

110020104 有關「FORCE」商標權侵害事件(商標法§5、§69Ⅲ)(智慧財產法院 109 年度民商上字第 10 號民事判決)

爭點：代工廠商受委託製造商品是否屬商標使用及其故意過失之認定？

系爭商標（附圖 1、2）



註冊第 01510194 號

第 006 類：金屬製鎖具；金屬工具柄等商品。

第 007 類：動力手工具；工業用刀具等商品。

註冊第 01057354 號

第 008 類：手動手工具。

系爭商標（附圖 3、4）



註冊第 01133655 號

第 006 類：工具箱；工具置放盤等商品。

註冊第 00138051 號

第 035 類：五金及手工具零售服務。

系爭商標（附圖 5）



註冊第 00685913 號

第 007 類：車床；氣動手工具等商品。

系爭商標（附圖 6）

FORCE

註冊第 00673021 號

第 084 類(舊法):起子;扳手等商品。

系爭商標（附圖 7）

AIR FORCE

註冊第 01735349 號

第 008 類：手動手工具；工具帶等商品。

相關法條：商標法第 5 條及第 69 條第 3 項

案情說明

上訴人主張略以：上訴人受 AVT 公司之委託，並依其提供之繪製圖示生產其上有 ROCKFORCE 商標之手工具，且因信任 ROCKFORCE 商標在我國註冊在案，且該公司出具中華民國及國外 ROCKFORCE 之商標註冊證及證書，因而接受該廠商訂單，將受委託製造之商品全數運交國外，並交付國外廠商而於當地販售，非內銷於臺灣，亦無產品流入臺灣之國內市場。上訴人僅為代工廠商，依指示為他人附加「ROCKFORCE」標示之行為，並單純將產品運回有商標權所在國之行為，均非使用商標行為。AVT 公司有使用「ROCKFORCE」商標之權利，且其係在白俄羅斯共和國使用，自不受在我國註冊取得之系爭商標權之拘束。

被上訴人上訴答辯部分：上訴人係在我國境內生產製造系爭產品，上訴人除在我國境內將商標用於商品外，且在我國境內持有侵權商品。無論上訴人販賣行為之相對人究竟為何國之人，上訴人之販賣行為均係發生在我國境內，應受我國商標法之拘束及

規範。上訴人將載有相同或相似被上訴人「FORCE」商標之「ROCKFORCE」商品在臺灣境內持有、販賣，並自臺灣境內輸出至境外，自屬商標法第 5 條「使用商標」行為。且上訴人以自己名義，委託第三人在手工具商品上以鐳射方式張貼商標圖樣之行為。上訴人委託他人製造並張貼商標 Logo，明顯構成商標使用。上訴人將其所產製之侵權產品在我國境內持有、販賣及輸出之行為，除構成商標法第 97 條之犯罪行為外，亦構成商標民事侵權。

判決主文

原判決不利於上訴人部分廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

〈判決意旨〉

一、所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此，被上訴人應舉證證明上訴人有行銷商品之目的，並有標示系爭商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，始可認定上訴人使用「ROCKFORCE」文字行為，符合商標之使用要件，而應受我國商標法規範。

二、AVT 公司為上訴人代工系爭產品之委託人：

(一)美商·AZ 投資有限責任公司於 102 年間在我國註冊取得第 01616629 號「RockForce」商標權，指定使用於手工具、鑿子；……；扳手等商品，商標權期間自 102 年 12 月 16 日起至 112 年 12 月 15 日止，嗣 AZ 公司前於 103 年 4 月 11 日將商標權移轉予 AVT 公司，有中華民國商標註冊證、智慧局 103 年 5 月 23 日函、商標權移轉登記公告在卷等事實。而 AVT 公司負責人為白俄羅斯商 TD 公司之總經理，故 AVT 公司與 TD 公司為關係企業公司。

- (二)AVT 公司自 103 年底下單委託上訴人廖○○經營之上訴人雷歐工具公司製作系爭產品，並銷往立陶宛、白俄羅斯及俄羅斯等國家。上訴人依據 TD 公司所提供之圖說及規格，製作系爭產品並附加「ROCK FORCE」商標圖樣。
- (三)AVT 公司於白俄羅斯之 ROCKFORCE 商標，其申請日期 2014 年 11 月 21 日，註冊日期 2016 年 1 月 14 日。而依馬德里議定書(Madrid Agreement)第 9 條之約款，並以 ROCKFORCE 商標註冊於大陸地區、伊朗、哈薩克及俄羅斯，商標註冊日期為 2015 年 9 月 23 日。準此，AVT 公司前委託上訴人代工系爭產品，上訴人嗣於 2016 年 7 月 26 日遭搜索扣押，AVT 公司於 2016 年 7 月 26 日前為我國與外國商標權人，其委託上訴人製造系爭產品期間為商標權人。上訴人信任白俄羅斯商 AVT 公司為商標權人，故接受 AVT 公司訂單，並將受委託製造之系爭產品，全數運交國外與交付國外廠商，並於當地販售。是系爭產品銷售於國外市場，未於我國境內銷售。

三、上訴人行為不受我國商標法規範：

- (一)商標之保護採屬地主義原則，是商標有無識別性，應以我國相關消費者之立場為準基。且判斷商標是否達著名程度，係以國內相關事業或相關消費者為據。準此，我國商標法係為保護我國之商標權人及我國之相關消費者，系爭產品均依白俄羅斯 AVT 公司之指示輸出於國外，並未於我國境內銷售，我國之相關消費者實無混淆誤認之可能性。
- (二)因代工廠商於製造商品時，係依指示為他人附加商標標示，代工並非屬使用商標行為。委託製造之外國公司固有以行銷目的而使用商標行為，惟其在域外使用，基於商標屬地主義原則，並不受我國商標法之拘束。查上訴人依白俄羅斯商 AVT 公司指示於系爭產品附加「ROCKFORCE」標示，上訴人附加標示之目的，其並非基於行銷之目的，而以「ROCKFORCE」商標圖樣表彰上訴人之商品。

(三)上訴人並未行銷其商品，其係為白俄羅斯商 AVT 公司代工系爭產品，而依該公司指示附加該公司於白俄羅斯使用之商標。準此，上訴人僅為代工廠商，其於製造系爭產品時，依指示為他人附加「ROCKFORCE」標示，並將系爭產品運送至商標權所在國白俄羅斯，上訴人之行為非使用商標行為。況 AVT 公司有使用「ROCKFORCE」商標之權利，且係在白俄羅斯使用與行銷系爭產品，基於商標屬地主義原則，自不受在我國註冊取得之系爭商標權所拘束，上訴人之代工行為非屬商標使用之範圍，不適用我國商標法規定。

四、兩商標有使我國相關消費者發生混淆誤認之可能：

縱系爭商標無多角化經營之情形，兩商標行銷方式與行銷場所之重疊性低，且「Rock Force」商標申請人為善意。然兩商標近似程度高，且指定使用於同一與類似商品，系爭商標有識別性，兩商標於我國境外有實際混淆誤認之情事，相關消費者對系爭商標較為熟悉。準此，我國相關消費者仍有可能誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之來源，而有發生混淆誤認之可能。

五、上訴人無過失或故意：

(一)系爭商標非著名商標：

被上訴人之系爭商標未曾經主管機關或司法機關認定為著名商標，且上訴人未與被上訴人有往來或接觸之交易情事，是被上訴人之商標非屬著名商標，是上訴人抗辯其不知被上訴人之系爭商標，並非無據。不能單憑被上訴人及雷歐工具公司之產品，均曾刊登於臺灣手工具年鑑，遽認上訴人知悉被上訴人之系爭商標存在，並有侵害被上訴人之系爭商標之故意或過失。準此，系爭商標未達著名程度，被上訴人未舉證證明有過失或故意侵害系爭商標，上訴人不具故意或過失侵害系爭商標之主觀要件。

(二)上訴人有信賴委託廠商之事實：

1. 衡諸社會交易常情，上訴人前接受代工訂單時，依其認定該白俄羅斯商具有我國之商標註冊及外國之商標註冊在案，上訴人有相當合理之信賴基礎，足認代工產品未侵害系爭商標。
2. AVT 公司之註冊第 01616629 號「RockForce」商標自 102 年 12 月 16 日獲准註冊，AVT 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。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「Rock Force」商標之註冊應予撤銷處分等語。惟此商標評定處分屬事後發生之事實，並非上訴人接受代工委託時所可預見。
3. 兩商標雖有可能致我國相關消費者產生混淆誤認之虞，惟上訴人係受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 AVT 公司前在我國取得「RockForce」商標，縱所交付之圖說與「RockForce」商標圖樣，在構圖、字體大小、設色有所不同。因上訴人雷歐工具公司係代工廠商，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之商標圖樣及相關行業之品牌標識，未必有詳細認識及全盤瞭解，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。倘課以代工廠商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。準此，兩商標雖可能致我國相關消費者產生混淆誤認之虞，然上訴人僅為代工廠商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，遽認上訴人具有侵害系爭商標之過失或故意。

六、綜上所述，上訴人為受白俄羅斯商委託製造系爭產品之代工廠商，其於系爭產品使用「ROCK FORCE」文字之行為，除不構成商標使用之範圍外，亦無故意過失之主觀要件，不構成侵害系爭商標。