

有關「飄逸」、「PIAO I」商標之請求侵害商標權有關財產權爭議等事件（商標法§29 I ①、§61 I、II、§63 III、§64）（智慧財產法院 99 年度民商訴字第 2 號民事判決）

爭議標的：贈送仿冒品是否為商標使用？

系爭商品/服務：杯子商品

據爭商標：「飄逸」、「PIAO I」商標

相關法條：商標法第 29 條第 1 項第 1 款、第 61 條第 1、2 項、第 63 條第 3 項、第 64 條

判決要旨

本件被告臺中郵局向寰華公司採購仿冒原告系爭商標之飄逸杯 1350 組，係於一般人向臺中郵局投保人壽保險後贈送予投保人使用，被告並未基於行銷目的將系爭商標使用於臺中郵局之保險業務，亦未將採購之仿冒系爭商標之飄逸杯作銷售等具商業目的之使用，故被告並無以系爭商標表彰自己之商品或服務來源之意思，亦無以系爭商標行銷自己商品或服務之目的，核與商標使用之定義尚有未符，而非商標之使用，自不構成商標法第 29 條第 2 項第 1 款、第 61 條第 2 項規定之商標權侵害。

【判決摘錄】

一、兩造主張

（一）原告主張：

註冊號第 1151522 號、第 715676 號「飄逸」及第 817429 號「PIAO I」商標（下稱系爭商標），均為原告所有，並指定使用於杯類商品（即飄逸杯，型號:GL-865）上，目前該等商標仍於商標專用期間內，詎被告中華郵政股份有限公司臺中郵局（下稱臺中郵局）未經原告之同意或授權，於民國 98 年農曆春節間，將購自寰華貴金屬有限公司（下稱寰華公司）之仿冒飄逸杯 1350（下稱系爭商品），贈送予社會大眾，經原告循線查獲提出告訴，經檢察官認其等並無違反商標法之犯罪故意，逕為不起訴處分。然商標法第 61 條之侵害商標損害賠償，並不以故意為限，今有商標公告制度，將註冊商標公告於商標公報，且使用經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之商標資料檢索亦極為便利，為一般公眾可知悉之事項，而臺中郵局為國營企業，對其所贈送或所販賣之商品更有權利與義務了解其商品商標有無註冊或侵害他人商標權之情事，今卻欠缺注意，不能謂無過失責任。故原告依商標法第 61 條第 1 項向被告等請求因商標權遭受侵害之損

害賠償，於法當屬有據。再臺中郵局之前經理丙○○、副理戊○○及企劃行銷科股長丁○○等人為被告臺中郵局所屬職員，其等採購寰華公司之仿冒飄逸杯，並贈送予社會大眾，違反商標法第 29 條第 2 項第 1 款、第 61 條第 2 項規定，係為共同侵害原告之商標權，應連帶負損害賠償之責。又原告使用系爭商標之飄逸杯建議售價為新台幣（下同）580 元，故原告因此喪失 783,000 元（計算式 $1350 \times 580 = 783,000$ ）之銷售利益，依商標法第 63 條第 1 項之規定，以此為本件原告所受之損害。本件「飄逸」、「PIAO I」等商標係原告使用於所產之飄逸杯，查飄逸杯品質優良且屢獲國際發明大獎，更榮獲 2002 台灣精品標誌以及設計優良產品等等殊榮。兼以中華郵政股份有限公司為交通部持有 100% 股權之國營企業，對社會大眾具有公信力，而臺中郵局贈送仿品之行為，已使消費者因信賴臺中郵局而誤以為原告所有商標之飄逸杯係品質不佳之產品，已有民眾使用後發現品質差劣，致電原告檢舉產品壞損之情形，顯見原告業務上信譽有所減損。被告等自應依商標法第 63 條第 3 項賠償業務上信譽減損之損害 100 萬元。再者，商標法第 64 條規定：「商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。」是以，原告併此請求。

(二) 被告則以：

被告之採購行為與一般消費者購買商品同，為正常之買賣行為。我國商標制度固然採註冊主義，並登錄於商標公報，惟商標公報只在智慧局發售，並未對外銷售或贈送國營企業閱覽，除專業商標事務所之外，一般社會大眾應無法知悉何者已註冊，何者未註冊。又依據被告等所購得之商品外包裝，正面有台灣及美國專利字號，側面有製造商飄逸實業有限公司（即原告）之標示，均與正品相當雷同，被告三人均為臺中郵局職員並非以販售相關商品為業，無法明確辨別該仿冒品與正品之差異。又無論依經驗法則、社會期待性或我國現行任何法令，均無課商品消費者誤購仿冒品之法律責任。原告自收受不起訴處分書時，已明知被告等並無違反商標法之行為，另自收受被告之函件時起亦已知侵權行為者及賠償義務者，竟不向真正侵權者求償，仍執意提起本件訴訟，顯有違反民事訴訟法第 249 條第 2 項之規定。退萬步言，縱暫不論被告等應否負損害賠償之責，有關損害賠償額之計算亦屬之不當：依原告起訴請求賠償之計算式（ $1350 \times 580 = 783,000$ ），應屬依商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，惟該款之適用係以不能舉證計算成本或必要費用時，始以銷售該項商品全部收入為所得利益，本件被告既無販賣行為，何來所得利益？而本件售價 580 元為原告自己販售的價格，該商品為原告所製造自應知悉成本或必需費用，原告竟草率依本條款之規定請求，顯有不當。至於請求商譽損失

100萬元，與本案交易數量及金額顯不成比例。究竟何數目為適當，以及有無必要登報始能恢復商譽，應屬法院職權，依比例原則酌定或准駁等語抗辯。並聲明求為判決駁回原告之訴，如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

二、本案爭點

- (一) 被告將購得之仿冒飄逸杯贈送予其保險客戶，是否侵害原告系爭商標權？
- (二) 被告臺中郵局承辦採購人員是否未盡注意義務而有過失？

三、判決理由

- (一) 被告之行為並無故意或過失：

1. 本件被告向寰華公司採購仿冒原告系爭商標之飄逸杯 1350 組，係作為民眾向臺中郵局投保人壽保險後贈送予投保人使用，為兩造所不爭執，**被告係公營事業，既欲採購贈品贈送保險客戶，當不會於知悉係仿冒品後仍故意採購**，原告前對被告等採購人員提出刑事告訴，亦經臺灣臺中地方法院檢察署檢察官認**非屬故意**，而以 98 年度偵字第 11184、17723 號不起訴處分在案，有該不起訴處分書可稽，此亦為原告所自承，故被告抗辯其不具故意，應屬可信。
2. 再者，被告向寰華公司採購仿冒原告系爭商標之飄逸杯 1350 組，係作為贈送保險客戶使用，故被告係基於一般消費者之地位採購系爭商品，而系爭商品之包裝盒及飄逸杯物品標示之商標圖樣、設色、外觀、造形、文字說明等，均與真品十分相像，此有被告提出之飄逸杯之真、仿品各一組（外放）及其相片比對（見本院卷第 117 至 120 頁）等可稽，一般消費者於異時異地隔離觀察情況下，難以分辨其真偽。而被告人員乃臺中郵局職員，**並非以販售飄逸杯相關產品為業者，其對於真、仿品之飄逸杯並未具有高於一般消費者之分辨能力，上揭檢察官不起訴處分書亦認被告人員於事前不知原告真品飄逸杯之情況下，誤信購得系爭商品為真品，尚不違常情，故尚難認被告具有過失。**

- (二) 被告之行為並非商標使用，不構成對原告系爭商標權之侵害：

1. 按凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依商標法申請註冊；商標法所稱商標之使用，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 2 條、第 6 條分別定有明文。是依上開規定可知，商標之使用應具備下列要件：**1. 使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2. 使用人需有行銷商品或服務之目的；3. 需有標示商標之積極行為；4. 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。**而判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或

電子媒體等版（畫）面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之。

- 2.按商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（*intent to use*），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用（最高行政法院 98 年判字第 1487 號判決意旨參照）。
- 3.按商標法第 61 條第 2 項規定：「未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」同法第 29 條第 2 項第 2 款規定：「除本法第 30 條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。」準此，第 29 條第 2 項第 2 款所定之情形，其要件如下：①未經商標權人同意，且無第 30 條所定情事；②行為人於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標。是以本款以第三人使用相同於其註冊商標之商標為要件，而所謂使用商標，即應回歸商標法第 2 條、第 6 條之商標使用定義，故如非做為商標使用，即無構成第 29 條第 2 項第 1 款之侵害商標權可言（本院 97 年度刑智上易字第 52 號、97 年度民商上易字第 4 號、97 年度民商上字第 3 號、98 年度民商訴字第 28 號，臺灣高等法院 92 年度重上字第 531 號、95 年度智上字第 196 號，最高法院 93 年度台上字第 763 號、97 年度台上字第 2256 號等判決意旨參照）。
- 4.本件被告臺中郵局向寰華公司採購仿冒原告系爭商標之飄逸杯 1350 組，係於一般人向臺中郵局投保人壽保險後贈送予投保人使用，被告並未基於行銷目的將系爭商標使用於臺中郵局之保險業務，亦未將採購之仿冒系爭商標之飄逸杯作銷售等具商業目的之使用，故被告並無以系爭商標表彰自己之商品或服務來源之意思，亦無以系爭商標行銷自己商品或服務之目的，核與上揭商標使用之定義尚有未符，而非商標之使用，自不構成商標法第 29 條第 2 項第 1 款、第 61 條第 2 項規定之商標權侵害。

四、判決結果

被告誤信寰華公司所售飄逸杯為真品，而予採購贈送予保險投保人，不具有故意或過失，亦非作為商標使用，而未侵害原告系爭商標權，故原告依商標法第 29 條第 1 項第 1 款、第 61 條第 1、2 項、第 63 條第 3 項、第 64

條等規定，請求被告應連帶給付原告 178 萬 3000 元本息，並應連帶負擔費用將本院判決全文以仿宋五號字體，半版規格（即寬 25 公分、長 35 公分之規格）刊登於中國時報、聯合報及自由時報等全國版（A、B 版）第一版下半版各一日，為無理由，應予駁回；其假執行聲請，因訴被駁回已失所依附，應併予駁回。

五、兩造商標

據爭商標

註冊第 1151522 號

註冊第 715676 號

註冊第 817429 號

飄逸



PIAO I