

106040104 有關麥奇數位股份有限公司之「圖案」、「設計圖」商標
權侵害事件(修正前商標法§61 I；現行商標法§69Ⅲ)([智慧財產法院
104 年度民著上易字第 12 號民事判決](#))

爭點：1. 市場調查報告於混淆誤認之虞判斷時的採認問題。

2. 商標侵權行為不會因所使用之商標取得註冊即轉化為合法。

系爭商標圖樣 1
(註冊第 01281173 號)



第 35 類：…建立電腦資訊系統資料庫、電腦
資料庫編輯、電腦檔案管理、電腦檔案資料
搜尋、電腦資料庫管理。
第 41 類：…知識或技術方面之傳授、電腦補
習班、技藝補習班、補習班、語文補習班…。
第 42 類：…電腦動畫製作、設計、電腦程式
設計及電腦資料處理、電腦程式設計、電腦
資料處理…。

系爭商標圖樣 2
(註冊第 01761297 號)



第 9 類：藉由網際網路下載之書
籍；藉由網際網路下載之圖片；
藉由網際網路下載之影片；電子
出版品；影音光碟；數位影音光
碟；教學光碟；電子筆；電子字
典；電子書。

上訴人商標 1



第 35 類：…建立電腦資訊系統資料庫、電
腦資料庫資訊編輯…。(註冊第 01518168 號)
第 41 類：…實地訓練(示範)、教學、培訓
服務…。(註冊第 01516186 號)
第 42 類：電腦動畫設計、電腦繪圖…。(註
冊第 01518438 號)

上訴人商標 2



第 16 類：卡片、信封、信紙、
信箋、名片…。

相及現行商標法第 69 條第 3 項

案情說明

本案之被上訴人即附帶上訴人麥奇數位股份有限公司（第一審原告，下稱麥奇公司）於西元 2004 年 3 月成立，是一家開發智慧型線上學習系統並提供真人即時互動、量身訂作學習內容、追蹤成效的科技顧問公司。其認為前述智慧型線上學習系統，是該公司耗費鉅資、時間、精力所開發享有之獨特動態課程產生系統，其所有之「TutorABC 會員入會契約書」、「TutorABC 電腦使用者介面」、「TutorABC 學員上課教材」、「TutorABC 註冊會員服務條款」、「TutorABC 市場文宣資料」等著作物具有原創性，依著作權法享有著作權。另被上訴人所有之內部營運管理系統 IMS、教學管理系統、系統化客戶管理資料等報表資料、線上真人同步視訊學習系統之電腦程式作業系統，為受營業秘密法所保護之被上訴人營業秘密（下稱系爭營業秘密）。又被上訴人並為註冊第 01281173 號商標（系爭商標）之商標權人。

麥奇公司認為：上訴人即附帶被上訴人科見文教資訊股份有限公司（第一審被告，下稱科見公司）於 99 年 4 月 22 日網路上所提供之「科見數位學院學員註冊契約書」其合約條文幾與其「TutorABC 會員入會契約書」完全相同，僅將部分詞彙進行簡易置換，已侵害麥奇公司之重製權及改作權；另上訴人乙○○未經被上訴人同意或授權，將麥奇公司所有之「TutorABC 電腦使用者介面」、「TutorABC 學員上課教材」、「TutorABC 註冊會員服務條款」、「TutorABC 市場文宣資料」等資料儲存在乙○○辦公室電腦磁碟中，侵害其重製權。又科見公司於 99 年起至今，在其公司網頁及文件資料夾上，使用及散布近似於系爭商標圖樣之商標（下稱科見公司商標），致相關消費者混淆誤認，而侵害系爭商標權。另○○○、○○○曾看見乙○○筆記型電腦中有麥奇公司「內部管理系統 IMS」有關客戶部份如選單頁面及關懷頁面等機密資訊，亦有麥奇公司「教學管理系統」之機密畫面，科見公司 98 年 11、12 月間發予○○○電子郵件「各類系統發出信函」之資料與麥奇公司的文稿資料非常接近，顯然科見公司等 3 人曾不法取得麥奇公司「各類系統發出信函」之內部完整機密資料，並擅自改作以建立科見公司之系統信函，乙○○也列印儲存麥奇公司教學管理系統螢幕畫面，交給碩遠科技公司參考以設計科見公司系統，另○○○亦於窺看麥奇公司員工○○○帳號密碼後，與乙○○於科見公司辦公室內以○○○帳號密碼登入麥奇公司內部網頁，竊取麥奇公司教學管理系統之營業秘密，是科見公司等人顯有侵害麥奇公司著作財產權、商標權及營業秘密之行為，上訴人甲○○為科見公司之法定代理人，乙○○為科見公司之執行總監，均為公司負責人，爰依著作權法第 84 條、第 88 條、92 年商標法第 61 條第 1 項前段、第 63 條、100 年商標法第 69

條第 3 項、第 71 條、營業秘密法第 10 條、第 12 條、第 13 條，民法第 28 條、第 184 條第 1 項前段，公司法第 23 條第 2 項，向智慧財產法院提起訴訟。

智慧財產法院 104 年 7 月 7 日 100 年度民著訴字第 29 號判決意旨，認定麥奇公司依著作權法、商標法相關規定及公司法第 23 條第 2 項規定，請求科見公司、甲○○及科見公司、乙○○，連帶給付原告 120 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起按年息百分之 5 計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。科見公司不服上揭判決，爰提起本件上訴案，麥奇公司亦提起附帶上訴，並追加其所有之註冊第 01761297 號商標（系爭商標）之侵害排除。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度民著上易字第 12 號民事判決：

上訴及附帶上訴均駁回。

上訴人不得使用相同或近似本判決附圖一所示註冊商標之商標或圖樣（包括但不限於本判決附圖二商標）於同一或類似於本判決附表所列之商品或服務，或為其他一切侵害被上訴人註冊第 01281173 號、第 01761297 號商標權之行為，並應銷毀侵害被上訴人上開註冊商標圖樣之物品（包括但不限於文件資料夾及相關宣傳物品），並移除上訴人科見文教資訊股份有限公司網頁上所顯示之前述侵權商標或圖樣。

第二審訴訟費用及追加之訴訴訟費用由上訴人連帶負擔，附帶上訴訴訟費用由被上訴人負擔。

〈判決意旨〉：

一、市場調查報告與混淆誤認之虞的認定：

（一）本件經兩造協議送中華徵信所企業股份有限公司（下稱中華徵信所）進行市場調查，其報告結果如下：針對「受訪者認為兩商標圖案相似與否」部分，市調報告指出，57.1%的受訪者認為系爭商標與科見公司商標「外觀相同或相似」。其中，針對「受訪者認為兩商標圖案相似之理由」，74.4%的受訪者認為相同或相似之理由為「圖形相似」，而認為「意象相似」者則佔 58.0%。針對「受訪者認為兩商標圖案之關係」部分，17.0%的受訪者認為兩者來自於「同一家公司」，另認為「合作關係，共同推出產品」者佔 11.9%，認為「授權關係，代理銷售不同產品」者佔 4.9%。認為兩者之商品服務來自同一公司者佔 43.2%，

由上開市場調查報告數據可知，相關消費者對於兩商標確實有混淆誤認之可能。

(二) 科見公司等 3 人又稱：依市場調查報告可知，兩商標在市場上之知名度都不高，一般民眾不認識兩商標的人超過認識的人，且認為兩商標外觀相同或近似者佔 57.1%，有 42.9% 的人認為外觀不相似，差距不大，且市場調查報告違反異時異地隔離觀察原則，民眾會有較高相似的感覺也是情理之常，另外兩商標同時排列時有 43.2% 的人會認為來自於同一公司，若異時異地隔離觀察，相信誤認的人會更少云云。然查，本院並未認定系爭商標為著名商標，兩商標於市場上知名度為何，並不影響兩商標混淆誤認之判斷，又兩標是否有致相關消費者混淆誤認，應以異時異地隔離觀察為原則，原審法院曾於 101 年 12 月 25 日請兩造就市場調查應如何進行始符合「異時異地隔離觀察原則」表示意見，經麥奇公司於 102 年 1 月 4 日具狀陳報調查方式為：先提示某商標並設計問題詢問調查對象，再提示另一商標並設計問題詢問調查對象，不應將兩商標同時並置比對，且問卷設計應使調查對象於觀察兩商標之時間上造成隔離之效果，至少數分鐘，科見公司等 3 人表示同意以麥奇公司所述之方式為調查，原審法院並於 102 年 1 月 31 日發函中華徵信所請其進行市場調查時應以麥奇公司所述之異時異地隔離觀察之方式進行市場調查，而市場調查報告確實先提示某商標詢問被調查者數個問題後，再出現另一商標並詢問被調查者問題，被調查者先見到第一個商標，回答數個問題後，再見到第二個商標，在時間、空間上已造成隔離之效果，自符合異時異地隔離觀察原則。再者，於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，「有致」相關消費者混淆誤認「之虞」者，即構成商標侵害，並非以實際有相關消費者混淆誤認為必要，亦未限制有混淆誤認之虞者須達到多少比例以上，準此，只要有部分相關消費者有可能混淆誤認兩商標之來源，即符合上開規定，本件實際市場調查之結果既有 57.1% 之受訪者認為兩商標近似，有 17.0% 的受訪者認為兩商標來自於同一家公司、11.9% 的受訪者認為兩者為合作關係共同推出產品、4.9% 的受訪者認為兩者為授權關係代理銷售不同產品，上開比例已可認兩商標確實有致相關消費者混淆誤認之虞，職是，科見公司等 3 人上開所辯並不足採。另科見公司等 3 人爭執市場調查問卷之問題不明確，受訪者不能據以判斷商標識別性云云。然查，兩造於原審針對市調機關所提出之調查方法及調查問卷內容曾數度提出書狀表示意見，直至原審法院發函市調

機關確認進行該市場調查，期間已歷時逾 7 個月之久，科見公司等 3 人就此均未置一詞，甚且同意市調機關之調查方式及調查問卷內容，科見公司等 3 人於原審既已同意市調機關之調查問卷內容，即不得僅因該調查結果不利於渠等 3 人，即空言否認該調查結果，故科見公司等 3 人於接獲未盡其意之市調報告後，始爭執調查問卷之內容，顯然違背誠信，其主張顯不足採。

二、商標侵權行為不會因所使用之商標取得註冊即轉化為合法

按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償。」、「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。」92 年商標法第 61 條第 1 項前段、100 年商標法第 69 條第 3 項定有明文。科見公司所使用之商標侵害系爭商標，自應依上開規定對麥奇公司負賠償責任。至科見公司雖於 101 年 5 月間就附圖二所示商標取得註冊登記，然其於 99 年間即已開始使用該商標至今，其自 99 年間起即構成侵害系爭商標權，該侵權行為自不應科見公司嗣後將該侵權商標註冊登記而變成合法。