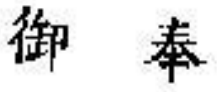
107120201 有關「御奉」商標權侵害事件(商標法§95①)(<u>智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 44 號刑事判決</u>)

爭點：商標法第 95 條規定之商標使用判斷及刑事罰則的主觀要件認定。

系爭商標



註冊第 00844612 號
第 030 類：茶葉，紅茶，綠茶，清茶，茶葉袋茶，茶葉包，茶磚，茶葉粉，烏龍茶，龍井茶，香片茶。

相關法條：商標法第 95 條第 1 款規定

<u>案情說明</u>

系爭商標係泰山企業以中文橫書標楷體「御奉」向經濟部智慧財產局申請後獲准於 88 年 3 月 16 日註冊，指定使用於茶葉等商品，嗣泰山企業於 105 年 4 月 1 日將系爭商標權移轉與告訴人御奉企業股份有限公司。被告為山芝林茶葉產銷班負責人，於 106 年 7 月 10 日起，在網際網路 PChome 拍賣網站，以山芝林茶葉產銷班之名義販售茶葉，並在其販售之大禹嶺烏龍茶網頁（下稱系爭網頁）上使用「御奉」二字，因而認涉犯商標法第 95 條第 1 款規定之罪嫌。

案經告訴人提起告訴，臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵查後，認定被告涉犯商標法第 95 條第 1 款之罪嫌，爰向臺灣臺北地方法院提起公訴。臺灣臺北地方法院嗣後作成 106 年度智易字第 75 號刑事判決，判決被告無罪。臺灣臺北地方法院檢察署檢察官不服前揭判決，遂向智慧財產法院提起本件上訴案。

<u>判決主文</u>

上訴駁回。

<判決意旨>

一、 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：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、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。而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。

二、 觀諸系爭網頁所示，該網頁係山芝林茶葉產銷班關於茶葉之行銷廣告，「山芝林」之字樣及圖示位於網頁左上角，字型加以設計，且輔以圖示，其識別性甚強。又頁面上端記載：山芝林茶葉產銷班，下方除左側有「山芝林」之字樣及圖示，並於其旁記載：「『山芝林』茶葉為正宗台灣茶，結合優質茶種、嚴把發酵程度、控制製作過程，能完全展現高山茶一枝獨秀的風味特色，進而達到嗅覺和味覺上的完美組合，使人飲用後印象深刻，回味無窮！」等語，其下方右側記載「：《山芝林茶葉》2016 春茶☆大禹嶺 103K☆御奉烏龍茶四兩 150g『輕焙』（環保裸包四兩裝）」等語，其中「御奉」2 字未加放大或作特殊突顯效果處理，且該兩句記載係對於產品之描述，此處之「御奉」2 字並非做為商標使用，且山芝林茶葉以《》符號強調，被告顯係以「山芝林」作為表彰商品來源之標識。至於系爭網頁中間有茶葉照片，其左側標以綠底長方形，其上方以較小字體橫書「御奉」2 字，下方以較大字體直書「大禹嶺」3 字，字型均經美化處理，雖然客觀整體綜合觀察系爭網頁，凡提及山芝林，均以「 」或《》符

號強調，或輔以圖示；而「御奉」2 字僅出現產品敘述中，固然非做為商標使用，但是在網頁照片的左側之「御奉」2 字及「大禹嶺」3 字可認為係商標之使用，雖「御奉」2 字的字體各只有「大禹嶺」3 字的 1/2 ，相較之下以「大禹嶺」為主要部分，「御奉」為次要部分，惟兩者併用之方式可認為令相關消費者足以辨識商品之來源，係商標併用方式之使用。

三、 再者，依據教育部重編國語辭典修訂版，「御」泛指與皇帝有關之物，如：「御用」、「御膳」、「御醫」、「御花園」、「御賜」、「御書房」；「奉」則有進獻，雙手恭敬捧著之意，告訴代理人亦陳稱：「御奉」是獻給皇帝的意思，足見「御奉」2 字非中文固有之詞語。又被告於上開網路賣場上販售之茶業僅產自大禹嶺之烏龍茶有使用「御奉」2 字一情，為被告供承在卷，雖足見大禹嶺之烏龍茶為山芝林茶葉產銷班販售之眾多產品中其中之一。另系爭網頁下方之商品介紹記載：店長推薦：高山茶界的藍寶；高山茶之王～大禹嶺～台灣茶中最高等級的茶品等語，然尚不足以認定被告僅就產自大禹嶺之烏龍茶於系爭網頁上加「御奉」2 字，即係用以形容或表示商品之等級，則被告辯稱：「御奉」比較尊貴，用在大禹嶺產的茶上，表示這個茶很尊貴云云，並不能排除被告有以「御奉」2 字作為商標使用之客觀行為。

四、 被告於山芝林茶葉之官網上或其所販售之商品包裝上雖然均無使用「御奉」2 字，固然非屬商標法第 5 條第 1 項各款商標之使用，惟系爭網頁上廣告之茶葉照片左側上方之「御奉」2 字與「大禹嶺」3 字兩者併用之方式可認為令相關消費者足以辨識商品之來源，係商標併用方式之使用，已如上述，符合商標法第 5 條第 2 項所定之商標之使用。被告及其辯護人雖辯稱山芝林之官網上使用與系爭網頁上相同之「山芝林」之字樣及圖示，均足見被告係以「山芝林」

為商標使用，惟在廣告行銷實務上將多數商標合併使用，而不失商標之同一性之情形，並非罕見，則被告及其辯護人辯稱被告並無將「御奉」2 字做為商標使用之行為云云，並不可採。

五、 然查，被告及辯護人辯稱被告已標示自己公司之商標，以資區別該產品之來源為山芝林茶葉產銷班，實無再使用或攀附系爭商標之必要，且「御奉」2 字並未為強化或較大字之處理等語，尚非不得據此認定其並無於系爭網頁上之照片標示「御奉」2 字為商標使用之犯意，準此，難認被告主觀上有侵害系爭商標之故意。檢察官雖主張被告身為從事茶葉行銷之商人，以「御奉」2 字為商標進行產品行銷之行為，卻未盡商標檢索之義務，實有侵害系爭商標之故意。惟商標法或相關法律並未明定商標檢索之義務，故被告雖已從事茶葉產銷 12、13 年，縱於使用「御奉」2 字前未進行商標檢索，亦不能課以侵權故意之責任，至多能論以過失，因此並未涉犯商標法第 95 條第 1 項侵害商標之罪行。

六、 告訴人雖主張其使用系爭商標之「御奉」圖樣於被告侵權時已具有知名度，並提出「告訴人合作之百貨通路網站截圖」影本為證，惟該截圖所標示之日期為西元 2017 年 7 月 25 日，在告訴人知悉被告侵權時（106 年 5 月中旬）之後，難以證明系爭商標於被告侵權時，已經告訴人長期大量使用而具有高知名度。準此，亦難認被告主觀上有侵害系爭商標之故意。是以，被告及其辯護人辯稱不知「御奉」2 字業經告訴人註冊為商標，而在主觀上無侵害系爭商標權之故意，應堪採信。

七、 告訴人又以被告於告訴人提出告訴後，仍在 PChome Online 商店街上繼續使用「御奉」2 字販售大禹嶺茶葉，認被告故意侵權云云。但查，告訴人察覺被告於上開網站上使用「御奉」2 字後，即通知並要求 PChome 將該網頁移除，而該商

店街亦確移除該網頁一情，除據告訴人陳稱明確外，亦有商店街市集國際資訊股份有限公司於106 年8 月4 日函附卷可考；另緹娜商城負責人經告訴人告知侵害系爭商標後，隨即向被告詢問，被告除稱不知「御奉」2 字業經他人註冊為商標外，亦要求立刻將網頁移除等情，有緹娜商城員工與被告間 Line 對話之翻拍畫面在卷足憑，職是，被告辯稱告訴人提告後，隨即將相關網頁移除等情，堪信為真。至告訴代理人於原審當庭雖提示被告仍於 PChome Online 商店街上繼續使用「御奉」2 字販售大禹嶺烏龍茶之頁面，然經被告及其辯護人當庭以手機查詢山芝林茶葉產銷班在 PChome 網頁販售烏龍茶之頁面，並無出現「御奉」2 字，有原審筆錄可稽，是告訴代理人所指，尚非無疑。然被告雖有將「御奉」2 字做為商標使用，但並無侵害系爭商標之故意等節，均已如前述，洵難因告訴代理人所提示之網頁上有出現「御奉」2 字，即認被告主觀有侵害系爭商標權之故意。告訴代理人此部分所述，並不可採。

八、 檢察官上訴意旨稱：被告於原審審理時，對於當時為何設計「御奉」之圖樣原因及其經過情形時，供述稱：「（檢察官問：當時御奉這兩個字樣是何人提出來的？）我們集體討論出來的。」、「（檢察官問：是參考什麼資料？）參考御茶園、御飯團，這樣的名稱覺得好像是要進奉皇上的東西，這是我裡面最高等級的商品，那個是形容詞。）」、「（檢察官問：當時你們有去瀏覽其他的網頁資料？）沒有。）」、「（檢察官問：平空就想出來？）就像家裡在想孩子名字一樣，自己想得就取了個名字出來。」、「（檢察官問：本身是採取四方形墨色的底，也是你們自己討論出來的？）是。」、「（檢察官問：當時是誰提議的？）我。」等語，顯見被告當時確實為吸引消費者之目光，特別精心設計「御奉」之圖樣無訛，固非無見，惟由此雖可認定被告有使用「御奉」為

商標使用之行為，但無法證明被告主觀上有侵害系爭商標權之故意。本案待證之事項已明，依卷內證據即可為被告有罪或無罪之判決，則檢察官聲請傳喚證人山芝林茶葉產銷班美編到庭作證以及函查系爭網頁是否仍存在於網路上，均無必要，爰不予准許。

九、 綜上所述，被告雖有使用「御奉」2 字之行為，且該「御奉」2 字作為指示商品之來源，而有商標使用之行為，惟依公訴人所舉之證據，尚不足以證明被告主觀上有以行銷之目的，而使用系爭商標權之故意，公訴意旨所指被告涉犯商標法第95 條第 1 款侵害商標權罪嫌，尚乏被告犯罪之積極證明，致本院無從形成被告有罪之確切心證，屬不能證明被告犯罪，自應作有利於被告之認定，依法應為被告無罪之諭知。