

107060102 有關「SERRURE S sans inscriptions (figurative)」商標權侵害事件(商標法§68③、§69 I、§70 I)(智慧財產法院 106 年度民商訴字第 35 號民事判決)

- 爭點：1. 據爭鎖扣商標圖樣之識別性。
2. 商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定之損害賠償計算方式。
3. 同一事件所涉之民、刑事責任，可能因法律構成要件的解釋及法律見解合理檢視之差異，導致不同之認定結果。

系爭商標



註冊第 1148629 號

皮革及人造皮，皮革或皮板製成的箱子／盒子；皮盒及人造皮盒；旅行箱、皮包及提箱，旅行用衣袋，皮箱，手提箱，行李箱，裝梳妝用品的化妝箱，背包，手提袋，海灘提袋，購物袋，肩背型皮包，公事箱，公事包，書包，無背帶型皮包，皮夾，非貴金屬製零錢包，束口包，鑰匙包，名片皮夾；雨傘，海灘傘，洋傘，手杖，手杖（可折疊成輕便椅）。

被告使用之系爭商品照片



相關法條：商標法第 69 條第 3 項、商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定；民法第 195 條；公司法第 23 條

案情說明

原告為中華民國商標註冊第 01148629 號及 00000000 號（下稱系爭商標）之商標權利人，並指定使用於皮包等皮件商品。其主張系爭商標經長期使用後，已成為原告商品上之經典象徵，具有表彰 LV 品牌精神之代表意義，而得以與其他品牌的鎖扣圖案相區別，成為識別原告商品來源之依據。

被告莊○○為霈姬時尚股份有限公司（下稱霈姬公司）負責人，創設「PG 美人網」品牌，從事各式皮包商品之設計及銷售，並經由網路及實體通路銷售「PG 美人網」品牌商品。原告主張被告販賣侵害原告系爭商標圖樣之仿冒商品（下稱系爭包款）。且被告在 PG 美人網網站上介紹系爭包款亦特別強調「造型壓扣獨特有型」，可見被告是以行銷商品之目的，有意識的使用此等與系爭商標近似的鎖扣，而不僅止於功能性目的，自屬商標之使用。被告販售仿製原告系爭商標圖樣及包款設計之皮包，顯然有致相關消費者混淆誤認之虞。原告依法提出告訴。

判決主文

被告應連帶給付原告新臺幣 60 萬元及自民國 106 年 8 月 9 日起至清償日止，按年利率 5 % 計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告連帶負擔 23%，餘由原告負擔。

本判決第一項，於原告以新臺幣 20 萬元，為被告供擔保，可以假執行；於被告以新臺幣 60 萬元為原告供擔保，可以免除假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

<判決意旨>:

一、 本案並無一事不理原則之適用

被告援引作為一事不再理抗辯之前案，其判決係依刑事訴訟法第 503 條第 1 項前段規定，於刑事訴訟諭知無罪判決之情形下，前案附帶民事訴訟部分逕行駁回原告之訴，對於原告民事上之請求，並未從民事法律關係上為實質之論斷，自難認前案判決有任何實質既判力。

二、系爭商標不具有應撤銷之原因

(一)當事人抗辯智慧財產權有應撤銷之原因者，法院應就抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利；智慧財產案件審理法第 16 條第 1、2 項分別定有明文，而不具商標識別性，依商標法第 29 條第 1 項，不得註冊，並得依商標法第 57、60 條規定申請評定撤銷其註冊。

(二)經查：被告認為系爭商標不具識別性之原因，是因為有很多其他品牌之皮包，也有使用類似系爭商標之鎖扣，以致系爭商標無從與其他相同商品區別。依此質疑，應是認為系爭商標有商標法第 29 條第 1 項第 3 款之不得註冊事由，惟系爭商標於 94 年 4 月 16 日、同年 8 月 16 日即已分別為註冊公告，距今已近 13 年之久，依商標法第 58 條規定，已經不能再申請評定，自無從認定系爭商標有應撤銷之原因，所以即使很多其他品牌皮包使用類似系爭商標之鎖扣為真，亦不影響原告憑系爭商標對被告主張權利。

(三)事實上，很多其他品牌皮包使用類似系爭商標之鎖扣，有可能均屬侵害系爭商標權利之行為，這表示系爭商標遭侵權之情況嚴重，更有必要保護系爭商標，怎能反而認為系爭商標因此不具識別性？

三、需姬公司有侵害系爭商標權利之行為

(一)功能性抗辯不成立

1. 功能性配件之功能性使用與識別性之商標使用，兩者並非互斥之觀念。尤其是達成相同功能之功能性配件，存有多種型式可供選擇時，當特定型式之功能性配件，可藉由其特定型

式，發揮識別性作用時，其亦可為具有識別性之功能配件，而此具有識別性之功能配件，於功能性使用之同時，即產生具有識別作用之商標使用性質。因此，商標法第 30 條第 1 項明文規定：「商標僅為發揮商品或服務之功能所必要者，不得註冊。」依此規定反面解釋，商標並非發揮商品或服務功能所必要，即使其具有功能性，亦可註冊為商標。

2. 以皮包之鎖扣配件而言，如系爭商標所示之樣式，固然屬於鎖扣之一種型式，而具有鎖扣包身與包蓋之功能，但鎖扣之型式在設計上有多種選擇，有原告提出各式鎖扣與使用各式鎖扣之皮包照片供參考。在此眾多不同型式之鎖扣中，選擇其中一種特定型式，使用於特定商品，即可以產生識別不同品牌商品之作用。
3. 本案最關鍵之處在於：系爭商標樣式之鎖扣，雖然可以有識別不同品牌商品之作用，但實際上對於相關消費者而言，是否已經有此種鎖扣就是一種商標之認知，而將其指向特定之商品來源？這個問題，其實還是商標是否具有識別性的問題（且仍為是否符合商標法第 29 條第 1 項第 3 款之識別性欠缺之問題），按照本判決前面所述，由於系爭商標已經註冊公告後滿 5 年，而不得申請評定，所以在法律上應認為相關消費者已經認知此種鎖扣就是一種商標，且將其商品來源指向原告。申言之，因為利害關係人已經不能對於系爭商標難以為相關消費者認知為商標為由，申請評定，民事法院就不應該再依智慧財產案件審理法第 16 條，自行另為系爭商標具有應撤銷事由之判斷。也就是：系爭商標之識別性在法律上，已經處於不能挑戰之狀態；在本案中，即使相關消費者實際上對於系爭包款之鎖扣不具有商標之認知，也不能解免需姬公司可能之侵權責任。不過，這一點另外可以在損害賠償推估時，加以為衡平之處理。

（二）混淆誤認抗辯不成立

1. 被告認為：需姬公司所販賣的系爭包款，另有使用自己的「Pigi」商標，且全無刻意強調所使用系爭商標之識別作用，行銷時所介紹的品牌故事，也明確傳達了系爭包款為被告生產製造的意思；即使相關消費者第一眼注意到系爭商標，也

可以藉此判斷系爭包款為被告之產品，不至於誤認為原告之產品，所以並沒有致消費者混淆誤認之虞。

2. 對於被告此部分提出來的抗辯，首要應該說明的是，系爭包款上所用之鎖扣，確實與系爭商標樣式十分相似，幾乎到了完全相同的地步。
3. 系爭商標之識別性，在法律上，已不能加以挑戰，已如前述。這表示在法律上還是應該認為相關消費者可以藉由系爭商標來區別商品來源。既然如此，系爭包款上的鎖扣又與系爭商標樣式如此相似，自應認為還是有可能造成相關消費者的混淆誤認。
4. 系爭商標與系爭包款之鎖扣，幾乎完全相同，且其使用之商品類別又屬相同，依商標法第 68 條第 1 款之規定，根本不必有混淆誤認之虞，即可構成侵害商標權。之所以如此規定，其法理基礎應在於：商標侵權之構成，不僅發生於相關消費者於選購時之混淆誤認，亦在於選購前之初始興趣混淆（initial interest confusion）以及售後混淆（post-sale confusion）。就此並可分別詳細說明如下：
 - (1) 以初始興趣混淆而言，當商標以其識別性發揮區別商品來源功能之時，相關消費者就有可能因為看到熟悉的商標而產生選購興趣，此時即使在選購時，因其他因素而可辨析並非原先熟悉商標所指示之商品來源，相關消費者仍可能因此決定嘗試選購。然而，此等初始興趣之產生，既然是基於相關消費者對於原熟悉商標之識別性作用，其背後即為商標權人對於商標之全部資源投入，其利益自不應由他人所掠奪。
 - (2) 以售後混淆而言，商標對於商品來源的指示作用，同時寓有質量保證之意，相關消費者即使因選購時之特別因素（如價格差異或如本案中之其他商標標示），知悉商品非來自於特定商標權人，但因商品使用完全相同或十分近似之商標，其他潛在相關消費者在缺乏選購時特別因素之情況下，無從判別其差異，因而產生混淆誤認，此時將破壞商標權人對於商標質量保證作用之努力，自應認為已構成商標權之侵害。其典型案例即為廉價銷售之仿冒精品，選購此類商品之相關

消費者幾乎都知悉自己購買的是仿冒品，並沒有混淆誤認的問題，但當仿冒品充斥於市面時，就會影響正品的稀有性進而減損品牌價值。如果不以售後混淆作為侵害商標權之法理基礎，就難以說明為何於相關消費者於選購時不會有混淆誤認之虞，但還是應該將此等仿冒品之銷售，列入為侵害商標權之行為態樣。

5. 在本案中，雖然相關消費者在選購系爭包款時，可能因為被告抗辯的各種情節，不會發生混淆誤認，但在系爭商標與系爭包款所用鎖扣幾乎完全相同之情況下，沒有辦法排除相關消費者在選購前之興趣，是出自於對於系爭商標的認識，其他潛在相關消費者也有可能在非選購的情況下，誤認系爭包款即是出自原告，因而減損其品牌價值，所以被告此部分之抗辯，無論根據法律規定（商標法第 68 條第 1 項第 1 款）或論析混淆誤認之相關法理，都應該認為並不成立。

（三）故意過失抗辯不成立

- 1 在網路上銷售系爭包款，此種具有商業性質之行為，由於可能有較大數量的反覆交易，在侵害商標權之過失認定，即應採取善良管理人注意義務之標準，避免輕率地侵害他人商標權，以貫徹法律對於商標之保護。
2. 所謂善良管理人之注意義務，固然一般業者之普遍認知可以做為具體參考標準，但至少不能低於法律所定之最低標準。以本案而言，即使被告所宣稱一般業者難以知悉系爭商標經註冊保護之情況屬實，但既然系爭商標已經註冊公告，即處於所有業者均能查閱知悉之狀態，一般業者在進行產品設計前，均應加以為法律風險評估，被告雖質疑這樣的標準，對於一般業者過苛，但若非如此，即不免鏽蝕商標註冊制度，使註冊商標喪失註冊保護之法律本旨，而弱化為使用保護，甚或淪為知名才能保護。
3. 本案中原告並未經舉證被告明知系爭商標已經註冊，卻故意採用作為功能性配件，應認為需姬公司採用系爭商標樣式之鎖扣作為系爭包款之配件，僅具有未事先妥適評估法律風險之過失。

(四)與刑事判決歧異之問題

1. 霈姬公司販賣系爭包款之同一行為，其公司負責人莊○○已經刑事訴訟程序判決無罪確定，此有被告所提出之臺灣臺南地方法院 105 年度智易字第 20 號、我院 106 年度刑智上易字第 14 號判決可證。其中有關功能性抗辯、混淆誤認抗辯，均與本判決前面的認定，有所歧異（至於故意過失抗辯部分，確定刑事判決認定並無故意，與本判決應無不同），且有關「商標之使用」、「混淆誤認」是民、刑事責任所共通之要件，本判決之認定明顯與確定刑事判決不同。
2. 雖然民、刑事訴訟，分別為獨立之訴訟程序，個別法官承審之民、刑事訴訟，依法並無相互拘束的效力，但基於法律之公平適用以及法律要件之明確性與可預見性，如果沒有特別的理由，民、刑事訴訟最好不要有歧異的認定結果。這應該是比較理想的判決結果；但反過來說，如果確實有特別的理由，當然不應該勉強為使判決結果相同，忽略了深入探討民、刑事責任在法律要件解釋上是否應該有所區別，以及法律見解合理性之檢視。
3. 以本案的情形而言，在有關「商標使用」之要件部分，經審慎考量後認為：因為民、刑事責任著重的歸責基礎不同，其中刑事部分特別重視行為之主、客觀惡性合併考察評價，所以在功能性配件並非主要供行銷目的使用之情形，確實可因主觀惡性不足，而給予無須承擔刑事責任之無罪判決結果；但在民事部分，因須貫徹法律對於權利人與競爭公眾間之財貨關係調整，以達成其法律政策功能，所以在功能性配件同時兼具有識別性作用，而可能發揮商標效用時，自有必要進一步為其他要件之判斷，以決定是否依法進行財貨關係調整（包括依法為禁制令或損害賠償責任之判定），不應僅因功能性配件非主要供行銷目的使用，就直接排除其民事責任之認定。因此，認為民、刑事責任就「商標使用」之要件，確應為不同之解釋適用。
4. 至於「混淆誤認」之要件部分，確定刑事判決並未見有初始興趣混淆及售後混淆之說明與討論，但此部分必須有所考慮，

比較合理，比較能夠周延保障商標權人之合法權益，為此確有必要採取與確定刑事判決不同之見解。

- (四)根據以上認定及說明，需姬公司確有侵害系爭商標權利之行為，原告自得依商標法第 69 條第 3 項之規定，請求損害賠償。

四、關於損害賠償之數額及回復名譽處分

- (一)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 1,500 倍以下之金額計算其損害，但所查獲商品超過 1,500 件時，以其總價定賠償金額，商標法第 71 條第 1 項第 3 款有明文規定（下稱推估損害條款）。
- (二)推估損害條款在前段適用上（即查獲件數在 1,500 件以下之情形），應以案內查獲侵權商品之最高售價乘上 1,500 倍為法定最高上限，由法院在此法定最高上限內，酌定賠償額即可。
- (三)推估損害條款在前、後段適用上之區別上，基於相同理由，即應直接以全部查獲總數為適用基礎，而不應區別查獲之售價或種類而分別為前段或後段之適用及計算。但如查獲商品之總價反而低於單一最高單價商品乘上 1,500 倍之總數時，仍應以目的性限縮之解釋方式，適用前段（例如：查獲單價 1 萬元之侵權商品 1 件，100 元之侵權商品 1,500 件，如適用前段，其法定賠償上限為 1,500 萬，但適用後段其查獲商品總價卻僅有 16 萬元）。
- (四)在本案中，實際經警方搜索扣得之侵權商品數量為 1,352 件，但被告自認就系爭包款之進貨數量有後背包 1,462 件、斜背包 938 件、手提包 586 件，共計 2,986 件，其既已明確自認，自可認定已「查獲」之侵權商品，已經超過 1,500 件，故應適用商標法第 71 條第 1 項第 3 款後段規定推估其損害。但其中斜背包部分，其數量低於警方查扣數量 590 件加上需姬公司銷售網頁上所標示之累積銷量 620 件，合計為 1,210 件，此部分於計算時，應認為其查獲數量為 1,210 件。以上各類查獲侵權商品之零售單價，按照原告之主張，分別為 553 元、455 元及 553 元，被告沒有爭執抗辯，並自行據以試算賠償

責任成立時之應賠償金額（其中斜背包之數量，被告亦以 1,210 件設算），所以本案查獲侵權商品之總價應為 1,683,094 元（計算式： $1,462 \times 553 = 808,486$ ； $1,210 \times 455 = 550,550$ ； $586 \times 553 = 324,058$ ； $808,486 + 550,550 + 324,058 = 1,683,094$ ）。

（五）商標法第 71 條第 2 項另有「前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之」規定，這表示根據同條第 1 項推估之損害金額，仍應審酌案內全部情況，妥為考量，以求為最適賠償額之決定。以本案而言，經審酌：本案認定查獲侵權商品之總件數有 3,258 件（計算式： $1,462 + 1,210 + 586 = 3,258$ ），數量不少，但原告面對被告有關係爭商標難以為一般人有商標認知之質疑，僅提出一般使用證據回應，而未提出明白廣泛教育相關消費者及一般社會大眾系爭商標已經註冊保護之證據，雖然在法律上不應因此撤除對系爭商標之法律保障，但在損害賠償數額之認定上，即應給予衡平考量，僅能認為所造成之損害比較有限，而不應為過高損害額之推估，且需姬公司應屬事先未周詳法律風險評估之過失情形，而非故意，以及案內其他等一切情狀，應認為前述推估之損害數額，顯不相當，應酌減至 60 萬元為適當。又莊○○為需姬公司之負責人，自應依公司法第 23 條之規定，與需姬公司負連帶損害賠償之責。

（六）至於原告請求回復名譽之適當處分部分，因為商標法就此部分並沒有像推估損害條款一樣以立法明文擬制損害之存在並明定推估數額之方法，所以還是必須由原告自己舉證證明確有名譽受損害之情形。而且，此項商標權人之名譽受損，與商標權本身的聲譽受損，並不是相同概念。前者，是屬於人格權的性質；但後者則是屬於無體財產權的無形資產價值。然而，原告就此只是說：仿冒品的品質粗劣，已對原告在社會上的評價產生負面影響，而使原告之名譽受損，並未實際舉證加以證實。所以原告此部分之請求，自應認為沒有根據。而本判決所闡釋售後混淆所造成商標價值之減損，其所侵害者，應為商標權之財產價值，於本案中已於適用推估損害條款時，納入為一切情況之考量，一併在此指明。

五、根據上述賠償責任及金額之認定結果，本案原告之訴，於主文所示第一項之範圍內，為有理由，應予准許；逾此範圍，為無理由，應予駁回。