

裁判字號：智慧財產法院 104 年民商訴字第 3 號民事判決

裁判日期：民國 104 年 06 月 29 日

裁判案由：侵害商標權有關財產權爭議

智慧財產法院民事判決

104年度民商訴字第3號

原告 聖揚倫企業有限公司

法定代理人 周妮娜

訴訟代理人 徐國祥

被告 邱泳菱

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於104 年6月1日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告起訴主張：

- (一) 原告為中華民國註冊第00000000號「freebra 及圖及The new definition for freedom」商標（下稱：系爭商標，如附圖所示）之商標權人，權利期間自民國103 年1 月1 日起至112 年12月31日止，指定使用於內睡衣類商品。詎被告未經原告同意或授權，自103 年12月8 日起，在其經營網路購物賣場，利用露天拍賣帳號yunglingchiu販售使用相同或近似於系爭商標之內睡衣商品（下稱：系爭商品），而屬侵權。
- (二) 現行商標法係採取註冊主義及先申請主義，原告於98年起開始經營系爭商品，因市場流通之類似商品由不同製造商生產有品質良莠不齊的現象，希望藉由商標合法性維持此項產品的優良品質，而原告於申請系爭商標註冊前，透過商標專利法律事務所搜尋過中國、美國商標局網站，並無相關圖文註冊，且原告在申請系爭商標前，已有向相關產品製造商詢問系爭商標是否是為原創，是否為其他企業或他人之標章原創者，得到的回覆皆為並無資料來源得知有合法擁有者，故系爭商標為原告申請註冊之合法商標。
- (三) 原告於取得系爭商標註冊第一個月，即主動搜尋網路拍賣賣場使用有關FreeBra 關鍵字告知，「freebra 及圖及The new definition for freedom」商標，指定使用於內睡衣類商品，並經註冊第00000000號。希望已使用系爭商標者儘快更換侵權之商標，因可能侵權者眾多，被告無法逐一告知，但為了落實促進工商企業正常發展及維護競爭秩序，原告利用拍賣廣告機制，購買商品優先曝光機制直接

在標題上說明「歡慶取得Freebra 商標」告知其他業者，不要侵害系爭商標權。

(四) 被告經營網路購物賣場，應知悉商標、著作權、專利權等法令禁止限制規範之範圍，惟未善盡查核商標之合法權源或要求賣方提供無侵權切結書之義務，而有侵害系爭商標之故意或過失。又被告在故意使用系爭商標於網路購物上有易於重製及流通散布之特性，其於拍賣網刊登訊息，經購買者下標匯款後即以郵寄或宅配方式寄送，如無使用統一發票亦無法證明實際侵害金額範圍，因此，原告所受之實際損害不易證明，系爭商品之販售金額為新台幣（下同）250 元，原告依商標法第71條第1 項第3 款規定，以查獲侵害商標權商品之零售單價1,500 倍計算賠償額為37萬5 千元。爰依商標法第68條、第69條第3 項、第71條第1 項第3 款、民法第184 條之規定提起本件訴訟。

(五) 聲明：

1. 被告應給付原告37萬5 千元及自103 年12月22日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
2. 原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告抗辯：

(一) 原告將網拍流通已久的商標，向主管機關申請註冊，已違反商標法第30條第1 項第12款規定：

系爭商品之包裝盒及內裝，是原告向他人訂購而來，並非原告所自行創作，相同圖樣之包裝盒存在於網購市場，早於系爭商標申請註冊，換言之，系爭商標圖樣，乃原告從自他處購得之包裝盒擷取；又原告販售之freebra 隱形胸罩商品係由中國製造，於中國淘寶網流通已久之商品，且國內賣家均係向中國廠商進貨，而於國內網拍市場進行銷售，是原告明知他人商品之標章，惡意抄襲他人標章，意圖仿襲而向經濟部智慧財產局（下稱：智慧財產局）申請註冊，係違反商標法第30條第1 項第12款之規定，不得對被告主張侵害系爭商標。

(二) 被告並無侵害系爭商標之故意或過失，而有商標法第36條第1 項第3 款「善意先使用」之適用：

被告長期向上手劉○○購買系爭商品，自101 年2 月起在露天拍賣網站「兩個銅板」賣場上銷售，而劉○○早於100 年間，即自中國淘寶網站下標購得系爭商品而於國內網路通路銷售，則被告在系爭商標註冊申請日前，已使用相同之商標於同一或類似之商品或服務，乃善意先使用系爭商標，且無侵害系爭商標之故意或過失，且有商標法第36 條第1 項第3 款「善意先使用」規定之適用。

(三) 答辯聲明：

1. 原告之訴駁回。
2. 若受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項：

下列事實為兩造所不爭執，並有相關證據在卷可稽，堪認為真實（見本院卷第99頁）：

原告為系爭商標之商標權人，權利期間自103年1月1日起至112年12月31日止，有智慧財產局商標註冊證1份在卷可稽（見本院卷第7頁）。

四、本件原告主張被告未經原告同意或授權，販售使用相同或近似於系爭商標之系爭商品，惟為被告所否認，並以前揭情詞置辯，是本院依民事訴訟法第271條之1準用同法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷第99頁）：

- （一）系爭商標是否違反商標法第30條第1項第12款規定而有應撤銷事由存在？
- （二）被告行為是否符合商標法第36條第1項第3款「善意先使用」之規定？
- （三）被告有無侵害系爭商標之故意或過失？原告請求損害賠償是否適當而應予准許？

五、兩造之爭點及論斷：

- （一）系爭商標是否違反商標法第30條第1項第12款規定，而有應撤銷之原因？

- 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。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。查被告抗辯系爭商標註冊，違反商標法第30條第1項第12款規定，有應撤銷之原因，本院應就系爭商標之註冊，有無該應撤銷之原因自為判斷，又系爭商標申請日為102年4月26日，嗣經智慧財產局審查，於103年1月1日核准註冊公告，列為註冊第00000000號商標，權利期間自103年1月1日起至112年12月31日止，有本院依職權調取系爭商標註冊申請卷在卷可參，則系爭商標是否有得撤銷之事由，應依註冊時即100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之現行商標法規定為斷。

- 2.按商標有下列情形之一，不得註冊：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，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限，商標法第30條第1項第12款定有明文。又觀其立法理由說明：「1.本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。於本法八十六年五月七日修正時，即本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標

，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。2.原條文未完全反映前揭仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，爰酌作修正，以資明確。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷」。準此，現行商標法第30條第1項第12款規定，乃避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，而現行商標法第30條第1項第12款增列「意圖仿襲」文字，只是釐清本款以維護市場公平競爭秩序的立法意旨，並非增訂主觀要件或限縮其適用範圍，至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在的事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷，如他人先使用的商標具高度獨創性且雙方有業務競爭類似的關係存在時，申請人以相同或近似商標申請註冊，即難諉為巧合，應認有意圖仿襲的情形。

- 3.被告抗辯：原告販售之系爭商品係由中國製造，且於中國淘寶網流通已久之商品，國內賣家均係向中國廠商進貨而於網拍市場進行銷售，而系爭商品之包裝盒及內裝之商標圖樣，早於系爭商標申請註冊前，即存在於網購市場，原告係擷取系爭商品包裝盒上之商標圖樣申請註冊等情，業據其提出中國大陸網路賣家（帳號：shop88_007）於2006年10月9日在中國淘寶網刊登拍賣銷售系爭商品網頁、台灣賣場名稱「風尚主人」於2011年8月1日在露天拍賣網站刊登拍賣銷售系爭商品網頁、台灣賣場名稱「咪兔小舖」於2012年5月21日在露天拍賣網站刊登拍賣銷售系爭商品網頁各1件在卷可佐（見本院卷第153、86-87頁），並提出系爭商品實物1盒附卷為憑，且據證人劉○○到庭證稱：「我最早是從2011年3月自中國淘寶網購買freebra隱形胸罩產品，在雅虎奇摩拍賣網站上販賣，被告是從2012年2月開始向我購買freebra隱形胸罩產品，被告今日提出之產品實物，就是跟我訂購的freebra隱形胸罩產品；我訂購的廠商他在淘寶網的網站頁面上註明時間是2006年10月9日就已經在販售freebra隱形胸罩產品了，所以freebra隱形胸罩產品的商標圖案在2006年就已經開始使用，在淘寶網有很多賣家在賣freebra隱形胸罩產品，外包裝盒都是一模一樣，只要是freebra隱形胸罩產品，外包裝盒的商標圖案就是跟原告註冊的商標圖案是一樣的，從2006年開始，很多賣家都可以在淘寶網購買後在台灣販售，目前在台灣同樣的freebra隱形胸罩產品，外包裝盒的商標圖案還是一樣；我自2011年從中國淘寶網購入

的freebra 隱形胸罩產品到今年2015年2月產品下架為止，freebra 隱形胸罩產品的外包裝盒上的商標圖案都是相同，跟原告註冊的商標也是一模一樣」等語（見本院卷109-111頁），並提出其自中國淘寶網購買freebra 隱形胸罩產品之網路拍賣銷售網頁1件為憑（見本院卷第124-126頁）。準此，證人劉○○雖自100年3月間起，從中國淘寶網賣家下標購得系爭商品，在雅虎奇摩拍賣網站上販賣，然該中國淘寶網賣家早於2006年10月9日，即在中國淘寶網拍賣銷售系爭freebra 隱形胸罩產品，且自100年8月1日、101年5月21日起，亦分別有台灣網路賣家即賣場名稱「風尚主人」、「咪兔小舖」等在露天拍賣網站刊登拍賣銷售系爭商品，可知，系爭商標於103年1月1日公告註冊前，系爭商品早已在中國、台灣拍賣網站上刊登拍賣銷售之情，應堪認定。

4. 按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，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條定有明文。可知，只要為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其他有關之物，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，即可謂商標之使用，至於個案中商品或服務類似與否，應參酌一般社會通念及市場交易情形、就商品或服務之產製者或提供者、消費者、商品之功能、材質、商品本身與其零組件或半成品之關係等各種相關因素綜合判斷之。查系爭商品外包裝上之正面、二側面、背面均有明顯「freebra」外文、上方設計有如胸罩外觀呈弧度蜿蜒之曲線線條、下方則有「The new definition for freedom」外文等設計圖樣，相關消費者見系爭商品外包裝盒，明顯即可識別上開圖樣，此於商業交易過程，可使相關消費者藉此區別商品之來源，揆諸前開商標使用之說明，系爭商品外包裝盒上之前開設計圖樣，自屬於表彰系爭商品之商標使用行為。
5. 原告對於被告前揭所辯系爭商品在2006年10月9日就有大陸賣家於大陸淘寶網販售，而外包裝盒上面就有前揭freebra 的商標圖樣，且系爭商標與系爭商品外包裝盒上之freebra 的商標圖樣完全相同一節，均不爭執（見本院卷第130頁），且於本院迭為陳稱：「我們銷售的freebra 隱形胸罩產品，早在2008年就有向中國進口在台灣販賣，當時進口進來的時候，產品的外包裝上面就

有系爭商標相同的圖案，他們是在做商標圖案使用，我們從2008年賣到現在，在102年時，決定要去註冊從中國進口的freebra 外包裝盒上使用的圖案商標；我們從2008年自中國採購商品，在商品的外包裝盒就有freebra 的商標圖案，在2008年當時，freebra 隱形胸罩產品在中國、台灣販賣的時候，該產品外包裝盒上就已經有系爭商標的圖案了，大概於2010年開始後，台灣就有很多賣家從中國進口freebra 隱形胸罩產品在台灣賣，當時這些賣家從中國進口的外包裝盒上面就在使用freebra 的商標圖案；系爭商標圖案，基本上就是直接沿用我們從中國賣家進口的freebra 隱形胸罩產品外包裝盒的產品圖案，沒有修改；被告所提出的2006年10月9日大陸淘寶網賣家所販售的系爭產品外包裝盒圖案與被告在104年5月11日當庭提出其所販售的freebra 產品外觀的外包裝盒圖案是完全相符的，在大陸的淘寶網有很多賣家在賣freebra 產品，外包裝盒及上面的商標圖案都是一模一樣的，我們的系爭商標就是直接攫取該外包裝盒的商標圖案去申請註冊」等語在卷（見本院卷第106-107、131頁）；此外，原告亦陳稱：「我們從2008年11月11日就有從大陸淘寶網賣家進貨freebra 產品進來台灣的雅虎奇摩網路平台販賣，當時外包裝盒就是使用相同於系爭商標的圖案，因為我們要經營freebra 這個品牌，所以就以該商標圖案直接去向智慧局申請商標註冊；我們是於2008年11月間，向大陸淘寶網賣家進口freebra 產品而得知系爭商標圖案，事後再於102年4月26日向智慧局申請商標註冊」等語明確（見本院卷第131-132頁），可知，系爭商品在系爭商標申請註冊之前，已在大陸、台灣地區網路平台賣場銷售，且大陸地區生產銷售之業者不止一家，原告係自2008年11月11日起，開始向大陸淘寶網賣家進貨freebra 產品於台灣雅虎奇摩網路平台販賣，知悉系爭商品外包裝盒上之系爭商標圖樣，堪認原告於系爭商標申請註冊之前，在大陸、台灣地區已有第三人先使用系爭商標，則原告係因向大陸淘寶網賣家採購系爭商品而知悉系爭商標之存在，亦即，原告因與系爭商標原來作為商標圖案使用的中國製造商、供應商間，具有業務往來關係，而知悉中國製造商、供應商在系爭商品上有使用相同之系爭商標圖案，始以系爭商品之商標圖案向智慧財產局申請註冊系爭商標甚明，是原告係因業務往來之關係，知悉他人商標存在，再於我國以相同商標申請註冊使用於同一或類似商品，應認有意圖仿襲的情形，已構成意圖仿襲而申請商標註冊，有違商標法第30條第1項第12款之規定，而有撤銷系爭商標之原因，堪以認定。

6. 原告固主張：商標註冊保護係採屬地原則，其於系爭商

標申請前，搜尋過中國、美國商標局網站，並無系爭商標註冊，系爭商標為合法註冊商標云云。惟按，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，商標法第30條第1項第12款規定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注者，即有該款規定之適用。查原告前揭主張其於系爭商標申請註冊前，曾查明系爭商標並未經他人註冊，始向智慧財產局申請註冊，而認本款規定須以他人先使用之商標已註冊為限云云，然各國商標制度並非均採註冊主義，亦不乏兼採使用主義者，若謂本款規定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注，即無該款適用之餘地，顯與其立法目的有違；再者，本款規定之「先使用商標」，不限於國內或國外，亦不問已否註冊，均受保護，已如前述，何況，在國外先使用而尚未在國內註冊之商標，遭他人搶先註冊之可能性，較諸在國內先使用而尚未註冊之商標，遭他人仿襲搶注之可能性，顯然更高，益徵，從商標法第30條第1項第12款規範意旨，商標權人於特定關係下，知悉在國外先使用而尚未註冊之他人商標，自不得以他人先使用之商標申請註冊，是原告上開主張其合法申請註冊系爭商標云云，不無誤解商標法第30條第1項第12款之規範意旨，尚無可採。

(二) 被告行為是否符合商標法第36條第1項第3款「善意先使用」之規定？

1. 按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、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。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1項第3款定有明文。又本款所謂善意先使用，在於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，以求公允。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，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用者基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障，但其適用需符合：（一）使用在先的

事實必需發生在他人商標申請註冊日之前；（二）繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；（三）商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示，使其在特定條件下使用，免受他人商標專用權之干涉，始為公允。

2. 原告係於2008年11月間，向大陸淘寶網賣家進口系爭商品於台灣的雅虎奇摩網路平台販賣，又系爭商品早於2006年10月9日即在中國淘寶網站販售，而證人劉○○係於2011年3月間，自中國淘寶網購買系爭商品，在雅虎奇摩拍賣網站上販賣，被告則從2012年2月間起，向證人劉○○購買系爭商品於露天拍賣網站平台銷售，且系爭商品外包裝盒商標圖樣與系爭商標圖樣均屬完全相符一節，此經前揭兩造陳稱及證人劉○○證述明確，可知，被告於系爭商標102年4月26日申請註冊前，已使用系爭商標作為系爭商品之商標，且被告所販售之系爭商品均係向證人劉○○購得，而證人劉○○則是自2011年3月間，向中國淘寶網購買系爭商品，可見，被告歷來持續所販賣之系爭商品，均係源自中國淘寶網上所販售使用系爭商標之freebra商品，堪認被告於系爭商標102年4月26日申請註冊前，即已於市場有持續使用系爭商標，且使用於原販售之系爭商品，而符合善意先使用系爭商標之情明確，則被告在原有販售系爭商品而善意使用系爭商標之情形下，其交易關係於法律上所應受保護權益，尚不因原告事後註冊取得系爭商標權而受影響，亦即，被告之善意使用者利益，仍應繼續受到保障，自不受系爭商標之商標權效力所及，是被告既然在系爭商標註冊申請日前，善意使用相同之商標於同一或類似之商品，其依商標法第36條第1項第3款規定，主張不受系爭商標之效力所拘束，即屬有據，原告自不得主張被告侵害系爭商標。

六、綜上所述，系爭商標合於商標法第30條第1項第12款規定之適用，而有應撤銷之原因存在，原告不得對被告主張商標權利，又被告於系爭商標註冊申請日前，善意使用相同之商標於同一或類似之商品，符合商標法第36條第1項第3款規定，自不受系爭商標權之效力所拘束。從而，原告依商標法第68條、第69條第3項、第71條第1項第3款、民法第184條規定，請求判令如訴之聲明所示，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，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，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，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，判決如主文。

中 華 民 國 104 年 6 月 29 日

智慧財產法院第三庭

法 官 張銘晁

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。

中 華 民 國 104 年 6 月 29 日

書記官 葉倩如

資料來源：司法院法學資料檢索系統