



## 論商標民事侵害類型與商標使用

陳瑞鑫\*

### 前言：

商標之民事侵害自民國六十一年七月四日修正之商標法起，一直規定於第六十一條。該條除損害賠償請求權外，當時僅有侵害行為排除請求權之規定，直至七十四年十一月二十九日修正之商標法始規定有妨害防止請求權。但真正值得注意的是我國為加入世界貿易組織 WTO 而於八十七年十一月一日施行的商標法第六十一條第二項「有第六十二條第一款或第二款規定之情事者，視為侵害商標專用權」，該項規定即現行商標法第六十二條「視為侵害商標權」之用語由來！欲究明現行商標法第六十一條及第六十二條規定，並進一步探討商標民事侵害類型，務須究明八十七年商標法第六十一條第一項及第二項規定，合先說明

### 從商標專用權（人）到商標權（人）

#### 一、商標專用權的真諦

六十一年至八十七年之商標法於第六十一條第一項均規定，商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除其侵害。惟何謂侵害商標專用權並無定義，僅於同法第二十一條第一項規定，商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權，並於第二項規定商標專用權之部分範圍，極易引起誤解。八十三年間筆者於「論商標專用權範圍」一文已有

---

收稿日：93 年 11 月 29 日。

\* 經濟部智慧財產局法務室主任。



論述<sup>1</sup>。簡言之，商標專用權含有「註冊圖樣」與「指定商品或服務」二要素之使用權能及排他權能。而當時商標法第二十一條第二項，前後規定雖有不同，惟應屬註冊人之使用權之規定。而其排他權能尚須綜觀當時第三十七、第六十一條與第六十二條等規定，始能了解註冊人之商標專用權得受保護之範圍。法條使用「商標專用權」一語，有時係指廣義的商標專用權，即包含使用權能及排他權能之專用權而言，如當時第二章章名及第二十一條第一項之規定是；有時復指狹義的商標專用權，即指使用權而言，如第二十一條第二項及第二十六條商標授權之規定是。

### 二、第六十一條增訂第二項之理由與困擾

商標專用權本有廣狹二義不易了解。八十六年修法當時見於八十二年修正公布之商標法第二十一條第二項規定「商標專用權以請准註冊之商標及所指定使用之商品為限」，則第六十一條第一項所稱「侵害其商標專用權者」適用第二十一條第二項之結果，將導致第三人使用與註冊商標相同之商標於類似之商品，或使用近似商標於相同商品，或使用近似商標於類似商品，都無構成侵害商標專用權之虞，因為此時第三人所使用之範圍並非第二十一條第二項之商標專用權之效力範圍所及。惟相同情形卻可構成第六十二條之罪嫌<sup>2</sup>。民、刑事責任之構成要件顯輕重失衡，故增訂第二項「有六十二條第一款或第二款規定情事者，視為侵害商標專用權」。筆者以為商標專用權之排他權能或受保護之範圍，本可及於與註冊商標近似之商標及與指定商品類似之商品，並不以第二十一條第二項之使用權能之範圍為限。若能究明商標專用權之真義，商標法第六十二條第一、二款規定情事當然亦屬於侵害商標專用權，實勿庸修法；又修法使用「視為侵害商標專用權」之用語，予人之理解應係該

<sup>1</sup> 中央標準局八十三年十月發行工業財產權與標準第 19 期第 97 頁以下參照；另該文第 100 頁之圖三中之商標專用權內含使用權能及排他權能，惟當時印刷有誤，皆印成使用權能應予更正，併此敘明。

<sup>2</sup> 當時商標法部分條文修正對照表之說明欄參照。

## 本月專題

事實或法律行為，本不屬於侵害商標專用權之類型，特以法律擬制其法律效果為「視為侵害」始足當之。惟該項所稱第六十二條第一款或第二款情事，實已含括商標使用權能及排他權能所及之最主要範圍，至何種範圍之行為才屬於真正侵害商標專用權，而非視為侵害？反而不明！易使商標民事侵權之法律適用流於粗糙，似非高明之立法。

### 三、見於商標專用權文義不明

復有廣狹二義，且舊法第六十二條第二項視為侵害之規定亦未盡妥適。新商標法改弦更張，將註冊人或商標專用權人修正為商標權人，而商標專用權修正為商標權，並於第二十九條第一、二項分別規定使用權及排他權之主要範圍，第六十一條規定侵害商標權，而第六十二條則規定視為侵害商標權之諸種情形。但是商標的民事侵害與類型，是否以第六十一條及六十二條之規定為限？以下謹先就該二條文逐項逐款作一解說，再舉案例加以探討如后：

### 商標民事侵害與類型探討

第六十一條 商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。

未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。

商標權人依第一項規定為請求時，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。

說明：本條為商標權侵害之救濟規定，亦為民法侵權行為之特別規定，應優先於民法而適用。第一項係商標權人對於侵害者得為之行為，第二項明定侵害商標權之通常情形，第三項則為對於侵權物品，原料或器具之必要處置。

一、商標權係人類智慧所創設，並依法註冊所取得之無體財產權，商標權人得自由使用，收益或處分，並能排除他人之侵害。即



受不法干涉時，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。此與民法物權編關於物上請求權之規定相類似，其中除無體財產與民法有體物之性質有別，尚無「所有物返還請求權」之規定外，其餘之「侵害行為排除請求權」及「妨害防止請求權」第一項均有規定。

- (一) 第一項所稱「侵害」，乃第三人無正當權源，妨害商標權圓滿行使之謂，且侵害須已現實發生現尚存在者始足當之。至於曾經發生但已過去之侵害，則屬於得請求損害賠償之問題。二者性質固有不同，惟商標權人對於侵權商標權者，現存之侵害得請求排除之，對於已造成之損害並得請求損害賠償或依商標法第六十三條第一項各款擇一計算其損害，二請求權則可併存。而所謂「有侵害之虞」，係指侵害商標權之事實雖尚未發生，但就既存之主、客環境判斷，商標權被侵害之可能性極大，有防患未然，事先預防之必要者而言。例如證據顯示某地下酒廠正委託印刷廠印製「台灣啤酒」之商標標貼中，尚未進入使用階段，惟此時台灣菸酒公司若認為有侵害其商標權之虞，得請求防止之。
- (二) 本項之侵害排除請求權及妨害防止請求權係基於商標權而生之權利，應以商標權合法且有效存在為前提。若於涉嫌侵權人行為之時，商標權人之商標尚未註冊或商標權已被廢止或期間屆滿或嗣後被評定撤銷，請求權自不存在。又其行使只問有無侵害商標權或侵害之虞之事實存在，有礙商標權之圓滿行使既為已足。不以侵權人有無故意或過失或責任能力為必要。即侵害排除或防止請求權之行使，與損害賠償請求權之成立要件不同，宜予注意。
- (三) 本項須予探討者係損害賠償請求權之成立，是否應以侵害人有故意或過失為要件？有認為侵害商標權，仍應具有民

## 本月專題



法第一百八十四條規定之一般侵權行為之要件，始得請求損害賠償，即採過失責任原則；亦有認為本項乃民法之特別規定，依文義觀之，並無故意或過失之規定，自應採無過失責任之解釋；筆者以為純依文義解釋，即認定侵害商標權者應負無過失責任自屬過苛，亦無堅強的法理依據，但商標權存在之事實，既已公示處於公眾得周知並可檢索查詢之狀態，侵害人復為同一或類似商品或服務之相關業者，其注意力亦較一般人為高，我國商標法雖無過失推定之條文，似可類推適用民法第一百八十四條第二項「違反保護他人之法律者，推定有過失」之規定<sup>3</sup>，應為較合理之解釋。此觀日本商標法第三十九條準用特許法規定設有「過失之推定」，只要侵害他人商標權者，就其侵害行為即先推定有過失，若侵害人能舉反證推翻過失之推定，始予免責，似不失為解決問題之方法。

二、第二項係何謂侵害商標權之規定，本文明示：未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。此為傳統的商標侵害類型，蓋註冊取得商標權者，除有專用其註冊商標於指定商品或服務之權利外，最主要的功能係在排除他人於一定範圍內之商標使用。第二十九條第二項各款即從於同一商品或服務使用相同商標、於類似商品或服務使用相同商標及於同一商品或服務使用近似商標分別規定其類型，惟不論何種類型，行為人之行為皆屬於第六條所稱商標之使用符合商標使用之要件<sup>4</sup>始足當之，不然自非本項所稱之侵權行為。另須注意者係第二十九條第二項第一款「於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者」，並無第二款及第三款「有致相關消費者混淆誤認之虞」之規定，蓋因有第一款情形

<sup>3</sup> 參王秀灑著「貫徹保護商標專用權之研究」第 87 頁及法學叢刊第 14 卷第三期第 89 頁。

<sup>4</sup> 商標使用要件，請參「從商標刑事侵害談商標之使用」壹之二所述。



當然足認「有致相關消費者混淆誤認之虞」，實無再重申混淆誤認之必要。此參第二十三條第一項第十三款但書及第三十六條皆有意排除相同商標使用於相同商品或服務之規定亦明。

- 三、第三項之文義，係我國為加入世界貿易組織（WTO）於八十六年修訂商標法時所修正，依修正前之規定排除侵害之請求者，得請求將用以從事侵害行為之商標及有關文書予以銷毀。蓋侵害行為人對其所產銷仿冒商標之物品負有除去違法使用商標之義務，如不能除去，則應銷毀該物品。惟法文所謂「從事侵害行為之商標」，是否包括侵害商標權之物品？所謂「有關文書」得否擴及於從事侵害行為之原料或器具？均屬曖昧難明，對於商標權之保護自有未盡周全之處。爰參酌與貿易有關之智慧財產協定（TRIPS）第四十六條規定，修正為商標專用權人對於侵害商標專用權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。九十二年修法時復將「商標專用權人」及「商標專用權」酌修為「商標權人」及「商標權」。而本項條文所稱侵害商標權之「物品」，考其立法沿革及修正前商標法第六條及第七十二條第二項規定，係指從事侵害行為之商標標識或商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件或用於營業上之物品，文書或相關廣告物等均屬可能。若為排除侵害或防止侵害商標權之必要，自得請求銷毀或為銷毀外之其他處置。惟司法機關所命之救濟方式與第三人利益間之衡平與比例原則應納入考量以決定其必要與否。

**第六十二條** 未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：

- 一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。

## 本月專題



二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。

說明：侵害商標權之主要類型，第六十一條第二項雖有明文，因該項係從第三人於同一或類似商品或服務使用與商標權人相同或近似之商標之商標使用行為而為規定，惟對於已註冊著名商標之擴大保護範圍，其民事侵害應否包含他人於非類似商品或服務之商標使用在內？或非屬商標法第六條所稱「商標之使用」之行為，若實質上已侵害商標權者，應否視為侵害？則付闕如。鑑於近來侵害商標權之類型及侵權糾紛愈來愈多，為求明確，乃有本條之增訂<sup>5</sup>，以杜爭議。

一、第一款為未得同意視為侵害著名商標權之擬制規定，本款前、後段分別規定商標使用型態之侵害類型及非屬商標使用之侵害類型，但因省略法條文字與共用詞句之關係並不容易理解，茲將該二種類型析述如下：

(一)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：

- 1、所稱「明知」，係明白知悉之義，應由主張者負舉証責任，縱有過失而不知亦非屬於明知。而須明知之事實除明知商標權人之商標業經註冊外，亦須知悉該商標已著名之事實。
- 2、前段所稱「使用」相同或近似之商標，係指第六條之商標使用，須侵害人主觀上有表彰自己商品或服務來源之意思及行銷目的，客關上復有標示相同或近似之商標之積極行為及所標示者足讓消費者認識其為商標，符合商標使用之要件始足當之。與後段所述（或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱等）非屬商標使用之行為尚有不同，至涉

<sup>5</sup> 見商標法第六十二條立法說明。



嫌侵害人所使用之商品或服務與著名商標註冊之商品或服務之關係是否毫無限制？比參第六十一條第二項及第二十九條第二項規定觀之，本款侵害人其商標使用之商品或服務，應與著名之註冊商標指定使用之商品或服務，非屬同一或類似者而言，蓋二者若為同一或類似，則已為第六十一條第二項所稱之「侵害商標權」，自無贅依本款再視為侵害商標權之必要；又觀本款尚有「致減損著名商標之識別性或信譽」之構成要件，顯然侵權人所使用之商品或服務雖非屬同一或類似，亦應與著名商標指定使用之商品或服務，有一定程度之關聯，而非漫無限制的保護著名商標，影響他人得於非類似商品或服務公平使用之權利。其中除考量著名商標之獨特性與知名度高低及二造商標相似程度外，相同或近似商標併存於各類商品或服務的多寡及使用正當性等事實皆應一併審酌，以資判斷有無致生減損之結果。

(二)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名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者：

- 1、本段係由舊法<sup>6</sup>第六十五條「惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金」，酌作修正而來。除將該侵權行為除罪化外，亦酌修其構成要件並增加視為侵害類型。
- 2、公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，依社會一般人之觀念與商標尚非不易區分，二

<sup>6</sup> 民國八十六年五月七日修正公布八十七年十一月一日施行之商標法。

## 本月專題



者分屬不同法規之規範範疇，本非商標權之專用效力所能拘束。惟本款擬制為侵害係屬例外規定，解釋上自宜嚴謹。所稱「明知」應指行為人在以文字命名公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識當時，明知著名商標業已註冊在先並有意為之之謂。若作為營業主體名稱或來源標識之行為在前，而著名商標註冊在後，則無本款之適用，此觀法條文義自明。

- 3、所稱以該著名商標中之「文字」，係指與著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別之文字「相同」者而言。是否包括與著名商標中之文字相近似之文字在內，亦構成侵害？參酌本款後段並未使用前款前段「相同或近似」之用語，二者明顯有別。且本款為視為侵害之擬制規定，解釋上自不宜擴及該著名商標中之「近似文字」；至依社會一般通念 不失為同一性之文字，例如相同文字以不同字體書寫或排列，仍不失為相同之文字。
  - 4、所稱作為自己「公司名稱」、「商號名稱」，係指公司法與商業登記法中之公司名稱及商號名稱之特取部分而言。至作為其他法人或非法人團體之名稱者，若該法人或團體有營業之事實，則屬作為「其他表彰營業主體或來源之標識」之範疇。
- (三) 本款所稱「致減損著名商標之識別性或信譽者」，與同法第二十三條第一項第十二款「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，尚有程度上的差異，因第二十三條旨在禁止併存註冊以防患未然，故以有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者即為已足，惟本款之適用，係屬商標民事侵害之構成要件，故須以發生「減損」之結果始足當之。

二、第二款為未得同意視為侵害一般商標權之擬制規定，與第一款



主要的不同在於商標權人之註冊商標並非著名，須敘明者有三，其餘請參第一款之說明。

- (一) 本款所稱「註冊商標」，因非屬著名商標，受擬制為侵害之保護範圍較著名商標為狹，須有「致商品或服務相關消費者混淆誤認」之結果始足當之。若僅生第一款「減損」之結果而未達致商品或服務相關消費者混淆誤認者，則尚無本款之適用。例如以他人註冊商標中之文字作為自己公司名稱，而非經營同一或類似之業務，因二者尚無市場競爭關係，若無致註冊商標指定使用商品或服務之相關消費者混淆誤認之結果，自無本款之適用，惟設該註冊商標已為著名商標，因其商譽已經著名亦可能為經營不同業務公司之消費者所熟知，若相關消費者有聯想到該著名商標但還不致於將二者之來源出處混淆或誤認者，例如以「威而鋼」作為「威而鋼檳榔西施有限公司」之公司名稱，購買檳榔之消費者可能會聯想到「威而鋼」商標，但應不會混淆誤認該檳榔西施公司之檳榔係源自「威而鋼」商標之相關產品。雖尚無第二款之適用，惟依客觀情事判斷仍有至減損著名商標之識別性或信譽之可能，若與第一款之構成要件相符，即有該款之適用。同理若以他人註冊商標中之文字單純作為網域名稱，並無電子商務等行為，通常而論，單純註冊網域名稱之行為並不易造成註冊商標之相關消費者混淆誤認之結果，自無本款之適用，惟該註冊商標設為著名商標，則惡意註冊網域名稱之結果，若有減損著名商標之識別性或信譽者，難保無第一款之適用。
- (二) 本款之構成要件雖未如第六十一條第二項及第二十九條第二項設有同一或類似商品或服務之條件，惟解讀本款所稱『作為、、表彰「營業」主體或來源之標識』，應有維護市場公平競爭之考量，自應參酌營業者經營之商品或服務之性質，是否與註冊商標指定使用之商品或服務相同或

## 本月專題



類似？有無市場競爭關係與公平規範之必要？以資判斷有無致生商品或服務相關消費者混淆誤認之結果，以免視為侵害商標權之保護範圍逾越了第六十一條第二項及第二十九條第二項商標權之保護意旨。

- (三)若行為人以文字作為公司名稱當時巧合與他人註冊商標中之文字相同，嗣後被註冊人告知該事實並被要求停止使用而不停止，是否視為侵害商標權？有人認為行為人事後已明知他人之註冊商標存在，且公司命名確實在商標註冊之後，又公司名稱之存在狀態有其持續性。是行為人於公司名稱命名當時雖非明知而為之，但以之作為公司名稱之狀態持續至明知為他人之註冊商標中之文字以後而仍繼續使用，自應視為侵害以保護他人之商標權。但筆者以為本款之構成要件係「明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱」，顯然於作為公司名稱當時，已明知該文字為他人註冊商標中之文字而有意為之，要無事後明知之問題，因公司之命名為一次性之行為，其使用固具有恆久性，惟並非命名行為有其持續性而一直不斷的在命名！自不能以公司之命名狀態一直持續至明知以後而仍為之為由，認其事後已符合視為侵害商標權之要件。蓋本款旨在禁止惡意之命名行為，故特別擬制該命名行為視為侵害，但並非欲以商標權凌駕其他權利之上。善意命名依法取得之公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因不具有可責性，本得正當使用。自不因事後他人告不告之商標註冊之事實而受影響或視為侵害之理。

### 值得研究的問題與案例

- 一、商標權之民事侵害類型千變萬化，是否以第六十一條第二項及第二十九條第二項各款規定者為限？從商標法之立法沿革來看同法第



六十二條固增訂視為侵害商標權之規定，然比較各國商標法觀之，第六十一條第二項應非所有商標權侵害類型之列舉規定。該項規定旨在例示最主要的商標侵害類型而已。至第三人之行為有無侵害商標權人之權利？本法未規定者，仍應依法民法侵權行為之要件加以衡酌。其較值注意者係故意或過失而有販賣、意圖販賣而陳列、輸出、或輸入侵害商標權之商品者，是否即為侵害商標權之行為？採否定見解者，認為該種行為尚非本法第六條所稱之商標使用，且八十二年商標法第六十七條將「有第六十三條之行為者（即有上述行為）」與「侵害商標專用權者」分別規定，又同法第六十八條得請求負擔費用將侵權判決書之內容登載於新聞紙者，亦不包括故意或過失販賣仿冒品之人，因此認為二者非屬同一範疇，否則無訂立各該法條之必要<sup>7</sup>。採肯定見解者，則從七十四年及八十二年商標法之立法沿革及理由，認為該行為亦屬廣義侵害商標權之行為<sup>8</sup>。查上述行為及八十七年商標法第六十七條規定該行為應與侵害商標專用權者負連帶賠償責任，惟現行法將其刪除之理由係認定上述行為即民法第一百八十五條之共同侵權行為<sup>9</sup>，故無明文之必要。現如認為因故意或過失而販賣、陳列、輸出入仿冒商標商品之行為，並非侵害商標權，應非立法本意，商標權人將無法對其行使第六十一條第一項之排除侵害或防止妨害請求權，亦與第一條明文保障商標權之意旨相違背，應以肯定見解為當。

## 二、以他人註冊之平面圖樣製成立體物件，有無構成商標權之侵害？

（一）此為商標商品化問題，有日本學者認為商標重在商品在市場上之識別機能，而以人物造型或角色為內容之商品化權之目的，乃著眼於市場上之行銷力與經濟利益機能，兩者屬於不同之概

<sup>7</sup> 最高法院 88 年台上字第 137 號判決參照。

<sup>8</sup> 彰化地院民、刑事裁判書彙編 91 年版 第 74 頁以下參照。

<sup>9</sup> 立法院第五屆第三會期第九次會議議案關係文書商標法修正草案審查會通過行政院提案修文對照表之現行條文第六十七條刪除之說明參照。

## 本月專題



念，對此種立體造型以商標法加以保護，不無逸脫商標法之目的<sup>10</sup>；亦有認為以二度空間之平面圖樣作成三度空間之立體造型並非商標法之商標使用，應不構成商標權之侵害<sup>11</sup>；復有認為商標法上「使用」一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，與使用他人商標之處罰之不正當使用，其意義不可強求一致，「近似他人商標圖樣」之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保護商標權及消費者利益。此不僅合於商標法之文義解釋、歷史解釋與比較法解釋，亦符合人民之感情期待與法律常識<sup>12</sup>。

(二) 筆者以為舊法並無立體商標之註冊保護規定，將平面圖樣作成三度空間之立體造型，亦解釋為商標使用，進而解釋該行為符合商標刑事侵害之構成要件，自有類推適用之嫌，背於罪刑法定主義之限制，實難苟同。至新法雖已採行立體商標之註冊保護，依法律不溯既往原則，亦不能輕易解釋，依舊法註冊且依舊法規定取得之商標專用權，當然保護及於商標商品化權。惟值得探討者，係將他人註冊之平面商標作成商品之立體造型，若有致相關消費者混淆誤認其來源出處者，是否不屬於商標之民事侵害之類型？筆者以為民事侵權行為，重在法定權利是否存在、侵害事實是否發生及行為人有無故意或過失，至於不法侵害的態樣通常不勝枚舉，當發生法律所沒有明定之類型者，法官不能以法律無規定而拒絕審判，有無民事侵害？法官尚有類推適用的彈性甚至於法官造法亦非不可，以期符合人民的法律期待與感情。以上情形若商標權確實存在，亦有被混淆誤認之事實，設他人係屬故意或過失將平面商標作成商品造型，難保商標權人不主張民事侵害，亦有構成民事侵權之可能，此觀

<sup>10</sup> 參網野誠，商標第 66、67 頁及高雄高分院 91 年度上易字第 942 號判決。

<sup>11</sup> 上述判決及士林地院 91 年度上易字第 378 號判決參照。

<sup>12</sup> 高雄高分院 89 年度上易字第 1019 號判決。



高雄高分院八十九年度上易字第一七〇一號判決所謂「雖或成立民事上之侵權行為但尚難以仿冒商標罪論擬」似亦採同一見解。

三、甲欲仿冒乙之註冊商標，委託不知情之印刷廠丙印刷該商標標貼，丙有無侵害乙之商標權？

丙不知情受託單純印製商標標貼，主觀上並無以該商標表彰自己商品之意思或行銷商品之目的，客觀上亦無將商標用於商品或其他物件，未構成商標之使用<sup>13</sup>，非屬於第六十一條第二項侵害商標權之行為，亦非第六十二條視為侵害商標權之行為類型。惟尚可探究者，有無民法第一百八十四條第一項之適用？因印刷廠受客戶委託印製各種書件本屬常態，包括受託印製商標標貼在內亦無背於風序良俗可言，應無該項後段之適用。就前段規定言，若印製商標標貼造成商標權人之損害且該商標係相關消費者或業者知悉之著名商標，依一般客觀常理，印刷者自應對委託印刷者求證有無商標權或授權製造該商標<sup>14</sup>，有合理可疑絲毫未經查證即行印製似難謂無過失；若該商標並非著名商標，須視經營印刷業者對於其所承印之各方文件或圖樣，應否樣樣注意有無侵害他人之權利？個案若無注意義務似不宜輕易解釋為過失侵權，以免滋擾業界一般習慣並影響廠商之正當營運行為。

四、將他人商標作比較性廣告，以推銷自己商品或服務有無侵害他人之商標權？

(一)首須探究比較性廣告是否屬於使用他人商標之行為？廣告他人商標不論用於書件或透過媒介顯示該商標，客觀上皆有標示他人商標之積極行為且足使消費者認識其為商標，符合商標使用之二客觀要件，另使用者亦有行銷之目的，又符合一主觀要

<sup>13</sup> 台中地院 88 年度易字第 773 號判決及高分院上易字第 157 號判決亦採同一見解。

<sup>14</sup> 台中高分院 89 年度上易字第 3036 號判決理由二第 19 行及 20 行參照。

## 本月專題



件；剩下唯一可探討者：本案使用人主觀上係以自己商標表彰自己之商品或服務，很顯然是在使用自己之商標。縱以他人商標作比較廣告，惟主觀上並無以該他人商標作為表彰自己商品或服務來源之意思，就該他人商標而言並不符合商標之使用要件。若自己商標與比較商標並不相同或近似，客觀上亦無致相關消費者混淆誤認來源出處之虞，應不構成商標法第六十一條第二項之侵害。

(二) 上述比較性廣告固可以幫助消費者識別和選擇相關商品或服務，可能利於消費者增長見聞做出有利選擇以作公平競爭。但亦可能偏執有利自己的部分大作廣告，不無利用他人商譽以搭便車之嫌。其使用應本誠實信用原則，不得逾越一般工商業界之習慣，若以善意合理使用之比較方法，表示自己商品與他人商標商品不同之說明，而非以他人商標作為商標使用者，應不受他人商標權之效力所拘束<sup>15</sup>。惟不當的比較方式有減損著名商標之識別性或信譽或有不公平競爭情事者，仍有侵害商標權之可能<sup>16</sup>，應由法院就具體案情個案認定之。

### 結語

商標法最新修正時，第六十一條第二項終於明定了「侵害商標權」之內涵<sup>17</sup>，為惟尚有許多民事侵害類型未予規定，又加上第六十二條增訂了視為侵害商標權之規定，愈使商標民事侵害是否以該二條之規定為限愈加混沌不明。尤以第六十二條規定之類型甚為繁雜不易理解，疑義亦多。惟以上問題大多與商標使用密切相關，若能了解商標使用之真義，自能收事半功倍之效，但商標民事侵權何其廣泛，謹盡棉薄之力試

<sup>15</sup> 商標法第三十條第一項第一款規定參照。另該款所稱「非作為商標使用」似無必要，因以善意且合理使用之方法表示商品或服務本身之說明，理應不受商標權所拘束，「非作為商標使用」須個案予以適當解釋徒增紛擾！

<sup>16</sup> 1994年英國商標法第十條規定參照。

<sup>17</sup> 見92年商標法立法說明。



---

就法律條款及重要類型逐一簡要的說明，文中諸多淺見或有供讀者參酌之處，惟不成熟及待指正者良多，仍期諸界賢達不吝賜教指正。