

裁判字號：智慧財產法院 106 年民商訴字第 49 號民事判決

裁判日期：民國 107 年 10 月 24 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49號

原告 派翠客股份有限公司

法定代理人 張兆欽

訴訟代理人 陳易聰律師

被告 香港商途明股份有限公司臺灣分公司

法定代理人 倪玉蘭

訴訟代理人 陳絲倩律師

複代理人 陳彥君律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於107 年 9 月19日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告使用相同或近似於「tpass」字樣於其原使用之商品、網頁或其他任何表徵商標之行為時，均應與「TUMI」文字併用，並應於字樣下方以同一比例同一版面附加「本商品與中華民國註冊第00000000、00000000、00000000、00000000號『tpass』商標均無任何關係」。

原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，餘由被告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

- 一、本件被告香港商途明股份有限公司臺灣分公司為其總公司（下稱被告總公司）在台灣設立之分公司，具有涉外因素，而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。查原告之公司所在地在我國，且原告主張被告侵權之事實亦在我國境內，經類推民事訴訟法第1 條第1 項、第2 條第2 項、第15條第1 項規定，應認原告之所在地及本件侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再按「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。」、「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」涉外民事法律適用法第25條、第42條第1 項定有明文。原告主張其在我國受保護之商標權被侵害，本件應定性為商標權侵權事件，揆諸上開規定，本件之準據法自應適用中華民國法律。
- 二、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）。本件原告起訴時訴之聲明如附表編號一所示（見本院卷一第4頁正背面），於民國109年9月11日具狀將訴之聲明變更為如附表編號二所載（見本院卷二第64頁正背面、第130、131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、實體事項：

一、原告主張：

(一)原告為註冊第00000000、00000000、00000000、00000000號「tPass」商標圖樣之商標權人（下稱系爭第00000000、00000000、00000000、00000000號商標，合稱系爭商標，註冊號碼、商標圖樣、權利期間、商品或服務名稱等如附圖一至四所示）。原告公司人員於106年2月3日，在網路上發現被告（英文簡稱為TUMI）以「T-Pass」為名之多項電腦包商品（下稱據爭產品）進行販售（原證3），且電腦包內部貼有「T-Pass」之文字圖樣（原證2），電腦包上亦繫有可隨視線角度不同而呈現「TUMI」或「T-PASS」字樣的光學技術文宣品（本院卷一第229頁照片），已減損系爭商標之識別性，侵害原告之商標權。嗣原告於106年2月21日委請律師寄發信函予被告，請被告停止販售，並出面協調賠償事宜（原證4），經被告以其電腦包上的「T-Pass」字樣係與被告著名商標「TUMI」共同使用（下合稱據爭商標）、可以和系爭商標區別、商品類別不同等理由函覆拒絕（原證5）。然系爭商標之註冊範圍本即包含電腦周邊產品（原證1系爭第00000000號商標），且自99年3月16日商標註冊通過後即經持續使用，迄未中斷，而原告於105年間有意將系爭商標使用至電腦包商品上，乃於同年12月提出新申請案（原證1系爭第00000000號商標）；而被告對於「T-Pass」字樣之使用，並未在我國取得任何商標，惟其收受原告之存證信函後，對於據爭商品之販售並無任何調整，仍於市場上繼續流通，嗣原告甚至發現在部分網站上，被告竟使用「T-Pass」字樣附加「®」註冊商標之字樣，對外宣稱已有註冊商標（原證8、9），顯有侵權故意。原告爰依商標法第36條第1項第3款但書、第71條第1項、第69條第1項、第3項、公平交

易法第29條、第30條等規定，提起本件請求。

(二)系爭商標與據爭商標近似，且所指定之商品與服務亦屬同一或近似，有致相關消費者混淆誤認之虞：

1.被告雖以系爭第00000000、00000000及00000000號商標指定使用商品服務範圍不包含背包，且所謂「光學資料載體」係指「電腦光學設備讀寫之資料載體」，不及於文宣品為由，認為不相類似，無致消費者混淆誤認之虞云云，惟查：

①原告過去主要產品服務為tpass 專利分析平台，系爭第00000000、00000000及00000000號商標指定使用之相關專利分析產品、服務被普遍使用於工業研究院、台灣積體電路製造股份有限公司、國立清華大學、新聚能科技顧問有限公司、穩懋半導體股份有限公司（原證14），另tPass 專利分析平台更於「專利分析及運用概論」一書被介紹為三大專利分析資料庫之一（原證7），嗣原告以上開商品、服務類別為基礎，將系爭第00000000號商標指定使用於「筆記型電腦專用袋；筆記型電腦包；筆記型電腦套；平板電腦專用袋；個人數位助理器專用袋；個人數位助理器專用套；滑鼠墊；鍵盤手靠；電子書；攜帶式快閃記憶體」商品，乃延續上開業務方向，擴及發展「電腦週邊電子應用產品」，屬多角化經營之必然結果。而系爭第00000000號商標指定使用之商品服務範圍（筆記型電腦包）既與被告據爭商標所使用之據爭商品重疊，自己侵害原告商標權。

②系爭第00000000號商標所指定之商品類別為「錄有電腦程式之光學資料載體」，此與被告所謂之「光學資料載體」乃係獨立不同之商品類別，後者顯然範圍較「錄有電腦程式之光學資料載體」更大、更廣泛，並不僅止於電腦光學程式的載體；而據爭商品上所使用之文宣品，乃係以光學技術將「TUMI」及「T-PASS」文字燒錄到特殊材質的吊牌上，使上述文字能隨消費者不同視角而呈現出來，自屬「光學資料載體」無疑。

2.系爭第00000000號商標，其所指定之商品與服務與據爭商品同一或近似，二者商標亦屬近似，有致相關消費者混淆誤認之虞：

①原告所欲發展者係將tpass 平台內建在隨身碟或筆記型電腦再附隨筆記型電腦包的形式來提供，故申請系爭第00000000號商標之商品服務範圍包含「筆記型電腦包」，目標客戶群為我國國內具有專利分析需求之人士；而被告所販售之據爭商品，係強調可將筆記型電腦收納於包包內，過美國海關時亦無須將筆記型電腦取出，可快速通關，目標客戶群為攜帶筆電之商務人士，二者之訴求市場雖略有不同，惟仍可能發生重疊，且被告於台灣門市實際販售之據爭商品也都有放置筆記型電腦之隔間（原證12、13），與原告規劃的筆記型電腦包商品功能相同，是二者仍屬相同或近似。

②被告雖主張據爭商標與系爭商標並不近似，無致消費者混淆

誤認之虞云云。然系爭商標係以特殊之文字組成作為主要訴求，而據爭商標之文字結構、組成均與系爭商標相同，僅有些微不易識別之差異，實際上已減損系爭商標特殊性、識別性；且被告於另案商標異議案件亦自承其所使用之據爭商標與原告系爭商標高度近似，「二者僅字首『T』大小寫及有無破折號『-』之別，兩者商標幾近相同，於消費者施以普通之注意下，兩者間予人寓目及連貫唱呼之際的印象為高度近似，使消費者極易就兩造商標所表彰之商品來源認為同一或誤認有所關聯」；又由原證2、8、9網頁資料，及原證12、13門市蒐證結果，均可知據爭商品之吊牌、光學文宣均有將「T-PASS」詞組單獨呈現之情，由被證5開箱文所附使用手冊照片上復明顯將「TUMI」與「T-PASS」分離，並將「T-PASS」文字予以放大，在被證3、4之新聞資料中，亦可見此類文字單獨呈現之情事，並非均與「TUMI」併用，自會導致消費者混淆誤認，而有商標法第68條第3款之適用。

(三)據爭商標於我國並非著名商標，被告亦無善意先使用情事：

1.據爭商標在我國非屬著名商標，且其中「TUMI」與「T-Pass」商標亦應區別，不能以前者的知名度來含括後者：

依原告所知，「TUMI」商標之公事包、電腦包商品在台銷售量未必有相當的市佔率，且過去相關產品多由網購從業者自行自國外進口，在購物網站上販售，是「TUMI」商標是否已成為該領域（電腦包）知名商標即已存疑；縱認「TUMI」商標本身著名，惟據爭產品僅為被告其中一系列的商品，且門市目前似乎只有引進該系列中的兩款包包（分別為電腦公事包和電腦後背包，見原證12、13），自不等同其使用之據爭商標亦屬著名；再者，被告目前提出之證據多為網友開箱文或網路新聞，細查該等證據之內容，即可知均為網友對「TUMI」商品的評價，偶然提及同時使用「T-Pass」之據爭商品。由此可知，一般消費者至多知道「TUMI」的品牌，但未必普遍知悉「T-Pass」商標。是被告以網友開箱文欲舉證其使用據爭商標之知名度，並無可採。至被告於國外之註冊案例，因我國商標法採屬地主義，除非符合例外條件，否則自無法作為本案免除侵害商標權責任之依據。

2.被告並未舉證在我國有善意先使用之事實，亦未提出證據以界定其於系爭商標申請註冊日前「原使用之商品」為何：

①被告雖主張其使用據爭商標早於原告，然依其所述及所提資料，其於我國至今未合法註冊，反之，原告自98年6月11日即申請系爭第00000000、00000000及00000000號商標，系爭第00000000號商標雖較晚申請，但亦於105年12月26日申請註冊（原證1），原告使用系爭商標自早於被告。

②被告雖提出被證1至10、17至20之資料，欲證明其有先使用據爭商標之情，然被證17至被證19均為進貨單據，僅記載有引進「026125DH T-PASS SOFT LAPTOP ATTACHE」（中譯：軟電腦公事包）、「026145DH T-PASS MEDIUM CAPA CITY L

APTOP BRIEF」(中譯：中型電腦包)等兩款商品，但其等名稱無論英文或中文均與原告查證到的門市兩款商品有差異(原證12、13)，復未經用印或簽名，亦無商品照片，難以證明在我國有實際販售，無法供本案特定「原使用之商品」範圍；至於被證1至10、20至25皆為網友開箱文、新聞或銷售據點證據，均僅能證明被告有以tpass 功能(快速通關)作為商品訴求進行廣告行銷，或網友有購買此類商品(多為網友自行輸入台灣)，與被告實際上在我國販售使用據爭商標之實體包包有不同，亦無助於特定原商品之範圍。

- ③退萬步言，縱認被告構成善意使用，被告亦應依商標法第36條第1項第3款規定，舉證證明其有在原告註冊商標前使用該商標於商品、服務之事實，且需提出銷售證據以特定原使用商品之品項，不得再擴及於商標註冊日後之新產品。

(四)被告明知系爭商標為著名商標，而使用相同或近似之商標，有致減損系爭商標之識別性或信譽之虞：

1.系爭商標為著名商標：

系爭商標具有其獨創的商標設計理念，命名源於tpass 台灣專利分析系統整合平台(Taiwan Patent Analysis Solution System)，原為原告董事長所有之另一公司捷恪科技有限公司(下稱捷恪公司)所開發持有之專利分析平台，嗣捷恪公司為吸引股東共同合作投資，將其所有包含系爭第00000000號、第000000000號及第000000000號商標在內之商標移轉予103年成立之新公司即原告名下。而原告及捷恪公司曾提供工業研究院、台灣積體電路製造股份有限公司、國立清華大學、新聚能科技顧問有限公司、穩懋半導體股份有限公司等知名單位、企業使用其tpass 台灣專利分析系統整合平台(原證14)，tpass 專利分析平台更於「專利分析及運用概論」一書被介紹為三大專利分析資料庫之一(原證7)，該書亦經存放各大院校的圖書館，足見原告及系爭商標已經為我國消費者所熟悉，符合著名商標之要件。

- 2.被告在原告寄發存證信函後，僅以其於國外有商標為由拒絕與原告協商，且嗣後仍繼續進口相關產品至今，顯示其係在明知原告之商標之情況下，仍繼續侵害原告權利，可見被告已有惡意；且依被告所稱，其行銷方向係以既有「TUMI」商標，附掛「T-Pass」字樣，顯試圖以此方式合理化其占有該標示之既成事實，此由被告所附的網友開箱文、網路新聞(被證2至10)，多半在提及「TUMI」背包時一併提到「T-Pass」亦可知悉，系爭商標之識別性將遭到嚴重減損。

(五)據爭商標上加註「®」字樣，代表商標註冊，使相關消費者誤認其於我國取得商標註冊，違反公平交易法第21條第1項規定：

按公平交易法禁止事業就商品為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，並非僅限於國內生產之商品，也包含「運送、輸入或輸出」之商品。因此，被告使用據爭商標之據爭商品縱為

國外進口，非於我國內生產，惟其在引進國內前，亦有必要自行查核是否可能引致錯誤聯想之表徵，而被告既未於我國註冊據爭商標，於據爭產品進口上架販售前，自應先刪除據爭商標上「®」之加註後方能引進。然被告並未採取相關作業，容任據爭產品繼續使用據爭商標於網路上販售，且原告實際至被告門市調查，發現被告在國內上架販售之據爭商品亦仍印有「®」之標記，導致消費者誤認其於國內已註冊據爭商標，自有違前開公平交易法規定。

(六)各項請求之詳細說明：

1.損害賠償之計算：

①本案若依商標法第71條第1 項第3 款之方法計算損害，以目前查詢到被告在PCHOME線上購物、實體門市所販售的兩款據爭商品為新臺幣（下同）23,400元與18,700元（原證10、12），此2 款商品零售單價平均即為21,050元【計算式： $(23,400+18,700) \div 2 = 21,050$ 】，乘以1,500 倍，即31,575,000元（計算式： $21,050 \times 1,500 = 31,575,000$ ）；另若依商標法第71條第4 款可得收取之權利金計算損害，假設以零售價格之10% 作為授權金比例（此應略低於市場行情），並以上述31,575,000元作為零售價格，則本案目前授權金額應為3,157,500 元。又原告既亦得依公平交易法第30條之規定向被告請求損害賠償，自可援引同法第31條之規定請求酌定損害額的三倍內之懲罰性賠償金，併予敘明。

②有關遲延利息部分，原告於106 年2 月21日存證信函中即要求被告於文到10日停止販售商品，並聯繫處理後續處理方式，包含協商損害賠償在內，惟被告於2 月22日收受原告信函（原證4 ）後，並未於期限內（原為3 月4 日，但因逢假日，延至下一個上班日3 月6 日）辦理，因此遲延利息應自106 年3 月7 日開始計算。

2.請求被告給付相當於授權金及於網站說明經原告授權使用部分：

原告提起本件訴訟之目的，主要在於被告使用與系爭商標近似之據爭商標將阻礙原告在電腦周邊商品業務之發展，並稀釋系爭商標之獨特性。惟若有原告授權被告使用系爭商標授權、被告給付授權金之事實，且對外公開，即無此部分疑慮，亦可一定程度上彌補原告後續所受之損害。因此，原告乃提起備位聲明，不禁止被告繼續使用據爭商標，但在使用期間，應給付據爭商品之銷售額10 %作為賠償（權利金），並於網站公開說明授權使用之事實，至被告不再使用據爭商標為止。

3.請求被告附加適當區別標示部分：

①關於商標法第36條第1 項第3 款但書規定之適當區別標示，查過去法院案例多係要求使用人直接在原商品及服務上以同比例文字加註區別之文字，但原告考量到被告既有商品更換標示不便，且被告以販售高檔包包自居，應不願意直接在商

品上加上區別標示，破壞美觀，是原告僅請求被告在門市的據爭商品展示處旁，以Word 56 級大小文字之告示呈現，而內容則記載「本商品依商標法第36條善意使用派翠客股份有限公司之『tPass』商標」；另若被告係透過電子商店或網站等網路交易平台販售，亦應在網頁上商品旁加註相同文字，以符合商標法第36條第1 項第3 款之文義。

②被告雖主張其使用據爭商標係將「T-Pass」與「TUMI」字樣併同使用，已足資區別，原告上開請求之記載方式反易致一般消費者產生誤會云云。惟按商標法第36條第1 項第3 款但書之適當區別標示，必須達到使消費者瞭解到使用人所銷售之商品與商標權人有別之效果，因此，在該區別標示中必顯明商標權人之名，此有本院過去判決可佐（原證16、17）。本件被告使用「TUMI T-PASS」之文字，無法與原告之系爭商標作有效區別，反而會強化「TUMI有Tpass 商標」的印象，帶來完全相反之效果，更加導致消費者混淆；且善意使用本為商標註冊主義之例外，而第36條第1 項第3 款但書則為該例外中，為了一定程度平衡商標權人權益所設，而原告主張的記載方式乃直接依商標法第36條第1 項第3 款但書文字載明，自符合立法意旨；再者，被告始終主張據爭商標為著名商標，自無須擔心消費者會僅因上開記載即有所誤認。

③被告雖又主張商標法第36條第1 項第3 款但書之「原使用之商品或服務」過去判決並未限制在特定的品項云云。惟依本院見解（原證16、17），均將原使用之商品品項、型號具體指明，原證16之判決中甚至諭知被告善意使用之範圍，僅限於「尚未販售完畢之舊有SY-555商品及GE-399商品」、「不得再予擴張其他新製銷之商品」；且因商標法第36條第1 項第3 款乃商標註冊主義之例外，一定程度上限縮了商標權人之權利，因此司法實務過去皆認為認定上不容過於寬泛。若本案真如被告所述「原使用之商品」僅涉及商品或服務類型、產品項目，不涉及特定品項樣貌（即無須確認被告於系爭商標註冊申請日前所銷售據爭商品之特定款式），則將來被告可以將該標示延伸使用到其他銷售之各款包包商品，不僅架空原告商標權益，造成原告商標淡化之影響，更與商標法第36條第1 項第3 款但書將該例外限制於商標申請註冊前的「原商品或服務」的本旨不合，自難認被告所述可採。

4.被告不得逸脫原使用之商品範圍部分：

按商標法第36條第1 項第3 款善意使用既為註冊主義之例外，且條文明定限於商標權人商標申請註冊前之「原使用之商品」，則超過該「原使用之商品」範圍外之商品（即商標註冊申請日後之商品），自應回歸商標法第69條第1 項之規定，或直接援引第36條第1 項第3 款但書，禁止其再販售、輸入。是以，被告使用據爭商標，不應逸脫原商品或服務之範圍，若有超過，則應予禁止。

(七)並聲明：

1.先位聲明：

- ①被告應給付原告3,157,500 元，及自106 年3 月7 日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。
- ②被告自106 年3 月8 日起，應按月給付使用相同或近似於系爭商標之商品所獲銷售額10% 之金額予原告，並於網站公開說明系爭商標係原告授權使用，至不再使用為止。
- ③原告願供擔保，請准宣告假執行。
- ④訴訟費用由被告負擔。

2.備位聲明：

- ①被告應給付原告3,157,500 元，及自106 年3 月7 日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。
- ②被告使用相同或近似於「tpass」字樣於如附表（按：未檢附，待被告提供原使用商品之特定品項後再行製作）所示商品時，應在商品展示處旁，張貼以Word 56 級大小之文字記載「本商品依商標法第36條善意使用派翠客股份有限公司之『tPass』商標」之告示。若係以電子商店或網站販售，應在網頁上之商品旁以與「tpass」標示相同大小字級記載上述文字。
- ③除前項可歸類為得善意使用者外，被告不得使用相同或近似系爭商標之圖樣及文字作為商品一部分、商品包裝、看板、網頁、廣告或其他表徵，並移除既存於網頁上之圖樣及文字。
- ④原告願供擔保，請准宣告假執行。
- ⑤訴訟費用由被告負擔。

二、被告抗辯：

- (一)系爭第00000000、00000000及00000000號商標所指定之商品、服務不包括據爭商品之背包、手提包商品類別；被告亦未將據爭商標使用於系爭商標所指定之「光學載體」商品：
- 原告於其107 年4 月9 日之民事辯論意旨狀中自承系爭第00000000、00000000及00000000號商標所指定之商品、服務不包括背包、手提包商品，自與商標法第68條第3 款規定之要件不符；原告雖主張其嗣後註冊之系爭第00000000號商標為前三者商標之延伸，乃多角化發展之必然結果，應等同視之云云。惟原告此等片面主張，並無證據支持，且無異使其就前三者商標未指定使用之商品或服務取得商標權，顯與商標法第35條第1 項規定不符，不足為採。原告又主張據爭商品上掛有一吊牌載有「T-PASS」字樣，該吊牌隨角度呈現不同字樣，而屬一「光學載體」云云。惟查光學載體應係指能以電腦光學設備讀寫之資料載體，原告之指陳顯然指鹿為馬，嚴重誤會光學載體此商品之意涵；再者，假設此吊牌屬原告指稱之「光學載體」，此吊牌係掛吊於背包商品之上作為說明指示性之用，並非作為商品直接出售或搭售予消費者，自非屬將商標使用於「商品」上之行為。原告之指陳，實屬偏頗。

(二)系爭第00000000、00000000及00000000號商標與據爭商標並無致相關消費者混淆誤認之虞：

1.二者並不相同或近似：

於外觀觀察上，據爭商標係由「TUMI」、「T-PASS」及一個破折號組成，系爭商標則僅由「tPass」五個英文字母組成，外觀近似程度低；在讀音方面，據爭商標讀為「塗米踢帕斯」，系爭商標讀為「踢帕斯」，其起始讀音，前者為「塗」，後者為「踢」，兩者並不相同，且整體讀音亦有所不同；於觀念上，據爭商標係包含被告總公司之著名商標「TUMI」（被證12），而表示標有該商標之商品來自於被告總公司，系爭商標則無此觀念。故被告使用之據爭商標與原告之系爭商標，於外觀、讀音、觀念上均不相同，近似程度極低；況據爭商品上除使用據爭商標外，亦同時使用具有已被媒體雜誌廣為宣傳而具高知名度的「TUMI」著名商標，消費者購買時施以普通之注意，即可辨別二者商標間有所差異，而不致認二者係來自同一來源或誤認不同來源卻有所關聯。

2.原告並無多角化經營之情形：

原告雖將系爭商標指定於多種商品或服務，惟其並無舉證多角化經營之情形，其實際使用更顯稀微，甚或毫無使用，故其保護範圍本應限縮，而非擴大。

3.原告並無提出實際混淆誤認之情事：

原告並未提出確將系爭商標使用於背包商品上之證據，亦未提出任何實際發生相關消費者誤認系爭商品係源自於原告之情形。

4.相關消費者對於據爭商標較為熟悉：

原告並未提出任何使用系爭商標於背包商品之使用證據，業如前述，遑論有何被相關消費者所熟悉之事實；反觀，使用據爭商標之據爭商品，深受各領域專業人士的青睞，亦廣為相關消費者所熟悉，如被證2至10之網友開箱文、聯合報、經濟日報、東森新聞雲之報導及相關討論，其內容均包含網友對於使用據爭商標之據爭商品讚譽有加，可作為相關消費者對於據爭商標較為熟悉之證據，對照原告完全沒有使用系爭商標於背包商品上，如何得以主張較大的權利保護？

(三)被告符合善意先使用：

1.系爭第00000000、00000000及00000000號商標指定之商品、服務範圍未包含據爭商品之背包、手提包類別，業如前述，至系爭第00000000號商標雖經指定於第9類之筆記型電腦包產品，惟係遲至105年12月26日始申請註冊，在此之前，原告並無任何商標註冊於此類產品。原告雖主張應將前述四商標視為同一系列商標，被告是否善意先使用之基準日應為98年6月11日云云。惟系爭第00000000、00000000及00000000號標所指定之商品或服務既不包括背包、手提包商品，即不得作為原告主張被告侵權之依據，業如前述，原告此部分主張，自屬無據，是本件判斷被告善意先使用之基準日自應為

105 年12月26日，合先敘明。

2.本件依下列事證，足證被告乃善意先使用：

- ①依被證17至19之收據顯示，使用據爭商標之據爭商品早自97年12月起，即已銷售並寄送至台灣之昇恆昌股份有限公司（Ever Rich D .F .S . CORP .）、俊嶽企業股份有限公司（Great Alps Industry Co . Ltd .）、采盟股份有限公司（Tasa Meng ），該等收據業已載明上開廠商採購日期分別為97年12月3 日、98年1 月21日、98年1 月23日、帳單日期則在98年12月至99年1 月之間，帳單寄送地址、送貨地址均位於我國境內，自符合商標法第5 條第1 項第2 、4 款所定「將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告」之商標使用證據。
 - ②依被證3 、20、21、24之證據顯示，被告早在98年5 月14日起，即開始將據爭商標使用於與據爭商品有關之媒體廣告，而屬商標法第5 條第1 項第4 款、第2 項所規定「將商標用於與商品有關之廣告；以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」之商標使用證據。
 - ③依被證15之消費者評論，更可佐證被告於105 年12月26日前已有善意先使用據爭商標之事實。
- 3.反觀原告之網頁並未提及有任何「筆記型電腦專用袋；筆記型電腦包；筆記型電腦套；平板電腦專用袋；個人數位助理器專用袋；個人數位助理器專用套；滑鼠墊；鍵盤手靠；電子書；攜帶式快閃記憶體」等商務用品之製造或販售（被證16）。原告本身身為專利智慧財產權管理專家，於系爭商標申請日前僅需簡單以Google搜尋「tpass 」字串，即可查得被告之據爭產品（被證14）。原告既然從未使用系爭商標於背包商品上，卻於105 年12月26日申請註冊系爭第000000000號商標，並隨即於106 年2 月尚未獲得核准註冊前，即發存證信函予被告，要求停止販售系爭商品並賠償，容有惡意攀附、搶註被告及其關係企業具有高知名度之據爭商標，被告並已於106 年10月31日就該商標提起異議，附予敘明。
- 4.綜上，被告早在97年12月起即善意先使用據爭商標，依商標法第36條第1 項第3 款規定得主張善意先使用，自不受原告商標權所拘束。

(四)系爭商標並非著名商標：

原告雖提出原證7 、14主張系爭商標為著名商標（按：原告本另主張原證6 ，惟嗣經原告表示以原證14代之，不再主張，見本院卷二第63頁），惟查原證7 係為○○○教授所主編之「專利分析及運用概論」一書中，極少部分介紹tPass 專利資料庫之內容；而原證14之各項出貨單則均可能係臨訟製作之原告內部文件，且均無收貨人簽名或蓋章，亦無tPass 服務或商品之記載，被告否認其形式真正性，尚難據以列為原告tPass 商標之使用證據；又經被告使用Google搜尋引擎以「tpass 專利資料庫」作為關鍵字進行搜尋，搜尋結果除

有「專利分析及運用概論」一書之內容提及tPass 專利資料庫外，再無其他關於tPass 專利資料庫之搜尋結果（被證13），被告再以「tpass」作為關鍵字進行搜尋，大多數之搜尋結果，為被告及其關係企業之據爭商品，而完全無法找到標有系爭商標之商品或服務（被證14），不足證明系爭商標為著名商標。是原告依商標法第70條之規定，主張被告侵害其商標權，自無理由。

(五)被告於據爭商品或廣告上加註「®」註冊商標圖樣於據爭商標旁，不構成公平交易法上之虛偽不實記載、使用他人著名商標於表徵等行為：

被告之關係企業已在歐盟、日本、美國等地取得據爭商標之註冊，業如前述，是被告使用「®」字樣實屬合理，並未有虛偽不實記載之情形。而具有普通知識之相關交易相對人，其選購系爭商品，係基於被告及關係企業的良好商譽與商品之優秀品質，與是否標示「®」字樣並無關聯；而原告所舉原證8、9係他人經營的代購網站，與被告毫無關聯，原告亦無其他舉證證明標示「®」係為足以影響交易決定之事項，且為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，自無法證明被告有何違反公平交易法第21條第1項之情事。

(六)損害賠償之計算部分：

- 1.原告就其主張之請求權基礎均未能舉證以實其說，亦未依民法第216條之規定，證明其實際損害額；又其雖請求依商標法第71條第1項第3、4款規定，酌定原告所得請求之損害賠償範圍，惟查原告容有惡意攀附據爭商標而搶註之情事，業如前述，其惡意自應列入酌定損害賠償額範圍之要素。再者，原告從未使用系爭商標於背包商品之上，其實際受損害之情狀甚微，兩造於調解過程中，調解委員亦曾提議雙方以300,000元和解，亦可見原告縱有實際受損害之情狀，亦屬微小；且原告亦未證明其依公平交易法第30條所得請求之損害賠償額範圍，自無從援引公平交易法第31條之規定請求酌定三倍內之懲罰性賠償金。準此，原告所請求之賠償金額顯屬過高。
- 2.原告雖備位請求被告依月銷售額10%給原告云云，惟查商標法第71條第1項各款係損害賠償計算之特別規定，商標法第69條第1項、公平交易法第29條規定均無明文規定依月銷售額比例之賠償方式，原告此部分主張自屬無據。
- 3.另就遲延利息部分，查原告於其106年2月21日存證信函內並未向被告表明請求損害賠償之意，更未表明向被告請求損害賠償之數額，是其主張應自該存證信函送達被告之翌日起計算法定利息，顯無理由。

(七)附加適當之區別標示部分：

被告使用據爭商標均將「T-PASS」與「TUMI」併用，已足資為適當之區別標示，原告之備位聲明第二項請求應記載「本商品依商標法第36條善意使用派翠客股份有限公司之『tPas

s 』商標」之告示，反易使消費者產生原告與被告間有授權或許可關係之連結，使消費者產生混淆，自不足取。

(八)被告使用據爭商標之範圍部分：

按商標法第36條第1 項第3 款規定所謂「原使用之商品」並無任何型號、尺寸之限制，且由修法過程中刪除「原產銷規模」用語，亦可知立法者就善意先使用者僅欲限制其需使用原商品之範圍，自不得擴張解釋及於型號、尺寸或品項而過度限制善意先使用者之權利。是原告此部分主張，亦無可採。

(九)並聲明：1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。2.訴訟費用由原告負擔。3.如受不利之判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。

三、法官整理兩造爭執事項（見本院卷一第250至251 頁）：

(一)系爭第00000000號、第00000000號、第00000000號商標所指定之商品和服務與據爭商品是否同一或類似？與據爭商標是否近似？是否有致相關消費者混淆誤認之虞？本件被告是否有善意先使用之情事？

(二)系爭第00000000號商標所指定之商品和服務與據爭商品是否同一或類似？與據爭商標是否近似？是否有致相關消費者混淆誤認之虞？本件被告是否有善意先使用之情事？

(三)系爭商標是否為著名商標？若為著名商標，被告是否明知系爭商標為他人著名商標而使用相同或近似之商標？是否有致減損系爭商標之識別性或信譽之虞？

(四)據爭商品或廣告上於據爭商標旁加註「®」標記有無違反公平交易法第21條第1 項？

(五)被告依商標法第71條第1 項、第69條第1 項、第3 項、公平交易法第29條、第30條，先位聲明請被告賠償3,157,500 元及利息，及被告按月給付銷售額10% 給原告，並於網站公開係原告授權使用，至不再使用為止；備位聲明請求被告賠償3,157,500 元及利息，並請求被告於原商品範圍內附加區別標示，並禁止被告使用於超過原商品範圍外之商品，有無理由？

四、本院得心證之理由：

(一)商標法部分：

1.按商標法已於100 年6 月29日經總統修正公布，並經行政院以101 年3 月26日院臺經字第1010011767號令定自101 年7 月1 日施行。本件原告主張被告侵害其商標權之期間為自99 年間系爭00000000號、第00000000號、第00000000號商標註冊通過後迄今（本院卷一第4 頁背面），而修正後商標法並無溯及既往之規定，是本件就被告是否侵害原告商標權及原告得否請求被告負賠償責任一節，應就原告主張之侵權行為期間分別適用新舊法。

2.按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，不受他人商標權之效力所拘束

，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，原告主張被告侵害其商標權時之商標法即修正前商標法第30條第1項第3款及現行商標法第36條第1項第3款定有明文。其規範之立法意旨，乃在於保護先使用商標者之使用權，蓋我國商標法係註冊主義，商標權利之取得，以註冊為要件，然商標之實體表現，貴在於使用，惟有將商標用於商品或服務上而行銷市面，始能使消費者認知辨識，是為能使商標制度達到更合理之境地，並符合現今先進國家商標制度之走向，我國商標法乃兼採使用主義之優點，而特設此一規定。蓋善意使用商標者，縱怠於註冊，其使用商標之事實，不容予以抹煞，而後申請註冊者，要不能追溯善意先使用商標者之使用行為，惟善意先使用之適用需符合：①使用在先的事實必需發生在他人商標申請註冊日之前；②繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；③商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利，以調和兩者之利益。

3.被告行為屬商標法第36條第1項第3款規定之「善意先使用」：

經查，依被證17至19之收據顯示，被告使用據爭商標之據爭商品早自97年12月3日起，即已陸續經我國之昇恆昌股份有限公司（Ever Rich D .F .S . CORP .）、俊嶽企業股份有限公司（Great Alps Industr y Co . Ltd . ）、采盟股份有限公司（Tasa Meng ）採購，該等收據顯示之帳單寄送地址、送貨地址亦均位於我國境內；且依被證3、20、21、24之我國媒體廣告及被證15之消費者網路討論，亦顯示被告自98年5月14日起，即開始將據爭商標使用於與據爭商品有關之媒體廣告，並經我國消費者於網路上加以評價，可知被告於系爭商標98年6月11日申請註冊前，即已於市場持續使用據爭商標於據爭商品，而符合善意先使用之情明確，則被告在原有販售據爭商品而善意使用據爭商標之事實下，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，是被告依商標法第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。準此，原告依商標法第71條第1項、第69條第1項、第3項規定，先位、備位請求被告損害賠償，及先位請求被告給付銷售額10% 暨於網站說明授權關係，均非有據。

4.原告得請求被告就原商品之範圍附加適當之區別標示：

- ①按商標法善意先使用之規定，乃立法者為衡平保護善意先使用人及商標權人而設，修正前商標法第30條第1項善意先使用之規定於86年5月6日修正公布之商標法係列為商標法第23條第2項，該條修正時，行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限」，惟在立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，可知上開法條所

謂「以原使用之商品或服務為限」一語，立法者無意限制其產銷規模，亦未就「原使用之商品」再為型號、尺寸等經營細節之進一步限制，況考量各國商標保護制度本有歐陸法系註冊主義及英美法系使用主義之不同，實務上不乏商標先使用者一時失慮疏未依我國法制先申請商標註冊保護，而嗣後遭他人持以申請註冊者，此種情形下，若僅考量保護商標註冊者之權利，而限制善意先使用者因此即不得繼續發展其業務，恐未週詳保障善意先使用者之工作權，有違立法者衡平保護兩造之良意。是就善意先使用者「原使用之商品或服務」之範圍，自應就個案情節各別衡量其應受限制之程度，以符立法目的。

②本件被告既得主張善意先使用之事實，原告依前揭商標法第36條第1項第3款規定備位請求被告應以原使用之商品或服務為限，並應附加適當之區別標示，即屬有據，茲分述如下：

(1)就被告「原使用之商品或服務」之範圍，原告雖舉本院106年度民商訴字第36號、103年度民商訴字第13號判決（原證16、17），主張被告善意先使用之範圍應特定其於系爭商標98年6月11日申請註冊日前已使用之型號、品項，不得逸脫此範圍而及於新製銷之商品云云。惟查，本件經審酌被告總公司乃源自英美法系之香港商法人，早自97年12月間即開始於我國善意使用據爭商標於據爭商品，其於斯時未於我國註冊據爭商標，固與我國註冊主義之保護法制不符，惟其確於市場上持續以據爭商標經營業務，並未中斷使用，參以原告嗣雖於98年6月間申請註冊系爭商標，然係指定使用於智慧財產權服務、電腦軟體、程序設計等相關服務之類別，與被告產銷之背包類商品有相當區隔，亦各有客群、商譽，於交易市場上併存已久，倘僅因被告疏未及時申請據爭商標註冊，其日後得使用之商品範圍即如原告所主張需限制於系爭商標申請日前使用之特定型號、尺寸商品，就被告工作權所受影響及對原告商標權之保護二者相權，實難稱衡平，參酌前揭說明，本院認原告此部分主張，尚無可採。至原告所舉上開本院判決之個案情節均與本案有異，自無從比附援引，附予敘明。

(2)就被告所應附加適當區別標示之內容及方式，兩造各有主張，本院綜參兩造之市場定位、維護商標權人權利及避免消費者不當混淆或聯想之權衡考量，認以如主文第1項所示之內容及方式為適當，原告於該範圍內之請求為有理由，其逾該範圍之請求則無理由，應予駁回。

(二)公平交易法部分：

按事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，公平交易法第21條第1項定有明文。該條規定以對於「與商品相關而足以影響交易決定之事項

」為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵為要件。本件原告雖主張被告就據爭商品或廣告上於據爭商標旁加註「®」標記之行為違反公平交易法第21條第1項規定云云。惟查，被告於據爭商品及廣告上，有關據爭商標、商品之名稱、用語、標示，均正確指示說明所販售者為被告之商品，並無不實指涉他人商品；至其雖未於我國取得據爭商標之註冊，而仍於據爭商標旁加註「®」之標記，惟有關一般消費者於購買背包類商品時，其交易情形是否會因有無標記「®」字樣而有所不同，卷內均無事證可佐，原告就此項標記是否確足以影響消費者之交易決定，亦無其他舉證，無法證明此項標記確屬足以影響交易決定之事項，自不足證明被告確有違反公平交易法第21條第1項規定之情事，是原告依公平交易法第29條、第30條規定，先位、備位請求被告損害賠償，均屬無據。

(三)綜上，原告依商標法第36條第1項第3款規定之備位請求，於如主文第1項所示部分為有理由，應予准許。其逾此範圍之請求，均無理由，應予駁回。又依民事訴訟法第390條規定，假執行宣告係以關於財產權之訴訟始得為之，本件上開原告勝訴部分係請求被告應為一定行為，本質上不適於宣告假執行；至原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，故原告假執行之聲請均應予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

六、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 10 月 24 日
智慧財產法院第三庭
法 官 黃珮茹

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日之不變期間內，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 10 月 29 日
書記官 鄭楚君