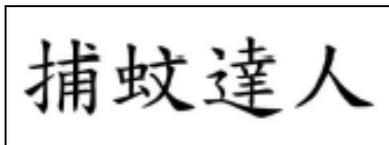


106120105 有關「捕蚊達人」商標確認請求權不存在事件(商標法§36 I ③) ([智慧財產法院 106 年度民商上字第 1 號民事判決](#))

爭點：主張善意先使用者，其使用情形必須持續未中斷，且依例外從嚴原則，應就不同商品分別檢視有無持續使用之情形。

上訴人據爭商標 1



依商標法第 29 條第 2 項規定核准

申請日 101.03.27  
註冊日 104.09.16  
註冊第 1728235 號  
第 021 類：蟑螂捕捉器；蒼蠅拍；蚊香器；捕蠅器；捕蟲器；電蚊香器；電驅蟲器；超音波蟑螂驅除器；驅蟲燈；電子驅蚊器；滅蚊燈；電子滅蚊器；電殺蟲器；電蟑螂捕捉器；電蚊拍；誘殺昆蟲電力裝置。

上訴人據爭商標 2



商標圖樣中之「捕蚊達人」不在專用之列。

申請日 98.04.16  
註冊日 99.02.16  
註冊第 1397785 號  
第 009 類：電驅蚊器、電驅蟲器、驅蟲燈、滅蚊燈、電子捕蟲燈、電子滅蚊器、電子驅蚊器、殺蟲燈、電殺蟲器、誘殺昆蟲電力裝置。

被上訴人商品所附之系爭字樣



相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 3 款

案情說明

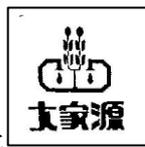
被上訴人(即原告)主張其於 105 年 3 月 10 日接獲經銷商轉知上訴人(即被告)委請桂齊恒律師函知，被上訴人所販售載有大家源及圖商標<sup>1</sup>(下稱「大家源」商標)及「捕蚊達人」字樣(下稱系爭字樣)之商品，涉有侵害上訴人申請註冊第 01728235 號商標(下稱據爭商標 1)商標權之情事，請求被上訴人將所有相關產品回收下架，並商討解決事宜等語，惟上訴人所有據爭商標 1 係於 101 年 3 月 27 日申請，並於 104 年 9 月 16 日公告註冊，其權利期限至 114 年 9 月 15 日止，然被上訴人在據爭商標 1 申請註冊前，即先使用「大家源」商標及系爭字樣於捕蚊燈及捕蚊拍系列商品。被上訴人就系爭字樣使用於商品上，得依商標法第 36 條第 1 項第 3 款主張善意先使用，並請求確認上訴人依據爭商標 1 之損害賠償、侵害排除及侵害防止等請求權均不存在。原審判決結果<sup>2</sup>則確認上訴人就據爭商標 1 之商標權，對被上訴人使用「捕蚊達人」於型號 TCY-6301、TCY-6303 捕蚊燈商品、型號 TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103 捕蚊拍商品，不得主張損害賠償請求權、侵害排除請求權、侵害防止請求權。上訴人不服提起本件訴訟。

## 判決主文

原判決關於確認「上訴人就附圖一之商標權，對被上訴人使用『捕蚊達人』於型號 TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103 捕蚊拍商品，不得主張損害賠償請求權、侵害排除請求權、侵害防止請求權。」部分，及該部分訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。

其餘上訴駁回。



<sup>1</sup> 註冊第 469226 號 指定於蚊香、電蚊香、殺蟲器、捕鼠器、驅蚊器、捕蟑紙、捕蠅紙、蒼蠅拍、殺蟲燈、電子捕蟲燈、滅蚊器、捕蚊燈商品。

<sup>2</sup> 智慧財產法院 105 年 11 月 25 日本院 105 年度民商訴字第 22 號第一審判決。

第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由上訴人負擔二分之一，餘由被上訴人負擔。

<判決意旨>:

一、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第 36 條第 1 項第 3 款定有明文。其規範目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，亦即於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，以求公允，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束，而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障。申言之，商標法之善意先使用之規範，在於保護先使用行為所創造之事實狀態或社會關係，使善意使用人能在原有社會關係中，享有應受保護之利益，而使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之前，且繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限。商標善意先使用者，不以行為人自行創設商標為限，亦包含行為人於他人商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的而使用商標，均符合商標善意先使用之要件。。

二、被上訴人使用系爭「捕蚊達人」字樣，應屬商標使用：

(一)被上訴人主張於據爭商標 1 註冊申請日前已將系爭字樣使用於型號 TCY-6301、TCY-6303「捕蚊燈」商品，經核該等型號捕蚊燈之外包盒及商品本體，均併列使用「大家源」商標及系爭字樣；系爭字樣依其於上開捕蚊燈之包裝盒或商品本體與「大家源」商標併列之配置位置、顏色及字體放大以觀，其使用態樣具有特別顯著性，足使消費者藉以區別所表彰之

商品或服務來源之用，是系爭字樣使用於上開捕蚊燈商品客觀上亦構成商標之使用，因商標法並無禁止複數商標併同使用，被上訴人於同一商品自得併同使用「大家源」商標及系爭字樣為商標。

(二)被上訴人主張於據爭商標 1 申請前已將系爭字樣使用於型號 TCY- 6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103 等「捕蚊拍」商品，經核該等型號捕蚊拍於商品本體上使用「大家源」商標中之文字「大家源」；商品外包裝則於左上角使用「大家源」等字，並於捕蚊拍拍面之包裝紙上方標示未特別放大粗體之系爭字樣及放大字體或特殊設計強調捕蚊拍功效之文字；惟由捕蚊拍本體標示「大家源」對應外包裝之「大家源」，當可認知「大家源」係作為表彰商品來源之商標使用；而系爭字樣係呈現於前開捕蚊拍之拍面包裝紙之最上方位置，字體較捕蚊拍本體上標示之「大家源」為大，且系爭字樣強調捕蚊專家之意，以其使用之方式不免使消費者認知其係作為商標使用。

三、被上訴人使用系爭字樣於「捕蚊燈」商品係於據爭商標 1 申請註冊日之前，且繼續使用中，惟「捕蚊拍」商品則無法證明有繼續使用：

按善意先使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準，此乃註冊制度之例外，故認定商品上之商標是否善意先使用既應採行例外從嚴之原則，而商標使用係以商品或服務為判斷基準，雖一般情形下同一類型之商品之使用得擴大認定至該其他同類商品，惟在主張善意先使用之註冊主義之例外情形及不得擴大規模之考量下，依例外從嚴原則，就本件而言，捕蚊燈、捕蚊拍商品是否有善意先使用系爭字樣必須就不同商品分別檢視，亦即，若可證明被上訴人有繼續使用系爭字樣於捕蚊燈產品，不能依此推論被上訴人亦有繼續使用系爭字樣於捕蚊拍產品至今，仍應另行檢視捕蚊拍之使用情形，反之亦然，合先敘明。

(一)就捕蚊燈商品部分：

查據爭商標 1 係於 101 年 3 月 27 日申請註冊；被上訴人主張其所販售之捕蚊燈商品亦委託源成公司進口，源成公司法定代理人邱昭英係被上訴人法定代理人邱家正之姑姑，該二家公司之實際負責人均係邱家正，此參該二家公司之所在地均係設於高雄市○○區○○路 00 號，有被上訴人及源成公司之公司資料查詢結果附卷可參，堪認被上訴人主張邱家正係被上訴人及源成公司之實際負責人，準此，被上訴人亦委由源成公司進口捕蚊燈商品，並非虛言。源成公司於 100 年 3 月 3 日進口型號 TCY-6301、TCY-6303 捕蚊燈商品，有登載「MOSQUITO TRAP TCY-6301、MOSQUITO TRAP TCY-6303」等商品之進口報單影本附卷可按；被上訴人於同年 3 月 8 日出售型號 TCY-6301 商品予家福公司，有登載商品型號、名稱「大家源光觸媒捕蚊器 TCY-6301」之統一發票影本在卷可考，該統一發票所載商品型號、名稱與被上訴人販售之 TCY-6301 型號商品包裝及本體上所標示之商品名稱「光觸媒捕蚊器」相同，有 TCY-6301 實體商品照片附卷可資比對，堪認被上訴人於 100 年間即在據爭商標 1 註冊申請日之前即進口並販售使用系爭字樣之捕蚊燈商品。

(二)就捕蚊拍商品部分：

1. 被上訴人主張其所販售之捕蚊拍商品亦委託源成公司進口，源成公司與被上訴人二家公司之實際負責人為邱家正，已如上述，故被上訴人亦委由源成公司進口捕蚊拍商品，並非虛言。又查被上訴人於 99 年 5 月 22 日自香港進口型號 TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103 等捕蚊拍商品，有進口報單影本可按；被上訴人於 100 年 3 月 25 日曾出售上開型號 TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103 之捕蚊拍商品予家福公司，有登載商品型號、名稱「大家源三層強力電蚊拍 TCY-6003- TCY-6003」、「大家源三層強力電蚊拍 TCY-6023-TCY-6023」、「大家源三層充電式電蚊拍 TCY-6103」、「大家源三層分離式充電蚊拍 TCY-6203」之統一發票影本在卷可憑，該統一發票所載商品型號、名稱與被上訴人販售之 TCY-6003、TCY-6023、TCY-6103、TCY-6203 型號商品包裝及本體上所標示之商品名稱「3 層強力電蚊拍」、「3 層充

電式電蚊拍」、「3層分離式充電蚊拍」相同，有上開實體商品照片附卷可資比對，堪認被上訴人於據爭商標1註冊申請日之前即於99年進口並於100年販售使用系爭字樣之捕蚊拍商品屬實。

2. 據證人○○○證稱：自98年12月16日在被上訴人公司工作迄今，被上訴人之TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈之商品包裝是我設計的，TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等捕蚊拍是我到被上訴人公司工作時就有的產品及設計，前開捕蚊燈我在100年1月份設計時有使用系爭字樣，而前開捕蚊拍是總經理在99年時提出使用系爭字樣於商品包裝上才加上去，現在這些包裝均持續使用系爭字樣，此外公司亦有使用「大家源」商標等語，由證人所述，被上訴人於99年間起即使用系爭字樣於前開捕蚊拍，於100年間起即使用系爭字樣於前開捕蚊燈，且迄105年10月3日仍繼續使用系爭字樣於前開商品。就捕蚊燈商品部分，此與上訴人於原審所提出被證2即105年6月16日Yahoo奇摩購物中心、Yahoo超級商城型號CY-6301、TCY-6303捕蚊燈網頁列印本相符，至於捕蚊拍商品部分，則無其他證據可資佐證。

3. 上訴人復辯稱被上訴人於104年及105年製造之型號TCY-6301捕蚊器、103年製造之型號TCY-6203捕蚊拍、104年及105年製造之TCY-6103捕蚊拍上，業已未使用系爭字樣，則被上訴人既有中斷使用之情事，顯不符商標法第36條第1項第3款善意使用之要件，自不得主張得善意使用上開型號商品等語，並提出上證3：被上訴人105年所製造之型號TCY-6301捕蚊器實體照片1份、上證4：被上訴人103年製造之型號TCY-6203捕蚊拍、104年及105年製造之TCY-6103捕蚊拍實體照片1份為證。經查：

(1)就捕蚊燈商品部分：

被上訴人就上訴人上開關於捕蚊燈商品部分之辯解及證據並未回應，惟由上訴人於本件第二審言詞辯論期日提出被上訴人TCY-6301捕蚊燈商品及其彩盒（置於證物箱內），並據此辯稱被上訴人未繼續使用系爭字樣於其產品上。可知上開TCY-6301捕蚊燈商品及其彩盒，雖標示有被上訴人名稱，

且未標示系爭字樣，惟商品之底部銘牌上製造年份為 2015 年（即民國 104 年），內附使用說明書封面下方標示「TCY-6300、6301、6303、6305 捕蚊達人光觸媒捕蚊器」等文字，依商標法第 5 條規定，將商標用於與提供服務有關之物品亦為商標之使用，則上開說明書上之上開標示，即足證被上訴人於 104 年在 TCY-6301 捕蚊燈商品上有使用系爭文字，且該商品及彩盒係上訴人於 106 年 9 月 7 日言詞辯論期日所提出，自市面上購買者，適足以證明被上訴人有於 TCY-6301 捕蚊燈商品繼續使用系爭字樣至今之證明。

(2)就捕蚊拍商品部分：

被上訴人就上訴人上開關於捕蚊拍商品部分之辯解及證據並未回應，依上訴人所提出之上開證據顯示被上訴人於 103 年製造之型號 TCY-6203 捕蚊拍、104 年及 105 年製造之 TCY-6103 捕蚊拍上，確實未見使用系爭字樣，且無其他積極證據足以認定被上訴人確有繼續使用系爭字樣於型號 TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103 捕蚊拍商品。

(三)基於上開證據互相勾稽為綜合判斷，足認被上訴人於據爭商標 1 註冊申請日前，已將系爭字樣於 100 年間起使用於型號 TCY-6301、TCY-6303 捕蚊燈商品，並繼續使用迄今。至於型號 TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103 捕蚊拍商品雖於 98 年起有使用系爭字樣，惟無法證明被上訴人有繼續使用至今。

四、系爭字樣近似於據爭商標 1，並使用於同一之捕蚊燈商品，系爭字樣係以細明體表現「捕蚊達人」，而據爭商標 1 則係以標楷體表現「捕蚊達人」，此外二者均未對「捕蚊達人」作其他特殊之設計，是由外觀、讀音、觀念觀之，二者高度近似，且系爭字樣使用於被上訴人之捕蚊燈商品，與據爭商標 1 指定使用之滅蚊燈係同一商品。

五、被上訴人使用系爭字樣是否為善意且無不正競爭目的：

被上訴人於據爭商標 1 之註冊申請日前即使用系爭字樣於與據爭商標 1 指定使用之同一捕蚊燈商品，誠如前述，惟上訴人辯稱於 98 年 4 月 16 日即已將含有系爭字樣之據爭商標 2

申請註冊，進行各項行銷活動，並提出商標資料檢索服務 1 紙、98 年 11 月 17 日、99 年 3 月 18 日、同年 5 月 2 日部落格文章、99 年 4 月 3 日經銷商奇龍公司寄送之家樂福 DM 照片等以附其說，並稱被上訴人與上訴人係同業競爭，應知上訴人已使用系爭字樣於據爭商標 2，被上訴人使用系爭字樣非基於善意云云。然查：

1. 按商標之功能在於識別商品或服務之來源，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能，惟申請人往往為促銷目的，將與商品或服務有關的品質、功能、產地等說明，或廣告標語等不具識別性的事項納入商標圖樣中一併申請註冊，雖然商標具有識別性可取得註冊，惟商標權人及競爭同業對於商標圖樣中所含前述事項是否具有專用權可能看法各異，致有影響市場公平競爭秩序之虞。早期對於此種情形均要求申請人將說明性或不具識別性的部分刪除，始予註冊，惟此種作法並不合理，因而發展出不專用制度，即透過不專用的聲明，申請人同意放棄商標中說明性、不具識別性等依法單獨不得註冊部分的專用，使整體具有識別性的商標，得以保留該等不得註冊部分於商標圖樣中，以尊重申請人實際使用之需求。此作法使商標取得的權利範圍明確，在商標取得註冊之後，不致產生商標權及於說明性、不具識別性等單獨不得註冊部分之疑義。而商標圖樣中之特定部分是否為說明性或不具識別性情形，係以審查時作為判斷之時點。
2. 上訴人於 98 年 4 月 16 日申請註冊據爭商標 2，並於 99 年 2 月 16 日註冊公告；而據爭商標 2 係以附有 2 片葉子之內有一隻蚊子之一顆水果之圖樣結合下方之系爭字樣組合而成，上訴人就據爭商標 2 圖樣中之系爭字樣 4 字聲明不在專用之列，而在據爭商標 2 註冊公告前，98 年 10 月 28 日中央社訊息報導及同年 11 月 13 日網友討論截圖刊載「…捕蚊達人蔡宜義回憶，當初是因為孩子還小，居住的社區接近郊區，蚊蟲非常多，小朋友常被蚊子叮咬而哭鬧…」，由報導內容可知「捕蚊達人」係作普通名詞使用；再者，「達人」係日本表示專家用語，早為國人大量使用，故常有「省電達人」、「家事達人」、「除臭達人」、「收納達人」…之用語，為商品或

服務所具有之功能作說明，上訴人申請據爭商標 2 時，於水果與蚊子圖樣下方附加系爭字樣，亦在為其指定之滅蚊商品具有良好功效作說明，上訴人依審查時商標法第 19 條，就據爭商標 2 圖樣中之系爭字樣之說明性部分聲明不在專用之列，而取得註冊，有據爭商標 2 商標資料檢索服務附卷可查，是據爭商標 2 之系爭字樣非屬上訴人專用，上訴人不得就該特定部分主張權利。

3. 被上訴人於據爭商標 1 申請前已將系爭字樣使用於型號 TCY-6301、TCY-6303 捕蚊燈商品，雖上訴人於被上訴人使用系爭字樣於前開商品之前，已於 98 年 4 月 16 日申請註冊據爭商標 2，並於 99 年 2 月 16 日註冊公告，然上訴人就據爭商標 2 之系爭字樣既聲明「不專用」，上訴人自不得於據爭商標 2 註冊公告後再就系爭字樣主張權利。職是，縱兩造有商業競爭關係或被顯訴人知有據爭商標 2 之存在，被上訴人就上訴人聲明不專用之系爭字樣使用於同一捕蚊燈商品，難謂非基於善意。
4. 上訴人於據爭商標 2 就系爭字樣聲明不專用，嗣上訴人積極使用系爭字樣於相關商品，有上訴人前開提出之網路文章、新聞報導截圖、家樂福 DM 電子郵件附卷可稽，上訴人嗣依現行商標法第 29 條第 2 項規定「有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」，而就系爭字樣取得識別性，並獲准註冊據爭商標 1，有據爭商標 1 之商標資料檢索服務附卷可參。惟被上訴人既於上訴人就據爭商標 2 之系爭字樣聲明不專用之後，且在據爭商標 1 註冊申請日前持續使用系爭字樣，即要難以上訴人就據爭商標 2 之系爭字樣嗣取得識別性後而註冊據爭商標 1，即謂被上訴人使用系爭字樣非基於善意。
5. 綜上，被上訴人在據爭商標 1 註冊申請日前，持續使用近似據爭商標 1 之系爭字樣於同一之捕蚊燈商品，且非基於惡意，則被上訴人就系爭字樣主張善意先使用，即非無據。惟就被上訴人在據爭商標 1 註冊申請日前，並未持續使用近似據爭

商標 1 之系爭字樣於捕蚊拍商品，即與善意先使用之要件不符，此部分之主張為無理由。

六、綜上所述，被上訴人本於商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定，主張在據爭商標 1 註冊申請日前，就系爭字樣主張善意先使用，為有理由，故被上訴人請求確認上訴人就原判決附圖一（即據爭商標 1）之商標權，對被上訴人使用系爭字樣於型號 TCY-6301、TCY-6303 捕蚊燈商品不得主張損害賠償請求權、侵害排除請求權、侵害防止請求權，核無不合，應予准許；逾此部分請求之聲明（即型號 TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103 捕蚊拍商品），為無理由，應予駁回。原審就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，自有未洽。上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應改判如主文第 1、2 項所示。