



公務出國報告

(出國類別：研習)

參加歐洲專利局 (EPO) 舉辦之「智慧財產權執行週 (IP Enforcement Week)」研討會研習報告

服務機關：經濟部智慧財產局

出國人 職稱姓名：專利高級審查官 黃順發

商標助理審查官 陳冠勳

出國地區：德國慕尼黑

出國期間：九十五年十一月十三日至十七日

報告日期：九十六年一月

目錄

摘要.....	1
第一章 出國目的與內容.....	2
1.1 目的.....	2
1.2 內容.....	3
1.3 研討會議程.....	3
第二章 有關歐盟智慧財產權之執行指令.....	5
2.1 執行指令之目的.....	5
2.2 證據與保全證據.....	6
2.2.1 證據.....	6
2.2.2 保全證據.....	6
2.3 告知權.....	7
2.4 暫時預防措施.....	8
2.4.1 中間禁制令(Interlocutory Injunction)	8
2.4.2 假扣押.....	8
2.4.3 合理的預防措施.....	9
2.5 矯正措施(Corrective Measures)	9
2.6 替代方案之措施(Alternative Measures)	10
2.7 損害賠償金(Damages)	10
第三章 歐盟專利侵權訴訟之規則介紹.....	11
3.1 司法管轄權.....	11
3.1.1 一般司法管轄權.....	11
3.1.2 特定司法管轄權.....	12
3.1.3 專屬司法管轄權.....	13
3.2 暫時保護措施.....	14
3.3 暫時停止審判之防衛措施(Torpedo Defence)	14
3.4 承認措施.....	15
3.5 執行措施.....	15
3.6 現行歐盟有關專利訴訟之問題.....	15
3.6.1 訴訟耗費(人力、金錢).....	16
3.6.2 各會員國法院之差異性.....	16
3.6.3 選擇有利之法院.....	18
第四章 邊境管制措施與轉運／轉口議題.....	19
4.1 歐盟目前邊境管制措施概論.....	20

4.2 歐盟執行邊境管制及查禁仿冒相關年報數據.....	21
4.2.1 依侵害智慧財產權種類區分.....	22
4.2.2 從海關已登記案例／扣押商品數依照侵權物品種類區分.....	23
4.2.3 依侵權物品來源國區分.....	24
4.3 TRIPS 及歐盟規則有關邊境管制措施之規定.....	25
4.3.1 TRIPS 及歐盟歷年來有關邊境管制措施之規定與統計數據.....	25
4.3.2 歐盟有關智慧財產權之執行規則(EC)1383/2003 號.....	29
4.3.3 歐盟執行規則(EC)1383/2003 號之特點.....	37
4.4 台灣邊境查禁仿冒相關規定與歐盟執行規則 1383/2003 之異同.....	39
4.5 邊境管制措施對於貨物轉口／轉運之特殊情形與案例.....	40
4.5.1 台灣地區之貨物轉口／轉運現況.....	40
4.5.2 貨物轉口／轉運的定義.....	42
4.5.3 歐盟對於貨物轉口／轉運之案例與判決.....	42
第五章 心得.....	47
5.1 建立完善之保全證據措施.....	47
5.2 建構合理之暫時預防措施.....	47
5.3 建立合適之救濟手段.....	48
5.4 有效率之司法管轄權.....	48
5.5 統一之司法管轄範圍.....	48
5.6 建立全面之海關邊境管制範圍.....	49
5.7 兼顧查扣人及被查扣人權益.....	49
5.8 實施簡化物品銷燬程序.....	50
第六章 建議.....	51
6.1 人才訓練方面.....	51
6.2 專利法制方面.....	51
6.2.1 損害賠償.....	51
6.2.2 間接侵權.....	52
6.3 司法執行方面.....	52
6.4 邊境管制法制與執行方面.....	53

出國報告審核表

出國報告名稱：參加歐洲專利局(EPO)舉辦之「智慧財產權執行週(IP Enforcement Week)」研討會研習報告		
出國人姓名	職稱	服務單位
黃順發 陳冠勳	專利高級審查官 商標助理審查官	經濟部智慧財產局
出國期間：95年11月13日至95年11月17日		報告繳交日期：96年1月31日
出國計畫主辦機關審核意見	<input checked="" type="checkbox"/> 1.依限繳交出國報告 <input checked="" type="checkbox"/> 2.格式完整(本文必須具備「目的」、「過程」、「心得」、「建議事項」) <input type="checkbox"/> 3.內容充實完備 <input type="checkbox"/> 4.建議具參考價值 <input type="checkbox"/> 5.送本機關參考或研辦 <input type="checkbox"/> 6.送上級機關參考 <input type="checkbox"/> 7.退回補正，原因： <input type="checkbox"/> 不符原核定出國計畫 <input type="checkbox"/> 以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 <input type="checkbox"/> 內容空洞簡略 <input type="checkbox"/> 電子檔案未依格式辦理 <input type="checkbox"/> 未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 <input type="checkbox"/> 8.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： <input type="checkbox"/> 辦理本機關出國報告座談會(說明會)，與同仁進行知識分享。 <input type="checkbox"/> 於本機關業務會報提出報告 <input type="checkbox"/> 9.其他處理意見及方式：	
層轉機關審核意見	<input type="checkbox"/> 1.同意主辦機關審核意見 <input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 部分_____ (填寫審核意見編號) <input type="checkbox"/> 2.退回補正，原因：_____ <input type="checkbox"/> 3.其他處理意見：	

說明：

- 一、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。
- 二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。
- 三、審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「出國報告資訊網」為原則。

摘要

本文係有關於歐盟執行智慧財產權之內容，包括有執行措施、程序以及救濟等手段，即對發生智慧財產權之侵權行為，權利人應提出合理有用之證據，向司法機關聲請保全證據、假扣押以及禁制令，可利用矯正措施以排除侵權管道，並請求損害賠償，惟行使權利時，亦應兼顧受影響當事人之權益。此外，歐盟內各會員國司法機關對於專利訴訟時，應注意訴訟管轄權之歸屬，尤其特定管轄權以及專屬管轄權，以達各會員國間司法合作，以避免產生不一致之司法判決。

再者，邊境管制措施亦為歐盟執行保護智慧財產權重要方法之一。於最新之 1383/2003 規則對智慧財產權採取更大的保護範圍，簡化申請執执行程序，同時明訂相關當事人之權利義務，以求有效執行保護措施之同時亦兼顧公平正義。而有關侵權物品之轉口／轉運議題，於歐洲法院最新之判決內容顯示，執行時應注意有無涉及第三人將流通於自由市場之實際證據。以上執行保護措施目的皆為維持商業市場之秩序，進而促使區域持續之經濟發展。

第一章 出國目的與內容

1.1 出國目的

智慧財產權是提高產業競爭力之利器，各國政府必須加強執行保護智慧財產權，讓權利所有人願意將其智慧財產權公開而能供利用，使其享有法律利益。至於如何執行保護智慧財產權，各國必須擁有健全之法制配套措施。由於我國並非歐盟會員國，亦非屬歐洲專利公約下之會員國，很難得有機會實地了解有關歐洲專利制度（包括申請、檢索、審查、異議及上訴）以及歐盟執行智慧財產權相關規定，甚至對歐盟會員國執行保護智慧財產權所涉及司法管轄權之問題，以及各會員國海關邊界執行物品轉運時如何對出口、再出口及物品在歐盟給予自由流通之放行相關措施。

我國自 2002 年 1 月 1 日加入世貿組織（WTO），必須履行會員之基本義務，對於有關執行保護智慧財產權方面，除了必須符合與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）最低標準外，每年亦會將執行成果呈現外界，以接受外界之檢視¹。雖可從此協定瞭解有關智慧財產權執行所需相關措施、程序內容，以及從我國已制定智慧財產相關法規命令得以瞭解行政部門與司法部門如何執行智慧財產權之保護，但仍有美中不足之處，實應有國際化之廣度學習，以進一步美、日、歐如何重視及保護、執行智慧財產權。本次能參加由德國慕尼黑歐洲專利局總部歐洲專利學院所規劃舉辦歐盟智慧財產權執行週研討會，仍因我國自 2003 年向歐洲專利局爭取到每年若干名額，並由歐洲專利學院協助報名參加本次執行週研討會。希藉了解歐盟之運作，對於有關智慧財產方面之仿冒及侵權行為之問題，如何落實執行其保護。

¹ 我國近年來執行智慧財產權之成果，為各國所肯定，但仍因注意智慧財產權之執行手段是否得宜，才不會可能因個案問題而引發爭端。例如飛利浦CD-R授權案即是對與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）第 31 條所引發歐盟可能向WTO提出我國之做法有所抵觸。

1.2 內容

本次研討會內容主要係針對歐盟執行智慧財產權所需相關內容規定，即指歐洲議會與理事會有關智慧財產權之執行指令第 2004/48/EC 號（以下簡稱第 2004/48/EC 號）²、有關民商事件方面之司法判決的承認與執行規則第 2001/44/EC 號³（以下簡稱第 2001/44/EC 號）以及歐洲理事會有關智慧財產權之執行規則(EC)第 2003/1383/EC 號⁴（以下簡稱第 2003/1383/EC 號）。亦即歐盟內各會員國執行智慧財產權所採取手段必須符合最基本義務，不論是執行措施、程序以及救濟手段等執行指令，還是海關邊界對於出口、再出口與放行於歐盟內部之自由市場所涉及執行規則，甚至對於智慧財產權所引發侵權行為之處置，必須藉由各會員國間司法合作，尤其司法管轄權，以防止判決之不一致，希能達簡化單一化之司法承認與執行。此外，亦由若干會員國從上述執行指令、執行規則以及針對司法判決的承認與執行規則報告如何落實執行智慧財產權。

1.3 研討會議程

本次研討會議程自 2006 年 11 月 13 日至 17 日，為期五天之智慧財產權執行週（IP Enforcement Week）研討會。本次研討會主要議題如下：

第 1 天：歐盟立法架構；

第 2 天：執行策略及政策；

² 歐洲議會與理事會有關智慧財產權之執行指令第 2004/48/EC 號係指 Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights。

³ 有關民商事件方面之司法判決的承認與執行規則第 2001/44/EC 號係指 Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December on Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters。

⁴ 歐洲理事會有關智慧財產權之執行規則(EC)1383/2003 號係指 Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights。

第 3 天：特定議題：實施執行指令（國家議題）、ECJ 判決與布魯塞爾指令、保險及 IP；

第 4 天：特定議題：邊境執行議題、貨物轉口、1383/2003 指令下的專利權及其他”隱形”權力、國家層級之邊境執行規定；

第 5 天：特定議題：損害估計、歐洲以外之執行面面觀。

研討會議程詳如附件。

第二章 有關歐盟智慧財產權之執行指令

智慧財產權之保護，雖可讓發明人或創作人獲得其發明或創作之法律上利益，以將其研發成果、觀念及新的技術公開而供利用，但注意不應有阻礙自由之表達、資訊之自由流通或個人資料之保護。因此，智慧財產權之執行手段對歐盟內部市場之成功最為重要。歐盟各會員國可依與貿易有關之智慧財產權協定供遵循，惟各國智慧財產權之執行手段存在重要之差異性。例如：聲請暫時措施（特別是保全證據）、損害賠償之計算，或者聲請禁制令（Injunction）等有很大不同。有些會員國甚至對告知權（Right of Information）、市場上侵權物之回收及侵權人因回收之耗費等沒有任何措施、程序以及補救之行為。有鑒於此，智慧財產權之執行手段不應有所偏頗，否則歐盟內部市場無法發揮適當之功能，更不用說整個共同體享有同等之智慧財產權保護。此種情形之下，無法在歐盟內部市場內提倡自由流通，以及創造出一個健全競爭之環境，甚至會使內部市場分化成好幾各區塊，造成對內部市場失去信心，因而減輕對創新之投資。

為使歐盟內部市場自由流通及公平競爭，各國對智慧財產權保護之手段應有一致之措施以及行政程序，歐盟執委會於 2003 年 1 月 30 日提出有關執行智慧財產權之建議書，並於 2004 年 4 月 29 日正式採用歐洲議會與理事會有關智慧財產權之執行指令第 2004/48/EC 號，而各會員國至遲應於 2006 年 4 月 29 日完成修正國內法之轉換條文，以符合指令之最低標準。

2.1 執行指令之目的

智慧財產權之執行手段包括訂定措施、程序以及救濟方法，應以公平且合理，而且不應無謂的繁雜或過於耗費，或者以不合理之期限或任意的延遲；其手段亦應具有效性、符合比例性以及勸阻性方式為

之，此方式以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。⁵此外，智慧財產權之執行措施、程序以及補救手段亦應適時考慮到各種侵權案件之特性，即包括各個智慧財產權內容的特殊性，以及侵權行為是否為故意或非故意之行為。

2.2 證據與保全證據

證據為建立侵害智慧財產權時最為重要之要素，而要能確保所提出、取得以及保全之證據係為可供利用之有效手段，亦應顧及被告之權益，並提供其必要之保證（如秘密資料之保護）。

2.2.1 證據

若當事人一造已提出合理有用之證據以充分支持其主張，且實質上這些主張已說明該證據為對造所持有時，而經司法機關審酌認為已構成合理之證據，得命令對造提出該證據，惟應符合秘密資料保護之規範。如係具有商業上規模之侵權行為時，司法機關為有利訴訟之進行，依原告之聲請，得命被告交出銀行往來資料、財務資料或商業上文件，惟被告之秘密資料應予保護。

2.2.2 保全證據

保全證據之暫時性措施係一種司法機關依原告聲請，且經審酌原告提出合理有用之證據足以支持其主張，而原告所擁有之智慧財產權已遭受他人侵權或即將受侵害時，司法機關甚至可於侵權訴訟開始前，得迅速有效行使被控侵權方面相關證據之暫時性保全措施。此措施包括有詳細述明是否取得樣品或實際上搜索到侵權物品，且依案情而定，是否有用於生產之材料、器具及侵權物品之分佈狀態和相關文

⁵ 請參歐洲議會與理事會有關智慧財產權之執行指令第 2004/48/EC 號第 3 條。

件等。

保全證據之暫時性措施不需第三人是否已達知悉狀態，惟最遲應於措施執行後立即通知受該措施影響之當事人，而於通知後在合理期間內，司法機關應依受影響之當事人請求，採取包括有言詞審理之審查方式，以決定此措施是否應予修正、撤銷或維持。此措施亦應由聲請人提供足夠之擔保，以作為被告可能遭受不公平之補償。此處所謂被告所受不公平之補償，仍因原告所聲請保全證據之措施被司法機關撤銷、或因聲請人之作為或不作為而未生效，或者於事後並無智慧財產權或智慧財產權受侵害之虞，司法機關依被告之請求，命聲請人提供適當之賠償金給此措施所造成損害之人。

此外，如果聲請人未在合理期間內向司法機關提起訴訟以獲致判決，則司法機關依據被告之請求，將暫時保全證據之措施予以撤銷，或有其他因素者停止生效，且不得影響其所主張之賠償。上開合理期間如司法機關未決定者，則應在未超過 20 工作天或 31 個曆日天之內提起，但以較長為準。

2.3 告知權

告知權是一種司法機關為獲得有關侵權行為資料之正確性，命侵權人供出原來侵權物品之相關資料或者在侵權行為中第三人之身份以及散佈侵權物品之管道。

即有關智慧財產權之訴訟程序中，應能對原告之請求作出公平之回應，司法機關得下令侵權人或任何人已被發現具商業上規模擁有侵權物品、使用侵權物品或提供侵權行為之使用時，應提供侵害智慧財產權之有關侵權發生之基本資料以及侵權物品之散佈路網。上述基本資料包括：侵權物品之生產商、製造商、銷售商、供應商以及先前持有者之名稱與地址，甚至亦涵蓋批發商及零售商；以及生產、製造、

運送、交付、訂購之數量與取得物品之價格。雖司法機關可准予智慧財產權所有人因聲請取得上述較完整之基本資料，以及提供民事和刑事訴訟資料之使用，但應避免濫用告知權，並提供上述資料係可能因受強迫而承認其參與或有相關侵權密切關係之反駁機會，以及確認秘密資料來源或個人資料處理之保護。

2.4 暫時預防措施

暫時預防措施，仍係聲請人不用等到侵權訴訟案之實體判決，而向司法機關聲請對侵權人暫時採取立即終止侵權之措施。雖此措施有其必要性，但此措施需能顧及到被告之權益，以確保合理暫時性措施之均衡性，故尚須由聲請人提供必要費用之擔保，以作為此不公平之請求可能導致被告所造成之損害。此措施特別適用於任何延遲會導致智慧財產權所有人有不可回復之損害。

2.4.1 中間禁制令 (Interlocutory injunction)

司法機關核發暫時性之中間禁制令給聲請人，用以防止任何即將發生智慧財產權之侵害；或者此禁制令可用以禁止被控侵權行為持續的侵害智慧財產權，以及將具有持續侵權物品予扣留作為智慧財產權所有人之賠償。又對於疑似侵害智慧財產權之貨物施予扣留，以防止在商業管道內進入或流通。此外，如第三人提供仲介以協助使用而侵害智慧財產權之情事者，亦可核發暫時性之中間禁制令。

2.4.2 假扣押

司法機關依原告聲請，可在具有商業規模之侵權案件，若受有損害之當事人可證明侵權情況危及損害回復之可能性，則司法機關得下令對被控侵權人之動產與不動產執行假扣押，此假扣押包括凍結被控

侵權人之銀行帳號及其他資產。

2.4.3 合理的預防措施

司法機關下令核發暫時性之中間禁制令及假扣押之前，有權要求聲請人提供合理有用之證據，以便能充分確信聲請人係智慧財產權之所有人，且其智慧財產權現正受侵害或即將受侵害。在適當之情形下，特別是任何延遲可能會造成智慧財產權所有人無法回復之損害，允許在被告未經聽審之前，實施此預防措施。惟最遲應於措施執行後立即通知受該措施影響之當事人。而於通知後在合理期間內，司法機關應依受影響之當事人請求，採取包括有言詞審理之審查方式，以決定此措施是否應予修正、撤銷或維持。

若聲請人未在合理期間內向司法機關提起訴訟以獲致判決，則司法機關依據被告之請求，將暫時禁制令及假扣押之措施予以撤銷，或有其他因素者停止生效，且不得影響其所主張之賠償。上開合理期間如司法機關未決定者，則應在未超過 20 工作天或 31 個曆日天之內提起，但以較長為準。

此措施亦應由聲請人提供足夠之擔保，以作為被告可能遭受不公平之補償。此處所謂被告所受不公平之補償，仍因原告所聲請禁制令及假扣押之措施被司法機關撤銷、或因聲請人之作為或不作為而未生效，或者於事後並無智慧財產權或智慧財產權受侵害之虞，司法機關依被告之請求，命聲請人提供適當之賠償金給此措施所造成損害之人。

2.5 矯正措施 (Corrective Measures)

在不影響權利所有人請求之損害賠償，以及無任何形式之補償下，司法機關依原告之聲請，對於侵害智慧財產權之物品，如係用於

製造侵權物品之有關原料與器具，得採矯正措施。此措施應包括：

- (一) 從商業管道回收；
- (二) 從商業管道排除；或
- (三) 銷毀。

司法機關執行以上措施時所產生之費用由侵權人支付，除非有特殊理由才不予執行。此外，在審酌聲請此措施時，必須對於侵權行為之嚴重性與救濟方式和第三人利益間均衡性納入考量。

2.6 替代方案之措施 (Alternative Measures)

若侵權人之行為係非故意及無過失，且執行矯正措施或禁制令措施時會造成其不成比例之損害，而以特別補償方式予受侵權損害之當事人，顯然較為合理，則司法機關得依有賠償義務之侵權人聲請此替代方案之措施，並命其特別補償予受損害之當事人。

2.7 損害賠償金 (Damages)

若侵權人之行為係故意，司法機關依受侵權損害之當事人聲請，應命侵權人支付權利人因侵權行為所導致實際遭受損害之賠償金，該賠償金以下其中之一為之：

- (a) 損失利潤：係消極性之經濟結果，應考慮各種可能之情況，包括遭受侵權人侵害後所造成之不當之利潤；以及視案情而定，諸如非經濟因素，因侵權行為所造成權利人精神上之損失。
- (b) 一筆損害賠償金之總額：至少係權利金之總額；或侵權人要求以授權而使用該智慧財產權所應付之金額。

若侵權人之行為係非故意，司法機關得命侵權人賠償受侵權損害所致利潤之回復；或支付預先確立之賠償金。

第三章 歐盟專利侵權訴訟之規則介紹

由於歐盟內各會員國掌理司法管轄權與審判之認定存在某些差異，但為避免矛盾而不一致之司法判決，可能引發有關民商事件之司法不一，尤其有關智慧財產權所發生專利侵權事件，必須採取各會員國間有關民事事件之司法合作；即各會員國間對於專利侵權之司法事件必須依歐洲理事會有關民商事件方面之司法判決的承認與執行規則第 2001/44/EC 號規定。如此，才能建立歐盟單一化之司法規則，並能快速簡便對司法判決書之承認與執行的簡化手續。

現行歐盟內所擁有專利，可由歐洲專利局所核准之歐洲專利或歐盟各會員國依其國內法規定所核准之專利。其中依EPC所核准之歐洲專利與由各會員國所核准之專利具有相同之權利⁶。對於歐盟內所擁有之專利如有發生侵權時，係以各會員國之國內法來處理⁷。即專利權人若要主張並執行其專利權，必須向主張侵權之會員國所屬法院提出訴訟，並且僅由受理訴訟之會員國所屬法院處理侵權訴訟及反訴專利無效之訴訟。

3.1 司法管轄權

有關歐盟共同體內部一旦有智慧財產權侵權之糾紛所涉及司法管轄權與審判之範圍，目前係以第 2001/44/EC 號規則為其所適用之範圍。

3.1.1 一般司法管轄權

原則上，當被告在會員國境內有住居所或處所，該會員國法院具有司法管轄權。惟若以具有專利侵權訴訟司法管轄權之法院，指不僅係以專利侵權發生所在相關國境內，而且在其他會員國犯有專利侵權

⁶ 請參歐洲專利公約第 64 條(1)規定。

⁷ 請參歐洲專利公約第 64 條(3)規定。

者，亦同情形。例如：法國巴黎之總公司侵犯他人之專利權時，不僅會在歐洲之法國部分巴黎法院被告之外，而且也可能因在其他會員國（德國及波蘭等）亦有侵權行為，同樣在歐洲之其他會員國部分（德國及波蘭等）亦可能被控訴。

3.1.2 特定司法管轄權

具有管轄權之法院係以專利侵權發生（或可能發生）所在地，該法院僅係以專利侵權發生所在地之所屬相關會員國。例如：奧地利國籍公司分別在歐洲的奧地利、法國及德國有專利侵權行為，僅可能在德國法院就德國部份之專利侵權行為被控訴，而在奧地利、法國部分之專利侵權行為不會在德國法院被控訴。

又多數被告中，只要其中之一被告住居所（或其處所）在所屬會員國法院管轄權，如具有專利侵權案件之密切關聯性，而有利於一起聽審和判決，以避免因不同之訴訟所產生判決結果不一致之風險，可主張特定司法管轄權，由該會員國法院管轄。所謂具有專利侵權案件之密切關聯性，係指被告間具有共謀侵害專利權之行為。例如英國公司董事會（The board of Directors of an English）所屬其中之一機構在德國有住居所，駐德機構及英國公司因在英國及德國侵害專利權可能被告，則可在英國或德國法院選擇其一提出訴訟。

惟在C-539/03 - Roche/Primus案件中，經歐洲法院判決意旨為：若有多數公司分別設立於不同會員國中，而這些公司在前述會員國有一個以上國境內侵害專利權之行為，縱使這些公司屬於同一集團，以及根據這些公司其中之一具有共同策略合作關係而有同一或相似侵權之行為，仍不具有專利侵權案件之密切關聯性⁸。由於上述案

⁸ 請參ECJ，13 JULY 2006，C-539/03 判決意旨” must be interpreted as meaning that it does not apply in European patent infringement proceedings involving a number of companies established in various Contracting States in respect of acts committed in one or more of those States even where those companies, which belong to the same group,

件係同一集團總公司設在美國，但屬同一集團之多數公司分別設在歐盟會員國內，而多數被告中在歐盟會員國內其中之一會員國有侵權行為，原告向侵權行為發生之會員國法院主張多數被告之特定管轄權。惟此種情形，多數被告不具有密切關聯性。此將導致各會員國對多位被告時如要以特定管轄權成為同一案件，對於何者為密切關聯性之解釋不一。

3.1.3 專屬司法管轄權

各會員國依其國內法所核准或註冊之國家專利，或者由歐洲專利局所核准之歐洲專利，各會員國法院對該專利之有效性訴訟具有專屬管轄權；也就是專利無效性判決之專屬管轄權⁹。

針對專利有效性之專屬管轄權，以往各會員國採取方式為：如專利無效性成為侵權訴訟問題才適用有關民商事件方面之司法判決的承認與執行規則第 2001/44/EC 號第 22 條第 4 項。惟若當事人間僅為專利無效性之訴訟，則不適用本規則。直到最近 ECJ, 13 July 2006, C-4/03-GAK/LuK 案件對該規則第 22 條第 4 項（原 1968 年布魯賽爾條約第 16 條第 4 項）進一步解釋：有關專利有效性訴訟之專屬管轄權規則，與是否提出訴訟或反訴之問題無關¹⁰。

若同一件專利在歐盟內有多國發生侵權訴訟時，被告在跨邊界訴訟（Cross Border Litigation）案件中常會以提出專利無效來反擊。例如：法國巴黎之總公司在法國及德國侵犯他人之專利權時，除了在歐洲之法國部分巴黎法院被告之外，同樣亦在德國法院被控訴。當被

may have acted in an identical or similar manner in accordance with a common policy elaborated by one of them。”此判決將引起爭執為，是否可能為同一集團總公司設立在歐盟會員國內，並以總公司為首之共謀策略行為，則被告間具有密切關聯性。

⁹ 請參有關民商事件方面之司法判決的承認與執行規則第 2001/44/EC 號第 22 條第 4 項。

¹⁰ 請參 ECJ, 13 July 2006, C-4/03-GAK/LuK 判決意旨”The rule of exclusive jurisdiction laid down in Art. 16(4) Brussels Convention concerns all proceedings relating to the registration or validity of a patent, irrespective of whether the issue is raised by way of an action or a plea in objection “。

告以提出專利無效來反擊時，原則上，法國巴黎法院將此專利視同國家專利處理專利有效性，惟一旦德國法院先作出侵權及專利有效性之訴訟判決者，法國巴黎法院將失去管轄權¹¹。惟若法國巴黎法院先行判決專利無效而未侵權者，如德國公司因同一件專利有疑似侵害專利權在德國法院被告時，可根據法國巴黎法院所作專利無效而未侵權之判決向德國法院主張該事實，德國法院必須宣告沒有管轄權。

3.2 暫時保護措施

當某一會員國之法院作出暫時保護措施（包括暫時禁制令）之決定，依該國之法律規定在該國境內可以執行外，並可依第 2001/44/EC 號規則第 31 條規定，縱使另一會員國具有實體審判權，亦可適用之。一般而言，在暫時禁制令中不作專利有效性之決定。

3.3 暫時停止審判之防衛措施（Torpedo Defence）

具有相同當事人且相同之訴訟原因在不同之會員國提出訴訟程序時，除了最先擁有管轄權之法院外，任何其他法院應暫停其訴訟程序直到最先擁有管轄權之法院審判已確立者。例如：專利權人 A 打算向他的競爭對手 B 在歐洲英國就其在英國侵權部分提出訴訟，此時 B 會採取暫時停止審判之防衛方式，即以他認為審判較慢之具管轄權會員國法院審理通知單向歐洲英國提出已在其他會員國訴訟中，以便能主張在英國或歐洲其他會員國部分並無侵害專利權。

此措施仍為使各會員國單一化之司法判決，各會員國之司法應本互相信賴原則，不對另一會員國法院所作判決書再予審判，以避免產生不一致之司法判決。此措施將解釋為擁有第二順位管轄權之另一會

¹¹ 原告一旦取得德國法院所作侵權及專利有效性之判決書，則會向法國巴黎法院聲請依歐洲理事會有關民商事件方面之司法判決的承認與執行規則第 2001/44/EC 號第 33 條規定處理，除非本同規則第 34 條規定之情事，否則即失去管轄權。

員法院須等到最先擁有管轄權之法院宣告沒有管轄權，惟此措施不應有導致最先擁有審判權之法院有延宕訴訟期間過長久¹²。如有訴訟期間過長久者，依當事人之聲請，最先擁有審判權之法院應提出事實與法律之理由回應當事人，是否已足以做判決之問題。

3.4 承認措施

當一會員國法院作出判決時不得要求任何特定措施，即應在其他會員國予以承認。換言之，有利當事人可拿此判決書向其他會員國聲請承認，惟如違反公共政策、明顯錯誤或不一致等之判決書¹³，則不予承認。

3.5 執行措施

當一會員國法院作出判決並且執行時，其他會員國得依有利當事人之聲請，在該其他會員國執行¹⁴。

3.6 現行歐盟有關專利訴訟之問題

現行歐盟內所擁有專利，可由歐洲專利局所核准之歐洲專利或歐盟各會員國依其國內法規定所核准之專利。對於歐盟內所擁有之專利如有發生侵權時，係以各會員國之國內法來處理。即專利權人若要主張並執行其專利權，必須向主張侵權之會員國所屬法院提出訴訟，並且僅由受理訴訟之會員國所屬法院處理侵權訴訟及反訴專利無效之訴訟。此種分別向各會員國所屬法院提出訴訟將無法避免造成多方訴訟，對當事人而言，除了會造成相當困難外，而且會有無法預期之訴

¹² 請參ECJ，9 December 2003，C-116/02。

¹³ 請參有關民商事件方面之司法判決的承認與執行規則第 2001/44/EC號第 34 條規定。所謂明顯錯誤，被告一開始無法提出訴訟文件而於判決前未給機會陳述，以及未給被告充分時間提供證據而使其能正當防禦。所謂不一致係指判決書上相同當事人之問題有爭執。

¹⁴ 請參有關民商事件方面之司法判決的承認與執行規則第 2001/44/EC號第 38 條規定。

訟結果，可能會有下列問題：

3.6.1 訴訟耗費（人力、金錢）

當事人不僅於訴訟一開始須聘請發生侵權訴訟所在會員國當地專利律師、專家，以及支付在訴訟會員國法院相關費用，而且會有各種非預期之商業資源投入許多侵權訴訟中。另外，對各會員國司法制度而言，由於各會員國法官彼此獨立，皆必須處理相同當事人及同一件歐洲專利所涉及專利侵權與無效訴訟。

3.6.2 各會員國法院之差異性

由於歐盟內各會員國法院不同，彼此間存在很大之差異，其所處理專利案件在實體上作出不同之判決很常見。例如：同一件歐洲專利可能在法國維持專利，在德國需作修正，但在英國可能被撤銷。如此，將使專利權人、競爭對手以及一般大眾會認為專利不具有法律確定性。對專利權人而言，可能根據不同司法判決結果產生很多不同情況來處理，以至於對專利產品的市場、生產以及投資必需依據此複雜之環境作評估，才作出重大之商業決策。對競爭對手及第三人而言，有關專利授權之抉擇或專利標的之利用，同樣會依不同結果之情況來處理。

歐盟自 1968 年即有布魯塞爾條約（Brussels Conventions）係有關民商事件司法判決之承認與執行，歷經多次修正，最後由歐盟理事會規則第 2001/44/EC 號所取代，雖可藉由此規則互相承認與執行，惟各會員國法院間認定不一，主要不同有：

（a）未達一定水準資格、經驗之法官

有些會員國，有關專利案件集中在有限之法院，而該法院又很少有精通專利法之法官。又有些會員國，任何法院都能處理專利案件，

此情況，將不可能有專門性。

(b) 訴訟程序

由於各會員國法院必須採用自己國家訴訟程序規則，才會作出判決。各會員國不同之規則，可能包括聽審、交互審問、專家之角色以及技術法官之規定有所不同，如此，同一專利訴訟案件將無法避免會有不同之結果。

(c) 速度

具審判權之不同會員國法院對同一件專利侵權訴訟會有快審及慢審之差異，造成被告可能利用慢審法院以暫時停止審判之防衛措施來阻礙訴訟。

(d) 損害賠償之計算

各會員國計算損害賠償之規則不同，導致專利權人在每件侵權訴訟案件所得到之賠償不同。

(e) 對已調和實質專利法（指 EPC）解釋不一

各會員國對於依 EPC 所核准專利視同國內專利，惟對於專利保護範圍之解釋，以及專利侵權所引發專利無效性之解釋，必須適用其國內法相關規定，使得各會員國對 EPC 第 69 條及第 138 條解釋不一。

(f) 多邊界訴訟之觀點不同

各會員國對專利有效性之專屬管轄權歸屬解釋不一，以及特定管轄權對密切關聯性之解讀存在不同之解釋，雖可透過歐洲法院進一步作出解釋，但無法避免各會員國對多邊訴訟仍有不同之觀點。

3.6.3 選擇有利之法院

當事人會依不同國家訴訟制度而採取對自己有利之方式，例如被告會設想以暫時停止審判之防衛措施，試圖選擇以最先擁有管轄權而審理速度較慢之法院，以阻礙侵權行為之訴訟進行，得以主張其並未侵害專利權。

第四章 邊境管制措施與轉運／轉口議題

隨著運輸技術提升，各國經濟之快速發展，亦帶動各區域國家間貿易關係日益緊密。然而隨著全球交易市場熱絡的同時，跨國物品大量流通之際，侵害智慧財產權之案例也愈來愈多，例如在媒體上常常能接觸到的仿冒名牌服飾、皮包，以及盜版音樂光碟、作業系統程式光碟，或是因生產製造技術模倣而導致之專利侵權等案件，出現的頻率也愈來愈高。尤其是其中之商標仿冒或是著作權盜版等種種行為常帶給侵權者龐大的商業利益，使侵權者在金錢利誘下一而再再而三地進行侵害智慧財產權之行為，近年來甚至連集團性的犯罪組織都有介入，而進行商業規模的生產製造銷售行為，更是嚴重地損及權利所有人之法定利益。

實務上根據資料顯示，造成日益嚴重之智慧財產權侵權行為可能有以下原因：

- (1)大眾未體認到侵害智慧財產權之嚴重性，甚至自身也是末端消費成員之一；
- (2)網路通訊技術成熟，透過便利的運輸，侵權物品可輕易地流通於世界各個角落；
- (3)生產製造技術水準提高，甚至連真品製造商都難以分辨真偽，使查緝難度增加；
- (4)具體侵權證據蒐證困難，損害賠償程度難以估計，加上部分侵權型態除罪化（如我國專利侵權），使侵權者入獄服刑機會不大，難以產生嚇阻效果；
- (5)侵權行為伴隨著龐大的商業利益，保守估計商業性仿冒行為約佔全球交易總額之3~9%；等等上述原因使智慧財產侵權案件層出不窮，難以坐收執行成效。

世界各國體認到侵權行為除降低國內外企業的投資意願，對經濟

自由市場更是造成嚴重的打擊，某些特定產品例如仿冒醫藥品、仿冒輪胎甚至嚴重影響到國民健康及生命安全等層面，近年來不止於國內大幅查緝侵權行為，於邊境亦嚴格執行管制他國意欲進入境內之侵權物品，藉以維持一個良好的投資環境，創造自由競爭，同時注重法治秩序的商業市場，以吸引企業願意投入資金，良性帶動區域的經濟發展。

4.1 歐盟目前邊境管制措施概論

歐洲聯盟（European Union，以下簡稱歐盟）為全球主要經濟體之一¹⁵，目前旗下共有 27 個會員國(Member state)，3 個候選國(Candidate country)，所管轄之陸地面積約四百萬平方公里，擁有廣大的陸域、海域邊境，同時執行邊境管制措施之成效斐然，其背後之立法架構、執行政序乃至相關案例判決結果，相當值得我國參考及學習。



圖 1. 歐盟各會員國區域圖

¹⁵ 詳歐盟於 2007 年 1 月 1 日之統計資料http://europa.eu/abc/keyfigures/index_en.htm。歐盟之前身歐洲共同體(European Communities)，創立於 1950 年代之間，初始會員國為比利時、德國、法國、意大利、盧森堡、荷蘭共 6 國；1973 年加入丹麥、愛爾蘭、英國；希臘於 1981 年加入；1986 年加入西班牙、葡萄牙；1992 年共同體改制為歐盟(European Union)；1995 年加入奧地利、芬蘭、瑞典，至 2003 年歐盟範圍為上述 15 國；2004 年加入賽普勒斯、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、斯洛維尼亞、斯洛伐克等 10 國；2007 年加入保加利亞、羅馬尼亞；歐盟至今共 27 國。另外有三個候選國；土耳其、克羅埃西亞、馬其頓。

早於歐盟成立之初，歐盟基本權利憲章中便明確提及¹⁶，智慧財產權應受到保護，會員國應制定相關法律以禁止並處罰相關侵權行為。邊境管制措施為執行保護智慧財產權相當重要之手段之一，從最初之歐盟規則 3842/86 至最近之歐盟執行規則 1383/2003，將保護智慧財產權之範圍不斷擴大，以因應型態不斷改變的智慧財產權侵權案件。

根據歐盟最新的 1383/2003 執行規則，邊境專責機關對通關之侵權物品，可採取扣留及銷毀物品等措施，目的為有效地將侵權物品阻絕於境外，不致於流入國內而擾亂本地商業市場交易秩序。目前若侵權物品對公眾健康及生命安全造成危害，將更加重刑罰，以嚇阻潛在犯罪案件再度發生。於實務上，歐盟執行委員會進一步提議若組織性犯罪活動之侵權物品對公眾健康及生命安全造成危害，將處以最低 4 年之刑罰，最低罰金為十萬至三十萬歐元¹⁷。另外，會員國需要建立聯合偵查隊（joint investigative teams）以確保各國法定執行機關之密切合作。同時，智慧財產權利所有人亦可以指派代表參加聯合偵查隊並參與調查工作，適時的介入發現犯罪行為，而避免產生受害者後，才進行事後補救措施¹⁸。此一預防重於補救的概念，亦頗值得我國借鏡並為修訂相關規定之參考。

4.2 歐盟執行邊境管制及查禁仿冒相關年報數據

加強邊境管制為打擊仿冒與侵權行為重要手段之一。歐盟邊境範圍廣闊且管制成效斐然，本小節為歐盟專責機關-稅務暨關稅同盟總署(TAXATION AND CUSTOMS UNION DIRECTORATE-GENERAL，簡稱TAXUD)執行邊境管制之統計數據

¹⁶ 請參照歐盟基本權利憲章the Charter of Fundamental Right of the European Union第 17 條。

¹⁷ 詳歐盟網頁

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/906&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>。

¹⁸ 詳Council recommendation of 8 May 2003 on a model agreement for setting up a joint investigation team (JIT) Official Journal C 121, 23/05/2003 P. 0001 – 0006。

¹⁹，從該機關每年所公佈之詳細資料，我們可看出侵權樣態分類比例、主要侵權物品來源國，以及侵權物品種類、數量等資訊。

4.2.1 依侵害智慧財產權種類區分：

於歐盟規則3295/94下，依權利領域分類之案例數量百分比%(2004)

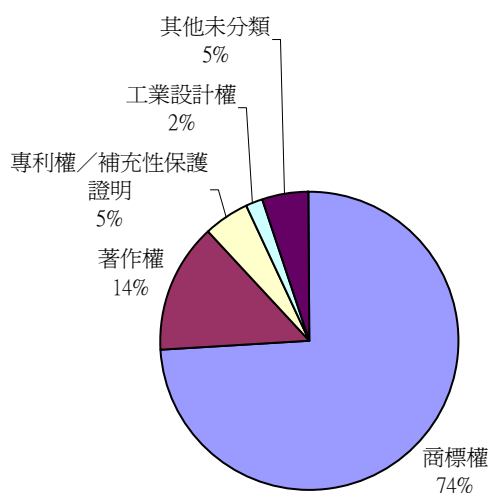


圖 2. 2004 年海關登記案例依照智慧財產權分類比例圖

於歐盟規則3295/94下，依權利領域分類之案例數量百分比%(2005)

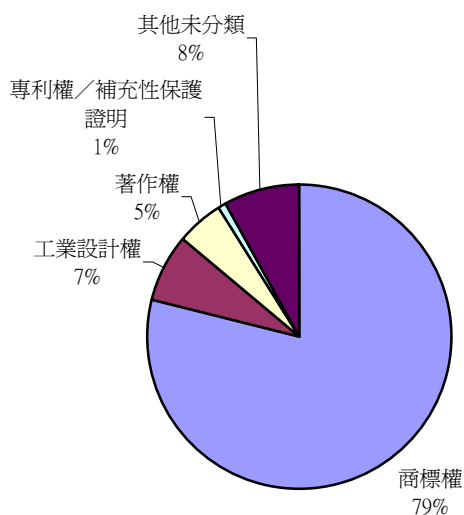


圖 3. 2005 年海關登記案例依照智慧財產權分類比例圖

於本小節中觀察兩年的統計數據，以儘量消除資料因時間變化的

¹⁹ 詳歐盟統計資料

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm。

因素，同時瞭解侵權型態分布的整體趨勢。而由上圖可知，於歐盟邊境管制措施下，2004 年侵權案例依領域區分依序為商標權、著作權、專利權／補充性保護證明、工業設計權。2005 年侵權案例依領域區分依序為商標權、工業設計權、著作權、專利權／補充性保護證明。觀察此兩年之統計資料，侵權案例大多數為商標仿冒案件，約佔 70% 至 80%，與次多之侵權型態存有相當大之差距，顯示跨邊境侵權案件中對於商標仿冒侵權案件為主要管制手段。另外，次多之侵權型態 2004 年為著作權等相關權利，2005 年則為工業設計權，比例數亦相當接近，顯示其他侵權型態於不同時間進行統計，變化之影響較大。

4.2.2 從海關已登記案例／扣押商品數依照侵權物品種類區分：

歐盟海關登記案例數量依照物品型式分類比例圖%(2005)

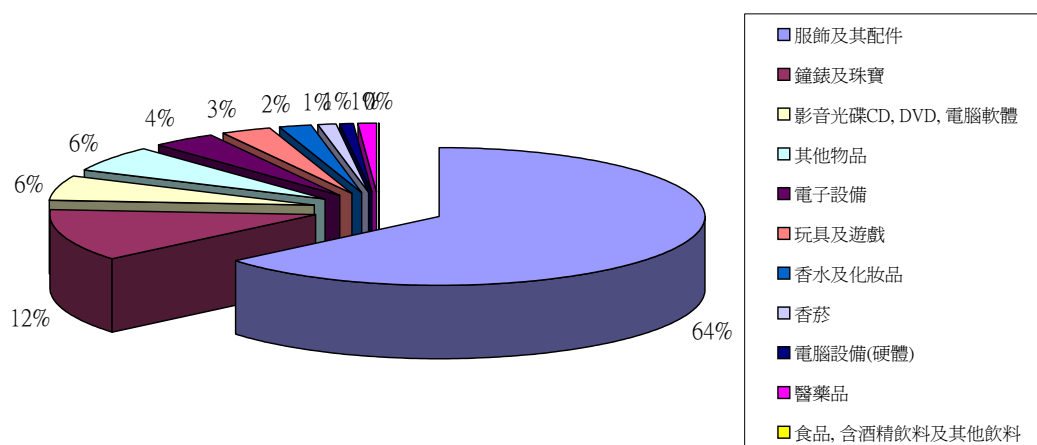


圖 4. 從海關登記案例依照侵權物品分類比例圖

依海關登記之案例數將侵權物品分類排序，前三名依次為服飾及配件、鐘錶珠寶、數位光碟 CD／DVD 類商品。這顯示服飾及配件類商品為海關所受理之侵權案例中最大宗之商品來源。對照 4.2.1 小節內容侵權型態大多為商標侵權、著作權侵權可推知，侵權物品中大多為仿冒商標之服飾、鐘錶，及盜版之數位光碟等產品。

歐盟海關扣押商品數量依物品型式分類比例圖%(2005)

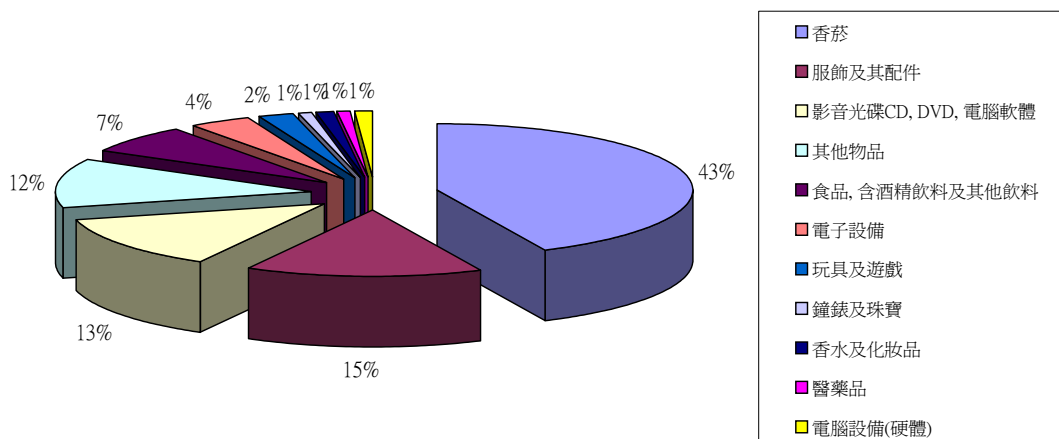


圖 5. 從扣押商品數量依侵權物品分類比例圖

依海關扣押商品數量將侵權物品分類排序，前三名依次為香煙、服飾及配件、數位光碟 C D / D V D 類商品。這顯示了香煙之受理案例雖然不多，但是論及數量卻是居冠。有可能是因為香煙體積較小且不法獲得利益較高，侵權行為人就單一案例中便私藏鉅量的仿冒菸品。惟根據分析，仿冒菸品中含有過量之焦油及尼古丁，對國民健康與生命安全將造成重大之危害，歐洲各國均將查緝私菸為主要邊境管制項目之一。

4.2.3 依侵權物品來源國區分：

依物品來源國分類之案例數量百分比%(2005)

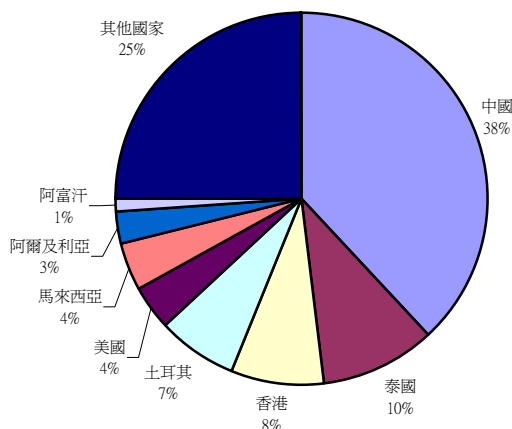


圖 6. 從海關登記案例依照侵權物品來源地分類比例圖

依海關登記之案例數將侵權物品來源地分類排序，依次為中國、泰國、香港、土耳其、美國、馬來西亞、阿爾及利亞、阿富汗等國。顯示物品侵權案例大多數來自亞洲國家。

依物品來源國分類之扣押商品數量百分比(2005)

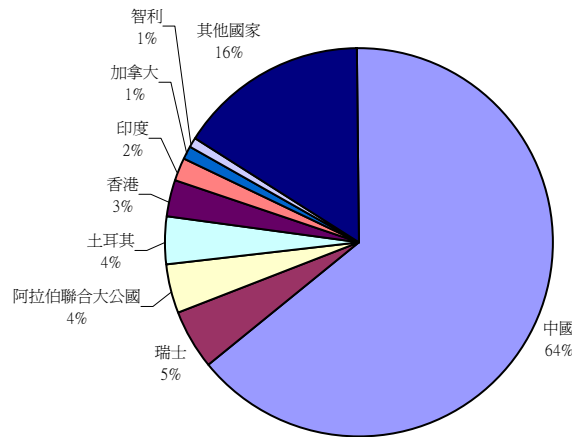


圖 7. 從扣押商品數量依照侵權物品來源地分類比例圖

依扣押商品數量將侵權物品來源地分類排序，中國仍居首位、其次為瑞士、阿拉伯聯合大公國、土耳其、香港、印度、加拿大、智利等國。顯示侵權物品大多數仍來自於亞洲。中國宿稱世界工廠，主要原因為勞力工資低廉，各國包括台灣莫不將製造工廠移往中國大陸，以降低生產成本，提升商業競爭力。但同時也因為具備生產製造優勢之故，同時出口管制效能不彰，搖身一變亦成為世界最大之仿冒品出口國。


4.3 TRIPS 及歐盟規則有關邊境管制措施之規定

4.3.1 TRIPS 及歐盟歷年來有關邊境管制措施之規定與統計數據

世界各國欲加入世界貿易組織(WTO)成為會員，其於國內之智慧財產法制規定必須符合”與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 以下簡稱 TRIPS)”之規定，而TRIPS針對邊境管制措施，於下列事項有特別規

定²⁰：海關之暫不放行措施、申請程序、保證金或相當之擔保、暫不放行通知、暫不放行之期限、對進口商及物主之賠償、檢視權利及通知、主管機關依職權之行為、救濟措施、微量進口之免責條款等。可看出TRIPS協定視海關為執行智慧財產權手段中相當重要管制手段之一，歐洲地區之統計數據指出超過 70%之仿冒物品均被海關所攔截。

歐盟歷年來有關邊境管制措施之規定如下表：

規則	執行日期	主要內容	TRIPS
歐盟規則 3842/86	1988.01.01	仿冒物品	 TRIPS(1994) 仿冒及盜版物品， 包括工業設計權、 專利、積體電路之 電路佈局
歐盟規則 3295/94	1995.07.01	仿冒及盜版物品，包括工業設計權	
歐盟規則 241/99	1999.07.01	仿冒及盜版物品，包括工業設計權、 專利+補充性保護證明	
歐盟規則 1383/2003	2004.07.01	仿冒及盜版物品，包括工業設計權、 專利、補充性保護證明、植物多樣性 權利、會員國國內或歐盟之產區名稱 保護制度或地理標示	

由上表可看出自歐盟規則 3842/86 至 1383/2003，保護內容明顯增加，自最初僅針對商標範圍之侵權物品，目前涵蓋至專利、商標、工業設計權及著作權等其他智慧財產權權利，大幅增加執行範圍。同時對照 TRIPS 施行時點，歐盟亦於過渡期間適時地修正其邊境管制規則，以符合 TRIPS 條文之最低要求水準。

相關邊境管制統計數據如下²¹：

²⁰ 詳與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS) 中與邊界措施有關之特殊規定，第 51 條至第 60 條。

²¹ 詳歐盟統計資料

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm。

歐盟海關受理執行之申請案數量變化(2000-2005)

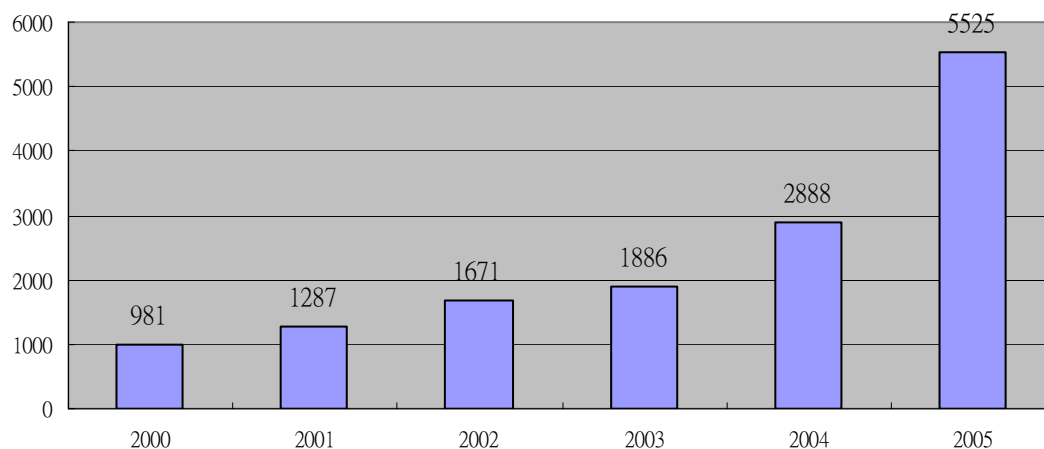


圖 8. 自 2000 年至 2005 年歐盟海關受理申請案數量

可看出 2004 年及 2005 年歐盟海關受理申請案數量相較 2003 年有大幅增加，原因可能有二：一為歐盟規則 1383/2003 於 2004 年 7 月 1 日起開始執行，其次為歐盟至 2003 年為 15 國，於 2004 年加入賽浦路斯等 10 國，使會員國擴增為 25 國，邊境範圍隨著管轄區域增加而擴大，侵權案例亦隨之增加，同時亦可解讀為新規則之實施後，大幅提高申請人申請查扣之意願。

扣押案例數量變化(2000-2005)

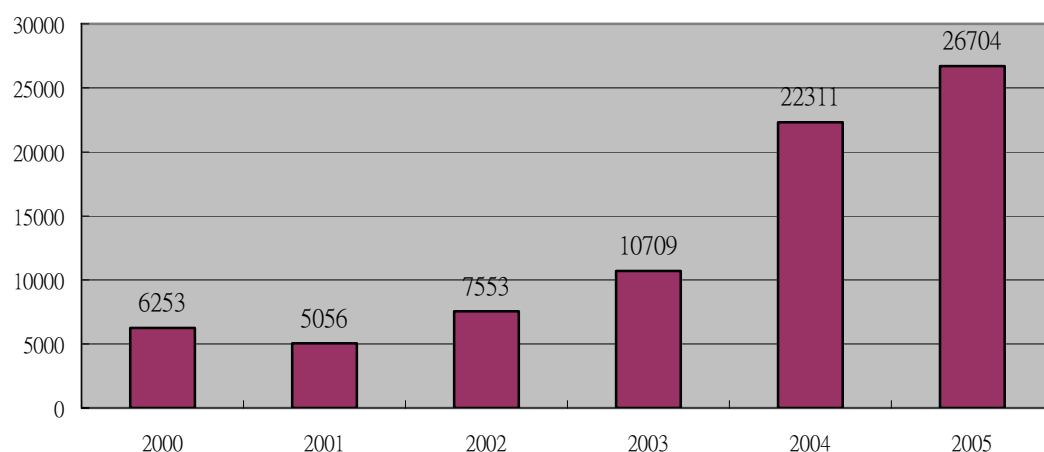


圖 9. 自 2000 年至 2005 年歐盟海關扣押案例數量

可看出 2004 年及 2005 年歐盟海關於邊境查獲扣押案例數量相較

2003 年皆有大幅度的成長，可能原因同樣為因會員國數目增加致使邊境範圍擴大，扣押之侵權案例亦隨之增加（新加入歐盟 10 個會員國 2004 年之扣押案例數量佔 978 件，2005 年之扣押案例數量佔 3373 件），同時亦可解讀為新規則實施後，大幅提高海關邊境管制執行效能。

扣押商品數量變化(每百萬單位, 1998-2005)

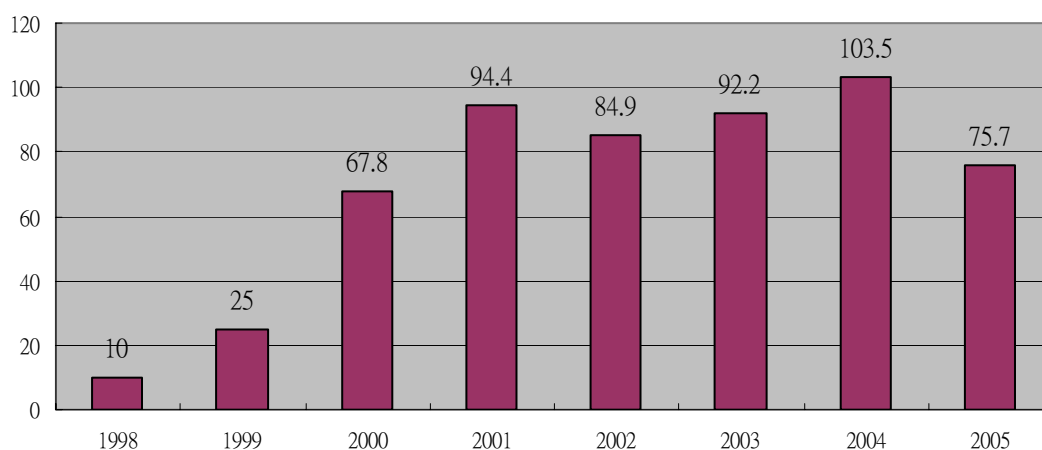


圖 10. 自 1998 年至 2005 年歐盟海關扣押物品總數

可看出自 1998 年至 2004 年海關扣押物品總數呈現上升的趨勢，惟 2005 年較 2004 年數目下降，明確之原因仍需繼續觀察。

每件扣押案例之平均商品數變化(2000-2005)

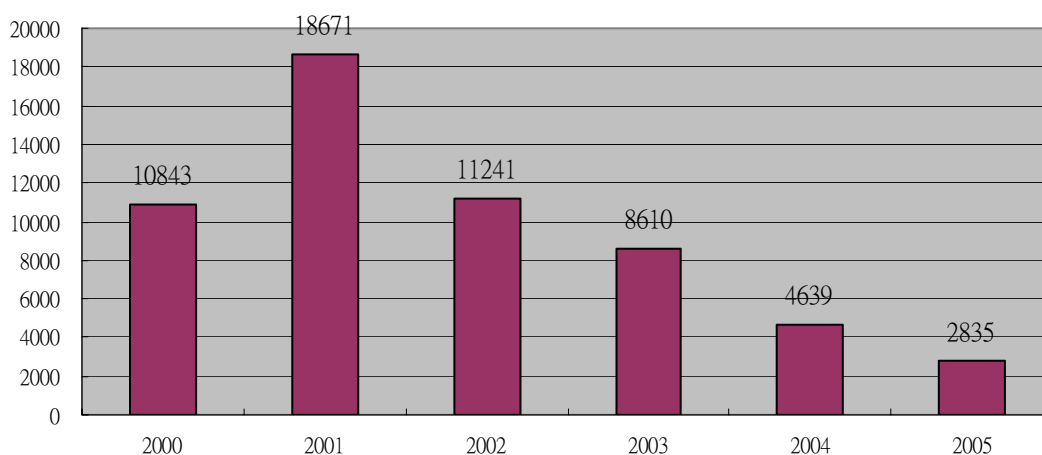


圖 11. 自 2000 年至 2005 年歐盟海關每件案例平均扣押物品數

可看出自 2000 年至 2005 年海關每件案例平均扣押物品數呈現下降的趨勢。應該與扣押物品總數不變甚至下降，而扣押案例數量大幅增加所致。

4.3.2 歐盟有關智慧財產權之執行規則(EC)1383/2003 號

-關於海關取締疑似侵害智慧財產權之物品及打擊被發現已侵害智慧財產權物品之措施

為因應快速變化之智慧財產權侵權案件，歐盟執行委員會不定期檢視並修正邊境管制執行規則，主要目的為：提供消費者更加安全保障之保證、提供完善保護智慧財產權之環境、提升商業之創新及競爭力因而保障工作權、保障歐盟以及其會員國之經濟利益。本規則目前為歐盟對源於第三國物品所實施之管制措施，相較於前版執行規則將條文內容進行大幅修正，對照上一節之統計數字，成效斐然，其所引入之管制方法及程序，相當值得我國參考及借鏡。1383/2003 規則目前僅有外文版本，國內尚無中譯內容，藉由本研究報告將該規則主要內容介紹如下：

前言

歐盟認為仿冒、盜版物品，及所有侵害智慧財產權之物品之交易，將嚴重地傷害守法之製造商、交易商與權利所有人之權益，同時這些欺瞞行為於某些案例中已嚴重危害公共健康與消費者之生命安全。政府應採取相關措施，使該物品應儘可能地自交易市場中消失，有效率地處理該違法行動，且同時維護合法交易市場之自由性。

源自第三國之仿冒、盜版物品、及侵害智慧財產權之物品，欲進入會員國海關領域時，包括轉運(transshipment)、放行予自由流通(release for free circulation)於歐盟、於暫時性措施(suspensive procedure)中、置於自由區(free zone)或保稅倉庫(warehouse)中等行為，均應被禁止。

會員應建立程序使海關能有效率地執行該措施。

其中，海關所執行之措施應包括：

- (1) 需要用以判定該可疑物品是否確實為仿冒、盜版物品或侵害智慧財產權物品之期間，及
- (2) 於暫時性措施中暫不將物品放行予自由市場、出口或再出口，及
- (3) 於置於自由區或倉庫中，進入或離開海關所屬領域時可予以扣留該物品。

另外，即使尚未提出申請書或提出後尚未被核准，會員國應授權扣留物品一段時間，以使權利人可提交申請書予海關。會員國依據其國內法，確認是否侵害智慧財產權而實施訴訟程序；規則將不影響會員國有關法院及審判程序相關權限之規定。

為使規則容易為海關及權利人所執行，依據規則之規定應具備彈性，以使侵害智慧財產權物品不必進行訴訟程序確定是否侵權，而進行銷燬。這些措施不僅除去侵權物品所有人所得之經濟利益，同時應對將來類似之交易活動，建立有效的嚇阻作用。規則之主要目的同時為加強會員國之間及會員國與歐盟間之交互協助，共同打擊跨國型態之侵權案件，以加強執行並保護智慧財產權。

此外，對旅客個人行李無商業性質於免稅額度(duty free)內之少量物品，得免除本規則之適用。

規則(EC)3295/94 應被廢除。

第一章

規則議題與領域

第 1 條

海關依照規則，於下列狀況執行相關措施：

- (1) 物品進入市場自由流通、出口或再出口時，

- (2) 於物品進入或離開海關所屬領域予以查驗時、於暫時性措施時、依申請再出口之流程時、或物品置於自由區域或倉庫時。

第 2 條

依照規則所稱之侵害智慧財產權物品，係指下列物品：

- (a) 仿冒物品，即為：物品，包括包裝，載有未經授權，相同或令人混淆於他人已註冊於相同商品之商標。商標包括圖樣、標籤、貼紙、小冊子、說明書等用以標示之標誌，以及載有商標之包裝。
- (b) 盜版物品，即為：包含未經著作權或相關工業設計權所有人同意製造之複製品，無論此智慧財產權是否於會員國內已取得註冊。

物品若侵害下列權利，可向海關申請執行：(i)會員國之專利法，(ii)補充性保護證明(supplementary protection certificate)，(iii)會員國之植物多樣性權利，(iv)產區名稱制度(designation of origin)與地理標記(geographical indications)，(v)地理標示(geographical designations)。

依據本規則，權利所有人即為：

- (a) 商標權、著作權、工業設計權、專利權、補充性保護證明(supplementary protection certificate)、植物多樣性權利、產區名稱保護制度(protected designation of origin)、已受保護之地理標示等之所有人。
- (b) 經上述(a)之智慧財產權所有人所授權之人，或為所有人／被授權人之代理人。

第 3 條

雖已獲得權利所有人之同意，使用商標於商品上，或依其他智慧財

產權生產製造之商品，即使於第 1 條(1)之情況中未獲權利所有人之同意，本規則亦不得適用於上述商品。

對旅客個人行李無商業性質於免稅額度(duty free)內之少量物品，會員國應將該物品視為本規則適用範圍之外。

第二章

申請海關予以執行

第 1 部

於申請海關執行前之措施

第 4 條

於第 1(1)條之任一情況中，權利所有人尚未正式提出申請前，海關有足夠之確信懷疑(sufficient ground for suspecting)物品侵害智慧財產權，可暫不放行物品，並自書面通知送達(receipt of notification)權利所有人或物品所有人之日起扣留 3 個工作日，以使權利所有人有充分時間可正式遞交申請書。

此外，海關可以在不洩漏任何有關可能侵權物品之數量及狀態等之情況下，要求權利所有人提供海關所需要之任何資訊，予以證實對物品之存疑。

第 2 部

正式提出申請及海關處理流程

第 5 條

當權利所有人發現物品於第 1(1)條之任一情況時，可以書面通知海關以執行相關程序。會員應指派法定海關專責機關予以受理及處理該申請案。

當申請人為歐盟智慧財產權權利所有人時，除要求申請國海關執行外，亦可要求其他會員國海關予以執行。

申請書應依本規則之格式，應包括下述需要之資訊，以使海關辨認

所存疑之物品：

- (i) 物品正確及詳細之技術特徵描述；
- (ii) 關於假冒品之特殊型態與樣式；
- (iii) 權利所有者聯絡人之姓名及地址。

申請書時應包括申請人之權利證明文件，同時應遞交所擁有的資訊，例如：

- (a) 於申請國合法市場其正版物品之稅前價金；
- (b) 物品位置或預期目的地；
- (c) 物品運送方式；
- (d) 物品之計畫抵達日期或離開日期；
- (e) 所使用之運輸工具；
- (f) 進口者、出口者、或物品所有人之身份；
- (g) 生產國及運送經過之國家；
- (h) 真品與可疑物品之技術差異。

法定海關專責機關於受理申請書後，應於 30 工作日內處理該申請案並以書面通知申請人其處分裁定結果。

申請書若未載明第 5(5)條中之所列資訊，法定海關專責機關可不處理以執行該申請案，同時機關應於訴願程序提出裁定理由；該申請書僅於充分改正後可再重新遞件。

第 6 條

申請書應檢附一項聲明，即權利所有人若取消申請或實質地發現物品並未侵權，而致使海關執行政程序第 9(1)條中斷，權利所有人應承受相關責任義務。權利所有人應同意承擔第 9 條維持物品於海關掌控之所有費用。權利所有人亦應聲明同意負擔翻譯文件之費用。

第 3 部

接受該申請案

第 8 條

當核准申請案時，法定海關專責機關應詳述執行程序之期間。此期間不應超過 1 年。執行期間期滿後，權利所有人並已清償所有費用後，該機關可應權利所有人之要求，展延該執行期間。

如為跨國案件，決定書可由申請人遞交，經申請人同意亦可由受理申請國直接遞交。上開執行期間日期應自接到核准申請之裁定書起算。

第三章

影響海關及法定專責機關裁決之情況

第 9 條

法定海關專責機關暫不放行物品或執行扣留時，應通知權利所有人、物品所有人與所有利害關係人予以檢視物品，惟不進行通知亦不受拘束，而可通知法定專責機關採取實質裁決。

海關檢查物品時，可採集樣本送交權利所有人進行分析，在物品放行前或扣留命令結束前，該樣本必須歸還。對該樣本進行技術分析之責任在於權利所有人。

第 11 條

當海關已扣留或暫不放行疑似侵害智慧財產權之物品，會員可以國內立法制訂一簡化程序，於權利所有人之同意下，並於下列情況時，將該物品予以丟棄銷毀，且不必經過國內法律確定物品是否已侵害智慧財產權。

權利所有人於海關書面通知送達之日起十個工作日內，如為易腐敗物品則為三日，應說明物品涉及侵害智慧財產權並檢附物品所有人同意將物品丟棄銷燬之書面同意書。且經海關同意，將上述資料直接遞

交物品所有人。若物品所有人未於規定期限內表示反對，則假定物品所有人同意該銷燬措施。同時該期限亦可展延十個工作日。

於物品丟棄銷燬之同時，海關可採取樣本，如將來訴訟程序發生時可作為一可接受之證據資料。

第 13 條

若物品所有人表示反對將物品丟棄銷燬，且以海關書面通知送達之日起十個工作日內，海關未被告知(權利所有人)已提起訴訟程序以確定物品是否侵權，或未獲得權利所有人同意將物品丟棄銷燬，物品之放行程序將予以核准，扣留程序將被終止。該期限最長亦可展延十個工作日。如為易腐敗物品，期限則為三日且不可展延。

第 14 條

於疑似侵害智慧財產權物品之情況中，有下列條件時，該物品之所有人、進口商及經銷商將可依擔保條款(provision of security)取得物品之放行程序或終止扣留程序：

- (a) 海關被告知已於期限內提起相關程序以確定物品是否侵權；
- (b) 權責單位於期限前未獲授權以採取預防性措施(precautionary measures)；
- (c) 所有正式手續已完成。

上述之擔保條款必須充分地保護權利所有人之利益。擔保條款之費用亦不得影響權利所有人之法定補救程序。

前述之相關程序，即由除智慧財產權權利所有人以外之人所主動提起以確定物品是否侵權之程序，若提起該相關程序之一造，於收到暫不放行或扣留通知日起二十個工作日內，未行使其權利提起法律訴訟，則該擔保品將被放行(the security shall be released)。上述期間最大

可展延至三十個工作日。

第 15 條

暫不放行或遭扣留之物品之儲存程序由各會員國決定，惟不可增加海關之費用成本。

第四章

侵害智慧財產權物品之適用條款

第 16 條

一旦物品被發現侵害智慧財產權，下列行為將被禁止：

- 獲准進入歐盟海關所屬領域，
- 放行予自由市場，
- 離開歐盟海關所屬領域，
- 出口，
- 再出口，
- 置於暫時性措施中，
- 置於自由區域或倉庫中。

第 17 條

在不侵害權利所有人之法律補償措施情況下，會員國應採取必要措施使其法定專責機關：

- (a) 可銷燬發現侵權之物品，或將之置於商業市場外，以杜絕權利所有人之損害；
- (b) 採取有效措施以除去相關人從交易中所獲得之經濟利益。

此外，亦可將發現侵權之物品沒入國庫。

第五章

懲罰規定

第 18 條

對違反本規則者，會員國應制定有效、合乎比例原則及勸阻之懲罰條款。

第六章

關於海關及權利所有人之責任義務

第 19 條

假設一侵害智財權之物品未被海關所察覺，而放行該物品或未進行扣留，受理申請案並不表示權利所有人有權要求補償。同時，由海關或正式被授權機關打擊侵權物品措施之行使，致使關係人因主管機關介入而產生損害，並不造成補償之法定義務，若會員國法律規定於申請時聲明補償損害，不在此限。

第七章

最終條款

第 23 條

執行委員會每一年應向議會報告本規則執行情況。於適當時機，將伴隨報告提出規則修正法案。

第 25 條

規則於 2004 年 7 月 1 日開始實施。

4.3.3 歐盟執行規則(EC)1383/2003 號之特點

相較先前規定，歐盟執行規則(EC)1383/2003 號包括下列特點：

- (1) 海關執行面包括更多種類之智慧財產權，例如：
 - 仿冒物品（商標、商標象徵(trademark symbols)、包裝材料）；
 - 盜版物品（著作權、工業設計權）；
 - 侵害專利權、補充性保護證明（植物保護及醫藥品），會員國或歐盟之植物多樣性權利、產區名稱保護制度或地理標示。
- (2) 海關執行層面更加廣泛，例如：

- 物品進入市場自由流通、出口或再出口時，海關可能採取行動；
- 於物品進入或離開海關所屬領域予以查驗時、於暫時性措施時、依申請再出口之流程時、或物品置於自由區域或倉庫時，發現疑似侵害智慧財產權，海關可能採取行動。
- 於申請書正式遞交前，當海關有足夠之確信懷疑(sufficient ground for suspecting)物品侵害智慧財產權，可暫不放行物品，或將物品扣留 3 個工作日。
- 於告知所有人可能之侵權案件之前，海關可以要求權利所有人提供相關資訊。

(3) 減少申請人繁瑣的申請流程以達成與海關之充分合作，例如：

- 向海關申請執行政序之申請書表格已經改善並標準化；
- 歐盟各會員國海關執行之型式流程與作業時程已經和諧一致化；
- 申請書效力可涵蓋數個會員國；
- 鼓勵採用電子式申請書；
- 申請階段之費用以及保證金已被廢除，對中小型企業更為有利；
- 保證金已被廢除，改由權利所有人承擔相關義務之保證所取代；
- 權利所有人取得來自海關更為詳細且頻繁之資訊，包括取得樣本進行分析，以進行後續程序；
- 取得物品所有人之同意，不必等待實質訴訟結果便可將物品銷燬。

(4) 確保物品之進口人、所有人及收受人之權益，例如：

- 只要十日內未發動實質之訴訟程序，可放行物品或終止扣留程序；
- 只要於時限內，法定機關並未授權執行預防性措施，且已經完成所有海關手續，依規定提繳保證金亦可取得物品之放行；

另外，對發現已侵害智慧財產權之物品，海關依本規則可以採取下列行動：使物品不得進入市場、除去該項交易中獲得之經濟利益、有效行動以喝阻未來類似之交易行為，以及懲罰詐欺者。

由於智慧財產權侵權案例變化日新月異，邊境管制措施需要不斷地持續執行，執行委員會原則上每年提供執行成果報告。於適當時機，將伴隨報告提出規則修正法案以應付快速變化之侵權案件。

4.4 台灣邊境查禁仿冒相關規定與歐盟規則 1383/2003 之異同

台灣目前有關智慧財產權之邊境查禁仿冒相關規定如下：

- (a) 商標法（第 65 條、第 66 條、第 67 條）。
- (b) 著作權法（第 90 條之 1）。
- (c) 海關查扣侵害商標權物品實施辦法。
- (d) 海關查扣著作權或製版權侵害物實施辦法。

雙方規定比較如下表：

項目	歐盟 1383/2003 規則	台灣現行規定
就邊境管制措施法令面，海關執行範圍	涵蓋商標權、著作權、工業設計權、專利權、補充性保護證明（植物保護及醫藥品），會員國或歐盟之植物多樣性權利、產區名稱保護制度或地理標示等	於法令面僅涵蓋商標權、著作權等
海關是否可主動依職權對物品採取暫不放行措施	可，明訂於規則	著作權物品可 ²² ，惟對於商標權物品法令未明訂
有關申請階段之費用以及保證金	申請階段之費用以及保證金制度皆已廢除，惟申請人應聲明保證承擔相關義務	申請查扣涉嫌侵害商標權或著作權之物品，申請人應提供保證金或賠償擔保 ²³
不經訴訟程序可將物品銷燬之簡化措施	明訂於規則，惟須取得物品所有人之同意後才可執行	法令未明訂
因廢止查扣事由不可歸責於物品所有人，或經法院判決不屬侵權之物品，申請人是否須負擔相關義務	是，提出申請時應聲明保證承擔相關義務	是，申請人應賠償被查扣人損害之相關費用 ²⁴
海關因執行職務導致損害	明訂於規則，若會員國法	法令未明訂

²² 詳著作權法第 90 條之 1。

²³ 詳商標權法第 65 條、著作權法第 90 條之 1、海關查扣侵害商標權物品實施辦法第 3 條、海關查扣著作權或製版權侵害物實施辦法第 2 條。

²⁴ 詳商標權法第 66 條、第 67 條，及著作權法第 90 條之 1

補償之免責條款	律規定於申請時聲明補償損害，不在此限	
非商業行為微量進口免責條款	有，明訂於規則	法令未明訂
法令是否鼓勵電子化申請	是，明訂於規則	法令未明訂

目前有關邊境保護措施，海關依其發布之「海關配合執行專利商標及著作權益保護措施作業要點」，得依職權執行查扣，惟與商標法第 65 條及依第 68 條所發布之「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」規定不符，因該等法令規定，係以商標權人申請海關查扣為前提，因此未來為有效執行仿冒品邊境保護措施，是否賦予海關依職權加以實施，應在商標法上訂定與著作權法（90 條之 1）相同之規定，似尚難依據非經法律授權訂定之「海關配合執行專利商標及著作權益保護措施作業要點」逕予執行。

4.5 邊境管制措施對於貨物轉口／轉運之特殊情形與案例

4.5.1 台灣地區之貨物轉口／轉運現況

台灣位處亞太地理樞紐位置，因區域經貿快速發展，轉口櫃比例有逐年升高的趨勢。全台共有三大貨櫃港口，北區為基隆港，中區為台中港，南區則為高雄港。根據中華顧問工程司於 2006 年 4 月所作之研究報告²⁵顯示：全台各港口轉口櫃合計約 545.6 萬 TEU，其中高雄港佔約 503.5 萬 TEU（92.3%），台中港佔約 32.7 萬 TEU（6.0%），基隆港佔約 9.5 萬 TEU（1.7%）；若從 1988 至 2004 年之統計資料觀之，高雄港轉口櫃年平均佔有率為 91.9%，其次基隆港為 4.8%，台中港則為 3.2%。顯示台灣地區轉口貨櫃運輸主要集中在高雄港。

另外，根據高雄港務局所作之統計資料²⁶顯示，高雄港 2006 年之貨櫃裝卸總量 9774670 箱，創下歷年來貨櫃裝卸量營運的歷史新高，

²⁵ 詳中華技術, No.70, pp.68-79, 中華顧問工程司, 2006 年 4 月。

²⁶ 詳交通部高雄港務局網頁,

http://www.khb.gov.tw/index_m.aspx?Link=AutoHtml/16/206/1-6-3.htm。

這個數字可令高雄港至少保持在去年全球十大貨櫃港第六名。另根據研究報告顯示，轉口櫃比例由 1988 年 24% 成長至 2004 年 52%，年平均成長率高於 10%，顯示台灣地區轉口貨櫃於裝卸貨櫃中所佔之重要性日漸增加。

下圖為亞太地區主要港口貨櫃數量統計資料²⁷：

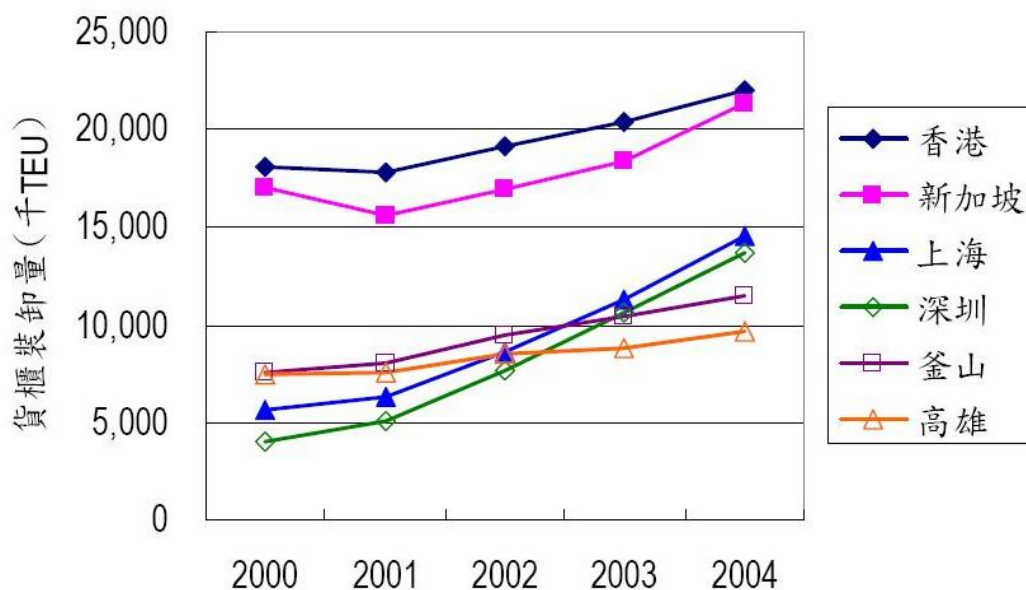


圖 12. 2000 年至 2004 年亞太地區主要港口貨櫃量

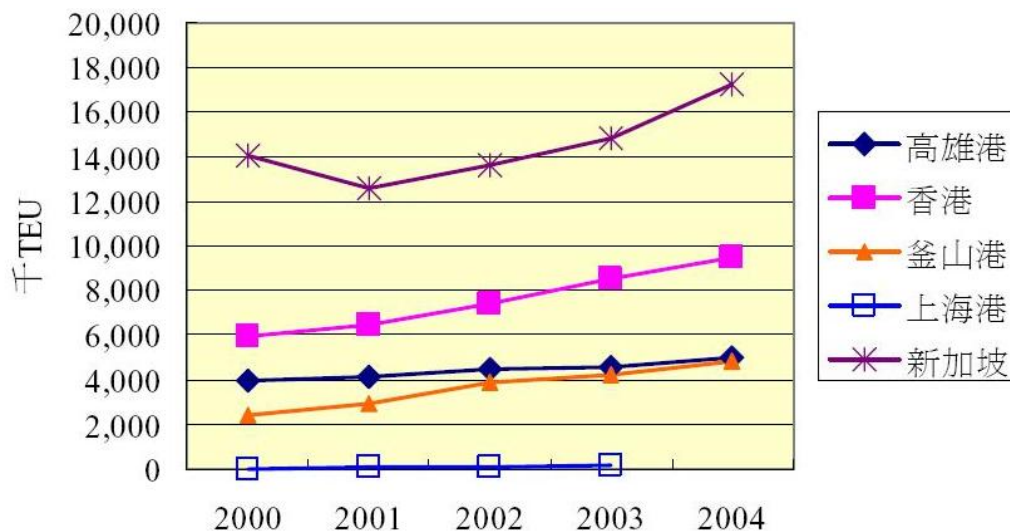


圖 13. 2000 年至 2004 年亞太地區主要港口轉口貨櫃量

由上圖可看出亞太地區港口貨櫃量及轉口貨櫃量均有增加的趨

²⁷ 詳中華技術, No.70, pp.68-79, 中華顧問工程司, 2006 年 4 月。

勢，除上海港之外，包括新加坡、香港、釜山及高雄均由本地進出口市場逐漸轉型為亞太區域貨物轉運中心之一。轉運行為之邊境管制措施自為臺灣所重視之經貿課題之一。

4.5.2 貨物轉口／轉運的定義

有關轉口／轉運的運輸行為，可定義如下：其他國家之物品以運輸工具載運至第三國，途經我國通商口岸時貨品需起岸，並於原口岸轉換運輸工具載運離境之行為²⁸。由上述定義來看，物品途經轉口國，因有轉換運輸載具的需要，物品實際上有進入我國陸上領域，惟未進入轉口國經濟市場自由流通，即於原口岸運輸至境外前往目的國。實務上，若轉口貨櫃中有疑似侵害智慧財產權之物品，轉口國是否有權先行將物品攔截？亦或俟貨櫃至目的國再由該國法定專責機關進行查緝？若權利所有人於目的國未擁有相關權利，是否可先於擁有權利之轉運國先行將物品攔截？物品於轉運國未被攔截，轉運後是否有可能變更原本之運輸計劃，前往第三國家？這是在各國貿易關係日趨緊密的同時，須正視的一項課題。

4.5.3 歐盟對於貨物轉口／轉運之案例與判決

歐洲共同市場由多個會員國所組成並共同參予，該共同市場各會員國間之貿易型態性質較為特殊，針對轉口議題亦有部份案例與實務判決可供參考，例如：

1. Polo 案例²⁹；
2. Rolex 案例³⁰；
3. Rioglass 案例³¹；

²⁸ 詳廢棄物輸入輸出過境轉口管理辦法第 2 條。

²⁹ 請參 Judgment of the Court (First Chamber) of 6 April 2000 in Case C-383/98。

³⁰ 請參 Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 7 January 2004 in Case C-60/02。

³¹ 請參 Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 23 October 2003 in Case C-115/02。

4. Class International 案例³²；

5. Montex 案例³³。

以下內容為最新出爐之 Montex 案例，係歐洲法院(ECJ)針對 Montex 公司與 Diesel SpA 公司於德國口岸轉口一案，於 2006 年 11 月 9 日作出之判決結果。

案例事實如下：Montex 公司於愛爾蘭銷售載有”DIESEL”標示之牛仔服飾，該牛仔服飾於波蘭境內製造生產，當時波蘭還不是歐盟會員國之一。Diesel SpA 公司於愛爾蘭境內並未擁有”DIESEL”之商標權。

服飾由貨車陸運自波蘭經由德國境內，運輸至愛爾蘭。Diesel SpA 公司於德國境內擁有”DIESEL”之註冊商標。根據德國商標法被認定侵權，德國海關將物品扣押。本案例被提呈至歐洲法院，以釐清轉口物品於轉口國境內是否造成商標侵權行為。

歐洲法院審酌點如下：若商標權人於轉口物品目的國（同時為會員國）並未取得註冊商標，商標法令是否給予商標權人權利，對於在第三國生產製造並載有相同商標的物品，禁止其通過取得商標註冊保護之轉口國境內？

根據歐盟指令³⁴，商標權人有權禁止載有相同商標的物品進口及出口。而”轉口”一詞，一般咸認其分為兩種定義，廣義定義為”以出口為目的而進口之物品”，基於這項定義，無疑地將違反會員國國內之商標法；而狹義定義則為”物品僅穿過國家之領域，惟其目的並非用於國內交易”。上述轉口之狹義定義與下列特殊之海關程序有關：其一為海關暫不放行程序(suspensive customs procedure)，即物品不曾於

³² 請參 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 October 2005 in Case C-405/03。

³³ 請參 Judgment of the Court (Second Chamber) of 9 November 2006 in Case C-281/05。

³⁴ 歐盟指令 Directive 89/104 Art.5(3)(c)原文如下”Article 5. Rights conferred by a trade mark,...3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraphs 1 and 2:... (c) importing or exporting the goods under the sign;...”。

會員國境內自由流通。一為境外轉運程序(external transit procedure)，即物品雖進入歐盟領域，惟物品保持密封且未課以進口稅金，直至抵達歐盟境內之目的地。另一則為海關保稅倉庫程序(customs warehousing procedure)，即物品進入歐盟領域，惟置於密封之海關倉庫內。

本案例中，物品自波蘭海關轉運至愛爾蘭海關，且於轉運過程中物品一直維持著海關密封未被開啟，因此本轉運過程可解釋為境外轉運程序。

歐洲法院參考前案class international的判決結果³⁵，作出以下判決³⁶：當商標權於轉運目的國未被保護時，只要於境外轉運程序下之物品涉及第三人行為，而需要被置於轉運國市場上時，商標權人可禁止載有商標之物品轉運穿越受商標權所保護之會員國，及禁止物品置於境外轉運程序。

Diesel公司提出，轉運過程之物品有被置於交易市場之風險，其將足以造成商標侵權之事由，上述爭點被歐洲法院駁回，理由為依上述

³⁵ 請參Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 October 2005 in Case C-405/03 判決意旨” a trade mark proprietor cannot oppose the mere entry into the Community, under the external transit procedure or the customs warehousing procedure, of original goods bearing that mark which had not already been put on the market in the Community previously by that proprietor or with his consent.”、
“ ‘the offering and sale of original goods bearing a trade mark and having the customs status of non-Community goods, when the offering is done and/or the sale is effected while the goods are placed under the external transit procedure or the customs warehousing procedure. The trade mark proprietor may oppose the offering or the sale of such goods when it necessarily entails the putting of those goods on the market in the Community.’及” it is for the trade mark proprietor to prove the facts which would give grounds for exercising the right of prohibition..., by proving either release for free circulation of the non-Community goods bearing his mark or an offering or sale of the goods which necessarily entails their being put on the market in the Community.”意即：商標權所有人不能反對置於境外轉運程序或海關倉庫物品之轉口程序，除非他能提出事實以證明物品為用以自由流通於市場，或存在一要約或販賣行為使轉口物品必須置於歐盟市場上之情況，才可禁止物品轉口。

³⁶ 請參Judgment of the Court (Second Chamber) of 9 November 2006. Case C-281/05 判決意旨” Article 5(1) and (3) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks is to be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark can prohibit the transit through a Member State in which that mark is protected (the Federal Republic of Germany in the present case) of goods bearing the trade mark and placed under the external transit procedure, whose destination is another Member State where the mark is not so protected (Ireland in the present case), only if those goods are subject to the act of a third party while they are placed under the external transit procedure which necessarily entails their being put on the market in that Member State of transit.”。

論點將使每一項境外轉運程序均會被認為是於交易市場上使用標誌
37。

關於本判決結果，商標權人提出只要權利所有人提出在轉運國境內物品流通於市場的證據，便可以禁止轉運行為，惟這項主張並未被歐洲法院所接受。歐洲法院認為，只有在物品涉及第三人行為於轉運國境內必須銷售於市場上時，才可以禁止轉運行為。

另外，Montex 案例判決結果亦指出，轉運目的地為歐盟會員國之物品，無論其來自關係國(associated state)或第三國家，於來源國境內是經合法授權或非法製造侵害該國商標權所有人權利，均與禁止轉運行為無關(irrelevant)³⁸。

就判決結果而言，可看出結果對轉運行為是較為友善的。而德國商標法第 14(3)條亦被解讀為：狹義之物品轉運與侵權行為無關，轉運行為並不會被落入有關市場銷售或是物品進出口之定義條款中。

值得注意的是，未來關於如何管制物品之轉運行為，需留意下列事項：(1)物品是否以境外轉運程序運送？(2)商標是否於轉運目的國享有保護？(3)轉運時是否有第三人行為使物品於轉運國境內市場上銷售？

再者，於 2004 年 7 月 1 日施行之 1383/2003 規則第 16 條，雖未明確提及侵權物品應被禁止轉運行為(transshipment)，惟於前言提及³⁹“源自第三國之仿冒、盜版物品、及侵害智慧財產權之物品，欲進入會

³⁷ 請參 Judgment of the Court (Second Chamber) of 9 November 2006. Case C-281/05 判決內容 Paragraph 24 及 Paragraph 25。

³⁸ 請參 Judgment of the Court (Second Chamber) of 9 November 2006. Case C-281/05 判決意旨” It is in that regard, in principle, irrelevant whether goods whose destination is a Member State come from an associated State or a third country, or whether those goods have been manufactured in the country of origin lawfully or in infringement of the existing trade mark rights of the proprietor in that country.”。

³⁹ 原文如下：“In cases where counterfeit goods, pirated goods and, more generally, goods infringing an intellectual property right originate in or come from third countries, their introduction into the Community customs territory, including their transshipment, release for free circulation in the Community, placing under a suspensive procedure and placing in a free zone or warehouse, should be prohibited and a procedure set up to enable the customs authorities to enforce this prohibition as effectively as possible.”。

員國海關領域時，包括轉運(transshipment)、...，均應被禁止。...”參照本案例，德國海關專責機關於 2000 年 12 月 31 日扣押 Montex 公司之服飾，德國聯邦高等法院(Bundesgerichtshof)於 2005 年 6 月 2 日作出預先判決，歐洲法院未引用 1383/2003 規則，而引用 89/104 指令作出上述判決，推測可能與本案例發生時點為 1383/2003 規則施行前有關。如本案援引最新之 1383/2003 規則，判決結果是否仍相同？將來有關物品來源第三國之認定是否也有可能是爭點之一？綜上疑點，有關轉口是否侵權之認定標準仍有待將來更多之案例與判決予以釋明。

第五章 心得

知識經濟時代下，智慧財產權已成為企業有利之武器，企業要能生存，必須不斷創新和研發，才能提高附加價值。同時，亦應提供一個完善保護智慧財產權之環境，必須以加強執行保護智慧財產權之措施。當權利人取得智慧財產權後，其執行面已涉及行政部門及司法部門，必須加強彼此間合作關係，才能全面貫徹執行保護智慧財產權，以促進產業發展之目的。以下將就此次研討會有關智慧財產權之執行面作一些心得：

5.1 建立完善之保全證據措施

當權利人已能提出合理有用之證據，已能證明其為智慧財產權所有人及有侵害(或即將侵害)，司法機關得依權利人聲請，以迅速有效之方式，甚至在僅需一造提出聲請之下，於訴訟前即對相關侵權証物施予保全，以防止證據被滅失或礙難使用之虞。惟應注意除了聲請人要有釋明理由外，必須提供適當之擔保金。此外，亦應顧及受影響當事人之權益，即個人祕密資料及營業祕密之保護。

5.2 建構合理之暫時預防措施

對於已經發生或即將發生智慧財產權之侵權行為時，應對權利人作出立即預防措施。司法機關得依僅需權利人一造提出聲請，迅速審酌後認定權利人已能提出合理有用之證據，足以證明侵權(已經發生或即將發生)之事實，並且任何延遲可能會造成權利人無法回復之損害，即核發禁制令以立即暫時中止侵權之行為。另為利於權利人將來之求償亦得對疑似侵權人施以動產或不動產之假扣押(包括凍結銀行帳號)。惟聲請人亦應提供擔保，以因應此措施一旦被撤銷或未生效，以及將來權利可能被撤銷或判決未侵權時，作為被告之賠償。此外，

如聲請人係在訴訟前採取暫時預防措施，則應在合理期間內提出訴訟，否則司法機關應被告之聲請，撤銷暫時預防措施之處分，並賠償被告之損失。

5.3 建立合適之救濟手段

對於已經發生智慧財產權之侵權行為時，侵權人應負損害賠償之責任。於認定賠償時，應就被告是否有明知或可得而知之故意行為，亦或有應注意並能注意而不注意之過失行為。如屬故意，權利人除了可就其侵權發生時所造成其利益之損失求償外，亦可針對其商譽損失求償。如為非故意而有過失者，應為無心之過失，得不負商譽損失之賠償。又權利人可以一筆至少是權利金之賠償金代替其不當利益損失之賠償。此外，若侵權人之行為係非故意及無過失，應衡量其比例性，而改以特別補償方式予權利人，顯然較為合理。

5.4 有效率之司法管轄權

有關專利侵權訴訟中，往往被告會主張專利無效。在行政與司法二元化架構下外，必須先由行政部門處理專利無效性之問題，進一步確認專利之有效性，然後再由司法部門來判斷其可執行性，以確認是否有侵權行為。如此，司法部門必須等待行政處分確定後，才做出判決，將使得專利訴訟曠日費時，毫無效率，無法及時解決當事人之糾紛。惟有讓司法部門擁有專利有效性之管轄權，才能更有效率地解決當事人之專利糾紛。

5.5 統一之司法管轄範圍

由歐盟各會員國對於專利侵權所引發訴訟管轄權問題，因皆適用其國內法規定，諸如訴訟程序、智慧財產相關法規等，而且對已調和

實質專利法(EPC)解釋不一，可想而知，同一件專利案件發生侵權行為時，執行上可能會有不同之結果，惟有成立一個單一之專利訴訟法院⁴⁰，才可能獲得解決。

5.6 建立全面之海關邊境管制措施

歐盟之海關邊境管制措施，除針對主要之商標權及著作權侵權物品進行管制外，範圍亦涵蓋專利權、補充性保護證明，植物多樣性權利、產區名稱保護制度或地理標示等其他智慧財產權，對區域產業相關權利之保護更佳完善周全。另外，海關可依職權主動查緝，充分掌握時效，有效打擊達商業規模組織性的即時仿冒活動，不必被動地等待權利人正式申請後再予以執行。

5.7 兼顧查扣人及被查扣人權益—取消申請保證金制度及實施擔保取得放行條款

因中小企業資本小，可自由調度之現金流量不大，廢除申請階段保證金制度，改由權利所有人承擔相關義務之保證所取代，此舉可提高屬中小企業之權利所有人於侵權行為發生時提出申請查扣的機率，同時不致大幅影響被查扣人之權益。另一方面，若申請人未於合理期間內向司法機關提起訴訟以確定物品是否侵權，或權責單位於期限前未獲授權以採取預防性措施，則被查扣人可提供相當擔保以解除扣留程序，此舉於執行邊境管制措施之同時，亦可顧及被查扣人之權益。

5.8 實施物品銷燬簡化程序

⁴⁰ 目前歐盟已積極研擬歐洲專利訴訟條約草案，由歐洲專利組織之會員國成立訴訟工作小組負責，自1999年6月25日在法國巴黎舉行政府間研討會以來，歷經2000年10月17日、2003年11月、2005年12月討論，朝向整合歐州專利訴訟制度，設置歐州專利司法部包括第一審法院及上訴法院；其中第一審法院有位於中央所在地之歐州專利司法部內以及區域分院。

被查扣物若取得物品所有人之同意，可不必等待實體裁判結果，而進行銷燬，此舉除可節省雙方之訴訟成本，同時兼顧時效與雙方權益。

第六章 建議

6.1 人才訓練方面

工欲善其事，必先利其器。不僅是要硬體設備，還需要軟體設施。固然審查人員之養成教育需循序漸進，就如同一件專利誕生至終止，尚須經由申請、檢索、審查到核准，取得專利權後可能有舉發、侵權訴訟，每一階段皆與保護智慧財產權有關，而專利審查人員係站在第一線工作人員，負有完成使命之任務。惟現實面之因，使得審查人員整天埋頭苦幹，永遠得應付審不完之案件，以致較注重解決個案之問題，忽視行政機關係以推動重大政策為目的。事實上，應了解專利法真正目的係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展；亦即最終目的在於促進產業發展，可想而知，審查人員不祇要有保護之最新觀念，而且要有利用之最新觀念⁴¹，以及鼓勵產業創新之觀念。若要建立多方面之新觀念，最好方式是走向國際化，而且要有廣度之學習。

6.2 專利法制方面

由歐盟執行智慧財產權之指令，其所涉及專利侵權之救濟手段，雖於我國境內發生專利侵權行為，將其視為民法上侵權行為，適用民事訴訟法之規定，惟專利侵權具有專業特殊性，將來依智慧財產權案件審理規定處理。然我國專利法對於有關侵權行為之規定，將影響日後司法機關之適用。

6.2.1 損害賠償

我國專利法對於損害賠償雖有列出其計算方式⁴²，以填補遭受侵

⁴¹ 此處利用，並非指粗淺設置專利資料庫提供利用而已，更應朝向了解產業方向，建構各技術領域之知識庫，採取主動服務產業，實責無旁貸。

⁴² 請參專利法第 85 條規定。

權時所致利益之損失，更對於侵害行為如屬故意者，得酌定損害額不超過三倍，作為懲罰性之損害賠償。惟並無訂定另以一筆至少是權利金之損害賠償金⁴³，使得權利人要獲取損害賠償，常以侵權人之不當得利為其損失之利益⁴⁴，但得將侵權人之成本以扣除。上述成本或必要費用是否包括間接成本；即銷售所產生之人事費用成本。顯然更具有不確定之法律概念，必須審酌是否屬侵權行為⁴⁵，否則，如屬侵權之行為而未將其扣除者，將造成懲罰性之損害賠償。由此可知，如能提供另一種選擇方式以一筆損害賠償金之總額：至少係權利金之總額；或侵權人要求以授權而使用該智慧財產權所應付之金額。

6.2.2 間接侵權

現行我國有關侵權行為係以直接侵權為規範對象，間接侵權並不用負侵權行為之責任⁴⁶。惟就救濟行為而言，如要將此侵權物品從商業管道確實排除，或銷毀時，尚須顧及製造侵權物品是否可能涉及有化整為零，即由供應商或中間商提供各組件之行為，以組成侵權物品。顯然，如未對此提供之行為納入規範，權利人亦無法對此行為聲請暫時禁制令，將無法有效立即中止侵權行為，唯恐侵權行為有死灰復燃之機會。

6.3 司法執行方面

我國司法機關對於將來智慧財產權之侵權行為，很慶幸終於將由專屬管轄權之法院處理。雖已邁進一大步，但仍應注意未來處理此類

⁴³ 也許權利金；或因授權而使用之授權金，可於法庭外，當事人間達成和解而獲得解決。

⁴⁴ 因專利權人僅有排他權，如要就其實施專利權通常所得之利益，必須冒有實施時侵犯他人專利權之風險，而且自己要負舉證責任，證明係因侵權發生時所造成之傷害，舉證上相當大困難性。

⁴⁵ 一般銷售部門銷售人員如同時販賣有侵權產品及非侵權產品，則就侵權行為所引發之人事成本費用更難以計算。

⁴⁶ 此間接侵權之問題，近年來皆為日本關切之問題，並常列為台日經貿會議之議題。

案件時，除了應提供權利人迅速有效之暫時預防措施之外，亦應注重受影響當事人之權益，以及第三人之利益之平衡。從未來智慧財產權案件審理相關規定中，雖有規定暫時措施之內容，對於營業秘密之保護實無可厚非，但亦應注意個人資料處理之保護。

此外，對於已爭執之法律關係，聲請人已提供有用之證據，並足以證明係為防止發生重大之損害或避免急迫之危險事實，而聲請定暫時狀態假處分。或許此聲請被解釋為單純不作為，使得另一造亦可依其他爭執之法律關係（例如公平交易法），亦能同樣聲請定暫時狀態假處分，以對抗對造之聲請，請求對造容忍其行為⁴⁷。此種訴訟上攻防行為，將使得擁有智慧財產權利人無法獲得暫時之保護。若其發生兩種法律關係，是否能並存而能同時獲得解決，實有賴於將來專屬管轄智慧財產法院之智慧。

6.4 邊境管制法制與執行方面

我國海關針對商標權及著作權訂有特別規定以管制相關侵害智慧財產權物品，惟根據歐盟所作之統計資料顯示，約可攔截 84~88% 的侵權物品，其中約 7~8% 仍屬專利權或工業設計權等其他領域之侵權案例。建議我國智慧財產權主管機關可與海關專責機關合作，參考歐盟的現行作法，於法制面從商標權、著作權物品涵蓋至其他智慧財產權層面，期使打擊侵權行為更加完整而全面。另外，歐盟現行之逕依職權查緝機制，授權海關可主動打擊侵權行為，以及實施物品銷燬簡化程序，強化查緝執行效率，可為我國修訂法制之參考。

目前歐盟申請查扣階段及發生爭議時訴訟階段之舉證責任在於權利所有人，惟可能將來計劃將部分舉證責任由侵權行為人負擔，理

⁴⁷ 請參最高法院 92 年 9 月 25 日 92 台抗 532 號判決意旨「惟若先行之不作為假處分係屬單純不作為假處分，而後行之不作為假處分係屬容忍之不作為假處分時，後行之假處分既有受較為優先保護之必要，即非不得與先行單純不作為之假處分對抗。」

由是侵權行為常伴隨著龐大利益，且有愈來愈多的案例顯示牽涉商業規模運作之集團組織犯罪行為。此一修法趨勢亦值得我國借鏡。

我國為亞太地區主要貨櫃轉口國之一，惟有關管制疑似侵權轉口貨櫃之規定與相關判決案例則付之闕如。建議可參考歐盟相關判例規定，加強查緝意欲流通於國內自由市場之侵權轉口物品，同時強化貿易往來國海關之資訊交換與共享，並期望與我國貿易頻繁國家成立跨國打擊侵權機制，共同對抗日益嚴重之智慧財產權侵權行為。



European
Patent Office

IP Enforcement Week

13 - 17 November 2006
EPO Munich

****Draft programme****

Supporting partners:

European Commission

WIPO

Bundespatentgericht

Academy of European Law (ERA)

European Patent Academy

Monday, 13 November 2006: General conference Day 1
The EC legislative framework

- 12.00 Registration
- 13.00 Welcome and opening**
Mr Peter Messerli, Vice-President, DG3 Appeals, EPO
Mr Raimund Lutz, President, Bundespatentgericht
- 13.30 Recent initiatives of the Community on IP enforcement**
§ Overview
N.N.
- 14.00 The Enforcement Directive 2004/48/EC**
§ Introduction and overview
Mr Harrie Temmink, Industrial Property Unit, European Commission
- 15.00 The Border Enforcement Regulation 1383/2003**
§ Introduction and overview
Mr Danny Struys, National expert, DG TAXUD, European Commission
- 15.45 Coffee break
- 16.15 The Brussels I Regulation (Council Regulation 44/2001)**
§ Introduction and overview
Dr Klaus Grabinski, Presiding Judge, Düsseldorf Regional Court
- 17.00 Criminal enforcement in IP**
§ Plans on a European level
Mr Christian Tournie, European Commission
- 18.00 End of day

Tuesday, 14 November 2006: General conference Day 2
Enforcement strategy and policy

- 09.15** **Criminal enforcement in IP**
 § Country case study - the Turkish experience of criminal enforcement in IP
Mr Türkay Alica, Judge, Turkey
 § The attorney perspective
Mr Riccardo Castiglioni, Castiglioni Bonelli Marchetti le Divelec, Milan
- 10.45 Coffee
- 11.15** **Litigation threats and infringement allegations - a good strategy?**
 § Cost consequences and abuse of process
Dr Heinz Goddar, Boehmert & Boehmert, Munich
- 12.00 Lunch
- 13.15** **Enforcement strategies in industry**
 § **The industry perspective**
UNICE representative (tbc)
 § **Case study from industry**
Mr Ingo Brückner, Intellectual Property Management, DaimlerChrysler
- 14.15 Coffee
- 14.45** **A future European litigation system? - EPLA and its effects**
Mr Stefan Luginbühl, International Legal Affairs, EPO
- 15.30** **Alternative Dispute Resolution instead of litigation**
Sir Hugh Laddie, Rouse Legal, UK
 § **An international perspective**
Mr Erik Wilbers, WIPO Arbitration and Mediation Center
 § **Case study from a national office - the UK experience**
Mr Peter Back, Divisional Director, UK Patent Office
- 17.00 End of day

Wednesday, 15 November 2006: Specialised sessions

- 09.30** **Session I - Implementing the Enforcement Directive - country studies**
Chair: Mr Harrie Temmink, Industrial Property Unit, European Commission
 § Current enforcement practices
 § To what extent will the Directive change current practices?
 § Focus on Articles 6, 7, 8 Enforcement Directive
Spain: Mr Gonzalo Ulloa, Gomez Acebo, Madrid,
Poland: Mr Mariusz Kondrat, Kondrat Law and IP Office, Warsaw
Sweden: Mr Stefan Johansson, Ministry of Justice, Stockholm
Romania: Ms Mihaela Ciocea, Court of Appeal, Bucharest
Italy: Mr Giovanni Casucci, Casucci Law Firm, Milan
France: Ms Sabine Agé, Véron et Associés, Paris
Germany: Mr Reinhardt Schuster, Bardehle, Munich
- 12.00 Lunch
- 13.30** **Session II - ECJ decisions and the Brussels Regulation**
 § Discussion of ECJ judgments: *GAT v LUK* and *Roche v Netherlands*
 § Impact on cross-border patent infringement actions in the Community
Prof W. Hoyng, Howrey LLP, The Netherlands
- 15.00 Coffee break
- 15.30** **Session III - Insurance and IP**
 § Adding value to IP
 § Insurance against unintentional infringement
 § EC investigation on the matter of IP insurance - results?
Mr Amedée Turner, QC, London
- 17.00 End of day
- 18.00** **Apéritif**
- 19.30** **Official conference dinner hosted by the European Patent Academy**

Thursday, 16 November 2006: Specialised sessions

Session IV - Specific issues on border enforcement

Chair: Mr Klaus Hoffmeister, Customs Bureau, Germany

- 09.30** **Goods in transit**
 § Seizures and interlocutory injunctions
 § Recent ECJ decisions on transit and border enforcement – how to solve the conflict
Dr Leopold von Gerlach, Lovells, Hamburg
- 11.00 Coffee break
- 11:30** **Patent rights and other "invisible" rights within system of Regulation 1383/2003**
 § Application requirements, suspicion of infringement and liability issues
 § Case studies (Germany)
Dr Anja Petersen-Padberg, Hoffmann Eitle
Mr Klaus Hoffmeister, German Customs Bureau
- 13.00 Lunch
- 14.30** **Country studies on the Border Enforcement Regulation**
Mr Peter Sannes, IPR Co-ordinator, The Netherlands
Mr George Agius, IPR Enforcement Officer, Customs, Malta
Mr Gyula Almasi, IPR Protection Dept, Customs and Finance Guard, Hungary
- 17.00 End of day

Friday, 17 November 2006: Specialised sessions

Chair: Dr Wolfgang Starein, Director, Enforcement Division, WIPO

09.00 Session V - Calculation of damages

§ Overview and country studies in light of Enforcement Directive

Dr Martin Fähndrich, Lovells, Düsseldorf

Mr Daniel Alexander QC, 8 New Square, London

Mr Thomas Bouvet, Véron et Associés, Paris

10.45 Coffee

11.15 Session VI - Enforcement perspectives from outside Europe - panel session

Judge Visit Sripibool, Judge, Central Intellectual Property and International Trade Court, Bangkok, Thailand

Judge Louis Harms, Supreme Court of Appeal, South Africa

12.30 End of conference