

經濟部

商標侵害與救濟之 實務及策略

Remedying Trademark Infringement:
Practices and Strategies

智慧財產培訓學院教材

陳昭華 著

指導單位：經濟部智慧財產局



國立臺灣大學科際整合法律學研究所 編印

商標侵害與救濟之 實務及策略

Remedying Trademark Infringement:
Practices and Strategies

陳昭華 編著

出版： 經濟部智慧財產局

編印： 國立臺灣大學科際整合法律學研究所

二〇一三年二月

國家圖書館出版品預行編目資料

商標侵害與救濟之實務及策略 / 陳昭華編著. --

三版. -- 臺北市：經濟部智慧局, 2013.02

面；公分

ISBN 978-986-03-5979-4(平裝)

1.商標法

587.3

102001237

商標侵害與救濟之實務及策略

Remedying Trademark Infringement:
Practices and Strategies

2013 年 2 月 三版第 1 刷

作 者 陳昭華

出版機關 經濟部智慧財產局

編 印 者 國立臺灣大學科際整合法律學研究所

地 址 106 臺北市辛亥路二段 185 號 3 樓

電 話 (02)2738-0007

網 址 <http://www.tipo.gov.tw>

展售門市 五南文化廣場 臺中市中山路 6 號 (04)2226-0330
<http://www.wunanbooks.com.tw>

國家書店 臺北市松江路 209 號 1 樓 (02)2518-0207
<http://www.govbooks.com.tw>

定 價 新臺幣 450 元

有著作權・侵害必究

GPN 1010200202

ISBN 978-986-03-5979-4

新版序

國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所於2005年5月間受經濟部智慧財產局委託設立「智慧財產培訓學院」，並邀請國內智慧財產領域專家編撰專業教材，自2006年4月起出版統一教材，供臺灣北、中、南地區專業培訓單位開班授課之用，培訓課程有時亦在臺灣東部開班，由於培訓單位及授課教師之用心協助，使培訓課程獲得廣大迴響。於此，「智慧財產培訓學院」特別向各方提供指教及寶貴意見之學者專家及參與人士，謹致萬分謝意。

國內智慧財產權議題不斷更新，找尋學理及實務上問題解決方式及對策，日漸重視，且為配合國內環境之發展及因應國際規範之變化，我國智慧財產相關法令規定亦有所變動，因此，為使專業教材能與現行規定相調和及充實課程之內容，在經費許可下，就相關教材進行增訂。謹此，感謝各教材編撰人不辭辛勞，擔任此編撰及增修之重任。

此次部分教材之增訂新版，其重點在於更新法令規範、補充案例說明、配合國際最新發展趨勢、資料及數據之更新，並納入以前版本不及編寫之內容，使整體教材更臻完善周全。

本年度之部分增修工作，如尚有不周全，甚至或有疏漏錯誤之處，懇請各界不吝繼續批評及指教，將作為下次新版修訂之參考。

智慧財產培訓學院 謹誌

2013年1月

局長序

本局為全面提升智慧財產從業人員的專業素養，借鏡美、日、歐等先進國家經驗，於94年推動智慧財產專業人員培訓計畫，成立智慧財產培訓學院，建構系統化、長期性、多元化的智慧財產人才培訓機制，提供切合產、官、學、研各界需求的培訓課程，廣為培育具智慧財產專業及國際視野的優秀人才。

過去8年在執行團隊臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所的精心規劃與縝密執行下，本計畫已培訓超過200位師資，完成了63本專業教材的編撰，範圍涵蓋專利、商標、著作權、訴訟實務、鑑價、授權、商品化等智慧財產領域，教材內容兼顧理論與實務，深受各界重視，並獲學校指定為課程教材。

鑑於智慧財產權法令與實務之發展，本局每年均會全面檢視教材內容，並依最新修法進度、實務發展、法院重要判決及國際智財環境的發展與變化，進行教材增修作業。為促進國內產業創新研發、健全審查機制，並使專利制度與國際接軌，本局於100年完成專利法全盤

修法；另為擴大商標註冊保護客體，加強對商標權人的保護，也於同年完成商標法修法。為配合前述專利法、商標法修法及舉辦專利檢索分析與加值應用類能力認證考試需要，於101年度已完成增修「智慧財產法導論」、「專利法」、「專利檢索與專利分析」、「商標法」及「商標侵害與救濟之實務及策略」等5本教材，並新編「商標申請實務暨審查基準」1本教材。未來將配合發明專利、程序、設計及舉發等審查基準大幅翻修，陸續增修相關教材，傳遞最新智慧財產權知識。

感謝臺灣大學法律學院蔡明誠教授帶領的專業團隊及所有教材編撰人不辭辛勞的奉獻，使教材內容能與時俱進，提供各界廣為運用，尚祈各界先進不吝賜教。

經濟部智慧財產局局長

 謹誌
2013年1月

主持人序

隨著科技進步、經濟成長及社會變遷，人類無體的精神創作成果已無法完全用傳統法律加以規範，因此「無體財產權」逐漸成為新興法律的保護標的。又隨著產業、技術及傳播方式改變，人類了解智慧資產越形重要，智慧權保護已為世界各國及國際組織所重視的議題。

有關智慧權之分類，除傳統的著作權、專利權與商標權外，隨著科技、經濟、社會的變遷，規範種類更逐漸擴大至其他範疇，例如植物種苗及種苗、積體電路布局、化學品與醫藥品等物質發明、微生物、基因操控之植物及動物、電腦程式或軟體、營業秘密、著作名稱、商品化權或表徵等領域。

國際間早在十九世紀末對於智慧權加以規範及保護，比如「保護工業財產權巴黎同盟公約」，針對發明專利、新型、新式樣、商標、商號、來源標示及不公平競爭之防止等加以規範。至於文學藝術創作的著作權部分，則有伯恩公約加以保護。此後國際間及地區性的智

慧權公約不斷出現。臺灣於參與世界貿易組織後，才有機會參與國際智慧權相關公約——「與貿易有關智慧權協定（TRIPS）」並受其約束，但隨著全球化趨勢及發展，應與國際諧和化，並融入世界體系中，因此如何提升臺灣的全球競爭力，強化臺灣智慧權的保護，培育臺灣的專業人才，及健全國內法制之理論及實務運作，實為刻不容緩之事。

經濟部智慧財產局在94年度開展「智慧財產專業人員培訓計畫」，並委託國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所設立「智慧財產培訓學院」，期能以標準的課程、嚴謹的教材及專業的師資，建立智慧財產專業人才的培訓機制。

本套教材邀請到國內智慧財產學術界與實務界之專精人士，針對智慧權的不同領域，涵蓋學術及實務見解，從國內現況及國際趨勢觀點，就其專業及研究心血編撰而成，以期使對臺灣智慧權有興趣之人士，藉由本教材獲得正確的智慧權觀念，進而協助國人在國際間尋求有效保護智慧成果的方式。又期待本教材可提供智慧財產人員能力認證及智慧財產相關考試或培訓課程之參考教材。

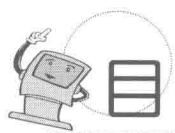
本系列教材之全體編撰人不計酬勞的辛勞付出及專業奉獻，及本專案計畫的委託單位「經濟部智慧財產局」長官及同仁熱心協助，均是本系列教材順利問世之關鍵。藉此發行之機會，以本計畫主持人身分，代表所有智慧財產培訓學院之同仁對幫助我們的各界人士，謹致誠摯的謝忱及最高的敬意。此外，讀者如有發現問題或建議，尚祈不吝指正，以期使本教材盡善盡美。

國立臺灣大學法律學院教授

兼主持人

蔡明誠 謹識

2013年1月



錄

新版序

局長序

主持人序

壹、教材說明.....	1
貳、教材大綱.....	5
參、教材內容.....	7
一、商標之侵害與救濟概說.....	7
二、侵害商標權行為之類型.....	9
(一)民事責任部分之侵害商標權行為.....	9
(二)刑事責任部分之侵害商標權行為.....	148
(三)行政責任部分之侵害商標權行為.....	163
三、侵害商標權之抗辯.....	165
(一)抗辯不構成侵權.....	165
(二)抗辯不受他人商標權效力所拘束.....	166
(三)抗辯非屬仿冒表徵或外國著名商標之情形.....	194

四、侵害商標權之民事救濟.....	196
(一)民事保全程序	196
(二)商標權人得主張之權利	199
(三)損害賠償範圍之審酌及損害賠償額之計算.....	214
(四)商標法與公平交易法規定之比較.....	238
五、侵害商標權之刑事救濟.....	241
六、侵害商標權之邊境保護措施.....	245
(一)海關查扣.....	245
(二)廢止查扣.....	248
(三)申請查扣之賠償責任.....	249
(四)通知義務.....	251
(五)檢視查扣物	253
(六)調借貨樣.....	255
(七)相關辦法之制定	257
七、侵權訴訟與智慧財產案件之審理.....	258
(一)智慧財產法院管轄案件	258
(二)智慧財產案件之審理.....	261
八、涉外商標權侵害訴訟	269
(一)涉外商標侵害訴訟之要件	269
(二)侵權訴訟國際裁判管轄及準據法之決定.....	271
九、商標權侵害救濟之策略.....	275
(一)商標權受侵害部分.....	275
(二)商標權侵害之救濟部分	279

肆、案例分析	283
伍、教學投影片	333
陸、參考文獻	375
柒、附 錄	379

壹、教材說明

本教材以2011年6月29日修正通過，2012年7月1日開始施行之商標法條文為探討基礎。探討之內容可分為九大議題，其重點分別如下：

第一，商標侵害與救濟概說。在此係對所有有關商標權之侵害與救濟的規定先為概括性地說明，包括商標法、公平交易法及刑法等。其次，將對侵害商標權之責任態樣以及侵害行為之類型做概說性之說明。商標之侵害類型，依其侵害行為之態樣可分為直接侵害與間接侵害。所謂直接侵害，係指無法律上之權源，而使用相同或近似於他人註冊商標，於同一或類似之商品或服務，致使消費者發生混淆誤認之虞之謂。間接侵害則指直接侵害行為之鄰接行為，而有妨害註冊商標功能者而言。例如對於以不正手段為商業上之搭便車，而竊取他人營業信譽者，亦可藉商標不正競爭之取締，擴大商標權保護之範圍，因此其行為受禁止之理由，除對商標權之侵害外，通常亦含有不正競爭之防止。

第二，侵害商標權行為。分別由應負民事責任、刑事責任及行政責任之侵害商標權行為加以探討。

第三，侵害商標權之抗辯。在此探討在侵權訴訟中

被告可能之抗辯。

第四，侵害商標權之民事救濟。首先，為保全程序。其次為民事上的請求權，包括防止侵害、除去侵害及損害賠償請求權。係以損害賠償請求權為探討重點。除對相關規範加以探討外，並對實務見解加以檢討之。

第五，侵害商標權之刑事救濟。

第六，侵害商標權之邊境保護措施。為周延我國執行邊境保護之相關措施，這次商標法修正時對於邊境保護措施有多處修正。包括明定海關依職權查扣之法據；並增訂商標權人為調查侵權或提起訴訟必要，海關得提供侵權貨物資訊；或由商標權人提供擔保金申請調借貨樣，進行侵權認定等規定（第75條至第77條），將於此單元中詳細說明之。

第七，侵權訴訟與智慧財產案件之審理。在智慧財產法院成立後，就商標侵害之訴訟與專業法庭成立前有若干不同，在此單元中將就商標案件之審理加以探討之。

第八，涉外商標權侵害訴訟。商標發生涉外侵害之案例越來越多，在本單元中將探討何種情況下會發生涉外訴訟，以及涉外訴訟準據法之認定問題。

第九，商標侵害救濟之策略。綜合前述所論，歸納幾個商標侵害救濟之策略，以供實務應用之參考。

除上而外，爲使讀者對商標侵害相關案例有更進一步的了解，爰在上述九大議題之後針對幾個在實務上較有爭議之問題，於「案例分析」中針對判決加以探討之，以利讀者對相關實務有更深入的了解。

