

TRIPs 公約、NAFTA、我國「商標法」 有關「仿品進口」邊境管制措施 之比較研究*

易建明**

摘 要

仿品進口「邊境管制措施」為 TRIPs 協定（Agreement on Trade—Related Aspects of Intellectual Property Rights 簡稱 TRIPs）第 4 篇（第 51 條至第 60 條）所規範之範圍，另明文規範相關民事救濟。而我國 2003 年「商標法」配合 TRIPs 之修改等，主管機關已於 2004 年 9 月 15 日訂定「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」。本文就 TRIPs、NAFTA、我國商標法有關「仿品」邊境管制措施之比較（區分為權利人的申請和海關依職權主動調查兩類），以作為我國未來與美國洽簽自由貿易協定是否採 NAFTA 模式之參考。

(1) 有關「權利人的申請」邊境管制措施，我國若與美國洽簽自由貿易

* 本文係經濟部貿易調查委員會「貿易救濟相關議題之實務探討與廠商觀點」（計畫編號 931104）子議題「TRIPs 協定、自由貿易協定有關『仿品進口』相關救濟措施之研究：以美國為例」期中報告及期末報告內容之部分成果。有關審查委員建議就「TRIPs 公約第 52 條、NAFTA 第 1718 條 2 項 a 款『表面證據』（*prima facie*）與國內商標法第 65 條第 2 項前段規定『釋明侵害之事實』之差異部分」作一探討，由於所學以及時間有限，僅就手中現有國內外文獻作一整理，答覆如下：

(1) 「表面證據」（*prima facie*）相關用語，包括：“*prima facie evidence*”、“*prima facie obviousness*”。

(2) TRIPs 第 52 條所提及之“*prima facie*”，原係拉丁文，國內外文獻有譯為「表面證據」、「初步證據」；現以「表面證據」為主流。

“*prima facie*”原係拉丁文，可作為形容詞或副詞，其涵義為「一目瞭然地」（*at*

協定，若採 NAFTA 模式，在「海關暫緩放行」的申請等，因大致相同，故無須修改我國「商標法」；至於有關「表面證據」以及表面證據之要件，係英美法之概念，在 TRIPs、NAFTA「邊境管制措施」相關規定均強調「表面證據」；而我國 2003 年「商標法」第 65 條第 2 項前段規定：「申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實。」

(2)另有關「海關依職權主動採取邊境管制措施」部分，我國 2003 年「商標法」並未參照 TRIPs 第 58 條制定相關規範。由於 TRIPs 第 58 條並非強制性規範，我國未違反 TRIPs 之規範。但 TRIPs 與 NAFTA 均明文規定「海關依職權主動採取邊境管制措施」，我國未來若與美國洽簽 FTA 時，若採 NAFTA 模式時應修改商標法，參照 TRIPs 協定第 58 條與 NAFTA 第 1718 條第 11 項，增訂相關條文。

關鍵字：TRIPs 協定、NAFTA、自由貿易協定、商品仿冒、邊境管制措施、刑事責任、救濟措施

first sight) 之義。在 1980 年代末期 GATT 的談判期間，以使用“prima facie evidence”一詞為多；現行 TRIPs 第 52 條使用“prima facie”一詞，其涵義即為「表面證據」。See DANIEL GERVAIS, THE TRIPS AGREEMENT: DRAFTING HISTORY AND ANALYSIS 221-22 (1998)。依美國判例常提及之「表面證據」案件，依照 Black's Law Dictionary 第 6 版之解釋，係原告所提出之證據從外觀上就可合理達到原告所尋求之結論，而且如被告未提出反證可直接判決原告勝訴。

“prima facie”有譯為「初步證據」，為國內早期「烏拉圭回合與貿易相關之智慧財產權協定」相關文獻或報告所使用，參見：吳惠美，〈關稅暨貿易總協定烏拉圭回合與貿易相關之智慧財產權協定研析報告〉，《第五次 GATT 烏拉圭回合談判研討會會議資料（下冊）》，頁 125（1994）。另中國大陸學者有譯為「初步證據」及「表面證據」。譯為「初步證據」者，參見：丁蘭、王天紅，〈論 TRIPs 的知識產權實施程序〉，《山西財經大學學報》，22 卷，6 期，頁 105（2000）。譯為「表面證據」者，參見：孔祥俊，《WTO 知識產權協定及其國內適用》，頁 412（2002）。

(3)“prima facie evidence”一詞，係指：「表面上充分有效的證據，在法律上足以證明當事人的請求或答辯所依據的事實。」參見：薛波主編，《元照英美法辭典》頁 1088（2003）。“prima facie evidence”一詞，在現行 WTO 談判上已經甚少使用。

(4)另“prima facie obviousness”一詞，用於美國專利法為多，其涵義為「具有表面證據顯而易知」。如上所述，依美國判例常提及之「表面證據」案件，依照 Black's

Law Dictionary 第 6 版之解釋，係原告所提出之證據從外觀上就可合理達到原告所尋求之結論，而且如被告未提出反證可直接判決原告勝訴。至於成立具有表面證據顯而易知（*prima facie obviousness*）的案件，就是在專利相關案件中，已有充分的顯而易知性證據存在，除非專利人可以提出反駁證據推翻上述推定，否則就可以駁回該專利申請或認定其無效。參見案例 1.4 *In re Dillon*，頁 1-2，*at* <http://iip.nccu.edu.tw/iip/NEW-iip/database/1999_patent/usacase/1.4.pdf> (last visited on Mar. 3, 2005) (on file with TLR)。

- (5) 有關「表面證據」以及表面證據之要件，係英美法之概念，在 TRIPs、NAFTA 「邊境措施」相關規定均強調「表面證據」；而我國 2003 年「商標法」第 65 條第 2 項前段規定：「申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實」。關於侵害商標之事實，商標權人只要提出相當的說明以及證據，使海關認為應該確有其事即可，不需要很嚴格的證明方法。參見：張澤平、張桂芳，《商標法》，頁 256（2004）。另「表面證據」在 GATT 以及 WTO 經貿談判上，其實質意義及定義為何？美國證據法之意義及實質認定基準為何？本文認為應就上述問題釐清後，方能進一步作說明。由於時間及現有文獻有限，僅能留待日後再作研究。
- (6) 總之，「表面證據」在專利法、商標法上規範之差異，以及在國際經貿談判、及公約、條約上之規範，國內外法規上差異等，皆為比較法上研究之重要課題。
- (7) 在此對審查委員之卓見，以及嚴謹態度之審查，使本論文在政府政策上、國際企業法務上更具有貢獻，在此對兩位審查委員表示謝意。

在此對貿委會黃執行秘書智輝、前法務室趙主任麗年、亞太綜合院張院長清豐、屏東商業技術學院黃教授財源、雲林科技大學科技法律研究所詹教授炳耀、南台科技大學財經法律研究所研究生羅瑞昌提供相關之協助，以及李順典同學、國科會助理吳玉敏等提供校稿之協助表示感謝，而國科會助理周慧蘭在春節前後提供相關之協助表示感謝；康碩士書芮在中文資料之蒐集以及表格之初步製作等亦為一大助力。交通大學科技法律研究所劉所長尚志、倪教授貴榮及盧佳德同學等相關同仁協助更是感謝。另對於李綱及林敬智在住宿期間相關問題等之協助更要表示感謝。而作者利用 2004 年暑假期間在柏克萊大學蒐集相關資料，就本題目資料得以更進一步之認識，並抽空至美墨邊境瞭解美墨邊境仿品問題，在此對該校陳永盛碩士提供住宿及相關資料蒐集以及陪同考察美墨邊境、相關之協助，表示衷心感謝。

** 南台科技大學財經法律研究所助理教授，經濟部貿易調查委員會南區諮詢服務團委員。曾任職於中華民國對外貿易發展協會（專員）、國際貿易局（商務秘書）、台北駐日經濟文化代表處（秘書）、經濟部投資業務處（商務秘書）、南台科技大學國際貿易系、國際企業系暨研究所（助理教授）。

投稿日：2004 年 11 月 30 日；採用日：2004 年 12 月 14 日

Cite as: 2 Tech. L. Rev. 63 (2005)

Border Measures Provisions of Counterfeiting: A Comparison Study of TRIPs, NAFTA and Taiwan Trademark Law

Jiann-Ming Yih

Abstract

This Article tries to compare the regulations of border measures among TRIPs Agreement, NAFTA and Taiwan Trademark Law. The TRIPs Agreement distinguishes between infringement, for which civil judicial procedures and remedies must be available, and counterfeiting and piracy. In the case of counterfeiting, additional procedures and remedies, including border measure, must be made available. Special requirements related to border measures are contained in Section 4 (Article 51-Article 60) of the enforcement part of the TRIPs Agreement. Parties must, under Article 51, provide border enforcement procedures for goods bearing a counterfeit. Taiwan Trademark Law has been amended in order to enable Taiwan to meet the requirement of TRIPs Agreement in 2003. NAFTA (North American Free Trade Agreement) is the most important Free Trade Agreement (FTA), and when Taiwan tries to establish FTA with U.S., NAFTA may be a model.

This article attempts to examine how the border measures provisions of counterfeiting might be incorporated into the existing Custom regulations. This article explains relation of border measures provisions of counterfeiting and trade policy, and compares border measures provisions of counterfeiting among TRIPs, NAFTA, and Taiwan Trademark Law. The conclusions of this Article as

follow:

I. Notice of suspension among TRIPs, NAFTA and Taiwan Trademark Law is similar but duration of suspension is different. Prima facie evidence is very important regulation in TRIPs, NAFTA, but Taiwan Trademark Law did not mention the Prima facie evidence.

II. Customs services may take action on their own action on their own initiative (ex officio action) under Article 58 based upon prima facie evidence that an intellectual property right is being infringed, which is not regulated in 2003 Trademark Law of Taiwan. It is worth noticing that ex officio action may become a trend when establishing FTA with Taiwan.

Keywords: Border Measures, Counterfeiting, TRIPs, NAFTA, Trademark Law

1. 前言

1.1 背景

「仿冒」¹ (Counterfeiting) 為 TRIPs 協定² (Agreement on Trade—

¹ 美國聯邦商標法第 45 條定義：「仿冒」係指一仿冒之標章，其與註冊標章相同或實質上難以區別者（即近似）。而 1984 年美國國會通過的「商標仿冒法」第 34 條(d) 款則具體定義了「仿冒標章」：仿冒標章是指：(1)該被仿冒之標章業於專利商標局主要註冊簿註冊指定使用於所販賣或意圖販賣而陳列或經銷之商品或服務上，不論對造是否知悉標章已註冊；(2)偽造之圖樣與經 1950 年 9 月 21 日所核准之「與美國奧林匹克協會有關之法案」(36, U.S.C. 380) 第 110 條理由中所規定之圖樣完全相同或實質無法區別；但本項不包括任何使用於指定之商品或服務之標章或圖樣，其製造或生產係由該標章或圖樣之權利人授權使用者。根據美國聯邦商標法第 34 條第 4 項第 1 款(A)之規定，所謂仿冒是指「在銷售、提供銷售或者在物品批發或服務過程」對某種註冊標示或標記（包括商標、服務標章、團體標章、證明標章）的偽造和使用，包括：(1)一種已註冊標示的偽造品；(2)一種具有欺騙性的標示。參考經濟部智慧財產局，〈美國商標法〉，頁 15，〈http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/美國商標法.pdf〉 (last visited Mar. 3, 2005) (on file with TLR)。

美國判例和學者對於「反向仿冒」的界定不盡一致。廣義上來說，反向仿冒包括三種情況：一是傳統的反向仿冒（簡稱轉售型），即被告將他人的商品冒充為自己的商品而予以轉售，這也是狹義的反向仿冒。二是複製方式的反向仿冒（簡稱複製型），即複製他人的商品而予以銷售，大多數反向仿冒的案件是複製而不是轉售型。有的學者認為此種類型不屬於反向仿冒，但法院將其納入反向仿冒之中。三是混合型，即轉售和複製兼而有之，其中還包括一種被稱為「樣品」案件（sample cases）的具體類型，就是被告銷售與原告類似的商品，但在銷售中使用原告的商品或商品照片作為樣品。「仿冒商品」涉及國際貿易法、智慧財產權法、公平交易法等，相當複雜。本文主要就國際貿易法、智慧財產法（商標法）之問題作一討論。而此涉及貿易救濟問題，我國加入 WTO 後 2003 年商標法已作修改。有關國內外文獻之討論，see GEORGE W. ABBOTT, JR. & LEE S. SPORN, TRADEMARK COUNTERFEITING 3-49~3-52 (2001).；曾陳明汝，《商標法原理》，頁 476（2001）；瀋陽市工商學會，《美國的「假冒」與「仿冒」理論簡析》，頁 58-59（1996）；金多才，〈反向假冒註冊商標行為及其法律規則〉，《中州學刊》，3 期，頁 177-79（2002）。由於仿冒之定義相當地複雜，因篇幅關係，本文不作討論。

Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods, 簡稱 TRIPs 或 TRIPs 協定) 所規範之範圍, 現已成為一個全球性的議題, 而且情形日益嚴重。根據 1980 初期相關之統計, 「商品仿冒」金額每年已達 180 億美元³; 商品仿冒已從奢侈品擴及藥品、汽車、農產品。而依據「國際商會」(International Chamber of Commerce) 1997 年及「經濟合作暨發展組織」(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 1998 年的數據顯示, 仿冒商品總值已經占全球貿易量 5% 到 7%⁴。在亞太地區所查扣 LV 仿冒品(包括原料)數量逐年成長, 主要查扣地點為

² TRIPs 協定為國際公約, 其位階與「巴黎公約」(Paris Convention, 1883 年) 相同。NAFTA 為雙邊自由貿易協定, 係屬雙邊條約。TRIPs 協定位階較 NAFTA 高許多, 此為各國所應遵守智慧財產權之最低標準。本文標題使用 TRIPs 公約, 僅凸顯兩者位階之差異。另其他相關商標法公約, 包括: 「馬德里防止虛偽標示原產地協定」(1891 年)、「尼斯: 國際商品及勞務分類協定」(Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services, 1957 年)、「商標註冊協定」(Trademark Registration Treaty, 1973 年)、「馬德里商標國際註冊協定」(Madrid Concerning the International Registration of Marks, 1991 年)、「有關標章國際註冊馬德里協定議定書」(The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 簡稱 Madrid Protocol) 等。有關 TRIPs 商標條款與美國自由貿易協定關聯性分析, 參見: 易建明、康書苒(2003 年), 《TRIPs 商標條款與自由貿易協定關聯性分析—以美國為例》, 刊載劉尚志主編, 《2003 年科技法律研討會論文集》, 新竹: 交通大學科技法律研究所, 11 月, 頁 557-590。另與本文有關者, 參見: 易建明、康書苒(2004 年), 《TRIPs 公約、NAFTA、我國『商標法』有關『仿品進口』邊境措施之研究》, 刊載於劉尚志主編, 《2004 年全國科技法律研討會論文集》, 新竹: 國立交通大學科技法律研究所, 11 月, 頁 423-461。有關上述公約與自由貿易協定之關聯性方面, 作者將另撰文作一分析。

³ Brian J. Kearney, *The Trademark Counterfeiting Act of 1984: A Sensible Legislative Response to the Ills of Commercial counterfeiting*, 14 FORDHAM URB. L.J. 119-20 (1987).

⁴ 高瑞聰, 〈研討會報告重點紀實〉, 《智慧財產權月刊》, 60 期, 頁 77 (2003)。另「仿冒貨品」(Counterfeit trademark good) 係指未經許可即使用與其他有效商標相同, 或者實質上不可區分的商標貨物。

中國大陸、韓國及泰國，而造成現今仿冒問題惡化有以下幾個理由⁵。

(1)貿易全球化的影響。雖然全球化有助於商品流通，但同時也助長仿冒品的流通。

(2)在某些國家缺乏適當的立法機構，幸運的是，現今已有 TRIPs 協定，但仍有少數國家例如馬達加斯加仍存在此一問題，這些地區對於仿冒業者而言尤如犯罪天堂。

(3)缺乏真正的執行，其主因在於欠缺實質政治上意願去對抗仿冒，例如貪污、保護主義等。

(4)犯罪組織加入仿冒業行列。

對抗仿冒之目的在於保護消費者、真正權利擁有者。仿冒品可能會對消費者的健康造成傷害⁶，如台鹽出現仿冒品，可能吃到工業鹽。消費者也有可能受到詐欺購買到仿冒品；而對權利擁有者而言，仿冒會侵害其智慧財產權，進而減少研發創新產品的意願，而對智慧財產權保護較薄弱的地區，權利擁有者亦比較不願意加入該地區市場。此外仿冒對於一個國家而言，有損其在國際間之聲譽；仿冒也會減少國家的稅收，造成對國家財政的衝擊。另外一個理由要對抗仿冒，是因為仿冒會成為犯罪組織或者恐怖組織的根基。

1.2 研究目的及範圍

美國國土安全部「海關及邊境防護局」(Customs and Border Protection, CBP)及「移民及海關執法局」(Immigration and Customs Enforcement, ICE)所編製之 2003 年會計年度查緝仿冒進口商品統計資料，我國產品遭美海關查扣仿冒品金額已由 2002 年之高達 2,650 萬美元下降至 61 萬美元，

⁵ 高瑞聰，同前註，頁 77。

⁶ 沉明川，〈台鹽出現仿冒品 可能吃到工業鹽〉，《聯合晚報》，第 8 版，2004 年 5 月 14 日。

排名由第二名下降至前十名之外。而美國海關 2003 會計年度前五大仿冒進口商品來源地區依序為：中國大陸、香港、韓國、巴基斯坦、墨西哥⁷。2004 會計年度上半年，我國約 6 萬美元，再度排名於前十名仿品輸出國之外。事實上，在台灣至 2003 年 9 月為止，查扣了 39,000 件的仿冒品，包括鞋子、手錶等。其中零售業占 238 件，批發業 20 件，在海關部分則只有 5 件。就台灣整體市場情況而言，因為人力成本考量等因素手工業者已經西移至大陸地區，但台灣地區似乎仍扮演原料製造及出口的角色，成品在大陸完成後會再回銷至台灣，因此仿冒品會集中在批發業及零售業。對於防止成品回銷台灣之措施分為對中國大陸內部之手工業及海關方面之查驗著手。TRIPs 為最重要之智慧財產權公約，其內容包括：「邊境管制措施」⁸

⁷ 不論查扣仿冒品金額及排名均大幅下降。又除 2001 年美國海關查獲各國仿冒商品金額統計我國列名第五外，前五年我國均名列第一或第二，故本（2003）年度係我國歷年情形最佳者。根據前開統計資料，美國海關 2003 會計年度前十大仿冒進口商品來源地區依序為：中國大陸、香港、韓國、巴基斯坦、墨西哥、馬來西亞、菲律賓、加拿大、瑞士、泰國，我國排名降至前十名之外（註：2002 會計年度進口仿冒商品前十大來源地區依序為：中國大陸、我國、香港、巴基斯坦、韓國、印尼、瑞士、法國、馬來西亞、哈薩克）。

⁸ TRIPs 使用 border measure 一詞，國內外文獻有譯為「國境措置」、「邊境措施」、「邊境保護措施」、「邊界措施」、「邊境管制措施」，現說明如下：

(1) 日本文獻有譯為「國境措置」，參見：尾島明，《逐條解說 TRIPs 協定》或《逐條解說 TRIPs 協定～WTO 知的財產權協定のコメント～》，頁 231（1999）。

(2) 大陸學者多使用「邊境措施」，少數學者使用「邊境保護措施」。

「邊境措施」多為大陸學者所採用，參見：鄭成思，《WTO 知識產權協議逐條詳解》，頁 162（2001）；孔祥俊，《WTO 知識產權協定及其國內適用》，頁 411（2002）；陳宗波，〈論知識產權保護的邊境措施〉，《學術論壇》，5 期，頁 138-41（2002）；丁蘭、王天紅，〈論 TRIPs 的知識產權實施程序〉，《山西財經大學學報》，22 卷，6 期，頁 104-05（2000）。另大陸少數學者使用「邊境保護措施」一詞，參見：王秋華，〈我國適用邊境保護措施涉及專利權問題的思考——兼論 TRIPs 協議的相關要求〉，《科技與法律》，1 期，頁 52-55（2003）；張治國，〈WTO 知識產權執法的邊境措施〉，《商業時代》，5 期，

(border measure or border enforcement, 簡稱「邊境管制措施」)、刑事救濟等。而我國「商標法」配合 TRIPs 之修改, 另已訂定「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」⁹ (以下簡稱「海關查扣辦法」)。本文就 TRIPs、

頁 26 (2002)。

(3)我國早期經貿單位官方文獻使用「邊界措施」一詞為多, 現漸以使用「邊境管制措施」為主流:

「邊界措施」一詞, 為我國早期國際貿易局所採用, 參見: 經濟部國際貿易局, 《第五次 GATT 烏拉圭回合談判研討會會議資料 (下冊)》, 頁 125 (1994); 經濟部國際貿易局, 《烏拉圭回合多邊貿易談判協定 (中英對照本)》, 頁 16-27 (1995); 吳惠美, 〈關稅暨貿易總協定與貿易相關之智慧財產權議題最終草案研究報告〉, 《第四次 GATT 烏拉圭回合談判研討會會議資料》, 頁 388 (1992); 黃立、李貴英、林彩瑜, 《WTO 國際貿易法論》, 頁 260 (2001)。

「邊境管制措施」一詞, 為智慧財產局、財政部關稅總局等採用, 參見: 經濟部智慧財產局, 《商標法》, 頁 41、136 (2003); 〈執行措施: 我國落實邊境管制, 防杜侵權商品進出口〉, 《TAIWAN IPR NEWS》, 12 卷, 1 期, <http://www.cnfi.org.tw/cnfi/IPR-VOL_12-1.pdf> (last visited Mar. 3, 2005) (on file with TLR)。財政部關稅總局, 〈海關配合執行保護智慧財產權邊境管制措施簡介〉, <<http://www.dgoc.gov.tw/ipeg/ipegframe.htm>> (last visited Mar. 3, 2005) (on file with TLR); 張澤平、張桂芳, 《商標法》, 頁 256 (2004)。

(4)border enforcement 為美國官方及學術界之用語, 其具有「邊境執行」之意。See RAJ BHALA, KEVIN KENNEDY, WORLD TRADE LAW: THE GATT-WTO SYSTEM, REGIONAL ARRANGEMENTS, AND U.S. LAW, 1128 (1998). 而在美國有關智慧財產權之邊境管制及執行, 以使用 border enforcement 為主流, see: TIMOTHY P. TRAINER, BORDER ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY (2000).

(5)另 TRIPs 及 NAFTA 採用 border measure 一詞, 具有邊境方法、手段之意, TRIPs、NAFTA 及美國法在法律之解釋及其應用應有所差異。另 TRIPs「邊境管制措施」主要包括仿冒品、盜版進出口之管制措施, 並不包括專利部分。而在雙邊自由貿易協定方面, 就仿品進口之邊境措施各國仍有落差, 特別是美國、EU、日本之相關規範, 為未來研究之重點。

(6)另美國官方網頁, 使用「邊境保護」(border protection) 一詞, 參考 USCBP, at <<http://www.customs.ustreas.gov/>> (last visited Mar. 3, 2005). 「邊境保護」並非學術及法規的用語。

⁹ 為配合我國加入世界貿易組織, 應遵循該組織「與貿易有關之智慧財產權協議」相

NAFTA、我國「商標法」、「海關查扣辦法」有關「邊境管制措施」規範作一比較，以檢驗我國現行措施問題點以及我國未來與美國簽署 FTA，採行 NAFTA 模式，現行仿冒「邊境管制措施」是否符合 TRIPs、NAFTA 規定。巴黎公約為智慧財產權重要國際公約之一。巴黎公約就侵害智慧財產權「邊境管制措施」並未明文規範。侵害智慧財產權之邊境管制措施在 GATT 東京回合談判時，便受到先進國家之重視。日本、美國、EC、瑞士等國主張，不僅商標、著作權，侵害到專利權時亦應有因應之措施¹⁰。而開發中國家主張：侵害商標之商品以及侵害著作權之盜版品較容易認定，故應僅限於此兩類。最後，先進國家亦接受此主張。而有關侵害智慧財產權之「邊境管制措施」，EC 曾於 1986 年依據「不公平商品規則」¹¹，向 GATT 提案，就此作一討論。而 TRIPs 為有關「邊境管制措施」最完整之公約規定。本文之重點如下：

關規定，民國 92 年 5 月 26 日公布修正之商標法，即依該協議關於侵害商標權物品邊境管制措施之規定，於第 65 至 68 條為相關規定。其第 68 條明定：「前三條規定之申請查扣、廢止查扣、檢視查扣物、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，由主管機關會同財政部定之。」經濟部及財政部二部爰依法會商，擬具「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」草案。草案內容，參見：經濟部智慧財產局，〈<http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=4535&from=board>〉 (last visited Mar. 3, 2005) (on file with TLR)。該辦法已於民國 93 年 9 月 15 日經濟部經智第經智字第 09304605620 號及財政部台財關字第 09305504770 號令發布，參見：〈http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law.asp〉 (last visited Mar. 3, 2005) (on file with TLR)。及參考「海關查扣侵害商標權物品實施辦法總說明」，參見：〈http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/now/海關查扣侵害商標權物品實施辦法總說明930811.doc〉 (last visited Mar. 3, 2005) (on file with TLR)。經濟部智慧財產局，〈<http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=5487&from=board>〉 (last visited Mar. 3, 2005) (on file with TLR)。

¹⁰ 尾島明，前揭註 8，《東京：日本機械輸出組合》，頁 233（1999）。

¹¹ Council Regulation 3842/86/EEC, EEC, 1986 O.J.(L 357) 1-4.

(1)我國商標法已配合 TRIPs 於 2003 年作修正（以下簡稱我國「商標法」或 2003 年「商標法」），有關「仿品」邊境管制措施是否符合 TRIPs 之最低要求？

(2)另配合 2003 年「商標法」所公布「海關查扣辦法」是否符合 TRIPs 之要求？此皆為本文之重點。

(3)我國「商標法」、「海關查扣辦法」與 NAFTA 相關規範之比較，以作為我國與美國洽簽自由貿易協定，制定「仿品」邊境管制措施條款之參考。

2. 權利人之申請與「邊境管制措施」相關規範

TRIPs 有關在智慧財產權執行列舉一般義務以及行政、民事程序等規定，並闡明智慧財產權保護應在公平合理的基準上執行，其執行範圍更拓展到涵蓋進出口相關的「與邊境管制措施有關之特殊規定」¹²上，其相關條款，包括：「海關之暫緩放行措施」¹³（Suspension of Release by Customs

¹² “Where a Member has dismantled substantially all controls over movement of goods across its border with another Member with which it forms part of a customs union, it shall not be required to apply the provisions of this Section at that border.” WTO, Uruguay: TRIPs Part III—Enforcement of Intellectual Property Rights FN12, <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm#Footnote12> (last visited Mar. 3, 2005) (on file with TLR)。若一會員與另一會員屬同一關稅同盟之成員，並已相當程度的解除邊界物品移動之所有管制措施時，對該邊界無庸適用本節規定。經濟部國際貿易局，《烏拉圭回合多邊貿易談判協定（中英對照本）》，頁 16-27（1995）。

¹³ “Suspension of Release”一詞，在 TRIPs「邊境管制措施」規範上，國內外文獻有譯為：「中止放行」、「暫不放行」、「暫緩放行」等，現說明如下：

(1)中國大陸學者譯為「中止放行」為多。

「中止放行」多為大陸學者所採用，參見：鄭成思，前揭註 8，頁 163；孔祥俊、前揭註 8；陳宗波、丁蘭、王天紅，前揭註 8；另大陸少數學者使用「邊境

Authorities)」（第 51 條）以及「申請（Application）」（第 52 條）、「保證金或相當之擔保（Security or Equivalent Assurance）」（第 53 條）、「暫緩放行通知（Notice of Suspension）」（第 54 條）、「暫緩放行的期限（Duration of Suspension）」（第 55 條）與錯誤扣留時「對進口商以及貨物所有人之賠償（Indemnification of the Importer and of the owner of the goods）」（第 56 條）。另外，對於智慧財產權權利人，給予「檢視權利及通知（Right of Information and Inspection）」（第 57 條）。另海關行政當局更可扮演積極的角色，主動「依職權之行為（Ex officio Action）」（第 58 條）進行智慧財產權的保護，並對貨物採取如沒收、銷毀、排除在商業管道外之「救濟（Remedy）」措施（第 59 條），僅有在少數例外情形下可以不採用上述條款處理，如個人攜帶或託運之「微量進口（De minimis Imports）」且非用於商業用途之物品方可（第 60 條）。就上述條款作一分析，現行 TRIPs 有關「邊境管制措施」，包括：(1)海關暫緩放行的機關以及理由；(2)海關暫緩放行的申請；(3)保證金或相當之擔保；(4)暫緩放行的通知；(5)暫緩放行的期限；(6)對進口商和貨物所有人的損害賠償；(7)檢驗權利及通知；(8)微量進口。此與上述 EC「不公平商品規則」相當地類似。巴黎公約就「仿品」邊境管制措施並未明文規範。而 TRIPs 有關「仿品」

保護措施」一詞，參見：張治國，前揭註 8。

- (2)我國早期官方文獻使用「暫不放行」一詞為多，現以使用「暫緩放行」為主流。「暫不放行」一詞，為我國早期國際貿易局所採用，參見：《第五次 GATT 烏拉圭回合談判研討會會議資料（下）》，前揭註 8；頁 125（1994）；經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-27（1995）；經濟部國際貿易局，《美國關稅法三三七條與智慧財產權的邊境保護》，頁 15（1996）。「暫緩放行」一詞，為智慧財產局、財政部關稅總局等採用，另著作權法上亦採用「暫緩放行」一詞，參見：〈法令：新著作權法有助台美洽簽自由貿易協定〉，《TAIWAN IPR NEWS》，12 卷，9 期，<http://www.cnfi.org.tw/cnfi/IPR-VOL_12-9.pdf> (last visited Mar. 3, 2005) (on file with TLR)。
- (3)另“Suspension”一詞，具有「權利終止」、「職權終止」、「資格終止」等之涵義，參見：薛波，《元照英美法辭典》，頁 1320（2003）。

邊境管制措施就上述條款皆作明文規定。如上所述，TRIPs 有關在智慧財產權執行列舉一般義務以及行政、民事程序等規定，較巴黎公約條文相當完整。

2.1 「海關暫緩放行」的機關以及理由

關於邊境管制措施的執行工作，TRIPs 協定第 51 條¹⁴允許由會員國之司法機關或者行政機關來從事，而行動的執行方式可以由行政或司法主管機關應權利人之要求，或該機關基於職權¹⁵而採取。採取邊境管制措施的目的在於中止侵權商品的進出國境，一般而言，國家進出境貨物監管業務是由海關執行，所以智慧財產權邊境保護措施通常由海關所負責。NAFTA 第 1718 條第 1 項也明文規定¹⁶。權利人對於進口物品有商標仿冒或侵犯著作權之正

¹⁴ TRIPs 第 51 條規定，會員應訂定程序，使「有正當理由懷疑進口物品有仿冒商標或侵害著作權之權利人，得以書面向行政或司法主管機關提出申請，要求海關對此類物品暫不放行。」經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-27。

¹⁵ 依 TRIPs 第 58 條規定，倘會員要求其主管機關主動採取措施，在此情況下，主管機關得隨時要求權利人提供資料，以協助其行使職權，並於採取暫不放行措施時，應立即通知進口商及權利人。經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-29。

¹⁶ NAFTA Article 1718(1): “Each Party shall, in conformity with this Article, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark goods or pirated copyright goods may take place, to lodge an application in writing with its competent authorities, whether administrative or judicial, for the suspension by the customs administration of the release of such goods into free circulation. No Party shall be obligated to apply such procedures to goods in transit. A Party may permit such an application to be made in respect of goods that involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Article are met. A Party may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs administration of the release of infringing goods destined for exportation from its territory.”, <<http://www.tcc.mac.doc.gov/cgi-bin/doi.cgi?204:66:7cdca6b881defc5fb6b1b730f4865ffb51e098a5ece8913bc36e274c9e6e5f09:61 - A1716>> (last visited Mar. 3, 2005) (on file with TLR).

當懷疑便可向海關提出申請，要求海關對該項貨品暫緩放行。其商標侵權之界定在仿冒商標物品係指任何之物品（含包裝），附有與有效註冊使用於該類物品相同之商標，或與該註冊商標主要部分無法區別，而未經授權致依照進口國之法律對商標專用權人之權利造成侵害者；侵害著作權貨品，係指任何物品，於生產國未經授權或其合法授權人同意而製造，且係直接或間接自某項物品製造，而其製造依進口國法律已構成侵害著作權或相關權利者¹⁷。

依據該條款規定，權利人申請司法或行政主管機關採取暫緩放行措施時，應當履行特定的程序。在 TRIPs 協定生效之前，許多 WTO 的會員國並沒有此類程序，因而談判者特意規定了詳細的程序條款，以及實施放行的方式¹⁸。NAFTA 第 1718 條第 1 項也明文規定。我國「商標法」第 65 條第 1 項明定商標權人爲防止有侵害其商標權物品自邊境輸入或輸出，造成損害，得申請海關查扣該侵權之物品。另「海關查扣辦法」第 2 條第 1 項規定：「商標權人申請查扣輸入或輸出涉嫌侵害其商標權之物品，應以書面向關稅總局或輸出入地關稅局爲之。」綜合上述，有關「海關暫緩放行」之措施 TRIPs、NAFTA、我國「商標法」以及「海關查扣辦法」皆明文規定。

¹⁷ TRIPs 協定第 51 條注釋 14。經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-27。TRIPs Article 51 FN14: “For the purposes of this Agreement: (a) counterfeit trademark goods” shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation; (b) pirated copyright goods” shall mean any goods which are copies made without the consent of the right holder or person duly authorized by the right holder in the country of production and which are made directly or indirectly from an article where the making of that copy would have constituted an infringement of a copyright or a related right under the law of the country of importation.”, <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm> (last visited Mar. 3, 2005) (on file with TLR).

¹⁸ 孔祥俊，前揭註 8，頁 411（2002）。

2.2 權利人要求海關暫緩放行的申請

有關「權利人要求海關暫緩放行」的申請 TRIPs 主要規定於第 52 條¹⁹：「會員應要求權利人於依第 51 條規定提出申請時，需向主管機關提出足以推定在進口國法律之下有侵害權利人智慧財產權之表面證據（*prima facie*）²⁰，並就有關物品提供詳細說明，俾使海關易於辨認。主管機關應於合理期間內通知申請人是否已受理申請，主管機關如對海關執行措施期間作成決定，並應將之通知申請人。」NAFTA 第 1718 條第 2 項(a)款²¹明文規定提出表面證據，另(b)款²²明文就有關物品提供詳細說明。「表面證據」的字面含義，係指「在沒有反證的情況下，經初步審查，申請人或其代表人提交的證據足以表明其佔優勢。」換言之，此種證據可以合理地證明申請人主張的結論。其次，權利人必須對貨物作出足夠詳盡的描述，使海關能夠易於將其辨認。訓練有素的海關官員往往有責任增加邊境管制措施的有效性²³。

有關權利人要求海關暫緩放行的申請，我國 2003 年「商標法」第 65 條第 2 項前段規定：「申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實。」另「海

¹⁹ 經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-27。

²⁰ “*prima facie*”原為拉丁文，可作為形容詞或副詞，其涵義為有「一目瞭然（at first sight）之義。See BRYAN A. GARNER, BLACK’S LAW DICTIONARY 1209 (1999).

²¹ *Supra* note 16, NAFTA Article 1718(2): “Each Party shall require any applicant who initiates procedures under paragraph 1 to provide adequate evidence: (a) to satisfy that Party’s competent authorities that, under the domestic laws of the country of importation, there is *prima facie* an infringement of its intellectual property right.”

²² *Id.*, NAFTA Article 1718(2): “(b) to supply a sufficiently detailed description of the goods to make them readily recognizable by the customs administration.”

²³ 主管機關應當在合理期限內通知申請人其是否准許申請，以及在作出決定時，海關採取行動的期限。該決定應當優先考慮以書面形式作出，但並不必須如此，特別是因為據此採取的措施一般並不涉及是非正當，而僅僅是基於表面證據。孔祥俊，前揭註 8，頁 412。表面證據之效力（*prima facie* evidence of the validity of the registration）使商標權人獲得相當程度之確定性以保護其商標並對抗商標之侵害。以加強註冊效力。曾陳明汝，前揭註 1，頁 489。

關查扣辦法」第 2 條規定應向關稅總局或輸出入地關稅局申請。另日本「關稅定率法」第 21 條之 2 第 1 項、第 2 項規定應提出足以清晰之證據。而日本「關稅定率法」施行令規定，在申請書上應說明商標權內容、受侵害物品、理由等²⁴。該「關稅定率法」施行令之規定值得我國參考。如前所述，TRIPs 第 52 條前段規定：「會員應要求權利人於依第 51 條規定提出申請時，需向主管機關提出足以推定在進口國法律之下有侵害權利人智慧財產權之表面證據，並就有關物品提供詳細說明，俾使海關易於辨認。」另「世界海關組織」（The World Custom Organization）於 1995 年所採用之版本，該版本第 6 條規定，權利人爲取得海關當局之協助，應提供以下之證據資料²⁵：

- (1)進口人或申請人之名稱與住址。
- (2)原產國家。
- (3)授權製造、銷售。
- (4)商標註冊和樣品，或其照片或者類似之物品。
- (5)運送方式。
- (6)運送人身份。
- (7)抵達港口。
- (8)運抵日。

2.3 保證金或相當之擔保

TRIPs 第 53 條第 1 項規定：「主管機關應有權要求申請人提供足夠之保證金或相當之擔保，以保護被告及主管機關，並防止申請人濫用權利。但該保證金或相當之擔保不得不合理地阻礙申請人對該等程序之行使。²⁶」海

²⁴ 尾島明，《逐條解說 TRIPs 協定》，前揭註 8，頁 238。

²⁵ JAYASHREE WATAL, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE WTO AND DEVELOPING COUNTRIES 357 (1997).

²⁶ 主管機關應有權要求申請人提供足夠之保證金或相當之擔保，以保護被告及主管機關，並防止其濫用權利。但該保證金或相當之擔保不得阻礙對此等程序之行使。經

關等主管機關要求申請人提供足夠之保證金或相當之擔保，主要在防止申請人濫用權利，此對保護被告及主管機關有其效果。至於申請人應提供多少保證金或相當之擔保，TRIPs 第 53 條第 1 項並未要求會員就申請人所提供保證金或相當之擔保制定統一標準，故由會員依國內法作一規範。有關提供保證金或相當之擔保，TRIPs 第 50 條第 3 項²⁷有關民事訴訟臨時措施上亦有明文規定，其立法要旨與 TRIPs 第 53 條第 1 項相同，皆與保護被告及主管機關有關²⁸。NAFTA 第 1718 條第 3 項與 TRIPs 第 53 條第 1 項條文內容完全相同²⁹，以保護被告及主管機關。我國「商標法」第 65 條第 2 項後段規定：「提供相當於海關核估該進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格之保證金或相當之擔保。」另「海關查扣辦法」第 3 條規定：「提供關稅法所稱相當於海關核估該進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格之保證金或相當之擔保。」且明文規定擔保之種類³⁰。

濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-28。此條文國貿局譯本並未將「不合理地」譯出，稍有不妥。

²⁷ 司法機關應有權要求聲請人提出其可獲得之合理有效之證據，俾可適度地證明其係權利人，而且其權利正遭受侵害或有受侵害之虞，並且得命令聲請人提供足夠之擔保，以保護被告及防止申請人濫用權利。經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-26。

²⁸ 此處規定的「保證金或者相當之擔保」還適用於主管機關的保護，如貨物所有人或者進口商因暫不放行而遭受損害，事後證明該措施是錯誤的，為「保護被告」而提出的擔保，暗示著存在著被告。因此，在海關僅僅是尋找侵權的情況下，如一無所獲，似乎就沒有必要提供擔保。但是，實際上主管機關往往為了自保，而要求先提供擔保。孔祥俊，前揭註 8，頁 413。

²⁹ *Supra* note 16, NAFTA Article 1718(3): “Each Party shall provide that its competent authorities shall have the authority to require an applicant under paragraph 1 to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and the competent authorities and to prevent abuse. Such security or equivalent assurance shall not unreasonably deter recourse to these procedures.”

³⁰ 我國「海關查扣辦法」第 3 條規定：「申請查扣涉嫌侵害商標權物品，應提供關稅法所稱相當於海關核估該進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格之保證金或相當之

另 TRIPs 第 53 條第 2 項規定：「依據本節規定提出申請而由海關暫緩放行之貨品，其內容涉及工業設計、專利、電路布局及未公開之資訊，海關係基於非司法或其他非獨立機關所作之決定而暫不予放行，且依第 55 條規定³¹之期間已屆滿而未獲得法律授權給予暫時救濟措施，並符合其他有關進口之規定者，貨主、進口商或收貨人應有權於繳交足夠之保證金，以保護權利人免於受侵害後，要求該批貨物予以放行。保證金之繳納不得損及權利人之其他救濟措施，權利人未於合理期間內行使訴訟時，保證金應發還。」本條文為 GATT 在 1991 年談判時，美國所重視之項目而希望納入之條款。美國認為：未獲得法律授權給予暫時救濟措施下，可能被濫用，而符合其他有關進口之規定者，貨主、進口商或收貨人應有權於繳交足夠之保證金，以保護權利人免於受侵害後，要求該批貨物予以放行。滿足以上這些條件，貨主、進口商或者收貨人有權使其貨物得到放行，並不損害權利人的權利³²。NAFTA 第 1718 條第 4 項也明文規定³³。我國「商標法」第 65 條第 4 項規

下列擔保：一、政府發行之公債。二、銀行定期存單。三、信用合作社定期存單。四、信託投資公司一年以上普通信託憑證。五、授信機構之保證。」前項第 1 款至第 4 款之擔保，應設定質權於海關。經濟部智慧財產局，海關查扣侵害商標權物品實施辦法，前揭註 8。

³¹ 自申請人受暫不放行通知送達後 10 個工作日內，海關未被告知該案已由被告以外之一方已就該案之實體部分提起訴訟，或該案業經法律授權機關採取臨時措施予以延長留置期間，如該項物品已符合其他進口或出口之規定者，海關應予放行；在適當情況下，前述期間可再予延長 10 個工作日。該案之實體部分已提起訴訟者，被告在審查中，於合理期間內，主管機關應有權命被告陳述意見，以決定應否對該措施予以修改、撤銷或確認。但暫不放行措施係依暫時性之司法措施執行或繼續執行時，應適用第 50 條第 6 項之規定。經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-28。

³² 孔祥俊，前揭註 8，頁 413。

³³ *Supra* note 16, NAFTA Article 1718(4): “Each Party shall provide that, where pursuant to an application under procedures adopted pursuant to this Article, its customs administration suspends the release of goods involving industrial designs, patents, integrated circuits or trade secrets into free circulation on the basis of a decision other than by a judicial or other independent authority, and the period provided for in paragraphs 6

定：「被查扣人得提供與第二項保證金二倍之保證金或相當之擔保，請求海關廢止查扣，並依有關進出口貨物通關規定辦理。」另「海關查扣辦法」第 6 條規定：「提供與第三條核估價格二倍之保證金或相當之擔保。³⁴」

2.4 暫緩放行的通知

TRIPs 第 54 條³⁵規定：「海關接受權利人申請對於疑似侵權物品不予放行後，應立即通知進口商和申請人³⁶」NAFTA 第 1718 條第 5 項³⁷亦明文規定，對於疑似侵權物品不予放行後，應立即通知進口商和申請人，另第 1718 條第 10 項³⁸也同樣給予該物品進口商檢視之機會。依據該條款規定，

through 8 has expired without the granting of provisional relief by the duly empowered authority, and provided that all other conditions for importation have been complied with, the owner, importer or consignee of such goods shall be entitled to their release on the posting of a security in an amount sufficient to protect the right holder against any infringement. Payment of such security shall not prejudice any other remedy available to the right holder, it being understood that the security shall be released if the right holder fails to pursue its right of action within a reasonable period of time.”

³⁴ 我國「海關查扣辦法」第 6 條規定：「被查扣人請求廢止查扣時，應以書面向關稅總局或輸出入地關稅局申請，並提供第三條核估價格二倍之保證金或相當之擔保。」前項擔保，依第 3 條規定辦理。

³⁵ *Supra* note 17, TRIPs article 54: “The importer and the applicant shall be promptly notified of the suspension of the release of goods according to Article 51.”

³⁶ 經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-28。

³⁷ *Supra* note 16, NAFTA Article 1718(5): “Each Party shall provide that its customs administration shall promptly notify the importer and the applicant when the customs administration suspends the release of goods pursuant to paragraph.”

³⁸ *Id.*, NAFTA Article 1718(10): “Without prejudice to the protection of confidential information, each Party shall provide that its competent authorities shall have the authority to give the right holder sufficient opportunity to have any goods detained by the customs administration inspected in order to substantiate the right holder’s claims. Each Party shall also provide that its competent authorities have the authority to give the importer an equivalent opportunity to have any such goods inspected. Where the competent authorities

在不予放行時，必須迅速通知進口商和申請人（通常在數日之內）。就進口商而言，通知應當優先採取書面形式。「立即」的含義應依據 TRIPs 第 41 條第 1 項³⁹、第 2 項⁴⁰（公平且合理）和第 5 項⁴¹進行解釋，其含義類似於

have made a positive determination on the merits of a case, a Party may provide the competent authorities the authority to inform the right holder of the names and addresses of the consignor, the importer and the consignee, and of the quantity of the goods in question.”

³⁹ *Supra* note 17, TRIPs Article 41(1): “Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.” 會員應確保本篇所定之執行政序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為，採行有效之行動，包括迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生阻卻之救濟措施。前述程序執行應避免對合法貿易造成障礙，並應提供防護措施以防止其濫用。經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-22。

⁴⁰ *Id.*, TRIPs Article 41(2): “Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.” 有關智慧財產權之執行政序應公平且合理。其程序不應無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延。經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-23。

⁴¹ *Id.*, TRIPs Article 41(5): “It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general.” 會員瞭解，本篇所規定之執行，並不強制要求會員於其現有之司法執行系統之外，另行建立一套有關智慧財產權之執行政序；亦不影響會員執行其一般國內法律之能力。本篇對會員而言，並不構成執行智慧財產權與執行其他國內法之人力及資源分配之義務。經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-23。

「沒有不適當地延遲 (without undue delay)」⁴²。我國「商標法」第 65 條第 3 項：「海關受理查扣之申請，應即通知申請人；如認符合第 65 條第 2 項規定而實施查扣時，應以書面通知申請人及被查扣人。」另「海關查扣辦法」第 4 條規定：「海關就查扣之申請，經審核符合商標法第 65 條規定者，應即為查扣。」我國「商標法」第 65 條第 3 項、「海關查扣辦法」第 4 條已符合 TRIPs 協定第 54 條之規範。但在海關執行上，「立即」的含義可能在各國海關執行上產生窒礙難行。此為經貿談判上，世界海關組織若未積極參與，可能產生海關邊境管制措施執行上各國仍會有所落差的問題。

2.5 暫緩放行的期限

TRIPs 第 55 條⁴³規定在時限上，自受申請人海關暫緩放行通知送達後 10 個工作日內，倘未有下列兩種情形發生，而受不予放行通知的貨品已經符合其他進出口規定者，海關應該予以放行：

(1)海關未被告知該案已經由被告外之一方，就實體部分提起訴訟，或；

⁴² DANIEL GERVAIS, *supra* note 20.

⁴³ *Supra* note 17, TRIPs Article 55: "If, within a period not exceeding 10 working days after the applicant has been served notice of the suspension, the customs authorities have not been informed that proceedings leading to a decision on the merits of the case have been initiated by a party other than the defendant, or that the duly empowered authority has taken provisional measures prolonging the suspension of the release of the goods, the goods shall be released, provided that all other conditions for importation or exportation have been complied with; in appropriate cases, this time-limit may be extended by another 10 working days. If proceedings leading to a decision on the merits of the case have been initiated, a review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed. Notwithstanding the above, where the suspension of the release of goods is carried out or continued in accordance with a provisional judicial measure, the provisions of paragraph 6 of Article 50 shall apply."

(2)該案已經由法律授權機關採取臨時措施，延長留置時間；但暫緩放行的留置通知在某些情況下則可再延長 10 個工作日。

若導致案件是非正當裁決的程序而已啓動，在被告請求時，應當在合理期限內進行審查，包括舉行聽證，決定這些措施是否應當進行修改、撤銷或者重新確認。儘管有上述規定，如果暫緩放行是按照臨時司法措施進行的，就應適用第 50 條第 6 項的規定⁴⁴。

NAFTA 第 1718 條第 6 項前段規定⁴⁵：「自受申請人暫緩放行通知送達後 10 個工作日內，後項⁴⁶規定前述期間可再予延長 10 個工作日。」第 1718 條第 7 項⁴⁷明文規定在被告請求時，應當在合理期限內進行審查，包括舉行

⁴⁴ 於不影響 TRIPs 第 50 條第 4 項規定之前提下，依第 1 項及第 2 項實施之暫時性措施，如未於原作成暫時性措施之司法機關，在該會員法律允許情況下所指定之合理期限內訴請就實體部分進行審理，應依被各之請求而予以撤銷或停止效力。如無司法機關之此種對期限之決定，則應在未逾 20 個工作日或 31 個曆日之內提起，但以較長者為準。經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-26。 *Id.*, TRIPs Article 50: “Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member’s law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer.”

⁴⁵ *Supra* note 16, NAFTA Article 1718(6): “Each Party shall provide that its customs administration shall release goods from suspension if within a period not exceeding 10 working days after the applicant under paragraph 1 has been served notice of the suspension the customs administration has not been informed that...”

⁴⁶ *Id.*, NAFTA Article 1718(6): “provided that all other conditions for importation or exportation have been met. Each Party shall provide that, in appropriate cases, the customs administration may extend the suspension by another 10 working days.”

⁴⁷ *d.*, NAFTA Article 1718(7): “Each Party shall provide that if proceedings leading to a decision on the merits of the case have been initiated, a review, including a right to be heard, shall take place on request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed.”

聽證，決定這些措施是否應當進行修改、撤銷或者重新確認。有關海關應廢止查扣，我國「商標法」第 66 條第 1 項第 1 款前段規定⁴⁸：「申請人於海關通知受理查扣之日起十二日內。」另第 66 條第 2 項規定：「前項第一款規定之期限，海關得視需要延長十二日。」另有關「海關查扣辦法」對於暫緩放行之期限未明文規定。

2.6 對進口商和貨物所有人的損害賠償

TRIPs 第 56 條⁴⁹規定：「倘若主管機關對於疑似侵權貨品實施邊境保護措施，卻因錯誤查扣造成貨主、收貨人及進口商受損害，或如上述於查扣（detention）後，因該案未於 10 日內提起訴訟，抑或未經其他授權機關採取延長留置時間之臨時措施，而復予放行，且亦對貨主、收貨人及進口商造成損害者，相關機關應當給付適當之賠償（appropriate compensation）。⁵⁰」TRIPs 第 56 條及第 50 條第 7 項之損害賠償是否採無過失責任，雖有所議論，但最後各國決定委由各國國內立法作決定⁵¹。

⁴⁸ 我國此條款係參酌 TRIPs 第 55 條規定意旨，明定我國商標法第 66 條第 1 項第 1 款規定之期限，海關得視需要延長。至 TRIPs 第 55 條規定之期限為 10 日，係採工作日，為求我國海關實務上執行明確計，乃不區分工作日或例假日，明定其期限為 12 日。經濟部智慧財產局編印，《商標法》，前揭註 8，頁 140-41（2003）。

⁴⁹ *Supra* note 16, TRIPs Article 56: “Relevant authorities shall have the authority to order the applicant to pay the importer, the consignee and the owner of the goods *appropriate compensation* for any injury caused to them through the wrongful detention of goods or through the *detention* of goods released pursuant to Article 55.” 「detention」在此應翻譯為查扣，國內有專書翻譯為扣押者，似有不妥，請參見：經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-29。參見經濟部智慧財產局，〈http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_6_1_3.asp〉 (last visited Mar. 7, 2005) (on file with TLR)。

⁵⁰ 經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-29。

⁵¹ 尾島明，前揭註 8，頁 245。

該條款分別對應於 TRIPs 第 48 條⁵²及第 50 條第 7 項⁵³，主管機關可以是海關、其他行政機關和司法機關。另該條文亦規定適當的賠償，並未提及費用支出或者律師費，但也未將其完全排除。依據第 41 條第 5 項⁵⁴確定的標準，此類問題由各國國內法作明文規定⁵⁵。NAFTA 第 1718 條第 9 項⁵⁶也明文規定給予「適當之賠償」（appropriate compensation）。我國「商標法」第 67 條第 1 項規定：「查扣物經法院確定判決不屬侵害商標權之物者，申請人應賠償被查扣人因查扣或提供第六十五條第四項規定保證金所受之損害。」另「海關查扣辦法」未明文規定損害賠償相關條款。

2.7 檢視權利及通知

TRIPs 第 57 條⁵⁷規定：「在不損及機密資料保護之情況下，應給予權

⁵² 對於濫用保護執程序，並要求採取措施，致造成他方當事人之行為受到限制或禁制者，司法機關應命前者賠償後者所受到之損害；司法機關亦應命其賠償被告所支出之費用，該費用並得包括適當的律師費。關於各種保護智慧財產權法律之執行，會員僅得於主管機關及公務員基於善意而採行或意圖採行適切救濟措施時，始得免除其法律責任。經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-25。

⁵³ 如暫時性措施遭到撤銷，或因聲請人之作為或不作為而未生效，或於事後發現並無智慧財產權受侵害之虞之情事，司法機關應依被告之請求，命聲請人賠償被告因暫時性措施所受之損害。經濟部國際貿易局，前揭註，頁 16-27。

⁵⁴ 會員瞭解，本篇所規定之執行，並不強制要求會員於其現有之司法執行系統之外，另行建立一套有關智慧財產權之執程序；亦不影響會員執行其一般國內法律之能力。本篇對會員而言，並不構成執行智慧財產權與執行其他國內法之人力及資源分配之義務。經濟部國際貿易局，前揭註，頁 16-23。

⁵⁵ 孔祥俊，前揭註 8，頁 415。

⁵⁶ *Supra* note 16, NAFTA Article 1718(9): “Each Party shall provide that its competent authorities shall have the authority to order the applicant under paragraph 1 to pay the importer, the consignee and the owner of the goods appropriate compensation for any injury caused to them through the wrongful detention of goods or through the detention of goods released pursuant to paragraph 6.”

⁵⁷ *Id.*, NAFTA Article 1718(10): “Without prejudice to the protection of confidential

利人充分機會 (equivalent opportunity) 檢視海關查扣 (detained) 之物品，並同樣給予該物品進口商檢視之機會。⁵⁸」NAFTA 第 1718 條第 10 項⁵⁹也同樣給予該物品進口商檢視之機會。我國「商標法」第 65 條第 5 項規定：「海關在不損及查扣物機密資料保護之情形下，得依申請人或被查扣人之申請，准其檢視查扣物。」另「海關查扣辦法」第 5 條第 3 項規定：「海關為第五條第二項指定時，應注意不損及被查扣物機密資料之保護。」我國「商標法」第 65 條第 5 項、「海關查扣辦法」第 5 條第 3 項已符合 TRIPs 協定第 57 條之規範。

2.8 微量進口的豁免

在邊境保護措施的執行上，若是旅客攜帶私人行李或者以包裹寄送非商業性質之少量物品者，依 TRIPs 協定第 60 條⁶⁰規定得予以免除上述「邊

information, Members shall provide the competent authorities the authority to give the right holder sufficient opportunity to have any goods detained by the customs authorities inspected in order to substantiate the right holder's claims. The competent authorities shall also have authority to give the importer an equivalent opportunity to have any such goods inspected. Where a positive determination has been made on the merits of a case, Members may provide the competent authorities the authority to inform the right holder of the names and addresses of the consignor, the importer and the consignee and of the quantity of the goods in question.”

⁵⁸ 經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-29。關於第 57 條之規定，值得注意的是有一說法為不應該給進口商「親自」檢視該物品之機會，而僅可找第三者去鑑定，以避免對疑似侵權物品作手腳。參見：鄭成思，《關貿總協定與世界貿易組織中的知識產權——關貿總協定烏拉圭回合最後文件「與貿易有關的知識產權協議」詳解》，頁 154 (1994)。

⁵⁹ *Supra* note 57, NAFTA Article 1718(10).

⁶⁰ *Supra* note 17, TRIPs Article 60: “Members may exclude from the application of the above provisions small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travellers' personal luggage or sent in small consignments.”

境管制措施」條款之適用。NAFTA 第 1718 條第 13 項⁶¹也明文規定。在許多國家基本上，對於侵權商品皆禁止進口。英國法律規定攜帶未經許可之複製品構成侵權。德國出版法亦作類似的規定，為個人使用而複製一份他人享有版權之作品，應在他人作品銷售滿一年而未重製的情況下，方為合法⁶²。至於攜帶仿冒品入境，一般國家均未制定免責條款。我國商標法亦未作規範。

2.9 小結

巴黎公約就仿冒商標行為僅為初步之規範，並不完整。而 TRIPs 就仿冒商標行為之規範更為完整。現行 TRIPs 有關「邊境管制措施」，包括：(1)海關暫緩放行的機關以及理由；(2)海關暫緩放行的申請；(3)保證金或相當之擔保；(4)暫緩放行的通知；(5)暫緩放行的期限；(6)對進口商和貨物所有人的損害賠償；(7)檢驗權利及通知；(8)微量進口。本文就 TRIPs、NAFTA、我國「商標法」、「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」有關上述「邊境管制措施」作一比較，結論如下（表 1）：

表 1 巴黎公約、TRIPs、NAFTA、我國商標法有關
「邊境管制措施」之比較

項目	巴黎公約	TRIPs 公約	NAFTA	我國商標法	「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」	比較
條文	未設專章規範，主要條文為	第51至60條。	第1718條共12項。	第65至68條。	第1至7條。	巴黎公約未設專章規範，主要條

⁶¹ *Supra* note 16, NAFTA Article 1718(13): “A Party may exclude from the application of paragraphs 1 through 12 small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travellers’ personal luggage or sent in small consignments that are not repetitive.”

⁶² 陳宗波，〈論知識產權保護邊境措施〉，《學術論壇》，5期，頁141（2002）。

項目	巴黎公約	TRIPs 公約	NAFTA	我國商標法	「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」	比較
	第9條。					文為第9條。
一、「海關暫緩放行」的機關以及理由	未明文規範。	有正當理由懷疑進口物品有仿冒商標或侵害著作權的權利人以書面向行政或司法機關申請，要求海關對於貨物不予放行（TRIPs第51條）。	第1718條第1項。	商標權人為防止有侵害其商標權之物品自邊境輸入或輸出，造成損害，得申請海關查扣該侵權之物品（第65條第1項）。	商標權人申請查扣輸入或輸出涉嫌侵害其商標權之物品，應以書面向關稅總局或輸出入地關稅局為之（第2條第1項）。	TRIPs、NAFTA對有正當理由懷疑進口物品有仿冒商標，要求海關對於貨物不予放行。我國「商標法」與「海關查扣辦法」對於進口物品有涉嫌仿冒商標之正當懷疑，得申請海關查扣該侵權之物品。
二、「權利人要求海關暫緩放行」的申請	未明文規範。	會員應要求權利人於依第51條規定提出申請時，需向主管機關提出足以推定在進口國法律之下有侵害權利人智慧財產權之表面證據，並就有關物品	需向主管機關提出足以推定在進口國法律之下有侵害權利人智慧財產權之表面證據，並就有關物品提供詳細說明，俾使海關易於辨認（第1718條第1	申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實（第65條第2項前段）。	應以書面向關稅總局或輸出入地關稅局為之（第2條）。侵權事實及足以辨認侵害物之說明（第2條第1項）。	TRIPs、NAFTA與我國均以書面形式申請之。TRIPs與NAFTA規定提出表面證據並詳細說明。

項目	巴黎公約	TRIPs 公約	NAFTA	我國商標法	「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」	比較
		提供詳細說明，俾使海關易於辨認（TRIPs第52條）。	項）。			
三、保證金或相當之擔保	未明文規範。	主管機關應有權要求申請人提供足夠之保證金或相當之擔保，以保護被告及主管機關，並防止其濫用權利。但該保證金或相當之擔保不得阻礙對此等程序之行使（TRIPs第53條第1項）。至於反擔保的部分則規定於TRIPs第53條第2項。	第1718條第3項。反擔保則規定於第1718條第4項。	提供相當於海關核估該進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格之保證金或相當之擔保。（第65條第2項）。反擔保則規定於第65條第4項。	提供關稅法所稱相當於海關核估該進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格之保證金或相當之擔保。（第3條）。反擔保則規定於第6條。	TRIPs與NAFTA明文規定提供足夠之保證金或相當之擔保。海關查扣辦法明定可提供擔保之種類。
四、暫緩放行的通知	未明文規範。	依第51條對貨品暫不予放行者，應立即通知進口商及申請人（TRIPs第54條）。	第1718條第5、10項。	海關受理查扣之申請，應即通知申請人（第65條第3項前段）。	海關就查扣之申請，經審核符合商標法第65條規定者，應即為查扣。（第5條）。	除巴黎公約外均明文規定。

項目	巴黎公約	TRIPs 公約	NAFTA	我國商標法	「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」	比較
五、暫緩放行的期限	未明文規範。	自申請人受暫緩放行通知送達後10個工作日內，海關未被告知該案已由被告以外之一方就該案之實體部分提起訴訟，或該案業經法律授權機關採取臨時措施予以延長留置期間，如該項物品已符合其他進口或出口之規定者，海關應予放行；在適當情況下，前述期間可再予延長10個工作日（TRIPs第55條）。	第1718條第6項。	申請人於海關通知受理查扣之日起12日內（第66條第1項第1款前段）。前項第1款規定之期限，海關得視需要延長12日（第66條第2項）。	未明文規定。	TRIPs與NAFTA明文規定10日，可再延長10日。我國明文規定12日，可再延長12日。
六、對進口商和貨物所有人的損害賠償	未明文規範。	因錯誤查扣或查扣後依第55條規定放行，對進口商、收貨人及物主造成損害者，	給付適當之賠償（第1718條第9項）。	第67條第1項。	未明文規定。	TRIPs與NAFTA僅規定給付適當之賠償。我國「商標法」第67條第1項的規

項目	巴黎公約	TRIPs 公約	NAFTA	我國商標法	「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」	比較
		相關機關應令申請人給付適當之賠償（TRIPs 第56條）。				定較為明確。
七、檢驗權利及通知	未明文規範。	會員應授權主管機關，於不損及保護機密資料之情況下，給予權利人充分之機會，對海關所查扣之物品進行檢視，俾證實其指控（TRIPs第57條）。	第1718條第5、10項。	第65條第5項（參照TRIPs第57條）。	海關為第5條第2項指定時，應注意不損及被查扣物機密資料之保護（第5條第3項）。	除巴黎公約外均明文規定。
八、微量進口之豁免	未明文規範。	會員對於旅客個人行李或小包寄送無商業性質之少量物品，得免除上述條款之適用（TRIPs第60條）。	第1718條第13項。	未明文規範。	未明文規範。	我國商標法未明文規範。

(1)巴黎公約未設專章規範，主要條文為第 9 條，其主要邊境管制措施之規範為查扣。在仿品邊境管制措施方面，TRIPs 規範較巴黎公約更為詳

盡，其邊境管制措施強制針對仿冒商品及盜版商品。而有關其他侵權活動，規定得採取此邊境管制措施。TRIPs 之規範為最低標準。而平行輸入並未列專章作規範。

(2)有關「海關暫緩放行」之理由，TRIPs、NAFTA 對有正當理由懷疑進口物品有仿冒商標，要求海關對於貨物不予放行；我國「商標法」與「海關查扣辦法」對於進口物品有涉嫌仿冒商標之正當懷疑，得申請海關查扣該侵權之物品。

(3)有關「海關暫緩放行」申請方面，TRIPs、NAFTA 與我國「商標法」規定均以書面申請之（TRIPs 第 51 條、NAFTA 第 1718 條第 1 項與我國「商標法」第 65 條第 2 項前段）。

(4)有關證據之提出方面，TRIPs 與 NAFTA 規定：提出表面證據並詳細說明。我國「商標法」第 65 條第 2 項前段規定：「申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實。」另日本「關稅定率法」第 21 條之 2 第 1、2 項規定應提出足以清晰之證據。而日本「關稅定率法」施行令規定，在申請書上應說明商標權內容、受侵害物品、理由等。日本之立法值得我國參考。

(5)另為防止濫用權利，申請人等應提出「保證金或相當之擔保」此為保護被告及主管機關之措施，TRIPs、NAFTA、我國「商標法」和「海關查扣辦法」皆明文規定。另我國「海關查扣辦法」明定可提供擔保之種類；至於被查扣人所提供之反擔保，TRIPs、NAFTA、我國「商標法」和「海關查扣辦法」皆亦有明文規範。

(6)有關「海關暫緩放行」的通知，TRIPs、NAFTA 與我國「商標法」均明文規定。至於「海關暫緩放行」的通知期限方面，TRIPs 與 NAFTA 明文規定 10 日，可再延長 10 日。我國「商標法」明文規定 12 日，可再延長 12 日。

(7)有關對進口商和貨物所有人的損害賠償方面，TRIPs 與 NAFTA 規定給付適當之補償。我國「商標法」第 67 條第 1 項規定較 TRIPs 與 NAFTA 明確。

(8)有關檢驗權利及通知，TRIPs、NAFTA 與我國「商標法」、「海關查扣辦法」均明文規定。

(9)有關微量進口之豁免，依 TRIPs 協定第 60 條規定，微量進口得予以免除上述「邊境管制措施」條款之適用。NAFTA 第 1718 條第 13 項⁶³也明文規定。我國「商標法」未明文規範，此與 TRIPs 之規範有所出入。至於攜帶仿冒品入境，一般國家均未制定免責條款，我國商標法亦未作規範。而我國若與美國洽簽自由貿易協定，若採 NAFTA 模式，在「海關暫緩放行」的申請、證據提出等，因大致相同，故無須修改我國「商標法」。

3. 海關依職權主動調查

3.1 海關依職權主動採取邊境管制措施

TRIPs 許可各國主管機關依職權採取邊境管制措施。一般情況下，海關乃是接受權利人申請進行邊境保護措施，已如上一章所述。然而依 TRIPs 第 58 條⁶⁴與 NAFTA 第 1718 條第 11 項⁶⁵之規定，會員可以要求主管機關主

⁶³ *Supra* note 61, NAFTA Article 1718(13): “A Party may exclude from the application of paragraphs 1 through 12 small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travellers’ personal luggage or sent in small consignments that are not repetitive.”

⁶⁴ *Supra* note 17, TRIPs Article 58: “Where Members require competent authorities to act upon their own initiative and to suspend the release of goods in respect of which they have acquired *prima facie* evidence that an intellectual property right is being infringed...”

⁶⁵ *Supra* note 16, NAFTA Article 1718(11): “Where a Party requires its competent authorities to act on their own initiative and to suspend the release of goods in respect of which they have acquired *prima facie* evidence that an intellectual property right is being infringed: (a) the competent authorities may at any time seek from the right holder any information that may assist them to exercise these powers; (b) the importer and the right holder shall be promptly notified of the suspension by the Party’s competent authorities, and where the importer lodges an appeal against the suspension with competent authorities, the suspension shall be subject to the conditions, with such modifications as may be necessary, set out in paragraphs 6 through 8; and (c) the Party shall only exempt both

動採取邊境管制措施，並要求其對於表面證據提示有侵害智慧財產權之貨品暫緩放行。其程序如下：

(1)主管機關得隨時要求權利人提供資料，以協助其行使職權⁶⁶。（第 58 條第 1 項(a)款⁶⁷）。

(2)採取暫緩放行措施時，應立即通知進口商及權利人。進口商就該項暫緩放行措施向主管機關提出申覆時，應準用第 55 條之規定⁶⁸。（第 58 條第 1 項(b)款⁶⁹）。有關暫緩放行的期限請參照本文 2.5。

(3)會員應僅於主管機關及公務員基於善意採行或意圖採行適當救濟措施時，始得免除其法律責任⁷⁰。（第 58 條第 1 項(c)款⁷¹）。

TRIPs 第 58 條許可各國主管機關依職權採取邊境管制措施。TRIPs 協定第 58 條屬於任意性規定，並非強制性規定。另根據日本文獻資料，TRIPs 第 58 條關於「海關依職權主動採取邊境措施」之強制性，因開發中國家人員、財政上資源有限，開發中國家表示有所疑慮，最後委由各國之國內法處理⁷²，因此各國內法之規範有所落差，如德國、馬來西亞、泰國等國

public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith.”

⁶⁶ 經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-29。

⁶⁷ *Supra* note 17, TRIPs Article 58(a): “the competent authorities may at any time seek from the right holder any information that may assist them to exercise these powers.”

⁶⁸ 經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-29。

⁶⁹ *Supra* note 17, TRIPs Article 58(b): “the importer and the right holder shall be promptly notified of the suspension. Where the importer has lodged an appeal against the suspension with the competent authorities, the suspension shall be subject to the conditions, *mutatis mutandis*, set out at Article 55.”

⁷⁰ 經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-29。

⁷¹ *Supra* note 17, TRIPs Article 58(c): “Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith.”

⁷² 尾島明，前揭註 8，頁 248。

國內法並未參照該條文制定「海關依職權主動採取邊境管制措施」，我國 2003 年「商標法」亦未參照 TRIPs 第 58 條制定相關規範。由於 TRIPs 第 58 條並非強制性規範，我國並未違反 TRIPs 之規範。但 TRIPs 與 NAFTA 均明文規定「海關依職權主動採取邊境管制措施」，我國未來若與美國洽簽 FTA 時，若採 NAFTA 模式時應修改商標法，參照 TRIPs 協定第 58 條與 NAFTA 第 1718 條第 11 項，增訂相關條文。另「海關依職權主動採取邊境管制措施」之仿品轉運相關規範，美國與新加坡於 2003 年 5 月簽署自由貿易協定（United States-Singapore Free Trade Agreement；簡稱美新 FTA）第 16.9(19)較 TRIPs、NAFTA 更為明確，其重點如下⁷³：

- (1)轉運至他處者，各締約國應依要求盡力查驗此等物品。
- (2)產品經由一方轉運至其他方時，前者應提供一切可能的協助給後者，使其能有效的實施該等物品轉運之邊境管制措施。
- (3)各締約國應確保對於該等盜版或仿冒品的轉運，在受到他請求時，能有權執行此等協助。

有關上述轉運的規定，美國與澳洲於 2004 年 5 月所簽署的自由貿易協

⁷³ Singapore-United States Free Trade Agreement: “Each party shall provide that the competent authorities may initiate border measures ex officio, without the need for a formal complaint from a private party or right holder. Such measures shall apply to shipments of pirated and counterfeit goods imported into or exported out of their territories, including shipments consigned to a local party. For transhipped goods that are not consigned to a local party, each Party shall, upon request, endeavor to examine such goods. For products transhipped through one Party destined to the territory of another Party, the former Party shall cooperate to provide all available information to the latter Party to enable effective enforcement of shipments of counterfeit or pirated goods. Each Party shall ensure that it has authority to undertake such cooperation in response to a request by the other Party on counterfeit or pirated goods en route to that other Party.” Singapore-United States Free Trade Agreement, May 6, 2003, art. 16.9, <http://www.tcc.mac.doc.gov/pdf/singaporeFTA/text_final.pdf>, (last visited Mar. 7, 2005) (on file with TLR).

定（United States-Australia Free Trade Agreement；簡稱美澳 FTA）第 17.11(22)並未明文規定⁷⁴。

3.2 依職權行為責任之免除

主管機關及公務員執行邊境管制措施時，應負有相關的法律責任，除非基於善意採行或意圖採行適當措施時，方得依據 TRIPs 協定第 58 條 c 項規定為例外之情形而免除其法律責任。NAFTA 第 1718 條第 11 項 c 款⁷⁵規定：「締約國應僅於主管機關及公務員基於善意採行或意圖採行適當救濟措施時，始得免除其法律責任」。NAFTA 第 1718 條第 11 項 c 款和「TRIPs」協定第 58 條 c 項之規定完全相同。我國因商標法並未有上述免責條款等規定，一般而言，主管機關及公務員不會主動執行邊境管制措施；如主管機關及公務員主動執行邊境管制措施，造成相關人員如進口商、貨物所有權人之損害，應可適用國家賠償法第二條相關規定⁷⁶。就此部分而言，新商標法實施至今，國內並未有相關案例。

3.3 救濟措施

⁷⁴ Australia-United States Free Trade Agreement: “Each Party shall provide that its customs authorities may initiate border measures *ex officio* with respect to imported merchandise suspected of infringing being counterfeit trademark or pirated copyright goods, without the need for a specific formal complaint.” Australia-United States Free Trade Agreement, May 6, 2004, art. 17.11, <http://www.tcc.mac.doc.gov/pdf/australiaFTA/ausfta_text_june11_rect.pdf>, (last visited Mar. 7, 2005) (on file with TLR).

⁷⁵ *Supra* note 16, NAFTA Article 1718(11) C: “the Party shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith.”

⁷⁶ 吳惠美認為：「TRIPs 第 58 條特別明定主管機關在有初步證據之情況下所採之暫不放行措施，如因故損及他人利益，該機關在善意情況下可不負賠償責任，而我國雖無類似條文，但應可適用國家賠償法第二條只有在故意或過失之情形下始需賠償。」參見：吳惠美，前揭註 8，頁 125（1994）。

TRIPs 第 59 條規定⁷⁷：「在不損及權利人採取其他訴訟之權利，以及被告尋求司法機關審查之權利前提下，主管機關有權依 TRIPs 協定第 46 條⁷⁸所揭槩之原則，銷毀或處置侵害智慧財產權之物品。對於仿冒商標物品，主管機關除特殊情況下，不得允許該侵權物品未作改變狀態下，或適用不同之海關程序再出口。⁷⁹」準此，司法機關對於認定為侵權之物品，應有權在商業管道外，以避免對權利人造成任何損害之方式處罰之，並無需任何形式的補償；或者在不違反憲法規定下，將侵權商品加以銷毀。對於用在製造之原料器具，主管機關亦有權將其再侵害之危險性減至最低，惟該措施應該考量比例原則，衡量侵害行為之嚴重性、救濟方式與第三人利益為之。至於侵犯

⁷⁷ *Supra note 17*, TRIPs Article 59: “Without prejudice to other rights of action open to the right holder and subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority, competent authorities shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 46. In regard to counterfeit trademark goods, the authorities shall not allow the re-exportation of the infringing goods in an unaltered state or subject them to a different customs procedure, other than in exceptional circumstances.”

⁷⁸ *Id.*, TRIPs Article 46: “In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce.”

⁷⁹ 經濟部國際貿易局，前揭註 12，頁 16-30。

商標權的商品，除特殊情形外，主管機關不得允許該商品在未作任何改變情況下或以不同之海關程序通關後再行出口⁸⁰；且該種商品除特殊情形外，不得以單獨去除商品上侵害商標權之商標後，重新使其進入商業管道。NAFTA 第 1718 條第 12 項⁸¹與 TRIPs 第 59 條相同。

我國「商標法」相關商標權利侵害之救濟規定於第 61 條第 3 項，對於侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要處置。另我國「海關查扣辦法」未明文規範。

4. 結論

依據「國際商會」(International Chamber of Commerce) 1997 年及「經濟合作暨發展組織」(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 1998 年的數據顯示，仿冒商品總值已經占全球貿易量 5% 到 7%。仿冒為 TRIPs 協定所規範之範圍，其內容包括：「邊境管制措施」、刑事救濟等。而我國 2003 年「商標法」配合 TRIPs 之修改等，已於 2004 年 9 月 15 日公布「海關查扣辦法」。本文就 TRIPs、NAFTA、我國商標法有關「仿品」邊境管制措施之比較(區分為權利人的申請和海關依職權主動調查兩類)，以作為我國未來與美國洽簽自由貿易協定是否採 NAFTA

⁸⁰ 儘管這種規定與第 46 條的規定存在差異，但可以認定，取消仿冒商標之後還是可以出口的。權利人可能認為這種再出口是不能接受的，因為該貨物還可能在第三國被用作侵權行為。如果還能獲得這種證據或者能夠證明再利用可能，應當適用第 41 條第 1 項規定的條件。孔祥俊，前揭註 8，頁 416。

⁸¹ *Supra* note 16, NAFTA Article 1718(12): "Without prejudice to other rights of action open to the right holder and subject to the defendant's right to seek judicial review, each Party shall provide that its competent authorities shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 1715(5). In regard to counterfeit goods, the authorities shall not allow the re exportation of the infringing goods in an unaltered state or subject them to a different customs procedure, other than in exceptional circumstances."

模式之參考。本文作一初步分析，結論如下：

(1)有關「權利人的申請」邊境管制措施，就 TRIPs、NAFTA、我國「商標法」、「海關查扣辦法」作一比較，結論如下：

①有關「海關暫緩放行」的通知，TRIPs、NAFTA 與我國「商標法」均明文規定。至於「海關暫緩放行」的通知期限方面，TRIPs 與 NAFTA 均有明文規定 10 日，可再延長 10 日。我國「商標法」明文規定 12 日，可再延長 12 日。

②有關對進口商和貨物所有人的損害賠償方面，TRIPs 與 NAFTA 規定應給付適當之賠償。我國「商標法」第 67 條第 1 項規定較 TRIPs 與 NAFTA 明確。

③依 TRIPs 協定第 60 條和 NAFTA 第 1718 條第 13 項皆規定，微量進口得予以免除上述「邊境管制措施」條款之適用。至於攜帶仿冒品入境，一般國家均未制定免責條款。我國「商標法」和「海關查扣辦法」亦未作規範。

④我國若與美國洽簽自由貿易協定，若採 NAFTA 模式，在「海關暫緩放行」的申請等，因大致相同，故無須修改我國「商標法」；至於有關「表面證據」以及表面證據之要件，係英美法之概念，在 TRIPs、NAFTA「邊境管制措施」相關規定均強調「表面證據」；而我國 2003 年「商標法」第 65 條第 2 項前段規定：「申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實」。另日本「關稅定率法」第 21 條之 2 第 1 項、第 2 項規定應提出足以清晰之證據。其日本「關稅定率法」施行令規定，在申請書上應說明商標權內容、受侵害物品、理由等。日本之立法值得我國參考。

(2)有關「海關依職權主動採取邊境管制措施」部分，我國 2003 年「商標法」並未參照 TRIPs 第 58 條制定相關規範。由於 TRIPs 第 58 條並非強制性規範，我國未違反 TRIPs 之規範⁸²。但 TRIPs 與 NAFTA 均明文規定

⁸² TRIPs 第 58 條關於「海關依職權主動採取邊境措施」之強制性及源由等，國內外文

「海關依職權主動採取邊境管制措施」，我國未來若與美國洽簽 FTA 時，若採 NAFTA 模式時應修改商標法，參照 TRIPs 協定第 58 條與 NAFTA 第 1718 條第 11 項，增訂相關條文。

(3)另仿品進口、專利等之「邊境管制措施」為智慧財產權新課題之一，基於以下理由，本文建議：我國行政院研考會應參考美國「貿易調查委員會」之運作，研擬將「公平交易委員會」改為「公平交易暨貿易調查委員會」；此可能成為我國政府組織再造之創新且涉及跨部會整合，應列為「政府組織再造」優先處理項目作一研究。⁸³

獻、學界之討論並不多見，我國商標法之修法等，對此問題亦未作討論，筆者手中之資料並不完整，各國立法例之討論亦不完整以及差距頗大，故有必要就 1986 年以後之 GATT/WTO 原始文獻以及各國立法例作一分析。此項研究工程相當地浩大，故筆者認為：我國似乎未違反 TRIPs 之規範。另根據日本文獻資料，TRIPs 第 58 條關於「海關依職權主動採取邊境措施」之強制性，因開發中國家人員、財政上資源有限，開發中國家表示有所疑慮，最後委由 GATT 各國之國內法處理。參見：尾島明，前揭註 8，頁 248。結論若寫為「我國應未違反 TRIPs 之規範」，過於肯定，故本文認為：「我國未違反 TRIPs 之規範」。在此對李樑堅教授在經濟部貿易調查委員會「貿易救濟相關議題之實務探討與廠商觀點」期末報告所提問題表示感謝，有關本問題之探討，參見：經濟部貿易調查委員會，《貿易救濟相關議題之實務探討與廠商觀點》（計畫編號 931104），台北：經濟部（2004）。

⁸³ 「仿品進口」邊境管制措施為智慧財產權之重要措施（專利、商標之侵權等），為美國「貿易調查委員會」重要執掌之一，由於兩岸之特殊關係，智慧財產權之邊境措施格外重要。我國「貿易調查委員會」有關此部分之執掌並未納入，顯而易見與美國「貿易調查委員會」之職掌有所差異。另美國「貿易調查委員會」為獨立委員會，而我國「貿易調查委員會」為經濟部下三級行政單位。未來政府組織再造時，有必要就美國與我國「貿易調查委員會」之功能與執掌作一調查，而在兩岸特殊關係下，更應重視智慧財產權之邊境措施（專利、商標之侵權等）。基於上述理由，可考慮將我國「貿易調查委員會」納入公平交易委員會，研擬將公平交易委員會改為「公平交易暨貿易調查委員會」此可能成為我國組織再造之創新。另我國國際貿易、產業等之國際化相當早，在經濟部、「國際貿易局」帶領下，國內各單位之國際化較許多國家較優，甚至經貿資訊之公開等較日本為佳，將「國際貿易局」改為幕僚單位，似乎有失策。面對未來人才、智慧財產、投資引進等之全球化競爭，更

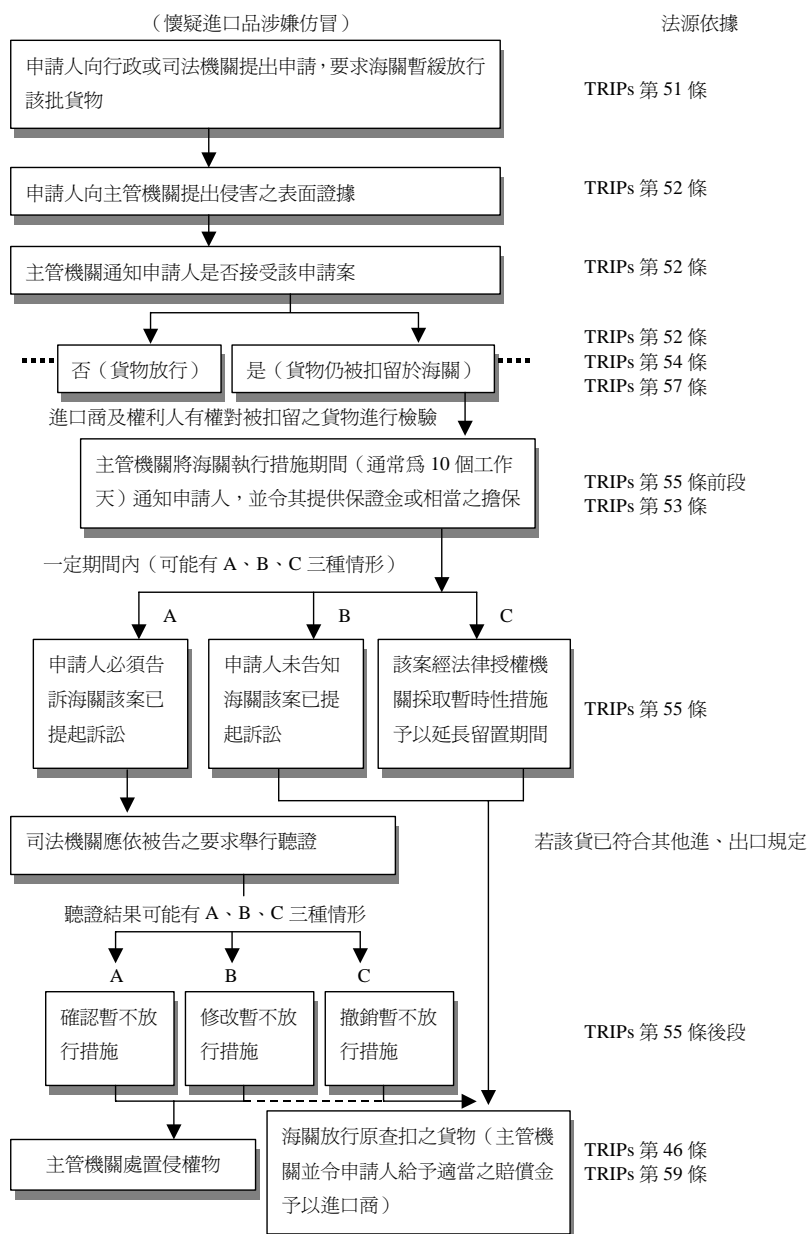
①「邊境管制措施」涉及兩岸企業競爭力及複雜之兩岸關係。

②智慧財產權「邊境管制措施」涉及相關行政院陸委會、國防部、關稅總局、海關、智慧財產局、國際貿易局、工業局、檢調單位之整合關係；單靠海關已無法處理本項問題。而司法單位對於此方面之產業、個別產業專業知識又闕如，且對仿品進口、專利等專業知識更為欠缺，以準司法單位來處理此問題似乎可行。

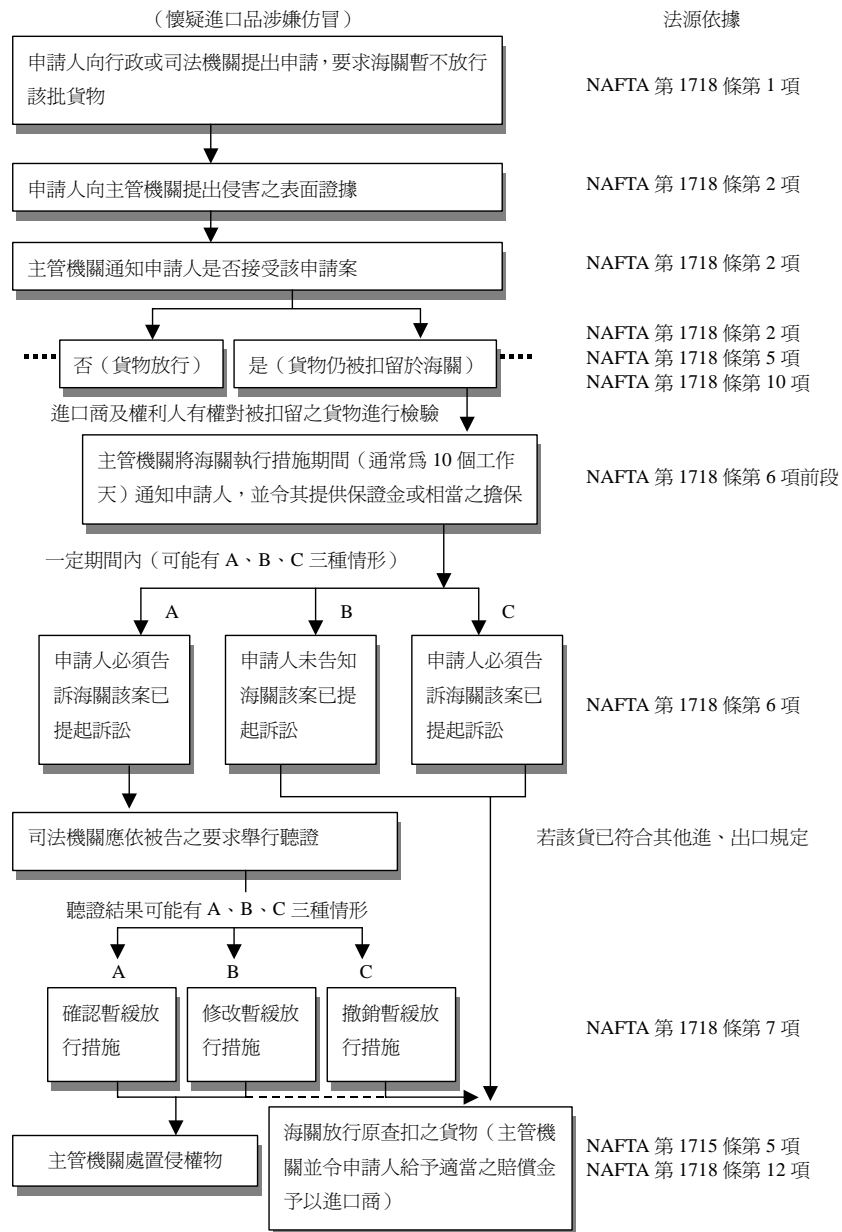
③以現行體系更無法處理日新月異之國際經貿關係，特別是「邊境管制措施」。另本文建議：「國際貿易局」改為「國際貿易暨投資局」，人員更扁平化，更應強化「人才、投資等之引進。協助國內企業智慧財產之國際經營與行銷」並強化駐外人員之績效。而在協助「國內企業智慧財產之國際經營與行銷」方面，「國際貿易局」與「智慧財產局」應充分合作。

須以強化「人才、投資等之引進。智慧財產之國際經營」筆者認為：「國際貿易局」改為「國際貿易暨投資局」，人員更扁平化，更應強化「人才、投資等之引進。智慧財產之國際經營」並強化駐外人員之績效。筆者對於現行「政府組織再造」及「立法品質」相當地粗造，深感憂慮。

附錄一 TRIPs 「權利人的申請」採取邊境措施流程圖



附錄二 NAFTA 「權利人的申請」採取邊境措施流程圖



參考文獻

中文書籍

- 孔祥俊，《WTO 知識產權協定及其國內適用》，北京：法律出版社（2002）。
- 張澤平、張桂芳，《商標法》，台北：書泉出版社（2004）。
- 曾陳明汝，《商標法原理》，曾與陳同道堂法學文集商法類之三，台北：翰蘆圖書出版社（2001）。
- 黃立、李貴英、林彩瑜，《WTO 國際貿易法論》，台北：元照出版公司（2001）。
- 經濟部國際貿易局，《美國關稅法三三七條與智慧財產權的邊境保護》，台北：經濟部國際貿易局（1996）。
- 經濟部國際貿易局，《烏拉圭回合多邊貿易談判協定（中英對照本）》，台北：經濟部國際貿易局（1995）。
- 經濟部國際貿易局，《第五次 GATT 烏拉圭回合談判研討會會議資料（下）》，台北：經濟部國際貿易局（1994）。
- 經濟部國際貿易局，《第五次 GATT 烏拉圭回合談判研討會會議資料（上）》，台北：經濟部國際貿易局（1994）。
- 經濟部國際貿易局，《第四次 GATT 烏拉圭回合談判研討會會議資料》，台北：經濟部國際貿易局（1992）。
- 經濟部智慧財產局編印，《商標法》，台北：經濟部智慧財產局（2003）。
- 經濟部貿易調查委員會，《貿易救濟相關議題之實務探討與廠商觀點》，台北：經濟部（2004）。
- 劉尚志主編，《2003 年科技法律研討會論文集》，新竹：國立交通大學科技法律研究所（2003）。
- 劉尚志主編，《2004 年科技法律研討會論文集》，新竹：國立交通大學科技法律研究所（2004）。
- 鄭成思，《WTO 知識產權協議逐條詳解》，北京：中國方正出版社（2001）。
- 薛波主編，《元照英美法辭典》，北京：法律出版社（2003）。
- 羅昌發，《美國貿易救濟制度》，台北：月旦出版社股份有限公司（1994）。

英文書籍

BHALA, RAJ, & KENNEDY, KEVIN, WORLD TRADE LAW: THE GATT-WTO SYSTEM, REGIONAL ARRANGEMENTS, AND U.S. LAW (1998).

GARNER, BRYAN A., BLACK'S LAW DICTIONARY (1999)

GEORGE, W. ABBOTT, JR. & LEE S. SPORN, TRADEMARK COUNTERFEITING (2001).

GERVAIS, DANIEL, THE TRIPS AGREEMENT: DRAFTING HISTORY AND ANALYSIS (1998).

TIMOTHY, P. TRAINER, BORDER ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY (2000).

WATAL, JAYASHREE, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE WTO AND DEVELOPING COUNTRIES (1997).

中文論文

丁蘭、王天紅，〈論 TRIPS 的知識產權實施程序〉，《山西財經大學學報》，22 卷，6 期，頁 104-105 (2000)。

吳惠美，〈關稅暨貿易總協定與貿易相關之智慧財產權議題最終草案研究報告〉，《第四次 GATT 烏拉圭回合談判研討會會議資料》，頁 388 (1992)。

金多才，〈反向假冒註冊商標行為及其法律規則〉，《中州學刊》，3 期，頁 177-179 (2002)。

高瑞聰，〈研討會報告重點紀實〉，《智慧財產權月刊》，60 期，頁 77 (2003)。

張治國，〈WTO 知識產權執法的邊境措施〉，《商業時代》，5 期，頁 26 (2002)。

陳宗波，〈論知識產權保護的邊境措施〉，《學術論壇》，5 期，頁 138-141 (2002)。

瀋陽市工商學會，〈美國的『假冒』與『仿冒』理論簡析〉，《中國工商管理研究》，頁 58-59 (1996)。

英文論文

KEARNEY, BRIAN J., THE TRADEMARK COUNTERFEITING ACT OF 1984: A SENSIBLE LEGISLATIVE RESPONSE TO THE ILLS OF COMMERCIAL COUNTERFEITING, 14 FORDHAM URB. L. J. (1987).

其他

尾島明，《逐條解說 TRIPS 協定～WTO 知的財產權協定のコンメンタール～》，東京：日本輸出組合，（初版 1999）。

〈法令：新著作權法有助台美洽簽自由貿易協定〉，《TAIWAN IPR NEWS》，12 卷，9 期，〈http://www.cnfi.org.tw/cnfi/IPR-VOL_12-9.pdf〉 (last visited Mar. 3, 2005) (on file with tlr)。

〈執行措施：我國落實邊境管制，防杜侵權商品進出口〉，《TAIWAN IPR NEWS》，12 卷，1 期，〈http://www.cnfi.org.tw/cnfi/IPR-VOL_12-1.pdf〉 (on file with tlr)。

財政部關稅總局，〈海關配合執行保護智慧財產權邊境管制措施簡介〉，〈<http://www.dgoc.gov.tw/ipeg/ipegframe.htm>〉 (on file with tlr)

經濟部智慧財產局，《海關查扣侵害商標權物品實施辦法草案》，〈<http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=4535&from=board>〉 (on file with tlr)。

_____，〈海關查扣侵害商標權物品實施辦法總說明〉，〈http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/now/海關查扣侵害商標權物品實施辦法總說明930811.doc〉 (on file with tlr)。

_____，〈美國商標法〉，〈http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/美國商標法.pdf〉 (on file with tlr)。

_____，〈<http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=5487&from=board>〉 (on file with tlr)。

與貿易有關之智慧財產權協定，〈http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_law/trademark_law_6_1_3.asp〉 (on file with tlr)。

沉明川，〈台鹽出現仿冒品 可能吃到工業鹽〉，《聯合晚報》，第 8 版，2004 年 5 月 14 日。

Australia-United States Free Trade Agreement, May 6, 2004, art. 17.11, 〈http://www.tcc.mac.doc.gov/pdf/australiaFTA/ausfta_text_june11_rect.pdf〉 (on file with tlr).

EEC, Council Regulation 3842/86/EEC, 1986 O. J. (L 357) 1-4. 〈http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=31986R3842〉 (on file with TLR).

NAFTA Article 1718, 〈<http://www.tcc.mac.doc.gov/cgi-bin/doi.cgi?204:66:7cdca6b881defc5>〉

fb6b1b730f4865ffb51e098a5ece8913bc36e274c9e6e5f09:61 - A1716> (on file with tlr).

Singapore-United States Free Trade Agreement, May 6, 2003, art. 16.9, <http://www.tcc.mac.doc.gov/pdf/singaporeFTA/text_final.pdf> (on file with tlr).

TRIPS article 41-61, <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm> (on file with tlr).

USCBP, <<http://www.customs.ustreas.gov/>>.

WTO, Uruguay: TRIPS Part III—Enforcement of Intellectual Property Rights, <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm> (on file with tlr).