

如何處理仿冒侵害控訴事件

◎主辦：

台一國際專利商標事務所

◎協辦：

台灣省商業會・台北市發明人協會
台一專利商標雜誌社

◎時間：

75年10月14日下午2時~5時30分

課

程

主講人

仿冒商標及侵害專利法律問題之解決

李正誼
東吳法律學士

廠商如何解決與外商之仿冒問題

鄭正輝
日本大阪大學經濟學碩士

廠商如何配合查禁仿冒商品小組作業

林正一
日本橫濱市立大學經濟學碩士

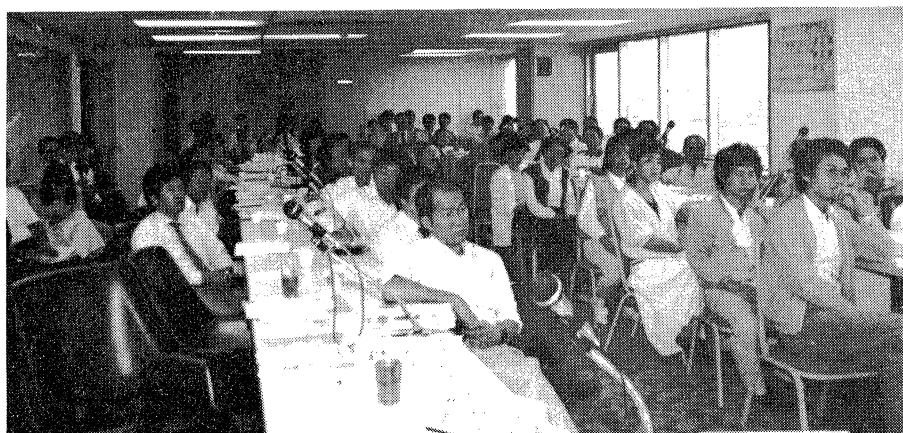
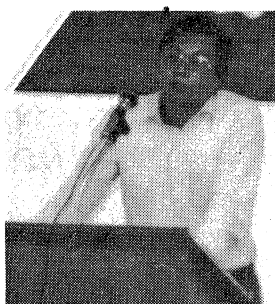
廠商問答時間

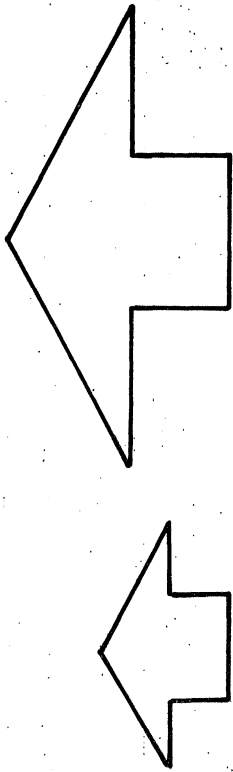
經濟部查禁仿冒商品小組講師群聯合答覆

專題講座

特別報導

編輯部





主講人：林正一先生

查禁仿冒商品小組雖然是以“查禁”為名，可是最重要的是在輔導各位廠商如何解決有關外商之法律問題及出口各方面所發生的問題。因此，政府於民國七十年三月十二日成立了查禁仿冒商品小組，而工業總會也成立了全國性的反仿冒委員會，再加上各位的努力之下，誠如國貿局長蕭萬長所表示，中美談判上已不再提到仿冒問題，這就是我們所努力的成效。

希望廠商不要將我們視為官僚單位，而能隨時提出問題，並了解到如何與我們配合，否則的話往往是廠商自己吃虧。舉例來說，兩年前的某家廠商以生產照相機為主，其在國貿局登記之商標為“PAIMEX”，出口產品亦標為“PAIMEX”，後來在海關時被退回移送到查禁

仿冒商品小組來，此時，我們首要的工作是向中標局查證是否已有人註冊該商標，結果發現已有人註冊使用在照相機產品上，因此即產生了近似仿冒的問題，但是該廠商却很不服氣的代表他的產品已向國貿局註冊英文商標，後來經再查證，發現其註冊為兩個英文字“KOYOCA PAIMEX”，而中標局准其註冊亦為這兩個字，而該廠商在出口時却只標明“PAIMEX”一字，因此，經判決後終於被撤銷該商標。

因此，只要廠商能將情況說明清楚，相信查禁仿冒商品小組對處理仿冒事情都是合情、合理、合法的，也不會隨便的將案件移送法辦。

另外，我今天的主講題目是廠商如何配合查禁仿冒商品小組來處理外商問題，在此我分三個綱要來跟各位報告。第一項為查禁仿冒商品小組的工作成效，可分下列幾點：

1. 承辦海關出口查驗：若發生涉嫌仿冒事件時，首先須核對該商標是否有問題，如果廠商之過失是無意的，我們都儘量勸導其如何改善。

2. 主要辦理外商之控訴案件：目前查禁仿冒商品小組正式辦理之成員有六位，都是學有專長的，對於外商我們都非常婉轉的解釋事情的

狀況，以使其滿意。當然我們還是以站在國內廠商的立場來解決問題的。

3. 保護國內專利商標，負責商標專利所有權人之檢舉案件：碰到有關專利之檢舉案件時，必須要專利權人提出委任狀，商標事件則屬公訴罪，必須配合刑警警單位前去搜索。

4. 與刑警警單位或調查局單位組成聯合查緝小組：通常以臨檢方式進行，若遇到有人密告，則須先向法院拿搜索票，再到工廠實地搜索。

5. 廠商委託外貿協會到國外辦理商展時，必須事先了解該產品是否有仿冒商標的問題，即事先做預防的工作。

6. 與全國工商總會反仿冒委員會舉辦巡迴展示會，並到各地舉辦座談會，各位手上的小冊子也是我們編的，是為宣傳及推廣的資料。

第二項我所要提的是，除了海關及外商之檢舉外，在國內檢舉仿冒案件時，檢舉人必須確實寫出中文名稱、地址、電話號碼及仿冒之具體事實及證據，當然，最重要的是廠商本身取得的專利商標權之證明文件。

第三項也許與在座各位不見得皆有關係，但站在國貿局的立場，我必須談談出口產品在申報商標時應注意那些問題？其實廠商在出口時

最常犯的毛病並不是真正的去仿冒商標，而只是沒有遵照國貿局的規定，廠商往往在出口輸入許可證上寫上“*No Brand*”，但却有其他的文字、圖樣，結果海關一時無法判斷，即可能認為是商標，因此即會發生問題，有時候則是因為報關行為圖方便，而隨便寫上一個“*No Brand*”，或是加上“*R*”或“*T.M.*”等字樣，這些皆要受到警告的處分。

今天不管是國貿局或查禁仿冒商品小組皆是站在廠商的立場來協助各位，而非查禁或干涉各廠商，希望廠商能了解到這點。另外查禁小組有一專線電話：3967665，各位如有任何問題，歡迎來電指正。

主講人：鄭正輝先生

各位都知道若是要取得商標、專利權，則必須向中標局申請，但是要注意在申請商標時是分類申請的，為方便將來之使用，最好也能申請相關類。另外在申請專利時，則必須標示其重點所在，以顯示出其特別之處。

在中標局申請後，即可在國內享有自由使用之權利，但在國外不能使用，同樣的，國外的

廠商沒有在台灣申請，照樣不能在台灣使用。換句話說，中華民國只承認在中華民國屬地內所申請之商標。這是很重要的一點，也是我們所謂登記後之使用權限。

我們廠商對外出口可分為兩種情形，第一種是接到國外訂單，指定國內廠商使用何種商標，這時廠商必須注意，先到中標局查看台灣是否有人登記該商標，若是已有人登記，則必須向國外廠商索取授權書及商標所有權狀。假如查後發現沒有人登記，那麼最好到國貿局登記報備使用該商標，如此就沒什麼問題了。假如國外廠商沒有寄來授權書及所有權狀，而該商標在台灣已有人登記的話，奉勸各位放棄這筆生意，否則即可能吃上官司。

第二種情形是廠商主動作促銷工作，這時常常會在目錄或產品上印上別人的商標，或是產品與別人相類似，這些都涉嫌侵害到別人的專利或商標。有時候，廠商聲稱這種作法只是借用別人的產品，而非生產，但事實上，這是不被允許的，另外貿易商在向工廠買貨時必須特別注意，最好請他立下切結書，以免將來出口時發生涉嫌仿冒而被擋關時，無法索賠。

因此做生意時，常常一些小地方的注意就可

以為我們換來很多的利益，而且如果我們在台灣已申請到專利、商標，最好也在國外申請該商標，否則就是出口時儘量將商標上標示出，R. 或 TM 之字樣，如果是專利，則應標示出專利號碼。

另外，有些廠商覺得有些國外產品不盡理想，而認為可以將其改造，這是相當好的，但是在改造完後照樣要向中標局登記，甚至可向該國再登記一個商標。

還有，常常有外商會來信指控國內廠商侵害到其專利，這時廠商必須懂得保護自己的權益，可請他提出證明，其專利在什麼地方，期限到何時，是否有在台灣登記。因此，除非廠商是惡意仿冒，否則不必過份擔心，即使該外商擁有專利，若是沒有在台灣登記，那麼我們照樣可以在台灣生產。

產品外銷至國外時還要注意一點，尤其是銷往美國，必須查清楚該商標之登記情形，因為在美國商標有向聯邦政府及州政府登記二種制度，所有權人不一樣的情形下發生，必須事先提防以免觸犯。另外如果是為國外代理商，必須注意的是，國外（尤其是歐洲）有些商標已使用甚久，但是都沒有登記，有時候即會被國

內廠商搶先在國內登記，這時該產品要進口即會產生糾紛，因此，如果你要為國外代理產品進口的話，最好儘快向中標局登記，這是在處理廠商與國外發生糾紛時常常發生的問題。

假如碰到廠商惡意指控，業者可尋求查禁小組的協助，對外商提出反駁，不要輕易放棄抗辯的機會，但是廠商必須支持查禁小組，否則的話，往往使查禁小組白忙一場或半途而廢，如此即無法洗刷我們「海盜王國」的惡名。希望廠商於碰到問題時，不妨記得我們有專線（三九六七六五），歡迎隨時打電話來。

主講人：李正誼先生

首先從仿冒商標談起，如何避免被侵害與避免侵害，在台一雜誌所出版的第廿九期第二版「盲目接單，小心步入仿冒陷阱」一文中，有很詳細介紹避免侵害的例子，目前國內普遍遇到的情形，對商標授權認識不夠，特別提出提醒大家注意。

再從商標法談起，商標法第六條：「商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝容器上，

行銷國內市場或外銷者而言。」「商標於電視、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用；以商標之外文部份用於外銷商品者亦同。」此法條對商標之使用，有明確說明，但註冊了的商標，未必是有用的商標，縱然公告三個月，若未使用亦未必有用，只要停止使用滿二年，即被撤銷。故在取締仿冒商標時，應注意下列二項：

(1) 該商標是否有使用事實。

(2) 是否有交易行為。

若沒有使用證明或行銷證據（即買賣行為），即無法向法院或地檢處起訴。

什麼是仿冒呢？凡構成侵害專用權人任一項者，即構成侵害，前陣子PRIMAX的案子，某廠商以公司全名申請核准註冊後，使用時，却僅以取公司特取部份PAIMEX標示於產品上，如此却與另一家廠商所註冊的PRIMAX構成仿冒，該PRIMAX即向本小組提出取締，該家廠商PAIMEX負責人目前已判刑七個月，並已確定，該家廠商以自資發展光學工業，在此情形下倒閉了，實在很不值得。

有關商品標示法的規定，應注意成份及製造日期，目前對於商品標示弊端叢生，確實標示

的並不多，但我們呼籲業者，仍應以標示法確實標示。目前商標法未規定如何使用商標，使得業者往往忽略了商標的使用，本小組建議大家，以請准商標圖樣旁邊標上註冊號數、廠商名稱、地址，作一完整標示，即使被仿冒了，仿冒者亦構成偽造文書之罪名。

為什麼要自創品牌呢？

國內常常以肯尼士自創品牌為成功的例子來告訴國人，但不只肯尼士，根據去年統計，績優自創品牌的廠商，就有三十多家，我們發現很多廠商往往有自己的商標，却不使用，我們呼籲各位，儘量讓客戶接受我們自創的商標，不管成品或半成品，使用我們自創的商標，國內企業才有前途，若不如此，我們自創品牌是永遠也創造不出來，有句俗語：「不怕慢，只怕站」，只要點點滴滴做，相信自創品牌可漸漸推展的。目前工業局與國貿局對自創品牌皆有表揚與獎勵，希望業者能珍視自己的前途。

接著跟大家介紹有關專利仿冒方面，專利是很麻煩的事情，最重要的地方，在於它的保護範圍，即請求專利部份，若寫的不夠周延，往往招致很多麻煩與困擾，如俞氏鎖的案子，罰

金一千五百元，却打了十五年的官司。我們特別提醒大家注意，申請專利時應注意其內涵，請求專利部份應周延到沒有漏洞。

至於專利權被侵害時，怎麼辦呢？首先①應蒐集仿冒證據，即人、事、時、地、物的收集。②找到樣品，有樣品才能送中央標準局鑑定。③平心靜氣的思索，是否已侵害己身的專利權。④再經以下途徑控告仿冒：③向地檢處按鈴申告，⑤向法院提起自訴⑥向警察機關檢舉⑦向本小組檢舉。向警察機關檢舉時，須作一書面表示己身產品與仿冒品抵觸等之說明，向本小組檢舉時，須寫切結書，表示無誣告情事，我們即送中標局由專家鑑定，專利案本小組不執行搜索，因事關專利認定的技術性問題，須由專家鑑定確認。

如何避免專利權被侵害？

(1) 所生產產品須與請求專利部份符合，若申請後發現須修改時，應作修改請求專利部份或申請追加專利，方始得生產。

(2) 依專利法第七十四條規定，虛偽標示或逾越申請專利範圍，可判六個月以下有期徒刑的公訴罪。

廠商

問答時間

新品發公司表示：

(1) 本公司從事專利品開發已有四年之久，在這漫長時間裏，遭遇到了很多專利侵害事件，有的目前已起訴，有的正在偵查中，但在這一段救濟程序時間，却為仿冒者所利用，大量製造、低價拋售，嚴重侵害專利權人的權益，而專利法上對仿冒者之刑責，最重的也僅為三年有期徒刑，且可併科罰

金，要保障專用權人的智慧財產權，專利法上對侵害行為實應儘速修正，加重刑罰，像國外對仿冒者判刑最高可判十五年，仿冒者必不敢仿冒，或可引為參考，以遏阻不肖仿冒之徒。

(2) 專利申請案在申請程序、審定、異議、舉發、撤銷等程序太繁瑣，且時間太長，應縮短時間，才可提早解決糾紛。

(3) 申請案申請時，中標局僅以公告讓大家提出異議，但據了解，很多廠商在公告時間即已大量生產行銷，個人建議是否應在拿到證書後，方可生產行銷，以遏阻仿冒者心態，希望查禁小組之代表能代為作具體建議及修正。

查禁小組答：

這些非本小組業務，但本小組深有同感，有機會我們會反應給有關機關。

問：在台一雜誌第廿九期第四

版提到美國商標法規定「專以為他人印刷商標為營業者」為商標權侵害的例外規定，我國有無類似法律？

答：沒有。

問：違反專利法或著作權法之偽品，若雙方已和解，且已撤回告訴，可否聲請發還？若可以，如何聲請，向分局或檢察官？

答：屬法院訴訟程序，可向檢察官聲請發還。

問：服務標章之使用與否，應如何舉證？只在各片上印上服務標章，可否算是已使用？

答：用於信紙或名片上可算是服務標章的使用。

問：聯華電子被 National

Semiconductor 控告仿冒其產品，被告到新竹法

院，請問是真仿冒還是假仿冒？如何解決？

答：是真是假，此涉及雙方合約問題，本小組無從知道。

問：向國外申請商標是否必須透過國內商標事務所才能申請？可否自己申請？手續如何？

答：須委任有權之代理人處理，此因往返聯絡方便起見，立法意旨亦在此。

問：電腦軟體智慧權的問題如何保護軟體防止盜錄？國內法令制定是否完善？如何鑑定？國外軟體公司

Microsoft 及 Vault 開

始時對其軟體加以保護，後來發現效果不彰，且造成反效果，反而取消了保護，如 MS-DOS 及 Prolok（防止盜錄之方法，後來又被破解了），請問國內

有沒有比較有效的防止軟體盜錄法？

答：國內軟體在香港被仿冒，在美國被破解，時有所聞，如何防止盜錄，還希大家集思廣益，或可效法錄影帶防止盜錄的作法，每隔一段時間於螢幕上打出版權所有：等字樣。

問：根據鄭先生剛提到「出口廠商可出口國外廠商在國外登記，但未在台灣登記之產品」，試問若有廠商願在台灣生產國外名人——如印有雷根總統圖片之產品？行得通嗎？為什麼？請予說明？

答：可以的，但拜託最好不要這樣作（涉及肖像權之侵害），我們仍希望鼓勵大家自創品牌。
問：本人接到美國廠商指定商標之訂單，該國外廠商亦

已在美國註冊，並提出證書，但該商標在國內却為第三者註冊，請問是否只要不在國內銷售，全數出口即不違法？

答：已構成違法。

問：產品在世貿中心展覽，發現涉及仿冒問題，應如何取締？向什麼單位報案？

答：先收集人事時地物資料，向①地檢處②法院③警察局④本小組檢舉等皆可。

問：以擁有商標權的商標，使用在仿冒之專利品上，算不算違法？

答：在商標法上並不違法，但在專利法上却構成侵害。

主持人結語：

今天很感謝各位利用一下午時間，也謝謝三位正牌講師，若還有其他問題可以書面提出，相信能給大家一個滿意答覆，我們再度謝謝三位講師。