

108080201 有關「FORCE」商標權侵害事件(商標法§95、§97)([智慧財產法院 108 年度刑智上易字第 4 號刑事判決](#))

- 爭點：1. 單純受委託製造商品輸出國外之行為，是否符合商標法第 5 條商標使用之定義？
2. 註冊商標嗣後經爭議撤銷之事實，是否影響生產標示該商標商品行為人主觀上之責任條件？

系爭商標

|                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 附圖一（系爭商標）                                                                                                                                                                                                          |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                   |  |
| 註冊號：01133655 申請案號：093028193 申請日期：093/06/18<br>註冊日期：094/01/01<br>商標權人：祥雲工具股份有限公司商品類別：第 006 類<br>商品或服務名稱：工具箱、折疊攜帶箱、工具置放盤、旋轉式工具置放盤、金屬製工具箱（空的）、附輪之手推式工具箱（空的）。                                                          |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                 |  |
| 註冊號：(原聯合商標)00673021 申請日期：083/03/31 註冊日期：084/03/01<br>商標權人：祥雲工具股份有限公司商品類別：第 084 類<br>商品或服務名稱：起子、扳手、鉗子、鋸子。                                                                                                           |  |
| 附圖二（白俄羅斯商 AV 公司在我國註冊並授權被告使用之商標）                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                 |  |
| 註冊號：商標 01616629 申請日期：102/03/19 註冊日期：102/12/16<br>申請人：美商・A Z 投資有限責任公司（AZ INVEST LLC）<br>商標權人：白俄羅斯共和國商・艾托因史左曼康普科特公司（AV 公司）<br>商品類別：第 007 類<br>商品或服務名稱：動力手工具；工作機用固定器；空氣壓縮泵；手工具（非手動）；打氣幫浦（車庫設備）；壓縮空氣引擎；噴膠用壓縮空氣槍；空氣壓縮機； |  |

幫浦（機械零件）；塗裝用噴槍；絞盤。

商品類別：第 008 類

商品或服務名稱：鑿子；鑽頭；手動切割器；沖模（手工具）；鑽柄（手工具）；擴張器（手工具）；鑽頭（手工具零件）；鎚；手動手工具；鑿孔用鑽頭（手工具）；戳子（手工具）；軋孔鉗（手工具）；絲錐扳手（手工具）；起子；棘輪；鉗子；木工用或屋用夾鉗；扳手。

**相關法條：商標法第 95、97 條。**

### **案情說明**

被告廖○○為址設臺中市○○區○○路 000 巷 00 號「○○工具有限公司」（下稱○○公司）負責人，專營手工具組代工製造業務，詎其明知告訴人公司為世界知名之手工具、汽修工具及氣動工具產銷公司，而註冊／審定號 00000000、00000000 商標（如附圖一所示），係告訴人公司向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊獲准，並指定使用於工具箱、扳手、起子、鉗子、鋸子等產品，且仍在商標權專用期間內，不得於同一或類似商品使用近似或相同商標，亦不得販賣上開商品，又明知合法使用本案註冊商標圖樣之商品在國內外市場行銷甚廣，具有相當聲譽，為一般消費大眾所熟知，如未經商標權人同意或授權而販賣仿冒商標商品，將致消費者混淆誤認，並足生損害於告訴人公司，竟基於販賣仿冒商標商品之犯意，未經告訴人公司之同意或授權，自 105 年 5 月 16 日起，在其所製作之手工具組上，使用「FORCE」之商標圖樣，並仿造告訴人公司手工具組上之標貼式樣製作手工具組商品，並銷往立陶宛、白俄羅斯及俄羅斯等國家販售，因而致消費者有混淆誤認之虞。嗣經臺中市政府警察局烏日分局於 105 年 7 月 26 日持法院核發之搜索票前往○○公司搜索，並扣得手工具組 2 組，始悉上情，因認被告涉犯商標法第 97 條前段之販賣仿冒商標物品罪嫌。

**判決主文**（本件係檢察官上訴）

**上訴駁回。**

### 〈判決意旨〉

- 一、 商標法第 97 條規定，明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入罪，以行為人「明知」為主觀之構成要件。所謂「明知」，係指直接故意而言，若為間接故意或過失，均難繩以該條之罪（最高法院 46 年度台上字第 377 號判例、91 年度台上字第 2680 號判決意旨參見）。又同法第 95 條未得商標權人同意，為行銷目的而使用商標罪，亦僅處罰故意行為，並不處罰過失行為，須行為人對於構成犯罪之事實，係明知並有意使其發生，或預見其發生而其發生並違不違背其本意而言（刑法第 13 條）。
- 二、 被告固坦承扣案標示「ROCKFORCE」商標之系爭產品為其經營之○○公司所製造，惟堅詞否認有侵害商標權之犯行，辯稱：美商．○○投資有限責任公司（○○INVESTLLC，下稱美商○○公司）於 102 年間向我國註冊取得「RockForce」商標權（註冊第 01616629 號，如附圖二所示），指定使用於手工具等商品，並於 103 年 4 月 11 日將上開商標移轉予白俄羅斯共和國商○○公司（○○lekt，下稱白俄羅斯商○○公司），其認為白俄羅斯商○○公司在我國享有商標權，遂接受該公司之關係企業白俄羅斯商○○公司之委託，製造系爭產品並附加「ROCKFORCE」商標圖樣，所且附加之圖樣與系爭商標「Force」並不相同，其主觀上並無侵害告訴人公司之系爭商標權的故意，且系爭產品製造完成後直接銷往白俄羅斯等國，並未在國內流通，其並無基於行銷之目的而持有、販售或輸出商品之行為，應屬「回銷」之情形，不構成商標之使用，我國司法實務上多數見解亦認為 OEM 代工、回銷行為並不構成商標侵權，被告應受到此法律安定性之保

障，且被告主觀上無從認知 OEM 代工、回銷行為有任何侵害商標權，構成刑事責任的可能。

三、經查，第三人美商○○公司於 102 年間在我國註冊取得第 01616629 號「RockForce」商標權，權利期間自 102 年 12 月 16 日至 112 年 12 月 15 日止，嗣第三人美商○○公司於 103 年 4 月 11 日將上開商標權移轉予白俄羅斯商○○公司。白俄羅斯商○○公司之關係企業白俄羅斯商○○DomForsazhinstrumentBel（下稱白俄羅斯商○○公司）自 103 年底下單委託被告經營之○○公司製作系爭產品並銷往立陶宛、白俄羅斯、俄羅斯等國家，白俄羅斯商○○公司並出具授權書（日期為 2014 年 7 月 28 日），載明該公司為我國註冊第 01616629 號商標權人，授權○○公司在臺灣生產並出口系爭產品。又被告係按照白俄羅斯商○○公司所提供之圖說及規格，製作系爭產品並附加「ROCKFORCE」商標圖樣，有被告提出白俄羅斯商○○公司提供之圖說等資料附卷可憑。又美商○○公司與白俄羅斯商○○公司之創辦人為同一，白俄羅斯商○○公司負責人亦為白俄羅斯商○○公司之總經理，故白俄羅斯商○○公司與白俄羅斯商○○公司為相關聯之公司，有被告提出美商○○公司、白俄羅斯商○○公司創辦人○○，及白俄羅斯商○○公司之負責人即白俄羅斯商○○公司之總經理 MakhirMamedau 出具之信函及關聯公司明細表可稽。法院審酌被告在系爭產品上所標示之商標，確係白俄羅斯商○○公司在我國合法取得之商標，而非被告或○○公司所有之商標，扣案之系爭產品上並無標示與○○公司有關之資訊，系爭產品內之俄文說明書上除標示「ROCKFORCE」商標外，並有 info@i-forsage.by, www.i-forsage.by 之聯絡資訊，被告提出之白俄羅斯商○○公司提供之圖說，其上確有記載白俄羅斯商「PrivateCompany"TradeHouse"Forsage-instrument」英文名稱，且相關出口文件確係銷往立陶

宛、白俄羅斯、俄羅斯等國，是被告辯稱系爭產品係○○公司受白俄羅斯商○○公司委託製造，並銷往立陶宛、白俄羅斯、俄羅斯等國，其係單純代工廠商等語，堪予採信。

四、被告既係受白俄羅斯商○○公司之委託製造系爭產品，並依客戶之指示，在系爭產品上標示「ROCKFORCE」商標，用於表彰白俄羅斯商○○公司或其關係企業白俄羅斯商○○公司商品的來源，而非用於表彰○○公司自己之商品來源（○○公司自己之商標為「RIO」），被告自非「為行銷之目的」而使用「ROCKFORCE」商標。再者，白俄羅斯商○○公司之註冊第 01616629 號「RockForce」商標係 102 年 12 月 16 日獲准註冊，商標專用期限至 112 年 12 月 15 日止，白俄羅斯商○○公司於 2014 年 7 月 28 日出具授權書時，該商標為合法有效之商標，雖告訴人公司於 105 年 7 月 27 日以該商標違反商標法第 30 條第 1 項第 10、11、12 款規定為由申請評定，智慧局以 107 年 1 月 31 日（107）智商 40025 字第 10780058520 號評定書，認定該商標違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，作成第 01616629 號「RockForce」商標之註冊應予撤銷之處分，惟此已屬事後發生之事實，並非被告接受代工委託時所可預見，白俄羅斯商○○公司於 2014 年 7 月 28 日出具授權書時，甚至本案 105 年 7 月 26 日查獲時，仍為註冊第 01616629 號「RockForce」商標之合法商標權人，被告基於信賴白俄羅斯商○○公司在我國享有商標權，而受託製造並依客戶之指示附加「ROCKFORCE」商標於系爭產品上，難認其主觀上有侵害系爭商標權之故意。

五、檢察官雖主張，系爭產品上所使用之商標與其註冊之圖樣不同，且縮小「ROCK」並凸顯「FORCE」字樣，或僅使用「FORCE」字樣，使相關消費者產生混淆誤認之虞，足見被告明知系爭商標存在並有意攀附，具有侵害商標權之故意云云。經查，系爭產品包裝盒上方之標貼所標示之「ROCKFORCE」商標，

「ROCK」、「FORCE」分別置於內圓、外圓之圖形內，「ROCK」為黑底白字，字體較小，「FORCE」為紅底白字，字體較大，盒體正中標示之「ROCKFORCE」商標，「ROCK」、「FORCE」分別置於內圓、外圓之圖形內，「ROCK」為黑色凸字，字體較小，「FORCE」為銀色凸字，字體較大，盒內之手工具上亦均有標示「ROCKFORCE」商標，「ROCK」字體較小，「FORCE」字體較大。故系爭產品及包裝盒上確有標示白俄羅斯商○○公司註冊之「RockForce」商標（僅大小寫不同），並無檢察官所指僅使用「FORCE」而省略「ROCK」之情形，系爭產品使用之「ROCKFORCE」商標與白俄羅斯商○○公司註冊之「RockForce」商標兩者相較，固然有字母大小寫不同，及「ROCK」、「FORCE」分別置於內圓、外圓之圖形內，及「ROCK」、「FORCE」字體大小、顏色不同等差異，造成有凸顯「FORCE」字樣之視覺效果，整體觀之，可能使相關消費者與系爭「FORCE」商標產生混淆誤認之虞，惟被告係受白俄羅斯商○○公司之委託代工製造系爭產品，並依客戶提供之圖說附加商標圖樣，而白俄羅斯商○○公司確實在我國取得第01616629號「RockForce」商標並出具授權書，縱使白俄羅斯商○○公司交付之圖說，與註冊第01616629號「RockForce」商標圖樣，在構圖、字體大小、設色有所不同，惟○○公司之角色係代工廠商，其接受客戶之委託製作，並依客戶之指示施作，代工廠商對於不同之客戶的商標圖樣及相關行業之品牌標識，未必有詳細認識及全盤了解，且商標權人在實際使用商標時，將商標圖樣加以變化設計，而與註冊之商標圖樣不完全相同，衡諸一般交易情形，尚非罕見，縱使實際使用之商標與註冊之商標圖樣不符，而失去同一性，構成商標廢止之事由，該不利益係由商標權人承擔，並非代工廠商所應關注或得加以干涉，被告作為代工廠商，如要求其負有逐一審查代工客戶提供之商標圖樣是否有侵害他人

商標權之責任，顯屬過苛，被告既已取得註冊第 01616629 號商標權人白俄羅斯商○○公司之授權，將「RockForce」商標用於系爭產品上，亦無積極證據顯示被告知悉系爭產品標示之「ROCKFORCE」商標，已與系爭商標構成混淆誤認，而涉及侵害他人商標權之行為，自不得僅因客戶提供之圖示與註冊之商標圖樣不完全相同，遽認被告具有侵害商標權之故意，而以商標法第 95 條之罪相繩。

六、商標法第 97 條前段明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入罪，係指明知「他人」之商品為侵害商標權之物品，而為販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入該侵害商標權物品之行為。故所販賣、意圖販賣而持有、輸出者應為他人犯商標法第 95 條、第 96 條之罪之物品，如自己未得商標權人之同意，為行銷目的而使用他人註冊之商標，並進而販賣、意圖販賣而持有、輸出者，因「使用」商標之行為及販賣、意圖販賣而持有、輸出侵害商標權物品之行為，具有前、後階段及高、低度行為之吸收關係，不另論罪，並無再論以商標法第 97 條之罪的餘地。本案被告係受白俄羅斯商○○公司之委託，代工製造系爭產品，並直接銷往立陶宛、白俄羅斯、俄羅斯等國家，並非以「ROCKFORCE」商標作為表彰自己之商品來源之標識，非屬商標之使用，已如前述，且被告係按白俄羅斯商○○公司提供之圖示施作，亦無積極證據足以證明被告對於其所製造之系爭產品，係侵害他人商標權之物品，主觀上具有「明知」，故不成立商標法第 97 條之罪。

七、檢察官雖主張：被告經營之○○公司與告訴人公司同為我國之手工具製造業者，且二公司所在地皆在台中，告訴人公司經常參加國際展覽，並在各國註冊「FORCE」系列商標，無論被告或國外之下單者，均有可能知悉告訴人公司之系爭商標。○○公司與告訴人公司之產品同時出現在歷年之臺灣手

工具年鑑，被告對於告訴人公司之系爭商標並無不知之理。系爭產品上所使用之「ROCKFORCE」商標圖樣，故意縮小「Rock」並凸顯「FORCE」字樣，足見具有侵害系爭商標之故意，被告與白俄羅斯商之間，具有犯意之聯絡與行為之分擔。原審判決雖引用法務部（85）法檢（二）字第 0623 號法律問題研究意見、司法院第四期司法業務研究會第 23 則法律問題、第 22 期司法業務研究會第 39 則法律問題研討結論之見解，認被告係經白俄羅斯廠商授權「回銷」，作為被告免除罪責之依據。惟上揭案例，係針對相同之商標，因應各國貿易、法律差異等因素，由不同之權利主體，在不同屬地申請註冊取得商標權後，他國商標權人授權本國廠商使用該商標回銷至他國或第三國，而與本國商標權人發生商標權衝突之情形。惟本案情形，白俄羅斯共和國商係在我國享有商標權，而非在國外享有商標權，與前開實務上見解所指之「回銷」情形不同，並無適用之餘地云云。經查：

- （一）告訴人公司對於系爭商標未曾經主管機關或司法機關認定為著名商標，及被告經營之○○公司未曾與告訴人公司有交易往來、接觸，告訴人公司於取締前未曾通知被告有侵權情事等情，並未提出相關證據予以否認，而國內從事製造手工具廠商眾多，自不能僅憑○○公司與告訴人公司為同業且均在台中市，告訴人公司曾在各國參展之事實，據以推論被告必定知悉告訴人公司之系爭商標存在。又臺灣手工具年鑑係供買家於選購時之參考，並非手工具業者之工具書，觀諸卷內之 2010 年台灣手工具年鑑內容多為英文，且頁數高達數百頁，台灣廠商將其產品付費刊登於台灣手工具年鑑，應係對外國買家進行廣告行銷之性質，刊登廣告之廠商並無一一詳視其內容之必要，自不能單憑告訴人公司及○○公司之產品均曾刊登於臺灣手工具年

鑑一事，即認被告必已知悉告訴人公司之系爭商標存在，並有侵害告訴人公司之系爭商標之故意。

- (二) 原審判決引用關於「回銷」不構成侵害商標權之實務上見解，其案例事實固然係針對「外國廠商甲在外國已註冊取得某類商品之商標，委託我國廠商乙製造該商標商品，直接輸往該註冊商標之國家，而該商標在我國已為另一廠商丙註冊取得同類產品之商標權」之情形，上開實務分別認為該外國廠商甲或我國代工廠商乙並未侵害丙之商標權，而本案則係白俄羅斯商○○公司先在我國取得註冊第 01616629 號「RockForce」商標權，並由其關係企業白俄羅斯商○○公司委託被告之 00 公司代工生產系爭產品，白俄羅斯商○○公司並出具授權書予○○公司，系爭產品製造完成後直接銷往立陶宛、白俄羅斯、俄羅斯等國家，並未在我國市場流通。本案與上開實務見解所指「回銷」的情形不同之處，在於「回銷」係外國廠商在外國取得商標權，在本國並無商標權，而本案白俄羅斯商○○公司係在我國取得商標權，而非在白俄羅斯取得商標權（依被告提出白俄羅斯商○○公司在白俄羅斯註冊取得之「ROCKFORCE」商標權之商標證書暨中譯文，白俄羅斯商係西元 2016 年 9 月 2 日在白俄羅斯提出申請，於 2017 年 7 月 21 日核准註冊，時間已在本案 105 年 7 月 26 日查獲之後，故原審判決認定本案符合上開實務上見解所指「回銷」之情形，尚有誤會），惟就我國代工廠商（○○公司）係單純依外國廠商（白俄羅斯商 00 公司）之指示生產並將外國廠商之商標附標示於產品上，銷往外國，則無二致，○○公司主觀上並非為行銷自己之商品的目的而使用「ROCKFORCE」商標，非屬於商標之使用，使用商標之人應為白俄羅斯商 00 公司或其關係企業白俄羅斯商○○公司，且白俄羅斯商及○○公司均無在我國市場流通之意思，依商標

法之屬地主義原則，應不受告訴人公司在我國註冊取得之商標權之拘束，退步言之，縱認該製造及輸出系爭產品行為係發生在我國境內，且已構成商標權之侵害，亦應由「為行銷之目的」而「使用」商標之白俄羅斯商○○公司負擔侵權責任，而非由代工廠商之被告負擔侵權責任。從而，本院審酌全案證據及相關情節，認為檢察官上開主張，均不足採信。

- 八、 本案檢察官提出之證據，不能證明被告之行為構成商標法第95條、第97條前段之罪，此外復查無其他證據足認被告有公訴意旨所指之犯行，自屬不能證明被告犯罪，原審依刑事訴訟法第301條第1項前段規定，諭知被告無罪之判決，並無違誤。