

108040101 有關「FERMOIR S (figurative)」商標權侵害事件(商標法§68、§70)([智慧財產法院 107 年度民商上字第 10 號民事判決](#))

爭點：對於因後天使用取得識別性之商標，其於侵權判斷上之標準為何？

系爭插扣	據爭商標
	註冊第01168954號商標 第018類：皮革及人造皮…旅行箱、皮包及提箱、…皮箱、手提箱、行李箱… 說明文字內容： 依商標法第 2 3 條第 4 項規定核准。  註冊第01148629號商標 第018類：皮革及人造皮…旅行箱、皮包及提箱、…皮箱、手提箱、行李箱… 說明文字內容： 依商標法第 2 3 條第 4 項規定核准。 

相關法條：商標法第 68 條、第 70 條規定。

案情說明

上訴人為據爭商標權人，據爭商標於 94 年間經智慧局核准註冊，迄今仍在商標權期間內，並指定使用於皮包類等商品。被上訴人邱○○為被上訴人公司負責人，創設「天藍小舖」品牌，

從事各式皮包商品之設計及銷售業務，除在全國設有 11 家實體營業據點外，並在網路設立「天藍小舖官方購物網站」及於網路平台成立「天藍小舖」網路商店，經由網路及實體通路銷售「天藍小舖」品牌商品，目前已為台灣網路購物市場上之知名賣家，銷售規模更及於香港、新加坡及馬來西亞等地。被上訴人邱○○自營品牌以皮包商品之設計及銷售為業，對於時尚精品自有相當之高度認識，詎其知悉據爭商標為上訴人享有，仍經由被上訴人公司之網路及實體營業據點，販賣侵害據爭商標之仿冒商品，使用相同或近似於據爭商標之鎖扣（下稱系爭插扣）於其手提包產品上（下稱系爭包款），以牟取不法利益。被上訴人使用系爭包款之行為構成商標法第 68 條第 3 款之侵權行為，上訴人爰依同法第 68 條第 3 款、第 71 條規定計算賠償金額，請求新臺幣（下同）652,500 元之損害賠償，並依民法第 195 條第 1 項後段規定，請求由被上訴人負擔費用，將道歉啟事、判決書主文登載新聞紙作為請求回復名譽之適當處分。被上訴人邱○○為被上訴人公司負責人，依公司法第 23 條第 2 項規定，自應就前開損害賠償與被上訴人公司負連帶責任。

被上訴人則抗辯系爭商品上所使用之插扣與據爭商標並非近似，無致消費者混淆誤認之虞，且其主觀上並無侵害據爭商標之故意或過失等情。

判決主文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

〈判決意旨〉

- 一、 被上訴人是否使用相同或近似於據爭商標之鎖扣於其手提包產品上，致有侵害據爭商標權利，而違反商標法第 68 條第 1 款或第 3 款之規定？

(一) 上訴人之據爭商標圖樣與系爭插扣圖樣，兩者雖均作為皮包上之插扣物件，但構成插扣中間區域之三角形部分之設計，據爭商標之三角形部分僅占整體即下方四方形約略或不到一半之長度，然系爭插扣之三角形部分則占整體即下方四方形遠超過一半（甚至貼近四方形底側）之長度；且兩者插扣雖均有置於四角或兩旁之圓形設計，但據爭商標尚有置於中央之 3 個或 2 個顯著之圓點設計，系爭插扣則無此設計。系爭插扣三角部分表面非常立體凸出，呈現圓弧狀，又占面積比例較大，寓目所及，三角形部分為最醒目部分；反觀，據爭商標三角形部分為平面，所占比例較小，而中央之 3 個或 2 個顯著之圓點設計則最為立體凸出特殊的裝飾性設計，寓目所及，中央之 3 個或 2 個凸出圓點為最醒目部分。而在使用上，系爭插扣為由上往下插入四方形中央頂部之一細橫條，卡在橫條下方後，達到扣住插扣之功能（較類似一般傳統書包的插扣），反觀，據爭商標在四方形中央頂部並無一細橫條，所以並非以由上往下插入之方法扣住，而是藉由正方形中央的二圓點當鎖扣開關，以按壓圓點方式，達到開關功能。是以，據爭商標與系爭插扣圖樣，兩者在外觀上具有明顯之不同，而非僅係細微之差異，故衡諸常情，若以普通知識經驗之消費者施以普通之注意而為觀察，且採異時異地、隔離觀察為原則，固多會察覺兩者間均採插扣以鉤結包包之功能設計，但因兩者之插扣外觀設計有明顯之不同，應不至認為兩者係屬相同或近似之插扣圖樣。

(二) 前上訴人告訴被上訴人邱○○涉犯販賣仿冒商標物品罪嫌，經原審法院刑事庭函詢智慧局系爭插扣圖樣與據爭商標圖樣是否近似等情，經智慧局以 105 年 12 月 14 日(105) 智商 20438 字第 10580670740 號函覆稱：「三、依來函所

附皮包照片之商品影本，並無其他商標之標示，皮包上之插扣，係用來鉤結皮包使之密合之扣物，一般消費者並不會視為商品來源之標識，且該等皮包插扣上之鏢釘位置安排於兩旁或四角，係為固定該等皮包插扣所必須，與法商路易威登馬爾悌耶公司在本局取得註冊第 01148629 號及 00000000 號商標相較，雖均有置於兩旁或四角的圓形設計，但尚有中央之三個或二個圓點設計及長短比例之不同，非構成近似，自無致相關消費者混淆誤認之虞。況該等註冊商標係基於長期使用之特定設色及設計質感，應須有致消費者難以區辨而有致混同之可能，始有適用，並非有類似立體形狀，即可認為有侵害商標權之情形。…」。原審法院刑事庭即以系爭插扣與據爭商標不近似，不致相關消費者混淆誤認之虞，而以 106 年 1 月 20 日 105 年度智易字第 26 號刑事判決無罪，經本院刑事庭持相同見解而以 106 年 8 月 23 日 106 年度刑智上易字第 22 號刑事判決駁回檢察官上訴。均與本件上揭認定系爭插扣與據爭商標不近似之見解相同。

- (三) 據爭商標兼具鎖扣之功能，非屬以文字或特殊圖案組合而成之傳統商標，原不具表彰商品來源之商標識別性，雖經上訴人長期使用，廣泛行銷，相當程度上已具有商標識別之功能，且經我國准予註冊，固應加以保護。然就非以文字或特殊圖案組合而成之非傳統商標，判斷行為人是否成立侵害商標權之行為，應參諸一般社會通念、交易情形及同業間實際使用狀況等情節，加以綜合判斷，並非有類似之花紋、立體形狀或顏色等事項出現，即可認為有侵害商標權之情形，且因非傳統商標，一般人對其是否為商標，警覺性有可能會較低，對行為人是否有侵害商標權，應較嚴格認定。

(四) 被上訴人使用系爭插扣的情形，並不是將系爭插扣以圖案方式來做為商標使用，而是將系爭插扣就直接當作鎖扣皮包包身與包蓋之功能性配件使用，相類似的插扣還有被上訴人所舉證其他品牌包款所使用插扣配件，可見相關消費者看到系爭插扣時，很有可能沒有意識到系爭插扣有任何指示商品來源之商標功能。上訴人舉證其對於據爭商標之使用情形，亦是將據爭商標以實際有鎖扣功能之配件方式呈現，使據爭商標難以認定有較高的先天識別性。上訴人雖提出幾件過去由侵權者於國內新聞紙上所刊登之權利確認告示，但畢竟這樣的告示數量非常有限（只有蘋果日報二件，太平洋日報、經濟日報、都會時報、自由時報各一件），其餘所提出於境外的相類似告示，因為無從認為我國相關消費者也會閱讀到這些告示，只能認為相關消費者對於據爭商標並不是非常熟悉。更重要的是，這些在我國刊登的權利確認告示，其時間都在上訴人透過警方查扣系爭包款之後（也就是 104 年 6 月 12 日），而無法憑這些告示去認定查扣當時的相關消費者會對據爭商標熟悉。整體而言，系爭插扣的使用，對於相關消費者而言，應認為並不會導致與據爭商標有混淆誤認之虞。

(五) 被上訴人使用系爭插扣於其手提包商品上，不侵害上訴人據爭商標權利，即不違反商標法第 68 條第 3 款規定。

二、 被上訴人是否使用相同或近似於據爭商標之鎖扣於其手提包產品上，致有侵害據爭商標權利，而違反商標法第 70 條第 1 款之規定？

(一) 系爭插扣與據爭商標並不相同，亦不近似，已如前述。

(二) 被上訴人使用系爭插扣於手提包商品，係直接作為用來鉤結皮包使之密合之扣物，一般消費者並不會視為商品來源之標識，而非作為商標使用，已見前述，系爭插扣與據爭

商標並不近似，且據爭商標商品係屬貴重之名牌商品，售價動輒萬元以上，而系爭插扣商品乃百元之低價商品，相關消費者應可區辨，並無致減損據爭商標識別性或信譽之虞，此外，上訴人主張被上訴人使用系爭插扣於手提包商品有減損據爭商標識別性或信譽之虞云云，並未舉任何證據以實其說，即無可採。

三、綜上所述，被上訴人使用系爭插扣於其手提包商品上，不侵害上訴人據爭商標權利，不違反商標法第 68 條第 1 款或第 3 款、第 70 條第 1 款規定，上訴人依同法第 68 條第 3 款、第 71 條規定請求賠償，及依民法第 195 條第 1 項後段規定，請求被上訴人負擔費用將道歉啟事登載新聞紙，均為無理由，不應准許。