102020201 有關「GSKING」等商標侵權事件(修正前商標法§81、§82)（智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 45 號刑事判決）

爭議標的：接受委託代工生產並回銷大陸地區之商品是否構成侵害商標權?
系爭商品/服務：手動扳手用套筒等商品
據爭商標：「GSKING」等商標
相關法條：修正前商標法第 81、82 條

判決要旨

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。

【判決摘錄】

一、本案事實

(一)公訴意旨略以：賴淑慧係佳星工業有限公司（下稱佳星公司）之負責人，林怡秀係金兔工具有限公司（下稱金兔公司）負責人譚天之妻，亦為該公司之員工及全弘利貿易有限公司（下稱全弘利公司）之負責人。賴淑慧明知如原審判決附件(一)、(二)所示之「GSKING」等商標文字、圖像，係商標權人丞德機械精業有限公司（下稱丞德公司）所設計，並向經濟部智慧財產局申請註冊登記，取得於專用期限或延展專用期限內，指定使用於手動手工具、鋸、鉗等商品之商標權，經前開主管機關在網站上公示前開資料，為相關大眾所得查知之商標圖樣，且尚在專用期限內，任何人未經商標權人之同意或授權，不得於同一商品或類似商品，使用相同或近似於此等註冊商標，亦不得將此等使用相同或近似於註冊商標之商品輸出。詎賴淑慧與林怡秀竟基於使用相同註冊商標商品之犯意聯絡，由林怡秀委託賴淑慧代工生產，自民國九十八年三月二十五日起至九十九年五月六日為警查獲之日止，在佳星公司工廠內，使用林怡秀所提供與前開商標相同之圖樣、文字，在相同商品即手動扳手用套筒等商品（下稱仿冒商標商品），並包辦前開商品之刻字、電鍍、印刷、包裝等商標權之使用，進而將製成之仿冒商品交由林怡秀輸出我國境外販售。嗣丞德公司實際負責人謝憲德於佳星公司之衛星工廠發現林怡秀、賴淑慧等使用前開商標，經勸阻無效後，報警持臺灣臺中地方法院法官簽發之搜索票，赴佳星公司工廠搜索查獲，並扣得仿冒商品手動扳手套筒十二萬四千一百十一個、紙盒一萬八千五百個、

包裝機一台。因認被告賴淑慧涉犯商標法第八十一條之未經授權於同一商品使用相同註冊商標罪嫌；被告林怡秀涉犯商標法第八十一條之未經授權於同一商品使用相同註冊商標罪嫌及同法第八十二條之輸出相同註冊商標商品罪嫌。嗣公訴人於原審審理時，變更起訴法條為賴淑慧係涉犯商標法第八十一條第一款、第三款之未經同意於同一商品使用相同之註冊商標罪嫌、未經同意於同一或類似之商品，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，而林怡秀係涉犯商標法第八十一條第一款、第三款之未經同意於同一商品使用相同之註冊商標罪嫌、未經同意於同一或類似之商品，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，及商標法第八十二條之明知為仿冒商標商品而輸出罪嫌云云。

(二)訊據被告賴淑慧、林怡秀固據渠等坦承被告林怡秀有代表金兔公司委由被告賴淑慧經營之佳星公司代工生產扣案之商品之情，惟均堅詞否認有前揭犯行。被告賴淑慧辯稱：被告林怡秀從大陸上海下單給伊，且有提示中國大陸之商標註冊證，伊始為林怡秀代工，伊並未接到告訴人之任何電話或存證信函告知伊有侵害商標權之行為；至被告林怡秀則辯稱：伊自九十一年起使用「GSKINGTOOLS」品牌，伊並未仿冒，且伊委託賴淑慧生產之商品並未在臺灣銷售等語。

二、本案爭點

接受委託代工生產並回銷大陸地區之商品是否構成侵害商標權?

三、判決理由

(一)按外國廠商委託我國廠商甲製造該外商之商標或指定設計圖樣之商品，直接出口輸往該外商之客戶，然因所用之商標或圖樣另有我國廠商乙向中央標準局註冊取得商標專用權，則廠商甲所為，是否有侵害廠商乙之商標專用權，而應負刑責？臺灣高等法院檢察署採否定說，認為商標法第六十二條（舊法，本案被告行為時法為九十二年五月二十八日修正公布之商標法第八十一條第一款、第三款）對侵害他人商標專用權之處罰，以「意圖欺騙他人」為構成要件，題示情形乃該外商使用其自己之商標或圖樣，訂製產品回銷外國，並無侵害我國廠商乙之商標專用權之情形，即與前開處罰之要件不合（法務部（85）法檢(二)字第六二三號、司法院第四期司法業務研究會第二十三則法律問題、第二十二期司法業務研究會第三十九則法律問題研討結論參照）。復按商標法第六十二條第一款之罪（舊法，行為時法為九十二年五月二十八日修正公布之商標法第八十一條第一款、第三款），以於同

一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者為其成立要件。與刑法第二百五十三條之罪以意圖欺騙他人而偽造或仿造已登記之商標或商號為構成要件者不同。所謂「使用」，依商標法第六條第一項之規定，係指將商標使用於商品或其包裝或容器上，行銷國內市場或外銷者而言。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。某甲所代表之外商公司，就「PUMA」商標，既已在該外國取得商標權，而某甲向某丙訂製「PUMA」商標之牛仔褲，又係銷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。某甲之行為，純為訂製產品回銷外國，尚無侵害某乙公司之商標專用權可言，自不負商標法第六十二條第一款（舊法，行為時法為九十二年五月二十八日修正公布之商標法第八十一條第一款、第三款）之罪責」（臺灣高等法院檢察署 85 年座談會研究結論—見法務部公報第一九四期九九頁）。又「外國廠商在外國已註冊取得某類商品之商標，委託我國廠商甲製造該商標商品，直接輸往該註冊商標之外國廠商，而該商標在我國已為另一廠商乙向中央標準局註冊取得同類產品之商標專用權，則甲之行為是否侵害乙之商標專用權？研究意見採否定說，認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，不應受商標法第六條第一項之規範，自毋庸負侵害乙之商標專用權之刑責」（臺灣高等法院法律座談會研討結果、司法院刑事廳研究意見、臺灣高等法院第四期司法業務研究會，均採同一見解—見七十二年十二月刑事法律專題研究(一)第三四八頁）。

(二)再按基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，即為商標法上所謂之商標使用。而商標權基於屬地主義原則，深具地域性，在一國註冊取得之商標權，除著名商標或標章外，原則上在該國領域內享有專用權而不擴及域外（最高行政法院九十九年度判字第五六〇號判決意旨參照）。商標審理既採屬地主義，是我國商標法自應以中華民國目前治權所及之臺澎金馬地區為其適用之領域（最高行政法院九十九年度判字第六三七號判決意旨參照）。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。從而被告林怡秀欲將在臺灣代工完成之商品全部運回中國大陸銷售，自難認係以行銷於國內為目的，併此說明。是以，告訴人主張依中華民國憲法第四條規定，中華民國之領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。而國民大會並未為變更領土之決議，且臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二條第二款更指明，大陸地區係指臺灣地區以外之中華民國領土，揭示大陸地區仍屬我中華民國領土，非屬外國，故於中國大陸行銷商品亦屬行銷於國內云云，與目前現實之政治及經濟貿易現況不合，尚非可採。

(三)本案公訴人起訴意旨係稱被告賴淑慧所製造之仿冒商品主要乃提供予被告林怡秀輸出於我國境外銷售，而遭查獲之所謂仿冒商標商品亦係在被告賴淑慧所經營之佳星公司內，並未在市面上取得，另告訴代理人蕭智元律師於本院言詞辯論期日亦稱本件係在臺灣製造出口，故犯罪地在臺灣云云。經查，本件被告林怡秀之夫譚天已向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局註冊取得「GSKINGTOOLS」之商標權，而金兔公司之負責人亦為被告林怡秀之夫譚天，此有營業登記資料公示查詢在卷可考。而被告林怡秀代表金兔公司委由賴淑慧經營之佳星公司代工而遭警方查扣之商品，其上之商標圖樣均為「GSKINGTOOLS」，業據告訴人代表人謝憲德於原審證述在卷，並有扣案之物品照片在卷可佐。而就被告賴淑慧遭警方查扣之商品觀察，其上之商標圖樣「GSKINGTOOLS」與被告林怡秀出示予賴淑慧有關其配偶譚天在中國大陸所取得之商標註冊證上之商標文字、圖樣完全一致，反觀則與告訴人在臺灣取得之商標權文字、圖樣「GSKING」不符，前者為「GSKINGTOOLS」，後者為「GSKING」，前者為實心文字圖樣，後者為中空文字圖樣，堪認被告林怡秀顯係代表金兔公司委託賴淑慧經營之佳星公司生產其夫譚天在中國大陸享有商標權之商品，而賴淑慧受託代工生產之商品，顯係欲直接輸往該註冊商標之所在國，並未在我國目前實際管轄領域內販售，而公訴人及告訴人就被告所生產之產品是否於我國司法管轄區轄區域內有販售之事實，均未提出任何證據供本院佐參，參酌前揭說明，此種單純在我國境內製造而專供

外銷之商品（實務上稱之為「回銷」），縱使其所標示之商標與在我國境內註冊之商標構成近似或相同，仍應認為並無商標法第八十一條第一款、第三款及第八十二條之明知為仿冒商標商品而輸出罪嫌。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。另告訴代理人指稱被告林怡秀之配偶譚天於中國之商標業經主管機關撤銷一節，經查，該行政爭訟程序目前仍處訴訟繫屬階段，並未確定，對於本案認定並無影響。又縱使案外人譚天之商標經撤銷確定，被告林怡秀於商標尚處有效期間所為之委託代工生產行為，以及賴淑慧之生產行為，仍應認為並非商標之使用行為而無上開法律規範之適用，併予敘明。

四、判決結果

原審諭知被告賴淑慧、林怡秀無罪之判決，經核尚無違誤。

上訴駁回。