

智慧財產法院刑事判決

108年度刑智上易字第8號

上訴人 臺灣士林地方檢察署檢察官

上訴人 陳德蒨

即 被 告

選任辯護人 陳恒寬律師

阮宥橙律師

陳奕融律師

參 與 人 黑手黨國際有限公司

代 表 人 陳德蒨

上列上訴人因被告違反商標法案件，不服臺灣士林地方法院106年度智易字第3號，中華民國107年11月16日第一審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署105年度調偵續二字第1號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

陳德蒨緩刑貳年。

理 由

一、本案經本院審理結果，認原審以被告陳德蒨犯商標法第97條之意圖販賣而陳列侵害商標權之商品罪，處拘役50日，如易科罰金，以新台幣（下同）1,000元折算1日。參與人黑手黨國際有限公司（下稱黑手黨公司）所有如原審判決附表一所示之物均沒收，認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用原審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。

二、上訴意旨略以：

（一）檢察官上訴意旨略以：

01 被告明知於收到告訴人寶久實業股份有限公司（下稱告訴人
02 或寶久公司）之存證信函後，仍明知故犯，且矢口否認犯行
03 ，亦未賠償告訴人任何損失，被告犯罪後態度難謂佳。原審
04 未慮及此，就本件犯行僅判處拘役50日，似嫌過輕，告訴人
05 請求檢察官上訴並非無據，爰請將原判決撤銷改判等語。

06 (二)被告上訴意旨略以：

07 告訴人申請之註冊第787724號、第791212號商標（下合稱系
08 爭商標），乃惡意搶註日商黃魂股份有限公司（下稱日商黃
09 魂公司）之著名商標，應有民國82年12月22日修正公布之商
10 標法（下稱82年商標法）第37條第1項第7款（即現行商標
11 法第30條第1項第11款）不得註冊事由，依現行商標法第58
12 條第2項規定，不受除斥期間之限制，故系爭商標應撤銷。
13 商標採屬地主義，告訴人在國內既未販賣系爭商標商品，被
14 告行為並無使我國消費者產生混淆誤認之可能，且被告既直
15 接從日商黃魂公司進口商品，又未加以仿冒，主觀認知之商
16 標權人為日商黃魂公司，又有何侵害告訴人商標權之直接犯
17 意？再者，被告自96年7月26日接獲告訴人存證信函後，即
18 未基於販售本國消費者之意圖，於店內陳列、標示有相同於
19 系爭商標之商品，至於102年4月27日店內會陳列向日商黃
20 魂公司購入的商品，是因為有印尼人來店內接洽購買，其欲
21 以低價售給印尼人帶回印尼販售而陳列，事後員工忘記將之
22 收回倉庫所致，被告並無向本國市場與消費者販賣之意圖，
23 依商標屬地主義精神，自未侵害告訴人商標權。

24 三、惟查：

25 (一)系爭商標已逾申請評定之法定期限，被告不得於本件刑事訴
26 訟中再抗辯系爭商標有應撤銷原因存在：

01 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，
02 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
03 法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其
04 他法律有關停止訴訟程序之規定，此規定於審理刑事案件時
05 準用之，智慧財產案件審理法第16條第1項、第30條定有明
06 文。本案被告及辯護人既抗辯系爭商標有82年商標法第37條
07 第1項第7款所定應撤銷之原因，揆諸前開規定，本院應自
08 為判斷。又關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事
09 實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，
10 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
11 程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行
12 主張。智慧財產案件審理細則第28條第2項亦有規定。上開
13 規定雖僅適用於民事訴訟程序，但本於相同之立法意旨，若
14 有已逾申請評定之法定期限或其他不得於行政爭訟程序中主
15 張之事由，當亦不得再於智慧財產刑事訴訟程序中主張。再
16 按商標之註冊違反第29條第1項第1款、第3款、第30條第
17 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
18 告日後滿五年者，不得申請或提請評定。商標之註冊違反第
19 30條第1項第9款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受
20 前項期間之限制。現行商標法第58條定有明文。系爭商標雖
21 於87年間註冊公告，但依程序從新原則，被告於106年5月
22 16日在刑事訴訟程序中具狀抗辯系爭商標有撤銷原因存在（
23 見原審卷一第34頁），自應適用現行商標法第58條有關除斥
24 期間之規定，又82年商標法第37條第1項第7款迭經修正為
25 現行商標法第30條第1項第11款，而系爭商標於被告提出上
26 開撤銷事由抗辯時，註冊已滿5年，故依現行商標法第58條

第2 項規定，須系爭商標之註冊有惡意，且構成該款事由時，始不受評定期間之限制。

2.告訴人申請系爭商標註冊，並非出於惡意且無現行商標法第30條第1 項第11款規定之事由等情，業經原審於判決理由欄貳、一、（二）、5.中載述甚詳（見原審判決書第11至14頁），且告訴人係於85年12月16日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，並分別於87年1 月1 日、同年2 月1 日取得系爭「YeLLow CORn 及圖」、「bRP 及圖」商標登記，註冊商品類別群組為25，指定使用於T 恤、外套、雨衣、運動裝、套裝、休閒服裝（見臺灣士林地方檢察署103 年度偵續字第121 號卷，下稱偵續卷，第97、98頁）。而日商「YELLOW CORN 」公司雖於83年1 月31日早在日本取得「YELLOW CORN 」商標登記，但指定使用於「6.船錨、金屬製繫纜柱、金屬製雙繫纜柱9.消防艇、火箭、消防車、汽車點菸器12. 船舶及其零件和配件（氣墊艇除外）、氣墊艇、飛機及其零件和配件、鐵道車及其零件和配件、汽車及其零件和配件，機、腳踏車及其零件和配件、嬰兒車、人力車、雪橇、手推車、大型貨物推車、馬車、拖車、輪胎及內胎補胎片13戰車19繫纜柱及雙繫纜柱（非金屬）22防水布、帆」（見原審卷一第60至62頁），因此系爭商標註冊類別與日商在日本的註冊類別不同，又日商黃魂公司遲至95年4 月21日，才在日本將「YELLOW CORN 」商標註冊在「25服裝、襪帶、吊帶襪、背帶、腰帶、皮帶、鞋子、化妝用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴…」商品（見臺灣士林地方檢察署102 年度偵字第8265號卷，下稱偵卷，第85頁），遲至95年12月16日才在我國取得「YELLOW CORN 」商標登記（見偵續卷第

99頁），日期均在告訴人系爭商標註冊之後，且日商黃魂公司於我國申請註冊時，因為與告訴人系爭商標近似，經智慧局以核駁先行通知書，通知日商黃魂公司其申請之商標有與系爭第787724號商標構成混淆誤認之虞情事，日商黃魂公司收到上開通知書後，即減縮申請項目僅及於第25類的「鞋子、靴子、服飾用禦寒手套、頭巾、帽子、服飾用皮帶」而取得註冊（見偵續卷第103至106頁），且日商黃魂公司亦從未在我國主張告訴人系爭商標有前開不得註冊事由。是由日商黃魂公司與告訴人之商標註冊歷程，可知告訴人並無攀附日商黃魂公司商標之惡意，準此，揆諸上開說明，系爭商標既已逾申請評定之法定期限，第三人無法據此事由申請評定，則被告當然不得於本件刑事訴訟中主張之。

(二)被告有侵害系爭商標權之故意：

被告雖辯稱：其商品是向日本進口，所認知之商標權人為日商黃魂公司，並無侵害告訴人商標權之故意云云。然商標之保護採屬地主義，被告向日商黃魂公司進口之商品雖在日本具有合法權源，然告訴人就系爭商標於我國既已取得商標權而受保護，則該等商品於我國境內意圖銷售而陳列之行為，自應得到我國商標權人即告訴人之同意，否則客觀上即屬侵害告訴人商標權，又告訴人於96年間即寄發存證信函告知被告所販售之商品侵害告訴人系爭商標權（見偵卷第59頁、偵續卷第11頁），被告亦自承收到存證信函後有打電話去問日商黃魂公司（見原審卷一第147至148頁），因此，被告於96年前，或可主張其主觀上並無侵權故意，然96年之後，被告既已明知向日商黃魂公司所進口之商品上使用之商標，在我國之商標權人為告訴人，其主觀上即屬明知該等商品為

01 未經我國商標權人同意而使用相同商標之商品，若之後再有
02 未經同意意圖販賣而陳列之行為，當屬侵害他人商標權，而
03 不得再以「無明知之故意」卸責，是被告上開辯稱，洵不足
04 採。

05 (三)被告有侵害系爭商標權之行為：

06 被告雖辯稱：告訴人並未在我國販售系爭商標商品，故被告
07 行為不會使相關消費者產生混淆誤認之虞，又被告是將商品
08 低價售予印尼人帶回印尼販賣，無向本國市場及消費者販賣
09 之意圖，依商標屬地主義精神，自不侵害商標權云云。然查
10 被告意圖販賣而陳列之商品，所使用之商標與系爭商標圖
11 樣相同、商品類別亦屬同一等情，業經原審於判決理由欄貳
12 、一、（二）、3.中載述甚詳（見原審判決書第9至10頁）
13 ，依商標法第97條、第95條第1款規定，於「同一」商品或
14 服務，使用「相同」於註冊商標之商標，意圖販賣而陳列，
15 即構成該條之罪，並不以「有致相關消費者混淆誤認之虞」
16 為構成要件，是被告辯稱其行為未致相關消費者產生混淆誤
17 認故不構成該條之罪云云，並不可採。再者，被告自承：當
18 時有印尼客人要來接洽購買其向日商黃魂公司進口之商品，
19 故才請員工拿出來掛在黑手黨公司一樓展示架上給印尼商人
20 看，其是要以5萬元價格販售給該印尼商人等語（見原審卷
21 一第149頁），顯見當初該印尼商人是來黑手黨公司接洽購
22 買事宜，被告既與交易對象在我國境內洽談販賣仿冒商標商
23 品事宜，意圖銷售而陳列該商品，侵害商標權之犯罪行為地
24 在我國，當然屬在中華民國領域內犯罪，至於該印尼商人購
25 入後欲在何處販售商品，乃他人之行為，實與被告犯罪行為
26 無涉，是被告辯稱：其無向本國市場及消費者販賣之意圖，

01 不侵害系爭商標權云云，顯不足採。

02 (四)原判決在理由欄中已敘明論處被告罪刑之依據，並說明被告
03 於96年間接獲告訴人所寄發之存證信函後，業已知悉告訴人
04 為系爭商標之商標權人，且其商品雖是向日商黃魂公司所進
05 口，但若在我國販賣，仍屬侵害系爭商標權之商品，竟仍為
06 本件犯行，所為殊不足取，惟念其犯後坦承犯罪事實經過，
07 態度尚可，扣案商品乃庫存商品，價值已不高，且迄至員警
08 執行搜索時均尚未出售，及扣案商品之數量，暨被告於自承
09 高中畢業之智識程度，已婚、育有1名子女需撫養，經營黑
10 手黨公司，以銷售重型機車周邊商品為業，並未另外領取薪
11 資，現黑手黨公司即將結束營業之家庭生活狀況，及至原審
12 言詞辯論終結前均未與告訴人達成和解等一切情狀，而為刑
13 之量定，所處之刑並未逾越法定刑度，客觀上亦無裁量權之
14 濫用，原審量刑並無違法不當，檢察官上訴主張原審量刑過
15 輕云云，亦無可採。

16 (五)又對於本案之判決提起上訴者，其效力及於相關之沒收判決
17 ，刑事訴訟法第455條之27第1項定有明文。查本案被告、
18 檢察官雖係針對原審罪刑部分或量刑部分提起上訴，但依上
19 開規定，上訴效力自及於本件沒收程序之參與人。原審認本
20 件仿冒商標商品為參與人黑手黨公司所有，而依商標法第98
21 條規定為沒收之諭知，認事用法，核無不合，是此部份之上
22 訴並無理由。

23 (六)綜上，檢察官及被告之上訴均無理由，應予駁回。

24 四、末查，被告前均未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等
25 法院前案記錄表在卷可參（見本院卷第291至295頁），其
26 因一時失慮始為本件犯行，犯後已有悔悟，且於本院審理期

01 間已與告訴人和解並賠償80,000元，有本院和解筆錄在卷可
02 稽（見本院卷第321 至322 頁），被告經此罪刑之宣告，當
03 知所警惕，信無再犯之虞，本院認為所宣告之刑，以暫不執
04 行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1 款，併予宣告緩刑2
05 年，以啟自新。

06 據上論斷，應依智慧財產案件審理法第1 條，刑事訴訟法第373
07 條、第368 條，刑法第74條第1 項第1 款，判決如主文。

08 本案經檢察官鄭潔如提起公訴，檢察官孫冀薇到庭執行職務。

09 中 華 民 國 108 年 8 月 22 日

10 智慧財產法院第一庭

11 審判長法 官 李維心

12 法 官 陳忠行

13 法 官 蔡如琪

14 以上正本證明與原本無異。

15 不得上訴。

16 中 華 民 國 108 年 8 月 29 日

17 書記官 邱于婷