

智慧財產法院 101 年度民商訴字第 49 號民事判決

原 告 ○○○

訴訟代理人 ○○○律師

複 代理人 ○○○律師

○○○律師

被 告 台灣富士離合器股份有限公司

法定代理人 ○○○

訴訟代理人 ○○○律師

○○○律師

被 告 建祥貿易有限公司

法定代理人 ○○○

訴訟代理人 ○○○律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國 102 年 8 月 28 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告台灣富士離合器股份有限公司、建祥貿易有限公司於使用「F.C.C.」字樣於其原使用之商品、商品包裝、網頁、車體或其他任何表徵商標之行為時，應於字樣下方附加本商品及商標與臺灣如附件一所示商標無關之文字。

原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由被告負擔五分之一，餘由原告負擔。

事 實

壹、程序方面：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在限，民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2 款、第 7 款定有明文。本件原告起訴時原僅請求如後述之先位聲明，嗣於本院民國 102 年 8 月 28 日言詞辯論終結期日追加如後述之備位聲明，雖為被告所不同意，惟該備位聲明係基於被告抗辯善意先使用，不受原告商標權效力所拘束之辯詞可採之前提下，即可依法條規定請求附加適當之區別標示，故此請求之基礎事實同一，且不礙被告之防禦及訴訟之終結，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

（一）原告於 89 年 4 月 14 日以「F.C.C.SPORT」之文字指定使用於註冊時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 12 類之汽車方向盤、離合器等 30 餘種汽機車零件之商品申請註冊，經經濟部智慧財產局（下稱智慧

局)於90年6月16日核准列為註冊第00946417號商標,權利期間自90年6月16日起至100年6月15日止(下稱第946417號商標)。嗣原告復於93年以「F.C.C.SPORT(「SPORT」不在專用之列)」指定使用於第35類之汽車及其零配備零售之服務申請註冊,亦經智慧局於94年6月1日核准列為註冊第01156892號商標,權利期間自94年6月1日起至104年5月31日止(下稱第1156892號商標,與系爭946417號商標合稱系爭商標,圖樣則如附件一所示)。

(二)被告台灣富士離合器股份有限公司(下稱台灣富士公司)確有侵害原告商標權及視為侵害原告商標權之情事:

被告台灣富士公司明知系爭商標係原告註冊之商標,現均仍在專用期間內,竟未經原告之同意,即擅自使用近似於系爭商標之商標於其所販售之離合器商品上,且於訴外人日商F.C.C.股份有限公司(下稱日商F.C.C.公司)原註冊登記之第01249984號「F.C.C. Device(商標圖樣中之「CLUTCH TECHNOLOGY」不在專用之列)」商標及第01298816號「CLUTCH/F.C.C./TECHNOLOGY(商標圖樣中之「CLUTCH TECHNOLOGY」不在專用之列)」商標(下合稱系爭被評定之商標,圖樣如附件二所示)經智慧局撤銷後,被告台灣富士公司仍持續以行銷之目的於公司網頁、載送產品之貨車上使用系爭被評定之商標,且官網網址「www.fcc.com.tw」仍使用「fcc」之文字,依92年5月28日修正公布、92年11月28日施行之商標法(下稱修正前商標法)第61條第2項、第62條、100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法(即現行商標法)第68條第3款、第70條第1款、第2款之規定,被告台灣富士公司即有侵害原告商標權及視為侵害原告商標權之行為。

(三)被告建祥貿易有限公司(下稱建祥公司)確有侵害原告商標權之情事:

被告建祥公司係日商F.C.C.公司在臺灣之經銷商,於系爭被評定之商標撤銷前,即已持續販售使用系爭被評定之商標之商品,且於系爭被評定之商標撤銷後,仍繼續輸入並販售,甚至於其官網仍刊登系爭已被撤銷之「F.C.C. Device」商標以行銷商品。又被告建祥公司既為日商F.C.C.公司在臺灣之經銷商,殊無不知系爭被評定之商標已遭撤銷之理,卻仍繼續使用之,依上開規定,顯係故意侵害原告之商標權至明。

(四)被告既有侵害原告商標權或視為侵害原告商標權之行為,依現行商標法第69條第1項、第2項之規定,原告自得請求被告排除侵害如訴之聲明第1、2項所示。又被告既係故意侵害原告之商標權,依86年5月7日修正公布、87年11月1日施行之商標法第61條第1項前段(下稱86年商標法)、

修正前商標法第 61 條第 1 項前段、現行商標法第 69 條第 3 項之規定，原告亦得請求被告就原告所受損害負賠償責任。另被告台灣富士公司係以 10 片離合器為一單位包裝販售，零售價為小離合器片新臺幣(下同)1,200 元，大離合器片 2,000 元，依現行商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定，以前揭離合器之零售單價 1,500 倍計算，即為 180 萬與 300 萬元。為此，爰依上開規定請求被告分別賠償原告 100 萬元。

(五) 退步言之，縱被告就系爭商標確有善意先使用之行為，惟因渠等使用系爭商標於商品或服務，已使消費者混淆誤認，故爰依現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款之規定，備位請求被告於使用「F.C.C.」字樣於其原使用之商品、商品包裝、網頁、車體或其他任何表徵商標之行為時，應於字樣下方附加本商品及商標與臺灣如附件一所示商標無關之文字。

(六) 聲明：

1、先位聲明：

(1) 被告不得使用「F.C.C.」之文字於附件一所示商標之專用商品及其類似商品或前揭商品之包裝、吊牌，亦不得使用於銷售前揭商品之通路、招牌或為行銷前揭商品目的所製作之廣告文宣、網站及其他媒體。

(2) 被告應將違反前項所使用於商品、包裝、吊牌、通路、招牌、廣告文宣、網站及其他媒體上「F.C.C.」之文字除去或刪除，並銷毀其庫存之侵權商品。

(3) 被告應分別給付原告 100 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之利息。

(4) 原告願供擔保，請准宣告假執行。

2、備位聲明：

被告於使用「F.C.C.」字樣於其原使用之商品、商品包裝、網頁、車體或其他任何表徵商標之行為時，應於字樣下方附加本商品及商標與臺灣如附件一所示商標無關之文字。

二、被告台灣富士公司抗辯如下：

(一) 系爭商標違反註冊時商標法第 37 條第 3 款、第 7 款之規定而應予撤銷：系爭商標註冊時之商標法第 37 條第 3 款、第 7 款規定，相同或近似於國際著名組織名稱，或相同或近似於他人著名之商標，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。而系爭商標之「F.C.C.」文字既與美國 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION（聯邦通訊委員會）之縮寫相同，且日本「F.C.C.」商標為國內外著名之商標，是系爭商標自不得申請註冊，智慧局所為核准註冊之處分顯然有誤，應予撤銷。

(二) 被告台灣富士公司不受系爭商標權之效力所拘束：

1、被告台灣富士公司於系爭商標申請日前，即已開始使用含有 F.C.C 字樣之商標於同一或類似之商品，而得主張善意先使用原則：

(1)被告台灣富士公司之前身為「光華興工業股份有限公司」（下稱光華興公司），嗣於 94 年更名為「台灣富士離合器股份有限公司」，係由日商 F.C.C.公司於 81 年所投資設立。而日商 F.C.C.公司之前身則為日商不二化學股份有限公司（下稱日商不二公司），該公司係於西元 1939 年成立，至今已有 70 餘年歷史，英文名稱為「Fuji Chemical Company Ltd.」，「F.C.C.」即為該公司英文名稱第一個字母所組成。又日商不二公司於 1984 年更名為「日商 F.C.C.股份有限公司」，英文名稱為「F.C.C.CO., Ltd」，主要營業項目為汽機車之通用機械，及其他裝置之離合器零件之開發生產及販售，其創業 70 餘年來，日商 F.C.C.公司一直潛心於離合器的研發及製造，已成為此一行業中聲譽卓著的專家，其所生產之離合器品質精良，深受許多日本工業大廠所信賴，並自 1988 年起，將事業觸角延伸至海外，且於系爭商標註冊前，即已取得共計 33 件含有「F.C.C.」字樣之商標註冊，其中日商 F.C.C.公司所使用之「F.C.C.」商標，並於 99 年獲東京商工會議核發著名商標證明書。再者，日商 F.C.C.公司亦積極地參與國際性展覽，復為了提升企業形象，並自 1989 年起贊助賽車隊，參與許多世界著名賽事，參賽車輛上皆標示有「F.C.C.」商標，經由積極參與世界各國之相關產品展覽及賽事，日商 F.C.C.公司之「F.C.C.」品牌不僅在全球之知名度逐年提升，並創下極為亮眼之產品銷售成績，在臺灣亦具相當知名度，為世界著名之商標。

(2)日商 F.C.C.公司於 81 年在臺灣設立子公司即光華興公司，開始在臺灣進口及銷售標有「F.C.C.」商標之機車用離合器及其零件，並銷售予多家臺灣機車製造大廠如：三陽工業、光陽工業、台鈴工業、台灣山葉等。而且，訴外人光陽工業股份有限公司（下稱○○○○）於 86、87 年開始與工業技術研究院（下稱工研院）合作研發 V 型雙缸 250cc 引擎（下稱系爭引擎）時，○○○○及工研院即向被告台灣富士公司採購日本 F.C.C.公司生產之離合器，是被告台灣富士公司確實早於原告 89 年 4 月 14 日申請系爭商標註冊前，即已向日本 F.C.C.公司進口及銷售標有「F.C.C.」商標之離合器等產品。

(3)綜上所述，無論係日商 F.C.C.公司於國外，或被告台灣富士公司於國內，其等使用含有「F.C.C.」字樣之商標均早於原告申請系爭商標註冊之前，

無論依 86 年商標法第 23 條第 2 項前段或修正前商標法第 30 條第 1 項第 3 款前段或現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款前段之規定，均不受原告商標權效力所拘束。

2、被告台灣富士公司之母公司名稱為日商 F.C.C.公司，故被告台灣富士公司於日商 F.C.C.公司產品上，標示 F.C.C.，亦係以善意且合理之方法，表示自己公司之姓名或說明該商品為日商 F.C.C.公司生產，無論依 86 年商標法第 23 條第 1 項規定或修正前商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定或現行商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，均不受系爭商標權效力所拘束。

(三) 被告台灣富士公司並無侵害原告商標權之情事：

1、原告自承系爭商標係使用於改裝車零件品牌，但原告既未提出任何生產汽機車零件證明，亦未提出銷售證明，根本不能證明原告有製造、銷售系爭商標商品。況原告既自承系爭商標係使用於改裝車輛，且依原告提出之照片，可知原告實際係提供車輛改裝服務，並未銷售系爭商標商品，故被告台灣富士公司所使用之系爭被評定之商標，應不致使消費者產生混淆誤認之虞。

2、日商 F.C.C.公司信賴智慧局之前身即中央標準局於 64 年間不准以「F.C.C.」文字或圖樣註冊之理由，認定「F.C.C.」不能申請商標專用，致嗣後均未再申請，由此足證日商 F.C.C.公司之子公司即被告台灣富士公司使用系爭被評定之商標自為善意，更無侵害他人權利之故意。智慧局嗣後准許原告之申請，不僅嚴重損害被告台灣富士公司及日商 F.C.C.公司之權益，亦違反信賴保護原則。

3、系爭被評定之商標被撤銷前，被告台灣富士公司使用系爭被評定之商標，並無違法可言。

(四) 被告台灣富士公司自系爭被評定之商標被撤銷後，已停止使用「F.C.C.」文字作為商標：

被告台灣富士公司自系爭被評定之商標被撤銷後，已不再使用「F.C.C.」文字作為商標，被告台灣富士公司官網及留有「F.C.C.」商標之貨車，乃百忙中疏未移除之殘留，如今已全部移除，是原告訴之聲明第 1、2 項請求，殊嫌無據。

(五) 原告關於商標權遭侵害所計算之損害金額有誤：

被告台灣富士公司關於產品代號 VR-150 日本原裝 FCC 離合器片，每片單價為 120 元，另產品代號 PC-800A 日本原裝 F.C.C.離合器片(A)，每片單價則為 200 元。準此，依上開規定所示，2 項商品賠償金額分別為 18 萬元（120 元×1,500 倍=18 萬元）、30 萬元（200 元×1,500 倍=30 萬元），

合計 48 萬元。原告將多片包裝一起販售之價額，誤為各零件之零售單價，是其所為之計算難認可採。

(六) 聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、被告建祥公司則以下列情詞置辯：

(一) 被告建祥公司自 67 年起即開始代理、銷售日商 F.C.C. 公司所生產販賣標有「F.C.C.」商標之離合器商品，廣為國內機車零件、維修業界所熟知，相較於原告於 89 年間申請系爭商標之註冊，具有「善意先使用」之情形，依當時商標法第 23 條第 2 項或現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定，被告建祥公司自不受系爭商標權之效力所拘束。

(二) 被告建祥公司銷售日本 F.C.C. 公司之離合器商品，主要係機車所適用之離合器零件，而原告依其所標榜「專攻 March 車系改裝」之宣傳可知，其業務乃係汽車之零件銷售、改裝，兩者業務並無相干。又系爭商標與系爭被評定之商標均有指定使用於商品及服務分類表第 12 類之「交通工具；路運、空運或水運用器械」，然系爭商標之商品名稱列有：「車軸、活塞、汽車方向盤、離合器、火星塞……傳動軸、水箱蓋、剎車踏板……汽車座椅、車座安全帶、車輛減震彈簧、車輛懸吊裝置、車轉防鎖死剎車裝置、方向盤套、扁平傳動膠帶、汽車防盜警報器」，及「汽車及其零件配備零售」，顯見原告之營業範疇的確係從事汽車之改裝及其零件配備販售。而系爭被評定之商標之商品名稱則為「交通工具用之離合器及離合器蓋、離合器輪、離合器原盤、離合器摩擦片、離合器板、離合器外環、離合器內環、離合器鼓輪、離合器片、離合器主泵、離合器分泵」等 12 項，可知被告臺灣富士公司之商品全係針對交通工具用離合器之零組件，與原告之營業截然不同，因此 F.C.C. 離合器商品實際上完全無損於原告商標之識別性或信譽。

(三) 被告建祥公司所代理銷售之日本「F.C.C.」離合器商品，主要係機車所適用之離合器零件，而原告之業務乃係汽車之零件銷售、改裝，兩者業務並無相干，故縱認被告建祥公司確有侵害原告商標權，原告亦無任何損失可言。

(四) 聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

四、兩造不爭執之事實：

(一) 原告於 89 年 4 月 14 日以「F.C.C.SPORT」之文字指定使用於註冊時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 12 類之汽車方向盤、離合器

等 30 餘種汽機車零件之商品申請註冊，經智慧局於 90 年 6 月 16 日核准列為註冊第 00946417 號商標，權利期間自 90 年 6 月 16 日起至 100 年 6 月 15 日止。嗣原告復於 93 年 8 月 20 日以「F.C.C. SPORT（「SPORT」不在專用之列）」指定使用於前揭商品及服務分類表第 35 類之汽車及其零件配備零售之服務申請註冊，亦經智慧局於 94 年 6 月 1 日核准列為註冊第 01156892 號商標，權利期間自 94 年 6 月 1 日起至 104 年 5 月 31 日止。

（二）日商 F.C.C. 公司之前身即日商不二公司（英文名稱：Fuji Chemical Company Ltd.）係於 1939 年 6 月成立，嗣於 1984 年更名為日商 F.C.C. 公司（英文名稱：F.C.C. Co., Ltd.）。又日商 F.C.C. 公司前於 64 年間曾以「FCC 及圓圈」、「FCC」商標向中央標準局申請註冊，經中央標準局以上開文字係美國聯邦通訊委員會之縮寫，以之作為商標有欺罔公眾或使公眾誤信之虞為由，核駁此 2 件商標申請案。

（三）日商 F.C.C. 公司前曾以「F.C.C. Device 文字及圖」、「CLUTCH /F.C.C./TECHNOLOGY 文字及圖」指定使用於註冊時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 7 類及第 12 類之離合器等多種商品申請註冊，原經智慧局分別核准列為註冊第 01249984、01298816 號商標，權利期間分別自 96 年 2 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止、自 97 年 1 月 16 日起至 107 年 1 月 15 日止。嗣經原告申請評定，業經智慧局分別於 100 年 11 月 14 日、100 年 10 月 13 日以上開商標與系爭商標近似為由，分別以（100）智商 00438 字第 10080544670 號評定書、（100）智商 20496 字第 10080476360 號評定書撤銷確定在案。

（四）被告建祥公司自 67 年起即代理進口日商 F.C.C. 公司所生產之離合器在臺灣銷售。

（五）被告台灣富士公司之網域名稱、網站頁面及車子外觀迄本件起訴後之 101 年 11 月 28 日前仍有使用含有「F.C.C.」字樣之商標。

（六）光華興公司自 87 年起即開始自日商 F.C.C 公司進口離合器片。

五、先位之訴部分：

原告主張伊為系爭商標之商標權人，被告故意使用近似於系爭商標之商標於同一或類似之商品上，被告臺灣富士公司並以系爭商標中之文字「fcc」作為其官網之網域名稱，致侵害或視為侵害原告之商標權等情，為被告所否認，並以前詞置辯。茲就兩造爭執分述如下：

（一）系爭商標並無違反 86 年商標法第 37 條第 3 款、第 7 款規定（即修正前商標法第 23 條第 1 項第 8 款、第 12 款）之情事：

- 1、按當事人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；異議商標之註冊有無違法事由，除第 106 條第 1 項及第 3 項規定外，依其註冊公告時之規定，智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項及現行商標法第 50 條定有明文。本件被告台灣富士公司既抗辯系爭商標有應予撤銷之事由，本院自應先予審究。又系爭第 946417 號、第 1156892 號商標分別於 90 年 6 月 16 日、94 年 6 月 1 日公告，有系爭商標之註冊資料在卷可稽（參本院卷一第 26 至 31 頁）。是以，系爭第 946417 號、第 1156892 號商標是否有應予撤銷之事由，即應分別以 86 年商標法、修正前商標法為斷。又按相同或近似於紅十字章或其他國內或國際著名組織名稱、徽記、徽章、標章者；相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，86 年商標法第 37 條第 3 款、第 7 款定有明文。而修正前商標法第 23 條第 8 款、第 12 款亦有相同意旨之規定。
- 2、本件被告台灣富士公司主張系爭商標之「F.C.C.」文字與美國 FEDERAL COMMUNICATION COMMISION（聯邦通訊委員會）之縮寫相同，是系爭商標自不得申請註冊，智慧局所為核准註冊之處分顯然有誤，應予撤銷等語。惟按系爭商標註冊時之 86 年商標法第 37 條第 3 款或修正前商標法第 23 條第 1 項第 8 款雖規定商標相同或近似於國際性著名組織之名稱，不得註冊，但考其立法意旨無非係為避免消費者誤信其商品或服務之來源，所作之公益性規範。而查，美國聯邦通訊委員會僅係主管美國廣播與電信業務之政府機構，核非上開條款規定之「國際性組織」。何況，系爭商標係由「F.C.C.」與「SPORT」之文字所組成，且為上下排列，而美國聯邦通訊委員會之名稱則為「THE FEDERAL COMMUNICATION COMMISION」，核與系爭商標之外觀、觀念或讀音無一相同，縱「THE FEDERAL COMMUNICATION COMMISION」之縮寫為 FCC，但身屬臺灣之消費者，是否大都知悉 FCC 即為美國聯邦通訊委員會之縮寫，已有疑義。甚且，縱使消費者知悉 FCC 為美國聯邦通訊委員會之縮寫，惟系爭商標除「F.C.C.」之文字外，尚有「SPORT」之字樣，且係上下排列，是其與 FCC 二者尚可區辨，並非高度近似。再參諸美國聯邦通訊委員會為主管美國廣播與電信業務之政府機構，在台灣行銷商品或服務之機率甚低，消費者在臺灣看到系爭商標，並不會輕易聯想到美國聯邦通訊委員會，是消費者自無可能會誤信其商品或服務之來源係與美國聯邦通訊委員會

相關。揆諸前揭說明，難謂系爭商標業已符合 86 年商標法第 37 條第 3 款或修正前商標法第 23 條第 1 項第 8 款不得申請註冊之規定。

- 3、被告台灣富士公司另稱：日商 F.C.C. 公司所使用之「F.C.C.」商標為國內外著名之商標，是系爭商標亦不得申請註冊云云。惟按 86 年商標法第 37 條第 7 款及修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款雖規定相同或近似於他人著名之商標，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，但依 88 年 9 月 15 日公布施行之商標法施行細則第 31 條規定，商標法所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。而著名商標之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：(1)商標識別性之強弱、(2)相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、(3)商標使用期間、範圍及地域、(4)商標宣傳之期間、範圍及地域、(5)商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、(6)商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、(7)商標之價值、(8)其他足以認定著名商標之因素。又商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。被告台灣富士公司雖提出日商 F.C.C. 公司之商標於世界各國註冊登錄之明細、公司商標之由來陳述書、日商 F.C.C. 公司投資光華興公司之登記資料、東京商工會議所核發之知名度證明書、贊助賽車隊車身有 F.C.C. 商標之照片為證（參本院卷一第 106 至 115、120 至 152 頁），主張日商 F.C.C. 公司所使用之「F.C.C.」商標為著名商標。惟查，被告台灣富士公司所提出之日商 F.C.C. 公司商標於世界各國註冊登錄之明細、公司商標之由來陳述書、東京商工會議所核發之知名度證明書、贊助賽車隊車身有 F.C.C. 商標之照片，雖可證明日商 F.C.C. 公司所使用之「F.C.C.」商標在日本為著名商標，及日商 F.C.C. 公司之商標在其他國家之註冊情形，但該等資料均未敘及日商 F.C.C. 公司所使用之「F.C.C.」商標在我國之知名度，自不足憑以認定該等商標為著名。至被告台灣富士公司提出之日商

F.C.C.公司投資光華興公司之登記資料，固可證明日商 F.C.C.公司確有投資光華興公司，但該等事實仍不足以認定被告台灣富士公司因進口而輸入標有「F.C.C.」字樣之商標之離合器，該離合器上之商標在國內相關業界之排名、商業價值、消費者滿意度、市場占有率、行銷統計等，更無法證明該商標是否為相關消費者所普遍認知。此外，被告台灣富士公司復未提出其他證據以實其說，自難謂日商 F.C.C.公司所使用之「F.C.C.」商標在我國為著名商標，則系爭商標之註冊即無違反 86 年商標法第 37 條第 7 款或修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定。

4、綜上所述，系爭商標既未相同或近似於國際著名組織名稱，而日商 F.C.C.公司所使用之「F.C.C.」商標在我國亦非著名，是被告台灣富士公司抗辯系爭商標分別違反 86 年商標法第 37 條第 3 款、第 7 款或修正前商標法第 23 條第 1 項第 8 款、第 12 款規定，不得申請註冊，智慧局所為核准註冊之處分顯然有誤，應予撤銷等語，洵無理由。

(二) 被告於原告申請系爭商標註冊前，即已開始善意使用含有「F.C.C」字樣之商標圖樣於同一或類似之商品：

1、按修正前商標法除第 30 條另有規定外，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，應得商標權人之同意；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，修正前商標法第 29 條第 2 項第 3 款、第 61 條第 2 項分別定有明文。又修正前商標法第 29 條第 2 項第 3 款、第 61 條第 2 項規定，現行商標法將之移置於第 35 條第 1 項第 3 款、第 68 條，僅酌作文字修正，或將在適用上原需輾轉參照修正前商標法第 29 條第 2 項各款規定，為明確商標權排除之範圍，爰逕為明定商標權人得排除他人使用之各款侵害商標權情形，以資適用。次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混淆誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：(1)以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；(2)商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；(3)商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。再按所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤

認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。經查，被告台灣富士公司及建祥公司前所販售之離合器商品上標示含有「F.C.C.」字樣且近似於系爭商標之商標，另被告台灣富士公司之網域名稱亦使用 fcc 為其特取名稱一節，為被告所不爭執。又系爭第 946417 號商標係指定使用於註冊時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 12 類之「車軸、活塞、汽車方向盤、離合器……」等商品，而系爭第 1156892 號商標則係指定使用於註冊時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類之「汽車及其零配備零售」商品，其等與被告所販售之離合器商品相較，有高度重疊性。據此，被告於離合器商品上使用近似於系爭商標之文字，確有使相關消費者誤認為被告之商品來源與原告有授權、加盟或類似關係存在，而有致相關消費者混淆誤認之虞，且智慧局（100）智商 00438 字第 10080544670 號評定書、（100）智商 20496 字第 10080476360 號評定書亦為相同之認定。是以，倘被告並無修正前商標法第 30 條規定所列之情形，自有侵害或視為侵害原告商標權之情事。

- 2、復按在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，不受他人商標專用權之效力所拘束，但以原使用之商品為限；商標專用權人並得要求其附加適當之區別標示，86 年商標法第 23 條第 2 項定有明文。嗣修正前商標法及現行商標法雖將上開條文分別移列於第 30 條第 1 項第 3 款、第 36 條第 1 項第 3 款，但除於該條文之「商品」後增加「服務」之文字外，其餘條文意旨並無變更。又揆諸上揭條文之立法意旨，乃在於保護先使用商標者之使用權，蓋我國商標法係註冊主義，商標權利之取得，以註冊為要件，然商標之實體表現，貴在於使用，惟有將商標用於商品或服務上而行銷市面，始能使消費者認知辨識，是為能使商標制度達到更合理之境地，並符合現今先進國家商標制度之走向，我國商標法乃兼採使用主義之優點，而特設此一規定。蓋善意使用商標者，縱怠於註冊，其使用商標之事實，不容予以抹煞，而後申請註冊者，要不能追溯善意先使用商標者之使用行為，但是使用商標者既怠於註冊，則自他人註冊後，其使用商標自應為適度限制，商標專用權人並得要求先使用者，附加適當之區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利，以調和兩者之利益。

3、經查，日商 F.C.C.公司之前身即日商不二公司（英文名稱：Fuji Chemical Company Ltd.）係於 1939 年 6 月成立，嗣於 1984 年更名為日商 F.C.C.公司（英文名稱：F.C.C.Co.,Ltd.），已如前述。又日商不二公司前於 64 年間曾以「FCC 及圓圈」之圖樣及「FCC」之文字（圖樣如附件三所示）指定使用於離合器總成離合器壓板，向中央標準局申請註冊，經中央標準局以上開文字係美國聯邦通訊委員會之縮寫，以之作為商標有欺罔公眾或使公眾誤信之虞為由，核駁此 2 件商標申請案等情，有中央標準局第 15867、15868 號商標核駁審定書、中央標準局 64 年 4 月 24 日（64）台商審字第 03913、03914 號函在卷可按（參本院卷一第 116 至 119 頁），且為兩造所不爭執，自堪信為真實。據此，可以推知日商不二公司自 64 年間即有以含有「F.C.C.」文字之商標於臺灣行銷離合器商品之意，先予敘明。

4、被告建祥公司部分：

(1)查如前所述，被告建祥公司自 67 年起即代理進口日商 F.C.C.公司所生產之離合器在臺灣銷售，且被告建祥公司所代理之離合器商品，其上確有標示「F.C.C.」商標，此觀證人○○○證稱：被告建祥公司自 60 幾年即開始代理日本 F.C.C.公司的離合器，而伊係從 60 幾年後近 70 年即開始向被告建祥公司買日本 F.C.C.離合器，一直到現在都有在買，被告建祥公司送來之產品目錄及產品均有標示「F.C.C.」之商標等語（參本院卷一第 255 至 256 頁）綦詳，並有證人○○○提出之產品目錄（應係離合器產品及日商不二公司之介紹，以下仍稱產品目錄）及離合器實物在卷可查（參本院卷二第 7 至 12 頁，離合器實物則置於證物袋內）。由此可知，被告建祥公司所代理日商 F.C.C.公司銷售之離合器商品，約自 67 年開始，即有為行銷之目的，而於該離合器上或包裝上或產品目錄標示「F.C.C.」商標，與原告係於 89 年 4 月 14 日申請系爭商標註冊相較，被告建祥公司顯係善意先使用近似之商標於同一或類似之商品，而不受系爭商標權效力之拘束。

(2)原告雖稱：證人○○○證稱其最近一次向被告建祥公司購買離合器之日期約為 102 年年初，且其上尚有「F.C.C.」商標等語，核與證人高紹淵證稱伊最近一次向被告建祥公司購買離合器的日期約為幾個月前，其上已無「F.C.C.」商標，大約是 101 年年中即無標示「F.C.C.」商標等詞，及被告陳稱其最晚於 101 年 4 月即將商品包裝及網頁上之「FCC」改掉一語相異，是其證詞之不可信，顯見一斑。至其庭呈之產品目錄及離合器實物，尚不知其係何時或自何處取得，亦無購買該等產品之單據，尚不足證明係被告建祥公司於 89 年以前於臺灣所售出等語。但

查，證人○○○係證稱：「（問：請問證人最近跟建祥公司買的一次是什麼時間？）大概幾個月前，大概是今年，正確的時間要回去看單才能清楚」、「（問：請問證人所購買的產品上面是否有 FCC 的商標？）有，目前都做的非常精緻」等語（參本院卷一第 257 頁），足見證人○○○就其最近一次與被告建祥公司交易之時間，其記憶並非清晰，且依被告建祥公司提出其與證人○○○最後一次交易之銷貨單所載（參本院卷二第 14 頁），渠等最後一次交易之日期為 100 年 6 月 17 日，而非證人○○○所稱之幾個月前。是以，原告以證人○○○所為記憶模糊之些微證詞與被告之陳述或證人高紹淵之證詞稍有出入，即否認證人○○○其他證詞之真正性，洵非可採。又證人○○○提出之產品目錄及離合器實物，其中產品目錄有日商不二公司之簡介，而日商不二公司係於 1984 年更名為日商 F.C.C. 公司，足證該產品目錄係於 73 年以前所製作。至於離合器實物部分，證人○○○亦證稱該實物置於店內已大約有 30 年了，從盒子的泛黃程度即明，其中較小的是蘭蒂 50 的零件，較大的是愛神 90 的零件等語（參本院卷一第 258 頁），再參諸蘭蒂 50 及愛神 90 均係數十年前之機車車款，及卷附之離合器實物，確已泛黃斑駁等情，益證該離合器實物應有數十年之歷史。職是，原告否認該產品目錄及離合器實物不足證明係被告建祥公司於 89 年以前於臺灣所售出，亦非可取。

- (3)原告另稱：縱被告建祥公司確自 67 年起即自日商 F.C.C. 公司進口標示「F.C.C.」字樣之商標之離合器，惟因被告建祥公司於原告 89 年 4 月 14 日申請系爭商標註冊前，僅有進口及單純轉售之行為，並未有積極標示之商標使用行為，是其不得主張善意先使用之抗辯，仍應負侵權責任云云。然按所謂商標之使用，係指為行銷之目的，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，86 年商標法第 6 條及修正前商標法第 6 條定有明文，修正後商標法則將之移置第 5 條，並修正為：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」修正理由則謂：「現行條文僅以概括條文方式定義商標之使用，其內涵未臻清楚，爰參考日本商標法第二條之立法形式，

酌作修正，列為第一項，並分款明定商標使用之情形。」易言之，無論係修正前或修正後，關於商標使用之實質內涵，只須為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，並足以使相關消費者認識其為商標即足當之。至於該商標係由製造商標示在產品上或由銷售者自行標示在產品上，則非所問，此從該修正理由僅係敘明因修正前商標法僅以概括條文方式定義商標之使用，其內涵未臻清楚，方參考日本商標法第2條之立法形式，分款明定商標使用之情形等語，並未強調加列第2款「持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品」為商標使用之情形即明。何況，倘如原告所陳，被告建祥公司單純進口轉售之行為，並非商標之使用，則原告又何以主張被告建祥公司侵害其商標權，豈非自相矛盾。是以，原告所為前開主張，即非可採。

- (4)依上所述，被告建祥公司確於原告申請系爭商標註冊前，善意使用近似之商標圖樣於同一或類似之商品，故其自不受原告系爭商標專用權之效力所拘束。

5、被告台灣富士公司部分：

- (1)經查，被告台灣富士公司之前身即光華興公司至少自87年起即自日商F.C.C.公司進口離合器商品至臺灣銷售，業如前述。又證人即○○○○之員工○○○證稱：大約在86、87年間，○○○○跟工研院合作研發系爭引擎，其中的離合器片即是由光華興公司自日商F.C.C.公司進口。之所以會找光華興公司購買離合器片，是因為光華興公司原本就是○○○○的合作廠商，○○○○開規格予光華興公司，甚至有去日本與日商F.C.C.公司開會檢討，○○○○會找光華興公司，目的就是要日商F.C.C.公司的產品。又研發系爭引擎之前，○○○○即大都是使用日商F.C.C.公司的離合器，伊進到公司後曾有看過該離合器上有「F.C.C.」的商標，成份圖上亦有該商標，伊到○○○○任職21年了等語（參本院卷二第189至194頁），而證人即工研院之員工○○○亦證稱：88年4月2日的研討紀錄是伊製作的，當初伊是在工研院負責測試引擎零件及測試發展，針對有一些原廠的規格和工研院要求的規格做比對測試驗證，若有一些不一樣的地方，會請原廠作一些規格的調整，這份紀錄就是伊針對測試結果有些不同，請光華興公司去跟原廠做修正。當初測試的是○○○○有參與的研發案，是關於系爭引擎，和○○○的機車做匹配，工研院則負責引擎的設計。系爭引擎百分之百是由工研院設計研發，但有些零件會去找市場上現有的類似產品，後來找到日商F.C.C.公司的離合器，該離合器本來是日商F.C.C.公司提供予

HONDA 用在汽車上的。工研院是跟光華興公司購買離合器，並將之裝在系爭引擎上，而工研院所研發之引擎則是提供予○○○○生產機車等語（參本院卷二第 195 至 199 頁），並當庭提出○○○○置於工研院展示之機車內之系爭引擎及日商 F.C.C. 公司提供之離合器圖面原本。又證人○○○所提出之引擎上確實含有「F.C.C.」字樣之商標，亦有被告台灣富士公司提出原告所不爭執其真正之系爭引擎之照片可稽（參本院卷二第 202 頁）。而揆諸證人○○○、○○○之證詞及證人○○○提出之引擎、圖面暨被告台灣富士公司提出之照片，可知光華興公司於○○○○與工研院合作開發系爭引擎前，光華興公司即有自日本 F.C.C. 公司進口標示含有「F.C.C.」字樣之商標之離合器售予○○○○使用，且於○○○○與工研院合作開發系爭引擎時，亦銷售標示含有「F.C.C.」字樣之商標之離合器予工研院開發系爭引擎之用，而前揭銷售離合器之時點，均早於系爭商標申請註冊前。原告徒以證人○○○、○○○之部分證詞，即斷章取義否認該等證詞足以證明光華興公司於系爭商標申請註冊前即已使用含有「F.C.C.」字樣之商標，洵非可採。

(2)原告雖稱：光華興公司之所以向日商 F.C.C. 公司進口離合器總成，乃因工研院與○○○○合作開發引擎案，開立離合器須為日商 F.C.C. 公司製造之離合器之規格，故為符合規格，日商 F.C.C. 公司乃於離合器產品上打上「F.C.C.」字樣，以明公司名稱為「F.C.C.」，此僅為輔助表示公司名稱而已，非有為向我國市場銷售之行銷目的。況且，該離合器僅為提供工研院測試，且進口數量甚少，國內消費者根本無從認識其為商標，自非屬商標之使用等語。但查，光華興公司售予工研院之離合器，其上所顯示「F.C.C.」之圖樣，不僅與日商不二公司先前向中央標準局申請註冊而被核駁之商標相同（參本院卷一第 116 頁），且與日商 F.C.C. 公司在日本註冊第 2433611 號及在韓國註冊第 32645 9 號商標之圖樣一致（參本院卷一第 108 頁），足見該離合器上標示「F.C.C.」字樣，並非僅係單純表彰日商 F.C.C. 公司之名稱，而係有其行銷之目的。又工研院固然購買之數量甚少，但由證人○○○之證詞觀之，證人○○○進入○○○○任職後，即有看過○○○○所使用日商 F.C.C. 公司之離合器上有標示「F.C.C.」字樣的商標，成份圖上亦有該商標，足見工研院縱使進口數量甚少，亦足使購買該離合器之消費者即工研院認識其為商標，原告所為之前開主張，要非可取。至原告固以被告台灣富士公司僅係將購入之產品，未加改裝或自行加上任何商標，即予轉售他人之行為，於現行商標法施行前，並非商標之「使用」行為等情為

由，主張被告台灣富士公司不能抗辯善意先使用，惟此核與被告建祥公司部分認定之理由相同，不再贅述。

- (3)原告又稱：被告台灣富士公司自工研院與○○○○合作開發系爭引擎案結束後，即未再繼續使用「F.C.C.」商標於離合器商品上，而係於94年成為日商F.C.C.公司之子公司後，方大力行銷日商F.C.C.公司之商標，且於系爭被評定之商標被撤銷後，已全部撤下，故自不符善意先使用原則關於「繼續使用情形未中斷」之要件等語。然查，證人○○○證稱：○○○○與工研院合作開發之引擎，自91年6月即開始量產等語，而系爭引擎既係使用標有「F.C.C.」商標之離合器，足證被告台灣富士公司自工研院與○○○○合作開發系爭引擎案結束後，仍有繼續使用「F.C.C.」商標於離合器上，並未間斷。再參以訴外人三陽工業股份有限公司經理賴旺灶出具之商標陳述書載稱：「(1)……本公司從(2001)年開始向台灣富士離合器股份有限公司（以下簡稱「該公司」）購入離合器（及該部品，以下皆同），大量製造使用該離合器組立自動機車，販賣國家台灣就不用說，販賣範圍擴及世界各國。(2)該公司所販賣的離合器商品其包裝箱及其包裝一定都會有以下其一的商標（即附件二所示之二商標）。這些其包裝箱及其包裝與該公司離合器商品都大量的在台灣的自動機車業界流通。……」等語（參本院卷一第215頁），益證被告台灣富士公司於系爭引擎案結束後，確有繼續使用「F.C.C.」商標於離合器商品上。至被告台灣富士公司雖於系爭被評定之商標被撤銷後，撤下含有「F.C.C.」字樣之商標，惟此係因商標涉訟，為杜絕爭議暫先撤除之故，尚難遽認被告台灣富士公司因此即無善意先使用原則之適用。原告固又稱：被告台灣富士公司縱可抗辯善意先使用，惟因被告台灣富士公司先使用者僅於進口及轉售之行為，故被告台灣富士公司抗辯善意先使用之範圍應限於輸入與販售提供予工研院之離合器商品，至於輸入、販售或製造其他商品，或於網頁、車體標示，皆不得主張之，仍構成侵權等語。但查，光華興公司於系爭引擎合作開發前，即有自日本F.C.C.公司進口標有「F.C.C.」字樣之商標之離合器售予○○○○使用，故其於系爭商標申請註冊前進口販售標有「F.C.C.」字樣商標之離合器非僅有系爭引擎所使用之離合器。又原告就被告台灣富士公司部分，主張其侵害商標權之證據僅為被告台灣富士公司官網圖片公證書、101年7月7日拍攝被告台灣富士公司貨車照片4張及101年10月15日被告台灣富士公司使用fcc為網域名稱之圖片（參本院卷一第41至50頁），而前開證據僅能證明被告台灣

富士公司於前開證據所示時間仍在網址、網頁或車體上留有系爭被評定之商標或 fcc 之字樣，並未將之撤除，尚無從證明被告台灣富士公司使用「F.C.C.」字樣之商標已逾原使用之商品範圍。何況，在網頁或車體上展現系爭被評定之商標圖樣，本屬商標之使用範圍，故所謂「以原使用之商品為限」，係指只要行銷之商品同一，其商標使用之方式自不限於離合器商品本身，尚包括為行銷之目的，將商標用於其有關之物件，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等等，被告台灣富士公司均得抗辯善意先使用。職是，原告主張被告台灣富士公司仍應負侵權責任云云，即非可取。

(4)綜上所陳，被告台灣富士公司確於原告申請系爭商標註冊前，善意使用近似之商標圖樣於同一或類似之商品，故其自不受原告系爭商標專用權之效力所拘束。

六、備位之訴部分：

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。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，現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款定有明文。本件原告主張縱被告就系爭商標確有善意先使用之行為，惟因渠等使用系爭商標於商品或服務，已使消費者混淆誤認，故爰依現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款之規定，請求被告附加適當之區別標示等語。經查，如前所述，被告於離合器商品上使用近似之商標，確有使相關消費者誤認為被告之商品來源與原告有授權、加盟或類似關係存在，而有致相關消費者混淆誤認之虞，而被告復均有前開善意先使用規定之適用。是以，原告依現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款後段之規定請求被告附加適當之區別標示，洵屬有據。

七、綜上所述，被告既早於系爭商標申請註冊前即善意使用近似之商標於同一或類似之商品，則其等自不受系爭商標權效力所拘束。從而，原告主張被告侵害或視為侵害其商標權，先位請求如先位聲明第 1、2、3 項所示，即有未合，不應准許。至原告依現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款後段之規定備位請求被告於使用「F.C.C.」字樣於其原使用之商品、商品包裝、網頁、車體或其他任何表徵商標之行為時，應於字樣下方附加本商品及商標與臺灣如附件一所示商標無關之文字，即有理由，應予准許。又原告先位之訴既經駁回，其為假執行之聲請，亦失所附麗，一併駁回之。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

九、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第 79 條、第 85 條第 1 項前段。

中 華 民 國 102 年 9 月 10 日

[●回首頁目錄](#)