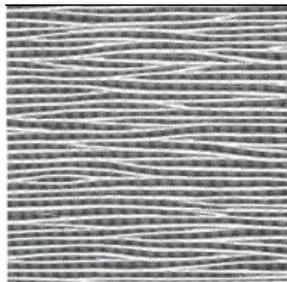


105100102 有關「水波紋圖樣」商標權侵害事件(商標法§68③、修正前公平交易法§20I①)([智慧財產法院 104 年度民商上字第 16 號民事判決](#))

爭點：將水波紋使用於皮包商品是否屬於商標使用？有無構成商標侵權？

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¹



v. s.

系爭商品例²



相關法條：商標法第 68 條第 3 款、修正前公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款

案情說明

¹ 轉引自 <http://fashion.ettoday.net/news/703345> (最後瀏覽日期：105 年 9 月 15 日)。

² 轉引自

<https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/2R-Ellen%E6%B0%B4%E6%B3%A2%E7%B4%8B%E7%89%9B%E7%9A%AE%E6%A1%B6%E5%8C%85%E4%BA%8C%E4%BB%B6%E7%B5%84-%E8%BC%95%E7%94%9C%E7%B6%A0-3675442.html> (最後瀏覽日期：105 年 9 月 15 日)。

上訴人亦為被上訴人（原審原告）路易威登公司主張其自西元 1854 年起，設計製作 LV 相關商標圖樣之皮件等各式各類商品，迄今凡 160 年，為全球知名之時尚品牌。而 EPI 系列皮包於 1985 年首度問世，同年即在我國推出，其特色在於皮革上壓製獨家水波紋圖樣，該等系列商品推出至今已 30 個年頭，已成為 LV 暢銷經典款式之一，而自 92 年起，路易威登公司即就上開水波紋圖樣在我國註冊取得第 01074587 號「水波紋圖樣」商標權（下稱系爭水波紋商標），並持續不斷投入大量宣傳，以維持 EPI 商品於消費者心中頂級形象及識別性，系爭水波紋商標除在全世界 70 餘國註冊取得商標專用權且成功執行權利外，並經我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）認定為著名商標。詎被上訴人亦為上訴人（原審被告 1）二阿公司未經路易威登公司之同意或授權，於該公司之網路及實體營業據點，販賣侵害路易威登公司上開商標圖樣之仿冒產品（下稱系爭產品），系爭產品使用與系爭水波紋商標完全相同的圖樣，並抄襲路易威登公司販售之包款，廣告文案並以系爭水波紋商標為宣傳重點，顯屬將水波紋圖樣作商標使用無疑，實有致消費者產生混淆誤認之虞，並有侵害系爭水波紋商標之故意過失存在，且其所為影響交易秩序，亦違反公平交易法。又系爭產品之品質未佳，已對路易威登公司在社會上之評價產生負面影響，致名譽受損，自得依民法第 195 條之規定，請求回復名譽之適當處分，要求刊登如附件一內容所示之道歉啟事。被上訴人亦為上訴人（原審被告 2）李○○為二阿公司之實際負責人，依公司法第 23 條第 2 項規定，自應與二阿公司負連帶賠償責任。爰依現行商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款、修正前公平交易法第 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、公司法第 23 條規定，向智慧財產法院提起訴訟。

原審為路易威登公司一部勝訴、一部敗訴之判決，判令二阿公司、李○○應連帶給付路易威登公司 53 萬 7,200 元，及自 103 年 12 月 30 日起至清償日止按年利率百分之 5 計算之利息。二阿公司、李○○應將道歉啟事，以長 25 公分、寬 19 公分之篇幅，登載於經濟日報第一版下半頁一日，另駁回路易威登公司其餘之訴。兩造對於原審判決敗訴部分不服，各自向智慧財產法院提起本件上訴案。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度民商上字第 16 號民事判決：

上訴均駁回。

原判決主文第一項應減縮為「二阿國際股份有限公司、李○○應連帶給付路易威登馬爾悌耶公司新臺幣伍拾參萬柒仟貳佰元，及自民國 104 年 1 月 11 日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。」

第二審訴訟費用，由二阿國際股份有限公司、李○○、路易威登馬爾悌耶公司各自負擔。

〈判決意旨〉：

一、二阿公司使用水波紋於系爭產品之行為，構成商標侵權

(一) 是否應於本件民事訴訟個案判斷系爭商標有無撤銷原因？

按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。智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項定有明文。民事訴訟當事人就智慧財產權之有效性爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，倘依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，民事法院不得賦予當事人在民事訴訟事件中，較行政訴訟就智慧財產之有效性更大之抗辯範圍。申言之，同一事實及證據業經行政爭訟程序認定商標異議或評定不成立確定，或已逾申請異議或評定之法定期限等情形，商標法已規定不得再行申請異議或評定者，當事人不得於侵害商標權有關財產權爭議之民事訴訟事件，復以該異議或評定事由，爭執商標之有效性。

...

按商標之註冊違反第 29 條第 1 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。商標之註冊違反第 29 條第 1 項第 1 款規定之情形者，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。現行商標法第 57 條第 1 項、第 58 條第 1 項定有明文。查二阿公司等雖辯稱系爭水波紋商標不具識別性云云，然系爭水波紋商標係於 92 年 11 月 1 日審定公告、同年 12 月 1 日註冊公告，距今已逾系爭商標註冊公告之日起 5 年之法定除斥期間，揆諸前揭說明，二阿公司等已無法據此事由申請或提起評定，則二阿公司等在本件民事訴訟事件自不得再以該評定事由，爭執系爭水波紋商標之有效性，合先敘明。

(二) 系爭產品上之水波紋圖樣係作為商標使用：

按為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入該等商品，並足以使相關消費者認識其為商標，即為

商標之使用，此觀現行商標法第 5 條第 1 項自明。而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷。

...

二阿公司從事皮包設計及銷售業務，李○○為二阿公司在台灣之實際負責人，創設 2R 品牌，除在台北市設有 3 家實體營業據點外，另在 Yahoo 奇摩購物中心成立「2R 手工真皮旗艦館」，經由網路及實體通路銷售其「2R」品牌之包包商品，已有相當程度之營業規模。而二阿公司經由網路及實體營業據點販賣系爭產品…經比對扣案之 8 件系爭產品與本件系爭水波紋商標，可明顯辨識系爭產品外觀均有明顯清晰且與系爭水波紋商標相同的圖樣…而系爭產品除使用與系爭水波紋商標相同的紋路外，其款式更是仿製路易威登公司之「水桶包(Noe)」及「Neverfull」等經典包款，整體觀之與路易威登公司之商品如出一轍。又路易威登公司 EPI 商品之特色，即為整個皮包外觀均使用系爭水波紋商標，系爭產品亦係整個皮包外觀均以水波紋覆蓋，足見其使用方式與路易威登公司相同，而 EPI 圖樣之水桶包及 Neverfull 包，是路易威登公司近年來之主打商品，系爭產品不僅就水波紋之使用方式與路易威登公司相同，連包款亦相同，尤有甚者，二阿公司於銷售系爭產品時，其廣告文案以「水波細紋 lisa 牛皮水桶包」、「Ellen 水波紋牛皮桶包」等為其品名，在網路介紹文案亦強調「時尚壓紋超吸睛！」、「訂製水波紋限定 LOOK」及「搭配立體水波紋線條洋溢著優雅細緻的法式時尚風情」等等，於 Yahoo 購物中心之銷售賣場內，更將系爭產品歸類「2R 訂製名牌款」類別，銷售文案上則強調「各大精品雜誌熱推人氣款」、「每個女人一定要擁有的時尚夢幻逸品 TOP 1」、「精典工藝傳承永恆引領時尚令全球女性推崇的時尚精品」、「俐落極簡的包款搭配立體水波紋線條洋溢著優雅細緻的法式時尚風情」等語，足見二阿公司係將「水波紋」圖樣及法式時尚精品等作為其宣傳系爭產品之重點，顯見其有攀附路易威登公司 EPI 商品之意，準此，由上開證據綜合觀之，系爭水波紋商標既為我國相關公眾所熟知之著名商標，二阿公司亦有攀附路易威登公司商譽之意圖，堪認二阿公司在系爭產品上使用水波紋圖樣，客觀上已足使消費者以該水波紋圖樣區辨商品或服務之來源，主觀上亦有將水波紋圖樣作為商標使用之意，自符合商標法第 5 條商標使用之定義。

至二阿公司等雖辯稱：二阿公司有將其所有之 2R 商標附於皮包上，顯見二阿公司非將水波紋做為商標之使用，況且台北律師公會律師日誌及國際知名品牌皮件亦使用水波紋，可見將系爭水波紋商標作為紋飾使用乃業界常態，並不足以使人誤認為商標之使用云云。然查，市面上以人工加工壓印而成之紋飾尚有荔枝紋、菱格紋等各種不同花紋，二阿公司於設計皮包款式時若想要採用所謂「裝飾性之花紋」，並非不得選擇其他未經他人註冊商標之花紋，惟其等捨此不為，不僅與路易威登公司相同將系爭水波紋商標使用於整個皮包上，連皮包款式亦採與路易威登公司相同之經典包款設計，難認其僅將水波紋作為裝飾紋路而非商標使用，再者，路易威登公司之 EPI 商品係以整個皮包覆蓋系爭水波紋商標為其設計重點，而系爭水波紋商標為著名商標，已如前述，相關消費者自足以依皮包上的水波紋圖案辨識其來源，而系爭產品在包款及水波紋使用方式上與 EPI 商品完全相同，相關消費者由系爭產品水波紋圖樣之呈現方式，實得以認識其上之水波紋圖樣為商標之使用，至系爭產品上雖另附掛有「2R」商標吊牌，然其並不顯眼且容易被遮掩，稍加不注意即會被忽略，況系爭產品就水波紋圖樣是否構成商標使用，應依上開標準綜合判斷之，不因系爭產品上是否另外有附加其他商標而受影響。至台北律師公會縱有使用相似之水波紋圖樣於台北律師公會律師日誌上，然其使用在日誌上而非包款上，且台北律師公會並無營利意圖而無攀附路易威登公司信譽可言，與本件二阿公司侵害情節有異，自無法比附援引；另其他國際知名品牌使用水波紋圖樣乙節…無論第三人是否有使用系爭水波紋圖樣，均僅為路易威登公司是否對第三人行使權利之問題，核與二阿公司是否侵害路易威登公司商標權無涉，二阿公司等上開所辯，亦無足採。

（三）系爭產品侵害系爭水波紋商標：

經查，經比對系爭產品上所使用之水波紋圖樣，與系爭水波紋商標圖樣，兩者均為橫條壓紋，其等在紋路走向、粗細間隔高度等，均幾近相同而無從區辨，堪認兩商標圖樣相同，又系爭水波紋商標指定使用於「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，保護衣服用之攜帶提袋，不含化粧品之化粧品，背囊，附肩袋之女用手提包，手提袋，公事箱，公事包，錢囊，口袋型皮夾，小錢包，鑰匙包，信用卡用皮夾，支票簿用皮夾，支票簿皮夾，手拿式文件包，雨傘」商品，而系爭產品為附肩袋之女用手提包、手提袋，兩者為相同商品，揆諸上開說明，自構成現行商標法第 68 條第 1 款商標之侵害。退步言，縱認兩商標並非完全相同，然其橫條壓紋之呈現方式，異時異地隔離觀察，亦屬高度近似，且系爭水波紋商標為著名商標，具高知名度，他人稍一攀附即會使消費者產生混淆

誤認之虞，系爭產品之水波紋圖樣使用方式與路易威登公司使用系爭水波紋商標之方式完全相同（均覆蓋於整個皮包外觀），自有使相關消費者產生混淆誤認之可能，仍構成現行商標法第 68 條第 3 款商標之侵害…本件系爭產品上雖有標示二阿公司之「2R」商標，其直接交易相對人雖不致誤認系爭產品為路易威登公司所販賣，然對於非直接交易之其他消費者而言，其僅憑產品外觀全以水波紋圖樣覆蓋之情形觀之，在未接觸其價格、品質及其他商品標識時，仍有可能誤認系爭產品係來自商標權人或其所授權之人，此情形仍應該當於「有致相關消費者混淆誤認之虞」之客觀構成要件，是二阿公司等上開置辯，亦無足採。

二、商標法與公平交易法的選擇權競合：

經本院衡量二阿公司之侵害情節、經營規模（實體店面設於台北市○○○路 0 段 000 巷 00 號、台北市○○區○○路 000 號、台北市○○路 00 號）、仿冒商標商品之數量（經警查獲時扣得 8 件）、仿冒商標之相同或近似程度，及系爭水波紋商標之著名程度、路易威登公司 EPI 商品於市場之銷售情形、受消費者喜愛之程度等情狀，認依現行商標法第 69 條第 3 項規定，以賠償零售單價 200 倍計算為適當…又路易威登公司另主張以 100 年公平交易法第 31 條、第 32 條第 1 項規定請求損害賠償，然此部分與前開商標法之請求，核屬請求權競合之選擇訴之合併，本院認本件依商標法第 69 條第 3 項規定以零售單價 200 倍計算賠償額已足填補被害人實際損害，並無依公平交易法第 32 條第 1 項酌定損害額以上賠償之必要，是依公平交易法第 31 條、第 32 條第 1 項規定計算本件損害賠償金額，並未對路易威登公司較有利，路易威登公司以商標法規定請求損害賠償，其訴之目的已達成，是本院無庸再事審究公平交易法計算損害賠償部分之請求，附此敘明。