

107040101 有關「品捷」商標侵害事件(商標法§36 I ③、§69、§71)(智慧財產法院 106 年度民商訴字第 1 號民事判決)

爭點：善意先使用者，不受他人商標權效力所拘束。

原告系爭商標

品捷

第 41 類
各種書刊雜誌文獻之編輯出版
查詢訂閱翻譯；翻譯；口譯

被告商標實際使用例¹

品捷翻譯社



相關法條：商標法第 36、69、71 條；公平交易法第 25、29、30、31 條；民法第 184、195 條。

案情說明

原告戴○○主張其所經營之「華碩翻譯社」自民國 101 年 6 月 1 日設立以來，客戶遍佈全球。基於商業經營考量，另行成立翻譯社以拓展業務，並與原告賴○○商議共同經營「品捷翻譯社」；嗣原告二人於 103 年 4 月 2 日指示斯時任職華碩翻譯社之員工即被告盧○○，申請設立「品捷翻譯社」以招攬業務，該商號係原告戴○○所有；原告賴○○於 104 年 4 月

¹ 圖片來源：<https://www.pinchieh.com/about-us.html>（最後瀏覽日期：2018 年 3 月 6 日）

21 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請「品捷」之商標權，指定使用於各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、翻譯、口譯等服務（如附圖所示）。詎被告於離職後擅自使用「品捷翻譯社」名義於網路招攬經營翻譯業務，並藉此營利，已侵害原告所有之商號，造成該商號識別性降低。且被告未經原告賴○○授權或同意，逕使用「品捷」之商標於各種書刊雜誌文獻之編輯、出版、查詢、訂閱、翻譯、翻譯及口譯等服務，業已侵害原告之商標權，應負損害賠償責任並回復名譽。此外，被告惡意以同音方式註冊英文商標「pinchieh」，並誣稱其為商標及商號之權利人，積極提供不實交易資訊，誤導一般消費者致產生錯誤，業已構成不正當競爭行為。是原告依商標法第 69 條、第 71 條、民法第 184 條、第 195 條第 1 項、公平交易法第 25 條、第 29 條前段、第 30 條、第 31 條等規定，提起本件訴訟。

判決主文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>:

- 一、原告主張「品捷翻譯社」商號乃被告任職於「華碩翻譯社」、「雅虎翻譯社」期間，經原告二人指示下所成立乙節，為被告否認，自應由原告負舉證責任。惟原告就此僅稱：渠等是以口頭指示被告，並未提出任何事證為憑，已難認屬實，又「品捷翻譯社」乃訴外人○○○於 103 年 5 月 6 日設立，於 104 年 3 月 3 日讓與被告，有被告提出之新北市政府函文、商業登記抄本、讓渡書及商業登記公示資料查詢明細在卷可佐，且被告於 103 年 3 月 17 日甫開始至「華碩翻譯社」、「雅虎翻譯社」任職，若謂原告於被告到職未滿 1 月，即指示被告前往申請設立「品捷翻譯社」，

並登記被告為負責人，實與常情有違，由上開事證相互勾稽，無法證明「品捷翻譯社」確為原告指示被告所成立。

二、按除商標法第 36 條另有規定外，於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，應得商標權人之同意，同法第 35 條第 2 項第 2 款定有明文。又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，同法第 36 條第 1 項第 3 款亦有明文。該規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，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。被告抗辯其於系爭商標申請日前已善意使用，不受商標權之拘束等語，自應就此有利於己之事實負舉證之責。經查，「品捷翻譯社」乃訴外人○○○於 103 年 5 月 6 日設立，於 104 年 3 月 3 日讓與被告，且「品捷翻譯社」自 103 年 6 月即開始經營、推廣翻譯業務，待讓與被告後，被告於 104 年 4 月間亦有持續經營翻譯業務，有被告提出之相關網頁截圖、網路文章、廣告、報價單、電子郵件、公證文件等資料在卷可稽，是被告使用「品捷翻譯社」名稱之時間顯早於系爭商標註冊日。

三、原告就「品捷翻譯社」乃其指示被告所成立乙節未盡舉證責任，且被告使用「品捷翻譯社」名稱之時間早於系爭商標註冊日，均業如前述，無法證明被告有何不公平競爭之行為，原告亦無其他舉證證明被告確有何不正當之競爭目的，堪認本件被告確為善意先使用符合商標善意先使用之要件，其在原有之社會生活或交易關係，為應受保護之利益，則被告依商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定，主張不受系爭商標權之效力所拘束，即屬有據。