

# 漫談我國商標使用實務相關問題

- 林發立／萬國法律事務所合夥律師、台北律師公會商標專利法委員會主任委員
- 呂靜怡／萬國法律事務所律師

## 壹、引言

商標之「使用」，係商標法的核心問題。一般大眾所稱商標使用，即將商標圖樣標示於商品上，用以行銷。然「商標」係法律上所授與之特定權利，並能以法律上之力加以保護。「使用」既然是商標權的核心，如何使用方該當為「商標的使用」，對商標權而言至關重要，不但涉及商標權是否會被廢止，更涉及侵權行為成立與否的判斷，但使用態樣繁多，法律亦無法逐一規定，本文擬從我國實務上相關案例整理論述商標權使用的幾種態樣，以凸顯商標權使用的諸多爭議問題，並期就教先進。

## 貳、商標使用概念再釐清

一、現行商標法第 6 條規定：「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」。主觀要件，就是要以行銷為目的，客觀要件則是要具體的使相關消費者認識其為商標，至於以何種方式，由於使用之型態千百種，難以逐一列舉，故以例示之方式規定將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物等讓人認識為商標之具體行為。商標法對於「使用」固然有以上之定義，但商標法所談及「使用」，於不同層次上意義卻未必相同，此常為對商標法陌生者所混淆：

### （一）商標之（正當）使用：

依商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」由於商標的主要權能在於使用，且商標權兼含保護公益與私益之功能，如果有人取得註冊卻不使用，不但阻止了別人享有排他權，也浪費了該商標權原本在社會上可以發揮的功效，法律無由賦予商標權人如此濫用權利

的地位，因此現行商標法上賦予任何人得因商標權人三年的不使用，而申請廢止該商標權，讓更有需要的人可以取得該商標權。「商標的使用」在此發揮第一個功能，即保養維護，避免被廢止。

實務上在審核廢止案時，審查人員會要求商標權人說明有實際使用之事實，提出「標示有商標圖樣之商品實物、照片、包裝、容器等併同銷售憑證如統一發票、收據、估價單、進出口副報單等或廣告證明文件，或標示有服務圖樣之營業文件、營業場所照片等併同提供服務之收入憑證，如統一發票、收據、估價單等或廣告證明文件。」等符合商業交易習慣之使用證據<sup>1</sup>。

由於本條的目的是為了使商標權核心的使用權能得以發揮，故使用證據的提出當然必須要符合商業常規，即必須符合第 6 條所定『須足以使相關消費大眾認識其為商標』的要件。是以 92 年修正現行商標法時即增列 59 條第 3 項規定，商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，其立法意旨即在排除商標權人為免於商標被廢止之形式廣告等不符合商業交易習慣之使用資料。因此，商標權人如僅檢附國內報紙廣告，而無其他相關事證證明於國內有使用商標之情事，難認符合商業交易習慣而得採認有使用之事實。<sup>2</sup>

## （二）與侵權概念有關之「使用」

商標法第 29 條第 1 項規定：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」因此，商標權人專用的排他權範圍僅及於註冊所指定的商品或服務。但依同條第 2 項規定「除本法第 30 條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：1、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。2、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。3、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」及同法第 61 條第 2 項：「未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」、第 62 條規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」因此，在構成商標侵權的概念上，除了以相同商標使用於相同商品上，更擴及於以相同商標使用於類似商品及以近似商標使用於相同或類似商品，更擴及於非作為典型商標使用之型態。換句話說，即商標權人享有的排他權範圍大於其所擁有的專用權範圍。<sup>3</sup> 於此，與侵權概念有關之「使用」，即與前揭商標之正當使用之「使用」，範圍未必相同。因此商標使用在於侵權領域的意義範圍較大，除了商標法第 6 條所定足以使相關消費者認識其為商標的使用方式外，尚擴及於非使消費者認其為商標之使用方式。如

此規定的原因，涉及商標法避免混淆誤認保障公益的意旨，因為縱使非作為典型商標使用，也有可能使消費者混淆誤認。由此可知，商標使用在侵權領域的意義，其實是由混淆誤認的觀點出發，此與商標使用在保養維護功能上，須以符合商業交易常規為著眼點者不同。

二、因此，商標法上所稱的「使用」，隨著其目的，其概念範圍未必相同，其一是為了保護商標權免於被廢止的（正當）使用，其二則為侵害商標權的非正當使用。台灣士林地方法院 91 年度簡上字第 9 號裁判曾明確指出：「按商標法上『使用』一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，商標法第 6 條所謂之商標使用，乃指商標之正當使用而言，商標專用權人應如何將其產品行銷市面，以免因『未使用』遭撤銷，與商標法第 62 條第 1 款所規定『使用他人商標之處罰』，處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義不可強其一致。」此實務見解乃將商標法上「使用」一辭的概念區分為第 6 條的正當使用及第 62 條（現行商標法第 61 條）的不正當使用，清楚的描述了商標法上有關使用的不同內涵。

三、於此應特別指出者，與「侵權」概念有關之「使用」，其有權認定者，應為司法單位，商標法主管機關所為函示，固屬相當參考價值，但並不能拘束司法機關之認定。智慧財產局(89)智著字第 89009117 號函釋：「復按商標法第 6 條規定，本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標貼、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。本件有關設置特定網站，透過網路媒體表彰自己商標或服務標章以其促銷商品或服務者，原則上應構成商標使用之情事，惟以網路超連結技術連結特定網站，始顯示該網站之他人註冊商標者，對消費者而言，若因透過網路上常用鏈結（link）運作方式連結他人網站，對該商標所表彰商品或服務來源並無產生混淆誤認之虞者，尚非屬商標法所得規範範疇。所詢「以網路超連結技術連結特定網站，顯示該網站之他人註冊商標，是否有侵害他人之商標權」一節，仍宜由司法機關就其實際網路上鏈結運作方式之情形，有無致消費者對其表彰商品來源產生混淆誤認之虞以為斷。」亦同此旨。

## 參、與商標使用概念有關之實務重要爭議類型

### 一、轉售

實務上如果只是單純購買商標權人之商品再將之轉售，並無積極貼附商標等行為，並不該當商標使用，毋庸經商標權人同意授權<sup>4</sup>，但這裡需澄清的是，單純將商品轉售，雖然不該當商標使用，但如除了單純轉售，出賣人常需於招牌型錄標示原廠商標以招攬客戶，此積極使用該商標的行為，若這部分未經原商標權人授權，是否因此構成商標侵權？

最高法院82年台上字第5380號刑事裁判認為：「商標專用權人於產銷附有其已註冊商標圖樣之商品，常借助其代理商、經銷商，或一般之進出口貿易商、批發商、零售商等中間銷售商，方能售達消費者手中，形成一整體之產銷商業行為，而商標專用權人，每為維護其商譽，復常約束其所特別指定之代理商或經銷商，負有對消費者保證商品之來源、品質，及未逾有效期限，與良好售後服務等義務，此等代理商及經銷商，自非其他中間銷售商所能擅自冒名使用。故在不違背商標法之立法本旨範圍內，應認為商標專用權人為達銷售商品之目的，於產銷其附有商標圖樣之商品時，除其指定之代理商、經銷商外，亦已概括授權一般進出口商、批發商、零售商等其他中間商，在不致使消費者發生混同，誤認為該商品之製造商、出品人，或其指定之代理商、經銷商之前提下，得原裝轉售商品，並得以為單純商品之說明，適度據實標示該商標圖樣於商品之廣告、標帖、說明書、價目表等文書上，使消費者足以辨識該商品之商標。」

嗣後，台灣台北地方法院90年自字第782號刑事裁判亦持相同見解：「在不違背商標法之立法本旨範圍內，應認為商標專用權人為達銷售商品之目的，於產銷其附有商標圖樣之商品時，除其指定之代理商、經銷商外，亦已概括授權一般進出口商、批發商、零售商等其他中間商，在不致使消費者發生混同，誤認為該商品之製造商、出品人，或其指定之代理商、經銷商之前提下，得原裝轉售商品，並得以為單純商品之說明，適度據實標示該商標圖樣於商品之廣告、標帖、說明書、價目表等文書上，使消費者足以辨識該商品之商標。」

## 二、真品平行輸入

目前實務上多數見解，多認為真品平行輸入尚不構成刑事侵權：「……揆之同一法理，『真正商品平行輸入』之進口商，對其輸入之商標專用權人所產銷附有商標圖樣之真正商品，苟未為任何加工、改造或變更，逕以原裝銷售時，因其商品來源正當，不致使商標專用權人或其授權使用者之信譽發生損害，復因可防止市場之獨占、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，在未違背商標法之立法目的範圍內，應認已得商標專用權人之同意為之，並可為單純商品之說明，適當附加同一商標圖樣於該商品之廣告等同類文書上；反之，倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以使消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時，自屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害他人商標專用權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處。」<sup>5</sup>

所謂真品平行輸入，即俗稱的「水貨」，係指該商品並非向代理商取得，但仍為商標權人授權或同意產製之商品，因此應為真品而非仿品。前揭實務見解，係認既允許中間商得轉售並適度標示商標，從商標法防止混淆誤認的立法目的觀之，真品既無混淆誤認之虞又可防止市場之獨占、壟斷，自不構成侵害商標權。

實務上非但刑事見解如此認定，民事判決見解亦為相同認定，此觀最高法院81年台上字第2444號民事判決：「真正商品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起消費者混同、誤認、欺矇之虞者，對我國商標使用權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場，控制商品價格，因而促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背，在此範圍內應認為不構成侵害商標使用權。」

### 三、於名片上印製他人商標

在名片上印製他人商標，如無誤導矇混之虞，或認無欺騙他人意圖，案例認定均不構成刑事侵權：

（一）台灣高等法院92年上易字第3028號刑事判決表示：「按商標法第62條第2款所謂廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，係就商品之態樣述說之文書，屬『物』之闡述，而名片為個人職業經歷之記載，以為社交往來辨識之用，乃『人』之說明，兩者之性質、功能等均不相同，被告縱將告訴人商標字樣使用於名片上，其用意為被告從事販售告訴人商標商品工作職業之顯示；另被告固於其產品型錄說明中雖載有告訴人之商標，且記載為告訴人之總代理，惟其既係販售告訴人公司之真品多年，已如前述，僅可解為被告有能力取得告訴人公司產品販售；該商標之記載既非標示於非告訴人公司產品之上或為產品之附記，自乏誤導、矇混之功能，應無欺騙他人之意圖，甚為顯然，均與本罪之構成要件不符。至於被告若係未經告訴人授權即自稱總代理云云，亦僅雙方有無實際經銷關係之民事糾葛問題，尚與刑事責任有間。」

（二）台灣新竹地方法院87年訴字第356號刑事判決：「……則被告於85年間既仍購買告訴人所製造之材料而組裝成鋁門窗等產品出售，又無欺騙他人之意圖，是其於印製上開名片之際，縱未經告訴人同意而刊印「羅普斯金LPSK」之商標圖樣，揆諸上開說明，核與商標法第61條第2款之處罰要件不合。而同法第63條之規定，係以處罰販賣、陳列、輸出或輸入前條仿冒之「同一商品」為要件，亦即所謂之「同一商品」，當指使用相同或近似於他人註冊商標圖樣之同一或類似商品而言，是本件被告所製造之商品雖與告訴人生產商品同一，但並未於該商品上使用相同或近似於告訴人註冊之商標圖樣，而僅於名片中附加相同或近似於告訴人註冊之商標圖樣，則被告所為該同一商品之販賣行為並不符合同法第63條之規定。」

### 四、單純於包裝上印製商標

（一）標示於包裝上的商標究屬商品或包裝袋之商標使用，需依商品本身之性質而定：

就商標的正當使用而言，此處需先澄清者，乃商標使用的方式本即依商品的特性異其型態，有些商品可將商標直接標示於其上，有些則不能，例如鹽、味精等商品，行銷

時通常係將商標印製於其包裝，則於包裝上印製商標後裝填味精銷售，自屬行銷味精的商標使用，而非行銷該包裝袋的商標使用。實務上行政法院75年9月份庭長評事聯席會議決議曾有一案例可供參考：「按商標法第6條第1項規定，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，行銷國內市場或外銷者而言。本件系爭註冊商標，係指定使用於包裝容器商品，而該公司係將之使用於味精商品之包裝袋上，用以表彰其味精商品，應認為係在行銷其味精商品而非行銷該包裝袋，僅能使一般消費者認識係表彰其味精產品，而非表彰該包裝袋為其生產、製造、加工、揀選、批售或經營，自屬商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿二年，商標主管機關應據以撤銷該指定使用於包裝容器之商標。」

## （二）單純印製商標於包裝之行為

惟就商標之非正當使用而言，此處所探討者，乃單純將商標印製於包裝之行為，並未將實際商品裝填於包裝內行銷者，該單純印製商標於包裝之行為，是否為商標使用而構成侵權？

實務上苗栗地方法院94年訴字第143號為典型案例可供參考：「犯罪事實 一、○○○係址設○○縣○○鎮○○里○○路280巷17弄7號之「進興紙器股份有限公司」（下稱進興公司）負責人，以從事各種紙盒、紙器、內箱、外箱等加工製造及買賣為業，明知「SUNTORY」、「SUNTORY OLD」等商標圖樣係日商三得利股份有限公司（下稱日商三得利公司）向經濟部中央標準局（於民國88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊取得商標專用權，分別專用於各種酒及烈酒、威士忌酒等商品，仍於專用期間內之商標圖樣，而使用上開註冊商標圖樣之「SUNTORYOLD WHISKY」威士忌酒係由日商三得利公司生產、家鄉事業股份有限公司（下稱家鄉公司）代理進口，竟基於仿冒商標及偽造私文書之犯意，未得日商三得利公司及家鄉公司同意，於91年8月間，以新台幣（下同）十萬五千元之代價，委託不知情之晨悅有限公司（下稱晨悅公司）負責人胡王○○製作標有上開註冊商標圖樣，且印有「三得利威士忌OLD“我的”、容量：700ml、酒精度40%、製造廠SUNTORY LIMITED、2-1-40, Dojimahama, Kita-Ku, Osaka, Japan日本、進口商：家鄉事業股份有限公司○○○市○○區○○街150巷52號1樓、消費者服務專線：（0800）421058」等表示為日商三得利公司製造、家鄉公司代理進口意思之文字，外觀與日商三得利公司製造、家鄉公司代理進口之「SUNTORYOLD WHISKY」威士忌酒真正包裝盒完全相同之威士忌酒包裝盒一批，晨悅公司不知情之業務員陳○○即委託不知情之國光彩色製版印刷股份有限公司（下稱國光公司）負責人曾○○製版及不知情之和楹彩色印刷有限公司（下稱和楹公司）負責人曹○○印刷，將該批紙盒製作完成後交予○○○，足生損害於日商三得利公司及家鄉公司……被告所為，係犯修正前商標法第62條第1款之罪及刑法第210條之偽造私文書罪。」

本件判決顯然認為被告單純將商標印製於包裝盒之行為，亦屬商標使用而構成商標

侵權。由此處也可以明瞭，商標法上之非正當的商標使用，範圍可以很寬，若從正當使用之觀點而言，被告並無主觀行銷商品之意圖，客觀上僅將商標印製於包裝盒，是否有積極標示該商標於商品上之客觀行為，實有疑義，本件判決仍然認為被告構成修正前商標法第62條第1款商標使用之侵權行為，足見非正當的商標使用概念，確實比正當商標使用之概念寬許多。

### 五、單純將商標圖樣印製成標籤

由於商標法第6條所定正當商標使用主觀上必須有行銷的意圖，客觀上要有積極標示商標之具體使用行為，若單純將商標印製成標籤，似乎並不符該條所定之主客觀要件，自不屬於正當商標使用之範疇。但若將他人商標印製成標籤，究是否為非正當的商標使用而構成侵權？

由實務上彰化地方法院94年訴字第326號刑事裁判之案例觀之，被告係以從事各類包裝紙盒、包裝紙及貼紙之印刷為業，僅係受人委託單純印製商標標籤，該判決仍以「依被告於案發當時業已從事印刷業十幾年經歷，以及當時具有大葉大學研究所肄業之高等學歷以觀，豈會不知印製他人所享有之商標，須有商標權人直接授權或他人持原商標權人授權文件而授權，始謂合法授權，而非僅取得委託客戶出具之委託書即足，否則任何人將均可恣意以客戶委託授權為藉詞而任意侵害他人之智慧財產權，……」仍認構成侵權。

### 六、代工（或稱「回銷」）

依據我國法制，商標之保護係採「屬地主義」，而屬地主義，亦同為多國法制所採取，加上商標係採取類別保護，因此同一或類似之商標，於不同國家由不同權利人取得，並非不可能。商標權人A就某商標在甲國享商標權，委託在乙國之代工廠生產製造，之後出口並回銷甲國（或銷往第三國），然乙國卻有某權利人B，已擁有相同或類似某商標之商標權，B遂依據乙國商標法制，尋求乙國司法機關及行政機關，採取司法手段或邊境措施，以侵害商標權為由，禁止產品出口（回銷）。此係商標法上常見重大爭議，尤其以出口或轉運為大宗之國家（例如我國），經常面臨此一商標法上重大難題。

#### （一）實務見解向來認一般之代工不構成商標侵害

最高法院80年台上字第1309號刑事判決闡釋代工之行為乃依契約本指履約之行為，代工者並無商標使用應具備的主觀要件：以行銷為目的，故無侵害商標權問題：「商標法第62條第1款所稱於同一商品，使用相同於他人註冊商標之圖樣罪，係以無適法權源擅自於同一商品，使用相同於他人註冊商標之圖樣，將商品行銷國內市場或外銷者，始稱相當。倘若受商標專用權人之委託，生產、製造、行銷商標專用權人已註冊商標之商品，於受託期間，依契約本旨履行其契約內容者，自不得遽繩以該條款之罪。」

此外，台灣台北地方法院85年易字第1784號刑事判決則以代工者無販售意思，不符

合商標使用應以行銷為目的之要件，非商標侵害：「是以苟非以行銷之目的，雖已製成商品商標而持有、陳列或散布，即與法定成立使用之要件不合，不能認為係商標法第62條第1款之使用商標。告訴人卡○·克雷恩公司之外籍徵信人員佯裝客戶，指定「買受」CK商標T恤之樣品，旨在採證告訴；被告龔○○使其職員余○○剪掉領口上之商標再行交付，衡諸常情，焉有消費者同意接受此瑕疵品之理，被告此舉，顯然違反一般買賣交易之法則，其所辯以為係客戶下訂單之前，援例欲索取樣品瞭解衣服做工及布料品質而交付，並無販賣之意思，自屬可採。」

而在民事認定上，亦同此見解，此觀彰化地方法院91年訴字第820號民事判決明文表示代工非商標之使用：「而依商標法第61條、第62條之規定意旨，行為人須以「故意」侵害他人之商標專用權為要件，若因「過失」而不慎誤用他人之商標圖樣，即與商標法前開法條之規定意旨不符。從而依原告提出於89年7月1日及同年7月5日購買長墩米及其包裝米袋，該包裝米袋背面記載被告三人經營之碾米廠為「委託加工廠」等文字，僅能確認被告三人為「長墩米」之加工製造及包裝廠商而已，又包裝「長墩米」當然必須使用印有「長墩米」之米袋，就代工製造及包裝廠商之被告三人而言，其使用印有「長墩及圖」商標圖樣之米袋僅在說明其包裝之白米為「長墩米」，並非意圖欺騙而使用近似於原告前揭「金墩及圖」之商標圖樣，即非商標之使用，自不構成侵害原告之商標專用權。」

## （二）對於涉及國際貿易之代工（回銷）實務亦認不構成商標侵害

實務上常發生的案例，即台灣高等法院花蓮分院民國82年6月1日座談會所討論法律問題「外國廠商在外國已註冊取得於某類商品之商標，委託我國廠商甲製造該商標商品，直接輸往該註冊商標之外國廠商，而該商標在我國已為另一廠商乙向中央標準局註冊取得同類產品之商標專用權，則甲之行為是否侵害乙之商標專用權？」

該座談會研討結論「目前國際間貿易往返頻繁，此等交易型態極為常見，為免除貿易障礙，此種接受外國廠商委託，以其在外國取得之註冊商標指定加工製造之商品，並輸出予原委託人並非行銷，不應受商標法第6條第1項之規範，自毋庸負侵害乙之商標專用權之刑責。」

經濟部智慧財產局（92）智商0941字第9280569500號函釋亦同此見解：「『本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。』為商標法第6條第1項所明定。所詢有關商標權人為馬來西亞商，委託台灣工廠代工製造載有註冊商標商品，並回銷馬來西亞之行為，是否可視為在台灣使用該註冊商標之疑義乙節。按商標權人為外商，經以委託契約委託台灣工廠代工，並由受託人製造載有註冊商標商品再回銷馬來西亞之行為，因受託人係依委託人之委託指示，為載有註冊商標商品之製造及回銷，其行為可視為委託人行為之延伸，行為效果自可回歸於受託人，依商標法之精神，應可認為係委託人（商



標權人）之使用；惟是否符合商標法所稱之商標使用，仍應依實際使用商標之情形，就具體事證於個案中加以審認。」

這樣的見解幾乎已經是實務上一致的看法。此觀台灣高等法院88年上易字第919號判決內容亦明：「有關商標法部分，被告係受外國商標權人委託生產系爭果汁機『回銷』外國，此種回銷行為，實務向來之見解均認為並無違反商標法，且亦顯無任何『意圖欺騙他人』之犯意。查實務見解曾認為：『按商標法第62條第1款之罪，……所謂商標之使用，係為表彰自己之商品，保障消費者之利益，並防止仿冒，將商標用於商品或其包裝容器之上。行銷於市面，俾購買人或使用人易於辨認，不致誤認為他人商品之謂。某甲所代表之外商公司，就『PUMA』商標，既已在該外國取得商標權，而某甲向某丙訂製『PUMA』商標之牛仔褲，又係銷往其享有商標專用權地區之外國，並非內銷產品，且亦無產品流入國內市場。此種情形，顯係使用其自己享有專用權之商標，且為目前國際貿易極為常見之交易型態。某甲之行為，純為訂製產品回銷外國，尚無侵害某乙公司之商標專用權可言，自不負商標法第62條第1款之罪責。』（見司法院第22期司法業務研究會法律問題研究第39則……，另有：『按商標法第62條對侵害他人商標專用之處罰，以『意圖欺騙他人』為構成要件，題示情形乃該外商使用其自己之商標或圖樣，訂製產品回銷外國，並無侵害我國廠商乙之商標專用之情形，即與前開處罰之要件不合。』之見解（見司法院第4期司法業務研究會第23則法律問題、第22期司法業務研究會第39則法律問題研討結論參照）。……被告自81年5月接受告訴人訂單以來，係認知該商標屬外國原客戶新加坡和美公司及其子公司印尼PT.PANCAR公司所有，而委託台灣代工廠製造商品回銷印尼。被告對於告訴人於接受外國商標權人訂單後，竟在國內註冊該商標乙事，並不知悉。且因被告自始僅認知該商標為國外客戶所擁有，而受託代工製造指定之商品『回銷』國外，被告係「代工廠」，未於國內行銷商品，被告無任何侵害他人商標專用權，或故以低劣之假品混淆真品於國內行銷而欺騙國內消費者之犯意，不構成商標法第62條所定『意圖欺騙他人』之要件，至為明顯。況本案被扣果汁機產品，確屬原印尼商標權人委託被告代工而『回銷』印尼之情形，業經證27號新加坡和美公司證明書陳述屬實，此種國際貿易上常見之外國商標『回銷』行為，依上開我國實務上見解，亦認為不構成違反商標法）」。

### （三）惟如係經非權利人委託製造，則仍為商標侵權

此處尚須澄清者，前述（一）代工行為不構成商標侵權的情形均係指代工者受原商標權人或有人之被授權人委託製造者而言。如代工者係受非權利人的委託，則有不同看法。由下列二則實務上案例可知，如受非權利人委託製造，代工者又無注意有無相關授權文件，將可能被認定為與委託者有共同犯意，而構成刑事侵害：

1、新竹地方法院84年自字第189號刑事裁判「被告於84年7月1日公司業務部之副理徐○○接受「永年成工業社」李○○之委託代製該著有「旺來」字樣之商標圖樣之「鳳

梨玻璃瓶」時，已經由徐錦輝之報告而得知本件花紋擺飾品玻璃瓶上之「旺來」之商標圖樣係由自訴人所取得之商標專用權人，但其卻甘冒縱算侵害他人之商標專用權亦在所不惜，仍決定接受該訂單而為委託人生產著有「旺來」字樣之商標圖樣之「鳳梨玻璃瓶」已明，其有意圖欺騙他人，於同一商品即鳳梨花紋擺飾玻璃瓶，使用相同於他人註冊商標之圖樣「旺來」，並與委託人「永年成工業社」之李坤潔間，具有共同犯意之聯絡至明。」

2、台灣高雄地方法院85年易字第501號刑事裁判：「被告以從事研磨高爾夫球頭之業務已一年有餘之事實，其對於市場上關於高爾夫球桿商品之種類自應知之甚詳，且於為與他人註冊商標圖樣相同之商品加工時，應注意其有無相關授權製造之文件，而不可隨意為之加工。被告竟未對與己不熟識之「陳○順」要求提出相關授權製造之文件，即遽為之加工研磨，顯見被告於加工時，應已有該物係與他人註冊商標圖樣相同之認識。核被告所為係犯商標法第62條第1款之意圖欺騙他人，於同一商品，使用相同於他人註冊商標之圖樣罪。」

#### 七、須經機器執行才出現之商標

最近幾年層出不窮的案例，即仿冒光碟的包裝上並未標示商標，僅於電視遊樂器或電腦執行後，商標會出現在螢幕上，是否為商標使用而構成侵權？由於商標的功用是表彰商品來源，侵害者誤導消費者有關商品來源，所以法律對之加以處罰，但在上述情形，消費者於購買時並未看到商標，理應不致因誤認商品來源而購買，此與商標法應係規範交易品外觀上有仿冒商標以誘人購買之精神有違，則該型態就是否仍屬於商標使用而構成侵害？

實務上台灣高等法院91年庭長法律問題研討會就此問題所提出之正反說法，具有代表性：

「研討意見：甲說：本件應成立商標法第63條之販賣罪責。」

- 1、按商標法第6條規定「商標之使用，係指為行銷之目的，將商標使用於商品『或』其包裝容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上……」，並非規定須將「商標使用於商品『及』其包裝上……」，是依本條定義，只要商標附著之客體符合本條所列件之一，使用人具有行銷之目的，即符合所謂之「商標使用」。所謂「行銷目的」固包含作為直接消費者選購商品時識別之用，然其範圍非僅限於此。商標專用權人透過商標與商品之結合，使與該商品接觸之直接消費者或潛在消費者，將彼等接觸該商品後所得對該商品之內容、品質等影響交易意願要素之觀感與該商標結合，作為日後選購該商標所表彰之相關商品之參考，自亦為商標使用之重要「行銷目的」。故商標之行銷功能並非僅限於直接消費者購買該商標所表彰商品時發揮其行銷識別之功用，買受人購買時是否有機會接觸該商標圖樣，亦非判斷該商標有無為行銷目的而使用之唯一依據。本件

仿冒光碟之外觀固未使用依法申請註冊登記之商標圖樣，消費者於買受時亦無接觸該等商標圖樣，而無從發揮該等商標之識別功能，惟該等光碟片之功能原係經電視遊樂器之執行，由使用者參與程式內之遊戲，達到娛樂之目的，故於執行該等光碟之過程中，電視螢幕上出現之該商標圖樣，必致使用人將該等商標與為商品之光碟內容結合看待，而產生對商品行銷之影響。因此，商標行銷功能之發揮與行銷目的之達成，非限於消費者購買當時，而係包括使用者於使用過程之接觸，如此解釋應較符合商標專用權保障之立法意旨。再者，買受人所購買者，形式上固為光碟片，然實係光碟片之「內容」即內在之遊戲程式，故光碟片本身可謂係商品之容器而非商品之本身。商標既使用於商品，自難以其未於商品容器或包裝使用該商標，即謂該商標之使用未具行銷之目的。況買受人與使用人並非必然同一，使用者亦非定然知悉仿冒遊戲光碟片之買受價格若干，自難僅以明顯低於正版本之市價購入者，應知所購者為仿冒品，而無與真品混淆之可能，即認仿冒光碟並無使用商標以達行銷之目的。

- 2、本件之光碟軟體，既係由案外人「販賣」交付予甲，故當初仿冒商標之該案外人當然具有以之為「行銷」的目的，而該等光碟軟體之包裝上，固然無使用告訴人之商標，惟該等光碟經電視遊樂器執行時，則於電視螢幕上出現告訴人註冊登記且現仍於專用間內之商標影像，依首開規定意旨，本件光碟應符合商標法上「使用」之概念。而由於商標係商品來源之標示，其本質上之功能即在用以識別商品，故仿冒使用他人之商標於該商標所註冊使用之同一商品上或進而販賣該等仿冒品，除非有商標法第23條所定普通使用之情形，否則，當然屬於商標專用權之侵害。至於侵害人於行銷仿冒品時，主觀上是否具有「使消費者誤認」之目的，在所不問。又商標法第63條僅規定「明知為前條商品而販賣者」，就其文義觀之，行為人只要明知其所販賣之商品，係為第62條第1款所定使用相同或近似於他人註冊商標圖樣之同一或類似商品，或係第62條第2款之商品者，即為已足；且由商標法第62條與第63條之規定加以比較，第63條並未規定有「使人誤認或混淆商品」之意圖為要件，究其所以，係因商標主要在表彰商品來源，仿冒他人商標上即隱含有使消費者誤認商品來源之危險，故立法者認為販賣者只須其明知販賣之商品係仿冒他人商標之商品而仍加以販賣，行為本身即應加以非議。不能僅以行為人販賣仿品價格與真品光碟之販售價格差別甚大，購買者應知並非真品，即認定行為人無欺騙他人之意圖，致法律對於商標專用權之保護因取決於販賣場所及價格之高低而形同具文，有違立法之本意。（參閱本院90年度上更（一）字第117號、90年度上訴字第732號判決）。

乙說：不構成商標法第63條之販賣罪責。

- 1、再按商標之申請註冊，應指定使用商標之商品類別及商品名稱，以申請書向商標主管機關為之，不同類別之商品應分別申請，而「商品之分類」則於施行細

則定之，商標法第35條第1項及第2項定有明文。然參照我國商標法施行細則第49條附件「商品及服務分類表」中第9類之產品經列示計有：科學、航海、測量、電氣、攝影、電影、光學、計重、計量、信號、檢查（監督）、救生和教學用具及儀器；聲音或影像記錄、傳送或複製（再生）用器具；『磁性資料載體』、『記錄磁碟』；自動販賣機及貨幣操作（管理）器具之機械裝置；現金出納機、計算機及資料處理設備；滅火器械等物，均係以「有形之物體」為該類之商品，並不包括「電腦軟體」或「電腦程式」等。是單就電腦遊戲軟體而言，並非該施行細則所定可申請專用註冊商標之商品，本件之商標專用權註冊證所載之專用商品包括「軟體」，顯已逸脫商標法施行細則第49條第9類之範圍。反之，光碟片本身因可為電腦磁性資料之載體，故為上開種類之商品，而應受商標法之規範。再就目前社會常情言之，電腦遊戲軟體之出售，均係將之寫成電腦程式所組譯成之檔案，再儲存於可儲存檔案之載體（如光碟片或卡匣），而以實物方式出售。是本案所應推究者，乃遊戲軟體所附著之商品即光碟片本身有無使用告訴人所註冊商標之問題，而非其內所儲存之遊戲軟體程式本身。

2、本件光碟片之表面及包裝紙上均無該商標圖樣，且該等光碟片須置入改裝之遊戲主機執行時，電視螢幕上方會出現該商標圖樣，甲所販賣之光碟片本身外觀既未使用告訴人註冊商標。而其為販賣而陳列光碟片時，並未透過上開方式執行上開光碟片內之程式，僅係單純陳列光碟片，亦可知甲客觀上並無以光碟片內軟體中所儲存之商標圖樣供作行銷之用，主觀上更無以之供行銷之目的。且甲購入之電腦遊戲光碟片，雖均係透過不詳姓名之人所重製，然其重製電腦遊戲軟體之過程，若欲排除展示上開商標、英文名稱及授權文字之檔案資料，而僅重製其內之電腦遊戲軟體，勢必要瞭解告訴人獨有之遊戲系統硬體及架構及相對之組合語言技術，則該不詳姓名之重製者為免技術上之困難及基於成本考量，自不另作任何之過濾，故其於重製電腦遊戲軟體之檔案同時，亦一併複製有關會展示商標圖樣之檔案，應屬無可避免之結果，就此尚難逕謂其為達行銷之目的而複製該等電腦檔案資料。退一步言，縱使其於重製電腦遊戲軟體之初知悉有展示商標之檔案存在，而併同複製之，其結果亦與所重製之電腦遊戲軟體檔案一併隱藏於光碟片內，客觀上並無從作為電腦遊戲光碟片之表彰，且將來行銷時，既以光碟之實物作陳列或交易，即無從透過其內所隱藏之商標來表彰其電腦遊戲光碟片之商品，更遑論以複製此等檔案來達到欺騙他人之意圖。而商標之使用乃指以行銷之目的將商標使用於「商品本身」或其他具行銷目的可刺激消費者購買慾之物件上，至為顯明，若商標圖樣係存於光碟片程式內尚須經其他機件執行方得顯示，外包裝上並無該商標圖樣，此部分係消費者買仿冒光碟片回去拆封後，再經電腦執行運作，才看見其內之仿冒商標，是時交易品已買回，並已拆封，消費者並非因看見仿冒之商標才買，因係嗣後將商品買

回家拆封打開並經電腦執行才看見商標，交易品外觀上並無商標，尚與商標法規範交易品外觀上有仿冒商標以誘人購買之精神有違，因此部分商品外觀無商標而無法達成以商標吸引人購買之目的，足證此部分並不屬於商標法所規範之範疇。（參閱本院90年度上訴字第1111號、90年度上訴字第1259號判決）。

結論：採乙說。

台灣高等法院研究意見：多數採甲說。

實務上台灣桃園地方法院88年訴字第899號判決係以是否造成混淆誤認為著眼點，而採否定見解：「……按商標法第62條、第63條由體系解釋觀之，具有承接之性質，應作綜合解釋，無論係製造、販賣或輸出者，均須主觀上具有使人誤認或混淆不同商品之意圖，始可能符合上開商標法之罪……於電視螢幕上出現之商標、英文名稱及授權字句，係被告先將光碟售予不特定購買者，該顧客事後再透過主機執行光碟片內儲存之程式始得表現於電視螢幕上，並非被告於販售前開盜拷軟體於顧客時所提出主張而發生，是被告於交易過程中，對於該等商標、公司名稱、授權字樣並未對顧客為任何主張之『行使』之意思傳達。客觀上，販售者對外漠視傳達之訊息僅為其所販受之光碟乃便宜的盜版貨而言；而購買者對其所購得之粗糙之包裝新台幣五十元低價之光碟片並非真品而係盜拷軟體之情亦知之甚詳，自不足以造成消費者誤認該軟體係原產製公司之真品光碟而為文書之交易。」

最高法院92年度台上字第2912號裁判則採肯定見解，明白表示此種態樣仍屬於商標使用：「商標法第63條所定刑罰，僅須行為人明知所販賣者為意圖欺騙他人而於同一商品使用相同於他人註冊商標之商品為已足，並不以使消費者產生混淆、誤認或陷於錯誤為成立要件。且擅自仿冒他人註冊商標之商品，本身即足以產生混淆，此在仿冒之初即已特定，是扣案之仿冒光碟究在何場所、以何種包裝、價格販售，或消費者是否知悉其為仿冒品，均與是否成立商標法第63條之罪無關。又商標法第6條所謂「商標之使用」，祇需以銷售目的，將商標標示於商品內外或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上均可，不以揭示於商品之表面為限，是以透過機器或電腦處理之電子訊息、電磁紀錄或其他媒介物顯示其商標者，亦屬之。本件扣案仿冒光碟內存之電磁紀錄，透過主機之執行，既分別在電視螢幕上顯示商標圖樣，即足使一般消費者認識其所表彰之商品來源，自構成商標之使用。」

最高法院92年台上字第2368號刑事判決亦採肯定見解且更進一步表示軟硬體不能割裂看待，自仍構成商標侵權：「（一）「商標」乃為表彰自己營業之商品，以文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，足以使一般商品購買人認識為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，透過註冊取得專用權者；而「商品」則指交易行為之標的物即「交易客體」而言。交易客體在傳統社會固指有體物之動產、不動產，惟隨著科技之發展及交易之多元化，交易客體已包含權利或無體物。商標專用權人將商標圖樣使用於錄

有電腦程式之遊戲光碟及硬體、軟體等產品上，其所以成為交易之客體，乃在於硬體（光碟片）與軟體（遊戲程式）結合，始能達成預定之效用，自屬商品之一種，不應將硬體（光碟片）與軟體（遊戲程式）割裂為二。又所謂商標之「使用」，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布而言，商標法第2條、第5條、第6條著有明文。該法第6條所指「為行銷之目的」係針對行銷商品而言，並非指行銷商標。故於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣或明知為該等商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，同法第62條、第63條定有處罰明文。因此，商標之主要目的在於「使用」。而商標之「使用」，其方式不一而足，侵害商標之態樣亦變化多端。被告所販賣之仿冒遊戲光碟片，其外包裝固無「SEGA」、「PLAY STATION」之商標，然仿冒之遊戲光碟片內已燒錄儲存有該等商標，透過電視遊樂器主機執行程式，於電視螢幕上仍可出現該等商標圖樣。該等商標已為消費者所熟識，足以表彰該商品一定品質或商譽之保證，仿冒之遊戲光碟片已與該等商標結為一體，不能僅以該等遊戲光碟片之外觀或包裝未顯示上述商標，即認未違反商標法第63條之規定。」

此外，最高法院92年台上字第2095號、93年台上字第1645號、92台上5918號判決亦採肯定見解。足見在此種需經電視遊樂器執行方出現商標的類型，新近實務上多仍認為構成商標使用而為刑事侵權。

## 八、將商標「商品化」

### （一）平面成立體

商標主要是用做表彰商品來源，但實務上常發生的狀況是將他人的商標圖樣做成商品，例如將平面的Kitty商標做成玩偶，是否構成商標權的侵害？<sup>6</sup>

#### 1. 多數實務見解認為不構成刑事侵權，但構成民事侵權。以下幾個實務見解可為代表：

（1）司法院(76)廳刑一字第1669號函釋，禁止權的範圍不包括商品本身故不構成刑事侵權：「……商標係為表彰產品之來源與信譽，故禁止他人使用於同一或同類商品，惟此禁止權之範圍應不包括商品本身，某乙係將某甲註冊取得商標專用權之動物圖形，以立體形態製成商品銷售，與一般商標之使用方法不同，應不構成商標法第62條第1款之罪責。」

（2）最高法院75年台上字第6201號刑事判決認為商標法保護專用權範圍僅限於平面而不及於商品形狀，不構成刑事侵權但構成民事侵權：「商標法第62條所保護之商標專用權，限於其平面之圖樣或所用之文字、圖形、記號（見同法第4條）而不及於近似該商標之商品形狀。故若僅製造形狀近似於他人註冊商標之立體商品而未使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，雖或成立民事上之侵權行為（不正當競爭）但尚難以仿冒商標罪論擬。」

（3）台灣高等法院高雄分院92年上易字第996號刑事判決認為商標法所稱商標既不及於立體外觀，申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，基於罪刑法定主義類推適用禁止原則，立體化縱有著作權法重製相關問題惟不構成商標法上之刑事侵權：「按商標係為表彰產品之來源與信譽，故禁止他人使用相同或近似商標，於同一或同類商品，惟此禁止權之範圍應不包括商品本身，若將他註冊取得商標專用權之圖樣，以立體形態製成商品銷售，與一般商標之使用方法不同，應不構成商標法第62條第1款所定之犯罪行為。申言之，商標法第62條所保護之商標專用權，限於其平面之圖樣或所用之文字、圖形、記號（參同法第4條），而不及於相同或近似該商標之商品形狀。故若僅製造形狀相同或近似於他人註冊商標之立體商品，而未使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，雖或成立民事上之侵權行為，但尚難以仿冒商標罪論處（最高法院75年度台上字第6201號判決參照）。商標法第5條所定商標之定義，係包含文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，是商標僅及於二度空間平面上之文字圖樣，並未包含立體容器之外觀或造型包裝。88年商標法修正草案第5條原擬修正為「本法所稱之商標，係指任何文字、圖形、記號、顏色組合：『立體』形狀或其聯合式，足以使相關商品或服務之購買人認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別者」，然並未為立法院所接受通過；91年1月1日我國加入WTO後為配合TRIPS而修正之商標法，將其中第5條認商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、「立體形狀」或其聯合式所組成，然於91年5月29日修正公布之商標法中，該條文仍無任何修正。由此立法過程觀之，顯見我國商標審查上，就角色名稱或人物造形之二度空間平面上文字圖樣，固得申請商標註冊，而受到商標法之保護，然依角色名稱或人物造形作成具體之商品，則尚不准藉商標註冊取得商標專用權，此要係涉及著作權法或公平交易法有關不公平競爭之問題（參見徐火明著，從美德與我國法律論商標之註冊，中興法學第32期，第139頁）。商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，已如前述。因此，前述商標之「使用」，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形，是否包括商標之商品化，顯有可疑。又商標法第63條乃刑罰之規定，自受刑法第1條罪刑法定主義之限制。在罪刑法定主義對被告不利之「類推適用」係屬禁止事項。故若將他人之商標製成立體商品，既屬商品而非商標，又非立體商標，則強將之解釋為「使用」商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之「類推適用」，自應予以禁止。是告訴人雖提出最高法院92年度台上字第1879號民事裁定，略以「商標申請固不包括立體商標，惟其乃為避免商標圖樣之形狀、位置、排列、顏色改變，並非謂平面商標使用於立體，即不受商標法之保護。是商標法有關侵害商標專用權，當然包括侵害商標商品化或立體化商品之情形在內，以保障商標專用權及消費者利益」等情，但將同為商標使用之刑事處罰與民事賠償混為一談，實有誤會。商標創設之目的純係基於商業之用途，而著作之利用方式則極為廣泛，並不限於以商業為目的。是著作權法所保護之「著作」範圍，遠較商標法所保護之「商標」範圍更為廣泛。亦即可

能一個不屬於商標法所保護之商標，但若符合著作權法所規定之著作時，則仍應受著作權法之保護。將平面之美術著作轉變為立體形式究屬重製，抑或實施行為，自需就該平面之美術著作與轉變後之立體物加以比較認定，如美術著作之著作內容係以平面形式附著於該立體物上者，固為美術著作的重複製作，如立體物上以立體形式單純性質再現平面美術著作之著作內容者，亦為著作權法第3條第1項第5款所定之重製行為，例如將小鴨卡通圖製成小鴨玩具立體物，該玩具再現小鴨卡通圖之著作內容者，即為重製行為，未再現小鴨卡通圖之著作內容者，則為實施行為。非謂將平面之美術或圖形著作轉變為立體形式均概稱為實施行為，不受著作權法之規範，最高法院86年台上字第5222號判決可資參照。而著作物亦有取得營業信譽與吸引顧客力量之時，在報紙、雜誌與電視上出現的漫畫與電影角色，例如大力水手、米老鼠等，製造商要在自己商品使用，與其說是利用該角色在著作物上之價值，無寧是要利用有趣角色的信譽，亦即利用顧客吸引力之關係（參楊崇森著，著作權之保護，第7頁，正中書局）。因此，將卡通角色立體化以吸引顧客，要屬著作權法「重製」與否之問題，與商標專用權之保護無關。」

（4）台灣高雄地方法院92年易字第210號刑事裁判更進一步論述，縱商標法承認立體商標的存在，然立體商標與商品化乃不同概念，「立體商標」之承認，仍不等於商標商品化之禁止，故商標商品化不構成刑事侵權：「……惟按「商標法第62條所保護之商標專用權，限於其平面之圖樣或所用之文字、圖形、記號（見同法第4條）而不及於近似該商標之商品形狀。故若僅製造形狀近似於他人註冊商標之立體商品而未使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，雖或成立民事上之侵權行為（不正當競爭）但尚難以仿冒商標罪論擬。」最高法院75年台上字第6201號判決著有明文（參最高法院民刑事裁判選輯第7卷第2期757頁）；又據76年9月12日司法院（76）廳刑一字第1669號函所載之台灣高等法院暨所屬法院法律座談會亦以：「商標係為表彰產品之來源與信譽，故禁止他人使用於同一或同類商品，惟此禁止權之範圍應不包括商品本身，某乙係將某甲註冊取得商標專用權之動物圖形，以立體形態製成商品銷售，與一般商標之使用方法不同，應不構成商標法第62條第1款之罪責。」（參刑事法律問題研究彙編第五輯262頁）。申言之，依前開最高法院判決意旨及台灣高等法院法律座談會之法律意見，均認以他人商標製為立體商品，顯非一種商標使用之方法，而既難謂係商標之使用，當無所謂仿冒商標罪之成立可言。商標法第5條所定商標之定義，係包含文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，是商標僅及於二度空間平面上之文字圖樣，並未包含立體容器之外觀或造型包裝（台灣高等法院89年度上易字第206號刑事判決同此見解）；88年商標法修正草案第5條原擬修正為「本法所稱之商標，係指任何文字、圖形、記號、顏色組合：『立體』形狀或其聯合式，足以使相關商品或服務之購買人認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別者」（參刑事法律專題研究十八，第503頁），然並未為立法院所接受通過；91年1月1日我國加入WTO後為配合TRIPS而修正之商標法，將其中第5條認商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、「立體形狀」或其聯合式所組成，然於91年5月29日



修正公布之商標法中，該條文仍無任何修正。由此立法過程觀之，顯見我國商標審查上，就角色名稱或人物造形之二度空間平面上文字圖樣，固得申請商標註冊，而受到商標法之保護，然依角色名稱或人物造形作成具體之商品，則不得准予商標註冊取得商標專用權，此要係著作權法或公平交易法有關不公平競爭之問題（參徐火明教授著，從美德與我國法律論商標之註冊，中興法學第32期，第139頁；與著作權有關部分並詳後述）。或謂：商標法申請登記雖暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與其保護範圍係屬二個不同層次之觀念，固非無見。惟於申請商標專用權之時，對於立體商標既不給予商標專用權，豈有另以二度空間之文字、圖樣取得商標專用權之後，反而取得原不給予之權利並受保護？申言之，申請商標專用權時原不給予立體商標之權利，自無從於其取得商標專用權後反而增大其權利範圍予以保護，更進而言之，縱認我國商標法確實容許立體商標之申請，所謂之「立體商標」乃係指該立體物作為「商標」而使用者，與作為商品之將商標式樣之商品化，猶屬二事，不可同日而語，亦即「立體商標」與「商標之商品化」乃係二截然不同之概念，「立體商標」之承認，仍不等於商標商品化之禁止，更況，商標之商品化，本得以著作權法及公平交易法加以保障，法制保障既已存在，若非仍有不足，是否須疊床架屋，一意擴張商標法之適用，強為解釋並非作為「商標」，僅係作為「商品」之物，亦逕以違反商標法之罪加以處斷，此等法律之適用，是否妥適，顯非無疑。按商標法第6條規定：「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、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。」是商標之使用乃在於表彰商品之來源與出處，並向消費者保證商品品質具有滿意之水準，使其認明標誌，即可安心採購其所稱心滿意之物品，誠為表徵廠商信譽及消費者信賴關係之媒介（參曾陳明汝著，商標法原理，第181頁）。足見所謂「商標之使用」，其義在將商標用於商品及其包裝、容器、標帖、說明書，價目表或其他類似物件上，抑或更進一步擴張及於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示等形式，顯未將商標之本體直接作為商品而加以商品化之情形包含在內。因此，商標法第62條第1款之「使用他人商標」，其意亦在於將他人之商標，作為自己之商品之商標加以使用之行為，而與將他人商標直接作為商品，而未有仿冒他人商標註記於該商品之行為，顯為不同，自與商標法所謂之使用他人商標之情形，係屬二事，是以商標之商品化行為，自難謂為侵害他人商標權之行為。」

（5）台灣基隆地方法院91易字第144號刑事判決亦明白表示『商品化權』不受商標法保護：「惟本案之關鍵在於「商品化權」（Merchandising Right）是否適用商標法保護之問題。按為販賣商品及提供服務而有利用角色名稱（Character、標題、形象（Symbol）或人名等作為媒介之權利，即稱之「商品化權」（卷附周占春著，論商品化權之保護，司法官訓練所第24期學員論文選集）。而將卡通角色（例如大力水手POPEYE）做成立體產

品，亦即將卡通角色予以立體化，甚難將利用卡通角色之成果與商品自身相分離，因此亦屬「商品化權」之討論範圍（牛木里一著，商品化權，第9頁，轉引自周占春前揭文）。然亦有將「商品化權」即直接定義為在戲劇、小說、電視、電影等媒體出現之角色（例如米老鼠、加菲貓、史奴比等），無論其係實際存在或因想像而存在，將之製成立體產品，以強化商品之宣傳廣告力及對顧客之吸引力，亦即將角色加以商品化。有此種將角色製成立體之產品而商品化之權利，稱之為「商品化權」（卷附莫貽文：論商品化存在智慧財產權之保護，中興大學法律研究所86年度碩士論文，第1頁）。無論上述何種定義，將角色製成立體產品加以輸入、販賣，均係「商品化權」亟需討論之範圍殆無疑義。五、就此「商品化權」，本院認並不適用商標法予以保護，理由如下：商標是營業者為識別自己和他人之商品而使用之標識，此種具有商品識別作用之標識，即為商標本來之功能（卷附邱志平著，真品平行輸入之解析，第23頁）。我國商標法上識別性（Distinctiveness）是制定商標是否符合註冊要件或權利保護要件之核心。商標既重在識別機能，而角色（Character）雖與商標同樣使用於商品上，然其所著眼者係於商品之宣傳力及對顧客之吸引力。就此而言，其與商標係屬不同概念。對此種角色名稱亦以商標法加以保護，不無逸脫商標法之目的（網野誠，商標，第66頁、67頁）。……按商標法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布，商標法第6條第1項定有明文。商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，已如前述。因此，前述商標之「使用」，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形。又商標法第63條乃刑罰之規定，自受刑法第一條「罪刑法定」原則之限制。在「罪刑法定」原則下，對被告不利之「類推適用」係屬禁止事項。故若將他人之商標予以製成立體商品解釋為「使用」商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之「類推適用」，自應予以禁止。」

（6）最高法院92台上字第1879民事裁判認為構成民事侵權：「……又按依商標法規定申請作為商標者，固僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，惟其乃為避免商標圖樣之「形狀、位置、排列、顏色」改變，並非謂將平面商標使用於立體，即不受商標法之保護。是商標法第61條、第62條有關「近似他人商標圖樣」規定之侵害商標專用權，當然包括侵害「商標商品化」或「立體化商品」之情形在內，以保障商標專用權及消費者利益。」

## 2. 惟實務上亦有認為應構成刑事侵權者

台灣士林地方法院91年簡上字第9號刑事判決即以商標法暫不開放「立體商標」之申請，乃為避免商標「形狀、位置、排列、顏色」之改變，但並未禁止商標之立體使用。商標只需具有表彰商品來源之功能已足，不因其具有裝飾功能或作成實體而受影響：「按商標法施行細則第15條第1項規定：「商標圖樣之近似、以具有普通知識經驗之一般商品

購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。」而判斷是否近似之方法，應就構成各商標之主要部分異時異地隔離觀察，是否足以引起混同誤認，不能僅以互相比對之觀察為標準，且以主要部分經隔離觀察確屬近似為以足，不得僅以附屬部分呈互異，即認不構成近似，最高法院49年台上字第2627號判例、行政法院55年度判字第221號、50年度判字第2號以及27年度判字第7號判例闡述甚明。而所謂「主要部分」係指商標之最顯著、最醒目，最容易引起消費者注意之部分。又按商標法第5條規定：「商標所使用之文字、圖形、記號、顏色組合或其他聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」，雖就得申請做為商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，然此係因行政審查作業為顧及審查程序與公告之書面性、抽象性、簡便性、行政體系負荷可能等等因素，暫不容許商標專用權人將所有商標以立體呈現之型態註冊，此由司法院28年4月21日咨行政院之院字第1876號解釋謂：「如紙造或絹製花枝為商標，其商標之形狀、位置、排列、顏色，殊難保其永久確定不變」等語，得到證明，是申請做為商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，乃為避免商標「形狀、位置、排列、顏色」之改變，但並未禁止商標之立體使用。又商標法並未於行政技術上尚未開放「立體商標註冊」時，禁止平面商標圖樣保護及於「商標商品化」、「立體化商品」；按商標法上「使用」一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，商標法第6條所謂之商標使用，乃指商標之正當使用而言，商標專用權人應如何將其產品行銷市面，以免因「未使用」遭撤銷，與商標法第62條第1款所規定「使用他人商標之處罰」，處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義不可強其一致。換言之，縱使商標法申請登記暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與商標專用權之保護範圍係屬二不同層次之觀念。又商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，而商標法所稱之「商標使用」，係指為行銷之目的，將商標使用於商品或其包裝、容器等物件上，而持有、陳列或散布，商標法第6條規定甚明。又依商標法施行細則第15條規定：「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買實施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之」，商標法第62條規定之「近似他人商標圖樣」之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保障商標專用權及消費者利益。此不僅合於商標法之文義解釋、歷史解釋與比較法解釋，亦符合人民之感情期待與法律常識。復按商標本身具有表彰商標權專用權人品牌之功能，當該品牌為名牌，特別是世界名牌時，以該商標為商品或裝飾商品，以凸顯該品牌之流行或高品質之價值意識，達到美觀之目的，並吸引消費者，促進購買慾，是以商標商品化不僅符合消費常態，亦與商標法保護商標之立法意旨相符。只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識即可，並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之圖樣，亦不因具裝飾功能，或製作成實品而受影響。」

台灣高等法院91年上易字2805亦有相類見解「……況按商標法第5條規定：「商標所使用之文字、圖形、記號、顏色組合或其他聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」，雖就得申請做為商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，然此係因行政審查作業為顧及審查程序與公告之書面性、抽象性、簡便性、行政體系負荷可能等等因素，暫不容許商標專用權人將所有商標以立體呈現之型態註冊，此由司法院28年4月21日咨行政院之院字第1876號解釋謂：「如紙造或絹製花枝為商標，其商標之形狀、位置、排列、顏色，殊難保其永久確定不變」等語，得到證明，是申請做為商標者，僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，乃為避免商標「形狀、位置、排列、顏色」之改變，但並未禁止商標之立體使用。又商標法並未於行政技術上尚未開放「立體商標註冊」時，禁止平面商標圖樣保護及於「商標商品化」、「立體化商品」；按商標法上「使用」一詞，散見於各條文中，其意義實非一致，商標法第6條所謂之商標使用，乃指商標之正當使用而言，商標專用權人應如何將其產品行銷市面，以免因「未使用」遭撤銷，與商標法第62條第1款所規定「使用他人商標之處罰」，處罰侵害他人商標專用權之不正當使用，其意義不可強其一致。換言之，縱使商標法申請登記暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與商標專用權之保護範圍係屬二不同層次之觀念。又商標之功能，在於表彰商品之來源及保證商品之品質，而商標法所稱之「商標使用」，係指為行銷之目的，將商標使用於商品或其包裝、容器等物件上，而持有、陳列或散布，商標法第6條規定甚明。又依商標法施行細則第15條規定：「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買實施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之」，商標法第62條規定之「近似他人商標圖樣」之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保障商標專用權及消費者利益。此不僅合於商標法之文義解釋、歷史解釋與比較法解釋，亦符合人民之感情期待與法律常識。本案扣案如附表二所示之有關之商品即與附表一所示之「Hello Kitty」、「My Melody」、「POCHACCO」、「MINNA NO TABO」、「KEROKEROKEROPPI」、「BAD BADTZ—MARU」、「LITTLE TWIN STAR」、「SANRIO」商標圖樣近似，此為原審勘驗屬實（見原審卷第332頁至第335頁），並有照片在卷足憑，顯見該扣案之有關之商品已使用該告訴人取得專用之「Hello Kitty」、「My Melody」、「POCHACCO」、「MINNA NO TABO」、「KEROKEROKEROPPI」、「BAD BADTZ—MARU」、「LITTLE TWIN STAR」、「SANRIO」商標圖樣，按只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識（參商標法第5條）即可，並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之樣，是被告所辯：告訴人並未就立體造型享有商標專用權，難謂被告所販賣之立體商品，為使用他人商標之商品云云，顯非可採。」

### 3. 簡評

簡言之，實務上在刑事侵權認定上，有正反二面說法，主要都是以舊商標法下立體商標未受保護為出發點。否認構成刑事侵權者係以：既然立體商標不受保護，自不能因申請平面商標後，反而可以受保護；肯認構成刑事侵權者則認為商標僅須具備表彰商品來源之功能已足，不因其具有裝飾功能或作成實物而受影響。

實則所謂的立體商標，一般還是要與商品或服務結合，例如將101大樓做成小模型指定使用於燈具商品申請立體商標註冊，該立體商標使用時係與該燈具商品或其商品之宣傳同時出現在消費者面前，以表彰商品來源，亦即立體商標的使用還是與其指定的商品或服務結合，這種情形與單純將平面的商標立體化，還是有很大的不同。嚴格而言，商品立體化後，是否確實具有表彰商品來源的功能，並不一定。例如依照101大樓的平面圖樣（該圖樣為商標）做成立體的鑰匙圈販售，是否消費者即很容易會認為該鑰匙圈的產製者與101大樓有關聯而有混淆誤認之虞，實有疑問。此種情形，相信多數消費者只是將之當作裝飾物而已。此與商標的使用必須具有表彰商品來源的功能有很大的出入。當然，無可否認的，或許某些知名商標已成為表彰商品來源的標誌，當其立體化長期使用後，消費者得一眼即辨識該商品來源與某產製者有關，則當然不因該商標因美觀具有裝飾功能或實體化而影響其受保護的權利。如此，究是否仍在商標法保護射程內，就變成個案判斷問題，這也是本文探討的「商標使用」爭點複雜所在。

惟如前所述，商標法上所謂商標的使用可能包括二層涵義，一為正當的商標使用，一為非正當的商標使用。在民事侵權認定上，由於商標法第62條尚且擬制了將商標用於公司名稱、網域名稱等非商標使用的侵害型態，因此在商品化是否為商標使用有爭議的情形，其被認為構成民事侵害的可能較無疑義，因為擬制侵害尚且得依民事求償，商品化僅在「使用」的解釋上有爭議而已。但在刑事侵害的情形，基於罪刑法定主義類推適用禁止原則，商標法第81條既然僅明文規定第29條各款的使用態樣，同法第6條又對所謂商標使用作了定義，是否得將之擴張解釋，及於商品化的情形？並非無疑。根本之道，還是應將商標使用的不同層次意義明文規範，涉及刑事責任部分更應明確具體規定較妥。

#### （二）特殊商品化

此外，商品化還有一種特殊的使用態樣，目前在實務上也很常見，即某些世界著名的廠商如Burberry特殊的格紋設計，因長期使用具有識別性，故核准註冊為商標指定使用於皮件、衣服等商品。第三人常因格紋的美觀，將各式格紋作成布料或衣服、皮件等商品，而其中，亦不乏某些格紋與註冊商標相同或近似者，這些情況，是否該當商標的侵害？

#### 1. 刑事責任

有關刑事責任方面，目前實務見解相當分歧，有以簡易判決處刑判決認有罪者，亦有諸多判決認為無罪者。

### （1）認為無罪者

實務上高雄地方法院93年簡上字第819號刑事判決認為，告訴人商標上的格文既係因長期使用取得註冊，受保護的範圍自應限縮於申請註冊當時該商標圖樣之特定設色及線條設計，因此如指稱之仿品底色不同，即不構成商標近似而無侵害可言；至於底色相同的部分，如被告僅當作花紋使用，並無為行銷目的使消費者認識其為商標，則非商標使用而不構成刑事侵害：「又如附表所示之商標圖樣，係布拜里公司向經濟部智慧財產局申請註冊登記，取得商標專用權，指定使用於衣服、背心、大衣、風衣、夾克、休閒服等商品，專用期間自89年9月16日起至99年9月15日止乙節，有中華民國商標第00906192號註冊證一紙可稽（見93年度偵字第163號卷第20頁），而上開商標申請註冊之初，經濟部智慧財產局以各式線條顏色交織組成之圖案，使用於布料等相關商品上，依一般社會通念，僅係布料商品普通使用之花紋圖案，不具表彰商品來源之商標識別力之理由，發給核駁理由先行通知書，嗣後因布拜里公司除以其「BURBERRYS」作為商標外，並以米色為底之黑、紅、褐色相間交織圖案作為其商品之基本圖樣，以表彰其生產製造之衣服、皮包、服飾配件等商品，長期以來投注大量財力、物力創作設計衣服及其周邊商品，經常透過各種媒體廣為宣傳廣告，該圖樣業經布拜里公司長期廣泛使用行銷，已足以令相關事業或消費者認識其為表彰布拜里公司信譽之標誌，進而具備商標識別之功能，始經經濟部智慧財產局於89年9月16日依修正前商標法第5條第2項規定核准該商標註冊。由於該商標係基於長期使用而取得識別性，因此其商標範圍應較為「限縮」在其長期使用之「特定設色」及「條紋設計」，致消費者無法區辨之範圍內，方受到商標法之保護，並得排除他人之使用等情，亦有經濟部智慧財產局92年12月23日智商字第09200117720號函附卷可參（見本院卷第53頁）。足見本件商標圖樣係一般常見之布料裝飾圖樣，祇因長期使用而取得識別性，因此其商標範圍應較為「限縮」在其長期使用之「特定設色」及「條紋設計」，致消費者無法區辨之範圍內，方受到商標法之保護。……是扣案之上開紅色、青綠色、青色、黑色、卡其色、白色、藍色為底之格線設計花紋圖案之服飾，均係以各該色系為底色，與上述告訴人商標範圍限縮在長期使用之「特定設色」不同，其二者之底色顯有相當大之差別，一般社會大眾於觀覽該等服飾圖案之際，應無聯想起上開商標圖樣之可能，再參以上開扣案之服飾均無任何與告訴人公司有關之字樣，自不致造成消費者誤認係屬告訴人之產品，而導致消費者混淆誤認之虞。（四）雖扣案服飾其中米色之部分，固與告訴人所有商標圖樣近似，然扣案之皮衣外套、風衣外套、背心部分，均僅有內襯有米色為底之格線設計花紋圖案，該等服飾顯非將「格紋圖案」置於顯著吸引消費者注意之處，亦無為行銷之目的使消費者足以認識其為商標之功用，自難認定被告係將「格紋圖案」作為商標使用，被告二人應無使用格紋圖案作為商標之認識及犯意，是被告二人是否對「使用相同他人註冊商標之圖樣」有所認識，即有疑問。」

（2）認為有罪者

如台中地方法院93易字第207號刑事裁判：「……其等亦明知宋○○之弟媳黃○○（另案偵查中）自香港引進使用相同於前揭商標圖樣之同一商品之外套、襯衫等服飾一批，均未經如附表所示專用權公司同意或授權，卻係與附表所示之專用權公司所生產或授權製造而使用如表列所示商標圖樣之商品屬於同一商品並使用相同之商標圖樣，屬仿冒品，竟未經該商標專用權公司之許可或授權，基於轉售圖利之概括犯意聯絡，將之陳列於上址店內，並自92年10月20日起，以每件服飾四百九十元至七百九十元不等之價格連續出售予不特定之人，賺取每件服飾約二百元至三百元不等之差價以牟利，共計賣出約一百餘件服飾迨至92年11月21日止。……此外，被告等復於本院審理中供承前揭商品每件以四百九十元至七百九十元不等之價格賣出，利潤約二百元至三百元等語，則被告等販賣該等仿冒商標商品圖利甚明。本案事證明確，被告等犯行，均堪予認定。」

## 2. 民事責任

在民事認定上，則有一則有趣的案例可供參考，台灣高等法院台中分院84年上字第226號民事判決認為將他人註冊商標圖樣部分作為自製同一商品之圖飾，如實質上已發生矇混之目的，足使消費者對商品之來源發生混淆誤認，該圖樣形式上雖為圖飾，仍應認係商標之使用，而構成民事侵權：「……查被上訴人業已向經濟部中央標準局註冊取得「KEROKEROKEROPPI」及「大眼蛙」圖之商標名稱及商標圖樣，專用期間自80年3月1日至90年2月28日，指定使用於商標法施行細則第24條第36類之被褥、床單、枕、蓆、墊，毯、毛毯、塑膠地毯、門毯、帳、簾、帳篷等商品，有該局核發之商標註冊証附於台灣彰化地方法院檢察署82年聲字第719號卷可稽（見該卷第12頁），而上訴人於刑案中已承認在其經營之日晟寢飾商店製造印有「吉祥蛙」圖樣之床單、床單、枕等寢具並販賣予不特定人，至82年5月18日，於上址為警查獲，並扣押印有近似於上開註冊商標圖樣「吉祥蛙」之童枕六百件、中枕二千件、抱枕一千五百件、床單九十件、床單五十件、大枕一百件及「吉祥蛙」布四十疋（扣於刑案中）。而前揭「吉祥蛙」圖樣與被上訴人之如附表一所示之商標圖樣確屬近似，有各該圖樣及商標可資比對印證（詳見附表一與附表二之比較），且經濟部中央標準局亦同此認定二者圖樣近似，亦有該局82年7月9日台商810字第213540號函附於刑事案卷可參（見82年偵字第4483號偵查卷第26頁），雖該局於上開同一函件表示：扣案床單、床單及枕等商品及包裝上所標示之「吉祥蛙」圖形，與一般商標使用型態有別，似非為一般消費者藉以區別商品來源之標識等語，惟按：將他人註冊商標圖樣部分作為自製同一商品之圖飾，如實質上已發生矇混之目的，足使消費者對商品之來源發生混淆誤認，該圖樣形式上雖為圖飾，仍應認係商標之使用，本件上訴人所製前揭商品雖係以「吉祥蛙」圖樣為其商品之圖飾，然經整體隔離觀察，客觀上確已足使消費者就其來源發生混淆誤認，且上訴人於前揭床單包裝套及前揭中枕加縫小籤，印製前揭「吉祥蛙」圖樣外，並於該圖樣旁邊附加中文「第五類」及「日晟株式會

社專業製造」之字樣，有扣案之上訴人所有寢具可稽，客觀上自屬於表彰商品之來源，而為商標之使用，且上訴人於刑案自承其商品僅在台灣地區銷售並無外銷，竟標示為「日晟株式會社」之日本公司名稱，而被上訴人又為日商，上訴人辯稱不知如附表一所示之商標為他人註冊商標，無侵害他人商標專用權之故意，顯係飾卸之詞，不足採信。……然上訴人除將原已由將勤公司印妥「吉祥蛙」圖樣之布匹製成寢具商品並加縫小標籤，使得該圖樣成為商品最為醒目之表徵外，並將該圖樣於旁邊附加中文「第五類」及「日晟株式會社專業製造」之字樣，而委由訴外人葉○○製造外包裝袋，是上訴人確實將被上訴人之註冊商標圖樣作為商標使用；從而，上訴人自行附加標記並作為商標使用，乃出於己意另外仿造商標之獨立行為，與是否信賴將○公司之合法著作權根本毫不相干……」。

#### 【註釋】

1. 經濟部智慧財產局（96）慧商0870字第09690005400號函。
2. 智慧局網站「商標Q&A」，[http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark\\_q\\_a/qaContent.asp?subtitle=10%2E+%B0%D3%BC%D0%AA%A7%C4%B3%A8%EE%AB%D7&type=%B0%D3%BC%D0](http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_q_a/qaContent.asp?subtitle=10%2E+%B0%D3%BC%D0%AA%A7%C4%B3%A8%EE%AB%D7&type=%B0%D3%BC%D0)。
3. 智慧財產權月刊73期94.01，陳瑞鑫，「從商標刑事侵害談商標之使用」。
4. 智慧財產局，商標法逐條釋義，頁102。
5. 最高法院82年台上字第5380號刑事裁判、台灣台北地方法院90年自字第782號刑事裁判。
6. 平面轉變為立體的問題在著作權領域亦有爭議，目前實務上新近見解多認：「將平面之圖形著作轉變為立體形式，究屬重製，抑或專利法上所稱之「實施」行為？自當就該平面之圖形著作與轉變後之立體物加以比較認定。如將圖形著作之著作內容單純以平面形式附著於立體物上，或於立體物上以立體形式單純性質再現平面圖形著作之著作內容者，仍應屬於著作權法第3條第1項第5款所定重製行為之範疇。非謂將平面之圖形著作轉變為立體形式者，均概屬實施行為，而不受著作權法之規範。又著作權法第3條第1項第11款所謂「改作」係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作者而言。故立體物上除以前述立體形式單純性質再現平面圖形著作之著作內容者外，尚另有新的創意表現，且此有創意之立體物復為著作權法第5條第1項所例示保護之著作，即屬上開所定之改作行為，此立體物即為著作權法第6條第1項所稱之「衍生著作」，亦受著作權法之保護。從而立體物製成者，自亦需取得平面圖形著作財產權人之同意，否則即有侵害著作權（改作權）之情形。」最高法院94年台上字第6398號刑事裁判、92年台上515號刑事裁判及本文所提及台灣高等法院高雄分院92年上易字第996號刑事判決均有類似見解。◆