

2011 年修正商標法後問題之再思考

蔡明誠*

摘要

2011 年新修正商標法採取開放商標能力，並對過去學理上爭議及實務適用之疑義加以澄清及修正，值得肯定。面對此新修正法，本文仍發現有些值得繼續探討問題，例如商標法名稱之再思考、圖樣呈現方式、商標近似與混淆誤認之虞概念、新興標章之商標能力、商標共有、商標權之授權與讓與及移轉、商標法之登記效力、商標權之效力限制、商標侵權與判決書之登載請求權、計算損害賠償方式等，並試提出管見，以供學理及實務上有興趣人士，得以進一步探討之參考，期待新修正法施行後得以更妥適之適用及解釋，如仍有法律漏洞時，宜適當予以法律補充，藉以避免學理及實務上見解上發生歧異。

關鍵字：商標圖樣、混淆誤認之虞、商標能力、商標共有、商標異動登記效力、商標權之效力限制、判決書登載請求、商標侵權損害賠償之計算方法

壹、前言

現行商標法公布於 1930 年 5 月 6 日，並自 1931 年 1 月 1 日施行，歷經 13 次修正，最新一次修正為 2011 年 6 月 29 日修正發布，2012 年 7

收稿日：101 年 12 月 21 日

* 作者為國立臺灣大學法律學院教授。

月 1 日施行。本次修正，係為因應近年來工商企業發展快速，商業交易型態活潑多元，舊法若干規定已不敷適用，另商標侵權部分規定亦造成司法實務適用之疑義，且鑒於商標流通具有國際性，而統合及協調各國商標申請程序之商標法新加坡條約（The Singapore Treaty on the Law of Trademarks, STLT）已於 2006 年 3 月在新加坡舉行之外交會議通過，並於 2009 年 3 月正式生效，商標法為與國際規範相調和，宜納入該條約相關規定，以使商標權保護更加周延¹。

經濟部智慧財產局能因時制宜，修正商標法之態度，值得肯認。面對此新修正法，仍發現有些值得繼續探討問題，國內針對新修正商標法已有論文探討新法政策方向²、商標使用、維權使用與商標權侵害³或刑罰修正⁴等問題。本文因限於篇幅及時間，擬先引述擇要之修正重點，之後就若干問題進行探討並試提出管見，以供學理及實務上有興趣人士，得以進一步探討之參考。

貳、修法後問題之再思考

一、商標法名稱之再思考：從本次修正觀察，修正幅度甚大，除章節名稱及用語調整以外，明定保護及申請註冊取得權利之客體，包括商標權、證明標章權、團體標章權及團體商標權，雖其仍維持以註冊而取得之商標，不及於因使用而取得之標章，所以整部法律仍以商

¹ 參照 2011 年商標法修正草案總說明。

² 如葉德輝，「新商標法政策方向之觀察」，智慧財產權月刊，152 期（100 年 8 月），21 頁以下。

³ 如蔡惠如，「智慧財產法律規範 101」，台北：元照出版公司，2012 年 9 月初版一刷，114-119，148-149 頁。

⁴ 如鄧振球，「試評 100 年 6 月 29 日公布商標刑罰之法律修正案」，發表於 2012 年第十六屆全國科技法律研討會，國立交通大學科技法律研究所主辦，799 頁以下。

標法稱之。倘若以外文稱呼，該稱之為 Trade Mark Law（商標法），或 Mark Law（標章法）？以狹義觀察商標之意涵，其可能僅指商品或服務為標的之商標（或稱標章）之意，但以現行法而言，其既涵蓋商標權、證明標章權、團體標章權及團體商標權等標章權，不但包含商品／服務，亦及於證明及團體等標識⁵，所以如將之稱為標章法，似更加周延，未來如能擴及於因使用而取得之標章、表徵、著名標章、公司名稱、商號及著作名稱等，則更能建構完善之標章法體系。

- 二、圖樣呈現方式：新修正商標法要求申請註冊之商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現，將可使商標法保護之範圍得以更加明確。惟法律用語貴於明確並易於解釋其意義，商標圖樣，從過去商標應以視覺可感知之圖樣表示，改為清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現，在此情形，是否產生從原有一項抽象用語，換上五項不甚具體用語，雖要求客觀明確，但此等用語，仍有待進一步解釋或甚至法律補充，修正後宜思考如何運用此五項用語駁回商標申請，其屬於一項法律構成要件，或是五項構成要件？另此所謂商標圖樣應清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現，是否宜與標識作為商標能力之標的，相互一致，換言之，未來值得觀察者，於商標審查上如何透過商標圖樣客觀呈現，使商標的呈現方式與實質商標權保護範圍相同，將是實務上之一項考驗。

⁵ 日本文獻上有將商標法、不正競爭防止法及商號，合稱之為標識法（如相澤英孝編著，「知的財產法概說」，東京：弘文堂，2010年11月30日4版1刷，260頁以下）。

三、商標近似與混淆誤認之虞，概念上仍有待釐清：實務上，例如智慧財產法院 101 年度民商訴字第 19 號民事判決，認為按未得商標權人同意，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；或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，為或視為侵害商標權，該判決係依修正前商標法第 29 條第 2 項第 3 款、第 62 條第 2 款規定，其均以「致商品或服務相關消費者混淆誤認」為要件。次按所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品／服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。商標是否近似暨其近似之程度，係判斷有無混淆誤認之虞時，應參酌之相關因素之一。與他人已註冊之商標相同或近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，在我國商標法第三十條第一項規定，係屬於不予註冊之事由（即註冊障礙事由），外國立法例上，如德國標章法（Markengesetz）第九條則係相對保護障礙事由（relative Schutzhindernisse），須經當事人或利害關係人主張，換言之，第十款規定，相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。此係指商標（或稱標章）之註冊能力（Eintragungsfähigkeit einer Marke），屬於商標註

冊於註冊簿之要件，但應與可作為商標之能力，即指商標能力（Markenfähigkeit），加以區別⁶。

前述第三十條第一項第十款規定，將相同於他人同一商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，以有致相關消費者混淆誤認之虞者為要件，未如第三十五條第二項規定，除第三十六條規定不受他人商標權之效力所拘束者外，下列情形，應經商標權人之同意：

- （一）於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。
- （二）於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
- （三）於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

上述規定，將於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，獨立一款，解釋上不須以「有致相關消費者混淆誤認之虞者」為要件。我國於 2003 年修正商標法，因舊法時期常有將近似與否及混淆誤認與否各別獨立判斷之情形，其認為判斷二商標是否構成近似，本應綜合判斷有無致混淆誤認之虞，為釐清此概念，明定二商標有混淆誤認之虞，始不准註冊。此修正與德國立法例類似，惟未將於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，與於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，或於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認

⁶ 參照 Karl-HeizFezer, Markenrecht, München: Beck, 4. Aufl., 2009, §8 Rn.18。

之虞者，將加以區分，仍有商權之餘地，因此，雖未必須參考德國立法例，採絕對與相對不予註冊事由之制度，但宜參考德國標章法第九條第一項第一款及第二款規定，將兩者區分，分別規定，換言之，於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標情形，實不要求「有致相關消費者混淆誤認之虞」，於德國法係要求對公眾產生混淆之虞（für Publikum die Gefahr von Verwechslung）。

四、新興標章之商標能力問題：所謂商標能力，類似我國商標法第十八條第一項規定，商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。換言之，欲申請註冊商標之標的，須具有商標能力，即指其係以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。由於前述將文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，予以例示規定，似未窮盡列舉應受保護之商標之標識。此可從本次修正理由觀察，其係參酌商標法新加坡條約（STLT），國際間已開放各種非傳統商標得作為註冊保護之態樣，為順應國際潮流，並保障業者營業上之努力成果，爰開放任何足以識別商品或服務來源之標識，皆能成為本法保護之客體，並例示商標得由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態（motion marks）、全像圖（hologram marks）、聲音等之標識，或其聯合式標識所組成，即商標保護之客體不限於所例示之情形。由此可見，新修正商標法就商標能力，改採開放性之要件，惟其例示者尚屬有限，此所謂任何具有識別性之標識，是否包括氣味標章，亦值得探究其有無商標能力或註冊能力之存在。特別是符合商標法第十

九條商標註冊時所要求者，即氣味標章應如何以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現，以符合新修正法之開放精神⁷。

五、商標共有規定：為因應產業界需要，增訂商標共有之相關規定，從而得由二人以上共有商標，並增訂商標共有之申請、移轉、分割、減縮、授權及設定質權等相關規定（參照第七條、第二十八條及第四十六條），此法比照著作權之共有，採取商標權之彈力性，一位商標共有人拋棄其應有部分，歸屬於其他共有人按比例分享，此與我國民法共有拋棄之學理通說，有所不同，屬於特別法規定，與日本民法共有規定相近。至於共有之屬性，如以第四十六條規定中特別提及應有部分，又商標法稱共有，而非共同共有，所以解釋上商標權之共有，除特殊情形（例如合夥、夫妻共同財產或繼承關係而形成者）外，宜認為其係分別共有之關係。

六、商標權之授權與讓與及移轉問題：新修正法參考商標法新加坡條約，增訂專屬授權之定義及為再授權之相關規定，並為保障專屬被授權人之權益，增訂專屬被授權人行使權利之規定。（第三十九條）此明文區分專屬授權與非專屬授權，屬於進步之修法。第四十二條

⁷ 有認為氣味難以圖文表示，如果用化學程序表示就只有讀化學的看得懂，一般交易大眾是看不懂的。（如張郁齡，「於商標註冊審查之國際趨勢與實務運作學術研討會」，台灣法學雜誌，204 期（2012 年 7 月 15 日），151 頁。另對於氣味、觸覺及味覺等非視覺可感知之商標，雖在審查及公告作業技術方面尚有困難，但不排除可能就個案準用非傳統商標審查基準者，即採取就開放態度，例如汪渡村，「商標法」，台北：五南書局，2012 年 10 月三版一刷，67 頁及註 45。另從識別性討論氣味商標者，參照賴文智，「企業法務商標權須知」，台北：益思科技法律事務所，2012 年 8 月初版，9-10 頁。

規定，商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人，此所謂移轉，係指商標權之讓與（assignment），此時讓與人已將商標權「賣斷」（俗稱）於受讓人，其與前述授權（licensing）之授權人之商標權未喪失之情形不同。而所謂移轉，較為中性，似可包括授權，例如實務上有稱技術移轉，即包括權利之授權或讓與。因此，商標權之移轉，宜修正為商標權之讓與。

七、有關商標法之登記效力規定問題：第三十九條第一項及第二項規定，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。前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。於第四十條規定，專屬被授權人得於被授權範圍內，再授權他人使用，以及非專屬被授權人經商標權人或專屬被授權人同意，再授權他人使用時，再授權非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。於第四十二條規定，商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。於第四十四條規定，商標權人設定質權及質權之變更、消滅，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。由前述可見，商標權之授權、再授權、移轉（讓與）及設定權利質權或其變更或消滅，以登記，始發生對抗第三人之效力。在商標權人為擔保數債權就商標權設定數質權者，其次序依登記之先後定之，此時先登記者，則發生優先之效力。在登記對抗之效力方面，值得留意者，如未登記，其權利之變動，僅經意思表示，則生效力。如有雙重授權、讓與或設定質權時，則須經登記，始得對抗第三人，惟此之第三人，是否包括侵權人或惡意第三人，

解釋上不宜包括之，但未來宜透過法律補充，予以目的性限縮⁸。

八、商標權之效力限制方面：商標法第三十六條第一項第一款規定，修正舊法第一款規定之「善意且合理使用之方法」，係指依一般商業交易習慣之普通使用方法，且非作為商標使用者，包括知悉他人商標權存在之合理使用，惟實務上有認為此「善意」係指民法上「不知情」，因而產生爭議，為釐清適用範圍，爰參考二〇〇九年二月二十六日歐洲共同體商標條例第十二條規定，修正為「符合商業交易習慣之誠實信用方法」。此所謂「符合商業交易習慣之誠實信用方法」，德語與英語係為 *den anständigen Geflogenheiten in Geserbe oder Handel*; *honest practices in industrial or commercial matters*，但於德國標章法第二十三條則規定其使用不違反善良風俗（*nicht gegen die guten Sitten verstößt*）（類似我國法上之公共秩序或善良風俗）。嚴格言之，誠實信用原則與公共秩序或善良風俗兩者，雖分屬民法上二種不同基本原則，於商標法第三十條第一項第七款規定亦針對不予註冊事由，包括妨害公共秩序或善良風俗者⁹。但在德國實務上則認為不違反善良風俗，與歐盟商標準則第六條第一項規定相符合¹⁰，該準則規定與我國本次修正理由所參考歐洲共同體商標條例第十二條

⁸ 類似見解，認為解釋上應限於「善意」第三人，對於授權人雙方及交易安全較有保障。（如黃惠敏，「從與貿易有關智慧財產權協定看我國商標法之修正——以商標法新法為中心」，萬國法律，185期（2012年10月），74頁。

⁹ 有關商標先使用權之誠信原則與公序良俗原則之適用問題，參照黃銘傑，「商標先使用權之效力範圍——評智慧財產法院九十八年度刑智上字第四十號判決」，月旦法學雜誌，204期（2012年5月），177頁，特別就日本商標法規定公序良俗適用之彈性及可塑性，評析採取誠信原則之智慧財產法院九十八年度刑智上字第四十號判決，其見解可資參考。

¹⁰ 參照 *Karl-HeizFezer, a.a.O., §23 Rn. 23f.*

規定相同。在此情形，比較我國新修正商標法所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法¹¹，未來如何適當法律適用，且其與商標使用、商業使用或以行銷為目的之商標使用關連性為何，特別是面對新興商標使用，例如網路上關鍵字使用可能侵害商標權之爭議¹²，凡此均值得個案予以解釋，等待案件夠多時，得將之予以類型化，以利法律適用。

九、商標侵權與判決書之登載請求權：本次修正商標侵權之相關規定，亦不乏進步之修正，例如釐清商標侵權責任之主觀要件，即明定商標之除去及防止請求權，不以行為人主觀上具故意或過失為必要；至於損害賠償請求權，則以行為人主觀上具故意或過失為必要。（第六十九條）此修正，將可澄清商標權侵害之損害賠償請求權，非採取無過失責任。舊法第六十四條規定，商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。該條刪除之理由，有關被侵害人聲請將判決書全部或一部登報一事，訴訟實務上，原告起訴時，即得依民法第一百九十五條第

¹¹ 經濟部智慧財產局編，「商標法逐條釋義」，2012年11月29日版，特別例示，倘故意將自己姓名突顯使用，以致讓消費者認為是標榜商品的商標，而致消費者對其指示的商品來源產生混淆誤認之虞，或有不公平競爭之虞者，即難謂係屬商業交易習慣之誠實信用方法，應不該當本款之合理使用。又符合商業交易習慣的誠實信用方法：係指行為人主觀上沒有不正當競爭或攀附他人商標的意圖，客觀上使用的事證須符合誠實信用方法，並無不正確或非真實的表示，或有意圖影射或攀附他人商標的商譽而致影響公平競爭秩序等情形。

（http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=4351&Language=1&UID=8&ClsID=128&ClsTwoID=324&ClsThreeID=0（瀏覽日期：2012/12/18）。此釋義固可從主客觀事實判斷，但仍不無抽象，有待解釋或補充之。

¹² 參照簡維克，「網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議」，科技法學評論，6卷2期（2009年10月19日），127-129頁；郭雨嵐、林莉瑩，「由 Rosetta Stone v. Google Inc. 案淺論關鍵字廣告之商標法上爭議」，萬國法律，185期（2012年10月），39頁以下探討關鍵字廣告是否構成商標使用、輔助侵權及合理使用等問題。

一項後段「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」之規定，在訴之聲明中一併請求法院判決命行為人登報以為填補損害，本條應無重複規定之必要，爰予刪除，回歸適用民法相關規定。前述民法第一百九十五條第一項後段所定名譽及回復名譽之適當處分，的確包括登報謝罪等¹³，該被侵害人之名譽，主要係屬於自然人之特別人格權，至於法人之名譽，實務上亦曾採取可登報道歉之見解，例如最高法院 62 年台上字第 2806 號民事判決（被收為判例）認為，被上訴人 A 奶品股份有限公司於民國六十一年十二月十八日在台北市某晚報刊登廣告（即啟事）謂：「本公司門市部前銷售之 A 冰淇淋並附帶兼銷 A 蛋糕，因供應不能配合本公司需要，常受客戶指責批評」，足以毀損上訴人之名譽及營業信用，業經刑事判處 A 公司經理妨害名譽罪刑確定在案，求為命被上訴人等在各該晚報第四版刊登道歉啟事兩天回復其名譽，並給付新台幣（下同）五十萬元慰藉精神名譽損害之判決。原審除判命 A 公司於原登載廣告之晚報上刊登如原判主文附表所示之道歉啟事以回復上訴人之名譽外，關於上訴人請求被上訴人連帶給付五十萬元精神慰藉金一節，以公司係依法組織之法人，僅其社會價值與自然人相同而已，其名譽遭受損害，無精神上痛苦之可言，登報道歉已足回復其名譽，自無民法第一百九十五條第一項規定請求精神慰藉金之餘地，上訴人請求被上訴人連帶給付五十萬元，俾慰藉精神上之損害難謂有據。前述舊

¹³ 民法第 195 條第 1 項後段由法院為回復名譽適當處分之合憲性？參照司法院釋字第 656 號解釋，民法第一百九十五條第一項後段規定：「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」所謂回復名譽之適當處分，如屬以判決命加害人公開道歉，而未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者，即未違背憲法第二十三條比例原則，而不抵觸憲法對不表意自由之保障。

此外，對此解釋，亦有大法官提出不同見解，亦值得參考。

法第六十四條規定之登報掲載請求權，其係侵害商標權請求登報道歉，但刪除理由，引用民法第一百九十五條第一項作為論據，似尚有商權之餘地。因為商標法固有「人法」之性質，具有人格法益之屬性，但近來漸已財產權化，從不可讓與或共有，已均開放。問題是商標權是否包括商標財產權與商標人格權，如係肯定，其所謂商標人格權，是否等同於民法之特別人格權，適用前述民法規定，均有探究之必要。嚴格言之，商標人格權，不等同於民法上人格權，亦非屬於名譽權，如比照前述最高法院判決之見解，雖可能主張登報道歉，但其經理係因刑法上妨害名譽被判刑，而可能併罰其所屬之公司法人組織，似非承認法人具有犯罪能力。至於侵害之名譽，亦不同於商標權之侵害，所以如將民法第一百九十五條所保護之人格法益，逕予以包括商標權或商標人格權，似仍有值得商權之餘地。況且商標權侵害之刑事犯罪行為，在性質上非等同刑法上妨害名譽之犯罪類型。此外，在現行法律中，是否該明文賦與商標權之被害人得以請求判決登報？此屬於立法論問題，但從實務上需求，比較現行法律，著作權法第八十九條規定，被害人得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容全部或一部登載新聞紙、雜誌。第九十九條關於刑事判決之登報，係參考刑事訴訟法第三百十五條規定，明定犯第九十一條至第九十三條、第九十五條之罪者，因被害人或其他有告訴權人之聲請，得令將判決書全部或一部登報，其費用由被告負擔。在我國智慧權法中，以著作權法規定較為明確，不但針對民事判決書之登報，亦包括刑事判決書。但用語上，因有登報與登載新聞紙、雜誌之差異，顯不一致¹⁴，且面對數位化網路時代，新聞

¹⁴ 參照章忠信，【刑事判決僅能「登報」】？

<http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=3&act=read&id=367>（瀏覽日期：

紙或實體雜誌以外，尚有網路上公告方式，亦似可以加以運用。又刑事訴訟法第三百十五條規定，犯刑法偽證及誣告罪章或妨害名譽及信用罪章之罪者，因被害人或其他有告訴權人之聲請，得將判決書全部或一部登報，其費用由被告負擔¹⁵。此規定與民法前述規定關係，最高法院曾有判決認為，名譽被侵害者，並得請求為回復名譽之適當處分，民法第一百九十五條第一項定有明文。倘將刑事判決書登報，係屬回復名譽之適當處分，上訴人不依刑事訴訟法第三百十五條之規定，聲請刑事法院將判決書全部或一部登報，而提起民事訴訟請求被上訴人將判決書全部或一部登報，應為法之所許¹⁶。依此實務見解，得提起民事訴訟，請求揭載刑事判決書。但法院得裁量是否諭知將判決書全部或一部登報。由此可見，如欲請求登載民刑事判決書，在妨害名譽時，固可能適用前述規定。惟如前所述，侵害商標權之性質，似與名譽權侵害，尚有差異，因此，如欲承認此項被害人之民事或刑事判決揭載請求權，似於商標法明定為佳。因為長久之計，似不宜採權宜措施，利用法律補充，類推適用前述著作權法。至於前述刑事訴訟法規定，亦與民法第一百九十五條規定適用有前述之類似問題，換言之，侵害商標權之刑事犯罪行為，似不宜逕解釋其等同於妨害名譽及信用之犯罪行為。綜上，商標權侵害之民事或刑事判決書之全部或一部登載與新聞報或雜誌，甚至未來可以討論是否使用網路方式揭載判決書，是否該予以法律

2012/12/11)。其建議著作權法第八十九條與第九十九條之用語上，未來或許應統一立法用語。

¹⁵ 另刑事判決書登報之處分如何執行？參照司法院釋字第 159 號解釋，刑事訴訟法第三百十五條所定：「將判決書全部或一部登報，其費用由被告負擔」之處分，法院應以裁定行之。如被告延不遵行，由檢察官準用同法第四百七十條及第四百七十一條之規定執行。本院院字第一七四四號解釋，應予補充。

¹⁶ 參照最高法院 73 年台上字第 3055 號民事判決。但此未見編入最高法院判例。

明文規定，賦予其具體法源依據，此等問題頗值得實務上加以討論，期待有比較一致之見解，以利實用。

十、在計算損害賠償方式之問題：商標法第七十一條第一項第三款規定，採取零售價計算之法定賠償額計算方式，即就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。該款將舊法第六十三條第一項第三款規定略為修正，將五百倍下限刪除，其修正理由在於將現行條文之最低損害賠償即單價五百倍部分刪除，由法官依侵權行為事實之個案為裁量，以免實際侵權程度輕微，仍以零售單價五百倍之金額計算損害賠償額，而有失公平。比較舊法商標法第六十三條第一項第三款規定，係於 1985 年 11 月 29 日修正商標法時增列，修正理由主要係因受害人往往無法證明實際損害，致不能獲得應得之補償，非僅有失公平，且助長侵害行為之滋生。英美法例雖設有由法院依侵害情節酌定超過實際損害額至三倍之賠償，非僅在表面上使受害人成為不當得利之受益人，且對作為計算基礎之實際損害仍無法免除其舉證責任，終不若以法律明定其法定賠償額為愈。我國特別法不乏承認多倍賠償計算方式者¹⁷，在智慧權法上，例如舊專利法第八十五條第三項規定，亦與公平交易法類似，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三

¹⁷ 例如公平交易法第 32 條規定，法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。另外，證券交易法第 157 條之一第三項規定，亦有類似規定，即違反第一項或前項規定者，對於當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券之價格，與消息公開後十個營業日收盤平均價格之差額，負損害賠償責任；其情節重大者，法院得依善意從事相反買賣之人之請求，將賠償額提高至三倍；其情節輕微者，法院得減輕賠償金額。

倍。但新修正專利法第九十七條規定（2013 年 1 月 1 日修正施行），則將該第三項規定予以刪除，其修正理由認為懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國一般民事損害賠償之體制。再者，目前修正中之營業秘密法，因強調納入刑事責任及加重刑度之修法重點，則未對現行營業秘密法第十三條第三項，採取前引述舊專利法規定刪除之類似修法政策，換言之，其仍規定侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。如此可見，在我國智慧權之侵害，損害賠償計算，與德國等外國立法例著重在具體損害計算（即實際損害之賠償）、類推授權（Lizenzanalogie）及被害人利益返還（Herausgabe des Verletzergewinns）（國內有稱之總利益說）等三種主要損害計算方法（Methode der dreifachen Schadensberechnung）¹⁸，似有所不同。以上規定相對於商標法，可見商標法早在 1985 年即對多倍賠償計算方式之立法政策有所衡量，相較之下，其較專利法有更周延之立法政策上之思考。惟需要考量者，為避免實際損害之舉證不易及公平填補受害人之損害，採取前述法定賠償額方式，是否符合我國民法「有損害始有賠償」之損害賠償法理，不無推敲之餘地。因為從實務上，既然有法定賠償可以提供便利計算損害方法，受害人是否會怠於積極主張其所受損害，逕以法定賠償額計算，同時易導致法院怠於客觀判斷個案情節之真相探求，更何況修正規定，將賦予法院

¹⁸ 此可參考德國標章法第十四條第六項規定，並參照 Karl-Heinz Fezer, a.a.O., §14 Rn.1024ff。

更大裁量餘地，即就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額，計算損害賠償額。如此情形，僅設上限，不設下限之結果，又回到 1985 年修正前之情況，即受害人往往無法證明實際損害，致不能獲得應得之公平補償，且將助長侵害行為之滋生。雖剛修完法施行未久，仍有需要再繼續思考我國商標法採取法定賠償制度之可行性或實用性。新修正商標法，增列採取類推授權計算損害賠償之方式，即以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。其增訂理由，在於商標權人以外之人，如欲合法使用註冊商標，本應透過商標授權之方式，於經授權之範圍內，支付對價後方能使用。就此而言，未經商標授權之侵害使用行為，對於商標權人所造成之損害，就相當於侵害商標權人透過授權條件所可以取得之客觀財產價值。另關於侵害智慧財產權損害賠償事件損害額之認定，「辦理民事訴訟事件應行注意事項」第八十七點已規定，得參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，爰增訂此相關計算其損害賠償之方式，以利商標權人選擇適用。此屬於進步之立法，其係參照前述辦理民事訴訟事件應行注意事項第八十七點第二項就損害額之認定¹⁹，規定於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。惟在法律適用上，此按合理權利金計算損害賠償額之方式，係與具體

¹⁹ 該規定係以民事訴訟法第二二二條第二項規定為出發點，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。

損害計算與利益計算兩種計算方法，併稱之國外三大損害賠償計算方式之一種，其屬於獨立之計算方式，而非屬於計算民法第二百十六條所稱之所受損害（實際積極損害）之計算方式。在過去實務上曾有討論前述計算方式之判決，例如臺灣高等法院八十六年度重上字第二七三號民事判決，被害人（即上訴人）主張，縱認依該第三款（按：舊商標法規定）之計算方式為不可採，亦可依同項第一款前段於八十一、二年若授權他人使用該商標可得之權利金經鑑定認定之一千三百四十一萬零九百十元為損害之賠償，或依第二款前段就被上訴人所得淨利經鑑定之四百七十八萬五千九百九十七元為賠償。就此被上訴人不予同意。又縱又依第一款請求，亦僅得依該款但書而不得據學者之見以權利金為計算基礎。高院判決認為，（舊）商標法第六十六條第一項一至三款乃計算損害賠償之方法，雖規定擇一使用，要非不得併為主張而最後則須擇其一種方法為計算而已。且與訴訟標的無關，亦不生訴之追加或變更問題。雖其後於同年三月二十四日具狀謂縱認依該第三款計算為不可採，亦可依第一款以鑑定所得之授權使用商標權利金一三、四一〇、九一〇元請求賠償。上訴人主張依該條項第一款前段以授權使用商標之權利金為計算方法，雖此權利金與該款前段所規定依民法第二百十六條之所受損害及所失利益尚屬有間，惟要非不可據此為酌減賠償額之依據。在舊商標法時期，該高等法院判決藉由鑑定所得之授權使用商標權利金計算損害賠償額，雖未明言其係獨立計算方法，但謂與該款前段所規定依民法第二百十六條之所受損害及所失利益尚屬有間，惟要非不可據此為酌減賠償額之依據，誠屬進步見解，可供新修正商標法適用時參考。

參、結語

2011 年修正商標法採取開放商標能力，並修正不少舊法不甚週延之處，值得肯定，本文提出若干問題，並試提出個人管見，拋磚引玉，主要期待新修正法施行後得以更妥適之適用及解釋，如仍有法律漏洞時，宜適當予以法律補充。在較高原則性之立法政策思考，未來宜再思考若干舊法時期延續至今之問題，例如商標法不宜僅以註冊之商品及服務之商標為限，另應再思考因使用而取得之標章、地理標示，以及分散規定於公平交易法第二十條第一項之表徵、規定於公司法之公司名稱、規定於商業登記法之商號等標章或標識。此外，為有利實務之應用，本文所提出問題，雖有些屬於舊法存在問題，另有些屬於法律結構問題，亦有些個別之法律問題，惟面對新修正商標法之解釋及適用上，似宜對之有新思維，藉以避免學理及實務上見解上之分歧。