從產品回銷談商標侵害

蔣文正

一、前言——眞品平行輸入與產品回銷

近日由於台北地方法院，對於美商可口可樂以商標法控告水貨商乙案，做出別於通說之判決，因而有關眞品平行輸入之問題，一時之間變成大家爭議之焦點；「眞品平行輸入」是否違法，仍係眾說云云，莫衷一是，而和「眞品平行輸入」類似且有爭議的，即是有關「產品回銷」之問題。所謂「產品回銷」，係指我國廠商獲得他國商標專用權人之授權或同意，出口在國內已有其他廠商註冊商標之商品而言，由於「產品回銷」係將產品全部外銷，產品並未在我國境內流通，因而該廠商外銷之行爲是否違反商標法，亦是見仁見智，尙無定論。

二、從商標屬地主義談起

我國商標採註冊主義，商標必須依法向經濟部中央標準局申請註冊，經中央標準局審查核可，取得商標專用權後，方能受到法律之保護；商標專用權既是國家所賦與，則商標專用權之賦與係國家統治權之行使，因而商標專用權應受國家統治權有效範圍之限制，換言之，商標專用權僅在我國境內始有效力，並不及於他國領域。不論何種國籍均可依法申請商標註冊，經中央標準局審查核可，其商標專用權之效力及於我國境內，不因申請人之國籍而有區別，故我國商標法係採「屬地主義」而非「屬人主義」。基於屬地主義，在我國境內註冊之商標，國家依法應予保護其商標使用之專屬權利。

三、產品回銷違法與否之法律見解

有關「產品回銷」是否違反商標法，法務部曾做出研究結論，其認爲：「外商是依外國法律取得商標註冊，我國廠商則依我國法律辦事，外商委託我國廠商製造已在國內註冊商標之商品，我國該外銷廠商不論是否已知悉使用的商標已有人註冊，均無犯罪故意，不能依商標法處置。」管見以爲，法務部之研究結論礙於現實，係由結論來推過程，而非由過程來推得結論，因而其論理不甚週延。「產品回銷」違法與否，向來有肯定說與否定說之爭，茲闡述如后：

採肯定說者有兩點理由，其一：舊商標法第六條原係規定：「本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷市面而言。」民國七十二年修正公布之商標法第六條將商標使用範圍之規定予以擴大，修正爲：「本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷者而言。」其立法目的的無非，係因以前對「商標使用」之定義限制過嚴，對若干仿冒商標者之行爲無法將其規範爲「商標使用」，因而無法援引商標處罰之條款，致使仿冒者利用迂迴手段逍遙法外，造成仿冒猖獗，且司法院第二廳曾就「外銷行爲是否侵害商標」乙節表示：「按商標法第六條係就該法所定『商標之使用』，所設之法律解釋應適用於全部商標法，故同法第六十二條第一款所定『使用』一詞，當然爲其適用範圍。商標法第六條條既規定，「商標之使用」係指將商標用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷而言，則同法第六十二條第一款之侵害商標專用權罪責，自亦應以該仿冒商標之商品已行銷市面或外銷出口爲要件。其二，基於商標屬地主義，在我國註冊之商標，國家依法應予保護，註冊而不保護，則註冊有何意義；經核准註冊之商標既係合法存在，則任何人在中華民國境內即不得使用該商標於同一或同類商品上。商標專用權係經國家核准所授與人民之權利，是一種國家主權和公權力行使之象徵，在中華民國境內，我們僅能承認中華民國政府核准之商標專用權，因此在我國境內，不能援引外國註冊之商標來對抗我國註冊之商標，否則即係侵害我國之主權。

採否定說者認爲，我國廠商僅受委託在台灣製造產品，並未在我國銷售，所以並不是商標之使用，而且製造之產品全部外銷，我國之消費者，對產品不會混淆誤認，從商標保護消費者功能之角度來看，「產品回銷」並不構成商標之侵害；再者，商標法第六十二條之立法本旨，乃係防止他人「搭便車」或「不勞而獲」，以保護商標註冊維持商標之功能；現實上，我國人民常有搶先在台註冊外國知名商標之情形，此種搭便車之行爲，似有欺罔我國消費大眾之嫌，而不值得保護，所以從法律目的性來論，「產品回銷」實質上並不違反商標法。

四、「產品回銷」之違法性應依個案評價

「產品回銷」是否違反商標法，肯定說從商標法第六條之規定及商標屬地主義來論述，而否定說則從商標功能與現實層面來考慮，肯定說與否定說各有所見，觀察之角度不同，結論則亦相異。鄙見以爲「產品回銷」是否違反商標法，應依個案去做價值判斷，不能一概而論。因商標法非難之對象係搭便車之行爲，「產品回銷」是否違反商標法，應從誰是「搭便車」之方向來判斷；亦即法律所保護之商標專用權人，應該是曾對此商標，付出心力之人，而非「不勞而獲」之人，如果係搶先在台註冊外國知名商標，則此種商標專用權在價值判斷上，就不值得保護，從而「產品回銷」之行爲就不應受到非難；反之，如某一商標，係國人花費大筆金錢心力，在國際間大力擴展之品牌，則此種商標專用權人對此商標已付出心力，法律應加以保護。我國現今每人之年所得業已超過八千美元，對外貿易也有鉅額之出超，我國許多知名之商標，已爲東南亞落後國家和中國大陸覬覦仿冒之對象，所以在「產品回銷」之價值判斷上，就不應和上述情形相同，因此種情形，我國註冊之商標專用權人，其知名商標在落後國家被人搶先註冊，而搶先註冊人，往往是台灣去之中國人，從而「產品回銷」中，所謂他國商標專用權人之授權或同意只是一種移花接木之手段而已，此種「產品回銷」，如認爲不違反商標法，則與一般人之法律感情不符，況且「產品回銷」違法與否，採否定說者所考慮之現實層面於此情形恰好相反，因而於此種「產品回銷」就應做行爲無價值之評價，而且有違法性。

五、結論——實質違法性與法律之「合目的性」

現今錯綜複雜的生活環境，需要精密的典章制度來規範人群秩序，促進社會國家和諧發展，單純「勿偷、勿搶」等之倫理規範，已不足運用於現今社會，於是現代法治國家，需要複雜性之技術性法律，方能達到「定分止爭」之規範機能。商標註冊與商標保護制度，本身就具有濃厚的技術色彩，而爲了維持社會生活秩序之需要，被賦予法的強制力；技術本身並無所謂善與惡之評價，一旦技術被吸收到法律規範中，所應評價的是，技術法之運用是否「合目的性」；質言之，技術法之運用是否達到增進公共福祉及維持社會秩序之目的。商標法第六十二條之規定，其本旨即在防止他人「搭便車」或「不勞而獲」，以保護商標註冊，維持商標功能，因而對商標法第六十二條違法性之判斷，應受此一「合目的性」之限制；再者刑法理論之違法性者，並非僅係形式上違反實定法，更應觀察行爲本身，是否實質上已爲社會人群所不容，而予非難。「產品回銷」是否違反商標法，目前實務上法務部已有研究結論，惟本人認爲「產品回銷」之違法性應依個案判斷，從法律之「合目的性」與實質違法性之角度來觀察。實務界切勿拘於法務部之研究結論，而放棄對「產品回銷」爭議問題之研究。

世界著名商標選集

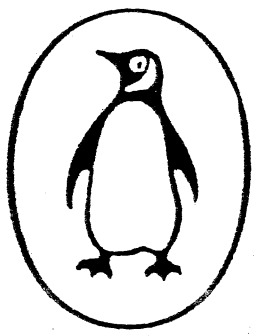
涂琦萍

英商企鵝圖書有限公司(Penguin Books Limited)爲一歷史悠久之世界文化事業出版集團，總公司設於英國蒙多薩斯市(Midd lesex)，分公司遍及全球，並有經銷商無數，行銷網路極其龐大。

該公司之出版品上，均有其著名之商標——黑白側首之企鵝置於橢圓外框中，既有紳士般神態，又使人不禁聯想到企鵝蹣跚而行的滑稽樣兒，嚴肅中透出一絲趣味，無疑是英式幽默的表現公式。除此，企鵝的親和力，又能達到其出版品爲兒童接受的功效，不啻是使產品老少咸宜的成功策略。值得注意的是企鵝周邊黑框，使此商標予人戳記般有力的印象，凡該公司之出版品，必標有此商標，代表其信譽及保證（如附圖一）。

企鵝圖書有限公司自一九三九年於英國取得商標專用權後，即陸續於世界六十餘國取得註冊一百六十餘件，並於一九八二年在我國註冊其公司名稱「企鵝」之英文部分（如附圖二），可謂一世界性的商標。該公司所印行之書籍，包含古典名著，如莎士比亞的劇作，及歷年諾貝爾文學獎得主的著作，並及於各種工具書，提供了文化上入門、進階的資訊。自一九八〇年敦煌書局取得總代理權後，更嘉惠了無數學子、學者，銷售量向來極穩定。相信不少細心的讀者早已將那可愛的企鵝形象視爲親切的老友了。

一天機械化的工作結束後，不妨到書架前尋覓「企鵝」的身影，如果您的藏書中沒有這位南極嬌兒的芳蹤，建議您到書局尋寶，必能獲益不少。



（附圖一）

PENGUIN

（附圖二）

泰國新商標法即將實施

葉芳如

通過最後一讀之新商標法相對於現行之商標法，所作之修正及新增列的條款如下：

1. 增訂有關服務標章之註冊的法條；
2. 增訂有關證明標章之註冊的法條；
3. 增訂有關商號標章之註冊的法條；
4. 增訂有關註冊使用者之登記的法條；
5. 增訂有關外國申請案，在泰國申請時可主張優先權日的法條；
6. 一商標申請不能涵蓋全部類別之指定商品，一商標申請案必須詳細載明其指定商品或服務之名稱；
7. 新商標法之第一一九條款規定，在本法實施前已核准註冊的商標，若其指定商品涵蓋同一類之所有商品，則辦理商標延展時，商標權人必須詳細載明此商標所註冊使用之商品名稱。
8. 爲反駁審查員之決定而提出訴願請求時，應籌組商標委員會審理之。商標委員會應以商務登記部之部長爲主席，由司法部長或其代表，以及內閣所指定之四位到八位專家學者組成。
9. 仿冒他人商標之製造商或貿易商可處最高之刑罰爲仿冒他人商標者最高罰款四十萬泰銖及／或四年之拘役；販賣仿冒品之貿易商最最罰款二十萬泰銖及／或一年之拘役。
10. 申請商標註冊時，爲不實之宣誓以及假稱其商標已於泰國註冊者，亦將處拘役或罰款之刑罰，但程度較輕。
11. 對著名之商標，新商標法並沒有增訂有關防護商標之法條以爲保護。但是，新商標法之第八條款規定，新商標若大體上相同或刻意近似於他人已存在之商標，其程度已足使消費大眾對商標權所有權人或來源產生混淆者，不論他人已存在之商標已註冊與否，新商標皆不准於泰國註冊。因此，新商標法雖沒有增訂有關防護商標之法條，但第八條款之設立即是針對那些著名之商標所提供的保護。
12. 根據新商標法，商標權人可向法院請求強制命令以對抗侵害其商標權的人，若握有證據證明任何人僞造或仿冒其商標或販賣載有其僞造或仿冒商標的商品，皆可向法院請求強制命令來禁止他人進一步的侵權行爲。

此外，根據一項新的行政命令，商標局將不再接受任何延期補送之委任狀。

台一國際專利商標事務所服務項目：
一、代理國內外專利、商標、著作權申請、保護及侵害排除
二、受任專利、商標、著作權顧問。

台一國際投資顧問股份有限公司
關係企業及服務項目：
台一國際投資顧問股份有限公司
專辦紐、澳及加拿大投資移民業務

台頤企業股份有限公司
各種進出口貿易
台益企業管理顧問股份有限公司