

裁判字號：智慧財產法院 106 年民商訴字第 36 號民事判決

裁判日期：民國 107 年 08 月 03 日

裁判案由：侵害商標權有關財產權爭議等

智慧財產法院民事判決

106年度民商訴字第36號

原告 環保之家生物科技股份有限公司

法定代理人 蔡宜義

訴訟代理人 簡榮宗律師

洪毓律師

複代理人 易先勇律師

被告 廣億百貨有限公司

兼法定

代理人 梁海文

共同

訴訟代理人 郭俐瑩律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國107年6月26日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

- 一、被告於使用「捕蚊達人」字樣於型號GE-399號捕蚊燈商品包裝、吊牌、說明書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「本商品與環保之家生物科技股份有限公司之中華民國註冊第00000000號商標無關」之文字。
- 二、除第一項所列型號GE-399號捕蚊燈商品外，被告廣億百貨有限公司、梁海文不得使用「捕蚊達人」字樣或含有相同或近似於「捕蚊達人」字樣於與中華民國註冊第00000000號商標之專用商品及其類似商品或前揭商品之包裝、吊牌、說明書，亦不得使用於銷售前揭商品之通路、招牌或為行銷前揭商品目的所製作之廣告文宣、網站及其他媒體。
- 三、原告其餘之訴駁回。
- 四、訴訟費用由原告負擔百分之六十五，其餘由被告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

- 一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款、第7款定有明文。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免

重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院100 年度台抗字第716號裁定參照）。

二、本件原告起訴時訴之聲明如附表（一）所示（參本院卷一第3頁），嗣於民國106年9月5日具狀將訴之聲明變更為如附表（二）所載（參本院卷一第96頁正反面）。又於106 年11月20日具狀將訴之聲明變更如後開訴之聲明所載（參本院卷一第203 頁）。原告追加之備位聲明，雖為被告所不同意，惟考量該備位聲明係基於倘被告抗辯善意先使用，不受原告商標權效力所拘束之辯詞為可採之前提下，即可依法律規定請求附加適當之區別標示，故可認先、備位請求之基礎事實同一，且不礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭規定與說明及最高法院裁定意旨，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

- （一）原告於101年3月27日以「捕蚊達人」文字指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第21類之「蟑螂捕捉器；蒼蠅拍；蚊香器；捕蠅器；捕蟲器；電蚊香器；電驅蟲器；超音波蟑螂驅除器；驅蟲燈；電子驅蚊器；滅蚊燈；電子滅蚊器；電殺蟲器；電蟑螂捕殺器；電蚊拍；誘殺昆蟲電力裝置」之商品申請註冊，經經濟部智慧財產局於104年9月16日核准列為註冊第00000000號商標，權利期間自104年9月16日起至114年9月15日止（如附圖一所示，下稱系爭商標）。
- （二）原告於106年3月間發現被告廣億百貨有限公司（下稱廣億公司）竟未經原告同意，擅自使用相同於系爭商標之文字於其所販售之「LED 光觸媒吸入式捕蚊器（型號GE-399）」商品上（原證1，下稱GE-399 商品），經原告委請律師於106年4月10日函請被告廣億公司停止侵害系爭商標之行為後（原證2），被告廣億公司雖委請律師於106年4 月14日回函主張其為善意先使用（原證3 ），惟依該函檢附之資料觀之，被告廣億公司主張善意先使用之「光觸媒吸入式捕蚊器（型號SY-555）」商品（下稱SY-555商品），非但與原告主張之GE-399商品不符，且其所檢附之資料亦均無法證明被告廣億公司有善意先使用之情事，蓋SY-555商品所使用之商標為「上元」，而非「捕蚊達人」，使用人也非被告，是原告乃於106年5月17日委請律師函覆上情，並請被告廣億公司停止一切侵害原告系爭商標權之行為以及出面協商（原證4 ）。被告廣億公司收受上開函文後，其法定代理人即被告梁海文雖曾於106年5月18日致電原告委任之律師事務所表示伊知悉原告為系爭商標之商標權人，惟不同意洽談賠償事宜且無法停止一切侵害原告系爭商標之行為等云云，嗣後即未再與原告聯繫。
- （三）被告廣億公司明知系爭商標權為原告享有，仍於其販售之GE-399商品上使用相同於系爭商標之文字，顯有致相關消

費者混淆誤認之虞，原告爰依商標法第68條第1款及第69條第1至3項規定請求排除、防止侵害。

(四) 損害賠償額：

原告無法取得被告廣億公司銷售侵害系爭商標產品所得利益，故爰依商標法第71條第1項第3款之規定，以原告購得GE-399商品金額新臺幣（下同）429元之1,500倍計算（參原證1），則被告廣億公司造成原告損害之數額總計為643,500元（計算式：429元×1,500倍=643,500元）。而被告梁海文為被告廣億公司之法定代理人，依公司法第23條第2項規定，自應與被告廣億公司負連帶賠償責任。

(五) 聲明：

1、先位聲明：

- (1)被告廣億公司不得使用「捕蚊達人」字樣於系爭商標之專用商品及其類似商品或前揭商品之包裝、吊牌、說明書，亦不得使用於銷售前揭商品之通路、招牌或為行銷前揭商品目的所製作之廣告文宣、網站及其他媒體。
- (2)被告廣億公司、梁海文應將違反前項所使用於商品、包裝、吊牌、說明書、通路、招牌、廣告文宣、網站及其他媒體上「捕蚊達人」之文字除去或刪除，並銷毀其庫存之侵權商品。
- (3)被告廣億公司、梁海文應連帶給付原告643,500元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
- (4)前項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

2、備位聲明：

- (1)被告於使用「捕蚊達人」字樣於其原使用之型號GE-399號捕蚊燈商品包裝、吊牌、說明書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「本商品與環保之家科技股份有限公司之中華民國註冊第00000000號商標無關」之文字。
- (2)除前項所列型號商品外，被告廣億公司、梁海文不得使用「捕蚊達人」字樣或含有相同或近似於「捕蚊達人」字樣於系爭商標之專用商品及其類似商品或前揭商品之包裝、吊牌、說明書，亦不得使用於銷售前揭商品之通路、招牌或為行銷前揭商品目的所製作之廣告文宣、網站及其他媒體，並應將現使用含有「捕蚊達人」或相同、近似於「捕蚊達人」字樣之產品、網頁、廣告及其他行銷物件等均銷毀及刪除。

二、被告則抗辯如下：

(一) 系爭商標「捕蚊達人」違反商標法第29條第2款、第30條第1項第8款規定，應予撤銷註冊：

- 1、系爭商標獲准註冊前，曾於98年4月16日提出「捕蚊達人及圖」申請註冊，並因「捕蚊達人」不具識別性，乃於當時聲明「商標圖樣中之『捕蚊達人』不在專用之列」，並

列為第00000000號註冊商標（如附圖二所示）。又於同年8月2日提出「驅蚊達人」商標申請註冊，並因「驅蚊達人」不具識別性，乃於當時聲明「驅蚊達人」不在專用之列，並列為第00000000號註冊商標。足證，系爭商標「捕蚊達人」，係由通用名稱中之「捕蚊燈、捕蚊拍」加入「達人」四字組成，但仍不失為通用名稱或表示捕蚊燈與捕蚊拍之性質或品質。因為「達人」一詞，屬日文外來語（但卻是中華民族老祖先早已常用之用語），指在某方面非常精通或能力超強的人，或指某技藝或學問等專門性方面，具備高度的知識或優異技能之人，意思為「專家」或「高手」【日本《大詞林》（三省堂）】。足證「達人」與「專家」確是重疊與相似。且「達人」一詞再搭配該行業精通之人，早為國人大量使用，如達人秀、太鼓達人等用語，為表示商品或服務所具有之品質或性質的說明。

- 2、再依據原告法定代理人蔡宜義於98年10月28日在中央通訊社發表之訊息，自稱是捕蚊達人（參本院卷第58頁），亦足證，原告早已認定「捕蚊達人」為捕蚊燈、捕蚊拍等商品之描述性用語，更是捕蚊燈製造業者所慣用之通用名稱，乃是表示捕蚊專家之意思。原告以該表示捕蚊燈的品質或性質之描述性用語之「捕蚊達人」申請商標，並指定使用於「捕蚊燈」等商品，又獲准註冊，確屬違法，應被撤銷。
- 3、系爭商標申請獲准註冊，實際係隱匿該捕蚊達人早已成為國內小家電業者已被普遍使用於捕蚊燈商品，表示其所販售之捕蚊燈具備捕蚊專家之性質與品質效用，早為捕蚊燈商品業界慣用之通用名稱，系爭商標會被核准實為主管機關所不察，且為原告蒙蔽所致。請參閱被證8之國內同業於系爭商標申請前已開始使用「捕蚊達人」於捕蚊燈之狀態，包含「大家源捕蚊達人」捕蚊燈、「G LUCK捕蚊達人」捕蚊燈、「上元捕蚊達人」捕蚊燈、「天羅地網捕蚊達人」捕蚊燈等，且以上國內同業基於普通使用之方法，將捕蚊達人搭配自己的商標使用，已表示自己品牌的捕蚊燈，乃是具備捕蚊專家之性質與品質，且為業界通用名稱。
- 4、系爭商標單純由「捕蚊達人」四中文字組成商標圖樣，已構成通用名稱的第一要件。其次，該捕蚊達人四字，於製造或販售捕蚊燈的家電廠商早已普遍使用，包含：(1)上元SY-555捕蚊達人、(2)G LUCK捕蚊達人GL-188、(3)優質生活捕蚊達人ML-168及(4)大家源捕蚊達人TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈（本院106年度民商上字第1號判決參照）。另本院105年度民商訴字第22號判決亦確認原告就系爭商標之商標權，對訴外人天成元有限公司使用「捕蚊達人」於型號TCY-6301、TCY-6303捕蚊燈商品、型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103捕蚊拍商品，不得主張損害賠償請求權、侵害排除請求權、侵害防止請求權。故足以認定

於系爭商標申請註冊之前，早有同業開始使用並成為捕蚊燈的通用名稱，且用以表示捕蚊燈之品質或性質，則系爭商標當然違法，應被撤銷。

(二) 被告係善意先使用系爭商標：

- 1、被告廣億公司開始進口並使用「上元SY-555捕蚊達人」捕蚊器，始於100年2月初或更早，且第三人全乙興業有限公司（下稱全乙公司）的關係企業上元電機工業社販售給台糖量販事業部的時間，亦係於100年4月14日以後，且該「上元SY-555捕蚊達人」捕蚊器仍持續擺放於台糖量販事業部之貨架上，足證廣億公司開始使用「捕蚊達人」捕蚊器，早於系爭商標申請日，自可證明被告廣億公司早已善意使用相同或近似之「捕蚊達人」於捕蚊器商品上，則被告廣億公司為與系爭商標區別，乃於同一或類似於「上元SY-555捕蚊達人」光觸媒吸入式捕蚊器，使用「天羅地網捕蚊達人」LED 光觸媒吸入式捕蚊器（GE-399），當然不受原告系爭商標權所拘束。被告廣億公司具備善意先使用權，已屬明確。
- 2、原告主張被證3 之型號SY-555「上元光觸媒吸入式捕蚊器」商品為訴外人全乙公司製造，與被告廣億公司無關云云。惟型號SY-555之捕蚊器確由被告廣億公司進口並販售給訴外人全乙公司，此有被告廣億公司與訴外人全乙公司簽立之銷售合同（被證1）及統一發票（被證2）為證。且原告前於105年6月16日以律師函通知訴外人全乙公司有侵害系爭商標權之行為時（被證9），訴外人全乙公司即亦以律師函回覆係善意先使用（被證10）。故原告主張顯不可採。
- 3、原告以自由時報之報導影本（原證8），主張「捕蚊達人」為原告行銷的識別標誌云云。惟原證8 的報導只有原告公司負責人提出驅蚊的方法，且除附有原告之商品外（縱使有檢附商品，也不代表即可認定「捕蚊達人」為專屬於原告公司之識別標誌），其報導內容中對於「捕蚊達人」為原告行銷的識別標誌卻隻字未提，況系爭申請之申請日為101年3月27日，則其如何以99年6 月27日的報導來認定原告之主張，顯有疑義。

(三) 損害賠償額：

- 1、被告雖於捕蚊燈上使用「上元捕蚊達人」及「天羅地網捕蚊達人」，但皆是在系爭商標申請及獲准註冊之前，且當原告以律師函（原證4）通知被告後，被告為避免不必要之爭議，即已自行改變包裝，將「捕蚊達人」除去，使用「天羅地網」捕蚊燈商標（被證13）。足證被告並無重大惡意侵害系爭商標之故意不法行為，則原告主張被告應負懲罰性賠償金責任，顯屬無據。
- 2、原告主張香港商雅虎資訊股份有限公司（下稱雅虎公司）及露天市集國際資訊股份有限公司（下稱露天公司）函覆

之數量皆應計入損害賠償計算依據中，顯然於法無據：

- (1)原證8、9中並無任何被告廣億公司之資訊，則在雅虎公司、露天公司之網路平台上銷售之產品是否確實為被告廣億公司之產品，顯有疑問。
- (2)依雅虎公司、露天公司之函覆內容（本院卷二第10、11、14頁），露天公司之函覆內容包含被告公司已通知原告公司變更產品外包裝之日期（106年6月5日），而雅虎公司之函覆內容更僅提及「拍賣商品自刊登開始至107年3月31日為止之累積銷售數量」，則其計算之起訖期間顯然皆有所疑問（可能包含原告公司尚未獲准註冊之期間，或包含被告公司已變更產品外包裝之期間），因此，原告主張雅虎公司、露天公司所函覆之數量皆應計入損害賠償計算依據中，顯然無據。
- (3)再者，被告廣億公司既已於106年6月5日通知原告變更產品外包裝（參被證13），而原告對此亦知情，則即使小北百貨有限公司（下稱小北百貨）於107年4月3日回函表示目前尚有庫存299個，依照被證13所示，被告廣億公司在106年6月5日即已提供變更後的產品外包裝給小北百貨，並通知更換為新包裝，是以，原告自106年6月5日後即未再買到標示有「捕蚊達人」之系爭產品，因此，原告公司欲將尚未出售的庫存品299台列入損害賠償之計算數量中，顯然於法有違。

3、原告主張應依系爭商品售價429元之1,500倍計算損害賠償金額部分，並無理由：

- (1)原告主張依照小北百貨、雅虎公司及露天公司之函覆結果可證明被告廣億公司侵害的產品數量高達1,111台，故依商標法第71條第1項第3款規定請求被告廣億公司賠償系爭商品售價429元之1,500倍云云。惟如前所述，原告所計算而得之1,111台是包含小北百貨回覆的庫存量299台、以及非屬被告廣億公司銷售通路的露天公司及雅虎公司之網路平台銷售數量，因此，原告將此全部計入損害賠償計算數量中，顯然與商標法第71條之立法目的相違背。
- (2)依照小北百貨於107年1月24日函覆系爭產品之進價300元（本院卷一第273、274頁）可知，被告廣億公司出售系爭產品之實際價格為300元，而依照財政部公告之「稅務行業標準分類暨同業利潤標準查詢系統」可知，綜合商品批發業之淨利率為9%（參被證18），此即表示，被告廣億公司出售系爭產品所獲得淨利僅有27元（ $300 \times 9\%$ ），因此，假使本院認為被告廣億公司應負侵權行為損害賠償責任，則被告廣億公司出售系爭產品所獲得之利益也僅有20,547元（淨利27元 \times 小北百貨陳報出售數量761台），因此，原告公司主張依照小北百貨出售價格429元 \times 1,500倍計算損害賠償額為643,500元，顯然已與侵權行為損害賠償係以填補損害之立法目的相違背，並使原告藉此獲取不當得利

，況被告廣億公司並無重大惡意侵害系爭商標的故意不法行為，亦無任何過失不法行為，故而，原告主張依照 429 元之1,500倍作為損害賠償之計算依據，顯然於法無據。

(四) 聲明：

- 1、原告之訴駁回。
- 2、如受不利判決，願供擔保請准免宣告假執行。

三、兩造不爭執之事實（參本院卷一第221頁）：

- (一) 原告係系爭商標之商標權人，於說明文字內容記載「依商標法第29條第2 項規定核准」，申請日期為101年3月27日，於104年9月16日註冊並公告，專用期限至114年9月15日（如附圖一）。
- (二) 原告係中華民國註冊第00000000號「捕蚊達人及圖」商標之商標權人，聲明商標圖樣中之「捕蚊達人」不在專用之列，申請日期為98年4月16日，於99年2月16日註冊並公告，專用期限至109年2月15日（如附圖二）。
- (三) 型號GE-399號捕蚊燈商品係被告廣億公司製造。

四、本件爭點如下（參本院卷一第222頁）：

- (一) 被告廣億公司、梁海文使用「捕蚊達人」字樣是否有商標法第68條第1款之情形？
- (二) 被告廣億公司、梁海文是否先於系爭商標註冊申請日即已使用「捕蚊達人」字樣而有商標法第36條第1 項第1、3款之適用？
- (三) 系爭商標是否有得撤銷之事由？
- (四) 原告對於被告廣億公司、梁海文請求防止並除去侵害是否有理由？
- (五) 原告請求被告廣億公司、梁海文連帶賠償643,500 元是否有理由？
- (六) 型號SY-555光觸媒吸入式捕蚊器上「捕蚊達人」字樣之使用人為何人？是否可證明被告廣億公司有商標法第36條第1項第3款之適用？
- (七) 若被告善意先使用之主張有理由，原告是否得請求被告於型號GE-399號捕蚊燈商品附加適當區別標示？

五、得心證之理由：

(一) 先位之訴部分：

- 1、被告於捕蚊燈商品使用之「捕蚊達人」字樣，屬於商標使用之行為：
 - (1)按商標法第5 條規定：「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。」
 - (2)「商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保

護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明，而不具有商標使用之意圖者（intent to use），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用」（最高行政法院98年度判字第1487號行政判決意旨參照），乃強調商標之使用需有「顯著性」，並需有商標使用之「意圖」。

- (3)被告辯稱SY-555商品係於系爭商標註冊申請日前之100年2月初或更早，即自大陸地區輸入SY-555商品，其輸入之流程係由全乙公司向被告廣億公司下訂單，被告廣億公司再向第三人坪天下有限公司（下稱坪天下公司）採購，復由坪天下公司分別向大陸地區廠商溫州遨宇電子有限公司或正凱達電子（深圳）有限公司訂購而輸入臺灣之事實，業據提出經濟部標準檢驗局100年4月14日、102年1月17日之商品驗證登錄證書（參本院卷一第214、216頁），及驗證登錄證書查詢、坪天下公司開立予被告廣億公司之101年1月21日發票與對帳單為據（被證 5至7、本院卷一第26頁）。復辯稱其於輸入SY-555商品後，亦於系爭商標註冊申請日前，已將「捕蚊達人」字樣使用於型號SY-555商品，並提出其於100年10月11日將SY-555 商品售予全乙公司之銷售合同（被證1）、101年2 月24日販售SY-555商品予全乙公司之關係企業即上元電機工業社之統一發票（被證2 ）、106年4月11日購自台糖量販事業部之SY-555商品，顯示製造年份為100年之電子發票及SY-555商品照片（被證3、4）為證，堪認被告廣億公司至遲於100年4 月14日前即將SY-555商品輸入至臺灣，並於系爭商標註冊申請日前販售使用「捕蚊達人」字樣之SY-555商品為真實。
- (4)觀諸被告廣億公司以行銷之目的，自大陸地區輸入之SY-555捕蚊燈，並將之對外販售，該商品就「捕蚊達人」字樣之使用態樣，係直接印製在捕蚊燈商品之本體中間腰身部位，位置醒目，且字體比周邊其他文字大（被證3、17），而外包裝盒雖未直接印製「捕蚊達人」字樣，但因有印製「捕蚊達人」字樣之捕蚊燈商品照片，故亦能自捕蚊燈商品外包裝盒上看見「捕蚊達人」字樣（被證3 ），已足使消費者在選購捕蚊燈商品時，認識「捕蚊達人」字樣係用以表彰商品之來源，並藉以與他人之商品區別，故其係為行銷商品之目的而使用「捕蚊達人」字樣，而構成商標法第5條之商標使用之規定。
- (5)又SY-555捕蚊燈係以黃底紅字之「上元」與「捕蚊達人」（被證3、原證5）紅色字樣合併使用，另被告廣億公司生

產製造另GE-399型號之捕蚊燈商品，係使用「天羅地網及圖」（被證14，被告廣億公司於99年10月29日申請，註冊第00000000號商標）與「捕蚊達人」合併使用，兩款型號不同，但均是捕蚊燈，且都有「捕蚊達人」字樣於商品或外包裝上，按商標法並無禁止數商標併同使用，綜合考量客觀上「捕蚊達人」字樣與前揭商標併排使用，均在商品或外包裝中央或明顯位置，依前揭規定及說明，已足使消費者認識該字樣係作為商標使用，故被告雖於同一商品將「捕蚊達人」分別與「上元」或「天羅地網及圖」併同使用，對該「捕蚊達人」字樣認定屬於商標之使用，仍不受影響。原告主張SY-555捕蚊燈「捕蚊達人」字樣非商標之使用、而GE-399捕蚊燈「捕蚊達人」字樣之使用才是商標之使用，其主張之歧異，並無充分理由可做為支持。此外，SY-555、GE-399捕蚊燈商品其外觀造型、功能、顏色、包裝均極類似，僅是型號不同，故應認定被告廣億公司於系爭商標註冊申請日前之100年2月初或更早，已開始使用「捕蚊達人」字樣於捕蚊燈。

2、被告於捕蚊燈商品上使用「捕蚊達人」字樣，符合商標善意先使用：

(1)按商標法第36條規定：「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。…」

(2)系爭商標係於101年3月27日申請註冊，而於104年9月16日經註冊公告（參本案卷一第7頁之系爭商標登記資料），自應以此為基準時點，審查被告有無商標善意先使用之情形，並依前揭說明。經查：

①被告廣億公司使用「捕蚊達人」字樣於捕蚊燈，係於系爭商標申請註冊日前，已如前述。

②原告之法定代理人於系爭商標註冊日前之99年2月16日，取得註冊第00000000號「捕蚊達人及圖」商標，專用期限至109年2月15日，惟聲明商標圖樣中之「捕蚊達人」不在專用之列，該商標嗣後並受讓予原告（參本院卷二第49頁）。

③被告廣億公司接獲原告分別於106年4月10日、106年5月17日委由瀛睿律師事務所寄發律師函（原證2、4），表示被告廣億公司已侵害原告之商標權後，旋即委託聯華國際通商法律事務所於106年4月14日以律師函函覆其係善意先使用「捕蚊達人」字樣於捕蚊器商品上，而無侵害原告商標權之故意或過失（原證3），嗣後更於106年6月15日委由同一法律事務所函覆原告：為避免爭議，將詳為考量是否繼續使用「捕蚊達人」一詞，惟已進入市場上之捕蚊器，將會繼續流通至完售為止，並已儘量

請求銷售店家使用已更換之商品外包裝（即GE-399商品）等語（參本院卷一第195頁）。由GE-399 商品更換前後之外包裝照片觀之，被告廣億公司確已將外包裝上之「捕蚊達人」字樣去除（參本院卷一第194 頁反面、第195頁）。

④綜上所述，原告於申請註冊第00000000號商標之過程中，已將「捕蚊達人」字樣聲明不專用，嗣後即無由於本案中再主張被告使用「捕蚊達人」字樣業已侵害其商標權之理。況被告使用「捕蚊達人」字樣係於系爭商標申請註冊前，且經原告以律師函警告後，為避免爭議，已將其製造及販售之GE-399商品外包裝上之「捕蚊達人」字樣除去，更足徵被告並無故意侵害系爭商標之意圖或行為。此外，原告未能舉證被告確有何侵害其商標權之具體事證，故被告抗辯其係善意使用「捕蚊達人」字樣，為有理由。

3、綜上所陳，被告廣億公司確於原告申請系爭商標註冊前，善意使用近似之「捕蚊達人」商標圖樣於同一或類似之捕蚊燈商品，故其自不受原告系爭商標專用權之效力所拘束，而無侵害系爭商標權可言。原告就先位之訴之請求，並無理由，本院自應就原告備位之訴部分為裁判。

（二）備位之訴部分：

- 1、所謂商標有相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標，致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，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而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品或服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通注意，可能誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。
- 2、系爭商標「捕蚊達人」與被告使用之「捕蚊達人」字樣相較，就整體外觀、觀念、讀音予消費者之印象而言，係相同或具有高度近似之商標，且均使用於捕蚊燈上，即以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，自會有所混淆而誤認二商品係來自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯，而有致相關消費者混淆誤認之虞。從而，被告於系爭商標申請日前既係善意使用「捕蚊達人」字樣於其製造、銷售之捕蚊燈商品上，雖不受系爭商標效力所拘束，惟原告即商標權人得依商標法第36條第1項第3款後段規定，請求被告附加適當之區別標

示。

- 3、商標法第36條第1項第3款後段規定所謂適當之區別標示，係指該標示在客觀上足以區別兩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。因善意先使用而得不受註冊商標權效力之拘束，係商標法對於商標權人保護之例外情形，故其範圍應予限制在以原使用之商品或服務為限，可達到衡平保護善意先使用人及商標權人之立法目的。本件被告原係將「捕蚊達人」字樣使用在捕蚊燈上，應認係在善意先使用之範圍內，已如前述。從而，被告廣億公司仍有權於尚未販售完畢之舊有SY-555商品及GE-399商品上使用「捕蚊達人」字樣，惟日後不得再予擴張其他新製銷之商品。原告請求於GE-399商品上附加適當區別標示如主文第1項所示，為有理由，且加註該文字後，應已足以區別兩造商品之不同來源。至於原告請求「應將現使用含有「捕蚊達人」或相同、近似於『捕蚊達人』字樣之產品、網頁、廣告及其他行銷物件等均銷毀及刪除」部分，既然被告屬於善意先使用「捕蚊達人」字樣在捕蚊燈上，且加註主文第1項所示之文字後，已足區辨兩造商品來源之不同，故原告此部分之請求並無必要性，應予駁回。

六、綜上所述，被告既早於系爭商標申請註冊前即善意使用「捕蚊達人」字樣於同一或近似之捕蚊燈商品，則其等自不受系爭商標權效力所拘束。從而，原告主張被告侵害其商標權，先位請求如先位聲明所示，即有未合，不應准許。又原告先位之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，一併駁回之。至原告依商標法第36條第1項第3款後段之規定備位請求如主文第1、2項所示部分為有理由，應予准許。逾此範圍之請求，則無理由，不應准許。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及舉證，經本院審酌後認於判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 8 月 3 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蕭文學

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 107 年 8 月 13 日
書記官 蔣淑君

附表：

(一)原告起訴時訴之聲明：

- 1、被告廣億公司不得使用「捕蚊達人」字樣於系爭商標之專用商品及其類似商品或前揭商品之包裝、吊牌、說明書，亦不得使用於銷售前揭商品之通路、招牌或為行銷前揭商品目的所製作之廣告文宣、網站及其他媒體。
 - 2、被告廣億公司、梁海文應將違反前項所使用於商品、包裝、吊牌、說明書、通路、招牌、廣告文宣、網站及其他媒體上「捕蚊達人」之文字除去或刪除，並銷毀其庫存之侵權商品。
 - 3、被告廣億公司、梁海文應連帶給付原告643,500元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
 - 4、前項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
- (二) 原告於106年9月5日以準備書狀變更訴之聲明：

1、先位聲明：

- (1)被告廣億公司不得使用「捕蚊達人」字樣於系爭商標之專用商品及其類似商品或前揭商品之包裝、吊牌、說明書，亦不得使用於銷售前揭商品之通路、招牌或為行銷前揭商品目的所製作之廣告文宣、網站及其他媒體。
- (2)被告廣億公司、梁海文應將違反前項所使用於商品、包裝、吊牌、說明書、通路、招牌、廣告文宣、網站及其他媒體上「捕蚊達人」之文字除去或刪除，並銷毀其庫存之侵權商品。
- (3)被告廣億公司、梁海文應連帶給付原告643,500元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
- (4)前項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

2、備位聲明：

- (1)被告於使用「捕蚊達人」字樣於其原使用之型號SY-555號捕蚊燈商品包裝、吊牌、說明書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「本商品與環保之家生物科技股份有限公司之中華民國註冊第00000000號商標無關」之文字。
- (2)除前項所列型號商品外，被告廣億公司、梁海文不得使用「捕蚊達人」字樣或含有相同或近似於「捕蚊達人」字樣於系爭商標之專用商品及其類似商品或前揭商品之包裝、吊牌、說明書，亦不得使用於銷售前揭商品之通路、招牌或為行銷前揭商品目的所製作之廣告文宣、網站及其他媒體，並應將現使用含有「捕蚊達人」或相同、近似於「捕蚊達人」字樣之產品、網頁、廣告及其他行銷物件等均銷毀及刪除。