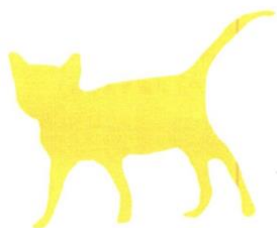


105120104 有關「貓圖形」商標濫發警告函事件(修正前公平交易法§24、§45) ([智慧財產法院 105 年度民公上易字第 1 號民事判決](#))

爭點：於警告函中隱瞞搶註商標之事實，可能被認定為公平交易法規定之「其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」。

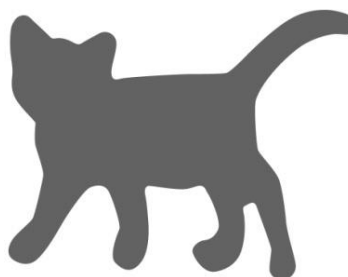
系爭商標圖樣

(註冊第 01557296 號)



第 18 類：皮夾、皮包、書包、腰包、鞋袋、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、化妝包、手提包、名片皮夾、護照皮夾、證件皮夾、旅行皮件套組、帆布背袋、雨傘、寵物衣服。

系爭圖形¹



相關法條：修正前公平交易法第 24 條（相當於現行公平交易法第 25 條）、修正前公平交易法第 45 條（相當於現行公平交易法第 45 條）

案情說明

韓商捷拓伊社繪製各式不同之甜蜜貓造型圖案，屬著作權法所規範之美術著作，具原創性，應受著作權法之保護。而捷拓伊社為前揭著作之著作財產權人，其於 99 年 5 月 1 日簽署授權同意書，並表明其著作物包括 Choo choo、Snow White、Blue Bird、Gamy、Pink Hood、Cookie、Jewelry、Red Hood 與其官方網站之商品照片，均屬捷拓伊社所有，除授權予上訴人粉絲谷公司使用捷拓伊社之商標與著作物外，亦授權上訴人於臺灣地區為排除一切侵害捷拓伊社之商標及著作物之法律行為。復於 100 年 10 月 18 日就上開授權同意書，授權增訂上訴人粉絲谷公司得以自己名義進行一切訴訟上之行為。另捷拓伊社亦於 100 年 6 月 1 日簽署著作權授權同意書，表明 The Cat 圖樣係其於 99 年 8 月 20 日所創作，並同意將該著作財產權專屬授權上訴人

¹ 圖片來源：智慧財產法院 105 年度民公上易字第 1 號民事判決附件。

粉絲谷公司。而被上訴人奧運公司、丙○○前於 101 年 6 月 25 日向智慧局申請註冊「The Cat」圖樣商標，雖於 102 年 1 月 1 日取得註冊第 01557296 號之註冊商標。惟註冊商標經捷拓伊社之代表人申請評定，於 104 年 10 月 2 日遭經濟部智慧財產局撤銷註冊。但在該商標尚未遭撤銷前，被上訴人奧運公司曾對上訴人粉絲谷公司提起侵害註冊商標之刑事告訴，並指示被上訴人丁○○、戊○○於 102 年 6 月起對上訴人粉絲谷公司、通路商及經銷商寄發警告函、或以電話、口頭或書面告知要求將商品下架之行為，經上訴人粉絲谷公司認有違反公平交易法，致侵害其權益之情事，向智慧財產法院提起訴訟，獲一部勝訴一部敗訴之判決。而兩造雙方均就原判決不利於己的部分提起上訴。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度民公上易字第 1 號民事判決：

兩造上訴均駁回。

被上訴人奧運實業有限公司與被上訴人丙○○應連帶給付上訴人新臺幣貳拾萬元，並自民國一〇四年五月十六日起至清償日止，按年息百分五計算之利息；被上訴人奧運實業有限公司、丁○○及戊○○應連帶給付上訴人新臺幣貳拾萬元，並自民國一〇四年五月十六日起至清償日止，按年息百分五計算之利息；被上訴人其中一人為給付，其他被上訴人於給付範圍，免除給付之義務。

第二審訴訟費用由兩造各自負擔。

<判決意旨>:

被上訴人粉絲谷公司寄發警告函之行為，有違反修正前公平交易法第 24 條規定之情事

一、被上訴人前於 102 年 6 月 4 日寄發警告函，自應依公平會於 101 年 3 月 12 日公法字第 1011560318 號令發布，溯及自 101 年 2 月 6 日生效之警告函處理原則（下稱 101 年警告函處理原則）為其依據。故事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：1. 經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。2. 經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。3. 將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業雖未踐行第 1 項第 3 款後段排除侵害通知，然已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客

觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。101 年警告函處理原則第 3 點定有明文。

二、事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無修正前公平交易法第 19 條、第 21 條、第 22 條、第 24 條規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：1. 發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。2. 警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，暨受侵害之具體事實。例如，系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等。使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業固未踐行前項第 1 款排除侵害通知，惟已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。事業未踐行第 3 點或第 4 點規定之先行程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成修正前公平交易法第 24 條之違反。101 年警告函處理原則第 4 點與第 5 點第 1 項分別定有明文。

三、被上訴人奧運公司於 102 年 6 月 4 日向上訴人經銷商宇越國際有限公司、火星玫瑰、ikorea888、商店街、京站實業股份有限公司寄發電子警告信函，信函謂本公司之商標名稱「貓圖形」第 18 類之商標註冊，為智慧局登記在案，商標註冊號數 00000000。貴網站有使用本商標侵權行為，請接到本通知後即刻下架。否則一切依法行事。請勿自誤，告知人即商標權人奧運公司。該電子警告函並附上系爭商標之商標註冊證及被上訴人奧運公司營利事業登記證等情…為被上訴人所不爭執…職是，被上訴人奧運公司有上揭寄發警告信函之行為。

四、系爭商標圖示「The Cat」著作，業經本院 103 年度民著訴第 23 號民事判決認定捷拓伊社在其官網載明其享有著作權，並在 100 年 6 月 1 日所簽署之著作權授權之同意書，附上「The Cat」圖樣，且載明該著作係其於 99 年 8 月 20 日所創作，有韓國著作權委員會之著作權登錄證及捷拓伊社之官網資料暨著作權授權同意書附卷足憑。而被上訴人奧運公司係於 101 年 3 月 23 日經保智大隊搜索，並扣押侵害著作權之產品後，遲於 101 年 6 月 25 日以與「The Cat」著作幾乎相同之貓圖形，向智慧局申請註冊商標，復經智慧局於 102 年 1 月 1 日核准註冊，足見奧運公司申請註冊系爭商標並非善意…準此，被上訴人奧運公司係因競爭關係及上揭偵查案件，知悉上訴人「The Cat」著作，意圖仿製而以幾乎相

同之圖樣申請註冊系爭貓圖形商標，依商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文規定，被上訴人奧運公司所為系爭貓圖形商標之註冊申請，原不應准許，業經智慧局就系爭商標之註冊為應予撤銷之評定，有智慧局 104 年 10 月 2 日(104)智商 00495 字第 10480500860 號商標評定書附卷可參…。

五、參諸前揭警告函處理原則所示，被上訴人主張上訴人侵害其商標權，被上訴人本於商標權人之身分，其於寄發警告函前，倘未事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害之先行程序，而逕發警告函，使收受警告函者誤信有侵害被上訴人之商標權之情事，其在公平競爭秩序之維護，被上訴人行為顯涉及欺罔與影響交易秩序，應構成修正前公平交易法第 24 條之足以影響交易秩序之欺罔要件。查被上訴人奧運公司持意圖仿襲之系爭商標，而於寄發警告信函，僅向上訴人之經銷商寄發，並未同時通知上訴人，使上訴人無法即時向其交易相對人說明，衡諸一般交易常情，倘交易相對人收受第三人寄發侵害商標權之警告函，交易相對人為避免涉入爭訟，常會心生疑懼甚至拒絕交易，此為經驗法則可得知者，且為可預期之結果，被上訴人奧運公司之積極欺罔行為，實有影響交易秩序之可能性，此欺罔行為不因其於取得意圖仿襲而搶註而得之系爭商標而認為合法。揆諸修正前公平交易法第 24 條規定與前開警告函處理原則之說明，被上訴人奧運公司違反修正前公平交易法第 24 條規定甚明。

六、被上訴人雖辯稱其警告函並未提及上訴人侵害其商標權，被上訴人奧運公司有系爭商標權，其寄發警告信函之行為屬於正當權利行使云云。然系爭商標圖樣「The Cat」圖樣商品由上訴人所供應，此為被上訴人奧運公司知悉甚詳。被上訴人奧運公司於存證信函載明請上訴人經銷商，接到本通知後即刻下架，否則一切依法行為。業已表明要求上訴人經銷商停止與上訴人交易之意，且修正前公平交易法第 24 條僅要達到抽象危險已足，不以實害為前提，被上訴人奧運公司之欺罔行為，以欺騙或隱瞞重要事實等引人錯誤之方法，致使上訴人之交易相對人與上訴人喪失交易機會。由客觀正常交易秩序觀之，已足使上訴人之交易相對人與上訴人交易時產生疑慮，符合修正前公平交易法第 24 條規定。

七、被上訴人奧運公司知悉上訴人「The Cat」著作，意圖仿襲而以幾乎相同之圖樣申請搶註系爭商標。就公平交易法之目的在維護交易秩序，促進公平競爭以觀，商標權人縱使行使其商標權，仍不得以違反公平競爭方式為之，以免影響公平交易秩序，此為修正前公平交易法第 45 條規

定之目的。準此，被上訴人以積極欺罔之方式，於警告信函中隱瞞其搶註系爭商標之事實，已違反修正前公平交易法第 24 條規定。參諸 101 年警告函處理原則第 4 點規定，無從構成正當權利行使之要件。況被上訴人奧運公司亦未證明其於發函前已事先或同時，通知可能侵害之系爭商標權之上訴人為請求排除侵害之先行程序，益徵被上訴人辯稱所為符合正當權利行使云云，不足為憑。