

104100102 有關「PORTER 寶島」商標權侵害事件(商標法§70)(智慧財產法院 104 年度民商上字第 1 號民事判決)

爭點：商標法無引進反向混淆概念之明文；侵權與否以混淆誤認之虞因素為判斷基準。

系爭商標：

註冊第 00011405 號

被控侵權商標：

註冊第 01373511 號 尚未註冊

(被控侵權商標一) (被控侵權商標二)



系爭商品：鐘錶及其組件

相關法條：商標法 68 條第 1、3 款

案情說明

上訴人為系爭商標權人，於 58 年間依法設立登記，從事鐘錶批發與驗光配鏡等服務，近半世紀，其於鐘錶眼鏡產品業界享有盛名，上訴人於實體店面展售或網路行銷，均投入大量心力與成本。詎被上訴人尚立國際股份有限公司（下稱被上訴人公司）未經上訴人之同意或授權，竟於 102 年底開始販售標示有 PORTER INTERNATIONAL 人形圖商標（下稱被控侵權商標一）、PORTER INTERNATIONAL MADE 商標暨含有「PORTER」字樣（下稱被控侵權商標二；兩被控侵權商標合稱被控侵權商標）手錶商品（下稱系爭產品）。被上訴人明知將「PORTER」英文字使用於手錶商品，為上訴人系爭商標權之範圍，其仍執意使用於同類商品，其具有侵權之故意。

起訴聲明：1. 被上訴人不得製造、販賣、陳列、輸入相同或近似上訴人所有註冊第 00011405 號商標權（下稱系爭商標）產品。2. 被上訴人應銷毀侵害系爭商標之全部庫存商品。3. 被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）9,175,000 元（主張商品零售單價 500 倍之賠償），並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。4. 上訴人就第 3 項聲明願供擔保，請准宣告假執行。依商標法第 68 條第 1 款、第 3 款、第 69 條第 1 項、第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款、民法第 28 條及公司法第 23 條等規定，提起本件請求。

判決要旨

智慧財產法院 104 年 8 月 27 日以 104 年度民商上字第 1 號民事判決，上訴駁回。

系爭商標由未經特殊設計之中文字「寶島」下置英文字母「PORTER」所組成。被上訴人之(被控侵權商標一)「PORTER INTERNATIONAL 人形圖」商標，以「頭戴禮帽、側臉昂首 45 度、手提袋包、擴步向前行」行李員人形走路圖，其於人形圖上半身後方橫置書寫體之「PORTER」英文字，人形圖腳下方橫列較小之「INTERNATIONAL」英文字所組成；被上訴人之(被控侵權商標二)「PORTER INTERNATIONAL MADE」商標，其於正中央置「頭戴禮帽、側臉昂首 45 度」行李員人頭圖，人頭圖上方橫置「PORTER」英文字、人頭圖下方橫置相同大小「MADE」英文字，「MADE」下方再橫置較小字體且反白置於黑色底「INTERNATIONAL」英文字所組成。準此，兩造商標外觀圖樣，除僅有「PORTER」文字相同外，其餘商標圖樣之組成元素均有不同，系爭商標雖有中文字「寶島」，惟被控侵權商標並無該文字。被控侵權商標固有行李員人形走路圖或人頭圖、有「INTERNATIONAL」或「MADE」等英文字，然系爭商標則無該文字與圖形，足認兩造商標整體外觀予人之寓目印象，大相逕庭，截然不同。系爭商標雖為英文「PORTER」加上中文「寶島」，然由於國內消費者慣用中文，是見系爭商標有中文字，多會以中文「寶島」稱之，且上訴人自承系爭商標「PORTER」為「寶島」之臺語音譯，故相關消費者見系爭商標會稱呼為臺語發音「寶島」，並非英文發音「PORTER」。反觀被控侵權商標讀音為「PORTER INTERNATIONAL」、「PORTER INTERNATIONAL MADE」或簡稱為「PORTER」，其並無中文圖樣，故相關消費者會以英文發音。職是，比較兩造商標在讀音項目，渠等具有中文與英文顯著差異，相關消費者於交易市場連貫唱呼之際，應可輕易區辨兩造商標之不同。系爭商標「PORTER」為寶島之臺語音譯，故予人之觀念為「寶島」，有寶島臺灣之意涵。反觀被控侵權商標除文字外，尚有行李員人形走路圖或行李員人頭圖，適與其商標英文字「PORTER」意指車站、機場搬運工人或腳夫之意思，有所呼應。職是，兩造商標予相關消費者之觀念迥然有別，自非近似商標。

所謂反向混淆(reverse confusion)，係指先商標權人於市場上處於弱勢地位，而後商標權人在市場處於強勢地位或著名，此時後商標權人可能會使相關消費者產生一種先商標權人所提供之商品或服務是源自在後商標權人的錯誤印象，而致混淆誤認之情形。美國聯邦第十巡迴法院前於 1977 年 Big O Tire Dealer, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co. 案件，雖有承認反向混淆之概念，然美國實務有所爭議，我國商標法並無引進該概念用語之明文，我國商標實務上判斷是否有致混淆誤認之虞，仍應參諸混淆誤認之虞因素為判斷基準（參照最高行政法院 100 年度判字第 2262 號判決）。查本件並無先商標權人即上訴人之系爭商標於市場上居於弱勢地位，後商標權人在市場上居於強勢地位之情形，兩造商標於市場上均有相當之知名度，且其商品或服務之定位及訴求迥然不同，況兩造商標不

成立近似性。職是，相關消費者並無將上訴人商品誤認為源自於被上訴人公司商品之可能，自無反向混淆理論之適用。

被上訴人未侵害上訴人之系爭商標權，自無違反商標法第 63 條第 1 項第 2 款、第 68 條第 1 款及第 3 款等規定。申言之，上訴人之上訴聲明，均為無理由。原審為上訴人全部敗訴之判決，核無不法。職是，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。