

智慧財產法院 102 年民商訴字第 48 號民事判決

原告 巴夫國際有限公司法定代理人 陳雯玲

訴訟代理人 張瓊文律師黃榮謨律師複代理人 陳君慈律師

被告 飛比樂有限公司法定代理人 葉耘心

被告 逗奇國際有限公司法定代理人 陳又綸

被告 林品好即品舍寵物精品工作室

陸仙兒即米克斯寵物精品店

陳雨蘭即庠美寵物精品展業

共同訴訟代理人 詹文凱律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於 103 年 6 月 9 日言詞辯論終結，判決如下：

主文

原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

(一) 訴外人陳雯玲於民國 98 年 4 月 28 日以「R. A. W. BARF」商標圖案向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經智慧局審查後發給為註冊第 01398347 號證書（下稱系爭商標，商標圖案、權利期間、指定使用商品或服務名稱均詳如附圖一所示）。嗣訴外人陳雯玲於 102 年 8 月 15 日將系爭商標轉讓予訴外人涂世忠，並經智慧局於 102 年 10 月 16 日公告。又訴外人涂世忠於 102 年 8 月 15 日將系爭商標權專屬授權予原告，授權期間至商標專用期間屆滿為止。詎被告等所販售由澳大利亞商 IG&RJ Billingham Pty Ltd.（下稱澳大利亞公司）生產之貓、狗飼料產品（下稱系爭產品），其上所使用之「BARF」商標與系爭商標類似，系爭產品亦與系爭商標指定使用之商品相同，被告等已侵害原告系爭商標權。原告曾於 102 年 10 月 11 日委託律師發函請被告等勿再販售系爭產品以免侵害原告商標權，除被告林品好因招領逾期遭退回外，其餘被告均在 102 年 10 月 14 日收受該信函，惟被告等均置之不理迄今仍繼續販售系爭產品。爰依現行商標法第 39 條第 6 項前段、第 68 條第 3 款、第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款規定提起本件請求。

(二) 原告有權提起本件訴訟：本件專屬授權雖未向智慧局登記，然商標法第 39 條規定旨在保護交易行為之第三人，被告等係侵權行為人，自不得抗辯原告無權提起本件訴訟。

(三) 被告等不得主張善意先使用：

- 1、澳大利亞公司並未將「BARF」字樣登記為商標，且其使用目的是做為產品說明，並非作為商標使用，自不符合善意先使用之定義。
- 2、善意先使用必須限於國內，然被告所提證據無法證明「BARF」於系爭商標申請日前已在國內有先使用之事實。
- 3、陳雯玲於 98 年 4 月 28 日發給澳大利亞公司之電子郵件所附照片，目的在討論代理

澳大利亞公司產品之標示貼紙應如何黏貼問題，僅能證明陳雯玲知悉該澳大利亞公司在澳洲使用此等包裝，不能作為在中華民國境內先使用商標之證明。況陳雯玲早於98年4月1日即委託事務所申請商標，顯見陳雯玲早在該澳大利亞公司寄送產品包裝前，即已就系爭商標進行申請商標註冊之前置作業。

- 4、該澳大利亞公司之商品第一次進入中華民國境內銷售，係原告委託第三人鍾慶貿易股份有限公司（下稱鍾慶公司）辦理進口、報關，第一次報關日期為98年9月17日，在此之前，該澳大利亞公司並無任何在中華民國境內銷售之記錄，不能主張善意先使用。再者，善意先使用僅限於先使用者本身能主張，不得無限制擴張至任何第三人都得援引他人之先使用，否則主張先使用者以代理、經銷等方式授權其他人銷售侵害商標權之商品，將不當擴大侵權範圍，如此將徹底破壞商標註冊制度，亦形同對商標權人權益作不當限制。

（四）系爭商標並無撤銷事由存在：

- 1、92年5月8日修正之商標法第23條第1項第12款（下稱修正前商標法）：
- (1)澳大利亞公司於澳洲所註冊之商標（下稱澳大利亞公司商標）與系爭商標並不相同或近似，完全無混淆誤認之虞；再者，於系爭商標申請日前，該澳大利亞公司商標從未在台灣地區使用並用以販售任何商品，國內消費者根本不知有該商標的存在，自非著名商標，此外，被告並未提出該澳大利亞公司任何廣為消費者或相關事業普遍認知之證明，無由認定澳大利亞公司商標為著名商標。
- (2)又澳大利亞公司在原告將系爭產品進口國內前縱使已在澳洲地區使用「BARF」字樣，但其非作為商標使用，其在澳洲僅註冊人頭肖像商標（即澳大利亞公司商標），是被告稱「BARF」屬著名商標，應非的論。
- 2、修正前商標法第23條第1項第14款：(1)該款適用之前題為相同或近似於他人先使用於同一或類似服務之商標，而系爭商標與澳大利亞公司商標既不相同也不近似，且澳大利亞公司並未將「BARF」文字在澳大利亞或中華民國申請商標註冊，自不適用本款規定。
- (2)被告雖主張該澳大利亞公司自西元1995年起使用「R. A. W. BARF」等字樣於其所生產之動物飼料包裝上，然並未檢附任何該澳大利亞公司自1995年起已使用之證據，實無從作為其先使用之證明。被告復主張該澳大利亞公司於商品包裝上使用「R. A. W. 」 「BARF」文字，均於其下刊載原意「Restoring Animal Wellness」（恢復動物健康）及「Biologically Appropriate Raw Food」（生理上適宜的天然食物），以闡釋該澳大利亞公司生產之理念，果此，顯見該澳大利亞公司係將該等文字作為其原意之縮寫，亦不符先使用之定義。
- （五）本件損害賠償計算方式：被告等被查獲販售系爭狗用產品零售單價為1,500元，貓用產品零售單價為780元，則原告請求依據狗用產品零售單價1,500元的500倍計算損害，請求各被告分別賠償原告750,000元，自屬於法有據。
- （六）並聲明：(1)被告飛比樂有限公司應給付原告新臺幣75萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之5計算之利息。(2)被告逗奇國際有限公司應給付原告新臺幣75萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之5計算

之利息。(3)被告林品好即品舍寵物精品工作室應給付原告新臺幣 75 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之 5 計算之利息。(4)被告陸仙兒即米克斯寵物精品店應給付原告新臺幣 75 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之 5 計算之利息。(5)被告陳雨蘭即庠美寵物精品展業應給付原告新臺幣 75 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之 5 計算之利息。(6)訴訟費用由被告等負擔。(7)本件原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告等則以下列等語置辯：

(一)原告不得提起本件訴訟：原告與訴外人涂世忠間之專屬授權契約未依商標法第 39 條第 2 項規定向主管機關登記，無對抗第三人之效力，原告不得以權利人身份提起本件訴訟。

(二)被告等在產品上使用「BARF」文字，為善意先使用，而不受原告商標權之拘束：

1、被告等販售之商品為澳大利亞公司所生產之貓狗食品，該公司早於西元 2004 年即有製造並銷售貓狗飼料相關商品之事實，該公司雖未將本件「BARF」字樣登記為商標，但於其商品包裝外觀之顯著位置，即已使用上開文字做為商品之標示，是澳大利亞公司應符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用之保護，則被告等對此合法商品再為販售，自無違法侵權可言。

2、原告雖主張上開規定僅限於中華民國境內先使用之情形云云，惟如此一來，商標法第 36 條第 2 項「國內外市場」之規定即無法理解，如商標權人本得就流通於國外之商品主張權利，表示商標權有跨越國境之效力，反之，外國商標亦得於中華民國境內受一定之保障。其次，從商標法第 4 條互惠原則之精神，在有國際公約及條約或行政上採互惠保障之地區及國家，商標之使用及相關保護規定之適用應與本國境內相同。此外，若善意先使用之保護限於中華民國境內，則澳大利亞公司之商品早於香港販售多年，並於 94 年在香港寵展中設攤展示，可證明至遲在 96 年時已有使用之事實，且在中華民國境內使用。

(三)系爭商標違反修正前商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款而有應撤銷事由存在：

1、由原告先前網頁及 Dr. Ian Billingham 所著書籍，可知「BARF」一詞擁有高知名度，而為著名商標。

2、本件商標之原註冊人陳雯玲原為原告之負責人，原告曾於 98 年間進口澳大利亞公司生產之動物飼料至我國境內銷售，陳雯玲自早已知悉澳大利亞公司於所製造之動物飼料產品包裝上使用「R. A. W BARF」文字，其在未得澳大利亞公司同意下，竟擅自將「R. A. W BARF」字樣申請為系爭註冊商標，已有搭便車混淆消費者之意圖。

3、澳大利亞公司於商品包裝上使用「R. A. W.」「BARF」文字，均於其下刊開載原義「Restoring Animal Wellness」及「Biologically Appropriate Raw Food」，以闡釋該公司生產之理念，此部分文字已構成該公司商品外觀整體之重要部分，使消費者與該公司之商品產生同一性之聯結。雖然該公司未就此部分文字註冊商標，但如由他人使用於非該公司生產銷售之商品上，極易使人誤認為該公司生產之商品，對其生產者及產地發生混淆。

4、訴外人陳雯玲並非澳大利亞公司之代理商，事後亦已停止進口，故已與該公司之商

品無關。如任其使用系爭商標於他人商品時，必然會造成公眾之誤信或混淆，傷害澳大利亞公司及消費者之利益。

(四) 被告等無侵害系爭商標權之故意、過失：被告等在產品上使用「BARF」，符合善意先使用之規定，而不受原告商標權之拘束，自無侵害系爭商標權之故意、過失。

(五) 本件損害賠償金額之計算：原告目前使用於其商品上之商標，為其另行註冊者，並非系爭商標，原告既未販售標示系爭商標之商品，自無因此受有損害可言，而無請求損害賠償之權利。退步言之，被告等均為零售商而非製造商，不可能大量販售相關之產品，原告委任他人至被告等營業場所購得者，均僅一盒之數量，現場陳列者亦均不到 10 盒，可證明被告等販售之數量甚少，原告均請求 500 倍之金額，顯然過高。

(六) 並聲明：(1)原告之訴及假執行聲請均駁回。(2)訴訟費用由原告負擔。(3)如受不利判決，被告願供擔保，請准免予假執行。

三、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷第 285 至 286 頁）：

(一) 訴外人陳雯玲於 98 年 4 月 28 日以「R. A. W. BARF」商標圖案向智慧局申請註冊，經智慧局審查後發給為註冊第 01398347 號證書（即系爭商標）。嗣訴外人陳雯玲將系爭商標轉讓予訴外人涂世忠，並經智慧局於 102 年 10 月 16 日公告（見本院卷第 12 至 13 頁、第 80 頁）。

(二) 訴外人涂世忠於 102 年 8 月 15 日將系爭商標權專屬授權予原告，授權期間至商標專用期間屆滿為止，惟該專屬授權並未向智慧局登記（見本院卷第 10 至 11 頁）。

(三) 被告等所販售由澳大利亞公司所生產之貓狗飼料產品（即系爭產品），其上所使用之「BARF」商標與系爭商標類似，系爭產品亦與系爭商標指定使用之商品相同（見本院卷第 24 至 26 頁、第 32 頁、第 37 至 38 頁、第 42 頁）。

(四) 訴外人陳雯玲於 98 年 8 月 4 日成為澳大利亞公司之在台經銷商，並進口澳大利亞公司之貓狗飼料產品（見本院卷第 86 至 94 頁）。

(五) 原告曾於 102 年 10 月 11 日委託律師發函請被告等勿再販售系爭產品以免侵害原告商標權，除被告林品好因招領逾期遭退回外，其餘被告均在 102 年 10 月 14 日收受該信函（見本院卷第 14 至 21 頁）。

(六) 被告等販售系爭產品，其中狗用產品零售單價為 1500 元，貓用產品零售單價為 780 元。

四、本院經整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷第 286 頁）：

(一) 原告是否有權提起本件訴訟？

(二) 被告等在產品上使用「BARF」文字，是否有現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款之適用，而不受原告商標權之拘束？

(三) 系爭商標是否違反修正前商標法第 23 條第 1 項 12、14 款規定而有應撤銷事由存在？

(四) 被告等有無侵害系爭商標權之故意、過失存在？

(五) 本件損害賠償金額應如何計算？

五、得心證之理由：

(一) 按「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。」、「前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。」現行商標法第 39 條第 1、2 項定有明文。所謂登記對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時會發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，而以登記為判斷權利歸屬之標準。就商標權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故現行商標法第 39 條第 1、2 項規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人，是上開條文中所稱非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人。查本件商標權人涂世忠專屬授權系爭商標予原告之授權行為雖未向智慧局登記，然本件並非就商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執，被告等非屬交易行為之第三人，揆諸前揭說明，自無上開規定之適用，被告等以上開規定主張原告不得對被告等起訴云云，顯有誤會。

(二) 本件並無善意先使用規定之適用：

- 1、原告主張本件被告等侵害系爭商標權之時間為 102 年 10 月起至今（見本院卷第 287 頁），是被告等是否侵害系爭商標權，自應以 100 年 6 月 29 日修正公布、101 年 7 月 1 日施行之現行商標法為斷。
- 2、按未經商標權人同意，為行銷目的，而於同一或類似之商品或服務，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者，為侵害商標權，現行商標法第 68 條第 3 款定有明文。經查，本件被告等所販售之系爭產品其上所使用之「BARF」商標與系爭商標類似，系爭產品亦與系爭商標指定使用之商品相同等情，為兩造所不爭執，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認其商品來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有致消費者混淆誤認之虞，系爭產品自屬侵害系爭商標權。
- 3、次按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，不受他人商標權之效力所拘束，現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款定有明文。是主張善意先使用抗辯者，須證明 1. 其使用時間在商標權人商標註冊申請日前。2. 先使用之主觀心態須為善意，即不知他人商標權存在，且無不正競爭目的。3. 使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。再按商標法第 30 條第 1 項第 3 款（即現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款）係商標權效力之例外規定，而商標權之效力範圍有屬地主義之適用，則商標權效力之例外規定基本上亦有屬地主義之適用，若任何在國外善意先使用之商標，均可到台灣來主張善意先使用，不僅使在我國未註冊而未受保護之商標因此受到我國商標法之保護，亦使在國內註冊之商標權人的權益受到極大的限制，為避免搶註，在國外先使用之商標權人除可主張優先權，到我國註冊外，另得依第 23 條第 1 項第 14 款，對商標權人提起異議或評定，撤銷其商標權，而不須要再給予主張「善意先使用」之保護。承上，商標法第 30 條第 1 項第 3 款（即現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款）係屬商標權效力之例外規

定，而第 23 條第 1 項第 14 款（即現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款）係屬不得註冊之事由，兩者原屬不同範疇之規定，未必須為相同之解釋，因此，商標法第 30 條第 1 項第 3 款（即現行商標法第 36 條第 1 項第 3 款）之「善意先使用」不應包括國外先使用之情形（司法院 101 年度智慧財產法律座談會結論參照）。

- 4、經查，本件被告等主張澳大利亞公司於系爭商標申請前已善意先使用「BARF」商標等情，無非以原告公司網頁、澳大利亞公司香港代理商網頁、YOUTUBE 網站影音檔案、Dr. B 商品包裝紙盒、網路部落客文章等為證，幸不論澳大利亞公司之善意先使用行為能否由被告等繼受，然觀之原告公司網頁（見本院卷第 140 至 148 頁），其日期僅記載 2009，無法證明係於系爭商標申請日前即已存在；YOUTUBE 網站影音檔案被告等自承其日期為 98 年 6 月 4 日（見本院卷第 143 頁），Dr. B 商品包裝紙盒所載使用期限為 2010 年 9 月 30 日（見本院卷第 101 頁），均在系爭商標申請日之後；澳大利亞公司香港代理商網頁下方雖載有「Copyright 2004」文字（見本院卷第 149 頁），然此為澳大利亞公司於本國以外之使用資料，無法作為有在國內先使用之證據；至原告公司另一載有「刊登日期 0000-00-00」之網頁雖記載「巴夫台灣於五年前首次引進 BARF 生食觀念...」、「起初巴夫台灣並未引進 BIG DOG 品牌肉餅，只引進由 BIG DOG 研發代工之 DR. B 產品」（見本院卷第 157 頁），然原告公司成立於 98 年 7 月 29 日，有公司資本資料查詢 1 紙在卷可按（見本院卷第 54 頁），是否可由該網頁之記載即推論 97 年間澳大利亞公司之系爭產品已於國內販售，不無疑問；至「布偶貓部落格」網頁文章之日期雖記載 2008 年 8 月 8 日，然該部落格所載 2013 年 TCFA 比賽大放異彩之文章日期卻標註「NOV 12 2008」（見本院卷第 204 頁），顯有違誤，足見該部落格網頁所標註之日期不具參考價值。由上觀之，原告所提證據，或日期在系爭商標申請日之後，或為國外之使用證據，與善意先使用之要件不符，自難認定澳大利亞公司於系爭商標申請日前已符合善意先使用之規定，則被告等基此主張不受原告系爭商標權拘束云云，亦無可採。
- 5、至被告等雖辯稱善意先使用若限於國內則商標法第 36 條第 2 項之規定即無意義，且有違商標法第 4 條互惠原則及各公約組織精神，況香港地區之使用亦屬在中華民國境內使用云云。然查，商標法第 4 條係指對外國人商標之保護採平等互惠原則，與商標僅於獲准註冊之國家依該國商標法受保護之屬地主義並不相違，而商標法第 36 條第 2 項為商標權國際耗盡之規定，與善意先使用情形不同，況本件系爭產品並非經由原告或商標權人於國內外交易市場流通，亦無商標法第 36 條第 2 項規定之適用。再者，商標審理既採屬地主義，是我國商標法自應以中華民國目前治權所及之臺澎金馬地區為其適用之領域（最高行政法院 99 年度判字第 637 號判決意旨參照），復觀諸臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 40 條第 1 項規定「輸入或攜帶進入臺灣地區之大陸地區物品，以進口論」，足見依目前之經濟貿易現狀觀之，台灣地區與大陸地區已屬各別獨立之經貿區域，而台灣地區與大陸地區既均有各自之司法主權及各自之智慧財產權相關法令規定，自應認於大陸、香港地區行使商標權之行為並非於國內行使，是被告等主張澳大利亞公司於香港地區先使用「BARF」商標之行為即構成於我國境內先使用云云，顯與我國現實之政治及經濟貿易現況不符，殊

無足取。

(三) 系爭商標有應撤銷事由存在：

- 1、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，智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項定有明文，被告抗辯系爭商標有應撤銷事由存在，本院自應就此爭點自為判斷，而不適用相關停止訴訟程序之規定。再者，異議商標之註冊有無違法事由，除第 106 條第 1 項及第 3 項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第 50 條定有明文，依同法第 62 條規定為評定準用之，是商標是否有不得註冊事由，應以「註冊時」為斷，而系爭商標為 98 年 4 月 28 日申請、99 年 2 月 16 日註冊，揆諸上開說明，自應適用 92 年 5 月 8 日修正公布之修正前商標法，合先敘明。
- 2、系爭商標並無修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款之適用：(1)按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款定有明文。所謂著名商標，係指商標所表彰之識別性與信譽為相關事業或消費者所普遍熟知，著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名商標之因素：①商標識別性之強弱。②相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。③商標使用期間、範圍及地域。④商標宣傳之期間、範圍及地域。⑤商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。⑥商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。⑦商標之價值。⑧其他足以認定著名商標之因素。又商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。
- (2)查被告等主張「BARF」文字為著名商標，固據提出原告先前網頁及 Dr. Ian Billingham 所著書籍為據，然原告網頁中有關「誰是 Dr. B」之專頁內容雖記載「現在人們只要說到 BARF 就等於是 Dr. B 的代名詞」、「研發 Dr. B's Genuine Aussie R. A. W. B. A. R. F 生食肉餅也是出自於簡化 B. A. R. F 的實際操作來提高飼主接受度」（見本院卷第 249 頁），觀諸其內容僅在介紹 Dr. B 與 BARF 之關係，無從認定「BARF」商標所表彰之識別性及信譽已廣為相關事業或消費者所普遍熟知，而 Dr. Ian Billingham 所著書籍僅在闡述關於動物食物之觀念，主張現代犬貓之飲食應返璞歸真，回歸犬貓原始之天然食物習慣，尚難認係將「BARF」作為商標之使用證據，且上開證據亦無從認定澳大利亞公司使用「BARF」文字於產品上或宣傳該產品之期

間、範圍、地域，亦無法判斷相關事業或消費者知悉或認識「BARF」商標之程度，自難僅以被告等所提上開證據，即認定國內相關消費者已普遍認知該商標之存在，或該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國，是被告等主張「BARF」為著名商標，自不可採，本件自無修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

3、系爭商標有修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用：

- (1)按商標有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，知悉他人商標存在者之情形，不得註冊，修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款定有明文。蓋我國商標法係採取註冊主義，而非使用主義，故先使用而未註冊之商標原則上不予保護，惟因商標之使用乃商標存在之意義及其價值之所在，為避免過度僵化產生流弊，商標法乃例外於部分條文注入使用主義之精神，對於未註冊而於國內外先使用之商標仍酌予以保護，上開條文即為前述商標使用主義及屬地主義之例外，其目的在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，以維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展，因此本款所謂「先使用商標」，不問是否為著名商標，亦不分國內外，也不論註冊與否，只要因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人先使用商標存在而搶註者，即有該款規定之適用。原告雖主張本款須以他人先使用之商標已註冊為限，然各國商標制度並非均採註冊主義，如美國即兼採使用主義，若謂本款他人先使用之商標僅限於註冊商標，則採使用主義國家之商標若遭我國商標權人搶註，即無該款適用之餘地，顯與其立法目的有違，原告上開主張與該款規範目的不符，自不足採。
- (2)再按商標之使用，係為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，故商標之使用，主觀上須為行銷之目的，客觀上須有使用商標之行為，且足以使相關消費者認識其為商標，始足當之。
- (3)經查，系爭商標之申請人陳雯玲於 98 年間即與澳大利亞公司洽談進口系爭產品之事，其於 98 年 4 月 8 日寄給澳大利亞公司人員電子郵件所附照片，已清楚可見該產品上有「R. A. W. BARF」圖樣（見本院卷第 241 頁），該圖樣為單純印刷體英文字，與本件系爭商標完全相同，原告亦不否認在本件系爭商標申請日前（即 98 年 4 月 8 日前），澳大利亞公司已於產品上使用「R. A. W. BARF」文字，該產品之使用方式如上開電子郵件照片所示（見本院卷第 311 頁），準此，該澳大利亞公司於系爭商標申請前已於產品上先使用「R. A. W. BARF」文字，而系爭商標之申請人與該澳大利亞公司間因具有業務往來關係而得知悉該澳大利亞公司在產品上使用「R. A. W. BARF」文字，訴外人陳雯玲將該相同之文字申請註冊為本件系爭商標，且所指定使用之商品亦與該澳大利亞公司之產品相同等情，首堪認定。再者，觀諸上開產品包裝上之商標圖案使用方式，其中「R. A. W. BARF」係以斗大之字體置於產品正面，其版面約占三分之二，左邊三分之一版面則係放置澳大利亞公司在澳洲所申請之商標，雖「R. A. W.」、「BARF」字體下分別標註有「Rest oring Animal Wellness」、「Biologically Appropria te Raw Food」等文字，然該文字字體微小，色調並不明顯，相關消費者見上開產品包裝外觀，印入眼簾者仍為斗大之「R. A. W. BARF」字

體，於商業交易過程中足使相關消費者藉此區辨商品來源，揆諸前開商標使用之說明，自符合商標使用之定義，並與修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款所稱「先使用之商標」定義相符，不因其未經澳大利亞公司註冊而受影響。準此，堪認系爭商標相同於他人先使用於同一商品之商標，而申請人因與該他人間具有業務往來關係，知悉他人商標存在，依修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，系爭商標自不得註冊。(4)至原告雖主張澳大利亞公司使用「R. A. W. BARF」文字係為產品說明而非商標之使用云云，然本院認由澳大利亞公司在產品上使用「R. A. W. BARF」之方式，已可認為係商標使用，業如前述，況本件系爭產品係自澳大利亞公司進口而來，系爭產品之外包裝雖與前開電子郵件所附照片產品包裝略有不同，然其均有「BARF」字樣且均置於產品包裝明顯位置並占極大版面，其區辨商品來源之功能並無二致，原告主張系爭產品上「BARF」文字為商標使用而認被告等侵害原告系爭商標權，卻認澳大利亞公司使用「BARF」文字非商標使用，對於同一產品卻有不同之主張，顯有矛盾之處，是其主張自無可取，是被告等辯稱系爭商標有修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用等語，洵屬有據。

六、綜上所述，本件被告等所提證據雖無法證明符合善意先使用之規定，然本件系爭商標有修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用而有應撤銷事由存在，是原告不得對被告等主張權利，從而，原告依現行商標法第 39 條第 6 項前段、第 68 條第 3 款、第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款規定，請求如其訴之聲明所述，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條、民事訴訟法第 78 條規定，判決如主文。

中華民國 103 年 6 月 30 日

智慧財產法院第一庭法官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費（均須按他造當事人之人數附繕本）。

中華民國 103 年 7 月 8 日

書記官 邱于婷