

104040102 有關「V-KOOL」商標侵害商標權事件(商標法§68、70、修正前公平交易法§24、現行公平交易法§25) ([智慧財產法院 103 年度民商上字第 1 號民事判決](#))

爭議標的：善意先使用事實之判定

系爭商品：隔熱紙產品

據爭商標：註冊第 00856016、01507065 號



系爭先使用商標：



相關法條：商標法第 68 條第 3 款、第 69 條第 1 項及第 3 項、第 70 條第 2 款、第 71 條第 1 項第 3 款、修正前公平交易法第 24 條與現行公平交易法第 25 條、第 30 條、第 31 條、公司法第 23 條第 2 項、民法第 185 條

判決要旨

商標法第 36 條第 1 項第 3 款係商標權效力之例外規定，而商標權之效力範圍有屬地主義之適用，故商標權效力之例外規定，亦有屬地主義之適用，倘任何在國外善意先使用之商標，均可至臺灣地區主張善意先使用，不僅使在我國未註冊而未受保護之商標，可受我國商標法之保護，亦使在國內註冊之商標權人權益受限。國外先使用之商標權人為避免搶註之情事，除可主張優先權至我國註冊外，亦得依同法第 30 條第 1 項第 12 款，對商標權人提起異議或評定，撤銷其商標權，自無須賦予主張善意先使用之保護。簡言之，商標法第 36 條第 1 項第 3 款屬商標權效力之例外規定，而同法第 30 條第 1 項第 11 款則屬不得註冊之事由，兩者屬不同範疇之規定，未必須為相同之解釋。故商標法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用地區，不包括國外先使用之情形。

【判決摘錄】

一、本案事實

(一)被上訴人主張：

- 1、被上訴人為系爭商標之商標權人：被上訴人為系爭商標之商標權人，商標權期間分別自 88 年 6 月 16 日至 108 年 6 月 15 日止、99 年 8 月 16 日至 109 年 8 月 15 日、101 年 3 月 1 日至 111 年 2 月 28 日止。被上訴人於 100 年 7 月 1 日自新加坡商威固國際私人有限公司（下稱新加坡商威固公司），其英

文名稱為「V-KoolInternational.Pte.Ltd」受讓取得系爭商標權，系爭商標使用於車用及建築用隔熱紙等商品，自 1996 年進入臺灣地區，由總代理臺灣維固股份有限公司（下稱臺灣維固公司）負責行銷事宜，多年花費鉅資努力宣傳廣告及推廣，已使系爭商標品牌建立廣大知名度。2.上訴人侵害系爭商標：上訴人使用近似於系爭商標之「V-KOOL」及如附圖 2 所示（合稱被控侵權商標）經營隔熱紙商品，而上訴人全統隔熱紙公司之英文名稱為「LeaderWindowFilmCo.,Ltd.」，為攀附系爭商標及商譽，故意於 100 年 10 月 7 日設立上訴人全統國際公司，不使用其對應之英文「Leader」作為公司名稱特取部分，改採「V-KoolInternationalCo.,Ltd.」作為其公司之英文名稱，上訴人全統隔熱紙公司並使用「www.usv-kool.com.tw」作為其網域名稱，且於廣告中以美國 V-KOOL、美國原裝進口、提供美國原廠之 5 年保固等文字，誤導相關消費者，故意製造其商品與被上訴人之商品皆係來自於美國之印象，致相關消費者有混淆誤認，遂其搭便車之意圖甚明，除侵害系爭商標權利，亦影響交易秩序及顯失公平，爰依現行商標法第 68 條第 3 款、第 70 條第 2 款、第 69 條第 1 項、第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款、修正前公平交易法第 24 條與現行公平交易法第 25 條、第 30 條、第 31 條、公司法第 23 條第 2 項、民法第 185 條提起本件訴訟。

2、系爭商標為著名商標：被上訴人之 V-KOOL 系列產品自 1944 年間至 2006 年期間，獲得許多獎項，諸如泰國消費者保護協會頒發之最值得購買商品獎、世界最大科技雜誌美國大眾科學評選「V-KOOL」系列隔熱紙產品為千年最具貢獻之百大發明、臺灣消費者協會評選其為年度最佳消費品金獎、美國環境保護署授予 V-KOOL 系列隔熱紙產品「建築節能之星」榮譽稱號等獎項。且經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於多件處分認定被上訴人之 V-KOOL 為著名商標。V-KOOL 商標經被上訴人經年大量廣泛進行廣告，已取得高度之後天識別性，被上訴人之系爭商標為著名商標。

3、上訴人有使用被控侵權商標之行為：

(1)全統隔熱紙公司與全統國際公司實質為同一公司：依據證人○○○之勞保記錄，其於 101 年 1 月 7 日後任職於全統國際公司，其僱用人雖為全統國際公司之法定代理人○○○，惟證人○○○誤認其為全統隔熱紙公司之員工，並認知其老闆為王○○，足證全統隔熱紙公司和全統國際公司，均為上訴人王○○主導，其與麻○○、○○○、○○○共同經營之封閉型家族企業，兩家公司形式固為不同法人，然實質上為同一公司。參照「TaiwanTrade」網站關於全統國際公司之介紹，顯示其經營之業務為隔熱紙與奈米鍍膜，稱其為全國歷史最悠久之隔熱紙公司，所有者為王○○、執行長為○○○，公司成立時間為 1982 年，惟實際為 2011 年，將全統國際公司與全統隔熱紙公司作為相同之公司介紹。職是，全統隔熱紙公司及全統國際公司係共同經營相同之業務，實質為同一公司。

(2)上訴人有使用被控侵權商標之行為：被上訴人於 103 年 10 月 28 日提出之證據編號 1、2 之保證書，記載「V-KOOL」隔熱紙之施工者為全統國際公司；證據編號 3 之發票，亦為其所開立。上訴人雖稱全統國際公司未使用被控侵權商標「V-KOOL」於隔熱紙商品之行為云云，顯係虛偽欺騙，此徵上訴人○○○之全統國際公司名片印有被控侵權商標自明。上訴人王○○、麻○○、○○○、○○○等人，係父、母、長子、次子之親屬關係，共同利用全統隔熱紙公司及全統國際公司，使用「V-KOOL」作為商標，及共同使用英文公司名稱「V-KoolInternationalCo.,Ltd.」、網域名稱「www.usv-kool.com.tw」行為，渠等侵害被上訴人「V-KOOL」商標之商標權。

(3)上訴人違反商標法第 68 條或第 70 條第 2 款之規定：上訴人所使用被控侵權商標，其中「V-KOOL」字樣與被上訴人之系爭商標完全相同，其下雖加入「Leaderproducts」文字，惟相較於「V-KOOL」採用紅色突顯之字體，其「Leaderproducts」字體細小，且色澤不明顯，顯屬高度近似。被上訴人自 95 年間起，為達防偽之目的，進而於有安裝被上訴人隔熱紙之汽車車窗，黏貼書寫體之商標圖樣。上訴人為攀附著名商標，亦開始於安裝其隔熱紙之汽車車窗，黏貼書寫體之商標，兩者字體近似，且均在文字下方採取極為類似之弧線設計。上訴人之被控侵權商標，係使用於汽車及建築物窗戶之隔熱紙，其與系爭商標指定使用於汽車用隔熱紙，窗戶用隔熱紙、隔熱輻射塑料、窗戶用隔熱膜，為相同或類似之商品。準此，上訴人使用被控侵權商標，致相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法第 68 條或第 70 條第 2 款之侵害類型。再者，上訴人故意採用相同於被上訴人之產品型號，並於廣告表示其隔熱紙係美國原裝進口，且改採「V-KoolInternationalCo.,Ltd.」作為全統國際公司之英文名稱，故意製造相關消費者混淆誤認。

4、上訴人非善意先使用人：

(1)被上訴人前手未為拋棄權利之意思表示：上訴人前於 92 年 3 月 19 日寄發存證信函，表示上訴人其繼續使用「V-KOOL」，並附加底線。被上訴人前手始於 93 年 4 月 9 日委託經通國際專利商標事務所及 98 年 12 月 9 日委託理律法律事務所回函。觀諸被上訴人前手新加坡商 GMX 聯合私人有限公司 (GMXASSOCIATESPTE.LTD)存證信函 (下稱 GMX 公司)，可知主旨要求上訴人避免混淆相關消費者，否則屬侵害商標權，被上訴人前手將依商標法規定訴追民刑事責任，並未提及被上訴人前手承認上訴人具備商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意與申請日前使用之法定要件事實。

(2)上訴人不符合善意先使用要件：上訴人雖主張其於 82、83 年間已使用「V-KOOL」商標云云。惟上訴人自 77 年起至 85 年止申請多個商標與進行廣告，除未申請「V-KOOL」商標外，亦未有相關廣告。上訴人於 92 年後之廣告，均稱其為「V-KOOL」代理商，未將「V-KOOL」作為商標使用，而係販售他人「V-KOOL」品牌之隔熱紙。況上訴人遲於 85 年 6 月間始知

悉被上訴人前手之「V-KOOL」品牌，並於 85 年 6、7 月間向被上訴人前手 GMX 公司爭取成為大陸地區及臺灣地區之代理商，詎爭取代理不成，竟搶註「V-KOOL」商標，並仿冒系爭商標，擅自使用被控侵權商標 V-KOOL。準此，上訴人於知悉被上訴人「V-KOOL」品牌之情形，搶註與使用被控侵權商標，非善意使用。且上訴人係 GMX 公司於 85 年 5 月 20 日申請「V-KOOL」商標後，始搶註與使用被控侵權商標「V-KOOL」，不符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用原則。1995 年 10 月 10 日之報價單之並非真實，其報價單所載之「V-KOOL」字樣，亦非作為商標之使用，僅是表達該項商品之內容為何，係告知顧客該項商品為「V-KOOL」品牌之產品。準此，報價單無從證明上訴人有先使用「V-KOOL」商標。縱經訊問證人○○○，亦無從證明上訴人前於 82、83 年間使用「V-KOOL」品牌。因證人○○○與上訴人間有高度利害關係之利益共同體，其證詞先天不具有證明力。本院詢問時，多次選擇性記憶、前後說詞矛盾，顯示其證詞確係虛偽不實。職是，證人之證詞無證據價值，不可採信。

- 5、上訴人違反修正前公平交易法第 24 條之規定：被上訴人「V-KOOL」品牌商品早於 1993 年進入市場，1996 年起開始於臺灣販售，而被上訴人及臺灣總代理商於臺灣經年花費鉅資，努力宣傳廣告及推廣，已使「V-KOOL」品牌建立廣大知名度。上訴人隱瞞商品真正來源，並於廣告中以美國「V-KOOL」、美國原裝進口、提供美國原廠之 5 年保固等文字，誤導相關消費者，顯然是刻意製造其商品與被上訴人之商品均來自於美國之印象，造成相關消費者之混淆誤認，遂其搭便車之意圖，係積極攀附被上訴人知名「V-KOOL」品牌商品，且欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而故意製造相關消費者之誤認而從事交易，藉此榨取被上訴人之努力成果，企圖使相關消費者產生相同品質功效之聯想，以增進銷貨數量。上訴人所為係不公平之搭便車行為，企圖使相關消費者對上訴人與被上訴人之商品陷於混淆誤認，侵害效能競爭本質之公平競爭，並具有侵害商業競爭倫理之可非難性，顯有足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反修正前公平交易法第 24 條之情形甚明。

(二)上訴人之主張：

- 1、系爭商標不具識別性與非著名商標：被上訴人商標所使用之 KOOL，並非被上訴人獨創，參諸韓國歌唱團體、日本香菸品牌、義大利手錶酷霓、韓國隱形眼鏡、日本雜誌亦均使用 KOOL 為商標，是 KOOL 一詞本身無識別性，被上訴人商標所使用之 KOOL，識別性甚微。系爭商標是否為著名商標，應就其佔有率、商業價值、相關消費者滿意度行銷等為比對，被上訴人未證明之，僅憑被上訴人所提出之廣告資料，不足以認定系爭商標已達廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度。
- 2、上訴人未有使用被控侵權商標之行為：
 - (1)上訴人全統隔熱紙公司與全統國際公司非同一法人格公司：上訴人全統隔熱紙公司之營業地點不同，縱上訴人全統國際公司與全統隔熱紙公司之營

業地點均位於高雄市○○區○○路○○號○○號兩戶打通之店面，亦難稱係屬同一法人，且於營運實務，不同公司為節省經營成本，辦公室設於同一地點營業亦為常見。上訴人全統隔熱紙公司與全統國際公司固屬於家族企業，甚至股東組成均相同，惟各自具有獨立之法人格，故其原有之法律權利及義務、營業行為，並不歸屬關係企業公司相互享有，自不得以上訴人全統隔熱紙公司有使用被控侵權商標於隔熱紙商品之行為，而逕自認定上訴人全統國際公司亦有使用被控侵權商標於隔熱紙商品之行為。準此，縱上訴人全統隔熱紙公司有使用被控侵權商標於隔熱紙商品之行為，不得逕認上訴人王○○、麻○○、○○○及○○○，亦有使用被控侵權商標於隔熱紙商品之行為。

(2)系爭商標與被控侵權商標不致相關消費者混淆誤認之虞：被上訴人所使用「V-KOOL」字樣，除 V、KOOL 外，尚使用維固、IM 及 V 圖案；而上訴人使用「V-KOOL」外，亦於「V-KOOL」下方或後方附加「LeadProducts」、「全統」、「頂級防爆隔熱紙」等字樣之區別標示，就外觀、觀念或讀音以觀，均無混淆誤認之虞。本件用於汽車隔熱紙，非日常消費品，相關消費者會施以更高之注意，對於兩商標間之差異較能區辨，不致造成混淆誤認之虞。雖被上訴人提出報告書主張實際已致相關消費者混淆誤認，惟其係單方面委託第三人所製作，乃立於委任關係生所之報告書，顯然受任人非以超然客觀中立之立場提出忠實之報告，是報告書委無可採。被上訴人所檢附之壹週刊報導，並未說明相關消費者之購買過程，是難以判斷是否有發生混淆誤認之情。被上訴人固稱坐落臺北市及臺中市之鋒亞汽車百貨行、尚大汽車玻璃行、老豐原汽車裝潢百貨帆布行，發現經銷商故意混淆欺騙消費者云云。惟該等經銷商均非為與上訴人有簽約之經銷商，其經營行為非上訴人所能控制，自與上訴人無涉。上訴人廣告所稱美國原裝進口，其與實情相符，並將商標用於商品即屬商標之使用，實未有欺騙相關消費者，故意致相關消費者混淆誤認。

3、上訴人為善意先使用人：

- (1)上訴人於 80 年間即使用 V-KOOL 於隔熱紙：上訴人前於 80 年間即向美國 MSC、SUN-GUARD、CPF 等大廠購買隔熱紙，並於隔熱紙標註 USL 及「V-KOOL」等商標，以為銷售之用途。因當時「V-KOOL」品牌較不受歡迎，故上訴人未投資大量金錢註冊及廣告行為，並不代表並未使用「V-KOOL」為商標，且商標之使用，不以刊登廣告為限，將商標標示於商品即屬商標使用，是上訴人於 85 年前將「V-KOOL」商標使用於隔熱紙，誠屬商標使用之行為。參諸證人○○○以其從事打印「V-KOOL」實際經驗為證，益徵當時上訴人使用之品牌已存在「V-KOOL」及 USL 兩個商標。
- (2)上訴人符合善意先使用之認定：上訴人早於 80 年間即使用「V-KOOL」為商標，而系爭商標於 1993 年始推出，晚於上訴人之使用。被上訴人雖提出上訴人王○○與 GMX 公司 1996 年間之聯繫 E-MAIL，然僅能證實上訴人

於 85 年間得知外國有「V-KOOL」商標，其與自己使用之「V-KOOL」同名，產生興趣而聯繫。且當時「V-KOOL」於國際甫成立數年，並無多大名氣，並非著名商標，其於 85 年間在臺灣始成立公司，上訴人為經營隔熱紙多年之公司，有自己之行銷及商譽，上訴人符合善意使用之認定。參諸 1995 年 10 月 10 日之報價單足證上訴人係善意先使用者，亦有臺灣高雄地方法院（下稱高雄地院）89 年度易字第 5269 號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院（下稱高雄高分院）91 年度上易字第 1163 號刑事判決上訴駁回而確定可證。智慧局有回函稱經法院判決確定者係商標之善意先使用人，得於法院認定先使用之原使用商品範圍，均可繼續使用原使用之商標。上訴人將「V-KOOL」僅使用於隔熱紙之商品，並未逾越原使用之商品或服務，可繼續使用「V-KOOL」商標。上訴人取得刑事勝訴判決後，並於 92 年 3 月 19 日以存證信函告知被上訴人前手，因刑事判決結果，上訴人將於產品之「V-KOOL」商標加註一橫線以作區別。被上訴人前手回函要求上訴人將商標修改成其指定之態樣，雖其不合理，商標法亦未限定善意先使用人應受商標權人指定之方式，以為適當區別。然由被上訴人前手之存證信函及律師函，益徵上訴人為善意先使用人之事實。

- 4、上訴人未違反修正前公平交易法第 24 條之規定：上訴人無積極使相關消費者誤認其為被上訴人之行為，上訴人對於商標之宣傳亦投入相當金錢與心力，並無搭便車之情事。況被上訴人無法證明上訴人以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式從事交易之行為，或被上訴人於市場擁有之經濟利益為上訴人所榨取，或上訴人抄襲被上訴人產品外觀之結果使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列商品或關係企業之效果等不當競爭優勢，影響被上訴人市場之競爭地位，自難認上訴人有何欺罔或顯失公平，致足以影響交易秩序之行為可言。職是，上訴人未違反修正前公平交易法第 24 條之規定。
- 5、原審認定上訴人應連帶給付被上訴人 216 萬元過重：前案刑事判決認定上訴人為善意先使用人，且由被上訴人前手之發函內容觀之，可證上訴人全統隔熱紙公司係於被上訴人商標註冊申請日前，善意使用相同之商標，且同意上訴人使用系爭商標，是有法院判決及被上訴人之前行為，相較上訴人後續長期使用系爭商標之後結果，難認上訴人主觀上具有惡意，原審未考量上訴人之所以長期使用系爭商標之事實，認定上訴人主觀有相當惡意，依據 1,200 倍計算損害賠償額，顯為不當。

二、本案爭點

有無善意先使用事實之認定

三、判決理由

- (一)系爭商標為著名商標：所謂著名商標者，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，商標法施行細則第 31 條定有明文。因著名商標具有較高之知名度，通常較易遭第三人利用或仿冒，為防止著名商標

區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對於著名商標特別保護。故任何人未經著名商標權利人之同意，不得使用著名商標於任何商品或服務，以保護具有高品質或相當知名度之商標，不致為他人任意濫用。被上訴人主張系爭商標為著名商標等語；上訴人抗辯稱系爭商標識別性不佳，亦非著名商標云云。職是，兩造爭執系爭商標是否有識別性？是有達著名商標之程度。職是，本院首應判斷系爭商標是否有識別性？繼而判斷系爭商標是否已達著名商標之程度如後：

- 1、系爭商標有識別性：創造性或新奇性商標，係指商標為刻意設計之標章，其為自創品牌，而商標之文字、圖案或用語均為過去所無，故其識別性最強，係最強勢商標。上訴人雖主張諸韓國歌唱團體、日本香菸品牌、義大利手錶酷霓、韓國隱形眼鏡、日本雜誌亦均使用KOOL為商標，是KOOL無識別性云云。然系爭商標圖樣「V-Kool」與KOOL為不同之英文字母組合，「V-Kool」非來自於既存之詞彙，亦無既有之意義，可知「V-Kool」商標為創造性商標，使用於隔熱紙相關商品識別性甚高。職是，上訴人主張系爭商標之識別性甚低云云，不足為憑。
- 2、系爭商標為著名商標：1. 判斷著名商標之因素：著名商標或標章之認定，應就具體個案情況考量下列因素：(1)相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度，此可由市場調查證明。(2)商標或標章使用期間、範圍及地域。(3)商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，暨在商展或展覽會之展示。(4)商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。(5)商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別是行政或司法機關認定為著名之情形。(6)商標或標章之價值。(7)其他足以認定著名商標或標章之因素。就著名商標或標章之認定，不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，僅要在我國境內為相關消費者共知者即可，此為註冊主義之例外情事。準此，判斷是否達著名程度，係以國內相關事業或消費者判斷之（參照司法院大法官會議解釋第104號解釋；最高行政法院99年度判字第951號判決）。2. 被上訴人舉證證明系爭商標為著名商標：系爭商標由GMX公司前於1993年間起首先使用於車用及建築用玻璃膠膜、隔熱紙等商品之標誌，自1993年間起在新加坡、日本、韓國、美國、瑞士、中國大陸及香港等地核准註冊在案。在我國嗣於85年起陸續申准註冊，並自86年1月間起持續密集於汽車購買指南、一手車訊、超越車訊、汽車百科等專業雜誌刊登廣告。且經智慧局各於95年2月3日中台評字第H00930387號、95年8月31日中台評字第H00940131號、93年11月24日中台異字第G00930551號、94年6月7日中台

評字第H00930388號、94年9月26日中台評字第H00940132號等處分書認定為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標等事實。業據提出智慧局商標資料檢索服務查詢、廣告及處分書等件為證，經核相符。職是，上訴人雖抗辯系爭商標非著名商標云云。惟徵諸系爭商標於95年間起經智慧局認定為著名商標，被上訴人或其前手繼續刊登廣告行銷系爭商標商品，足認系爭商標仍為相關事業或消費者所普遍認知，其為具有識別性之著名商標。

(二)上訴人有使用被控侵權商標於隔熱紙商品之行為：

1、上訴人王○○、麻○○、○○○及○○○經營家族企業：

(1)上訴人王○○主導上訴人全統隔公司與全統國際公司：經審視證人○○○之勞保記錄，可知其於101年1月7日後任職於全統國際公司，其僱用人雖為全統國際公司之法定代理人○○○。惟證人○○○到庭結證稱：其於82年12月3日起迄今，除服兵役2年外，均在全統隔熱紙公司任職20年，老闆為王○○等語。自證人○○○證言可知，認為其為全統隔熱紙公司之員工，並認知其老闆為王○○。職是，足認上訴人全統隔熱紙公司與全統國際公司，均為上訴人王○○主導。

(2)上訴人王○○、麻○○、○○○、○○○間有親屬關係：上訴人王○○、麻○○、○○○、○○○間，係父、母、長子、次子之同一家庭親屬關係；其中上訴人王○○為上訴人全統隔熱紙公司創辦人、顧問及南區業務聯絡人，上訴人麻○○為上訴人全統隔熱紙公司之現任負責人，上訴人○○○為上訴人全統隔熱紙公司總經理、南區業務聯絡人及上訴人全統國際公司業務執行，上訴人○○○為全統國際公司負責人，上訴人王○○、麻○○、○○○、○○○先後曾為或現為上訴人全統隔熱紙公司股東等事實，有上訴人全統隔熱紙及全統國際公司基本資料查詢、上訴人麻○○、○○○名片、上訴人公司網頁、上訴人全統隔熱紙公司設立登記事項卡等件在卷可稽，上訴人亦不否認上訴人公司係其他自然人之上訴人組成，而渠等間有親屬關係。職是，上訴人王○○、麻○○、○○○及○○○共同經營之封閉型家族企業。

2、全統隔熱紙公司及全統國際公司實質為同一公司：上訴人全統國際公司之網站，有表明可聯絡詢問有關隔熱紙事項，有全統國際公司網站網頁存卷為憑。參諸「TaiwanTrade」網站關於全統國際公司之介紹，顯示其經營之業務為隔熱紙與奈米鍍膜，稱其為全國歷史最悠久之隔熱紙公司，品牌為V-KOOL，所有者為王○○、執行長為○○○，公司成立時間為1982年，將全統國際公司與全統隔熱紙公司作為相同之公司介紹。而上訴人全統隔熱紙公司及全統國際公司實際營業地點同為高雄市○○區○○○路○○

號○○號兩戶打通之店面，亦有實地訪查紀錄暨現場照片可佐。職是，全統隔熱紙公司及全統國際公司形式固為不同法人，然共同經營相同之業務，實質為同一公司。

3、上訴人從事隔熱紙買賣業務與使用V-KOOL商標：所謂商標之使用者，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。職是，將商標印製於隔熱紙，其屬商標使用之行為。被上訴人主張上訴人全部均有使用被控侵權商標於隔熱紙商品部分等語，上訴人雖否認上情，然就上訴人全統隔熱紙公司有使用被控侵權商標於隔熱紙商品之行為，並不爭執。參諸被上訴人提出之保證書與統一發票，可知上訴人為全統國際有限公司為「V-KOOL」隔熱紙之施工者，上訴人全統國際有限公司亦為統一發票之開立者。足認上訴人全統隔熱紙公司及全統國際公司均有經營使用被控侵權商標於隔熱紙商品之業務。揆諸前揭說明，上訴人全統隔熱紙公司及全統國際公司實為由上訴人王○○、麻○○、○○○及○○○等人共同經營之封閉型家族企業，是該等自然人之上訴人藉由設立上訴人公司從事隔熱紙買賣業務，並使用「V-KOOL」商標，足認上訴人均有使用被控侵權商標於隔熱紙商品之行為（參照本院整理當事人爭執事項2）。上訴人抗辯僅上訴人全統隔熱紙公司有使用被控侵權商標於隔熱紙云云，尚非可採。

4、兩商標成立近似與其指定商品同一或類似：所謂商標近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩者商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞。上訴人所使用被控侵權商標，其中商標圖樣「V-KOOL」字樣與被上訴人之系爭商標完全相同，雖於其下加入「Leaderproducts」文字，惟相較於「V-KOOL」採用紅色突顯之字體，其「Leaderproducts」字體極為細小，且色澤不明顯，兩者成立高度近似。再者，上訴人之被控侵權商標，使用於汽車及建築物窗戶之隔熱紙，其與系爭商標指定使用於「汽車用隔熱紙、窗戶用隔熱紙、隔熱輻射塑料、窗戶用隔熱膜」，兩者為同一或類似之商品。

(三)上訴人符合善意先使用V-KOOL商標：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，商標法第36條第1項第3款定有明文。職是，主張善意先使用抗辯者，須證明如後要件：(一)其使用時間在商標權人商標註冊申請日前；(二)先使用之主觀心態須為善意，不知

他人商標權存在，且無不正競爭目的；(三)使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。被上訴人雖主張上訴人使用被控侵權商標，其不符合善意先使用原則云云。惟上訴人抗辯稱其使用被控侵權商標，符合善意先使用之要件。職是，本院經勾稽證人○○○之證言、當事人商標註冊期間、刑事判決與不起訴書內容、84年10月10日之報價單、上訴人使用「V-KOOL」範圍、當事人往來存證信函及上訴人廣告等事證，可認定上訴人在系爭產品使用「V-KOOL」商標，符合善意先使用要件。茲詳述如後：

- 1、上訴人於80年間有使用V-KOOL與USL商標：1. 證人○○○將V-KOOL與USL商標印製於隔熱紙：證人○○○到庭結證稱：本人於82年12月3日起迄今，除當兵2年外，已在全統隔熱紙公司任職20年，老闆為王○○。本人自82至83年間除擔任公司學徒外，亦須分擔打印與分裝之工作。當時公司之隔熱紙有「V-KOOL」、USL等品牌。「V-KOOL」與USL均為大寫，USL為一個太陽頭，旁邊有USL之字樣。該等品牌圖樣或商標圖樣，經由大型分裝機印製，分裝機有類似滾輪，滾輪沾上油漆，滾輪有「V-KOOL」之圖樣，經過刮板將油漆刮掉，打印在隔熱紙，再分裝小捲，使用在隔熱紙。公司於88年間遭控訴違反商標權，並進行訴訟處理。直至88至91年間判決結果，認定當事人均可使用「V-KOOL」，而公司為作出區別，在「V-KOOL」字樣下方，除增加壹條橫線外，亦標註「LeadProducts」。本人不知全統「V-KOOL」品牌，是自己品牌或代理品牌，其任職公司之初，公司已有使用「V-KOOL」等語。參諸證人○○○之上開證述，可知其於82年12月3日起在全統隔熱紙公司任職迄今，任職之始擔任公司學徒，從事打印與分裝之工作，有參予印製「V-KOOL」經驗，熟悉分裝機有滾輪，滾輪有「V-KOOL」標示，經塗抹油漆後，繼而用刮板把油漆刮掉，印製在隔熱紙，上訴人當時使用之品牌有「V-KOOL」及USL等商標，是上訴人於82年12月3日前使用「V-KOOL」與USL商標。2. 上訴人有行銷V-KOOL與USL商標隔熱紙：上訴人主張其前於80年間，向美國MSC、SUN-GUARD、CPF等大廠購買隔熱紙進口至臺灣地區，其會在隔熱紙上打印USL商標以為銷售，上訴人主要花費精力與費用於USL商標等事實。業據提出USL型號表、外國註冊資料附卷可稽。職是，可知上訴人於80年間向美國廠商購買隔熱紙進口至臺灣地區，並以USL商標行銷隔熱紙。經勾稽證人○○○自82年12月3日起在上訴人公司任職，其將「V-KOOL」與USL商標印製於隔熱紙之事實。衡諸常情，可認上訴人主張其於80年間將「V-KOOL」與USL商標使用於隔熱紙，作為行銷隔熱紙之目的，足堪認定。

- 2、上訴人於系爭商標申請註冊前先使用V-KOOL商標：

(1)上訴人先使用「V-KOOL」商標應受保護：

①上訴人在國內之先使用期間：商標法第36條第1項第3款係商標權效力之例外規定，而商標權之效力範圍有屬地主義之適用，故商標權效力之例外規定，亦有屬地主義之適用，倘任何在國外善意先使用之商標，均可至臺灣地區主張善意先使用，不僅使在我國未註冊而未受保護之商標，可受我國商標法之保護，亦使在國內註冊之商標權人權益受限。國外先使用之商標權人為避免搶註之情事，除可主張優先權至我國註冊外，亦得依同法第30條第1項第12款，對商標權人提起異議或評定，撤銷其商標權，自無須賦予主張善意先使用之保護。簡言之，商標法第36條第1項第3款屬商標權效力之例外規定，而同法第30條第1項第11款則屬不得註冊之事由，兩者屬不同範疇之規定，未必須為相同之解釋。故商標法第36條第1項第3款之善意先使用地區，不包括國外先使用之情形。職是，本院應以上訴人於80年間在臺灣地區將「V-KOOL」商標使用於隔熱紙，作為先使用之期間。

②系爭商標註冊申請日晚於上訴人之先使用期間：商標法第36條第1項第3款之規範目的，在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，應於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，自不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。查上訴人前於80年間使用「V-KOOL」為商標，而「V-KOOL」商標在國外於1993年始推出，晚於上訴人之使用事實。被上訴人雖提出上訴人王○○與GMX公司於1996年間聯繫之E-MAIL，然此僅能說明上訴人於85年間知悉外國有「V-KOOL」商標，故與外國廠商聯繫，俾於進行商業交易。參諸「V-KOOL」當時僅使用數年，並非著名商標，嗣於85年間始在臺灣地區成立公司，上訴人已經營隔熱紙多年，行銷標註「V-KOOL」與USL商標隔熱紙業有5年期間，故上訴人使用「V-KOOL」時，第三人尚未申請註冊商標，縱使系爭商標註冊在案，然上訴人於使用「V-KOOL」時，並無影射他人商標信譽之必要性。準此，上訴人先使用「V-KOOL」於被上訴人申請系爭商標註冊前，並非以不正當競爭為目的而使用「V-KOOL」商標，符合商標善意先使用之要件。是上訴人先使用「V-KOOL」商標，其所創造之事實狀態，係原有社會關係所受保護之利益。

(2)上訴人非以不正當競爭為目的使用V-KOOL：被上訴人商標「V-KOOL&DEVICE」前於85年5月20日申請註冊，而其申請商標之初，欲使

用於「以泡沫塑膠或塑膠膜半成品製成之過濾材料防止熱輻射之合成塑膠、非包裝用塑膠膜、塑膠之半製成品」商品，而非指定要使用於「汽車用、窗戶用隔熱紙」商品，經智慧局之前身經濟部中央標準局（下稱中央標準局）於86年間行文詢問欲註冊於何項目，而為第一次更改，第一次更改亦未指定註冊於隔熱紙，迄87年間為第二次更改，始註冊指定於隔熱紙項目，嗣於88年6月16日始取得商標權。職是，系爭商標申請註冊之始，並未決定要將商標使用於隔熱紙，因持續更改，始指定使用於隔熱紙。反觀，上訴人於85年9月5日以「USLV-KOOL及圖」商標，指定使用於商品及服務分類表第17類之汽車隔熱紙、濾光防熱片商品申請註冊，作為其註冊第422419號「優視麗及圖U. S. L.」商標之聯合商標，經中央標準局審查核准，列為註冊第766085號商標，其於86年7月1日取得「USLV-KOOL及圖」商標權，其前於被上訴人取得商標權之日期88年6月16日等事實，此有高雄高分院91年度上易字第1163號刑事判決附卷可稽。益徵上訴人非以不正當競爭為目的而使用「V-KOOL」商標，為善意先使用V-KOOL商標。

- (3) 刑事案件認定上訴人有善意先使用V-KOOL商標：參諸刑事案件所搜索之1995年10月10日報價單，其將「V-KOOL」記載於產品編號欄，經勾稽其他產品編號欄記載之C032、8803、把、鐵片等內容，可知「V-KOOL」並非商品名稱或型號，是客觀上足以使相關消費者認識產品編號欄記載「V-KOOL」為商品之商標。並經高雄地院89年度易字第5249號刑事判決、高雄高分院91年度上易字第1163號刑事判決，認定報價單為上訴人善意先使用者之證據。再者，上訴人前手曾對上訴人王○○提起偽造文書告訴，經檢察官偵查結果，認定報價單為真正屬實，並無偽造文書罪嫌等事實，此有高雄地院檢察署檢察官94年度偵字第16317號不起訴處分書可稽。審視該報價單內容，可知訴外人胡毓智為上訴人於中國之代理商，故大量批發各類型之隔熱紙，報價單首頁之產品編號均為各隔熱紙之型號，大多為USL之下分型號，而「V-KOOL」未區分型號。因刀把、拆刀等均為貼裝隔熱紙之必要工具，其與隔熱紙一同銷售，合乎交易常情。該報價單為上訴人與代理商報價之文件，倘雙方對物品之品項無爭議，報價之資訊自為簡略記載，自無需詳細區分產品編號或品名，益徵「V-KOOL」與刀把等商品並列，係將「V-KOOL」作為隔熱紙之商標使用。

- 4、上訴人使用「V-KOOL」未逾越原使用之商品範圍：上訴人前於92年10月22日向智慧局詢問「V-KOOL」商標是否具有繼續使用之權利？倘繼續使用是否會再度構成侵權？智慧局92年11月20日(92)智商0941字第9280570160號函回覆：業經法院判決確定係商標之善意先使用人，自得於法院判定先

使用之原使用商品範圍內，均可繼續使用該原使用之商標，不受他人商標專用權之效力所拘束等情。智慧局復以93年1月1日(93)智商0941字第09380001060號函稱：善意先使用人，在原使用之商品或服務，可繼續使用原使用之商標，不受他人商標專用權之效力所拘束。至於繼續使用商標之方式，商標法並無限定，得參酌商標法第6條之規定，依一般社會通念及交易市場之習慣方式為之等情。職是，上訴人依據智慧局之函覆，認其經刑事法院判決認定為善意先使用人，可繼續使用原使用「V-KOOL」商標，繼續使用「V-KOOL」於隔熱紙商品，其使用「V-KOOL」商標之方式，參酌一般社會通念及交易市場之習慣，並未逾越原使用之商品範圍。

- 5、上訴人與被上訴人前手之存證信函可證善意先使用事實：上訴人前取得刑事勝訴判決後，嗣於92年3月19日告知被上訴人前手，表示因刑事判決結果，上訴人將在產品上之「V-KOOL」商標加一橫線以作區別等情，此存證信函附卷可稽。被上訴人之前手於93年4月9日以存證信函表示：不可僅加一橫線，應以「"USL-V-KOOL" which is a totally different product from the original "V-KOOL" by GMX (V-KOOL logo)」為適當標示等情。嗣於98年12月9日之理律存證信函表示依法不得已之妥協，要求上訴人將商標修改為其指定之型式等情。此有存證信函與律師函附卷可證。準此，被上訴人前手所提出之修改商標之要求，限制上訴人商標之使用，上訴人雖未接受其指定之方式作為區別之基準，然參諸被上訴人前手之存證信函及律師函，可足認定上訴人為善意先使用人之事實。
- 6、上訴人廣告有說明其為善意先使用事實：被上訴人於103年10月28日提出上訴人之廣告，其中記載：相關消費者質疑，為何「V-KOOL」品牌隔熱紙在臺灣會有臺灣全統與臺灣維固兩間代理商同時經營？兩家公司為爭取「V-KOOL」品牌之商標使用權，迭經進行司法訴訟，經臺灣高等法院前於91年度上易字第1163號判決，認臺灣全統公司早於臺灣維固公司在市場銷售「V-KOOL」品牌隔熱紙，且為善意使用，應受商標法之保護，且可合法永久使用「V-KOOL」商標等語。準此，上訴人於刑事判決認定其為善意使用人後，已將訴訟緣由揭露於廣告，並告知相關消費者繼續使用「V-KOOL」品牌隔熱紙時，應向施工單位索取保證卡，以確保相關消費者權益，足認上訴人為善意先使用者無誤，無誤導相關消費者之主觀意圖。
- 7、使用被控侵權商標於隔熱紙商品未違反公平交易法之規定：商標圖樣之使用具有商業價值，應屬資產之一環，而商標圖樣善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益，具有財產價值，應認為商標圖樣善意先使用

之事實，屬於法律上利益（參照最高法院97年度台上字第2731號民事判決）。上訴人將被控侵權商標使用於隔熱紙商品，係於被上訴人申請系爭商標註冊前，其亦非以不正當競爭為目的使用「V-KOOL」，並在被控侵權商標使用於廣告、雜誌有標示或附加可區辨文字，其使用「V-KOOL」未逾越原使用之隔熱紙商品範圍，符合善意先使用「V-KOOL」商標要件，既如前述。職是，上訴人善意先使用「V-KOOL」商標，非系爭商標之商標權效力所及，並有標示或附加「I'M」、「Leaderproducts」、文字以下標註線條等可區辨文字或符號，如附圖2所示，上訴人將「V-KOOL」商標使用於隔熱紙商品，為正當行使法律利益之行為，並無不法性之評價，難認有何欺罔或顯失公平，致足以影響交易秩序之行為可言，未違反修正前公平交易法第24條或現行公平交易法第25條之規定。

(二)上訴人公司違反商標法第70條第2款之規定：按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第2款定有明文。本款侵權之成立要件如後：(一)明知為他人著名之註冊商標。(二)以著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱。(三)有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。(四)未得商標權人同意而有使用行為。被上訴人主張上訴人全統國際公司以「V-Kool」作為其公司英文名稱特取部分，而上訴人全統隔熱紙公司及全統國際公司使用「www.usv-kool.com.tw」作為其公司網域名稱之行為，均違反商標法第70條第2款之規定等語。上訴人抗辯稱公司英文名稱非商標法第70條第2款所指之公司名稱。上訴人實際使用網域名稱之特取部分為「usv-kool」，核與系爭商標不同云云。職是，本院自應審究上訴人公司有無違反商標法第70條第2款之行為。

1、以V-Kool作為公司英文名稱違反商標法第70條第2款規定：

(1)公司名稱與其他表彰營業主體之區別：商標法第70條第2款之公司名稱，係指商標圖樣有與公司名稱之特取部分完全相同者。特取部分有特別取其名稱之功能，使公司成立時，藉此與其他公司相區別，以彰顯其獨特主體地位（參照最高行政法院96年度判字第206號、97年度判字第281號判決）。公司選用英文名稱，公司法並無報備規定，亦不須於章程訂明，縱使在章程訂定，亦不生登記之效力。職是，公司名稱專指公司法第18條、經濟部訂頒公司名稱及業務預查審核準則第5條所稱之公司中文名稱，故本款規定之公司名稱，僅限於中文公司名稱，不包括英文名稱。

再者，本款以著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域名稱為例示規定，而其他表彰營業主體之名稱則為概括規定，可作補充解釋。故以他人著名註冊商標之文字，作為自己營業主體或來源之標識，不以中文為限，倘致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，亦成立間接侵權行為。

(2)以V-Kool表彰營業主體有致相關消費者混淆誤認之虞：被上訴人主張系爭商標之前手為新加坡商威固公司，其公司英文名稱為「V-KoolInternational.Pte.Ltd」，被上訴人前於100年7月1日受讓系爭商標之商標權。上訴人全統國際公司於100年10月7日設立，英文名稱為「V-KoolInternational.Co.Ltd.」等事實。均為上訴人所不爭執（參照本院整理當事人不爭執事項1至2）。系爭商標為著名商標，其中「V-Kool」為系爭商標圖樣之文字部分，上訴人亦自承其使用「V-KOOLINTERNATIONAL」作為業務聯絡、帳單、銀行往來等用途。揆諸前揭說明，以「V-Kool」為公司英文名稱，相當本款所稱其他表彰營業主體之名稱。參諸上訴人之被控侵權商標，使用於汽車及建築物窗戶之隔熱紙，其與系爭商標指定使用於「汽車用隔熱紙、窗戶用隔熱紙、隔熱輻射塑料、窗戶用隔熱膜」，兩者為同一或類似之商品。上訴人全統國際公司以系爭商標「V-KOOL」文字作為其公司英文名稱特取部分，並非使用於原先使用之隔熱紙商品範圍，不符善意先使用之要件。上訴人全統國際公司與被上訴人經營同一之隔熱紙業務，其以「V-KOOL」表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，其違反商標法第70條第2款之規定。至於其餘上訴人未使用「V-KOOL」作為渠等之名稱，未違反商標法第70條第2款之規定，附此敘明。

2、上訴人公司網域名稱違反商標法第70條第2款之規定：1. 網域名稱有致相關消費者混淆誤認之虞：

(1)上訴人公司共用網域：被上訴人主張上訴人全統隔熱紙公司之英文名稱為「LeaderWindowFilmCo.,Ltd.」，並使用「www.usv-kool.com.tw」作為其網域名稱之事實。為上訴人所不爭執。系爭商標為著名商標，而「V-Kool」與「usv-kool」為高度近似之文字，當事人均經營隔熱紙業務，有致相關消費者混淆誤認之虞。再者，上訴人全統隔熱紙公司除使用「www.usv-kool.com.tw」作為其公司網域名稱外，網站有關聯絡資訊部分，亦標示上訴人全統國際公司之名稱，且特別表明可聯絡詢問關於隔熱紙之事項，此有網站網頁附卷可憑，足認上訴人公司是共用該網址，網域名稱與著名註冊商標之文字高度近似，且其經營之業務範圍與著名註冊商

標使用之商品構成相同或類似，是上訴人公司網域名稱違反商標法第70條第2款之規定。至於其餘上訴人，非使用上開網域名稱之行為人，併此說明。

(2)網域名稱與系爭商標有高近似性：上訴人雖辯稱：其實際使用網域名稱之特取部分為「usv-kool」，核與被上訴人「V-KOOL&DEVICE」商標，有「us」差異，兩者不同，故未使用系爭商標作為網域名稱。惟上訴人公司實際使用網域名稱之特取部分「usv-kool」，較諸系爭商標文字部分「V-KOOL」僅增加「us」，觀諸上訴人於行銷廣告均強調美國「V-KOOL」、美國原裝進口，而美國之英文縮寫為「US」，可知「usv-kool」有「美國V-KOOL」涵意，此為相關消費者所得認知者。職是，可認上訴人公司使用系爭商標「V-KOOL」文字作為其網域名稱甚明。

(3)上訴人公司逾越善意先使用之商品範圍：上訴人雖主張其基於善意先使用「V-KOOL」商標，始以此為網域名稱申請註冊，並無侵害系爭商標權云云。然查上訴人在原使用之隔熱紙商品，固可繼續使用原使用之商標，自不受系爭商標權之效力所拘束。惟參諸一般社會通念及交易市場之習慣方式，將系爭商標使用於網域名稱，非直接將商標使用於商品。且系爭商標為著名商標廣為相關事業或消費者所普遍認知者，上訴人公司將「v-kool」使用於網域名稱，顯係以搭便車之行為攀附系爭商標之聲譽，具有不正競爭之本質。再者，網域名稱(DomainName)，是由一串用點分隔名字組成之Internet上某一台電腦或電腦組之名稱，用於在資料傳輸時標識電腦之電子方位；而商標使用具有行銷之目的，並足使相關消費者認識其為商標。職是，兩者為不同概念與法律關係，足認上訴人公司將「v-kool」使用於網域名稱，已逾越原使用之隔熱紙商品，顯非善意先使用之範圍，自不得免責。

(三)被上訴人對上訴人公司行使禁止侵害請求權有理由：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。事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。商標法第69條第1項、修正前公平交易法第30條及現行公平交易法第29條分別定有明文。被上訴人對上訴人行使禁止侵害系爭商標請求權；上訴人否認被上訴人有此請求權。職是，本院自應探討被上訴人請求禁止侵害系爭商標是否有理由。經查：

1、禁止侵害請求權之要件：禁止侵害請求權，其包含類型有：1. 請求排除已發生之侵害，此為排除侵害請求權；2. 侵害尚未發生而有侵害之虞者，就現有既存之危險狀況，加以客觀判斷，即權利人之權利，被侵害之可能性

極大，其有事先加以防範之必要者，自得請求防止之，此為防止侵害請求權。因商標權為準物權，具有民法第767條第1項之所有權物上請求權，有排他性之性質，故商標權受侵害時，商標權人除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之權利。其具有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對於商標權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。故排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不以商標侵權行為人有故意或過失為要件。同理，公平交易法之禁止請求權係以現在及將來之侵害為對象，僅要有侵害或危險存在，被害人均得對事業行使禁止請求權。

2、不得使用「V-KOOL」作為公司英文名稱與網域名稱：上訴人全統國際公司以系爭商標「V-KOOL」文字作為公司英文名稱特取部分，暨上訴人公司將「www.usv-kool.com.tw」，逾越原使用之隔熱紙商品，均非商標法之善意先使用範圍，違反商標法第70條第2款之規定，被上訴人主張上訴人公司有上揭間接侵害系爭商標之行為，行使禁止侵害請求權，禁止上訴人全統國際公司不得使用「V-KOOL」作為公司英文名稱之特取部分，上訴人全統國際公司與全統隔熱紙公司不得使用「www.usv-kool.com.tw」作為其網域名稱，均為有理由，應予准許。逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。

(四)被上訴人即附帶上訴人請求損害賠償請求權為無理由：按未經商標權人同意，為行銷目的而有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。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1,500倍以下之金額，計算其損害。但所查獲商品超過1,500件時，以其總價定賠償金額。事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。商標法第68條第3款與、71條第1項第3款、修正前公平交易法第31條、現行公平交易法第30條、民法第185條及公司法第23條第2項分別定有明文。被上訴人雖主張除得依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款及修正前公平交易法第31條、公司法第23條第2項、民法第185條等規定，對上訴人請求應連帶給付216萬元與其法定遲延利息外，上訴人應再連帶給付被上訴人即附帶上訴人309萬元與其法定遲延利息云云。惟上訴人否認應負連帶賠償責任。職是，本院自應審究被上訴人即附帶上訴人請求上訴人負侵害系爭商標之連帶損害賠償請求權，是否有理由

(參照本院整理當事人爭執事項5)。

- 1、上訴人無直接侵害系爭商標之行為：上訴人將「V-KOOL」商標使用於隔熱紙商品，並有標示或附加可區辨文字或符號，如附圖2所示，符合商標法第36條第1項第3款之善意先使用要件，非系爭商標之商標權效力所及，亦無欺罔或顯失公平，致足以影響交易秩序之行為，上訴人將「V-KOOL」商標使用於隔熱紙商品，未成立商標法第68條第3款之直接侵害系爭商標行為或違反修正前公平交易法第24條與現行公平交易法第25條等規定。職是，被上訴人雖主張上訴人有直接侵害系爭商標行為，依商標法第68條第3款、第71條第1項第3款、修正前公平交易法第31條、公司法第23條第2項及民法第185條負連帶損害賠償責任云云，為無理由。
- 2、上訴人主張商品單價加倍計算說賠償損害無理由：1. 上訴人有權將「V-KOOL」商標使用於隔熱紙商品：被上訴人雖主張上訴人於其網站上報價W35前檔為5,000元，且依據上訴人於103年4月8日施作W35前檔後所開立之統一發票，實際金額為公司網站報價乘以75折，開立統一發票再加5%即3,938元，統一發票之品名記載隔熱紙，上訴人開立之保證卡記載施工日期103年4月8日、車型三菱ZINGER、產品型號前檔W35，可知W35前檔隔熱紙之零售價格云云。然上訴人將「V-KOOL」商標使用於隔熱紙商品，符合商標法第36條第1項第3款之善意先使用之要件，被上訴人自不得以隔熱紙商品之單價加倍計算標準，請求上訴人負連帶損害賠償責任。2. 被上訴人未舉證證明其所受之實際損害：(1) 當事人之舉證責任：按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限，除別有規定外，法院不得就當事人未聲明之事項為判決。民事訴訟法第277條、第388條分別定有明文。損害賠償之範圍，應以被害人實際所受損害為衡，此利於己之事實者，就其事實有舉證之責任(參照最高法院85年度台上字第2248號民事判決)。職是，民事訴訟法除法律別有規定外，不得斟酌當事人未提出之事實，此為辯論主義之當然結果，舉凡法院判決之範圍及為判決基礎之訴訟資料均應以當事人之所聲明及所主張者為限。審判長之闡明義務或闡明權之行使，自應限於辯論主義之範疇，不得任加逾越。職是，民事訴訟採辯論主義，當事人所未聲明之利益，不得歸諸於當事人，所未提出之事實及證據，亦不得斟酌之。(2) 當事人進行主義、辯論主義及處分主義：法院參諸商標法第71條第1項第1款至第4款、修正前公平交易法第31條至第32條、現行公平交易法第30條至第31條等規定，可知侵害商標權之損害賠償計算，有具體損害計算說、差額說、總利益說、總銷售額說、商品單價加倍計算說、授權金說及懲罰性

賠償金說，基於當事人處分主義與進行主義，權利人得就各款擇一計算其損害。職是，被上訴人就不同之計算損害賠償方式，可分別提出其舉證之方法，並請求本院擇一計算損害方法，命上訴人負損害賠償責任。民事訴訟適用當事人進行主義與辯論主義，被上訴人就其主張之損害賠償範圍，應自行提出證據以實其說，法院無為其指明證據命其提出之義務。準此，被上訴人未主張商品單價加倍計算說以外之方式，向上訴人請求負連帶賠償責任。基於民事訴訟為解決私權紛爭之程序，被上訴人對計算損害賠償之方式主導權，是被上訴人未主張之損害賠償計算方式，本院不得作本件為裁判基礎。上訴人全統國際公司以「V-Kool」作為其公司英文名稱特取部分，暨上訴人全統隔熱紙公司及全統國際公司使「www.usv-kool.com.tw」作為其公司網域名稱之行為，雖違反商標法第70條第2款、修正前公平交易法第24條及現行公平交易法第25條等規定，然被上訴人未舉證證明其因上訴人之上揭行為，受有何實際損害。揆諸前揭說明，被上訴人對上訴人請求應連帶給付216萬元與其法定遲延利息，暨上訴人應再連帶給付被上訴人即附帶上訴人309萬元與其法定遲延利息，均未舉證以實其說，為無理由，應予駁回。

四、判決結果

上訴人雖有使用被控侵權商標於隔熱紙商品之行為，惟上訴人符合善意先使用之要件，故不受他人商標權效力之拘束，而被上訴人未舉證證明上訴人違反商標法第70條第2款、修正前公平交易法第24條及現行公平交易法第25條等規定，受有何實際損害。職是，被上訴人請求上訴人不得使用「V-KOOL」作為商標，上訴人應連帶給付216萬元，並按年息5%計算之利息，暨附帶上訴關於上訴人應再連帶給付被上訴人即附帶上訴人309萬元，並自起訴狀繕本送達翌日即102年7月5日起至清償日止，按年息5%計算之利息，均無理由。故原審認定上訴人非善意先使用人，不得使用「V-KOOL」作為商標與命連帶給付部分，自有未洽。是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，應由本院將該部分廢棄改判如主文所示。至其餘請求核無違誤，上訴意旨仍執陳詞，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](#)