

有關「建泰及圖 PK」商標之侵權事件（商標法§81③、§82）（[高雄地方法院 99 年度智易字第 16 號刑事判決](#)）

爭議標的：使用業經評定為無效之商標圖樣，是否即屬構成對據爭商標權之侵害？

系爭商品/服務：皮箱商品

據爭商標：「建泰及圖 PK」商標

相關法條：商標法第 81 條第 3 款、第 82 條

判決要旨

建泰公司向智慧財產局申請評定第 00000000 號「Pants Kingdom 及圖 P.K」商標之註冊後，智慧財產局將上開商標之註冊評定為無效，係依照修正前商標法第 37 條第 12 款規定所為，僅在判斷系爭商標圖樣是否有「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標」之情形，並未審酌系爭商標圖樣「是否有致相關消費者混淆誤認之虞」¹（現行商標法第 81 條第 3 款之構成要件）。又依修正前商標法第 52 條規定，商標註冊評定成立之效果為系爭商標之註冊「無效」（現行商標法第 54 條規定，評定案件經評決成立者，應「撤銷」其註冊），而非禁止他人不能使用業經評定為無效之商標圖樣，故使用業經評定為無效之商標圖樣者，是否構成對他人商標權之侵害，仍需判斷其行為是否符合商標法第 81 條各款及第 82 條法定構成要件。故本件不能僅依系爭圖樣之商標註冊被智慧財產局評定為無效乙節，遽認被告 2 人將系爭圖樣使用在台灣褲子大王公司之皮箱商品上進而販賣，即有犯商標法第 81 條、第 82 條之罪，尚需判斷被告 2 人將系爭圖樣使用在台灣褲子大王公司之皮箱商品上，並予以販賣之行為，是否符合商標法第 81 條第 3 款及第 82 條之構成要件。

【判決摘錄】

一、事實

被告丙○○係址設高雄市○○鎮區○○路 201 號 1 樓台灣褲子大王百貨股份有限公司（下稱台灣褲子大王公司）前鎮分公司之負責人，被告丁○○係被告丙○○之配偶，並擔任該公司總經理，由 2 人共同負責綜理公司事務。被告丙○○、丁○○均明知「建泰及圖 PK」之商標圖樣（註冊號數：473064），係告訴人建泰興業有限公司（下稱建泰公司）向經濟部智慧財產局申請註冊登記取得商標專用權，現仍於專用期間內指定使用於皮夾、皮包、背包、手提箱袋、旅行箱（袋）、皮箱、

¹ 依 87 年 11 月 01 日生效施行之商標法第 37 條第 12 款規定，商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊。

書包等商品類別，且明知建泰公司於民國 92 年間，以「高雄褲子大王有限公司」註冊使用於前開相同商品類別之「Pants Kingdom 及圖 PK」商標圖樣與建泰公司前揭「建泰及圖 PK」商標圖樣近似為由，向經濟部智慧財產局提出評定，經經濟部智慧財產局以「Pants Kingdom 及圖 PK」商標圖樣與「建泰及圖 PK」商標圖樣構成近似，而評定「Pants Kingdom 及圖 PK」註冊無效確定，非經建泰公司同意或授權，不得於同一商品，使用相同或近似之商標圖樣。詎被告丙○○、丁○○2 人竟未經建泰公司之許可或授權，自 92 年 12 月間起，擅自將「Pants Kingdom 及圖 PK」此一近似於上開建泰公司商標圖樣之商標圖樣使用於「台灣褲子大王」之皮箱上，對外公開陳列販售，致相關消費者有混淆誤認之虞。嗣於 97 年 12 月 8 日某時許，建泰公司派員前往台灣褲子大王公司前鎮分公司購得使用「Pants Kingdom 及圖 PK」商標圖樣之皮箱 1 只（下稱系爭皮箱），並提出告訴，而悉上情。

二、本案爭點

- （一）使用業經評定為無效之商標圖樣，是否即屬構成對據爭商標權之侵害？
- （二）系爭「Pants Kingdom 及圖 PK」圖樣與據爭「建泰及圖 PK」商標圖樣是否構成近似？有無致相關消費者混淆誤認之虞？

三、判決理由

1. 被告丙○○、丁○○為夫妻關係，分別為台灣褲子大王公司之董事長、總經理，渠 2 人共同綜理該公司事務，對於該公司是否使用系爭圖樣於該公司之產品，均有決策權。如附表編號 1 所示「建泰及圖 PK」（註冊號數：473064）商標圖樣為建泰公司向智慧財產局申請註冊登記取得商標權，現仍在專用期間內（期間自 79 年 1 月 16 日起，經延長至 100 年 11 月 15 日止），指定使用於皮夾、皮包、背包、手提箱袋、旅行箱（袋）、皮箱、書包等商品類別（即 83 年 7 月 15 日修正前商標法施行細則第 24 條第 43 類商品）。建泰公司於 92 年間，以「高雄褲子大王有限公司」（負責人為被告丁○○，已解散）註冊使用於前開相同商品類別之「Pants Kingdom 及圖 PK」商標圖樣（如附表編號 2 所示，註冊號數：908101，指定使用於 88 年 9 月 15 日公布商標法施行細則第 49 條第 18 類商品）與建泰公司前揭「建泰及圖 PK」商標圖樣近似為由，向智慧財產局提出評定，經智慧財產局以系爭圖樣與「建泰及圖 PK」商標圖樣構成近似，而評定系爭圖樣第 908101 號商標之註冊無效，因高雄褲子大王公司未提起行政救濟，致系爭圖樣第 908101 號之商標註冊經智慧財產局於 92 年 5 月 1 日公告無效確定。被告 2 人仍將系爭「Pants Kingdom 及圖 PK」圖樣，使用於台灣褲子大王公司製造之皮箱上，經建泰公司總經理甲○○於 97 年 12 月 8 日某時許，在上址台灣褲子大王前鎮分公司，購得使用「Pants Kingdom

及圖 PK」圖樣之系爭皮箱 1 只等情，業據被告丙○○、丁○○2 人於偵查及本院審理時坦承在卷（見他字第 2181 號偵查卷第 20、55 至 56 頁、本院智易字卷第 51 至 65 頁），核與證人即告訴人建泰公司總經理甲○○於本院證述相符（見本院智易字卷第 24 至第 26 頁），並有經濟部中央標準局商標註冊證（註冊號數 000000000）、92 年 2 月 6 日（92）智商 0760 字第 9280041820 號經濟部智慧財產局商標評定書、營利事業登記公示資料查詢明細、統一發票影本各 1 紙、系爭皮箱照片 2 張、中華民國商標註冊證（商標註冊號數：000000000）1 紙、公司及分公司基本資料查詢明細 2 份及經濟部智慧財產局 98 年 5 月 22 日（98）智商 0924 字第 09880244400 號函 1 份在卷為憑（見他字 2181 號偵查卷第 3、5 至 10、22、37 至 39、42 至 43 頁），此部分事實，堪以認定。

- 2.按商標法於 92 年 4 月 29 日立法院三讀通過，同年 5 月 28 日修正公布，自公布日起 6 個月後（同年 11 月 28 日）施行。公訴意旨雖謂被告 2 人係自 92 年 12 月間起，擅自將系爭「Pants Kingdom 及圖 PK」使用於台灣褲子大王公司製造之皮箱上云云，惟卷內並無相關資料以資佐證。而被告丁○○於本院供稱：系爭皮箱是「Pants Kingdom 及圖 PK」（註冊號數：908101）之商標註冊在 92 年間被評定為無效前之商品等語（見本院智易字卷第 64 頁），則被告 2 人行為後商標法已有變更，依刑法第 2 條第 1 項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」，被告 2 人被訴涉嫌違反商標法第 81 條第 3 款之罪名，為修正前商標法第 62 條第 1 款之罪名，修正前商標法第 62 條第 1 款規定：「意圖欺騙他人，於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 20 萬元以下罰金。」，修正後商標法第 81 條第 3 款則規定：「未得商標權人或團體商標權人同意，於同一或類似之商品或服務，使用近似於其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，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 20 萬元以下罰金。」，新法刪除「意圖欺騙他人」之構成要件，增加「有致相關消費者混淆誤認之虞」之構成要件，然商標法關於擅自使用他人商標專用權之處罰，本質上即含有欺騙他人之意思，新法刪除「意圖欺騙他人」之主觀要件，乃因該罪之本質使然，是修正後條文較修正前增加「有致相關消費者混淆誤認之虞」之構成要件，較有利於被告 2 人，故本件應全部適用 92 年 5 月 28 日修正公布後之商標法。
- 3.本件附表編號 2 所示系爭圖樣，由高雄褲子大王公司於 87 年 10 月 15 日，向智慧財產局申請商標註冊，指定使用於（修正前）商標法施行細則第 49 條第 18 類商品，經智慧財產局核准，於 89 年 11 月 1 日為註冊公告，商標註冊號

數為 00000000，專用期限自 89 年 10 月 1 日起至 99 年 9 月 30 日乙節，有中華民國商標註冊證、商標檢索加值服務網查詢結果各 1 紙在卷為憑（見他字第 2181 號偵查卷第 22、34 頁）。建泰公司向智慧財產局申請評定上開商標之註冊後，智慧財產局將第 00000000 號「Pants Kingdom 及圖 P.K」商標之註冊評定為無效，其理由為「一、商標之註冊違反第 37 條第 1 項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為現行商標法第 52 條第 1 項所明定。又依同法第 77 條之 1 第 2 款商標評定適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第 00000000 號商標係於 89 年 10 月 1 日核准註冊，其商標之評定應適用 87 年 11 月 1 日施行之商標法。二、商標圖樣『相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者』，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第 37 條第 12 款所明定。...查系爭註冊第 908101 號『Pants Kingdom 及圖 P.K』商標圖樣係由外文『Pants Kingdom』及『P.K』相疊組合而成，其中『P.K』字母以醒目碩大字體呈現於圖樣中間位置，予人寓目印象極為顯著深刻，與據以評定之註冊第 473064 號『建泰及圖 PK』商標圖樣相同，異時異地隔離觀察，易使消費者聯想為出自同一主體來源之系列商標而致生混同誤認之虞，應構成近似之商標。二造商標復均指定使用於皮包等同一或類似之商品，系爭商標之申請註冊，自有首揭法條規定之適用。」等語，固有智慧財產局 92 年 2 月 6 日（92）智商 0760 字第 9280041820 號商標評定書 1 份附卷可稽（見他字第 2181 號偵查卷第 5 至 6 頁）。惟依上開評定書之理由記載，可知智慧財產局上開評定，係依照修正前商標法第 37 條第 12 款規定所為，即僅在判斷系爭商標圖樣是否有「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標」之情形，並未審酌系爭商標圖樣「是否有致相關消費者混淆誤認之虞」（現行商標法第 81 條第 3 款之構成要件）。又依修正前商標法第 52 條規定，商標註冊評定成立之效果為系爭商標之註冊「無效」（現行商標法第 54 條規定，評定案件經評決成立者，應「撤銷」其註冊），即系爭商標註冊申請人不能享有受商標法保障之商標專用權，而非禁止他人不能使用業經評定為無效之商標圖樣，故使用業經評定為無效之商標圖樣者，是否構成對他人商標權之侵害，仍需判斷其行為是否符合商標法第 81 條各款及第 82 條法定構成要件。故本件不能僅依系爭圖樣之第 00000000 號商標註冊被智慧財產局評定為無效乙節，遽認被告 2 人將系爭圖樣使用在台灣褲子大王公司之皮箱商品上進而販賣，即有犯商標法第 81 條、第 82 條之罪，尚需判斷被告 2 人將系爭圖樣使用在台灣褲子大王公司之皮箱商品上，並予以販賣之行為，是否符合商標法第 81 條第 3 款及第 82 條之構成要件。

4.如前所述，台灣褲子大王公司製造、販賣之系爭皮箱商品上，使用系爭圖樣，而皮箱為現行商標法施行細則第 13 條附表所列第 18 類商品，與建泰公司「建泰及圖 PK」商標註冊指定使用之商品範圍屬相同或類似之商品無訛，故本案應審酌之重點為系爭圖樣與「建泰及圖 PK」商標圖樣是否構成近似？有無致相關消費者混淆誤認之虞？

(1)按商標法對於二項商標圖樣是否構成「近似」之判斷，應以一般商品購買人施以普通注意程度，就商標構成部分之全部為整體觀察，輔以商標圖樣中顯著之主要部分，比較其外觀、觀念、讀音、意匠設色等，異時、異地隔離觀察，以一般消費者模糊記憶為判斷。本案附表編號 1 所示「建泰及圖 PK」商標圖樣，其中文「建泰」2 字為醒目碩大字體，英文「PK」2 字字體明顯較小，屬於附屬部分；而系爭圖樣如附表編號 2 所示，英文「PK」以醒目碩大字體置於圖樣中央，其間鑲嵌英文字體「Pants Kingdom」，並無使用中文字體，二者意匠設計概念顯然不同，二者近似部分僅在使用英文字體「PK」部分。

(2)商標最主要之功能，在表彰自己之商品或服務，以與他人之商品或服務相區別；就商品或服務之消費者而言，則是藉由商標來識別不同來源之商品或服務，俾以進行選購。是以商標最主要之功能即在於識別商品或服務之來源。商標法之主要目的即要確保商標識別功能，當商標權人以外之第三人使用商標，可能造成商品或服務相關消費者混淆，而誤認商品或服務之來源，亦即消費者已無從藉由商標來正確識別商品或服務來源，則該第三人使用商標之行為即應予以禁止。又在商標近似及商品或服務類似要件具備之情形下，雖然導致有混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，尚須考量其他重要因素。參酌智慧財產局於 93 年 4 月 28 日公告之「混淆誤認之虞」審查標準，判斷 2 商標間有無混淆誤認之虞，應參考之因素有：商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意、其他混淆誤認之因素等。查：如前所述，系爭圖樣與「建泰及圖 PK」商標圖樣，二者相似處僅在使用英文字體「PK」部分，其餘意匠設計概念並不相同，而「PK」固可認為是英文「pack」（背包）之縮寫，惟亦可認為是其他英文縮寫，如「park」、「peck」，甚或台灣褲子大王公司「Pants Kingdom」之縮寫，足見英文「PK」之識別性較弱，難以給予消費者較深刻之印象，尚須配合其他文字或圖樣，始能提高其識別性，而告訴人於附表編號 1 之商標圖樣使用中文「建泰」，被告 2 人於系爭圖樣使用英文「Pants Kingdom」即有提高消費者識別性之作用。又被告 2 人

經營台灣褲子大王公司，以系爭圖樣，向智慧財產局申請商標註冊，指定使用於第 3、9、14、25、26、35 類商品，均經核准（商標註冊號：876091、881209、864028、874351、864491、95598、114179、0000000），現均尚在專用期限內，有商標檢索加值服務網資料查詢結果 8 紙在卷為憑（見外放第 0000000 號商標註冊卷影本第 78 頁背面至第 81 頁背面、第 83 頁），可知台灣褲子大王公司有使用系爭圖樣為多角化經營之情事，且台灣褲子大王公司於台灣地區北、中、南地區設有門市，其招牌、廣告均大量使用如附表編號 2 所示「Pants Kingdom 及圖 PK」商標圖樣，亦經報紙報導，有該公司分店門市總表、廣告看版資料、報紙雜誌報導、廣告資料、高雄市公車廣告照片等資料在卷為憑（見同上外放卷第 31 至 69 頁），足見相關消費者對於使用「Pants Kingdom 及圖 PK」商標圖樣之產品，為台灣褲子大王公司之商品乙節，當有所認識。而告訴人建泰興業公司生產之產品為皮包、皮箱、皮夾、皮帶等皮件配件，業據證人甲○○於本院證述在卷（見本院智易卷第 26 頁），並無跨越其他行業之跡象，對於「建泰及圖 PK」商標之保護範圍應可較為限縮（智慧財產局「混淆誤認之虞」審查基準參考）。況且，系爭皮箱是由台灣褲子大王公司前鎮分公司所販賣，有告訴人提出之統一發票影本 1 紙附卷為憑（見他字 2181 號偵查卷第 8 頁），消費者對於系爭皮箱之來源是由台灣褲子大王公司所製造、販賣之情事，應無混淆誤認之情事。

(3)從而，應認被告 2 人於台灣褲子大王公司所製造系爭皮箱上，使用系爭「Pants Kingdom 及圖 PK」圖樣，與告訴人建泰公司之「建泰及圖 PK」商標圖樣，並無混淆誤認之虞。

5.又前揭系爭「Pants Kingdom 及圖 PK」圖樣之第 908101 號商標評定案，評定書係於 92 年 2 月 10 日送達高雄褲子大王公司，有智慧財產局 99 年 4 月 28 日（99）智商 0924 字第 09980187210 號函及送達證書各 1 紙在卷可稽（見同上外放卷第 1、2 頁），固堪認被告 2 人知悉「建泰及圖 PK」之商標圖樣為告訴人公司享有商標專用權，系爭圖樣註冊登記指定使用在第 18 類商品乙節，業經智慧財產局評定註冊無效。惟被告 2 人共同經營之台灣褲子大王公司，以該公司名義將系爭圖樣申請商標註冊登記，指定在第 3、9、14、25、26、35 類商品，均經核准，且被告 2 人在台灣褲子大王公司之門市、產品廣告均投入資金，大量使用系爭圖樣，作為台灣褲子大王公司產品之標緻，有該公司分店門市廣告看板照片、報章雜誌報導、廣告等資料在卷為佐（見同上外放卷第 32 至 69 頁）。衡情，倘被告 2 人經營台灣褲子大王公司，販賣系爭皮箱，有仿冒告訴人「建泰及圖 PK」商標、攀附建泰公司商譽之犯意，當無需積極經營「Pants Kingdom 及圖 PK」商標在服裝、飾品等類商品之商譽，建立消費者

對此商標圖樣之認識。被告 2 人辯稱渠等無仿冒、侵害建泰公司「建泰及圖 PK」商標權之犯意等語，應非虛妄，堪以採信。

四、判決結果

被告 2 人所辯，堪予採信。檢察官所為舉證，尚未達到通常一般之人均確信被告 2 人有公訴意旨所指違反商標法第 81 條第 3 款、第 82 條犯行之程度。此外，復查無其他事證足認被告 2 人確有公訴意旨所指上開犯行，衡諸前揭說明，被告 2 人犯罪尚屬不能證明，自應為被告 2 人無罪之諭知。

五、兩造商標

系爭商標（註冊第 908101 號）



據爭商標（註冊第 473064 號）

建泰及圖

