

106100101 有關「V-Kool」商標排除侵害事件(商標法§36 I ③)([最高法院 106 年度台上字第 118 號民事判決](#))

爭點：善意先使用之認定

系爭商標



註冊第 856016 號
第 17 類：汽車用隔熱紙，窗戶用隔熱紙。



註冊第 1426202 號
第 17 類：半處理之泡沫塑膠或薄膜塑膠製成之過濾材料；……；半加工之塑膠
第 19 類：隔熱玻璃；濾光玻璃；複層玻璃；建築用厚玻璃板；……；建築用隔熱玻璃。



註冊第 1507065 號
第 17 類：非包裝用塑膠片及非包裝用塑膠膜；主要由塑膠組成之非包裝用薄片及薄膜；……；密封拉條。

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 3 款

案情說明

上訴人主張：伊於民國 100 年 7 月 1 日受讓取得註冊第 856016 號、第 1507065 號等商標（下稱系爭商標），使用於車用及建築用隔熱紙等商品，自 85 年進入臺灣地區，由總代理臺灣維固股份有限公司負責行銷，已建立廣大知名度而為著名商標。被上訴人王○○前為被上訴人全統隔熱紙有限公司（下稱全統公司）之法定代理人，其配偶即被上訴人麻○○現為該公司之法定代理人，王○○、麻○○與其長子、次子（下稱王○○等 4 人）使用近似於系爭商標之「V-KOOL」（合稱被控侵權商標）經營隔熱紙商品，且全統公司之英文名稱「Leader Window Film Co., Ltd.」，為攀附系爭商標及商譽，故意於 100 年 10 月 7 日設立被上訴人全統國際有限公司（下稱全統國際公司），由王○○擔任法定代理人，

竟不使用其對應之英文「Leader」作為公司名稱特取部分，改採「V-Kool International Co., Ltd.」作為該公司之英文名稱，全統公司並使用「www.usv-kool.com.tw」作為其網域名稱，且於廣告中以美國 V-KOOL、美國原裝進口、提供美國原廠 5 年保固等文字，誤導相關消費者，故意製造與上訴人之商品皆來自於美國之印象，致相關消費者有混淆誤認，除侵害系爭商標權利，亦影響交易秩序及顯失公平，求為命被上訴人不得使用「V-KOOL」商標，並連帶給付新臺幣（下同）525 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決。

判決要旨

原判決關於駁回上訴人在第一審之訴及其附帶上訴暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

<判決意旨>:

- 一、按在他人申請商標前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，以原使用之商品為限，不受他人商標專用權之效力所拘束。本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。此觀 82 年 12 月 22 日增訂之商標法第 23 條第 2 項（現行第 36 條第 1 項第 3 款）及修正之同法第 6 條規定即明。故基於行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器上或為廣告等，足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，始為商標之使用。且善意先使用人應以原先使用商品為限，並無擴大其使用範圍之權利，否則即與經合法註冊所取得排除他人使用之商標權益相衝突。
- 二、查被上訴人主張其自 80 年間起善意先使用「V-KOOL」商標云云，則其於上訴人之前手申請註冊系爭商標前，如已長期為上述商標之使用，竟僅能以系爭報價單及證人即其員工王○○之證述證明，而未有其他如上述使用商標之證

據，是否合於常理？另系爭報價單「V-KOOL」文字載於「產品編號」欄，惟品名、規格、數量、單位欄均為空白，無從得知被上訴人如何於其商品、包裝使用該商標。加以上訴人主張被上訴人在 78 至 88 年間從未以 V-KOOL 之商標為廣告行銷，有上訴人提出媒體報導及廣告為證（見一審卷(二)第 36 頁至第 80 頁），原審並認定被上訴人於 80 年間向美國廠商購買隔熱紙進口至臺灣地區，有以 USL 商標行銷隔熱紙。則單憑系爭報價單及其員工王○○之證言，是否足以證明其自 80 年間起即「使用」V-KOOL 商標於隔熱紙，尤非無疑。原審未遑細究，徒以系爭報價單及王○○之證詞，即謂被上訴人自 80 年間即善意先使用「V-KOOL」商標，已嫌速斷。

- 三、又原審認定被上訴人有使用被控侵權商標，但全統公司早於 80 年即使用「V-KOOL」商標，而為善意先使用云云。惟全統公司係於 78 年 5 月 10 日設立，而全統國際公司則係於 100 年 10 月 7 日始設立（見原審卷(一)第 32 頁、第 33 頁）。該二公司縱如原審認定為王○○家族所經營，但仍為不同法人，則全統國際公司於 100 年 10 月 7 日設立後使用被控侵權商標，何能謂善意先使用？乃原審未遑推闡明晰，僅以被上訴人向智慧局詢問後之回覆¹，依一般社會通念及交易市場之習慣使用 V-KOOL 商標，遽認被上訴人未逾越原使用之商品範圍，亦嫌疏略。上訴意旨，指摘原判決關此部分違背法令，求予廢棄，非無理由。

¹關於本局相關回覆內容，經查本案原審智慧財產法院 103 年度民商上字第 1 號民事判決，節錄如下：「上訴人前於 92 年 10 月 22 日向智慧局詢問「V-KOOL」商標是否具有繼續使用之權利？倘繼續使用是否會再度構成侵權？智慧局 92 年 11 月 20 日(92)智商 0941 字第 9280570160 號函回覆：業經法院判決確定係商標之善意先使用人，自得於法院判定先使用之原使用商品範圍內，均可繼續使用該原使用之商標，不受他人商標專用權之效力所拘束等情。智慧局復以 93 年 1 月 1 日(93)智商 0941 字第 09380001060 號函稱：善意先使用人，在原使用之商品或服務，可繼續使用原使用之商標，不受他人商標專用權之效力所拘束。至於繼續使用商標之方式，商標法並無限定，得參酌商標法第 6 條之規定，依一般社會通念及交易市場之習慣方式為之等情（見本院卷二第 24 至 26 頁）。職是，上訴人依據智慧局之函覆，認其經刑事法院判決認定為善意先使用人，可繼續使用原使用「V-KOOL」商標，繼續使用「V-KOOL」於隔熱紙商品，其使用「V-KOOL」商標之方式，參酌一般社會通念及交易市場之習慣，並未逾越原使用之商品範圍。」