

# 論台灣與大陸地區商標使用 與回銷行為

楊明勳\*

柯志諄\*\*

## 壹、前言

企業市場行銷與商標使用關係密切，商標除可以表彰商品或服務的來源外，商標權已成為現代企業重要的無形資產，依我國商標法第2條規定：「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」可知我國對於商標權之保護與世界各國立法例相同，均採註冊保護及屬地主義原則，藉由商標或標章之註冊，使權利人得以專用其註冊的商標或標章，並排除他人未經同意而有損害其權益的使用行為。並且，商標權人在一國註冊登記而取得之商標權，除著名商標或標章外，原則上僅在該國領域內受到保護，不得在該國領域以外主張商標權。然而，隨著國際產業分工與國際貿易之普及發達，商標專用權人授權他人生產製造附有商標之商品，於不同國家間交易，已成為現今國際社會經濟活動之常態，諸如「真品平行輸入」、「代工回銷」是否侵害已於我國登

記註冊商標之權利，而應負擔商標侵權之民、刑事責任，已成為台灣以委託製造或代工製造產業關注的重要議題，尤其台灣與大陸間貿易往來互動頻繁，相關議題亦應運而生，值得本文探討。

關於商標使用與回銷行為衍生的法律問題，本文將藉由最近智慧財產法院108年度民商上字第14號民事判決為起點，回顧過去司法實務對於「我國商標專用權保護範圍是否及於大陸地區」、「回銷行為」之意見進行探討，並討論與「回銷行為」定義相類似情況能否比附援引，進一步提出本文看法。

## 貳、智慧財產法院108年度民商上 字第14號民事判決

### 一、案例事實

台灣衍比斯股份有限公司（下稱衍比斯公司）係台灣地區註冊第1385383號「紐力活」（下稱系爭商標）商標權人。衍比斯公司所生產之「紐力活葡萄糖胺液」最為著

\* 本文作者係執業律師

\*\* 本文作者係執業律師

名，衍比斯公司於網站、廣告宣傳品及商品上積極使用系爭商標。被告台灣統芳生物科技股份有限公司（下稱統芳公司）與衍比斯公司同屬保健產品業者，統芳公司為大陸註冊第11722168號「紐力活」商標之商標權人，於大陸地區授權大陸南京新成養生生物科技有限公司（下稱新成養生公司）、鄭州文苑堂生物科技有限公司（下稱文苑堂公司）使用，新成養生公司於民國（下同）105年1月1日起，至106年12月31日止為有權使用上開商標，統芳公司於106年9月受新成養生公司下訂於臺灣生產「紐力活綜合植物固體飲品」，並於106年10月5日全數銷往大陸地區供新成養生公司販售；文苑堂公司於107年8月1日起，至112年7月31日止為有權使用上開商標，統芳公司與文苑堂公司簽署產銷合同，統芳公司依該合約受文苑堂公司委託生產「紐力活砂仁綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活山藥綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活金銀花綜合酵素飲品」商品均全數回銷大陸地區供文苑堂公司販售。

## 二、衍比斯公司之主張

衍比斯公司係我國註冊第1385383號「紐力活」商標（指定使用於營養補充品等商品，使用期間自98年11月16日至108年11月15日止）、註冊第1403659號「紐力活」商標（指定使用於汽水等商品，使用期間自99年4月1日至109年3月31日止（以下合稱系爭商標）之商標權人。被上訴人於產品及網站、廣告宣傳品及商品上積極使用系爭商標，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。統芳公司於81年即已成立，亦

有申請相當數量之商標，且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」、「紐力活山藥綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活金銀花綜合蔬果酵素飲品」、「紐力活綜合植物固體飲品」、「紐力活响适綜合植物固体饮品」、「紐力活夕享綜合植物固体饮品」、「紐力活曦肴綜合植物固体饮品」等產品（下稱系爭商品），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，誤以為上訴人所製售之飲品係源自於被上訴人，或被上訴人與上訴人二者間有授權等關係，自有違反商標法第68條第2、3款之情形。

## 三、統芳公司之主張

統芳公司主張係受新成養生公司、文苑堂公司委託生產之系爭商品回銷大陸地區，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。又新成養生公司、文苑堂公司既有使用「紐力活」商標之權利，其亦於大陸地區使用，鑑於商標屬地主義之原則，自不受衍比斯公司在我國註冊取得之系爭商標之拘束。

## 四、判決理由

衍比斯公司與統芳公司均為製造銷售健康食品業者，係屬競爭同業，衍比斯公司早於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，統芳公司自不

得諉為不知，竟向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，後再將該商標授權予大陸文苑堂公司、新成養生公司使用。該二公司後向統芳公司訂貨為由，由統芳公司於臺灣製造產品並標上「紐力活」商標，輸出至大陸予該二公司銷售。因臺灣鄰近大陸，兩岸人民往來密切，其商品經由大陸網路廣告銷售，臺灣地區消費者亦容易經由網路購得，致誤認為係衍比斯公司所製造銷售或與衍比斯公司間有授權等關係者，而有混淆誤認之虞，此應係統芳公司知悉衍比斯公司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，此與統芳公司所舉一般單純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。統芳公司自承製造商品並標上「紐力活」商標輸出予大陸新成養生公司、文苑堂公司銷售，應屬為行銷之目的而將系爭商標使用於商品或其包裝容器，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，且統芳公司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。

### 參、侵害商標權之民、刑事責任與商標法第5條「商標使用」解釋

一、由於我國商標法採註冊主義及屬地主義，故商標專用權是否受到商標法之

保護，原則上應視有無在我國合法註冊登記。然而，若外國商標專用權人並未於我國註冊登記取得商標專用權，而相同或類似之商標卻已被他人在我國註冊登記，並使用於相同或類似之商品，則常發生是否侵害商標專用權之爭議。

二、我國侵害商標權之民事責任規範於商標法第68條「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」、刑事責任規範於商標法第92條：「未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」由前揭商標法第68條、第92條文義可知，均係以「使用商標」之行為為構成要件。

三、而所謂商標之使用，依照商標法第5條

規定，係指以「行銷之目的」，且具有第1項各款<sup>1</sup>使用商標之行為，並須足使相關消費者認識其為商標。茲就各要件分別簡述如下：

(一) 主觀上以行銷目的而使用商標

所謂「行銷之目的」應指基於商業交易之目的，向市場促銷或銷售商品或服務，且商標法100年6月29日修法理由亦明示此「行銷之目的」所指應類似與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement) 第16條第1項<sup>2</sup>所稱交易過程 (in the course of trade) 之概念。我國過往實務多數判決延續商標法修法理由，認為我國現行商標法第5條所指之「行銷之目的」內涵與「交易過程」相同，應

係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案之行為加以客觀判斷。<sup>3</sup>

(二) 客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標

商標主要功能在於識別商品或服務來源，使用時自應使相關消費者認識其為商標，若僅作為商品或服務本身相關說明之使用，即無法成為區別不同商品或服務來源的識別標識。

(三) 需有使用商標之行為

依商標法第5條第1項所例示的使用方式，包括將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或商標

註1：商標法第5條第1項：「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。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」。

註2：與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement) 第16條第1項，原文為：「The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.」

註3：最高行政法院105年判字第394號行政判決：「『行銷之目的』內涵實則與『交易過程』 (in the course of trade) 相同，應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否有『行銷之目的』而構成商標使用，仍應依具體個案之行為加以客觀判斷，現行實務亦採『行銷之目的』即係『交易過程』之說法」。相類似判決有最高行政法院107年判字第301號行政判決、最高行政法院109年判字第670號行政判決等。

用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標等情形。

四、在受委託代工或自行製造並出口之情況下，外觀上應具有商標法第5條第1項第1款「將商標用於商品」及第2款「輸出附有商標之商品」之客觀行為。惟如在製造商品後將全數商品運往委託人或製造人具有商標專用權之國家，且無將製造之商品流入我國國內市場，主觀上是否有「行銷之目的」則非無討論之餘地。

#### 肆、於大陸地區侵害我國商標權是否構成侵害商標權之民、刑事責任

查智慧財產法院108年度民商上字第14號民事判決事實涉及大陸地區之商標權使用，首應探究者，為如臺灣廠商於大陸地區取得相同或近似「其他商標權人於我國註冊商標」之商標專用權，並於大陸地區製造、使用，是否應負我國商標法之民事侵權責任或刑事責任，換言之，我國商標權註冊保護領域是

否及於大陸地區？對此，我國實務判決曾有不同看法。

採肯定見解者認為，依照臺灣地區與大陸地區人民關係條例第2條第2款規定：「大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。」並依同條例第75條規定：「在大陸地區或在大陸船艦、航空器內犯罪，雖在大陸地區曾受處罰，仍得依法處斷。但得免其刑之全部或一部之執行。」大陸地區現在雖因事實上之障礙為我國主權所不及，但在大陸地區犯罪，仍應受我國法律之處罰。

採否定見解者則認為，世界各國對於商標權之保護，均採註冊保護及屬地主義原則，即商標權人在一國註冊登記而取得之商標權，除著名商標或標章外，原則上僅在該國領域內受到保護，不得在該國領域以外主張商標權。依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第40條第1項規定：「輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品，以進口論」，及兩岸均加入世界貿易組織（WTO）成為該組織之會員等情，足認臺灣地區與大陸地區分屬不同之政治、經貿實體，故依我國商標法註冊之商標，其商標專用權之範圍，應限於我國統治權效力所及之台澎金馬地區，不及於大陸地區。<sup>4</sup>

上述爭議，經司法院104年度「智慧財產法

註4：智慧財產法院103年度刑智上易字第43號刑事判決：「按世界各國對於商標權之保護，均採註冊保護及屬地主義原則。亦即，商標權人在一國註冊登記而取得之商標權，除著名商標或標章外，原則上僅在該國領域內受到保護，不得在該國領域以外主張商標權。再者，我國目前統治權所及之區域為台澎金馬地區，暫不及於大陸地區，我國及大陸地區各有智慧財產專責機關，掌管商標之註冊及登記事宜，另參諸臺灣地區與大陸地區人民關係條例第40條第1項規定：「輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品，以進口論」，及兩岸均加入世界貿易組織（WTO）成為該組織之會員等情，足認臺灣地區與大陸地區分屬不同之政治、經貿實體，從而，依我國商標法註冊之商標，其商標專用權之範圍，應限於我國統治權效力所及之台澎金馬地區，不及於大陸地區。正因如此，兩岸政府為加強智慧財產權之保護及合作，始有於2010年6月29日簽訂「兩岸智慧財產權保護合作協議」之必

律座談會」<sup>5</sup>「刑事訴訟類相關議題」提案及研討結果第1號明確採否定說<sup>5</sup>，本文亦肯認此見解，認為我國目前統治管轄權所及之區域為台澎金馬，不及於大陸地區。且我國設有經濟部智慧財產局、大陸地區設有國家知識產權局，各具智慧財產專責機關掌管治權範圍內商標之註冊及登記事宜，兩者顯然屬於不同之政治實體，於大陸地區註冊並使用

商標應視為另一國之商標專用權範圍為妥，否則，法律解釋顯然與現實狀況不符，規範意旨無從落實。

## 伍、我國回銷行為之探討

如將大陸地區註冊之商標視為另一國之商

標（惟權利人在台灣取得之專利、商標或植物品種權等，並非自動在中國大陸受到保護，仍須依照中國大陸的法律規定，申請註冊或登記，始受到中國大陸之保護，中國大陸人民欲在台灣取得保護，也須依照台灣相關法律規定申請註冊或登記，有關該協議之說明，詳見智慧財產局網站）。否則，如認為我國商標法得處罰在大陸地區使用我國註冊商標之行為，勢將造成法律秩序之紊亂，且顯然昧於目前兩岸分治之現實。」。

智慧財產法院101年刑智上易字第45號刑事判決：「商標依商標法第二條規定應依法向商標專責機關申請註冊，又商標權係採屬地原則，即在特定國取得之權利，其保護僅侷限於該國之內，故於中國大陸註冊之商標，其商標權保護之範圍，僅侷限於中國大陸，但若他人將中國大陸獲准註冊之商標於我國申請註冊並取得商標權，則受我國商標法之保護（經濟部智慧財產局（94）智商0350字第09480355490號函參照）。另觀諸臺灣地區與大陸地區人民關係條例第四十條第一項規定「輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品，以進口論」，足見依目前之經濟貿易現狀觀之，臺灣地區與大陸地區已屬各別獨立之經貿區域。是以，行銷於中國大陸之商品，自非屬行銷於國內。否則倘認臺灣地區之商標法，足以規範大陸地區之行銷行為，大陸地區之商標法亦足以規範臺灣地區之行銷行為，將使法秩序紊亂，兩岸人民無所適從。」。

註5：司法院104年度「智慧財產法律座談會」<sup>5</sup>「刑事訴訟類相關議題」提案及研討結果第1號

會議日期：民國104年05月05日

座談機關：司法院

法律議題：甲未經乙同意或授權，於大陸地區（香港、澳門除外）使用乙於臺灣申請註冊之商標於相同之商品上，甲是否構成商標法第95條第1項第1款之罪？

討論意見：

甲說：肯定說

按臺灣地區與大陸地區人民關係條例第2條第2款規定：「大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。」又同條例第75條規定：「在大陸地區或在大陸船艦、航空器內犯罪，雖在大陸地區曾受處罰，仍得依法處斷。但得免其刑之全部或一部之執行。」據此，大陸地區現在雖因事實上之障礙為我國主權所不及，但在大陸地區犯罪，仍應受我國法律之處罰，即明示大陸地區猶屬我國領域，並未對其放棄主權，應屬在我國領域內犯罪。商標法第95條係為刑事特別法規定，臺灣地區人民在大陸地區（香港、澳門除外）觸犯該條規定，仍應予以處罰（臺灣臺中地方法院102年度智易字第43號刑事判決）。

乙說：否定說

按世界各國對於商標權之保護，均採註冊保護及屬地主義原則亦即，商標權人在一國註冊登記而取得之商標權，除著名商標或標章外，原則上僅在該國領域內受到保護，不得在該國領域以外主張商標權。再者，我國目前統治權所及之區域為台澎金馬地區，暫不及於大陸地區，我國及大陸地區各有智慧財產專責機關，掌管商標之註冊及登記事宜，另參諸臺灣地區與大陸地區人民關係條例第40

標專用權範圍，我國廠商為自己或他人製造相同或近似「依我國商標法註冊之商標」，惟我國廠商自己或委託製造之人為大陸地區商標權人，並輸出至大陸地區之情況。因商品係於我國「製造」、「輸出」，客觀行為上即係商標法第5條第1項第1、2款之行為態樣，因此落入他人「依我國商標法註冊之商標」專用權之保護範圍。以往於實務上所出現之討論為我國廠商接受外國廠商委託製造，將附加外國廠商他國商標之商品輸出他國（即俗稱「OEM」之模式），是否為使用商標之行為，而應負商標法第68條、第95條之民、刑事責任？我國實務判決以「回銷」或「回銷行為」曾作出之判決見解可分為以下：

一、肯定見解：無行銷之目的，非商標使用之行為

(一) 民國82年6月1日臺灣高等法院花蓮分

院刑事法律專題研究<sup>6</sup>

目前國際間貿易往返頻繁，此等交易型態極為常見，為免除貿易障礙，此種接受外國廠商委託，以其在外國取得之註冊商標指定加工製造之商品，並輸出予原委託人並非行銷，不應受商標法第6條第1項之規範，自毋庸負侵害乙之商標權之刑責。

(二) 臺灣高等法院高雄分院85年度再字第4號刑事判決<sup>7</sup>

所謂「使用」依商標法第6條第1項之規定，係指將商標使用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷而言。申言之，所謂商標之使用，係為表彰自己之商品，保障消費者之利益並防止仿冒，將商標用於商品或其包裝容器之上。行銷於市面，俾購買人或使用人易於辨認，不致誤認為他人商品之謂。ARA公司就「PETTA」商標，既已在沙國取得商標使用權，而其向聯耀公司轉向

條第1項規定：「輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品，以進口論」，及兩岸均加入世界貿易組織（WTO）成為該組織之會員等情，足認臺灣地區與大陸地區分屬不同之政治、經貿實體，從而，依我國商標法註冊之商標，其商標專用權之範圍，應限於我國統治權效力所及之台澎金馬地區，不及於大陸地區。正因如此，兩岸政府為加強智慧財產權之保護及合作，始有於2010年6月29日簽訂「兩岸智慧財產權保護合作協議」之必要（惟權利人在台灣取得之專利、商標或植物品種權等，並非自動在中國大陸受到保護，仍須依照中國大陸的法律規定，申請註冊或登記，始受到中國大陸之保護，中國大陸人民欲在台灣取得保護，也須依照台灣相關法律規定申請註冊或登記，有關該協議之說明，詳見智慧財產局網站）。否則，如認為我國商標法得處罰在大陸地區使用我國註冊商標之行為，勢將造成法律秩序之紊亂，且顯然昧於目前兩岸分治之現實。告訴人主張依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第2條第2款、同條例第75條之規定，大陸地區仍屬中華民國領土，現在雖因事實上之障礙為我國主權所不及，但在大陸地區犯罪，仍應受我國法律之處罰，故被告在大陸地區為侵害我國註冊商標之行為，仍受我國商標法之處罰云云，尚非可採。本件檢察官起訴被告製造、販賣系爭產品之行為，均發生於大陸地區，被告在台灣地區並無任何製造、販賣行為，依屬地主義原則，被告並未侵害告訴人在我國註冊之商標權，自不得以違反我國商標法第95條第3款、第97條之罪名相繩（智財法院103年度刑智上易字第43號刑事判決）。

初步研討結果：多數採乙說。

大會研討結果：多數採乙說（經付大會表決結果：實到人數：20人，採甲說2票，採乙說12票）。

註6：民國82年6月1日臺灣高等法院花蓮分院刑事法律專題研究。

註7：臺灣高等法院高雄分院85年度再字第4號刑事判決。

被告陳豐居訂製PETTA商標之拉釘，又係往其享有商標專用權地區之外國，並非內銷產品，且亦無產品流入國內市場。此種情形，顯係使用其自己享有專用權之商標，且為目前國際貿易極為常見之交易型態。

### （三）智慧財產法院100年度民商訴字第27號民事判決<sup>8</sup>

衡諸ART公司為「ARTEC」商標在杜拜之商標權人，間接委請被告凡事康公司製造飲水機商品後運回杜拜銷售，被告凡事康公司乃依指示於系爭商品附加「ARTEC」標示，其附加標示之目的並非以「ARTEC」表彰被告凡事康公司自己之商品或服務，更無以「ARTEC」行銷之意思，純係為ART公司代工而依該公司指示附加該公司於杜拜使用之商標，從而，應認ART公司為於系爭商品「使用」「ARTEC」商標之主體，被告凡事康公司不過為其手足而已，是被告凡事康公司為一加工廠商，於製造系爭商品時依指示為他人附加「ARTEC」標示之行為，並非使用商標行為。

### （四）智慧財產法院102年度民商上字第18號民事判決<sup>9</sup>

被上訴人桂盟公司為一加工廠商，於製造系爭商品時依法國之商標權人法國OvisLink公司，或西班牙之權利人西班牙傑普生公司之指示，為其等附加OvisLink圖樣之行為，及單純將產品運回有商標權或其他在先權利之所

在國回銷行為，均非基於行銷之目的使用OvisLink商標行為。

### 二、否定說：代工仍具行銷之目的，為商標使用之行為

智慧財產法院107年度民商訴字第39號民事判決<sup>10</sup>：「1.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。2.就算銷售給代工委託人不算有行銷目的，但商標法第5條所規定的「為行銷之目的」，並沒有規定要為誰的行銷之目的，無論是為自己行銷，或為他人行銷，解釋上都包括在內。」。

### 三、小結

綜合以上實務見解，雖有論者認為「回銷」或「回銷行為」應符下列要件：（一）我國廠商受外國廠商委託製造、加工、生產國外廠商附有商標之產品。（二）該外國廠商須依該國法令取得該類產品之商標專用權。（三）生產之產品需全部出口至該外國廠商有商標專用權國家。（四）我國廠商製造、加工、生產之附有商標之產品不得於我國或其他地區有行銷之行為<sup>11</sup>。在符合以上要件之情形下，即認因「回銷行為」沒有行銷之目的，不構成商標使用。惟觀近年智慧財產法院相關見解<sup>12</sup>對於加工廠商是否具有行銷目的之判斷，似以商標法100年6月29日

註8：智慧財產法院100年度民商訴字第27號民事判決。

註9：智慧財產法院102年度民商上字第18號民事判決。

註10：智慧財產法院107年度民商訴字第39號民事判決。

註11：涂瑜政（2000），〈回銷行為與侵害商標專用權構成要件之探討〉，《智慧財產權》，第15期，第97頁。

註12：前揭註10。



修法理由出發，認為由接受他人委託代工之客觀行為觀察，至少具有將代工商品銷售給委託人之目的，而認為具有行銷之目的。

本文認為以往實務見解對於「回銷行為」之認定，目的應是對於國際貿易環境下避免代工廠商動輒陷入商標權侵害風險而對於商標使用所為之限縮解釋，雖無堅強的立論基礎，然就產業面而言，品牌擁有者與產品製造者，在產業分工普遍已成為國際經濟社會的趨勢情形下，顯屬不同商業行為，商品係以市場銷售為主要目的，至於商品的製造或零組件與商品銷售，應屬不同法律行為，不應混同法律評價。我國許多產業係以委託製造為主，從利於我國產業發展之角度，仍認宜以傳統實務見解（即前述之肯定說）為妥，蓋因若將行銷之目的解釋為「接受他人委託代工，至少具有將代工商品銷售給委託人之目的」，對於我國許多接受外國委託代工之OEM廠商而言，將提升面臨侵害他人商標的法律風險。即客觀上受託代工之OEM廠商將製造代工商品與將代工商品出口之行為及單純的外銷行為並無二致，主要差異在於

附加該商標之目的及附加商標之產品使用區域為何，如將接受委託代工亦具有行銷目的認為係商標之使用行為，將使受託廠商除須考量委託廠商之外國商標權外，尚須確認於國內有無相同或近似商標權人，使廠商陷入智財權爭議之高度風險，委託廠商亦可能考量面臨委託代工貨物因商標權侵害爭議而有移往低風險地區代工考量。在現今國際間產業鏈代工委託頻繁之情況下實屬將自身代工量能限縮之緊箍咒。

#### 陸、外國委託廠商非商標權人，我國廠商受委託後於我國製造商品並銷往商標權地區，得否主張非商標之使用行為

惟如在於委託之外國廠商非商標權人之情況，能否主張係受外國廠商委託製造並全數銷往國外，而無使用商標行為。實務判決亦有所爭議。採否定說之見解<sup>13</sup>認為「回銷行為」，乃限定受「外國商標專用權人」的委

註13：台南地方法院90年度訴字第245號刑事判決：「被告乙一再抗辯其乃是受伊朗『Glancos Co.』的委託而使用商標，且產品未在我國銷售，不具意圖欺騙他人的主觀犯意云云。惟查，被告乃專業於化妝品買賣，且明知附圖壹編號2為告訴人商標，並為知名品牌，仍再加以使用，自不能以係受他人委託而認定其無主觀犯意。至於『回銷行為』，乃限定受『外國商標專用權人』的委託之商標使用行為，若非受外國商標專用權的委託，實即係商標法第62條的商標使用與商標法第62條的輸出行為。換言之，若擴張解釋受任何第三外國人委託而使用商標即不違法，將使商標法第63條的規範『輸出』行為喪失意義。」。

智慧財產法院97年度刑智上易字第12號刑事判決：「經詢問被告究竟如何確認菲律賓之『KBJ INTL INC』公司係合法授權生產之廠商，被告答稱：我有去他工廠看到他都有在作此商標的商品，她告訴我絕對可以合法進口，但沒有給我看合法的授權證書。我沒有查，但是他告訴我可以合法進口被告於向案外人賴俊榮訂購衣服時，既知應查證賴俊榮是否取得商標註冊資料，何以前往菲律賓『KBJ INTL INC』公司訂購系爭商品時，未曾查證，即認為該廠商係告訴人合法授權生產之廠商？足證被告辯稱菲律賓『KBJ INTL INC』公司係獲得告訴人授權合法生產系爭冠帽之廠商云云，乃屬卸責之詞，並不足採。」。

託之商標使用行為，若非受外國商標專用權的委託，實即係商標法的商標使用與輸出行為。採肯定說<sup>14</sup>之見解則認為我國代工廠商單純依外國廠商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，與回銷行為情況無二致，主觀上並非為行銷自己之商品的目的而使用商標，非屬於商標之使用。

本文認為如受委託之廠商能證明外國委託廠商曾提供有關商標之權利文件足使國內受託廠商信賴，其餘客觀情況與回銷行為均相同的情形下，則亦應認為受託廠商非為行銷自己商標的目的，並非商標使用。

### 柒、我國廠商即為外國商標權人於我國製造商品並銷往商標權地區得否主張非商標之使用行為

一、我國廠商製造於大陸地區取得商標權之品牌輸出至大陸地區之情況，其態樣除常見接受大陸地區廠商委託製造，將附加大陸地區商標之商品輸出大陸地區外，尚可能出現之態樣有我國廠商自己於大陸地區取得相同或近似「依我國商標法註冊商標」之商標權，於我國製造並於產品上附加其於

大陸地區取得之商標權圖樣後，直接將產品輸出大陸地區。則在此種情況下是能否比附援引主張「回銷行為」即產生疑問。

二、以下以我國司法實務對於「回銷行為」見解<sup>15</sup>，與「我國人民為他國商標權人，自行於我國生產製造後直接輸往其為商標權人之國家，僅在其具有商標權之國家使用」情況，其要件比較如下：

	實務認可之回銷行為	我國人民為外國商標權人之出口至具商標專用權區域行為
於外國取得商標專用權人	外國廠商	我國人民或廠商
行為	製造、加工、生產、出口	製造、加工、生產、出口
生產之產品出口區域	至外國具商標專用權區域	至外國具商標專用權區域
附有商標之產品於我國或其他地區行銷之行為	無	無

註14：智慧財產法院108年度刑智上易字第4號刑事判決：「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00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〇〇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〔見原審卷第109-145頁〕，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見解所指『回銷』之情形，尚有誤會），惟就我國代工廠商（〇〇公司）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，〇〇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。」。

註15：前揭註11。

三、由上表比較可知，兩者之差異僅在於外國商標權人之身分是否為我國人民或廠商，其餘客觀情況並無二致。若外國廠商為外國商標權人委託我國廠商製造並輸出至其具有商標專用權區域，依前揭實務見解可認為因代工者純為製造商品回銷外國目的，並無流入我國域內市場，故無行銷之目的，認非商標之使用行為。從而我國廠商如為外國商標權人於我國製造並全部輸出至其具有商標專用權區域銷售之情形，依平等原則與相同法理，應認非屬商標之使用行為。

四、關於「我國廠商如為外國商標權人，於我國製造並全部輸出至其具有商標專用權區域銷售」之情況有無行銷目的之認定，智慧財產法院101年度刑智上易字第45號刑事判決<sup>16</sup>曾對於我國廠商委託我國另一廠商生產其於大陸地區取得相同或近似於「我國註冊商標」之商標專用權，並全數輸出至大陸地區之情形，是否構成商標法未得商標權人同意於同一商品，使用相同之註冊商標或使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞罪嫌及明知為仿冒商品而輸出罪嫌作出判決，該判決以受託廠商為「回

銷行為」並無以行銷之目的使用商標，而委託廠商（即於大陸地區取得商標專用權之廠商）將製造之商品單純將產品運回有商標權所在國之行為，尚難認係營業之輸出行為，認為均無構成犯罪。由此判決理由觀之，雖並無明確論述委託廠商將製造之商品單純將產品運回有商標權所在國之行為，為何非營業之輸出行為，惟由其結論觀之，應係肯認在「商品全數銷往具商標專用權之地區」情形下，其委託生產及運輸至大陸地區並非商標之使用行為。

五、另智慧財產法院108年度民商上字第14號判決（即本文段落貳所引述之案例），認為統芳公司（我國廠商）雖為大陸地區商標權人，其將大陸地區商標權授權予大陸地區廠商使用，而該大陸地區廠商復再委託統芳公司生產製造商品，並全數輸出至大陸地區，交由該大陸地區廠商在大陸地區銷售，統芳公司係明知衍比斯公司（台灣地區商標權人）於我國已註冊商標，於大陸地區搶註後以迂迴方式使用並出口至大陸地區，認定統芳公司具商標法第5條之行銷目的，構成在台灣地區商標使用行為，應負民事商

註16：智慧財產法院101年度刑智上易字第45號刑事判決：「蓋代工廠製造委託人在國外有合法權益之商標商品，且於生產後全數運往約定之委託人之國家或其指定之其他國家或地區，代工廠此種回銷行為並無以行銷目的使用商標之意思，非商標法上所稱商標之使用行為。至被告林怡秀係欲將委託代工完成之商品全部運回其夫譚天有註冊商標之中國大陸，此為單純將產品運回有商標權所在國之行為，尚難認係營業之輸出行為，是本件亦不能對被告林怡秀論以商標法第八十二條之明知為仿冒商標商品而輸出罪。」。

標侵權責任。惟該判決對於統芳公司，即我國廠商為大陸地區商標權人，商標授權大陸地區廠商，委託統芳公司在台灣製造生產商品後，並全數輸出至大陸地區之行為，能否適用以往我國實務所認定之「回銷行為」未加論述甚為可惜。

## 捌、結論

本文循司法實務對於「商標使用」與「回銷行為」之解釋脈絡，以往司法實務針對「回銷行為」之見解，認為客觀上「委託人為外國商標權人」、「外國商標權人委託」、「代工之商品全數銷往具商標專用權之地區」並無行銷之目的；甚且認為在「委託人非為外國商標權人」之情形，仍可認為無行銷之目的而非商標使用。以往司法實務見解在國際貿易與產業分工的環境下，可避

免代工廠商動輒陷入侵害商標權之風險。蓋我國與國際上商標法均採取商標註冊主義及商標屬地主義，任何國家或地區對於商標之保護本有其地域性，對於外國取得商標權是否具有搶註或其他具異議、撤銷事由之事實，應尊重該國之行政機關或外國法院之判決，如在該外國商標仍屬有效註冊之情況下，且客觀證據並無相關行政、司法爭議時，應將取得外國商標權之情形客觀看待，不應逕認或自行判斷有搶註事實，並以據此推論行為具行銷之目的。尤其本國廠商基於對於外國取得商標權利之客觀事實確信，不論取得該外國或地區之商標係本國人或外國人，只要受委託製造之本國廠商「製造之商品全數銷往具商標專用權之地區」，應認無於我國商標權範圍表彰自己商品之行為，實應等同「回銷行為」，認為非使用商標之行為；否則，將有不當擴大我國商標權效力之疑慮，亦與國際產業分工之現況不符。