

智慧財產法院 裁判書 -- 刑事類

【裁判字號】 98,重附民上,1

【裁判日期】 981228

【裁判案由】 違反商標法

【裁判全文】

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

上訴人即

被上訴人 甲○○○○○○○○ ○○○○○○○○(英商布拜里公司)

法定代理人 乙○○○○○ ○○○○○○○○

訴訟代理人 孫小萍律師
何愛文律師(兼送達代收人)

被上訴人

即上訴人 匠運企業有限公司

兼法定代理人丙○○

共 同

訴訟代理人 李旦律師
江俊賢律師
吳尙昆律師
洪榮彬律師
李怡卿律師

上列當事人因丙○○違反刑事商標法案件之附帶民事案件，不服臺灣士林地方法院97年度附民字第223 號，中華民國97年12月31日第一審判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

兩造均上訴駁回。

事實及理由

壹、程序事項：

(一)本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：

- 1.按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。
- 2.我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
- 3.本件涉訟之當事人，上訴人丙○○、匠運企業有限公司（下稱匠運公司）為中華民國人民及依我國法律設立之法人，其住所及營業處所均在我國；上訴人甲○○○○○○○○ ○○○○○○○○（英商布拜里公司）（下稱布拜里公司）為英國

外國法人。另本件布拜里公司所起訴之事實，係主張丙○○、匠運公司於我國有侵害布拜里公司商標權之行爲，應負連帶損害賠償、登載判決書之責任，並提出本案刑事案件之起訴書爲證。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於商標權民事事件，且原告業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行爲而生之債，故本件爲涉外民事事件，且我國法院對之有國際裁判管轄權。

(二) 準據法之選定：

1. 按（第1 項）關於由侵權行爲而生之債，依侵權行爲地法，但中華民國法律不認爲侵權行爲者，不適用之；（第2 項）侵權行爲之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者爲限，涉外民事法律適用法第9 條定有明文。故關於涉外侵權行爲之準據法，應累積適用「侵權行爲地」及「法庭地法」。
2. 本件布拜里公司主張匠運公司、丙○○等之有關商標權之侵權行爲既係發生在我國境內，依上開規定，即應適用中華民國法律爲其裁判之準據法。

(三) 另按在第二審爲訴之變更或追加，非經他造同意，不得爲之，但擴張或減縮受判決事項之聲明，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項、第255 條第1 項第3 款分別定有明文。查布拜里公司原起訴請求丙○○、匠運公司等應連帶給付上訴人新台幣（下同）3,504 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息（見原審附民卷第48 頁）。經原審判決布拜里公司部分勝訴，布拜里公司不服，提起上訴，並於98年5 月11日以書狀減縮聲明「被上訴人等應連帶給付上訴人布拜里公司31,822,667元及自民國97年9 月2 日起至清償日止，按年利率百分之5 計算之利息」（見本院卷）。核布拜里公司所爲係屬減縮應受判決事項之聲明，丙○○等亦表示同意（見本院98年5 月13日準備程序筆錄），依首揭說明，應予准許。

貳、實體事項：

一、布拜里公司主張：

(一) 布拜里公司於原審起訴主張，丙○○係設址臺北市○○區○○路4段778號3樓匠運公司負責人，明知「BURBERRYS CHECK」商標圖樣係布拜里公司向經濟部智慧財產局申請註冊，取得第905930號（下稱系爭商標1，如附表一所示）及第1209764 號商標（下稱系爭商標2，如附表二所示）專用權，指定使用於皮包、皮夾、手提包、公事包、公事箱及鑰匙包等商品及製造上開商品之布料，現仍在專用期限內，竟基於侵害布拜里公司商標權之犯意，未經布拜里公司之同意或授權，即自92年起，委由大陸地區某廠商製造使用上開「BURBERRYS CHECK」商標之皮包、皮夾、公事包、公事箱及鑰匙包等商品，並輸入臺灣地區，陳列在上址匠運公司、臺北市松山區○○○路○ 段69號匠運公司民生門市及設於各百貨商場之專櫃，販售予不特定之人牟利。嗣於96年12月7 日爲警查獲，並扣得仿冒商標商品。案經臺灣士林地方法院檢察署檢察官依法提起公訴，布拜里公司乃依刑事訴訟法之規

定提起本件附帶民事訴訟。

- (二)匠運公司等2 人未經布拜里公司同意，將布拜里公司取得之註冊商標，使用於皮包、皮夾、公事包及鑰匙圈等商品，業已構成商標法所規定侵害商標權之行爲。再依民法第28條以及公司法第23條第2 項等規定，丙○○爲匠運公司之負責人，就前開侵害布拜里公司商標權之行爲，應與匠運公司對布拜里公司因此所生之損失應負連帶清償之責。
- (三)本件匠運公司等2 人之侵害行爲依起訴書所載雖係自95年間起，且販賣地點僅列出臺北市○○路○ 段778 號3 樓匠運公司及臺北市○○○路○ 段69號民生門市，惟依匠運公司、丙○○審理時之供述，扣案之皮夾係自92年間，公事包係自93年間即開始從大陸製造後輸入，故匠運公司等2 人之侵權行爲至少係自92年間起；又匠運公司等2 人之販賣對象遍布全國各專櫃及皮件行，非僅止於前開兩處。是綜合匠運公司等2 人不法侵害之規模大、時間久、所獲利益高等情狀，爰以商標法第63條第1 項第3 款有關賠償計算之規定，請求匠運公司等2 人連帶給付布拜里公司（7,350 元+5,850元+4,800元+4,950元+3,450元+1,950元+1,580元+1,050元+1,080元+980元）×1000倍=33,040, 000元之損害賠償（零售單價參照查獲仿冒商品附隨之價格標籤照片）。又匠運公司等2 人長期製造、販賣侵害布拜里公司商標權之商品，且布拜里公司業務上之信譽因匠運公司等2 人販賣仿品之行爲而受損，爰依商標法第61條第1 項後段請求防止被告侵害，另依同法第63條第3 項之規定請求匠運公司等2 人賠償商譽損害200萬元，並依同法第64條、民法第195 條等規定，請求匠運公司等2 人負擔費用將判決書登報並一併刊登道歉啓事，並聲明：**1.**匠運公司等2 人應連帶賠償布拜里公司3,504 萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；**2.**匠運公司等2 人不得爲製造、販售、意圖販售而陳列、輸出、輸入、爲營利而交付任何使用相同於或近似於布拜里公司商標圖樣之皮包、皮件及配件等侵害商標權之行爲；**3.**匠運公司等2 人應連帶應負擔費用將本件最後事實審民事判決書重要內容（包括標題、案號、當事人、代理人、案由及主文等），及如起訴狀附件二之道歉啓事，以五號字體，35.5cm×25cm之篇幅，刊載於蘋果日報全國版頭版一日；**4.**第一項聲明請准供擔保宣告假執行。
- (四)匠運公司等2 人雖辯稱其使用「BURBERRYS CHECK 」商標只係純作美觀設計考量，非作爲商標之使用，且其於本件商品上另使用「ZODENCE 」之字樣，不會使一般消費者混淆誤認本件商品爲告訴人之商品云云。惟扣案證物皮包、皮夾等商品上使用之格紋圖樣，係以淡褐色爲底色，由連續紅色細線之方格中穿三黑二白相間之粗線條所組成。而註冊證號第905930號「BURBERRYS CHECK 」商標圖樣，予消費者特定印象之格線設計亦係連續紅色細線之方格中穿三黑二白相間之粗線條垂直交織所組成，二者圖樣相較，其設色及格線之條紋設計相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，此業經經濟部智慧財產局鑑定在卷，復經證人即經濟部智慧財產局商標鑑定委員陳盈竹到庭證述屬實。縱使被上訴人或有用「ZODENCE 」之字

樣於商品上，惟該字體占商品面積甚小，一般人極易忽略，即便消費者有意識到「ZODENCE」之字樣，依前開說明，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，故匠運公司等2人之辯解，顯無可採。

(五)布拜里公司於本件之起訴理由主張匠運公司等2人同時侵害系爭商標1、系爭商標2，業如上述，原審未予審酌系爭商標2，容有未洽。另扣案皮件除內側布料有使用「BURBERRYS CHECK」格紋圖樣商標外，同時「外部」、或「側邊」布料使用之情形，依鈞院98年4月27日勘驗筆錄附件照片所示編號，臚列使用情形如下：①內裡部分：編號1至9、A、B、C、D、E、F、G、H；②外部或側邊部分：編號2、4、5、6、7、8、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L。鈞院98年4月27日勘驗筆錄顯示，本件扣案證物編號A、B、H皮夾本身面積均係 $18.5\text{cm} \times 9\text{cm} = 166.5\text{cm}^2$ ，外觀左側面及右側面，均各有 $3.5\text{cm} \times 7.5\text{cm} = 26.25\text{cm}^2$ 格紋圖案，使用面積占整體面積為 $31.5\% \left((26.25\text{cm}^2 + 26.25\text{cm}^2) / 166.5\text{cm}^2 \right)$ ，比例高達近 $1/3$ ；扣案證物編號C、G名片夾本身面積均係 $7.5\text{cm} \times 11\text{cm} = 82.5\text{cm}^2$ ，打開接縫處，均有 $10\text{cm} \times 3.5\text{cm} = 35\text{cm}^2$ 之格紋圖案，使用面積占整體面積為 $42.4\% \left(35\text{cm}^2 / 82.5\text{cm}^2 \right)$ ，比例超過 $1/3$ ；扣案證物編號I、J手機盒本身面積均係 $10.5\text{cm} \times 5.5\text{cm} = 57.75\text{cm}^2$ ，外觀及上方打開後，均各有 $8.5\text{cm} \times 0.8\text{cm} = 6.8\text{cm}^2$ 之格紋圖案，使用面積占整體面積為 23.7% 。以上商標所使用之面積占商品本身面積之比例甚大，且分佈於商品外觀及內部，再加上黑色皮革之襯托、顯色效果，扣案證物A至L使用「BURBERRYS CHECK」商標格紋圖樣之情形，與編號1至9之使用情形，對消費者之影響，實無顯著之差異可言。且匠運公司等2人歷次答辯均辯稱，扣案皮件之格紋部分係使用匠運公司所選擇之布料而製造，亦即編號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，而隨機出現紅、黑、白線條交織情形，且因一個皮件商品上，同時多處分佈有系爭交織圖案，例如同時出現於外觀兩側及內部，非僅單一出現一、二條線條而已。當消費者看見前述紅、黑、白線交織於淡褐色之底色，同時交互出現於一商品各處，於整體觀察後，可輕易獲得其構圖設色係來自於「BURBERRYS CHECK」經典格紋之「整體印象」。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。故僅要匠運公司等2人使用布拜里公司「BURBERRYS CHECK」經典格紋商標圖樣之情形，足以達到指示商品來源與布拜里公司相同或與布拜里公司相關聯之功能，不因使用商標之全部或一部，連續或不連續而有差異。又匠運公司等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。

(六)布拜里公司於刑事告訴狀提出之發票分別打8 折及因有會員卡而打7 折（定價依照前述勘驗筆錄為5,850 元），實際售價均未達6 折，況匠運公司等2 人商品並非全年折扣，且亦非所有消費者均持有會員卡，故原審判決以扣案皮件吊牌定價6 折為零售價並無憑據，且與事實不符。又扣案商品種類包括公事包、側背包、手提包、長夾等九項商品，定價980 至7,350 元不等，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，商標法第63條第3 款之意旨在避免被害人無法證明實際損害而不能獲致應得的賠償，故依該條文義，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。故布拜里公司依商標法第63條第3 款規定請求匠運公司等2 人連帶給付布拜里公司（7,350 元+5,850元+4,800元+4,950元+3,450元+1,950元+1,580元+1,050元+1,080元+980元） $\times 1,000$ 倍=33,040,000元之損害賠金額，洵屬適法。又原審判決認匠運公司等2 人僅需賠償布拜里公司商譽損失50萬元，惟匠運公司除批貨予全國各地皮件行外，尚有自己設置之專櫃或專賣店，且系爭男包價格約為5,000 元，與地攤商品有所區別，消費者購置地攤貨品時不致有該商品經布拜里公司授權之誤認，然系爭扣案商品經匠運公司等2 人陳列於專櫃或精品店之形象包裝後，極易使消費者認該商品係經布拜里公司授權、或為副牌或有關聯，亦會使消費者誤以為布拜里公司亦於各專櫃等從事次價位或次品牌之商品批發、販售，使布拜里公司多年來投入大量資金及心力建立之頂級精品行形象受到嚴重破壞，參諸國外知名研究機構，布拜里公司品牌於西元2007年價值達32億美金，2009年價值近31億美金，匠運公司等2 人之前開仿冒行為造成之損害難以數計，布拜里公司僅請求200 萬元之損害賠償至為合理。依前揭說明，布拜里公司請求匠運公司等2 人應連帶賠償35,040,000元（33,040,000元+2,000,000元），於法有據，因原審判決已准許3,217,333 元，故上訴聲明請求廢棄之金額為31,822,667 元（計算式：35,040,000元-3,217,333元）。

(七)匠運公司等2 人主張系爭商標2 有善意先使用情形云云。惟布拜里公司係1856年由湯瑪斯布拜里斯先生於英國開始使用於「軋別丁」斜紋防水布料，至今已有140 餘年，布拜里公司除以其公司名稱「BURBERRY」做為商標外，並以上開黑、紅、褐色相間交織圖案作為其商品之基本圖樣，以表彰其生產製造之衣服、皮包、服飾配件等商品，長期以來投注大量財力、物力創作設計衣服及其周邊商品，經常透過各種媒體廣為宣傳廣告，並相繼於法國、美國、義大利、澳洲、加拿大、丹麥、西班牙、瑞士等國以「BURBERRYS CHECK」商標申請註冊，並早自1974年起即進入臺灣市場，透過我國多種報章雜誌廣告，於我國知名飯店及百貨公司設置精品店促銷，該「BURBERRYS CHECK」經典格紋圖樣早已成為國際知名之著名商標，此有經濟部智慧財產局97年7 月15日（97）智商0390字第09780300120 號函附卷可稽。匠運公司等2 人為

專業皮件製造銷售業者，無不知之理，且其非系爭經典格紋之創作者，依前開說明，匠運公司等2 人顯無「善意」可言。

(八)系爭第905930商標（即系爭商標1）係於87年3 月26日申請註冊，並於89年9 月16日註冊，89年10月16日註冊公告，自註冊公告之日起已屆滿5 年，早已逾申請評定之法定期限，依商標法第51條第1 項及智慧財產案件審理細則第28條第2 款，匠運公司等2 人不得再主張系爭商標有得撤銷之事由。系爭第1209764 號商標（即系爭商標2）於94年1 月11日申請註冊時，因布拜里公司長期廣泛使用已取得後天識別性，匠運公司雖就系爭商標2 註冊有違商標法第23條第1 項第1、2 及10款之規定，對之申請評定，業於98年4 月15日中台評字第960111號商標評定書為申請不成立處分及98年9 月22日經訴願駁回，故系爭商標2 具有識別性。匠運公司等2 人主張系爭商標1 申請註冊資料不足認定該商標具識別性，應負舉證責任，惟匠運公司等2 人僅消極否認，並未實際舉證明之。又匠運公司等2 人提出之86年商標識別性審查基準亦指出審查事項不以國內資料為限，國外資料仍須以國內消費者是否認識其為表彰商品之標識為判斷基準。鑑於系爭皮件商品屬於精品類別，相關消費者不但屬於高消費族群，且對流行資訊注意程度較高，接收精品訊息之來源不限國內，包括飛機上之外文雜誌、國外之百貨公司、專賣店、坊間外文流行雜誌等，況且國內消費者專程出國購買著名商標商品或參加精品發表會亦在所多有，是縱系爭商標1 申請資料有些是外文資料或外國之廣告，仍廣為消費者所接收認知。另「BURBERRYS CHECK」格紋商標商品之皮包、飾品、配件、風衣等，一向是布拜里公司之暢銷商品，早已在相關消費者建立經典商品形象，且與布拜里公司產生密不可分之關聯性。是以系爭商標1 之註冊申請資料，非但顯示布拜里公司早於商標註冊前即在國內各大著名百貨公司設置專櫃販售「BURBERRYS CHECK」格紋商標商品，尤其是皮包常置於專櫃顯目處，亦證明布拜里公司於國內相關消費者喜愛之國內外流行雜誌刊登廣告、並於國內、外舉辦展示會、發表會等之廣泛行銷，國內消費者早於系爭商標1 註冊前即認識其為布拜里公司商品之識別標誌，匠運公司等2 人之指摘實屬無稽。

(九)匠運公司等2 人辯稱無侵害系爭商標1，僅係皮件內裡使用系爭商標圖樣為設計云云，足見伊等不否認系爭商標圖樣已成為皮件之一部分，且消費者絕不可能將皮件內襯拆除而與皮件分離使用。原審於此部分判斷，並無違誤。匠運公司等2 人復辯稱不知系爭格紋、圖樣業經布拜里公司申請註冊商標云云，查法院實務迭有認仿冒「BURBERRYS CHECK」著名格紋商標卻諉稱不知其為註冊商標者為卸責之詞，且匠運公司等2 人長期從事皮件製造與販賣為業，應就著名服飾及皮件應有認識。況匠運公司等2 人於95年11月8 日接獲布拜里公司之信函，對於「BURBERRYS CHECK」商標受我國商標法保護更知之甚詳，甚而迄於檢察官偵查中仍持續為銷售行為，亦證匠運公司等2 人有侵害布拜里公司商標之故意。

(十)匠運公司等2 人又辯稱並無以格紋圖樣作為商標使用之主觀「CK」經典格紋商標既為「BURBERRYS」品牌之重要表徵，

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，而刺激購買動機，況時尚精品商品更常如此，匠運公司等2 人模仿布拜里公司將格紋商標置於內裡、外部邊緣等處，亦顯見匠運公司等2人將系爭「BURBERRYS CHECK」經典格紋商標作為商標使用。

(十一)匠運公司等2 人再辯稱匠運公司92年至97年間，因出售系爭商品之實際獲利約為241,386 元，並無證據佐證。匠運公司等2 人於97年12月2 日提出之EW7 商品獲利明細表係匠運公司等2 人片面製作之文書，並無證據能力。依扣案證物匠運公司之「即時單品」銷售統計表顯示，匠運公司於95年9 月1 日至96年12月7 日期間就系爭商品之銷售額至少達2,231,794 元（684,500 元+1,547,294元=2,231,794 元）。依此比例換算92年至97年之銷售額至少有8,927,176 元（2,231,794 元÷15月×60月=8,927,176 元），且此金額尚未含「即時單品」以外之商品。若如匠運公司等2 人所稱上開之實際獲利241,386 元，等於一年平均獲利約僅48,277元，對照前揭「即時單品」之銷售數字以觀，匠運公司等2 人所言不足採信。另匠運公司等2 人銷售範圍遍及全國、經營規模頗大，又在各大知名百貨公司設置專櫃等，於法定倍數中取中位數請求以查獲商品1,000 倍計算賠償金額係屬適當，自無需適用商標法第63條第2 項。又，商業上信譽無法具體計算，依一般經驗法則，匠運公司等2 人上開不當使用布拜里公司於商品之行爲，已直接影響商標權人之使用，更減少商標權人獲利之機會，顯已侵害布拜里公司之權益。

二、匠運公司等2人則以：

其主張除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：

(一)系爭商標1 取得後天識別性的因素中，(1)西元1856年於英國開始使用於「軋別丁」斜紋防水布料、(2)榮獲多個年度之國家級「皇后獎」獎項，其花費之廣告費用於1990至1995年間，單就香港地區即高達約300 萬英鎊、(3)並相繼於法國、美國、義大利、澳洲、加拿大、丹麥、西班牙、瑞士等國以「BURBERRYS CHECK」商標申請註冊、(4)另透過我國多種報章雜誌廣告，於我國知名飯店及百貨公司設置精品店促銷、(5)該「BURBERRYS CHECK」圖樣因布拜里公司長期使用，使相關消費者得以認識特定之設色及條紋設計，係來自於該公司之商品，因而取得商標識別來源之特性等，上揭(1)(2)(3)未見與我國消費者有何關聯，而(4)(5)項，參考經濟部智慧財產局86年之商標識別性審查基準，布拜里公司國內使用該標識於指定商品之期間長短、生產銷售、廣告數量均不明，甚且其實際使用於指定使用商品之圖樣是否與該標識相同亦不明。另參臺灣臺北高等行政法院92年度訴字第4462號判決，布拜里公司以「BURBERRYS CHECK」商標指定指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十四類之浴巾，床用亞麻布，毛毯，抱枕套，用於製造皮件、皮箱及雨衣之染色布料等，雖與本件指定使用不同商品，惟依智慧財產局之見解：「依社會通念，彩色格子設計圖為一般布料、浴巾、毛毯等商品習見之圖案」，同時，不因布拜里公司可能於格子布料取得後天識別性，於其他商品或服務亦同等取得後天識別性。原審判決於系爭商標1 取得後天識別性之載述仍嫌無據。匠運公司等2 人已對系爭商標1 提起評定。

- (二)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。
- (三)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，證人鄭嘉惠、陳靜怡亦於原審陳述系爭商品設計之始末。原審判決認為系爭商品係由匠運公司指定採購云云，與事實完全不符，忽略上開證人之證言及匠運公司等2人提供之布料樣本。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。本件考量匠運公司等2人經營匠運公司之營業型態、產品設計及系爭產品使用格紋圖樣方式等情狀，難認匠運公司有侵害布拜里公司商標權之故意。
- (四)原審判決認本件有使人混淆誤認之虞，惟本件匠運公司所銷售之皮件，係皮件之內裡所使用布料使用「連續紅色細線之方格中穿三黑二白相間之粗線條」格紋圖案，皮件外觀並未有該等圖案，顯非將「格紋圖案」置於顯著吸引消費者注意之處，亦無為行銷之目的使消費者足以認識其為商標之功用，再觀察該等商品不僅完全未使用足以表彰布拜里公司商品之「BURBERRY」文字，反而另使用「ZODENCE」其他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，匠運公司之產品無論底色、線條顏色、線條粗細、圖案配置等，均有相當大之差別，一般社會大眾於觀覽該等其餘顏色手提袋圖案之際，應無聯想起上開商標圖樣之可能，參以扣案手提袋均無任何與布拜里公司有關之字樣，自不致造成消費者誤認係屬布拜里公司之產品，而導致消費者混淆誤認之虞。原審判決所稱布拜里公司所販賣男用系列皮件之外觀常為單一底色一節，實不足以表徵布拜里公司商品有何獨特之識別性，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。原審判決又稱細微部分之差異，在消費者之印象中難以發揮區辯之功能云云。惟該標識在明顯處，且此非商標法立法目的所考量。又原審判決又以系爭產品上「ZODENCE」下方加註與商標無關之設計形式、宣傳行銷方式的「LONDON」字樣判斷有無使用商標之標準之一，顯有誤會。另原審判決所稱之「整體商品之構圖意匠」，更遠超過判斷商標識別性有無混淆誤認之基礎。且依實際商品外觀、行銷方式、消費族群等情觀察，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。
- (五)退步而言，如認匠運公司等2人應負損害賠償之責，本件匠運公司並非在市○○路邊擺攤販賣仿冒品之小販，本件爭議實因兩造對商標法之理解及認識有所差異，且參照匠運公司每年營利事業所得稅結算申報，92年至97年間，匠運公司因

實際出售系爭產品之實際獲利約為241,386 元，布拜里公司起訴主張之金額實屬過鉅，反形同商標權人不當得利，超出填補損害之範圍。原審判決未考慮前情，逕以販售平均單價1,000倍計算損害額，實屬過高。應有商標法第63條第2 項酌減之適用。另匠運公司所銷售之皮件，設計款式均未與布拜里公司所銷售產品有任何近似之處，出現爭議格紋圖案部份，均在皮件之內裡，根本不致侵害布拜里公司之商譽，且布拜里公司並未舉證其業務上信譽受有何種侵害而至減損，竟請求200 萬元之損害賠償，殊屬無據，而原審判決並未說明布拜里公司之商譽受有何種損害，顯有理由不備之違誤。另匠運公司等2 人並未侵害布拜里公司之商標權，布拜里公司請求將判決重要部分登報亦無理由。

- 三、原審為布拜里公司一部勝訴、一部敗訴之判決，即(一)判令匠運公司等2 人應連帶給付布拜里公司321 萬7,333 元，及自97年9 月2 日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。(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號商標圖樣（系爭商標1 ）之皮包、皮件及配件等侵害布拜里公司商標權之行爲。(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1 日（版面以5 號字體，規格為寬25公分，長35.5公分）。(四)布拜里公司其餘之訴駁回。(五)本判決第一項於布拜里公司以107 萬元為匠運公司等2 人供擔保後，得假執行；但匠運公司等2 人如以321 萬元7,333 元為布拜里公司預供擔保，得免為假執行。(六)布拜里公司其餘假執行之聲請駁回。布拜里公司就其敗訴部分提起上訴，其上訴聲明：(一)原審判決關於駁回布拜里公司後開第2 項之訴部分，及駁回該部分假執行聲請之裁判均廢棄。(二)匠運公司等2 人應連帶給付布拜里公司31,822,667元，並自97年9 月2 日起至清償日止，按年利率百分之5 計算之利息。(三)第2 項聲明請准供擔保宣告假執行。(四)第一、二審訴訟費用均由匠運公司等2 人負擔。答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)第一、二審訴訟費用均由匠運公司等2 人負擔。匠運公司等2 人提起上訴，其上訴聲明：(一)原判決不利匠運公司等2 人部分廢棄。(二)上廢棄部分，布拜里公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。(三)第一、二審訴訟費用均由布拜里公司負擔。答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)訴訟費用由布拜里公司負擔。

四、兩造不爭執之事項：

- (一)「BURBERRYS CHECK 」商標圖樣係布拜里公司向經濟部智慧財產局申請註冊，分別取得註冊審定號第905930號、120976 4 號商標（系爭商標1 、系爭商標2 ），指定使用於如附表一、二所示商品，現仍在專用期限內。
- (二)匠運公司等2 人至92年起製造系爭男用皮件，並在匠運公司民生門市、全省各百貨公司專櫃及各通路販賣予不特定之人。
- (三)布拜里公司先後於96年3 月14日、96年11月7 日，在匠運公司民生門市購入系爭男用皮件共3件。
- (四)96年12月7 日警方持搜索票，於匠運公司及民生門市搜索，扣得如刑事偵查卷扣押物品目錄表所示之皮件、出貨單、即

時商品銷售統計表、產品型錄等物。

(五)布拜里公司曾於95年11月7 日針對第1209764 號之商標（系爭商標2 ）發函予匠運公司等2 人，請其停止繼續侵害布拜里公司系爭商標之行爲。

五、兩造之主要爭點：

(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人行爲是否構成商標使用？

(三)匠運公司等2 人之行爲有無侵害系爭商標1、系爭商標2？

(四)本件損害賠償金額應如何計算？

六、本院得心證之理由：

(一)按附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟判決所認定之事實爲據，刑事訴訟法第500 條前段定有明文。本件布拜里公司主張匠運公司等2 人製造後輸入並販賣仿冒布拜里公司系爭商標1 之商品，有侵害布拜里公司商標權之事實，業經檢察官提起公訴，經本院以丙○○未得商標權人同意，於附表一所示同一商品使用近似系爭商標1 之註冊商標，違反商標法第81條第3 款，而以98年度刑智上易字第36號刑事判決判處被告丙○○有期徒刑陸月，如易科罰金以新台幣壹仟元折算壹日在案，有該刑事判決可按，是布拜里公司此部分主張之事實，即堪信爲真實。至布拜里公司主張扣案皮件亦有侵害系爭標2 及其餘扣案皮件（即編號A至L）亦有侵害系爭商標1 、系爭商標2 部分，業經上開刑事判決認定不能證明被告犯罪，自無據以計算損害賠償之依據。

(二)丙○○及匠運公司雖爲上開辯稱。然查：

1. 系爭商標1 圖樣係由以淡褐色爲底，由連續紅色細方格中穿三黑二白相間粗線條垂直交織之格紋圖樣，經英商布拜里公司於商標申請註冊之初，檢附事證證明該以黑、紅、米色相間交織圖案作爲其商品之基本圖樣，早自西元1856年由湯瑪斯布拜里斯先生於英國開始使用於「軋別丁」斜紋防水布料，至今已有140 餘年，布拜里公司除以其公司名稱「BURBERRY」做爲商標外，並以上開黑、紅、褐色相間交織圖案作爲其商品之基本圖樣，以表彰其生產製造之衣服、皮包、服飾配件等商品，長期以來投注大量財力、物力創作設計衣服及其周邊商品，經常透過各種媒體廣爲宣傳廣告，榮獲多個年度之國家級「皇后獎」獎項，其花費之廣告費用於西元1990至1995年間，單就香港地區即高達約300 萬英鎊，並相繼於法國、美國、義大利、澳洲、加拿大、丹麥、西班牙、瑞士等國以「BURBERRYS CHECK」商標申請註冊，另透過我國多種報章雜誌廣告，於我國知名飯店及百貨公司設置精品店促銷，該「BURBERRYS CHECK」圖樣因布拜里公司在我國已長期使用，使國內相關消費者得以認識特定之設色及條紋設計，係來自於該公司之商品，因而取得商標識別來源之特性。由於長期給予消費者特定之印象，消費者對於其長期使用之特定設色及條紋設計，辨識程度較高，足以認定具備商標識別之功能，因此在89年間經我國經濟部智慧財產局（前身爲中央標準局）獲准商標註冊（註冊審定號第905930 號 即系爭商標1 ），指定使用於皮包、皮夾、衣服等商品之事實，有偵查卷附經濟部智慧財產局97年7 月15日（97 ） 智商0390字號函文暨所附商標權資料可佐（見刑事偵卷第290

至317 頁）。換言之，「BURBERRYS CHECK」圖樣雖不具先天識別性，但提供相當之證據證明該圖樣業經布拜里公司使用且在交易上已成為表彰布拜里公司商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，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。匠運公司雖就系爭商標2註冊有違商標法第23條第1項第1、2及10款之規定，對之申請評定，業於98年4月15日中台評字第960111號商標評定書為申請不成立處分及98年9月22日經訴願駁回。然本案審查重點在於丙○○、匠運公司有無侵害註冊審定號905930號商標權（即系爭商標1）。

2. 丙○○、匠運公司雖又以系爭商標1申請註冊檢附商品型錄多為英文及廣告費用數額質疑其是否取得後天識別性云云。惟查，系爭第905930商標（即系爭商標1）係於87年3月26日申請註冊，並於89年9月16日註冊，89年10月16日註冊公告，自註冊公告之日起已屆滿5年，早已逾申請評定之法定期限，依商標法第51條第1項及智慧財產案件審理細則第28條第2款、智慧財產案件審理法第30條、第16條，丙○○、匠運公司本不得再行主張系爭商標有得撤銷之事由。況依丙○○、匠運公司所提出之86年商標識別性審查基準亦指出審查事項不以國內資料為限，國外資料仍須以國內消費者是否認識其為表彰商品之標識為判斷基準。而本件系爭皮件商品屬於精品類別，相關消費者不但屬於高消費族群，且對流行資訊注意程度較高，接收精品訊息之來源不限國內，包括飛機上之外文雜誌、國外之百貨公司、專賣店、坊間外文流行雜誌等，況且國內消費者專程出國購買著名商標商品或參加精品發表會亦在所多有，是縱系爭商標1申請資料有些是外文資料或外國之廣告，仍廣為消費者所接收認知。另「BURBERRYS CHECK」格紋商標商品之皮包、飾品、配件、風衣等，一向是布拜里公司之暢銷商品，早已在相關消費者建立經典商品形象，且與布拜里公司產生密不可分之關聯性。是以系爭商標1之註冊申請資料，非但顯示布拜里公司早於商標註冊前即在國內各大著名百貨公司設置專櫃販售「BURBERRYS CHECK」格紋商標商品，尤其是皮包常置於專櫃顯目處，亦證明布拜里公司於國內相關消費者喜愛之國內外流行雜誌刊登廣告、並於國內、外舉辦展示會、發表會等之廣泛行銷，國內消費者早於系爭商標1註冊前即認識其為布拜里公司商品之識別標誌，丙○○、匠運公司所辯，實屬無據。
3. 又系爭商標1即註冊審定號905930號商標圖樣指定使用之商品類別為皮包、皮夾、背包、手提包、公事包、鑰匙包等（詳如附表所示），而內容相同之註冊審定號0000000號商標圖樣則指定使用在用於製造上開皮件所用之布料，此有卷附經濟部智慧財產局商標資料檢索服務資料可稽。丙○○雖辯稱扣案證物編號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905930與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，茲丙○○、匠運公司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，故丙○○、匠運公司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。

4. 復按商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第6 條定有明文。經查，有關係爭商標1 之指定使用商品類別為皮包、皮夾、背包、手提包、公事包、鑰匙包等（詳如附表一所示），有卷附經濟部智慧財產局商標資料檢索服務資料可稽，核與扣案證物編號1 至9 之商品類別相同（見刑事卷原審97年11月5 日審判筆錄第11頁參照）。又扣案證物編號1 至9 所示皮件所使用之格紋圖樣，係以褐色為底色，由連續紅色細方格與不完整（或不連續）方格中穿三黑二白線條垂直交織所組成（見本院刑事卷第86 至91頁98年4 月27日勘驗筆錄），與系爭商標1 之格紋圖樣之設色及格線之條紋設計相仿，本院認以具有普通知識經驗之消費者，於購買實施以普通所用之注意，可能會有混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關連之來源，應屬構成近似之商標，就此經濟部智慧財產局之商標鑑定亦採相同見解（偵查卷第290 頁以下參照），復經證人即經濟部智慧財產局商標權組商標審查官陳盈竹於刑事原審審理中結證明確（見刑事卷原審97年9 月17日、同年11月5 日審判筆錄參照），則丙○○、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，客觀上該當商標法之同一商品使用近似於其註冊商標之商標，應堪認定。

5. 丙○○等2人雖辯稱上開扣案皮件僅於內裡使用格紋圖樣，顯著吸引消費者注意之外觀則無，且並未使用「BURBERRY」字樣，反而另外使用「ZODENCE」令人一望即知該等皮件並非告訴人商品之字樣，足見被告主觀上並無基於行銷目的而使用系爭商標圖樣云云。然查，本件匠運公司遭扣案之如附表一之系爭商品，均是經加工製造成一個皮包或皮夾的商品，消費者購買亦是以單一商品角度來審視，實無從分割為皮件表皮或內裡。扣案證物編號1至9 所示皮件之內裡、隔層，均有大面積使用近似系爭商標之格紋圖樣，此有卷附實物照片可參；且依卷附匠運公司製作之產品型錄、產品介紹網頁所示，多以局部放大、特寫之方式呈現上開皮件之內裡及隔層（刑事原審卷附告證24 參照），顯見匠運公司主觀上有吸引消費者注意該格紋圖樣之企圖，而有以之行銷之意；再「BURBERRY」為源自英國之世界知名品牌，男用系列皮件之外觀常為單一底色，內裡或隔層則大面積使用系爭商標之格紋圖樣，此有偵查卷附照片、商品型錄（見刑事卷偵查卷第253頁以下）以及刑事原審卷附告訴人庭呈該公司生產皮件之實物照片可

參，亦為「相關消費者」所周知之事，而扣案證物編號1至9所示皮件所使用之格紋圖樣與系爭商標1圖樣之設色及格線之條紋設計相仿，匠運公司用以向消費者宣傳之市招、廣告看板、專櫃展場，乃至包裝外盒，亦多在「ZODENCE」下方另加註「LONDON」字樣（見刑事偵查卷第248頁以下、刑事原審卷附被證11號參照），亦與布拜里公司在「BURBERRY」下方加註「LONDON」之宣傳手法相同，本院認以具有普通知識經驗之消費者，於購買實施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關連之來源，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，諸此業由經濟部智慧財產局鑑定在卷（見刑事偵查卷第290頁以下參照），復經證人即經濟部智慧財產局商標組審查官陳盈竹於刑事原審結證明確，則丙○○、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，該當商標法所稱於同一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之要件甚明。

6. 丙○○、匠運公司雖辯稱扣案編號1至9之商品均有標示「ZODENCE」，顯然並無使一般消費者混淆誤認該等商品為布拜里公司之商品或為「BURBERRY」副牌之意圖云云。然查，一般消費者都是憑著對商標未必清晰完整之印象，在不同時間或地點，來作重覆選購之行爲，而非拿著商標以併列比對之方式來選購，故細微部分之差異，在消費者印象中難以發揮區辨之功能。且系爭商標1之格紋圖樣如同前述係依商標之「第二層意義」取得識別性，其特徵在於經過布拜里公司長時間繼續使用，在交易上已成為該營業上商品之識別標識，使相關消費者得以認識特定之設色及條紋設計，係來自於布拜里公司之商品，而布拜里公司生產之男用系列皮件外觀常以素色為底，內裡或隔層則大面積使用系爭商標之格紋圖樣（見刑事原審卷附布拜里公司庭呈該公司生產皮件之實物照片參照）。茲扣案證物編號1至9所示皮件，外觀均以黑色為單一底色，並於內裡、隔層大面積使用近似系爭商標之格紋圖樣，整體商品之構圖意匠顯與布拜里公司男用系列皮件近似，而有使相關消費者在選購時產生扣案皮件來自布拜里公司或與該公司有關之認知。至於扣案皮件之外觀雖有「ZODENCE」標識，然該標識字樣所佔皮件外觀之整體比例甚小，且標識外圍復採用雷同內裡格紋圖樣之條紋設色（見刑事偵查卷第77至83頁、第244頁參照），單憑此一細微差異，顯然無從使相關消費者於選購時清楚區辨，故丙○○等2人辯稱扣案皮件不會導致相關消費者混淆誤認云云，亦無可採。丙○○等2人聲請將扣案證物送鑑定云云，本院認事證已明，無再送鑑定之必要，附此敘明。

(三)至布拜里公司雖亦主張扣案證物編號1至9亦侵害系爭商標2之商標權（詳如附表二），及扣案證物編號A至L所示皮件（編號A至C為男用長皮夾；編號D至F為短皮夾；編號GH為名片夾；編號IJ為手機套；編號KL為鑰匙圈；參見刑事原審卷第221頁）亦有侵害系爭商標1、2之商標權云云。然查：

1. 按商標法第30條規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…三、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。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。」此款規定，即所謂善意先使用。而善意先使用，仍得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，但其適用必需符合：一、使用在先之事實必需發生於他人商標申請註冊前；二、繼續使用之範圍以原使用之商品及服務為限；三、商標權人得要求該在先使用人附加適當之區別標示。若係善意先使用，則無仿冒故意，不應構成刑責。經查，布拜里公司就系爭商標2 註冊申請日為94年1 月11日，註冊公告日為95年5 月15日，此有經濟部智慧財產局商標資料檢索服務表附於偵查卷可稽。而丙○○等2 人銷售之系爭扣案商品於92、93年間即已設計、製造、進口至國內銷售，有進口報單等在卷可稽（見刑事偵卷第1 頁），與證人鄭嘉蕙於刑事原審證稱伊於91年任職於匠運公司擔任設計工作，在職期間2 年，於快離職時有設計系爭扣案商品圖樣，布料是由香港布料市場取得而且公司產品在伊設計前就有使用條紋圖樣等語，及證人陳靜怡於同一審判期日證稱系爭扣案商品之3 張設計圖上各註有伊之設計日期，分別為93年7 月21日、93年7 月12日、93年8 月10日等語互核一致，足見丙○○等2 人辯稱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。
2. 且參以本件布拜里公司之系爭商標2，於原來一開始先於90年10月18日，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第24類之浴巾，床用亞麻布，毛毯，抱枕套，用於製造皮件、皮箱及雨衣之染色布料，棉織布，掛毯，用於製造皮包、衣服、錢包、雨傘、皮夾、鞋子及帽子之布料，紡織布匹，製造用紡織布匹，棉布，亞麻織布，天然纖維織布，尼龍織布，聚酯織布，絲織布，合成纖維織布，毛織布，針織布，亞麻布，襯裡布，襯裡，製衣用紡織布匹，製衣用編織布匹等商品，向智慧財產局申請註冊，經該局審查，認系爭商標圖樣上之圖案係一花格子布料之構圖，以之指定使用於前揭商品，應不具商標識別性，而不准註冊，布拜里公司不服，提起訴願，遭駁回後，遂向台北高等行政法院提起行政訴訟，經該院以系爭商標2 之「Burberry Check（彩色）」商標圖樣之圖案，係以咖啡色為底色與單純黑色、紅色、淺咖啡色線條交錯成格子布料花色，告訴人以之作為商標圖樣指定使用於「浴巾，床用亞麻布，毛毯，用於製造皮件、皮箱及雨衣之染色布料，抱枕套，棉布，襯裡布」等商品上，依社會通念，彩色格子設計圖為一般布料、浴巾、毛毯等商品習見之圖案，予消費者之認知亦僅屬格子布圖，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，應不具先天及後天商標識別性等情，有台北高等行政法院92年度訴字第4462號判決在卷可稽，亦足見布拜里公司之系爭商標2 指定使用在上開商品之布料上，於一開始申請註冊時，並不具先天及後天識別性，嗣布拜里公司於94年1 月11日重新申請，始於95年5 月16日

取得註冊。故丙○○等2 人以其於92年、93年間即使用系爭商標2 於布料上，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。丙○○等2 人雖於布拜里公司取得系爭商標2 之註冊後，仍有使用系爭商標2 ，亦不得論以有侵害布拜里公司之系爭商標2 之商標權，布拜里公司前開主張，尚非可採。

- 3.再查，系爭商標1 之格紋圖樣（以淡褐色為底，由連續紅色細方格中穿三黑二白相間粗線條垂直交織之格紋圖樣），係因布拜里公司長期繼續使用，在交易上已成為表彰布拜里公司商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而例外准其註冊之申請。若外觀上直接予人為商品上之花紋圖案之印象，而非表彰商品來源之識別標識，依前述商標「第二層意義」之意旨，當不構成商標之使用。有關扣案證物編號A至L所示皮件，雖經本院刑事庭勘驗後認前開皮件之外部或側邊部分有一定面積比例有使用系爭商標1 之條紋圖樣等情，製有勘驗筆錄在卷。然上開使用均僅在商品外觀「ZODENCE」金屬名牌周邊、側滾邊或內裡以占全部皮件極小面積使用紅、黑、白線條交織之格紋圖樣，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，證人陳盈竹亦於刑事原審證稱上開皮件構圖不完整，應無致使相關消費者產生混淆誤認（見刑事原審97年11月5日審判筆錄第8、10頁參照），則因上開皮件所使用之格紋，不能排除僅為商品上之裝飾或花紋圖案，尚無給予相關消費者表彰商品來源之識別標識，故編號A至L所示皮件，應無侵害布拜里公司之系爭商標1 之商標權，布拜里公司前開主張，亦非可採。

- (四)綜上所述，扣案之證物編號1 至9 所示皮件業已侵害布拜里公司之系爭商標1 商標權，應可認定。至扣案之證物編號1 至9 所示皮件，並無侵害布拜里公司之系爭商標2 商標權；編號A至L所示皮件，亦無侵害布拜里公司之系爭商標1 及系爭商標2 之商標權，亦堪認定。

- (五)按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任；公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，民法第28條、公司法第23條第2項分別定有明文。又商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一依民法第216 條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害；二依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益；三就查獲侵害商標權商品之零售單價500 倍至1,500 倍之金額。但所查獲商品超過1,500 件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。商標法第61條、第63條分別定有明文。故關於商標受侵害時，商標權人本有權依商標法第63條第1 項所列之三種法定損

害賠償之計算方式自由擇定之。經查：

1. 按商標專用權人，請求損害賠償時，得就查獲侵害商標專用權商品零售單價500 倍至1500倍之金額計算其損害；但所查獲商品超過1500件時，以其總價定賠償金額；商標法第63條第1 項第3 款定有明文。又該款係因考量冒用他人商標之商品，往往不循正常商業軌道銷售，其銷售數量多少，侵害人亦多秘而不宣，故被害人實際受損害之情形，往往難以計算或證明，復有侵害人於獲悉有人進行調查後，即不擇手段加速傾銷，對受害人往往造成更大之損害，而受害人能查獲之商品為數不多，受害人因無法證明實際損害，致不能獲得應得之補償，非僅有失公平，且助長此類侵害行為之滋生。茲為免除受害人就實際損害額之舉證責任，故以法律明定其法定賠償額，即查獲侵害商標之商品於1500件以內者，以其零售單價之500 至1500倍之金額作為計算損害賠償之總額；逾1500件時，則以查獲數量之總價作為其損害賠償額（該款立法理由參照）。
2. 查，本件丙○○等2 人係侵害布拜里公司商標權之產品共計9 件（定價詳如附表三所示），且因各背包、公事包、皮夾、手提包、鑰匙包之款式、大小不同（定價詳如附表三所示），丙○○於刑事案件審理時自承扣案皮件平均零售價格約為吊牌定價之六折（見刑事原審97年度易字第1468號刑事卷附97年12月2 日審判筆錄第16頁參照），而扣案證物編號1 至9 之商品均為侵害同一商標權之皮件，並無其他類別之商品，且其間僅有編號8 、9 與其餘商品有較為明顯之售價落差。審酌商標權所欲保護之標的即註冊登記之商標圖樣，未經商標權人之同意任意使用於商標登記之指定使用商品上，因而使消費者產生混淆、誤認之虞，致商標權人受有損害；且觀諸前開商標法第63條第1 項第3 款之立法理由，既明示該款係以查獲侵害商標權商品之「數量」（即以1500件以內、以上）作為其損害賠償總額之計算基準，則本件丙○○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即背包、公事包、皮夾、手提包、鑰匙包詳如附表類，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9 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。布拜里公司主張應以全部包包之全部總價為計云云，尚非可採。
3. 另布拜里公司主張：應以系爭包包之吊牌價格作為被告零售單價云云。然依上說明，商標法第63條第1 項第3 款規定之損害賠償額，係以侵害人出售侵害商標權商品之實際零售單價，並非以查獲件數總價，作為計算500 倍至1500倍損害額之基準（最高法院84年度台上字第2008號判決意旨參照）。查，本件丙○○於刑事案件審理時自承扣案皮件平均零售價格約為吊牌定價之六折，業如前述，則本件計算損害賠償之零售單價，自應以丙○○等2 人出售系爭包包之平均單價為計算基準。是布拜里公司主張：以系爭

包包之吊牌價格作為丙○○等2 人零售單價云云，顯無足取。

4. 準此，本院斟酌以匠運公司等2 人販售之平均零售單價為基數較為公平，而依匠運公司等2 人侵害布拜里公司之商標權態樣，復參照丙○○陳稱自92年10、11月間開始製造，同年底輸入我國販賣，迄96年12月7 日為警查獲止，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，故本件匠運公司等2 人應賠償之金額為2,717,333 元（四捨五入，計算式如附表三），布拜里公司逾此部分請求，即屬無據，應予駁回。
 5. 又商標法第63條第3 項規定，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。係有別於同條第1 項財產上損害賠償請求權之非財產上商譽損害請求權，祇須商標專用權人之業務上信譽，因商標受侵害致減損時，即足當之。至其賠償之金額，自應審酌當事人雙方之資力、侵害商譽之程度及其他一切情形定之（最高法院97台上字第364 號判決參照）。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（參原審卷第81至86頁），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，布拜里公司逾此部分請求，即屬無據。
 6. 另慮及匠運公司等2 人長期量產並於我國境內設點銷售，且於收受布拜里公司寄發之警告信函後，仍有持續對外販售之行徑，故布拜里公司依據商標法第61條第1 項主張匠運公司等2 人不得為製造、販賣、意圖販賣而陳列、輸出、輸入以及交付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，布拜里公司為有理由，逾此部分請求（布拜里上訴理由泛指「BURBERRYS CHECK 商標圖樣」，並未特定在本件系爭商標1 圖樣），即屬無據。
- (六)另商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標情事之判決書內容全部或一部登載於新聞紙，商標法第64條定有明文。本件匠運公司等2 人侵害布拜里公司如附表一所示之系爭商標1 商標權，既經認定如前，則布拜里公司依上開規定，請求匠運公司等2 人應連帶負擔費用將本件刑事附帶民事訴訟最後事實審判決之重要內容（包括標題、案號、當事人、代理人、案由、主文），以35.5cm X 25cm之版面、五號字體登載於蘋果日報全國版第一版一日，亦屬有據，應予准許。又本院認上開刊登新聞紙已足以對被告產生警惕作用，並有對社會公眾導正視聽之效果，故布拜里公司另依民法第195 條規定請求匠運公司等2 人刊登道歉啟事部分，本院認無理由，應予駁回。
- 七、綜上所述，匠運公司等2 人確有侵害布拜里公司系爭商標1 商標權之行為，從而布拜里公司依據侵權行為之法律關係，請求匠運公司等2 人連帶賠償3,217,333 元（2,717,333+500,000=3,217,333 ）及自起訴狀繕本送達即97年9 月1 日之翌日即97年9 月2 日起至清償日止，按年息百分之5 計算之

利息，及匠運公司等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爲，及匠運公司等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），為有理由，應予准許；逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。又訴訟費用並未在刑事訴訟法第491條準用之列，刑事附帶民事訴訟判決中應毋庸命當事人負擔，附此敘明。兩造分別陳明願就損害賠償部分供擔保為准、免假執行之宣告，經核於法並無不合，應分別酌定相當擔保金額准許之。逾此部份之請求則屬無據，不應准許，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審因而就布拜里公司上述請求有理由部分，為布拜里公司勝訴之判決及為准、免假執行之宣告，就布拜里公司請求無理由部分，為布拜里公司敗訴之判決並駁回其假執行之聲請，並無不合。兩造對於其敗訴部分，分別提起上訴，指摘原判決不當，分別求予廢棄改判，均為無理由，均應駁回其上訴。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，與本件判決結果無涉，毋庸一一審酌，併予敘明。

九、據上論結，本件兩造上訴均為無理由，應依刑事訴訟法第490 條前段、第368 條，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 12 月 28 日
智慧財產法院第一庭

審判長法官 李得灶
法官 汪漢卿
法官 王俊雄

以上正本係照原本作成。

不得上訴。

中 華 民 國 98 年 12 月 28 日
書記官 王英傑