

111020203 有關「PROKING 及圖」商標權侵害事件（商標法§97）（智慧財產及商業法院 110 年刑智上易字第 44 號刑事判決）

爭點：是否得以事後取得商標註冊抗辯無侵害商標權故意？

附件一（告訴人商標）



註冊第 00723755 號  
申請日：84/8/29  
註冊日：85/8/1  
第14類：鐘錶、手錶、時鐘、鬧鐘等。

附件二（被告商標）



註冊第 01826446 號  
申請日：105/7/28  
註冊日：106/3/1  
第14類：手錶；時鐘；鬧鐘；懷錶；  
日曆錶等。

### 附件三（扣案手錶照片）



相關法條：商標法第 97 條

#### 案情說明

王○昌係瑞豐鐘錶企業社之負責人，其明知附件一所示之「PROKING 及圖」商標係他人向智慧財產局申請註冊並取得商標專用權，指定使用於商品類別第 14 類之鐘錶等商品，專用期限至民國 115 年 7 月 31 日，非經商標權人之同意或授權，不得於同一或類似商品，使用相同或近似於「PROKING 皇冠」商標之商標。復明知其向大陸廠商所購得使用近似「PROKING 皇冠」商標之「REGINALD 及皇冠圖」圖樣之手錶，均係仿冒「PROKING 皇冠」商標之商品，竟仍基於販賣仿冒「PROKING 皇冠」商標商品之接續犯意，自 106 年 3 月 1 日起，向不詳之大陸廠商批進在手錶錶面使用與「PROKING 皇冠」商標圖樣近似之「REGINALD 皇冠」商標的 REGINALD 牌手錶商品後，在其所經營之上開二鐘錶行及網路商店陳列供不特定人選購，且接續販售予第三人以及不特定人。

## 判決主文

原判決撤銷。

王○昌犯商標法第九十七條之非法販賣侵害商標權之商品罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案仿冒商標手錶陸支均沒收。

### <判決意旨>

一、被告所銷售之 REGINALD 牌手錶使用之「REGINALD 皇冠」商標與告訴人之「PROKING 皇冠」商標近似，且有致消費者混淆誤認之虞：

(一)「PROKING 皇冠」商標與「REGINALD 皇冠」商標，均係由「上方：皇冠圖形、下方：橫列之大寫印刷體英文字」所構成；兩商標上方皇冠圖形，均是由(1)M 皇冠頂端為空心圓圈形成冠頂珠寶之意象、(2)中間為由左右各 2 條弧形線條、中間 1 垂直線組合構成類似南瓜外觀（各線條圍成之區域為空心狀）之皇冠主體、(3)下方則是一橫向細長條狀、中間為數個排成一排之小空心圓圈形成之皇冠底座等 3 部分組合而成。兩商標關於圖案細部構成及圖案與英文文字之間空間配置所呈現之外觀，幾近一致。「PROKING 皇冠」商標之讀音為「PROKING」；「REGINALD 皇冠」商標之讀音為「REGINALD」，兩者存有差異；又「PROKING 皇冠」商標與「REGINALD 皇冠」商標所傳達之觀念均為皇冠圖案所傳達之意；故兩商標雖然讀音有異，但不論是告訴人之 PROKING 牌手錶或被告銷售之 REGINALD 牌手錶，均是甚為平價之手錶，可知該等品牌款式手錶之消費者，多數應非習用英文之人，兩商標之讀音對相關消費者而言，應非主要辨別商標之用，故以圖案及英文文字建構之整體商標圖案，應為兩商標之主要部分。該兩商標既均由上方「皇冠圖形」及下方「大寫印刷體英文字母」所組合而成，且「皇冠圖形」幾乎完全一樣，以具有普通知識經驗之消費者，

於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品／服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似程度高之商標。

(二)另智慧局就上開兩商標是否近似部分，亦表示上開兩商標「雖有外文之差異，但皇冠圖形皆係由冠頂 1 圓圈、上寬下窄 4 瓣弧線、冠底為長方框中置數圓圈組成之皇冠圖形，商標構圖意匠相仿、皇冠圖形變換設色的使用結果如出一轍，予消費者之印象極為雷同，應屬近似之商標，且兩者之商品為類似之商品，使用之手錶商品與註冊商標指定商品類別商品相符，應有致消費者混淆誤認之虞」等語，有智慧局 106 年 12 月 6 日 (106) 智商 20496 字第 10680659000 號函在卷可憑，亦採相同見解。

(三)辯護人雖辯稱：依智慧局商標檢索系統，於第 14 類手錶等商品註冊之皇冠圖形商標多達 269 個，告訴人「PROKING 皇冠」商標並非著名商標，被告與告訴人之手錶又均是低價手錶，此類消費者難認有品牌意識，應無使消費者混淆誤認之虞云云。然細核辯護人提出之商標檢索資料，雖各該商標多有皇冠圖形或意象，但各該皇冠圖形與告訴人「PROKING 皇冠」商標之皇冠圖形均明顯不同，且整體商標結構意象亦不同，自無從僅因智慧局商標檢索系統可於第 14 類手錶等商品查得與皇冠圖形有關之註冊商標達 269 個，即為有利被告之認定。更何況正因為被告與告訴人之手錶均是低價手錶，相關消費者多是以「皇冠圖形」及整體商標結構外觀，而非「英文單字」辨識手錶品牌，因而更易混淆被告銷售手錶之「REGINALD 皇冠」商標與告訴人之「PROKING 皇冠」商標，已如上述，故辯護人此部分之辯解，不足憑採。

二、被告明知銷售之 REGINALD 牌手錶使用之「REGINALD 皇冠」商標近似告訴人之「PROKING 皇冠」商標：

(一)被告於原審時供稱：我在引進 REGINALD 牌手錶銷售前就知道 PROKING 皇冠手錶，因為我跟他們有業務往來，也知道 PROKING 皇冠是他們的商標等語。可知，被告於註冊「利吉奴商標」前，

即向告訴人採購使用「PROKING 皇冠」商標的手錶銷售，時間長達 20、30 年。

(二)被告不但對於申請商標註冊、商標功用、商標權保護範圍等項均有相當認知，且為生產、銷售商品，亦曾實際進行多次商標註冊登記，本次更為從大陸地區引進銷售 REGINALD 牌手錶，特別向智慧局申請商標註冊，而完成「利吉奴商標」註冊取得商標專用權；而其於申請「利吉奴商標」註冊時，已明確知悉告訴人長期以「PROKING 皇冠」商標圖樣生產銷售手錶。果如此，衡情被告於本次申請商標註冊時，應會優先以 REGINALD 牌手錶上之商標圖樣即「REGINALD 皇冠」商標圖樣在臺灣申請商標註冊，然被告最後完成註冊之「利吉奴商標」圖樣如附件二所示，明顯與「REGINALD 皇冠」商標圖樣不同，已如上述，其可能原因有二：第一為被告以「REGINALD 皇冠」商標圖樣申請商標註冊時，遭智慧局核駁，致其不得不更改商標圖樣設計。第二為因其先前長期向告訴人採購銷售之 PROKING 牌手錶上有「PROKING 皇冠」商標圖樣，而其知悉告訴人已註冊「PROKING 皇冠」商標於手錶類商品享有商標專用權；或其於申請「REGINALD 皇冠」商標註冊前，為避免遭核駁，已先查詢是否有相同或近似之商標（包括「PROKING 皇冠」商標圖樣是否曾經註冊），並發現「PROKING 皇冠」商標圖樣已經註冊，致使被告先行變更其商標設計，將商標圖樣設計成現在「利吉奴商標」之圖樣才申請註冊並完成註冊。但因依被告供述及智慧局回函所示內容可知，被告以「REGINALD 及圖」申請商標註冊僅 1 件，並完成註冊（即附件二之「利吉奴商標」），未曾遭核駁，則被告當非因申請商標註冊遭核駁致變更其商標圖樣。是被告之所以以「利吉奴商標」圖樣申請註冊，應係上開第二種原因即被告知悉告訴人已取得「PROKING 皇冠」商標於手錶類商品之商標，為避免其申請註冊之「REGINALD 及圖」遭智慧局以相同或近似告訴人「PROKING 皇冠」商標之理由核駁，才變更其商標圖樣。

三、被告雖辯稱其銷售之 REGINALD 牌手錶係使用其註冊之「利吉奴商標」云云。惟細核扣案手錶錶面上「REGINALD 皇冠」商標，皇冠在上，下方以英文印刷體大寫字母橫列標示「REGINALD」字樣，皇冠圖樣則由(1)頂端 2 個相連之空心圓圈（下方圓圈主要係由上方圓圈之線條與下方皇冠主體之線條圍繞而形成）、(2)中間係由左右各 2 條弧形線條、中間 1 垂直線組合構成類似南瓜外觀（各線條圍城之區域為空心狀）之皇冠主體樣式、下方則是一橫向細長條狀、中間為數個排成一排小空心圓圈之皇冠底座組合而成，明顯與被告申請註冊如附件二所示之「利吉奴商標」圖樣不同。

四、辯護人雖辯稱被告於引進購入 REGINALD 牌手錶時，有上游廠商提供在大陸註冊「REGINALD 皇冠」商標之資料，被告因此合理信賴大陸廠商之商標註冊資料，再以之在臺灣申請並完成「利吉奴商標」註冊登記云云。惟辯護人提出之大陸廠商在大陸地區註冊「REGINALD 皇冠」商標資料所顯示之商標圖樣，係與附件三所示被告銷售之 REGINALD 牌手錶上「REGINALD 皇冠」商標圖樣相同，而該「REGINALD 皇冠」商標圖樣與被告向智慧局取得註冊之「利吉奴商標」圖樣明顯不相同，則被告註冊之「利吉奴商標」，自不可能是其以先前自大陸上游廠商處取得該廠商在大陸地區註冊之商標圖樣直接在臺灣申請註冊登記。更何況辯護人提出網路查詢大陸地區商標註冊之列印資料中，第 2 筆「REGINALD 皇冠」商標申請註冊之日期、註冊日期，均在本案犯罪時間之後，亦於被告申請註冊「利吉奴商標」日期 105 年 7 月 28 日之後，更不可能是被告於註冊「利吉奴商標」前即已取得。是辯護人此部分之辯解，自非可採。況且，商標註冊係採屬地主義，在大陸地區註冊之商標，原則上在臺灣並不享有商標權，倘若其商標相同或近似於他人在臺灣已註冊之商標，若未經該在臺灣享有商標權之人同意或授權，自不得在臺灣使用其在大陸註冊之商標，亦不可在臺灣銷售使用相同或近似臺灣已註冊商標之同類商品。

五、綜上，本案事證已臻明確，被告犯行至堪認定，應依法論科。