

109060103 有關「紐力活」等商標權侵害事件(商標法§68、§69)(智慧財產法院 108 年度民商上字第 14 號民事判決)

爭點：非屬商標使用之「回銷」行為如何認定？

系爭商標

紐力活

註冊第 01385383 號

第 005 類：營養補充品、醫用營養品、葡萄糖胺營養補充品、中藥、西藥、維生素、……、隱形眼鏡用溶液、敷藥用材料、填牙材料。。

註冊第 01403659 號

第 032 類：汽水、果汁、礦泉水、綜合植物飲料、碳酸飲料、運動飲料、可樂、……、啤酒。

相關法條：商標法第 68 條及第 69 條

案情說明

被上訴人主張：其係我國註冊第 1385383 號「紐力活」商標、註冊第 1403659 號「紐力活」商標之商標權人，系爭商標應已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而為知名商標。上訴人與被上訴人同屬保健產品業者，對於「紐力活」為被上訴人註冊之商標，自不得辯為不知，竟未經同意，自 105 年 10 月 30 日起迄今，於其生產之「紐力活砂仁綜合蔬果酵素飲品」等產品使用完全相同或高度近似於系爭商標之「紐力活」文字，造成相關消費者產生混淆，自有違反商標法第 68 條第 2、3 款之情形，爰依商標法第 69 條第 1 項、第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款等規定提起本件訴訟等語。。

上訴人抗辯以：其係接受外國廠商委託，以在外國取得之註冊商標指定加工製造之商品並輸出予原委託人之行為，為實務上所肯認「回銷行為」之樣態，並非「商標之使用」，不應受商標法第 5 條之規範，自無侵害商標權之情形。上訴人為中國大陸註冊第 11722168 號「紐力活」商標之商標權人，並授權予中國大陸公司使用，上訴人於 106 年經下訂生產「紐力活綜合植物固體飲品」，並全數回銷中國大陸販售。故上訴人受中國大陸公司委託生產之系爭商品回銷中國大陸，並無於臺灣地區流通，非屬「商標之使用」，不應受商標法第 5 條之規範，自無侵害系爭商標權之情形等語。

判決主文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

<判決意旨>

一、上訴人使用相同或高度近似於系爭商標之「紐力活」文字於系爭商品，有致相關消費者混淆誤認之虞：

上訴人自承系爭商品在臺灣製造時，有標示「紐力活」（「紐」或為簡體字）之商標於包裝上；系爭商品均由上訴人印刷「紐力活」商標並標示後出口；上訴人於 106 年 9 月受中國大陸公司下訂並於臺灣生產「紐力活綜合植物固體飲品」，並於 106 年 10 月 5 日全數由臺灣出口回銷至中國大陸販售；上訴人復於 107 年 8 月 14 日受公司下訂並於臺灣生產「紐力活砂仁綜合蔬果酵素飲品」等產品均標示「紐力活」商標並出口完畢等情。是上訴人自承系爭商品於包裝上或商業訂單上均有標示與系爭商標相同高度近似之「紐力活」文字，上訴人亦自承兩造商品都是強調類似之保健食品等語，相關消費者

易誤認為係被上訴人所製造銷售或與被上訴人間有授權等關連關係，致生混淆誤認之虞。

二、上訴人有使用系爭商標之侵害商標行為：

(一)按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品」，商標法第 5 條第 1 項第 1、2 款定有明文。接受他人委託代工，至少有將代工商品銷售給委託人的目的，不能說銷售給委託人就不算是為行銷之目的。上揭條文所規定的「為行銷之目的」，並沒有規定要為誰行銷之目的，無論是為自己行銷，或為他人行銷，解釋上都包括在內。次按未經商標權人同意，為行銷目的，於類似商品使用相同於註冊商標之商標；於同一或類似商品，使用近似於註冊商標之商標者，為侵害商標權，同法第 68 條第 2、3 款亦有明定。

(二)上訴人與被上訴人均為製造銷售健康食品業者，係屬競爭同業，被上訴人早於 98 年 11 月 16 日及 99 年 4 月 1 日獲經濟部智慧財產局核准註冊取得系爭第 1385383 號、第 1403659 號「紐力活」商標，上訴人自不得諉為不知，竟向中國大陸工商行政管理總局申請於 103 年 4 月 14 日搶註取得第 11722168 號「紐力活」商標，使用於相同或類似之商品，後再以該商標授權予中國大陸二公司使用，該二公司向上訴人訂貨為由，由上訴人公司於臺灣製造標上「紐力活」商標，輸出至中國大陸予該二公司銷售，因臺灣鄰近中國大陸，兩岸人民往來密切，其商品經由中國大陸網路廣告銷售，臺灣地區消費者亦容易經由網路購得，致誤認為被上訴人所製造銷售或與被上訴人間有授權等關連關係者，而有混淆誤認之虞，此應係上訴人知悉被上訴人已在臺灣註冊取得系爭「紐力活」商標，其無法在臺灣取得相同或近似之商標註冊，以生產相同或類似產品，而採取之迂迴脫法行為，此與上訴人

所舉一般單純 OEM 代工廠商本身並未註冊取得商標，單純依委託人指示使用商標者不同。

- (三)上訴人自承製造系爭商品標上「紐力活」商標輸出予中國大陸公司銷售，應屬為行銷之目的而將系爭商標使用於系爭商品或其包裝容器，並予以輸出，自有違反商標法第 5 條、第 68 條第 1、2 款之規定，且上訴人對於系爭商標之存在及不應予以侵害，縱無故意，亦有重大過失。上訴人所辯尚無可採。