112020102 有關「固滿德 GMD 設計圖」請求排除侵害商標權行為事件(商標法§68、§69)(<u>智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 32 號民事判決</u>)

爭點：被告是否有在我國使用「固滿德」商標從事銷售？

系爭商標

註冊第 01522149 號
第 12 類：輪胎，內胎，外胎。

大陸地區商標

註冊第 40129573 號
第 12 類：汽車輪胎等。

註冊第 50337248 號
第 4 類：工業用油、汽車潤滑油等。

註冊第 50354641 號
第 42 類：車輛性能檢測等。

相關法條：商標法第 68、69 條

<u>案情說明</u>

原告主張：被告公司與原告同為經營汽車配件、橡膠製品等零售、批發，在市場上具競爭關係，自 108 年起，被告公司即多次向原告購買輪胎商品，原告更於 109 年 3 月 4 日將在大陸地區註冊之商標（即英文字樣「GMD」）授權予被告公司使用。被告

公司未經原告之同意，於大陸地區以近似於原告公司特取名稱及系爭商標中文字樣之「固滿德」搶註商標（下稱大陸地區商標），甚而以此名稱設立官方網站對外宣傳，並擅自於銷售至臺灣之輪胎，標示大陸地區商標文字圖樣。被告公司於 111 年 2 月 15 日出版之機車雜誌刊登聲明稿，諉稱其為大陸地區商標之商標權人，得於臺灣使用大陸地區商標，請消費者安心選購云云，藉以宣傳行銷，且自承將大陸地區商標使用於其銷售至我國之輪胎商品，顯見被告主觀惡性之重大。被告未經原告之同意，竟基於行銷目的，使用高度近似系爭商標之系爭大陸地區商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，損及消費者權益及原告多年建立之優良商譽，該當商標法第 68 條侵害商標權，原告自得依商標法第 69 條第 1 項規定請求防止對系爭商標權之侵害。

被告提出書狀辯以：被告公司只有在大陸地區銷售輪胎產品，沒有在臺灣銷售及使用「固滿德」商標，於 111 年 2 月 15 日刊登聲明稿也只是說明被告公司產品商標具備大陸國家知識產權局註冊證，屬於說明性質，並非銷售廣告。原告為臺灣地區公司，被告為大陸地區公司與人民，僅在大陸地區使用「固滿德」商標，且在臺灣地區並無財產也無營業點，依臺灣地區民事訴訟法有關管轄權的規定，被告公司主事務所或主營業所所在地為大陸福建省廈門市，大陸地區之地方人民法院有管轄權，原告應向大陸地區法院起訴，請求依「不方便法院原則」[1]駁回原告請求。

[1] 「不方便法院(Doctrine of Forum Non Conveniens)」是英美法系法院在受理案件過程中普通運用的原則，而在大陸法系，該原則卻極少被接受。我國由於繼承了大陸法系的傳統，該原則原本也不被我國法律所採納。但近二十年來，該原則卻逐漸被我國法約界所關注，並且在我國法院涉外審判實踐中，事實上已得到了適用。相對於英美來講，該原則在我國僅僅是限制性地適用，這與我國司法系統構成現狀和涉外管轄權體系相符。未來「不方便法院」原則應當被我國法律所吸收，最高院可以制定出更多針對該原則的適用細則。（參 http://lawdata.com.tw/tw/detail.aspx?no=204454）

判決主文

被告廈門都市愛車族貿易有限公司不得使用相同或近似於附件所示「固滿德 GMD 設計圖」商標圖樣於輪胎、內胎、外胎之同一或類似商品或服務，並不得用於與該商品或服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式為之。

被告應連帶負擔費用，將本判決書之當事人、案由及主文之摘要，於聯合報及自由時報全國版第一版報頭下，刊載聲明啟事各一日。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告連帶負擔。

<判決意旨>

一、本院就本件訴訟有管轄權，且應適用臺灣地區之法律：

(一)按**臺灣地區人民與大陸地區人民關於民事事件之管轄，兩岸關係條例並無明文，應類推適用我國民事訴訟法有關管轄之規定**；又民事訴訟法第15條第1 項關於因侵權行為涉訟之管轄規定，乃立法者就侵權行為事件之類型，考量行為地與事實之接近、關連，有助於證據調查之正確與經濟，兼顧加害人之預見可能及被害人之救濟便利等因素，予以明文，核與決定涉外事件管轄權之基礎理念相符；故於具體個案類推適用該項規定時，倘合於上開立法意旨，侵權行為地之法院自不得以由其管轄不當或不便為由，拒絕行使管轄權(最高法院110年度台抗字第1322號裁定參照）。次按**因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第15條第1項定有明文。**本件原告主張被告公司就其產製之「固滿德」輪胎，在我國發行之機車雜誌以繁體中文向消費者進行販賣之要約，電商平台上充斥標示大陸地區商標之宣傳行銷圖片，且標示出口地為中國，而依侵權行為法律關係起訴請求防止被告之侵害行為並回復信譽，因侵害系爭商標權之行為地與損害發生地皆在臺灣地區，揆諸上開說明及規定，臺灣地區法院就本件民事事件即有管轄權。又依商標法

所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，智慧財產及商業法院有管轄權，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款復有明文，故本院就本件訴訟有管轄權。

(二)再按臺灣地區人民與大陸地區人民間之民事事件，除本條例另有規定外，適用臺灣地區之法律。侵權行為依損害發生地之規定；但臺灣地區之法律不認其為侵權行為者，不適用之，臺灣地區與大陸地區人民關係條例第41條第1項、第50條分別定有明文。**本件原告依侵權行為法律關係起訴請求防止被告之侵害行為並回復信譽，而侵權行為之行為地與損害發生地皆在臺灣地區，故依前開規定，本件應適用臺灣地區之法律**。

二、原告得依商標法第69條第1項規定，請求防止被告公司之侵害行為：

(一)原告主張：被告在大陸地區以「固滿德」搶註系爭大陸地區商標，繼而以此名稱設立官方網站對外宣傳，並就其產製之「固滿德」輪胎，在我國發行之機車雜誌以繁體中文向消費者進行販賣之要約，電商平台上充斥標示系爭大陸地區商標之宣傳行銷圖片，被告公司基於行銷目的，使用高度近似系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞等情，業據提出系爭商標註冊資料、被告公司官方網站頁面及在兩輪誌雜誌上刊載之聲明等為證，堪信原告上開主張為真。

(二)被告固以：被告公司只有在大陸地區銷售輪胎產品，刊登聲明稿也只是說明被告公司產品商標具備大陸國家知識產權局註冊證，並非銷售廣告等語置辯。惟查，被告公司在我國發行之兩輪誌雜誌上除刊印其大陸地區註冊證外，並刊載聲明：「於西元2020年9月，本公司為保障消費者及本公司權益，申請取得大陸『國家知識產權局』就『固滿德』品牌所核發之商標註冊證（商標註冊號：第40129573號），並經核准使用於汽車、機車等之輪胎商品上，敬請消費者安心選購印有『固滿德』字眼之輪胎。」等語，聲明下方文宣印有輪胎商品照片，照片下方

及右側則標示「固滿德」中文，**足認被告公司確實將系爭大陸地區商標用於與商品有關之商業文書或廣告上**，作為商品來源之識別。**參以本院當庭以原告提出之網址，上網連結勘驗蝦皮購物電商平台上確有販賣要約「固滿德」輪胎商品，且標示出口地為中國之情形**，足徵被告公司上開抗辯為不可採。

(三)被告公司將系爭大陸地區商標使用於輪胎商品，與系爭商標係指定使用於輪胎、內胎、外胎商品，二者屬同一商品。參以被告公司曾向原告購買輪胎商品，**原告前曾授權被告公司自 109 年 3 月 4 日至 110 年 3 月 31 日止得於中國使用原告在中國註冊之「GMD」、「GMD」商標，有原告提出之出口報單、授權書可稽，足見被告並非善意。**綜上，堪認被告公司所為有造成相關消費者產生商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係等情事。準此，被告公司為行銷目的，而於同一商品使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，已違反商標法第 68 條第 3 款規定而侵害原告之商標權。

(四)被告公司於與原告授權關係終止後，竟在我國機車雜誌刊登聲明行銷與原告商品同一之輪胎產品，在電商平台上亦有販賣要約被告公司「固滿德」輪胎商品且標示出口地為中國之情形，自已損害原告透過商標所欲連結之本土製造高品質形象，對原告之業務信譽造成損害。又被告陳O生為被告公司之法定代理人，從而，原告依民法第 195 條第 1 項後段、公司法第 23 條第 2 項之規定，請求被告公司及被告陳O生為回復信譽之適當處分，亦即應連帶負擔費用，將本判決書之當事人、案由及主文之摘要，於聯合報及自由時報全國版第一版報頭下，刊載聲明啟事各一日，尚屬允當，應予准許。