

智慧財產法院民事判決

109年度民商上字第10號

上訴人 雷歐工具有限公司

兼法定

代理人 廖誼和

上二人共同

訴訟代理人 王翼升 律師

廖泉勝 律師

被上訴人 祥雲工具股份有限公司

法定代理人 林敬賢

訴訟代理人 涂榆政 律師

黃聖榮 律師

朱仙莉 律師

上列當事人間因侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109年2月17日本院107年度民商訴字第39號第一審判決提起上訴，本院於109年11月12日言詞辯論終結，判決如下：

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。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本院有管轄權：

按專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事

件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。是智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上訴人祥雲工具股份有限公司（下稱被上訴人）主張上訴人廖誼和、雷歐工具有限公司（下稱雷歐工具公司，而與廖誼和合稱上訴人），因雷歐工具公司產製「Rock Force」手工具箱組（下稱系爭產品）侵害如附圖所示商標，分別為註冊第000000000號、第000000000號、第000000000號、第000000000號、第000000000號及第000000000號商標（下合稱系爭商標）。準此，本件為商標法所生之第二審民事事件，本院依法自有專屬管轄權。

二、本院審理範圍：

按言詞辯論，應於上訴聲明之範圍內為之，民事訴訟法第445條第1項定有明文。查本件於原審判決主文諭知：(一)上訴人均應連帶給付被上訴人新臺幣（下同）3,329,754元，並自民國107年7月6日起至清償日止，按年息5%計算之利息；(二)上訴人均應連帶負擔費用，將本件最後事實審判決書之判決法院名稱、案號、案由、當事人、主文及如附件所示之判決簡要理由，以1/2版面、新細明體12號字體，刊載於蘋果日報、中國時報、聯合報、自由時報、工商時報、經濟日報等全國版其中之任一家新聞紙版面（不限頭版）1日；(三)上訴

01 人均不得使用含有相同或近似如附圖系爭商標「FORCE」字
02 樣之行為，並應連帶將含有相同或近似如附圖系爭商標「FO
03 RCE」字樣之物品予以銷毀；(四)被上訴人其餘之訴駁回；(五)
04 訴訟費用由上訴人連帶負擔28%，餘由被上訴人負擔；(六)本
05 判決第1項於被上訴人以現金111萬元或等值之銀行無記名可
06 轉讓定存單為上訴人供擔保後，得為假執行；上訴人如以3,
07 329,754元或等值之銀行無記名可轉讓定存單為被上訴人預
08 供擔保，得免假執行；(七)被上訴人其餘假執行之聲請駁回。
09 準此，被上訴人雖於原審請求上訴人與原審被告雷歐國際有
10 限公司（下稱雷歐國際公司，而與上訴人合稱原審被告）給
11 付1,200萬元，並請判決書登報與排除侵害。然原審判決僅
12 准許上訴人連帶給付3,329,754元、判決書登報及排除侵害
13 部分，上訴人不服原判決而提起上訴，被上訴人對原審被告
14 雷歐國際公司未提起上訴。是被上訴人於原審就雷歐國際公
15 司之請求遭駁回部分已確定在案（見本院卷第21至22、55至
16 56頁）。準此，本院審判範圍，應不及於上開未上訴部分，
17 合先敘明。

18 貳、實體事項：

19 一、被上訴人之主張：

20 (一)被上訴人於原審起訴部分：

21 被上訴人起訴聲明：1.上訴人與雷歐國際公司應連帶給付被
22 上訴人新臺幣（下同）1,200萬元，並自起訴狀繕本送達翌
23 日起至清償日止，按年息5%計算之利息；2.上訴人與雷歐國
24 際公司應連帶將如起訴狀附件一所示道歉啟事，以1/2版面
25 ，新細明體24號字體、格式，刊載於蘋果日報、中國時報、
26 聯合報、自由時報、工商時報、經濟日報之全國版頭版一日

01 ；如認前段之聲明為無理由，上訴人與雷歐國際公司應連帶
02 將本件最後事實審判決書之判決法院名稱、案號、案由、當
03 事人、主文及如起訴狀附件二所示之簡要理由，以1/2版面
04 ，新細明體24號字體、格式，刊載於蘋果日報、中國時報、
05 聯合報、自由時報、工商時報、經濟日報之全國版頭版1日
06 ；3.上訴人與雷歐國際公司不得使用含有「FORCE」字樣或
07 近似於「FORCE」字樣之行為，上訴人與雷歐國際公司應連
08 帶將含有「FORCE」字樣或近似於「FORCE」字樣之物品予
09 以銷毀；4.就訴之聲明第1項，被上訴人願供現金或等額之
10 銀行無記名可轉讓定存單供擔保後，請准宣告假執行。並聲
11 明略以：

12 1.被上訴人之請求權基礎：

13 被上訴人為系爭商標之商標權人，因上訴人雷歐工具公司產
14 製之系爭產品使用相同或近似於系爭商標，且有致相關消費
15 者混淆誤認，而有侵害被上訴人商標權之事實，爰依商標法
16 第69條第3項、民法第28條、第185條、第188條及公司法第2
17 3條規定，請求雷歐國際公司、雷歐工具公司及其負責人連
18 帶損害賠償。而請求商標權受侵害損失部分，依商標法第71
19 條第1項第1款至第3款計算損害方式，請求以賠償金額最高
20 為擇一認定，得請求連帶賠償至少1,200萬元。

21 2.請求商譽損失及回復商譽部分：

22 被上訴人在全世界各地經營系爭商標，商譽卓著，上訴人侵
23 害被上訴人之商標權，且其產製之產品品質不良，導致被上
24 訴人之顧客抱怨，致被上訴人商譽受損，經審酌被上訴人之
25 商譽優良、所受侵害情形、上訴人侵權行為之態樣及程度，
26 爰依民法第18條與第195條規定，一併請求上訴人與雷歐國

01 際公司負擔被上訴人所受商譽損失之損害賠償。並依民法第
02 195條第1項規定，請求上訴人與雷歐國際公司負擔費用將起
03 訴狀附件一所示道歉啟事，刊載於新聞紙。退步言之，倘認
04 登報道歉之方式作為回復商譽之適當處分不恰當，被上訴人
05 請求將本件判決書之一部內容登載於新聞紙，以回復被上訴
06 人商譽。

07 3. 請求排除與防止侵害部分：

08 上訴人與雷歐國際公司侵害被上訴人之系爭商標權，非法妨
09 礙被上訴人商標權之圓滿行使，被上訴人對此並無忍受之義
10 務，就現在既存之危險狀況加以判斷，系爭商標有被繼續侵
11 害之可能，故有事先加以防範之必要性。爰依商標法第69條
12 第1項、第2項規定，請求上訴人與雷歐國際公司不得使用含
13 有「FORCE」字樣或近似於「FORCE」字樣之行為，並應將含
14 有「FORCE」字樣或近似於「FORCE」字樣之系爭產品予以銷
15 毀。

16 4. 本件不適用失權效規定：

17 上訴人抗辯被上訴人逾越108年5月31日期限而逾時提出損害
18 賠償之計算，實屬無稽。蓋被上訴人於原審書狀中，業已提
19 出相關損害賠償之計算。被上訴人於108年5月16日以書狀向
20 原審聲請展延提出損害賠償計算之期限，原審並於108年5月
21 23日發函予被上訴人表示將再度向關務署及中區國稅局發函
22 調取出口資料，並於核發秘密保持命令後，再通知被上訴人
23 閱覽。嗣原審於108年5月27日始再度調取相關出口資料，前
24 揭機關分別始於108年6月回覆原審，且因上訴人聲請核發秘
25 密保持命令，被上訴人於108年11月底始獲原審允許通知得
26 閱覽前揭機關回覆之資料，故被上訴人未逾時提出損害賠償

01 計算。

02 5.被上訴人之損害賠償請求未罹於時效：

03 被上訴人於刑事另案105年7月19日刑事書狀所載「真偽鑑定
04 書」，並於同日針對「仿冒品手工工具箱」進行鑑定，經鑑定
05 結果始確認仿冒品手工工具箱為仿冒品。故被上訴人於107年6
06 月22日提起本件訴訟，並未逾越消滅時效。被上訴人於105
07 年7月13日始得知「雷歐工具公司所出具之切結書」，並合
08 理懷疑上訴人雷歐工具公司可能涉嫌生產製造系爭產品。被
09 上訴人旋於當日將雷歐工具公司所出具之切結書告知其委任
10 之事務所，該所於105年7月18日查詢雷歐工具公司之負責人
11 為上訴人廖誼和。是被上訴人提起本件訴訟，並未逾越消滅
12 時效。退言之，上訴人之商標侵害行為乃持續性不斷發生之
13 侵權行為，被上訴人之損害賠償請求權係隨各損害不斷漸次
14 發生，故被上訴人於107年6月22日提起本件訴訟，並無逾越
15 消滅時效。

16 (二)被上訴人上訴答辯部分：

17 原審為被上訴人部分勝訴之判決，上訴人提起上訴，被上訴
18 人之答辯聲明上訴駁回。並答辯如後：

19 1.上訴人行為受我國商標法規範：

20 (1)上訴人持有、販賣及輸出行為均在我國境內：

21 ①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
22 內將商標用於商品外，且在我國境內持有侵權商品。上訴人
23 自認其係以雷歐工具公司或雷歐國際公司作為侵權商品之販
24 賣人，販售予依貝里斯法律所註冊成立之公司「00000
25 00000000000000000000」(下稱LT公司)

26 。LT 公司實際上係址設臺○市○○區○○路○○○ 巷○○號，

01 LT公司之地址為上訴人雷歐工具公司登記地址，上訴人自認
02 LT公司名義上之股東○○○係雷歐工具公司之員工。可知雷
03 歐工具公司販賣予LT公司之販賣行為係發生在我國境內，依
04 我國法律應申報營業銷售額，並在計算我國營業稅或營利事
05 業所得稅之銷售額時，均應列入營業銷售額。準此，無論上
06 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
07 均係發生在我國境內，屬在我國境內販賣侵權商品。

08 ②上訴人雷歐工具公司係自我國境內出口侵權商品至我國境外
09 ，是上訴人之輸出行為係發生在我國境內，屬在我國境內輸
10 出侵權商品。持有、販賣、輸出行為均係在我國境內，屬我
11 國商標法第5條之商標使用之行為，應受我國商標法之拘束
12 及規範。準此，持有、販賣及輸出等交易過程行為均發生在
13 臺灣境內，符合商標法第5條規定「持有、陳列、販賣、輸
14 出或輸入前款之商品」，自應受我國商標法之規範及制裁。

15 (2)在白俄羅斯取得商標不得作為我國之抗辯事由：

16 外國註冊取得之商標權利僅得在該外國領域內享有商標權，
17 不擴及域外。外國註冊取得之商標與我國註冊取得之商標構
18 成商標相同或近似，仍侵害我國註冊取得之商標權，自不得
19 以外國註冊取得之商標權，在我國境內作為違反我國商標法
20 之卸責事由。上訴人以白俄羅斯商於白俄羅斯國所註冊取得
21 之商標作為違反我國商標法之抗辯理由，顯然將外國註冊取
22 得之商標權擴及至我國境內，上訴人之辯解顯無可採。再者
23 ，細觀上訴人提出之白俄羅斯61223號、61224號、61225號
24 及61226號等商標（下合稱白俄商標），其申請註冊時點均
25 為2016年9月2日，嗣於2017年7月21日取得註冊。上訴人廖
26 誼和所涉刑事另案之偵查搜索時為2016年7月，上訴人所提

01 出之白俄羅斯商標均於2016年7月之刑事另案偵查程序開始
02 後為之，上訴人以嗣後始註冊之外國商標作為抗辯，自無可
03 採。

04 (3)代工不得為上訴人抗辯事由：

05 ①白俄羅斯商「000000000000」(原文為000

06 000000000000000000，下稱AVT 公司)

07 臺灣註冊號00000000之商標「RockForce」業由經濟部智慧
08 財產局(下稱智慧局)中台評字第H00000000 號商標評定書
09 予以撤銷註冊在案，由商標評定書可知，上訴人產製之手工
10 具商品上使用「RockForc e」圖樣，其與「FORCE」構成相
11 同或近似，侵害被上訴人之系爭商標權。向上訴人雷歐工具
12 公司下訂單之公司係LT公司，並非AVT 公司。依上訴人所提
13 出之AVT 公司委託指令文件，文件右上角之公司名稱為「0
14 0000000000000000000000000000
15 0」，並非AVT 公司之英文名稱。

16 ②上訴人廖誼和於刑事另案偵查時辯稱相關產品之設計圖係由
17 白俄羅斯公司人員親自當面交予雷歐工具公司之人員，顯然
18 違反國際貿易多用電子郵件往來之一般常情及經驗法則。復
19 依上訴人所提出之AVT公司委託指令文件觀之，幾乎每頁均
20 載有「Best Regards」等字，且有簽名及用印，顯然是信函
21 之格式，依據一般常情及經驗法則，商品之設計圖應不會使
22 用此信函格式，是可合理懷疑係上訴人臨訟所編造之資料。
23 再者，上訴人提出之商品設計圖，僅係上訴人所生產、販售
24 並輸出之眾多「RockForce」型號商品之其中1件商品之商品
25 設計圖。依據廖誼和於刑事另案偵查時，在檢察官命令下，
26 其自行提出之訂單及出口報單，上訴人生產、販售及輸出系

01 爭產品種類數量繁多，上訴人僅提出1件商品之設計圖，不
02 足以證明「RockForce」所有商品之設計，均由白俄羅斯商
03 提供予上訴人。

04 ③上訴人雖提出授權書，然授權書之真正實有疑義。況依授權
05 書之形式觀之，僅係授權使用臺灣註冊號為00000000之商標
06 「RockForce」。然「RockForce」圖樣之商品於臺灣生產製
07 造與持有，並在臺灣境內販賣，且自臺灣境內輸出至境外，
08 且圖樣相同或近似於告訴人「FORCE」商標，縱有AVT公司授
09 權上訴人使用臺灣註冊號為00000000之商標「RockForce」
10 ，上訴人仍構成侵害被上訴人之商標權。

11 (4)AVT公司在我國註冊「RockForce」商標已遭撤銷：

12 AVT公司之臺灣註冊號00000000商標「RockForce」，業經智
13 慧局中台評字第H00000000號商標評定書予以撤銷註冊在案
14 。上訴人所製造之商品所印「FORCE」外文字樣與被上訴人
15 註冊商標「FORCE」外文字樣相同，上訴人產製商品設計外
16 觀與被上訴人商品極為近似，上訴人具有主觀之侵害商標權
17 故意，上訴人構成商標之侵權。

18 2.上訴人以行銷之目的使用商標：

19 (1)上訴人繼續生產製造、持有、販賣及輸出系爭商品：

20 刑事另案偵辦時，司法警察於105年7月26日曾至上訴人雷歐
21 工具公司進行搜索，並曾於現場搜索發現大批「RockForce
22 」商品裝箱完成準備載運出口。上訴人至遲於103年間開始
23 ，繼續生產製造、販賣及輸出侵害被上訴人商標權之系爭產
24 品。且上訴人迄今仍生產製造、販售及輸出侵害被上訴人商
25 標權之侵權商品。準此，上訴人至遲於103年間起迄今，繼
26 續生產製作、販賣及輸出侵害被上訴人商標權之侵權商品。

01 (2)上訴人持有、販賣及輸出之行為屬使用商標範圍：

02 上訴人將載有相同或相似被上訴人「FORCE」商標之「ROCKF
03 ORCE」商品在臺灣境內持有、販賣，並自臺灣境內輸出至境
04 外，自屬商標法第5條「使用商標」行為。且上訴人以自己
05 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
06 之行為。上訴人委託他人製造並張貼商標Logo，明顯構成商
07 標使用。上訴人將其所產製之侵權產品在我國境內持有、販
08 賣及輸出之行為，除構成商標法第97條之犯罪行為外，亦構
09 成商標民事侵權。

10 3.系爭產品與系爭商標有混淆誤認之情形：

11 (1)被上訴人廣為大眾所知悉：

12 被上訴人為世界知名之手工具、汽修工具及氣動工具產銷公
13 司，並以系爭商標圖樣產銷多種商品，廣為大眾所知悉。上
14 訴人產製之手工具商品上使用「RockForce」圖樣，其與上
15 開被上訴人註冊之系爭商標屬相同或近似，上訴人於手工具
16 商品上使用「RockForce」圖樣，侵害被上訴人之系爭商標
17 權。上訴人所製造、持有之手工具組上印有「RockForce」
18 之圖樣，其與被上訴人系爭商標相同，均具有「FORCE」外
19 文字。

20 (2)系爭產品圖樣與系爭商標構成近似：

21 ①上訴人使用「RockForce」圖樣由外文「Rock」與「Force」
22 結合而成，而被上訴人「FORCE」商標由外文「FORCE」為
23 其構成之部分，其中外文「FORCE」為商標之主要識別部分
24 。將「RockForce」圖樣與被上訴人「FORCE」商標相比較，
25 均有引人注意「Force」英文字，差別僅在於「RockForce」
26 多「Rock」，其外觀、觀念上與系爭商標極為相仿，以具有

普通知識經驗之相關消費者，其於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩者係來自同一來源，或雖不相同而係有關聯之來源，應構成商標近似。被上訴人之系爭商標中，英文字母外有圈圈包圍，而上訴人使用「RockForce」圖樣，英文單字外亦有圈圈包圍，且顏色均有紅色及黑色，兩者亦極為近似，易導致相關消費者之誤認，造成混淆誤認之高度可能。

②第三人曾註冊以某文字後加「Force」商標，然均遭智慧局認定與被上訴人之系爭商標近似而遭撤銷商標註冊，足證上訴人在其產製之手工具商品上印製「Rock」加上「Force」圖樣，確與被上訴人之系爭商標屬「近似」，明顯構成侵害被上訴人之商標權。包含「TopForce」商標、「HiForce」商標、「AirForce」商標，包含上訴人在內之一般社會大眾均可輕易透過商標資料網站查詢而得。在臺中地檢署106年度偵字第178號刑事案件中，上訴人所產製手工具組商品，構成相同或近似而侵害被上訴人之商標權。上訴人產製之手工具組商品於手工具組箱子外殼、工具手把及16mm套件上印製「RockForce」圖樣，其與被上訴人註冊之系爭商標構成相同或近似，侵害被上訴人商標權甚明。

(3)上訴人行為違反商標法第68條與第70條規定：

上訴人所產製之系爭商品，其於同一或類似商品，使用相同或近似於被上訴人之系爭商標，依商標法第68條規定，已侵害被上訴人之系爭商標權。上訴人製造、持有、販賣、輸出之商品，使用相同或近似於被上訴人系爭商標，依商標法第70條規定，侵害被上訴人之商標權。縱白俄羅斯商AVT公司在臺灣有註冊號00000000商標「RockForce」，依商標法第95條第3款規定，載有「RockForce」圖樣之產品，其與系爭

01 商標構成商標相同或近似，仍構成商標侵權。參諸上訴人所
02 產製商品所印「FORCE」圖樣均為大寫字母，其與白俄羅斯商
03 註冊之000000000商標後段為小寫字母實有所差異，而上訴人
04 所製造之產品所印「FORCE」文字，實與被上訴人註冊商標
05 「FORCE」外文文字完全相同，上訴人產製商品設計外觀與
06 被上訴人商品極為近似，且其顏色及設計方式均係完全仿造
07 被上訴人之系爭商標，造成相關消費者之混淆誤認，上訴人
08 侵害被上訴人商標權。

09 4.上訴人過失或故意侵害系爭商標：

10 (1)上訴人廖誼和為業界相關人士：

11 ①上訴人廖誼和自94年起即陸續申請多項手工具之專利，可見
12 廖誼和在手工具業界有逾10年之工作經驗，且申請多項專利
13 ，除具有手工具專門知識外，且知悉智慧財產權。被上訴人
14 係臺灣手工具業界知名品牌，自82年間註冊系爭商標，使用
15 迄今逾23年，系爭商標於臺灣手工具業界品牌名聲響亮。智
16 慧局中台評字第H000000000號、第H000000000號商標評定書及
17 中台異字第G000000000號異議審定書，分別肯認被上訴人之
18 系爭「FORCE」系列商標已為相關消費者所熟悉。準此，系
19 爭商標之信譽，已為臺灣相關手工具之業者及其相關商品消
20 費者所熟知，廖誼和竟於偵查庭時辯稱不知系爭商標，顯不
21 足為憑。

22 ②上訴人廖誼和所涉刑事另案之偵查搜索時為105年7月，而上
23 訴人所提出之白俄商標，申請註冊時均為105年9月2日，嗣
24 於106年7月21日取得註冊，白俄商標係刑事另案之偵查程序
25 後為之，係上訴人被查知後始取巧為之，上訴人在刑事案發
26 後仍執意生產製造與系爭商標權相同或近似「RockForce」

商品，甚至在白俄羅斯取巧註冊商標，上訴人顯係故意且惡性重大。廖誼和於106年12月29日再度向我國智慧局申請註冊「RockForce」商標，可見廖誼和以「RockForce」商標權人自居，益徵上訴人故意且惡性重大侵害被上訴人商標權。

(2)上訴人有故意或過失：

①上訴人產製之系爭產品，其與被上訴人之商品設計外觀極為近似，且產品圖樣刻意凸顯「FORCE」字體及顏色，上訴人所產製之侵權商品所載「FORCE」含有「圓弧形」外框包圍英文字，其與被上訴人註冊「FORCE」等商標亦有「圓弧形」外框包含英文字母相同。商品設計外觀復極為近似，顯見上訴人顯然具有主觀之侵害商標權故意。再者，上訴人廖誼和及由其擔任負責人之上訴人雷歐工具公司、原審被告雷歐國際公司、被上訴人均屬址設臺中市之手工具製造業者，且均列載於臺灣手工具年鑑，且兩家公司在手工具年鑑上之相隔頁數僅幾頁，上訴人產製之商品圖樣含有被上訴人之系爭商標，且在外觀設計上惡意仿冒被上訴人及系爭商標之商品，顯有侵害商標權之故意。上訴人曾以自己名義委託第三人在手工具商品上以鐳射方式印製「RockForce」圖樣。由上訴人向第三人出具切結書之行為，可證明實際上係因第三人曾向上訴人質疑「RockForce」圖樣有侵害被上訴人之系爭商標權，上訴人始出具切結書承諾願負一切法律責任，益徵上訴人知悉侵害被上訴人之系爭商標權，具有侵權行為之故意。

②被上訴人係臺灣手工具業界知名品牌，自82年間註冊系爭商標，使用迄今逾25年。上訴人僅需於網路上略加查詢系爭商標，即可知被上訴人享有系爭商標權，上訴人未經被上訴人

01 同意，使用與被上訴人之系爭商標權相同或近似之圖樣，足
02 見上訴人至少確有過失。再者，第三人曾註冊某文字後加「
03 Force」商標，該等商標均遭智慧局認定與被上訴人之系爭
04 商標近似而遭撤銷商標註冊，上訴人僅需於網路上略加查詢
05 ，即可輕易查得該等商標評定書，並可獲悉上訴人在其產製
06 之手工具商品上印製「Rock」加上「Force」圖樣，會與系
07 爭商標構成近似。

08 5.被上訴人未逾時提出損害賠償計算方式：

09 被上訴人於108年5月16日以書狀向法院聲請展延提出損害賠
10 償計算之期限，原審前於108年5月23日發函予被上訴人表示
11 將再度向關務署及中區國稅局發函調取出口資料，並於核發
12 秘密保持命令後，再通知被上訴人閱覽。原審於108年5月27
13 日始發函再度調取相關資料，關務署及中區國稅局分別於10
14 8年6月始回覆，且因上訴人聲請秘密保持命令，被上訴人係
15 於108年11月底始獲允許通知得閱覽關務署及中區國稅局108
16 年6月回覆之資料，被上訴人明顯未逾時提出。

17 6.上訴人應連帶賠償被上訴人1,200萬元：

18 依據上訴人廖誼和於刑事另案偵查時於105年9月12日之供述
19 可知，上訴人至遲係於103年底、104年間開始生產製造、販
20 售及輸出侵害被上訴人商標權之系爭產品。依廖誼和於刑事
21 另案偵查時於106年2月14日之供述可知，上訴人迄今仍在生
22 產製造、販售及輸出侵害被上訴人商標權之系爭產品。準此
23 ，依商標法第71條第1項第1至3款計算，被上訴人得於訴之
24 聲明範圍，請求上訴人連帶賠償至少1,200萬元。

25 7.被上訴人未逾越請求權時效：

26 (1)被上訴人於105年7月19日始確認系爭產品為仿品：

01 依被上訴人之真偽鑑定書，被上訴人於105年7月19日針對仿
02 冒品手工工具箱進行鑑定，經105年7月19日鑑定結果始確認仿
03 冒品手工工具箱係屬仿冒品。被上訴人於107年6月22日提起本
04 件民事訴訟，未逾越消滅時效。再者，被上訴人於105年7月
05 13日始從被上訴人之臺灣供應商取得上訴人雷歐工具公司所
06 出具之切結書。被上訴人之人員於105年7月13日拜訪被上訴
07 人之臺灣供應商時，得知雷歐工具公司曾經出具切結書給被
08 上訴人之供應商，由於被上訴人之供應商不願意透漏身分，
09 故將切結書之部分文字予以遮掩後，將遮掩後之切結書提供
10 給被上訴人公司之人員用手機予以拍照，被上訴人之人員隨
11 即於105年7月13日將手機內之切結書拍照相片，以電子郵件
12 方式傳送至被上訴人公司之電郵信箱。準此，被上訴人前於
13 105年7月19日委託理律法律事務所向上訴人廖誼和提起刑事
14 告訴，被上訴人嗣於107年6月22日提起本件民事訴訟，並未
15 逾越消滅時效。

16 (2)上訴人持續侵害系爭商標：

17 上訴人之商標侵害行為屬持續性不斷發生之侵權行為，被上
18 訴人之損害賠償請求權隨各損害不斷漸次發生，被上訴人於
19 105年7月19日提起刑事告訴，並於107年6月22日提起民事訴
20 訟，並無逾越消滅時效。準此，上訴人迄今仍在不斷繼續生
21 產製作、販賣及輸出侵害被上訴人商標權之侵權商品，被上
22 訴人之損害賠償請求權係隨各損害不斷漸次發生，未逾越消
23 滅時效。

24 二、上訴人主張略以：

25 原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴，其上訴聲
26 明：(一)原判決與中間判決部分，不利於上訴人部分均廢棄；

01 (二)上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均
02 駁回。並主張如後：

03 (一)上訴人行為不構成商標使用：

04 上訴人受AVT公司之委託，並依其提供之繪製圖示生產其上
05 有ROCKFORCE商標之手工具，且因信任ROCKFORCE商標在我國
06 註冊在案，且該公司出具中華民國及國外ROCKFORCE之商標
07 註冊證及證書，因而接受該廠商訂單，將受委託製造之商品
08 全數運交國外，並交付國外廠商而於當地販售，非內銷於臺
09 灣，亦無產品流入臺灣之國內市場。上訴人遭刑案搜索扣押
10 前，AVT公司為代工委託人，已屬外國商標之合法註冊人。
11 上訴人依指示於系爭產品附加「ROCKFORCE」標示，附加標
12 示之目的並非基於行銷之目的，以「ROCKFORCE」商標圖樣
13 表彰上訴人自己之商品，上訴人並無以「ROCKFORCE」行銷
14 之意思，係為AVT公司代工而依該公司指示附加該公司於白
15 俄羅斯共和國使用之商標。準此，上訴人僅為代工廠商，依
16 指示為他人附加「ROCKFORCE」標示之行為，並單純將產品
17 運回有商標權所在國之行為，均非使用商標行為。AVT公司
18 有使用「ROCKFORCE」商標之權利，且其係在白俄羅斯共和
19 國使用，自不受在我國註冊取得之系爭商標權之拘束。

20 (二)上訴人行為不具侵害系爭商標之故意過失：

21 國內手工具廠商高達二、三千家，上訴人主要係從事國外客
22 戶代工事務，上訴人從未與被上訴人有往來、接觸，被上訴
23 人之商標非屬著名商標，上訴人無從知悉被上訴人商標。臺
24 灣手工具年鑑係供手工具買家於採購時所為之參考，而非手
25 工具業者之工具書，實難逕謂當事人均出現於該年鑑，上訴
26 人即有知悉被上訴人商標之義務。上訴人因信任ROCK FORCE

01 以期待相關消費者將產生兩商標為策略聯盟、相互授權或關
02 聯性來源指示之效果。上訴人受白俄羅斯商委託製造貨品「
03 ROCKFORCE」，除「FORCE」外，必會搭配「ROCK」排列組合
04 構成。觀察箱子外殼呈現方式可知，被上訴人僅以FORCE 外
05 以圓圈表現。白俄羅斯商以經設計之圖形及外文文字構圖作
06 為商標圖樣，易吸引相關消費者之注意與印象，白俄羅斯商
07 使用之整體圖案及文字設計具有視覺上美感，使人留下深刻
08 印象，極富設計意匠，為創意性商標，相關消費者會直接將
09 其視為指示及區別商品來源的標識，具有較高之識別性。

10 3.系爭產品未在國內販售：

11 系爭產品全部銷往國外，未於我國境內販售，被上訴人復未
12 能舉出客觀事證可據證明有國內銷售之事實，國內消費者就
13 系爭商標，實無從有混淆誤認之可能。上訴人所代工產品並
14 非為印刷品，而係於「ROCK FORCE」上有凹凸有別之立體三
15 維外觀，相關消費者於實體接觸時，能明顯感受兩商標之差
16 別。

17 (四)被上訴人之請求已罹於時效：

18 原審所謂之鑑定系爭產品確認為仿冒品，其非為公正第三單
19 位或係公部門所出具之鑑定書或鑑定意見，僅係被上訴人自
20 己判斷與出具之不具何法律效力之文書。縱有文書存在，仍
21 無從反推被上訴人係於何時知悉本件侵權。被上訴人之民事
22 起訴日期為107年6月22日，另案臺中地檢署105年度偵字第
23 21353號、106年度偵續字第23號、106年度偵字第2105號之
24 不起訴處分書，臺中地檢署106年度偵續一字第17號、106年
25 度偵續字第178號起訴書可知，被上訴人早於105年6月22日
26 前，已知悉受有損害及侵權事實，是以本件之民事請求權顯

01 罹於時效甚明。

02 (五) 上訴人不應負連帶責任：

03 原審中間判決認定僅雷歐工具公司因過失侵害被上訴人商標
04 權之主張成立，上訴人廖誼和非為共同侵權行為人，非屬受
05 僱人侵權之態樣，自無從依民法第185條及第188條命無關之
06 廖誼和負連帶之責。民法第28條係規範，法人就其董事或其
07 他代表權人執行職務所加於他人損害情形下，需負連帶之責
08 。原審中間判決認定構成侵權者為法人本身，其與民法第28
09 條所規範態樣迥然有別。公司法第23條第2項實未逸脫侵權
10 行為法律關係之基本構成要件，公司負責人須於構成侵權行
11 為之情形下，始有本條之連帶責任適用餘地，而廖誼和既經
12 本院中間判決認定非屬侵權行為之人，自不構成連帶責任之
13 可能性。

14 (六) 原審計算損害賠償有所違誤：

15 上訴人雷歐工具公司於某年度之年度營業額於扣除營業成本
16 及必要費用支出後，再以此比例換算本件逐筆之銷售額與營
17 業成本及必要費用支出之關係，可得出雷歐工具公司就系爭
18 產品之出口所得利益。縱認扣除營業成本及必要費用為無理
19 由，本件損害賠償額之計算。至多僅能以系爭產品之出口額
20 乘以手工具之淨利率7%為其損害賠償上限額，不得以毛利率
21 17.19%作為計算基礎。

22 (七) 本件無回復名譽之必要：

23 被上訴人所有之商標並非著名商標，且被上訴人之經營規模
24 係雷歐工具公司之數倍，再以本件並未實際有於我國市場流
25 通系爭貨品，是本件至多所刊登之載體應為全國性任一新聞
26 紙任一版、字體為10號新細明體、內容以最終審案號及主文

，即足以回復被上訴人之名譽。

(八) 本件無排除侵害之必要：

系爭遭扣押之產品，臺中地檢署檢察官前於108年9月17日核發命令要求上訴人取回，惟上訴人未取回扣案產品，扣案物自非屬上訴人所實力支配，自無從予以銷毀或排除，原審僅憑依扣押物品處分命令，竟認上訴人應就扣押物予以銷毀，容有違誤。

參、本院得心證之理由：

一、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款與第463條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷第249至260頁之109年9月15日準備程序筆錄）：

(一) 兩造不爭執事項：

當事人不爭執事項如後：1.被上訴人為系爭商標之商標權人。2.上訴人雷歐工具公司產製系爭產品。3.我國註冊第0000000號「RockForce」商標前於102年12月16日註冊，該商標權移轉予白俄羅斯國之AVT公司，該商標嗣後遭智慧局撤銷註冊。4.TD公司於白俄羅斯擁有白俄商標。5.LT公司依貝里斯國法律所註冊成立之公司。

(二) 兩造主要爭點：

依本院論述之順序，整理當事人主要爭執如後：1.上訴人行為是否屬我國商標法所規範「為行銷之目的為商標使用」行為？2.上訴人行為是否應受我國商標法規範？3.商標法之相關消費者，是否限於中華民國主權地域範圍內之消費者？4.

01 上訴人產製之系爭產品，是否相同或近似於被上訴人之系爭
02 商標，而致相關消費者有混淆誤認之虞？5.上訴人有無侵害
03 被上訴人商標之過失或故意？6.被上訴人依商標法第71條第
04 1項第1至3款規定，得請求賠償金額為何？上訴人主張依商
05 標法第71條第2項酌減有無理由？7.被上訴人之損害賠償請
06 求權有無罹於時效？被上訴人是否有文書提出義務之違反或
07 構成證明妨礙？8.上訴人廖誼和與上訴人雷歐工具公司應否
08 負連帶損害賠償責任？9.被上訴人就損害賠償計算基礎之提
09 出，有無違反民事訴訟法第196條第1項之適時提出原則？10
10 .被上訴人依民法第195條第1項規定所為回復名譽之請求及
11 依商標法第69條第1項、第2項所為排除侵害之請求，是否有
12 理由？

13 二、上訴人製造系爭產品之行為非屬商標使用：

14 按商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並
15 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
16 裝容器；(二)持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；(三)
17 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
18 服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、
19 電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。商標法第5條第1
20 項、第2項定有明文。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商
21 業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此，被
22 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
23 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
24 標，始可認定上訴人使用「ROCKFORCE」文字行為，符合商
25 標之使用要件，而應受我國商標法規範（參照本院整理當事
26 人爭執事項1至3）。

01 公司之總經理，故AVT 公司與TD公司為關係企業公司，此有
02 AZ公司、TD公司創辦人0000000000000000
03 0，暨AVT 公司之負責人即TD公司之總經理0000000
04 000000出具之信函與關聯公司明細表可稽（見原審卷
05 三第245 至250 頁）。準此，AVT 公司與TD公司為關係企業
06 。

07 3.上訴人依據委託生產系爭產品：

08 AVT公司自103年底下單委託上訴人廖誼和經營之上訴人雷歐
09 工具公司製作系爭產品，並銷往立陶宛、白俄羅斯及俄羅斯
10 等國家，AVT公司並出具授權書，日期2014年7月28日，載明
11 該公司為我國註冊第00000000號商標權人，授權雷歐工具公
12 司在臺灣生產與出口系爭產品等事實。此有訂單、海運提貨
13 單、請款發票、包裝明細、出口報單、財政部關務署105年
14 10月4日台關業字第1051020668號函暨所附出口報單資料光
15 碟1片、AVT公司之授權書中、英文版本附卷可稽（見原審卷
16 一第489至534、537頁；原審卷二第11至14頁；原審卷四第2
17 62至263頁）。上訴人依據TD公司所提供之圖說及規格，製
18 作系爭產品並附加「ROCK FORCE」商標圖樣之事實。此有TD
19 公司提供之圖說等資料附卷可稽（見原審卷四第262至263頁
20 ）。

21 4.AVT公司委託上訴人製造系爭產品期間為商標權人：

22 上訴人受AVT公司之委託，並依據其提供之繪製圖示，生產
23 其上有ROCKFORCE商標之手工具。而ROCKFORCE商標前在我國
24 註冊第00000000號在案，此有AVT公司出具中華民國及國外
25 ROCKFORCE之商標註冊證及證書可證（見原審卷二第11至158
26 頁）。AVT公司於白俄羅斯之ROCKFORCE商標，其申請日期20

01 14年11月21日，註冊日期2016年1月14日。而依馬德里議定
02 書(Madrid Agreement)第9條之約款，並以ROCKFORCE商標註
03 冊於大陸地區、伊朗、哈薩克及俄羅斯，商標註冊日期為20
04 15年9月23日。此有國際註冊商標文件與白俄羅斯之ROCKFOR
05 CE商標證書附卷可證（見原審卷二第135至158頁；見原審卷
06 四第47至56頁）。準此，AVT公司前委託上訴人代工系爭產
07 品，上訴人嗣於2016年7月26日遭搜索扣押，AVT公司於2016
08 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
09 爭產品期間為商標權人。上訴人信任白俄羅斯商AVT公司為
10 商標權人，故接受AVT公司訂單，並將受委託製造之系爭產
11 品，全數運交國外與交付國外廠商，並於當地販售。是系爭
12 產品銷售於國外市場，未於我國境內銷售。

13 (二)上訴人為AVT公司之代工廠商：

14 本院審酌上訴人在系爭產品上所標示之商標，係AVT公司在
15 我國合法取得之商標，而非上訴人所有之商標，扣案之系爭
16 產品並無標示與雷歐工具公司有關之資訊，系爭產品內之俄
17 文說明書上除標示「ROCKFORCE」商標外，並有○○@ 00
18 0000000. ○○○○○○○. 000000000. ○
19 ○之聯絡資訊，而TD公司提供之圖說，其上確有記載白俄羅
20 斯商TD公司之英文名稱「0000000000000000
21 0000000000000000000000000000
22 0」，且相關出口文件係銷往立陶宛、白俄羅斯及俄羅斯等
23 國。準此，系爭產品為上訴人雷歐工具公司受AVT 公司委託
24 製造，並銷往立陶宛、白俄羅斯及俄羅斯等國，其係單純代
25 工廠商。是上訴人受AVT 公司之委託製造系爭產品，並依客
26 戶之指示，在系爭產品上標示「ROCKFORCE」商標，用於表

彰白俄羅斯商AVT 公司或其關係企業TD公司之商品來源，而非用於表彰上訴人雷歐工具公司之商品來源，因上訴人雷歐工具公司本身之商標為「RIO」，足認上訴人自非為行銷目的而使用「ROCKFORCE」商標。

(三) 上訴人行為不受我國商標法規範：

1. 商標法之相關消費者係我國之相關消費者：

商標應足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。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，我國之相關消費實無混淆誤認之可能性。

2. 商標法適用屬地主義與獨立保護原則：

商標權適用屬地主義原則，具有地域性與獨立保護原則，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商標權而不擴及域外（參照最高行政法院99年度判字第560號行政判決）。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。是上訴人並未行銷其商品，其係為白俄羅斯商AVT公司代

01 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
02 商標。準此，上訴人僅為代工廠商，其於製造系爭產品時，
03 依指示為他人附加「ROCKFORCE」標示，並將系爭產品運送
04 至商標權所在國白俄羅斯，上訴人之行為非使用商標行為。
05 況AVT公司有使用「ROCKFORCE」商標之權利，且係在白俄羅
06 斯使用與行銷系爭產品，基於商標屬地主義原則，自不受在
07 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
08 商標使用之範圍，不適用我國商標法規定。

09 三、系爭產品與系爭商標致相關消費者混淆誤認：

10 所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或
11 構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認
12 兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極
13 有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服
14 務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟
15 關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對
16 其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞
17 而言（參照最高行政法院98年度判字第455號行政判決）。
18 故判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標之近似、商品或服務
19 類似、商標識別性之強弱、先權利人多角化經營之情形、實
20 際混淆誤認之情事、商標申請人是否善意、相關消費者之認
21 知及行銷場所等相關因素，就強弱程度、相互影響關係及各
22 因素等綜合認定，是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之
23 虞。準此，本院判斷系爭產品與系爭商標間有無混淆誤認之
24 虞（參照本院整理當事人爭執事項4）。

25 (一)兩商標相同或近似程度高：

26 所謂商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商

01 標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經
02 驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之
03 虞，此為不准商標註冊之消極要件。申言之，兩商標予人之
04 整體印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服
05 務上時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普
06 通之注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同
07 一來源或誤認不同來源之間有所關聯，則構成近似。被上訴
08 人主張兩商標相同或成立近似高等語。上訴人抗辯稱觀察兩
09 商標之整體圖樣，不成立近似云云。準此，本院應審究兩商
10 標是否相同或近似性？兩商標之近似程度為何。

11 1. 兩者商標外觀相同或近似：

12 所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字型或設色等
13 項目，其具近似性，有產生混淆誤認之虞。查上訴人未經被
14 上訴人同意，使用「ROCK FORCE」文字於系爭產品（見原審
15 卷一第83至90頁）。參諸系爭商標為英文字「FORCE」構成
16 ，或外以圓圈圍之，或左置英文「AIR」組成。相較兩商標
17 標之圖樣，可知系爭產品使用「ROCK FORCE」字樣，其實際
18 使用時，會將「FORCE」部分亮化處理，「ROCK」部分較為
19 不顯眼，是引人注意之主要識別部分，應為英文「FORCE」
20 ，是系爭產品「FORCE」為其主要部分。而觀察商標是否近
21 似，雖應採總體觀察為之，然商標可分主要部分與附屬部分
22 時，判斷商標是否相同或近似，應以比較主要部分為主，總
23 體觀察為輔。本件兩商標主要部分圖樣，均為英文字樣「FO
24 RCE」，其主要部分相同，有使相關消費者混淆誤認之虞。
25 縱兩商標圖樣有「ROCK」或「AIR」文字之差異，其附屬部
26 分固不近似，然仍屬相當近似之商標。準此，兩商標外觀相

同或成立高度近似。

2. 兩商標讀音相同或近似：

所謂讀音近似，係指商標所使用之文字，以連貫唱呼為標準，而足以產生混淆誤認之虞。查系爭產品字樣與系爭商標之英文部分，均有「FORCE」字樣，倘以英文連貫唱呼兩商標時，兩商標之主要讀音相同。準此，兩商標成立高度讀音相同或近似。

3. 兩商標觀念相同或近似：

所謂觀念近似，係指商標圖樣之實質意義，有產生混淆誤認之虞者。查系爭商標指定使用商品以各式金屬工具為主，且「FORCE」中譯為力量、迫使等；而系爭產品字樣「ROCK FORCE」。雖與系爭商標「ROCK」、「AIR」有異，然將「FORCE」置於「ROCK」後，亦指示金屬工具服務來源，參諸本件兩商標主要部分圖樣，均為英文字樣「FORCE」，「FORCE」文字始有實際區別服務來源之效果，所差別之文字「ROCK」或「AIR」，外觀設計上不明顯。在使用「FORCE」觀念而言，易使相關消費者誤認為系爭產品為系爭商標「FORCE」之同一商標或系列商標。兩商標予人形象一致，整體外觀設計與字型相近似，其客觀呈現之觀念相同或近似，予人寓目印象並無差異。準此，兩商標觀念成立相同或高度近似性。

4. 兩商標構成相同或近似：

綜上所述，兩商標就整體外觀、觀念及讀音等項目以觀，均相同或相似，而於異時異地隔離整體觀察，易予人有相同或系列商標之聯想，以具有普通知識經驗之相關消費者，其於購買時施以普通之注意，應可能誤認兩者來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源。準此，兩商標應構成同一或近似商

01 標。

02 (二)兩商標指定使用於同一與類似商品：

03 1.判斷商品類似之因素：

04 所謂商品類似者，係指兩個不同之商品，在功能、材料、產
05 製者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商
06 標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認
07 其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源。準此，本院應審
08 究上訴人使用系爭產品字樣與系爭商標指定之商品，是否類
09 似與其類似之程度為何。

10 2.指定使用於有關傳授知識或技術之商品：

11 系爭商標指定使用於各種金屬工具，包含金屬工具箱、動力
12 工具、車床、扳手等，如附圖所示。而系爭產品字樣亦使用
13 於金屬工具（見原審卷一第83至90頁），對照兩商標均指定
14 使用於金屬工具類型。準此，系爭產品使用字樣其指定使用
15 於金屬工具，與系爭商標用於商品，為同一或類似商品。

16 (三)系爭商標有高度識別性：

17 1.判斷識別性之因素：

18 按商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號
19 、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所
20 組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者
21 認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區
22 別者。商標法第18條定有明文。商標之識別性，為商標註冊
23 之積極要件。識別性之判斷應以商標與指定商品或服務間之
24 關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為之。準此，本
25 院應審究系爭商標之識別性強弱程度為何。

26 2.系爭商標為暗示性商標：

依商標識別性之強弱，將商標分為通用名稱商標、描述性商標、暗示性商標、隨意性商標及創造性商標等類型。識別性越強之商標，商品或服務之相關消費者之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。所謂暗示性商標，係指以間接之方式描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點，使相關消費者經由想像之空間產生商品或服務與商標圖樣之聯想。查被上訴人之系爭商標「FORCE」，中譯為力量或施力等涵義，其指定使用商品為金屬工具，其有暗示商品功能，意指使用工具產生之力量，核其性質為暗示性商標。暗示性商標與隨意性、創造性商標相較，其識別性較弱，雖屬於弱勢商標，然具有商標註冊之積極要件。

(四) 系爭商標無多角化經營之情形：

先權利人有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品或服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品或服務分別比對，而應將該多角化經營情形納入考量。反之，先權利人僅經營特定商品或服務，無跨越其他行業者，則其保護範圍得較為限縮。查系爭商標指定使用商品或服務，如附圖所示，可知被上訴人專營工具產業，且被上訴人未提出其有多角化經營之證據。準此，被上訴人未將系爭商標註冊及實際使用於不同商品或服務，而無多角化經營之情形。

(五) 我國境外有實際混淆誤認之情事：

所謂實際混淆誤認者，係指相關消費者對於商品或服務，誤認後案商標之商品或服務，為源自先權利人之情形。準此，本院應審究系爭產品圖樣與系爭商標有無實際混淆誤認之情事。查俄羅斯地區之手工具銷售業者0000000000

00在其網站之網址：00000000000. 00000
0000000. ○○○，即在「RockForce」商品介紹之
網頁，置放上被上訴人之工廠相片，並在其網頁放置被上訴
人之相關簡介（參原審卷三第467 至476 頁）。是足見俄羅
斯手工具銷售業者000000000000發生誤認為「
Rock Force」商品之生產製造商係屬被上訴人之情形，系爭
產品使用「Rock Force」與系爭商標「Force」，在非我國
境外，有實際混淆誤認之情事。

(六) 相關消費者對系爭商標較為熟悉：

相關消費者對商標之熟悉程度，繫於商標使用之廣泛程度。
原則上熟悉程度為何，應由主張者提出相關使用事證，加以
證明之，相關消費者對衝突之兩商標，應賦予相關消費者較
熟悉之商標較大保護。準此，本院茲審究相關消費者對兩造
商標熟悉之程度為何。查系爭商標「FORCE」為手工具業界
知名品牌，此有臺灣手工具工業同業公會所出具之證明書稱
許告訴人之商標「頗富盛名」等語可稽（見原審卷一第91至
92頁）。準此，衡諸交易市場以觀，相關消費者對系爭商標
應較為熟悉。

(七) 兩商標行銷方式與行銷場所之重疊性低：

就商品或服務之行銷方式而言，商品之行銷管道或提供場所
相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可
能性較高。反之，經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者
，其與實體店面行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低。然
查被上訴人之系爭產品全數銷往國外，未於中華民國境內販
售，被上訴人亦未能舉出客觀事證可據證明有國內銷售之事
實。況上開實際混淆誤認之情形，係發生在白俄羅斯。準此

衡諸市場交易常情，兩商標之行銷方式與行銷場所，重疊性低。

(八) 商標申請人為善意：

商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，故申請註冊商標或使用商標，應在發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為商標之使用者，即非屬善意，應不受保護。查系爭產品使用之商標，其使用於商品項目，雖與系爭商標指定使用商品構成同一或類似，且兩商標圖樣成立相同或近似。然被上訴人未證明「Rock Force」商標申請人有惡意，無法認定有攀附系爭商標之主觀意圖。

(九) 兩商標有使我國相關消費者發生混淆誤認之可能：

綜上所述，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。

四、上訴人無過失或故意：

按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第69條第3項定有明文。被上訴人雖主張上訴人過失或故意以系爭產品侵害系爭商標云云。然上訴人抗辯稱，上訴人於本件行為並無過失或過失等語。準此，本院自

01 應審酌上訴人生產系爭產品之行為，是否故意或過失侵害系
02 爭商標（參照本院整理當事人爭執事項5）。

03 (一)系爭商標非著名商標：

04 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
05 商標，而我國國內手工工具廠商高達2、3千家，復以上訴人主
06 要係從事國外客戶代工事務，且上訴人未與被上訴人有往來
07 或接觸之交易情事，是被上訴人之商標非屬著名商標，是上
08 訴人抗辯其不知被上訴人之系爭商標，並非無據。至被上訴
09 人雖主張臺灣手工工具年鑑有本件當事人之記載，上訴人應知
10 悉系爭商標云云。然該年鑑係供手工工具買家於採購時所為之
11 參考，並非手工工具業者之工具書，其內容多為英文，頁數高
12 達數百頁，臺灣廠商將其產品付費刊登於臺灣手工工具年鑑，
13 應係對外國買家進行廣告行銷之性質，刊登廣告之廠商並無
14 逐一詳視其內容之必要，自不能單憑被上訴人及雷歐工具公
15 司之產品，均曾刊登於臺灣手工工具年鑑，遽認上訴人知悉被
16 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
17 意或過失。準此，系爭商標未達著名程度，被上訴人未舉證
18 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
19 害系爭商標之主觀要件。

20 (二)上訴人有信賴委託廠商之事實：

21 1.委託廠商委託代工時具有商標權：

22 上訴人因信任「ROCK FORCE」商標前於我國註冊在案，因而
23 接受白俄羅斯商訂單，並將受委託製造之商品全數運交白俄
24 羅斯商AVT公司。且AVT公司受移轉取得「ROCK FORCE」商標
25 權後，由AVT公司關係企業白俄羅斯商TD公司繪製圖說，並
26 委由上訴人按圖製作手工工具組，並銷往白俄羅斯等國家。衡

01 諸社會交易常情，上訴人前接受代工訂單時，依其認定該白
02 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
03 人有相當合理之信賴基礎，足認代工產品未侵害系爭商標。
04 準此，上訴人主觀無從知悉代工產品是否侵害系爭商標，無
05 故意過失可言。

06 2.上訴人無法預期商標評定處分：

07 AVT公司之註冊第00000000號「RockForce」商標自102年12
08 月16日獲准註冊，商標權期限至112年12月15日止，AVT公司
09 於2014年7月28日出具授權書時，該商標為合法有效之商標
10 。被上訴人雖於105年7月27日以該商標違反商標法第30條第
11 1項第10至12款規定為由申請評定，智慧局以107年1月31日
12 (107)智商40025字第10780058520號評定書，認定該商標違
13 反商標法第30條第1項第10款規定，作成第00000000號「Roc
14 k Force」商標之註冊應予撤銷處分等語。並提出商標評定
15 書為憑。惟此商標評定處分屬事後發生之事實，並非上訴人
16 接受代工委託時所可預見。況AVT公司於2014年7月28日出具
17 授權書起至本案105年7月26日查獲時，仍為「RockForce」
18 商標之合法商標權人。準此，上訴人基於信賴AVT公司在
19 我國享有商標權，而受託製造並依客戶之指示附加「ROCK FO
20 RCE」商標於系爭產品，難認其主觀上有侵害系爭商標權之
21 過失或故意。

22 3.代工廠商不負審查代工客戶之商標義務：

23 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
24 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
25 商標圖樣，而AVT公司前在我國取得「RockForce」商標，縱
26 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。

五、本判決結論：

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。被上訴人固主張上訴人行為違反商標法第69條第3項、民法第28條、第185條、第188條、公司法第23條規定，請求上訴人連帶負損害賠償責任，並請求將判決登報與排除侵害及銷毀製造之系爭產品。惟因上訴人行為不構成商標侵權，本院自無庸論述被上訴人主張之損害賠償請求權、排除侵害請求權及銷毀系爭產品與刊登道歉啟事等爭點（參照本院整理當事人爭執事項6至10）。本院足認上訴人主張其未侵害系爭商標，請求廢棄原判決，並駁回被上訴人第一審之訴與假執行之聲請，其請求應予准許。準此，上訴人

之上訴為有理由，應予准許，原審為上訴人敗訴判決，核無理由，本院爰廢棄改判如主文所示。

六、本院無庸審究之說明：

本件為判決之基礎已臻明確，而兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第78條、第463條，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 12 月 10 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 蔡如琪

法 官 林洲富

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 109 年 12 月 10 日

書記官 蔡文揚

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴

- 01 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
- 02 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
- 03 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
- 04 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。