

與審判相關之商標法修法議題第 2 次座談會議紀錄

壹、時間：98 年 9 月 4 日上午 9 時 30 分

貳、地點：智慧財產法院 4F 國際會議廳

參、主席：高院長秀真、王局長美花

肆、出席人員：如簽名冊

記錄：吳恆安

伍、討論事項：

【問題八】

- 一、智慧局洪組長：現行法有關商標之使用，都是依據總則第 6 條的規定處理，所以過去在民事或刑事侵權行為之認定，都是回到第 6 條，但是這次修法經過討論，並參酌國外立法例，針對商標維持權利的使用、民事及刑事侵權的使用，都有個別之規定，這次修法亦是朝分別規定的方向規範。但是如果把維持權利的使用放在第 61 條而不是放在總則，對於現行商標法例如：第 23 條第 1 項第 12 款著名商標之使用，以及同條第 14 款先使用商標之認定，是不是可以當然適用第 61 條維持權利的使用？公聽會上外界是有些質疑，認為在體例上可能會有問題？另外，這次有關商標使用的規定，加上「持有、陳列、散布」，這原本在 82 年修法時就有的規定，只是在 92 年現行法修法時已刪除，結果在法院實務適用上出現不一樣的見解，有認為現行法第 6 條商標之使用包括販賣行為，亦有認為不包括販賣行為，所以在適用上就產生疑義，這個疑義會影響到刑事侵權，當行為人同時製造並販賣仿冒品時，究竟該當現行第 81 條？還是同時該當第 81、82 條之規定？為解決疑義，這次修法爰予增列。
- 二、智財法院李庭長：我們是認為修正草案關於使用之規定有一點混亂的感覺，如果能在總則訂定商標使用之概括定義，另於民事、刑事及行政訴訟中，關於商標使用之適用範圍，到底要擴張還是要減縮，在各該條文中另作規定，這樣可能在體例上較為周全。
- 三、智慧局王局長：本局修法做如此大變動，是因為現行法總則篇有關商標使用之規定，應該一體適用於商標、證明標章、團體標章，但事實上第 6 條只適用於 trademark 或 service mark 而已，不包括證明或是團體標章，之前所以列於總則篇，是因為仿日本商標法第 2 條之體例，規定商標使用之定義。這次全盤修法時，考量商標使用之定義既無法適用於證明、團體標章（有自己個別的使用規定），即不適合列於總則篇，而應移列至商標

之章節，依商標維持或侵權等態樣分別明定其商標使用之定義。現行商標法因於商標民事侵權行為部分，並無侵權行為之商標使用定義，因此，只能回歸適用總則第 6 條規定，這是現行法之問題。

- 四、法務部邱檢察官：在草案第 80 條民事侵權與第 91 條刑事侵權都分別有侵害商標權之使用規定，但兩規定不盡相同，其政策考量何在？另外第 80 條第 2 項規定「侵害商標權之使用，尤指下列行為：……」，為何會用「尤指」之文字來規定，是不是只限於第 80 條第 2 項所列舉之態樣才是侵害商標權之使用？
- 五、智慧局洪組長：草案第 80 條第 2 項所謂「尤指下列行為：」，係指例示規定，公聽會時 IP 法院的法官內部經過討論，認為可循民法第 1055-1 條規定之例，用「尤指」之字眼指例示規定之意，也就是例示民事侵權商標使用之態樣。至於刑事部分，因必須恪守罪刑法定主義，實務上採較嚴格之文義解釋，所以，草案第 91、92 條採用列舉方式規定刑事侵權行為態樣及刑事處罰之規定，原則上仿冒者如果製造仿冒品同時加以販賣，就會用第 91 條來規範，但是如果是第三人自己不製造仿冒品，只有販賣仿冒品的話，就會用第 92 條第 2 項來處罰。至於針對在報章雜誌、電視或網路上使用商標之行為，則不論是仿冒者或第三人都適用第 92 條第 1 項處罰。
- 六、智慧局王局長：草案第 80 條「尤指」部分之規定，在民事的部分我們是比較仿襲西歐國家，就是「in particular」的意思，民事侵權的重點就在於行為人是不是有將商標置於市場中之意，而使消費者混淆其來源，目前參考國外立法例例示其態樣，但是如果有其他態樣產生，又符合商標侵害之規範目的，也有可能受此規定之規範。另外一個問題，草案第 6 條之商標使用是包括將商標標示在商品或服務上，加上持有、陳列、散布之要件，才構成商標之完整使用。但目前草案第 80 條第 2 項之「尤指下列行為」，其中第 1 款只規定商標標示在商品或服務之行為，第 3 款只規定持有、陳列、散布之行為。但是回到第 91 條刑事處罰則是規範完整之製造加上持有、陳列、散布之商標使用行為，產生體系上怎麼解釋之問題。再看第 92 條第 2 項，與第 91 條第 2 項也是會發生適用上問題。
- 七、智慧局洪組長：商標之維權使用，本須將標示商標之商品或服務拿到市場上銷售，才算是完整的使用，所以包括商標之持有、陳列、散布行為。但是 92 年修法將「持有、陳列、散布」刪除之後，造成最高法院法官會認為現行法是不是只規範到前端之

行為，而不包括持有、陳列、散布行為。為避免造成法官在文義上之疑義，因而再加回該等文字。

- 八、智慧局王局長：但是現在的問題在於，最高法院其實在講的是商標的侵權，而不是商標的維權使用，所以法官的困擾在於商標侵權之認定，到底製造商品之後要不要加上販賣行為才構成侵權？回到商標之維權使用，現在草案的概念是認為商標在用於商品製造之後還必須持有、陳列、散布行為，但是草案第 62 條其實是要有行銷之目的，才算是商標使用，如果只是持有、陳列、散布或輸出行為，也算是商標使用，這樣的規定有沒有問題？如果看日本法第 2 條有關商標使用之定義，也多是在規定商標的維權使用，只要將商標貼附到商品上就是商標之使用，再另外獨立規定，只要是為了販賣目的或意圖販賣之目的，而持有、陳列、散布之行為也算是商標使用。
- 九、智慧局高科長：我們想解決的問題是因為實務上常發生警察去查扣仿冒品時，該仿冒品是放在倉庫中，法官認為無法該當現行法第 81、82 條之行為，而無法進行查扣那些仿冒品，所以有修法解決這個問題之必要，如果是依草案第 91 條規定，即使商標標籤和商品還沒有結合在一起，如果是為了行銷之目的，還是構成第 81 條之規定，這是我們想要去解決的問題。至於商標維權使用，其使用之定義與侵權之使用不同，應該是將商標與商品相結合，以行銷之目的並在市場上流通才符合商標使用，此與套用商標侵權使用之概念，在倉庫的案例，似乎就無法解決。
- 十、智慧局王局長：針對這個問題我特別參考日本教科書，行為人如果製造大量仿冒品放置於倉庫，是不是為了行銷目的而製造？日本教科書認為，如果是大量製造商品置放倉庫，行為人抗辯說不是為了行銷目的而製造，說不過去，除非有反證。所以如果是製造者，絕對沒有問題，就回到最基本的使用概念，就會適用第 81 條而不是第 82 條。第 2 個問題是當行為人製造商品後將商品賣給別人，商品買受者將商品囤積起來放在倉庫裡面，做商標標籤的不是他，也沒有商品之訂單，那這個行為人要不要處罰？日本早期商標法覺得這種行為有問題，後來修法後規範意圖販賣而持有之行為，所以就算行為人不是做標籤的人，只要有意圖販賣而持有之行為，也是會被處罰。回到我們的商標法，我們想問實務界的是，是不是同意對於那些不是製造商品的行為人，只是將商品放置在倉庫之行為，是不是回到第 81 條之概念？那意圖販賣而持有之行為，若不在第 82 條之規範內，第 82 條只有陳列，那是不是要針對這種行為來增加

規定？還是說未來只要抓不到訂單或只是意圖販賣而持有即是侵權？過去實務上的確發生過案例，對於製造商品後放在倉庫中，是不構成商標侵權行為有疑義，但是國外對於大量製造商品囤積之行為，是認定為有行銷之目的，我們法院實務判決則是肯定與否定兩說認定不一。

十一、智財法院汪法官：可以體會智慧局訂立這個議題的用心，如果用一般執法人員或是民眾的角度去看，不管是維權使用還是侵權使用，「使用」都是一個概念，認為應該在總則訂立商標使用的概念，不管是商標權人的維權使用還是第三人的民事侵權或刑事侵害商標權的使用，都是符合商標使用的概念，草案第61條使用之規定，是規定在第60條後面，看起來是針對第60條之使用規定，第80條又有針對商標侵害行為之使用，有一些例示性之說明，第91條又有侵害商標權之規定，會有疑問認為民事侵害商標行為跟刑事侵害商標行為，好像一樣，又好像不一樣，另外，第92條涉及犯罪行為，卻完全沒有侵害商標權之文字，第93條針對侵害商標權之物品是可以沒收之規定，那這個沒收是否包括第91條？還是說所有侵害商標權而附帶之產品或工具，都可以沒收？我的想法是，這可能會造成混淆，所以在總則部分對商標使用加以說明，至於民事商標侵權行為或是刑事侵害行為，再就個別規定做更深入具體詳細之說明，可能會比較清楚一些。

十二、智慧局洪組長：草案第92條雖然沒有「侵害」之字眼，但是一直以來該條之犯罪客體，都是第93條可以沒收的對象，第93條之所以會做這樣的修正規範，是要去強化所謂的專科沒收的制度，為了解決仿冒品回流到市場上，所以第93條涵括所有有關侵害商標權之物品，不管起訴或未起訴都應該被本條涵括。另外第92條雖然沒有「侵害」之字眼，其實現行法就是如此規定，都有沒收之適用。討論至今好像比較多的共識是認為總則應該有商標使用之規定，在公聽會也有這樣的意見，認為應該有一個概括性規定，然後在維權使用之部分，主管機關認為還要再加上什麼要件，再做特別規定。在民事侵權的部分，我是覺得修法之規定似乎也不夠，因為我們例示的四個款項，幾乎都是呼應原本總則之規定，把它拆開成四個階段性的行為而已，所以想就教於法官們，既然採用「尤指」這樣的文字大家有疑義，那我們是否可以改成列舉侵權使用態樣，再加上一個概括條款的方式立法，例如舊瓶新裝問題。又例如把別人商品的商標剪掉，換上自己的商標，在國外也認為是一種商標侵權的態樣，但是若依商標使用來解釋，似乎又不符合商標使用的

定義，但它可能是一個需要去規範的侵權類型，如果我們把要規範之民事侵權商標使用態樣一一臚列，這樣體系上是不是會比較清楚？也不會有回頭與維權使用互相比較的問題。雖然實務上有一些變異的態樣發生，但是過去 10 年來，實務界在我們本來只有總則商標使用之規定下作解釋，似乎也都辦的很好，沒有什麼問題。

- 十三、智財法院陳審判長：雖然這次修法把商標維權、民事侵權和刑事侵害之商標使用分開規定，但是草案第 80 條第 1、2、3 款民事侵權規定沒有規定使用之定義，將來可否適用第 61 條維權使用定義，就會發生疑義。我們再看第 91 條刑事侵害規定，也都有使用之概念，將來就會發生使用概念歧異的問題，而且第 91 條第 2 項規定：所稱「前項所稱侵害商標權，係指……之行為」，在邏輯上有點顛倒，因為侵害商標權是指最後之結論，也就是構成要件該當之後，最後得出來之結論，但是我們現在討論的侵害商標權，應該只是使用的態樣而已，符合使用之態樣後，還要該當同一或類似商品之要件，或是商標之近似要件，所以將來在解釋上會發生混亂。還有，之前最高法院對於商標使用之概念，認為包括販賣，現在把它獨立出來，將來沒有參與公聽與討論的其他人，在適用商標法的時候，會有疑慮認為，是不是除了第 61 條外，對於第 81 條及第 91 條之商標使用要另外界定？至於剛剛提到商品堆放在倉庫中之行為，倒是可以在修法時，針對持有行為予以規範。我們當初在討論時，商標的使用有很多態樣，現行法第 6 條規定也無法完全涵攝，例如現在網路使用之型態或其他新異型態，都只有在個案之中靠著司法解釋才能夠把它涵攝進來，那將來如果有必要再就這部分去微調，例如：是不是要加入意圖販賣而持有的情形，從我們從事審判實務來看，不管維權、侵權或侵害的使用，它都有一個共同的部分，尤其現在三合一審判以後，在行政、民事、刑事訴訟上就不可以做不同之認定。舉個例子而言，別人來告你是刑事侵害或是民事侵權的時候，你抗辯主張你有商標先使用之事實，這種抗辯如果成立，會阻卻民事或刑事責任之成立，相反的如果你沒辦法證明的話，就會構成民事或刑事侵權責任，所以你現在這個行為是不是商標使用，在行政、民事、刑事訴訟上是一定要一致的，如果現在把它分開規定，將來會發生歧異，例如在維權的認定把它當作商標的使用，在民事侵權認定上，又不把它當作商標的使用，這個問題會很大，所以我們的想法是希望能夠有一個商標使用總則的規定。至於剛剛提到證明標章和團體標章的部分，因為這部分不是為了行銷之目的，

所以不在我們商標使用之規範目的範圍內，應該另外規定，但是如果為了這個理由，而把原來商標的體系打散，就沒辦法迴避剛剛提到的使用認定歧異之問題。

十四、智慧局王局長：第一我同意商標使用的概念確實不宜定義不一致，但是現行法第 6 條之規定，不夠周延。第二針對侵權的使用，在這麼大的修法程度下，不去再做規定也說不過去。回到草案第 80 條第 1 項有規定商標之使用，第 2 項只是規範第 1 項之行為態樣，第 92 條第 1、2 項規定之侵害商標權，只是刑事規範不能夠例示規定，一定要列舉態樣，這樣的邏輯不知道各位可不可以接受？

十五、智財法院汪法官：假設現在有個人他只做商標，沒有製造商品，像這樣的行為要不要處罰？如果沒做商標只做商品的人，要不要處罰？假如檢調機關沒辦法查獲這些人把商標與商品結合在一起的話，這些行為要不要處罰？草案第 91 條的使用，都是規定要把商標跟商品結合之後才受處罰，這是一個立法政策的問題，不知局裡態度如何？又如果是我在夜市賣包包，但是沒有放實體商品，要買的話就在單子上打勾，像這樣子會不會受處罰？另外，第 61 條規定商標使用，應符合一般交易習慣，這裡涉及不確定法律概念，一般說來，應該是指商標權人之使用應符合商業習慣，那非法使用的人呢？我們是不是還要看它是不是符合一般商業習慣？例如我剛剛講的夜市擺一張訂購單，這應該不是符合商業習慣之使用，這是我對第 61 條第 2 項之疑問。

十六、智慧局洪組長：有關單純生產標籤的行為要不要處罰的問題，我們目前草案是把它視為侵權行為，規定在第 82 條第 3 項，這是有討論的空間，所以我們把它擺在第 9 題的討論議題，到底要不要把它列入侵權行為態樣，一直有爭議，國外是把它列入加工輔助行為，我們請教法務部的意見，法務部認為這只是加工輔助行為，商標法的處罰是三年以下有期徒刑，不是重罪，連未遂犯都不處罰，若對預備行為科以刑事責任，會有輕重失衡的問題。我們認為只製作標籤還沒有跟商品結合，其實還未達商標使用的階段，所以我們把它擬制為商標侵權行為，也就是現行法第 62 條擬制侵權的規定。而沒做商標只做商品的人，若商品上完全沒有他人的註冊商標，構成要件根本不該當，當然不罰。而若檢調機關沒辦法查獲行為人把商標與商品結合在一起的話，這些行為要不要處罰的問題，就實務上的案例來看，基於刑法採嚴格文義解釋，確實有不處罰的案例。

另外，在夜市賣包包的問題，他只給妳訂購單，妳要買幾

個就打勾，因為民事侵權不像刑事責任，必須嚴格的文義解釋，所以它可能是一種陳列的方式，商標不完全出現在商業相關的文書，加上口頭要約，若足使消費者認識它是商標，我覺得在民事責任可能還解釋的進來，但刑事則有問題。

再者，草案 61 條「應符合一般商業交易習慣」，於現行法第 57 條就有規定，因為我國商標採註冊保護主義，申請人於申請時無須於市場上有使用商標的事實即可申請商標註冊，故商標註冊後商標權人即負有使用的義務，如果註冊商標持續 3 年未使用就要被廢止，所以第 57 條規定商標權人證明其有使用之事實，應符合交易習慣。例如：實務上有公司註冊了一百多個商標，可是其實沒有使用那麼多，而在報紙上刊登廣告，把所有的商標都刊登上去，並表示指定在哪些商品上，可是這樣的廣告方式其實是不符合一般商業交易習慣，只是為了商標權利的延續，而非真正使用商標。而在侵權行為之判斷，是否為商標使用時，確實也要考慮商業交易習慣的問題，例如：該商品領域標示商標位置的習慣，會影響到是否為商標使用或善意合理使用的認定。

為什麼我們不敢將侵權使用和維權使用做完全一致的解釋？因為如果你把商標貼在商品上，在民事侵權這個階段就算侵權，是一種商標使用，是恰當的。但是在註冊商標延展的時候，我們在實務上碰到太多案例，商標權人臨時把商標印在包裝盒上，就送進來要求認定有使用商標，是不恰當的。二者規範意旨不同，所以有不同之規定。

再來是同一性的問題，只要你給消費者還是同一個商標的印象，我們就覺得具有同一性，商標就不會被廢止。因為商標權人為因應產品設計上之需要，難免在顏色或字體作些微的變化，只要給消費者仍是同一商標之印象且不會與他人的商標產生混淆即可。而商標排他範圍本來就及於近似商標，故侵權的認定無需用到同一性的概念。

十七、智財法院汪法官：我比較有疑惑的是第 61 條第 3 項規定的同一性，是不確定法律概念，會增加適用上的疑惑。

十八、智慧局洪組長：同一性概念在現行法第 58 條即有規定，非屬本次修法新增，而且為了釐清這個問題，去年我們頒布了「註冊商標使用之注意事項」，並舉了很多例子，法官可以上網查看參考。再回應一下剛剛陳審判長的問題，如果說我們也在總則放一個比較概括性的商標使用規定，那草案第 80 條第 2 項，已經指明前項所稱之商標使用，尤指下列之行為，難道不能當作是總則的特別規定嗎？

十九、智財法院陳審判長：我剛剛再看了一下修正草案，第 61 條跟現行法第 6 條相比，不能涵括的部分只有第 1 項第 1 款持有的部分，至於陳列、散布行為都是在原來的文義範圍，接著在第 80 條，改的部分在「尤指」以下的部分，智慧局是說這是例示規定，我看不同之處也只有第 3 款持有行為部分，其他都還在現在第 6 條文義解釋範圍內，那第 91 條，也只有第 2 項持有行為部分跟現在第 6 條規定不同，所以修法我看也只是要解決持有行為和輸出輸入部分，其他都在現行法解釋範圍內，所以其實只要把持有行為在侵權行為跟刑事責任規定中加進去即可，這樣應該就沒什麼問題，現在修法一分為三，就會有混淆之可能。

二十、智慧局高科長：參考國外立法例或判決，商標使用跟商標侵權的概念並不相當，舉個例子來說，你把他人商標除去之後再貼上自己商標再販賣，事實上這種行為根本沒有使用別人商標，但是國外都認為是侵權行為，而且這種行為下，他人商標被除去後就喪失指示來源功能，但是這還是一種侵權之行為，亦即商標侵權行為應不限於商標使用，前者範圍大於後者，不能使用同一個商標使用之定義，來規範侵權行為態樣。

二十一、高檢署張主任檢察官：我其實很贊同陳審判長見解，而且現行法第 6 條就能很完整表達使用之概念，包括將商標貼到商品或相關物品上，但是侵權行為不限於使用，包括陳列、平行輸入等，我們只要覺得要處罰，都可以另外做規定，所以不需要在使用之定義作擴大規定，尤其是草案第 80 條第 2 項有規定「尤指」，我們理解是「尤指下列行為」應該是比較嚴重的規定，所以第 2 項的行為應該要有比較嚴重的法律效果，所以我們應該在立法理由裡面說明或是改成用一個概括規定，不然會被誤解為這裡是一個列舉規定，現在家事事件法裡面有一個規定¹，也有一個尤指規定，它就舉了幾個態樣，要求法院就這幾個事項應該更加注意，所以「尤指」或是「尤應」字眼之規定，應該賦予更高的法律效果。

¹ 編按：只找到類似規定如下，家庭暴力防治法第 30 條：「檢察官、司法警察官或司法警察依前條第二項、第三項規定逕行拘提或簽發拘票時，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項：一、被告或犯罪嫌疑人之暴力行為已造成被害人身體或精神上傷害或騷擾，不立即隔離者，被害人或其家庭成員生命、身體或自由有遭受侵害之危險。二、被告或犯罪嫌疑人有長期連續實施家庭暴力或有違反保護令之行為、酗酒、施用毒品或濫用藥物之習慣。三、被告或犯罪嫌疑人有利用兇器或其他危險物品恐嚇或施暴行於被害之紀錄，被害人有再度遭受侵害之虞者。四、被害人為兒童、少年、老人、身心障礙或具有其他無法保護自身安全之情形。」

二十二、 智財法院陳審判長：我們意見是認為把現行法第 6 條無法涵攝之態樣，在各該規定再予以明訂。

二十三、 智慧局王局長：草案第 80 條第 2 項其實不是指程度更重的行為，而是指明示的侵權行為態樣。我想陳審判長的意思是第 6 條還是規定商標使用之概括規定，然後在民事侵權、刑事侵害再作微調之規定，增訂附加的態樣。我們可以試試看再修改。

二十四、 智財法院李庭長：商標的使用，如果是在維權使用、民事侵權、刑事侵害部分要做不同之規範，那在個別要擴大的部分另外再做個別規定，而不要讓商標使用在不同地方，定義都不一樣，這樣會把商標使用的定義弄得很複雜，而且商標使用跟商標侵權不一定要畫上等號。

二十五、 智財法院汪法官：我的看法是認為要在總則做商標使用之定義，第 61 條已經做一個商標使用之定義，那比較起來，第 80 條第 2 項多一個輸入輸出行為，我是覺得這也是一種維權使用，例如：商標權人可能會認為，為什麼不能授權大陸廠商製造商品再輸入呢？我覺得這也是一個權利人在使用商標之正常狀態，我的看法是民事侵權範圍應該是跟商標使用範圍差不多，但是刑事侵害的範圍則是更窄，所以只要把刑事處罰行為挑出來就好。

二十六、 智慧局洪組長：草案第 61 條第 2 項第 2 款規定「以出口為目的之商品或其有關之物件上，標示註冊商標者」，應認為有使用註冊商標。是從現行法第 58 條所移列，所以輸出是商標使用沒有問題，這是基於政策上的考量，因為我國經濟大多以外銷為導向，所以現行法沒有規範的是輸入的部分。

< 中場休息 >

【問題九】

一、 智慧局洪組長：我們對於只做標籤的加工輔助行為，原來修正草案是列為獨立的商標侵權行為，但公聽時，有意見認為該行為為非完整的商標使用行為，應屬擬制侵權類型，該議題亦涉及只給商標權人排除侵害的權利，沒有主張損害賠償之權利是否足夠？

二、 智慧局王局長：國外的資料，對於輔助侵害行為，通常禁制令已經足夠，但是沒有排除主張損害賠償之權利，這樣是否適合？

- 三、 智財法院陳審判長：我想這是立法政策的問題，跟審判實務比較沒有直接關係，我們比較在意的是審判實務的問題，如果法律這樣定，我們就這樣操作。
- 四、 智財法院李庭長：原來的內部討論意見是採乙說，即擬制侵害行為說。

【問題十】

- 一、 智慧局洪組長：有關刪除減損的損害賠償請求權部分，當初公聽會時，有人反應認為不能因為損害賠償的價額很難計算，就不給損害賠償的請求權依據，律師界反應只要他們算得出來賠償金額，就應該賠給當事人，所以我們才要徵求法官的意見，我們如果從美國立法例來看，美國立法例其實是有損害賠償規定。
- 二、 智財法院陳審判長：我們說商標淡化造成了多少的損害，這真的是很難計算，審理上也很困難。
- 三、 智財法院汪法官：其實國外法院在審判時會引進精算師或會計師來計算數額，就看我們法院要不要這麼樣的細緻，譬如說黑面蔡楊桃汁的案例，任何一個企業的商譽都是可以作為一個資產，只是在你還沒有列到會計帳冊那一刻，尚無法把它算出來，但是如果有人買到黑面蔡楊桃汁的商標，拍定的價格可能就是無形資產的價格，但是一般人可能很難計算其商譽價值是多少，也許它是難，但並不代表無法計算。
- 四、 智慧局王局長：歐盟也有規定損害賠償的指令，如果說我們損害賠償拿掉，另外五百倍賠償下限的規定也拿掉，公聽意見認為是降低對著名商標的保護，其實商標淡化的案例在國際上還蠻多的，各國的規定都有損賠，如果我們把淡化的損賠規定拿掉，是不是容易引起國外的誤會？
- 五、 高檢署張主任檢察官：我贊成列入損賠之規定，但是損害賠償是要證明有損害才有賠償，所以請求人要證明他有損害。有些特殊情形是受害的人為多數人，這些受害人可能是很弱勢的族群，他的受害情形可能從很輕微到很重大不等，我們會推定他有一定之損害，如果他能夠證明更多的損害，就依照所請求之數額賠償，如果無法證明，就依照法定最低額度賠償，例如：依據現行電腦處理個人資料保護法規定，就洩漏、侵害他人個資的部分，是每一件賠償 2 萬元到 10 萬元²，這會造成有人沒

² 編按：應指電腦處理個人資料保護法第 27 條第 1、2 項：「公務機關違反本法規定，致當事人權益受損害者，應負損害賠償責任。但損害因天災、事變或其他不可抗力所致者，不在此限。被害人雖非

事就把個人資料拿去貼一下，有人用的話就去請求賠償，因為法律明定他可以請求 2 萬元到 10 萬元，我只要一個月去告一個人就夠了，我在行政院就提出修正案改為請求下限為 500 元，因為請人來作證的證人費一天是 500 元，所以就比照規定。然而現行法規定至少賠償 500 倍，我是很懷疑他是否能證明那麼多，當然商標侵權案件應該是沒有受害人是弱勢團體的那種考量。

- 六、智財法院汪法官：請問，草案第 82 條第 2 款「著名商標之文字」作為公司名稱，此處之公司名稱有沒規定限於哪一種文字？貿易法³裡面有規定要從事進出口貿易，一定要登記外文名稱，如果以國外的著名商標來當作我公司的英文名稱，顯然是不符合這個規定的，但是這樣做的結果，在國際貿易上會讓別人認為你為什麼拿著著名商標的英文當作你的公司名稱，你跟外國公司是什麼關係？這樣會有疑慮。
- 七、智慧局洪組長：此處是指依公司法設立之公司名稱，故以中文為限。但英文公司名稱的部分，可依第 82 條第 1 款（現行法第 62 條第 1 款）「其他表彰營業主體之名稱」來規範，我們這次在立法理由中會再把它講清楚一點。

【問題十一】

- 一、智財法院李庭長：這個問題我們的意見是贊成刪除賠償下限規定，之前柏金包的判決，外界認為我們可以酌減為何不酌減賠償金額？但是如果當事人沒有提出酌減的理由，而我們又找不到酌減的理由，我們就沒辦法酌減。
- 二、智財法院汪法官：從刑法第 57 條來看，我們要酌減刑度時要考量那麼多因素，如果我們要有酌減規定的話，法條要規定法院得考量的因素，否則很難期待我們幫當事人想那些酌減因素。

財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額；其名譽被侵害者，並得請求為回復名譽之適當處分。前二項損害賠償總額，以每人每一事件新臺幣二萬元以上十萬元以下計算。但能證明其所受之損害額高於該金額者，不在此限。」

³ 編按：應指貿易法第 9 條：「公司、行號經經濟部國際貿易局登記為進出口廠商者，得經營輸出入業務。公司、行號申請登記為進出口廠商前，應先向經濟部國際貿易局申請預查公司、行號之英文名稱；預查之英文名稱經核准者，保留期間為六個月。」；進出口廠商登記管理辦法第 4 條：「英文名稱登記，應載明主體名稱及組織種類；外國分公司之英文名稱應標明其國籍及分公司名稱。申請登記之英文名稱，其標明產業之專業名詞，不得逾其營業項目範圍。英文名稱不得與政府機關或公益團體有混同誤認之虞。」

【問題十二】

- 一、智財法院李庭長：我們建議將「未經同意」改成「未經權利人同意」，這個「權利人」可以包括的範圍就很廣，不然現在「未經同意」的條文文字沒有主詞，有些奇怪。
- 二、法務室石主任：我們是參考刑法第 156 條：「未受允准，召集軍隊……」，這個規定，條文也沒有說是未受「政府」允准，所以我們是藉助這樣的立法例，是要保留司法機關來判斷到底誰有這個同意權。
- 三、智財法院陳審判長：這裡的「未受同意」本來就是指未受權利人之同意，不管法條有沒有寫，同意人之主體都是權利人，至於說英文是「right holder」還是「right owner」，這是翻譯的問題，對於我們來說，只是這個同意人是商標權人還是被授權人而已。
- 四、智慧局洪組長：都可能。
- 五、高檢署張主任檢察官：其實就是有同意權人之同意才發生效力，所以就算是規定「未經同意」，也是要有權同意之人之同意才發生效力，所以我認為，直接規定「未經同意」，讓法官在個案上審酌同意權人的主體為何。

【問題十三】已並同前述問題八討論完畢。

【問題十四】

- 一、智慧局洪組長：這個問題只是提醒一下，當初陳列行為在刑法底下做很嚴格的解釋，限於實體商品之陳列，不包括虛擬商品，所以我們才另外訂一條，將來不管是仿冒行為人還是第三人，在報章雜誌、電視或網路使用他人商標者，都會納入此罪。另外提醒一下，跟現行法比較，修法後刑度是變輕了，現行法是在第 81 條規定之三年以下有期徒刑，修法後變成一年以下有期徒刑。
- 二、智財法院汪法官：這條規定「……顯示商標為廣告者」，如果行為人只是列一個表冊，但是沒有顯示商標，例如文件上寫「賣 L x 包包」或「C xxx H 包包」，都沒有顯示商標，但消費者都知道那是什麼東西，這樣要不要處罰？夜市也很多擺攤放很多單子在那，要買的人就去打勾。
- 三、智慧局王局長：如果都沒有查獲商品，那就要入人於罪，有點苛責太過。
- 四、智財法院汪法官：這是立法政策問題。
- 五、智慧局王局長：我們會考慮這個類型，條文出來再給法官看。

【問題十五】已並同前述問題八討論完畢。

【問題十六】

- 一、智慧局王局長：這好像又是立法政策上，要不要去處罰這樣的行為的問題。
- 二、智財法院李庭長：現在最高法院採取的立場，商標法沒有規定，就用其他規定去處理。
- 三、智慧局洪組長：大部分都回歸適用刑法第 210、212 條等規定。
- 四、智慧局王局長：以台北市政府針對垃圾袋上標記申請證明標章為例，其實這是有公益性質考量在裡面，如果用刑法予以規定，看有沒有侵害公權的問題，其垃圾袋賣那麼貴，根本也不是在行銷其商標，也絕不是它那個商標價值的問題，所以垃圾袋的標章根本就不需要申請註冊商標。如果證明標章公益性質很高的話，那一般商標有刑事責任，證明標章也應該有。如果有刑責，第二個問題是，證明標章侵害可能有兩個不同的行為，一個是假裝自己有授權他人使用證明標章資格之行為，一個是沒有拿到認證，但是假裝已取得認證之人。
- 五、智慧局洪組長：公聽會時，有人表示證明標章不可與商標等同視之，但也有意見認為既然刑法第 255 條已經有規定，就回歸刑法適用即可。因為在這裡訂定是有困難的，到底要處罰誰的問題，因為如同局長所講，到底要處罰發行證明標章權人還是使用證明標章之人？其實證明標章權人自己是不可以使用證明標章的，是符合他設定要件的人才可以用標章，而就民事侵權嚴格來說，性質不同也無法準用一般商標侵權之概念，因為民事商標侵權責任是要構成混淆誤認之虞，但是證明標章之侵權是看有無對其產品之品質產生誤認誤信。
- 六、智慧局洪組長：現在實務上就算沒有規定，法院依然利用準用條文允許民事侵權責任之成立，現在有問題的是刑事責任部分，實務上認為應該準用商標規定，有認為不能準用商標規定，所以目前在刑事侵害部分尚有歧見。
- 七、智慧局石主任：未經同意有個困擾，雖然他得到同意，但是他的產品不符合證明標章設定之條件，但是證明標章權人對於不符合資格之人，卻還是授權他人使用證明標章，也就是說他取得同意，卻出現侵害公益的情形，又草案第 91 條未經同意使用，其實已經是詐欺之行為，既然商標權和團體標章權已經有特別之規定，則侵害證明標章權是否可以回到刑法之規定？
- 八、智慧局王局長：就算刑事責任不規定，民事侵權還是要規定。如果說證明標章權人對於不符合要件資格之第三人，違法授予使用

證明標章，目前是會構成廢止證明標章之事由，另外在農委會的相關規定中，如果有機商品沒有依法管理好，會有行政處罰。

九、智慧局洪組長：我是覺得現行法對發行證明標章之人，其處罰已經頗重。

十、智財法院李庭長：最高法院目前是認為不能等同商標來處理，所以沒有商標法上的刑事責任，但是有沒有該當其他法條之刑事責任，則是另外一回事，現在問題是要不要等同商標來科予刑事責任，如果要的話就列入規定，不要的話就不要規定。但是商標法也不可能規定這種行為沒有刑事責任，就完全沒有其他刑事責任。

【問題十七】

一、智慧局石主任：這條當初修法時，外界有建議專利法修法，能夠比照商標法列入設質順序規定，公聽會時有人表示登記對抗效力在我國法制上非獨商標法、專利法有此規定，但是一般而言，登記對抗效力並沒有強到像商標法第 37 條第 2 項一樣，依據登記先後來決定設質清償順序的效力，是否過度強化登記之效力，逾越了登記對抗之效力，幾乎等同登記生效之效力，商標法這樣的規定會不會打亂其他法律的規定？商標權組當初做這樣的規定，也是因為實務上發生登記設質的困擾，所以把它明定，如果刪除的話，不知是否妥適。

二、智慧局高科長：現行法第 37 條第 2 項是在 92 年修法時新增的規定，目的在解決實務上發生的疑義，也就是登記對抗第三人效力是否有包括依登記次序受償的保障，由於設質登記主要是為商標專責機關商標行政管理目的而為之，若未明定，將再度產生疑義。經參考王澤鑑老師的教科書，一般權利質權因為要讓與所以不會重複設質，但是商標權沒有規定設質要讓與，所以可能重複設質，就會發生設質登記有無效力及於受償次序的保障問題，也就是應該依照設質成立之先後還是登記先後來依序清償的問題，因為有疑義，所以 92 年修法增訂本項規定，如果這次修法將本項刪除，不知是否會因此產生受償次序之爭議。

三、智財法院李庭長：如果把現行法第 37 條第 2 項刪除，以後一定會發生解釋的爭端，因為之前就是有很多爭議才將本項列入，況且商標權是無體財產權，本來就跟我們一般財產權不同，這裡訂這一項本來就沒有什麼不對，所以我個人認為是不要刪除。

四、智財法院陳審判長：這個問題因為是後來才加的，所以我們內部還沒有討論過，那商標權是無體財產權，若商標法沒有規定就回

歸民法物權編，一般動產設質不是要交付動產？那商標權不是有商標證書可以交付？可否重複設質可能有疑義？

- 五、智慧局洪組長：我們是認為商標法是民法的特別法，所以實務上設質並未比照權利質權需要交付商標權證書，所以就可能有重複設質的問題，況且商標權利會一直變動，商標權證書上書寫的內
容跟商標權實際狀況可能不同，所以商標設質交付證書實質意義不大。後來又因為登記對抗只是在解決重複設質的問題，而非當然及於受償順序，為了解決受償順序的爭議，才規定依登記先後決定受償先後順序。
- 六、智財法院陳審判長：可是現在這樣規定，其效果好像已經變成等同登記生效要件。
- 七、智慧局洪組長：可是若刪除本項，將來實務上適用會不會發生困難？。
- 八、智慧局石主任：舉個例子來說，假設甲是商標權人，那A B C三人是質權人，其設質先後也是A、B、C，但是登記的次序剛好是B、C、A，或甚至是A沒有來登記，但是沒來登記不代表我不能受償，我們現在的規定只解決全部質權人都來登記的問題，所以現在就是商標法是不是要獨特規定，這樣的文字是不是最精準，我們討論這個問題不能只是單純解決受償順序的問題，如果只是為了解決一個小問題，把整個體系都打亂了，利弊之間可能要平衡。
- 九、智慧局高科長：對於沒有登記的質權人，因為沒來登記本來就無法對抗第三人之效力，刪除本項規定依然無法規範到沒有登記之質權人，是若刪除此項規定，問題同樣無法解決，因為他沒來登記根本無法產生對抗效力，所以刪除並沒有比較好，而且刪除之後，對於來登記之質權人，卻可能沒辦法給他一個保障。
- 十、智財法院汪法官：我是贊成應該依照登記先後，給他一個登記受償次序的效果，理由是從經濟的角度來看，為了要促進商標的有效利用，應該要給他順序的保障，另外一點，如果不給他登記，他完全不知道隱藏在背後的質權人有多少，唯一會獲利的人只有商標權人，他會拿到超過他商標價值的獲利，不過我是比較贊成採取登記對抗效力，依照股票設質的方式，在商標設質的時候，雖然我們不會收回證書，但是在登記簿上可以註記質權，這樣將來在拍賣的時候，比較符合公平性跟經濟上的需求。
- 十一、智慧局王局長：剛剛汪法官講的沒有錯，但是我們現在怕的是現在刪除的話，能不能從第1項直接導出這個結論。
- 十二、高檢署張主任檢察官：我想商標權因為要登記才會生效，所以是跟抵押權性質上較相近，我們給他登記之先後決定受償之順

序，我覺得可以鼓勵他來登記，所以給他受償順序之保障，我覺得可以贊同，可以發揮它商標財產的功能。

十三、 智慧局洪組長：如果拿掉的話，設質就完全沒有公示效果，無法保障交易安全。

十四、 智慧局石主任：現行專利法因為沒有這樣的條文，所以不准他就專利權重複設質，結果當事人就告到訴願會，訴願會撤銷原處分，要我們比照商標法規定允許專利權重複設質，所以，我們就把這個問題提出來討論。

十五、 智財法院陳審判長：後設質但是先登記的人，可否對抗先設質但是未登記的人？會發生疑慮。

十六、 高檢署張主任檢察官：如果我們條文規定登記先後，就會發生受償順序的效力，那要去設質的人就要去考慮到是不是要登記。我們現在就希望儘量來登記，自應給登記的人一些法律上效果。

陸、散會：中午 12 時 30 分