106080103 有關「雙箭圖」商標權侵害事件(商標法§5Ⅰ、§68、§69Ⅲ)(智慧財產法院 105 年度民商訴字第 36 號民事判決)

爭點：1.「善意先使用」之核心概念，是要善意為自己獨立使用後來為他人註冊的商標，而不是經他人同意授權之使用。

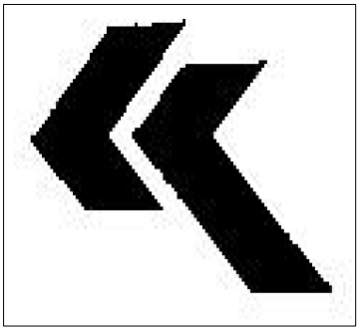
2.半成品,不符合商標法第 5 條第 1 項商標使用之立法定義。

3.受託代工製造鞋盒、印製商標圖案以及參與商品製作之部分流程，均不符合商標法第 5 條之商標使用，不構成商標法第 68 條第 1 項的侵害商標權，僅能另外考慮是否構成商標法第 70 條第 3 款的視為侵害商標權。

4.排除銷毀之侵權責任，並不以故意、過失為歸責要件；消滅時效抗辯，僅能對給付請求權為之，對於已經登記公示之商標權排除侵害請求權，應比照物權之除去妨害請求權，無消滅時效之適用。

系爭商標

註冊第 951251 號「雙箭圖」



第 25 類：靴鞋、鞋子、涼鞋、布鞋、球鞋、跑鞋、運動鞋、登山鞋、田徑鞋、休閒鞋等鞋類商品

相關法條：商標法第 5 條第 2 款、第 68 條第 1 款、第 69 條第 3 項

<u>案情說明</u>

本案被訴的被告眾多，經原告追加、撤回部分被告，最後仍有 12 位之多，請求之項目更有禁制銷毀、損害賠償、刊登道歉啟事之別，法院為有效進行審理，以確保兩造之適時

裁判請求權，有就侵權責任成立與否之相關獨立攻防方法，進行中間判決。

原告為註冊第 00951251 號「雙箭圖」(下稱系爭商標)商標權人，指定使用於第 25 類靴鞋、鞋子、涼鞋等鞋類商品，商標專用權期限至 110 年 7 月 15 日止。系爭商標之原商標權人為伸欣公司後移轉於訴外人○○○，嗣於 100 年間由原告向前手商標權人○○○及原商標權人伸欣公司實際負責人○○○會面合意買斷系爭商標，並辦理移轉登記。原告前於 100 年 5 月間買賣系爭商標時已有口頭告知被告緯聖鞋業有限公司（下稱緯聖公司）負責人林○發不能再使用系爭商標；原商標權人伸欣公司實際負責人○○○更早於 90 年至 92 年間寄發存證信函告知被告緯聖公司、被告尚豪工業社不能再使用系爭商標。被告等未經原告同意或授權製造、販售之仿冒鞋類商品使用與系爭商標完全相同之圖樣；具有侵害商標權之惡意，而意圖藉此攀附原告商譽，混淆消費者之認知。原告對各被告均有排除銷毀、損害賠償、刊登道歉啟事之請求，並分別情形有連帶請求。

判決要旨

一、原告對以下被告主張關於排除銷毀之侵權責任為有理由：

(一)緯聖鞋業有限公司、李○○即尚豪工業社、王○○即非易鞋行；

(二)陳○○即國卿鞋行、白○○即東方膠鞋行。

二、原告對以下被告主張關於損害賠償之侵權責任為有理由：

(一)緯聖鞋業有限公司及林○○、李○○即尚豪工業社、王○○即非易鞋行；

(二)陳○○即國卿鞋行。

三、原告其餘侵權責任之主張均為無理由。

<判決意旨>:

一、被告等未經原告同意或授權製造、販售之仿冒鞋類商品使用與系爭商標完全相同之圖樣：

被告等販售之系爭商品使用與系爭商標完全相同之圖樣，且鞋樣款式又近似，即有使消費者誤認系爭商品與原告有授權關係或其他類似關係存在之可能，致系爭商品與原告商品有混淆誤認之虞。

二、被告等主觀上對系爭商標應有認識，或至少具有侵害過失：

被告緯聖公司、林○○、尚豪工業社等上游製造工廠於民國105 年 1 月間被警方扣得系爭商品、又被告緯聖公司、林○○無視檢方及法院諭示不得繼續生產、販賣仿冒系爭商品之命令，仍於105 年 3 月、105 年 5 月間分別透過下游零售商店尚妮百貨及大眾橡膠鞋行持續販售系爭商品等情，可知被告具有侵害商標權之惡意，而意圖藉此攀附原告商譽，混淆消費者之認知。退萬步言，縱認被告不具侵害商標權之故意，惟被告等既以銷售鞋類商品為業，對於所販售的鞋類商品是否涉及侵害他人商標，相較於一般消費者而言，負有更高程度之注意義務，並具有注意能力，卻未善盡注意之能事，顯然具有侵害商標權之過失。

三、關於排除銷毀之侵權責任部分

(一)商標法第 69 條第 1、2 項規定，只有對商標權有侵害或有侵害之虞者，商標權人即得請求除去、防止，並不以侵害者須有故意或過失為必要。因此，以下探究各被告應否有商標侵權之排除銷毀責任，僅以有無「侵害」商標權為判斷即可，無庸論斷是否有故意、過失。又原告請求銷毀部分，是否為侵害商標權之物品,以及是否有上述條項所規定但書的情形,而應為其他必要之處置，將等到本中間判決後之審理，再行決定，不在此中間判決為判斷，先行說明。

(二)各被告是否有侵害原告商標權之判斷

1.緯聖公司及林○○、尚豪工業社、非易鞋行部分

(1)檢察官曾指揮警方在緯聖公司之製鞋工廠扣得使用系爭商標的運動鞋 9576 雙，尚豪鞋行之製鞋工廠扣得使用系爭商標的運動鞋半成品鞋面共 409 件;在非易鞋行

之批發倉庫扣得使用系爭商標的運動鞋成品共 2820 雙等，均無爭執，可以認定為真實。

(2)關於緯聖公司善意先使用之抗辯

緯聖公司所稱其「善意先使用」之基礎事實為：緯聖公司於 88 年以前，即與伸欣公司（按：即系爭商標原始商標權人）就相關鞋業商品展開合作，起初由緯聖公司研發、設計、製造及廣告鞋款，伸新公司並將所涉設計圖形用於緯聖公司所製造之鞋款販賣伸新公司，其中亦包括系爭商標，同時伸欣公司亦「同意」緯聖公司於市場上販賣印有其設計圖形之鞋子等情。雖然緯聖公司自認上述基礎事實，與單純代工不同，但「善意先使用」的核心概念是要善意為自己獨立使用後來為他人註冊的商標，不能又是經他人同意授權的使用，從而以緯聖公司所抗辯上述「善意先使用」的基礎事實，其仍為「經授權」之使用，而不是善意先使用。緯聖公司之此部分抗辯，並不可採信。

(3)緯聖公司經警方扣得使用系爭商標的運動鞋有 9576 雙，非易鞋行經警方扣得使用系爭商標的運動鞋有 2820 雙，其數量甚多，已可認定是為銷售之目的而持有，依商標法第 5 條第 2 款、第 68 條第 1 款規定，即構成侵害系爭商標之原告商標權。

(4)尚豪工業社經警方扣得使用系爭商標之運動鞋半成品 409 件，已如前述，雖然數量也不少（409 件），但僅為半成品，不能認為符合商標法第 5 條第 1 項商標使用之立法定義。惟原告已另主張尚豪工業社明知系爭商標為原告享有商標權圖樣，竟於上述扣得半成品之製鞋工廠，大量生產仿冒使用相同或近似於原告商標之運動鞋，尚豪工業社經於 105 年 7 月 13 日即收受原告起訴狀，而知悉上述原告主張內容，然尚豪工業社既未提出準備書狀爭執，亦經於相當時期受合法之通知，仍於言詞辯論期日不到場，依民事訴訟法第 280 條第 3 項準用同條第 1 項規定，視同對於原告上述主張自認，故尚

豪工業社仍有符合商標法第 5 條第 1 款、第 68 條第 1 款之侵害商標權行為。

(5)公司法第 23 條第 2 項，僅規定公司負責人之連帶損害賠償責任，並未規定連帶排除責任，是原告主張林阿發應負排除侵害之侵權行為部分，為無理由；原告主張緯聖公司、尚豪工業社、非易鞋行關於排除侵害之侵權責任為有理由。

2.國卿鞋行、東方膠鞋行

(1)國卿鞋行經檢察官於搜索扣押後，仍將向緯聖公司進貨、使用系爭商標的運動鞋，加以販售等情，已經原告聲請調閱台灣彰化法院檢察署偵查卷宗加以證明。以上事實，符合商標法第 68 條第 1 款、第 5 條第 2 款之規定，構成侵害系爭商標之原告商標權。陳〇〇僅以其刑事案件部分，已經檢察官不起訴處分為抗辯，但侵害商標權之刑事責任歸責要件（須明知之直接故意），與民事責任不同（排除銷毀部分，無須故意過失），是此抗辯顯無理由。

(2)東方膠鞋行為尚豪工業社北部地區中盤經銷商，原告曾於市場購得東方膠鞋行所販售使用系爭商標的運動鞋等情,東方膠鞋行並未爭執否認,僅抗辯自己並無故意、過失，且部分原告所指販售行為，已罹於時效，惟關於排除銷毀之侵權責任，並不以故意、過失為歸責要件；又消滅時效抗辯，僅能對給付請求權為之，對於已經登記公示之商標權排除侵害請求權，參考司法院大法官釋字第 164 號解釋之意旨，應比照物權之除去妨害請求權，並無消滅時效之適用。因此，東方膠鞋行販賣使用系爭商標之運動鞋,應認符合商標法第 68 條第 1 款、第 5 條第 2 款之規定，構成侵害系爭商標之原告商標權。

3.呂秋輝、蕭讚枝、傅榮欽部分

原告主張呂〇〇受託代工使用系爭商標之鞋盒、蕭〇〇受託代工印製系爭商標圖樣、傅〇〇受託參與製作使用系爭商標之商品。惟查：受託代工製造鞋盒、印製商標圖案以

及參與商品製作之部分流程，都不符合商標法第 5 條的商標使用，所以也不構成商標法第 68 條第 1 項的侵害商標權。這些行為僅能另外考慮是否構成商標法第 70 條第 3 款的視為侵害商標權。但姑不論原告並沒有主張該條款；就算有主張，依照該條款構成視為侵害商標權者，還必須符合「明知有侵害商標權之虞」的要件，原告就此部分被告之侵權責任主張為無理由。

4. 森永公司及翁素貞、永大鞋行部分

原告主張森永公司受託由大陸地區大量進口輸入標示系爭商標圖樣的鞋面、永大鞋行為尚豪工業社的中盤批發商，惟並未提出相關必要證據以實其說，自應認為原告就此部分被告之侵權責任主張為無理由。

四、損害賠償之侵權責任部分

(一)緯聖公司及林〇〇、尚豪工業社、非易鞋行部分

1. 緯聖公司明知自己未獲授權,卻製造使用系爭商標之商品，而有侵害商標權之故意，故應依商標法第 69 條第 3 項負損害賠償責任。.林〇〇為緯聖公司之負責人，應依公司法第 23 條第 2 項與緯聖公司負連帶賠償之責。

2. 尚豪工業社故意侵害系爭商標之原告商標權，應依商標法第 69 條第 3 項負損害賠償責任。

3. 非易鞋行經警方扣得使用系爭商標的運動鞋有 2820 雙，應可認定是為銷售之目的而持有，且以此持有之數量，非易鞋行在進貨持有前，應有注意其貨源是否獲合法授權使用系爭商標之義務，亦無不能注意之情形存在，非易鞋行竟未注意而進貨持有，以供其銷售目的，亦應認有過失。從而,非易鞋行應依商標法第 69 條第 3 項負損害賠償責任。

(二)國卿鞋行部分

國卿鞋行既已先經警方搜索扣押且告知不能販售系爭商標商品，可認國卿鞋行已有合理之事先查證義務，其竟仍為銷售庫存，再銷售一、兩百雙，可認其情形至少有應注意能注意

而不注意之過失，自應依商標法第 69 條第 3 項負損害賠償責任。此與商標法第 97 條之刑罰，須以符合「明知」之直接故意為要件不同，陳〇〇在刑事案件部分獲不起訴處分，並不能因此在損害賠償之侵權責任上，為有利之認定。

(三)其餘被告

1. 東方膠鞋行部分，根據原告所主張東方膠鞋行於 102 年 4 月 16 日至 105 年 6 月 17 日間之進貨量（即侵害系爭商標商品之進貨量），其進貨期間橫跨 38 個月，總計進貨 202 雙，平均每月僅進貨 5.3 雙（202/38=5.3）；以此進貨量與商品單價而言，除非商標權人已經對其授權商品採取適當防偽措施，並已適當教育市場上之小型買賣商如何辨識真偽（惟本件未見有此情形），實在難以苛責必須與大量進貨者負擔相同的注意義務，以避免小型貨物賣賣，因顧忌商標權侵權，造成額外查證之交易成本，反而造成正當商品亦難以正常流通。從而，應認為東方膠鞋行對於侵害系爭商標之原告商標權，並無故意、過失，無須依商標法第 69 條第 3 項規定，負擔損害賠償責任。

2. 其餘被告，包括：森永公司及翁〇〇、永大鞋行、呂〇〇、蕭〇〇、傅〇〇部分，或因為行為不構成侵害原告之商標權，或因為原告舉證不足，自亦無侵害商標權之損害賠償責任可言。