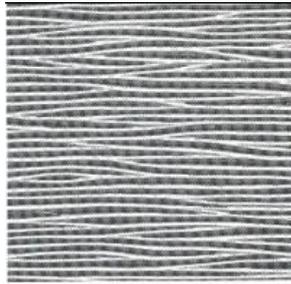


105060101 有關「CUIR EPI (figurative)」商標權侵害事件(商標法 §5、修正前公平交易法§20I①) (智慧財產法院 104 年度民商訴字第 23 號民事判決)

爭點：水波紋使用於皮包等商品上，是否為商標使用？是否為著名商標？公平交易法修正施行前之侵權行為，公平交易法修正後，註冊商標權人得否依修正前公平交易法第 20 條規定請求救濟？

系爭商標圖樣

(註冊第 01074587 號)



第 18 類：皮革及人造皮；旅行袋，行李箱，旅行用皮夾，旅行用皮件，皮箱，手提行李箱、…。

原告「水桶包 (Noe)」經典包款例<sup>1</sup>



V. S

被告系爭商品例<sup>2</sup>

【iki2 sicuro dise】冒險航海家系列~瀾漪波紋真皮水桶包-奇境紅

【iki2 sicuro dise】冒險航海家系列~瀾漪波紋真皮水桶包-奇境紅



- 特殊水波紋+經典水桶包雙亮點!
- 牛皮與4種襯膚色系精緻製作!
- 賦予妳最自信時尚航海家精神!

原告「Speedy 包」經典包款例<sup>3</sup>

被告系爭商品例<sup>4</sup>

<sup>1</sup> 轉引自 <http://fashion.ettoday.net/news/703345> (最後瀏覽日期：105 年 5 月 25 日)。

<sup>2</sup> 同前註。

<sup>3</sup> 同前註。



V. S



**相關法條：商標法第 5 條、修正前公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款**

### 案情說明

原告法商路易威登馬爾梯耶公司係世界知名的精品品牌公司，其以皮件上壓製獨特之橫條紋路，並塗上特殊的著色，形成光面、亮面的明暗與雙色效果，作為 EPI 商標（俗稱「水波紋」，下稱系爭商標）之圖樣，因其非皮革天然之紋路，於民國 92 年經經濟部智慧財產局（下稱智慧局），認定已取得後天識別性而核准其註冊為第 01074587 號商標，指定使用於第 18 類皮革及人造皮、旅行袋，行李箱，旅行用皮夾等商品，嗣經原告長期廣泛使用及宣傳行銷後，智慧局曾於 99 年 3 月 10 日以第 0321181 號核駁審定書認定其係一著名商標。其認為被告伊澤田國際股份有限公司（下稱伊澤田公司）明知原告就系爭商標享有商標權，竟透過網路商店及實體營業據點，販賣侵害原告系爭商標之仿冒皮包（下稱系爭商品）以牟取不法利益，爰依商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項，修正前公平交易法（下稱公平法）第 20 條第 1 項第 1 款、第 31 條、第 32 條第 1 項，民法第 195 條第 1 項之規定，訴請被告負損害賠償責任，並應於新聞紙刊登道歉啟事，以回復原告之名譽，同時訴請被告伊澤田公司負責人湯○○，依公司法第 23 條規定，負連帶損害賠償責任。

### 判決要旨

智慧財產法院 104 年度民商訴字第 23 號民事判決：

被告應連帶給付原告新臺幣捌拾柒萬元及有關利息。

被告應連帶負擔費用，將道歉啟事登載於經濟日報第一版下半頁一日。

〈判決意旨〉：

一、水波紋使用於系爭產品，是否為商標使用？

---

<sup>4</sup> 同前註。

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：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條定有明文。

經查，系爭商標之商標圖樣係在皮件上壓製獨特之橫條紋路，並塗上特殊的著色，形成光面、亮面的明暗與雙色效果，並非皮革天然之紋路，並經智慧局認為具有識別性，而准予註冊。系爭商標既係以皮件上之特殊橫條壓紋作為指示其商品之來源，並與他人之商品相區別之標識，且已取得商標專用權，他人未經商標權人之同意或授權，自不得擅自使用相同或近似於系爭商標之圖樣於同一或類似之商品。

被告伊澤田公司經營之「iki2」係從事皮包、鞋子等商品之設計及銷售業務，除在全省設有十餘家實體營業據點外，並在網路設立「iki2 官方購物網站」，並與 Yahoo 奇摩合作，在 Yahoo 奇摩購物中心成立「iki2 品旗艦館」，經由網路及實體通路銷售「iki2」品牌商品。被告於 103 年 3 月 18 日分別在該公司位於台北市的二個門市為警查獲販售水波紋皮包商品，並移送台灣台北地方法院檢察署偵辦之事實，為兩造所不爭執，並經本院調閱上開卷宗查明無誤，依扣押物品照片所示，被告販售之皮包正面、背面及底部，均壓製與系爭商標圖樣極為相似之水波紋路，且皮包之款式亦係原告之「水桶包 (Noe)」及「Speedy 包」經典包款，足認被告確係以仿冒之意圖，將系爭商標圖樣使用於皮包商品上，作為表彰其商品來源之標識，自屬商標之使用。

被告雖辯稱自己有註冊「iki2」、蝴蝶圖樣等商標，所販售之系爭產品均陳列在標有明顯「iki2」招牌字樣之專櫃內，系爭產品之正面中央、吊牌、拉鏈上均有標示「iki2」商標，消費者一眼即能辨識系爭產品之品牌為「iki2」，系爭產品上之橫條壓紋乃「裝飾性之花紋」，並非作為商標使用云云。惟查，系爭產品正面中央及吊牌、拉鏈上雖有標示「iki2」、蝴蝶圖樣商標，惟相較於布滿整個皮包上之橫條壓紋圖案，「iki2」、蝴蝶圖樣之標示顯得甚為細小且不明顯，又系爭商品上之吊牌係可以拆卸，當吊牌拆除或消費者非由正面、近距離仔細觀察時，實不易辨識系爭產品上之「iki2」、蝴蝶圖樣等標示，且系爭 EPI 商標在原告長期廣泛使用及宣傳行銷，已成為著名商標（詳後述），相關消費者乍視之下，會以系爭商品布滿整個皮包之橫條壓紋圖案（水波紋）為引人注意之主要識別部分。況且，被告販售之系爭商品，非但皮革上之橫條壓紋其紋路走向、粗細程度與原告之系爭商標極為相似，且皮包之款式亦為原告經典之水桶包 (Noe) 及 Speedy 包之包款。再者，原告系爭商標圖樣在台

灣常以「水波紋」稱呼之，被告之銷售網頁除了以「漣漪波紋真皮水桶包」、「漣漪波紋真皮波士頓包」為商品名稱外，並以「特殊水波紋+ 經典水桶包雙亮點」、「以水波紋自然紋路壓製」、「令人過目不忘特殊波紋，結合經典水桶包款」、「真皮水波紋是和別人不一樣的關鍵！」及「水波紋造型感十足，讓整體更具話題性」等文字，作為促銷廣告之用語，顯見被告係以水波紋圖樣作為吸引消費者購買之主要訴求，並與原告之水桶包、Speedy 包之經典包款相連結，堪認被告確係出於仿冒之意圖，而將系爭 EPI 圖樣作為商標使用，被告所辯不足採信。

被告又辯稱，系爭商標註冊時，智慧局曾認定系爭商標圖樣類似織物纖維編結圖形，不具先天識別性，而發出核駁先行通知書，可知系爭商標先天識別性極低，市售各大知名品牌如「PRADA」、「MICHAEL KORS」、「H&M」、「PLAYBOY」等使用此種橫條壓紋作為裝飾性花紋之袋包商品比比皆是，消費者不會以商品上之橫向壓紋而會依商品所標示之品牌商標作為識別依據云云。惟查，系爭商標申請註冊時，雖智慧局曾以系爭商標圖樣不具先天識別性而發出核駁先行通知書，惟經原告提出申復並補呈系爭商標在世界各國註冊資料及經我國及世界性媒體報導，及在我國及世界銷售點及銷售金額等相關資料後，智慧局認定系爭商標具有識別性而准予註冊在案，有系爭商標核准註冊函及申復書在卷可稽，且系爭商標除在我國註冊外，尚於包括美國、英國、法國及中國等全世界七十餘個國家註冊取得專用權，足證明系爭商標具有識別性，已為世界各國商標註冊機關所肯定，故被告辯稱系爭商標以皮革上之橫條壓紋作為商標圖樣，識別性極低，已非可採。至於被告提出其他品牌使用橫條壓紋於皮革之商品，部分係使用於長夾而非手提包商品，又使用於手提包商品其橫條壓紋之間隔粗細及皮包款式，亦與本件顯有不同，且上開第三人之商品是否構成商標侵權，應依個案認定之，與本件被告是否成立侵權行為，並無必然關係，本件被告販售之系爭商品，皮革上橫條壓紋之走向、粗細程度與系爭商標極為近似，皮包之款式又係原告經典之水桶包 (Noe) 及 Speedy 包款，致被告販售之系爭產品與原告之 EPI 皮包商品在外觀上高度近似，以具有普通知識經驗之消費者施以普通之注意，異時異地隔離觀察，極易發生混淆誤認，被告猶辯稱該橫條壓紋並非商標之使用，僅為「裝飾性之花紋」云云，無非卸責之詞，無從採信。

本件被告所涉違反商標法之刑事案件，雖經台灣台北地方法院檢察署檢察官偵查後，為不起訴處分確定，認為被告販售系爭商品所使用之商標為「iki2」，至於「水波紋」僅屬商品之外觀設計，被告並無將「水波紋」作為商標使用之故意，惟查，本院係依兩造提出之證據及調查證據之結果而為認定，刑事案件檢察官之偵查結果，尚不能拘束本院，附此敘明。

## 二、系爭商標是否已達著名之程度？

原告之 EPI 系列商品自西元 1985 年問世，至今已有 30 年歷史，除於民國 92 年在我國註冊取得商標權外，於美國、英國、法國及中國等全世界七十餘個國家均已註冊取得商標專用權。又原告之台灣官方網站於 2010 年 4 月 20 日成立，當年官方網站即有介紹包括 EPI 商品在內的各種路易威登產品，故台灣的消費者早就對原告之 EPI 商品有所接觸及認識。原告於全台北中南共有七家專賣店，EPI 商品也都在店頭明顯處所陳列展示，與其他 LV 商品一起供消費者選購。原告自 1985 年推出 EPI 商品以來，不但歷年都有新品推出，更有許多以 EPI 為主題之形象廣告，且原告在 2012 年更以 EPI 為宣傳主軸，大舉推出各式 EPI 商品，包括皮包、化妝包、皮夾、名片夾及皮帶等等，並以「EPI is Magic」為概念拍攝廣告，特別突顯 EPI 繽紛色彩，其中 Alma 包款更是推出 12 個顏色，而經典的水桶包 (Noe) 另有三色拼接款，透過當年度媒體宣傳的曝光，EPI 系列也成功成為原告公司的話題商品。在兩岸三地均擁有極高知名度的女星范○○本為 EPI 手提包之愛用者，並於 2012 年底獲原告邀請，擔任 EPI Alma 皮包品牌大使等情，業據原告提出資料為證。

被告雖辯稱，原告提出之上開資料出處不明，無從確認其形式上真正云云，惟查，上開證據資料均屬原告官方網站或媒體之公開報導，衡情並無偽造之可能，被告未提出上開資料有何與事實不符或不得採用之具體事由，其空言抗辯上開資料形式上真正，委不足採。由上開證據，足以認定系爭 EPI 商標經由原告長期廣泛使用及宣傳行銷，其知名度已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知，而達著名之程度。

## 三、被告販售系爭產品是否違反修正前公平法第 20 條第 1 項第 1 款之規定？

被告雖辯稱，現行公平法第 22 條修正理由已載明：該條所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於本法重複保護，自應考量前揭修正之理由，對於已註冊商標，不適用公平法之規定云云。惟按，公平法於 104 年 2 月 4 日修正公布全文 50 條，除第 10 條及第 11 條條文自公布 30 日後施行外，其餘條文自 104 年 2 月 6 日施行，依修正前第 20 條之規定，商標權利人得併依商標法及公平法主張保護，至於修正後第 22 條規定已註冊商標僅得依商標法請求保護，屬立法政策之考量，本件侵權行為發生於公平法修正施行前，並無限制商標權人對於公平法修正施行前之侵害行為，不得依修正前公平法之規定請求救濟之理由，本院認為被告上開辯解，尚非可採。