

107060103 有關「BEING」商標權侵害事件(商標法§5 I、§68①、§70 I ③)(智慧財產法院 106 年度民商訴字第 30 號民事判決)

爭點：1. 故意將自己名稱突顯使用，致讓消費者認為是標榜商品的商標者，不該當合理使用。

2. 發放予會員之禮盒贈品，與一般無償發放贈品之情形不同，會員實質上係變相有償取得該贈品，得認定屬銷售之使用證據。

系爭商標(判決附圖一)



註冊第 1330938 號

第 25 類：衣服、圍巾、頭巾、睡衣、浴袍、衛生衣褲、泳裝、泳衣、背心、海灘裝、內衣褲、褲子、T 恤、孕婦裝、運動服、帽子

系爭侵權商標(判決附圖二)



相關法條：商標法第 5 條、第 68 條第 1 款、第 70 條第 1 項第 3 款

案情說明

原告主張其註冊第 01330938 號「BEING」商標(如附圖一所示，下稱系爭商標)，專用期間自民國 97 年 10 月 1 日起至 107 年 9 月 30 日止，指定使用於第 25 類衣服、圍巾、……、帽子等商品；被告沅素股份有限公司(下稱沅素公司)及其

負責人即被告王○○未經原告同意或授權，擅自於其所製造生產之衣服明顯處，印有與系爭商標相同之「BEING」字樣，作為其商品之識別，以行銷其產品，係屬商標使用之樣態，而被告使用之商標係以手結圖形及英文「BEING」上下排列所組成（如附圖二所示），兩商標足致相關消費者產生混淆誤認，核屬侵害原告之系爭商標權；於 106 年間以內湖西湖存證號碼○○○號存證信函通知被告沅素公司停止使用，惟被告竟不為置理，繼續販售其商品。爰依商標法第 68 條第 1 款、第 71 條第 1 項第 3 款等相關規定提起本訴並請求損害賠償。

判決主文

被告沅素股份有限公司、王○○應連帶給付原告新臺幣捌拾萬元，及自民國一〇六年六月十七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔百分之七十五，餘由被告連帶負擔。

本判決第一項於原告以新臺幣貳拾柒萬元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣捌拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

〈判決意旨〉：

一、兩商標構成近似：

被告所使用於其商品上，如附圖二之「手結圖樣」及英文「BEING」字樣上下排列所組成之圖文，就構圖比例而言，約為 5：1，「手結圖樣」明顯大於英文「BEING」字樣。系爭商標則單純由英文「BEING」所構成，其中之「E」字母的豎筆畫雖採短少一節之設計，惟視覺上給予消費者之寓目印象仍為英文「BEING」字樣。因英文「BEING」為既有字彙，且「手結圖樣」無法發音，英文「BEING」字樣遂為兩商標主要識別部分，是而兩商標在外觀、觀念、讀音上，均為相同或近似。故異時異地隔離與通體觀察，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩

商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，是兩商標構成商標近似，且近似程度不低。

二、兩者屬同一之商品或服務：

系爭商標指定使用於衣服、圍巾、……、帽子；被告之「（手結圖樣）BEING」、「BEING YOGA」圖及文字有使用於網頁所示之衣、褲、衣服吊牌、包裝塑膠袋上，此為兩造所不爭執。觀兩者於市場實際使用情形，皆使用於第 25 類商品衣服、褲子等商品間，應屬構成同一或高度類似。

三、被告沅素公司使用「（手結圖樣）BEING」、「BEING YOGA」或單獨使用「BEING」，其中之 BEING 字，均已構成商標使用，並足致相關消費者混淆誤認：

- (一)按為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入該等商品，並足以使相關消費者認識其為商標，即為商標之使用，此觀商標法第 5 條第 1 項自明。而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷。
- (二)被告之「（手結圖樣）BEING」及單獨使用「BEING」、「BEING YOGA」圖及文字有使用於網頁、衣、褲，及衣服吊牌、包裝塑膠袋上，此為兩造所不爭執。而觀諸網頁上之衣、褲照片下方或右方，均有註明價格，且可在網頁瀏覽者有意購買特定商品時，點選「加入購物車」選項，以進行後續選購流程，凡此可知被告使用「（手結圖樣）BEING」、「BEING」、「BEING YOGA」圖及文字係以行銷為目的，而做為商標使用甚明。而由前揭衣、褲、衣服吊牌、包裝塑膠袋上使用系爭侵權商標、「BEING YOGA」圖及文字之位置係在醒目之處，及係在周邊並無其他商標或文字之下單獨使用，如褲子在褲頭內緣處單獨使用「Being」等情況下觀之，均足使相關消費者混淆誤認為系爭商標。

四、系爭商標自起訴起近 3 年內有使用於指定之第 25 類商品，無商標法第 63 條第 1 項第 2 款之廢止事由：

- (一)審視原告提出之系爭商標使用證據，即系爭商標浴袍（灰）商品進貨單及商品照片；系爭商標浴袍（灰）商品會員繳費憑證及其發票號；建瑋棉織有限公司生產製造系爭商標白色浴袍商品採購製作協議書及商品照片…爭商標白色浴袍商品訂購單、…；會員招募儲值廣告宣傳單、…；會員生日卡、…、原告驗收單及發票號「AV00000000」統一發票及轉帳傳票；會員消費領取生日禮會員招募儲值之會員名單1份…；系爭商標吸濕排汗短T恤訓練衣商品實物照片；系爭商標訓練衣商品、…統一發票，除少數證據外，多在原告於106年6月9日起訴日前3年內之證據，經核係銷售產品實際照片、發票、進貨單、出貨單、轉帳傳票等證據，堪認系爭商標相關商品確有經銷售，即系爭商標經使用之事實。
- (二)被告固抗辯原證14、23之國內進貨單、國內銷貨單並無任何用印標誌；原證17至19之協議書、訂購單，顯係自行製作之私文書，臨訟製作容易云云。惟進貨單、銷貨單是原告內部紀錄之文書，非供對外行使，縱未用印，亦屬常見，而前揭協議書、訂購單係涉及雙方當事人意思表示之文書，而此部分均可見雙方當事人之用印，是被告僅空言為前揭抗辯，而未提出其他事證佐證，誠難逕認前揭證據均係臨訟製作。又原證15、16所示統一發票雖有未蓋原告印章情形，惟另有繳費憑證可供稽核內容之真實性。
- (三)被告又抗辯依原證20、21可知所載產品係供BEING SPA會員於生日當月至BEING SPA作為領取之贈品，非作銷售之用，故非系爭商標之使用證據云云。但查，BEING SPA採會員制，贈品即精美浴袍禮盒之發放，係針對具有會員資格者為之，並非一般人到店且無須消費即可領取之來店禮，且成為不同等級之會員，需儲值2萬元至40萬元不等之高額會費，此觀諸「會員消費領取生日禮會員招募儲值之會員名單」會員身份欄、入會儲值金額欄所載會員級別與儲值金額即明，且即便具備會員資格，到店仍需消費始能獲贈贈品，此觀會員生日卡上所載「生日禮：消費即贈精美浴袍禮盒」字樣即明。形式上雖係贈品，藉由回饋生日禮，使會員感受得到優惠的歡愉，進而達成促進消費之效果，此為常見之行銷手法，應

無疑義。然贈品之購入與發放成本實係來自會員所支付之儲值金額，且需消費始能獲得，故本件 BEING SPA 所發放之精美浴袍禮盒贈品與一般無償發放贈品之情形不同，會員實質上係變相地有償取得前揭「精美浴袍禮盒」，從而，被告抗辯本件 BEING SPA 所發放之贈品，既是贈送，即不能認係銷售之使用證據云云，即無理由。

五、被告沅素公司使用「(手結圖樣)BEING」、「BEING」、「BEING YOGA」，不符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款善意先使用及合理使用之規定：

(一)商標法第 36 條第 1 項為商標權侵害行為之法定免責事由，而第 1 款為合理使用之例示，惟如被告故意將自己名稱等突顯使用，致讓消費者認為是標榜商品的商標，致消費者對其指示的商品來源產生混淆誤認之虞，或有不公平競爭之虞者，即難謂屬商業交易習慣之誠實信用方法，應不該當本款之合理使用。故主張本條合理使用者，須以「非作為商標使用」為前提。

(二)被告使用「BEING」文字，尚難認係描述性、說明性或指示性文字：被告固抗辯其係將「BEING」用以詮釋並描述瑜珈之精神與本質，及表示服務之說明，即「活在當下，存在」之概念云云。惟英文「being」具有多重意義，如以名詞使用，即有存在、生存、生命、生物、人、(常指有生命體之)本質、be 的動詞現在分詞、動名詞，此有卷附「being」單字之 YAHOO 奇摩字典搜尋結果 1 紙附卷可稽(參本院卷第 150 頁)。雖英文「being」確有表示「存在」之抽象性意義，然「活在當下」之概念過於抽象，難以令人與被告販售之衣服、褲子等產品產生聯想而得肯定二者間有何關聯性，且無法單純由「BEING」字義即得知商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地，從而，難認屬於描述性或說明性文字；又被告使用「BEING」，並非係利用他人商標指示商品或服務來源的功能，而純粹作為第三人商品或服務本身的說明，亦難認屬於指示性文字。至於被告抗辯其使用系爭侵權商標、「BEING」文字時，併同「beingyoga.com.tw」或「www.beingyoga.com.tw」網址呈現，而該當合理使用部分，

參諸前揭網址使用於產品上之情形，網址使用之文字明顯小於「BEING」文字數倍，致需仔細關注始能清楚辨識網址之文字，整體觀察之結果，消費者之目光將主要停留在系爭侵權商標及「BEING」文字，而忽略網址部分之文字，故依前揭說明，仍不該當合理使用。

- (三)綜上所述，被告沅素公司使用系爭侵權商標、「BEING」，已構成商標使用，故不符合合理使用須以「非作為商標使用」之前提要件。又所使用之英文「BEING」，亦難認屬於描述性、說明性或指示性文字，且併同使用之「beingyoga.com.tw」或「www.beingyoga.com.tw」網址文字，相較於系爭侵權商標、「BEING」文字，明顯過小而易受忽略。是被告抗辯其使用系爭侵權商標「BEING」，成立善意先使用與合理使用云云，並無理由。

六、損害賠償額：

- (一)有多樣侵權商品而其零售單價不同時，應以平均數作為計算零售單價之基礎。倘以各項侵害商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，作為損害賠償金額之計算方法，易使被害人獲取遠逾其所受損害之賠償，反而致商標權人有不當得利之情事，已違損害賠償之目的，係在於填補被害人實際損害之立法目的，已非立法者之本意。蓋為防查獲之商品如有數種以上之不同單價時，零售單價加總後再乘以一定倍數計算，易使被害人獲取遠逾其所受損害之賠償，或造成懲罰加害人之情形發生，解釋上法院應以各項商品零售單價之平均數，作為計算零售單價之基礎，再乘以一定倍數，作為損害賠償金額之方式，較為妥適，且與立法目的相符（司法院 104 年度智慧財產法律座談會第 1 號結論參照）。
- (二)判斷侵害商標權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是以有關加害人之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間、仿冒商標之相同或近似程度，及註冊商標商品真品之性質與特色、在市場上流通情形、加害人所可能對商標權人所創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度等均為審酌之因素。

(三)查原告於 106 年 5 月透過網路向奎山宜水有限公司購得貨號「beinZ0000000000」、「beinZ0000000000」之衣服各 1 件，單價分為 1,602 元及 2,232 元，又本件原告未能舉證被告所販售之侵權商品數量逾 1,500 件，是揆諸上開多樣侵權商品零售單價應如何計算之規定及說明，本件侵害商標權之商品之平均零售價格應為 1,917 元【計算式： $(1,602+2,232)/2=1,917$ 】，並以此為計算損害賠償之基礎。審酌原告使用系爭商標之商品，主要係以 SPA 館內之會員為行銷對象（雖美其名為贈予，但本質上仍屬有償已如前述），並未大量使用廣告、門市或其他通路對一般大眾行銷，故其交易客戶仍屬小眾之消費族群，市場上之流通性低，而有關被告所使用之侵權「Being」商標，與系爭商標近似度高，商品亦屬同類，但原告對被告之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間等，並未提出相關之舉證資料，故本院認原告請求按零售價格之 1500 倍計算損害賠償，顯然倍數過高，本件之損害賠償倍數應在 450 倍以下 400 以上（參考計算式： $1,917 \times 450 = 862,650$ ； $1,917 \times 400 = 766,800$ ）為妥適，本院參酌綜合前揭因素認 800,000 元為適當之賠償金額。

七、綜上所述，本件被告確有侵害原告系爭商標權之情事。從而，原告訴請如主文第 1 項所示損害賠償額及法定利息，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，即無理由，應予駁回。