希望加以改善，但其內容與德國商標法前揭規定相比，遜色太多。

(2) 不作為及損害賠償請求權

為了預防將來發生第 14 條第 2 項至第 4 項禁止之行爲，商標法第 14 條第 5 項授予商標權人不作為請求權。此項請求權之行使並不以商標權人已撤銷後商標之註冊為前題，被請求之人亦無庸有故意或過失，但其行爲必須具有商業之性質。⁹ 商標權人對於故意、過失侵害其商標權之加害人，並得請求賠償其因此所受之損害。在司法實務上，對於過失之要求並不高，若加害人已被告知有前商標之存在，或加害人之商標註冊已被專利商標局駁回，即可構成過失。行爲人亦不得主張因為其商標已被註冊而無過失可言（第 14 條第 6 項）。¹⁰ 加害人若是在一個營業中以受僱人或受任人之身分從事侵害商標之行爲，則商標權人可於加害人符合第 14 條第 5 或第 6 項之規定時，對該營業之所有人分別主

⁹ Fetzer, § 14 MarkenG Rdnr. 509.

¹⁰ Fetzer, § 14 MarkenG Rdnr. 514.

張不作為請求權與損害賠償請求權。

(3) 要求辭典出版人註明其為註冊商標之權利

辭典著作（字典、辭典、類似供查閱之著作、電子資料庫或提供接取電子資料庫之查閱著作）若引用他人之商標，而引發該商標為商品或服務之種類名稱的印象者，商標權人可要求其出版人註明其為註冊商標。若該著作已出版，則僅可要求出版人於下一個版次註明（第 16 條）。

(4) 對代理人可主張之權利

商標權人可對違反商標法第 11 條之代理人，要求轉讓已申請或註冊之商標（第 17 條第 1 項），並得禁止違反第 11 條之代理人使用其商標；代理人有故意或過失者，並得請求其賠償因侵害行為所生之損害（第 17 條第 2 項）。此項規定充分符合於 1958 年里斯本修正會議增訂之巴黎公約第 6 條之 5 的規定，準此，本人得依系爭會員國國內法之規定，對該商標之註冊提出異議，或僅得或並得請求撤銷註冊，或請求轉讓因註冊或申請註冊所生之權利，但代理人或代表有正當理由者

（例如本人使代理人以為本人已放棄該商標或無意在系爭國家取得商標權），不在此限。代理人或代表不應限於真正具備代理或代表之法律關係者，而應作廣義解釋，俾將具經銷商等類似之關係者亦納入其中。¹¹

我國商標法於民國 86 年修正時，基於「與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而襲以註冊者，有違商場秩序，應不准其註冊」，遂增訂 37 條第 14 款之規定。本款規定窒礙之處在於此種存在於特定當事人間之關係不適宜於商標主管機關加以審查，而且本人藉此至多僅能消極禁止代理人之搶註，但卻不能積極為本人取得更為有利的地位（例如更早之優先權日），所以應該可以參考德國商標法第 17 條之規定再作修改。

(5) 銷毀請求權

商標權人得請求銷毀加害人持有或所有之非法標誌的標的，但以其他方法可去除該標的之違法狀態，而且銷毀對加害人或所有人會造成不成比例之損害者，不在此限（第 18 條第 1 項）。此外，通說認為可準用德國著作權法第 101 條之規定作

¹¹ Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention, 1969, p.125.

為抗辯事由，亦即於加害人並無故意

過失，銷毀對其將造成不成比例之損

害，而以金錢賠償被害人對其並非不可期待時，商標權人亦不得請求銷毀。又，基於誠信原則，本請求權之行使期間（Aufbrauchfrist）應有所限制。

對於加害人專為或幾乎專為非法標誌而使用或指定之設備，商標權人亦得請求銷毀（第 18 條第 2 項）。至於商標權人依據其他法令得行使之除去請求權，並不受到影響（第 18 條第 3 項），例如依據德國民法第 1004 條第 1 項之一般除去請求權（相當於我國民法第 767 條），可請求將營業場所、廣告之標誌除去或要求回收商品。在德國司法實務上，法院亦曾依職權或當事人之協議，而將標的物轉供慈善或公益使用，避免銷毀所造成的社會不經濟。¹²

(6) 資訊請求權

商標法第 19 條授予商標權人所謂資訊請求權，亦即請求加害人立即提供違法標誌之標的的來源與銷售管道，但若違反比例原則，不在此限（第 1 項）。至於得請求之資訊內容包括：製造人、供應人、前占有人、營業性買受人或委託人之姓名與地址，以及製造、供應、取得或

訂購之數量（第 2 項）。若加害人顯然構成違法，則商標權人亦得依民事訴訟法之假處分程序命令加害人提供資訊（第 3 項）。未經資訊提供人之同意，不得於刑事或行政罰程序中對其使用該等資訊（第 4 項）。商標權人依據其他法令所享有之資訊請求權，並不受到影響。

德國法制基於訴訟程序上之誠信原則廣泛承認被害人之各種資訊請求權，進而將之形諸於法條文字之中，此種規定極為值得一向缺乏實現權利之程序保障的我國學習。

4、權利之限制

商標法第二章第四節共以七個條文完整且窮盡地規範商標權之限制。

(1) 第 14 條至第 19 條請求權之消滅時效

商標權人依據第 14 條至第 19 條所享有之請求權，自知有損害及義務人時起三年，或自有損害行為起三十年，因不行使而罹於消滅時效（第 20 條第 1 項）。雙方就賠償之數額尚在交涉者，依據第 20 條第 2 項準用民法第 852 條第 2 項之結果，時效中斷。加害人於時效消滅後

¹² Fetzer, § 18 MarkenG Rdnr.36-44. 仍然負有不當得利返還之義務（第

20 條第 3 項）。

(2) 請求權之失權 (Verwirkung)

前商標權人因連續五年認知並容忍後商標之使用，則不得再禁止其使用，但後者為惡意者，不在此限(第 21 條第 1、2 項)。相同地，後商標人亦不得禁止前商標之使用(第 20 條第 3 項)，新舊商標併存。

(3) 因後商標註冊之既存力 (Bestandkraft) 排除前商標之權利

關於撤銷後商標註冊之申請，因下列事由之一而遭到或應遭駁回者，不得禁止新商標使用於其指定之商品或服務：a、前商標或營業標誌於決定後商標註冊時間先後之日，尚非「知名」者；b、前商標之註冊於後商標註冊公告之日，因連續五年未行使而提前到期 (Verfall) 或因構成絕對不得註冊事由，應被撤銷者(第 22 條第 1 項)。此時新舊商標併存(第 22 條第 2 項)。

(4) 商標之合理 (正當) 使用

第三人之使用不違反善良風俗並符合下列要件之一者，商標權人不得禁止其使用：a、使用自己之姓名與地址，b、相同或類似之標誌作為商品或服務特徵之說明，例如特別是其種類、特質、用途、價值、地理來源、製造或提供之日期，c、指示商品或服務之用途 (特別是零、備件)

而必須使用商標者(第 23 條)。例如可以用"供某商標產品之用的零件"使用該商標，但卻不可以用"為某商標產品的零件"的方式，使用該商標。此外，在客觀上向交易界說明零、備件之用途而必須使用商標者，亦應被允許。

(5) 耗盡

在 1995 年修法之前，德國司法判決已發展出商標全球性之耗盡原則。於 1995 年修法後，德國商標法第 24 條，完全引用歐聯第一次商標準則(第 7 條)及商標規則(第 13 條)，不再承認全球性耗盡，而將之限於歐聯與歐洲經濟區會員國(第 25 條第 1 項)。但是商標權人得基於正當理由(特別是商品於上市後發生變化或惡化現象時)，阻止其商標權之耗盡(第 25 條第 2 項)。

(6) 強制使用 (Benutzungszwang)

德國商標法於 1968 年引進強制使用原則：商標權人於登記後五年未使用，則被異議人得以此為抗辯事由(舊法第 5 條第 7 項)。第三人得以此為由請求撤銷註冊(舊法第 11 條第 1 項第 4 款)。不得對抗後商標之既存力(舊法第 11 條第 6 項)。德國新商標法第 25 條參照歐聯第一次商標準則(第 10-12 條)與商標規則(第 15 條)，較舊法更為廣泛。強制使用

之目的在於避免「純形式之商標權的行使」(Geltenmachung blo ß formaler Markenrechte)及提高新商標取得註冊之機會。商標之使用可分為維持商標權之使用與侵害商標權之使用二種(rechtserhaltende und rechtsverletzende Benutzung)，為有效保護商標，侵害商標權之使用應從寬理解、認定，而維持商標權之使用則必須商標權人自註冊或被異議後五年內，在國內嚴肅(ernsthaft)將商標使用於指定之商品或服務，但其有不使用之正當理由者，不在此限(第26條第1項)。所謂嚴肅使用係僅指那些「依其方式、範圍與期間判斷，符合強制使用目的」之使用行為。並非將商標作符合商標功能(funktionsggerechte)之使用均是此種嚴肅使用，而必須就使用之總體情況參酌強制使用之目的為法益之衡量後，認為值得保護者，方具有維持商標權之作用。¹³原則上必須依使用之方式、範圍及期間於個案認定之。經商標權人同意而使用視為使用(第26條第2項)。實際使用之商標雖與註冊之商標有異，但未改變其標

識之功能者，則此種使用或將此種改變後之商標加以註冊，均視為使用原註冊之商標(第26條第3項)。於專供外銷之商品或其包裝上附載該商標，視為在國內使用(第26條第4項)。商標權人未於註冊或被異議後五年內使用其註冊商標者，不得對第三者主張商標權第14條(損害賠償及不作為請求權)、18條(銷毀請求權)及第19條(資訊請求權)之請求權(第25條第1項)。

商標本重在使用，故在一定緩衝期間經過之後，若註冊商標權人仍未使用商標，則至少應使商標權人不得以其商標之註冊而妨礙後商標之取得。我國商標法第2條要求「確具使用意思」既無實益，復徒增審查作業上之困擾，宜予刪除。此外，未來商標法宜增加後商標申請人對於前商標之異議得以前商標未依規定使用為抗辯之事由。

^{*}(作者簡介：德國慕尼黑大學法學博士，中央研究院中山人文社會科學研究所法律組副研究員，中央大學產經所兼任副教授。)

¹³ Fetzer, § 26 MarkenG Rdnr. 32.