

110100202 有關「恩恩努肉飯 N N Brai sed Pork Rice 及圖」商標權侵害事件（商標法§95①）（智慧財產及商業法院 110 年刑智上易字第 29 號刑事判決）

爭點：被告主觀上是否具有侵害系爭商標權之故意？

系爭商標



註冊第 01962892 號

第 43 類：飲食店、小吃店、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、點心吧、外燴、伙食包辦、流動飲食攤、快餐車、小吃攤、餐廳等。

相關法條：商標法第 95 條第 1 款

案情說明

檢察官於原審起訴意旨略以：被告蔡○憲明知註冊號 01962892 號之「恩恩努肉飯 N N Brai sed Pork Rice 及圖」商標，係告訴人朱○佩向智慧財產局申請核准在案，且仍在商標權期限之商標，指定使用於飲食店、小吃店等服務，竟基於違反商標法之犯意，未經告訴人之同意或授權，自民國 108 年 3 月 12 日起，在臺○市○○區，使用「恩恩努肉飯」商標做為商店名稱，用以營業與販售商品。因認被告涉犯商標法第 95 條第 1 款未經商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同註冊商標罪嫌等語。

判決主文

上訴駁回。

<判決意旨>

一、被告成立商標法第 95 條第 1 款之罪，應符合如後處罰要件：(1)故意犯；(2)行為人有行銷之主觀目的而使用商標；(3)有致相關消費者混淆誤認之虞者。(4)其於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標。被告抗辯係善意先使用系爭商標，並無違反商標法之故意。準此，本院首應判斷被告蔡○憲所為，是否符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用。

二、被告基於行銷之目的使用系爭商標：

告訴人朱○佩為系爭商標之商標權人，被告蔡○憲與告訴人原為夫妻關係，其等於婚姻關係存續期間之 105 年間，前於華山市場經營「恩恩努肉飯」，並由朱○佩委請其友人○○○設計系爭商標之圖樣作為商店之招牌、看板及菜單，嗣朱○佩於 107 年 4 月 26 日就上開圖樣向智慧局申請商標註冊登記，經智慧局於 108 年 1 月 1 日准許註冊登記，雙方於 108 年 3 月 12 日離婚，朱○佩嗣於同年 12 月 27 日寄發存證信函通知被告侵害其就系爭商標之商標權，被告於收受上開存證信函後，旋於 109 年 1 月 31 日向智慧局提出商標評定，仍持續使用系爭商標之圖樣經營提供飲食服務「恩恩努肉飯」商號等情。業據朱○佩於警詢及偵查中證述明確。並有如後之證據在卷可稽：中華民國商標註冊證、商標單筆詳細報表、朱○佩於 108 年 12 月 27 日所寄發存證信函、「恩恩努肉飯」商店之營業稅稅籍證明、營業稅繳納證明、營業稅核定稅額繳款書影本、現場招牌及菜單蒐證照片、……、智慧局 109 年 12 月 16 日 109 智商 644 字第 10980755200 號函。準此，足認被告基於行銷之目的使用系爭商標。

三、主張善意先使用抗辯者，須證明如後要件：①其使用時間在商標權人商標註冊申請日前。②先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的。③使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。準此，本款規範之目的，在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，故主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。商標權人得視實際交易需求，有權要求善意使用人附加適當之標示，以區別商標權人之商標。所謂善意者，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，並無造成相關消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準。

四、參諸告訴人證述可知，其於 107 年 4 月 26 日申請系爭商標登記之日前，該店商標之圖樣已為「恩恩努肉飯」，該商店係於被告與告訴人婚姻關係存續中所開設，且由夫妻共同參與商店之日常營業行為，是商店應屬被告與告訴人有共同經營。告訴人與被告雖就「恩恩努肉飯」商店之出資，屢有爭執，然商店係開設於兩人婚姻存續期間，兩人婚姻關係存續期間自 101 年 12 月 9 日起至 108 年 3 月 12 日止。無論資金由何人所提供，就商店應屬雙方之婚後財產。況告訴人於警詢中陳稱：108 年 3 月 12 日離婚當時，雙方並未談及「恩恩努肉飯」商標及經營權歸屬誰屬等語。準此，足證被告於朱○佩申請系爭商標登記之前，已有使用該商標圖樣經營「恩恩努肉飯」事實，應足堪認定。且被告自「恩恩努肉飯」設立後，雖有搬移經營地點，仍有持續經營「恩恩努肉飯」商店之事實，業據被告自承在卷。而被告使用系爭商標之圖樣時，該商標尚未註冊，自無造成相關消費者混淆誤認之不正競爭意圖，是被告於系爭商標遭朱○佩註冊後，仍持續使用之，應符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定。

五、「恩恩努肉飯」商店之初，雖係以告訴人朱○佩之名義登記為「恩恩食品」商號。然因被告與朱○佩於商店成立時，係屬夫妻關係，且雙方均有參與商店之日常經營，自無從僅以上開登記名義人為朱○佩，遽認被告於系爭商標註冊申請日前，非該商標之使用者。

六、系爭商標之設計者即證人○○○於偵查中證稱：本人從事平面設計工作，當時是由朱○佩找本人設計系爭商標圖樣，因本人與朱○佩之前是同事，本人均與朱○佩討論商標設計事宜，最後決定時本人與朱○佩、被告及其等之子恩恩一起投票決定，當時約定設計費結清後，商標權就歸朱○佩所有等語。參諸一般家庭式商號之經營，其有內部分工，朱○佩因工作之便結識從事平面設計之○○○，故由朱○佩與○○○聯絡設計事宜，而於最終決定商標圖樣時，係由被告、朱○佩及其等之子恩恩決定。準此，可知被告與朱○佩當時均係決定系爭商標圖樣設計之人，自難僅以證人○○○上開證述，逕認當時之系爭商標權歸屬於告訴人所有。

七、被告自始陳稱：本人不知道告訴人朱○佩有就系爭商標申請商標登記，直到朱○佩於 108 年 12 月 27 日寄存證信函給本人時，始知道「恩恩努肉飯」商標，被朱○佩申請商標註冊登記，本人為此提出商標評定，評定結果尚未決定等語。而朱○佩自承兩造於離婚時，就系爭商標之使用權未約定，益徵被告主觀上認系爭商標非由朱○佩所有，則在商標權歸屬尚有爭議之情況，是被告繼續使用系爭商標之行為，其主觀上是否具有違反商標法之犯意，實有疑問。

八、綜上所述，本案糾紛應屬被告與告訴人朱○佩於婚姻關係結束後，就婚姻關係存續中所生財產，即系爭商標之權利歸屬有所爭議，應循民事途徑解決，是難認被告有何違反商標法之主觀犯意及客觀犯行。準此，被告主觀並無犯商標法第 95 條第 1 款罪之故意，無使相關消費者有混淆誤認之不正競爭意圖。況被告之行為應符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用行為，不受系爭商

標權效力之拘束。被告善意先使用系爭商標圖樣，主觀上自無侵害系爭商標之故意，不構成商標法第 95 條第 1 款之罪。