

107020202 有關「鼎旺」商標權侵害事件(商標法§36 I ③)([臺灣台北地方法院 106 年度聲判字第 192 號刑事判決](#))

爭點：商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用之範疇，並無地理區域及業務規模之限制。

引據商標



註冊第 1796391 號
第 43 類冰果店；茶藝館；火鍋店；
咖啡廳；咖啡館等服務

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 3 款

案情說明

本件聲請人即告訴人曹○誠以被告陳○伶違反商標法罪嫌，向臺灣臺北地方法院檢察署（下稱臺北地檢署）提出告訴，經該署檢察官為不起訴處分，告訴人對該不起訴處分聲請再議，經臺灣高等法院檢察署智慧財產分署（下稱高檢署智財分署）檢察長認告訴人之再議聲請為無理由而駁回再議，遂向法院聲請本件交付審判案件。

判決主文

聲請駁回。

<判決意旨>

一、商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定：「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。」考其立法意旨乃在於保護先使用商標者之使用權，蓋我國商標法係註冊主義，商標權利之取得，以註冊為

要件，然則商標之實體表現，貴在於使用，惟有將商標用於商品之上而行銷市面，始能使消費者認知辨識，是為能使商標制度達到更合理之境地，並符合現今先進國家商標制度之走向，我國商標法乃兼採使用主義之優點，而特設此一規定，按善意使用商標者，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，要不能追溯拘束善意先使用商標者之使用行為(臺灣高等法院高雄分院 93 年度上易字第 199 號判決意旨參照)。

二、本條先使用所謂之「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。另本條但書所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，考其修法過程，該條於 86 年 5 月 6 日修正時，行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語原係「以原使用商品及原產銷規模為限」，惟在立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，可知上開法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，並無產銷規模之限制，即立法過程既有意刪除「以原產銷規模為限」之用語，其用意應解為無地理區域及業務規模之限制。蓋所謂產銷規模者，有以在原址擴充原店面營業面積者，有以在原地地理區域開設分店方式者，亦有以在不同地理區域開設分店方式呈現者，立法者於刪除「以原產銷規模為限」之限制時，自應已預見上開不同方式之產銷規模型態，若謂僅限於原址擴店，或僅限於原地地理區域內開設分店，顯然係擅自增加法條文義所未明文之限制，自屬於法無據之解釋。況商標法對商標權人之保護部分，於有善意先使用者情形時所以設有例外規定，其中不乏係因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，不但不當限制人民工作權及生存權，恐亦不符誠信原則，本條規定既未就地理區域及營業規模明文限制，本於「罪刑法定」原則，自不宜擴張解釋而過度限制善意先使用者之權利，並擴張刑法之適用(智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 53 號判決意旨參照)。

三、訊據被告堅詞否認有何違反商標法之犯行，辯稱：在台北市○○區○○路0段000號之鼎旺麻辣鍋是分店，本店位於台北市○○區○○路0段000號，兩店相距約100公尺，「鼎旺麻辣鍋」係由伊母親林○珠創辦，餐廳營業迄今逾25年之久，「鼎旺麻辣鍋」乃取自伊父親陳○旺姓名字尾「旺」字並結合中國古代煮食器用語「鼎」，兼含生意盛興之意，而取名「鼎旺麻辣鍋」，餐廳成立之始在臺北市○○路000號，後來遷到臺北市○○區○○路0段000號，為避免顧客常常為享用美食大排長龍，故在100公尺遠處擴展分店，「鼎旺麻辣鍋」為家族事業，被告、母親林○珠共同經營，分店使用菜單、定位專線、官方網站均相同，實際上為同一家餐廳，「鼎旺麻辣鍋」分店屬善意先使用之範疇，並無侵害商標權之情事。經查：證人即被告母親林○珠證稱…、證人即鼎旺麻辣鍋員工陳○恆證稱…。上開證人之證述，均與被告所述相符，亦核與被告提出之蘋果日報網站新聞列印資料、聯合報新聞報導剪報、GOOGLE網站查詢資料、網路部落客美食推薦文列印資料、大安區德安里里長楊○山手書證明書、供應商侯○秀、廖○碧手書證明書、大安路251號房屋房東張○信手書證明書、「鼎旺麻辣鍋」官方網站列印資料、聲請人於「鼎旺麻辣鍋」工作相關圖片影本、被告提出之商標異議申請書摘要影本、鼎旺火鍋有限公司之公司登記基本資料等件相符，堪信被告所述屬實，則證人林○珠使用「鼎旺麻辣鍋」之名稱既早在聲請人申請商標註冊日(即104年3月23日)之前，已長期使用，為消費者熟知辨識，且位於大安路○段000號「鼎旺麻辣鍋」為本件衍伸之分店，為證人林○珠、被告共同經營，揆諸前開判決之說明，善意先使用者於原地理區域開設分店方式者經營其商品或服務，並非法所限制，當已符合商標法第36條第1項第3款善意先使用之範疇，自不受聲請人商標權效力所及，無從認被告有何侵害聲請人商標權之犯行及犯意。

四、聲請人雖以大安路○段000號「鼎旺麻辣鍋」與大安路000號「鼎旺麻辣鍋」，統一編號不同，實際經營者不同，大安路000號火鍋店係被告掛名負責人之鼎旺火鍋有限公司經營，而大安路000號火鍋店係證人林○珠掛名負責人之鼎旺麻辣

鴛鴦火鍋經營，經營主體不同，「共同經營」等語顯係被告臨訟卸責之詞云云，而認被告就大安路000號「鼎旺麻辣鍋」名稱之使用，不得主張善意先使用，惟查，大安路○段000號「鼎旺麻辣鍋」與大安路000號「鼎旺麻辣鍋」為分店、本店之關係，因節稅規劃考量，故將二店地址申請建立公司，實則為同家餐廳，供應商亦相同，由證人林○珠、被告共同經營等情，業據被告供述明確，且有上開證人證述可佐，則聲請人空言指摘，實無所據，尚不足採。