



## 論商標反向假冒－以臺灣高等法院 97年度上訴字第10號刑事判決為例

高秀美\*

### 壹、前言

由於國內已發生商標反向假冒行為之案例，又典型商標反向假冒行為較一般商標仿冒行為更為隱密，且具有欺騙性，目前國際上對類此行為多有明文禁止規定，而形成國際立法趨勢。我國司法實務判定無侵害商標權之結果，與國外法制背道而馳，在國內是否會引發負面反應，筆者期能拋磚引玉，認為有深入研究之必要。本文擬從上開實際發生之「SOLUX」商標案例研析，透過被告行為是否適法，探討商標反向假冒行為的理論發展及國際實務現狀，分析商標反向假冒行為的概念及理論基礎，希望借鑒國外立法例及實務案例，對現行商標法規定之周延性進行探討，並提出法制面之修法建議，以完善商標權之保護。

### 貳、案情介紹

#### 一、事實

緣起臺灣高等法院97年度上訴字第10號刑事判決，上訴人為臺北地方法院檢察署檢察官，不服2007年11月5日臺北地方法院96年度易字

---

收稿日：99年1月16日

\* 作者現為智慧財產局商標權組科長。



第 1344 號判決<sup>1</sup>，提起上訴。案情略以：被告甲為公司負責人，被告乙、丙均為公司員工，渠等明知「SOLUX」商標及圖，業經美商公司向註冊登記享有商標權，指定使用於小型及迷你型電燈、燈泡等商品，且上開「SOLUX」商標之燈泡係在德國製造、波蘭組裝，竟共同基於意圖欺騙他人之犯意聯絡，將購入之「SOLUX」商標燈泡上所打印之「SOLUX」商標圖樣予以塗銷，以轉印機器重新打被告公司向註冊登記之「GEMPLUX」商標，並在燈泡、包裝外盒及型錄上虛偽標示原產地為德國（即 MADE IN GERMANY）後，再以上海另一他公司之名義在大陸地區出售該虛偽標示之燈泡營利。檢察官認被告涉犯刑法第 255 條第 2 項販賣虛偽標記商品罪嫌、刑法第 216 條、第 220 條、第 210 條之行使變造準私文書罪嫌、刑法第 339 條第 1 項之詐欺取財罪嫌起訴。惟被告三人均堅決否認有販賣虛偽商品、行使變造準私文書、詐欺取財之犯行，均辯稱經重新打印之燈泡，係被告公司自行自國外購入之「SOLUX」燈泡，且購入時其上即僅標示「MADE IN GERMANY」，又該燈泡購入後，即為被告公司所有之商品，依據商標法權利耗盡理論，被告公司有絕對之權利在燈泡上重新打印自己之商標，況使用被告公司自己商標，即表明願對消費者負責之行為，並無欺騙消費者等語。法院認為本案經重新打印為「GEMPLUX」之「SOLUX」燈泡，為被告公司自行購入，既為被告所有，自具有自由處分上開燈泡之權利，是重新打印被告公司所註冊登記之「GEMPLUX」商標，尚難認符合變造文書之構成要件。另觀諸重新打印「GEMPLUX」商標之「SOLUX」燈泡在上海公司銷售時，僅表明欲出售之產品為「GEMPLUX」商標之燈泡，未提及「SOLUX」商標或「SOLUX」商標權人名稱，亦未提及「GEMPLUX」

<sup>1</sup> 起訴案號：臺灣臺北地方法院檢察署 95 年度偵字第 10180 號，96 年偵字第 3152 號。



商標燈泡製造公司究為何公司，自難認被告有何施用詐術使消費者陷於錯誤之行為。又本案燈泡合法購入後並無變造或偽造情節，已據原審調查認定。而本案被告公司所出售之燈泡，外觀上既難以誤認係告訴人公司代理銷售之「SOLUX」燈泡，二者在市場上縱有價格差距，消費者如何選擇，如有瑕疵，亦可各循商標管道主張權利，買賣雙方權利義務甚為明灼，難認消費者有被詐騙情節，上訴核為無理由，判決結果上訴駁回。

在案判決中，檢察官上訴意旨略稱：按附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通者，商標專用權人不得就該商品主張商標專用權，但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。商標法第23條第3項固有明文。惟該條項所謂附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通者，係指依該商品之原狀繼續於市場上交易流通者而言，非謂買受人或第三人得將附有商標商品之原狀，加以改變或改裝後再繼續流通，甚或未依本法第26條之規定，經商標專用權人或經其同意之人之授權，即得自行印製同一商標，使用於同一之商品上繼續流通，而主張得依本條項之規定免除其刑責（最高法院84年台非字第408號判決意旨參照）。依上述最高法院判決意旨，係認行為人須以「商品之原狀」繼續於市場上交易流通者，始有商標權利耗盡原則之適用，行為人如已將其商品原狀改變，即無權利耗盡原則之適用。承前所述，本案被告不但未將購得之商品，依其原狀繼續於市場上交易流通，甚至將原廠燈泡所打之「SOLUX」商標圖樣予以塗銷後，再以轉印機器重新打印被告公司註冊登記之「GEMPLUX」商標後在市場上銷售，衡諸常情，當然足以讓買受之消費者誤認「GEMPLUX」商標燈泡與「SOLUX」商標燈泡之品質、產地及品牌形象相同，並嚴重打擊告訴人公司在市場上之銷售



利益，原審未予詳查，似有可議云云。惟法院認為，該「SOLUX」商標圖樣塗銷行為，既非侵害商標權之行為，且該燈泡內容亦無改變，核無商標法第30條第2項但書規定之「為防止商品變質、受損」等情形，被告辯稱可適用前段權利耗盡原則，自無不合，此與上訴書所舉最高法院84年度台非字第408號案例內容，尚有不同。

## 二、問題爭點

依民法規定，買賣行為可發生物品所有權移轉之效果，受讓人當然取得所有物之權利，所有人於法令限制之範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人干涉之權利。因此，本件「SOLUX」商標案，以自由使用、收益、處分自己所有物之意思，主張不構成侵權，並援引商標法第30條第2項「權利耗盡理論」規定，作為抗辯，該項明定：「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，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。」亦即，除依本項但書規定，於商品流通於市場後，發生變質、受損或有其他正當事由者外，商標權人始得就該已出售後之商品主張商標權，否則，買受人得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人干涉之權利。本件「SOLUX」商標案，雖經檢察官上訴遭法院駁回，然就上開但書規定「但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。」觀之，商標權人是否果真無主張權利之機會？以下將透過商標反向假冒行為理論發展及國外立法實務見解，進行商標反向假冒行為分析。



### 參、商標反向假冒定義

所謂商標反向假冒行為，是指未經商標權人同意，在其貼附註冊商標之商品上，將商標權人之註冊商標除去，貼上自己或第三人之商標，並將該商品投入市場中銷售，宣稱是自己或第三人產製的商品之行為，亦即，在先買進他人生產的商品，除去原附之商標後，再出售之行為。

由上述行為定義中，可揆見商標反向假冒行為的構成要件，包括：

#### 一、被反向假冒之商標須為註冊商標<sup>2</sup>

商標權人欲主張權利受侵害，應以已依法註冊受保護並享有商標權情形下，商標反向假冒行為才有構成侵權之虞。

#### 二、該產品係合法取得

其產品可能是由商標所有人或被授權者所製造或銷售，依合法方式購買取得產品所有權。

#### 三、目的是為了利用其他人產品的美好品質及信譽

以獲利目的偽裝或隱蔽產品的真實來源，並藉以建立自己的商譽。

#### 四、意圖欺騙消費者或使消費者發生誤認

有以宣稱或標示商標方式，欺騙消費者或使消費者發生誤認是自己或第三人產製的商品之行為。

---

<sup>2</sup> 在國外實際個案中，法院並無明白表示被反向假冒之商標，是否應已註冊，蓋乃商標各國有採註冊保護主義及使用保護主義之別之故。



## 五、商標反向假冒行為本質上為不正競爭行為

商標反向假冒行為中，競爭對手未經同意擅自刪除商標權人的商標，換上自己的商標，消費者於購買時，將商標權人的產品誤認為是競爭對手的產品而予以購買，該競爭對手顯然違反誠實信用原則。對商標反向假冒行為人而言，毋需花費廠房機器人工等成本下，購入競爭對手（商標權人）已投入高成本所產製的較優質產品，假冒為自己的產品再投入市場與其（商標權人）競爭，甚或以較低廉的售價來打擊商標權人，奪走商標權人的交易機會，不僅有欺騙行為，並違反商業上之誠實信用原則，而有不公平競爭之情形。

## 肆、國外立法例

目前無論大陸法系的國家或英美法系國家，都禁止反向假冒之行為，惟各國對於違反規定者，分別賦予不同的責任，有採單軌制，僅於單一法律明文規範，有採雙軌制，於一個以上法律明文禁止規定。有僅課以違反者民事賠償責任，亦有課以違反者民事及刑事責任，或課以民事責任及行政罰，部分立法例，分述如下：

### 一、以商標法或工業產權法規範商標反向假冒行為者

國際上於商標法或工業產權法禁止以商標反向假冒行為侵犯商標權者，例如中國大陸、法國、澳大利亞、希臘、義大利、葡萄牙、西班牙、巴西、肯尼亞、瑞典、芬蘭等國。

(一) 中國大陸 1992 年商標法第 52 條<sup>3</sup>第 4 款規定，未經商標註冊人同意，

<sup>3</sup> 中國大陸商標法第 52 條 有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：



更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的行為，均屬侵犯註冊商標專用權。依第54條<sup>4</sup>及第55條<sup>5</sup>規定，對侵犯註冊商標專用權的行為，工商管理部門有權依法查處、現場檢查搜證、侵權物品查封或扣押、及移送司法機關處理等權限；依第56條<sup>6</sup>商標權人之請求賠償數額，可包括侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止

- (一) 未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；
- (二) 銷售侵犯註冊商標專用權的商品的；
- (三) 偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的；
- (四) 未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；
- (五) 給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。

第53條 有本法第52條所列侵犯註冊商標專用權行為之一，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，商標註冊人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求工商管理部門處理。工商管理部門處理時，認定侵權行為成立的，責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和專門用於製造侵權商品、偽造註冊商標標識的工具，並可處以罰款。當事人對處理決定不服的，可以自收到處理通知之日起十五日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴；侵權人期滿不起訴又不履行的，工商管理部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的工商管理部門根據當事人的請求，可以就侵犯商標專用權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。

- <sup>4</sup> 中國大陸商標法第54條 對侵犯註冊商標專用權的行為，工商管理部門有權依法查處；涉嫌犯罪的，應當及時移送司法機關依法處理。
- <sup>5</sup> 中國大陸商標法第55條 縣級以上工商管理部門根據已經取得的違法嫌疑證據或者舉報，對涉嫌侵犯他人註冊商標專用權的行為進行查處時，可以行使下列職權：
  - (一) 詢問有關當事人，調查與侵犯他人註冊商標專用權有關的情況；
  - (二) 查閱、複製當事人與侵權活動有關的合同、發票、帳簿以及其他有關資料；
- <sup>6</sup> 中國大陸商標法第56條 侵犯商標專用權的賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。

前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。

銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的，不承擔賠償責任。



侵權行為所支付的合理開支。

- (二) 法國 1997 年知識產權法典第 L713—2 條<sup>7</sup>第 2 項規定；非經所有人同意，不得消除或變動依法貼附的商標標識。法國將確保商標的真實性和完整性視為註冊登記所賦予的權利，違法侵權者必須負刑事侵權責任。當然，經商標權人同意，則可以消除或變動的，畢竟商標專用權是一種私權，權利人可以選擇行使權利的方式。
- (三) 澳大利亞 1995 年商標法第 121 條<sup>8</sup>規定，當商標的註冊所有人，或享有權利的商標授權使用人，在其商標註冊的商品、包裝、容器上有禁止通告，禁止再改變或部分除去或遮蓋商標圖形，或全部除去或遮蓋商標，將其他商標使用在註冊商品或物體表面上，或在這些商品中或其容器上使用任何可能損壞商標名譽的內容。但因善意取得該商品，且不知有禁止通告者，其行為不構成侵權。第 148 條<sup>9</sup>及第 149 條<sup>10</sup>明

<sup>7</sup> 法國 1997 年知識產權法典 713—2 非經所有人同意，不得：1. 在相同商品或服務上複製、使用或貼附商標，即使加上“程式、式樣、方法、仿式、同類、方式”等字樣，也不得使用複製的商標。2. 消除或變動依法貼付的商標標識。

<sup>8</sup> 澳大利亞 1995 年商標法第 121 條 違反某些限制造成的侵權

(1) 當商標的註冊所有人，或享有權利的商標許可使用人，在其商標註冊的商品（註冊商品），或其提供給公眾的包裝或容器上寫出通告（禁止通告），禁止在這些商品上做出第（2）段禁止的行為時，本條適用。（2）下列各項為禁止的行為：A 在原本提供給公眾的商品的狀態、狀況、包裝發生變化後，仍將商標使用於註冊商品中，或商品表面。B 在改變，或部分除去或遮蓋商標圖形後，將商標使用在註冊商品中，或物體表面。C 如果商標使用在註冊商品中或其表面，此外說明註冊所有人或許可使用人提供上這商品——一部分或全部除去或遮蓋商標，但未全部除去或遮蓋說明。D 在註冊商品中或其表面使用另一商標。E 如果商標使用於註冊商品中或其表面——在這些商品中或其容器上使用任何可能損壞商標名譽的內容。（3）根據第（4）段，在下列情況下本條適用於對商標侵權的人：A 此人是註冊商品的所有人 B 在貿易過程中，或為在貿易過程中； a 做出禁止通告所禁止的行為 b 許可他人做上述行為（4）如果商品所有人做到下列各項，商標不被侵權：A 善意購買，且未註冊禁止通告。B 其對商品的所有權源於購買它的人。

<sup>9</sup> 澳大利亞 1995 年商標法第 148 條（銷售等帶有假冒商標的商品）：如果某人蓄意做到下



- 文規定：撤換他人商品上的註冊商標或出售這種經撤換商標後的商品，均構成刑事犯罪，有 2 年以下監禁及（或）併科 500 以下罰金。
- (四) 希臘 1994 年商標法第 18 條第 3 項及第 26 條規定，商標所有人有權防止第三人在商業交易過程中，使用任何改變或模仿其商標之行為。有下列情形的，可被刑事起訴並判處 1 年徒刑、或科或並科罰金，若屬重犯，處罰將加重一倍：(1)假冒註冊商標或故意使用假冒商標的；(2)故意在其自己的產品上或其經營的商品上使用不屬於自己的商標的；(3)出於欺騙的目的全部或部分仿冒(非假冒)註冊商標或故意使用這種商標的；(4)故意銷售、提供銷售帶有侵權或假冒商標商品的；(5)違反商標法第 17 條規定使用商標的；(6)使用違背禁用條款的未註冊的商標的。
- (五) 義大利商標法第 12 條規定：銷售商可將商標貼附在其販售之商品上，但不能去除附於其取得產品或商品之生產商或銷售商之商標。亦即，銷售商可以對其經銷之商品貼附其自己的商標，指示揀選或經銷之商譽，但必須確保呈現商品之真實來源，是對商品零售商或經銷商行為之限制。
- (六) 葡萄牙 1995 年工業產權法第 264 條明定，為造成他人損害或為獲得不法利益之目的，於他人商品上的註冊商標換成自己的商標再出售，

---

列某項，則他的行為構成違法：A 銷售商品；B 為銷售展示商品；C 以貿易為目的或生產掌握商品 D 明知或不知以生產為目的向澳大利亞進口商品 E 在其中或其上使用了假冒商標；F 註冊商標被非法從上面除去；G 虛假地在其上或其中使用註冊商標。<sup>10</sup> 澳大利亞 1995 年商標法第 149 條：第 145，146，147 及 148 條規定的違法行為可受下列處罰：A 不超過 500 罰金單位的罰款；B 不超過 2 年的監禁；C 罰款同時處以監禁。



- 以欺騙消費者其商品真實來源者，行為人應處以兩年以下監禁或處以罰金。
- (七) 西班牙 1988 年商標法第 31 條 (3) 規定，註冊商標所有人可以阻止業者或經銷商未經明確取得同意除去商標之行為，但不得阻止他們附加他們自己區別商標或有識別之標誌。對違反行為者，得依第 35 條規定提起民事及刑事訴訟。
- (八) 巴西工業財產權法第 189 條規定，凡改變已經投入市場產品上所附著他人註冊的商標者，構成商標權侵害行為，處以 3 月到 1 年監禁或罰款。
- (九) 肯尼亞商標法第 58 條 C 規定，(a) 未經註冊商標所有人同意或授權，使用近似商標造成欺騙或引起混亂；或者(b) 不論以改變、增加、除去或其它方式竄改一個註冊商標。均屬侵犯註冊商標偽造之禁止行為。
- (十) 瑞典商標法第 35 條及第 36 條規定，商標所有人或授權人不得於包裝、廣告材料、商業資料等諸如此類物件上，以使公眾可能誤解的方式使用商標。
- (十一) 芬蘭商標法第 33 條規定，商標所有人或授權人不得易於誤導公眾之方式使用商標。

## 二、以不正競爭法規範禁止商標反向假冒行為者

有些國家並非從商標權的角度進行規範，而是以不正競爭的角度觀察，將商標反向假冒的行為，列為禁止之不正競爭行為。



- (一) 德國 1998 年 6 月 22 日反不正當競爭法修正中，以概括條款的形式在第 1 條規定，任何人在商業交易中以競爭為目的及違背善良風俗之行為，得請求其不作為和損害賠償。與德國民法典第 242 條誠實信用原則並列，為一切商業行為之指導原則。
- (二) 美國以商標法與不正競爭法合二為一來規範商標反向假冒行為。即於 1946 年蘭哈姆法第 43 條 (a) 及美國商標法 1125 條 (a) 規定，(1) 任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致下列情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟：
- (A) 有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或
- (B) 於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述。
- (三) 加拿大商標與反不正當競爭法第 7 條不正當競爭和禁用標記之禁止性規定，任何人不得為下列行為：
- (a) 發表旨在詆毀其競爭者的商業行為、商品或服務的虛假言論或誤導性觀點；
- (b) 在加拿大以有使或可能使其產品、服務或商業行為與他人產品、



服務或商業行為產生混淆的方式對其商品、服務或商業行為進行公開性的說明以引起公眾注意；

- (c) 冒充競爭者買賣商品使另一方受騙並接受該商品；
  - (d) 利用對商品或服務虛假的文字描述，可能使公眾對商品或服務的以下方面產生誤解：(i) 性質、品質、數量或成份；(ii) 原產地；(iii) 商品的加工、製作模式或服務的提供方式；
  - (e) 在加拿大實施或採納任何有悖於工商業誠實原則的行為。
- (四) 中國大陸反不正當競爭法第 9 條<sup>11</sup>第 1 項復規定，經營者不得利用廣告對商品生產者作引人誤解的虛假宣傳。是以，於廣告中對商品生產者的反向假冒是典型的不正當競爭行為，為大陸反不正當競爭法所禁止之行為，被侵害人得依反不正當競爭法第 20 條<sup>12</sup>的規定，向侵權行為人請求損害賠償或補償。

### 三、以交易說明法 (Trade Description Act) 加以規範禁止商標反向假冒行為

英國及大多數英聯邦國家，以商標法之外的交易說明法，規範禁止商標反向假冒行為。英國交易說明法是 1968 年議會通過之法案，目的在阻

<sup>11</sup> 中國大陸反不正當競爭法第 9 條 經營者不得利用廣告或者其他方法，對商品的質量、製作成分、性能、用途、生產者、有效期限、產地等作引人誤解的虛假宣傳。廣告的經營者不得在明知或者應知的情況下，代理、設計、製作、發佈虛假廣告。

<sup>12</sup> 中國大陸反不正當競爭法第 20 條 經營者違反本法規定，給被侵害的經營者造成損害的，應當承擔損害賠償責任，被侵害的經營者的損失難以計算的，賠償額為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利潤；並應當承擔被侵害的經營者因調查該經營者侵害其合法權益的不正當競爭行為所支付的合理費用。被侵害的經營者的合法權益受到不正當競爭行為損害的，可以向人民法院提起訴訟。



止製造商、零售商或服務行業提供者，誤導消費者消費，包括任何虛偽或誤導消費者聲明有關其商品或服務之製造、生產、加工或修復之地點或日期，例如宣稱在英國製造，或虛偽或誤導方式聲明製造者、生產者，加工者或翻新者等。該法授權司法懲罰虛報銷售其有關產品或服務之公司或個人。虛假說明交易商品，是違法行為，被告負舉證責任，始得避免被定罪。不符合 1968 年交易說明法，科以刑事處罰，處以罰款及/或兩年監禁，最高罰款 5000 英鎊，此外，交易商可能會失去其消費信貸牌照。

## 伍、國外案例分析

法律之增訂或修改，往往是在實務上案例發生後，為了有效避免問題再發生，爰作法制面之規定或修正。各國為禁止有關商標反向假冒的行為，爰有單軌制或雙軌制的明文法制規範，其司法實務之觀點及實際論證情形，則可從案例中加以瞭解，爰介紹國外案例如下：

### 一、中國大陸案例

#### (一) 案例一

1994 年 5 月，新加坡鱷魚經銷商公司向北京服裝廠，以單價人民幣 230 元購買附有“楓葉”商標之西褲。經銷商刪除“楓葉”商標後，撤換上“卡帝樂”商標取代，在北京百盛購物中心，以高於原價 198%之單價 560 元轉售。北京服裝廠遂向北京市第一中院起訴，要求賠禮道歉，賠償損失。該案件的審理，有兩種意見，一種認為是商標侵權行為，也就是反向假冒行為；另一種意見，則認為這是一種不正當競爭行為，與商標侵權無關。法院最後依中國大陸民法通則和反不正當競爭法，判定為不正當競



爭行為，責令被告停止侵權，並道歉及賠償。該案經銷商的行為既可以適用商標法，也可以適用反不正當競爭法，只是原告是以侵犯商業信譽和反不正當競爭起訴，因此，1998 年 6 月，法院依據大陸民法通則第 4 條、第 134 條第 1 款第 7、9、10 項，及反不正當競爭法第 2 條規定，判決被告經銷商賠禮道歉，並賠償原告損失。

這是在中國大陸第一宗有關商標反向假冒之案件。惟當時中國大陸商標法尚未有商標反向假冒構成商標侵權之規定，因此，法院即作出違反不公平競爭之裁決。在此之後，2001 年中國大陸修改了商標法，將商標反向假冒列為商標侵權類型。

## （二）案例二

原告公司是一家生產銷售服裝的企業，該公司於 1997 年 5 月 14 日註冊取得第 1003457 號由中文“溫藍得”、外文“WENLANDE”及外文字母變形而成的蝴蝶圖案之聯合式商標<sup>13</sup>，指定使用於第 25 類服裝商品。1998 年，原告公司所設計的真絲機繡女式短袖上衣上市，該款上衣在領部使用了“溫藍得”文字商標，同時也在水洗標上印有該公司註冊的蝶狀圖案商標。同年六、七月間，原告公司發現北京有一公司在數家大型商場專櫃有相同款式女短袖真絲機織上衣。經辨認後，北京被告公司所銷售的該款上衣，雖其領部商標是其自己之商標，但衣服內的水洗標上清晰印有原告蝶

<sup>13</sup> 大陸註冊第 1003457 號「溫藍得 WENLANDE”及蝴蝶圖」聯合式商標圖樣：





狀圖案商標。該款式上衣的原“溫藍得”商標被撕去，換上了被告的商標。原告此款服裝標價160元，被告則標價238元，被告專賣櫃的銷售員並對顧客宣稱，該服裝是在國外訂織、訂染的，原告賣的是被告公司處理的殘次品。被告的行為致使原告有六千件成衣、九千件半成品積壓，已構成對原註冊商標的侵權，亦構成不正當競爭。因與被告交涉未果，因此，原告向北京市二中院起訴，要求被告停止侵權、賠禮道歉、賠償經濟損失一百萬元。法院最後以被告違反商標法為由判決被告道歉並賠償10萬元的損失。

這種行為明顯侵犯了消費者的知悉商品真實來源之權利，使消費者對商品來源、生產者或提供者產生誤認，且對註冊商標有效地發揮其功能，並對商標註冊人的商品爭取創立名牌的權利造成妨礙，因此，認定為是一種侵犯註冊商標權的行為。對於本案適用法規的看法分歧，有人認為法律中沒有規定，所以行為不違法；有人認為違反不正當競爭法；也有人認為同時違反商標法和反不正當競爭法。尤其是否構成商標侵權有多種意見，包括：1、被告的行為不構成對原告任何權利的侵害，法無明文禁止；2、不構成商標侵權，但屬不正當競爭，違反誠實信用原則，並有前述楓葉案件之司法先例；3、既構成商標侵權，也構成不正當競爭行為。最後法院採納第三種意見，判決中援引適用大陸商標法，並未直接引用反不正當競爭法規定，非因被告行為不構成不正當競爭，而是認為被告的行為同時違反上述二個法律，為法律競合，適用商標法是相對保護更強的法律，已足以完全保護原告的權益之故<sup>14</sup>。

<sup>14</sup> 參一起“反向侵害商標權”引發的糾紛，王范武，  
[http://www.cta315.com/infor\\_vewe.asp?infor\\_id=4188&class1\\_id=27&class2\\_id=209](http://www.cta315.com/infor_vewe.asp?infor_id=4188&class1_id=27&class2_id=209)，  
2010/1/2 瀏覽。



### (三) 案例三

行為人購進七星牌的 170 公斤裝機油後，分裝為每瓶 1 公斤之機油，並使用柯士穆(中國)潤滑油製品廠廠名及未註冊之「柯士穆」商標銷售牟利。上述行為完全符合反向假冒商標侵權行為的構成要件，為典型違反大陸商標法第 52 條第 4 款規定之案件。

### (四) 小結

由於上開楓葉商標反向假冒案例，導致 2001 年商標法修正，新增第 52 條第 4 款，學界慣稱為反向假冒的行為，明確為法定侵犯註冊商標權態樣之一。該條款中的「更換」一詞，並非僅指行為人撤換原註冊商標然後以自己的商標替代，包括更換為第三人之商標，或掩蓋原註冊商標或除去原註冊商標而未貼附任何商標，或將有原註冊商標的商品重新進行包裝或分裝，並加貼自己或他人商標等行為。原則上，係未經商標權人同意，任意將原商標除去的商品再投入市場的行為，因剝奪了商標權人向消費者作為識別自己商品的權利與創建品牌獲得商譽的機會，均屬大陸商標法第 52 條第 4 款所規範禁止之行為。商標權人對於商標反向假冒侵權者，有兩種救濟維護權益方式：(一) 行政解決。該商標權人可以向地方工商行政管理局提出申訴。經調查後，如果侵權事實得到證實，地方工商行政管理局將責令停止侵權行為，並處以罰款。此外，商標權人尚可申請地方工商行政管理局調解的賠償金額，調解不成者，商標權人可以提起訴訟。(二) 訴訟途徑決解，該商標權人也可蒐集證據後逕提訴訟。

另依照大陸反不正當競爭法第 5 條第 1 款規定，假冒他人註冊商標屬於該法禁止的不正當競爭行為。由於上開商標法第 38 條已經將假冒他人



註冊商標行為納入規範，因此，發生一行為同時適用兩個不同法律的法規競合問題。依商標法與反不正當競爭法的關係，對於假冒他人註冊商標的行為，一般優先適用商標法的相關規定，而該反不正當競爭法列入假冒他人註冊商標行為，只是為了避免公眾對假冒註冊的商品與註冊商標的商品發生混淆。亦即，商標法規範禁止假冒他人註冊商標行為之立法意旨，係為保障商標權人之權益；反不正當競爭法立法意旨，係在於維護公平競爭秩序，保護同業競爭者及消費者之權益。至於該反不正當競爭法所禁止的假冒他人註冊商標行為，是否包括隱形假冒及隱形反向假冒(其定義容後說明)，尚無案例可循。

## 二、美國案例

1946年蘭哈姆法第43條(a)款規定，(1)任何人於商業上，於任何商品或服務上或於任何之商品容器上使用任何文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有致(A)有使人對該使用人與他人間之關係產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或有使人對其商品、服務或所從事之商業活動之原產地產生混淆、誤認或造成欺罔行為，或誤認為係經他人贊助或核准，或(B)於商業廣告或促銷活動中，對於其本身或他人之商品、服務或所從事之商業活動之性質、特性、品質或原產地為不實之陳述之情形，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟。該條規定保護之標的包括傳統的商品外觀侵權訴訟所涉及之包裝或標籤的商品，設計產品本身，產品配置，均可能構成蘭哈姆法§ 43(a)條商業外觀之保護。例如於1976年 *Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp.*案，美國第八巡迴成立先例保護



的配置，對獨特雙節底 (twin hopper bottomed) 糧食卡車之拖車外觀設計，予以商業外觀保護。另外，功能產品也可以受蘭哈姆法§ 43(1)商業外觀之保護，堪認該條規定之適用範圍極廣。於 1978 年 *Donsco, Inc. v. Casper Corp., Donsco* 案，法院指出，蘭哈姆法第 43 條 (a) 禁止反向假冒，被告購買或以其他方式取得原告的商品，刪除原告的名稱，改為他自己名稱的行為，構成該條款之適用。另於 1974 年 *Matsushita Electric Corp. v. Solar Sound Systems, Inc.* 案，被告購入原告的無線電話後，修改電話控制面板，除去原告的商標及刮去背面浮雕圖案的標籤，並以被告商標替代的行為，法院認為是“明顯違反”第 43 條 (a) 的規定。法院認為被告之行為像傳統的仿冒，僅僅手段方式不同，它不僅自信譽及廣告中移除原告的名字，而且以自己的名字加以取代，並企圖盜用他人之人才及技藝 (talents and workmanship) 或獲利。除此之外，反向假冒之情形，發生產品錯誤印象的起源，是從公眾對產品來源的滿意，認識產製者和建立商譽的廣告價值，非志願性地被剝奪了<sup>15</sup>。在商標保護的合理基礎，最終購買者 (或觀眾) 也被剝奪了解產品的真實來源，甚至可能會被欺騙，以為它來自不同的來源。

商標反向假冒案件之發展，在 1981 年 6 月 1 日 *Paul SMITH v. Edward L. MONTORO and Film Ventures International Inc.* 案件中，保羅史密斯主演一部義大利電影公司製作的 PAC 電影，依契約規定，史密斯可以在日後的任何契約或經銷商的電影廣告中，被宣傳為電影中之重要演員或頭牌明星。後來 PAC 電影授權予被告愛德華蒙托羅和電影公司國際公司，以“Convoy Buddies.” 名義發行，卻刪除史密斯的名字，以另一個演員 “Bob

<sup>15</sup> See Borchard, supra, at 4; 1 J. McCarthy, supra, § 3:5; F. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 22 Trademark Bull.



Spencer” 名字取代，原告主張被告違反了第 43 條 (a) 張貼或使用“不實說明或虛假陳述”，以另一個演員的名字代替，使其身為一個演員之聲譽受損，並失去具體的就業機會，而以違反契約及蘭哈姆法第 43 條 (a) “虛假宣傳”，訴請損害賠償。美國上訴法院第九巡迴審判庭駁回其上訴。1978 年 5 月 1 日的第一審訴訟中，地方法院法官解釋被告訴之聲明“不是依蘭漢姆法的一個有效的訴訟理由”。法院指出蘭哈姆法§ 43(a)的適用範圍，“有許多不同蘭哈姆法的解釋”，而且“有些法院也給予了廣泛有建設性的補充解釋”，法官指出：“蘭哈姆法第 43 條 (a) 規定係有限之適用範圍，包括意圖從事交易，或為圖利仿冒競爭者的商品，和 / 或濫用商標和商品名稱。本案被指控的行為的訴訟，並無為圖利仿冒競爭者的商品或濫用商標或商品名稱之情形。本案之情況，並沒有任何意圖藉由誤導消費者轉移競爭對手的事業。原告主張不是他的名字被誤用，而是它沒有被使用。因此，此情況，並不是該條款規範之範圍。地方法院並指出，原告依蘭哈姆法第 43 條 (a) 起訴，但原告與被告並沒有任何形式的競爭關係，因此，本案遭法院駁回。

在此案中，說明美國將假冒分為四類：

- (1) 顯形假冒，指行為人擅自利用他人的註冊商標出售自己的商品。例如非 LV 公司產製之皮包，竟然未經商標權人同意，私自使用 LV 商標於該皮包商品上之行為。
- (2) 隱形假冒，指行為人向購買者顯示競爭對手的商品樣本，但實際出售的是自己或其他人商品，隱形假冒尚可分為商品替換 (product substitution) 與商品變更 (product alteration) 二種態樣。商品替換，



係指以其他商品代替知名商品或用劣質商品代替優質商品，或以他人商品代替自己或另一他人之商品。例如在 *the COCA-COLA CO. v. SCRIVNER* 案中<sup>16</sup>，餐廳並無顧客指定之“可口可樂”飲料，服務員未加說明即提供“百事可樂”飲料給顧客，法院認為，這種替代和“假冒”欺騙了公眾，原告有權獲得永久禁制令。商品變更，是指以二手商品作為新商品銷售，或將劣質產品（adulterated goods）作為原來商品銷售。

- (3) 顯形反向假冒（express reverse passing off），是指購入競爭對手的商品後，刪除其前競爭對手產品的名稱或商標，然後自己的名稱或商標來銷售該商品的不法行為。
- (4) 隱形反向假冒（Implied reverse passing off），是指購入競爭對手的商品後，只刪除或以其他方式塗掉製造商的名稱或來源，以無品牌的狀態銷售該商品所發生不法行為。如果假冒者刪掉或撕掉他人作品上的註冊商標或封面，並利用該作品刊登廣告或重新封裝，以自己作品進行銷售，除涉及侵害著作權外，亦構成反向假冒的不正當競爭行為。例如美國 *PLAYBOY ENTERPRISES, INC., v. George FREN*,<sup>17</sup>案中，由於 Frcna 刪掉原告 Playboy 照片上的註冊商標標識，並借用該照片刊登自己的廣告，美國地方法院根據美國蘭哈姆法第 43 條（a）的“反向假冒理論”裁定被告行為構成不正當競爭。另於 *L & L White Metal Casting Corp.* 案，競爭製造商複製古董工藝品，廣告內容的圖片是被告從原始古董工藝品複製品複製而來，由於被告之工藝品的誤導消費

<sup>16</sup> *the COCA-COLA CO. v. SCRIVNER*, 117 U.S.P.Q.394 (1958)

<sup>17</sup> 資料來源：[http://www.loundy.com/CASES/Playboy\\_v\\_Frena.html](http://www.loundy.com/CASES/Playboy_v_Frena.html), 2009/12/25 瀏覽。



者照片係來自被告的商品，非原告的商品，法院認定違反了第 43 條(a) 規定。因此，法院迅速將其列為及譴責其“反向假冒”，這種行為更準確地描述為“隱形假冒”（implied passing off）。

適用蘭哈姆法第 43 條 (a) 的案件，包括隱形假冒、顯形反向假冒和隱形反向假冒行為，但因其中虛假表示包括虛假廣告和普通法中的“假冒”這兩種不正當競爭行為，所以在商標領域內的顯形反向假冒和隱形反向假冒通常屬於不正當競爭，而非商標侵權。又有關適用蘭哈姆法第 43 條 (a) 的案件，例如 1979 年 *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema Ltd.*, 案，被告在色情影片中使用啦啦隊服裝，法院認為蘭哈姆法第 43 條 (a) 亦適用於電影演出者。此外，電影的名字和其他演員的表演可能會在某些情況下，將註冊在蘭漢姆法作為娛樂服務的服務商標。雖然上訴人沒有主張，他的名字註冊為服務商標，因註冊商標或服務標誌不是引據第 43 條 (a) 取得損害賠償之先決條件。另參 1979 年 *New West Corp. v. NYM Co. of California, Inc.*, 案，第 9 巡迴法院認為“因違反本條規定取得損害賠償，不以有一個商標或註冊商標為先決要件，而是要對當事人之利益予以合理保護，以防止虛假廣告。其他相類似“反向假冒”的其他案件，例如 1976 年 *Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp.*, 案，第八巡迴法院認為本案農場設備製造商係使用競爭對手的糧食拖車照片，在其銷售傳單照片中，競爭對手的標籤被拆除，拖車標示是被告的產品，構成商標侵權。法院強調第 43 條 (a) 所禁止的虛假陳述，“與商標侵權行為相同具有經濟利益的性質”，“使用他人的產品，用錯誤的品牌表示競爭對手（即反向假冒），虛偽指示原產地，已經多次依第 43 條 (a) 規定進行運作。在 1954 年 *L'Aiglon Apparel Co. v. Lana Lobell, Inc.*, 案中，表面上看，第 43



條 (a) 只要認為自己是或可能受到損害之任何人均可引據起訴，美國國會已經確定在商業中錯誤虛假陳述商品之法定民事不法行為，並給予了廣泛因錯誤受傷害或可能受傷害的請求者在聯邦法院獲得權利救濟，適用之“人”包括“法人”（例如公司、企業、工會和協會），以及“自然人”。此外，在 1976 年 *Fleischmann Distilling Corp. v. Maier Brewing Co.*, 案中，第九巡迴法院認為原告根據第 43 條 (a) 規定，不必聲稱不法行為是在實際競爭過程中。

很明顯 *Paul SMITH v. Edward L. MONTORO and Film Ventures International Inc.*, 案件中，上訴人提供自己的才華，表現於一個娛樂產品中，電影發行商以其他演員替代之行為引起誤認，損傷了上訴人在該產品上之貢獻。據一位評論者說，“決定性的問題”是當事人的依第 43 條 (a) 提起訴訟，必須以當事人防止虛假廣告是否有合理的受保護利益為前提。在電影業，一個演員的表現，是受好評的關鍵，也可能是吸引觀眾的主要原因。事實上，演員有能力得到任何工作，往往因其名字所具有之號召力成為票房收入的預計，是其得以準確地被列名電影中，將發揮重要性關鍵，並使發行者出售他們的“服務”（即他們的表演）。因此，我們認為，上訴人根據蘭哈姆法第 43 條 (a) 請求救濟係合法的。聯邦法院判決原告可以主張不公平競爭下的有關索賠。

另外，有關反向假冒之案件，例如 1958 年 *United States v. American Greetings Corp.*, 案、1959 年 *Mastro Plastics v. Emenee Industries, Inc.*, 案、1978 年 *Fox Chemical Co. v. Amsoil, Inc.*, 案及 1990 年 *Roho, Inc. v. Marquis*, 案及 1991 年 *Debs v. Meliopoulos*, 案，被告不實陳述，企圖假冒原告的產品當作被告自己的產品，均為顯形反向假冒案例。於 1929 年 *Federal Electric*



*Co. v. Flexlume Corp.*, 案，被告從安裝照明擦掉原告的名字標誌，同時以被告姓名的服務標籤取代，第七巡迴法院判被告有違反普通法的不公平競爭行為。於1990年 *Roho, Inc. v. Marquis*, 案，被告在自由市場購買原告的車椅用軟靠墊後，除去原告的商標，將其作成床墊使用之軟靠墊，亦屬蘭哈姆法第43條(a)所規範之隱形反向假冒行為。

從以上案例，可以揆知反向假冒的案件可能比想像的還要多，反向假冒不同於一般交易的侵犯行為態樣。在普通商標或商業外觀侵權案件中，被告雖銷售自己的產品，但利用消費者想購買來自原告產品的商標或商業外觀。但在反向假冒案件，被告刪除了原告的商標，或重新標上自己的商標作為被告自己的商品來銷售（或更確切地說，再銷售）原告的產品，讓最終購買者認為被告是商品的來源者，並非原告的產品或者至少他們不知道原告是原始來源的產品，使人們不知真正來源是原告的產品，在未來而持續僅選擇購買被告之商品，以致原告的交易機會及商譽被剝奪及取代了。商標係指示及聯繫產製者之媒介，原告因客戶對其商品之滿意而得以重複越來越多的銷售機會及持久建立商譽，因被告除去商標的錯誤行為，使那些滿意的客戶不知道誰是該產品的來源，而造成原告之損害，且虛偽標示欺騙消費者，而有不正競爭之行為，爰受蘭哈姆法第43條(a)規範禁止。

### 三、英國案例

在英國案例中，1990年 *Reckitt & Colman Products Ltd. v Borden Inc* 案及1979年 *Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd* 案，原告三點主張：1.原告之商品或服務，在市場中已取得商譽或名譽；2.由於被告



之陳述（不論是否故意）導致或可能導致公眾認為商品或服務係被告的商品或服務；3.原告遭受或可能遭受的損害結果係源自被告的不實陳述（misrepresentation）。這些主張假冒擴展形式，多年來這些基本原則已被昇華至對原產地名稱保護，如 1999 年 *Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat v Cadbury Ltd* 案，或 1960 年 *champagne as in J Bollinger v Costa Brava Wine Co. Ltd* 案。另於 1989 年 *Bristol Conservatories Ltd. v Conservatories Custom Built* 案中，因被告宣稱原告的商品是自己的商品，而被稱為“反向假冒”行為。

該假冒訴訟相關的商標法律，是 1968 年交易說明法，其係為保護地理名稱的來源地方法律。假冒索賠之訴，通常同時主張註冊商標之侵害。在假冒索賠是案件中，絕大多數在處理索賠後並申請臨時禁制令的原因，是因敗訴當事人有改變其包裝或使其產品退出市場。無論哪種方式，主要仍是對品牌訴訟為審判。訴訟中如果被證明商譽，不實陳述和傷害，不論不法行為的目的，有無威脅的行為，均應對消費者(客戶)加以保護。

#### 四、新加坡案例

新加坡高等法院在 *Momentum Creations Pte Ltd v Tan Eng Koon t/a De Angeli* 案件中，對構成假冒行為說明適用原則。本案被告個人以行號或以個人經營方式銷售各種家具。原告主張，被告以各種相仿於原告之家具，冒充是他的家具出售。據原告指控，被告銷售員並向潛在客戶以口頭表示，被告的家具無論是在設計和品質上，都相同或相類似的原告家具，係來自同一供應商。被告並使用原告印製含有圖片和原告的家具有的傳單。這些傳單印有原告照片的各種家具設計和產品，被告同時使用這些照



片上原告用來形容描寫家具的交易名稱。原告指控被告的銷售員使用原告的傳單，向潛在客戶促銷自己的各類家具，為假冒行為。並在本案中主張，原告為一家公司，為製造和銷售家具他們已經支付了大量的開支，來提昇促進他們使用的商標和名稱，尤其是用來識別家具並相應地獲得與此有關的商譽。在本案中，被告辯稱，原告沒有權利排除他人使用該商標和名稱，因此，必須查明原告擁有之商標權及作為識別家具種類所使用之名稱，及每一個商標和名稱都具商譽價值。高等法院，經過廣泛的案例法審查，裁定假冒訴訟中，不以特定商標或名稱擁有專用權為必要。法院認為雖然早先英國案例有規定，這種特定商標或名稱擁有專用權是假冒侵權中不可缺少的基本要素，但實至今日已不再視其為一個假冒侵權訴訟中之要素，參1990年 *Reckitt and Colman Products v Borden Inc* 及1994年新加坡上訴法院於 *Tessensohn v John Robert Powers School Inc* 案中之決定，新加坡高等法院引用為基礎的主張，假冒有三個基本法律要素，即：1.商譽附著於原告的商品或服務；2.不實陳述原告的商品或服務是被告的；及3.不實陳述的結果損害原告的商譽。

在商譽方面，本案被告辯稱，原告於其商標和名稱尚未建立商譽，被告主張，原告未能舉證公眾對其商標和名稱認識之調查，顯示原告的商品尚未建立商譽。在這個信譽和商譽的問題上，法院裁定：1.原告沒有必要舉證於公眾或部分公眾建立商譽之調查；2.交易活動是可能短期建立商譽；3.實際交易沒有必要建立商譽；4.被告使用了原告的傳單就是原告享有商譽的證據。

在認定被告使用原告的傳單，本身就是原告享有商譽之證據，此乃法院援引英國上訴法院1989年 *Bristol Conservatories Ltd v Conservatories*



*Custom Built Ltd* 案判決引證之方法。在 Bristol 案中，原告提起訴訟的理由，是被告向他們的客戶顯示實際上由原告設計和建造的溫室作品照片。雖然這些照片並沒有任何提及原告，該案主審法官指出：我認為，比較所收集專門建造合適特殊房屋或建築物業者所擁有完成作品之照片的方式，證明商業設計和所銷售溫室的好商譽是少數好的方法。原告所主張的商譽，已顯示證明被被告挪用之同一照片中。

新加坡高等法院在 Momentum 中，認為原告在本案，比 Bristol 案之原告有更有利的立場，因為被告使用原告的傳單，傳單中的照片不僅是原告的家具，也有原告的地址和各類家具的商品名稱。雖然被告曾試圖，辯稱其使用原告的傳單，主要是為了突顯自己的產品和原告的產品間的差異，並告知潛在客戶各種產品於顏色和形狀有可供選擇，惟此潛在的混淆及誤導使客戶產生聯想被告的產品實際是由原告所提供。又被告使用的傳單，目的係在向公眾為虛偽陳述，由被告銷售的 4 項家具與由原告和/或那些製造商或供應商所出售的家具，是相同品質，損害了原告的商譽，因此，原告獲得假冒的損賠。

本案引起討論的問題，是利用他人的廣告或宣傳資料，例如傳單、小冊子和照片，來促銷自己的產品，可能會引來假冒侵權訴訟，為免於涉訟，新加坡業者應停止這種假冒的行為。

## 五、日本案例

日本審判案例中，有關在交易流通過程中，遭第三者抹掉其註冊商標，以他人商標取代之行為，是否構成商標權的侵害也已形成問題。日本商標法 25 條明定，商標權者於指定商品或指定服務有專用註冊商標的權



利。在交易流通過程中，將他人商標抹掉的行為，構成在指定商品上有獨占使用註冊商標行為之妨礙，因為商標功能在中途被抹殺，所以解釋構成侵害。此乃日本商標法第1條<sup>18</sup>規定，法律保證註冊商標功能發揮的目的，又日本商標法第36條、第37條、及第78條分別有侵害之相關規定，但其規定並未僅限於依第2條第3款所稱之使用行為，是以，抹掉商標行為侵害商標功能，應該解釋構成商標之侵害。此外，在合法流通過程經過後，最終消費者所為之抹掉商標的行為，並不會構成商標侵害。因為註冊商標的功能已發揮，不會傷害商標功能之故。亦即，在市場的流通過程中，直到最終消費者之前，任何商品上的改變，抹掉商標的行為都是構成商標之侵害。

實務審判案例中，有除去商品的真實序號的名古屋地方法院昭和63年3月25號判決判時1277号<sup>19</sup>；及類似事件之東京地裁平成4年5月27日判決<sup>20</sup>，其改變處於市場流通過程之商品，附加表示是自己的商品，再進一步放回市場銷售之行為。

商標假冒以外的行為，是否成立商標權侵害，雖然未構成商標之使用，但因傷害商標之功能，而採肯定成立商標權侵害的見解<sup>21</sup>很多<sup>22</sup>，其見

<sup>18</sup> 日本商標法第1條規定，本法的宗旨是透過保護商標，以維護商標使用者在業務上的信譽、促進產業的發展並保護消費者的利益。

<sup>19</sup> 參照判時1277号146頁，判例評釈として，川島富士雄・ジュリスト922号134頁，松尾和子・特許管理40卷9号1093頁，木棚照一・發明85卷12号74頁。

<sup>20</sup> 參照知財集24卷2号28頁，判例評釈として，島並良・ジュリスト1077号147頁，樋口豊治・特許管理43卷8号995頁。

<sup>21</sup> 西沢茂稔「商標の消極的侵害について」特許管理 vol.14, 1964年3号31頁以下。

<sup>22</sup> 網野誠『商標〔第6版〕』2002年・有斐閣846頁，小野昌延『商標法概説〔第2版〕』1999年・有斐閣258頁・259頁，吉井參也＝小池豊「第36条（差止請求権）」『注解商標法〔新版〕下巻』2005年・青林書院865頁，前掲紋谷暢男「他人の表示商



解對於擅自使用別人商標的行為，稱為積極的商標權侵害，對於形式上沒有使用商標的剝奪抹掉商標的問題，定位為商標權消極侵害，而著眼於商標功能的傷害。

明治32年商標法時代，有一倉庫商標恢復及賠償請求事件判決案例<sup>23</sup>，原告係倉庫的所有者，亦為出租人，因被告為倉庫的租借人，未經同意擅自將倉庫前面揭示的出租人商標塗去抹掉，改揭示自己的商標及商號案件，出租人（原告）基於租借人（被告）的違法行為請求損害賠償。判決認為因有倉庫租借人應保存尊重出租人的商標之精神慣例十分明顯，被告背於慣例，任意將原告之廣告文字塗銷抹去，揭示使用自己的商標，與侵犯原告的權利相似，應作為不法行為論之。也就是租借人抹去商標行為，因為違反應該尊重別人的商標的慣例，所以侵害權利之違法行為成立。至於被抹去之出租人商標，是為註冊商標或為未註冊商標，因為缺少詳細的資料，並不清楚。如果是未註冊的商標，不應直接援引民法上的違法行為而成立商標權侵害<sup>24</sup>。但是，本判決為大家所肯認之商標剝奪抹掉，構成商標權侵害的判例及見解。

關於商標剝奪抹掉構成商標權侵害的較新判例，例如大阪地裁平成6年2月24日（判時1522号139頁）「MAGAMP」商標事件判決，

---

標を抹消する行為は侵害となるか」『商標法50講』163～164頁，芹田幸子「商標權侵害」『商標の法律相談〔改訂版〕』2002年・青林書院447頁以下。満田重昭「商標の使用とその保護の範囲の關係を述べよ」『商標法50講』1975年・有斐閣162～163頁。

<sup>23</sup> 東京控判明治37年4月15號法律新聞207號14頁。

<sup>24</sup> 商標の剝奪抹消と商標權侵害の成否について，眞島宏明，資料來源：  
[http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200804/jpaapatent200804\\_120-125.pdf](http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200804/jpaapatent200804_120-125.pdf)，2010瀏覽。



本案係關於購入大批化成肥料，將之分裝成家庭用小包裝銷售的行為，判決認為不論該商品是否為真正，也不問分裝成家庭用小包裝的行為是否改變品質，對於商標權者已附加註冊商標之商品應合法地被廣為散布，未獲得商標權者的許諾，在流通過程中，將商品分裝為小包裝、故意從指定商品上除去抹掉註冊商標，造成商標權者於指定商品專用註冊商標行為的妨礙，即在交易過程中，抹掉作為商品標識之功能，傷害商標權人致力於維持提升商品品質及信譽的利益，進而欺瞞公眾關於商品品質和銷售者的信用，因為有侵害消費者利益之結果的可能，所以，應該構成商標權的侵害。

對於沒有使用商標的行為，也有基於權利耗盡理論，不認為構成商標權侵害的採否定說見解<sup>25</sup>者，其理由有認為商標法的保護對象是業務上信譽的無形目標利益，所以抹掉商標的行為本身不會侵害商標權。另外商標法是保護被附加於指定商品或服務特定的商標，作為指示特定出處，藉以維持出處之秩序，因此才有業務上的信譽的無形目標利益，所以，除有造成出處秩序破壞之外，並沒有構成無形目標利益的損傷行為（發揮業務上信譽的妨礙行為）之商標權侵害，因而否定剝奪抹掉商標行為成立商標權侵害的見解<sup>26</sup>。商標是信譽的化體，應該藉由商標將信譽歸於註冊商標，因商標的剝奪、抹掉的行為造成對註冊商標信譽的妨礙，於競爭法上被認為係違法行為，但與商標法第25條及第37條規定不符合，將其解釋構成商標權侵害行為是不適合的見解<sup>27</sup>。但此見解認為抹掉商標附加自己商標或別人商標，構成欺騙製造來源和銷售來源的行為，與不正競爭防止法第2

<sup>25</sup> 紋低谷暢男'抹掉別人的表示商標的行為侵害嗎' '商標法 50 講'以下 1975 年・有斐閣 163 頁。

<sup>26</sup> 平尾正樹'商標法〈第1次修訂版〉，2006年・學陽書房 295 頁。

<sup>27</sup> 田村善之『商標法概說〔第2版〕』2000年・弘文堂 150 頁。



條第1項第13款規定之情形相符合。依日本不正競爭防止法第3條及第4條的規定，對於不正競爭行為，造成營業上利益侵害者，可以行使停止侵害請求權和損害賠償請求權。依同法第21條規定，對不正當競爭行為人還可單處或併處5年以下徒刑或500萬日元以下罰金。依同法第22條規定，法人犯該罪的，處3億日元以下罰金。

在流通過程中，故意從指定商品上除去註冊商標，即便有謂不符合日本商標法第37條之侵害行為，且基於罪刑法定主義原則下，缺少法律上的明確根據，非得作為刑事處罰的對象，商標權人基於日本民法第709條規定或日本不正競爭防止法之上開規定，排除侵害及損害賠償之請求權仍是被肯定的。

## 陸、從權利耗盡原則角度觀察

「SOLUX」商標案件之反向假冒行為，法院認為有商標權「權利耗盡」(Exhaustion Doctrine)原則之適用。惟所商標權「權利耗盡」，係指商標權人將帶有其商標之商品於市場販售後，商標權人之權利因此而耗盡。持肯定說者，認為商標權是對依法註冊商標所取得之準物權，有專用於指定商品或服務之權利，惟商品透過合法買賣而轉讓商品所有權後之法律效果，受讓人將承受商品之物權，於法律上有自由占有、使用、收益及處分等權力，是附有商標之產品於移轉與買受人後，商標和產品均同屬買受人所得自由支配的範圍，無論如何處分該商標，原商標權人均無權加以干涉。惟持否定說者，認為商標權人使用註冊商標之目的，除有標示商品之直接功能外，還有使消費者認識其商品，創造自己品牌，經由長期經營商標，提高市場信譽，進而增進商標的價值，若商標容許被任意置換，那必



然導致商標專用權人用心經營提高商譽之努力消失於無形，而商譽受非法損害，並有違公平競爭秩序。因此，在未經商標專用權人同意前提下，並無「權利耗盡」原則之適用。

實則，商標權與附著商標之商品物權，是兩種不同性質之財產權，商品物權雖隨著物之移轉而使原所有權人之權利耗盡，但商標權利並非隨著所附著之商品移轉而因此權利耗盡。蓋商標尚具指示標示產品來源及保證品質之功能，進而成為生產者商譽的表徵，在商品流通至最終消費者手之前，該商標與其附著之商品是不可分割的，否則將失去商標之功能，及商標權人建立商譽之機會。在「SOLUX」商標案件之反向假冒行為，若因透過購買行為而使商標權人對其產製燈泡上之商標權利發生耗盡，不僅割裂了商標與其所標示商品兩者間之聯繫，復利用原商標權人所建立商品之品質，罔顧其已付出之人才技術等成本，並欺罔消費者實際商品之來源，從中獲取商業利潤，並重新進入市場與原商標權人相競爭，奪取原商標權人之交易機會，顯然亦有破壞公平競爭之市場秩序，使原商標權人辛苦建立之商業信譽消弭於無形，其行為與商標法立法目的及整個智慧財產權保護制度之內涵價值顯然相違背。

我國商標法第 30 條第 2 項固明定，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，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。該規定係採國際權利耗盡理論，也是基於商標權屬地主義原則下，真品平行輸入不構成商標權侵害之法令依據，司法實務上對主張真品平行輸入為合法之案件中，均係採較嚴格的要件，多以不變動原包裝為原則，目的在規範商品流通市場之過程，不致破壞商品品質及使



用商標之行為，而得以維護商標權人之商標信譽，且無不公正競爭之情形發生始為合法。此參諸 95 年 5 月 22 日臺灣高雄地方法院 93 年度智字第 21 號山葉鋼琴民事判決意旨，上開商標法第 30 條第 2 項規定，係 82 年 12 月 22 日商標法修正時所增訂，立法理由謂：「附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通後，商標專用權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該商品之第三人，不得再為主張商標專用權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限，爰參酌商標耗盡理論予以明定」，在具體個案上，是否構成此例外情形，應以保護消費者為最重要之出發點，倘商品遭變動後，客觀上足以影響消費者作出購買該商品之意願，或購買該商品之價格，該變動復有造成消費者混淆、誤認之虞，則該項遭變動後之商品與原商品間，即應認有實質上差異，而構成商標權耗盡原則之例外情形。

前述臺灣高雄地方法院 93 年度智字第 21 號山葉鋼琴民事判決，係因被告自行將原告中古山葉鋼琴前板上之系爭商標磨除，並另附加系爭山葉商標於鋼琴之鍵盤蓋，且自行在無弱音裝置之 YAMAHA 中古鋼琴，加裝弱音裝置後對外販賣，而原告所生產之鋼琴，其商標的所在位置及有無加弱音裝置，與其產出的年份有直接之關係，故本件 YAMAHA 中古鋼琴之商標位置及弱音裝置之有無，於遭被告變動後，客觀上顯有造成消費者誤認其所購買 YAMAHA 中古鋼琴之生產年份之虞，並影響消費者購買該商品之價格，自足以影響消費者作出購買該商品之意願，是依前開說明，本件應構成商標權耗盡原則之例外情形，被告所為，自屬侵害原告之商標專用權。被告雖另陳稱其具改裝能力，加裝弱音裝置後之 YAMAHA 中古鋼琴品質之功能並未受損，且其於銷售 YAMAHA 中古鋼琴時會告知消費者



生產年份，所銷售之 YAMAHA 中古鋼琴亦無偏離市價而欺騙消費者之情事，惟本件係針對被告自行將 YAMAHA 中古鋼琴之商標位置變更及加裝弱音裝置，有無侵害原告之商標權，判斷之標準係以被告所為，客觀上有無造成消費者誤認其所購買 YAMAHA 中古鋼琴之生產年份之虞，並影響消費者購買該商品之價格及意願為據，故本件與被告是否具改裝能力，加裝弱音裝置後之 YAMAHA 中古鋼琴品質之功能是否未受損，其於銷售 YAMAHA 中古鋼琴時是否會告知消費者生產年份，暨所銷售之 YAMAHA 中古鋼琴有無偏離市價等節，並無關係，自無從執此認其未侵害原告之商標權。該案依修正前商標法第 61 條第 1 項前段、第 63 條第 1 項第 3 款前段、第 64 條規定，判決被告應赔偿原告新台幣 200 萬元，並將本判決書兩造姓名、主文及得心證理由欄，以全版篇幅刊登於報紙，使一般社會大眾認知被告侵害原告商標權之事實，作為回復原告商譽及信用所受之損害。

商標本質是在提供商品的識別作用、保證商品品質及廣告宣傳等功能，進而藉以累積企業之商譽。商譽又是企業存在和發展的基礎，將商標貼附在商品上流通市場，是企業獲得及累積商譽的最直接方式。在商譽產生過程中，必須在企業與消費者間建立一個資訊管道，只有當商品退出流通領域，到達消費者手中後，商標的使命才算完成，如果這種管道被切斷，企業的商譽就無法建立，這對企業來說，是極大的損失，所以對他人有妨礙商標發揮其功能之行為，即應予禁止。商標反向假冒之行為，未經同意將註冊商標除去，並在該商品貼上自己的商標進行銷售，不僅使原商品的註冊商標難以有效發揮其識別作用，影響商標的本質功能，也引起商品流通秩序的混亂，同時，妨礙了原商品生產者擴大其商標知名度和提高產品市場市佔率，違背公平競爭、誠實信用的商業道德與法律原則。現行商標



法第 61 條規定，商標權人的排除侵害請求權之權利，並無明列規定侵權行為態樣，首開之「SOLUX」商標案件之反向假冒行為，應當然為商標權排除侵害所得涵蓋之範圍，才符合商標法保障商標權之本旨。

## 柒、從不公平競爭角度觀察

依建立世界知識產權組織公約第 2 條第 8 款定義規定，智慧財產權包括制止不正當競爭等活動有關之權利，在激烈的市場競爭當中，如何避免競爭同業間的不正競爭，成為規範市場秩序的首要任務。

依保護工業產權巴黎公約第 10 條之 2 規定，(1) 各同盟國應確保同盟國家之國民免受不公平之競爭。(2) 凡違反工商業務之誠信競爭行為，均構成不公平之競爭行為。(3) 各同盟國家應禁止下列行為：①任何使公眾對競爭者之廠號、商品或工商活動等，產生混淆之行為。②於交易過程中，以不實陳述損害競爭者之廠號、商品或工商活動之信譽者。③於交易過程中，以標示或陳述，致使公眾對商品之性質、製造過程、特徵、合適性或產生誤認。是凡在工商業活動中違反誠實經營的行為，即構成不正當競爭行為，不問行為人有無侵害的意圖，均構成第二項規定之適用。

該公約以是否違反“誠實經營”作為衡量不正當競爭行為之標準。另第 3 項第 2 款亦指出各同盟國家應禁止於交易過程中，以不實陳述損害競爭者之廠號、商品或工商活動之信譽者之行為。就大多數國家而言，禁止不公平競爭的有效保護，惟有立法一途，倘一國現行法律已足以有效制止不公平競爭行為，則不須特別就此議題再行立法。各同盟國間對於何謂「不公平競爭」有不同看法。有些行為在某些國家被視為不公平競爭，而在其他國家，則只有在特殊情況下，才被視為不公平競爭。在符合第 10 條之 2



第(2)、(3)款規定的前提下，同盟國得自行決定禁止何種不公平競爭行為。在工商業活動中，任何不正當的競爭行為，均為不公平競爭。同盟國亦得將不公平競爭擴及下列情形：在相同營業的工業或商業中，業者不當利用其他業者建立的商譽得到利潤，並使得後者商譽受損。任何在工商業場合，不正當的競爭行為均屬不公平競爭，並不以利害關係人尋求禁止不公平競爭之國境內的不正當行為為限。是以，該國司法或行政單位，亦必須考量國際貿易所確立之正當營業行為。倘司法或行政單位認定被指控的行為，係屬工商業上不正當營業者，即應以其為不公平競爭，並依其國內法適用處罰及救濟之措施。另巴黎公約第10條之3規定，各同盟國應賦予其他同盟國家之國民適當法律救濟，以有效制止第10條之2所規定之一切行為。因此，對商品生產者的商標反向假冒行為，亦應屬於典型的不正競爭行為，為保護工業產權巴黎公約第10條之2禁止性條款所涵蓋及禁止。

我國公平交易法所維護之市場公平競爭秩序的目的，就是為了使競爭同業得以公平獲取交易機會，至於競爭同業之行為是否構成不正當競爭，主要取決於行為人的競爭手段是否符合競爭標準或準則，也即獲取競爭成果的競爭手段是否正當。因此，若不正競爭行為的本質已背離市場競爭標準與準則者，參上開保護工業產權巴黎公約規定，凡在工商業活動中違反誠實經營的行為，即構成不正當競爭行為。該公約以是否違反“誠實經營”作為衡量不正當競爭行為的標準。我國公平交易法，亦以“誠實信用”為遵循的重要原則，與民法之“誠實信用”原則一致。因此，在不正競爭行為中，若有以不正當的投機取巧獲取競爭優勢之行為，從而破壞了誠實信用的商業道德與公平競爭秩序者，即應屬公平交易法規範範疇。就公平交易法之立法宗旨觀之，堪以認定其符合巴黎公約之規定。



事業為爭取交易機會對外所為之不正行為，包括侵奪他人努力成果（misappropriation）、混淆識別（misidentification；trademark / name infringement；palming off）、欺罔與不實（deception and falsehood）、不當促銷及取價等皆屬之，大致上分別相當於我國公平交易法第 24 條及第 19 條第 5 款、第 20 條、第 21 條、第 24 條及第 19 條第 2、3 款規定。在「SOLUX」商標案件中，被告之商標反向假冒行為，對於市場競爭秩序有很大的危害，除阻礙了企業商譽的形成外，亦欺騙消費者該商品的真正產製者，若允許競爭同業可以用反向假冒的方式將本應屬於他人的商譽竊為己有，亦將造成市場秩序之混亂，破壞正常之市場公平競爭環境，其行為顯然違背了公平交易法所欲維護之誠實信用的商業道德與公平競爭秩序。依公平交易法上開條文文義，應為第 21 條規定之事業於商品或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於商品之原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等，為虛偽不實或引人錯誤之表示行為；及第 24 條規定，禁止事業為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為所規範涵括。

是以，為維護誠實信用的商業道德和公平的市場競爭秩序，與公平交易法精神相抵觸的行為，都應受該法之規範，礙於目前尚無反向假冒行為逕引上開公平交易法維護權益之案例可稽，又首揭「SOLUX」商標案件之反向假冒行為，告訴人並無援引主張其行為違反公平交易法之上開規定，而基於公平交易法係採先行政後司法原則，檢察官上訴自亦無從援引之。

## 捌、結語與建議

透過以上對反向假冒侵權行為的研究，堪以認定各國均認為擅自將他人的註冊商標除去或替換上自己的商標，然後又投入市場的這種商標反向



假冒行為，不僅會影響原商品註冊商標有效發揮其作用，而且會使商標失去其本來的商品識別作用，使商品流通秩序產生混亂，嚴重影響了商標權人的商品及企業信譽。只是各國論證之角度不同，美國、英國及新加坡法制面，係側重在保護消費者及維護公正競爭之立場，禁止虛偽或不實陳述商品或服務來源，日本及中國大陸論證之角度，係側重維護商標功能及商譽保護，禁止未經同意擅自除去商標之行為。

從消費者立場觀察，商標反向假冒構成侵權的理論基礎，係被告對消費者購買的商品來源作了虛假表示，欺騙了消費者。商標的重要功能在於提供商品識別功能，被告虛假的表示商品來源的資訊，誤導消費者，使消費者做出再次向假冒者購買之行為，顯為欺騙之行為。假冒者虛假表示商品的來源資訊，目的是欲從商品的商譽中獲得不正當的利益。並利用消費者對假冒商品之滿意經驗，所創造假冒者商標之商譽，顯有搭便車不正競爭行為之情形，法律自應賦予商標權人有排除侵害之權利，因而各國多已立法嚴懲類似行為。

我國在尚未修法明定禁止反向假冒行為之前，為避免有越來越多的不公競爭行為發生，宜參照前開95年5月22日臺灣高雄地方法院93年度智字第21號山葉鋼琴民事判決意旨，對商標法第30條第2項「但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限」之但書規定，解釋上應以保護消費者為最重要之出發點，在具體個案上判斷，是否屬於權利耗盡理論之例外情形，並參諸商標法第1條、第29條第1項及第61條第1項所明定之立法意旨，宜解釋為保護所附加的註冊商標於指定商品或服務，得以順利流通於市場，直至最終消費者之手，不受任何妨礙或破壞，若有任何妨礙或破壞之行為，商標權人均得援引商標法第61條第1項規定排



除或預防侵害，如因而受有損害時，並可請求損害賠償，始能符合商標法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之立法意旨。

但積極立法仍是避免侵權爭議之最佳途徑，國際上有於商標法、工業產權法、不正競爭法或交易說明法等法律，明定禁止商標反向假冒行為，其保護之法益有所不同，並以1946年美國蘭哈姆法第43條(a)之規定最稱典範，該款的適用範圍逐年擴充，反向假冒行為亦屬該條款規範範疇，美國法學界將該條款視為普通的聯邦反不正當競爭法，係反不正當競爭法的總條款，是以，美國商標法對除去或撤換商標的行為，係從禁止不正當競爭的角度來處理。違反者除負損害賠償民事責任外，部分國家復有刑事罰則規定，處以二年或一年以下監禁、或科或並科罰金，包括法國、澳大利亞、希臘、葡萄牙、西班牙、英國等，中國大陸則因有行政查處制度，而有行政罰則之規定，足證各國對反向假冒行為均採嚴格禁止之態度。

商標既是商品的重要識別標誌，在這個知識經濟的時代，商標不僅僅是識別來源，更重要的是在於市場之開拓，商譽形象之積累，品牌之塑造，為企業無形的資產，我們必須借鑒外國經驗，禁止商標反向假冒行為，始得完善商標權之保護制度。我國商標法修正案已於98年11月30日送經濟部審議，有關禁止反向假冒行為，依前揭實務判決，在法律上仍有解釋適用之餘地，並未考量明文納入商標法中規範，惟是否仍應考量納入商標法或公平交易法中明文規範，以維護消費者權益及公平競爭秩序，則有待形成共識。