

智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 4 號刑事判決

上 訴 人 臺灣臺中地方法院檢察署檢察官

被 告 吳其儒

選任辯護人 鄭秀珠律師

黃楓茹律師

蔡慶文律師

上列上訴人因被告違反商標法案件，不服臺灣臺中地方法院 100 年度智易字第 52 號，中華民國 101 年 6 月 22 日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方法院檢察署 99 年度偵續字第 319 號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

- 一、本案經本院審理結果，認第一審判決對被告吳其儒為無罪之諭知，核無不當，應予維持。
- 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實。檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 154 條第 2 項、第 161 條第 1 項及第 301 條第 1 項分別定有明文。職是，檢察官對於其所訴之被告犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其闡明之證明方法，無從說服法官以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知。所謂認定犯罪事實之證據，係指足以認定被告確有犯罪行為之積極證據而言，倘未發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。而認定犯罪事實所憑之證據，包含直接證據與間接證據。無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明未達到此程度，而有合理之懷疑存在時，事實審法院復已就其心證上理由予以闡述，敘明其無從為有罪之確信，因而為無罪之判決，自不得任意指為違法。因告訴人之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，故陳述是否與事實相符，仍應調查其他證據以資審認，最高法院 30 年上字第 816 號、40 年臺上字第 86 號、69 年臺上字第 4913 號、76 年臺上字第 4986 號及 52 年臺上字第 1300 號分別著有判例。
- 三、公訴意旨略以：被告吳其儒係「0000 工業有限公司」（下稱 0000 公司）負責人，明知「梅花」商標及圖（註冊號第 01358263 號及第 0392146 號，下稱系爭商標），係 0000 不銹鋼有限公司（下稱 0000 公司）向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊登記，指定使用於鍋、茶桶、保溫杯、保溫桶等商品，而取得商標權，現仍在專用期間內，非經商標權人之同意或授權，不得擅自使用。緣 0000 公司、0000 公司本係家族企業，由吳其儒及其

母親林 0000 等家人共同經營，嗣於民國（下同）97 年間，林 0000 因經濟狀況不好，遂將其擁有之 0000 公司股權出售予吳其儒，之後吳其儒擔任 0000 公司負責人；林 0000 則為 0000 公司之負責人。惟吳其儒與林 0000 關係不佳，屢有糾紛，林 0000 遂於 98 年 7 月 10 日以 0000 公司之名義寄發存證信函予 0000 公司，明白要求 0000 公司停止使用上開 0000 公司之商標；詎吳其儒接到存證信函後置之不理，竟在臺中縣潭子鄉（現改制為臺中市○○區○○○路○段○巷○○○號之工廠內，擅自使用上開 0000 公司之商標於電子保溫桶、保溫茶桶、魯桶之相同商品上。並於同年月 21 日，在上址，販售擅自使用上開商標之仿冒 8 寸 0 格魯桶 1 個、12 立保溫茶桶 1 個、17 立溫控茶桶 1 個、10 立日式保溫茶桶 1 個、27 立保溫茶桶 1 個予王 0000（發票上之買受人記載為 000000000 藝術餐館），嗣經林 0000 發現上情而報警循線查獲。因認被告涉違反 101 年 7 月 1 日修正前商標法第 81 條第 1 款之未經商標權人同意，於同一商品使用相同之註冊商標及第 82 條之明知為上述仿冒商品而販賣罪嫌等語。

四、原審審理後，認 0000 公司與 0000 公司雖未簽立書面商標授權契約，然雙方間有成立不定期之商標使用授權契約，又 0000 公司雖以存證信函所為終止雙方契約，要求停止使用 0000 公司商標，惟按無名之不定期繼續性供給契約，可類推適用民法相關規定（最高法院 94 年度台上字第 1860 號判決參照），則兩公司為不定期繼續性之商標授權契約，亦須要有法定或意定契約終止事由，方能終止授權契約，0000 公司中途片面終止授權契約，應類推適用民法第 254 條，必須經定相當期限催告 0000 公司履行，0000 公司於期限內不履行，0000 公司始得終止契約，0000 公司事前未與 0000 公司取得終止契約合意，亦未取得終止授權契約之法定或意定事由，應認 0000 公司上開存證信函不生合法終止雙方商標使用授權契約之效力，雙方之商標使用授權契約既未終止，即難認被告有何違反商標法之行為及故意可言，無足夠積極證據，足認被告有違反商標法之犯行，而為被告無罪之諭知。

五、檢察官上訴意旨略以：本件告訴人公司代表人林 0000 未曾授權被告吳其儒使用系爭商標，係因林 0000 經營之 0000 公司有向被告經營之 0000 公司進貨，0000 公司方取得在生產製造貨品上使用系爭商標之權利，0000 公司無自行製造、銷售使用系爭商標之權利，此據林 0000 證述在案，亦經被告供認在卷，是告訴人 0000 公司與被告經營之 0000 公司間，並無互相提供商標授權使用之契約關係存在，原審判決實有不當；且退萬步言，縱認本件告訴人曾授權被告經營之 0000 公司使用系爭商標，惟告訴人於 98 年 7 月 10 日，以臺中逢甲郵局第 426 號存證信函，終止系爭商標授權使用之契約關係，告訴人雖未具體指摘 0000 公司有何違約情事致得終止契約，然此並非終止契約之必要條件，告訴人既係無償授權他人使用系爭商標，本得單方終止商標授權使用契約，原審判決認本件告訴人不得片面終止契約關係，其認事用法亦有違誤，是本件被告所為，業已侵害告訴人之商標權，原審判決已非妥適

等語。告訴人亦於本案提出補充告訴理由略以：0000 公司與 0000 公司間無相互提供商標授權使用之契約關係存在，原審判決依 0000 公司之舉動或其他情事即直接推論，遽認 0000 公司有默示同意被告與 0000 公司成立系爭商標之授權契約，未詳為審酌告訴人所提事實，已違背最高法院 29 年上字第 762 號判例就默示意思表示與單純沉默間不同之見解；又縱認兩公司間有商標授權使用之契約關係，亦因授權契約因法律無明文規定，而授權的基本性質建立在委任契約上，因此當法律關係未在授權契約中明文約定時，應回歸適用委任契約規定，故本案商標權人 0000 公司於 98 年 7 月 10 日以存證信函寄發 0000 公司，依民法第 549 條第 1 項委任關係當事人之一方得隨時終止契約規定，雙方間之授權契約即為終止等語。

六、按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標；前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記，不得對抗第三人，修正前商標法第 33 條第 1 項、第 2 項定有明文。所謂商標授權他人使用，係商標權人將其專屬使用商標的權利依授權契約約定的條件授予他人使用，商標權人仍擁有商標權。商標之授權有其自律性，無需公權力干預，只要商標授權人與被授權人合意，即生授權之效果，其方式不以書面為限，口頭合意亦屬之（最高行政法院 100 年度判字第 191 號判決參照）。又民法債編第二章「各種之債」各節所規定之契約，固可謂為有名契約，但並不能因而涵蓋所有類型之契約，本於契約自由之原則，倘當事人因自由訂定而不能歸類之其他無名契約，自仍可類推適用民法相關之規定。又繼續性供給契約，乃當事人約定一方於一定或不定之期限內，向他方繼續供給定量或不定量之一定種類、品質之物，而由他方按一定之標準支付價金之契約。是無名之不定期繼續性供給契約，亦應同可類推適用民法相關之規定（最高法院 94 年度臺上字第 1860 號判決參照）。次按契約除當事人為合致之意思表示外，須經債務人繼續之履行始能實現者，屬繼續性供給契約，而該契約倘於中途發生當事人給付遲延或給付不能時，民法雖無明文得為終止契約之規定，但為使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，應類推適用民法第 254 條至第 256 條之規定，許其終止將來之契約關係，依同法第 263 條準用第 258 條規定，向他方當事人以意思表示為之（最高法院 89 年度臺上字第 1904 號判決參照）。商標授權為繼續性契約關係，授權契約如約定授權期限，於授權期限屆滿，授權關係即行終止，惟如無約定授權期限，即為不定期授權契約，其終止之意思表示及法律效果，法律無一般原則性規定，惟因不定期繼續性契約關係終止係向將來消滅之意思表示，除契約約定終止事由外，必須法律有特別明文規定，始得行使（最高法院 100 年度台上字第 1632 號判決、96 年度台上字第 153 號判決意旨參照）。不定期商標授權契約，既係繼續性契約，須有法定或意定契約終止事由，方能終止授權契約，如中途發生當事人債務不履行情事，商標權人欲片面終止授權合約，即應類推適用民法

第 254 條規定，須經商標權人定相當期限催告其履行，而被授權人於期限內不履行時，商標權人始得終止契約。

七、本案首應審究告訴人與 0000 公司間有無商標授權關係；如兩公司有商標授權契約，則即須審酌告訴人是否已為有效終止商標授權契約？經查：

(一)告訴人公司代表人林 0000 於 76 年間向經濟部智慧財產局申請註冊系爭商標，分別指定使用於杯、碗、筷、壺、鍋、水壺、蒸籠、茶桶、杓、保溫杯、便當盒、金屬盤、保溫水壺、保溫便當盒、食品保溫盒、炒菜鍋、油炸網籃、燜燒鍋、非貴金屬製餐盤、保溫桶及飲水機、濾水機、開飲機、冷熱水瓶、冰桶、保溫瓶等商品上，業經林 0000 在偵查中證述明確（見 98 年度偵字第 25430 號卷第 9 頁），並有中華民國商標註冊證 1 紙、經濟部智慧財產局商標資料檢索服務 2 紙在卷可參（見警詢卷第 26 頁、30 頁、34 頁），0000 公司於 93 年 12 月 21 日申請「HO EASY」商標，經智慧局於 94 年 10 月 16 日核准註冊，有該局商標檢索資料表可按（見本院卷第 128 頁）。0000 公司與 0000 公司原為家族企業，原均由林 0000 擔任代表人，並與林 0000 子女即被告吳其儒及其姐妹吳 0000、吳 0000、吳 0000 等共同經營，於 97 年 7 月 21 日林 0000 與吳 0000、吳 0000 及吳 0000 將其等股權以新台幣 1 億元出售予被告，由被告擁有 0000 公司全部股權，並擔任 0000 公司負責人，業經被告提出被告與林 0000 共同簽署之協議書、經濟部中部辦公室 99 年 3 月 15 日經中三字第 09934727620 號函附之 0000 公司、0000 公司歷次登記資料可參（見 98 年度偵字第 25430 號卷第 21-27 頁、第 182-269 頁）。

(二)0000 公司與 0000 公司間未訂立系爭商標之書面授權契約，亦未向智慧局辦理商標授權登記。惟林 0000 於警訊中供述：「(問：你是否同意 0000 工業有限公司使用 0000 不銹鋼有限公司註冊之「0000」及「梅花圖樣」等商標於電子溫桶、保溫桶、魯桶、茶桶等商品？)答：我同意，因為這兩家公司都是我的。」等語（見警訊卷第 5 頁），林 0000 於偵查中具結證述：「(問：之前 0000 公司是否有權利可以使用你及 0000 公司之商標？)答：我是 0000 公司股東時，0000 公司確實可以用。」、「(問：你出賣 0000 公司股權給被告之前，是否由 0000 公司負責生產，0000 公司負責賣？)答：有一部分是這樣，有一部分是 0000 公司自己生產自己賣。他自己賣的部分有使用 0000 公司之商標，也有使用 0000 公司自己的商標。」、「(問：你賣自己的股權給被告之後，0000 公司是否仍繼續向 0000 公司進貨？)答：是。那些商品上面也都有使用 0000 公司及我的商標。我在警詢提出的那些商標都有用到，因為我都有跟他進貨，所以我沒有反對他使用這些商標。..」(見 99 年度偵續字第 319 號卷第 31、60 頁)。證人王 0000 即受告訴人委託處理智慧財產權之人具結證述：「(問：你是否知道 0000 有無曾經授權 0000 公司使用本件梅花及圖的商標？)答：應該不算有授權，因為他們之間沒有契約書。好像有，因為我當初有幫 0000 公司發一個存證信函就是要終止他們之間的授權關係。」、「(問：在發這個存證信函的時候，0000 公司是如何跟你陳述他們之

間的合作及授權關係？）答：他們是跟我說他們是合作、授權、家族企業關係，後來決裂了，現在不想跟他們合作，0000 要切割清楚，現在不要授權了，所以就委託我們發存證信函要他們通通把東西下架。」、「（問：你確定當初 0000 跟你委託發存證信函的目的是要終止合作授權關係嗎？）是，主要就是這個目的。」等語（見原審卷第 66 頁反面）；而上述存證信函係以 0000 公司代表人林 0000 名義於 98 年 7 月 10 日寄發予 0000 公司，並副知本案被告吳其儒，其內容略以：「主旨：函知貴公司，即日起停止使用本公司所擁有之註冊商標。請於接獲本函後立即停止前述侵權行為，否則將依法追訴。.. 三按本公司並未授權予貴公司使用任何註冊商標，貴公司此行為觸犯商標法第八十一條規定第一項第一款.. 四故特此函知貴公司立即停止使用本公司所擁有之註冊商標，並於五日內完成回收所有使用本公司註冊商標之產品..」等語（見警詢卷第 17 頁至 21 頁）；告訴人代表人林 0000 於 97 年 7 月 21 日出售 0000 公司全部股權予被告後，其經營之 0000 公司仍續向 0000 公司訂購保溫茶桶等產品，均繼續使用系爭商標，有被告提出 97 年 2 月 28 日至 98 年 3 月 24 日間 0000 公司訂貨單、0000 公司出貨單、退貨單等件可證（見 98 年度偵字第 25430 號卷第 48-167 頁），再 0000 公司之網頁仍使用 0000 公司廠房正面印有梅花牌商標及上述 0000 公司申請註冊之「HO EASY」商標，有被告提出之臺灣臺中地方法院所屬民間公證人陳 000098 年度中院民公勇第 1175 號公證書影本可按（見 98 年度偵字第 25430 號卷第 35 頁）。因此，本案 0000 公司與 0000 公司雖未訂立書面授權契約，然依上述事證，均顯示告訴人代表人林 0000 於擔任 0000 公司與 0000 公司負責人時，兩家公司均可相互使用商標，於 97 年 7 月 21 日出售全部股權予被告後，0000 公司仍向 0000 公司訂貨，於 98 年 7 月 10 日始委託證人王 0000 寄發存證信函通知 0000 公司停止使用 0000 公司商標，則雙方間顯有商標授權契約存在，此由 0000 公司寄發之上述存證信函使用 0000 公司應「自即日起停止使用」0000 公司商標等文字，亦可得知，否則在信函中直接說明 0000 公司侵權使用，而無須為「停止使用」之用語，則 0000 公司有使用系爭商標之授權契約關係，且於林 0000 等人出售 0000 公司全部股權時未就系爭商標權利之歸屬約定，0000 公司繼續使用商標，0000 公司未為反對，復向 0000 公司繼續訂購使用系爭商標之產品，則雙方對系爭商標即為不定期授權關係，再者，0000 公司亦使用 0000 公司「HO EASY」商標，則 0000 公司使用 0000 公司系爭商標應有對價關係存在，是故公訴人及 0000 公司主張在該存證信函表明未授權 0000 公司使用系爭商標，雙方無互相提供商標授權使用之契約關係存在，或縱認有授權亦係無償授權云云，並不足採。

(三)依告訴人代表人林 0000 及證人王 0000 上開證述，0000 公司與 0000 公司於授權契約成立時，並未明定任何契約終止事由，且林 0000 亦未指出 0000 公司有何未履行債務而得終止契約之原因，可知 0000 公司未取得任何法定終止契約事由甚明。又縱認 0000 公司有何債務不履行情事，致 0000 公司得片

面終止雙方之不定期商標授權契約，依前揭說明，亦應類推適用民法第 254 條之規定，必須先經 0000 公司定相當期限催告 0000 公司履行契約，而 0000 公司於期限內仍不履行時，0000 公司始得終止商標授權契約，然細觀該存證信函，0000 公司僅要求 0000 公司即日起停止使用 0000 公司所有之註冊商標，未具體指出 0000 公司有何違約情事而致得終止雙方之授權契約，亦未指出 0000 公司有何債務不履行之情事，則 0000 公司以該前開存證信函所為終止雙方契約之意思表示，並未生合法終止雙方授權契約之效力。雙方間商標授權契約，既未經告訴人有效終止，被告繼續使用告訴人所有之前開商標，即難謂有何違反商標法之犯行。告訴代理人稱本案商標授權契約其性質為委任契約，商標權人得隨時終止契約云云，惟委任契約為勞務契約關係，以一方為他方處理事務為內容，與商標授權係商標權人將其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部之專用權利授予他人使用者，為財產權之處分，與單純勞務提供，得隨時終止契約之情形不同，故告訴代理人所稱，並不可採。

(四)上述存證信函於 98 年 7 月 10 日寄發，告訴人在信函上限定 0000 公司須「於五日內完成回收」所有使用 0000 公司之系爭商標，以雙方長期相互使用商標情形而觀，該 5 日期間非契約終止後之合理處理期間；而由證人王 0000 所購得之魯桶、保溫茶桶等扣案證物，係其於 98 年 7 月 21 日所購得，業經其於原審審理時證述在卷（見原審卷第 68 頁），且有出貨單及統一發票各 1 紙在卷足參（警詢卷第 22 至第 23 頁），可知證人上開購買之日期距告訴人 98 年 7 月 10 日寄發前開存證信函予被告之日僅 11 日之隔，然被告辯稱：該存證信函於 98 年 7 月 13 日投遞時被退件，其於同年 7 月 16 日收受等語（見本院卷第 120 頁），告訴人就此，未提出送達上述存證信函之送達回執證明，並無法證明被告收受後，違約仍繼續使用系爭商標製造商品，是縱令告訴人取得本件授權契約之終止權利，其亦未給予被告合理期間處理前已使用系爭商標之產品，故亦難認被告有故意違反商標法之犯行。

八、綜上所述，0000 公司與 0000 公司間成立不定期之商標使用授權契約，0000 公司以存證信函終止系爭商標授權契約之意思表示，既未事前與 0000 公司取得終止契約之合意，亦未取得終止授權契約之法定或意定事由，依前開說明，應認該存證信函不生合法終止雙方商標使用授權契約之效力，雙方之商標使用授權契約既未終止，即難認被告有何違反商標法之行為及故意可言。公訴人與告訴人所舉證據，均無法積極證明被告有告訴人代表人林 0000 指述違反商標法之犯行。此外，復查無其他積極證據足資證明被告有何公訴意旨所指訴之違反商標法犯行，自應依法諭知被告無罪之判決，原審以不能證明被告犯罪為由，諭知被告無罪之判決，並無不當。公訴人上訴意旨，仍執陳詞，指摘原判決不當，為無理由，應予駁回。

據上論斷，應依刑事訴訟法第 368 條，判決如主文。

本案經檢察官李金定到庭執行職務。

中 華 民 國 102 年 3 月 27 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 蔡如琪

法 官 李維心

以上正本證明與原本無異。

不得上訴。

中 華 民 國 102 年 4 月 1 日

---

書記官 周其祥