

100100203 有關「太陽神」商標侵權事件(商標法§30 I ③、§81) (臺灣高雄地方法院 100 年度智易字第 15 號刑事判決)

爭議標的：善意先使用

據爭商標：「太陽神」（註冊第 01286590 號）

太陽神

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 3 款、第 81 條第 3 款

判決要旨

善意使用商標者縱怠於註冊，其使用商標之事實，不容予以抹煞，而後申請註冊者，在善意使用人將該商標用於原使用之商品或服務之範圍內，要不能追溯拘束善意先使用商標者之使用行為，但是使用商標者既怠於註冊，則自他人註冊後，其使用商標自應為適度限制，商標專用權人並得要求先使用者附加適當之區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利，據此，是商標權人知有善意先使用者使用其已註冊之商標時，除得要求其附加適當之區別標示外，仍應容忍善意先使用者繼續使用該商標，此時，善意先使用者要無成立侵害他人商標權之餘地。

【判決摘錄】

一、本案事實

(一)公訴意旨略以：被告甲○○係太陽神資訊有限公司（下稱太陽神公司）之董事長，被告乙○○則係太陽神公司之總經理，兩人共同實際經營太陽神公司，被告甲○○、乙○○均明知如附件之商標（下稱系爭商標）係告訴人漢唐光電科技股份有限公司（下稱漢唐公司）向經濟部主管機關申請核准登記，取得商標專用權（相關商標文字及圖樣、註冊證號、指定使用服務名稱、商標專用期限均詳如附件所載），現仍於專用期間內，非經上開商標專用權人之授權或同意，不得於同一或類似之商品、服務，使用相同或近似之註冊商標。詎被告甲○○、乙○○共同基於侵害他人商標權之集合犯意聯絡，未經上開商標權人之同意或授權，仍於民國 99 年 7 月 15 日起，於網際網路架設「太陽神未上市財經網」（網址：<http://www.fcwin.com.tw/>；下稱系爭太陽神網站）網站，並以「太陽神」之字樣，登載於上開網站中，以提供未上市股票財經訊息予消費者，並收取費用。被告甲○○、乙○○於上開網站使用近似於漢唐公司已取得專用權如附件之商標，足以使相關消費者認識其

為商標，有致相關消費者混淆誤認之虞；因認被告涉犯商標法第 81 條第 3 款之侵害商標權罪嫌云云。

- (二)訊據被告戴甲○○、乙○○固均坦承有於網際網路上以太陽神公司之名經營上揭「太陽神未上市財經網」網站，並以「太陽神」之字樣，登載於上開網站中，以提供未上市股票財經訊息予消費者，並收取費用之事實，惟堅決否認有何違反商標法之犯行，辯稱：太陽神公司早於告訴人申請系爭商標前，即已使用「太陽神」字樣之標誌迄今，是以，被告係在「太陽神」商標專用權人漢唐公司於申請之日前，即已善意使用在先，自不受商標權之效力所拘束等語。

二、本案爭點

被告有無商標法第 30 條第 1 項第 3 款善意先使用規定之適用（善意先使用營業之受讓人是否受善意先使用之保護）？

三、判決理由

- (一)漢唐公司於 99 年 7 月 15 日以存證信函通知太陽神公司不得再於系爭太陽神網頁使用「太陽神」字樣後，太陽神公司仍於系爭太陽神網頁使用「太陽神」字樣等節，為被告甲○○、乙○○所自承。
- (二)查關於系爭太陽神網站係由品暘資訊股份有限公司（下稱品暘公司）至遲於 89 年間在網際網路所架設經營乙節，業經被告甲○○、乙○○陳明在卷，並有聯合知識庫關於經濟日報 89 年 8 月 18 日 42 版報導、品暘公司與聯合線上股份有限公司之 89 年聯合理財網與品暘資訊網站合作協議書……附卷可查，又觀之卷附之東海大學社會學系研究生丙○○於 90 年所著「網站組織的制度變遷機制：以網路家庭和奇摩站為例」碩士論文之參考文獻……，均有述及系爭太陽神網站之情事，且酌以卷附之品暘公司與德康貿易有限公司（下稱德康公司）95 年 10 月 25 日買賣協議書暨德康公司 95 年 10 月 26 日開立之發票各 1 份，可知品暘公司在架設系爭太陽神網站後，持續在網路上經營系爭太陽神網站至 95 年 10 月 25 日，始將系爭網站經營權轉讓予德康貿易有限公司等情，復觀以 95 年 12 月 17 日、96 年 2 月 14 日、96 年 4 月 27 日、96 年 9 月 10 日、96 年 12 月 11 日、97 年 9 月 12 日網站網頁列印資料……，亦均述及系爭太陽神網站之情事，另參以德康公司於 97 年 4 月 15 日變更公司名稱為太陽神公司乙情，有高雄市政府 99 年 8 月 24 日高市府經二公字第 09900637320 號函附卷可據，是關於德康公司接續品暘公司於網路上持續經營系爭太陽神網站，且德康公司於 97 年 4 月 15 日變更公司

名稱為太陽神公司，太陽神公司並繼續經營系爭太神網站迄今等節，亦得以證明。是綜上可知，系爭太陽神網站於 89 年起即持續由品暘公司、太陽神公司（更名前為德康公司；下同）架設經營迄今之事實。

(三)按商標法第 30 條第 1 項規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…

三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」考上揭商標法之所以對商標權人之保護部分，於有善意先使用者情形時所設例外規定，主要係因其中不乏商標先使用者不知申請商標註冊緣故而嗣後遭他人持以申請註冊者，此種情形下，若謂此種利用他人不知註冊而搶先註冊者之權利應優先保護，而善意先使用者因此即不得繼續發展其業務，不惟不當限制人民工作權及生存權，恐亦不符誠信原則，易言之，善意使用商標者縱怠於註冊，其使用商標之事實，不容予以抹煞，而後申請註冊者，在善意使用人將該商標用於原使用之商品或服務之範圍內，要不能追溯拘束善意先使用商標者之使用行為，但是使用商標者既怠於註冊，則自他人註冊後，其使用商標自應為適度限制，商標專用權人並得要求先使用者附加適當之區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利，據此，是商標權人知有善意先使用者使用其已註冊之商標時，除得要求其附加適當之區別標示外，仍應容忍善意先使用者繼續使用該商標，此時，善意先使用者要無成立侵害他人商標權之餘地。查告訴人漢唐公司係於 95 年 7 月 24 日向經濟部智慧財產局申請系爭商標，復於 96 年 11 月 1 日註冊登記，經核准取得指定使用於透過電腦網站在電子工作站刊登廣告及促銷展示等網路業務，商標專用期間至 106 年 10 月 31 日止乙節，有經濟部智慧財產局商標資料檢索服務 1 份附卷可憑，則品暘公司、太陽神公司顯係在「太陽神」商標專用權人漢唐公司 95 年 7 月 24 日申請日之前即已持續使用該商標迄今之事實，洵堪認定，則品暘公司、太陽神公司既係在系爭商標申請註冊前即已先持續使用系爭商標，依上揭商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定及說明，太陽神公司自得繼續使用系爭商標於原同一或類似之商品或服務，又品暘公司、太陽神公司係一直將系爭商標使用於太陽神網站，並無證據顯示有何逾越將系爭商標用於原使用之商品或服務之情事，則本件使用系爭商標之行為，自應認符合商標法第 30 條第 1 項第 3 款之規定。

四、判決結果

本件被告甲○○、乙○○之行為雖客觀上該當於商標法第 81 條第 3 款之構成要件，惟符合商標法第 30 條第 1 項第 3 款善意使用之規定，不受他人商標專

用權之拘束，被告甲○○、乙○○之行為均應不受刑事處罰。而本件檢察官所舉之證據，不足令被告受有罪判決之諭知，此外，本院復查無其他積極證據足認被告有檢察官所指之犯罪，衡諸首揭規定及說明，自應對被告甲○○、乙○○均為無罪判決之諭知。