

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