

111040101 有關「Supamoto」排除侵害商標權行為事件(商標法§68③、§69 I、§70②、§36 I ③)(智慧財產及商業法院 109 年民商訴字第 39 號民事判決)

爭點:如何附加商標法第 36 條第 1 項第 3 款後段之「適當區別標示」?

### 系爭商標(A 字樣代稱)

The logo for Supamoto, featuring the word "Supamoto" in a bold, white, sans-serif font set against a dark grey rectangular background.

#### 註冊第 01811308 號

第 012 類:汽車零組件、機車零組件、輪圈、後視鏡、測視鏡、車頂架、機車整流罩等商品。

#### 註冊第 01812866 號

第 035 類:汽車零件配備零售批發、機車零件配備零售批發、機車零售批發、汽車零售批發、五金零售批發等服務。

相關法條:商標法第 68 條第 3 項、第 69 條第 1 項、第 70 條第 2 款、第 36 條第 1 項第 3 款

### 案情說明

原告主張:系爭商標(A 字樣代稱)經原告多年宣傳行銷,已為著名商標。被告在網際網路電商平台經營「Speedmoto 汽機車精品專賣店」,所販賣之商品為汽機車周邊用品,與原告經銷之商品及服務相同,其使用之商品及服務標示「speedmoto」(B 字樣代稱)、賣場用戶標示「speedmoto2」(B2 字樣代稱),與系爭商標構成近似,有使消費者混淆誤認之虞。被告攀附原告已建立之商譽及知名度,其使用 B 字樣無善意可言。若認被告善意先使用 B 字樣,被告使用相同或近似 A 字樣於網路商務賣場、網頁或其他任何表徵商標之行為時,應於其字樣下方以同一比例附加「與系爭商標均無任何關係」字樣。

被告答辯：被告為 B 字樣擁有人，以汽機車精品專賣為主，長久經營電商，以線上販售商品為主，在多個銷售平台累積數萬筆評價，廣為消費者熟悉，最早紀錄為 103 年 10 月 29 日，早於系爭商標申請日。「Speedmoto」商標（彩色圖樣經設計）已獲准註冊，可見 B 字樣未侵害系爭商標，且系爭商標未達到著名標準。原告雖稱於 101 年起開始使用 A 字樣早於 B 字樣，然商標法第 36 條第 1 項第 3 款是規範商標申請日期，不是使用日期。原告指出被告網頁圖示與其近似，惟被告已經更改該網頁，已在網路販賣平台為「本賣場與 A 字樣無關」之標示。

## 判決主文

- 一、被告於網路商務賣場網頁使用「Speedmoto」於其原使用之商品或服務時，應於同一網頁附加「本商品或服務與『Supamoto』無關」字樣之適當區別標示。
- 二、原告其餘之訴駁回。
- 三、訴訟費用由被告負擔三分之一，餘由原告負擔。

## <判決意旨>

- 一、先位聲明部分
  - (一)系爭商標係由黑底方框內置反白之 Supamoto 組成，B 字樣則為 Speedmoto 構成，B2 字樣僅係於 B 字樣後加「2」，二者圖樣主要識別部分均為橫式排列且未經特別突出設計之英文字母，整體外觀有相近之處，應屬近似之商標。
  - (二)系爭商標註冊申請日均為 105 年 5 月 5 日，被告在前揭註冊申請日前已使用 B 字樣於行銷販售汽機車零組件等周邊商品之網路商務賣場網頁乙節，業經被告提出標示 B 字樣之露天拍賣網頁，其上顯示「加入會員時間：(西元)0000-00-00」、「上架時間：0000-0-00」，並有買家評價日期顯示「0000-0-00」、「2015/10/08」

等內容，均早於系爭商標註冊申請日，可認在系爭商標註冊申請日前，被告已於網路商務賣場網頁使用 B 字樣商標，符合前揭商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用規定之要件。

(三)被告於 103、104 年間已先善意使用 B 字樣於其商品及服務，不受系爭商標權效力所拘束，原告依商標法第 68 條第 3 款、第 70 條第 2 款、第 69 條第 1 項規定，請求被告排除侵害如先位聲明第一至三項所示，為無理由，應就原告備位聲明部分為裁判。

## 二、備位聲明部分

商標法第 36 條第 1 項第 3 款後段所稱適當之區別標示，係指該標示在客觀上足以區別二者商品或服務非屬同一來源，且不致誤認為不同來源但有所關聯，並屬必要者而言。原告備位聲明請求：被告使用相同或近似 A 字樣於網路商務賣場、網頁或其他任何表徵商標之行為時，應於其字樣下方以同一比例附加「與系爭商標均無任何關係」字樣，然系爭商標及 B 字樣均係由英文字母排列組成之圖樣，倘將二者近似之 A 字樣與 B 字樣以同一比例呈現，消費者瀏覽網路商務賣場網頁時，實施以普通注意，容有可能因寓目印象較深之 A、B 字樣，而誤認二者商標有所關聯，而無法達到區別來源之目的。又被告雖提出已標示「本賣場與 A 字樣無關」字樣之賣場標示資料，然核其僅在賣場說明介紹欄以相同於原說明文字排版之方式標示，客觀上無法引起消費者注意以達其區別商品或服務來源之目的。本院審酌兩造所提標示均非適當，參以系爭商標及 B 字樣均係使用於網路商務賣場網頁之使用現況，認被告於網路商務賣場網頁使用 B 字樣於其原使用之商品或服務時，於同一網頁附加「本商品或服務與『Supamoto』無關」字樣之適當區別標示，應足使消費者在客觀上得以區別二者商品或服務非屬同一來源，亦不致誤認為不同來源但有所關聯，而屬妥適標示方式。