

105120102 有關「E INK」商標權侵害事件(商標法§70②、公平交易法§25) ([智慧財產法院 105 年度民商上字第 4 號民事判決](#))

- 爭點：1. 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。
2. 以他人著名商標作為網域名稱或表彰營業主體之標識，可能有公平交易法第 25 條規定之適用。

系爭商標圖樣 1

(註冊第 00890781 號)

E INK

第 9 類：含有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺顯示器（可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他可添加懸浮液之材料及物品）。

系爭商標圖樣 2

(註冊第 00893776 號)

E INK

第 1 類：用於可改變顏色或光學特性以供使用於視覺顯示器之含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液。

系爭網域名稱：<http://www.eink.com.tw>

系爭營業主體表徵：「eink」、「eink 易印客」

相關法條：商標法第 70 條第 2 款、公平交易法第 25 條

案情說明

被上訴人為我國註冊第 00890781、00893776 號「E INK」商標（下稱系爭商標 1、2，且合稱系爭商標）之商標權人，為電子紙顯示技術之業者。其主張訴外人思源彩色印刷有限公司（下稱思源公司）未經其同意，擅自以與系爭商標完全相同之文字作為上訴人易印客設計印刷有限公司（下稱上訴人易印客公司）網域名稱 <http://www.eink.com.tw>（下稱系爭網域名稱）之特取部分申請註冊（嗣於智慧財產法院第一審審理中，思源公司乃將系爭

網域名稱移轉登記予上訴人易印客公司所有)，且上訴人易印客公司自 103 年 9 月 22 日起即於系爭網域之內容中，於標示與上訴人易印客公司有關之電話、住址、電子郵件、公司名稱等其他敘述，均使用「EINK」作為對上訴人易印客公司之代名詞，故上訴人易印客公司顯有以 EINK 作為該公司營業主體表徵之意。又觀諸系爭網域名稱，可知上訴人易印客公司亦有使用「EINK」於服務標示及用於網頁以廣告宣傳，且所行銷者為與系爭商標所表彰之電子紙等相關之資訊載體商品或服務。再被上訴人所有之系爭商標於廣大消費者及相關業者心目中所建立者為取代傳統紙類或印刷之「無紙化」環保印象，而以傳統紙類、印刷相關服務為業之上訴人易印客公司無視系爭商標為著名商標之事實，以 EINK 字樣作為自己公司之網域名稱；對外直接以 EINK 之名義自居，使用 EINK 於服務標示及用於網頁以廣告宣傳；且上訴人易印客公司所行銷者為與系爭商標所表彰之電子紙等相關之資訊載體商品或服務。故上訴人易印客公司上開行為必然使相關消費者誤認上訴人易印客公司與被上訴人二者出於同源或存在加盟等合作關係，而認被上訴人違反「無紙化」之環保初衷，回頭進入傳統紙類、印刷等商品領域之經營，進而減損淡化系爭商標長久以來所建立之識別性及信譽。故上訴人易印客公司顯已經違反 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法（下稱 92 年商標法）第 62 條第 1、2 款及現行商標法第 70 條第 1、2 款暨 104 年 2 月 4 日修正公布之公平交易法（下稱修正前公平交易法）第 24 條及現行公平交易法第 25 條之規定，而構成視為侵害被上訴人商標權及違反公平競爭之行為，爰向智慧財產法院提起訴訟。依 92 年商標法第 61 條第 1 項、現行商標法第 69 條第 1 項、第 3 項及修正前公平法第 30 條、現行公平法第 29 條之規定請求排除侵害及損害賠償。並主張易印客公司之負責人，依公司法第 23 條第 2 項之規定，應與易印客公司負連帶賠償責任。

智慧財產法院第一審判決認定，上訴人易印客公司不僅以與系爭商標相同之文字作為系爭網域名稱之特取部分，復於系爭網域及另一網域以「eink」或「eink 易印客」作為其營業主體之表徵，自會減損著名之系爭商標之識別性，則上訴人易印客公司之行為自己造成被上訴人之損害，而為原告一部勝訴判決，並就該勝訴部分宣告假執行。上訴人不服，就其敗訴部分提起本件上訴案。

### 判決要旨

**智慧財產法院 105 年度民商上字第 4 號民事判決：**

**上訴駁回。**

## 第二審訴訟費用由上訴人負擔。

### <判決意旨>:

#### 一、在民事訴訟中以商標有異議或評定事由作為主張或抗辯的限制

按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…經查，系爭商標係於 89 年 5 月 1 日、同年 6 月 16 日註冊公告…距上訴人於原審 103 年審理時提出前開系爭商標註冊有應撤銷之抗辯事由…非但已逾 86 年商標法所定之評定期間，亦顯逾系爭商標註冊公告日起之 10 年除斥期間。揆諸前揭規定，上訴人自無法據此事由申請評定，則上訴人在本件民事訴訟事件已不得以該評定事由，爭執系爭商標之有效性。故上訴人辯稱系爭商標有 86 年商標法第 37 條第 10 款規定之撤銷事由，被上訴人於本件民事訴訟中不得對上訴人主張系爭商標權云云，並不足採。

#### 二、「E INK」使用於系爭商標之指定商品並非為一「通用名稱」

電子紙商品於不同產製者間，會採用不同之命名方式作為其區隔，如 SiPix 公司、Bridgestone 公司、Liquavista 公司、Fujitsu 公司等電子紙廠商，採用其自有不同名稱之「粒子在懸浮液內運作」技術，以生產不同名稱之電子紙顯示器商品。另通用名稱係指商品或服務之本身，其不具有辨識商品或服務來源之功能。因所謂之電子紙商品尚有其他產製者之「Microcup（微杯式電泳）」、「QR-LPD panels（電子粉流體式）」、「electrowetting」、「膽固醇液晶式（Liquid Crystal）」等不同技術，此有原證 2 即 CTIMES 之 2009 年 8 月 20 日「電子書產業鏈完整台灣迎向全書電子化」網路新聞…等文章影本附卷可稽…故標示有系爭商標所行銷之標的為「電子紙」或其相關商品即「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液」商品及電子紙顯示器商品，當同業及相關消費者提及系爭商標之外文「E INK」時，因電子紙類商品尚有前述之不同廠商間之相異技術及商品，並各有其獨特之名稱，故相

關消費者自能認知系爭商標之外文「E INK」係在表彰商品來源為被上訴人且系爭商標經被上訴人之長期使用，已為著名商標，亦為不爭執之事實（關於系爭商標已為著名商標之論述參後），故系爭商標仍具有識別及表彰商品來源之特徵，參照前開說明，系爭商標自不符合現行商標法第 63 條第 1 項第 4 款之廢止事由。

### 三、「E INK」於系爭網域名稱註冊時已為「著名商標」

經查，系爭商標係於 89 年間註冊公告，並分別指定使用於「含有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺顯示器（可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他及添加懸浮液之材料及物品）」、「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液，可改變顏色或光學特性以供使用於視覺顯示器」等商品，且於系爭網域名稱註冊時已在全球數十個國家註冊…系爭網域名稱註冊時，98 年僅 1 款由亞馬遜推出之 Kindle 即銷售 330 萬台之多；漢王（Hanvon）於 100 年公開發表世界首款以彩色顯示之 E INK 電子書產品「E920」；102 年全球電子書銷售粗估達 2850 萬台；新力索尼（SONY）於 103 年 5 月間發表 13.3 吋數位紙張終端機（Digital Paper），亦係採用被上訴人 Mobius 軟性電子紙技術及塑膠基板材質；被上訴人另於 2014 年 6 月間，榮獲 2014 年傑出光學產品獎，顯見被上訴人掌握電子紙相關商品之關鍵技術。而由科技產業資訊室及 IEK 產業情報網所刊登之文章、新聞、雜誌或網路論壇關於電子書、電子紙或元太公司併購原告公司事件之討論；我國碩士針對電子書、電子紙，甚至被上訴人公司所撰寫之論文封面或節本…均可知，相關事業及消費者於接觸標示有系爭商標之商品時，即可立即辨識其係來自被上訴人所生產之商品。另依國內相關廠商歷次向被上訴人訂購電子紙等商品之訂購單…亦可知被上訴人銷售至國內之商品名稱中，多標示有系爭商標。且元太公司於 98 年 6 月 1 日宣布以約 70 億元併購被上訴人公司時，各家媒體均以大篇幅及專訪之報導可知，被上訴人公司及系爭商標有高度之經濟價值…綜合上開證據資料可知，系爭商標於系爭網域名稱註冊時迄今確已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。

### 四、系爭網域名稱之使用已違反商標法第 70 條第 2 款之規定

現行商標法第 70 條第 2 款係防止著名商標與其特定商品或服務間之聯繫關係降低，而有弱化著名商標之識別性之虞或侵害著名商標之信譽之

虞，故該款係規範「雖不致使相關公眾產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標之識別性或信譽之虞」之情形，亦即相關公眾雖不致誤認其係來自相同或相關聯之來源，但倘允許併存，可能減弱著名商標與其特定商品或服務間之聯繫關係之識別性或侵害其信譽之虞時，仍應視為侵害著名商標之商標權。經查，系爭商標於 89 年間即已取得註冊在案，且系爭商標為單純之外文文字「E INK」，上訴人易印客公司以與該文字相同之「eink」作為系爭網域名稱之主要部分，並於系爭網域內以「eink」表徵其營業主體，且提供消費者聯繫之 email 亦以「EINK」為其主要部分，並於網域內記載「2010 EINK Network Technology Printing Co.」等文字；二圖樣之發音、外觀、觀念均屬近似。而系爭商標一、二分別指定使用於「含有電泳顯示材料、電敏材料、或微機械裝置懸浮液之平板電子視覺顯示器（可改變顏色或光學特性以供使用於手持裝置、電子裝置、機械、看板、信用卡、紡織品、紙製品、橡膠製品、皮革製品、含金屬或塑膠製品、及其他及添加懸浮液之材料及物品）」、「含有電泳顯示材料、電敏材料或微機械裝置之懸浮液，可改變顏色或光學特性以供使用於視覺顯示器」等商品，相較於上訴人易印客公司所提供之商品或服務則為工商日誌、萬用手冊、記事本、經理夾、名片夾、便利貼、便條紙、桌曆、月曆、農民曆等之印製，且為客戶專案設計所需內容及規劃個人化的小批量生產模式，前者雖屬電子產業，後者則為傳統印刷產業，惟二者均屬提供消費者利用不同載體，而將文字顯示於上之商品或服務，前開二商品或服務之產製或提供者，常會處於一種商品或服務進化之關係，亦即將傳統使用之物質電子化，或利用電子化之技術改良現有商品之界限，如底片與數位相機技術之關係，則二者所提供之服務或商品類別亦有類似之處。若以與系爭商標完全相同之文字作為系爭網域名稱之特取部分，且於系爭網域之網頁上使用「eink」或「eink 易印客」等字樣作為營業主體之表徵，非無使人與系爭商標產生聯想，而使相關消費者有混淆誤認之虞。此外，亦會使著名之系爭商標原可使消費者對商品或服務來源產生單一或獨特之聯想，因上訴人易印客公司以系爭商標之文字作為系爭網域名稱之特取部分及營業主體之表徵，削弱系爭商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，亦難謂無致減損已為著名商標之系爭商標之識別性。

##### 五、系爭商標之使用違反現行公平交易法第 25 條規定

按除本法另有規定外，事業不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，現行公平交易法第 25 條定有明文。又上開條文係對限制競爭或不公平競爭行為之概括規定，其中所稱「顯失公平」，係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易，而「榨取他人努力成果」亦屬顯失公平之行為類型，包含攀附他人商譽、高度抄襲或利用他人努力推展自己商品或服務之行為。而自市場上效能競爭之觀點而言，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，均屬該條規範範圍。經查，系爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標，於市場上擁有一定之經濟利益之表徵。上訴人易印客公司於系爭網域及另一網域使用與系爭商標相同之「e ink」字樣行銷其所提供之商品及服務，係利用系爭商標於電子紙相關領域已臻著名之知名度，且為被上訴人公司之特取名稱，而現今一般消費之習慣，除利用實體店面進行消費外，網路消費亦佔整體消費型態不低之比例。而消費者於網路進行消費時，多會利用鍵入關鍵字之方式搜尋官方網站，則倘一般消費者鍵入「eink」四字搜尋時，搜尋結果可能會出現系爭網域及另一網域之頁面，上訴人易印客公司自屬利用已臻著名之系爭商標之便，使其網站資訊易藉由搜尋引擎尋得，進而點選閱覽上訴人易印客公司之網站，並增加消費者與上訴人易印客公司交易之機會，且二者所提供之商品類別有其關聯性，上訴人易印客公司之行為，係利用被上訴人公司以系爭商標表彰其所生產商品所建立之知名度，以達到提升其市場效能競爭之目的，自屬榨取他人之努力成果，足以影響價格、品質、服務等效能競爭本質為中心之交易秩序，並對其他遵守公平競爭本質之競爭者而言，構成顯失公平，而具商業競爭倫理之非難性，已違反現行公平交易法第 25 條之規定。故被上訴人依現行公平交易法第 29 條之規定請求上訴人易印客公司不得將相同或近似於系爭商標之商標使用於其所提供之商品或服務，亦有理由。