

裁判字號：臺灣士林地方法院 106 年智易字第 3 號刑事判決

裁判日期：民國 107 年 11 月 16 日

裁判案由：違反商標法

臺灣士林地方法院刑事判決
公 訴 人 臺灣士林地檢署檢察官
被 告 陳德蓓 106年度智易字第3號

選任辯護人 邱南嬌律師
參 與 人 黑手黨國際有限公司

法定代理人 陳德蓓

上列被告因違反商標法案件，經檢察官提起公訴（105 年度調偵續二字第1 號），本院判決如下：

主 文

陳德蓓犯商標法第九十七條之意圖販賣而陳列侵害商標權之商品罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
參與人黑手黨國際有限公司所有如附表一所示之物均沒收。

事 實

- 一、陳德蓓為黑手黨國際有限公司（址設臺北市○○區○○路0段000 巷00弄0 號，下稱黑手黨公司）之負責人，黑手黨公司於民國96年前不詳時間，自日商「株式會社□□□一□一□」（下稱日商「YELLOW CORN 」公司）所進口、標示有與寶久實業股份有限公司（下稱寶久公司）所有之如附件所示「YeLLOW CORn 」、「bRP 」商標相同文字圖樣之商品並出售後，黑手黨公司於96年7 月26日接獲寶久公司寄送之存證信函，表明如附件所示商標均係寶久公司所有，黑手黨公司已侵害寶久公司商標專用權等情，黑手黨公司即將上開商品下架，是陳德蓓業已知悉如附件所示商標係寶久公司依法向我國經濟部智慧財產局申請註冊登記獲准，取得商標專用權，指定使用於T 恤、外套、雨衣、運動裝、套裝、休閒服裝等商品，現均仍在商標專用期間內，未經商標權人之授權或同意，不得於同一或類似商品使用相同或近似之商標圖樣，亦不得販賣、意圖販賣而陳列侵害如附件所示商標權之商品

，詎其仍基於意圖營利，意圖販賣而陳列侵害如附件所示商標權商品之犯意，於102 年4 月27日前2 個月間之某時，由黑手黨公司倉庫中將如附表一所示商品中部分商品取出，並懸掛於黑手黨公司之一樓店面內陳列，供不特定人瀏覽及選購。嗣寶久公司人員於102 年4 月27日前，行經黑手黨公司店外，發覺有異而進入店內詢問，經黑手黨公司人員向其展示前開商品後，寶久公司人員遂報警處理。嗣於102 年4 月27日，員警持本院核發之搜索票前往黑手黨公司執行搜索，扣得黑手黨公司所有、如附表一所示防摔車衣78件、T 恤16件及雨褲113 件等商品，始查悉上情。

二、案經寶久公司訴由內政部警政署保安警察第二總隊第一大隊第一中隊報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。

理 由

壹、程序部分

一、就告訴人寶久公司（下稱告訴人公司）所出具之鑑定報告部分：

按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159 條第1 項固定有明文。查：告訴人公司所出具之侵權仿冒品鑑定報告書（臺灣士林地方檢察署102 年度偵字第8265號卷〈下稱偵字第8265號卷〉第35頁至第41頁、第53頁至第54頁），係告訴人公司人員所為之書面陳述，而屬被告以外之人於審判外之陳述，被告陳德禧及其辯護人復爭執前開鑑定報告書之證據能力（本院106 年度智易字第3 號卷〈下稱本院卷〉卷二第179 頁），揆諸上開規定，自無證據能力，合先敘明。

二、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159 條第1 項固定有明文。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159 條之1 至第159 條之4 條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159 條第1 項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159 條之5 第1 項、第2 項亦有明文規定。經查，就本判決所引用之供述證據，除上開一所示告訴人公司所出具之鑑定報告書外，檢察官、被告及其辯護人均表示同意作為證據，亦未於言詞辯論終結前聲明異議（本院卷二第176 頁至第188 頁），本院審酌該等供述證據作成時之情況，尚難認有何違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關連性，認為以之作為證據應屬適當，自均有證據能力。

貳、實體部分

一、認定事實之證據及理由

（一）訊據被告固坦承其為參與人黑手黨公司之負責人，102 年3 月、4 月間，黑手黨公司確有將部分標示有與附件所示商標

相同文字圖樣之商品懸掛於黑手黨公司一樓店面等情，惟矢口否認有何意圖販賣而陳列侵害如附件所示商標權商品之犯行，並辯稱：黑手黨公司自80餘年起即為日商「YELLOW CORN」公司在我國之代理商，向該公司進口防摔衣、保暖褲等商品在我國販賣，然96年間告訴人公司寄發存證信函予黑手黨公司，稱其擁有如附件所示商標之商標權，被告始知日商「YELL OW CORN」公司於日本所擁有之商標，遭告訴人公司於我國搶先註冊，此後黑手黨公司即未再向日商「YELLOW CORN」公司進口防摔衣、保暖褲等商品。扣案如附表一所示商品乃96年前黑手黨公司向日商「YELLOW CORN」公司進口之庫存商品，後來因為102年間有位印尼商人願整批購買該等庫存商品帶回印尼販賣，為了要展示給印尼的商人看，始將如附表一所示庫存商品整理後，將部分庫存商品懸掛於黑手黨公司一樓店面展示架上，附表一所示庫存商品是向日商「YELL OW CORN」公司進口的真品，並非侵害商標權之仿冒商品云云（本院卷一第147頁至第148頁、本院卷二第175頁、第191頁）；其辯護人則為其辯護稱：

- 1.扣案如附表一所示商品，均係經日商「YELLOW CORN」公司授權販賣至我國之真品。
- 2.被告自80年初起即基於販賣日商「YELLOW CORN」公司商品之意思，販售標示與附件所示商標相同之文字圖樣之商品，被告主觀上並無商標法第97條之故意：
商標法第97條係以行為人「明知」為其構成要件，行為人除須客觀上有販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為外，在主觀上更須「明知」係仿冒商標商品，始能構成犯罪。扣案附表一所示商品，為黑手黨公司於96年前取得日商「YELLOW CORN」公司授權後向該公司進口之庫存商品，故被告係認知附表一所示商品乃日商「YELLOW CORN」公司生產之正品，被告自無「明知」仿冒商品而陳列之主觀犯意可言。
- 3.扣案如附表一所示商品所使用之商標，與如附件所示商標，並無混淆誤認之虞：
如附表一所示商品經日商「YELLOW CORN」公司於該等商品之領口內標或褲頭縫製圖樣下方，分別標示日商「YELLOW CORN」公司設址所在之「TOKYOYOKOHAMA」、或產出公司為日商「YELLOW CORN」公司之「BYYELLOWCORN」等字樣，此有該等商品之照片在卷可憑（偵字第8265號卷第37頁至第39頁），將之對比附件所示商標圖樣，可發現附件所示商標並未留存商品歸屬標示意義之同音同義字樣，顯係告訴人公司蓄意裁割並截圖而成，足證告訴人公司本有意將兩者區別，因此，附件所示商標圖案與日商「YELLOW CORN」公司所生產並經標示產地與出產公司之註冊登記產品標籤圖案，於告訴人公司之主觀認知上，應屬有別，客觀上更因附表一所示商品經標示產自日商「YELLOW CORN」公司，而顯與告訴人

公司所製造之商品無涉，並無使消費者混淆誤認之虞。

4.縱附表一所示商品所標示之商標文字圖樣，相同或近似於如附件所示商標，然被告自80年初起即使用該等商標，應有商標法第36條第1 項第3 款善意先使用原則之適用：

(1)日商「YELLOW CORN 」公司於西元1991年即在日本完成「YELLOW CORN 」商標（含全圖）之註冊，告訴人公司在我國完成公司設立登記（即82年6 月22日）時，日商「YELLOW CORN 」公司已使用「YELLOW CORN 」商標（包含標明產地「TO KYOYOKOHAMA 」與製造商「BYYELLOWCORN」）產銷各類商品（包含授權黑手黨公司引進我國之商品）行之數年，且已有相當之市場知名度。

(2)被告於告訴人公司在85年12月16日申請註冊如附件所示商標前，即已藉由向日商「YELLOW CORN 」公司進口商品之方式，於我國持續使用日商「YELLOW CORN 」公司之商標，且使用於原販售之如附表一所示商品，則被告在販售原有商品而善意使用相同或近似於如附件所示商標圖樣之情形下，其交易關係於法律上所應受保護權益，尚不因告訴人公司事後註冊取得如附件所示商標權而受影響。

(3)附表一所示商品屬96年前黑手黨公司向日商「YELLOW CORN 」公司進口並經授權販賣之庫存商品，非被告自行委託他人以使用相同於或近似於告訴人公司申請註冊之如附件所示商標所製造之商品，況告訴人公司於86年12月1 日、87年1 月1 日分別註冊取得商標權後，並未立刻通知黑手黨公司，係遲至96年7 月26日始以存證信函通知，黑手黨公司為免爭議，旋將標示有相同或近似於附件所示商標之商品下架，實難認被告有何基於不正當之競爭目的而使用相同之商標於同一商品之惡意，附表一所示商品於附件所示商標註冊申請日，即已使用包含附件所示商標之文字圖樣，依有疑唯利被告原則，自應認為被告嗣後出售附表一所示商品所為，仍屬於「原使用之商品或服務」之範疇，依商標法第36條第1 項第3 款規定，被告以原使用之商品即如附表一所示商品為限，得繼續使用附件所示商標圖樣，而不受附件所示商標權之效力所拘束。

5.依據修正前商標法規定，附件所示商標有不得註冊之事由：

(1)按異議商標之註冊有無違法事由，除商標法第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第50 條定有明文，依同法第62條規定為評定準用之，是商標是否有不得註冊事由，應以「註冊時」為斷。

(2)82年12月22日修正公布之商標法（下稱82年商標法）第37條第1 項第7 款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。」再者，「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。」（83年7 月15日修正發布商標法施行細則第15條

第1 項規定參照)、「本法第37條第1 項第7 款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤認之者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。」(83年7 月15日修正發布商標法施行細則第31條規定參照)；至判斷二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.先權利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.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關公眾、消費者產生混淆誤認之虞。

(3)又82年商標法第37條第1 項第7 款規定不得申請註冊之事由(襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者)，不受自註冊公告之日起已滿二年者，不得申請或提請評定之限制(82年商標法第53條參照)；82年商標法第37條第1 項第7 款規定經修法移列為現行商標法第30條第1 項第11款規定(相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。)後，倘商標之註冊有該款規定之不得申請註冊，而係屬惡意者，亦不受自註冊公告後滿五年者，不得申請或提請評定之限制(現行商標法第58條第2 項規定參照)。

(4)告訴人公司係於被告成立黑手黨公司及日商「YELLOW CORN」公司於日本設立完成後約6 年，方於我國完成公司設立登記行為；日商「YELLOW CORN」公司從未授權告訴人公司代理進口該公司之相關商品，更未曾有同意或授權告訴人公司使用該公司相關商品商標或識別標章之事實。告訴人公司係因地緣(設廠於越南等國)或因其承作「成衣代工」業務往來或其他之關係，遂知悉或獲取日商「YELLOW CORN」公司所使用之商標、標章或標籤圖案等資訊，其遂以抄襲或剽竊日商「YELLOW CORN」公司已使用之商標或標章之意圖，經由刻意刪截「產地TOKYOYOKOHAMA」字樣與「公司名稱YELLOWCORN」字樣後，據以於我國申請註冊，以遂行不公平競爭之目的。

(5)再者，告訴人公司申請註冊之附件所示商標圖文與日商「YELLOW CORN」公司已使用之商標或標章確實有因相似(相同)而致公眾誤認之情。則如附件所示商標確有襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞，核有82年商標法第37條第1 項第7 款規定(修正後為現行商標法第30條第1 項第11款)不得申請註冊之違法事由，確有應撤銷或廢止之原因，且依82年商標法第53條規定暨現行商標法第58條第2 項規定，不受申請或提請評定除斥期間之限制云云(本院卷一第28頁至第38頁、第112 頁至第121 頁、第150 頁、第153 頁、第169 頁至第175 頁、本院卷二第107頁至第112頁)。

(二)起訴意旨認被告所陳列販賣之附表一所示商品為侵害商標權之商品等語，被告及其辯護人則以上開情詞置辯。是本案所應審酌者乃：附件所示商標是否有82年12月22日修正公布之商標法（下稱82年商標法）第37條第1 項第7 款所定不得申請註冊之違法事由，而應撤銷或廢止？被告是否係善意先使用附件所示商標？被告主觀上是否有侵害告訴人公司如附件所示商標權之故意？茲分別敘述如下：

1.被告為黑手黨公司負責人，如附表一所示商品為黑手黨公司所進口之商品：

被告係址設臺北市○○區○○路0 段000 巷00弄0 號之黑手黨公司負責人。102 年4 月27日，經員警持本院搜索票前往黑手黨公司執行搜索後，於該公司一樓及地下室倉庫扣得附表一所示商品，且該等商品並非告訴人公司所生產、製造之商品，而係黑手黨公司向日商「YELLOW CORN 」公司進口之商品等情，業據被告於本院準備程序、審理中自承在卷（本院卷一第147 頁至第148 頁、本院卷二第34頁），核與證人及告訴人公司員工李偉銘於警詢及偵查中所證述其於102 年間在黑手黨公司1 樓店面曾見到使用相同或近似於附件所示商標文字圖樣之商品等情（偵字第8265號卷第46頁、第70頁、104 年度調偵第524 號卷〈下稱調偵字第524 號卷〉第12 頁）大致相符，並有內政部警政署保安警察第二總隊第一大隊第一中隊102 年4 月27日搜索扣押筆錄、搜索票、扣押物品收據、扣押物品目錄表（偵字第8265號卷第30頁至第34頁）等件在卷可稽，復有如附表一所示商品扣案可資佐證，是此部分事實，首堪認定。

2.告訴人公司為如附件所示商標之商標權人：

又如附件所示商標圖樣均係告訴人公司先後向智慧財產局申請註冊核准登記，而分別取得指定使用如T 恤、外套、雨衣、運動裝、套裝、休閒服裝等商品（註冊商標圖樣、註冊證號碼、商標權期間均詳如附件編號1 至2 所載），現均仍在商標權期間內等情，此有如附件編號1 至2 所示商標之經濟部智慧財產局商標資料檢索服務列印資料各1 份（偵字第82 65號卷第55頁至第56頁、103 年度偵續字第121 號卷〈下稱偵續字第121 號卷〉第7 頁至第8 頁）在卷可稽，亦堪認定。

3.附表一所示商品，使用相同於附件所示商標之文字圖樣：

按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：(1)將商標用於商品或其包裝容器。(2)持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。(3)將商標用於與提供服務有關之物品。(4)將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。商標法第5 條定有明文。所謂商標之使用，係指商標使用人有行銷商品或服務之目的，並有標示商標之積極行為，而所標示者足以

使相關消費者認識其為商標。查：

如附件編號1 至2 所示商標圖樣均係以英文字體呈現為設計主軸，附件編號1 所示商標係以「YeLLOW CORn」共計10個英文字母組成，其中「e」及「n」均為小寫，其餘字母均為大寫，上方圓形圖案內有「Y」字樣，旁邊則有小型方塊組成之條狀圖案；另附件編號2 所示商標圖樣，則係以「bRP」3 個英文字母組成，其中「b」字母為小寫，英文字母後方有圓形圖案，圓形圖案內有波浪狀圖樣等情，有前開如附件所示商標之註冊證在卷可憑；而扣案如附表一所示商品，其中外套部分，內裡標籤有「YeLLOW CORn」字樣及圓形圖案圖案（圖案內有「Y」字），或有「bRP」之字樣，該「bRP」字樣後方尚有圓形圖案，且外層拉鍊或手臂處亦有「YeLLOW CORn」字樣等情，業據被告自承在卷（本院卷一第150 頁、本院卷二第31頁、第52頁），並有被告及其辯護人所提出之（本院卷一第21頁被證二、第63頁、第67頁被證十一）在卷可憑，細繹如附表一所示商品上之文字及圖樣，亦係以相同之英文字體「YeLLOW CORn」、「bRP」為設計主軸，其文字及圖樣之整體構圖意匠、外觀、英文字母組合讀音所營造之印象，均與如附件所示商標之文字圖樣相同；而扣案如附表所示商品包含車衣、T 恤及雨褲，其種類均與如附件編號1 至2 所示商標之指定使用商品同一等情，亦有扣押物品目錄表在卷可憑（偵字第8265號卷第34頁），是具有普通知識經驗之間接消費者，單由附表一所示商品之外觀、異時異地隔離、通體觀察之結果，附表一所示商品所使用之商標文字及圖樣，與附件所示商標圖樣在外觀、讀音方面均為同一，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞，應堪認定。

- 4.按商標法第97條規定係以行為人明知為侵害他人商標權之商品而仍販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入為其構成要件。故行為人除客觀上有販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為外，就其所販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者係屬侵害他人商標之商品，在主觀上應有明知之直接故意，始能構成犯罪。所謂明知者，係指行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者而言，倘行為人對構成犯罪之事實，在主觀之要件，係有所預見，而消極放任或容任犯罪事實之發生者，其僅有間接故意或過失，則非商標法第97條所欲規範處罰之對象（參照最高法院91年度台上字第2680號、94年度台上字第5368號刑事判決）。查：

- (1)本案被告係於102 年4 月27日前2 個月間之某時，因有印尼商人表示欲整批購買黑手黨公司購自日商「YELLOW CORN」公司之商品，故由黑手黨公司人員自該公司倉庫中將如附表一所示商品其中部分商品取出，並懸掛於黑手黨公司之一樓店面內陳列等情，業據被告於本院準備程序中自承：當時有

位印尼的客人來跟我接洽購買如附表一所示商品，要我便宜賣他，所以我就要員工將如附表一所示商品中每個款式都拿出來掛在黑手黨公司一樓的展示架上給印尼商人看，黑手黨公司是做商品的批發，但是如果有客人要買店面的商品，也是可以賣等語（本院卷一第149 頁）；而附表一所示商品上均有相同於附件所示商標之文字圖樣等情，業如前述，被告指示員工將之展示於黑手黨公司一樓店面，且可出售予不特定消費者，是本案被告客觀上已有未經商標權人同意，陳列使用相同註冊商標商品之行為，已堪認定（至起訴意旨認被告係販賣如附表一所示商品，尚有誤會，此部分詳後述）。

(2)又96年間告訴人公司曾寄發存證信函予黑手黨公司，告知黑手黨公司其所販售、使用相同或近似於附件所示商標之文字圖樣之商品，業已侵害告訴人公司之商標權等情，亦有告訴人公司96年7 月26日中和民富街郵局第412 號存證信函影本（偵字第8265號卷第59頁、偵續字第121 號卷第11頁）在卷可憑，被告亦自承確有收受存證信函等語（本院卷一第147 頁），被告更自承：我收到前開存證信函之後，我有打電話去問日商「YELLOW CORN 」公司，該公司對於我國有人盜用如附件所示商標商品感到很生氣，但該公司不願意來我國打撤銷商標的訴訟等語（本院卷一第148 頁），是被告於102 年間陳列部分如附表一所示商品時，其主觀上自己明知其所陳列之商品為未經商標權人同意而使用相同註冊商標之商品，至為明確。辯護意旨以：被告係認知附表一所示商品乃日商「YELLOW CORN 」公司生產之正品，被告自無「明知」仿冒商品而陳列、輸出或輸入之主觀犯意云云，顯難憑採。

5. 附件所示商標是否有82年商標法第37條第1 項第7 款所定不得申請註冊之違法事由部分：

(1)按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前開規定，於審理依據智慧財產案件審理法第23條所定刑事案件時，準用之，智慧財產案件審理法第30條、第16條分別定有明文。查：本案被告及辯護人既抗辯如附件所示商標有82年商標法第37條第1 項第7 款規定之不得申請註冊之事由，是如附件所示商標有得撤銷或廢止之事由，揆諸前開規定，本院就被告此一抗辯有無理由，應自為判斷，合先敘明。

(2)按商標經主管機關審查無商標法第29條第1 項、第3 項、第30條第1 項、第4 項、第65條第3 項不得註冊之情形，而核准審定，並予註冊公告後，自註冊公告日起，即由權利人取得商標權，商標法第32條、第33條定有明文；次按關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，

於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張，智慧財產案件審理細則第28條第2 項亦定有明文。職是，當事人如依智慧財產案件審理法第16條第1 項規定，於民事訴訟主張或抗辯商標權有上開不得註冊之情形而應予撤銷時，即應負主觀之舉證責任，並須就上開不得註冊之情形提出證據予以證明，且本於上開智慧財產案件審理細則第28條第2 項之立法意旨，若有已逾申請評定之法定期限等不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產刑事訴訟程序中，自亦不得再行主張，亦先予敘明（智慧財產法院98年度刑智上易字第36號刑事判決可資參照）。

(3)再按異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定。上開規定於商標之評定，準用之，商標法第50條、第62條定有明文；又異議、評定案件經異議、評定成立者，應撤銷其註冊，同法第54條、第60條亦定有明文；又對本法100 年5 月31日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，同法第106 條第3 項亦定有明文。查：本案如附件所示商標之申請日為85年12月16日，嗣經智慧財產局於87年1 月1 日核准註冊公告，則附件所示商標之註冊有無違法事由，而應撤銷其註冊，依上開規定，自應依註冊時即82年商標法之規定及現行商標法之規定認定之，亦先予敘明。

(4)本件已逾商標法第23條第1 項第14款之評定期間：

□按商標有下列情形之一，不得註冊：十一相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限；十二相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限，商標法第30條第1 項第11款、第12款分別定有明文。次按商標之註冊違反第29條第1 項、第30條第1 項或第65條第3 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，向商標專責機關提出異議，異議案件經異議成立者，應撤銷其註冊，同法第48條第1 項、第54條亦分別定有明文；再按商標之註冊違反第29條第1 項、第30條第1 項或第65條第3 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊，同法第57條第1 項定有明文；商標之註冊違反第29條第1 項第1 款、第3 款、第30條第1 項第9 款至第15款或第65條第3 項規定之情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。商標之註冊違反第30條第1 項第9 款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制，同法第58條亦定有明文。是依前開規定，若商標

有近似於他人之「著名商標」或標章之情形，任何人得於註冊公告後3 個月內提出異議，異議經成立後即得撤銷該商標之註冊；或於註冊公告日後5 年內申請評定，僅有於商標之註冊係屬惡意之情形，始得免受5 年申請評定期間之限制。

□辯護意旨雖以如附件所示商標之註冊，顯有82年商標法第37條第1 項第7 款即現行商標法第30條第1 項第11款相同或近似於他人商標或標章之情形，且依現行商標法第58條第2 項規定，不受申請或提請評定除斥期間之限制云云。然查：日商「YELLOW CORN」公司於日本申請註冊「YELLOW CORN」、「bRP」之2 商標並生產商品後，該等商品固已在日本行銷多年，且經以「YELLOW CORN」為關鍵字以google搜尋引擎搜尋結果，亦僅有約3 至4 筆搜尋資料係屬機車防摔衣等商品有關，此有被告所提出之網路搜索資料列印畫面在卷可憑（偵字第8265號卷第93頁），是尚無證據足認前開2 商標已廣為相關事業或消費者普遍認知，而係「著名商標」，是辯護意旨認如附件所示商標有近似於他人「著名商標」之情形，已難認有據。再者，如附件所示商標自註冊公告之日起迄今，亦顯已逾5 年，而依卷附證據資料，亦查無證據足認告訴人公司申請註冊如附件所示商標，係出於攀附日商「YELLOW CORN」公司所註冊之「YELLOW CORN」、「bRP」商譽之惡意，是揆諸前揭說明，第三人已無法據此事由申請或提起異議或評定。

□至告訴人公司所申請註冊之如附件所示商標，縱有違反商標法第30條第1 項第12款之情形（即因地緣等關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊之情形），惟如附件所示商標自註冊公告之日起迄今，亦顯已逾5 年，揆諸前揭說明，第三人亦已無法據此事由申請或提起異議或評定，併予敘明。

(5)至辯護意旨雖以如附件所示商標有82年商標法第37條第1 項第7 款之不得註冊事由，而依82年商標法規定，不受評定期間之限制云云，然第三人依現行商標法之規定，既已無從依現行商標法第30條第1 項第11款、第12款之規定申請或提起異議或評定，業如前述，則揆諸現行商標法第106 條第3 項及智慧財產案件審理細則第28條第2 項之立法意旨，被告及辯護人自不得再行主張如附件所示商標有得撤銷之事由，辯護意旨此部分所指，亦屬誤會，併予敘明。

6. 被告是否有善意先使用之情形：

按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。其立法意旨，係因商標法採註冊先行制度，為保障第三人在他人申請註冊之前，善意先使用相同或近似商標之權益，乃容許其得在特定條件下使用相同或近似之商標，免受商標權人

之干涉，以為衡平並符公允。又本款規定善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障，但其適用需符合：1.使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之前；2.繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；3.商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，免受他人商標專用權之干涉。至於所謂先使用他人商標之「善意」，並非以其不知他人商標之存在為必要，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，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準。經查：

(1)就黑手黨公司或日商「YELLOW CORN」公司是否於告訴人公司申請註冊如附件所示商標前，即已先使用「YeLLow CORn」及「bRP」等商標圖樣部分：

□本案告訴人公司係於85年間申請註冊如附件所示商標，並於87年1月1日起經公告核准而取得商標專用權，此有經濟部智慧財產局96年10月17日（96）智商0022字第09680478100號函及檢附中華民國商標註冊號數000000000號商標註冊證影本（偵字第8265號卷第55頁至第56頁、偵續字第121號卷第7頁至第8頁）、經濟部智慧財產局96年10月17日（96）智商0022字第09680478110號函及檢附中華民國商標註冊號數000000000號商標註冊證影本（偵字第8265號卷第57頁至第58頁、偵續字第121號卷第9頁至第10頁）、經濟部智慧財產局第000000000號、第000000000號商標資料檢索服務查詢列印資料（偵續字第121號卷第50頁至第51頁、第148頁至第149頁、104年度偵續一字第24號卷第16頁至第17頁、調偵字第524號卷第86頁）在卷可憑，合先敘明。

□辯護意旨雖以：日商「YELLOW CORN」公司於西元1991年（即80年）9月11日在日本申請註冊「YELLOW CORN」商標，指定使用於機車及其零件和配件，並於西元1993年（即82年）3月12日公告、西元1994（即83年）年1月31日登錄，另日商「YELLOW CORN」公司亦於96年間於日本申請註冊「bRP」商標，日商「YELLOW CORN」公司於附件所示商標申請註冊之日前，業已在業界累積相當之知名度云云，並有被告所提出之日本黃魂股份有限公司之網頁資料（偵字第8265號卷第83頁）、日商「YELLOW CORN」公司所有「YELLOW CORN」商標之資料及中譯本（本院卷一第60頁至第62頁）、日商「YELLOW CORN」公司所有「bRP」商標之資料及中譯本（偵字第8265號卷第87頁至第92頁、偵續字第121號卷第54頁至第59頁、本院卷一第113頁至第117頁）在卷可憑。由上開資料固堪認日商「YELLOW CORN」公司於82年間，即於日本使用「YELLOW CORN」並申請註冊，惟至多僅堪認日商

「YELLOW CORN」公司曾於日本使用「YELLOW CORN」商標，而屬於國外使用，本諸商標法為屬地主義與獨立保護原則，自與善意先使用之要件不符，自難認定日商「YELLOW CORN」公司於附件所示商標申請日前已符合善意先使用之規定。

□辯護意旨雖又以：被告於76年間即成立販賣重型機車配備等物之黑手黨公司，並於84年11月間即前往日本引進日商「YELLOW CORN」公司所生產之重營機車騎乘服飾配件，而於85年12月16日前即已藉由向日商「YELLOW CORN」公司進口商品之方式，於市場上持續使用如附件所示商標等情，並提出「機車人」雜誌2005年3月份報導節本影本（本院卷一第41頁至第44頁）、黑手黨公司2002年、2003年及2004年之型錄（偵續字第121號卷第36頁至第47頁）、被告之護照影本（本院卷一第45頁至第50頁）、黑手黨公司之訂單及進口報單（本院卷一第122頁至第143頁）等資料為證。惟前開「機車人」雜誌報導中固記載黑手黨公司代理進口「YELLOW CORN」人身部品等內容，然前開「機車人」雜誌為94年3月份之雜誌，黑手黨公司之型錄亦為91年起之型錄，自難以此即推論85年告訴人公司申請註冊如附件所示商標前，黑手黨公司即已代理進口日商「YELLOW CORN」公司之商品，而有在我國使用如附件所示商標之事實；另由被告之護照影本以觀，亦僅堪認被告自84年11月起即多次前往日本，惟僅憑此亦不足以認定黑手黨公司自84年間起即已代理進口日商「YELLOW CORN」公司之商品；至被告雖又提出黑手黨公司與日商「YELLOW CORN」公司間之訂單及進口報單為證，惟該等訂單及進口報單係91年起黑手黨公司與日商「YELLOW CORN」公司之交易資料（本院卷一第122頁至第143頁），被告復曾於偵查中自承：我大概是從87年間開始跟日商「YELLOW CORN」公司進口商品並開始販售等語（偵字第8265號卷第8頁），是亦難以此推認黑手黨公司於85年之前即已代理進口日商「YELLOW CORN」公司之商品。

□綜上，由卷附證據尚難認被告於85年間告訴人公司申請註冊附件所示商標前，即已確有於附件所示商標之申請日（即102年6月25日）前先使用相同或近似於如附件所示商標之文字圖樣於我國行銷商品。

(2)另被告於96年間接獲告訴人公司所寄發之存證信函後，即未再繼續販賣向日商「YELLOW CORN」公司所進口之商品，並將所有商品下架。其後於102年間，因有印尼商人欲向其購買整批庫存商品，方自如附表一所示商品中取出部分展示等情，業據被告自承在卷（本院卷一第149頁），是被告自96年間收受告訴人公司所寄發之存證信函起，亦未繼續使用相同於附件所示商標之商標圖樣，亦難認有善意並「繼續」使用之情形。

(3)綜上，依卷附證據，尚難認被告或黑手黨公司於告訴人公司

申請註冊如附件所示商標之日前（即85年12月16日），即已自日本進口日商「YELLOW CORN」公司之商品並在我國行銷，而難認有在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品之事實；又被告自96年間起即未繼續銷售自日商「YELLOW CORN」公司進口之商品，並無繼續使用相同於附件所示商標之商標圖樣之情形，難認其於市場上善意使用之情形持續而並未中止，即難認被告前開所為，業已符合前開商標法第36條第1項第3款善意先使用之要件，辯護人前開所辯，自不足採。

(三)綜上所述，被告及其辯護人前開所辯，均不足採，本件事證明確，被告前開犯行應堪認定，而應依法論科。

二、論罪科刑

(一)按所謂販賣行為，須有營利之意思，方足構成。刑罰法律所規定之販賣罪，類皆為(1)意圖營利而販入，(2)意圖營利而販入並賣出，(3)基於販入以外之其他原因而持有，嗣意圖營利而賣出等類型。從行為階段理論立場，行為人基於營利之意圖而販入時，即為前述(1)、(2)販賣罪之著手，至於(3)之情形，則以另行起意販賣，向外求售或供買方看貨或與之議價時，或其他實行犯意之行為者，為其罪之著手。而販賣行為之完成與否，需賴標的物之是否交付作為既、未遂之標準（最高法院101年度第10次刑事庭會議(一)意旨參照）。查：

1.本件員警持本院核發之搜索票至黑手黨公司內執行搜索，因而於黑手黨公司店面及地下室倉庫內扣得如附表一所示商品，業如前述，是本次查獲時，被告尚未就如附表一所示商品與他人互為買賣之約定，並交付予他人等情明確，然衡酌被告業已自承：102年2月間有名印尼的商人想購買如附表一所示商品，所以才將附表一所示商品整理起來，並且將一些商品掛在黑手黨公司一樓店面展示，黑手黨公司一般來說是不會零賣商品，但是如果有客人要買還是會賣等語（本院卷一第148頁至第150頁），足見被告已有起意販賣，向外求售或供買方看貨等行為，已達販賣之著手程度。是此，本院參酌上開實務判解之意旨，考量：☐本件員警並未查獲被告業已販賣附表一所示商品並交付予他人之具體事證；☐被告已達販賣之著手即未遂程度，但與販賣既遂未符；☐商標法第97條並未對販賣仿冒商標商品未遂之行為加以處罰，除販賣行為外，立法者係就意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入等行為制定刑事罰則等因素，是本件被告犯行尚不該當商標法第97條之非法販賣侵害商標權商品要件，而係該當同條之意圖販賣而持有、陳列侵害商標權商品犯行。公訴意旨認被告涉犯商標法第97條之販賣明知為侵害他人商標權商品罪嫌，容有誤會。

2.至起訴意旨雖以：告訴人公司負責人即證人黃紗紫於102年4月27日前某日，行經黑手黨公司店面後，察覺有異，遂入內詢問，並選購其上有如附件所示商標文字圖樣之外套2件

云云，而認被告於102 年2 月至同年4 月27日此段期間，業已將其上與附件所示商標圖樣相同文字圖案之商品販賣予他人云云。然查：證人黃紗紫於偵查中證稱：我是在96年間行經黑手黨公司店面，看到有賣「YeLLOW CORn 」文字圖樣的衣服，就去買了2 件外套，才發現是如附件所示商標的外套，之後還有一次蒐證是誰去的我不知道等語（調偵字第524 號卷第11頁），已足認證人黃紗紫並未於102 年再度前往黑手黨公司店面購買商品；又告訴人公司人員即證人李偉銘復證稱：96年間告訴人公司請黑手黨公司將商品下架後，後來又發現黑手黨公司又將仿冒如附件所示商標商品上架，後來102 年這次我只有去黑手黨公司店面詢問，我問該公司的員工有無販賣「YeLLOW CORn 」的商品，店員說就指給我看，黑手黨公司人員當時是將仿冒如附件所示商標之商品放在架子上面等語（調偵字第524 號卷第11頁至第12頁），由證人李偉銘上開所述，亦足認102 年間其至黑手黨公司店面時，並未選購任何商品；再觀諸卷附告訴人公司所提出發票，亦為96年間之發票，此亦有前開發票在卷可憑（偵字第8265號卷第45頁），亦核與前開證人黃紗紫及李偉銘之證述相符，足認告訴人公司人員於102 年間前往黑手黨公司進行蒐證時，並未購買任何商品，起訴意旨前開所指，尚有誤會，併予敘明。

(二)核被告所為，係犯商標法第97條之意圖販賣而陳列侵害商標權商品罪。被告利用不知情之黑手黨公司員工犯前開之罪，應論以間接正犯。被告意圖販賣而持有侵害如附件所示商標權之商品之行為，為其意圖販賣而陳列之行為所吸收，不另論罪。又被告自102 年2 月間之某日起至102 年4 月27日為警搜索查獲之日止，持續在黑手黨公司一樓店面陳列侵害如附件所示商標權之商品之行為，乃係於密集期間內以相同之方式持續、反覆進行，未曾間斷，且均係侵害同一商標權人之同一法益，行為之獨立性極為薄弱，是以，被告意圖販賣而陳列侵害商標權之商品之犯行，顯係基於單一之犯意，持續、反覆進行之數個舉動，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上應視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，從而應依接續犯論以包括之一罪。被告以一意圖販賣而陳列侵害商標權商品之行為，侵害告訴人公司如附表所示2 個商標之商標權法益，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重處斷。

(三)爰以行為人責任為基礎，並審酌被告於96年間接獲告訴人公司所寄發之存證信函後，業已知悉告訴人公司為如附件所示商標之商標權人，且其庫存之如附表一所示商品，雖係向日商「YELLOW CORN 」公司所進口，若在我國販賣，仍屬侵害如附件所示商標權之商品，竟仍為本件犯行，所為殊不足取，惟念其犯後坦承犯罪事實經過，態度尚可，且扣案如附表

一所示商品乃自日商「YELLOW CORN」公司進口之庫存商品，價值已不高，且迄至員警執行搜索時均尚未出售，及扣案如附表一所示商品之數量，暨被告於本院審理中自承高中畢業之智識程度，已婚、育有1名子女需撫養，經營黑手黨公司，以銷售重型機車周邊商品為業，並未另外領取薪資，現黑手黨公司即將結束營業之家庭生活狀況（見本院卷二第191頁），及至本院言詞辯論終結前均未與告訴人公司達成和解等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。

(四)沒收部分

末查，被告行為後，刑法有關沒收之規定，業於104年12月17日修正第38條、第40條，增訂第38條之1、第38條之2、第38條之3、第40條之2；另於105年5月27日再次修正第38條之3，並依刑法施行法第10條之3第1項規定，均自105年7月1日起施行，而為因應中華民國刑法施行法第10條之3第2項「105年7月1日前施行之其他法律關於沒收、追徵、追繳、抵償之規定，不再適用」之規定，相關特別法將於中華民國刑法沒收章施行之日失效，立法者於105年11月30日修正商標法第98條，並自105年12月15日起施行，即意在以修正後之條文配合修正刑法沒收規定而為適用，資為侵害商標權犯罪沒收規定之依據；又立法者因認沒收本質上非屬關於刑罰權事項，而於修正後刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，是本件自應適用裁判時之法律即105年7月1日施行之相關規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。綜觀刑法及商標法之修正，關於查獲之侵害商標權物品，自應適用修正後商標法第98條規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，並適用修正後刑法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又關於犯罪利得沒收之規定，除有修正後刑法第38條之1第5項所定業已實際合法發還被害人而不予宣告沒收或追徵者、修正後刑法第38條之2第2項之過苛調節條款所定之情形而得不宣告或酌減者外（即宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者而得不宣告或酌減），應適用修正後刑法第38條之1規定，宣告沒收犯罪行為人或非善意第三人所取得之犯罪所得及其變得之物或財產上利益及其孳息，並適用修正後刑法第38條之1第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。經查：

1. 扣案仿冒附表一所示侵害商標權之商品，係參與人黑手黨公司所有，業經被告供明在卷（本院卷二第187頁），且均係侵害商標權之物品，不問屬於犯罪行為人與否，爰均依商標法第98條規定，予以宣告沒收。
2. 本案被告自102年2月間迄至同年4月27日為警搜索之日止

，意圖販賣而陳列如附表一所示商品，然依卷存證據，尚難認被告業已出售部分商品，而難認被告業已因實施本案犯行而獲有任何利得，自無從宣告沒收，附此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，商標法第97條，修正後商標法第98條，刑法第11條、第41條第1 項前段，判決如主文。

本案經檢察官鄭潔如提起公訴，經檢察官呂永魁到庭執行職務。

中 華 民 國 107 年 11 月 16 日
刑事第三庭法 官 李郁屏

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後10日內，向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

書記官 蔡明純
中 華 民 國 107 年 11 月 22 日

附錄論罪科刑法條：

商標法第97條

明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

【附表一】

編 號	扣案物名稱	數量
1	車衣	78件
2	T恤	16件
3	雨褲	113件

