111040101 有關「路豹 Zobr」侵害商標權之財產權爭議事件(商標法§68、70)(智慧財產及商業法院 111 年民商上字第 11 號民事判決)

爭點：被上訴人於系爭產品使用「Zobr 路豹」、「Zobr」，是否構成商標使用？

系爭商標

註冊第 02089150 號

第 12 類：輪胎；輪胎氣門嘴；內胎修補用品套件；電動交通工具；陸上交通工具；車頭組件；自行車零組件；自行車專用掛袋；汽車用置物網袋；交通工具用防眩裝置；汽車零組件；機車零組件；車輛用椅套；輸送皮帶；車輛傳動皮帶；手推車；嬰兒車；輪椅；陸上運載工具；車輛用防盜裝置。

註冊第 02089150 號

第 35 類：鐘零售批發；錶零售批發；眼鏡零售批發；汽車零件配備零售批發；機車零件配備零售批發；廣告；代理進出口服務；拍賣；古董拍賣；珠寶拍賣；藝術品拍賣；網路拍賣；百貨公司；超級市場；便利商店；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；為消費者選擇商品服務提供資訊和諮詢；量販店；百貨商店；商品買賣之仲介服務。

第 37 類

交通工具故障修理服務；交通工具保養及修理；交通工具保養；交通工具修理；交通工具防銹處理；交通工具加潤滑油；交通工具拋光打蠟；交通工具清洗；輪胎平衡校正；汽車保養及修理；汽車修理；汽車保養；汽車美容；洗車；汽車維修站（加油與保養）；輪胎翻新；輪胎硫化處理（修理）；汽車防銹處理；汽車包膜；汽車鍍膜；機車保養及修理；機車修理；機車保養；機車鍍膜；自行車保

養及修理；自行車修理；自行車保養；家電產品安裝修理；手機包膜；電話安裝及修理；手機電池充電服務；通訊器材安裝修理；網路線架設；手機貼鑽；眼鏡修理；修鞋；皮鞋修理；服裝修補；衣服修補；洗鞋服務；皮革保養清潔及修理；毛皮製品保養清潔及修理；洗燙服務；廚房設備安裝修理；珠寶修理；鐘錶修理

被上訴人系爭產品

相關法條：商標法第 5 條、第 69 條、第 70 條

案情說明

上訴人主張：於 109 年 10 月 1 日註冊取得系爭商標，指定使用於輪胎等第 12 類及第 35、37 類商品及服務，尚在專用權期間內。上訴人於民國 110 年 7 月發現被上訴人於臉書(FB)刊登販售「Zobr 路豹鋼絲層複合胎」(下稱系爭產品)侵害系爭商標，並發函要求被上訴人刪除「路豹 Zobr」字樣及於網頁同一位址發布道歉聲明，但後發現被告等仍未將該侵權內容刪除，被上訴人等顯係故意共同侵害伊之系爭商標權，爰依商標法第 68 條第 1 款、第 3 款、第 70 條第 1 款、第 71 條第 1 項第 3 款規定，請求被上訴人賠償 255 萬元。

被上訴人則以：上訴人所開發、販售之商品為鞋類相關產品，並未製造、販售輪胎類相關產品，被上訴人係以「雙重火力 double power」、「Foal」、「紅駒」、「契德 CHEETAH」等品牌經營販售進口之輪胎產品，且 105 年 6 月 16 日經准予註冊第 01774392

號「Foal 及圖」商標。而合寬公司於 108 年間向中國江蘇三元輪胎公司購買一批名為「ZOBR」之新產品，其上已印有「Zobr」字樣，被上訴人再以汽車品牌「捷豹路虎」第二、三個字「豹路」倒置為「路豹」組合，加上輪胎材料性質「鋼絲層」組合成「Zobr 路豹鋼絲層複合胎」字樣。系爭產品關於「Zobr 路豹」字樣僅係標示輪胎之材質及型號，被上訴人既已標明自己合法註冊之商標，當不致於使消費者誤認系爭產品為上訴人產品。

判決主文

一、原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴暨訴訟費用之裁判，均廢棄。

二、合寬實業有限公司、合德興業有限公司於使用「路豹 Zobr」、「Zobr」字樣於原使用商品、產品包裝、網頁或其他任何表徵商標之行為時，應以同一比例及同一版面方式附加「本商品與黃百路之中華民國註冊第 02089150 號、第 02091778 號商標均無關」等語。

三、其餘上訴、追加之訴均駁回。

四、第一、二審(含追加之訴)訴訟費用，由被上訴人合寬實業有限公司、合德興業有限公司負擔二分之一，餘由上訴人負擔。

<判決意旨>

一、商標法第 5 條第 1 項第 4 款、第 2 項定有明文，商標之使用，指為行銷之目的，而將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為商標；而以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。商標法第 5 條所定之商標使用，可歸納有三要件：一為使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；二是需有標示商標之積極行為；三係需足以使相關消費者認識其為商標。而所稱「需足以使相關消費者認識其為商標」，意指不論該條第 1 項或第 2 項之情形，

客觀上均足以使相關消費者認識其為商標，始具有商標之識別功能，達到商標使用之目的。

二、被上訴人所販售之「Zobr 路豹鋼絲層複合胎」產品(下稱系爭產品)，系爭產品所黏貼之貼紙上除列有合德公司之註冊第01774392號商標「 」之外，自上至下依序分別記載「Zobr 路豹鋼絲層複合胎」、「130/70-12」、「62P TUBELESS」等文字(其餘極小文字不論)，另產品(輪胎)中間則載有「Foal Zobr」文字，上開所載數字及「TUBELESS」(無內胎)部分乃輪胎之規格，而「Zobr 路豹鋼絲層複合胎」中「鋼絲層複合胎」等文字亦屬產品規格之說明，**「Zobr 路豹」文字與產品規格無關(亦即該等文字與產品性能、材料、特性等無關)，予消費者寓目印象應係作為商標使用**。倘佐以系爭產品另以同等大小字體「Foal Zobr」以觀，其中「Foal」為合德公司商標所使用之文字，與「Zobr」一字併列，足見系爭產品確有將「Zobr」一字作為商標使用之意。被上訴人雖主張其在系爭產品上已有標示自己商標，消費者不致將「Zobr」或「路豹 Zobr」認作為商標。惟**是否為商標之使用係以其使用之態樣作為判斷，於同一商品或同一場合上使用複數商標，仍無礙為商標之使用，此觀運動員球衣上常見複數商標作為行銷目的即明**。本件系爭產品上除所列規格性說明文字外，僅合德公司商標與「Zobr 路豹」字樣可被作為判斷商品來源之依據，其餘規格說明性文字均不具備此一功能，是被上訴人於系爭產品上使用「Zobr 路豹」文字，堪信為係本於行銷之目的而為商標之使用。

三、又被上訴人另提出進出口報單之記載方式，用以證明「Zobr」一詞僅為商品規格之說明一節。經查進口報單上雖記載「BRAND: FOAL」、「MODEL NO.ZOBR」等文字，將「Zobr」文字列於「MODEL」項下，似作為商品款式之說明，惟**商標之使用與否仍應以其實際係以何種方式於市場上行銷作為判斷依據，被上訴人於市場行銷時，既常以明顯文字將「Zobr 路豹」列出或單獨以之作為**

臉書網址名稱，足徵被上訴人係以之作為商標使用，非僅規格、款式之說明。況「Zobr」一詞最早為上訴人註冊使用，文字本身並無任何意義，與「路豹」二字亦無關聯性，更與任何產品之規格、款式無關，被上訴人於系爭產品上使用「Zobr 路豹」字樣，自應認為係商標之使用，前開**進出口報單之記載方式，無法作為有利於被上訴人之證明**，是本件堪認被上訴人確有於系爭產品上使用「Zobr」、「Zobr 路豹」商標之事實。