

103100201 有關「正點部品」違反商標法案件(商標法§95、§97) ([智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 50 號刑事判決](#))

爭議標的：善意先使用

系爭商品：汽機車及其零組件

據爭商標：註冊第 1158380 號商標



相關法條：商標法第 95、97 條

判決要旨

按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：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，商標法第36條第1項第3款定有明文。而前揭規定之立法目的，旨在避免商標法採註冊主義下，因僵固維護商標註冊權利人之排他權利結果，對未及註冊但已先使用而於市場已表彰來源之商標造成過度限制，反而形成不公平競爭，有違商標法第1條所揭櫫之立法目的，是以「善意先使用」規範之目的，在於參酌使用主義之精神，平衡當事人利益與註冊主義之缺點。而本規定所謂之「善意」，並非以其不知他人商標之存在為判斷基準，而係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準。

【判決摘錄】

一、本案事實

被告上訴意旨略以：

被告許○○係址設高雄市○○區○○街○○○○號郁加國際有限公司（下稱郁加公司）之負責人，其明知商標註冊審定號：第1158380號之「正點部品」字樣（下稱系爭商標），係告訴人蔡○○向經濟部智慧財產局申請註冊登記獲准，取得使用於汽機車及其零組件之商標權，現仍於商標權期間內，非經商標權人之同意或授權，不得於同一或類似商品，使用相同或近似之註冊商標。詎被告竟基於使用仿冒商標及販賣仿冒商標商品之犯意，於民國101年間，在郁加公司所銷售之機車零組件包裝盒上，標示「正點部品」等字樣，

經營與告訴人同一機車零組件商品之銷售，有致相關消費者混淆誤認之虞。嗣經告訴人發覺後報警處理，為警於101年12月5日持原審核發之搜索票至郁加公司執行搜索，並扣得附表1所示之仿冒上開商標商品，始知上情，因認被告涉犯商標法第97條之非法販賣侵害商標權之商品罪嫌（本件起訴書所載之前揭犯罪事實，業已敘及被告涉犯商標法第95條之侵害商標權罪嫌，雖起訴書所犯法條欄漏未論列，然法院審判之範圍，係以起訴書所記載之被告「犯罪事實」為準，不受起訴法條之拘束，是本院仍應就被告是否有商標法第95條之犯行一併審究，先予指明）。

二、本案爭點

1. 得否援引商標法第36條第1項第3款善意先使用作為無侵權抗辯事由？
2. 有無故意侵害據爭商標權之認定？

三、判決理由

（一）告訴人於93年10月21日，以「正點部品」字樣，向智慧局申請商標註冊，嗣經該局核准審定後，於94年6月16日註冊公告告訴人以「正點部品」字樣，取得系爭商標之專用權（但「部品」字樣不在專用之列），其指定使用之商品為汽機車及其零組件等商品，專用期限自94年6月16日起至104年6月15日止。又址設高雄市○○區○○街○○○○號之郁加公司，係由被告於93年9月24日申請設立登記而成立，從事機車零組件之銷售業務，而被告有以自己名義，於98年12月31日，以「TWH」字樣，向智慧局申請商標註冊，嗣經該局核准審定後，於100年1月1日註冊公告被告以「TWH」字樣，取得如附表所示之商標之專用權（下稱「TWH」商標），其指定使用之商品為汽機車及其零組件，專用期限自100年1月1日起至109年12月31日止。而告訴人取得「正點部品」商標之專用權後，因未同意或授權他人使用該商標，並獲悉郁加公司之商品，有使用「正點部品」字樣之情形，乃出於蒐證之目的，於101年9月5日派員前往郁加公司購得包裝上印有「正點部品」字樣之附表2所示之機車零組件，並旋報警處理，嗣於101年12月5日下午3時35分許，警方人員持原審核發之搜索票至郁加公司搜索，並扣得附表1所示之物等事實，分別據被告於警詢、檢察事務官詢問、告訴人於原審及本院審理中陳述明確，並有本件搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品目錄對照表、「TWH」商標及系爭商標之中華民國商標註冊證、郁加公司設立登記資料、智慧局商標資料檢索結果、郁加公司於售出附表2所示物品時所開立之估價單、附表2所示物品之相片在卷可稽，自堪予以認定。

(二)惟查：

1. 按商標之作用，乃在表彰商標權人所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀商品之來源，使一般購買者認識該商標之商品，並藉以區別該商品之來源及其品質信譽，並使商標權人得因其商標商品，而在市場上建立其品牌之優越性而獲致應有之利潤，間接促使商標權人願投入更多經費與人力從事研究發展，因之商標法第95條及第97條乃係對於侵害他人商標權之行為所為之處罰規定，係以「明知於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標而販賣者或意圖販賣而持有」，為其犯罪構成要件。易言之，行為人主觀上必須具有故意之不法意圖，而其客觀上則必須於同一或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，始足該當。次按商標法第95條或第97條規定，係以行為人「明知」為侵害他人商標權商品而仍販賣或意圖販賣而持有為其構成要件，準此，行為人除須在客觀上有販賣仿冒商品之行為以外，就其所販賣者係屬侵害商標權商品乙節，在主觀上更須有所「明知」，否則，仍屬不能成立本條犯罪；又所稱之「明知」，乃指行為人對於構成犯罪之事實明知，並有意使其發生者而言。再按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：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。而前揭規定之立法目的，旨在避免商標法採註冊主義下，因僵固維護商標註冊權利人之排他權利結果，對未及註冊但已先使用而於市場已表彰來源之商標造成過度限制，反而形成不公平競爭，有違商標法第1條所揭櫫之立法目的，是以「善意先使用」規範之目的，在於參酌使用主義之精神，平衡當事人利益與註冊主義之缺點。而本規定所謂之「善意」，並非以其不知他人商標之存在為判斷基準，而係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準。
2. 經查，被告於接受檢察事務官詢問及原審審理中，亦均為相同陳述，並提出士立印刷企業有限公司（下稱士立公司）送貨單影本以佐其說。而觀諸上開士立公司送貨單影本之記載內容，及經原審向士立公司調取該送貨單正本勘驗結果，並有士立公司送貨單影本載明「TWH正點部品」等字樣附卷可證，是可知郁加公司於94年4月14日之前，即已委請士立公司印製「『TWH』、『SCOOTERRACINGCOMPONENT』、『正點部品』」字樣之貼紙，嗣經士立公司於94年4月14日印製完成，足見被告係於94年4月14日以前，即已開始使用「正點部品」字樣在其機車零組件商品上，方會委請士立公司印製前揭貼紙。又前揭貼紙印製完成之日期，係於「正點部品」商標註冊公告日期（94年6月16日）之前，而依告訴人於原審審理中證稱：我是註冊之後，才開始使用「正

點部品」字樣等語，可知被告係於告訴人開始使用「正點部品」字樣之前，即先使用「正點部品」字樣於其機車零組件之商品上。再者，上開士立公司送貨單所載內容，固無法確切證明被告係於告訴人就「正點部品」商標向智慧局申請商標註冊（日期為93年10月21日）之前，即已先行使用「正點部品」字樣在其機車零組件商品上，然郁加公司為警方人員搜索時（101年12月5日），距離告訴人就「正點部品」商標申請商標註冊之日期已逾8年，於時間經過已久之情形下，本難期被告能保有完整之證據資料，實無從將此訴訟上之不利益逕歸被告承擔，且被告甫於接受警詢時，即陳稱其係於郁加公司成立前開始使用「正點部品」字樣，依卷內所存之證據資料，亦無證據證明被告此部分主張係與事實不符，是被告辯稱其於成立郁加公司之前（此時間點亦早於系爭商標註冊申請日前），即已在其商品上使用「正點部品」字樣乙情，應堪予以採信。可認被告早於告訴人而有善意使用系爭商標字樣之事實，且被告在其商品上使用「正點部品」字樣時，亦會同時使用「TWH」商標，而「TWH」商標之加註，已足使郁加公司商品與告訴人商品產生明顯區別，足見被告使用「正點部品」字樣，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖。是上訴意旨認被告於98年間既已知悉「正點部品」係他人註冊之商標後，迄101年間為警查獲時，卻仍販賣印有「正點部品」商標之上開商品，實難謂所為係基於善意云云，實有誤解。故被告上開行為，應認為符合商標法第36條第1項第3款之規定，是被告之行為即屬善意先使用之行為，即不受系爭商標權效力拘束，又被告既係善意先使用系爭商標字樣，主觀上自無侵害系爭商標之故意，是亦不構成商標法第95條或第97條之違反。

四、判決結果

本件公訴及上訴意旨所舉事證，尚未達於通常一般人均不至於有所懷疑，而得確信其為真實之程度，本院自無從形成被告有罪之確信，此外，復查無其他積極證據，足以證明被告有公訴意旨所指違反商標法犯行。原審基此，認不能證明被告犯罪，而為無罪之諭知，經核尚無違誤。檢察官上訴意旨執前詞，指摘原判決不當，然未就被告被訴罪嫌再舉提其他積極證據，自難使本院形成被告有罪之心證，其上訴為無理由，應予駁回。

●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)