

107040201 有關「brother」商標侵害事件(商標法§§95①)(臺灣臺北地方法院 106 年度智易字第 52 號刑事判決)

爭點：對進口商品予以加工改造者，屬侵害商標權行為。

系爭商標



註冊第 1199219 號
第 2、7、9、16、23 類：
油墨，列表機用碳粉，傳真機用碳粉，影印機用碳粉，列表機、傳真機、影印機、掃描器、影像捕獲機之複合機用碳粉等商品

相關法條：商標法第 36 條第 2 項、第 95 條第 1 款。

案情說明

曾○○(即被告)為台灣兄弟國際資訊科技有限公司(下稱兄弟國際公司)負責人，該公司以進口日商兄弟工業股份有限公司(下稱日商兄弟公司)所製造之印表機、事務機及周邊配備為其營業項目之一，且於公司網站上載有銷售有日商兄弟公司生產之「TN-720」、「TN-750」美國規格碳粉匣，並標明「本公司進口的 BROTHER 商品均由美國原裝原箱最佳品質在台販售」等文字。原告日商兄弟公司為「brother」商標(下稱系爭商標)指定使用於印表機及其碳粉匣等商品之商標權人，主張被告未徵得其同意或授權，於民國 104 年 4 月 15 日、105 年 3 月 24 日及 6 月 22 日，日商兄弟公司委託王○○、京華商信事業有限公司員工甲○○向兄弟國際公司購買「BROTHER」TN-750 碳粉匣 20 支時，曾○○為使美國規格之碳粉匣適用於臺灣規格之印表機，接續指示不知情之員工游○○，拆裝美國原始包裝，擅自於碳粉匣塑膠外殼上，以燒融之方式加工出凹洞後交付，以此方式侵害日商兄弟公司之系爭商標權，提起本件告訴。

判決主文

曾○○犯商標法第九十五條第一款之侵害商標權罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

扣案經加工、改造之「BROTHER」碳粉匣 TN-750 共壹拾玖支沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣柒萬參仟陸佰貳拾元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

<判決意旨>：

- 一、 被告為兄弟國際公司之負責人，該公司以進口日商兄弟公司所製造之印表機、事務機及周邊配備為其營業項目之一，且於網站上銷售有日商兄弟公司生產之「TN-720」、「TN-750」之美國規格之碳粉匣，並標明「本公司進口的BROTHER 商品均由美國原裝原箱最佳品質在台販售」等文字；其知悉日商兄弟公司於各國所生產之印表機及碳粉匣型號有所不同，各地區生產之碳粉匣並無法適用於不同地區生產之印表機，且其未取得日商兄弟公司之同意或授權，為使美國規格之碳粉匣適用於臺灣規格之印表機，接續於104年4月15日、105年3月24日及6月22日，指示員工游○○拆裝美國原始包裝，於碳粉匣塑膠外殼上，以燒融之方式加工出凹洞，得以符合臺灣印表機之結構設計，而販賣予王○○、甲○○等情，業據被告供承在卷。
- 二、 按「真正商品平行輸入」之進口商，對其輸入之商標專用權人所產銷附有商標圖樣之真正商品，苟未為任何加工、改造或變更，逕以原裝銷售時，因其商品來源正當，不致使商標專用權人或其授權使用者之信譽發生損害，復因可防止市場之獨佔、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，在未違背商標法之立法目的範圍內，應認已得商標專用權人之同意為之，並可為單純商品之說明，適當附加同一商標圖樣於該商品之廣告等同類文書上；反之，倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以惹使消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時，自屬惡意使

用他人商標之行為，顯有侵害他人商標專用權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處（最高法院 82 年台上字第 5380 號判決意旨參照）。查：

- (一) 被告辯稱上開 TN-750 碳粉匣係自美國輸入進行販售等語。然縱為真品，惟被告進口平行輸入商品後，指示員工拆裝美國原始包裝，於碳粉匣塑膠外殼上，以燒融方式予以加工出凹洞，以符合臺灣印表機之結構設計，因產品外觀與原商品已非同一，顯非原裝銷售，而其商品上仍有日商兄弟公司所有之系爭商標，客觀上顯係利用該商標以利行銷，已構成該等商標之使用無訛。再者，被告並未獲得日商兄弟公司之同意或授權，且知悉其進口之美規碳粉匣無法安裝於日商兄弟公司於臺灣所銷售之主機等情，為被告自承，詎其明知上情，仍擅自對進口商品進行外觀改造，難謂無侵害他人商標權之故意。
- (二) TN-750 碳粉匣經日商兄弟公司認定被告進行加工改造之凹洞將影響印表機之列印品質，為侵害商標權之商品乙節，有告訴人提出之臺灣加工碳粉匣品質確認結果報告、BL Series Toner Cartridge "TN-750" Test Report 及平行輸入品問題說明中文及日文版各 1 份附卷可考。而商標之作用乃在表彰自己之產品，使一般購買者認識該商標之商品，並藉以辨別商品來源及信譽，足見被告上開改造行為，確已損害日商兄弟公司之商標及商譽。從而，被告為順利銷售，對所進口之商品進行外觀改造，已非告訴人公司原本所授權製造販售之商品，依前揭說明，即屬侵害商標專用權之行為。