

**107100103 有關「捕蚊達人」商標權侵害事件(商標法§36 I ③)(智慧財產法院 106 年度民商訴字第 36 號民事判決)**

**爭點：商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用抗辯是否有理由之判斷，以及可得主張善意先使用之範圍。**

**系爭商標 1**

**捕蚊達人**

**註冊第 01728235 號**

第 21 類：蟑螂捕捉器；蒼蠅拍；蚊香器；捕蠅器；捕蟲器；電蚊香器；電驅蟲器；超音波蟑螂驅除器；驅蟲燈；電子驅蚊器；滅蚊燈；電子滅蚊器；電殺蟲器；電蟑螂捕殺器；電蚊拍；誘殺昆蟲電力裝置。

**系爭商標 2**



**註冊第 01397785 號**

舊法第 9 類：電驅蚊器、電驅蟲器、驅蟲燈、滅蚊燈、電子捕蟲燈、電子滅蚊器、電子驅蚊器、殺蟲燈、電殺蟲器、誘殺昆蟲電力裝置。

**相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 3 款**

**案情說明**

原告為註冊第 01397785 號「捕蚊達人及圖」商標（本件就「捕蚊達人」文字聲明不專用），及註冊第 01728235 號「捕蚊達人」商標（經依商標法第 29 條第 2 項規定取得註冊）之商標權人。其於 106 年 3 月間發現被告廣億百貨有限公司（下稱廣億

公司)使用相同於系爭商標之文字於其所販售之「LED 光觸媒吸入式捕蚊器(型號 GE-399)」商品上(下稱 GE-399 商品),經委請律師函請廣億公司停止侵害系爭商標之行為後,廣億公司則回函主張其為善意先使用。

雙方於交換意見後未能達成共識,原告認為廣億公司明知系爭商標權為其所享有,仍於其販售之 GE-399 商品上使用相同於系爭商標之文字,顯有致相關消費者混淆誤認之虞,爰向智慧財產法院提起本件訴訟,依商標法第 68 條第 1 款及第 69 條第 1 至 3 項規定請求排除、防止侵害,以及相關損害賠償。

### 判決主文

被告於使用「捕蚊達人」字樣於型號 GE-399 號捕蚊燈商品包裝、吊牌、說明書或其他任何表徵商標之行為時,應以同一比例及同一版面方式附加「本商品與環保之家生物科技股份有限公司之中華民國註冊第 01728235 號商標無關」之文字。

除第一項所列型號 GE-399 號捕蚊燈商品外,被告廣億百貨有限公司、梁○○不得使用「捕蚊達人」字樣或含有相同或近似於「捕蚊達人」字樣於與中華民國註冊第 01728235 號商標之專用商品及其類似商品或前揭商品之包裝、吊牌、說明書,亦不得使用於銷售前揭商品之通路、招牌或為行銷前揭商品目的所製作之廣告文宣、網站及其他媒體。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔百分之六十五,其餘由被告負擔。

### <判決意旨>

- 一、被告於捕蚊燈商品使用之「捕蚊達人」字樣,符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定之善意先使用:

(一) 被告於捕蚊燈商品使用之「捕蚊達人」字樣，屬於商標使用行為：

1. 被告辯稱 SY-555 商品係於系爭商標註冊申請日前之 100 年 2 月初或更早，即自大陸地區輸入 SY-555 商品，其輸入之流程係由全乙公司向被告廣億公司下訂單，被告廣億公司再向第三人坪天下有限公司（下稱坪天下公司）採購，復由坪天下公司分別向大陸地區廠商溫州遨宇電子有限公司或正凱達電子（深圳）有限公司訂購而輸入臺灣之事實，業據提出經濟部標準檢驗局 100 年 4 月 14 日、102 年 1 月 17 日之商品驗證登錄證書，及驗證登錄證書查詢、坪天下公司開立予被告廣億公司之 101 年 1 月 21 日發票與對帳單為據。復辯稱其於輸入 SY-555 商品後，亦於系爭商標註冊申請日前，已將「捕蚊達人」字樣使用於型號 SY-555 商品，並提出其於 100 年 10 月 11 日將 SY-555 商品售予全乙公司之銷售合同、101 年 2 月 24 日販售 SY-555 商品予全乙公司之關係企業即上元電機工業社之統一發票、106 年 4 月 11 日購自台糖量販事業部之 SY-555 商品，顯示製造年份為 100 年之電子發票及 SY-555 商品照片為證，堪認被告廣億公司至遲於 100 年 4 月 14 日前即將 SY-555 商品輸入至臺灣，並於系爭商標註冊申請日前販售使用「捕蚊達人」字樣之 SY-555 商品為真實。
2. 觀諸被告廣億公司以行銷之目的，自大陸地區輸入之 SY-555 捕蚊燈，並將之對外販售，該商品就「捕蚊達人」字樣之使用態樣，係直接印製在捕蚊燈商品之本體中間腰身部位，位置醒目，且字體比周邊其他文字大，而外包裝盒雖未直接印製「捕蚊達人」字樣，但因有印製「捕蚊達人」字樣之捕蚊燈商品照片，故亦能自捕蚊燈商品

外包裝盒上看見「捕蚊達人」字樣，已足使消費者在選購捕蚊燈商品時，認識「捕蚊達人」字樣係用以表彰商品之來源，並藉以與他人之商品區別，故其係為行銷商品之目的而使用「捕蚊達人」字樣，而構成商標法第 5 條之商標使用之規定。

3. 又 SY-555 捕蚊燈係以黃底紅字之「上元」與「捕蚊達人」紅色字樣合併使用，另被告廣億公司生產製造另 GE-399 型號之捕蚊燈商品，係使用「天羅地網及圖」（被告廣億公司於 99 年 10 月 29 日申請，註冊第 01490929 號商標）與「捕蚊達人」合併使用，兩款型號不同，但均是捕蚊燈，且都有「捕蚊達人」字樣於商品或外包裝上，按商標法並無禁止數商標併同使用，綜合考量客觀上「捕蚊達人」字樣與前揭商標併排使用，均在商品或外包裝中央或明顯位置，依前揭規定及說明，已足使消費者認識該字樣係作為商標使用，故被告雖於同一商品將「捕蚊達人」分別與「上元」或「天羅地網及圖」併同使用，對該「捕蚊達人」字樣認定屬於商標之使用，仍不受影響。原告主張 SY-555 捕蚊燈「捕蚊達人」字樣非商標之使用、而 GE-399 捕蚊燈「捕蚊達人」字樣之使用才是商標之使用，其主張之歧異，並無充分理由可做為支持。此外，SY-555、GE-399 捕蚊燈商品其外觀造型、功能、顏色、包裝均極類似，僅是型號不同，故應認定被告廣億公司於系爭商標（註冊第 01728235 號商標）註冊申請日前之 100 年 2 月初或更早，已開始使用「捕蚊達人」字樣於捕蚊燈。

- (二) 被告於捕蚊燈商品上使用「捕蚊達人」字樣，符合商標善意先使用：

1. 被告廣億公司使用「捕蚊達人」字樣於捕蚊燈，係於系爭商標（註冊第 01728235 號商標）申請註冊日前，已如前述。
2. 原告之法定代理人於系爭商標註冊日前之 99 年 2 月 16 日，取得註冊第 01397785 號「捕蚊達人及圖」商標，專用期限至 109 年 2 月 15 日，惟聲明商標圖樣中之「捕蚊達人」不在專用之列，該商標嗣後並受讓予原告。
3. 被告廣億公司接獲原告分別於 106 年 4 月 10 日、106 年 5 月 17 日委由瀛睿律師事務所寄發律師函，表示被告廣億公司已侵害原告之商標權後，旋即委託聯華國際通商法律事務所於 106 年 4 月 14 日以律師函覆其係善意先使用「捕蚊達人」字樣於捕蚊器商品上，而無侵害原告商標權之故意或過失，嗣後更於 106 年 6 月 15 日委由同一法律事務所函覆原告：為避免爭議，將詳為考量是否繼續使用「捕蚊達人」一詞，惟已進入市場上之捕蚊器，將會繼續流通至完售為止，並已儘量請求銷售店家使用已更換之商品外包裝（即 GE-399 商品）等語。由 GE-399 商品更換前後之外包裝照片觀之，被告廣億公司確已將外包裝上之「捕蚊達人」字樣去除。
4. 綜上所述，原告於申請註冊第 01397785 號商標之過程中，已將「捕蚊達人」字樣聲明不專用，嗣後即無由於本案中再主張被告使用「捕蚊達人」字樣業已侵害其商標權之理。況被告使用「捕蚊達人」字樣係於系爭商標申請註冊前，且經原告以律師函警告後，為避免爭議，已將其製造及販售之 GE-399 商品外包裝上之「捕蚊達人」字樣除去，更足徵被告並無故意侵害系爭商標之意圖或行為。此外，原告未能舉證被告確有何侵害其商標權之具

體事證，故被告抗辯其係善意使用「捕蚊達人」字樣，為有理由。

二、被告可得主張善意先使用之商品範圍：

商標法第36條第1項第3款後段規定所謂適當之區別標示，係指該標示在客觀上足以區別兩者商品或服務非屬同一來源，且不致誤認為不同來源但有所關聯，並屬必要者而言。因善意先使用而得不受註冊商標權效力之拘束，係商標法對於商標權人保護之例外情形，故其範圍應予限制在以原使用之商品或服務為限，可達到衡平保護善意先使用人及商標權人之立法目的。本件被告原係將「捕蚊達人」字樣使用在捕蚊燈上，應認係在善意先使用之範圍內，已如前述。從而，被告廣億公司仍有權於尚未販售完畢之舊有 SY-555 商品及 GE-399 商品上使用「捕蚊達人」字樣，惟日後不得再予擴張其他新製銷之商品。原告請求於 GE-399 商品上附加適當區別標示如主文第1項所示，為有理由，且加註該文字後，應已足以區別兩造商品之不同來源。至於原告請求「應將現使用含有『捕蚊達人』或相同、近似於『捕蚊達人』字樣之產品、網頁、廣告及其他行銷物件等均銷毀及刪除」部分，既然被告屬於善意先使用「捕蚊達人」字樣在捕蚊燈上，且加註主文第1項所示之文字後，已足區辨兩造商品來源之不同，故原告此部分之請求並無必要性，應予駁回。