

109040203 有關「双子星 OOGUN 及圖」商標權侵害事件（商標法§95③）
（智慧財產法院 108 年度刑智上易字第 86 號刑事判決）

爭點：1. 原屬同一商標權人之近似商標，嗣後分析移轉而產生之侵權爭議時，應如何論斷？

2. 使用近似於他人的商標圖樣上，有將零售商品的「通用名稱」略作設計使用，應如何判斷有無混淆情事？

附圖一系爭商標



註冊第 00109269 號

申請人：品天下實業有限公司

註冊公告日：民國 90 年 7 月 16 日

商標權異動：99 年 12 月 16 日移轉註

冊予張○○/104 年 3 月 16 日移轉註

冊予陳○○

商標權人：陳○○

第 035 類：檳榔、紅灰及其用品零售
服務。

附圖二



註冊第 00112332 號

原聯合服務標章

正商標號數：00109269

申請人：品天下實業有限公司

註冊公告日：民國 90 年 7 月 16 日

商標權異動：108 年 2 月 16 日移轉註

冊予高○○

商標權人：高○○

第 035 類：檳榔、紅灰及其用品零售
服務。

附圖三



註冊第 00787560 號(到期消滅)

註冊公告日：民國 87 年 1 月 1 日

商標權利期間：96 年 11 月 30 日

第 021 類：便當盒、自動餐盤、飯盒、
筷、杯、碗、盤、壺、鍋。

附圖四



相關法條：商標法第 95 條第 3 款

案情說明

被告許○○係彰化縣「双子星」商行之負責人，從事檳榔販售，其明知附圖一所示商標圖樣（下稱系爭商標）係品天下實業有限公司（下稱品天下公司）向我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊登記取得商標權，指定使用於第 35 類檳榔、紅灰及其用品零售服務，系爭商標權先後於民國 99 年 12 月 16 日、104 年 3 月 16 日移轉與訴外人○○○、告訴人，現仍於商標權期間內。嗣告訴人於 104 年 3 月 16 日取得系爭商標權後，曾於 104 年間至被告經營之檳榔店表明其取得系爭商標權，並要被告向其進貨紅灰等原料，惟被告未加理會，仍然使用其上有與系爭商標近似之如本判決附圖二、附圖三圖樣的招牌及看板，告訴人遂於 106 年 9 月 15 日寄發存證信函勸阻，被告收受存證信函後，雖於同年月 18 日拆卸部分招牌及看板，惟所使用之有「双子星」圖樣之招牌及看板，及如本判決附圖四圖樣之包裝盒，固然沒有 007OOGUN 等圖樣，惟仍與系爭商標近似，且有致消費者將之與系爭商標產生混淆誤認之虞，而有侵害系爭商標之情形。

案經陳○○訴由內政部警政署保安警察第二總隊移送臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴。

判決主文

原判決撤銷。

許○○未得商標權人同意於同一之服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，處拘役伍拾玖日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。如告訴狀附證六照片所示之招牌及看板及如本判決附圖四圖樣之包裝盒（數量不詳）沒收之。

〈判決意旨〉

- 一、被告固不否認有上揭行為，惟矢口否認有侵犯商標權犯意，辯稱「我於 87 年 10 月 27 日經商標權人授權，可合法使用附圖二商標及附圖三商標之招牌，亦可使用附圖三商標圖樣在檳榔包裝紙盒上，合約期滿後附圖二商標授權人○○○繼續原合約內容供貨給我，故授權合約期滿，我仍可繼續合法使

用，於 106 年 9 月 15 日收到存證信函後 3 日即已拆除侵權商標」云云。

二、告訴人於 105 年 5 月 16 日取得 01769996 號「雙子星」商標，業於 108 年 2 月 16 日由智慧局以 107 智商 00348 字第 10780247250 號處分書評定撤銷註冊【編按：智慧局提請評定之處分：「雙子星」係選用一對較嫩、較小顆之檳榔，以塗有紅灰之葉子加以包覆成形，其作工較為繁複，認定「雙子星」實為特定加工檳榔之通用名稱，系爭商標僅由「雙子星」文字所構成，以之作為商標，指定使用於「檳榔、荖花、紅灰」等商品，有使相關消費者認係所販售之商品為加工檳榔種類之一或為製作加工檳榔之原料或成分，為所指定商品之說明，有商標法第 29 條第 1 項第 1 款不具識別性之情形而撤銷其註冊，並經訴願駁回確定】，有商標單筆詳細報表及智慧財產局商標資料檢索服務評定書查詢結果明細存卷可參，故告訴人自始未取得註冊 01769996 號「雙子星」商標權，即堪認定。

三、告訴人於 104 年 3 月 16 日取得系爭商標權後，曾於 104 年 3 月 16 日之後某日前往被告檳榔店告知被告其已取得商標權，並要求被告向其進貨紅白灰，被告雖不否認告訴人曾至其檳榔店要求其向告訴人進貨，惟否認告訴人有向其主張系爭商標權，但由告訴人所稱：剛好經過被告的店就去店內問被告說原料是用○○○的，我問○○○，○○○說沒有，我又再次回去找被告等語，證人○○○稱 10 幾年前（97 年間）就告知被告若不買原料，就不得再使用系爭商標等語，且被告於告訴人 104 年前往告知其為系爭商標權人時，已未向○○○等人進貨，被告自己去找貨源等情，可認被告於告訴人 104 年間某日告知其為系爭商標權人，要求被告向其進紅白灰原料時，已有侵害系爭商標權之故意。

- 四、被告雖於 106 年 9 月 18 日自行拆除部分招牌及看板，惟觀諸被告拆除後照片可知，被告所沿用之有☆型在星字的日之內之「双子星」招牌及看板，與本判決附圖一之「双子星 OOGUN 及圖」商標圖樣，兩相對照，雖無本判決附圖一（即系爭商標）所示之「OOGUN」及「007 圖」，惟兩者主要識別部分均有☆型之「双子星」國字，縱有直式書寫及橫式書寫，亦構成類似。一般消費者不論是遠看或近看，只要看到他字卷第 13 頁照片所示招牌及看板時，均會注意最顯著之有☆型「双子星」國字，消費者可能會有所混淆而誤認二服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似系爭商標。
- 五、核被告所為係犯商標法第 95 條第 3 款之於同一之服務，使用近似於註冊商標而侵害商標權之罪。