

商標侵害與救濟之 實務及策略

Approaches and Judicial Decisions
Regarding Trademark Infringements
and Remedies

財產培訓學院教材 44

陳昭華 著

單位：經濟部智慧財產局



經濟部智慧財產局

臺北市大安區106辛亥路二段185號三樓

TEL (02) 2738-0007 FAX (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw

智慧財產局網址: www.tipo.gov.tw

Intellectual Property Office



ISBN 978-986-00-7894-7



9 789860 078947

ISBN:9789860078947

GPN:1009-600-041

定價:300元

商標侵害與救濟之 實務及策略

Approaches and Judicial Decisions
Regarding Trademark Infringements and Remedies

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

二〇〇九年一月

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= Approaches and
judicial decisions regarding trademark
infringements and remedies / 陳昭華編著.

初版. -- [臺北市]: 經濟部智慧局,
2007[民 96]

面; 公分

參考書目: 面

ISBN 978-986-00-7894-7(平裝)

1. 商標 - 法規論述

587.3

95024520

商標侵害與救濟之實務及策略

Approaches and Judicial Decisions Regarding
Trademark Infringements and Remedies

2009 年 1 月 二版第 1 刷

作 者	陳昭華
出版單位	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	100 臺北市中正區徐州路 21 號
電 話	02-2364-3055 (智慧財產培訓學院)
傳 真	02-2364-4250 (智慧財產培訓學院)
網 址	http://tipa.law.ntu.edu.tw/
定 價	新臺幣 300 元

有著作權・侵害必究

ISBN 978-986-00-7894-7

新版序

臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所於94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95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，獲得廣大迴響。在此期間，「智慧財產培訓學院」蒙各方專家提供寶貴指教與意見，謹向所有先進敬致萬分謝意。

國內智慧財產權議題日受重視，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因應智慧財產法院設立及專利師法制定施行亦有所變動，因此為使專業教材能與現行規定相契合及更加充實內容，遂就相關教材進行修訂及新增。謹此，感謝各教材編撰人不辭辛勞，擔任此增修及編撰重任。

此次新版主要方向為更新法令規範、補充案例說明、增加國際實務、調整數據變化，並且納入初版時不及編寫之內容，使整體教材更臻完善周全。

本案增修工作或有疏漏錯誤之處，懇請各界不吝繼續批評與指教。

智慧財產培訓學院 謹誌

2009年1月

局長序

知識經濟時代著重創新與無形資本，欲提升國家競爭力，須仰賴技術的研發與創新，而有健全的智慧財產權保護環境，則可進一步保護研發成果，並激勵企業投入創新之意願。鑑此，當前產業界除需大量研發人才投入創新研發外，同時亟需大量高素質之智財管理人才，以協助企業智財創造、保護與運用。

環視國際趨勢，先進國家早已競相成立智財專業培訓機構，如美國的國家智慧財產法律研究院、日本的發明協會、歐洲的專利學院、澳大利亞的智財研究中心及新加坡的智慧財產學院等專責培訓機構，積極培育智財專業人才。反觀我國目前培育智財專業人才的養成機制，大部分仍屬於短期的研討會，欠缺就產學研或司法界各不同領域之需求提供全盤完備之培訓機制，不論是質或量均未能滿足產學研各界需求。為此，經濟部智慧財產局自94年起委請國立臺灣大學科際整合法律學研究所規劃成立智慧財產培訓學院，開啓我國智財專業人員培訓的新里程碑。

目前坊間培訓教材常因講師不同而異，致成效良莠不齊，爰此，「智慧財產培訓學院」特邀集國內智財領域專家規劃智財課程，並據以編撰41本專業教材，所邀編撰人均為一時之選，內容以專利及智財權管理為主軸，撰寫角度則由專利法制介紹、專利申請到專利實體審查，由淺入深，另亦就目前各界關注之專利侵害鑑定、專利訴訟及智慧財產權管理等面向進行探討，以符合智財專業培訓之需求。因此，期望透過各界資源的有效整合，本統一教材的推廣，發揮事半功倍的效果，使參與培訓的學員不論於何時何地參加學院所辦培訓課程，均能獲得一致而正確的智財權觀念。

在此感謝由臺大科法所詹森林所長帶領的專業團隊及41本教材編撰人不計報酬的奉獻，相關教材內容並將適時增修及擴編至商標、著作權等其他智財領域，尚祈請各界先進不吝賜教。

經濟部智慧財產局局長

蔡練生 謹誌

2006年3月

主持人序

「人才為國家之本」，在知識經濟的現代產業中，智慧財產專業人才的培訓工作，係不可或缺的一環。唯有全面提升智慧財產專業人才的質與量，方能充分發揮國家整體智財能量。

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成立「智慧財產培訓學院」，期能以統一的課程、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。

臺大科法所承接本專案計畫後，全體主持人群便本於為智財教育植根播種的理念，審慎規劃智慧財產專業培訓課程，並依課程需求邀請學者專家編撰41本專業教材。

本教材編撰者，皆為國內智慧財產學術界與產業界的頂尖人士。全體編撰人不計酬勞的付出與專業負責的態度，乃教材順利問世的關鍵。謹藉此出版機會，致上誠摯的謝意與最高的敬意。當然，本專案計畫的主辦單位——經濟部智慧財產局——全程協助審核教材內容並隨時提供專業意見，更是幕後最大功臣。

我們期待這套專業教材能為國內智慧財產的專業培訓工作奠定基礎，更希望發揮拋磚引玉的功效，激發國內智慧財產的專文論述與學術研討。

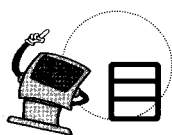
本套教材必有可更完善之處，敬請各界不吝批評指教，並提供寶貴意見。我們必定虛心檢討，以為未來增修的主要依據。

國立臺灣大學法律學院

科際整合法律學研究所

教授 詹森林 謹誌

2006年3月



錄

新版序

局長序

主持人序

壹、教材說明.....	1
貳、教材大綱.....	3
參、教材內容.....	5
一、侵害商標權行為之類型.....	5
(一)民事責任部分之侵害商標權行為	6
(二)刑事責任部分之侵害商標權行為	86
二、侵害商標權之抗辯與救濟.....	102
(一)侵害商標權之抗辯	102
(二)侵害商標權之救濟	122
三、侵害商標權之損害賠償責任.....	133
(一)侵害物之銷毀或其他必要處置	135
(二)損害賠償額度之計算方法.....	136

(三)請求時效	153
(四)判決書之登載	154
四、跨國商標侵害訴訟	154
(一)跨國商標侵害訴訟之要件	154
(二)侵害訴訟準據法之決定	156
五、智慧財產法院之設置與審理	156
(一)設置智慧財產法院之理由	156
(二)智慧財產法院管轄案件	158
(三)智慧財產法院案件之審理	159
肆、案例分析	167
伍、教學投影片	237
陸、參考文獻	259
柒、附 錄	261

壹、教材說明

商標權之侵害與救濟為商標實務上之核心問題，在商標侵害類型日益繁複之情況下，此問題亦更為棘手，也因此「商標權之侵害與救濟之實務與策略」乃有探究之必要。

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。

至於商標侵害之救濟，可分為民事救濟、行政救濟與刑事救濟等三種途徑。相關的規範，最主要當然是規定於商標法中，但除商標法外，亦見諸其他法規中，如公平交易法、刑法等。為便於敘述，本文在論述時，將以商標法之規範體系為準，若涉及其他規範時，則在論

述中亦順便加以討論，而不針對特別規定以專章加以論述。

本文之探討之議題如下：首先是侵害商標權行為之類型；其次分別為侵害商標權之抗辯與救濟、侵害商標權之損害賠償責任及跨國商標訴訟等幾個單元。此外，最後將針對幾個較有爭議之問題，於「案例分析」中加以探討之。

貳、教材大綱

一、侵害商標權行為之類型

(一)民事責任部分之侵害商標權行為

1. 一般侵害商標權行為（商標法第61條第2項）
2. 擬制侵害商標權行為（商標法第62條）
3. 其他是否構成侵害有疑義之類型
4. 違反公平交易法之侵害商標權行為

(二)刑事責任部分之侵害商標權行為

1. 一般侵害商標權行為（商標法第81條）
2. 販賣仿冒商品等行為（商標法第82條）
3. 刑法規定之侵害商標權行為

二、侵害商標權之抗辯與救濟

(一)侵害商標權之抗辯

1. 抗辯不合侵害商標權之要件或已附加適當區別標示
2. 抗辯不受他人商標權之效力所拘束

(二)侵害商標權之救濟

1. 民事救濟
2. 刑事救濟
3. 行政救濟
4. 邊境措施

三、侵害商標權之損害賠償責任

(一)侵害物之銷毀或其他必要處置

(二)損害賠償額度之計算方法

1. 商標法之規定

2. 公平交易法之規定

(三)請求時效

(四)判決書之登載

四、跨國商標侵害訴訟

(一)跨國商標侵害訴訟之要件

(二)侵害訴訟準據法之決定

五、智慧財產法院之設置與審理

(一)設置智慧財產法院之理由

(二)智慧財產法院管轄案件

(三)智慧財產法院案件之審理

1. 案件審理模式

2. 保全程序

3. 刑事訴訟及刑事附帶民事訴訟

4. 行政訴訟

參、教材內容

一、侵害商標權行為之類型

侵害商標權之規定，除商標法外，尚見諸於其他法規中，主要如：公平交易法第20條、刑法第253條、第254條。又侵害商標權之類型千變萬化，特別是隨著科技與工商環境之蓬勃發展，侵害之類型日益繁複且多樣，以致於是否為現行商標有關規範所能規範之範圍，是有關機關必須隨時檢討之課題。

關於侵害之類型，可依其侵害行為之態樣分為直接侵害與間接侵害兩種。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，於同一或類似商品或服務，致使消費者對其來源發生混淆誤認之謂。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（Commercial hitch hiking），而竊取他人營業信譽者，可藉商標不正競爭之取締，擴大商標權保護之範圍¹。

¹ 曾陳明汝，「商標法原理」，頁122，學林文化，2004年1月修訂再版。