

98060101 有關「Device mark (map)」商標之侵害商標權事件 (商標法§61、§63、§64) (智慧財產法院民事判決民事判決 97 年度民商上字第 4 號)

爭議標的：「Device mark (map)」商標識別性

系爭商品/服務：手提袋、背包、皮夾等

引據商標：「Device mark (map)」(地球包)

相關法條：商標法第 61 條、第 63 條、第 64 條；智慧財產案件審理法第 16 條

判決要旨：當事人於民事訴訟中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、商標法等有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第 16 條定有明文。本件上訴人抗辯被上訴人系爭商標不具識別性，應不准註冊，雖上訴人另於 96 年 3 月 16 日向智財局申請評定中（智財局尚未作成評定），惟依上揭規定，本院應就上訴人抗辯事由自為判斷。

商標法第 63 條第 1 項第 3 款但書「但所查獲商品超過 1,500 件時，以其總價定賠償金額」，解釋上零售單價如有不同時，應先計算其平均零售單價，否則查獲之商品如有四種以上之不同單價時，零售單價加總後縱乘以最低之 500 倍計算，等於以零售單價之 2000 倍計算，即超出法定之最高倍數，容易使被害人獲取遠超過其所受損害之賠償，非立法者之本意甚明。

判決摘錄

一、兩造主張

(一)被上訴人義大利商·亞維耶羅馬丁尼股份有限公司主張上訴人甲○○係上訴人台灣新津皮件工業有限公司(下稱新津公司)之負責人，明知「Device mark (map)」商標圖樣，係其向智慧財產局申請核准註冊(下稱系爭商標)，指定使用於手提袋、皮夾、手提包、零錢包等商品之商標權，非經被上訴人同意或授權，不得於同一之商品，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，竟擅自自 93 年間起，製造近似系爭商標之手提袋、背包、皮夾等商品，販售予不知情之訴外人。甲○○違反商標法之犯行，業經台中地方法院檢察署檢察官聲請簡易判決處刑，後經台中高分院刑事庭駁回上訴確定。甲○○為上訴人新津公司之負責人，應依民法第 28 條及公司法第 23 條規定，與新津公司連帶負賠償之責。上訴人為侵害商標權商品之製造廠商，供貨地點甚多，依商標法第 63 條第 1 項第 3 款規定，被

上訴人請求以零售單價之 1,000 倍計算財產上損害賠償。再者，上訴人製造、販賣之仿冒商品數量龐大，銷售通路遍及全台，嚴重損及被上訴人商業信譽，爰另請求上訴人連帶賠償商譽減損之損害賠償 100 萬元。另依商標法第 61 條第 1 項及第 64 條，上訴人應停止侵害被上訴人商標權之行為，並將本件民事及刑事最後事實審之判決書內容全部登載於經濟日報全國版 1 日等語。。

(二) 上訴人曾於 95 年以相同本件自己創作之古地圖美術著作圖形，向智慧財產局提出商標註冊申請，惟經核駁審定處分，其核駁理由謂：「本件申請註冊之『地圖設計圖』商標圖樣上之圖案，為一般無限延伸之地圖圖形，... 依社會通念及消費者之認知，係交易市場上常用以裝飾手提箱袋等商品之外觀圖示，尚難使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具商標識別性。」再者，被上訴人所有之系爭 Device mark(map)商標圖樣，非被上訴人所創作，只是利用在莫斯科買的古地圖，依其創作來源觀之，系爭商標不具特別顯著性，依（修正前）商標法第 5 條第 2 項，應不得註冊。上訴人透過知名拍賣網站搜尋，發現市面上以「地圖」作為外觀裝飾花紋之商品，多僅被各行各業廣泛使用於商品外觀，非作為商標之用，並會特別標示有足以表彰商品來源的標誌，或附有足以表彰產製者之吊牌、收納袋等。經智財局網站作商標查詢，該等字樣皆為該業者自己申請、所有之商標。由相關業者在商品上特別標明自有商標的動作來看，更可證明多數業者確實僅將「地圖」當作一種外觀裝飾花紋使用，而非作為商標使用，是上訴人客觀上並無使用近似於被上訴人註冊商標之行為。扣案商品外觀不但標示有上訴人新津公司註冊之「SOB DEALL」商標，且所使用之古代航海世界地圖，亦係為其所經營之公司自行創作完成，故上訴人使用自己商標及自己設計之古航海地圖為產品之裝飾背景圖，並不會與被上訴人之商標構成近似。再者，上訴人使用上開自己之註冊商標及著作，以該整體在香港及日本均獲准商標註冊，足證上訴人所使用之商標及外觀設計，並不會有使相關消費者混淆誤認之虞等語為抗辯。

二、本案爭點

- (一) 被上訴人系爭商標是否不具識別性而應撤銷註冊登記？
- (二) 上訴人販售之手提袋等商品是否侵害被上訴人之系爭商標權？
- (三) 原審判決准許被上訴人請求部分是否適當？

三、判決理由

(一) 系爭商標是否不具識別性而應撤銷註冊登記部分：

1. 按當事人於民事訴訟中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。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。智慧財產案件審理法第 16 條定有明文。本件上訴人抗辯被上訴人系爭商標不具識別性，應不准註冊，雖上訴人另於 96 年 3 月 16 日向智財局申請評定中（智財局尚未作成評定），惟依上揭規定，本院應就上訴人抗辯事由自為判斷。
2. 查被上訴人於向智財局申請系爭商標註冊時，提出另件申請系爭商標使用於衣服等商品（即第 000000000 號申請案）時，智財局先以系爭商標圖樣上之圖形為平面地圖之設計，指定使用於衣服等商品，應不具識別性，有違（91 年 5 月 29 日修正施行之）商標法第 5 條第 1 項規定，而以核駁理由先行通知書通知被上訴人，被上訴人乃提出申覆理由書主張系爭商標業已在多國取得註冊，並經大量廣告，且自西元 2000 年即進口台灣銷售，銷售金額急速成長，並提出該局另件 000000000 號業已以商標法第 5 條第 2 項（即取得第二層意義）准予審定公告之審定書，智財局乃就本件系爭商標註冊申請以商標法第 5 條第 2 項（即取得第二層意義）准予審定公告。觀被上訴人於系爭商標申請註冊時，業已主張系爭商標經其長期使用，取得第二層意義，並主張自西元 1990 年起即以系爭商標作為所產製之服裝、服飾、皮包、珠寶、鐘錶等產品之表徵，暢銷全球各地，且提出已在義大利、馬德里協定及馬德里議定書、歐盟等多國取得註冊證，及銷貨托運單影本等為證。復於上訴人新津公司申請評定案中提出系爭商標除在上開國家取得註冊外，又取得日本、澳洲註冊證，及李察吉爾、辛蒂克勞馥、席琳狄翁等好萊塢明星及趙建銘均是系爭商標手提包等商品之愛好者，百貨公司專櫃與各大購物網站均有販售系爭商標手提包等商品之網路報導資料為證，經本院向智財局調取系爭商標審定全卷（含申請評定資料）核閱無誤。足認系爭商標使用於手提包等商品，已為相關消費者所熟悉，而達於著名程度，在交易上已成為被上訴人商品之識別標識，依 91 年 5 月 29 日修正施行之商標法第 5 條第 2 項規定，應視為符合同條第 1 項有識別性之規定。故上訴人抗辯系爭商標不具識別性應予撤銷註冊云云，尚非可採。

(二) 上訴人販售之手提袋等商品是否侵害被上訴人之商標權部分：

1. 本件扣案商品外觀上所使用之古代航海世界地圖與被上訴人之系爭註冊商標相較，雖扣案商品外觀上所使用之古代航海世界地圖大小不一，有者僅為局部地圖放大，惟二者構圖意匠、設色如出一轍，並均有極為相似之帆船搭配其上，與系爭註冊商標圖樣之古代航海世界地圖極為相彷彿，於異時異地

隔離觀察，實足使一般消費者誤二者為同一系列之產品，而發生混淆誤認之虞。本件刑事案件偵查時，經檢察官將扣案商品送請智財局鑑定，亦為相同之認定。

2. 上訴人抗辯其商品上標示有自己註冊之「SOB DEALL」等商標及吊牌，然所展現其註冊商標及標示公司名稱吊牌之大小與商品整體比較，其商品外觀之古代航海世界地圖顯然較為明顯，且為一般消費者在認購商品時所憑之依據，又上訴人將其所有之「SOB DEALL」、「SOB DEALL ANCIENT SAILING MAP」等商標印製於其商品上，其產品之正面商標與被上訴人文字商標之結構、樣式近似，車縫位置極為接近，該使用方式自仍足使一般消費者有造成混淆誤認之虞。
3. 上訴人辯稱其於香港、日本等地，將其地圖美術著作與商標結合之標章申請註冊商標，均經審查核准云云。惟查上訴人所述該等圖樣並未在我國獲准註冊，基於商標權係採屬地主義，香港與日本之規定於我國並不適用。且從本件扣案商品觀之，上訴人於香港、日本註冊之商標圖樣，實際使用於商品之結果，與核准之商標亦非一致，該 SOB DEALL 藝術字樣僅為商品之一小部分，無法引起消費者注意，相對的其地圖圖樣佔商品之絕大部分，反而具突顯效果。是上訴人抗辯在自己產品上有使用自己之商標，消費者並不會產生混淆云云，即無足採。又上訴人辯稱其於網路上查得亦有他人使用世界地圖於商品上，亦獲准商標註冊云云，核與本件案情有異，且基於商標個別審查拘束原則，尚不得援引據為其有利之認定，併予敘明。
4. 至上訴人辯稱扣案商品外觀上所使用之古代航海世界地圖，係其委託訴外人廖述森自行創作完成，經申請著作權登記，再使用於所生產之商品云云。然查訴外人廖述森在繪圖之初即已知悉市面上有此類地圖外觀之皮件商品，又繪圖之樣式為上訴人甲○○提供予廖述森所設計，上訴人既自承於 77 年間起，即從事皮包代工業，代工對象為馬來西亞及歐洲國家，則其對於系爭商標之圖形或近似之圖形是否已有人取得商標權，理應知悉甚詳，是上訴人於請人製圖之初，有故意使用近似於被上訴人之商標於其生產之商品上，而侵害被上訴人系爭商標權，堪可認定。

(三) 原審判決准許被上訴人請求部分是否適當？

1. 被上訴人請求排除侵害及防止侵害部分：

查上訴人為系爭扣案商品之製造商，於本件訴訟過程中，又於 96 年 11 月 1 日再次遭警查獲，扣得與本件相同之仿冒商品 61 箱；復於 97 年 4 月 8 日遭警政署保安警察第三總隊第一大隊刑事組取締，足認其有再侵害被上訴人商標權行為之可能，故被上訴人請求上訴人不得製造、販賣、陳列、輸出使用有如附件所示商標圖樣於手提袋、皮包、皮夾等商品，並不得為刊

登廣告、散布型錄等有關前開商品營業促銷活動之行為，核與商標法第 61 條第 1 項之規定相符且有必要，應予准許。

2.被上訴人請求損害賠償金額部分：

本件被查獲之侵害商標權商品計有手提袋 121 個、皮夾 53 個、行李箱 6 個，零售單價分別為 4,000 元、1,600 元及 6,500 元，但依商標法第 63 條第 1 項第 3 款但書「但所查獲商品超過 1,500 件時，以其總價定賠償金額」觀察，解釋上零售單價如有不同時，應先計算其平均零售單價，否則查獲之商品如有四種以上之不同單價時，零售單價加總後縱乘以最低之 500 倍計算，等於以零售單價之 2000 倍計算，即超出法定之最高倍數，容易使被害人獲取遠超過其所受損害之賠償，非立法者之本意甚明。故應以上開手提袋、皮夾、行李箱之平均零售單價計算賠償額始適當。審酌上訴人為商品製造廠商，對於其所製造近似於被上訴人系爭商標之商品有廣大行銷通路，由其印製之商品目錄觀之，所販售之產品種類甚多，侵害時間難謂不短、被上訴人之進口數量及上訴人除本案商品外，猶有前開其他未經計算之後續查獲商品等一切情狀，認原審以 800 倍計算賠償額為適當，故被上訴人請求上訴人連帶賠償 3,226,667 元（【4,000+1,600+6,500】 \times 800 = 0000000 元，元以下四捨五入），為有理由，應予准許。

3.被上訴人請求損害賠償金額部分：

審酌上訴人為侵害被上訴人商標權之商品製造商，侵害情節及範圍較廣，上訴人行銷通路、據點遍及全國，被上訴人請求上訴人連帶負擔費用將本件民、刑事最後事實審判決書當事人、案由及主文以 4 號字體，刑事判決書事實欄及民事判決書理由欄以 6 號字體，以全版（50 公分乘以 35.5 公分）面積，登載於經濟日報全國版 1 日以正視聽，堪認合理，應予准許。

四、判決結果

原審就上開應准許部分為被上訴人勝訴之判決，並依兩造聲請准供擔保宣告准免假執行，核無不合。上訴人仍執陳詞上訴，指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

五、證物照片參考

