

99020102 有關「BURBERRYS CHECK」商標之侵權行為及損害賠償計算之事件（商標法§63）（智慧財產法院刑事附帶民事判決 98 年度重附民上字第 1 號）

爭議標的：損害賠償計算單位之認定

系爭商標：「BURBERRYS CHECK」

系爭商品/服務：皮包、皮夾、手提包等商品

據爭商標：「BURBERRYS CHECK」商標

相關法條：商標法第 63 條

### 判決要旨

被告使用布拜里公司「BURBERRYS CHECK」經典格紋商標圖樣之情形亦常以滾邊、細線或局部之形式呈現，消費者只要看到該以滾邊、細線或局部呈現之「BURBERRYS CHECK」商標圖樣，即產生商品來源係出於布拜里公司之認識。再以，相關消費者在正常消費環境下會將編號 1 至 9 及編號 A 至 L 商品同時瀏覽或選購，該等商品就消費者而言，其指示商品來源之功能並無不同，是足以造成消費者誤認之程度，亦無不同。

### 【判決摘錄】

#### 一、兩造主張

##### （一）原告主張

1. 丙○○係匠運公司負責人，明知「BURBERRYS CHECK」商標圖樣係布拜里公司註冊，取得下稱系爭商標 1 及下稱系爭商標 2 專用權，指定使用於皮包、皮夾等商品及製造上開商品之布料，現仍在專用期限內，竟基於侵害原告商標權之犯意，未經原告之同意或授權，製造使用上開「BURBERRYS CHECK」商標之皮包、皮夾等商品，陳列在門市及設商場之專櫃，販售予不特定之人牟利。
2. 消費者看到皮件內部之經典格紋時，自會產生此係「BURBERRY S 名牌」之聯想，顯見匠運公司等 2 人將系爭「BURBERRYS CHECK」經典格紋商標作為商標使用。雖其於本件商品上另使用「ZODENCE」之字樣，惟該字體占商品面積甚小，即便消費者有意識到「ZODENCE」之字樣，亦可能混淆誤認「ZODENCE」為布拜里公司之副牌，以及匠運公司為布拜里公司之關係企業或有其他代理或授權等關係。

3. 匠運公司等 2 人辯稱編號 A 至 L 所呈現之構圖設色與編號 1 至 9 僅因布裁剪面積不同，於一個皮件商品上，同時多處分佈有系爭交織圖案而已。原審判決顯係忽略消費者購物係憑藉對商品之整體印象，顯有違誤。況且，商標資料「商標圖樣描述」欄中已記載商標圖樣延伸使用於與商品相關之全部或部分，並不限固定之方位或位置。
4. 扣案商品種類價格區間甚廣且功能差異大，在消費環境經常分開販售或陳列不同區域，故無從採「平均單價法」之合併計算方式，依商標法第 63 條文義，每種商品可在零售單價之 500 倍至 1,500 倍金額內求償，否則造成平均後之單價不利於受害人。向來實務見解如最高法院 82 年度台上字第 557 號判決亦同意旨。

## (二)被告主張

1. 原審判決未予區分皮件與製造皮件之布料是屬於不同之商品，匠運公司銷售之皮件，係皮件內裡布料使用格紋圖樣，應侵害系爭商標 1，且原審判決認為匠運公司等 2 人未經商標權人同意，於同一商品使用近似於註冊商標之商標，卻未說明有如何近似之情形。
2. 一般業界認為格紋圖案不能獨占，匠運公司等 2 人並不知悉系爭格紋圖樣經布拜里公司申請註冊商標。系爭商品皮件內裡布料係由代工廠直接向香港布料商採購，並未超越一般業界之使用常態。匠運公司每年設計研發皮包款式數百件，系爭有爭議之皮包僅占匠運公司產品極少部分，且使用格紋料僅係風格理念，與商標使用無關。
3. 該等商品不僅未使用「BURBERRY」文字，反而另使用「ZODENCE」令人一望即知該等皮件並非布拜里公司商品之字樣，自難認定匠運公司等 2 人係將「格紋圖案」作為商標使用。且布拜里公司所主張之格紋商標如因第二層意義而取得識別性，其商標範圍既限縮在長期使用之「特定設色」不同，匠運公司之產品，一般社會大眾於觀覽該等手提袋圖案之際，應無聯想起上開商標圖樣之可能，自不致造成消費者誤認係屬布拜里公司之產品。且因市場上關於男用皮件大多為單一底色外觀，而男性消費者在購買男性皮件時，鮮少以內層或隔層所使用布料而決定是否購買，匠運公司於皮件內裡使用格紋圖樣，決不致使消費者有混淆誤認之虞。

## 二、本案爭點

- (一)系爭商標 1、系爭商標 2 是否具有識別性？
- (二)匠運公司等 2 人行為是否構成商標使用？
- (三)匠運公司等 2 人之行為有無侵害系爭商標 1、系爭商標 2？
- (四)本件損害賠償金額應如何計算？
- (五)商譽侵害賠償之計算

## 三、判決理由

(一)系爭商標 1、系爭商標 2 是否具有識別性？

「BURBERRYS CHECK」圖樣雖不具先天識別性，但提供相當之證據證明，而例外地依 92 年 5 月 28 日修正前商標法第 5 條第 2 項(即現行商標法第 23 條第 4 項)之規定准其註冊之申請，當屬我國商標法所保護之商標權無疑。

(二)匠運公司等 2 人行為是否構成商標使用？

1. 匠運公司等 2 人使用布拜里公司「BURBERRYS CHECK」經典格紋商標圖樣之情形亦常以滾邊、細線或局部之形式呈現，消費者只要看到該以滾邊、細線或局部呈現之「BURBERRYS CHECK」商標圖樣，即產生商品來源係出於布拜里公司之認識。再以，相關消費者在正常消費環境下會將編號 1 至 9 及編號 A 至 L 商品同時瀏覽或選購，該等商品就消費者而言，其指示商品來源之功能並無不同，是足以造成消費者誤認之程度，亦無不同。
2. 被告辯稱扣案證物編號 1 至 9 係製造皮件之內裡布料使用系爭商標 1 之格紋圖樣，並非皮件本身，當無侵害系爭商標 1 云云。然查第 905930 號與第 00000000 號商標圖樣之特定設色及條紋設計完全相同，布拜里公司於申請註冊時，係根據商標法施行細則第 13 條第 1 項之規定，依商品及服務分類表之類別順序，指定使用之商品或服務類別，而皮包、皮夾等皮件類商品，與製造皮件之布料，本屬不同之商品，茲被告既已將使用格紋圖樣之布料加工製造為皮件之成品，不論使用在外觀或內裡，其有無侵害商標權均應探究皮件本身有無「使用」系爭商標之格紋圖樣，故被告辯稱本案係皮件內裡布料使用格紋圖樣，並非皮件本身，當無商標使用可言，洵屬誤解，而無可採。

(三)匠運公司等 2 人之行為有無侵害系爭商標 1、系爭商標 2？

1. 丙○○、匠運公司於扣案證物編號 1 至 9 所示皮件使用近似系爭商標 1 之格紋圖樣，並於「ZODENCE」下方另加註「LONDON」字樣，亦與布拜里公司在「BURBERRY」下方加註「LONDON」之宣傳手法相同，本院認上開格紋圖樣復均使用於皮包、手提袋等同一或類似商品，應有使相關消費者產生混淆誤認之虞。
2. 系爭扣案商品係在系爭商標 2 申請日前已經設計銷售之事實堪信為真實，而抗辯系爭扣案商品有商標法第 30 條第 3 款之情事，無侵害布拜里公司之系爭商標 2 等語，足可採信。有關扣案證物編號 A 至 L 所示皮件，因使用面積甚小，延伸後之構圖設色無從判定，無由比對是否與系爭商標之格紋圖樣構成同一或近似。

(四)本件損害賠償金額應如何計算？

1. 本件丙○○等 2 人經查獲侵害布拜里公司系爭商標之商品，皆係侵害該商標所指定同一商品，自不宜因系爭包包之款式、大小不同而異其售價

時，即以上列各零售價格，各自計算 500 倍至 1500 倍作為布拜里公司之損害賠償金額（若以此計算，則布拜里公司就同一查獲侵害商標權之商品事件中，可計算多次之損害賠償額？此顯非該條款立法之本意）。故本院認應以系爭包包各款式之平均單價，作為系爭查獲侵害商標商品之「零售單價」為當。

2. 依匠運公司等 2 人侵害布拜里公司之商標權態樣，以及匠運公司銷售相關商品之專櫃、門市遍布全國等情節，本院認布拜里公司主張依據商品零售單價 1,000 倍計算損害賠償金額，尚稱合理。

#### (五) 商譽侵害賠償之計算

查匠運公司等 2 人製造、販賣侵害布拜里公司商標權皮件之行為長達近 4 年，且販售地點遍及全國，勢必造成布拜里公司商譽之損害，本院審酌匠運公司等 2 人侵權態樣、情節以及匠運公司等 2 人之資力暨營業損益，認匠運公司等 2 人應連帶賠償布拜里公司商譽損失 50 萬元。

### 四、判決結果

- (一) 布拜里公司請求匠運公司等 2 人連帶賠償 3,217,333 元。
- (二) 匠運公司等 2 人不得為製造、販賣、意圖販賣而陳列、輸出、輸入以及為營利而交付任何使用相同於或近似於註冊審定號 905930 號商標（系爭商標 1）圖樣之皮包、皮件及配件等侵害布拜里公司商標權之行為。
- (三) 匠運公司等 2 人應連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書重要內容（含標題、案號、當事人、代理人、案由及主文等），刊登於蘋果日報全國版第一版一日（版面以五號字體，規格為寬 25 公分，長 35.5 公分），逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。