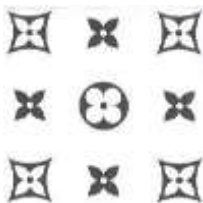


113040203 有關「BURBERRY」、「DIOR」等商標之違反商標法事件(商標法§95③、§97)(臺灣臺北地方法院 111 年度智易字第 14 號刑事判決)

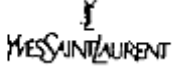
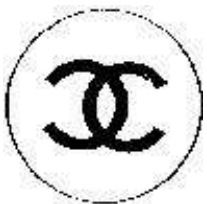
爭點：「商標戲謔仿作」(parody)之判斷與認定。

系爭商標圖樣及被告使用態樣

系爭商標圖樣	商標註冊審定號	被告使用態樣(圖片來源為其蝦皮購物網站 MF BY GCDC)
註冊第 02032435 號  註冊第 00074816 號 	英國商布拜里公司 註冊第 02032435 號 第 025 類「衣服，靴，鞋，襪子，頭巾，纏頭巾。」 註冊第 00074816 號 第 025 類「各種套裝、夾克、外衣、短褲、雨衣及襯衫。」	
註冊第 00008077 號 	法商克麗絲汀迪奧高巧股份有限公司 註冊第 00008077 號 第 035 類「各種百貨含鐘錶、服飾、化粧品、手提包、皮箱、娃娃、陶瓷製品、玻璃品、木製及五金	

註冊第 00023820 號 	製品、傢俱及傘、衣服、首飾、皮製品、纖維品、家庭用亞麻製品、眼鏡、筆類、煙具、打火機之進出口服務，代理國內外廠商經銷各種商品及報價業務。」 註冊第 00023820 號 第 025 類「衣服領袖。」	
註冊第 01587780、 00827212、01956921 號  註冊第 01155372 號  註冊第 00425510 號  註冊第 00603058 號	法商路易威登馬爾梯耶公司 註冊第 01587780 號 第 003、004、006、008、009、012、014、016、019、020、021、026、027、028、034 類商品。 註冊第 00827212 號 第 025 類商品。 註冊第 01956921 號 第 035、038、041 類服務。 註冊第 01155372 號 第 009、014、018、025 類商品。 註冊第 00425510、	

 註 冊第 01552668 號 	00603058 號 第 018 類「書包，公事包，旅行箱，手提箱袋，旅行箱袋，皮夾。」商品。 註冊第 01552668 號 第 009、014、016、018、024、025、034 類商品。	
註冊第 01211895 號  註冊第 01985255 號 	法商巴黎世家公司 註冊第 01211895 號 第 025 類「衣服、服飾用皮帶、鞋、帽。」商品 註冊第 01985255 號 第 003、009、014、018、025 類商品及第 035 類服務。	

註冊第 00098394 號  日 六十六年十月二十八日 註冊第 00468160 號 	法商伊芙聖羅蘭公司 註冊第 00098394 號 (到期消滅); 註冊第 00468160 號 第 025 類「各種衣服、各種男、女、兒童及嬰兒衣服。」商品	
註冊第 00097390 號 	瑞士商香奈兒股份有限公司 註冊第 00097390 號 第 025 類「各種衣服。」商品	
註冊第 00474258 號 	法商埃爾梅斯國際公司 註冊第 00474258、00474310 號 第 025 類「各種男、女童裝、衣服、內衣褲、風衣、雨衣、泳衣。」 註冊第 00910346 號	

註冊第 00474310 號  註冊第 00910346 號  註冊第 01888192 號 	第 025 類「衣服；鞋襪；內衣；襯衫；短袖汗衫；運動衫；背心；套頭衫；裙子；毛衣；外套；游泳衣；夾克；套頭毛衣；男用背心；小兒用內衣；小兒用襯衣；套裝；睡衣；長褲；婦人、少女、幼兒的衣裳；運動鞋；涼鞋、拖鞋；長統靴；短襪；靴子；針織襪；長襪；披肩；圍巾；領帶；帽子；運動帽；頭巾；服飾用手套、禦寒用手套、服飾用皮帶；圍裙、圍兜。」 註冊第 01888192 號 第 003、004、006、008、009、011、014、016、018、020、021、022、024、025、026、027、028、034 類商品及第 035、038、041、043、044 類服務。	
--	---	--

GUCCI	義商固喜歡固喜公司 註冊第 00091512 號 第 025 類「各種衣服，褲子，胸罩，泳衣，束腰帶。」	
---------------------	---	---

相關法條：商標法第 95 條第 3 款，第 97 條。

案情說明

被告黃○誠係堅仕德創意設計有限公司之負責人、顏○修係米斯美客股份有限公司之負責人，渠二人均明知如附表編號 1 至編號 8 所示註冊審定號之商標，分別為商標權人向經濟部智慧財產局申請註冊取得商標權，指定使用在衣飾、服裝等商品上，現仍於專用期間內，且在國際及國內市場行銷多年，具有相當之聲譽，為業者及一般消費大眾所熟知，屬相關大眾所共知之商標及商品，未經各該商標權人之授權或同意，不得於同一或類似之商品，使用相同或近似之註冊商標，亦不得明知為侵害上開等商標權之商品，而為販賣或意圖販賣而持有、陳列。詎黃○誠竟仍基於在同一或類似之商品使用近似於註冊商標，而致相關消費者混淆誤認之單一犯意，陸續在其所設計之衣物、行李箱等商品(下均稱本件商品)上，分別使用近似附表編號 1 至編號 8 所示商標之圖樣，隨後再將本件商品出貨予顏○修，顏○修則基於販賣及意圖販賣而陳列侵害商標權商品之單一犯意，於前開期間內，在臺北市米斯美客股份有限公司經營之「MF 旗艦店」內，以及在帳號為「mfofficial.」之蝦皮購物網站頁面上，向市場上不特定之消費者陳列與販售本件商品，因而致生有混淆誤認之虞。嗣經警持法院核發之搜索票，分別於 110 年 5 月 11 日中午 12 時 45 分許，在

上址「MF 旗艦店」內，以及於同日下午 2 時 37 分許，在臺北市米斯美客股份有限公司電商暨進出貨部門與堅仕德創意設計有限公司設計部門之共同營業場所內，先後查獲與扣得如附件所示之本件商品計 2,543 件，且該等扣案物品經送附表所示商標權人鑑定後，發現確屬侵害附表編號 1 至編號 8 所示商標權之商品，因而循線查悉上情。案分別經法商路易威登馬爾悌耶公司訴由內政部警政署保安警察第二總隊移送臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴，以及英國商布拜里公司訴由臺灣臺北地方檢察署檢察官函請臺灣臺北地方法院併案審理。

判決主文

黃○誠犯商標法第九十五條第三款之侵害商標權罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

顏○修犯商標法第九十七條之販賣侵害商標權商品罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

扣案如附表所示之物均沒收；顏○修於本件未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬參仟壹佰壹拾元追徵之。

<判決意旨>

一、訊據被告二人固坦承有起訴書所指之客觀行為事實，且亦不否認有關本件商品之設計、製造、陳列與販賣等過程，均未獲得附表編號 1 至編號 8 所示商標權人之同意。然矢口否認有何違反商標法之犯行，辯以：本件商品屬於二次創作，與附表編號 1 至編號 8 所示商標權人之品牌無關，亦無需獲得各該商標權人之同意等語；被告二人之辯護人則出具辯護意旨略以：被告二人所陳列販賣之本件商品，其品牌為 MF BY G.C.D.C，與附表編號 1 至編號 8 所示之各該商標無涉，二者間亦有所區別，應無導致消費者混

淆誤認之虞，且被告顏○修於本件經起訴之行為事實如認為構成犯罪，該部分亦已為前案智慧財產及商業法院 111 年度刑智上易字第 17 號確定判決(下稱前案判決)效力所及等語。

二、經查，被告二人分別於事實欄所載之時、地，未經取得附表編號 1 至編號 8 所示商標權人之同意或授權，即分別設計、生產、陳列與販售本件商品，嗣員警持法院核發之搜索票，先後於 110 年 5 月 11 日中午 12 時 45 分許，在上址店內，以及於同日下午 2 時 37 分許，在臺北市○○區○○街 00 號 4 樓，查獲與扣得如附件所示之本件商品計 2,543 件等情，業據被告二人於警詢時、偵訊時與本院審理中均自承不諱，此外並有本院 110 年度聲搜字第 642 號搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物收據、扣押物品清單、扣案物品照片、圖像所有權聲明書 2 份、經濟部智慧財產局 110 年 3 月 23 日(110)智商 40237 字第 11080154580 號函、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 110 年 3 月 23 日蝦皮電商字第 0210323022S 號函與該公函附件即蝦皮拍賣帳號「mfofficial.」申請人資料、米斯美客股份有限公司名下行動電話通聯調閱查詢單、臺北市政府 110 年 3 月 9 日府產業商字第 11047107700 號函暨該公函所檢附堅仕德創意設計有限公司、米斯美客股份有限公司公司登記資料等件存卷可佐，是此部分事實首堪認定。

三、按除商標法第 36 條另有規定外，於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，應經商標權人之同意，同法第 35 條第 2 項第 3 款定有明文。又未得商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，同法第 95 條第 3 款亦設有刑罰規定。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指行

為人之商標與註冊商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷行為人之商標與註冊商標有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.註冊商標權人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.行為人是否善意；8.其他混淆誤認之因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。至學理上所謂「商標之戲謔仿作」(parody)，係基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，而對商標權予以合理之限制，然商標法本為保護商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展而制定(商標法第1條規定參照)，商標權人經由商標之使用及商標權之保護逐漸建立其品牌價值，且相關消費者藉由商標之識別性而得以區辨各別商品或服務來源(同法第5條、第18條第2項規定參照)，是商標權涉及商標權人之利益與避免消費者混淆誤認之公共利益，如欲允許「商標之戲謔仿作」，模仿知名商標的商標必須具諷刺、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息，且應以「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」予以衡平考量(智慧財產法院103年度刑智上易字第63號判決意旨參照)。次按，戲謔或玩笑與一國之語言、文化、社會背景、生活經驗、歷史等因素有密切關係，本國人對於外國人常見之笑話，就算能了解其字面上的意思，也未必能領略其中的幽默意涵，且戲謔或玩笑中所含之幽默成分，有時必須由聽者經過一定之推論、思考的過程，才能領會其中笑點何在，而商標圖樣是否會使相關消費者產生混淆誤認之虞，往往決定在相關消費者看到商標圖樣那一瞬間之立即反應(不需要經過太多推理及思考)，是否會與其他之商品或服務的來源產生同一或有關聯之印

象，故美國 MOB 案判決提出必須具備「清楚傳達與原作沒有任何關係」且為「消費者立可察覺為戲謔仿作」之判斷標準，此亦有智慧財產法院 108 年度民商上字第 5 號判決意旨可資查考。參諸上開判決就戲謔性仿作所為闡釋，可知就商標使用如欲主張構成戲謔仿作，須以大眾已認知之商標作為模仿、嘲諷或揶揄之對象，同時傳達原作品之意旨，及有別於原作品之詼諧、諷刺或批判等娛樂性之仿作，藉由此二個同時產生並富對比之訊息，從而使大眾立即了解仿作之商標乃是調侃而為，而與原作無關；此外，並應衡平考量是否造成消費者混淆，與保障模仿者自由表達權利等二種公共利益，以判斷商標之使用行為是否構成戲謔仿作。

- 四、被告二人與辯護意旨固以上揭情詞置辯。然查，本件商品經移送機關函請經濟部智慧財產局就該局商標註冊簿內如附表編號 1 至編號 8 所示商標之登記圖樣資料進行比對審認後，該局出具以：系爭商品(即本件商品)上之標示，分別與前述註冊商標(即附表編號 1 至編號 8 所示商標)相較，其整體文字或構圖設計有仿之處，以具有普通知識經驗之消費者，於交易時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源，或雖不同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且系爭使用之衣服或手提袋等商品，與前述註冊商標所指定使用之衣服或手提袋等商品，或服飾、衣服之進出口等服務相較，屬於同一或類似之商品，依行政審查觀點，自有使相關消費者誤認二商標之商品或服務為同一來源，或可能誤認二商標之使用人間存在授權、加盟或其他類似關係，而有使相關消費者產生混淆誤認的可能等專業意見明確，此有經濟部智慧財產局 110 年 3 月 23 日(110)智商 40237 字第 11080154580 號函及其附件在卷可稽。本院審酌附表 1 至編號 8 所示之各該商標圖樣，業經該附表編號 1 至編號 8 所示商標權人在國際及國內市場經營多年，具有相當之聲譽，其透過相關行銷管道不斷強調

與加深相關消費者對於該商標圖樣之印象，廣為相關消費者所普遍認知，具有高度識別性，足以表彰各該商品一定品質或商譽之保證，並得藉以與他人之商品相區別，相關消費者均將之視為區別商品來源之重要標識，其著名程度顯已達一般消費者普遍知悉之程度。是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，單由如附表編號1至編號8所示經扣案之本件商品外觀照片，分別依異時異地隔離、通體觀察之結果，立即可能產生本件商品與附表編號1至編號8所示商標權人生產行銷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。況被告二人所分別設計、生產、陳列與販賣之本件商品，其品類均為衣物、提包與行李箱，核與附表編號1至編號8所示商標使用之商品項目相同或相類似，且依卷內事證所示，本件商品亦係用於銷售獲利之目的，故依此外觀已堪認被告二人所為係在利用附表編號1至編號8所示商標權人長年所經營商標品牌產生之外溢效果，而為促進自己商品銷售以獲利之搭便車行為，更難認有何「具談諧、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息，於文化上貢獻或社會價值而具有犧牲商標權之保護必要性」等情事，其自與戲謔仿作之要件有違。

五、至被告顏○修另辯以：本件起訴之犯罪事實已為前案判決效力所及等語。然查，前案判決所認定之侵害商標權商品(下稱前案商品)，係於被告顏○修向海關辦理進口報關之際，即遭全數查獲扣押，而本件商品係已經被告顏○修陳列上架以供銷售之用，且前案商品之品類均為瑜珈墊，本件商品則為衣物、行李箱，二者顯然有別。故依卷內事證以觀，已難認本件商品與前案商品係於同一時空環境下所設計生產及陳列銷售。是以本案犯罪事實要與前案判決有別，顯非前案判決效力所及，被告顏○修此部分所辯，尚無足採。

六、綜上，被告二人所辯不足採信。本案事證明確，被告二人犯行洵堪認定，應依法論科。