

107080103 有關確認「WONDER」商標之損害賠償等請求權不存在事件
(商標法§36 I ③)(智慧財產法院106年度民商訴字第40號民事判決)

爭點：商標法第36條第1項第3款善意先使用之效力範圍。

系爭商標(判決附圖1)

WONDER

註冊第1678523號

第9類：電子黑板；電腦硬體；計算機；
行車影像記錄器；電視機；音響；觀察
儀器；電池；電源線；火警警示燈；雷
達超速警示器；電擊棒；電話機；網際
網路電話；電話擴大器；不斷電供電器；
電子鎖；電子防盜設備；電子秤；溫度
計。

系爭侵權商標(判決附圖2)



被告另案註冊商標(判決附圖3)

WONDER

註冊第1381713號

第9類：電子滅蚊器，蒸氣熨斗，攝錄
放影機，數位相機，數位影音光碟機，
電腦自動點唱機，電視機及其器材，音
響及其器材，電視遊樂器，電源線，同
軸電纜，電話機，行動電話，衛星訊號
接收器，電捲髮器，筆記型電腦，電腦
鍵盤，電腦滑鼠。

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 3 款

案情說明

被告於 103 年 3 月 28 日以「WONDER」字樣申請商標，指定使用於「電子黑板；電腦硬體；計算機；行車影像記錄器；電視機；音響；觀察儀器；電池；電源線；火警警示燈；雷達超速警示器；電擊棒；電話機；網際網路電話；電話擴大器；不斷電供電器；電子鎖；電子防盜設備；電子秤；溫度計」商品，獲准註冊第 1678523 號商標，專用期間至 113 年 11 月 30 日止（下稱：系爭商標）。另被告亦前於 98 年 3 月 31 日，以「WONDER」字樣申請註冊商標第 1381713 號商標（下稱：713 商標），指定用同為第 9 類之「電子滅蚊器，蒸氣熨斗，攝錄放影機，數位相機，數位影音光碟機，電腦自動點唱機，電視機及其器材，音響及其器材，電視遊樂器，電源線，同軸電纜，電話機，行動電話，衛星訊號接收器，電捲髮器，筆記型電腦，電腦鍵盤，電腦滑鼠」商品，專用期間至 108 年 10 月 15 日止。

原告環光公司前自中國大陸進口標示有「WonDer」商標之電子秤商品（型號：WD-5402），因涉有侵害被告註冊第 1678523 號商標，遭財政部關務署基隆關查扣並移送地方檢察署偵辦；又被告以原告於各種小家電商品上使用「WonDer」商標，侵害被告註冊取得之系爭商標等商標權，而對原告環光公司、旺德百貨及其法定代理人，向智慧財產法院提起排除侵害商標權行為等之民事訴訟；此外，被告以原告環光公司之法定代理人王○○、原告旺德百貨之法定代理人李○，因前開侵害系爭商標之事實，而向臺灣臺北地方檢察署檢察官提出商標侵權刑事告訴。兩造間因系爭商標之侵害爭議存有民、刑事爭訟事件，原告於系爭商品上使用系爭商標之私法地位已有危險，遂提起本件消極確認之訴。

判決主文

確認被告基於附圖 1 所示商標權，對原告以「Wonder」為商標使用於型號 WD-5402 電子秤產品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權不存在。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三分之一，餘由原告負擔。

〈判決意旨〉：

一、原告以「Wonder」為商標使用於系爭商品上，是否符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款「善意先使用」之規定？

（一）按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、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。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。又本款所謂善意先使用，在於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，以求公允。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，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，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，但其適用需符合：（一）使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之前；（二）繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；（三）商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，免受他人商標專用權之干涉，始為公允。

（二）原告系爭商標申請日（103 年 3 月 28 日）前，善意先使用相同之「Wonder」商標於同一電子秤商品（型號：WD-5402）之事實：

1. 原告環光公司主張：其在系爭商標申請日（103 年 3 月 28 日）前，即善意先使用相同之「Wonder」商標於系爭商品一節，業據提出下列使用證據（即原證 2、6、9、附件 1）：
①露天拍賣網站（網頁時間：102 年 5 月 17 日）。內容：

賣家為「強鎰百貨」所刊登，銷售 WonDer 廚房電子秤多用途液晶電子秤（WD-5402）之廣告資料（見本院卷第 8 頁正面、第 73 頁）；②痞客邦 pixnet 網站（網頁時間：101 年 10 月 23 日）。內容：為消費者（yomika）購買 WonDer 小幫手廚房電子秤（WD-5402）之使用心得（見本院卷第 8 頁背面、第 74 頁）；③新浪部落網站（網頁時間：102 年 3 月 19 日）。內容：賣家為「GoMy」所刊登，銷售 WonDer 小幫手廚房電子秤（WD-5402）之廣告資料（見本院卷第 9 頁正面）；④痞客邦 pixnet 網站（網頁時間：103 年 1 月 20 日）。內容：賣家為「yk0kv3sq940」所刊登，銷售 WonDer 小幫手 7 公斤電子秤（WD-5402）之廣告資料（見本院卷第 9 頁背面）；⑤痞客邦 pixnet 網站（網頁時間：103 年 2 月 8 日）。內容：賣家為「ww 鋪」所刊登，銷售 WonDer 小幫手 7 公斤電子秤（WD-5402）之廣告資料（見本院卷第 10 頁正面）；⑥痞客邦 pixnet 網站（網頁時間：102 年 11 月 5 日）。內容：賣家為「購物狂」所刊登，銷售 WonDer 小幫手 7 公斤電子秤（WD-5402）之廣告資料（見本院卷第 10 頁背面）；⑦痞客邦 pixnet 網站（網頁時間：103 年 1 月 8 日）。內容：賣家為「按安特集」所刊登，銷售 WonDer 小幫手 7 公斤電子秤（WD-5402）之廣告資料（見本院卷第 11 頁正面）；⑧痞客邦 pixnet 網站。內容：賣家為「niyfgj」所刊登，銷售 WonDer 小幫手 7 公斤電子秤（WD-5402）之廣告資料等為憑。準此，依前開①、②網頁內容附有電子秤圖片，於放大圖示下，明顯可見「WonDer」字樣及型號 WD-5402，此與原告提出系爭商品外包裝翻拍照片比對結果，二商品圖片外觀完全相符，又系爭商品外包裝上印製：「WonDer 廚房電子秤；型號：WD-5402；重量：280 克；尺寸：24x17x4CM；電壓：DC3.0V；產地：中國；進口商：環光國際貿易有限公司；製造日期：2012 年 3 月 1 日；保存期限：5 年」等商品規格內容，亦核與前開①、②網頁銷售之商品規格相符，已可證明前開①、②網頁銷售之商品，即為原告環光公司所進口之標示有「WonDer」商標之電子秤商品（型號：WD-5402）；又前開③至⑧網頁內容，雖無商品圖片可供比對，然前開③網頁刊載之商品規格與系爭

商品規格相符，且前開①網頁刊載 WonDer 廚房電子秤多用途液晶電子秤（WD-5402）商品銷售價格為新臺幣（下同）250 元；此與前開③至⑧網頁刊載 WonDer 小幫手 7 公斤電子秤（WD-5402）商品銷售價格為 298 元，二者售價可謂相當，此經互相勾稽，前開③至⑧網頁刊載 WonDer 小幫手 7 公斤電子秤（WD-5402）商品即為本件系爭商品之情，應堪認定。此外，依前開①至⑧網頁刊載內容，系爭商標申請日（103 年 3 月 28 日）前之 101-103 年間已可於網路上尋得系爭商品之使用心得或行銷廣告頁面，且依原證 6 所示系爭商品外包裝，可確悉系爭商品於 101 年 3 月 1 日時已在中國製造生產，並由原告環光公司進口，則原告環光公司於系爭商標之註冊申請日之前，以「輸入」商品之方式，在系爭商品上使用「WonDer」商標之情，亦可認定。

2. 原告旺德百貨主張：其在系爭商標申請日（103 年 3 月 28 日）前，即善意先使用相同之「WonDer」商標於系爭商品一節，除援用原告環光公司提出之前開證據（即原證 2、6、9、附件 1）外，另提出原告旺德百貨開立 101 年 8 月 21 日、同年 9 月 5 日之統一發票影本 2 紙為憑（原證 3，見 12-13 頁），此經檢視上開統一發票影本之產品編號欄位均載明「WD-5402」型號，且原告於本院 107 年 3 月 19 日言詞辯論期日當庭提出上開統一發票之公證本及原證 6 所示系爭商品及外包裝實物以供比對，此亦經被告當庭檢視確認，並陳明不爭執原證 3、6 之形式上真正等語在卷。準此，依前開原證 3 之統一發票影本 2 紙與原證 6 之系爭商品及外包裝比對，均有記載「WD-5402」型號，則原告旺德百貨於 101 年 8 月 21 日、同年 9 月 5 日開立發票銷售系爭商品一事，亦堪認定。
3. 系爭商品本身及外包裝上之正面、背面均明顯標示有「WonDer」字樣，自有行銷上開商品之目的，相關消費者見系爭商品及外包裝，明顯即可識別上開圖樣，此於商業交易過程，可使相關消費者藉此區別商品之來源，揆諸前開商標使用之說明，系爭商品及外包裝上標示之「WonDer」字樣，自屬於表彰系爭商品之商標使用行為，符合商標法

上之商標使用要件，堪認原告早於系爭商標申請日（103 年 3 月 28 日）前，已有使用相同之「WonDer」商標於系爭電子秤商品（型號：WD-5402）之事實。

4. 被告辯稱：原告環光公司提出之網頁內容均未載有原告環光公司之名稱，亦未全部載有 WONDER 字樣，且均非原告所出售或原告之客戶，是原證 2 根本與原告環光公司無涉，又系爭商品及其外包裝照片，雖包裝上載有進口商為原告環光公司，惟該商品可能是委託製造或是自行製造，製造後委託他人進口或自行進口亦有可能，尚不得以認為原告有善意先使用系爭商標，再者，原告環光公司先以原證 2、6 主張其有善意先使用之事實，原告旺德百貨復又以原證 2、3、6 主張其有善意先使用之事實，原告以一樣證據為不同使用者之重複主張，更可證明其亦無法確認善意先使用之使用人為何人云云。惟查，商標使用之判斷首重交易過程中，其使用是否足使消費者認識該商標，至其是否與相關消費者直接接觸、使用商標之商品是否由其製造生產，均非判斷之標準，已如前述，且商品之銷售過程本就涉及經營及通路商等諸多環節，並非每一環節之負責公司均為消費者所熟悉，且商標使用之判定，係探究是否足使相關消費者認識其為商標，而非使消費者認知產銷過程中之上游進口商或大盤商等營業主體，是以，原告環光公司所提出之前開原證 2 所示①至⑧網頁證據中，固未提及電子秤商品（型號：WD-5402）與原告環光公司之關聯性，然與原證 6、9、附件 1 或原證 3 之統一發票等關聯證據相互勾稽，已可證明原告於系爭商品上所為系爭商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，被告上開空言所辯，尚不足以推翻相互勾稽原證 2、6、9、附件 1 或原證 3，可認原告於系爭商標申請日（103 年 3 月 28 日）前，在系爭商品本身或外包裝上，係將該「WonDer」字樣作為商標使用之事實。
5. 被告辯稱：其自 77 年起先後以「WONDER」字樣註冊取得多件商標，指定使用之商品類別遍及各種家庭用小家電，其中第 713 號商標，與系爭商標均是指定使用於第 9 類商品上，倘他人於同一或類之商品或服務使用近似於註冊第 713

號商標有致相關消費者混淆誤認之虞者，被告亦得依商標法第 68 條主張其商標權受有侵害，加以原告亦為經營小家電之業者，與被告同為競爭關係，難謂原告係基於善意而使用「Wonder」字樣云云。經查：

- (1)原告於系爭商標申請日（103 年 3 月 28 日）前已有先使用系爭商標之事實，已如前述。又按商品類似之意義，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者；而商品之功能相同或相輔者為類似商品，商品的功能為何，應以一般社會通念為主，易言之，商品或服務之分類係為便於智慧局行政管理及檢索之用，對於商品或服務類似與否之認定，仍應綜合商品或服務之性質、功能、材料、產製者、行銷管道及販賣場所等因素，依一般社會通念及市場交易情形認定之，並非絕對受該分類之限制（商標法第 19 條第 6 項規定參照），從而，商品或服務之分類只是便於智慧局行政管理及檢索之用，對於商品或服務類似與否之認定，仍應綜合商品或服務之性質、功能、材料、產製者、行銷管道及販賣場所等因素，依一般社會通念及市場交易情形認定之，並非絕對受該分類之限制，故商品或服務類似與否之認定，並非絕對受商品或服務分類之限制，同一類商品或服務不一定是類似商品或服務，而不同一類的商品或服務也可能是類似商品或服務。基此，系爭商標使用於第 9 類「電子秤」商品，該電子秤之組群代碼為「0951」，有卷附商品及服務名稱分類查詢「電子秤」結果表可稽（見本院卷第 82 頁），而第 713 號商標雖亦指定於第 9 類商品，然係使用於：「電子滅蚊器，蒸氣熨斗，攝錄放影機，數位相機，數位影音光碟機，電腦自動點唱機，電視機及其器材，音響及其器材，電視遊樂器，電源線，同軸電纜，電話機，行動電話，衛星訊號接收器，電捲髮器，筆記型電腦，電腦鍵盤，電腦滑鼠。」等商品（下稱：電子滅蚊器等商品），其類似組群中，並未包含組群代碼為「0951」，

顯見二者分屬不同組群，且無需相互檢索，本不屬同一或類似商品。

(2)第 713 號商標指定使用於電子滅蚊器等商品與系爭商標使用於「電子秤」商品，二者於商品之性質、功能、材料、產製者、行銷管道及販賣場所等因素，依一般社會通念及市場交易情形，二商品之運作原理不同、功能亦屬有別，則被告徒以第 713 號商標與系爭商標均指定使用於第 9 類商品，而認「電子滅蚊器」等商品與「電子秤」商品，一概視為同一或類似商品，此種僅以商品行政分類為考量，完全偏離商品性質、用途及功能之認定標準，顯然是無限擴張商品同一或類似之範圍，已有誤會。基此，被告雖於 98 年 3 月 31 日即註冊取得第 713 號商標，然其指定使用之「電子滅蚊器」等商品，既與原告使用於「電子秤」商品，分屬不同類商品，則原告於被告註冊取得第 713 號商標後，使用「Wonder」商標於「電子秤（型號：WD-5402）」商品，尚難認有致相關消費者誤認與第 713 號商標之商品為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，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，而產生混淆誤認之虞，是被告徒以第 713 號商標註冊在前，而原告使用相同「Wonder」商標於「電子秤（型號：WD-5402）」商品，並非出於善意云云，自無可採。

(3)原告另主張系爭商標申請日（103 年 3 月 28 日）前即善意使用相同之「Wonder」商標於電子秤商品云云（即訴之聲明第 1 項）。惟查，依原告前揭提出之原證 2、6、9、附件 1 或原證 3 等使用證據，僅可認定原告於系爭商標申請日（103 年 3 月 28 日）前有使用相同之「Wonder」商標於型號 WD-5402 之電子秤商品之事實，業經本院認定如前，尚無從證明早於系爭商標申請日前有使用相同之「Wonder」商標於型號 WD-5402 之電子秤商品外之其他電子秤商品之事實，且原告復未提出其他證據資料證明，則原告前開逾越系爭商標於型號 WD-5402 之電子秤商品使用之主張，即有未合。再者，鑒於善意先使用既為商標註冊保護之例外，自應嚴格審查使用證據，不得擴充適用於使用證據外之同

類商品，而影響商標權人之註冊權益。是以，原告自僅得就型號 WD-5402 之電子秤商品，主張其使用「Wonder」商標，不受系爭商標權效力之拘束。

二、綜上，原告既在系爭商標申請日（103 年 3 月 28 日）前，已善意使用相同之「Wonder」商標於系爭商品（型號 WD-5402 之電子秤商品），依商標法第 36 條第 1 項第 3 款前段之規定，自不受系爭商標效力所拘束。易言之，原告於系爭商品使用「Wonder」商標，並未侵害被告系爭商標權，被告無從以系爭商標受侵害，對原告使用「Wonder」商標之系爭商品，主張損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權，從而，原告請求確認被告基於系爭商標對原告以「Wonder」為商標，使用於系爭商品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權均不存在，尚無不合。

三、綜上所述，原告於系爭商品使用「Wonder」商標，既符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款前段之規定，並未侵害被告系爭商標權，而兩造對於原告是否侵害被告之系爭商標權既有爭執存在，且原告所受此項私法上不利益復得以確認訴訟之方式除去，則原告就本件確認之訴自有確認利益存在。從而，原告提起本件確認之訴，請求判命如主文第 1 項所示，為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。