

107120101 有關「tPass」商標權侵害事件(商標法§36 I ③、§68、§69、§70)(智慧財產法院 106 年度民商訴字第 49 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

註冊第 01399889 號

tPass

舊法第 009 類：錄有電腦程式之磁性資料載體、錄有電腦程式之磁片、錄有電腦程式之光碟、錄有電腦程式之光學資料載體、電腦程式、已錄電腦程式、電腦軟體、磁性資料載體、光學資料載體、光碟、磁光碟、資料載體、記錄磁碟、唯讀光碟、從網際網路下載之影片、從網際網路下載之書籍、從網際網路下載之圖片、電子手冊、電子標籤、錄有電腦遊戲程式之光學資料載體。

註冊第 01404031 號

tPass

舊法第 042 類：電腦軟體設計、電腦軟體更新、電腦軟體維護、電腦軟體租賃、電腦軟體設計諮詢顧問、電腦軟體諮詢、電腦系統分析、電腦系統設計、電腦軟體安裝、電腦程式複製、電腦程式規劃、電腦程式設計、電腦病毒防護服務、數位化地圖製作、電子地圖軟體設計、電腦硬體租賃、電腦租賃、電腦資料復原、影像數位化轉換處理、將實體資料或文件轉換成電子媒體、電子程式及資料之資料轉換(非實體性轉換)、電腦資料處理、網路伺服器空間出租、網路伺服器出租、藉由全球電腦網路提供廣泛領域之資訊服務、網站規劃建置、為他人建置及維護網站、電腦網站代管、提供網域名稱之註冊、提供網址之登記、提供搜尋引擎服務、提供網路搜尋引擎、提供搜尋引擎以利搜尋及檢索資料服務、提供辨識通訊網路使用者身分之服務、提供網路交易及電子公文與資料傳檔業務之電子認證服務、網路認證服務、網路安全管理服務、主持電腦網頁、為他人製作或維護網頁、網路網頁設計。

tPass

註冊第 01411307 號

舊法第 045 類：代理專利申請及有關事務之處理、代理商標申請及有關事務之處理、代理著作權申請及有關事務之處理、代理智慧財產權申請及有關事務之處理、代理專利租讓授權及有關之諮詢、代理商標租讓授權及有關之諮詢、代理著作權租讓授權及有關之諮詢、著作權管理、智

慧財產監視服務、智慧財產授權、智慧財產諮詢、代理智慧財產租賃授權及有關之諮詢、代理電腦軟體授權之法律事項服務、代理網域名稱註冊之法律事項服務、代辦網址登記之申請、仲裁服務、法律研究調查、各種訴訟代理及法律諮詢顧問、法律研究、代理訴訟服務、調解。

tPass

註冊第 01857302 號

第 009 類：筆記型電腦專用袋；筆記型電腦包；筆記型電腦套；平板電腦專用袋；個人數位助理器專用袋；個人數位助理器專用套；滑鼠墊；鍵盤手靠；電子書；攜帶式快閃記憶體。

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 3 款、第 68 條、第 69 條、第 70 條

案情說明

本件原告為註冊第 01399889、01404031、01411307、01857302 號「tPass」商標（合稱系爭商標）之商標權人。原告於 106 年 2 月 3 日，在網路上發現被告（英文簡稱為 TUMI）以「T-Pass」為名之多項電腦包商品（下稱據爭商品）進行販售，電腦包上亦繫有可隨視線角度不同而呈現「TUMI」或「T-PASS」字樣的光學技術文宣品。嗣原告委請律師寄發信函予被告，經被告以其電腦包上的「T-Pass」字樣係與被告著名商標「TUMI」共同使用（下合稱據爭商標）、可以和系爭商標區別、商品類別不同等理由函覆拒絕。然被告對於「T-Pass」字樣之使用，並未在我國取得任何商標，其收受原告之存證信函後，對於據爭商品之販售並無任何調整，仍於市場上繼續流通，顯有侵權故意。原告爰依商標法第 36 條第 1 項第 3 款但書、第 69 條第 1 項、第 3 項等規定，提起本件訴訟。

判決主文

被告使用相同或近似於「tpass」字樣於其原使用之商品、網頁或其他任何表徵商標之行為時，均應與「TUMI」文字併用，並應於字樣

下方以同一比例同一版面附加「本商品與中華民國註冊第 01411307、01404031、01399889、01857302 號『tpass』商標均無任何關係」。

原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，餘由被告負擔。

<判決意旨>

一、 被告行為屬商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定之「善意先使用」：

經查，依被證之收據顯示，被告使用據爭商標之據爭商品早自 97 年 12 月 3 日起，即已陸續經我國企業採購，該等收據顯示之帳單寄送地址、送貨地址亦均位於我國境內；且依被證之我國媒體廣告及消費者網路討論，亦顯示被告自 98 年 5 月 14 日起，即開始將據爭商標使用於與據爭商品有關之媒體廣告，並經我國消費者於網路上加以評價，可知被告於系爭商標 98 年 6 月 11 日申請註冊前，即已於市場持續使用據爭商標於據爭商品，而符合善意先使用之情明確，則被告在原有販售據爭商品而善意使用據爭商標之事實下，其交易關係於法律上所應受保護權益，尚不因原告事後註冊取得系爭商標權而受影響，是被告依商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定，主張不受系爭商標之效力所拘束，即屬有據，原告自不得主張被告侵害系爭商標。

二、 原告得請求被告就原商品之範圍附加適當之區別標示：

（一）按商標法善意先使用之規定，乃立法者為衡平保護善意先使用人及商標權人而設，修正前商標法第 30 條第 1 項善意先使用之規定於 86 年 5 月 6 日修正公布之商標法係列為商標法第 23 條第 2 項，該條修正時，行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限」，惟在立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用

語，可知上開法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，立法者無意限制其產銷規模，亦未就「原使用之商品」再為型號、尺寸等經營細節之進一步限制，況考量各國商標保護制度本有歐陸法系註冊主義及英法法系使用主義之不同，實務上不乏商標先使用者一時失慮疏未依我國法制先申請商標註冊保護，而嗣後遭他人持以申請註冊者，此種情形下，若僅考量保護商標註冊者之權利，而限制善意先使用者因此即不得繼續發展其業務，恐未週詳保障善意先使用者之工作權，有違立法者衡平保護兩造之良意。是就善意先使用者「原使用之商品或服務」之範圍，自應就個案情節各別衡量其應受限制之程度，以符立法目的。

(二) 就被告「原使用之商品或服務」之範圍，原告雖舉本院106年度民商訴字第36號、103年度民商訴字第13號判決，主張被告善意先使用之範圍應特定其於系爭商標98年6月11日申請註冊日前已使用之型號、品項，不得逸脫此範圍而及於新製銷之商品云云。惟查，本件經審酌被告總公司乃源自英美法系之香港商法人，早自97年12月間即開始於我國善意使用據爭商標於據爭商品，其於斯時未於我國註冊據爭商標，固與我國註冊主義之保護法制不符，惟其確於市場上持續以據爭商標經營業務，並未中斷使用，參以原告嗣雖於98年6月間申請註冊系爭商標，然係指定使用於智慧財產權服務、電腦軟體、程序設計等相關服務之類別，與被告產銷之背包類商品有相當區隔，亦各有客群、商譽，於交易市場上併存已久，倘僅因被告疏未及時申請據爭商標註冊，其日後得使用之商品範圍即如原告所主張需限制於系爭商標申請日前使用之特定型號、尺寸商品，就被告工作權所受影響及對原告商標權之保護二者相權，實難稱衡平，參酌前揭說明，本院認原告

此部分主張，尚無可採。至原告所舉上開本院判決之個案情節均與本案有異，自無從比附援引，附予敘明。

- (三) 就被告所應附加適當區別標示之內容及方式，兩造各有主張，本院綜參兩造之市場定位、維護商標權人權利及避免消費者不當混淆或聯想之權衡考量，認以如主文第 1 項所示之內容及方式為適當，原告於該範圍內之請求為有理由，其逾該範圍之請求則無理由，應予駁回。