

**99040101 有關「4Life TransferFactor Belle Vie」商標之侵權行為
及財產權爭議事件(商標法§61、300103) (智慧財產法院民事判決
98 年度民商訴字第 26 號)**

爭議標的：善意先使用是否包括「國外」先使用？

系爭商品/服務：保健膠囊商品

系爭商標：「4Life TransferFactor Belle Vie」商標

據爭商標：「貝拉芙 BELLE VIE 及圖」商標

相關法條：商標法第 61 條及第 30 條第 1 項第 3 款

判決要旨

- 1.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 30 條第 1 項第 3 款定有明文。衡諸同法第 23 條第 1 項第 14 款規定，相同或近似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，知悉他人商標存在者，不得註冊；已核准註冊者，該他人得依同法第 40 條規定提出異議，或依同法第 50 條規定申請評定，請求智慧局撤銷其商標註冊。上開所謂「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，包括於國外先使用之商標（見智慧局編印商標法逐條釋義第 54 頁）。則於國外先使用之商標，若為國人向智慧局搶先註冊，尚且得依上開規定向智慧局請求撤銷其商標註冊，故基於商標法適用之一貫解釋及舉重明輕之法理，同法第 30 條第 1 項第 3 款規定之善意先使用，亦應不限於國內先使用之商標，而包括於國外先使用之商標。
- 2.原告系爭「貝拉芙 BELLE VIE 及圖」商標於 95 年 1 月 26 日向智慧局申請提出申請註冊前，美商福萊公司及被告美商福萊公司台灣分公司即有於美國及我國先使用「TF Belle Vie」商標之事實，且該時原告之系爭「貝拉芙 BELLE VIE 及圖」商標尚未註冊，被告亦不知悉原告有使用系爭商標，其先行使用「TF Belle Vie」商標應為善意者，且係使用於原使用之產品，依上揭商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定，自不受原告系爭商標權效力之拘束。

【判決摘錄】

一、兩造主張

（一）原告主張：

- 1.原告擁有之貝拉芙 BELLE VIE 商標為中華民國註冊審定第 01228152 號商標（下稱系爭商標），申請日期為民國 95 年 1 月 26 日，註冊公告日期為 95 年 9 月 16 日，至今仍在專用期限內。惟被告美商福萊有限公

司台灣分公司與負責人等所販賣之 BELLE VIE 商品，其實際行銷販賣皆使用「4Life Transfer Factor Belle Vie」於商品上，並以 Belle Vie 特別置中放大方式，向消費者推銷販賣。而「4Life TransferFactor Belle Vie」之商標曾為被告乙○○透過一外國公司名義，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，指定使用於第 5 類商品；經該局審查，認該件商標申請案與系爭商標構成近似，且指定使用於同一或類似商品，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，應不准註冊。被告不服，提起訴願被駁回，嗣提起行政訴訟、上訴，均遭駁回確定，是被告公司對外販賣之商品上使用上揭商標，確已構成對原告商標權侵害，依法應負損害賠償責任。

2.被告等雖謂有在 94 年 12 月 14 日取得行政院衛生署核准進口函，標示「TF BELLE VIE」，為有善意先使用，惟商標使用之私法行為與向行政院衛生署申請進口核備之公法行為，兩者實不能等同論之，依法不得以公法上之行政行為稱有商標法上「商標使用」之意義。又被告等稱「其早於 95 年 3 月間開始於美國境內販賣『4Life Transfer Factor BELLE VIE』隨即出口『4Life Transfer Factor BELLE VIE』至台灣」。但查，被證十七為外國私文書，原告否認其真正，且其主張有違我國商標法之註冊主義與屬地主義。退步言，渠等縱真有於斯時於我國販賣商品，也晚於原告商標權申請日期 95 年 1 月 26 日，被告等根本不得主張渠等有善意先使用。被告等已承認，於 95 年 10 月時已透過理律法律事務所知道原告貝拉芙 BELLE VIE 商標註冊領證核准在案，而智慧局早在 97 年 1 月 23 日已對「4Life Transfer Factor Belle Vie」為核駁之處分，被告等卻遲於 97 年 7 月才停止繼續販賣 BELLE VIE 商品，並在 97 年 4 月間發函向原告要求併存，顯見被告等為故意侵權無誤。

3.被告美商福萊有限公司臺灣分公司負責人為乙○○，並由總經理即被告丙○○協助在台灣分公司經營，彼此既皆為經營高層，對於產品之分銷推廣決定，必有共同認識與同意，而被告公司為一直銷公司，銷售使用「4Life Transfer Factor Belle Vie」之產品為當然重要之業務，是該兩人皆辦理此產品之銷售業務，就本件侵權事，依公司法第 23 條第 2 項規定應與被告公司負連帶負損害賠償責任。

（二）被告則以：

1.原告於 97 年 8 月間向臺灣臺北地方法院檢察署對被告提起違反商標法之刑事告訴，惟業經臺灣臺北地方法院檢察署二位檢察官分別以不起訴處分書確認並不構成近似，故被告確無侵害原告系爭商標之情事。

2.原告擁有之系爭商標既為「貝拉芙 BELLE VIE 及圖」中、外文與圖形之聯合式，於主張商標之獨占使用權時，自應就上開聯合式之整體範圍一併主張。原告之系爭商標係由「BV」設計圖形加上「BELLE VIE」純大寫組成，搭配下方中文「貝拉芙」所構成，屬中文、外文與圖形混合之商標，「BV」設計圖形與「貝拉芙」中文佔整體商標十分之九，與被告標識「4LIFE TRANSFER FACTOR Belle Vie」全由外文文字組成，顯然不同，二者自無構成近似；二標識固有共通之「Belle Vie」字樣，然「Belle Vie」為法文習見通用文字，且其在原告之系爭商標中，係為次要、而非主要之部分。此外，二標識之「Belle Vie」字樣在字型、體例、直書橫書、顏色、位置、網底、大小、比例等均不相同。再考慮原告主要使用之「BV」鏡射體設計圖形、「貝拉芙」中文及美商福萊公司使用之著名註冊商標「4LIFE TRANSFER FACTOR」及其所使用之顏色在系爭商品標示上的呈現，二商標不論於異時、異地為隔離及通體之觀察，由具備普通知識經驗之商品購買者，施以通常之辨別及注意，均無致生混同誤認之虞。

3.系爭以「4LIFE TRANSFER FACTOR Belle Vie」為標識之「蓓爾益保健膠囊」商品，係營養補給品；反觀原告將系爭商標「貝拉芙 BELLE VIE 及圖」，係使用於「貝拉芙膠原面膜」與「膠原全妍水」，屬美容保養品。綜上以觀，系爭商品與系爭商標所使用之商品不論從外包裝、組成型態、功能乃至於使用方式，均非同一亦非類似。再者，美商福萊公司於全球之商品銷售，均透過直銷方式，亦即消費者必須申請為該公司之事業商後，始可銷售系爭商品，該商品並未透過傳統藥粧商店、量販店或一般零售業者販賣，一般消費大眾實無從自市面上買到系爭商品；反觀原告之貝拉芙膠原面膜和膠原美妍水，均可於傳統市○○路購得。二者銷售及交易管道有顯著不同，且無任何銷售管道同時販售上開二種商品。綜上，系爭商品所使用之標識與系爭商標並非近似，復非使用於類似商品，又系爭商品之功能、使用方式、通路等亦與系爭商標之商品大相逕庭，無致消費者混淆誤認之虞，自無商標法第 29 條第 2 項第 3 款所定之情形，是原告謂被告對外販售之商品上使用「4LIFE TRANSFER FACTOR Belle Vie」構成對原告商標權侵害，自屬無據。另原告係以經營「發光板」、「發光空飄氣球」等商品市場為主，而無跨越經營其他營養補充品市場，則系爭商標既僅實際使用於「面膜」或美容保養品商品上，依「混淆誤認之虞」審查基準第 5.4 點之規定，其所受保護之範圍自應限縮於此，而不及於其他口服之營養補充品。

4.美商福萊公司於 87 年 1 月 1 日在美國開始使用「4LIFE TRANSFER FACTOR」商標於產品上，92 年 12 月 22 日、94 年 4 月 28 日分別向美國專利商標局及我國智慧局申請上開商標註冊，嗣於 94 年 2 月 22 日、95 年 1 月 1 日分別取得上該二國之商標註冊登記。被告公司及乙

○○○，完全按照行政院衛生署、相關政府機關與理律法律事務所之專業意見，做出使用商標、進口系爭商品、申請商標甚至停止使用之決定，顯無任何侵害原告系爭商標權之故意，且基於「專業分工」原則，信賴理律法律事務所提供關於商標之專業意見，顯已盡查證之能事，而已盡其善良管理人之注意義務，應無侵害系爭商標權之過失。再者，被告乙○○並無侵害商標權之故意或認識，亦經不起訴處分書所確認。被告丙○○於 96 年 8 月 1 日方進入被告美商福萊公司台灣分公司擔任總經理，系爭商品於斯時業已販賣 1 年 4 個月，且僅為公司 14 項產品之其中一項，其餘 13 項均無「4LIFE TRANSFER FACTOR Belle Vie」字樣。被告美商福萊公司台灣分公司之定位及角色，為區域性業務單位，僅負責銷售，至於其他法務、財務等事項，均由美商福萊公司總公司直接管理。因此，被告丙○○從未受理律法律事務所之律師或相關人員之告知或諮詢，關於上情，亦無從知悉，自無侵害系爭商標權之故意或過失，而無商標法第 61 條之情形，自毋庸負損害賠償責任。再按上開二不起訴處分書之內容，均明揭被告丙○○並無侵害商標權之故意或認識。

二、本案爭點

- (一) 被告使用之「4Life Transfer Factor Belle Vie」商標與原告系爭「貝拉芙 BELLE VIE 及圖」商標是否近似？被告上揭商標使用之商品與原告系爭商標使用之商品是否類似？是否有致相關消費者混淆誤認之虞？
- (二) 被告是否善意先使用「4Life Transfer Factor Belle Vie」商標而不受原告系爭商標權效力之拘束？
- (三) 被告是否有故意或過失？
- (四) 原告聲明請求之金額是否適當而應予准許？

三、判決理由

- (一) 兩造商標是否近似、使用商品是否類似及是否有致相關消費者混淆誤認之虞部分：
 - 1. 按除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：...三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者；商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償...。未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權；因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償之責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。商標法第 29 條、第 61 條第 1 項、第 2 項定有明文。
 - 2. 本件原告系爭註冊第 1228152 號「貝拉芙 BELLE VIE 及圖」商標係由一墨色四方形，其內自左至右分別為類似反寫之大寫外文字母「B」、「V」、直向排列之外文「BELLE VIE」及位於該墨色四方形下方，自左至右排列之中文「貝拉芙」所聯合組成，且據以核駁商標之中文「貝拉芙」又係與

外文「BELLE VIE」之發音相符，「B」、「V」又係「BELLE VIE」之簡稱（其圖樣如附圖一所示）。而被告使用之商標圖樣「4LIFE TRANSFER FACTOR Belle Vie」，係由一位於上方之一較小墨色長方形，其內為自左至右排列之反白數字「4」、反白外文「LIFE TRANSFER FACTOR」，及位於下方之一較大紫色長方形，其內為自左至右排列且略經設計之墨色外文「Belle Vie」所聯合組成（其圖樣如附圖二所示）。二商標圖樣相較，皆有寓目顯然之相同外文「Belle Vie」，僅「B」、「V」以外之其他外文字母大小寫之差別，於異時異地隔離觀察或稱呼，在外觀、觀念及讀音上均極相彷彿，應屬構成近似之商標。

3.被告上揭商標所指定使用之「蓓爾益保健膠囊」，係營養補給品，與原告商標指定使用之「營養補充品」等商品，依社會一般通念及市場交易情形，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，係屬類似之商品。衡酌兩造商標近似之程度及其均指定使用於營養補充品等同一或高度類似之商品等因素綜合判斷，相關消費者實極有可能誤認其商品係來自同一或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞。前被告以上揭商標向智慧局申請註冊使用於「營養補充品，維他命、礦物質及草本營養補充劑，提高、刺激免疫系統之營養補充品」等商品，亦經智慧局認與原告系爭商標近似、使用商品類似，有致相關消費者混淆誤認之虞，而駁其申請，被告不服提起訴願，經遭駁回，提起行政訴訟，亦被本院及最高行政法院判決駁回確定，此有本院 97 年度行商訴字第 10 號判決及最高行政法院 98 年度裁字第 333 號裁定附卷可稽（見本院卷第 29 至 35 頁）。故被告辯稱其商標與原告系爭商標不近似、使用商品不類似、無致相關消費者混淆誤認之虞云云，尚非可採。

（二）被告是否善意先使用「4LIFE TRANSFER FACTOR Belle Vie」商標部分：

1.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 30 條第 1 項第 3 款定有明文。衡諸同法第 23 條第 1 項第 14 款規定，相同或近似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，知悉他人商標存在者，不得註冊；已核准註冊者，該他人得依同法第 40 條規定提出異議，或依同法第 50 條規定申請評定，請求智慧局撤銷其商標註冊。上開所謂「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，包括於國外先使用之商標（見智慧局編印商標法逐條釋義第 54 頁）。則於國外先使用之商標，若為國人向智慧局搶先註冊，尚且得依上開規定向智慧局請求撤銷其商標註冊，故基於商標法適用

之一貫解釋及舉重明輕之法理，同法第 30 條第 1 項第 3 款規定之善意先使用，亦應不限於國內先使用之商標，而包括於國外先使用之商標。

- 2.原告指訴侵害其商標權之產品，為被告美商福萊公司台灣分公司所販售系爭以「4LIFE TRANSFER FACTOR Belle Vie」為標識之蓓爾益保健膠囊，系爭商品之商標乃係「4LIFE TRANSFER FACTOR」加註記「Belle Vie」而成的複合商標，被告公司之母公司美商福萊公司早在民國 86 年 6 月即於美國開始使用 4LIFE 作為公司及產品之商標，並分別在 91 年 12 月 10 日、92 年 12 月 1 日取得美國與我國的商標註冊登記；美商福萊公司復於 87 年 1 月 1 日在美國開始使用「4LIFE TRANSFER FACTOR」商標於產品上，嗣於 94 年 2 月 22 日、95 年 1 月 1 日分別取得美國與我國之商標註冊登記，此有美國及我國智慧局之註冊資料在卷可稽（見本院卷第 146 至 149 頁被證十二至十四號）。美商福萊公司生產製造並販售之「4LIFETRANSFER FACTOR」系列產品（包括「4LIFE TRANSFER FACTOR Advanced」及「4LIFE TRANSFER FACTOR Plus」等），除既有「4LIFE TRANSFER FACTOR」商標外，係以附加文字於該商標下作為產品區別，如上述之「Advanced」及「Plus」等。94 年間美商福萊公司為開發針對女性消費者之產品，決定與前揭產品相同，增加「Belle Vie」之輔助性標記文字在既有的「4LIFE TRANSFER FACTOR」上作為區別，乃使用「4LIFE TRANSFER FACTOR Belle Vie」商標於產品上，並於 94 年 10 月 25 日在美國提出「BELLE VIE」商標申請，於 96 年 1 月 16 日在美國取得「BELLE VIE」商標註冊，此有美商福萊公司於 95 年 1 月 17 日下訂單訂製一萬件之「TF Belle Vie」標籤之訂購單及委託專業實驗機構於 95 年 1 月 16 日作成產品成分分析報告，上揭訂購單及成品分析報告並經我國駐美國台北經濟文化代表處認證屬實（以上見本院卷第 210 至 216、219 至 223、258 至 274 頁）。嗣被告公司於 94 年 11 月 18 日向我國行政院衛生署申請進口系爭商品查驗登記，並於 94 年 12 月 14 日獲得准許，行政院衛生署 94 年 12 月 14 日衛署食字第 0940409853 號書函中將被告公司進口商品中、英文標示為「蓓爾益保健膠囊」與「TF Belle Vie」（TF 係 Transfer Factor 之縮寫）（見本院卷第 141、142 頁），足見被告公司應係以標示上揭商標之「蓓爾益保健膠囊」向行政院衛生署提出申請進口，被告公司於獲行政院衛生署准許進口後即於 95 年 3 月 7 日進口台灣，亦有進口報單在卷可稽（見本院卷第 153 頁），該進口報單上亦載明係「TF Belle Vie 蓓爾益保健膠囊」。
- 3.足見於原告系爭「貝拉芙 BELLE VIE 及圖」商標於 95 年 1 月 26 日向智慧局申請提出申請註冊前，美商福萊公司及被告美商福萊公司台灣分公司即有於美國及我國先使用「TF Belle Vie」商標之事實，且該時原告之系爭「貝拉芙 BELLE VIE 及圖」商標尚未註冊，被告亦不知悉原告有使用系爭商標，其先行使用「TF Belle Vie」商標應為善意者，且係使用於原使

用之產品，依上揭商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定，自不受原告系爭商標權效力之拘束。

四、判決結果

- (一) 被告之使用「4LIFE TRANSFER FACTOR Belle Vie」商標，乃為善意先使用，依商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定，不受原告系爭商標效力之拘束，原告主張被告侵害其系爭商標權即非可採，其依商標法第 29 條、商標法第 61 條第 1 項至第 2 項、民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條第 1 項前段、公司法第 23 條第 2 項規定，聲明請求被告連帶給付 160 萬元本息，為無理由，應予駁回；其假執行之聲請已失所依附，應併予駁回。
- (二) 本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及主張陳述，核不影響判決結果，爰不予一一論述；又被告使用上揭商標固不受原告系爭商標權效力之拘束，惟依商標法第 30 條第 1 項第 3 款但書規定，原告得要求被告公司附加適當之區別標示。均並予敘明。