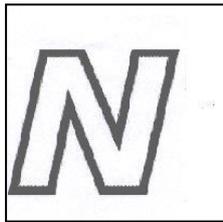


107060101 有關「N (Stylized)」商標權侵害事件(商標法§68③、§69 I III、§71 I)([智慧財產法院 106 年度民商上字第 9 號民事判決](#))

爭點：行為人是否構成侵害他人商標權之判斷，係以其實際使用於商品上之商標圖樣與他人商標權為比較，而非以行為人取得註冊之商標圖樣為比較對象。

被上訴人據以主張之商標(判決附圖一)



註冊第 1287752 號
第 25 類：運動用鞋、襪。

系爭商品照片(判決附圖二)

| 被上訴人提供之系爭商品照片 | 上訴人提供之系爭商品照片 |
|---|--|
|  |  |

上訴人註冊商標(判決附圖三)



註冊第 1370394 號
第 25 類：鞋，鞋子，男鞋，女鞋，童鞋，嬰兒鞋，運動鞋，休閒鞋，皮鞋，布鞋，涼鞋，拖鞋，雨鞋，木屐，滑雪鞋，鞋底，鞋墊，鞋面，鞋跟，鞋舌。

相關法條：商標法第 68 條第 3 款、第 69 條第 1、3 項、第 71 條第

1 項，公司法第 23 條第 2 項規定

案情說明

被上訴人係世界知名運動用品製造商，首創以「N」圖樣作為商品商標，早於 1977 年起即陸續於美國等百餘國家獲准商標註冊，並分別於 67 年、86 年間在我國註冊取得「N」圖樣之第 94617 號、第 751720 號商標，且於 96 年 11 月 16 日註冊取得第 1287752 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示），指定使用於運動鞋等商品。上訴人中陽鞋業有限公司（下稱中陽公司）經財政部關務署臺中關於 104 年 7 月 10 日查驗輸入運動鞋商品一批共 96 雙（下稱系爭商品），其上使用商標圖樣（如附圖二所示）主要凸顯以白色為底色之大字體 N 英文字樣，被上訴人主張其與系爭商標構成近似，致生混淆誤認之虞，依商標法第 68 條第 3 款、第 69 條第 1、3 項、第 71 條第 1 項，公司法第 23 條第 2 項規定，請求上訴人中陽公司排除、防止侵害被上訴人之商標權；其法定代理人即上訴人張○○應負連帶賠償責任。

原審判決命上訴人中陽公司不得使用相同或近似於被上訴人系爭商標圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品。上訴人等應連帶給付被上訴人 25 萬元等情，上訴人仍未甘服，提起本件上訴。

判決主文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

<判決意旨>:

一、上訴人中陽公司使用於系爭商品上之圖樣與被上訴人系爭商標近似而有致消費者混淆誤認之虞

(一)商標是否近似暨其近似之程度：

1. 系爭商標是由英文大寫「N」加上邊框圖樣構成，系爭商品之商標圖樣係由白色邊框英文大寫「N」，內置有 NITIAU 英文字及雙線條所組成（系爭商品照片如附圖二所示），系

爭商品之商標圖樣與系爭商標均為具有邊框之英文大寫 N，雖系爭商品之商標，其 N 字形內置 NITIAU 英文及雙線條，惟 NITIAU 英文及雙線條較為細小，在視覺上並不明顯，留存於消費者印象中較為顯著之部分，為具有白色邊框之英文大寫「N」字，系爭商品之商標與系爭商標相較，除系爭商品之商標內有較不明顯之 NITIAU 外文及雙線條之細微差異外，兩者外觀相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認系爭商品與系爭商標商品為來自同一來源之系列商品，或雖不相同但有關聯之來源，系爭商品之商標與系爭商標構成近似，且近似程度不低。系爭商品上使用之商標圖樣，予人之印象為具有白色邊框之英文大寫「N」字，至於內嵌之文字過於細小難以辨識，故消費者在唱呼時會以「N 商標」稱之，上訴人辯稱其商標之發音為「NITIAU」（耐跳），而系爭商標發音為「N」，二者觀念、讀音不同，顯不足採。

2. 上訴人雖辯稱：其係正當使用自己之註冊第 1370394 號商標（見附圖三），並無侵害系爭商標云云。惟查，上訴人是否構成侵害商標權之判斷，係以其實際使用於系爭商品上之商標圖樣與上訴人之系爭商標圖樣為比較，而非以上訴人之註冊商標與系爭商標之圖樣為比較。又系爭商品上之商標圖樣與上訴人註冊之商標圖樣並不相同，系爭商品上之商標圖樣有加上白色邊框及雙線條，N 字設計字左右兩邊圖案設計、線條粗細及長度、對比設色等構圖皆有差異，由於其中之 NITIAU 文字並不明顯，自其圖樣整體觀之，予相關消費者之寓目印象，較上訴人之註冊商標圖樣，更為凸顯為一「具有白色邊框之 N」圖樣，而與系爭商標構成近似。另查，原審判決附圖三所載之上訴人註冊第 1370394 號商標圖樣，大寫 N 字內嵌之 NITI AU 英文係由「右下至左上」，而上訴人提出之商標註冊證之圖樣，NITI AU 英文係由「左上至右下」（與系爭商品之排列方向相同），惟原審判決及本院認定系爭商品上之商標與系爭商標之圖樣構成近似，係以二商標予人之整體印象均為一具有邊框之大寫 N 字，而與大寫 N 字內置之 NITI AU 英文的排列方向無關，故上訴人辯稱，系爭商品之商標「NITIAU」英文之排列方向與其註冊之商標

相同云云，並不影響本院認定系爭商品上之商標與系爭商標之圖樣構成近似之認定。

(二)商標識別性之強弱：

1. 系爭商標雖為單一字母，惟上訴人為世界知名之運動品製造商，N 系列商標業經上訴人於世界各國註冊，且超過 30 年長期使用 N 系列商標於運動鞋等商品，在報章雜誌上為廣告宣傳，行銷國內外市場，上訴人在臺灣銷售使用系爭商標圖樣之運動鞋商品，自 2004 年起至 2012 年間每年淨銷售額約達數億元，上訴人在臺灣有 400 多間全省經銷據點，並為宣傳廣告，自 1995 年迄今一直在臺灣網路、雜誌、新聞報紙、電視等行銷系爭商標圖樣之運動鞋，並支出鉅額宣傳費用等情，有上訴人提出資料在卷可參，足認系爭商標經被上訴人長期廣泛地使用，使相關消費者得以認識其係表彰商品或服務之來源，系爭商標之識別性甚高。
2. 上訴人雖辯稱：系爭商標以未經設計之大寫「N」為商標，其識別性甚低，且已有諸多商標權人併存註冊使用大寫「N」為商標，故 N 字商標並不具有指向單一來源之識別功能云云。惟查，系爭商標並非單純之英文字母 N，而係具有邊框之大寫 N，且經上訴人長期廣泛使用於運動鞋商品，在消費者心目中已具有高度識別性，已如前述，上訴人所舉其餘第三人註冊含有大寫「N」之商標，其「N」字之設計或與系爭商標不同，或係將大寫「N」結合其他文字或圖形組成商標圖樣，而得與系爭商標之單一具有邊框之英文大寫「N」圖樣相區別，上開第三人註冊之商標，尚不足以否定系爭商標所具有之高度識別性，上訴人所辯，為不足採。

(三)上訴人使用系爭商品之商標圖樣是否為善意：

被上訴人為世界知名之運動品製造商，被上訴人長期、廣泛使用系爭商標於運動鞋商品，行銷國內外市場，足以使相關消費者得以認識其係表彰商品或服務之來源，系爭商標具有高度識別性，上訴人身為競爭同業，並無不知之理。被上訴人申請及取得系爭商標之日期分別為 96 年 2 月 27 日及同年 11 月 16 日，早於上訴人之商標申請日即 97 年 10 月 9 日，上訴人取得註冊第 1370394 號商標後，竟在實際使用時，將商標圖樣予以變換，致變換後之商標圖樣整體觀之，

呈現一具有邊框之大寫英文「N」字，而與系爭商標近似，上訴人辯稱其係善意使用自己的商標之行為，不足採信。

(四)綜上，上訴人使用於系爭商品上之圖樣與被上訴人系爭商標構成近似，且近似程度不低，二商品使用於同一商品，系爭商標之識別性較高，且較為相關消費者所熟悉，上訴人使用商標之行為並非善意，本院審酌上開情形，認為上訴人將系爭商標近似之商標圖樣，使用於同一商品，足以使相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。

二、上訴人有無侵害被上訴人系爭商標權之故意或過失？

上訴人雖提出臺中地檢署 104 年度偵字第 24237 號、臺灣高檢署智財分署 105 年度上聲議字第 103 號處分書，辯稱因刑事案件檢察官已認定系爭商品使用之商標圖案未構成侵權，上訴人在此確信下，方接受訴外人○○鞋行訂貨並進口系爭商品……等語。惟查，刑事案件認定被告是否成立侵害商標權之行為，係以被告是否具有明知之直接故意為要件，與民事侵權行為成立之要件不同，且刑事案件之認定，於獨立之民事訴訟程序並無拘束力，上訴人前因使用與本件相同之商標圖樣於運動鞋商品上，經被上訴人提起侵害商標權之民事訴訟（本院 103 年度民商訴字第 50 號），前案民事訴訟審理中，該案法官於 104 年 3 月 3 日已當庭公開心證，諭知上訴人使用之商標圖樣與被上訴人之系爭商標「初步認定有混淆誤認之虞，請被告(即上訴人)提出銷售單據資料」，查前案民事事件法官既已明白諭示上訴人使用之商標圖樣已構成侵權，與刑事案件之認定結果不同，上訴人自無主張善意信賴或確信其並無侵權之餘地，上訴人竟仍於同年 5 月 29 日接受其客戶即○○鞋行之訂單，並委託大陸永○○鞋廠生產，嗣於 104 年 7 月間進口系爭商品時被海關查獲，主觀上具有侵害被上訴人系爭商標權之故意甚明，上訴人所辯，不足採信。

三、被上訴人請求上訴人中陽公司不得使用相同或近似於被上訴人系爭商標之圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品是否有理由？

按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第 69 條第 1 項定有明文。本件上訴人公司於前案民事訴訟進行中，仍繼續接單及進口近似於系爭商標圖樣的商品之行為，有繼續侵害系爭商標之可能，是被上訴人依前揭規定，請求上訴人中陽公司不得使用相同或近似於系爭商標圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品，為有理由，應予准許。

四、被上訴人請求上訴人中陽公司負賠償責任，及上訴人張阿快應與上訴人中陽公司負連帶賠償責任是否有理由？

(一)按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，商標法第 69 條第 3 項定有明文。又按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額；但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，商標法第 71 條第 1 項第 3 款、第 2 項亦有明文。商標法第 71 條第 1 項第 3 款之商品倍數計算，主要作用固在於推估侵權行為人所獲得之利益，然推估結果可能逾侵權行為人所獲得之利益，致與損害賠償以填補被害人實際損害之原則相違背，為避免以倍數計算之方法，致所得之賠償金額顯不相當者，賦予法院依第 71 條第 2 項酌減之權限，使商標權人所得賠償與其實際上損害情形相當。

(二)系爭商品係訴外人○○鞋行向上訴人訂購，上訴人再向大陸廠商永○○鞋廠進口，查獲之數量為 960 雙，並有○○鞋行訂貨單及函覆在卷可稽，原審審酌系爭商品經海關發還上訴人後，上訴人未再販賣，置於倉庫中，因屬環保材質鞋底，半年沒穿會解體，本件並無證據證明系爭商品有流入市場銷售，被上訴人所受損害非鉅，兩造均不爭執系爭商品之零售單價以每雙 370 元計算，如以 960 倍計算損害賠償金額 355,200 元，尚屬過高，乃依商標法第 71 條第 2 項規定酌減賠償金額為 250,000 元，已於原審判決論述甚詳，應屬妥適。又按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致

他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第 23 條第 2 項定有明文。上訴人張○○為上訴人中陽公司負責人，有上訴人中陽公司登記資料可參（原審卷一第 145 頁），被上訴人請求上訴人張○○應與上訴人中陽公司負連帶賠償責任，自屬有據。

五、綜上所述，被上訴人依商標法第 68 條第 3 款、第 69 條第 1、3 項、第 71 條第 1 項第 3 款、公司法第 23 條第 2 項規定，請求上訴人中陽公司不得使用相同或近似於被上訴人系爭商標圖樣於運動鞋商品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品，並請求上訴人二人連帶賠償 25 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即 105 年 5 月 5 日（見原審卷一第 151 頁送達證書）起至清償日止，按年息百分之 5 計算之法定遲延利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回，又原審判決所命上訴人給付之金額未逾 50 萬元，並依職權宣告假執行及酌定上訴人免為假執行之擔保金額，均無不合，上訴人就原審判決對其不利之部分，聲明不服，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。