

回銷行為與侵害商標專用權 構成要件之探討

涂榆政 撰

目 錄

- 一、前言：何謂「回銷」？
- 二、侵害商標專用權之刑事規定及構成要件
- 三、我國實務對「回銷」行為有無違法之見解整理
- 四、檢討與建議

一、前言：

外銷，一向是台灣賺取外匯的利器，但外銷依據其態樣，至少可區分為二，一種是台灣廠商以自有品牌直接將產品輸出國外行銷；另一種則是更加普遍的台灣廠商接受委託製造，再以外國廠商品牌輸出國外，即俗稱的「OEM」，本文將討論的「回銷」行為即屬於此種委託加工外銷之範疇，若再精確定義此種回銷行為，即是指台灣的製造廠商接受外國廠商委託製造或加工使用特定商標之商品，再出口於該委託廠商之國家。

然而由於外銷市場競爭激烈，大多數中小企業及廠商只盼能取得外銷訂單獲取利潤，往往在未釐清是否有任何智慧財產權之問題時，即接單，在正常情形下，台灣廠商並不會遇到

任何法律上的問題，但是隨著智慧財產權意識的抬頭，外銷行為中的各種智財權爭議事件也日益增多，其中商標侵權爭議更占多數，故有探討之必要。

由於我國商標法採註冊主義及屬地主義，所以商標專用權是否受到商標法之保障，原則上端視有無在我國合法註冊登記，然而在前述的「回銷」行為中，如果該外國廠商委託我國業者生產之商標商品已經該外國廠商在我國註冊登記取得商標專用權，則應不致滋生爭議，但若該外國廠商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為我國或他國廠商在我國註冊登記使用於相同或類似之商品，則常發生是否侵害商標專用權行為之爭議，簡言之，由於製造商

標商品之行爲地發生於我國境內，而在工廠生產包裝或甚至於出口報關的過程中，國內商標專用權人如果主張其商標專用權受到侵害，而依商標法第六十二條及第六十三條之規定，訴請檢察機關或司法警察機關取締上開「回銷」行爲之生產廠商，往往造成製造廠商之損失及爭端。

然而，「回銷」與商標法之關連性何在？「回銷」行爲是否屬侵害商標專用權之犯罪行爲？我國司法實務界的見解爲何？凡此，均值得我國業者加以重視與瞭解，但國內目前幾乎沒有這類文章可供參考，也形成本文寫作的動機與目的。

二、商標法就侵害商標專用權之刑事規定：

在討論「回銷」行爲是否違反商標法之前，實有必要先將商標法第六十二條及第六十三條所規定之仿冒商標罪之構成要件概述如下：

(一) 商標法第六十二條之侵害他人商標專用權罪：

本條規定「意圖欺騙他人，有左列行爲者，處三年以下有期徒刑……」，故可知其主觀構成要件爲故意及意圖欺騙他人，而該條所規範之犯罪行爲（即客觀構成要件），則可區分爲以下二者：

1. 「使用」相同或近似於他人註冊商標之圖樣於同一或類似商品之行爲。
2. 於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布之行爲。

由上開之行爲第一點中，可發現客觀構成要件中，行爲人須有使用商標之情形，而何謂「商標之使用」？依同法第六條第一項規定：「本法所稱之商標之使用，係指爲行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。」就其字面上之意義，可知商標之使用，必須於特定商品或有體物上標示商標，且基於行銷之目的，使衆人週知。學者周慧芳就商標專用權之運用認爲必需有積極及合理之使用，所謂積極之使用，即須將標示商標之商品行銷於國內市場或外銷之行爲，始構成商標之使用。倘「僅將黏附商標之商品存封於倉庫，並未陳列銷售，雖事實上使用商標，但卻不符合法律上之使用意思（註1）。」

(二) 商標法第六十三條之販賣仿冒商標之商品罪：

本條規定「明知爲前條之商品，

註1：請見周慧芳等合著，「智慧財產權入門」第104頁，月旦出版社。

而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑……」，故可知其主觀構成要件為明知為侵害他人商標之商品，而客觀構成要件則為販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入之行爲。

而回銷行爲中，因行爲人之行爲係製造商標商品，故與商標法所稱使用之定義相符；另一方面，由於回銷行爲之另一行爲係將其所製造之商品出口銷售至他國，亦與輸出之定義相符，故在客觀構成要件上似與商標法第六十二條及第六十三條規定之客觀構成要件該當，然而回銷行爲究竟有無違反商標法第六十二條及第六十三條之規定？茲將我國行政及司法機關之見解及判決整理如下：

(一) 經濟部智慧財產局：

針對回銷問題，經濟部智慧財產局（即前中央標準局）曾於民國七十二年七月二日以(72)台商現字第 20764 號函稱：「……如果國內廠商接受未於我國取得註冊商標之訂單（該訂貨者於國外取得註冊商標）製造相同或近似我國註冊商標之同類產品後回銷該國之訂貨者，此項行爲應非商標法第六條第一項（舊法）所稱之外銷，按目前國際間貿易往來頻繁，類似上述交易形態極為常見……此項產品回銷之情形，不視為商標法第六條第一項

所稱之外銷，以利業務推展（註2）。」

由此函文中，可知智慧財產局認為回銷行爲不應視為商標之使用，然因該函文並未釐清外銷與回銷之區別，亦未說明何以回銷行爲得不視為商標法第六條所指之使用。雖然能體會智慧局為維護我國外銷業務推展之苦心，但上開函文在欠缺進一步分析，似亦僅能代表部分行政機關對此一問題之態度。

(二) 司法院座談會（註3）：

而司法院七十二年九月十八日舉行之第四期司法業務研究會及八十二年六月一日舉行之第二十二期司法業務研究會中，曾兩度分別針對「回銷」行爲是否構成侵害商標專用權等問題分別作出研究意見，茲將兩次提出討論之案例大意摘錄如下：

「某外國廠商在台灣分公司之代表人某甲，該公司已於其國家註冊取得某類商品之商標專用權，今委託我國廠商丙製造該商標商品，直接輸往該註冊商標之外國廠商，而相同或近似於之商標在我國已為另一廠商乙註冊取得同類產品之商標專用權，今乙廠商報警於丙廠商之工廠查獲該商標商品，則問某甲及某丙廠商之製造行爲是否侵害乙廠商之商標專用權？」兩次會議之研究意見大致相同，其中採肯定說者（即認為某甲之行爲及某

丙廠商之製造行為已侵害乙廠商之商標專用權)所持理由為「商標法之立法目的係為保障商標專用權,且採註冊主義及屬地主義,並以保護本國註冊之商標為主」,而認甲廠商雖受外國廠商委託製造商標產品,「但外國廠商並未在我國註冊取得商標專用權,自無權利於我國使用與乙廠商相同之商標專用權,故甲廠商之行為已構成犯罪,自應成立商標法第六十二條之罪,該批產品究銷往外國,亦無解於其犯罪之成立」。

但多數與會之法官則採否定說,即認為甲廠商之行為不構成犯罪,而所持理由則為「按商標法第六十二條第一款之罪,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……所謂『使用』,依商標法第六條第一項(舊法)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或容器之上,行銷於市面,俾購買人或使用人易於辨識,不致誤認為他人之商品之謂……某甲向某丙訂製「PUMA」商標之牛仔褲,意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……為國際貿易極常

見之交易形態……某甲之行為純為訂製產品回銷外國,應無侵害某乙商標專用權之問題。」及「目前國際貿易往返頻繁,此等交易型態(回銷)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,自無庸負侵害商標之責任。」

前開司法院兩次座談會之最終研究意見均否定說,綜合其理由無非認為商標法所謂「商標之使用」僅限於在我國國內以行銷為目的所產生之行為,倘非為於我國國內行銷,則應非屬使用,自不生侵害商標專用權之問題。但觀諸商標法第六條之規定並未明指行銷之行為限於我國國內市場,且參諸同法第六十三條,亦同時將意圖販賣而輸出或輸入侵害商標專用權商品之行為列為規範對象,故司法院前開座談會所持之理由「輸出予原委託人非行銷」似不無存在討論之空間。

(三) 台灣高等法院高雄分院八十五年度再字第四號判決及高雄地檢署八十八年度偵字第一〇二四九號不起訴處分書(註4、5):

台灣高等法院高雄分院及高雄地檢署就相同之案例,均持與司法院座談會研究意見相同之見解,即「商標之使用,係指『為行銷之目的,將商

標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布』，此為商標法第六條所明文，而意圖欺騙他人，於同一商品或類似商品，使用相同或近似他人註冊商標之圖樣，應構成同法第六十二條第一款之罪，惟查所謂商標之使用，係指為表彰自己之商品，保護消費者之利益，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，俾購買人或使用人得易於辨識，不致誤認為他人商品。從而接受外國委託，以外國廠商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，此種國際貿易極為常見之交易類型，易言之，該商品既回銷該外國委託人，並非於我國內市場銷售，而該委託人於其本國市場，本即有商標使用權，其行銷並無侵犯我國商標專用權人之商標專用權，是此種回銷情形，不得認係商標法第六條所稱之行銷，自勿庸負同法第六十二條之侵害商標專用權之刑責。」

(四) 最高法院七十七年台上字第一一三六號判決（註6）：

最高法院曾就類似於前述案例，依七十七年度台上字第一一三六號作出判決，雖然該判決理由做出與司法院座談會相同之結論，即回銷行為並無侵害商標專用權之問題，但觀其判決理由雖亦援引前開智慧財產局之函

釋，認為回銷行為非屬侵害商標專用權之行爲；實際上據以判決被告無罪之理由實為認定被告因受外國廠商之授權，生產之商品全部出口至外國，就侵害他人商標專用權並無「犯意」。

雖然持相同之結論，但最高法院此一判決正確必指出回銷行為不觸犯商標法第六十二條之罪之主要理由，即欠缺主觀構成要件一意圖欺騙他人之故意。

(五) 法務部座談會（註7）：

八十五年三月一日舉行之法務部暨所屬機關法律座談會結論就類似問題亦指出回銷行為不構成商標法第六十二條之罪，但其所持理由似與前開司法院座談會研究意見有間，而與前開最高法院判決理由近似，即認為「商標法第六十二條對於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，即與前開處罰要件不同。」

四、檢討與建議：

綜合目前實務之見解，無論所採客觀構成要件不符或主觀無犯意等說法，均認為該等行為不觸犯商標法之刑罰規定。但值得注意的是並非所有類似之「回銷」行為均無侵害商標專用權之問題，根據前開實務見解，應可整理出要符合「回銷」之行為，必

須至少要有以下幾項要件，始無侵害我國商標專用權人權利之問題：

- (一) 國內廠商受本國貿易商或外國廠商委託製造、加工或生產外國廠商之商標產品。
- (二) 該外國廠商必需於該國依法取得該類產品之商標專用權且其專用權並未逾專用期間。
- (三) 國內廠商生產所有該類產品必須全部出口至該國。
- (四) 國內廠商生產之該項產品不得於國內或其他地區有行銷之行爲。

基此，爲避免捲入訟爭，國內廠商在接受訂單委託製造、生產產品出口至外國廠商時，應特別注意委託者本身是否具有正當之商標專用權及其

他智慧財產權之權利，故業者宜要求本國或外國之委託者或訂貨者提出必要證明文件，諸如商標註冊登記證或是否仍在專用期間等，同時亦應於契約上載明授權條款或要求訂貨者出具授權書，以證明本身係受合法授權生產。由於商標專用權亦有範圍之限制，並非得使用於任何產品，故雖然坊間有許多參考資訊，但就有關授權書之格式及文字，仍宜事先與具有處理國際商務能力之法律專業從業人員詳加討論，以避免企業因此受到巨額之民事求償，而負責人更可能因此而有牢獄之災。

(作者任職理律法律事務所高雄分所)

註2 至註7：均可透過司法院網站查詢（網址：WWW.JUDICIAL.ORG.TW）