

我國與智慧財產權有關之 邊境管制措施

陳博建律師/眾達法律事務所



作者陳博建是眾達國際法律事務所律師暨台北律師公會商標專利法委員會委員。

鑑於侵害智慧財產權商品跨國界流通，造成追蹤查緝之困難，增加權利人蒐集侵權證據及起訴求償的障礙，國際間無不以雙邊或多邊協定制定邊境管制措施，賦予海關檢視進、出口侵權物品、暫不放行及扣留等職權，強化智慧財產侵權物品之查緝。世界貿易組織（WTO）各會員國恪遵的「與貿易有關的智慧財產權協定」（TRIPS），於第51條至60條，即制定一套邊境管制措施，作為各會員國制定邊境管制規範的最低標準。

邊境管制措施之類型，可大致區分為海關依申請執行查扣、海關依職權查扣、司法機關介入查扣、或是準司法機關發動查扣等四種。由於我國並無類似美國國際貿易委員會（ITC）之機構，可提供智慧財產權人局部或全面排除令（Exclusion Order）等保護措施，故我國邊境管制之手段僅以司法機關或海關為決定及執行機關。就法規範而言，實際上我國在加入WTO前，於民國（下同）81年著作權法修正時，已將海關查扣侵權物品之規定簡略地納入第104條，為配合91年加入WTO以及避免美國貿易制

裁，自87年起陸續通盤地修正著作權法及商標法，惟此二法修正時點不盡相同，因而在規範上有相當之落差，導致實施邊境管制措施時，依據著作權法或商標法而產生不同的法律效果，本文將於後進一步說明。

海關查扣侵害商標權及著作權商品

申請查扣

現行商標法第65至68條及著作權法第90-1及90-2條，以及「海關查扣著作權或製版權侵害物實施辦法」、「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」、「海關配合執行專利商標及著作權益保護措施作業要點」乃我國海關查扣侵害商標權及著作權商品之規範。依上述相關規定，著作權人或商標權人認為進出口貨物有侵害其所享有之商標或著作權時，應以書面向財政部關稅總局或各地關稅局提出檢舉，申請查扣疑似侵權物品。此時，權利人除須提出足以辨認侵害物之說明以釋明侵權之事實，亦應提供進出口廠商之名稱、貨名、進出口岸及日期等相關資料，及本身商標註冊或著作權證明之文件，供海關審核決定是否受理查扣之申請。

海關審核上開文件後，若認為檢舉內容不符或不夠具體而拒絕受理時，應通知權利人並說明不受理之理由。反之，若海關決定受理查扣，或發現有與檢舉內容相符之進出口貨物時，應即通知商標或著作權人，請權利人等於接獲通知一定時間內至海關進行認定。一般來說，空運出口之情形，權利人應於4小時內到場認定；而海運進出口及空運進口之情況，可於接獲通知後一個工作日內到場即可。另

一方面，海關亦應通知進出口人上開遭查扣情事，使其得於接獲通知後三個工作日內提出授權文件或其他證明無侵權之文件。若進出口人於規定期間內提出證明文件，為避免權利人濫用海關查扣之機制，恣意侵害進出口人之合法權益，商標法第65條及著作權法第90-1條，規定商標權人或著作權人對疑似侵權物品，應提供相當於海關所預估之進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格，作為查扣之擔保金，以擔保進出口人因查扣可能造成之損害。

由於海關查扣僅為權利保護之暫時措施，故不論商標或著作權人，均應於海關受理查扣日起12日內（得延長12日）提起訴訟，以終局地確定權利之歸屬。權利人未於規定期限內起訴並通知海關，海關應即廢止查扣。須特別注意者，權利人於海關受理查扣日起12日內應提起之訴訟，財政部在某訴願決定中表示係指民事訴訟，而不包括刑事告訴，故商標或著作權人應特別小心此起訴要求，以免到頭來空歡喜一場。

職權查扣——「暫不放行」措施

雖然商標法和著作權法對於智慧財產權之侵害，原則上採取檢舉保護之方式。然著作權法另仿照TRIPS規定，於第90-1條增列「暫不放行」之措施。且依「海關配合執行專利商標及著作權益保護措施作業要點」，若海關在執行職務之過程中，發現有進出口貨物侵害商標權及著作權之虞者，亦可主動依關稅法、海關緝私條例、貿易法、著作權法、商標法等有關規定辦理查扣。準此，若經海關通知權利人到場協助認定，屬於侵害著作權之物品時，海關得依職權採取暫不放行措施，等待權利人依法提起相關權利保護措施。海關採行暫不放行措施後，權利人於三個工作日內，未依規定向海關申請查扣，或未採行保護權利之民事、刑事訴訟程

序，若無違反其他通關規定，海關應即放行。

商標法與著作權法之不同步調

如前述，由於修法時程之不同，商標法與著作權法就關於海關查扣規定產生不一致之情形。舉例而言，當進出口人遭查扣通知且未提出著作權之授權文件時，海關針對疑似侵權商品可依職權認定是否真有侵權情事，先採取「暫不放行」措施，以利著作權人爭取時間先扣住商品；然而若涉及商標侵權爭議，因商標法並無如著作權法第90-1條「暫不放行」之明文規定，在此情況下，海關僅得將該案移送法辦，而無法先行扣留侵害商標權之物品。

此外，為平衡保障進出口人之權益，商標法第65條另仿照TRIPS及民事訴訟法債務人反供擔保撤銷假處分之規定，明定進出口人貨品被查扣時，得提供相當於權利人申請查扣時所提擔保金之二倍金額，作為反擔保，請求海關廢止查扣。相較於商標法有此二倍反擔保之明文規定，著作權法卻付之闕如。

實則，著作權法之邊境管制措施雖制定於商標法之前，然於93年修正著作權法時，均未配合商標法92年之修正，將二倍反擔保增列為廢止查扣之事由，使得法律適用上產生不一致的問題。據了解，智慧財產局已有意將海關依職權採取「暫不放行」措施納進本次商標法修正（草案第68-1條），以消弭商標法和著





作權法間產生之規範落差。

海關配合法院查扣侵害專利權物品

專利權是否受到侵害，不若著作權或商標權具備顯現於外之特徵，使一般人皆可約略辨識，反之，其大多須等待專業機構之鑑定始能判別。職是之故，專利侵權物品之認定與其後之查扣，即不適由海關自行判斷並據以執行。也因此，專利法迥異於商標及著作權法之特徵，即在未賦予海關或權利人主動或依申請查扣侵權物品之機制，專利侵權案件必待法院裁定准許假處分後，由權利人提供涉案貨物的進出口資料，始得要求海關配合辦理執行。實務上，廠商依照民事訴訟法聲請假處分或定暫時狀態假處分，以預先扣住涉案產品之案例不在少數，然而，法院實際裁定准許假處分之案例卻不多見，究其因，在於假處分聲請人往往無法充分向法院釋明假處分之必要性，因而被駁回。值得注意者，於97年7月1日智慧財產案件審理法施行後，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性，自此，法院於審酌假處分聲請時，將檢視專利權是否有撤銷或廢止原因及相關侵權事證，藉此判定勝訴可能性高低，審理本案化之結果，可能將使海關配合執行查扣專利侵權物品之機率更低。

司法機關介入查扣— 民事證據保全及刑事搜索扣押

民事訴訟法第368條規定，證據有滅失或礙難使用之虞、經他造同意者或就確定事物之現狀有法律上利益並有必要時，得向法院聲請保全。上開聲請，在起訴前亦可向受訊問人住居地或證物所在地之地方法院為之。由於權利人依前揭規定申請證據保全，法院採一造審理，進出口人不易發覺，且權利人不需提供任何擔保金，更無商標法因進出口人提供二倍反擔保而遭廢止查扣之風險。基於上述優

點，理論上，智慧財產權利人若透過向法院提起證據保全之方式，似可達到與查扣相同之目的，然目前實務上尚未見到法官親至關區實施證據保全之案例。

刑事訴訟法第122條以下規定，對於被告或犯罪嫌疑人之身體、物件、電磁紀錄及住宅或其他處所，必要時得經由檢察官，聲請法院核發搜索票以搜索之，並得就搜索票上所記載之相關證據或其他應扣押之物加以扣押。由於檢察及司法機關之搜索扣押，具有偵查不公開之隱密性，執行亦必須符合機動與迅速之要求，犯罪嫌疑人對程序合法之搜索扣押更無爭執之餘地，透過上開刑事訴訟程序，往往可以省去行政機關文件往返之等待時間，甚至在檢察官聲請搜索票隔天即可發動，有效取得犯罪事證並及時遏止侵害擴大。

然須注意者，不論經由民事法院或刑事檢察機關所為之相關保全或處分，只要被查扣之物品位於關區，原則上進入執行均需由海關人員會同，始得進行開箱、查驗檢視等行為。

結語

我國實務關於智慧財產權遭到侵害之邊境管制，已有海關依申請及依職權查扣侵權物品之明文規定，然而因如前述，海關查扣僅為暫時性邊境保護措施，最終仍要求權利人於12日內提起民事訴訟，由司法機關就侵權與否作終局認定。智慧財產權利人於選擇邊境管制措施之方式，應衡量侵權之事實及證據是否明確具說服力、是否進行後續訴訟程序、及所可產生之商業利益等，自行選擇由海關查扣，或一次性地由司法機關實施保全。

- 本文僅為作者個人意見，不代表事務所及公會立場。