

智慧財產法院 102 年度民商字第 38 號民事判決

原 告 陳○○

訴訟代理人 陳○○律師

被 告 史考特國際有限公司

兼 法 定 代 理 人 賴○○

共 同 訴 訟 代 理 人 邱○○律師

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於民國103 年3月11日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

(一) 被告史考特國際有限公司（下稱史考特公司）違反商標法第68條第3款之規定：

原告於民國102 年6 月16日以「Hater 文字及倒三角形圖樣」取得中華民國註冊第01584068號商標，指定使用於第25類「冠帽、禦寒用耳罩」商品，商標權期間至112 年6月15日止（下稱系爭商標，圖樣如附圖一所示）。詎被告史考特公司未經原告之同意或授權，自102 年4 月起即陸續發表載具上開倒三角形圖案（下稱系爭侵權圖樣，圖樣如附圖二所示）之帽款（下稱系爭商品），廣泛銷售於臺灣各實體及網路直營店、經銷門市，被告史考特公司所使用之圖案僅係將原告所經營之Hater 品牌名稱字樣更改為被告史考特公司所經營之品牌Squad 名稱字樣，其餘形狀與外觀與系爭商標大致相同，且與系爭商標使用於相同之商品類別，足以使相關消費者混淆誤認，違反商標法第68條第3 款之規定，因而侵害原告之商標權。嗣經原告委請仲和國際法律事務所以102 年仲字第1020830001號律師函通知被告史考特公司停止侵害原告商標權之行為，然被告史考特公司竟來函否認其有任何侵權情事，且持續販售系爭商品，對原告之請求置之不理。為此，爰依商標法第69條第1 項之規定請求被告史考特公司排除並防止侵害，並依同法第69條第3 項之規定請求損害賠償。

(二) 被告史考特公司違反公平交易法第20條第1 項第1 款之規定：

系爭商標經原告與香港商愛稻草公司（下稱愛稻草公司）之努力經營與行銷，先於香港及網路銷售，後於臺灣設立直營店，並邀請眾多藝人剪綵造勢，加之廣告宣傳，已廣為相關消費者所熟悉，依公平交易委員會

對於公平交易法第20條案件之處理原則，系爭商標確為公平交易法第20條第1項第1款所規定之消費者普遍認知之表徵無疑。又被告史考特公司所使用之圖樣近似於系爭商標，且用於相同之帽類商品，使相關事業或消費者於交易時縱施以普通注意猶有混淆誤認之虞。況且，被告史考特公司之行為足以使相關消費者引起誤認來源同一之可能性，或使消費者誤認兩造間存有關係企業、授權關係、加盟關係、贊助關係或其他類似之經濟上或法律上關係，已構成前開處理原則第六點所稱之「混淆」。是以，被告史考特公司之行為確已違反公平交易法第20條第1項第1款之規定，原告自得依公平交易法第30條之規定請求被告史考特公司排除並防止侵害，並依同法第31條之規定請求損害賠償。

（三）被告史考特公司違反公平交易法第24條之規定：

系爭商標及其所屬之Hater 品牌乃經原告與愛稻草公司共同努力經營，投注龐大的心力及資金，始逐漸於相關消費者群中建立品牌形象及商譽，並使相關消費者對於系爭商標及其所屬之Hater 品牌存有強烈之印象及連結關係，被告史考特公司卻逕將系爭商標圖樣移植至渠等商品之上，僅將文字改為Squad，即用以行銷、營利之用，顯係高度抄襲系爭商標，已致使相關消費者混淆誤認，並使原告商品銷售量下滑，是被告史考特公司之行為實已違反公平交易法第24條之規定，原告自得依公平交易法第30條之規定請求被告史考特公司排除並防止侵害，並依同法第31條之規定請求損害賠償。

（四）損害賠償額之計算：

被告史考特公司使用近似於系爭商標之圖樣於系爭商品上，使原告之銷售量下滑，而系爭商品共有19款，各銷售約200項（被告史考特公司之網路及實體店面銷售總數量），以每項平均售價新臺幣（下同）1,200元計算，被告史考特公司應負之損害賠償額為456萬元（計算式： $19 \times 200 \times 1,200 = 4,560,000$ ），爰依商標法第71條第1項第1款及公平交易法第31條之規定請求被告史考特公司賠償上開金額。又被告賴格緯為被告史考特公司之負責人，自應依公司法第23條第2項之規定與被告史考特公司負連帶賠償責任。

（五）被告史考特公司之行為不僅使得系爭商標之識別性受到淡化，亦足以使一般消費者對標誌正版系爭商標之帽款是否為仿冒品加以質疑，弱化原告正版Hater 帽款之品牌辨識度，將負載正版Hater 倒三角形及圖之帽款淪為氾濫之商品，原告所經營之品牌「Hater」因此受到名譽損害，故爰依民法第184條第1項前段、第195條第1項及公平交易法第34條之規定請求

被告登報道歉，以回復原告所經營之品牌形象。

(六) 聲明：

1. 被告未經原告同意，不得使用相同或近似如附圖一所示註冊商標之圖樣於帽子之商品暨相關包裝容器或與提供該等商品有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；亦不得以任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式使用相同或近似如附圖一所示註冊商標之圖樣於上開商品。
2. 被告應連帶給付原告456 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。
3. 被告應負擔費用將本判決之法院名稱、案號、當事人欄、案由欄及主文欄，以二分之一版面即寬35.5公分、高26公分之篇幅，並以14號細明體字體，刊登於自由時報、蘋果日報、中國時報、聯合報全國版第一版1日。
4. 原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告抗辯如下：

- (一) 被告史考特公司所使用之倒三角型商標係作為Squad 品牌之載具，並非做為商標使用：

早在99年春夏，Joyrich 品牌即在產品發表會上發表釘有倒三角形金屬鏤刻Joyrich 字樣之冠帽、幾何圖形搭配之項鍊等產品，並陸續有部落客、網頁介紹、網路雜誌報導等介紹釘有倒三角形金屬鏤刻Joyrich 字樣之背包、冠帽及與其他品牌合作之隨身包、提包等，顯見金屬鏤刻倒三角型圖樣非原告所獨創。又被告史考特公司之股東早於97年10月24日即以倒三角形圖樣申請註冊商標，指定使用於衣著、外套、帽類等。是以，被告史考特公司所使用之商標設計，係源自於被告公司Squad 之倒三角形圖案，並沿用近來常見之幾何圖形搭配金屬材質之流行概念，而冠帽上所使用之倒三角形金屬圖樣係用以作為Squad 品牌之載具，並非做為商標使用，自無違反商標法及公平交易法規定之情事。

- (二) 被告史考特公司所使用之系爭侵權圖樣與系爭商標不構成近似，亦無致相關消費者混淆誤認之虞：

商標註冊資料中以倒三角形圖樣獲准註冊之商標所在多有，顯見倒三角形本身不足以構成具有識別性之標識，而是同時存在之其他文字或設計方為該標識具有識別性之原因。是以，構成系爭商標主要部分者絕非倒三角形圖樣，而是三角形內經特別設計之Hater 字樣。比對系爭商標與被告史考特公司所使用之圖樣，倒三角形無非為一般幾何形狀，具有普通知識經驗之一般消費者不會將其作為識別商品來源之主要依據。至於三角形三

個頂點上的圓孔，應係固定三角形必要之功能性設置，亦無識別性可言。反而應該是倒三角形內的字樣才是識別性來源。而將三角形內之字樣 Hater 與 Squad 隔離觀察，兩者之文字外觀、讀音、觀念均不相同，不構成近似，自亦無構成相關消費者混淆誤認之虞。

(三) 原告並未舉證證明系爭商標為相關事業或消費者所普遍認知之商標，且被告史考特公司所為，亦無致相關消費者混淆誤認之可能，故原告依公平交易法之規定請求部分，應無理由。又在倒三角形加入其他文字設計以行之有年的情況下，原告就其針對系爭商標投入何等程度之努力、如何於市場上擁有一定之經濟利益、如何使交易相對人誤以為兩造商標屬於同一來源、如何影響交易秩序，均空言主張而未詳予舉證，亦難認有理。再者，原告就其所主張銷量減少及損害賠償以每款商品銷售額200 項計算部分並未說明，復未舉證以實其說。此外，被告史考特公司既無侵害原告之商標權，原告依據民法第184 條第1 項前段及第195 條第1 項之規定請求登報道歉，自無所據。況被告史考特公司縱有侵害原告商標權之情事，原告要求刊登於自由時報、蘋果日報、中國時報、聯合報等4 報之全國版第一版刊登1 日，亦已逾回復名譽之必要範圍，難認有理。

(四) 聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執之事實：

- (一) 原告於102 年6 月16日自經濟部智慧財產局（下稱智慧局）取得註冊第01584068號商標，以「Hater 文字及倒三角形圖樣」指定使用於「冠帽、禦寒用耳罩」之第25類商品，商標權期限至112 年6 月15日止。
- (二) 被告史考特公司股東林柏丞於97年10月24日以「SQUAD 文字及倒三角形圖樣」申請商標註冊，指定使用於冠帽等商品，並於98年8 月1 日獲智慧局核准為註冊第1372445 號商標。
- (三) 網路上有關原告商品之介紹如原證一、八、九、十所示（參本院卷第19至40、144至171頁）。
- (四) 被告史考特公司發表系爭商品之事實如原證二所示（參本院卷第83至84頁）。
- (五) 被告史考特公司銷售系爭商品之售價如原證五所示（參本院卷第99至113頁）。

四、本件爭點如下：

(一) 商標法部分：

- 1. 系爭商品上關於「倒三角形」及三頂點上之圓孔，是否為商標之使用？上開使用方式是否有致相關消費者混淆誤認之虞？

2. 原告依商標法第69條第1 項之規定請求被告史考特公司排除及防止侵害，復依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第1 款及公司法第23條第2 項之規定請求被告負連帶賠償責任，有無理由？原告所受之損害為若干？
3. 原告依民法第184 條第1 項前段、第195 條第1 項之規定請求被告登報道歉，有無理由？

(二) 公平交易法部分：

1. 系爭商標是否為相關事業或消費者所普遍認知？被告史考特公司是否為相同或類似之使用，致與原告商品混淆？
2. 被告史考特公司於系爭商品上為「倒三角形」及三頂點上之圓孔之標示是否構成公平交易法第24條足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為？
3. 原告依公平交易法第30條之規定請求排除及防止侵害，復依公平交易法第31條、公司法第23條第2項之規定請求被告負連帶賠償責任，有無理由？原告所受之損害為若干？
4. 原告依公平交易法第34條之規定請求被告史考特公司刊登判決書之內容，有無理由？

五、得心證之理由：

(一) 商標法部分：

1. 按未經商標權人同意，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；商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之；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，商標法第68條第3款、第69條第1項、第3項定有明文。又因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；不法侵害他人之名譽，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分，民法第184條第1項前段、第195條第1項亦有明文規定。
2. 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、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似與其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意，暨其他混淆誤認之因素等綜合判斷，是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

3. 經查，系爭商標係指定使用於「冠帽、禦寒用耳罩」商品，而系爭侵權圖樣亦係使用於帽子，故兩者商品類似程度極高。惟系爭商標為一未經設計之倒三角形，該三角形之頂點各有一圓孔，並於三角形內標註經過設計之「Hater」字樣。而系爭商品上所顯示之圖樣亦為一倒三角形，且該三角形之頂點亦各設有一圓孔，惟其三角形內則係標註「Squad」之字樣。是以，兩者相似之處僅在於該倒三角形之形狀及三個頂點之圓孔而已。然而，三角形僅為一般常見之幾何圖形，縱有三頂點之圓孔，在未經設計或加入其他文字之情況下，其商標識別性極低。據此，構成系爭商標或系爭侵權圖樣主要部分者，並非該倒三角形或是三角形三頂點之圓孔，而是三角形內經以特別字體設計之「Hater」或「Squad」字樣。因此，系爭商標之主要識別部分「Hater」，與系爭侵權圖樣主要識別部分「Squad」，於異時異地隔離觀察或交易時連貫唱呼之際，在文字外觀、讀音、觀念均不相同，以具有普通知識經驗之相關消費者於購買時施以普通之注意，非無法區辨，是其近似程度甚低。再參以原告提出系爭商品之圖片觀之（參本院卷第49頁），被告史考特公司於行銷系爭商品時，大都有特別標示「SQUAD」品牌，且原告亦未提出實際上是否確有因該倒三角形或是三角形三頂點之圓孔而混淆誤認之情形發生，堪認被告史考特公司於系爭商品上標示系爭侵權圖樣，尚無致相關消費者混淆誤認之虞。

4. 綜上，系爭商標所指定使用之商品，與系爭商品雖屬同一或類似之商品，惟因系爭商標與系爭侵權圖樣近似程度甚低，以具有普通知識經驗之相關消費者於購買時施以普通之注意，非無法區辨，是無論系爭商品上關於「倒三角形」及三頂點上之圓孔，是否為商標之使用，該使用方式並無致相關消費者混淆誤認之虞。從而，原告主張被告史考特公司於系爭商品上使用系爭侵權圖樣乃侵害其就系爭商標之權利云云，要非可採。

（二）公平交易法部分：

1. 按事業就其營業所提供之商品或服務，不得以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯

示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者，公平交易法第20條第1項第1款定有明文。又所謂「相關事業或消費者所普遍認知」，係指商品或服務之表徵具有相當之知名度，為相關事業或多數消費者所周知而言。另判斷表徵是否為相關事業或消費者所普遍認知，應以該表徵為訴求之廣告量、於市場行銷時間、銷售量、占有率、是否經媒體廣泛報導等而足使相關事業或消費者對該表徵產生印象，及具有表徵之商品或服務之品質及口碑、當事人就該表徵之商品或服務提供具有科學性、公正性及客觀性之市場調查資料、相關主管機關之意見等而綜合判斷之。本件原告雖主張被告史考特公司違反公平交易法第20條第1項第1款之規定，惟就系爭商標為「相關事業或消費者所普遍認知」一節，僅提出原告於網路等數位媒體之廣告、宣傳資料、Hater品牌官方網站截圖、Facebook粉絲專頁截圖、時尚流行網誌及雜誌報導、知名網路銷售平台Pchome資訊為證(參本院卷第19至40、144至173頁)。惟查，上開資料或為原告所為之廣告或宣傳資料，或為部分之網站資訊及雜誌報導，尚不足證明系爭商標所指定使用商品銷售量、占有率、是否經媒體廣泛報導等而足使相關事業或消費者對該商標產生印象等等，是系爭商標自難認屬「相關事業或消費者所普遍認知」之表徵。何況，如前所述，於系爭商品使用系爭侵權圖樣並不會致與系爭商標指定使用之商品產生混淆，是原告主張被告史考特公司有違反公平交易法第20條第1項第1款之規定云云，即非可採。

2. 次按除公平交易法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，公平交易法第24條定有明文。又此條規定之重點在於禁止事業有「足以影響交易秩序」之「欺罔或顯失公平」之行為。而所謂欺罔或顯失公平，係指事業從事競爭或商業交易行為，以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反「效能競爭」本旨之手段，妨礙公平競爭或使交易相對人不能為正確之交易決定之情形(最高行政法院95年度判字第444號判決參照)。本件原告主張被告史考特公司逕將系爭商標圖樣移植至系爭商品上，僅將文字改為「Squad」，即用以行銷、營利之用，被告史考特之舉顯係高度抄襲系爭商標，已致使相關消費者混淆誤認，並使原告商品銷售量下滑，是被告史考特公司已違反公平交易法第24條之規定無疑等語。然查，如前所述，系爭商標與系爭侵權圖樣相似之處僅在於該倒三角形之形狀及三個頂點之圓孔而已，惟以倒三角形形狀作為商標部分圖樣者之商標所在多有，此觀被告提出其他以倒三角形形狀獲准商標註冊之資料即明(參本院卷第124至127頁)。而所謂倒三角形之形狀及三個頂

點之圓孔亦非系爭商標所獨創，最遲於99年間Joyrich 品牌即在其產品發表會上，發表釘有倒三角形金屬鏤刻Joyrich品牌字樣之冠帽商品；99年7月17日亦有部落客張貼釘有倒三角形金屬鏤刻Joyrich 品牌字樣之背包照片；99年11月2 日有網頁介紹釘有倒三角形金屬鏤刻Joyrich 品牌字樣之JOYRICH x NEW ERA 「Denim Floral」冠帽；網路雜誌於100 年5 月13 日報導Joyrich 與LeSportsac合作出品之釘有倒三角形金屬鏤刻Joyrich 品牌字樣之隨身包。此外，亦有部落客於100 年9 月27日之日誌提及Joyrich 與LeSportsac合作出品之提包，尚特別提及三角形的Joyrich 品牌標識，此等乃有99年Joyrich 品牌展示會報告網路列印資料、Joyrich 背包網路列印資料、JOYRICHxNEW ERA 「Denim Floral」冠帽網路列印資料、網路雜誌有關Joyrich 與LeSportsac合作商品之報導列印資料、部落客日誌列印資料等附卷可稽（參本院卷第76至113 頁）。是以，被告史考特公司於帽子上使用習見之倒三角形及三個頂點之圓孔，並於三角形內標示「Squad 」字樣，難認有何足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。因而，原告主張被告史考特公司之舉乃違反公平交易法第24條之規定云云，亦非可取。

六、綜上所述，被告史考特公司於帽子上使用系爭侵權圖樣並未違反商標法第68條第3 款及公平交易法第20條第1 項第1 款、第24條之規定，則被告史考特公司自無侵害原告之商標權、名譽權或其他權利，故其自無庸依商標法第69條第1 項及公平交易法第30條之規定排除或防止侵害，亦無庸依商標法第69條第3 項、民法第184 條第1 項前段、第195 條第1 項及公平交易法第31條、第34條之規定負損害賠償責任並刊登判決書。同理，被告史考特公司既無損害賠償責任，則被告賴格緯即無庸依公司法第23條第2 項之規定負連帶賠償責任。從而，原告依上開規定請求如訴之聲明第1 至3 項所示，即無理由，不應准許。又原告之訴既經駁回，其所為假執行之聲請，即失所附麗，一併駁回之。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 103 年 3 月 26 日

智慧財產法院第一庭

法 官 林秀圓

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

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 103 年 3 月 26 日

書記官 張君豪