

108020201 有關「UCLEAR」商標權侵害事件(商標法§36 I ③、§97；  
智慧財產案件審理法§16)(智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 50 號  
刑事判決)

爭點：於刑事訴訟程序中，商標有效性抗辯的適用以及善意先使用之  
認定。

### 系爭商標

The logo for UCLEAR, featuring the word "UCLEAR" in a bold, sans-serif font. The letter "U" is red, and the remaining letters "CLEAR" are black.

註冊第 01560074 號

第 009 類：收音機；附時鐘收音機；收音座；錄音機；音響喇叭；音箱；揚聲器；麥克風；微音器；錄音座；揚聲器箱；音響外殼；收錄音機外殼；錄放音機；環繞音效處理器；交通工具用收音機；攜帶式媒體播放器；聲波定位儀器；計步器；耳機。

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 3 款、第 97 條；智慧財產案件審  
理法§16

### 案情說明

被告邱○○自 100 年 11 月 22 日起至 105 年 2 月底在告訴人旭曄公司任職，旭曄公司經豐成公司授權，為「UCLEAR」產品在臺灣地區之獨家代理商，被告二人明知「UCLEAR」商標權屬於豐成公司，詎其二人意圖販賣營利，並基於行銷目的之犯意聯絡，由被告邱○○於 105 年 4 月 26、27 日，向必威公司取得顯示「UCLEAR」圖樣之本案耳機，再由被告吳○○在奇摩拍賣網站陳列以每件新台幣 6,800 元價格，販賣仿冒系爭商標商品照片，經豐成公司委託卓志豪於 105 年 5 月 19 日下標購買而獲悉等情，認被告二人涉犯商標法第 97 條後段之透過網路方式販賣、意圖販賣而陳列仿冒商標商品罪嫌。因之，依公訴及上訴意旨是以被告邱○○自旭曄公司離職後，任必威公司在台灣設立分公司負責

人，但仍提供本案耳機予被告吳○○，經後者在拍賣網站陳列販賣，推論被告二人「明知」本案耳機之商標權人為豐成公司，卻自必威公司取得帶有「UCLEAR」商標圖樣商品，構成商標法第97條之意圖販賣而陳列罪嫌。

案經告訴人提起告訴，臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後，向臺灣高雄地方法院提起公訴。臺灣高雄地方法院嗣後作成106年度智易字第7號刑事判決，判決被告等均無罪。臺灣高雄地方法院檢察署檢察官不服前揭判決，遂向智慧財產法院提起本件上訴案。

## 判決主文

上訴駁回。

### <判決意旨>

- 一、必威公司於104年5月12日以「UCLEAR DIGITAL」圖案向智慧局申請商標註冊，並以其先取得美國專利商標局註冊之「UCLEAR」商標權主張優先權，惟因豐成公司已於102年1月16日在我國取得系爭「UCLEAR」商標權利，前者與系爭商標文字相同，而不能註冊，是以必威公司於105年7月11日以豐成公司搶註「UCLEAR」商標為由，向智慧局申請評定，雖經該局於107年9月20日處分評定不成立，惟必威公司仍尋求救濟。必威公司於申請評定時即主張，其於99年4月13日即將「UCLEAR」商標使用在耳機商品上，並於同年5月24日取得美國註冊，在我國於2010年取得低功率射頻電機型式認證，且由旭曄公司為臺灣地區代理商販售等語，是必威公司前述「UCLEAR DIGITAL」商標註冊之申請並未結案。
- 二、必威公司自101年1月1日至105年12月31日授權旭曄公司代理包括本案耳機在內之產品，有被告提出之授權書可證，另參旭曄公司於原審提出之國家通訊傳播委員會對必威公

司授權旭曄公司使用型號 HBC100 號審驗合格部分准予備查，必威公司與豐成公司間亦有往來，有被告提出之付款憑證、發票、電子郵件等紀錄可證，而旭曄公司代表人陳○○於105年4月4日亦以電子郵件予必威公司總裁黃○○總裁詢問：是否必威公司仍願意出貨，如無意願讓旭曄公司繼續販賣 UCLEAR 藍芽耳機，亦請直接告訴，使其可回答其他廠商等情，有被告提出陳○○之電子郵件可按，嗣雙方合作關係終未繼續，而有必威公司在臺另成立分公司，由被告邱○○任負責人之事。然由此可知，旭曄公司與必威公司曾約定101年1月1日起至105年12月31日止雙方間成立授權關係，於105年4月間終止，此期間無起訴書所指旭曄公司與豐成公司間成立授權關係之證據，旭曄公司獲得必威公司授權始能銷售本案耳機，此由上述經銷商證述其等係透過旭曄公司而銷售新加坡必威公司製造之耳機情節，亦可認定。  
**必威公司在美國使用「UCLEAR」商標在先，縱豐成公司在臺灣取得系爭商標之商標權，然必威公司依商標法第36條第1項第3款規定，得主張善意先使用，不受系爭商標之商標權效力所拘束。**

- 三、告訴人豐成公司提出資料，以證明其104年4月29日使用電子郵件致函必威公司謂豐成公司於101年6月已取得新加坡「UCLEAR」商標，必威公司在新加坡使用該商標，侵犯其商標權而告涉及侵權，然必威公司於99年間確已取得「UCLEAR」美國商標註冊，業如前述，必威公司是否侵害豐成公司商標，即有疑義。再者，系爭商標於102年1月16日註冊公告，豐成公司為商標權人，但其就必威公司以「UCLEAR」商標授權旭曄公司在臺灣代理期間，並無證據證明其對必威公司就旭曄公司在臺代理使用「UCLEAR」商標之交易行為，有所異議或採取法律行動，反於本件訴訟繫屬原審後，於107年1月12日出具聲明書表示「未同意授

權新加坡必威數碼 Bitwave 公司使用『UCLEAR』商標，在新加坡地區使用或販售相關產品」等語，自難認豐成公司對於必威公司授權旭曄公司代理有積極維護系爭商標權利之行為。另旭曄公司於請求上訴狀亦表示：被告邱○○在職期間，利用旭曄公司網路設備，密集與必威公司聯繫，提供營運計畫，其後任職必威公司在台分公司等情，亦可知因被告邱○○擔任必威公司在臺分公司新職，雙方成為同業競爭關係。

四、依上事證，旭曄公司自 101 年 1 月 1 日起即代理必威公司銷售附有「UCLEAR」商標之本案耳機，而被告邱○○於 105 年 2 月間離職前，因係旭曄公司業務人員，就旭曄公司代理必威公司販售本案耳機與各經銷商接洽，致各經銷商認所購買並經銷之耳機為必威公司產品；而商標權人即告訴人豐成公司與必威公司就系爭「UCLEAR」商標之歸屬尚未確定，上開經銷商長期銷售必威公司產品，且係透過任職旭曄公司之被告邱○○，是各經銷商與被告邱○○，主觀上對於系爭「UCLEAR」商標是否屬於豐成公司無誤，並不確認，自不能因此而認被告對此事實認識而有直接故意，是與商標法第 97 條所定須以「明知」為要件者不符。

五、告訴人旭曄公司自 101 年 1 月 1 日即取得必威公司在臺銷售代理權，往來經銷商均認為係銷售必威公司商品，而旭曄公司負責人陳○○於 105 年 4 月 4 日仍再詢問必威公司確答其是否可繼續代理，於此之前的代理期間，系爭商標權利人豐成公司均未表示同意與否，亦無旭曄公司取得豐成公司代理權後對外公告使各界知悉之證據，而必威公司早於 99 年間在美國已取得「UCLEAR」商標，復以此向智慧局主張優先權，則「UCLEAR」商標權之歸屬並不確定。況旭曄公司負責人陳○○證述該公司代理銷售本案耳機外殼無豐成公司之標示等情，則原任旭曄公司職員之被告邱○○及包含被告

吳○○在內之各經銷商，並非必然知悉必威公司與豐成公司間就系爭商標糾紛關係。上訴意旨以被告邱○○向必威公司取得 200 多支本案耳機，尚不足推論其「明知」。

六、上訴意旨認被告吳○○已知被告邱○○離職，但仍可再拿到必威公司「UCLEAR」本案耳機，有違商業常情，又故障品僅 3、4 支，但被告邱○○給予 10 支，數量已超出維修所需，而認被告吳○○確有違反商標法等情。惟如前述，旭曄公司之各經銷商於原審均證述，係長期向旭曄公司購買取得本案耳機，接洽業務為被告邱○○，其係於 105 年 2 月間離職，後任職在臺灣設立之必威公司，被告吳○○於 105 年 4 月 26、27 日以故障品向其交換，取得後於 105 年 5 月在網站上拍賣，為經銷商在通路上出售存貨之常態行為，並無違商業常情，尚難以此推認被告吳○○「明知」為仿冒商標商品。另起訴意旨以被告吳○○於 105 年 4 月 26、27 日取得本案耳機即推認其與被告邱○○意圖販賣營利共同行銷，但被告吳○○係旭曄公司經銷商，其向被告邱○○要求保固，亦屬常情，尚不能以此推認其二人有意圖營利販賣仿冒商標商品之共同犯意。

七、被告辯護人於本院審理中抗辯系爭商標搶註違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，依智慧財產案件審理法第 30 條第 1 項準用同法第 16 條第 1 項規定，主張應由刑事庭自為判斷系爭商標之有效性問題。惟按當事人抗辯智慧財產權有應撤銷原因者，法院應就其抗辯有無理由自為判斷，審理法第 16 條第 1 項設有規定，是刑事訴訟之被告於訴訟中得就訟爭商標權是否有效提出抗辯，但該抗辯應就該商標權有如何無效事由及其相關引證，於刑事訴訟中與商標權人互為攻防，被告應就提出之引證案與商標權人就被告之無效主張與引證案提出答辯，如未進行此攻防程序，刑事法庭仍不得自為判斷。本件必威公司於 105 年 7 月 11 日對告訴人香港豐

成公司，就系爭商標涉有違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，向智慧局申請評定，智慧局於 107 年 9 月 20 日為評定不成立之處分，雙方已在該處分中分別提出引證及答辯，有智慧局評定書可證；而本件被告二人在本件中未提出任何系爭商標具有商標無效之事實及證據，僅稱上開評定不成立後，已請求救濟，援用必威公司所提證據等情，但告訴人豐成公司在本件訴訟中未委請檢察官就此抗辯提出任何反駁答辯，雙方未就該公司有無搶註之事實進行辯論，是本院不能自為判斷系爭商標之有效性爭議。

- 八、法院認為依檢察官提出之證據，不能證明被告二人共同犯商標法第 97 條後段之透過網路販賣、意圖販賣而陳列侵害商標權商品罪，判決如主文。