

最高法院 106 年台上字第 118 號民事判決

上訴人 新加坡商首諾新加坡私人有限公司 (SOLUTIONIA SINGAPORE PTE. LTD.)

法定代理人 強佛瑞特 John P. Foryt

訴訟代理人 郭建中律師 陳慧玲律師 陳彥君律師

被上訴人 全統隔熱紙有限公司兼法定代理人 麻俊潔

被上訴人 王祥民

上三人共同訴訟代理人 張清雄律師曾本懿律師蔡涵如律師

被上訴人 全統國際有限公司兼法定代理人 王淳洋

被上訴人 王淳正

上三人共同訴訟代理人 黃敏哲律師

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國 104 年 4 月 30 日智慧財產法院第二審判決 (103 年度民商上字第 1 號)，提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決關於駁回上訴人在第一審之訴及其附帶上訴暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

理由

本件上訴人主張：伊於民國 100 年 7 月 1 日自訴外人新加坡商威固國際私人有限公司 (英文名稱為「V-Kool International Pte.Ltd」) 受讓取得註冊第 856016 號、第 00000000 號及第 1507065 號商標，如原判決附圖 1 所示 (下稱系爭商標)，商標權期間分別自 88 年 6 月 16 日至 108 年 6 月 15 日、99 年 8 月 16 日至 109 年 8 月 15 日、101 年 3 月 1 日至 111 年 2 月 28 日。系爭商標使用於車用及建築用隔熱紙等商品，自 85 年進入臺灣地區，由總代理臺灣維固股份有限公司負責行銷，已建立廣大知名度而為著名商標。被上訴人王祥民前為被上訴人全統隔熱紙有限公司 (下稱全統公司) 之法定代理人，其配偶即被上訴人麻俊潔現為該公司之法定代理人，王祥民、麻俊潔與其長子、次子即被上訴人王淳正、王淳洋 (下稱王祥民等 4 人) 使用近似於系爭商標之「V-KOOL」及如原判決附圖 2 所示商標 (合稱被控侵權商標) 經營隔熱紙商品，且全統公司之英文名稱為「Leader Window Film Co., Ltd.」，為攀附系爭商標及商譽，故意於 100 年 10 月 7 日設立被上訴人全統國際有限公司 (下稱全統國際公司)，由王淳洋擔任法定代理人，竟不使用其對應之英文「Leader」作為公司名稱特取部分，改採「V-Kool International Co., Ltd.」作為該公司之英文名稱，全統公司並使用「www.usv-kool.com.tw」作為其網域名稱，且於廣告中以美國 V-KOOL、美國原裝進口、提供美國原廠 5 年保固等文字，誤導相關消費者，故意製造與上訴人之商品皆來自於美國之印象，致相關消費者有混淆誤認，除侵害系爭商標權利，亦影響交易秩序及顯失公平，爰依現行商標法第 68 條第 3 款、第 70 條第 2 款、第 69 條第 1 項、第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款、修正前公平交易法第 24 條與現行公平交易法第 25 條、第 30 條、第 31 條、公司法第 23 條第 2 項、民法第 185 條規定，求為命被上訴人不得使用「V-KOOL」商標，並連帶給付新臺幣 (下同) 525 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決 (未繫屬本院者，不予贅述)。

被上訴人則以：系爭商標所使用之「K00L」，並非獨創，無識別性，亦非為著名商標。全統公司與全統國際公司縱營業地點均位於高雄市○○區○○○路00號與58號打通之店面，惟非同一法人，不得以全統公司使用被控侵權商標，遽認其餘被上訴人亦有使用。上訴人商標所使用「V-K00L」字樣，尚使用維固、I' M 及 V 圖案；而伊使用「V-K00L」外，亦於該字樣下方或後方附加「Leader Products」、「全統」、「頂級防爆隔熱紙」等，且使用於汽車隔熱紙，非日常消費品，不致造成混淆誤認之虞。伊廣告所稱美國原裝進口，與實情相符，並為商標之使用，無搭便車、以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式從事交易，欺騙相關消費者，亦未有何欺罔或顯失公平，致足以影響交易秩序之行為，無違反修正前公平交易法第24條之規定。再者，伊於80年間即使用V-K00L於隔熱紙，而系爭商標於82年始推出，伊符合善意先使用。至上訴人所提之發票與「V-K00L」無直接關聯，伊在網站標明「V-K00L」報價為5,000元，係提供施工者之參考，其包含施工費用等語，資為抗辯。

原審廢棄第一審所為命被上訴人不得使用「V-K00L」商標及連帶給付216萬元本息部分之判決，改判駁回上訴人在第一審之訴，並駁回其請求被上訴人再連帶給付309萬元本息之附帶上訴。無非以：系爭商標由訴外人GMX公司前於82年間起首先使用於車用及建築用玻璃膠膜、隔熱紙等商品，在新加坡、日本等地核准註冊，嗣於85年起在我國陸續申准註冊，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）處分書認定為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標。王祥民等4人間係父、母、長子、次子之親屬關係；王祥民為全統公司創辦人、顧問及南區業務聯絡人，麻俊潔為全統公司之現任負責人，王淳正為全統公司總經理、南區業務聯絡人及全統國際公司業務執行，王淳洋為全統國際公司負責人，王祥民等4人先後曾為或現為全統公司股東等，全統公司及全統國際公司為王祥民等4人共同經營之封閉型家族企業。全統公司及全統國際公司實際營業地點同為高雄市○○區○○○路00號、58號兩戶打通之店面，形式固為不同法人，然共同經營相同之業務，實質為同一公司。被上訴人均有使用被控侵權商標於汽車及建築物窗戶之隔熱紙商品，與系爭商標指定使用於「汽車用隔熱紙、窗戶用隔熱紙、隔熱輻射塑料、窗戶用隔熱膜」，為同一或類似之商品，其中商標圖樣「V-K00L」字樣與系爭商標完全相同，雖於其下加入「Leader products」文字，相較於「V-K00L」採用紅色突顯之字體，其「Leader products」字體極細小、色澤不明顯，兩者近似度高。上訴人「V-K00L & DEVICE」商標於85年5月20日始申請註冊，惟證人王崧晏證稱：被上訴人於82年12月3日前使用「V-K00L」與USL商標，且被上訴人於80年間向美國廠商購買隔熱紙進口至臺灣地區，並以USL商標行銷隔熱紙，可認被上訴人於80年間將「V-K00L」與USL商標使用於隔熱紙以為行銷。參以臺灣高雄地方法院89年度易字第5249號、臺灣高等法院高雄分院91年度上易字第1163號刑事判決（下稱系爭刑事判決），所搜索之84年10月10日報價單（下稱系爭報價單），其上記載之「V-K00L」，未區分型號，而與刀把、拆刀等貼裝隔熱紙必要工具一同銷售，可認被上訴人善意將「V-K00L」作為隔熱紙商標使用。另被上訴人於85年9月5日以「USL V-K00L及圖」商標，指定使用於商品及服務分類表第17類之汽車隔熱紙、濾光防熱片商品申請註冊，作為其註冊第422419號「優視麗及圖

U. S. L.」商標之聯合商標，經中央標準局審查核准，於 86 年 7 月 1 日取得「USL V-KOOL 及圖」商標權（註冊第 766085 號），早於上訴人取得該商標之期間，被上訴人非以不正當競爭為目的而使用「V-KOOL」商標。

上訴人前手曾以存證信函請被上訴人修改商標、限制商標使用，被上訴人亦將系爭刑事判決緣由揭露於廣告，被上訴人為善意先使用「V-KOOL」，無誤導相關消費者之情事。被上訴人依其前向智慧局函詢之回覆，繼續使用「V-KOOL」於隔熱紙商品，參酌一般社會通念及交易市場之習慣，並未逾越原使用之商品範圍，非系爭商標之商標權效力所及，並有標示或附加「I'M」、「Leader products」、文字以下標註線條等可區辨文字或符號，為正當行使法律利益之行為，並無不法性，難認有何欺罔或顯失公平，致足以影響交易秩序之行為可言，未違反修正前公平交易法第 24 條或現行公平交易法第 25 條之規定。上訴人請求被上訴人不得使用「V-KOOL」作為商標，自無理由。上訴人主張被上訴人直接侵害系爭商標，依商標法第 68 條第 3 款、第 71 條第 1 項第 3 款、修正前公平交易法第 31 條、公司法第 23 條第 2 項及民法第 185 條規定負連帶損害賠償責任，不應准許。另全統國際公司以「V-Kool」作為其公司英文名稱特取部分，暨全統公司及全統國際公司使用「www.usv-kool.com.tw」作為其公司網域名稱之行為，雖違反商標法第 70 條第 2 款、修正前公平交易法第 24 條及現行公平交易法第 25 條等規定，然上訴人未舉證證明因此受有何實際損害，其請求被上訴人連帶給付 525 萬元本息，不應准許等詞，為其論斷之基礎。

惟按在他人申請商標前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，以原使用之商品為限，不受他人商標專用權之效力所拘束。本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。此觀 82 年 12 月 22 日增訂之商標法第 23 條第 2 項（現行第 36 條第 1 項第 3 款）及修正之同法第 6 條規定即明。故基於行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器上或為廣告等，足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，始為商標之使用。且善意先使用人應以原先使用商品為限，並無擴大其使用範圍之權利，否則即與經合法註冊所取得排除他人使用之商標權益相衝突。查被上訴人主張其自 80 年間起善意先使用「V-KOOL」商標云云，則其於上訴人之前手申請註冊系爭商標前，如已長期為上述商標之使用，竟僅能以系爭報價單及證人即其員工王崧晏之證述證明，而未有其他如上述使用商標之證據，是否合於常理？另系爭報價單「V-KOOL」文字載於「產品編號」欄，惟品名、規格、數量、單位欄均為空白，無從得知被上訴人如何於其商品、包裝使用該商標。加以上訴人主張被上訴人在 78 至 88 年間從未以 V-KOOL 之商標為廣告行銷，有上訴人提出媒體報導及廣告為證（見一審卷(二)第 36 頁至第 80 頁），原審並認定被上訴人於 80 年間向美國廠商購買隔熱紙進口至臺灣地區，有以 USL 商標行銷隔熱紙。則單憑系爭報價單及其員工王崧晏之證言，是否足以證明其自 80 年間起即「使用」V-KOOL 商標於隔熱紙，尤非無疑。原審未遑細究，徒以系爭報價單及王崧晏之證詞，即謂被上訴人自 80 年間即善意先使用「V-KOOL」商標，已嫌速斷。又原審認定被上訴人有使用

被控侵權商標，但全統公司早於 80 年即使用「V-KOOL」商標，而為善意先使用云云。惟全統公司係於 78 年 5 月 10 日設立，而全統國際公司則係於 100 年 10 月 7 日始設立（見原審卷(一)第 32 頁、第 33 頁）。該二公司縱如原審認定為王祥民家族所經營，但仍為不同法人，則全統國際公司於 100 年 10 月 7 日設立後使用被控侵權商標，何能謂善意先使用？乃原審未遑推闡明晰，僅以被上訴人向智慧局詢問後之回覆，依一般社會通念及交易市場之習慣使用 V-KOOL 商標，遽認被上訴人未逾越原使用之商品範圍，亦嫌疏略。

上訴意旨，指摘原判決關此部分違背法令，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第 477 條第 1 項、第 478 條第 2 項，判決如主文。

中華民國 106 年 7 月 27 日

最高法院民事第四庭審判長法官高孟焄 法官袁靜文 法官鍾任賜 法官李寶堂

法官蘇芹英

本件正本證明與原本無異

書記官中華民國 106 年 8 月 7 日