

103020101 有關「巧口 CHIAO KUO」商標侵害商標權事件(修正前商標法§61) ([智慧財產法院 102 年度民商上字第 1 號民事判決](#))

爭議標的：商標使用與商號名稱使用之判斷、有效性抗辯

系爭標的：於招牌、網頁、產品型錄、產品包裝盒等所使用之「巧口」字樣

據爭商標：第 497652 號「巧口 CHIAO KUO」商標



註冊第 497652 號



申請案號 097047824(核駁號 T0319672)

097047825(核駁號 T0319765)



申請案號 097047826(核駁號 T0319692)

097047827(核駁號 T0319764)

相關法條：修正前商標法第 29 條第 2 項、第 30 條第 1 項第 1 款、第 57 條第 1 項第 2 款、第 61 條、第 64 條、商標法第 63 條第 1 項第 2 款

判決要旨

1. 觀諸被上訴人於前述招牌、網頁、產品型錄、產品包裝盒等所使用之「巧口」圖樣，相較於「黃金餅」、「藝術蛋糕」等文字，其字體較大，或以篆刻印文方式呈現，予人寓目印象深刻，足使相關消費者認識「巧口」為其表彰商品或服務之商標，且被上訴人顯係基於行銷之目的，將商標用於糕點類商品，並利用平面圖像、網路等足以使相關消費者認識其為商標，而構成「商標之使用」行為。縱被上訴人原先之獨資商號名稱為「巧口西點麵包店」、自 99 年 2 月 9 日後變更為「巧口藝術蛋糕坊」，然其前述使用「巧口」之方式，已非單純表彰其商號營業主體，其非善意且合理方法使用與系爭商標近似之「巧口」商標圖樣，自不得主張不受系爭商標權之效力所拘束（92 年、99 年商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定參照）。
2. 按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，99 年商標法第 61 條第 1 項中段、後段、現行商標法第 69 條第 1 項均有明文。而此項規定，係因第三人不法妨害商標權之圓滿行使，於商標權人並無容忍義務之情形下，始賦與其專有排除之權利。解釋上即須以侵害已現實發生，且繼續存在為行使排除權利之

前提，如為過去之侵害，應屬損害賠償之問題（最高法院 99 年度臺上字第 324 號民事判決參照）。

- 3.查上訴人所提之證據僅能證明被上訴人自 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 7 日止侵害系爭商標權，其後被上訴人使用「巧口」圖樣之行為核屬表彰其商號名稱之善意合理使用，而不受商標權之拘束，已於前述。況且即使被上訴人自 100 年 11 月 4 日以後有何侵害系爭商標權之行為，亦因系爭商標有現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款所定應廢止之原因，經被上訴人為智慧財產案件審理法第 16 條之有效性抗辯，致上訴人無從於本件行使其商標權之排除及防止侵害請求權，是上訴人請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記，即屬無據。

【判決摘錄】

一、本案事實

（一）上訴人上訴主張略以：

- 1.上訴人以「巧口」為註冊商標，即以明示而非暗示上訴人之商品美味可口，被上訴人以「巧口黃金餅」、「巧口藝術蛋糕」為主力商品，並放大「巧口」二字於店面招牌、行銷 DM、產品包裝以及網路廣告行銷等方式，作為行銷其商品之方式，能使相關消費者足以清楚識別「巧口」這個商標究竟是屬於上訴人或是被上訴人嗎？故被上訴人確於類似之商品，使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞。
- 2.上訴人自 78 年申請系爭商標至今已二十餘年，上訴人雖所經營之商品以飲料為大宗，然糕餅西點與飲料同為食品之範疇，上訴人之「巧口」品牌於食品業界亦屬知名商品。且被上訴人於網路銷售「巧口黃金餅」可日達萬顆，衡諸網路行銷無遠弗屆，毫無地域之限制，被上訴人以其乃林口區之自營商店販賣為答辯，毫無可採。
- 3.上訴人確自 99 年 4 月 27 日起，基於行銷目的，將系爭商標利用網路作為媒介，使相關消費者認識其為商標，並確實使用在其所指定使用之「蛋糕」商品上，而無應廢止之事由，上訴人得行使商標權。且被上訴人之刑事責任、以及於行為時遭智慧財產局認定為有混淆誤認之虞及其聲請廢止系爭商標遭駁回等處分，均早已確定無誤，故被上訴人之主張無據。即便將來系爭商標遭廢止確定，而廢止處分並無溯及之效力，是以，被上訴人仍不能因此脫免所應負之民、刑事責任。

（二）被上訴人答辯略以：

1.被上訴人於類似之商品，使用近似於系爭商標之商標，難謂有致相關消費者混淆誤認之虞：

(1)被上訴人使用「巧口」文字，固與系爭商標近似程度高，而被上訴人使用在糕餅西點類商品，亦與上訴人指定使用之商品類似，但系爭商標為識別性較弱之暗示性商標，加上上訴人實際上僅將系爭商標使用於罐裝飲料、罐裝甜湯品等商品，並未用於糕餅西點類商品，消費者對系爭商標之熟悉度復不高，其商標效力自然較弱。再徵諸上訴人商品之行銷通路以一般量販店、超商為主，與被上訴人於林口地區自營糕餅店販賣，迥不相同，消費者對兩造商標之熟悉程度相差無幾，以及上訴人未舉證有實際混淆誤認之情事與其有多角化經營之情形，是被上訴人經營「巧口西點麵包店」(嗣更名為「巧口藝術蛋糕坊」)販賣「巧口黃金餅」或其他糕餅，實難認會致相關消費者誤認二商標為同一商標，或誤認被上訴人販賣之糕餅與上訴人販賣之「巧口西米露」等罐裝飲料、甜湯品等為同一來源之系列商品，或誤認兩造存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。

(2)被上訴人早於 86 年 5 月 1 日即以「巧口西點麵包店」之獨立商號名稱設立，於 90 年 11 月 27 日獲准營利事業設立登記，被上訴人經營麵包店取名為巧口，係以普通使用之方法，形容食物美味之名稱，被上訴人在主觀上無作為商標使用之意圖，客觀上購買人亦係認為「巧口」僅為店名，非認為被上訴人為商標之使用。且被上訴人於 99 年 2 月接獲上訴人來函，迅即更改商號名稱、招牌、DM。故被上訴人符合 92 年商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定。

(3)本件應不受刑事判決之拘束，且相關刑事判決第 6 頁第 7 至 12 行僅認定被上訴人於 99 年 6 月至 100 年間未更改招牌、文宣前，有侵害系爭商標權之情事，並非認定被上訴人自 96 年即有構成侵害系爭商標之犯罪行為。

2.系爭商標權雖指定使用於蛋糕、糖果類等其他商品上，但實際上上訴人僅販售飲料類產品，並未生產販售與被上訴人類似之糕餅、糖果產品，且未使用系爭商標於指定商品已超過 3 年，經智慧財產局廢止，故系爭商標權有應廢止之事由。而上訴人回溯至 99 年 2 月更早前即未使用，而相關刑事判決認定被上訴人侵害商標之時間為 99 年 5 月間，系爭商標因有廢止事由而不復存在，上訴人不得據此主張任何權利。

二、本案爭點

- (一) 被上訴人是否於類似之商品，使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞？
- (二) 被上訴人是否符合 92 年商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定？
- (三) 系爭商標有無應廢止之事由，致上訴人無法行使商標權？

三、判決理由

- (一) 商標法之相關規定：

1. 按 92 年、99 年商標法第 61 條前段、第 2 項、第 29 條第 2 項第 3 款、第 30 條第 1 項第 1 款規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償；未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項第 3 款規定情形者，為侵害商標權。」「除本法第 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。」「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。」又現行商標法第 69 條第 3 項、第 68 條第 3 款、第 36 條第 1 項第 1 款規定：「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。」「未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權。」「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。」
2. 另所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指行為人之商標與註冊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。又判斷行為人之商標與註冊商標有無混淆誤認之虞，應參酌：1. 商標識別性之強弱；2. 商標是否近似暨其近似之程度；3. 商品／服務是否類似暨其類似之程度；4. 註冊商權人多角化經營之情形；5. 實際混淆誤認之情事；6. 相關消費者對各商標熟悉之程度；7. 行為人

是否善意；8.其他混淆誤認之因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

(二) 被上訴人使用「巧口」之行為：

1. 被上訴人於 97 年 10 月 16 日，以「巧口黃金餅」商標，向智慧財產局申請註冊商標，經智慧財產局以該商標近似於上訴人類似商品之系爭商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，於 98 年 12 月 8 日核駁其申請，經被上訴人之代理人於同年 10 月 10 日收受該核駁審定書；又被上訴人於 97 年 10 月 16 日，以「巧口黃金餅金黃色澤入口即化豆香味濃甜潤適口齒頰留香久難忘懷圖」商標，向智慧財產局申請註冊商標，經智慧財產局以該商標近似於上訴人類似商品之系爭商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，於 98 年 12 月 9 日核駁其申請，經被上訴人之代理人於同年 10 月 10 日收受該核駁審定書；另被上訴人前於 98 年 2 月 2 日申請廢止系爭商標，經智慧財產局於同年 9 月 28 日為廢止申請不成立之處分，經被上訴人之代理人於同年 10 月 30 日收受該廢止處分書。是被上訴人至遲自同年 12 月 10 日起即明知上訴人享有系爭商標權，專用期限自 79 年 9 月 1 日起至 106 年 10 月 15 日止，且其申請註冊商標與系爭商標構成近似，指定使用之商品皆存在相當程度之類似，而有致相關消費者混淆誤認之虞。
2. 上訴人嗣於 99 年 2 月 3 日以存證信函以被上訴人所經營之「巧口西點麵包店」使用近似於系爭商標在「黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥、蛋黃酥」等商品，而要求被上訴人停止侵害系爭商標權，雖經被上訴人收受，即於同年 9 月 9 日變更其商號名稱為「巧口藝術蛋糕坊」，但上訴人仍以被上訴人未停止在網路上販售之行為，於同年 4 月 10 日再次寄發存證信函予被上訴人，惟被上訴人仍於同年 5 月間至同年 12 月 7 日繼續使用「巧口」字樣於其店面招牌、網頁等，且上訴人於同年 6 月 6 日以 270 元之價格所購得之「黃金餅」產品包裝盒上仍有「巧口印」之字樣，此有同年 5 月 24 日列印「美美美」網站介紹被上訴人產品之網頁影本及被上訴人網頁上之產品型錄等在卷可證。觀諸被上訴人於前述招牌、網頁、產品型錄、產品包裝盒等所使用之「巧口」圖樣，相較於「黃金餅」、「藝術蛋糕」等文字，其字體較大，或以篆刻印文方式呈現，予人寓目印象深刻，足使相關消費者認識「巧口」為其表彰商品或服務之商標，且被上訴人顯係基於行銷之目的，將商標用於糕點類商品，並利用平面圖像、網路等足以使相關消費者認識其為商標，而構成「商標之使用」行為。縱被上訴人原先之獨資商號

名稱為「巧口西點麵包店」、自 99 年 2 月 9 日後變更為「巧口藝術蛋糕坊」，然其前述使用「巧口」之方式，已非單純表彰其商號營業主體，其非善意且合理方法使用與系爭商標近似之「巧口」商標圖樣，自不得主張不受系爭商標權之效力所拘束（92 年、99 年商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定參照）。至上揭「美美美」網站之招牌圖片，縱如被上訴人所述係更換前之招牌，仍可證明至少自 98 年 12 月 10 日起至 99 年間某日更換時止所使用之招牌內容。

3. 雖被上訴人辯稱其於 99 年 2 月間接獲上訴人來函後即迅速更改招牌、DM、包裝、紙盒云云，並以招牌照片、99 年 9 月 10 日列印之網頁、產品型錄為證，惟上開證據僅該網頁下方有「2010/9/10」之列印日期僅能證明 99 年 9 月 10 日起被上訴人變更其招牌內容，其餘均無標示任何日期，無法佐證被上訴人所辯於同年 2 月間即已所更換。是本件至少可依前第 2 項所載證據認定被上訴人於 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 7 日有擅自使用「巧口」圖樣之事實。
4. 至上訴人所提於 100 年 4 月 28 日檢索之「愛評網」介紹被上訴人之「巧口藝術蛋糕」黃金餅等產品的網頁、被上訴人之網頁、被上訴人所提 99 年 9 月 10 日列印之網頁、產品 DM 影本，於「巧口」之後即為「藝術蛋糕」字樣，其字體、字型均同，並無何特別凸顯或吸引消費者注意之處，且被上訴人所經營之獨資商號名稱即為「巧口藝術蛋糕坊」，而前述部分的使用態樣乃於「巧口藝術蛋糕」下方即為其地址及電話，堪認被上訴人此部分使用係基於善意而合理表示其商號名稱，非作為商標使用，不受系爭商標權之效力所拘束（99 年商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定參照）。

（三）被上訴人於 98 年 12 月 10 日至 99 年 12 月 7 日，在類似之商品使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞：

1. 系爭商標之識別性較弱，且被上訴人所使用之「巧口」圖樣，與系爭商標圖樣近似程度高：

系爭商標圖樣為中文「巧口」及下方英文「CHIAOKUO」所組成，經上訴人註冊指定使用於「蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、甘草糖、薑糖、茶糖、薄荷糖、牛奶糖、水果糖、飴糖、冬瓜糖、青草糖、咖啡糖、椰子糖、人蔘糖、香蕉糖、米果、洋芋片、洋芋捲、玉米酥、海苔酥、蛋捲、布丁、蛋糕、饅頭、包子、麻薯、麵包、蛋糕」商品，是自系爭商標之客觀文義結合其指定使用之食品類商品以觀，顯有以隱含譬喻方式暗示其商品美味可口之意，是系爭商標屬「暗示性商

標」，其識別性較獨創性商標或任意性商標為弱。而被上訴人則使用中文「巧口」，兩者中文文字相同，其外觀近似程度高。

- 2.系爭商標經上訴人指定使用於前述之商品，被上訴人則經營「巧口西點麵包店」、「巧口藝術蛋糕坊」，販賣黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥等糕餅西點，是二者均屬糕點類商品，則使用高度近似之「巧口」圖樣，易使相關消費者誤認被上訴人之商品與系爭商標之產品來自相同或雖不相同但有關聯之來源。
- 3.衡酌系爭商標圖樣之識別性雖弱，惟被上訴人使用之「巧口」圖樣與系爭商標圖樣近似程度高，且被上訴人之糕餅西點與系爭商標指定使用之商品高度類似，又被上訴人於前述期間有關「巧口」圖樣之使用，並非善意且合理之使用，足使相關消費者於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察被上訴人之糕餅西點與系爭商標時，難以區辨被上訴人之糕餅西點與系爭商標之產品是否為不同來源，因而可能產生混淆誤認之情事。因此，綜合上開相關因素，由於本件商標近似、商品類似等此二因素特別符合，致降低對其他混淆誤認因素之要求，足可認定客觀上被上訴人之「巧口」圖樣有使糕點類商品之相關消費者誤認其黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥等糕餅西點與系爭商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其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，而產生混淆誤認之虞。
- 4.至原審雖以上訴人實際上僅將之使用於罐裝飲料、罐裝甜湯品等商品，而未使用於糕餅西點類，且以「巧口」為關鍵字，使用「google」及「yahoo!」搜尋引擎搜尋結果，少見消費者之分享或討論，而認相關消費者對兩造商標之熟悉程度無顯著差異且均不高，佐以兩造行銷通路不同、上訴人復未舉證有實際混淆誤認之情事與多角化經營之情形，而認無致商品或服務相關消費者混淆誤認之情。惟有關是否致混淆誤認之虞的判斷，確有混淆誤認之單一因素會因其他因素之強弱或是否特別符合而有不同影響。且前開上訴人網頁及網路檢索資料乃原審於101年9月19日審理時所為之勘驗結果，尚難據此認定98年12月10日起至99年12月7日之期間兩造商標及商品在實際市場及網路之情事。又即使上訴人迄今所販售之商品以果汁、奶茶、西米露、仙草蜜、青木瓜四物飲等罐裝飲料、罐裝甜湯品為主，尚未及於糕餅西點類，惟系爭商標既經註冊於指定使用之商品，在該指定之商品即屬商標權之保護範圍（99年商標法第29條第1項規定參照），上訴

人日後仍有機會擴張其經營範圍，不宜逕以上訴人之現在營運狀況論斷。

5. 綜上，被上訴人未經上訴人之同意，於 98 年 12 月 10 日至 99 年 12 月 7 日，在糕餅西點之高度類似商品，使用高度近似於系爭商標之「巧口」圖樣，依 92 年、99 年商標法第 29 條第 2 項第 3 款、第 61 條第 2 項規定，構成商標權之侵害。

(四) 系爭商標權自 100 年 11 月 4 日起有應廢止之事由：

1. 按(第 1 項)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，(第 2 項)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。
2. 被上訴人於本件抗辯系爭商標未使用於指定商品已超過 3 年，業經智慧財產局廢止，而有應廢止之事由等語，本院就此抗辯應自為判斷。查被上訴人係於 100 年 11 月 4 日向智慧財產局申請廢止系爭商標之註冊，而上訴人係於 101 年 4 月 20 日提起本件訴訟(，被上訴人於同年 6 月 25 日具狀表明其業已就系爭商標申請廢止，上訴人就蛋糕、糖果類商品有當時商標法(99 年商標法)第 57 條第 1 項第 2 款情形，上訴人未來是否仍享有系爭商標權仍有疑義等語，被上訴人於本院審理時續為系爭商標權有效性之抗辯，因商標法已於 100 年 6 月 29 日修正公布，於 101 年 7 月 1 日施行，本件係於 102 年 11 月 27 日言詞辯論終結，參酌現行商標法第 107 條第 1 項規定，系爭商標有無應廢止之原因，應適用修正後之規定即現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定。故此部分爭點為系爭商標是否未於 100 年 11 月 4 日申請廢止前 3 年內使用於註冊所指定商品之事實？此部分業經本院依智慧財產案件審理法第 8 條規定，曉諭兩造為主張及聲請調查證據。
3. 上訴人未能證明其於被上訴人 100 年 11 月 4 日申請廢止前 3 年內確有將系爭商標使用於註冊所指定之商品。故被上訴人抗辯系爭商標於申請廢止日前 3 年內有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情形，而有現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，於法有據。

(五) 查被上訴人於 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 7 日所為擅自使用「巧口」為其商標之行為，侵害系爭商標權，上訴人得請求損害賠償。至上訴人雖於申請廢止日(100 年 11 月 4 日)前 3 年內有迄未使用或繼

續停止使用已滿3年之情形，而有應廢止之原因，惟按商標廢止是對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章，或基於公益考量，而使其往後失其效力的行政處分，故廢止成立者，係使商標註冊之效力向將來失其效力。且現行商標法第63條第1項第2款所定廢止原因係以「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」為要件。因此，依智慧財產案件審理法第16條規定，上訴人於本件民事訴訟不得對於被上訴人主張權利，應係針對被上訴人自100年11月4日以後之侵害商標權行為，至因98年12月10日起至99年12月7日侵權行為所生之損害賠償請求權未受影響。就此上訴人請求依修正前商標法第61條第1項前段、第63條第1項第3款規定，選擇按查獲侵害商標權商品之零售單價500倍至1500之金額計算其損害，自屬有據。

(六) 上訴人不得請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記：

1. 按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，99年商標法第61條第1項中段、後段、現行商標法第69條第1項均有明文。而此項規定，係因第三人不法妨害商標權之圓滿行使，於商標權人並無容忍義務之情形下，始賦與其專有排除之權利。解釋上即須以侵害已現實發生，且繼續存在為行使排除權利之前提，如為過去之侵害，應屬損害賠償之問題（最高法院99年度臺上字第324號民事判決參照）。
2. 查上訴人所提之證據僅能證明被上訴人自98年12月10日起至99年12月7日止侵害系爭商標權，其後被上訴人使用「巧口」圖樣之行為核屬表彰其商號名稱之善意合理使用，而不受商標權之拘束，已於前述。況且即使被上訴人自100年11月4日以後有何侵害系爭商標權之行為，亦因系爭商標有現行商標法第63條第1項第2款所定應廢止之原因，經被上訴人為智慧財產案件審理法第16條之有效性抗辯，致上訴人無從於本件行使其商標權之排除及防止侵害請求權，是上訴人請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記，即屬無據。

四、判決結果

上訴人請求被上訴人給付405,000元，及自起訴狀繕本送達翌日（即101年4月25日）起，至清償日止按週年利率5%計算之利息，為有理由，

應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，且依職權宣告假執行，並依被上訴人之聲請宣告其得供擔保免為假執行。至於上開不應准許部分，原審為上訴人敗訴判決，核無違誤，上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。

●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)

103020102 有關「LOCTITE」等商標侵害商標權事件(修正前商標法§61) ([智慧財產法院 102 年度民商上字第 13 號民事判決](#))

爭議標的：商標侵權事件行為人之善良管理人注意義務及抽象過失責任

系爭標的：「LOCTITE」螺紋鎖固劑等商品

據爭商標：「LOCTITE」商標（註冊第 63118、1095247 號）、「樂泰」商標（註冊第 70720、379986 號）

樂

LOCTITE

LOCTITE

泰

樂 泰

相關法條：修正前商標法第 29 條第 2 項、第 61 條、第 63 條

判決要旨

按侵權行為之責任成立，係以行為人具有故意或過失為必要，故侵害商標權之損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。所謂過失者，行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，而侵權行為所以要求行為人應負善良管理人之注意義務，蓋自被害人立場，經法律承認之權益應受保護，侵權行為制度既以填補損害為目的，為維持社會共同生活，自有必要要求行為人負擔抽象過失責任，方可保障一般人權益不致任意受侵害。而所謂善良管理人注意為合理人之注意，指從事某類社會活動成員如專業人員所具有通常智識能力之注意，較諸普通一般人之注意程度為高。另公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，公司法第 23 條第 1 項前段亦定有明文。是商標侵權事件行為人自應負善良管理人之注意義務。

【判決摘錄】

一、本案事實

（一）被上訴人原審主張略以：

上訴人○○○曾任訴外人頌強實業有限公司（下稱頌強公司）業務工程師 2 年，從事銷售樂泰商標商品工作，對被上訴人產品來源及真偽

具有較高之辨識能力，離職後開設裕華公司，以銷售黏著劑產品為本業，自應對樂泰產品是否來自合法管道應有足夠判斷能力，應盡善良管理人之注意義務，以查證所販售之產品是否來自合法管道，惟上訴人○○○怠於注意，未詳加查證系爭來源不明之樂泰產品是否為真品，自中國大陸地區個體戶商號購入貨源不明且價格較市場行情為低之商品一批，侵害被上訴人之商標權。

(二) 上訴人上訴主張略以：

- 1.大陸日勝商行（下稱日勝商行）雖為 98 年 1 月 16 日設立，然其為中國大陸合法之個體工商戶，在業界從未聽聞或經查獲其有販賣仿冒品之情事，具有可資信賴之基礎，上訴人始向其購買，已盡其相當之注意義務。而商行設立登記並非完全依靠經營時間之長短，而係口碑、宣傳或報導等方式建立品牌、信用，且 99 年 12 月 7 日距離 98 年 1 月 16 日已經有 1 年 10 月有餘，其時間並非短暫。其次，日勝商行於上訴人購貨時均能提供樂泰產品及其於日本、韓國、美國之進口品牌商品之詳細產品型錄，且上訴人於進貨時，均要求日勝商行提供同一批號（即 BATCH NO.）之產品測試報告，均與產品包裝上之號碼相符，其格式與上訴人任職於頌強公司所見測試報告一致，上訴人信賴該文件為真正，自當認日勝商行之產品為合法之真品。再者，上訴人於遭客戶反應其所出售之型號 680 樂泰工業黏膠劑，其包裝標籤上之顏色有些許不同，經詢問日勝商行，日勝商行即提出色差說明，並以「680 顏色告知函」回覆上訴人，足證上訴人對於其所購入系爭產品均盡其注意義務加以查證。至漢高樂泰中國公司雖聲明其色差說明函為偽造，然上訴人並無與漢高樂泰中國公司有往來，且與頌強公司及漢高樂泰中國公司處於競爭關係，實難要求上訴人須向漢高樂泰中國公司查證。且日勝商行所提供之文件簽立人為漢高樂泰中國公司，並有漢高樂泰中國公司之公司章，上訴人合理信賴日勝商行與漢高樂泰中國公司有業務上之往來，且所販售之產品來源為合法，實無過失可言。
- 2.原判決以上訴人為吳鳳科技大學日間部五專化學工程科畢業，並曾於台灣漢高公司經銷商頌強公司任職受過樂泰產品之相關訓練，依個人知識已具有專業人員之注意能力，且被上訴人主張從原證 6、7、8 字體可以判斷真仿品之差異，惟上訴人係向合法登記之廠商購買系爭產品，不會懷疑其來源而向被上訴人再行購買同一產品後逐一比較。且鑑識人員以真品包裝標籤與系爭產品包裝標籤作比對，由包裝標籤之標貼材質、印刷字樣、字體、圖樣之細微不同，進而辨別是否與真品不同，上訴人任職於頌強公司期間僅擔任業務銷售人員，雖曾受過「馬達專案教育訓練」、「膠材教育訓練」、「瞬間膠線上訓練」及「說明會訓練課程」，均非「真仿品辨識」之教育訓練，至多僅有受過判讀樂泰

產品之產地、製造日期及使用期限之能力。證人○○○之所以能夠認定真仿品，係其受過真仿品的辨識教育訓練，一般智識之人甚或經銷商代理商之業務人員係無辨識真仿品之能力，且真仿品之成分仍須送大陸總廠始可分析確定，實難期待上訴人須具備辨識真仿品之能力。若僅以上訴人曾任職於訴外人頌強公司即課予具備辨識真仿品之能力，實無可能且屬過苛。再者，上訴人曾就讀吳鳳技術學院化學工程科，惟依型號 603、638 之比較可知其正、仿品均記載有「甲基丙烯酸酯」，差別之處僅在於「芳香族二」、「聚亞氨酯」，上訴人僅在頌強公司任職二年，是否能夠記得每一產品之成分，已非無疑。況且無論真仿品均有記載「甲基丙烯酸酯」，該成分應為黏著劑之基礎成分，其餘部分可能為安定劑、氣味或其他添加物，上訴人未必能分辨工業用黏著劑主要成分之差異短少或增加「芳香族二」或「聚亞氨酯」等文字即屬仿品。

- 3.就價格差異部分，上訴人向日勝商行之進價約為漢高樂泰中國公司之公告定價之 7 至 8 成，部分甚至在 8 成以上，而衡諸一般市場交易行情及自由貿易競爭之機制，公司貨較水貨而言，尚有人事、庫存、行銷、售後服務、店租等額外成本，故其價格較水貨高出 2 至 3 成，乃一般常情。且上開價格之比較係以漢高樂泰中國公司之公開定價為之，而經銷價格一般會低於公開定價，故上訴人係以相當之價格取得系爭產品，符合一般交易習慣。再者，就產品保固責任部分，樂泰產品並無保證書及產品來源證明，於客戶詢問時僅提供 BATCH NO. 之產品測試報告，故上訴人請求日勝商行所出具之產品測試報告已符合出售產品之交易習慣。因此，上訴人就系爭產品之來源、出賣人之信用、產品出貨慣例、價格之差異已盡善良管理人之注意義務。

(三) 被上訴人上訴答辯略以：

- 1.上訴人○○○對於系爭產品真偽具有專業人員之辨識能力：

上訴人○○○為吳鳳科技大學日間部五專化學工程科畢業，曾專任台灣漢高公司經銷商頌強公司產品工程師逾二年，專職銷售被上訴人公司產品，並接受樂泰產品相關訓練，於離職後另設立上訴人裕華公司，對外販售包括樂泰產品在內之黏膠產品，此均為原審調查證據後所得認定之事實，從而原判決認定上訴人○○○係「經營裕華公司對外採購本件扣案商品相關產品，依個人知識能力，已有專業人員之注意能力」，並無違誤。

- 2.上訴人○○○應負善良管理人注意義務，就所購入之水貨未經合理查證，顯有故意或過失：

上訴人○○○為裕華公司之法定代理人，依公司法第 23 條第 1 項前段規定，應負善良管理人之高度注意義務，自應積極查證其所銷售之系

爭產品是否來自合法管道。其次，上訴人○○○因銷售系爭產品遭刑事追訴時，已自承日勝商行係其於網路上無意搜尋而得，且其明知進貨來源非屬經原廠授權之正式管道，辯稱為水貨云云，然由價格比較表可知，上訴人向不明來源進貨價格明顯低於市場行情，其屬仿品之可能性極高，其就產品來源、出賣人之信用、產品保固責任、價格之差異等基本事項竟怠於注意，顯有過失，且上訴人與日勝商行交易時間不長，難以認定其於業界具有一定資歷可為信賴，又日勝商行販售之產品為真品或仿品與型錄或色差說明等無關，則上訴人○○○執該等文件主張無過失，顯無理由。再者，上訴人主張上開證明文件之簽立人為漢高中國公司，故信賴其來源；又主張其與漢高中國公司處於競爭關係而無從向其查證真偽，其說詞顯相矛盾。上訴人因信賴系爭產品來源為漢高中國公司，自得以經轉賣之買受人身份向漢高中國公司查證，上訴人捨此而不為，益證其明知系爭產品為仿品。

二、本案爭點

上訴人是否過失侵害系爭商標權？

三、判決理由

- (一) 按侵權行為之責任成立，係以行為人具有故意或過失為必要，故侵害商標權之損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。所謂過失者，行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，而侵權行為所以要求行為人應負善良管理人之注意義務，蓋自被害人立場，經法律承認之權益應受保護，侵權行為制度既以填補損害為目的，為維持社會共同生活，自有必要要求行為人負擔抽象過失責任，方可保障一般人權益不致任意受侵害。而所謂善良管理人注意為合理人之注意，指從事某類社會活動成員如專業人員所具有通常智識能力之注意，較諸普通一般人之注意程度為高。另公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，公司法第 23 條第 1 項前段亦定有明文。是商標侵權事件行為人自應負善良管理人之注意義務。
- (二) 上訴人固辯稱無論就產品來源、出賣人之信用、產品出貨慣例、價格之差異性均已盡善良管理人之注意義務，並提出日勝商行提供之個體戶登記、產品型錄、漢高樂泰（中國）有限公司色差說明函、漢高樂泰（中國）有限公司測試報告、電子郵件、送貨單為憑。然上開漢高樂泰（中國）有限公司色差說明函、漢高樂泰（中國）有限公司測試

報告係屬偽造乙節，有漢高樂泰（中國）有限公司法務長○○○之聲明書在卷足憑。而依電子郵件所示，上訴人與日勝商行係自 99 年 8 月間開始交易，至 99 年 12 月 7 日系爭產品即遭搜索查扣，雙方交易往來時間甚短，僅有數月，並非有長時間之合作信賴關係，上訴人林○○○於另案刑事案件復自承係在網路上得知日勝商行之訊息，則上訴人對於交易時間短暫且在網路知悉之大陸地區廠商所販賣商品係屬真品抑或仿品，其產品來源為何自應注意查證，然依上訴人所提日勝商行提供之個體戶登記、產品型錄均無法證明其產品係屬真品，而漢高樂泰（中國）有限公司測試報告係屬偽造，已如上述，且該測試報告僅有極少數型號，以如附表所示系爭產品型號而言，僅有型號 243、680，系爭產品其餘 8 種型號均無測試報告，上訴人對於陌生不熟悉之交易賣家所提供不完整之測試報告理應詳加注意，尤其日勝商行並非被上訴人或漢高樂泰（中國）有限公司之經銷商，對於此種非經一般正式經銷商正常進貨管道購得之產品，更應查明其貨品來源，且縱其購買系爭產品價格約為正式經銷價格之 7、8 成左右，尚非顯不合理之低價，仍負有注意義務，詎其僅憑日勝商行所提供之個體戶登記、產品型錄及不完整之漢高樂泰（中國）有限公司測試報告即購入系爭產品販售，而未查明是否係屬真品，自係依情節應注意能注意，而不注意者，難認已盡善良管理人之注意義務。況上訴人○○○於 96 年 7 月 10 日至 98 年 8 月 14 日間任職頌強公司，擔任業務銷售人員並負責銷售樂泰產品，為兩造所不爭執，對上訴人之商標及產品自相當熟稔，而非毫無所悉，理應知悉須購買販售未侵害他人商標權之產品，且熟悉系爭商標之產品，卻仍未注意對其貨品來源詳加查證，亦難謂無注意之義務及能力。至上訴人所提漢高樂泰（中國）有限公司色差說明函、送貨單部分，其中漢高樂泰（中國）有限公司色差說明函係屬偽造，已如上述，且日期為 99 年 11 月 14 日，斯時上訴人早已進貨並販出系爭產品；而送貨單所載日期為 100 年 2 月 18 日、3 月 2 日、17 日、19 日等日期，均晚於上訴人進貨日期，且系爭產品早於 99 年 12 月 7 日即遭扣押，無法證明上訴人於進貨時即詳加查明貨品來源，亦無從證明系爭產品係日勝商行自被上訴人或漢高樂泰（中國）有限公司經銷商所購得，上訴人此部分所辯，尚無可採。

- （三）上訴人雖另辯稱其就進貨之產品來源、產品出貨慣例之查證及日勝商行提供之文件資料均與先前任職頌強公司出售被上訴人產品相同，已盡善良管理人注意義務等語。惟上訴人既知悉日勝商行並非被上訴人或漢高樂泰（中國）有限公司之經銷商，對於此種非經一般正式經銷商正常進貨管道購得產品之注意義務，自與其以往任職被上訴人經銷商頌強公司進貨對象即係被上訴人或其分公司所負之注意義務不同，

依社會一般通念，對於此種非經一般正式經銷商正常進貨管道購得之產品自應負較高之注意義務，詎上訴人仍僅依其以往任職頌強公司之方式查證，自有違善良管理人之注意義務，係有過失，上訴人此部分所辯，亦無可採。

四、判決結果

被上訴人依修正前商標法第 61 條第 1 項、第 63 條第 1 項第 3 款規定，請求上訴人連帶給付 1,320,600 元及自 99 年 12 月 8 日起至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之利息；上訴人應負擔費用將原判決之法院名稱、案號、當事人欄、案由欄及主文欄，以 14 公分及 5 公分規格，並以 10 號細明體字體，各登載於經濟日報、工商時報之全國版 1 日，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，為無理由，不應准許。原判決就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，尚有未洽。上訴人上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰將原判決此部分廢棄改判如主文第二項所示。至於上開應准許部分，原判決命上訴人連帶給付，並為假執行之宣告，且命上訴人登報，並無違誤，上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。

[●回首頁目錄](#)

[●延伸閱讀判決全文](#)

貳、刑事判決

103020201 有關「皇冠全瓷 CROWN 及圖」等商標侵權事件(修正前商標法§81、刑法§210、216) ([智慧財產法院 102 年度刑智上訴字第 71 號刑事判決](#))

爭議標的：保證卡使用侵權問題

系爭商品/服務：瓷牙貼片商品保證卡

據爭商標：「皇冠全瓷 CROWN 及圖」、「舒芙瓷」商標



舒芙瓷

商標圖樣中「全瓷」不在專用之列。

相關法條：修正前商標法第 81 條第 3 款、刑法第 210、216 條

判決要旨

1. 按商品保證卡（書），依習慣係用以表示保證商品之真正與品質之文書。系爭保證卡載明：該卡為皇冠舒芙瓷公司所有，業經防偽辨識，不得任意私製，該卡保證期限為 5 年，並載有皇冠公司免費服務專線。
2. 被告與告訴人間就公司股權轉讓同意書之內容已於 99 年 2 月 12 日達成合意，契約業已成立，並發生商標權移轉之效力。被告於 99 年 3 月 23 日交付保證卡時，自無使用「皇冠全瓷 CROWN 及圖」商標之權利。何況，「舒芙瓷」商標權，自始即為皇冠公司所有，被告更無使用之權限。且皇冠公司所出具載有系爭商標之保證卡，除表彰瓷牙貼片為該公司所製作之來源表徵外，並具有擔保商品之品質之功能，被告原擔任皇冠公司業務經理，惟已於 99 年 2 月 22 日自皇冠公司離職，另成立新○公司，自無權再使用皇冠公司之保證卡，以擔保新○公司製作之瓷牙貼片之權利，被告所辯均不足採信。

【判決摘錄】

一、本案事實

被告上訴意旨略以：系爭保證卡所保證之商品為案外人康○牙醫診所對證人朱○○之醫療行為，並非「皇冠公司之瓷牙」，此可由證人葉○○醫師於100年度偵字第24460號案件證述：保固責任是在我身上，日後朱○○的貼片、全瓷冠出狀況，朱○○一定是找我，再由我去找○○○或其他的技師等語可稽，故病患於安裝完瓷牙貼片後完全是由牙醫師負保固責任，與當初製作齒模的技師、技工所無關，系爭保證卡僅在告知朱○○上排貼片有5年保固期間，並由核發保卡之葉○○醫師負責，被告○○○主觀上並無以「行銷目的」出具系爭保證卡，更遑論有損害皇冠公司對商品保固管理正確性之虞，原審誤認皇冠公司應對○○○負保固責任，實有誤會。被告○○○與告訴人甲於97年1月成立皇冠陶齒科技有限公司（下稱皇冠公司），雙方各出資百分之五十，並向經濟部智慧財產局共同註冊「皇冠全瓷 CROWN 及圖」，隔年底雙方因經營理念不合，遂協議拆夥，並於99年2月12日，被告○○○以手寫方式草擬「公司股權轉讓同意書」，並載明須告訴人甲支付價金支付後，始生皇冠公司股權移轉，及「皇冠全瓷 CROWN 及圖」商標移轉效力。嗣99年5月間告訴人始傳真電腦繕打之公司股權轉讓同意書版本給被告，被告於99年6月初簽名用印後，告訴人始交付面額50萬元支票予被告，故告訴人甲價金支付後，始生皇冠公司股權移轉、「皇冠全瓷 CROWN 及圖」商標移轉效力。被告於99年3月22日將系爭保證卡交給康和診所葉○○醫師之行為，無論在客觀情形及告訴人主觀認知下，被告尚係「皇冠全瓷 CROWN 及圖」商標權人及皇冠公司之股東，其行為並不構成刑法第216條偽造文書及修正前商標法第81條之犯行。又系爭保證卡上之皇冠圖樣，中間有一顆星形標記，下面有兩行底線，顏色為白色，與登記為告訴人甲所有之「皇冠全瓷 CROWN」為彩色圖樣，下方無底線，中間亦無星形標記，實大相逕庭，系爭保證卡與告訴人皇冠公司、甲所註冊之商標圖樣，並無相同或相似之處，縱使如公訴意旨所指稱「皇冠全瓷 CROWN 及圖」商標已於99年2月12日移轉生效，並無損及告訴人之商標之虞云云。

二、本案爭點

保證卡之使用是否構成侵權，成立何罪？

三、判決理由

(一)經查，被告雖為前開辯解，並聲請傳訊證人侯○○，證人侯○○證稱：99年2月22日時其看到被告有出示一張手寫A4三分之一大小的公司股權轉讓同意書草稿，嗣被告於99年5月間，才在告訴人傳真打字之公司股權轉讓同意書上用印，其於6月初幫被告將上開公司股權轉讓同意書及商標權移轉的文件帶到告訴人之會計師事務所辦理用印事宜，告訴人並當場交付一張面額50萬元一個月後到期之支票予伊云云。被告雖辯稱99年2月12日其所手寫者僅為草約，須待雙方正式簽署公司股權轉讓同意書，且告訴人給付價金後，始發生股東權及商標權移轉之效力。惟查，被告並未提出其所稱於99年2月12日手寫之草稿以審酌，惟依卷附之電腦打字之公司股權轉讓同意書第1條載明：「乙方（即被告）同意『即日起』將皇冠陶齒科技股份有限公司百分之五十股份，及皇冠全資、舒芙瓷之商標，以新台幣伍拾萬元整轉讓給甲方（即告訴人）」，顯與被告所辯手寫之同意書約定須告訴人支付價金後，才發生股權、商標權讓與效力等情有違，且參酌被告於簽署99年2月12日之公司股權轉讓同意書後，旋即離開皇冠公司，另成立新○公司，亦從事瓷牙貼片製作之業務，且被告於5月間收到由告訴人傳真之電腦繕打之公司股權轉讓同意書時，對於該同意書第1條載明：「乙方（即被告）同意『即日起』將皇冠公司百分之五十股份及系爭商標轉讓給甲方（即告訴人）」，且公司股權轉讓同意書所載日期「99年2月12日」，此等足以影響其權利義務之重要文字並未提出爭執，而逕予簽署後，交證人侯○○攜至告訴人委任之會計師之事務所，辦理股權及商標權移轉手續等情，本院認為被告所辯其未仔細看公司股權轉讓同意書之內容，其主觀認為辦理移轉手續後才生效云云，為避重就輕之詞，不足採信，堪認被告與告訴人間就公司股權轉讓同意書之內容已於99年2月12日達成合意，契約業已成立，並發生商標權移轉之效力。被告於99年3月23日交付保證卡時，自無使用「皇冠全瓷CROWN及圖」商標之權利。何況，「舒芙瓷」商標權，自始即為皇冠公司所有，被告更無使用之權限。且皇冠公司所出具載有系爭商標之保證卡，除表彰瓷牙貼片為該公司所製作之來源表徵外，並具有擔保商品之品質之功能，被告原擔任皇冠公司業務經理，惟已於99年2月22日自皇冠公司離職，另成立新○公司，自無權再使用皇冠公司之保證卡，以擔保新○公司製作之瓷牙貼片之權利，被告所辯均不足採信。

(二)又查，按商品保證卡（書），依習慣係用以表示保證商品之真正與品質之文書。系爭保證卡載明：該卡為皇冠舒芙瓷公司所有，業經防偽辨識，

不得任意私製，該卡保證期限為 5 年，並載有皇冠公司免費服務專線。由系爭保證卡之文義，乃在表徵安裝在朱○○上顎之瓷牙貼片為皇冠公司所製作，並提供 5 年期間保固之意。證人葉○○（康○牙醫診所醫師）亦於原審證稱：保固卡是保證病人我們給予瓷粉或其牙科用金屬的材質，保固卡的意思就是該瓷牙就是皇冠公司製作的，被告跟我說這個瓷牙還是送回原來的皇冠舒芙瓷製作，被告說他剛離職，他本身公司器材還沒有設置好，我才相信他是送回原來的公司製作，故病患朱○○於康○牙醫診所安裝瓷牙貼片，有關瓷牙貼片之材質，係由製作瓷牙貼片之人出具保證卡表示商品之來源兼負保固責任之用意證明，有關安裝之問題始由康禾牙醫診所負保固責任，並無疑義，被告辯稱病患於安裝完瓷牙貼片後完全是由牙醫師負保固責任，與當初製作齒模的技師、技工所無關，出示保固卡並非以行銷之目的，並非商標之使用云云，不足採信。

（三）又按所謂商標之近似，係指具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，猶不免有混同誤認之虞者而言，故將兩商標並置一處細為比對雖有差別，而異時易地分別視察，足認具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，猶有混同誤認之虞者，仍不得謂非近似（最高法院 21 年上字第 1073 號判例意旨可資參照）。故商標之是否近似，應就兩商標總括其全部，以隔離觀察有無混同或誤認之虞以為斷，不能僅以互相比對之觀察為標準（行政法院 26 年判字第 48 號、29 年判字第 22 號、30 年判字第 1 號判例意旨參照）。易言之，兩商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察（最高行政法院 91 年度判字第 1559 號判決意旨參照）。本件保證卡所示皇冠圖樣、皇冠、舒芙瓷等文字，均係以註冊商標所示文字及圖之商標為基礎，除皇冠圖形下加繪 2 細條紋基座，6 條四角略彎長柱有顏色深淺區別外，依通體觀察原則，整體造型、構思，均極相似，並均佐以「CROWN」、「皇冠」字樣，另保證卡上「舒芙瓷」之字樣，亦採與註冊商標所示「舒芙瓷」相同之字型，僅顏色略有變化，亦即於異時異地隔離觀察、分別檢視，縱使具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，仍不免產生混淆誤認，堪認均屬極為近似。且二者均使用於牙套、齒模、假牙商品及服務，商品及服務類別相同，實有致相關消費者混淆誤認之虞。被告辯稱上開保證卡上之皇冠圖騰與如附件二所示之註冊商標既不相同，亦非近似，並無致相關消費者混淆誤認之虞，請求送智慧財產局鑑定二者圖騰是否相同或近似云云，

不足採信，又二商標之間是否有混淆誤認之虞，係法院以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意程度為準認定之，並無送請智慧財產專責機關鑑定之必要。

四、判決結果

原審以被告所為，係犯刑法第 216 條、第 210 條之行使偽造私文書罪、修正前商標法第 81 條第 3 款之使用近似商標罪。被告偽造私文書後，復持以行使，偽造私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。其以一行為觸犯上開 2 罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55 條之規定，從一重之行使偽造私文書罪處斷。原審之認事用法及量刑堪稱允洽，被告不服原審判決提起上訴，為無理由，應予駁回。

[●回首頁目錄](#)

[●延伸閱讀判決全文](#)

103020202 有關「力行」商標違反商標法事件(商標法§95、§360101)
([智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 75 號刑事判決](#))

爭議標的：補習班名稱使用侵權問題

系爭商品/服務：補習班服務

據爭商標：「力行及圖」商標



相關法條：商標法第 95 條

判決要旨

1. 判斷行為人表示自己之姓名、名稱有無合乎一般商業交易習慣，是否為合理使用，應視行為人有無刻意攀附他人商標之舉動，而造成相關消費者對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞或減損他人商標之識別性或信譽之虞。
2. 修正前商標法第 30 條第 1 項第 1 款原條文規定善意且合理使用之方法。所謂善意者，非指不知情，而係指依一般商業交易習慣之普通使用方法，且非作為商標使用者，包括知悉他人商標權存在之合理使用。因實務上有認為善意者，係指民法之不知情，致產生爭議，為釐清適用範圍，爰參考 98 年 2 月 26 日歐洲共同體商標條例第 12 條規定，修正為符合商業交易習慣之誠實信用方法（參照商標法之 100 年 6 月 29 日之立法理由）。準此，符合一般商業交易習慣之普通使用方法，且非作為商標使用者，應包括知悉他人商標權存在之合理使用在內。
3. 在權利價值位階體系上，姓名權或名稱之重要性，應不亞於商標權。姓名權作為人格權一種，其保護之規範，倘其商標權發生衝突時，其保護範圍或界限如何，應有其獨自之法律政策，不應取決於商標法之法律政策，自不宜經由特別規定優先於普通規定之法律適用原則，以商標法規定排除民法規定。申言之，商標使用與商號名稱表示，兩者為相異概念，商號名稱之使用目的在於識別交易主體，並確保法律行為及權利義務歸屬之同一性，其與商標之主要功能表彰商品或服務來源，並不相同。被上訴人單純為補習班姓名之標示行為，並非以行銷之目的而為商標之使用。準此，被告甲經營斗六力行補習班已近 10 年期間，長期使用「力行」文字作為補習

班名稱，其主觀上無認識其已侵害告訴人之本案商標權或有何侵害告訴人商標權之犯意可言，併此敘明。

【判決摘錄】

一、本案事實

被告甲及乙為夫妻，均係址設雲林縣斗六市之私立力行文理短期補習班（下稱斗六力行補習班）負責人，渠等自民國 92 年 3 月 19 日起，在上揭地址所經營之補習班招牌及廣告文宣，使用「力行」商標，行銷補習班之服務。而「力行及圖」商標，係○○○向經濟部智慧財產局申請註冊指定使用於補習班之服務，註冊號數為 045460 號（下稱本案商標），專用期間自 79 年 7 月 1 日起至 99 年 6 月 30 日止。嗣後轉讓與告訴人，並經告訴人申請展延註冊權利期間至 109 年 6 月 30 日，現仍在商標權期間內。因告訴人得知被告甲、乙均未經同意而使用本案商標，乃於 101 年 1 月 4 日委由律師將本案商標屬於告訴人之事實，告知被告甲、乙，渠等並於同年月 9 日收受該通知。詎渠等於該日起竟基於使用相同註冊商標之犯意，未取得告訴人授權而繼續將本案商標使用於渠等所經營之斗六力行補習班，致足生損害於告訴人，因認被告均犯商標法第 95 條第 1 款之未得商標權人同意，而於同一服務使用相同註冊商標罪嫌。

二、本案爭點

被告之使用行為是否有違商標法第 95 條之規定？

三、判決理由

（一）按商標之使用，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：1.將商標用於商品或其包裝容器。2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。3.將商標用於與提供服務有關之物品。4.將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。而符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。商標法第 5 條、商標法第 36 條第 1 項第 1 款分別定有明文。被告甲以其選用「力行」文字，僅是作為補習班名稱使用，非作為商標

使用等語。職是，本院茲審究被告甲使用「力行」文字是否侵害本案商標如後：

- 1.所謂商標之使用者，係指為行銷商品或服務之目的，並有標示商標之積極行為，而所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。查告訴人所有如附件所示「力行及圖」商標圖樣，包含「力行」文字與圖形，並非僅單純「力行」文字。參諸被告甲所經營之斗六力行補習班，依照卷附之被告經營「私立力行文理短期補習班」廣告DM宣傳資料、被告經營「私立力行文理短期補習班」招牌外觀照片所示，可知被告甲所經營之斗六力行補習班，僅使用「力行」文字，並未使用全部本案商標圖樣。審視是否使用商標，應就商標全部觀之，不得分割比對。告訴人所註冊商標為「力行及圖」，對選擇告訴人所經營之高雄力行補習班之相關消費者而言，渠等辨別補習服務之來源，應以本案商標「力行及圖」，作為認知之商標。職是，被告甲僅使用「力行」文字，是作為其補習班名稱使用，自與使用本案商標「力行及圖」有間。
- 2.就商標合理使用之判斷方法而言，係指以商業上通常使用方法使用，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。查「力行」文字，在吾人所認知之成語中，意指身體力行，即親身體會而加以實現。被告甲所經營之補習班，招收對象均為學生，使用該名稱，係期盼所招收之學生能勤勉向學。復參照告訴人陳報資料，可知除本案被告甲使用「力行」文字作為補習班名字外，另有彰化、桃園、高雄、臺中、臺北、新北、基隆、花蓮、臺南及南投等補習班，曾經使用或現仍使用「力行」文字作為補習班名稱，此有刑事陳報狀附卷可稽。準此，經營補習班者使用「力行」文字，作為補習班名稱甚多，是被告甲使用「力行」文字作為補習班名稱，係以商業上通常使用方法使用，主觀上與客觀上非作為商標使用。
- 3.判斷行為人表示自己之姓名、名稱有無合乎一般商業交易習慣，是否為合理使用，應視行為人有無刻意攀附他人商標之舉動，而造成相關消費者對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞或減損他人商標之識別性或信譽之虞。查卷內斗六力行補習班所使用「私立力行文理短期補習班」廣告DM宣傳資料，可知被告甲係使用「斗六力行文理補習班」文字，有表明相比較對象為「雲林地區補教同業」，而上開宣傳資料中，除榜單外，亦使用多篇幅標榜具有「○○○○」等師資，在斗六力行補習班授課，而對於選擇補習班之學生而言，選擇補習班之主要關鍵，在於補習班所具有之師資陣容、上榜人數多寡等因素。故

優秀師資與補習班教學品質形成對比關係，以坊間補習班之常見宣傳，大致以師資陣容、學生考取明星學校等項目，作為招生方法，被告甲真正行銷者，係其擁有師資及榜單成績，並非「力行」文字。衡諸常情，就學生認知層面以觀，厥於補習班師資、榜單成績，絕非補習班是否使用「力行」文字。職是，參諸被告甲所使用之廣告文宣內容，未提及斗六力行補習班與高雄力行補習班有何關係，故無攀附高雄力行補習班之行為。復以廣告文宣所強調者，為師資與榜單。故被告甲使用「力行」文字，係表彰自己名稱，而非作為商標使用。

4.補習班招生區域多半會受地域限制，學生補習考慮就學區域時，通常會選擇地區性補習班就讀，參諸被告甲之斗六力行補習班所示榜單，其國中學生就學國中、高中分佈以觀，均在雲林地區，如林內國中、斗六國中、古坑國中、斗六高中、正心高中。審酌雲林縣短期補習教育事業協會 102 年 4 月 11 日 102 雲補教（正）字第 1020411001 號函文函覆：一補習班招生對象，坊間大致分為國小、國中、高中及成人，倘以國中小為招生對象，目前應已社區化。而以高中及成人為招生對象，可能跨鄉鎮招生。故跨縣市招生之補習班，在雲林縣應非常見，就雲林縣補習班跨縣市招生以觀，應屬少見等情。益證補習班招生與地域條件間，兩者有密切關連性。因雲林地區與告訴人招生地區，相距甚遠，對雲林地區補習學生而言，縱使曾耳聞其他縣市之補習班，渠等考慮就學區域、交通車程等因素，遠赴其他縣市補習之機率甚低。反之，雲林地區以外之學生，亦難以耗費時間與金錢之方式，自外縣市前來斗六力行補習班學習。準此，被告甲使用斗六「力行」文字作為補習班名稱，具有符合一般商業交易習慣，具有地區或區域性之招生教學性質，不致使學生認為斗六力行補習班與高雄力行補習班間，兩者有密切關係。

5.被告甲未在招生業務中宣稱，斗六力行補習班與高雄力行補習班有關連性，廣告文宣主要強調師資與榜單，可信對雲林地區補習學生而言，渠等就讀斗六力行補習班之原因，應非混淆誤認斗六力行補習班與高雄力行補習班間，有關聯性，是因被告甲招募之師資及榜單成績所致。況被告甲之斗六力行補習班業務，以高中升大學、國中升高中之家教班為主，而告訴人之高雄力行補習班，則以高中重考班、國中重考班為主，重考班與一般升學家教班，在招生對象上固均為學生，然重考班與家教班之成員，本質上容有區別。重考班招收者為畢業後升學考試未錄取理想學校之學生，而家教班招收者為在學學生，兩者

就招生來源，自有其市場區隔，是被告甲使用「力行」文字作為名稱，實難指摘其有減損本案商標之識別性或信譽之虞。

6.綜上所論，被告甲使用「力行」文字，並非作為商標使用，是表示自己之姓名或名稱，其在廣告文宣、招生區域、補習對象，當不致使學生或相關消費者，對於斗六力行補習班與高雄力行補習班間，產生誤認或減損商標識別性之虞，洵屬合於商業交易習慣之誠實信用方法。至於告訴人之高雄力行補習班設立時間，早於被告甲之斗六力行補習班，或被告甲在本案發生前，有聽聞過高雄力行補習班等情節，均非被告甲使用「力行」文字之主觀意圖，且相關消費者或學生亦未誤認被告與告訴人補習班間，兩者有關聯性。準此，本院認被告甲符合商標法第36條第1項¹第1款之交易習慣之誠信方法使用，是本案商標之商標權人之權限，應受限制之，故被告行為均不適商標法第95條之規範。自無侵害商標權之刑事責任可言。

（二）斗六力行補習班經雲林縣政府核准設立：

1.修正前商標法第30條第1項第1款原條文規定善意且合理使用之方法。所謂善意者，非指不知情，而係指依一般商業交易習慣之普通使用方法，且非作為商標使用者，包括知悉他人商標權存在之合理使用。因實務上有認為善意者，係指民法之不知情，致產生爭議，為釐清適用範圍，爰參考98年2月26日歐洲共同體商標條例第12條規定，修正為符合商業交易習慣之誠實信用方法（參照商標法之100年6月29日之立法理由）。準此，符合一般商業交易習慣之普通使用方法，且非作為商標使用者，應包括知悉他人商標權存在之合理使用在內。查被告甲經營之斗六力行補習班，前經雲林縣政府於92年間核准設立，此有查詢立案補習班詳細資料附卷可參。依照雲林縣短期補習班設立及管理自治條例第5條第1項規定，補習班之名稱不得使用與其他已立案補習班相同名稱。故被告甲對於雲林縣政府核准其使用「力行」文字作為補習班名稱，當產生相當信賴，而被告甲經營斗六力行補習班已近10年期間，其於101年前未有發生如本案商標之爭執，故被告甲認為其使用「力行」文字作為補習班名稱，係本諸雲林縣政府核准設立所致。

2.在權利價值位階體系上，姓名權或名稱之重要性，應不亞於商標權。姓名權作為人格權一種，其保護之規範，倘其商標權發生衝突時，其

¹ 判決原文漏列“第1項”。

保護範圍或界限如何，應有其獨自之法律政策，不應取決於商標法之法律政策，自不宜經由特別規定優先於普通規定之法律適用原則，以商標法規定排除民法規定。申言之，商標使用與商號名稱表示，兩者為相異概念，商號名稱之使用目的在於識別交易主體，並確保法律行為及權利義務歸屬之同一性，其與商標之主要功能表彰商品或服務來源，並不相同。被上訴人單純為補習班姓名之標示行為，並非以行銷之目的而為商標之使用。準此，被告甲經營斗六力行補習班已近10年期間，長期使用「力行」文字作為補習班名稱，其主觀上無認識其已侵害告訴人之本案商標權或有何侵害告訴人商標權之犯意可言，併此敘明。

四、判決結果

綜上所述，公訴人所提出之證據，難以使法院產生被告主觀上有認識渠等已侵害告訴人之商標權或有何侵害告訴人商標權犯意之確信，是被告欠缺明知為他人之商標而使用之主觀要件，符合商標法第36條第1項²第1款之交易習慣之誠信方法使用。參諸綜觀卷內現有事證，亦無其他積極證據足證被告涉有檢察官所指之違反商標法犯行，原審因而為被告無罪之判決，核無不合，檢察官上訴意旨，為無理由，應予駁回。

[●回首頁目錄](#)

[●延伸閱讀判決全文](#)

² 判決原文漏列“第1項”。

參、行政判決

103020301「瓶子立體圖」商標申請註冊事件(商標法§290103) ([智慧財產法院 102 年度行商訴字第 96 號行政判決](#))

爭議標的：立體商標識別性之有無

系爭商標：瓶子立體圖（申請第 101039830 號）

系爭商品/服務：第 32 類之「不含酒精的飲料；啤酒；製汽水配料；製飲料香精；製飲料配料；製礦泉水配料；水（飲料）；水果飲料；水果醋飲料；沙士；汽水；果汁；果菜汁；清涼飲料；等滲飲料；運動飲料；蔬菜汁；礦泉水；蘋果汁；蘇打水」商品。

相關法條：商標法第 29 條第 1 項第 3 款

判決要旨

按具有功能性的商品形狀或包裝可以提升產業整體技術進步，並帶給社會便利，若該功能性的設計歸屬於一人所有，將造成市場的永久獨占，不利於市場的公平競爭與技術進步，但若完全不加保護，也可能損及創新的動機，為在鼓勵創新與維護公共利益間取得平衡，專利法賦予功能性商品有限的保護期間，時間過後，該發明即成為公共財，任何人均能自由使用。至於商標法主要目的，在保護具有指示商品或服務來源功能的標識，該標識並得藉由延展取得永久保護，而無期間的限制。若具有功能性的商品設計或特徵能取得商標註冊，則該永久性的保護即有礙於同業的公平競爭及社會的進步，為避免此種情形發生，商標若僅為發揮商品或服務之功能所必要者，則不能取得註冊。故系爭商標兼具有功能性之設計，其是否具有識別性，事屬二事。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告於民國 101 年 7 月 16 日以「瓶子立體圖」立體商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 32 類之「不含酒精的飲料；啤酒；製汽水配料；製飲料香精；製飲料配料；製礦泉水配料；水（飲料）；水果飲料；水果醋飲料；沙士；汽水；果汁；果菜汁；清涼飲料；等滲飲料；運動飲料；蔬菜汁；礦泉水；蘋果汁；蘇打水」商品，向被告申請註冊。案經被告審查，認本件立體商標圖樣為一般習見之長形瓶體，以之作為立體商標，指定使用於飲料、果汁等商品，通常僅被視為商品包裝容器之形狀，尚無法使消費者認識其

為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，以 102 年 3 月 7 日商標核駁第 345357 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 102 年 6 月 17 日經訴字第 10206102190 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

系爭商標之註冊是否具有識別性，有無違反商標法第 29 條第 1 項第 3 款不得註冊之事由？

三、判決理由

（一）系爭商標不具先天識別性：

系爭商標瓶體設計，僅為市面習見飲料或酒類瓶身形狀之簡易修飾變化，未產生顯著差異於習知瓶體形狀之印象，以之作為立體商標，指定使用於「不含酒精的飲料；啤酒；製汽水配料…」等商品，一般消費者通常僅將其視為習見商品包裝容器或具實用或裝飾功能之形狀，無法作為辨別商品來源之標識，應不具識別性。至於原告所稱系爭商標瓶身中段圓橫形部分及瓶身下段有半圓形隆起形式之肋條，且瓶底有略微凹陷之設計，係為改善因水氣凝結造成手滑摔瓶之情形，而有利於手握部分，係屬於功能性之商品設計。按具有功能性的商品形狀或包裝可以提升產業整體技術進步，並帶給社會便利，若該功能性的設計歸屬於一人所有，將造成市場的永久獨占，不利於市場的公平競爭與技術進步，但若完全不加保護，也可能損及創新的動機，為在鼓勵創新與維護公共利益間取得衡平，專利法賦予功能性商品有限的保護期間，時間過後，該發明即成為公共財，任何人均能自由使用。至於商標法主要目的，在保護具有指示商品或服務來源功能的標識，該標識並得藉由延展取得永久保護，而無期間的限制。若具有功能性的商品設計或特徵能取得商標註冊，則該永久性的保護即有礙於同業的公平競爭及社會的進步，為避免此種情形發生，商標若僅為發揮商品或服務之功能所必要者，則不能取得註冊。故系爭商標兼具有功能性之設計，其是否具有識別性，事屬二事，上開主張尚無從作為對原告有利之論據。另，以系爭商標使用之蘋果西打與雪碧、芬達汽水並列觀察，上開三種商品玻璃瓶形狀均為細頸圓身，惟顏色有顯著不同，蘋果西打為透明玻璃瓶盛裝金黃色飲料，雪碧為綠色玻璃瓶，芬達為透明玻璃瓶盛裝橘色飲料，瓶體上分別有顯著之「蘋果西打文字及圖」、「雪碧」、「芬達！」商標圖樣，以一般消費者之寓

目印象，會將注意力集中在瓶身顏色及「蘋果西打」、「雪碧」、「芬達！」等商標圖案，而非瓶身細部設計之差異，如除去上開飲料瓶上明顯之商標圖樣及顏色差異，一般消費者尚難單憑瓶身形狀，而辨識不同之商品來源，原告主張系爭「瓶子立體圖」商標具有先天識別性，不足採信。

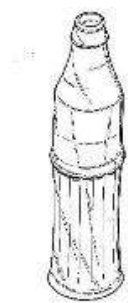
(二)系爭商標不具後天識別性：

系爭商標使用於 275ML 之玻璃瓶裝蘋果西打商品，係與「蘋果西打」或「蘋果西打及圖」之文字或商標一併使用，消費者在辨識商品來源時，一般傾向將注意力集中於瓶體上之「大西洋」、「蘋果西打」或「蘋果西打及圖」標識，而非飲料瓶身之形狀，無從認為單獨之瓶身立體造型，有指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別之識別性存在，已如前述。又 275ML 之玻璃瓶裝蘋果西打商品僅在火鍋店、小吃餐廳、快炒店等通路銷售，銷售量及接觸之消費者，均屬有限，依原告提出 101、102 年度貨物稅廠商計算稅額申請書所示，275ML 玻璃瓶裝蘋果西打商品，101 年度銷售金額僅有 100 餘萬元，縱如原告所稱每年約 300 萬元，惟占整體碳酸飲料市場規模之比例，亦屬甚低。另原告提出之大西洋飲料日曆、商品型錄、廣告費用請款單等，係與原告所生產之其他寶特瓶、鋁罐裝蘋果西打及其他果汁、汽水、包裝水飲料等產品一併行銷，且蘋果西打產品之瓶身上均併用原告註冊第 66029 號「蘋果西打及圖（彩色）」、第 66030 號「蘋果西打及圖（黃色）」商標圖樣，上開證據資料均無法證明本件立體商標業經原告長期廣泛使用，且在交易上已成為其商品之識別標識，而具有後天識別性，原告主張不足採信。

四、判決結果

被告依商標法第 29 條第 1 項第 3 款、第 31 條第 1 項之規定，就系爭商標註冊案為核駁之審定，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭商標應為核准註冊之處分，為無理由，應予駁回。

五、系爭商標



●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)

肆、法院判決全文

智慧財產法院 102 年度民商上字第 1 號民事判決

上訴人 春喬食品興業股份有限公司

法定代理人 ○○○○

訴訟代理人 ○○○律師

被上訴人 ○○

訴訟代理人 ○○○律師

複代理人 ○○○律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對本院中華民國 101 年 11 月 23 日 101 年度民商訴字第 19 號第一審判決提起上訴，本院於 102 年 11 月 27 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴及假執行聲請部分，及命上訴人負擔訴訟費用之裁判，均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣肆拾萬伍仟元，及自民國一百零一年四月二十五日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔五分之一，餘由上訴人負擔。

本判決第二項所命給付得假執行，但被上訴人如於執行標的物拍定、變賣或物之交付前，以新臺幣肆拾萬伍仟元預供擔保，得免為假執行。

事實及理由

一、程序事項：

上訴人經合法送達，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第 386 條所列各款情形，爰依被上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、兩造之聲明及陳述如下：

(一)上訴人起訴主張：其為註冊第 497652 號「巧口 CHIAO KUO」商標（下稱系爭商標，如附圖 1 所示）之商標權人，被上訴人曾於 97 年 10 月 16 日以「巧口黃金餅」商標，申請註冊如附圖 2 所示之商標，經經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）於 98 年 12 月間駁回申請，詎被上訴人仍繼續使用「巧口」二字於商店招牌、產品之包裝以及廣告型錄，並於網路上架設網頁繼續使用以「巧口」為商品、服務及商號名稱之一部，販售與系爭商標及專用類別相同或類似之蛋糕、黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥、蛋黃酥等商品。上訴人於 99 年 2 月 3 日以存證信函要求被上訴人停止侵權行為，被上訴人置若罔聞，並於同年月 9 日將商號名稱由原「巧口西點麵包店」變更為「巧口藝術蛋糕坊」，上訴人再次於同年 4 月 10 日以臺中北屯郵局第 782 號存證信函要求被上訴人停止所有相關之侵權行為，惟仍未獲被上訴人理會，爰依（99 年 8 月 25 日修正公布）商標法

(下稱 99 年商標法) 第 61 條第 1 項前段、第 2 項、第 62 條第 2 款、第 63 條第 1 項第 3 款及第 64 條等規定請求被上訴人停止並不得為一定行為，且負損害賠償責任等語。並聲明：1.被上訴人應給付上訴人新臺幣（下同）2,100,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息 5%計算之利息。2.被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記。3.被上訴人應負擔費用將最後事實審判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文以 5 號黑體字刊登於中國時報、蘋果日報、自由時報之全國版 1 日。4.就第 1.項部分，願供擔保，請准宣告假執行。

(二)被上訴人則以：「巧口西點麵包店」或「巧口藝術蛋糕坊」為獨資商號之名稱，「巧口」僅為店名，被上訴人主觀上無作為商標使用之意圖，亦無侵害系爭商標之故意。又被上訴人使用之商店名稱是否足以使一般消費者與系爭商標產生混淆，而成近似商標，進而侵害上訴人系爭商標權，尚有疑義。系爭商標就蛋糕、糖果類商品方面有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之廢止事由，且上訴人未證明有何侵害其名譽之情事等語，資為抗辯。

(三)原審判決上訴人敗訴，上訴人提起上訴，聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人應給付上訴人 2,100,000 元及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年利率 5%計算之利息。3.被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記。4.被上訴人應負擔費用將最後事實審判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文以五號黑體字刊登於中國時報、蘋果日報、自由時報之全國版 1 日。5.就第 2.項部分，願供擔保，請准宣告假執行。並主張：

1.上訴人得依 100 年 6 月 29 日修正公布之商標法（下稱現行商標法）第 69 條第 3 項、99 年商標法第 61 條前段規定，請求被上訴人負損害賠償責任：

(1)上訴人以「巧口」為註冊商標，即以明示而非暗示上訴人之商品美味可口，被上訴人以「巧口黃金餅」、「巧口藝術蛋糕」為主力商品，並放大「巧口」二字於店面招牌、行銷 DM、產品包裝以及網路廣告行銷等方式，作為行銷其商品之方式，能使相關消費者足以清楚識別「巧口」這個商標究竟是屬於上訴人或是被上訴人嗎？故被上訴人確於類似之商品，使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞。

(2)上訴人於報紙廣告即註明有糕餅西點類產品且亦有實際之商品，已符合修正前商標法第 6 條商標使用之規定。又被上訴人於智慧財產局做出處分後不循行政爭訟途徑救濟，故該申請「巧口黃金餅」商標登記以及申請廢止上訴人商標之請求均遭主管機關駁回確定，且被上訴

人侵害上訴人商標權已經本院 101 年度刑智上易字第 4 號刑事判決（下稱相關刑事判決）肯認。

(3)上訴人自 78 年申請系爭商標至今已二十餘年，上訴人雖所經營之商品以飲料為大宗，然糕餅西點與飲料同為食品之範疇，上訴人之「巧口」品牌於食品業界亦屬知名商品。且被上訴人於網路銷售「巧口黃金餅」可日達萬顆，衡諸網路行銷無遠弗屆，毫無地域之限制，被上訴人以其乃林口區之自營商店販賣為答辯，毫無可採。

(4)被上訴人先以申請商標不成後，再聲請廢止上訴人之系爭商標均遭駁回確定，嗣上訴人先後以二次存證信函要求被上訴人停止使用未獲置理，且仍我行我素，上訴人見侵害持續擴大，於約經半年後始不得不提出刑事告訴；於進入刑事偵查程序後，被上訴人始逐步調整其商標招牌、包裝、網路行銷型錄等等，被上訴人除以另一主力商品為變更後之商號名稱外，直至上訴人提出刑事告訴以來，被上訴人之持續使用之行為何來「善意」之可言，未符合 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法（下稱 92 年商標法）第 30 條第 1 項第 1 款規定。

2.上訴人確自 99 年 4 月 27 日起，基於行銷目的，將系爭商標利用網路作為媒介，使相關消費者認識其為商標，並確實使用在其所指定使用之「蛋糕」商品上，而無應廢止之事由，上訴人得行使商標權。且被上訴人之刑事責任、以及於行為時遭智慧財產局認定為有混淆誤認之虞及其聲請廢止系爭商標遭駁回等處分，均早已確定無誤，故被上訴人之主張無據。即便將來系爭商標遭廢止確定，而廢止處分並無溯及之效力，是以，被上訴人仍不能因此脫免所應負之民、刑事責任。

3.被上訴人更改商號名稱後至今，仍持續於網際網路以巧口藝術蛋糕坊為名，販售上訴人所早已註冊系爭商標商品類別之相關商品，如果任由被上訴人如此繼續使用，難道不會影響上訴人欲以網際網路行銷相同或類似商品，以建立品牌形象之權益嗎？或是讓相關消費者產生混淆誤認之可能？故上訴人請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記，為有理由。

(四)被上訴人答辯聲明：1.上訴駁回。2.如受不利之判決，願供擔保請准予免為假執行。並辯稱：

1.被上訴人於類似之商品，使用近似於系爭商標之商標，難謂有致相關消費者混淆誤認之虞：

(1)被上訴人使用「巧口」文字，固與系爭商標近似程度高，而被上訴人使用在糕餅西點類商品，亦與上訴人指定使用之商品類似，但系爭商標為識別性較弱之暗示性商標，加上上訴人實際上僅將系爭商標使用於罐裝飲料、罐裝甜湯品等商品，並未用於糕餅西點類商品，消費者對系爭商標之熟悉度復不高，其商標效力自然較弱。再徵諸上訴人商

品之行銷通路以一般量販店、超商為主，與被上訴人於林口地區自營糕餅店販賣，迥不相同，消費者對兩造商標之熟悉程度相差無幾，以及上訴人未舉證有實際混淆誤認之情事與其有多角化經營之情形，是被上訴人經營「巧口西點麵包店」（嗣更名為「巧口藝術蛋糕坊」）販賣「巧口黃金餅」或其他糕餅，實難認會致相關消費者誤認二商標為同一商標，或誤認被上訴人販賣之糕餅與上訴人販賣之「巧口西米露」等罐裝飲料、甜湯品等為同一來源之系列商品，或誤認兩造存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。

(2)被上訴人於收到上訴人 99 年 2 月 3 日存證信函後，即進行招牌、文宣、網站之更改，未再單獨突顯「巧口」二字，僅作單純商號之使用，並無侵害系爭商標權之故意。又被上訴人並非明知系爭商標為上訴人之註冊商標，而以系爭商標中之文字「巧口」作為自己商號名稱致商品或服務相關消費者混淆誤認。

(3)被上訴人早於 86 年 5 月 1 日即以「巧口西點麵包店」之獨立商號名稱設立，於 90 年 11 月 27 日獲准營利事業設立登記，被上訴人經營麵包店取名為巧口，係以普通使用之方法，形容食物美味之名稱，被上訴人在主觀上無作為商標使用之意圖，客觀上購買人亦係認為「巧口」僅為店名，非認為被上訴人為商標之使用。且被上訴人於 99 年 2 月接獲上訴人來函，迅即更改商號名稱、招牌、DM。故被上訴人符合 92 年商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定。

(4)本件應不受刑事判決之拘束，且相關刑事判決第 6 頁第 7 至 12 行僅認定被上訴人於 99 年 6 月至 100 年間未更改招牌、文宣前，有侵害系爭商標權之情事，並非認定被上訴人自 96 年即有構成侵害系爭商標之犯罪行為。

2.系爭商標權雖指定使用於蛋糕、糖果類等其他商品上，但實際上上訴人僅販售飲料類產品，並未生產販售與被上訴人類似之糕餅、糖果產品，且未使用系爭商標於指定商品已超過 3 年，經智慧財產局廢止，故系爭商標權有應廢止之事由。而上訴人回溯至 99 年 2 月更早前即未使用，而相關刑事判決認定被上訴人侵害商標之時間為 99 年 5 月間，系爭商標因有廢止事由而不復存在，上訴人不得據此主張任何權利。

三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執（本院卷第 79 至 80 頁之準備程序筆錄），自堪信為真實：

(一)上訴人於 78 年 5 月 9 日以如附圖 1 所示之商標，指定使用於如附圖 1 所示之商品，向智慧財產局申請註冊商標，經審查核准註冊，商標專用期限至 106 年 10 月 15 日（原審卷第 11 至 12 頁、本院卷第 168 頁之商標登記資料，及本院依職權調閱之系爭商標審定卷）。

- (二)被上訴人於 86 年 5 月 1 日設立「巧口西點麵包店」，並於 90 年 11 月 27 日以「巧口西點麵包店」向臺北縣（現改制為新北市）政府為商號之營利事業登記，復於 99 年 2 月 9 日申請名稱變更為「巧口藝術蛋糕坊」（原審卷第 45、90 至 93 頁之商業登記公示資料、財政部臺灣省北區國稅局新莊稽徵所函、營利事業登記證、臺北縣政府經濟發展局函）。
- (三)被上訴人於 97 年 10 月 16 日以如附圖 2 所示之商標，向智慧財產局申請註冊商標，經智慧財產局分別於 98 年 12 月 8、11、9、11 日核駁其申請（原審卷第 13 至 21 頁之商標登記及核駁資料，及本院依職權調閱之上開商標核駁卷）。
- (四)被上訴人前於 98 年 2 月 2 日申請廢止系爭商標，經智慧財產局於 98 年 9 月 28 日以中台廢字第 L00980024 號商標廢止處分書為「申請不成立」之處分確定（下稱第 1 次廢止處分。原審卷第 22 至 24 頁之前開廢止處分書，及本院依職權調閱之前開商標廢止卷）。
- (五)被上訴人另於 100 年 11 月 4 日申請廢止系爭商標，經智慧財產局於 102 年 2 月 27 日以中台廢字第 L01000375 號商標廢止處分書廢止其註冊（下稱第 2 次廢止處分），經經濟部同年 9 月 10 日經訴字第 1020610604 號決定駁回，上訴人將提起行政訴訟（本院卷第 50 至 52、147 至 148、152 頁之前開廢止處分書、訴願決定書、言詞辯論筆錄，及本院依職權調閱之前開商標廢止卷與訴願卷）。
- (六)被上訴人涉嫌違反商標法案，經本院 101 年度刑智上易字第 4 號判決撤銷臺灣板橋地方法院 100 年度智易字第 36 號判決，認定被上訴人涉犯修正前商標法第 81 條第 3 款、第 82 條之罪，拘役 50 日，並得易科罰金確定（原審卷第 50 至 54 頁之前開本院判決，及本院依職權調閱之前開刑事案全卷）。

四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第 121 至 122 頁之準備程序筆錄）：

- (一)上訴人得否依現行商標法第 69 條第 3 項、99 年商標法第 61 條前段規定，請求被上訴人負損害賠償責任？
- 1.被上訴人是否於類似之商品，使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞？
 - 2.被上訴人是否明知系爭商標為上訴人之註冊商標，而以系爭商標中之文字「巧口」作為自己商號名稱致商品或服務相關消費者混淆誤認？
 - 3.被上訴人是否符合 92 年商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定？
 - 4.系爭商標有無應廢止之事由，致上訴人無法行使商標權？
 - 5.上訴人得否分別依現行商標法第 71 條第 1 項第 3 款、99 年商標法第 63 條第 1 項第 3 款規定，請求被上訴人賠償 2,100,000 元？

(二)上訴人得否依現行商標法第 61 條第 1 項中段、後段規定，請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記？

1.系爭商標之註冊有無 99 年商標法第 57 條第 1 項第 2 款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之應廢止事由？如是，上訴人即不得行使排除及防止侵害請求權。

(三)上訴人得否依 99 年商標法第 64 條規定，請求刊登本件最後事實審判決書？

五、得心證之理由：

(一)查上訴人主張被上訴人侵害系爭商標之期間為 97 年 10 月 16 日迄今（本院卷第 119 頁之準備程序筆錄），是以系爭商標權是否受到侵害，應以行為當時有效之商標法（依序為 92 年、99 年、及現行商標法）為法規依據。

(二)商標法之相關規定：

1.按 92 年、99 年商標法第 61 條前段、第 2 項、第 29 條第 2 項第 3 款、第 30 條第 1 項第 1 款規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償；未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項第 3 款規定情形者，為侵害商標權。」「除本法第 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。」「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。」又現行商標法第 69 條第 3 項、第 68 條第 3 款、第 36 條第 1 項第 1 款規定：「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。」「未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權。」「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。」

2.另所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指行為人之商標與註冊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。又判斷行為人之商標與註冊商標有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之

強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.註冊商權人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.行為人是否善意；8.其他混淆誤認之因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

(三)被上訴人使用「巧口」之行為：

- 1.如前第三(三)、(四)項所述，被上訴人於 97 年 10 月 16 日，以如附圖 2 編號 1 所示之「巧口黃金餅」商標，向智慧財產局申請註冊商標，經智慧財產局以該商標近似於上訴人類似商品之系爭商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，於 98 年 12 月 8 日核駁其申請（原審卷第 14 頁），經被上訴人之代理人於同年月 10 日收受該核駁審定書（智慧財產局第 319762 號核駁卷第 21 頁之送達證書）；又被上訴人於 97 年 10 月 16 日，以如附圖 2 編號 3 所示之「巧口黃金餅金黃色澤入口即化豆香味濃甜潤適口齒頰留香久難忘懷圖」商標，向智慧財產局申請註冊商標，經智慧財產局以該商標近似於上訴人類似商品之系爭商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，於 98 年 12 月 9 日核駁其申請（原審卷第 18 頁），經被上訴人之代理人於同年月 10 日收受該核駁審定書（智慧財產局第 319692 號核駁卷第 21 頁之送達證書）；另被上訴人前於 98 年 2 月 2 日申請廢止系爭商標，經智慧財產局於同年 9 月 28 日為廢止申請不成立之處分，經被上訴人之代理人於同年月 30 日收受該廢止處分書（智慧財產局第 497652L01 號廢止卷第 3 頁之送達證書）。是被上訴人至遲自同年 12 月 10 日起即明知上訴人享有系爭商標權，專用期限自 79 年 9 月 1 日起至 106 年 10 月 15 日止，且如附圖 2 編號 1、3 所示之商標與系爭商標構成近似，指定使用之商品皆存在相當程度之類似，而有致相關消費者混淆誤認之虞。
- 2.上訴人嗣於 99 年 2 月 3 日以存證信函以被上訴人所經營之「巧口西點麵包店」使用近似於系爭商標在「黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥、蛋黃酥」等商品，而要求被上訴人停止侵害系爭商標權（原審卷第 41 至 44 頁），雖經被上訴人收受，即於同年月 9 日變更其商號名稱為「巧口藝術蛋糕坊」（原審卷第 45、92 頁之商業登記公示資料、臺北縣政府經濟發展局函），但上訴人仍以被上訴人未停止在網路上販售之行為，於同年 4 月 10 日再次寄發存證信函予被上訴人（原審卷第 46 至 49 頁），惟被上訴人仍於同年 5 月間至同年 12 月 7 日繼續使用「巧口」字樣於其店面招牌、網頁等，且上訴人於同年 6 月 6 日以 270 元之價格所購得之「黃金餅」產品包裝盒上仍有「巧口印」之字樣（保存期限標籤載有「99 年 6 月 11 日」文字），此有同年 5 月 24 日列印「美美美」網站介紹被上訴人產品之網頁影本、及被上訴人網頁上之產品型錄（原審卷 25、28 頁，彩色影本見臺灣板橋地方法院檢察署 99 年度他字第 5003 號偵查卷

第 39 至 42 頁)、「黃金餅」產品包裝盒暨發票(原審卷第 30 頁,前揭 99 年度他字第 5003 號偵查卷第 30 頁之告證 7,臺灣板橋地方法院檢察署 99 年度偵字第 29617 號偵查卷第 10 頁之告證 7 包裝盒原本)、於同年 12 月 7 日經由 YAHOO 網站搜尋得被上訴人之網站首頁、產品介紹網頁(原審卷第 29、31 至 32 頁,彩色影本見臺灣板橋地方法院檢察署 100 年度偵續字第 37 號偵查卷第 17 至 21 頁)在卷可證。觀諸被上訴人於前述招牌、網頁、產品型錄、產品包裝盒等所使用之「巧口」圖樣,相較於「黃金餅」、「藝術蛋糕」等文字,其字體較大,或以篆刻印文方式呈現,予人寓目印象深刻,足使相關消費者認識「巧口」為其表彰商品或服務之商標,且被上訴人顯係基於行銷之目的,將商標用於糕點類商品,並利用平面圖像、網路等足以使相關消費者認識其為商標,而構成「商標之使用」行為。縱被上訴人原先之獨資商號名稱為「巧口西點麵包店」、自 99 年 2 月 9 日後變更為「巧口藝術蛋糕坊」,然其前述使用「巧口」之方式,已非單純表彰其商號營業主體,其非善意且合理方法使用與系爭商標近似之「巧口」商標圖樣,自不得主張不受系爭商標權之效力所拘束(92 年、99 年商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定參照)。至上揭「美美美」網站之招牌圖片,縱如被上訴人所述係更換前之招牌,仍可證明至少自 98 年 12 月 10 日起至 99 年間某日更換時止所使用之招牌內容。

- 3.雖被上訴人辯稱其於 99 年 2 月間接獲上訴人來函後即迅速更改招牌、DM、包裝、紙盒云云(本院卷第 48 至 49 頁),並以招牌照片、99 年 9 月 10 日列印之網頁、產品型錄為證(原審卷第 94 至 101 頁之原證四),惟上開證據僅該網頁下方有「2010/9/10」之列印日期(原審卷第 95 頁)僅能證明 99 年 9 月 10 日起被上訴人變更其招牌內容,其餘均無標示任何日期,無法佐證被上訴人所辯於同年 2 月間即已所更換。是本件至少可依前第 2.項所載證據認定被上訴人於 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 7 日有擅自使用「巧口」圖樣之事實。
- 4.至上訴人所提於 100 年 4 月 28 日檢索之「愛評網」介紹被上訴人之「巧口藝術蛋糕」黃金餅等產品的網頁、被上訴人之網頁(原審卷第 33 至 40、56 至 59 頁,彩色影本見前揭 100 年度偵續字第 37 號偵查卷第 70 至 78 頁)、被上訴人所提 99 年 9 月 10 日列印之網頁、產品 DM 影本(原審卷第 95、99 至 101 頁),於「巧口」之後即為「藝術蛋糕」字樣,其字體、字型均同,並無何特別凸顯或吸引消費者注意之處,且被上訴人所經營之獨資商號名稱即為「巧口藝術蛋糕坊」,而前述部分的使用態樣乃於「巧口藝術蛋糕」下方即為其地址及電話,堪認被上訴人此部分使用係基於善意而合理表示其商號名稱,非作為商標使用,不受

系爭商標權之效力所拘束（99 年商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定參照）。

(四)被上訴人於 98 年 12 月 10 日至 99 年 12 月 7 日，在類似之商品使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞：

1.系爭商標之識別性較弱，且被上訴人所使用之「巧口」圖樣，與系爭商標圖樣近似程度高：

系爭商標圖樣為中文「巧口」及下方英文「CHIAOKUO」所組成，經上訴人註冊指定使用於「蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、甘草糖、薑糖、茶糖、薄荷糖、牛奶糖、水果糖、飴糖、冬瓜糖、青草糖、咖啡糖、椰子糖、人蔘糖、香蕉糖、米果、洋芋片、洋芋捲、玉米酥、海苔酥、蛋捲、布丁、蛋糕、饅頭、包子、麻薯、麵包、蛋糕」商品，是自系爭商標之客觀文義結合其指定使用之食品類商品以觀，顯有以隱含譬喻方式暗示其商品美味可口之意，是系爭商標屬「暗示性商標」，其識別性較獨創性商標或任意性商標為弱。而被上訴人則使用中文「巧口」，兩者中文文字相同，其外觀近似程度高。

2.系爭商標經上訴人指定使用於如附圖 1 所示之商品，被上訴人則經營「巧口西點麵包店」、「巧口藝術蛋糕坊」，販賣黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥等糕餅西點，是二者均屬糕點類商品，則使用高度近似之「巧口」圖樣，易使相關消費者誤認被上訴人之商品與系爭商標之產品來自相同或雖不相同但有關聯之來源。

3.衡酌系爭商標圖樣之識別性雖弱，惟被上訴人使用之「巧口」圖樣與系爭商標圖樣近似程度高，且被上訴人之糕餅西點與系爭商標指定使用之商品高度類似，又被上訴人於前述期間有關「巧口」圖樣之使用，並非善意且合理之使用，足使相關消費者於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察被上訴人之糕餅西點與系爭商標時，難以區辨被上訴人之糕餅西點與系爭商標之產品是否為不同來源，因而可能產生混淆誤認之情事。因此，綜合上開相關因素，由於本件商標近似、商品類似等此二因素特別符合，致降低對其他混淆誤認因素之要求，足可認定客觀上被上訴人之「巧口」圖樣有使糕點類商品之相關消費者誤認其黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥等糕餅西點與系爭商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其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，而產生混淆誤認之虞。

4.至原審雖以上訴人實際上僅將之使用於罐裝飲料、罐裝甜湯品等商品，而未使用於糕餅西點類（原審卷第 152、168 至 171 頁之勘驗筆錄暨上訴人網頁），且以「巧口」為關鍵字，使用「google」及「yahoo!」搜尋引擎搜尋結果，少見消費者之分享或討論（原審卷第 152、163 至 167 頁之勘驗筆錄暨檢索網頁），而認相關消費者對兩造商標之熟悉程

度無顯著差異且均不高，佐以兩造行銷通路不同、上訴人復未舉證有實際混淆誤認之情事與多角化經營之情形，而認無致商品或服務相關消費者混淆誤認之情（見原判決第 10 至 12 頁第五(四)3.至 6.項）。惟有關是否致混淆誤認之虞的判斷，確有混淆誤認之單一因素會因其他因素之強弱或是否特別符合而有不同影響。且前開上訴人網頁及網路檢索資料乃原審於 101 年 9 月 19 日審理時所為之勘驗結果，尚難據此認定 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 7 日之期間兩造商標及商品在實際市場及網路之情事。又即使上訴人迄今所販售之商品以果汁、奶茶、西米露、仙草蜜、青木瓜四物飲等罐裝飲料、罐裝甜湯品為主，尚未及於糕餅西點類（原審卷第 168 至 171 頁之上訴人「巧口購物網」網頁），惟系爭商標既經註冊指定使用於如附圖 1 所示之商品，在該指定之商品即屬商標權之保護範圍（99 年商標法第 29 條第 1 項規定參照），上訴人日後仍有機會擴張其經營範圍，不宜逕以上訴人之現在營運狀況論斷。

5. 綜上，被上訴人未經上訴人之同意，於 98 年 12 月 10 日至 99 年 12 月 7 日，在糕餅西點之高度類似商品，使用高度近似於系爭商標之「巧口」圖樣，依 92 年、99 年商標法第 29 條第 2 項第 3 款、第 61 條第 2 項規定，構成商標權之侵害。

(五) 系爭商標權自 100 年 11 月 4 日起有應廢止之事由：

1. 按（第 1 項）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，（第 2 項）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。
2. 被上訴人於本件抗辯系爭商標未使用於指定商品已超過 3 年，業經智慧財產局廢止，而有應廢止之事由等語，本院就此抗辯應自為判斷。查被上訴人係於 100 年 11 月 4 日向智慧財產局申請廢止系爭商標之註冊（本院卷第 50 頁反面，及智慧財產局第 00497652 L02 號商標廢止卷《下稱 L02 廢止卷》第 11 頁），而上訴人係於 101 年 4 月 20 日提起本件訴訟（原審卷第 4 頁），被上訴人於同年 6 月 25 日具狀表明其業已就系爭商標申請廢止，上訴人就蛋糕、糖果類商品有當時商標法（99 年商標法）第 57 條第 1 項第 2 款情形，上訴人未來是否仍享有系爭商標權仍有疑義等語（原審卷第 86 至 87 頁），被上訴人於本院審理時續為系爭商標權有效性之抗辯，因商標法已於 100 年 6 月 29 日修正公布，於 101 年 7 月 1 日施行，本件係於 102 年 11 月 27 日言詞辯論終結，參酌現行商標法第 107 條第 1 項規定，系爭商標有無應廢止之原因，應適用修正後之規定即現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定。故此部

分爭點為系爭商標是否未於100年11月4日申請廢止前3年內使用於如附圖1所示商品之事實？此部分業經本院依智慧財產案件審理法第8條規定，曉諭兩造為主張及聲請調查證據（本院卷第91頁之準備程序筆錄）。

3.上訴人於本件提出系爭商標之使用證據，茲分述如下：

- (1)上訴人所提之報紙廣告（本院卷第38頁），固記載上訴人之產品包含蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、糖果、蛋捲、布丁、蛋糕、饅頭、包子等，惟僅為商品種類之文字記載，並無產品圖片佐證，而其上產品照片為「巧口花生仁湯」，亦非系爭商標之指定使用商品，況無該新聞紙之名稱及刊登日期；又所提「台式芝麻花捲酥」、「台式蔥花月亮餅」產品實物照片，其包裝罐上標籤固印有系爭商標圖樣，惟此二者非系爭商標之指定使用商品，均無從認定上訴人果否使用系爭商標於指定商品上之事實。
- (2)廢止答辯附件一、二為上訴人之註冊商標一覽表，及其中「巧口」、「CHIAO KUO」相關商標之檢索資料（L02 廢止卷第52至71頁），僅能證明上訴人取得商標權之情形，無法證明上訴人實際使用系爭商標之狀況。
- (3)廢止答辯附件三為上訴人與訴外人久大資訊網路股份有限公司（下稱久大公司）簽訂之大中華地區搜尋入口登錄行銷合約書及發票影本（L02 廢止卷第72至75頁），固可證明上訴人曾於98年4月21日委託久大公司製作設計網頁。上訴人並於訴願時提出補強證據一為久大公司所開立之證明文件（訴願卷第23至24頁，即本院卷第109至110頁），擬證明上訴人曾於99年4月27日委託久大公司修改網站，新增「蛋糕」之品項，並張貼蛋糕圖片等情，惟未足證明其實際網頁內容，無從認定上訴人是否確使用系爭商標於蛋糕之商品上。
- (4)廢止答辯附件四「哇客滿生活消費網」網站資料（L02 廢止卷第76至77頁），惟其列印日期為101年2月24日晚於被上訴人之申請廢止日（100年11月4日），且其上固記載上訴人之產品包含蜜餞、愛玉凍、糖果、蛋捲、布丁、饅頭、包子等，然僅為商品種類之文字記載，並無產品圖片佐證，而其上產品圖片為「菊花茶」、「躍升高」、「玫瑰四物飲」，亦非系爭商標之指定使用商品，無法作為系爭商標之使用證據。
- (5)廢止答辯附件五「聯合報」98年4月29日廣告版（L02 廢止卷第78至79頁），雖記載上訴人之產品包含蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、糖果、蛋捲、布丁、蛋糕、饅頭、包子等，惟僅為商品種類之文字記載，並無產品圖片佐證，而其上產品照片為「巧口花生仁湯」，亦非

系爭商標之指定使用商品，無法判斷上訴人是否使用系爭商標於指定商品上。

- (6)廢止答辯附件六為訴外人玉山蜜餞公司 98 年 3 月 10 日出口報單影本 (L02 廢止卷第 80 至 84 頁)，所載貨物名稱「荔枝汁罐頭、蔬菜汁罐頭、荔枝仙草蜜罐頭」等商品非屬系爭商標指定使用之商品，且前開第 84 出口報單影本尚有手寫字跡「18-20」、以及中文「巧口」、外文「CHIAO KUO」分別置於類似郵票圖形之方框內，縱使為真，其意或指上開商品所使用之圖樣，惟亦與系爭商標圖樣有別，客觀上失其同一性，而無法證明上訴人有實際使用系爭商標於如附圖 1 所示指定商品之情。
- (7)訴願補強證據二、三為訴外人大視界設計社為上訴人設計之「巧口 CHIAO KUO 台式芝麻花酥捲」及「巧口 CHIAO KUO 台式蔥花月亮餅」產品圖稿，及該等圖稿實際使用於產品包裝之照片 (訴願卷第 25、39 頁，即本院卷第 111、117 頁)，此二產品之包裝罐上標籤固印有系爭商標圖樣，並非系爭商標之指定使用商品，且上載完稿時間為 100 年 12 月 24 日，晚於被上訴人之申請廢止日 (100 年 11 月 4 日)，即不得持以認定上訴人實際使用系爭商標於指定商品之事實。
- (8)綜上，上訴人未能證明其於被上訴人 100 年 11 月 4 日申請廢止前 3 年內確有將系爭商標使用於所指定如附圖 1 之商品。故被上訴人抗辯系爭商標於申請廢止日前 3 年內有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情形，而有現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，於法有據。

(六)上訴人所得請求被上訴人之賠償：

- 1.查被上訴人於 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 7 日所為擅自使用「巧口」為其商標之行為，侵害系爭商標權，上訴人得請求損害賠償。至上訴人雖於申請廢止日 (100 年 11 月 4 日) 前 3 年內有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情形，而有應廢止之原因，惟按商標廢止是對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章，或基於公益考量，而使其往後失其效力的行政處分，故廢止成立者，係使商標註冊之效力向將來失其效力。且現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款所定廢止原因係以「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」為要件。因此，依智慧財產案件審理法第 16 條規定，上訴人於本件民事訴訟不得對於被上訴人主張權利，應係針對被上訴人自 100 年 11 月 4 日以後之侵害商標權行為，至因 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 7 日侵權行為所生之損害賠償請求權未受影響。就此上訴人請求依修正前商標法第 61 條第 1 項前段、第 63 條第

- 1 項第 3 款規定，選擇按查獲侵害商標權商品之零售單價 500 倍至 1500 之金額計算其損害，自屬有據。
- 2.按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價 500 倍至 1,500 倍之金額，賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，修正前商標法第 63 條第 1 項第 3 款本文、第 2 項有明文規定。而侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件。同法第 63 條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則。商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權，在於填補被害人實際損害之立法目的相符（最高法院 97 年度臺上字第 1552 號民事判決參照）。而判斷侵害商標權之損害賠償範圍，應以行為人之侵害情節及權利人所受損害為主，是以有關行為人之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間、仿冒商標之相同或近似程度，及註冊商標商品真品之性質與特色、在市場上流通情形、行為人所可能對商標權人所創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度等均為審酌之因素。
- 3.觀諸被上訴人於招牌、網頁、產品包裝盒等使用「巧口」圖樣之態樣，爰審酌被上訴人已因如附圖 2 所示商標之註冊申請遭智慧財產局核駁確定，而知悉系爭商標之存在，竟仍繼續使用「巧口」圖樣，且於接獲上訴人 99 年 2 月 3 日、4 月 10 日之存證信函，僅變更其商號名稱，至同年 12 月 7 日仍有使用「巧口」商標圖樣之情形，堪認被上訴人有侵害系爭商標權之故意。
- 4.查上訴人於 99 年 6 月 6 日以 270 元之價格購得「黃金餅」產品 1 盒，其包裝盒上即有「巧口印」之字樣，而侵害系爭商標權，已於前述。爰審酌被上訴人係於糕餅西點之高度類似商品上使用極近似之「巧口」圖樣，致相關消費者有混淆誤認兩造商品之虞，而影響市場之交易秩序，且被上訴人至遲自 98 年 12 月 10 日收受智慧財產局核駁審定書之日起即有侵權之故意，卻持續其侵害系爭商標權行為約 1 年，擅自使用「巧口」之態樣涵蓋招牌、型錄等平面、與電子等媒介，另被上訴人相關黃金餅等產品銷售甚佳，以及被上訴人所經營之「巧口藝術蛋糕坊」為獨資商號，資本額為 200,000 元（原審卷第 45 頁），上訴人之實收資本額為 27,000,000 元（本院卷第 23、154 頁之公司登記資料）等一切情狀，以「黃金餅」產品單價 1,500 倍即 405,000 元計算（ $270 \times 1,500 = 405,000$ ）為適當，並無依修正前商標法第 63 條第 3 項規定酌減之必要。故上訴人請求賠償 405,000 元即屬有據。

(七)上訴人不得請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記：

- 1.按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，99年商標法第61條第1項中段、後段、現行商標法第69條第1項均有明文。而此項規定，係因第三人不法妨害商標權之圓滿行使，於商標權人並無容忍義務之情形下，始賦與其專有排除之權利。解釋上即須以侵害已現實發生，且繼續存在為行使排除權利之前提，如為過去之侵害，應屬損害賠償之問題（最高法院99年度臺上字第324號民事判決參照）。
- 2.查上訴人所提之證據僅能證明被上訴人自98年12月10日起至99年12月7日止侵害系爭商標權，其後被上訴人使用「巧口」圖樣之行為核屬表彰其商號名稱之善意合理使用，而不受商標權之拘束，已於前述。況且即使被上訴人自100年11月4日以後有何侵害系爭商標權之行為，亦因系爭商標有現行商標法第63條第1項第2款所定應廢止之原因，經被上訴人為智慧財產案件審理法第16條之有效性抗辯，致上訴人無從於本件行使其商標權之排除及防止侵害請求權，是上訴人請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記，即屬無據。

(八)上訴人不得請求被上訴人刊登本件最後事實審判決書：

- 1.99年商標法第64條固規定：「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。」然商標權人原得依民法第195條第1項後段規定，請求法院判決命行為人登報以為填補損害，本條應無重複規定之必要，爰於現行商標法修正時予以刪除，回歸適用民法相關規定。且前揭規定並非一經商標權人聲請，法院即應裁定准許而毫無任何裁量之空間，仍應以「回復名譽」為其前提要件，且此屬民事損害賠償制度之一環，以回復原狀、填補損害為目的，法院為准予將判決書登報之裁定，係以回復商標權人原有之客觀社會評價為度，有其自由裁量之權衡，並不受商標權人聲請之拘束。而法院所需考量之因素，除斟酌商標權人之名譽是否因行為人侵害商標權之行為而受損害外，尚應權衡侵害名譽情節之輕重、登報處分是否足以回復商標權人名譽等為公平之裁量，始得在合理範圍內由行為人負擔費用刊載判決書全部或一部，不得逾越回復名譽之必要程度，而過度限制行為人之不表意自由。
- 2.查被上訴人於98年12月10日起至99年12月7日所為擅自使用「巧口」圖樣，雖屬侵害系爭商標權之情，然上訴人之營業上信譽或商譽有何減損或貶抑情形，未見其舉證以實其說，且被上訴人其後已無侵害商標權之情事，系爭商標復有應廢止之原因，是本件並無以被上訴人費用

而將本件最後事實審判決書全部或一部登報之必要。故上訴人此部分請求，於法無據。

六、綜上所述，上訴人請求被上訴人給付 405,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日（即 101 年 4 月 25 日，原審卷第 68 頁）起，至清償日止按週年利率 5% 計算之利息，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第 2 項所示，且依職權宣告假執行，並依被上訴人之聲請宣告其得供擔保免為假執行。至於上開不應准許部分，原審為上訴人敗訴判決，核無違誤，上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。

七、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第 450 條、第 449 條第 1 項、第 79 條，判決如主文。

中 華 民 國 102 年 12 月 26 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 陳容正

法 官 蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書或第 2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 102 年 12 月 27 日

書記官 林佳蘋

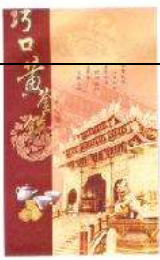
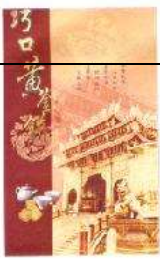
附圖 1. (上訴人之系爭商標)

	註冊	指定使用之商品或服務	專用期限
-----	00497	蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、甘草糖、薑糖、茶糖、薄荷糖、牛奶糖、水果糖、飴	79 年 9 月 1 日

		糖、冬瓜糖、青草糖、咖啡糖、椰子糖、人蔘糖、香蕉糖、米果、洋芋片、洋芋捲、玉米酥、海苔酥、蛋糕捲、布丁、蛋糕、饅頭、包子、麻薯、麵包、蛋糕。(商品類別：第 024 類)	至 10 6 年 10 月 15 日
--	--	--	---

附圖 2 (被上訴人申請遭核駁之商標)

編	商標圖樣	申請	指定使用之商品	商標登記及核駁資料
1		09704	土司、麵包、蛋糕、漢堡；月餅、太陽餅、鳳梨酥、杏仁餅、芋頭餅、糖果、米果、餅乾、穀製點心片；布丁、布丁粉；冰、冰淇淋；糖、蜜。(商品類別：第 030 類)	原審卷第 13 至 14 頁
2		09704	網路購物(電子購物)、電視購物、郵購、網路拍賣、月餅零售、黃金餅零售、飲料零售、麵包零售、牛軋糖零售、畜產品零售、水產品零售、農產品零售。(商品類別：第 035 類)	原審卷第 15 至 16 頁
3		09704	土司、麵包、蛋糕、漢堡；月餅、太陽餅、鳳梨酥、杏仁餅、芋頭餅、糖果、米果、餅	原審卷第 17 至

編	商標圖樣	申請	指定使用之商品	商標登記 及 核 駁 資 料
			乾、穀製點心片；布丁、布丁粉；冰、冰淇淋；糖、蜜。（商品類別：第 030 類）	18 頁
4		09704	網路購物（電子購物）、電視購物、郵購、網路拍賣、月餅零售、黃金餅零售、飲料零售、麵包零售、牛軋糖零售、畜產品零售、水產品零售、農產品零售。（商品類別：第 035 類）	原審卷第 19 至 21 頁

[●回首頁目錄](#)

智慧財產法院 102 年度民商上字第 13 號民事判決

上 訴 人 裕華化學有限公司

兼 法 定

代 理 人 ○○○

共 同

訴訟代理人 ○○○律師

複 代 理 人 ○○○律師

被 上 訴 人 美商漢克公司（亦名美商韓克爾公司 Henkel Corporation）

法定代理人 ○○○ ○○○

訴訟代理人 ○○律師

複 代 理 人 ○○○律師

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，上訴人對於中華民國 102 年 5 月 8 日本院 101 年度民商訴字第 34 號第一審判決提起上訴，本院於 102 年 11 月 7 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人連帶給付超過新台幣壹佰參拾貳萬零陸佰元，及自民國九十九年十二月八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息部分，暨該部分假執行之宣告，並訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用，由上訴人連帶負擔十分之六，餘由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面

一、本件為涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：

- （一）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，管轄法院應先確定有國際管轄權，始得受理，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 年度台再字第 22 號、98 年度台上字第 2259 號判決參照）。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 年度台上字第 1179 號判決參照）。

(二) 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，無論是民國 100 年 5 月 26 日修正施行前、後之涉外民事法律適用法均無明文規定，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。又合意定外國法院管轄，雖非單純定訴訟管轄之問題，而係排除受中華民國法院審判之權利，但衡諸處分權主義之原則，應無不許之理。惟應審酌是否並無民事訴訟法第 402 條第 1 項第 1、4 款規定之消極要件，及調查合意選擇管轄法院有無違背我國之專屬管轄，資為判斷（最高法院 98 年度台上字第 1933 號判決參照）。

(三) 本件涉訟之當事人，其中被上訴人為外國法人，具有涉外因素。又被上訴人於原審起訴主張上訴人於我國境內侵害其商標權，應負損害賠償責任，依被上訴人主張之事實，本件應定性為商標侵權事件，經類推民事訴訟法第 15 條第 1 項規定，應認上訴人主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依商標法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第 3 條第 1 款、智慧財產案件審理法第 7 條定有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。

二、準據法之選定：

按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，100 年 5 月 26 日修正施行之涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項定有明文。被上訴人依我國商標法規定取得商標權，並主張上訴人有侵害其商標權之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。

貳、實體方面：

一、兩造聲明及陳述：

(一) 被上訴人於原審起訴主張：其為註冊第 00063118 號「LOCTITE」、第 01095247 號「LOCTITE」及第 00379986 號「樂泰」、第 00070720 號「樂泰」商標（下稱系爭商標，如附圖 1 至 4 所示）之商標權人，商標專用期間分別為：62 年 4 月 1 日至 102 年 3 月 31 日（現已延展至 112 年 3 月 31 日）、93 年 4 月 16 日至 103 年 4 月 15 日、76 年 10 月 16 日至 106 年 10 月 15 日、63 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日，產銷各種用途包括工業用化學品、工業用黏著劑、粘膠等產品之黏著劑至世界各地。被上訴人於 99 年 10 月間查知上訴人裕華化學有限公司（下稱裕華公司），使用並對外販售附有系爭商標之工業用黏著劑，經被上訴人委請第三人分別於 99 年 10 月、11 月間向上訴人裕華公司購得型號 243 及 638 之工業用黏著劑共 5 瓶，經確認上訴人所展售之產品均非被上訴人授權使用商標，嗣提起告訴，經臺中市政府警察局霧峰分局於 99 年 12 月 7 日

到場搜索，查獲如臺灣彰化地方法院檢察署（下稱彰化地檢署）100 年度偵續字第 124 號起訴書附表所示之仿品，經判定絕大多數均非真品。上訴人○○○被訴違反商標法刑事案件提起公訴，經台灣彰化地方法院於 101 年 5 月 24 日以 100 年度智易字第 11 號判決無罪，經檢察官提起上訴後，經本院於 101 年 9 月 27 日以 101 年度刑智上易字第 67 號判決駁回檢察官上訴，認其主觀上無侵害系爭商標權之故意，上訴人○○○無罪確定。然上訴人○○○曾任訴外人頌強實業有限公司（下稱頌強公司）業務工程師 2 年，從事銷售樂泰商標商品工作，對被上訴人產品來源及真偽具有較高之辨識能力，離職後開設裕華公司，以銷售黏著劑產品為本業，自應對樂泰產品是否來自合法管道應有足夠判斷能力，應盡善良管理人之注意義務，以查證所販售之產品是否來自合法管道，惟上訴人○○○怠於注意，未詳加查證系爭來源不明之樂泰產品是否為真品，自中國大陸地區個體戶商號購入貨源不明且價格較市場行情為低之商品一批（下稱系爭產品），侵害被上訴人之商標權。上訴人○○○為裕華公司之法定代理人，以上訴人裕華公司名義輸入、銷售、意圖銷售而陳列侵害被上訴人商標權之商品之行為，依民法第 184 條第 1 項前段、第 2 項前段、第 195 條第 1 項後段及第 28 條、92 年 5 月 28 日修正公布，92 年 11 月 28 日施行（下稱修正前）之商標法第 61 條第 1 項、第 63 條第 1 項第 3 款及公司法第 23 條第 2 項規定提起本件訴訟。並聲明：1、上訴人應連帶給付被上訴人新臺幣（下同）2,507,500 元及自 99 年 12 月 8 日起至清償日止依週年利率百分之 5 計算之利息。2、上訴人應負擔費用將判決之法院名稱、案號、當事人欄、案由欄及主文欄，以 14 公分及 5 公分規格，並以 10 號細明體字體，各登載於經濟日報、工商時報、自由時報及蘋果日報之全國版壹日。3、被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

（二）原審為被上訴人一部有理由、一部無理由之判決，判決上訴人應連帶給付被上訴人 2,507,500 元及自 99 年 12 月 8 日起至清償日止依週年利率百分之 5 計算之利息。上訴人應負擔費用將原判決之法院名稱、案號、當事人欄、案由欄及主文欄，以 14 公分及 5 公分規格，並以 10 號細明體字體，各登載於經濟日報、工商時報之全國版 1 日。並駁回被上訴人其餘之訴，上訴人就其敗訴部分不服，提起上訴。上訴聲明：1、原判決不利於上訴人部分廢棄。2、上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。並主張：

1、上訴人並無過失侵害系爭商標權：

（1）大陸日勝商行（下稱日勝商行）雖為 98 年 1 月 16 日設立，然其為中國大陸合法之個體工商戶，在業界從未聽聞或經查獲其有販賣仿冒品之情事，具有可資信賴之基礎，上訴人始向其購買，已盡其相當之

注意義務。而商行設立登記並非完全依靠經營時間之長短，而係口碑、宣傳或報導等方式建立品牌、信用，且 99 年 12 月 7 日距離 98 年 1 月 16 日已經有 1 年 10 月有餘，其時間並非短暫。其次，日勝商行於上訴人購貨時均能提供樂泰產品及其於日本、韓國、美國之進口品牌商品之詳細產品型錄，且上訴人於進貨時，均要求日勝商行提供同一批號（即 BATCH NO.）之產品測試報告，均與產品包裝上之號碼相符，其格式與上訴人任職於頌強公司所見測試報告一致，上訴人信賴該文件為真正，自當認日勝商行之產品為合法之真品。再者，上訴人於遭客戶反應其所出售之型號 680 樂泰工業黏膠劑，其包裝標籤上之顏色有些許不同，經詢問日勝商行，日勝商行即提出色差說明，並以「680 顏色告知函」回覆上訴人，足證上訴人對於其所購入系爭產品均盡其注意義務加以查證。至漢高樂泰中國公司雖聲明其色差說明函為偽造，然上訴人並無與漢高樂泰中國公司有往來，且與頌強公司及漢高樂泰中國公司處於競爭關係，實難要求上訴人須向漢高樂泰中國公司查證。且日勝商行所提供之文件簽立人為漢高樂泰中國公司，並有漢高樂泰中國公司之公司章，上訴人合理信賴日勝商行與漢高樂泰中國公司有業務上之往來，且所販售之產品來源為合法，實無過失可言。

- （2）原判決以上訴人為吳鳳科技大學日間部五專化學工程科畢業，並曾於台灣漢高公司經銷商頌強公司任職受過樂泰產品之相關訓練，依個人知識已具有專業人員之注意能力，且被上訴人主張從原證 6、7、8 字體可以判斷真仿品之差異，惟上訴人係向合法登記之廠商購買系爭產品，不會懷疑其來源而向被上訴人再行購買同一產品後逐一比較。且鑑識人員以真品包裝標籤與系爭產品包裝標籤作比對，由包裝標籤之標貼材質、印刷字樣、字體、圖樣之細微不同，進而辨別是否與真品不同，上訴人任職於頌強公司期間僅擔任業務銷售人員，雖曾受過「馬達專案教育訓練」、「膠材教育訓練」、「瞬間膠線上訓練」及「說明會訓練課程」，均非「真仿品辨識」之教育訓練，至多僅有受過判讀樂泰產品之產地、製造日期及使用期限之能力。證人○○○之所以能夠認定真仿品，係其受過真仿品的辨識教育訓練，一般智識之人甚或經銷商代理商之業務人員係無辨識真仿品之能力，且真仿品之成分仍須送大陸總廠始可分析確定，實難期待上訴人須具備辨識真仿品之能力。若僅以上訴人曾任職於訴外人頌強公司即課予具備辨識真仿品之能力，實無可能且屬過苛。再者，上訴人曾就讀吳鳳技術學院化學工程科，惟依型號 603、638 之比較可知其正、仿品均記載有

「甲基丙烯酸酯」，差別之處僅在於「芳香族二」、「聚亞氨酯」，上訴人僅在頌強公司任職二年，是否能夠記得每一產品之成分，已非無疑。況且無論真仿品均有記載「甲基丙烯酸酯」，該成分應為黏著劑之基礎成分，其餘部分可能為安定劑、氣味或其他添加物，上訴人未必能分辨工業用黏著劑主要成分之差異短少或增加「芳香族二」或「聚亞氨酯」等文字即屬仿品。

(3) 就價格差異部分，上訴人向日勝商行之進價約為漢高樂泰中國公司之公告定價之 7 至 8 成，部分甚至在 8 成以上，而衡諸一般市場交易行情及自由貿易競爭之機制，公司貨較水貨而言，尚有人事、庫存、行銷、售後服務、店租等額外成本，故其價格較水貨高出 2 至 3 成，乃一般常情。且上開價格之比較係以漢高樂泰中國公司之公開定價為之，而經銷價格一般會低於公開定價，故上訴人係以相當之價格取得系爭產品，符合一般交易習慣。再者，就產品保固責任部分，樂泰產品並無保證書及產品來源證明，於客戶詢問時僅提供 BATCH NO. 之產品測試報告，故上訴人請求日勝商行所出具之產品測試報告已符合出售產品之交易習慣。因此，上訴人就系爭產品之來源、出賣人之信用、產品出貨慣例、價格之差異已盡善良管理人之注意義務。

2、被上訴人請求上訴人連帶負損害賠償責任為無理由，且原判決就金錢賠償部分之衡量，尚有違誤：

上訴人並無過失侵害被上訴人之商標權，已為上開說明，被上訴人請求上訴人連帶負賠償責任，自依法無據。退步言之，縱認上訴人有過失應負擔損害賠償責任，然上訴人係向合格登記之合法廠商購買，請求提出產品型錄等情事，可證明上訴人於購入系爭產品前縱未達到善良管理人之注意義務，亦已盡高於一般人之注意及查證，加害情節實屬輕微，判決以 500 倍之金額加以計算，顯有不當。其次，被上訴人提出台灣漢高公司之銷售額，然 96 年距離 99 年有三年之久，較為相近之 97 年、98 年卻未見任何銷售額減少之情況，是否係受上訴人之影響尚有疑義。且影響公司之銷售額增減之因素諸多，豈能認定被上訴人在台銷售商數量及利益之減少係為上訴人販售系爭產品所致，顯然不合一般經驗法則。上訴人 99 年 12 月 7 日遭警方搜索查扣相關產品，即未再銷售系爭產品，被上訴人 100 年度之業績豈會受上訴人所影響？原判決認其 96 年及 100 年銷售額之減少為上訴所影響，作為以 500 倍計算之理由，尚有違誤。再者，上訴人於 98 年 9 月 14 日核准設立，至 99 年 12 月時，依其營業人銷售額與稅額申報書（即 401 報表）所示，每兩個月平均進貨及費用約為 138,282 元，系爭產品更僅為進貨及費用之一小部分，每

兩個月平均銷售額亦僅約為 249,042 元，進貨及銷貨所得之費用均相當少，若以 500 倍加以計算，顯非妥適；且依上訴人公司所提出之 98 年 9 月至 99 年 12 月之會計憑證，其每月進貨之項目與購買之廠商非常多，黏著劑依其性質，向不同廠商購買，系爭產品僅為上訴人進貨產品中的一小部分，故被上訴人以附表二列出各產品之最高價後，以其平均單價乘以 500 倍加以計算損害賠償額，實屬不當。

3、被上訴人請求上訴人將判決書登載新聞紙，顯不適法：

上訴人係合法購入系爭產品，對被上訴人所造成名譽上之影響有限，並無藉此方式回復信譽之必要性，原判決並未斟酌被上訴人所受信譽侵害之大小，而將判決書登載新聞紙之決定，顯不適法。

(三) 被上訴人答辯聲明：上訴駁回。並以：

1、上訴人○○○具有辨識產品真偽之能力，且疏於查證購貨來源而悖於善良管理人之注意義務，顯有過失：

(1) 上訴人○○○對於系爭產品真偽具有專業人員之辨識能力：

上訴人○○○為吳鳳科技大學日間部五專化學工程科畢業，曾專任台灣漢高公司經銷商頌強公司產品工程師逾二年，專職銷售被上訴人公司產品，並接受樂泰產品相關訓練，於離職後另設立上訴人裕華公司，對外販售包括樂泰產品在內之黏膠產品，此均為原審調查證據後所得認定之事實，從而原判決認定上訴人○○○係「經營裕華公司對外採購本件扣案商品相關產品，依個人知識能力，已有專業人員之注意能力」，並無違誤。

(2) 上訴人○○○應負善良管理人注意義務，就所購入之水貨未經合理查證，顯有故意或過失：

上訴人○○○為裕華公司之法定代理人，依公司法第 23 條第 1 項前段規定，應負善良管理人之高度注意義務，自應積極查證其所銷售之系爭產品是否來自合法管道。其次，上訴人○○○因銷售系爭產品遭刑事追訴時，已自承日勝商行係其於網路上無意搜尋而得，且其明知進貨來源非屬經原廠授權之正式管道，辯稱為水貨云云，然由價格比較表（見原審卷第 95、96 頁）可知，上訴人向不明來源進貨價格明顯低於市場行情，其屬仿品之可能性極高，其就產品來源、出賣人之信用、產品保固責任、價格之差異等基本事項竟怠於注意，顯有過失，且上訴人與日勝商行交易時間不長，難以認定其於業界具有一定資歷可為信賴，又日勝商行販售之產品為真品或仿品與型錄或色差說明等無關，則上訴人○○○執該等文件主張無過失，顯無理由。再者，上訴人主張上開證明文件之簽立人為漢高中國公司，故信賴其來源；又主

張其與漢高中國公司處於競爭關係而無從向其查證真偽，其說詞顯相矛盾。上訴人因信賴系爭產品來源為漢高中國公司，自得以經轉賣之買受人身份向漢高中國公司查證，上訴人捨此而不為，益證其明知系爭產品為仿品。

2、原判決損害賠償金額之認定未逾被上訴人因上訴人侵權行為所受之損害，自屬合法適當：

原判決審酌被上訴人銷售額減少之程度（見原審卷第 189 頁），及上訴人扣案仿品之數量，依修正前商標法第 63 條第 1 項第 3 款之規定，依其心證認定損害賠償數額，以上訴人自承之「實際銷售價格最高價之平均」乘以「最低倍數 500 倍」計算損害賠償，自屬合法有據。其次，上訴人所提上證 1 至 7 號主張其實際獲利甚低云云，姑不論該等文件均屬私文書，其證據能力尚有疑問，且該等文件之製作時間均早於本案第一審訴訟程序，則上訴人自非不得於第一審程序中提出此等防禦方法及證據，竟遲至本案二審準備程序終結後始提出，顯將造成被上訴人時間、勞力、費用之浪費，及耗費司法資源，依民事訴訟法之相關規定，業屬失權。再者，上證 1 至 7 號實與本件損害賠償額之認定無關，且被上訴人所遭受之損害不僅止於上訴人之實際銷售量，更有下游廠商因市場中有仿品混充形成寒蟬效應及信譽損害。

3、原判決命將判決書登報之決定並無違法之處：

原判決經審酌被上訴人為知名黏著劑製造商，上訴人以較低價進口，以再為批發或零售之方式侵害系爭商標權，業已造成被上訴人信譽之損害，故認定本件有將判決書登報以回復被上訴人信譽之必要，並無違誤等語，資為抗辯。

二、兩造不爭執事項（見本院卷第 72 頁）：

- （一）被上訴人為系爭商標之商標權人，此有智慧局商標註冊簿影本可稽（見原審卷第 14 至 17 頁）。
- （二）上訴人○○○為上訴人裕華公司法定代理人，有經濟部商業司公司及分公司基本資料查詢表可按（見原審卷第 18 頁）。
- （三）彰化地檢署 100 年度偵續字第 124 號起訴書附表所示之扣押產品由上訴人裕華公司販售及陳列，有該起訴書可按。（見原審卷第 9 頁）
- （四）上訴人○○○被訴違反商標法刑事案件，經彰化地檢署以 100 年度偵續字第 124 號提起公訴，經彰化地院 101 年 5 月 24 日 100 年度智易字第 11 號判決無罪，經檢察官提起上訴後，經本院 101 年 9 月 27 日 101 年度刑智上易字第 67 號判決駁回檢察官上訴，上訴人○○○無罪確定，因而其主觀上無侵害系爭商標權之故意。
- （五）上訴人○○○於 96 年 7 月 10 日至 98 年 8 月 14 日間任職訴外人頌強公司，擔任業務銷售人員並負責銷售樂泰產品。

(六) 系爭產品為未經被上訴人同意或授權而使用系爭商標之仿冒品。

三、本件依民事訴訟法第 463 條準用同法第 270 之 1 第 1 項第 3 款、第 3 項規定整理並協議簡化爭點如下：(見本院卷第 72 頁)：

(一) 上訴人是否過失侵害系爭商標權？

(二) 被上訴人可否請求上訴人連帶賠償？損害賠償金額如何計算？

(三) 被上訴人可否請求上訴人將判決書登載新聞紙？

四、得心證之理由：

(一) 上訴人是否過失侵害系爭商標權？

1、按侵權行為之責任成立，係以行為人具有故意或過失為必要，故侵害商標權之損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。所謂過失者，行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，而侵權行為所以要求行為人應負善良管理人之注意義務，蓋自被害人立場，經法律承認之權益應受保護，侵權行為制度既以填補損害為目的，為維持社會共同生活，自有必要要求行為人負擔抽象過失責任，方可保障一般人權益不致任意受侵害。而所謂善良管理人注意為合理人之注意，指從事某類社會活動成員如專業人員所具有通常智識能力之注意，較諸普通一般人之注意程度為高。另公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，公司法第 23 條第 1 項前段亦定有明文。是商標侵權事件行為人自應負善良管理人之注意義務。

2、上訴人固辯稱無論就產品來源、出賣人之信用、產品出貨慣例、價格之差異性均已盡善良管理人之注意義務，並提出日勝商行提供之個體戶登記、產品型錄、漢高樂泰(中國)有限公司色差說明函、漢高樂泰(中國)有限公司測試報告、電子郵件、送貨單為憑(見原審卷第 40 至 89 頁)。然上開漢高樂泰(中國)有限公司色差說明函、漢高樂泰(中國)有限公司測試報告係屬偽造乙節，有漢高樂泰(中國)有限公司法務長○○○之聲明書在卷足憑(見原審卷第 120 頁)。而依電子郵件所示(見原審卷第 51 至 52 頁)，上訴人與日勝商行係自 99 年 8 月間開始交易，至 99 年 12 月 7 日系爭產品即遭搜索查扣，雙方交易往來時間甚短，僅有數月，並非有長時間之合作信賴關係，上訴人林○○○於另案刑事案件復自承係在網路上得知日勝商行之訊息(見原審卷第 98 頁反面)，則上訴人對於交易時間短暫且在網路知悉之大陸地區廠商所販賣商品係屬真品抑或仿品，其產品來源為何自應注意查證，然依上訴人所提日勝商行提供之個體戶登記、產品型錄均無法證明其產品係屬真品，而漢高樂泰(中國)有限公司測試報告係屬偽造，已如上述，且該測試報告

僅有極少數型號，以如附表所示系爭產品型號而言，僅有型號 243、680（見原審卷第 54、56 頁），如附表所示系爭產品其餘 8 種型號均無測試報告，上訴人對於陌生不熟悉之交易賣家所提供不完整之測試報告理應詳加注意，尤其日勝商行並非被上訴人或漢高樂泰（中國）有限公司之經銷商，對於此種非經一般正式經銷商正常進貨管道購得之產品，更應查明其貨品來源，且縱其購買系爭產品價格約為正式經銷價格之 7、8 成左右，尚非顯不合理之低價，仍負有注意義務，詎其僅憑日勝商行所提供之個體戶登記、產品型錄及不完整之漢高樂泰（中國）有限公司測試報告即購入系爭產品販售，而未查明是否係屬真品，自係依情節應注意能注意，而不注意者，難認已盡善良管理人之注意義務。況上訴人○○○於 96 年 7 月 10 日至 98 年 8 月 14 日間任職頌強公司，擔任業務銷售人員並負責銷售樂泰產品，為兩造所不爭執（見不爭執事項（五）），對上訴人之商標及產品自相當熟稔，而非毫無所悉，理應知悉須購買販售未侵害他人商標權之產品，且熟悉系爭商標之產品，卻仍未注意對其貨品來源詳加查證，亦難謂無注意之義務及能力。至上訴人所提漢高樂泰（中國）有限公司色差說明函、送貨單部分，其中漢高樂泰（中國）有限公司色差說明函（見原審卷第 89 頁）係屬偽造，已如上述，且日期為 99 年 11 月 14 日，斯時上訴人早已進貨並販出系爭產品；而送貨單所載日期為 100 年 2 月 18 日、3 月 2 日、17 日、19 日等日期（見原審卷第 80 至 84 頁），均晚於上訴人進貨日期，且系爭產品早於 99 年 12 月 7 日即遭扣押，無法證明上訴人於進貨時即詳加查明貨品來源，亦無從證明系爭產品係日勝商行自被上訴人或漢高樂泰（中國）有限公司經銷商所購得，上訴人此部分所辯，尚無可採。

- 3、上訴人雖另辯稱其就進貨之產品來源、產品出貨慣例之查證及日勝商行提供之文件資料均與先前任職頌強公司出售被上訴人產品相同，已盡善良管理人注意義務等語。惟上訴人既知悉日勝商行並非被上訴人或漢高樂泰（中國）有限公司之經銷商，對於此種非經一般正式經銷商正常進貨管道購得產品之注意義務，自與其以往任職被上訴人經銷商頌強公司進貨對象即係被上訴人或其分公司所負之注意義務不同，依社會一般通念，對於此種非經一般正式經銷商正常進貨管道購得之產品自應負較高之注意義務，詎上訴人仍僅依其以往任職頌強公司之方式查證，自有違善良管理人之注意義務，係有過失，上訴人此部分所辯，亦無可採。

（二）被上訴人可否請求上訴人連帶賠償？損害賠償金額如何計算？

- 1、按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，修正前商標法第 61 條第 1 項前段定有明文。本件被上訴人主張上訴人侵害系爭商標，致有損害發生，依修正前商標法第 61 條第 1 項前段請求損害賠償，即無不合。再者，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責任，公司法第 23 條第 2 項亦有明文。上訴人○○○為上訴人裕華公司負責人，並係實際向日勝商行採購扣案商品之行為人，其為獲得利益而販售系爭產品，致被上訴人受有損害，為該公司業務執行範圍，依上開規定，上訴人○○○對被上訴人所受之損害，自應與上訴人裕華公司負連帶賠償之責。

2、商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價 500 倍至 1,500 倍之金額，賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，商標法第 63 條第 1 項第 3 款本文、第 2 項分別定有明文。其次，冒用他人商標之商品，通常不循正常商業機制銷售，其銷售之數量或被害人之損害難以計算或證明，為減輕被害人之舉證責任，乃以侵害商標權商品之零售單價倍數，作為損害賠償之計算基礎。所謂零售單價，係指侵害他人商標權之商品實際出售商品單價（最高法院 90 年度台上字第 324 號、91 年度台上字第 1411 號判決意旨參照）。再者，商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權，在於填補被害人實際損害之立法目的相符。而判斷侵害商標專用權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是有關加害人之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間、仿冒商標之相同或近似程度，及註冊商標商品真品之性質與特色、在市場上流通情形、加害人可能對商標專用權人所創造並維護之商標專用權所生損害範圍及程度等一切情狀均為審酌之因素。

3、上訴人自承系爭產品其銷售價格即零售單價及扣押查獲數量如附表所示，並有彰化地檢署 100 年度偵續字第 124 號起訴書附卷可稽（見原審卷第 11 頁），被上訴人固主張系爭產品依名稱及功用分為四類不同產品，分別為「螺紋鎖固劑」（產品型號 LOCTITE 243、272、290、271，如附表編號 1 至 4 所示）、「圓柱型部件固持膠」（產品型號 LOCTITE 680、603、638，如附表編號 5 至 7 所示）、「厭氧型平面密封膠」（產品型號 LOCTITE 515，如附表編號 8 所示）及「管螺紋密封劑」（產品型號 LOCTITE 577、577 (50ml)，如附表編號 9 至 10 所示），先依附表各編號產品銷售價格之最高價計算上開四類產品平均價格，分別將之乘以 500 倍，以其加總金額計算損害賠償共為 2,507,500 元。惟上訴人銷售附表各編號之相同產品既有不同價格，則就同一編號之相同產品零售價格仍應以平均價格計算，而非僅取單一之最高價格計算，始較公允，是各編號同一產品之平均價格經計算後詳如附表所示，另上開四類產品之平均價格亦詳如附表所示。其次，仿冒商標商品查獲數量之多寡，牽涉加害人之侵害情節、經營規模、權利人所受損害，自影響商標權人依修正前商標法第 63 條第 1 項第 3 款規定請

求法院酌定損害賠償之倍數高低，此觀該款本文以「查獲侵害商標權商品之零售單價 500 倍至 1,500 倍之金額」計算其損害，及但書「所查獲商品超過 1,500 件時，以其總價定賠償金額」規定自明。上訴人與日勝商行係自 99 年 8 月間開始交易，於 99 年 12 月 7 日系爭產品即遭搜索查扣，販賣侵害系爭商標之系爭產品時間非長，遭扣押查獲數量詳如附表所示，各編號產品從最少 2 支至最多 32 支不等，上開四類產品之查獲數量合計各為 57、32、10、34 支，尚難謂數量龐大，上訴人販賣與系爭商標相同圖樣之仿品，有致相關消費者混淆誤認之虞，影響市場之交易秩序，而上訴人係過失侵害系爭商標權，並非故意為之，上訴人○○○涉犯商標法案件部分，業經另案刑事案件判決無罪確定，為兩造所不爭執，並有彰化地院 100 年度智易字第 11 號、本院 101 年度刑智上易字第 67 號刑事判決在卷足憑（見原審卷第 144 至 145、202 至 213 頁），上訴人資本額為 100 萬元，然販賣產品種類多元，並非僅販賣系爭產品，有公司基本資料查詢、上訴人支出傳票及發票附卷可稽（見原審卷第 18、20 頁、本院卷第 98 至 125 頁），及被上訴人所受損害、侵害類型、上訴人侵害系爭商標權所得利益、經營規模等一切情狀，認被上訴人請求上開四類產品零售單價之 500 倍作為損害賠償金額，顯屬過高，而有酌減之必要，應以上開四類產品零售單價 300 倍計算損害賠償金額為適當（詳如附表所示），合計金額為 1,320,600 元，逾此範圍之請求，不應准許。

- 4、按所謂客觀選擇訴之合併，係指原告於同一訴訟程序，以單一聲明主張有數項訴訟標的，請求法院擇一訴訟標的而為其勝訴之判決而言，原告依其中之一訴訟標的可獲致全部勝訴判決時，法院得僅依該項訴訟標的為判決，對於其他訴訟標的無庸審酌（最高法院 99 年度台上字第 1888 號判決意旨參照）。本件被上訴人就所主張之數項法律關係請求擇一為有利判決即可（見原審卷第 5 頁反面），則本件既屬客觀選擇訴之合併，被上訴人復得依上開商標法及公司法之法律關係為請求，是被上訴人可否另依民法第 184 條第 1 項前段、第 2 項前段、第 28 條規定之法律關係請求上訴人連帶賠償等爭點，自無庸再予審酌，併予敘明。

（三）被上訴人可否請求上訴人將判決書登載新聞紙？

按不法侵害他人之名譽而情節重大者，得請求回復名譽之適當處分，民法第 195 條第 1 項後段定有明文，是得由法院就商標權侵害事件，為回復商標權人名譽之適當處分。又本條規定屬權利人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院仍應參酌被害人之請求及其身分、地位、被害程度等各種情事而為裁量；且所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院釋字第 656 號解釋參照）。本件上訴人侵害被上訴人之系爭商標，已如前述，而被

上訴人為知名黏著劑製造商，上訴人販賣與系爭商標相同圖樣之仿品，有致相關消費者混淆誤認之虞，影響市場之交易秩序，是被上訴人請求上訴人將本件民事確定判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以 14 公分及 5 公分規格，並以 10 號細明體字體，各登載於經濟日報、工商時報之全國版 1 日，以回復信譽損害，於法並無不合。上訴人辯稱無登報回復名譽之必要，尚有未合。

五、綜上所述，被上訴人依修正前商標法第 61 條第 1 項、第 63 條第 1 項第 3 款規定，請求上訴人連帶給付 1,320,600 元及自 99 年 12 月 8 日起至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之利息；上訴人應負擔費用將原判決之法院名稱、案號、當事人欄、案由欄及主文欄，以 14 公分及 5 公分規格，並以 10 號細明體字體，各登載於經濟日報、工商時報之全國版 1 日，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，為無理由，不應准許。原判決就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，尚有未洽。上訴人上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰將原判決此部分廢棄改判如主文第二項所示。至於上開應准許部分，原判決命上訴人連帶給付，並為假執行之宣告，且命上訴人登報，並無違誤，上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

七、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第 450 條、第 449 條第 1 項、第 79 條、第 85 條第 2 項，判決如主文。

中 華 民 國 102 年 12 月 12 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 蔡惠如

法 官 陳容正

以上正本係照原本作成。

被上訴人不得上訴。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書或第 2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 102 年 12 月 20 日

書記官 劉筱淇

[●回首頁目錄](#)

智慧財產法院 102 年度刑智上訴字第 71 號刑事判決

上 訴 人 ○○○

即 被 告

選任辯護人 ○○○律師

上列上訴人因違反著作權法案件，不服臺灣新北地方法院 101 年度智訴字第 20 號，中華民國 102 年 8 月 2 日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方法院檢察署 100 年度偵字第 24460 號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

事實及理由

- 一、本案經本院審理結果，認第一審以上訴人即被告○○○係犯刑法第 216 條、第 210 條之行使偽造私文書罪、修正前商標法第 81 條第 3 款之使用近似商標罪判處有期徒刑 3 月，並諭知易科罰金折算之標準為新臺幣 1,000 元折算 1 日，本院審理結果，除原審判決事實欄第五、六行有關「嗣○○○與甲因經營理念不合，○○○於民國 99 年 2 月 12 日簽訂公司股權轉讓同意書」，應更正為「嗣○○○與甲因經營理念不合，○○○於民國 99 年 2 月 12 日與甲成立公司股權轉讓契約」外，其餘認事用法，均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件一）。
- 二、被告上訴意旨略以：系爭保證卡（如附件三）所保證之商品為案外人康○牙醫診所對證人朱○○之醫療行為，並非「皇冠公司之瓷牙」，此可由證人葉○○醫師於 100 年度偵字第 24460 號案件證述：保固責任是在我身上，日後朱○○的貼片、全瓷冠出狀況，朱○○一定是找我，再由我去找○○○或其他的技師等語可稽（見上開偵查卷第 12 頁），故病患於安裝完瓷牙貼片後完全是由牙醫師負保固責任，與當初製作齒模的技師、技工所無關，系爭保證卡僅在告知朱○○上排貼片有 5 年保固期間，並由核發保卡之葉○○醫師負責，被告○○○主觀上並無以「行銷目的」出具系爭保證卡，更遑論有損害皇冠公司對商品保固管理正確性之虞，原審誤認皇冠公司應對○○○負保固責任，實有誤會。被告○○○與告訴人甲於 97 年 1 月成立皇冠陶齒科技有限公司（下稱皇冠公司），雙方各出資百分之五十，並向經濟部智慧財產局共同註冊「皇冠全瓷 CROWN 及圖」，隔年底雙方因經營理念不合，遂協議拆夥，並於 99 年 2 月 12 日，被告○○○以手寫方式草擬「公司股權轉讓同意書」，並載明須告訴人甲支付價金支付後，始生皇冠公司股權移轉，及「皇冠全瓷 CROWN 及圖」商標移轉效力。嗣 99 年 5 月間告訴人始傳真電腦繕打之公司股權轉讓同

意書版本給被告，被告於 99 年 6 月初簽名用印後，告訴人始交付面額 50 萬元支票予被告，故告訴人甲價金支付後，始生皇冠公司股權移轉、「皇冠全瓷 CROWN 及圖」商標移轉效力。被告於 99 年 3 月 22 日將系爭保證卡交給康和診所葉○○醫師之行為，無論在客觀情形及告訴人主觀認知下，被告尚係「皇冠全瓷 CROWN 及圖」商標權人及皇冠公司之股東，其行為並不構成刑法第 216 條偽造文書及修正前商標法第 81 條之犯行。又系爭保證卡上之皇冠圖樣，中間有一顆星形標記，下面有兩行底線，顏色為白色，與登記為告訴人甲所有之「皇冠全瓷 CROWN」為彩色圖樣，下方無底線，中間亦無星形標記，實大相逕庭，系爭保證卡與告訴人皇冠公司、甲所註冊之商標圖樣，並無相同或相似之處，縱使如公訴意旨所指稱「皇冠全瓷 CROWN 及圖」商標已於 99 年 2 月 12 日移轉生效，並無損及告訴人之商標之虞云云。

三、經查，被告雖為前開辯解，並聲請傳訊證人侯○○，證人侯○○證稱：99 年 2 月 22 日時其看到被告有出示一張手寫 A4 三分之一大小的公司股權轉讓同意書草稿，嗣被告於 99 年 5 月間，才在告訴人傳真打字之公司股權轉讓同意書上用印，其於 6 月初幫被告將上開公司股權轉讓同意書及商標權移轉的文件帶到告訴人之會計師事務所辦理用印事宜，告訴人並當場交付一張面額 50 萬元一個月後到期之支票予伊云云（見本院卷第 93-95 頁）。被告雖辯稱 99 年 2 月 12 日其所手寫者僅為草約，須待雙方正式簽署公司股權轉讓同意書，且告訴人給付價金後，始發生股東權及商標權移轉之效力。惟查，被告並未提出其所稱於 99 年 2 月 12 日手寫之草稿以審酌，惟依卷附之電腦打字之公司股權轉讓同意書第 1 條載明：「乙方（即被告）同意『即日起』將皇冠陶齒科技股份有限公司百分之五十股份，及皇冠全瓷、舒芙瓷之商標，以新台幣伍拾萬元整轉讓給甲方（即告訴人）」（見臺灣板橋地方法院檢察署 99 年度他字第 5882 號卷宗第 12 頁），顯與被告所辯手寫之同意書約定須告訴人支付價金後，才發生股權、商標權讓與效力等情有違，且參酌被告於簽署 99 年 2 月 12 日之公司股權轉讓同意書後，旋即離開皇冠公司，另成立新○公司，亦從事瓷牙貼片製作之業務，且被告於 5 月間收到由告訴人傳真之電腦繕打之公司股權轉讓同意書時，對於該同意書第 1 條載明：「乙方（即被告）同意『即日起』將皇冠公司百分之五十股份及系爭商標轉讓給甲方（即告訴人）」，且公司股權轉讓同意書所載日期「99 年 2 月 12 日」，此等足以影響其權利義務之重要文字並未提出爭執，而逕予簽署後，交證人侯○○攜至告訴人委任之會計師之事務所，辦理股權及商標權移轉手續等情，本院認為被告所辯其未仔細看公司股權轉讓同意書之內容，其主觀認為辦理移轉手續後才生效云云，為避重就輕之詞，不足採信，堪認被告與告訴人間就公司股權轉讓同意書之內容已於 99 年 2 月 12 日達

成合意，契約業已成立，並發生商標權移轉之效力。被告於 99 年 3 月 23 日交付保證卡時，自無使用附件二編號 1、2「皇冠全瓷 CROWN 及圖」商標之權利。何況，如附件二編號 3、4 之「舒芙瓷」商標權（下稱系爭商標 3、系爭商標 4），自始即為皇冠公司所有，被告更無使用之權限。且皇冠公司所出具載有系爭商標之保證卡，除表彰瓷牙貼片為該公司所製作之來源表徵外，並具有擔保商品之品質之功能，被告原擔任皇冠公司業務經理，惟已於 99 年 2 月 22 日自皇冠公司離職，另成立新 O 公司，自無權再使用皇冠公司之保證卡，以擔保新 O 公司製作之瓷牙貼片之權利，被告所辯均不足採信。

四、又查，按商品保證卡（書），依習慣係用以表示保證商品之真正與品質之文書。系爭保證卡載明：該卡為皇冠舒芙瓷公司所有，業經防偽辨識，不得任意私製，該卡保證期限為 5 年，並載有皇冠公司免費服務專線。由系爭保證卡之文義，乃在表徵安裝在朱 O O 上顎之瓷牙貼片為皇冠公司所製作，並提供 5 年期間保固之意。證人葉 O O（康 O 牙醫診所醫師）亦於原審證稱：保固卡是保證病人我們給予瓷粉或其牙科用金屬的材質，保固卡的意思就是該瓷牙就是皇冠公司製作的，被告跟我說這個瓷牙還是送回原來的皇冠舒芙瓷製作，被告說他剛離職，他本身公司器材還沒有設置好，我才相信他是送回原來的公司製作（見臺灣板橋地方法院 101 年度智訴字第 20 號卷宗第 67-69 頁），故病患朱 O O 於康 O 牙醫診所安裝瓷牙貼片，有關瓷牙貼片之材質，係由製作瓷牙貼片之人出具保證卡表示商品之來源兼負保固責任之用意證明，有關安裝之問題始由康 O 牙醫診所負保固責任，並無疑義，被告辯稱病患於安裝完瓷牙貼片後完全是由牙醫師負保固責任，與當初製作齒模的技師、技工所無關，出示保固卡並非以行銷之目的，並非商標之使用云云，不足採信。

五、又按所謂商標之近似，係指具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，猶不免有混同誤認之虞者而言，故將兩商標並置一處細為比對雖有差別，而異時易地分別視察，足認具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，猶有混同誤認之虞者，仍不得謂非近似（最高法院 21 年上字第 1073 號判例意旨可資參照）。故商標之是否近似，應就兩商標總括其全部，以隔離觀察有無混同或誤認之虞以為斷，不能僅以互相比對之觀察為標準（行政法院 26 年判字第 48 號、29 年判字第 22 號、30 年判字第 1 號判例意旨參照）。易言之，兩商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察（最高行政法院 91 年度判字第 1559 號判決意旨參照）。本件附件三保證卡所示皇冠圖樣、皇冠、舒芙瓷等文字，均係以如附件二所示文字及圖之商標為基礎，除皇冠圖形下加繪 2 細條紋基座，6 條四角略彎

長柱有顏色深淺區別外，依通體觀察原則，整體造型、構思，均極相似，並均佐以「CROWN」、「皇冠」字樣，另附件三保證卡上「舒芙瓷」之字樣，亦採與如附件二所示「舒芙瓷」相同之字型，僅顏色略有變化，亦即於異時易地隔離觀察、分別檢視，縱使具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，仍不免產生混淆誤認，堪認均屬極為近似。且二者均使用於牙套、齒模、假牙商品及服務，商品及服務類別相同，實有致相關消費者混淆誤認之虞。被告辯稱上開保證卡上之皇冠圖騰與如附件二所示之註冊商標既不相同，亦非近似，並無致相關消費者混淆誤認之虞，請求送智慧財產局鑑定二者圖騰是否相同或近似云云，不足採信，又二商標之間是否有混淆誤認之虞，係法院以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意程度為準認定之，並無送請智慧財產專責機關鑑定之必要。

六、原審以被告所為，係犯刑法第 216 條、第 210 條之行使偽造私文書罪、修正前商標法第 81 條第 3 款之使用近似商標罪。被告偽造私文書後，復持以行使，偽造私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。其以一行為觸犯上開 2 罪名，為想像競合犯，應依刑法第 55 條之規定，從一重之行使偽造私文書罪處斷。並審酌被告為貪圖利益，竟擅自於印有近似於如附件二所示商標之皇冠公司空白保證卡，填載不實之保固文義，交付他人而行使，損及皇冠公司、商標權人之權益，兼衡其並無前科，素行尚可、犯罪動機、目的、手段、所生損害、所得利益，及被告自始否認犯行，迄未與告訴人達成和解，賠償損失，犯後態度非佳等一切情狀，量處有期刑 3 月，併諭知易科罰金之折算標準，扣案如附件三所示之保證卡 1 張，依修正前商標法第 83 條規定宣告沒收之。原審之認事用法及量刑堪稱允洽，被告不服原審判決提起上訴，為無理由，應予駁回。

七、據上論結，應依智慧財產案件審理法第 1 條，刑事訴訟法第 373 條、第 368 條，判決如主文。

本案經檢察官覃正祥到庭執行職務。

中 華 民 國 102 年 12 月 25 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 李維心

法 官 彭洪英

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於收受送達後 10 日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後 10 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」

中 華 民 國 102 年 12 月 25 日

書記官 郭宇修

編號	商標名稱	商標圖樣	註冊號數	指定使用之商品或服務名稱	權利期間	商標
			商標權人			
1	皇冠全瓷 CROWN 及圖	 商標圖樣中「全瓷」不在專用之列。	00000000	牙套訂製及齒模處理、依規格製造假牙齒模、依規格加工假牙齒模、齒模處理、齒模定製。	97 年 10 月 16 日至 107 年 10 月 15 日	偵查
			朱連芳（99 年 9 月 16 日公告移轉）			
2	皇冠全瓷 CROWN 及圖	 商標圖樣中「全瓷」不在專用之列。	00000000	牙套訂製及齒模處理、依規格製造假牙齒模、依規格加工假牙齒模、齒模處理、齒模定製。	97 年 10 月 16 日至 107 年 10 月 15 日	偵查
			朱連芳（99 年 9 月 16 日公告移轉）			
3	舒芙瓷		00000000	齒模、齒模托架、齒模托盤、齒模基座釘孔之軟式模具、牙齒模型、牙科齒模、牙齒模型底座、活動齒模、假牙。	98 年 9 月 16 日至 108 年 9 月 15 日	偵查
			皇冠陶齒科技有限公司			
4	舒芙瓷		00000000	牙套訂製及齒模處理、依規格製造假牙齒模、依規格加工假牙齒模、齒模定製。	98 年 10 月 16 日至 108 年 10 月 15 日	偵查
			皇冠陶齒科技有限公司			

[●回首頁目錄](#)

智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 75 號刑事判決

上 訴 人 臺灣雲林地方法院檢察署檢察官

被 告 甲

乙

共 同

選任辯護人 ○○○ 律師

○○○ 律師

上列上訴人因被告違反商標法案件，不服臺灣雲林地方法院 101 年度智易字第 7 號，中華民國 102 年 7 月 31 日第一審判決（起訴案號：臺灣雲林地方法院檢察署 101 年度偵字第 6130 號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

- 一、公訴意旨略以：被告甲及乙為夫妻，均係址設雲林縣斗六市○○路○○○號 4 樓之私立力行文理短期補習班（下稱斗六力行補習班）負責人，渠等自民國 92 年 3 月 19 日起，在上揭地址所經營之補習班招牌及廣告文宣，使用「力行」商標，行銷補習班之服務。而如附件所示「力行及圖」之商標圖樣（原審判決附件所示有誤，非檢察官所起訴者，應以本院附件為準），係○○○向經濟部智慧財產局申請註冊指定使用於補習班之服務，註冊號數為 045460 號（下稱本案商標），專用期間自 79 年 7 月 1 日起至 99 年 6 月 30 日止。嗣後轉讓與告訴人○○○，並經告訴人申請展延註冊權利期間至 109 年 6 月 30 日，現仍在商標權期間內。因告訴人得知被告甲、乙均未經同意而使用本案商標，乃於 101 年 1 月 4 日委由律師將本案商標屬於告訴人之事實，告知被告甲、乙，渠等並於同年月 9 日收受該通知。詎渠等於該日起竟基於使用相同註冊商標之犯意，未取得告訴人授權而繼續將本案商標使用於渠等所經營之斗六力行補習班，致足生損害於告訴人，因認被告均犯商標法第 95 條第 1 款之未得商標權人同意，而於同一服務使用相同註冊商標罪嫌。
- 二、原判決意旨略以：被告甲使用「力行」文字，並非作為商標使用，係表示自己之姓名或名稱，且其在廣告文宣、招生區域或對象，均不致學子對於斗六力行補習班與高雄力行補習班間，產生誤認或減損商標識別性之虞，屬合於商業交易習慣之誠實信用方法，符合商標法第 36 條第 1 款之情形，不適用商標法第 95 條。被告甲經營之斗六力行補習班，經雲林縣政府於 92 年間核准設立。依照雲林縣短期補習班設立及管理自治條例第 5 條第 1 項規定，補習班之名稱不得使用與其他已立案補習班相同名

稱。故被告甲對於雲林縣政府核准其用「力行」文字作為補習班名稱，自然會產生相當信賴，而被告甲經營斗六力行補習班亦有一定期間，其於 101 年前未有發生如本案之商標爭執，被告甲顯認為使用「力行」文字，作為補習班名稱並無不妥，其主觀上無認識其已侵害告訴人之本案商標權或有何侵害告訴人本案商標權之犯意可言。職是，本案公訴人所舉證據，無法證明被告甲、乙確有上開違反商標法犯行之事實，復查無其他積極證據，足以證明被告甲、乙確有公訴人所指之犯行，本案既存合理懷疑，致本院無法形成被告有罪之確切心證，要屬不能證明被告犯罪，自應諭知被告無罪之判決。

三、檢察官上訴意旨略以：被告乙為斗六力行補習班之登記負責人，其夫即被告甲為該補習班之經營者。被告乙於 101 年 1 月 9 日收受告訴人委託昭明法律事務所寄發之律師函，是被告乙自此應知悉斗六力行補習班有侵害告訴人商標權。詎被告乙未促被告甲將該補習班招牌、廣告文宣移除「力行」文字，反繼續容任被告甲使用「力行」文字於補習班之廣告招牌、文宣品，足見被告乙有侵害告訴人商標權之犯意及行為分擔。原審逕採被告甲、證人即被告甲受僱人○○○之證詞，判決乙無罪，原審前開認事用法難謂允洽。再者，原審未傳喚斗六力行補習班之學生，亦未向告訴人函查其就讀學生來源，以釐清斗六力行補習班與告訴人所經營之補習班，兩者間之招生來源是否毫無重疊，逕據被告甲所提出之斗六力行補習班榜單、雲林縣短期補習教育事業協會 102 年 4 月 11 日 102 雲補教（正）字第 1020411001 號函文，而認定雲林地區補習學子就讀斗六力行補習班之緣故，非出於將斗六力行補習班與高雄力行補習班，加以混淆所得之印象，如此認定殊嫌速斷云云。

四、維持原判決與駁回上訴之理由：

（一）證據裁判主義：

按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決。刑事訴訟法第 154 條第 2 項、第 161 條第 1 項及第 301 條第 1 項分別定有明文。認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內。然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達此程度，致有合理之懷疑存在，無從使事實審法院得有罪之確信時，即應諭知被告無罪之判決。申言之，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據與說服之實質舉證責任，被告並無自證無罪之義務。倘檢察官所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知。最高法院 76 年臺上字

第 4986 號、92 年臺上字第 128 號分別著有判例。職是，本院自應審酌維持原審判決被告無罪，是否為檢察官所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院形成被告有罪之心證。

(二)公訴人起訴理由與被告抗辯：

公訴意旨認被告甲、乙涉犯上開罪嫌，無非係以被告甲與乙之供述、告訴人即商標權人○○○、告訴代理人○○○、○○○、○○○之指述；經濟部智慧財產局 98 年 7 月 21 日 98 智商 0970 字第 09880353150 號函，檢附之中華民國服務標章註冊證，其註冊號數 00045460 號影本；商標公報網路列印資料、查詢立案補習班詳細資料、昭明法律事務所 101 年 1 月 4 日曜理字第 122602 號律師函及中華郵政掛號郵件收件回執、被告經營「私立力行文理短期補習班」廣告 DM 宣傳資料、被告經營「私立力行文理短期補習班」招牌外觀照片、雲林縣短期補習教育事業協會 102 年 4 月 11 日 102 雲補教（正）字第 1020411001 號函文及告訴人刑事陳報狀等為其論據云云。被告甲雖坦承其為斗六力行補習班經營者，惟堅詞否認有何違反商標法之犯行，並辯稱：其選用「力行」文字，僅是作為補習班名稱使用，係取「身體力行」之意，並非作為商標使用，招生區域均在斗六，告訴人位於高雄，未與告訴人產生混淆，補習班主要以名師、師資作號召，之前均相安無事，告訴人接手後，始有爭端等語。被告乙固承認其為斗六力行補習班之負責人，然否認有何違反商標法之犯行，並辯稱：其僅為名義負責人，未參與補習班經營，被告甲為實際負責人等語。

(三)被告乙非斗六力行補習班之實際經營者：

被告乙以其僅為名義負責人置辯，此核與被告甲供稱：使用乙之名義成立斗六力行補習班，因其最初在嘉義、彰化、雲林處共有 3 家補習班，故雲林部分使用乙名義登記，其辭掉學校之職務後，開立補習班，股東均要提供個人名字，其因可能回學校任職，故不方便使用本人名字等語相符（見原審卷第 146 頁反面、第 196 頁反面）。復經證人即斗六力行補習班班主任○○○結稱：其任職斗六力行補習班期間，係自設立迄今，補習班事務主要負責人是主任與甲，乙未處理事務，乙平常不會至補習班，未聽過甲表示工作要詢問乙之意見，決策模式，均與甲、班主任討論等語（見原審卷第 185 頁反面至第 188 頁）。職是，可見被告乙對於斗六力行補習班，確實未參與經營行為，僅是因應被告甲之要求，始提供自己名義作為負責人。參諸斗六力行補習班自 92 年設立迄今，已將近 10 年，參與該補習班發展經營之○○○，從未聽聞乙對補習班事務有何意見表示，佐以被告乙、甲為夫妻，在關係本屬親密，被告乙出借自己名義供被告甲經營補習班使用，自未與常情相悖，足認被告乙及其辯護人所辯，尚非無憑，被告甲為斗六力行補習班實際經營者臻屬明白，公

訴人僅以被告乙為斗六力行補習班負責人，逕認其有違反商標法之犯行，容有誤會。

(四)被告甲使用力行文字未侵害本案商標：

按商標之使用，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：1.將商標用於商品或其包裝容器。2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。3.將商標用於與提供服務有關之物品。4.將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。而符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。商標法第 5 條、商標法第 36 條第 1 項第 1 款分別定有明文。被告甲以其選用「力行」文字，僅是作為補習班名稱使用，非作為商標使用等語。職是，本院茲審究被告甲使用「力行」文字是否侵害本案商標如後：

- 1.所謂商標之使用者，係指為行銷商品或服務之目的，並有標示商標之積極行為，而所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。查告訴人所有如附件所示「力行及圖」商標圖樣，包含「力行」文字與圖形，並非僅單純「力行」文字。參諸被告甲所經營之斗六力行補習班，依照卷附之被告經營「私立力行文理短期補習班」廣告 DM 宣傳資料（見臺灣雲林地方法院檢察署 101 年度他字第 899 號偵查卷第 14、36 至 41 頁，下稱他字偵查卷）、被告經營「私立力行文理短期補習班」招牌外觀照片（見他字偵查卷第 13 頁）所示，可知被告甲所經營之斗六力行補習班，僅使用「力行」文字，並未使用全部本案商標圖樣。審視是否使用商標，應就商標全部觀之，不得分割比對。告訴人所註冊商標為「力行及圖」，對選擇告訴人所經營之高雄力行補習班之相關消費者而言，渠等辨別補習服務之來源，應以本案商標「力行及圖」，作為認知之商標。職是，被告甲僅使用「力行」文字，是作為其補習班名稱使用，自與使用本案商標「力行及圖」有間。
- 2.就商標合理使用之判斷方法而言，係指以商業上通常使用方法使用，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。查「力行」文字，在吾人所認知之成語中，意指身體力行，即親身體會而加以實現。被告甲所經營之補習班，招收對象均為學生，使用該名稱，係期盼所招收之學生能勤勉向學。復參照告訴人陳報資料，可知除本案被告甲使用「力行」文字作為補習班名字外，另有彰化、桃園、高雄、臺中、臺北、新北、基隆、花蓮、臺南及南投等補習班，曾經使用或現仍使用「力行」文字作為補習班名稱，此有刑事陳報狀附卷可稽（見原審卷第 158 頁）。準此，經營補習班者使用「力行」文字，作為

補習班名稱甚多，是被告甲使用「力行」文字作為補習班名稱，係以商業上通常使用方法使用，主觀上與客觀上非作為商標使用。

3.判斷行為人表示自己之姓名、名稱有無合乎一般商業交易習慣，是否為合理使用，應視行為人有無刻意攀附他人商標之舉動，而造成相關消費者對於商品或服務來源產生混淆誤認之虞或減損他人商標之識別性或信譽之虞。查卷內斗六力行補習班所使用「私立力行文理短期補習班」廣告 DM 宣傳資料（見他字偵查卷第 14、36 至 41 頁），可知被告甲係使用「斗六力行文理補習班」文字，有表明相比較對象為「雲林地區補教同業」，而上開宣傳資料中，除榜單外，亦使用多篇幅標榜具有「○○○○」、「○○○○」、「○○○○」、「○○○○○○」等師資，在斗六力行補習班授課，而對於選擇補習班之學生而言，選擇補習班之主要關鍵，在於補習班所具有之師資陣容、上榜人數多寡等因素。故優秀師資與補習班教學品質形成對比關係，以坊間補習班之常見宣傳，大致以師資陣容、學生考取明星學校等項目，作為招生方法，被告甲真正行銷者，係其擁有師資及榜單成績，並非「力行」文字。衡諸常情，就學生認知層面以觀，厥於補習班師資、榜單成績，絕非補習班是否使用「力行」文字。職是，參諸被告甲所使用之廣告文宣內容，未提及斗六力行補習班與高雄力行補習班有何關係，故無攀附高雄力行補習班之行為。復以廣告文宣所強調者，為師資與榜單。故被告甲使用「力行」文字，係表彰自己名稱，而非作為商標使用。

4.補習班招生區域多半會受地域限制，學生補習考慮就學區域時，通常會選擇地區性補習班就讀，參諸被告甲之斗六力行補習班所示榜單，其國中學生就學國中、高中分佈以觀，均在雲林地區，如林內國中、斗六國中、古坑國中、斗六高中、正心高中。審酌雲林縣短期補習教育事業協會 102 年 4 月 11 日 102 雲補教（正）字第 1020411001 號函文函覆：一補習班招生對象，坊間大致分為國小、國中、高中及成人，倘以國中小為招生對象，目前應已社區化。而以高中及成人為招生對象，可能跨鄉鎮招生。故跨縣市招生之補習班，在雲林縣應非常見，就雲林縣補習班跨縣市招生以觀，應屬少見等情（見原審卷第 78 頁）。益證補習班招生與地域條件間，兩者有密切關連性。因雲林地區與告訴人招生地區，相距甚遠，對雲林地區補習學生而言，縱使曾耳聞其他縣市之補習班，渠等考慮就學區域、交通車程等因素，遠赴其他縣市補習之機率甚低。反之，雲林地區以外之學生，亦難以耗費時間與金錢之方式，自外縣市前來斗六力行補習班學習。準此，被告甲使用斗六「力行」文字作為補習班名稱，具有符合一般商業交易習慣，具有地區或區域性之招生教學性質，不致使學生認為斗六力行補習班與高雄力行補習班間，兩者有密切關係。

- 5.被告甲未在招生業務中宣稱，斗六力行補習班與高雄力行補習班有關連性，廣告文宣主要強調師資與榜單，可信對雲林地區補習學生而言，渠等就讀斗六力行補習班之原因，應非混淆誤認斗六力行補習班與高雄力行補習班間，有關聯性，是因被告甲招募之師資及榜單成績所致。況被告甲之斗六力行補習班業務，以高中升大學、國中升高中之家教班為主，而告訴人之高雄力行補習班，則以高中重考班、國中重考班為主，重考班與一般升學家教班，在招生對象上固均為學生，然重考班與家教班之成員，本質上容有區別。重考班招收者為畢業後升學考試未錄取理想學校之學生，而家教班招收者為在學學生，兩者就招生來源，自有其市場區隔，是被告甲使用「力行」文字作為名稱，實難指摘其有減損本案商標之識別性或信譽之虞。
- 6.綜上所論，被告甲使用「力行」文字，並非作為商標使用，是表示自己之姓名或名稱，其在廣告文宣、招生區域、補習對象，當不致使學生或相關消費者，對於斗六力行補習班與高雄力行補習班間，產生誤認或減損商標識別性之虞，洵屬合於商業交易習慣之誠實信用方法。至於告訴人之高雄力行補習班設立時間，早於被告甲之斗六力行補習班，或被告甲在本案發生前，有聽聞過高雄力行補習班等情節，均非被告甲使用「力行」文字之主觀意圖，且相關消費者或學生亦未誤認被告與告訴人補習班間，兩者有關聯性。準此，本院認被告甲符合商標法第 36 條第 1 款之交易習慣之誠信方法使用，是本案商標之商標權人之權限，應受限制之，故被告行為均不適商標法第 95 條之規範。自無侵害商標權之刑事責任可言。

(五)斗六力行補習班經雲林縣政府核准設立：

- 1.修正前商標法第 30 條第 1 項第 1 款原條文規定善意且合理使用之方法。所謂善意者，非指不知情，而係指依一般商業交易習慣之普通使用方法，且非作為商標使用者，包括知悉他人商標權存在之合理使用。因實務上有認為善意者，係指民法之不知情，致產生爭議，為釐清適用範圍，爰參考 98 年 2 月 26 日歐洲共同體商標條例第 12 條規定，修正為符合商業交易習慣之誠實信用方法（參照商標法之 100 年 6 月 29 日之立法理由）。準此，符合一般商業交易習慣之普通使用方法，且非作為商標使用者，應包括知悉他人商標權存在之合理使用在內。查被告甲經營之斗六力行補習班，前經雲林縣政府於 92 年間核准設立，此有查詢立案補習班詳細資料附卷可參（見他字偵查卷第 899 號卷第 15、51 頁）。依照雲林縣短期補習班設立及管理自治條例第 5 條第 1 項規定，補習班之名稱不得使用與其他已立案補習班相同名稱。故被告甲對於雲林縣政府核准其使用「力行」文字作為補習班名稱，當產生相當信賴，而被告甲經營斗六力行補習班已近 10 年期間，其於 101 年前未有發生如本

案商標之爭執，故被告甲認為其使用「力行」文字作為補習班名稱，係本諸雲林縣政府核准設立所致。

2.在權利價值位階體系上，姓名權或名稱之重要性，應不亞於商標權。姓名權作為人格權一種，其保護之規範，倘其商標權發生衝突時，其保護範圍或界限如何，應有其獨自之法律政策，不應取決於商標法之法律政策，自不宜經由特別規定優先於普通規定之法律適用原則，以商標法規定排除民法規定。申言之，商標使用與商號名稱表示，兩者為相異概念，商號名稱之使用目的在於識別交易主體，並確保法律行為及權利義務歸屬之同一性，其與商標之主要功能表彰商品或服務來源，並不相同。被上訴人單純為補習班姓名之標示行為，並非以行銷之目的而為商標之使用。準此，被告甲經營斗六力行補習班已近 10 年期間，長期使用「力行」文字作為補習班名稱，其主觀上無認識其已侵害告訴人之本案商標權或有何侵害告訴人商標權之犯意可言，併此敘明。

(六)無傳喚○○○為本案證人之必要性：

告訴人○○○雖於 102 年 10 月 28 日提出刑事陳述意見狀稱：

○○○先前任職斗六力行補習班國中部主任，曾多次於課堂中聽聞被告江士惶向前來試聽之學生，宣稱其為高雄力行補習班之股東，可證被告於設立斗六力行補習班及經營斗六力行補習班期間使用本案商標，均明知本案商標，未經告訴人同意而使用本案商標，具有侵害本案商標之惡意云云，並提出○○○名片影本為憑（見本院卷第 53 至 54 頁）。檢察官為此向本院聲請傳喚○○○為本案證人。然被告與其辯護人均稱：○○○並非被告所經營斗六力行補習班之國中部主任，而為雲林縣○○文理補習班國中部主任等語。本院參諸被告甲從未陳述自己為高雄力行補習班之股東。縱使有如是表示，因補習班股東僅為補習班出資者與所有人，其與公司名稱標示與商標使用，並無必然關聯性，自不因被告甲是否為高雄力行補習班之股東，而遽行認定名稱之標示，有成立商標侵害。準此，本院認無傳喚○○○為本案證人之必要性，併此敘明。

五、本案應為無罪判決：

綜上所述，公訴人所提出之證據，難以使法院產生被告主觀上有認識渠等已侵害告訴人之商標權或有何侵害告訴人商標權犯意之確信，是被告欠缺明知為他人之商標而使用之主觀要件，符合商標法第 36 條第 1 款之交易習慣之誠信方法使用。參諸綜觀卷內現有事證，亦無其他積極證據足證被告涉有檢察官所指之違反商標法犯行，原審因而為被告無罪之判決，核無不合，檢察官上訴意旨，為無理由，應予駁回。

據上論結，應依刑事訴訟法第 368 條，判決如主文。

本案經檢察官覃正祥到庭執行職務。

中 華 民 國 102 年 11 月 28 日

智慧財產法院第二庭

審判長法官 陳忠行

法官 熊誦梅

法官 林洲富

以上正本證明與原本無異。

不得上訴。

中 華 民 國 102 年 11 月 28 日

書記官 吳羚榛

[●回首頁目錄](#)

智慧財產法院 102 年度行商訴字第 96 號行政判決

原 告 大西洋飲料股份有限公司

代 表 人 ○○○

訴訟代理人 ○○○律師

○○○律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 ○○○（局長）住同上

訴訟代理人 ○○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國 102 年 6 月 17 日經訴字第 10206102190 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：緣原告前於民國 101 年 7 月 16 日以「瓶子立體圖」立體商標（下稱系爭商標，如附圖所示），指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 32 類之「不含酒精的飲料；啤酒；製汽水配料；製飲料香精；製飲料配料；製礦泉水配料；水（飲料）；水果飲料；水果醋飲料；沙士；汽水；果汁；果菜汁；清涼飲料；等滲飲料；運動飲料；蔬菜汁；礦泉水；蘋果汁；蘇打水」商品，向被告申請註冊。案經被告審查，認本件立體商標圖樣為一般習見之長形瓶體，以之作為立體商標指定使用於飲料、果汁等商品，通常僅被視為商品包裝容器之形狀，尚無法使消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，以 102 年 3 月 7 日商標核駁第 345357 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 102 年 6 月 17 日經訴字第 10206102190 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

貳、原告主張：

一、依非傳統商標審查基準 3.2.3 識別性（2）商品包裝容器之形狀規定：商品包裝容器的形狀如顯著異於普通常見的形狀，使消費者印象深刻，並將之作為識別來源的標識，即具有識別性。一般商品包裝容器，如僅作為容器使用，無須在瓶身為設計變化，例如市售米酒、葡萄酒、汽水、果汁等商品之容器，無論為長形圓身或筒形、方形，瓶身上無任何為設計或變化，多為平滑之表面而已。系爭「瓶子立體圖」商標，其中段有

圓橫形略為突出之環緣，至於瓶體之下段則自該環繞至底面間形成有複數個成半圓形隆起形式之肋條，略微凹陷之造型設計，與一般市售飲料或酒精類商品習用之細頸圓身但瓶身無任何設計之包裝容器具有顯著差異，與業界通常採用之容器形狀既有顯著之不同，足使消費者印象深刻，而實具有顯著之識別性。

二、系爭商標係指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 32 類之「不含酒精的飲料；啤酒；製汽水配料；製飲料香精；製飲料配料；水（飲料）；水果飲料；水果醋飲料；沙士；汽水；果汁；果菜汁；清涼飲料；等滲飲料；運動飲料；蔬菜汁；礦泉水；蘋果汁；蘇打水」商品，就商品內容而言，可能會因各家廠商配方不同，而有多樣化的口感、視覺、味覺等，但就商品容器而言，多樣化之設計多非生產廠商所重視者，且造型獨特之包裝容器勢必增加生產成本，故有特殊設計之包裝容器，相對於一般習用未經設計之包裝容器，其可作為區別來源標誌的可能性也愈大，被告機關以系爭立體商標為一般常見之長形瓶體，對於該瓶子上、中、下段分層之設計，認為依商品相關消費者之認知，通常會將其視為商品包裝容器的形狀，為發揮商品功能所必要之部份云云，顯然將瓶子的容器功能與外觀設計混為一談。

三、系爭商標之下段有複數個成半圓形隆起形式之肋條，且接近瓶底有略微凹陷之設計，該等肋條及略微凹陷之作用在於方便消費者持握瓶身，尤其一般飲料包裝容器，經過冰鎮後的產品瓶身在室溫下容易引起水氣凝結，在上述情形下，一般習用包裝容器之平滑瓶身因溼滑而不易手握，容易滑手造成商品摔落之情形，而系爭瓶子立體圖因具有肋條及略微凹陷設計之下段瓶身，該肋條及凹陷實具有改善因水氣凝結造成手滑摔瓶之情形，且瓶身中段圓橫形部份利於手掌虎口握瓶，接近平底略微凹陷之設計，亦利於手掌之支撐，被告僅以系爭商標立體圖為習用之細長瓶身，對於該等易於手握之設計，何以不具先天識別性，未見其說明，亦有疏漏。

四、關於系爭立體商標已取得後天識別性部分：

（一）系爭商標是否取得後天識別性部份，訴願決定雖認為，系爭商標使用時皆與「大西洋飲料」、「蘋果西打」或類似原告之註冊第 660329 號「蘋果西打及圖（彩色）」、第 66030 號「蘋果西打及圖（黃色）」商標圖樣等圖文併用，是消費者在辨識商品來源時，一般傾向將注意力集中於瓶體之「大西洋」、「蘋果西打」或「蘋果西打及圖」，而非飲料瓶本身之形狀，故無法證明本件立體商標業經原告長期廣泛使用，且在交

易上已成為其商品之識別標識云云，惟查，商品包裝容器（瓶身）形狀與文字、圖形商標合併使用，為飲料產品銷售時所必然的方式，市面上從無任何飲料商品僅單獨使用包裝容器（瓶身）販售，而不結合商標文字、圖示或商品名稱使用。且依我國現行商品標示法第 9 條之規定，原告銷售飲料產品時，必須在瓶身上標示商品名稱如「蘋果西打」、生產製造商名稱「大西洋飲料股份有限公司」等，原告自無可能單獨使用瓶身來銷售產品。

（二）系爭商標原告是具體使用在 275ML 玻璃瓶身販售蘋果西打，此種玻璃瓶身之飲料，依目前台灣地區飲料市場之慣例，多在火鍋店、小吃餐廳、快炒店等通路販售，與其他材質包裝容器（如寶特瓶、鋁罐）係在超商、量販店等銷售不同，對於原告此種經特殊設計之瓶身，在火鍋店、小吃餐廳、快炒店等之消費之消費者早已知之甚詳，加以蘋果西打本身特殊之飲料顏色，消費者根本不須靠瓶身上之註冊第 660329 號「蘋果西打及圖（彩色）」、第 66030 號「蘋果西打及圖（黃色）」商標圖樣來辨識產品，光憑瓶身下段之特殊肋條設計，即知此為蘋果西打產品，業已取得後天識別性。又原告之玻璃瓶裝蘋果西打商品，自 94 年至 101 年，每年之平均年銷售量為 1 萬 616 箱，銷售金額約新台幣 300 萬元，其中 101 年全年銷售 23866 箱，102 年 1-6 月已銷售 11990 箱，可見近 2 年系爭商品銷售有逐年增加之趨勢，足證系爭立體商標已成為辨識商品來源之標識。又因原告銷售之產品，除蘋果西打外，尚有汽水、果汁、包裝水等產品，但因蘋果西打口味獨特、風味絕佳，早為消費者所熟悉、喜愛，故原告會連同其他產品一起廣告行銷時，包括 88 年起每年發行大西洋飲料日曆供經銷商申請並發送給各行銷通路（原證 6），自 92 年起大量印製商品型錄（原證 7）等，另於 101 年、102 年分別於主要電視媒體播出廣告，廣告費用從數十萬到數百萬元（原證 8），足為系爭立體商標取得後識別性之依據。

五、綜上所陳，系爭立體商標並非相關商品市場上普通常見之形狀，亦非相關商品市場採用之商品包裝，且非純屬功能性設計之商標，原處分及訴願決定容有違誤，為此聲明請求：原處分及訴願決定均撤銷。被告應就系爭商標申請註冊案 000000000 號，作成准予註冊之處分。

參、被告答辯：

一、系爭商標圖樣「瓶子立體圖」，為一般常見之圓柱狀長形瓶體，僅為市面習見飲料或酒類瓶身形狀之簡易修飾變化，未產生顯著差異於習知瓶體形狀之印象，以之作為立體商標，指定使用於「不含酒精的飲料；啤酒；

製汽水配料；製飲料香精；製飲料配料；製礦泉水配料；水（飲料）；水果飲料；水果醋飲料；沙士；汽水；果汁；果菜汁；清涼飲料；等滲飲料；運動飲料；蔬菜汁；礦泉水；蘋果汁；蘇打水」等商品，一般消費者通常僅將其視為習見商品包裝容器或具實用或裝飾功能之形狀，無法作為辨別商品來源之標識，應不具識別性。系爭商標僅由商品說明、通用名稱以外不具識別性之標識所構成，爰依商標法第 29 條第 1 項第 3 款及第 31 條第 1 項規定，應予核駁。

- 二、本件商標所稱肋條或凹陷有利於手握之設計，係為發揮商品或服務之功能所必要者，達成商品使用目的所必要的特徵，屬實用功能性，雖原告主張本件取得新式樣專利，惟按立體形狀固得因設計上的創意而取得新式樣專利權，然與該立體形狀設計是否具備識別性而可取得商標權，分屬二事，「不具先天識別性的產品形狀設計，縱使已取專利，亦須經商標申請人使用，在交易上已成為表彰該商標申請人商品之標識，並得以與他人之商品相區別，方得核准商標註冊」（智慧局非傳統商標審查基準 10.1）。觀諸原告檢送資料，原告僅提供 101 年 1 月至 102 年 6 月文字表列之營業銷售額與 101 年 1 月至 102 年 5 月稅額申報書，惟稅額申報書中包含 7 至 9 種品名規格，難以證明其金額僅係銷售系爭申請註冊商標圖樣之指定商品。另原告固提出廣告製作費、廣告報價單及 2013 年 4 月 25 至 2013 年 5 月 11 日、2013 年 7 月 4 日至 2013 年 7 月 20 日廣告費等資料，然均未註明為系爭申請註冊商標之廣告。再由所送之報章雜誌廣告觀之，雖有系爭立體商標圖樣，然皆與「APPLE SIDRA」、「蘋果西打」或「蘋果背景圖」等圖文併用，未見特別強調或教育消費者將該飲料立體瓶身形狀作為指示商品來源之標識，故一般消費者傾向將注意力放在瓶體上之「APPLE SIDRA」、「蘋果西打」或「蘋果背景圖」，不會抽離出文字或圖形，單獨視立體瓶身形狀為其指示商品來源之標識，故依原告所送現有證據尚無法認定本件立體商標業經其在國內長期廣泛使用，而在交易上已取得後天之識別性，且由原告行政訴訟起訴狀所陳「市場上尚有可口可樂等商標以玻璃瓶身容器行銷…；原告於民國 65 年使用系爭立體商標，…經查當時碳酸飲料產品絕大多數廠商均係以玻璃瓶作為包裝容器等」云云，可知以長形玻璃立體容器早已長期為相關飲料業者所通用，而在相關業者早已普遍使用該形狀之立體容器於飲料商品之情況下，原告以之作為商標，自不足以與其他業者之商品相區別，且一般消費者於市場交易時，即僅觀察單純無文字圖樣之系爭立體商標，亦不足以識別不同來源，而得以取得後天識別性。準此，聲明請求

駁回原告之訴。

肆、本件之爭點：

系爭商標之註冊是否具有識別性，有無違反商標法第 29 條第 1 項第 3 款不得註冊之事由。

伍、得心證之理由：

- (一) 查系爭商標係於 101 年 7 月 16 日申請註冊，被告於 102 年 3 月 7 日作成核駁之處分，是系爭商標有無不得註冊之事由，應以審定時即 100 年 6 月 29 日修正公布、101 年 7 月 1 日施行之現行商標法規定為斷。
- (二) 按商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成，前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，商標法第 18 條定有明文。又商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，不得註冊，有第 29 條第 1 項第 3 款之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，同法第 29 條第 1 項第 3 款、第 2 項復有明文。商標註冊申請人主張有同法第 29 條第 2 項規定，在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，應提出相關事證證明之（商標法施行細則第 29 條規定）。判斷商標或服務標章是否具備「識別性」，應以相關消費者之認知為準，所謂「相關」消費者，係指已經有購買或使用特定商品或服務經驗的實際消費者，及未來有可能購買或使用該特定商品或服務的潛在消費者而言，系爭商標指定使用於飲料商品，為一般公眾日常生活所使用的商品，故判斷是否具有識別性，應立於一般消費者之立場，依一般生活經驗就商標之整體加以觀察，並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商品或服務等加以審酌。
- (三) 系爭商標為立體商標，如同其他型態的商標，須具有識別性，足以指示商品或服務來源，使消費者能以之與他人的商品或服務相區別。當立體形狀為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀，因其與商品密不可分或有緊密的關聯，依消費者的認知，通常將之視為提供商品功能的形狀或具裝飾性的設計，較不會認為該形狀傳遞了商品來源的訊息，因此相較於傳統平面商標，立體商標要證明具有識別性較為不易。
- (四) 系爭商標不具先天識別性：
 - (1) 系爭「瓶子立體圖」商標，為一般使用於飲料包裝容器所常見之圖

柱狀長形瓶體，原告雖主張瓶體上段係以平滑線條漸縮成之具階層狀頸部與瓶口，中段為圓橫形具適位形成有一略為突出之環緣，瓶體下段則是自該環繞至底面間形成有複數個呈半圓形隆起型式之肋條，略為凹陷之造型設計，與一般市售飲料或酒精類商品習用之細頸圓身但瓶身無任何設計之包裝容器有顯著差別，足使消費者印象深刻，具有顯著識別性云云。惟查，由上開瓶體設計整體觀之，仍僅為市面習見飲料或酒類瓶身形狀之簡易修飾變化，未產生顯著差異於習知瓶體形狀之印象，以之作為立體商標，指定使用於「不含酒精的飲料；啤酒；製汽水配料；製飲料香精；製飲料配料；製礦泉水配料；水（飲料）；水果飲料；水果醋飲料；沙士；汽水；果汁；果菜汁；清涼飲料；等滲飲料；運動飲料；蔬菜汁；礦泉水；蘋果汁；蘇打水」等商品，一般消費者通常僅將其視為習見商品包裝容器或具實用或裝飾功能之形狀，無法作為辨別商品來源之標識，應不具識別性。

- (2)至於原告所稱系爭商標瓶身中段圓橫形部分及瓶身下段有半圓形隆起形式之肋條，且瓶底有略微凹陷之設計，係為改善因水氣凝結造成手滑摔瓶之情形，而有利於手握部分，係屬於功能性之商品設計。按具有功能性的商品形狀或包裝可以提升產業整體技術進步，並帶給社會便利，若該功能性的設計歸屬於一人所有，將造成市場的永久獨占，不利於市場的公平競爭與技術進步，但若完全不加保護，也可能損及創新的動機，為在鼓勵創新與維護公共利益間取得平衡，專利法賦予功能性商品有限的保護期間，時間經過後，該發明即成為公共財，任何人均能自由使用。至於商標法主要目的，在保護具有指示商品或服務來源功能的標識，該標識並得藉由延展取得永久保護，而無期間的限制。若具有功能性的商品設計或特徵能取得商標註冊，則該永久性的保護即有礙於同業的公平競爭及社會的進步，為避免此種情形發生，商標若僅為發揮商品或服務之功能所必要者，則不能取得註冊。故系爭商標兼具有功能性之設計，與其是否具有識別性，事屬二事，上開主張尚無從作為對原告有利之論據。原告又主張系爭商標使用於 275ML 玻璃瓶體裝填蘋果西打販售，現今之行銷通路通常在火鍋店、小吃餐廳，快炒店等，然於該通路所販售之其他玻璃瓶裝碳酸飲料，其瓶體設計與原告系爭立體商標並不相同，以雪碧為例，其瓶身為綠色，瓶體中段並無環緣設計，瓶體下段係以數個圓點式呈凹陷之形狀呈現；至於芬達，其瓶身自中段以上均為平滑線條，下段則以數條橫向緊密之環圓線條排列至瓶底，上開瓶體之設計與系爭立體商

標均有顯著之差異，消費者極易加以辨別云云，並提出系爭商標包裝之蘋果西打、及雪○、芬○汽水瓶照片（見本院卷第 68、69 頁）及商品實物為證。惟查，以系爭商標使用之蘋果西打與雪○、芬○汽水並列觀察，上開三種商品玻璃瓶形狀均為細頸圓身，惟顏色有顯著不同，蘋果西打為透明玻璃瓶盛裝金黃色飲料，雪○為綠色玻璃瓶，芬○為透明玻璃瓶盛裝橘色飲料，瓶體上分別有顯著之「蘋果西打文字及圖」、「雪○」、「芬○！」商標圖樣，以一般消費者之寓目印象，會將注意力集中在瓶身顏色及「蘋果西打」、「雪○」、「芬○！」等商標圖案，而非瓶身細部設計之差異，如除去上開飲料瓶上明顯之商標圖樣及顏色差異，一般消費者尚難單憑瓶身形狀，而辨識不同之商品來源，原告主張系爭「瓶子立體圖」商標具有先天識別性，不足採信。

（五）系爭商標不具後天識別性：

（1）原告又主張其自 65 年起使用系爭商標，係具體使用在 275ML 玻璃瓶身販售蘋果西打，當時碳酸飲料產品絕大多數廠商均係以玻璃瓶作為包裝容器，寶特瓶及鋁罐材質之包裝容器尚未大量使用，故原告以系爭 275ML 玻璃瓶身販售蘋果西打，早已深植消費者心中，一眼即可辨識系爭立體商標為蘋果西打。其後寶特瓶及鋁罐材質之包裝容器興起，於各超商及量販等通路銷售，275ML 玻璃瓶身之蘋果西打，則在火鍋店、小吃餐廳、快炒店等通路銷售，玻璃瓶身之蘋果西打並為上開通路之消費者所熟知，加以蘋果西打本身特殊之飲料顏色，消費者不須靠瓶身上之「蘋果西打及圖」商標圖樣，光憑瓶身下段之特殊勒條設計，即知此為蘋果西打產品，又原告之玻璃瓶裝蘋果西打商品，自 94 年至 101 年，每年之平均年銷售量為 1 萬 616 箱，銷售金額約新台幣 300 萬元，近 2 年並有逐年增加之趨勢，且原告多年來已連同原告生產之其他飲料商品一起為廣告行銷，包括每年發行大西洋飲料日曆發送各行銷通路、印製商品型錄、於主要電視媒體播出廣告等，足證系爭立體商標已成為辨識商品來源之標識，而取得後天識別性云云。

（2）惟查，系爭商標使用於 275ML 之玻璃瓶裝蘋果西打商品，係與「蘋果西打」或「蘋果西打及圖」之文字或商標一併使用，消費者在辨識商品來源時，一般傾向將注意力集中於瓶體上之「大西洋」、「蘋果西打」或「蘋果西打及圖」標識，而非飲料瓶身之形狀，無從認為單獨之瓶身立體造型，有指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別之識別性存在，已如前述。又 275ML 之玻璃瓶裝蘋果西打商

品僅在火鍋店、小吃餐廳、快炒店等通路銷售，銷售量及接觸之消費者，均屬有限，依原告提出 101、102 年度貨物稅廠商計算稅額申請書所示（本院卷第 25-34 頁），275ML 玻璃瓶裝蘋果西打商品，101 年度銷售金額僅有 100 餘萬元，縱如原告所稱每年約 300 萬元，惟占整體碳酸飲料市場規模之比例，亦屬甚低。另原告提出之大西洋飲料日曆、商品型錄、廣告費用請款單等（見本院卷第 35-40 頁），係與原告所生產之其他寶特瓶、鋁罐裝蘋果西打及其他果汁、汽水、包裝水飲料等產品一併行銷，且蘋果西打產品之瓶身上均併用原告註冊第 66029 號「蘋果西打及圖（彩色）」、第 66030 號「蘋果西打及圖（黃色）」商標圖樣，上開證據資料均無法證明本件立體商標業經原告長期廣泛使用，且在交易上已成為其商品之識別標識，而具有後天識別性，原告主張不足採信。

（六）綜上，系爭商標僅為市面習見飲料或酒類瓶身形狀之簡易修飾變化，未產生顯著差異於習知瓶體形狀之印象，不具有先天識別性，由原告提出之使用證據，亦無從認定已取得後天識別性，被告依商標法第 29 條第 1 項第 3 款、第 31 條第 1 項之規定，就系爭商標註冊案為核駁之審定，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭商標應為核准註冊之處分，為無理由，應予駁回。

陸、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，行政訴訟法第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 102 年 11 月 29 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 李維心

法 官 彭洪英

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後 20 日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後 20 日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第 241 條之 1

第 1 項前段)，但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第 1 項但書、第 2 項）。

中 華 民 國 102 年 11 月 29 日

書記官 郭宇修

102 年度行商訴字第 96 號附圖



[●回首頁目錄](#)