

112020202 有關「Mini & Wings Logo」違反商標法案件（商標法§36I①、§97）（智慧財產及商業法院 111 年刑智上易字第 48 號刑事判決）

爭點：副廠零件標示原廠商標是否構成指示性合理使用？

### 告訴人商標（附表 1）

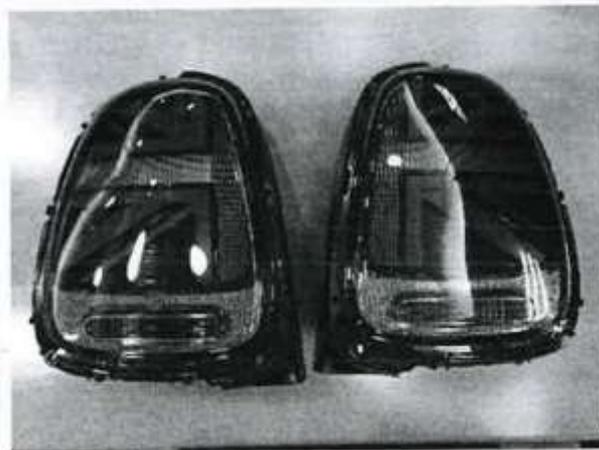


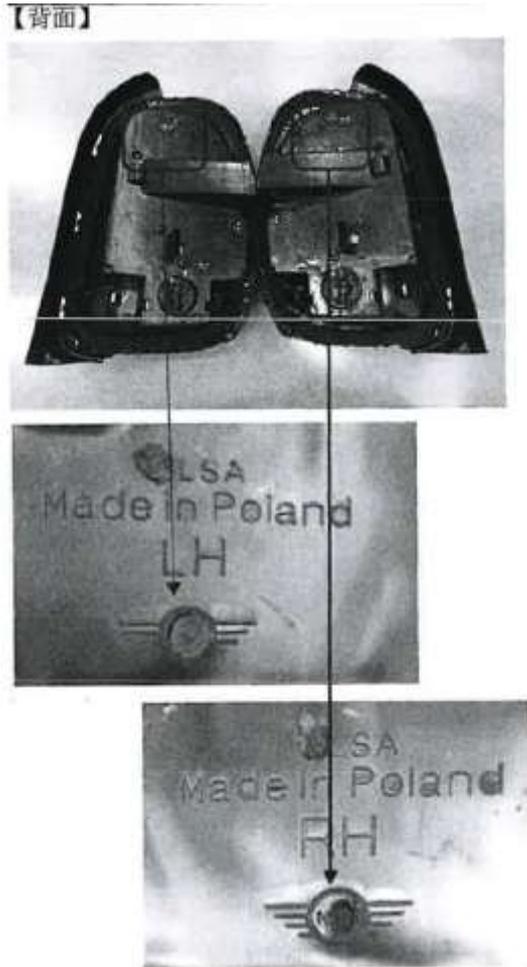
註冊第 00851598 號

第 11 類：車燈，霧燈，剎車燈，倒車燈，車輛之前燈，車輛之後燈，車輛之邊燈，方向指示燈，緊急剎車警示燈等。

### 侵害商標權商品（附表 2）

車輛後燈  
【正面】





相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 1 款、第 97 條

### 案情說明

黃○誠係台灣之光國際貿易有限公司（下稱台灣之光公司）之負責人，以從事汽車配件銷售為業，明知如附表 1 所示「Mini & Wings Logo」商標圖樣，係德商拜耳汽車廠股份有限公司指定使用於車輛之後燈等如附表 1 所示商品之商標權，竟基於非法販賣侵害商標權商品之犯意，以其所申設之帳號「evain88」，刊登「全新 MINI COOPER S F55 F56 14 15 16 年英國國旗款 LED 光柱紅白後燈尾燈組」之文字訊息，以供不特定之相關消費者上網瀏覽選購，經商標權人所屬人員下標購買後送回原廠驗證，確

認為侵害如附表 1 所示商標權之商品而報警處理，並將如附表 2 所示商品交由警方扣案，始悉上情。

被告固不否認其透過網路販賣如附表 2 所示商品之事實，然矢口否認有何違反商標法犯行，辯稱：如附表 2 所示商品係副廠零件，從未在商品或行銷時宣稱販賣原廠零件，非屬商標法所稱商標使用之範疇，且如附表 2 所示商品標示之圖樣，並未與如附表 1 所示商標圖樣完全相同，而商標權人亦未透過具有公信力之第三方驗證機構檢測，不免有球員兼裁判之疑慮，豈能單憑如此薄弱之證據，逕為不利被告之認定云云。

### 判決主文

原判決撤銷。

黃○誠犯商標法第九十七條後段之透過網路方式販賣侵害商標權之商品罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二所示之物，沒收。

台灣之光國際貿易有限公司因黃○誠為其實行違法行為，因而取得之未扣案犯罪所得新臺幣玖仟玖佰貳拾參元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

### <判決意旨>

一、如附表 1 所示商標圖樣，係以標示「MINI」英文字樣之圓形兩側，各有四根由上到下逐漸縮小的羽毛線條所組成之翅膀為設計主軸，細繹如附表 2 所示商品上所標示之圖樣，其黑色塑膠背殼上方，清晰可見圓形兩側各有四根由上到下逐漸縮小的線條所組成之翅膀，圓形內標示之字樣已遭磨除而模糊不清，對照如附表 1 所示商標圖樣之設計主軸與特徵，其整體構圖、外觀樣式所呈現之視覺印象極為相仿；而扣案如附表 2 所示商品，其種類係車輛

之後燈，與如附表 1 所示商標之指定使用商品同一等情，業經本院於 111 年 11 月 24 日審理程序中當庭勘驗無訛。

二、如附表 2 所示商品使用之圖樣，雖非相同於如附表 1 所示商標圖樣，然其係於如附表 1 所示商標權人指定之同一商品，使用高度近似於如附表 1 所示商標之圖樣，而依一般社會通念及市場交易情形，具有普通知識經驗之相關消費者，單由如附表 2 所示商品之外觀、異時異地隔離、通體觀察之結果，瞬間可能產生如附表 2 所示商品與如附表 1 所示商標權人所產製之商品為同一來源之系列商品，或存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之印象，而產生混淆誤認之虞。

三、按商標權之主要目的在於辨識功能，避免相關消費者對於商品之來源產生混淆誤認之虞，並成為相關消費者選購商品之重要依據。倘若行為人使用之目的，並非將他人之商標作為表彰自己之商品來源之標識，僅係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，或利用他人商標描述「自己」商品之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品本身之說明者（即學理上所稱「描述性合理使用」），或利用他人商標指示該「他人」商品來源之功能，用以表示自己所提供商品之品質、性質、特性、用途等者（即學理上所稱「指示性合理使用」，最典型之適例即用以表示自己提供之零組件產品與商標權人之產品相容），即屬商標法第 36 條第 1 項第 1 款所定之商標權合理使用事由，而不構成侵害商標權之行為。經查：

（一）觀諸如附表 2 所示商品之外觀照片，該車輛後燈塑膠背殼上所標示之圖樣，並非該項商品習用之裝飾圖案或習見之圖樣設計，亦與該項商品之品質、功用及其他商品特性說明不具關聯性，且其位置鄰近標示商品產地之英文字樣（即「Made in Poland」）下方，是依一般社會通念與市場交易情形，如附表 2 所示商品所標示之圖樣，其整體圖樣之配置與設計，具有特別顯著性，給予相

關消費者強烈指示商品來源之識別性印象，足以使相關消費者認識其為商標，實已構成商標之使用。

(二)被告雖稱如附表 2 所示商品係與如附表 1 所示商標權人產製商品相容之副廠零件，然觀諸如附表 2 所示商品外觀照片，可知其上除標示商品產地、材質等項說明性文字，未見有何加註用以表示自己銷售之零組件產品與原商標權人產製商品相容之說明性文字，足以使相關消費者明瞭如附表 2 所示商品使用之圖樣，僅係用以表示該商品得與原商標權人產製商品相容使用，難認其使用他人商標係指示自己銷售之零組件產品用途所必要之合理使用範圍。

(三)再者，觀諸如附表 1 所示商標權人蒐證網頁列印資料，其商品名稱欄位僅載明「全新 MINI COOPER S F55 F56 14 15 16 年英國國旗款 LED 光柱紅白後燈尾燈組」等文字，可知被告上開行銷如附表 2 所示商品之文字，並未加註與如附表 1 所示商標權人產製之商品沒有任何關係之訊息，此僅突顯被告有意攀附如附表 1 所示商標之知名度。縱令被告並未在上開網頁使用相同或近似於如附表 1 所示商標圖樣，然被告係在其所販售之商品上，使用高度近似於如附表 1 所示商標之圖樣，其客觀上已致使相關消費者混淆誤認之虞，業經本院詳加說明如上，且其上未見有何清楚傳達與原商標權人之商品沒有任何關係之說明性文字，亦難認符合商業交易習慣之誠實信用方法。

四、如附表 1 所示商標權人所屬人員，本具有消費者之身分，自得下標購買如附表 2 所示商品，縱令其目的係在收受後確認是否屬於侵害商標權商品，惟被告既具有銷售營利之主觀意圖，而該等蒐證人員主觀上亦有買受取得標的物之意思，並使原已有犯意之被告交付移轉所欲販賣之侵害商標權商品而暴露犯行，自不因買受動機存有蒐證目的而影響買賣之成立，被告仍應論以販賣既遂罪。