

108100101 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 107 年度民商上字第 21 號民事判決](#))

爭點：縱經認定有商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用之事實，仍得在侵權訴訟上轉化為商標權有效性之抗辯主張，進而排除系爭商標於個案主張權利的可能。

系爭商標	
	註冊第 01399889 號 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 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。
	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、代理智慧財產租讓授權及有關之諮詢、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。
	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 條至第 70 條

案情說明

本件被上訴人為註冊第 01399889、01404031、01411307、01857302 號「tPass」商標（合稱系爭商標）之商標權人。其於 106 年 2 月 3 日，在網路上發現上訴人（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。嗣被上訴人委請律師寄發信函予上訴人，經上訴人以其電腦包上的「T-Pass」字樣係與其著名商標「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。然上訴人對於「T-Pass」字樣之使用，並未在我國取得任何商標，其收受被上訴人之存證信函後，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。被上訴人爰依商標法第 36 條第 1 項第 3 款但書、第 69 條第 1 項、第 3 項等規定，提起訴訟。

第一審法院認定上訴人被訴之行為屬商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定之「善意先使用」之情形，判決上訴人使用相同或近似於「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」。

上訴人不服提起上訴，同時提出有效性抗辯，被上訴人則為附帶上訴。

判決主文

原判決關於命上訴人使用相同或近似於「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」之部分廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。

附帶上訴駁回。

第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用及附帶上訴費用由被上訴人負擔。

<判決意旨>

一、系爭註冊第 01857302 號商標有得撤銷事由，應不得於本件主張權利：

（一）按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第 16 條第 1、2 項定有明文。查途明公司於本件抗辯系爭註冊第 01857302 號商標有商標法第 30 條第 1 項第 12 款搶註之事由，業經智慧財產局撤銷部分商品之註冊，而有應撤銷之事由等語，派翠客公司亦同意將商標異議之標的納入本案審理範圍，故本院就此抗辯應自為判斷。次按商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊。本款規範意旨主要係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，故倘能證明有知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務者，即應認有前開條

款規定之適用。本款所稱「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。至於知悉他人商標存在的原因為何，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，解釋「其他關係」，應指商標權人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院 98 年度判字第 321 號、智慧財產法院 99 年度行商訴字第 30 號判決參照）。

- (二) 經查途明公司所提 2016 年 3 月 28 日 WECHAT 中文網「歐巴馬最愛的御用包，當上總統後他從來沒換過」之內容有「TUMI Alpha 2 T-Pass 雙肩包」、另麥特戴蒙於 2014 年 10 月 3 日於 Twitter 上貼出其使用途明公司公事背包之照片，該篇推文並標有「Alpha2 T-Pass Leather Brief Pack」文字、2009 年 11 月 15 日、2011 年 9 月 8 日 FREQUENT BUSINESS TRAVELER 網站、2010 年 4 月 5 日 The Real Mac Genius 網站有「Tumi T-Pass」筆記型電腦背包之介紹，2011 年 9 月 10 日 EVERYDAY COMMENTARY 網站有「Tumi Alpha T-Pass Expandable Laptop Briefcase (可伸縮式筆記型電腦背包)」，2016 年 11 月 2 日 wirecutter 網站評比介紹「Tumi Alpha 2 T-Pass Medium Screen Laptop Slim Brief (中型筆記型電腦扁型公事包)」，2009 年 7 月 15 日經濟日報、2009 年 5 月 17 日聯合知識庫報導「T-PASS」系列公事包、2009 年 5 月 15 日網友分享「我的包之路-貳-Tumi Alpha T-pass 系列-26516-中型公事包」，均可見對據爭商標之電腦背包之介紹、2011 年 11 月 15 日「『開箱分享』低調沉穩 TUMI Alpha 系列 26516

公事包」，可見標有據爭商標吊牌之電腦公事包照片及眾多網友之介紹文章，2015 年 6 月 28 日網友代購「TUMI Alpha 2 T-PASS」筆電公事包、2015 年 6 月 25 日 88 論壇介紹途明公司之「Alpha 2 T-Pass 電腦後背包」、OVERDOPE 網站報導途明公司於 2013 年 9 月推出「AlphaT-Pass 經典系列」的 DJVice 聯名款、2008 年 12 月 18 日途明公司出貨予昇恆昌股份有限公司之帳單明細表列有據爭商標「TUMI T-PASS SOFT LAPTOP ATTACHE（軟式筆記型電腦公事包）」，以及「TUMI T-PASS MEDIUM CAPACITY LAPTOP BRIEF（中型筆記型電腦包）」；2009 年 1 月 29 日途明公司出貨予俊嶽企業股份有限公司之帳單明細表上列有據爭商標之「TUMI T-PASS SOFT LAPTO PATTACHE（軟式筆記型電腦公事包）」，以及「TUMI T-PASS MEDIUM CAPACITY LAPTOP BRIEF（中型筆記型電腦包）」；2009 年 1 月 29 日出貨予采盟股份有限公司之帳單之明細表上列有據爭商標之「TUMI T-PASS MEDIUM CAPACITY LAPTOP BRIEF（中型筆記型電腦包）」，是途明公司主張其在系爭註冊第 01857302 號商標於 105 年 12 月 26 日申請註冊前，已有使用據爭「T-Pass」商標於筆記型電腦包、公事包等商品之事實，應為可採。

- （三）次查系爭註冊第 01857302 號商標與據爭商標兩者均由外文 t 或 T 後面結合 Pass 所構成，僅英文字母之大小寫及後面有無連接「-」符號之些微不同，外觀、讀音均近似而構成商標近似。又系爭註冊第 01857302 號商標指定使用於「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」部分商品，與據爭商標先使用於公事包、電

腦包等商品相較，二者或為筆記型電腦、平板電腦之具攜帶、保護功能之背包、袋子，其性質、功能、用途、產製者、消費族群、行銷管道、販賣場所，具共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，有可能使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。雖派翠客公司稱系爭註冊第 01857302 號商標為台灣專利分析系統整合平台（Taiwan Patent Analysis Solution System）之英文字母首字縮寫，並由捷恪公司將註冊第 01399889、01404031、01411307 號「tPass」商標移轉予派翠客公司，而系爭註冊第 01857302 號商標之指定商品係為因應實際商業需求而延伸註冊云云。惟查系爭註冊第 01857302 號商標指定之筆記型電腦包商品，並非派翠客公司先前註冊第 01399889、01404031 及 01411307 號商標所指定之專利平台程式之載體、專利分析等商品或服務所必需或理所當然跨足之商品領域，且派翠客公司於官網稱其主要係提供智慧財產權管理及保護之服務，況途明公司已先使用據爭商標於筆記型電腦包產品多年，且如前所述，「TUMI」於市場上享有一定之知名度，則其與「T-Pass」搭配使用，於現今網路資訊傳遞快速之情形下，派翠客公司於申請系爭註冊第 01857302 號商標時，理應知悉據爭商標之存在，卻仍以高度近似於據爭商標之字型申請註冊於高度類似之電腦包商品，難謂非基於仿襲他人商標之意圖所為。途明公司抗辯系爭註冊第 01857302 號商標於筆記型電腦專用袋（包）之領域有商標法第 30 條第 1 項第 12 款之適用，於法有據，依智慧財產案件審理法第 16 條規定，派翠客公司於本件民事訴訟不得對於途明公司主張權利，其請求於原商品附加適當區別標示，並無理由。系爭註冊第 01857302 號商標經美商達美公司提起異議，亦已經

經濟部智慧財產局認有違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款情形而為異議成立之審定，此有系爭商標異議審定書在卷可憑，附此敘明。

二、據爭商標與系爭註冊第 01399889、01404031 及 01411307 號商標構成近似，惟二者指定使用之服務與商品並不類似，應無致相關消費者產生混淆誤認之虞：

按商標法第 68 條第 3 款規定，未經商標權人同意，為行銷目的於類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，為侵害商標權。有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，且由於商標近似之意義係指兩商標如標示於相同或類似商品或服務時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意，有可能誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源間有所關聯，惟倘若標示於不相同商品或服務，則未必使相關消費者產生混淆誤認。

經查系爭註冊第 01399889、01404031 及 01411307 號商標與據爭商標兩者亦均由英文字母 t 或 T 後面結合 Pass 所構成，僅 t、T 之大小寫及後面有無連接「-」符號之些微不同，外觀、讀音均近似而構成商標近似，倘若使用於相同或類似之商品或服務，易使相關消費者對於商標指示之來源產生混淆誤認。

惟查系爭註冊第 01399889、01404031 及 01411307 號商標分別指定使用於「(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、……錄有電腦遊戲程式之光學資料載體。」、「(第 042 類)電腦軟體設計、電腦軟體更新……、為他人製作或維護網頁、網路網頁設計。」、「(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、……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。」
由此可知，系爭註冊第 01399889、01404031 及 01411307 號商標係指定使用於光學資料載體、電腦軟體設計、法律諮詢服務等，顯與據爭商標使用之商品係電腦包產品不同，雖二者商標近似，然指定使用之商品及服務顯然有別，且派翠客公司亦無提出使用系爭商標於電腦包類產品之證據，相關消費者仍難以因此對兩商標有產生混淆誤認之可能，故途明公司並未侵害派翠客公司之商標權，派翠客公司主張途明公司應於原商品附加適當區別標示為無理由。

三、綜上所述，派翠客公司所有之系爭註冊第 01857302 號商標於電腦專用袋（包）之領域有得撤銷之事由，於本件民事訴訟不得對途明公司主張權利，途明公司亦未侵害派翠客公司系爭註冊第 01399889、01404031 及 01411307 號商標之商標權。原審就判命途明公司應附加適當區別標示之部分，於法有違，途明公司上訴請求廢棄改判為有理由，爰將該部分廢棄改判如主文第二項所示。派翠客公司之附帶上訴，則無理由，應予駁回。