智慧財產及商業法院民事判決

110年度民商訴字第18號

原　　告　歐寶自行車企業有限公司

法定代理人　李佳璘
訴訟代理人　黃世瑋律師
複代理人　　李芝伶律師（嗣後終止委任）
被　　告　英友達國際企業有限公司

兼　法　定
代　理　人　洪祥益
共　　同
訴訟代理人　鐘登科律師

上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國110年9月14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

壹、程序方面

按訴狀送達後，原告公司不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。民事訴訟法第255 條第1 項第1 款、第3款、第256 條分別定有明文。查原告公司起訴時聲明為：「 一、被告英友達國際企業有限公司（下稱被告公司）、被告洪祥益不得將相同或近似於中華民國註冊第0161 1688號『 』商標圖樣（下稱系爭商標，如本判決附圖2所示），使用於同一或類似於系爭商標之指定商品/ 服務，或

持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述商品，並應銷毀侵害原告公司所有系爭商標圖樣之物品。二、被告公司、被告洪祥益應移除其於『Marechal Asia （英友達）』Facebook粉絲團所載：『#lighweight』、『#lightweightwheels』、『#台灣英友達獨家總代理』等文字及其得控制之任何網域裡相同或近似之陳述。三、被告公司、被告洪祥益應連帶給付原告公司新臺幣（下同）100萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。四、就上開訴之聲明第三項，原告公司願供擔保，請准宣告為假執行。」（本院卷第12頁），嗣以民國110年5月31日變更訴之聲明暨準備（三）狀（本院卷第350頁）、110年8月26日變更訴之聲明（二）狀（本院卷第464頁）變更訴之聲明為：「一、被告公司不得使用、持有、陳列、販賣、輸入相同或近似系爭商標圖樣於附圖所示之商品上（如本判決附圖1所示）。二、被告公司應銷毀庫存之型號『lightweight Meilenstein EVO Clincher』自行車輪組（下稱系爭輪組）。三、被告公司應移除其於『Marechal Asia（英友達）』Facebook粉絲團所載：『#lighweight 』、『#lightweightwheels』、『# 台灣英友達獨家總代理』等文字。四、被告公司、被告洪祥益應連帶給付原告公司100萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。五、就上開訴之聲明第四項，原告公司願供擔保，請准宣告為假執行。」原告公司前揭變更及減縮應受判決事項之聲明，係本於相同商標權遭侵害之基礎事實，及為使聲明第1項內容更加明確而調整，且經被告等同意在卷（本院卷第484頁），於法並無不符，應予准許。

貳、實體部分

一、原告公司主張：

㈠原告公司設立於西元2008年，主要業務為代理、經銷歐洲各國製造之自行車整車、自行車零組件、配件，且原告公司為德國自行車輪製造商carbovation GmbH（下稱carbovation

公司）在臺灣地區獨家總代理商，具有獨家銷售Lightweight自行車輪組之權利。原告公司之創辦人林書偉於102年4月2日以系爭商標圖樣向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出商標註冊申請，獲准註冊為系爭商標，並指定使用在「自行車、自行車零組件、自行車輪圈、自行車車架、自行車踏板、自行車手把豎管、自行車前叉套管、自行車鈴、前叉、自行車飛輪、花鼓、自行車方向指示器、自行車輻條、自行車變速器、自行車剎車、自行車曲柄、自行車鏈條、自行車擋泥板、自行車傳動齒輪組、電動自行車」等商品，系爭商標於108年11月16日由訴外人林書偉移轉予原告公司，商標專用期限至112年11月30日。詎被告公司未經原告公司同意所銷售之自行車輪組竟貼附有系爭商標圖樣；此外，被告公司於其Facebook「Marechal Asia（英友達）」粉絲團稱：「#lighweight#lightweightwheels……#台灣英友達獨家總代理」，然德國carbovation公司並無授權原告公司以外的臺灣地區公司行號為Lightweight品牌之「獨家總代理商」。被告公司上開所為顯已對系爭商標構成侵害，且被告公司並非德國Lightweight品牌之臺灣獨家總代理，卻自稱「#lighweight #lightweightwheels……#台灣英友達獨家總代理」云云，顯係以「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。」及「其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」等方式進行不公平競爭，自與公平交易法第21、25條規定有違。原告公司乃於109年8月13日發律師函要求被告公司停止侵害系爭商標權及不公平競爭之行為。詎被告公司於收受前開律師函後，並未停止其侵權行為，原告公司爰依商標法第69條第1至3項，公平交易法第29條、第30條，公司法第23條第2項規定提起本件訴訟。

㈡本件侵權行為：

1.被告公司於109 年7 月9 日、同月14日及同月22日於其臉書粉絲專頁之文章，使用「#lighweight 」、「#lightwe

ightwheels 」、「# 台灣英友達獨家總代理」、「# 全亞洲獨家」、「# 台灣唯一10台配額」的文字。

2.被告公司於109 年7 月22日在其臉書粉絲專頁上張貼含有原證4 第2 、3 、4 、5 頁（本院卷第75至78頁）照片（如附圖3所示）。

3.被告公司於109 年7 月9 日在其臉書粉絲專頁上張貼含有原證4 第7 、8 、9 、10頁（本院卷第80至83頁）照片（如附圖4所示）。

4.被告公司於109年7月間銷售系爭輪組予其經銷商「單車傳騎」、「力窓運動」。

㈢被告公司於其臉書粉絲團上銷售貼附有系爭商標圖樣之系爭輪組，並於貼文中標示：「#lighweight」、「#lightweightwheels」、「#台灣英友達獨家總代理」、「#全亞洲獨家」、「#台灣唯一10台配額」等文字，已對系爭商標構成侵害：

1.被告公司臉書粉絲專頁上張貼附有系爭商標之「真品影像」或使用系爭商標進行廣告之行為，因均非附有系爭商標之平行輸入「真品本體」，已侵害系爭商標權，且對原告公司而言，其對系爭產品既無「第一次銷售行為」，而從未對系爭產品取得任何報酬，則自無所謂「商標權耗盡」。

⑴系爭商標圖樣雖經德國carbovation公司於歐洲商標局EUIPO申請商標註冊登記，然因原告公司為德國carbovation公司在臺灣地區獨家總代理商，具有獨家銷售Lightweight自行車輪組之權限，故僅由原告公司另就系爭商標圖樣向我國申請註冊商標登記，並獲准註冊取得系爭商標。

⑵被告等已自承於被告公司臉書粉絲團銷售之系爭輪組，係向義大利3T公司進口取得，而非在國內向原告公司購得。而因原告公司始為系爭商標權人，故可知被告公司自國外進口購得系爭輪組之行為，對於原告公司而言並

非第一次銷售行為，自無商標權利耗盡原則之適用，原告公司仍得主張商標權。

⑶被告公司擅自使用「#Lighweight」、「#lightweightwheels」等與系爭商標具有關聯性之文字，並上傳數張貼附有系爭商標之Lightweight自行車輪組影像進行廣告，以作為行銷、廣告之手段，實屬於網路陳列附有商標之「真品影像」販售或於平行輸入真品之廣告使用系爭商標之情形，當屬侵害系爭商標權之行為。

⑷綜上，被告公司於其臉書粉絲專頁之貼文中多次使用「#lighweight」、「#lightweightwheels」等與系爭商標具有關聯性之文字，此一行銷手法已令相關消費者誤認兩造間存在關係企業、授權關係。再者，被告公司於系爭輪組上貼附系爭商標圖樣，確實已致使相關消費者有誤認系爭輪組來源之虞，故被告公司上開所為業已侵害系爭商標權，至為明確。

2.被告等辯稱其於臉書粉絲專頁貼文中呈現之商標皆為凸顯該零組件之生產廠商，屬指示性合理使用云云，要屬無據：

⑴被告公司主觀上既認知其非原告公司或德國Carbovation公司之代理商或授權經銷商，卻於臉書粉絲專頁中多次使用「＃lighweight」、「＃lightweightwheels」字樣，且特意單獨拍攝含有系爭商標之Lightweight自行車輪組照片，並將該照片與「3T STRADA THM PROJECT BIKE」（下稱系爭特仕版自行車）之照片共同張貼在同一則貼文中，作為行銷之手法。被告公司藉上開表現方式，形塑其與原告公司或德國Carbovation公司所提供之商品或服務具關聯性之印象，致使相關消費者誤認被告公司即為Lightweight自行車輪組在臺灣地區之獨家總代理商，顯然已造成相關消費者對Lightweight自行車輪組來源或品質之混淆。

⑵基此，被告公司上開拍攝並張貼含有系爭商標之Lightweight自行車輪組照片，當屬以他人商標作為自己商標使用之行為，而非指示性合理使用之範疇，故被告等辯稱於粉絲專頁貼文中呈現之商標皆為凸顯該零組件之生產廠商，屬指示性合理使用云云，要屬無據。

㈣被告公司多次於其臉書粉絲團上標示：「#lighweight」、「#lightweightwheels」、「#台灣英友達獨家總代理」、「#全亞洲獨家」、「#台灣唯一10台配額」等文字之行為，顯然係以積極行為使人誤認被告公司係德國carbovation公司獨家代理商進口銷售Lightweight自行車輪組，自屬違反公平交易法第21、25條規定：

1.原告公司為德國carbovation公司在臺灣地區之獨家總代理商，方具有銷售Lightweight品牌商品之權限。被告公司卻多次於其臉書粉絲團上使用「#lighweight」、「#lightweightwheels」、「#台灣英友達獨家總代理」、「#全亞洲獨家」、「#台灣唯一10台配額」等文字，上開文字均足以表達有關Lightweight自行車輪組之商業價值訊息，該等文字極有可能令相關交易相對人誤認被告公司為德國Lightweight自行車輪組之臺灣獨家總代理商，僅能透過被告公司購買相關產品，而有引起相關交易相對人錯誤認知或決定之虞。被告公司上開所為自屬「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」之情形，顯然違反公平交易法第21條規定。

2.原告公司與被告公司同為經營自行車及其相關零件之銷售業者，本屬競爭同業，被告公司理應清楚知悉原告公司為德國carbovation公司之獨家總代理商。然被告公司卻在其臉書粉絲專頁中多次標示：「#lighweight」、「#lightweightwheels」、「#台灣英友達獨家總代理」、「#全亞洲獨家」、「#台灣唯一10台配額」等文字。且Lightweight自行車輪組與系爭特仕版自行車為各自獨立分開包裝

之產品，被告公司卻將兩者共同張貼在同一則貼文當中，並共同使用上開主題標籤（即「#」）進行標示。由此足徵，被告等所為係以積極行為使人誤認被告公司不僅是義大利3T公司代理商，同時亦為德國carbovation公司獨家代理商，並進口銷售Lightweight自行車輪組。故被告公司顯然以有失公平之方法從事競爭或營業交易之行為，自屬違反公平交易法第25條之規定。

㈤請求權基礎：

1.訴之聲明第1項係依商標法第69條第1項前段及後段規定請求：

⑴被告公司於109年7月9、14、22日分別在其臉書粉絲專頁貼文中，使用「#lighweight」、「# lightweightwheels」等與系爭商標具有關聯性之文字，然相關消費者看到系爭商標圖樣便會立刻聯想到Lightweight自行車輪組品牌，蓋系爭商標圖樣係由一圓型外框且其中含有LW二英文字母部分重疊所構成之圖樣，象徵原告公司所銷售之Lightweight自行車輪組係為追求自行車輪圈極致輕量化及穩定性，能為消費者帶來最佳之騎乘體驗，是「#lighweight」、「#lightweightwheels」等文字與系爭商標圖樣之外觀雖不近似，但其字義、觀念實為近似，應可認「# lighweight」、「# lightweightwheels」等文字與系爭商標構成近似。故被告公司在臉書上使用「#lighweight」、「# lightweightwheels」等文字，此一行銷手法已令相關消費者誤認兩造間存在關係企業、授權關係，自有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

⑵被告公司最遲已於109年8月14日接獲原告公司委請律師所寄發之律師函，而獲悉其上開基於行銷目的而使用系爭商標之行為業已對系爭商標造成侵害。然被告公司迄今卻仍基於行銷之目的持續於臉書粉絲專頁中使用「#lighweight」、「#lightweightwheels」等文字，及張

貼含有系爭商標之產品照片並加以銷售，對系爭商標權之現實侵害仍然存在；且被告公司為經營自行車及其相關零件之銷售業者，其對於本件訴訟仍有爭執，縱使其已將系爭輪組銷售完畢，日後仍極可能再度進口系爭輪組至我國販售而侵害系爭商標權，足認被告公司應有繼續侵害系爭商標權之虞。

⑶是以，原告公司為除去及防止侵害，爰依商標法第69條第1項前段及後段規定，請求被告公司不得使用、持有、陳列、販賣或輸入相同或近似於系爭商標圖樣於附圖1所示之商品上。

2.訴之聲明第2項係依商標法第69條第2項規定請求：

被告公司除於臉書粉絲專頁公然張貼Lightweight自行車輪組之照片並加以銷售外，原告公司更發現被告公司確實有將系爭輪組單獨銷售予「單車傳奇」、「力窓運動」等經銷商，再輾轉透過「單車傳奇」、「力窓運動」等經銷商銷售系爭輪組予消費者。而系爭輪組上所貼附之商標圖樣與系爭商標完全相同，實已致使相關消費者有誤認系爭商品來源之虞，被告公司上開所為業已對系爭商標構成侵害，原告公司自得依商標法第69條第2項規定，請求被告公司銷毀庫存之系爭輪組，避免原告公司之損害持續擴大。

3.訴之聲明第3項係依公平交易法第29條規定請求：

被告公司並非德國carbovation公司之獨家總代理商，卻宣稱為德國carbovation公司之臺灣獨家總代理云云，涉及以虛偽不實之陳述對消費大眾進行宣傳行銷。被告等多次於其臉書粉絲專頁上使用「#lighweight」、「#lightweightwheels」、「#台灣英友達獨家總代理」、「#全亞洲獨家」、「#台灣唯一10台配額」等文字，上開文字均足以表達有關Lightweight自行車輪組之商業價值訊息，極有可能令相關交易相對人誤認被告公司為德國Lightweight自行車輪組之臺灣獨家總代理商，僅能透過被告公司

購買相關產品，而有引起相關交易相對人錯誤認知或決定之虞，違反公平交易法第21、25條之規定。故原告公司爰依公平交易法第29條規定，請求被告公司移除於臉書粉絲專頁所載：「#lighweight」、「#lightweightwheels」、「#台灣英友達獨家總代理」等文字洵屬有據。

4.訴之聲明第4項係依商標法第69條第3項、公平交易法第30條及公司法第23條第2項規定請求：

⑴被告公司侵害系爭商標權，已如前所述，則原告公司自得依商標法第69條第3項規定，請求被告公司負損害賠償責任。

⑵原告公司已投入大量人力、物力及資源在臺灣地區經營Lightweight自行車輪組品牌，而被告公司卻以虛偽不實之陳述招攬業務，榨取原告公司長年以來經營Lightweight自行車輪組品牌之努力而牟利，已嚴重破壞自行車市場競爭交易秩序，實具商業競爭倫理之非難性，當然違反公平交易法第21、25條規定。且被告公司上開所為已導致原告公司所經銷之Lightweight自行車輪組之產品客源明顯減少、營業收入驟降，經濟受到嚴重之損失，則原告公司自得依公平交易法第30條規定，請求被告公司負損害賠償責任。

⑶被告洪祥益為被告公司之負責人，實際執行被告公司營運，卻未盡善良管理人之義務，容任被告公司繼續侵害系爭商標權並為不公平競爭之行為。從而，原告公司依公司法第23條第2項之規定，訴請被告洪祥益連帶負損害賠償責任。

㈥並聲明：

1.被告公司不得使用、持有、陳列、販賣、輸入相同或近似於系爭商標圖樣於附圖（即本判決附圖1）所示之商品上。

2.被告公司應銷毀庫存之系爭輪組。

3.被告公司應移除其於「Marechal Asia（英友達）」Facebook粉絲團所載：「#lighweight 」、「#lightweightwheels 」、「# 台灣英友達獨家總代理」等文字。

4.被告公司、被告洪祥益應連帶給付原告100萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。

5.就上開訴之聲明第四項，原告願供擔保，請准宣告為假執行。

三、被告等抗辯則以：

㈠原告公司主張被告等違反商標法規定，為無理由：

1.被告公司乃義大利自行車品牌3T公司(下稱3T公司)之合作廠商，代理該公司商品在臺灣地區的進口及銷售業務；109年間3T公司與德國自行車及零配件製造商THM公司(下稱THM公司)合作，聯名推出系爭特仕版自行車，該車款之車身由3T公司與THM公司共同設計並組裝打造，其中自行車之車輪組部分則採用德國carbovation 公司生產之Lightweight自行車輪組，故在該車輪上乃有carbovation公司所打印、屬於carbovation公司之商標圖樣。

2.被告公司臉書粉絲專頁所上傳有關自行車輪組照片部分，乃在表示被告公司所銷售之系爭特仕版自行車所搭載的乃為德國carbovation公司之Lightweight自行車輪組，即在表彰系爭特仕版自行車商品組成項目之來源揭示，並未作為自己商標使用，應屬指示性合理使用，從而被告公司所張貼之照片固然有系爭商標圖樣，但此僅係為系爭特仕版自行車之說明，並非以之作為商標使用，依商標法第36條第1項第1款之規定，自不受系爭商標權之效力所拘束。縱認被告公司上傳系爭特仕版自行車照片上有關車輪組部分係使用商標之行為，且未能依商標法第36條第1項第1款主張合理使用，則因原告公司乃係因carbovation公司之授權而取得系爭商標權，則其對系爭商標權利業已耗盡，自不能主張被告公司侵犯系爭商標權。

3.被告公司臉書粉絲專頁所張貼文案部分，乃將系爭特仕版自行車各零組件之生產廠商與型號並列，並以主題標籤分別標註以利消費者連結、查詢相關資訊，文案中使用「Lightweight」字樣，其文字、字型、字樣大小皆與其他零組件相同，亦無刻意凸顯、強調系爭商標之情形，顯非以他人商標作為自己之商標使用。況且系爭商標並不包含「lighweight」、「lightweightwheels」等文字，lightweight係英文「輕量化」之意，「lightweightwheels」即指「輕量化之輪組」，屬於商品之品質、功用或其他特性的直接明顯說明性文字，本不得作為商標註冊；系爭輪組之德國原生產商carbovation公司於EUIPO註冊之商標以「Ⓦ」圖形為主，其商標號碼第017142803號之商標亦係將該圖形搭配經特殊設計之「Lightweight」文字做為商標註冊，足見僅「lighweight」、「lightweightwheels」等文字不具識別性，不得主張作為商標使用。

4.原告公司主張被告公司將系爭輪組單獨販售予「單車傳騎」、「力窓運動」等經銷商云云，惟其所提供之原證6中清楚可見被告公司臉書粉絲專頁貼文之商品為系爭特仕版自行車而非系爭輪組，又經銷商「單車傳騎」向被告公司購入系爭特仕版自行車後，該車整體之所有權既已隨之移轉，若該經銷商於取得車輛後有拆解、分賣各零組件之行為，亦非被告公司所能拘束或限制。原告公司主張被告公司另外將系爭輪組單獨銷售予「力窓運動」，惟其未能提出任何證據支持其論點，故原告公司之主張不足採信。

㈡原告公司主張被告公司違反公平交易法規定，亦無理由：

1.原告公司主張被告公司違反公平交易法第21條規定並無理由：

⑴被告公司臉書粉絲專頁貼文之圖片上方清楚標示廣告之商品為系爭特仕版自行車，而以主題標籤(即「#」符號)所標示之文字介紹，亦為系爭特仕版自行車之零配件資訊，並未有表彰或標示被告公司係Lightweight自

行車輪組之獨家代理商情事，相關交易相對人以普通注意力之認知，即可判斷該廣告之宣傳標的為系爭特仕版自行車，而非Lightweight自行車輪組，當無引起錯誤認知或決定之虞。

⑵被告公司就系爭特仕版自行車在國內有合法獨家代理銷售權，而該自行車係3T公司與THM公司聯名設計車款，僅車輪部分採用德國carbovation公司生產之Lightweight自行車輪組，故而在主題標籤之介紹標示上才會有「#lightweightwheels」字樣，此等標示夾雜在其他與系爭特仕版自行車零組件之品牌與材質等介紹資訊中，當不致有引起一般大眾錯誤認知或決定之虞，自無誤導消費者錯認被告公司具Lightweight自行車輪組經銷代理權之情事。

3.原告公司主張被告公司違反公平交易法第25條規定並無理由：

⑴系爭特仕版自行車於109年7月間由被告公司在臺灣地區獨家進口販售，被告公司臉書粉絲專頁貼文上方清楚標示廣宣之商品為系爭特仕版自行車，而非Lightweight自行車輪組，且各零組件之型號與廠牌無論文字、字型、字樣皆無不同，亦同樣以主題標籤註記；其中「lightweightwheels」僅占總標籤數1/16，且其後與「#marechaltaiwan」、「#英友達」、「#台灣英友達獨家總代理」等字樣間尚有其他文字間隔，以一般閱聽者之智識即可清楚判斷該貼文所廣告之商品，乃系爭特仕版自行車，而非Lightweight自行車輪組，自無可能因此誤認「全亞洲獨家」、「#台灣英友達獨家總代理」等字樣乃Lightweight自行車輪組之宣傳。

⑵Lightweight自行車輪組於104年期間在臺灣地區售價約莫介於15萬5,000元至21萬元，而系爭特仕版自行車貼文下方有多則留言詢問售價，被告公司皆以整台車之售價44萬5,000元回應，並無刻意將系爭特仕版自行車與L

ightweight自行車輪組分開報價。也曾有消費者以臉書Messenger訊息功能詢問Lightweight自行車輪組售價，被告公司亦回應「你好/我們是整車銷售，謝謝」等字句，顯見被告公司所宣傳、販賣之商品為系爭特仕版自行車，而非原告公司所主張以Lightweight自行車輪組之代理銷售商自居，並無任何攀附他人商譽、高度抄襲、或是以損害競爭對手為目的，行使阻礙公平競爭之行為。原告公司據此主張被告公司違反公平交易法第25條之規定自無理由。

㈢原告公司所提妨害排除與損害賠償之請求均無理由：

1.原告公司主張被告公司不得使用、持有、陳列、販賣或輸入相同或近似於系爭商標附著之商品，並給付損害賠償100萬元云云。被告公司為宣傳系爭特仕版自行車、使消費者充分知悉商品各部組成、確實揭露各項交易重要資訊，於臉書粉絲專頁張貼系爭特仕版自行車相關之圖片；由於系爭特仕版自行車選用系爭輪組，其包裝與輪組外觀附有Lightweight原廠之商標，被告公司拍攝系爭輪組並將圖片上傳臉書粉絲專頁，應非屬商標使用之行為；縱認屬之，亦應認符於商標法第36條第1項第1款所規定之「指示性合理使用」範圍，並無侵害原告商標權利。又被告公司並無將系爭輪組進行單獨銷售之行為，且被告公司就系爭自行車在台灣地區之銷售僅獲得10組配額，數量稀少，根本不具市場影響力，況去年四月至今疫情肆虐，不僅原告公司、而是全臺灣乃至全世界之商業營運情況皆不理想，難認原告公司之業績下滑與被告公司銷售系爭特仕版自行車之行為具因果關係。被告公司既未單獨銷售系爭輪組、面對消費者之疑問，亦採取積極行動避免誤會，並無違反公平交易法第25條規定之情形，自無同法第29條及商標法第69條第3項規定之適用。

2.原告公司請求判決銷毀被告公司庫存之系爭輪組云云。系爭特仕版自行車選用之輪組確為系爭輪組，惟被告公司並

未單獨進口系爭輪組，而係向3T公司進口系爭特仕版自行車時，因3T公司將之作為車體之部分零組件而附隨引進；被告公司亦未將系爭輪組單獨進行銷售，「單車傳奇」、「力窓運動」等經銷商向被告公司購買整組系爭特仕版自行車後，縱或有將系爭輪組獨立拆賣之行為，但該行為並非被告公司授意，不能因此即謂被告公司有因此而侵犯系爭商標權。原告公司請求判決銷毀被告公司庫存之系爭輪組，洵非有據。

3.原告公司請求被告公司將臉書粉絲專頁「#lighweight」、「#lightweightwheels」、「#台灣英友達獨家總代理」等文字移除。惟英文lightweight翻譯成中文係指「輕量化」之意，而lightweightwheels則係「輕量化處理輪胎」，兩者皆為描述自行車零組件特性之常見用語，非原告公司特有之專屬用語、亦非系爭商標權標的。而被告公司臉書粉絲專頁貼文「#台灣英友達獨家總代理」等字樣，乃針對系爭特仕版自行車整體銷售之資訊揭露，文中亦無針對、強調被告公司就系爭輪組有任何獨佔、獨家之權利。原告公司堅持請求被告公司將相關字句自臉書粉絲專頁撤除，企圖限制被告公司之言論自由，自無可採。

㈣並聲明：

1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2.若受不利判決，被告願供擔保請准宣告免假執行。

三、兩造不爭執事項：

㈠原告公司為系爭商標權人，系爭商標專用期限自102年12月1日至112年11月30日止，此有智慧局商標檢索系統商標單筆詳細報表在卷可證（本院卷第40頁）。

㈡被告公司分別於109年7月9、14、22日在其臉書粉絲團之貼文中標示「#lighweight」、「#lightweightwheels」、「#台灣英友達獨家總代理」、「#全亞州獨家」、「#台灣唯一10台配額」等文字（本院卷第313頁）。

㈢系爭輪組為系爭特仕版自行車所使用之輪組（本院卷第462、475頁）。

四、得心證之理由：

本件原告公司主張被告公司侵害系爭商標權，並為違反公平交易法第21、25條規定之行為，使原告公司受有財產上之損失，被告公司應排除及防止侵害、被告公司及洪祥益應負連帶賠償責任，經被告等否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：㈠被告公司是否有侵害系爭商標權及違反公平交易法之行為？㈡若是，則原告公司請求被告公司排除及防止侵害、被告公司及洪祥益連帶損害賠償是否有理由？賠償數額為何？茲分述如下：

㈠被告公司是否有侵害系爭商標權及違反公平交易法之行為？

1.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，因此商標之使用，應具備：⑴使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；⑵使用人需有行銷商品或服務之目的；⑶需有標示商標之積極行為；⑷所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品有關物品之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。又按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商

品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」商標法第36條第1項第1款亦有規定，本規定係指以符合商業交易習慣之誠實信用方法，提供商品或服務本身的有關資訊，而非作為商標使用之使用行為。商標合理使用，包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種。所謂「描述性合理使用」，係指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為本身商品或服務之說明；又所謂「指示性合理使用」，係指第三人以他人之商標指示該他人（即商標權人）或該他人之商品或服務，此種方式之使用，乃利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能。凡此二者皆非作為自己商標使用，均不受商標權效力所拘束。又商標法第68條之侵害商標權，係以「使用」商標為要件，自應符合上開商標使用之定義，才有侵權可言。

2.查被告等對於被告公司於109 年7 月9 日、14日及22日於臉書粉絲專頁之文章，使用「#lighweight 」、「#light weightwheels 」、「# 台灣英友達獨家總代理」、「# 全亞洲獨家」、「# 台灣唯一10台配額」的文字；於109年7 月22日在其臉書粉絲專頁上張貼如附圖3所示照片；於109 年7 月9 日在其臉書粉絲專頁上張貼如附圖4所示照片等情，均不爭執，前情堪以認定。而被告公司於109年7 月9 日在臉書粉絲專頁張貼如附圖4所示照片，併同貼文「Breaking News，3T STRADA THM PROJECT BIKE，全亞洲獨家，台灣唯一10台配額，限量公路跑車，5.8-6.2公斤，建議售價＄445000」等語，並以主題標籤（Hashtag）「精品跑車」、「全亞洲獨家」、「3Tbike」、「3tstrada」、「3tstradateam」、「3tstradadue」、「3tstradapro」、「3tcycling」、「thmbike」、「thmcarbones」、「carbonti」、「carbontitanium」、「lighwei

ght」、「lightweightwheels」、「newarrival」、「marechaltaiwan」、「英友達」、「台灣英友達獨家總代理」；109年7月14日貼文內容為「Crazy light in function & styles，偉大的夢想必須奮力爭取，大膽的前瞻眼光亦是如此！3T把全部心力奉獻給他夢想中的完美跑車，終於夢想成真了，這一切並非源自於運氣、猶豫....而是不斷超越自我，5.86公斤，建議售價＄445000，雙盤車，規格Handlebar:THM ULNA 40cm(XS),42cm(S&M)，Stem:THM TIBIA 80mm(XS),100mm(s),110mm(M)，Brake:SRAM front 160/rear 160 centerlock rotor，Crankset:THM CLAVICULA SE COMPACT 170,Carbon-Ti 48/35T，Cassetle:SRAM RED AXS 10-33，Wheelset:Lightweight Meilenstein EVO，Tire:Prelli P Zero，Saddle:Berk Lupina 150 mm」等語，並以主題標籤「全亞洲獨家」、「限量版整車」、「3T THM PROJECT BIKE」、「台灣唯一10台配額」、「3Tbike」、「3tstrada」、「3tstradateam」、「3tstradadue」、「3tstradapro」、「3tcycling」、「thmbike」、「thmcarbones」、「carbonti」、「carbontitanium」、「lighweight」、「lightweightwheels」、「newarrival」、「marechaltaiwan」、「英友達」、「台灣英友達獨家總代理」；於109 年7 月22日在臉書粉絲專頁張貼如附圖3所示照片，併同貼文「雙盤全碳配置X亞洲獨家限量9台《3T X THM PROJECT BIKE》率先交車亮相，賀首發交車，3T全新推出THM聯名款頂級公路車，在外觀配色上使用THM專屬色調將整車打造為碳纖維主題，零件配置全部運用最高等級的規格，讓騎乘者有無微不至的高級享受，主要滿足追求頂級工藝輕量化及精品美學愛好者。龍頭、把手、曲柄搭配德國THM精品，相對齒片組也選用德國工藝Carbon Ti，大家都知道在市場上THM嚴謹不設限追求無限技術的門檻，早已是世界頂級碳纖維精品潮流的代名詞！呼應輕量化的要求，在輪組方

面採用德國Lightweight Meilenstein EVO Clincher，這樣整體極致的配置，讓整車的大器奢華更為凸顯，變速器則選用SRAM RED eTap系統，讓騎者與個人化操控設定，可以在訓練效能上更有相對的感受與流暢，此款限量版THM BIKE不只在外觀進行修飾調整，騎行速度上及操控性也大幅提昇，每個細節都是經典呀（建議售價＄445000TWD）3T BIKE Taiwan，單車傳騎Ride With Passion，力窓運動Cycoholic Co.,LTD」等語，並以主題標籤「3Tbike」、「3tstrada」、「3tstradateam」、「3tstradadue」、「3tstradapro」、「3tcycling」、「thmbike」、「thmcarbones」、「carbonti」、「carbontitanium」、「lighweight」、「lightweightwheels」、「newarrival」、「marechaltaiwan」、「英友達」、「台灣英友達獨家總代理」，有臉書頁面截圖在卷可參（本院卷第74至83頁），由前開整體貼文內容，可見被告公司藉由前開貼文及照片所宣傳銷售者，應係系爭特仕版自行車無誤。故被告公司於貼文內容詳細列明系爭特仕版自行車各零件來源廠商及規格，並將各構件詳予拍照張貼於臉書粉絲專頁，係為供消費者充分瞭解系爭特仕版自行車。而主題標籤（Hashtag）係令使用者藉由標題連結到同一平台內標記有相同標題之貼文，此為社群平台使用者所知，主題標籤之使用，在客觀上不足以使相關消費者認識其為商標，故被告公司雖為前開主題標籤，但此並非作為商標使用，自無侵害系爭商標權。

3.而被告公司就系爭特仕版自行車由義大利3T公司取得獨家在臺灣銷售之權利，業如前述。而系爭特仕版自行車使用系爭輪組一事，為原告公司自認在卷（本院卷第462頁），故凡在系爭特仕版自行車所使用之系爭輪組使用系爭商標，為德國carbovation公司所為。原告公司更自陳：其為製造系爭輪組之德國carbovation公司在臺灣地區獨家總代理商，系爭商標相同圖案經德國carbovation

公司在歐洲商標局取得商標註冊登記等語，則原告公司為德國carbovation公司在臺總代理商，系爭商標由原告公司及德國carbovation公司分別在我國及德國取得商標註冊一事，堪以認定。而被告公司於109年7月9日在臉書粉絲專頁張貼如附圖4所示照片、109年7月22日在臉書粉絲專頁張貼如附圖3所示照片，照片可見系爭特仕版自行車之系爭輪組附有系爭商標，有該等臉書截圖在卷可參（本院卷第42、75、78、80、81頁），亦堪認定。

4.而系爭輪組係由德國carbovation公司出廠後，由義大利3T公司、THM公司以之為系爭特仕版自行車構件之一，再由被告公司購買輸入臺灣地區銷售，則原告公司是否得就系爭輪組使用系爭商標一事，主張其在我國註冊之系爭商標權受侵害？按商標法第36條第2項前段規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。」此為一般學說所稱的商標權耗盡原則，該規定於82年11月19日制定，原條文僅定為「市場」，因不明確，故100年5月31日則將其修正為「國內外市場」，明示揭櫫我國商標法採國際耗盡原則，國內商標權人對真品平行輸入之商品不得主張商標權而禁止平行輸入，82年立法理由謂：「附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通後，商標專用權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該商品之第三人，不得再為主張商標專用權。」100年立法理由謂：「本項為商標權國際耗盡理論之揭示。原條文中之『市場』，包括未明示之『國外市場』，為明定本法係採國際耗盡原則，爰增列『國內外』等文字。」又所謂「真品平行輸入」，是指由內國商標權人或經正式授權之獨家經銷商以外之人，未得內國商標權人或獨家經銷商之同意，將在外國適法貼附同一商標之商品輸入內國販賣，而與內國經銷商在市場上相競爭之行為。「真品」指此種在外國由外國商標權人合法貼附商標之商品，此乃相對於不

法貼附商標之偽造商品。而肯定真品平行輸入不構成侵害商標權者，可分為「消耗說」與「商標功能說」兩種不同見解。所謂「消耗理論」，指商品由商標專用權人或被授權使用人適法貼附商標而販賣流通時，商標權即因此而耗盡，所以，其後由於第三人販賣該商標商品，就不構成商標權之侵害；所謂「商標功能說」之贊成真正商品之平行輸入，蓋商標是營業者為識別自己和他人商品而使用之標識，商標具有表彰來源功能、品質保證功能、廣告功能，故認為在外國貼附商標者和在內國行使權利而主張其他人平行輸入構成商標權侵害者，是同一人或雖非同一人而在契約上、經濟上有結合關係（例如商標權人與被授權使用人；母公司與子公司關係）時，由於真正商品之平行輸入並不妨害商標表彰商品來源之功能（單一功能說），或不妨害商標表彰商品來源及品質保證功能（雙重功能說），即不違反商標法保護商標之目的，所以不構成商標權侵害，可以准予輸入。當於內外國商標權人為同一人時，有時在外國市場流通商品者為商標權人本人，有時則為該商標權人之經銷商、代理商、母子公司、受託製造者，後者之情形，因該些人將商品流通之行為當然是經過內國商標權人同意，自為商標法第36條第2項前段所稱「經其同意之人」，故縱使該商品第一次流通之行為非內國商標權人所為，其內國商標權亦已耗盡，不得禁止平行輸入。然於於內外國商標權人為不同人時，若外國商標權人為內國商標權人之經銷商、代理商、母子公司、受託製造者，此時雖然商標權人是不同人，但事實上該些人將商品在國外市場流通商品之行為，理論上亦是得到內國商標權人同意，且內國商標權人已從中取得報酬或經濟利益(若為母子公司則報酬歸屬同一集團，若為經銷商代理商或受託製造者，內國商標權人會取得授權金或銷售商品報酬)，自可將該些人解釋為商標法第36條第2項前段所稱「經其同意之人」，是內國商標權人不得禁止平行輸入。然若內國商

標權人是外國商標權人的經銷商、代理商時，即本件原告公司與德國carbovation公司之情形，則外國商標權人顯非內國商標權人的「經其同意之人」，此時是否有商標法第36條第2項前段商標權耗盡原則之適用，即應詳予探究。又是否允許真品平行輸入之議題，本就是商標權人利益保護與自由貿易原則之利益衡量問題，對商標權人而言，如果能阻止他人平行輸入，使內國商標權人成為該商品在該國的唯一供給者，即可避免其在不同國家所劃分的價格差別遭破壞，維持其在該國較高的銷售利益；對自由貿易市場而言，讓貨物自由流通可促進經濟自由化，使國內市場競爭活絡，且消費者亦可享受到優惠之價格利益。故商標權耗盡之市場範圍及要件為何，因各國立場不同而有不同之取捨，我國雖採國際耗盡，但商標法第1條立法目的在「保障商標權及消費者利益、維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展。」因此解釋商標法第36條第2項之適用範圍時，必須兼顧上開目的之調和，方不失商標法之立法目的。在內外國商標權人不同人，且內國商標權人為外國商標權人之代理商、經銷商時，該外國商標權人實難直接認為是我國商標法第36條第2項前段所稱「經其（內國商標權人）同意之人」，然內國經銷商、代理商在國內行銷之商品若與外國商標權商品表彰相同商品來源，其實不會危害商標表彰來源之功能，不應禁止平行輸入，此時內外國商標權人應可視為同一人，而可允許商品平行輸入。而本件原告公司為德國carbovation公司在臺總代理商，原告公司註冊系爭商標係為代理德國carbovation公司產品而在我國使用，即縱系爭商標在我國註冊之商標權人為原告公司，基於原告公司就系爭商標之實際使用情況，我國相關消費者就系爭商標表彰產品之來源、品質，仍然指向德國carbovation公司之產品，而非原告公司本於系爭商標所建立之具有獨立商譽之另行發展之產品，因此，本件應有商標權耗盡原則之適用，原告公司自不得就

系爭輪組主張系爭商標權，故不得主張被告公司張貼臉書粉絲專頁之前開照片顯示系爭特仕版自行車使用之系爭輪組附有系爭商標一事侵害系爭商標權。

5.按「當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任」民事訴訟法第277 條前段定有明文。是民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。本件原告公司主張被告公司於109年7月間單獨銷售系爭輪組與經銷商「單車傳騎」、「力窓運動」，被告公司則否認有就系爭輪組單獨銷售之情況，自應由原告公司就此為舉證。而原告公司雖提出於109年7月29日就系爭輪組向年籍不詳之訴外人「單車傳騎」之人員詢問有關系爭輪組售價，而獲該人回應：現金16萬、是跟被告公司進貨等訊息（本院卷第380至382頁），但上開訊息為年籍不詳之訴外人「單車傳騎」之人員所為之回覆，與被告公司無關，無法因該回應內容即認被告公司確實在我國就系爭輪組單獨出售之情況。又由上開臉書貼文內容可見系爭特仕版自行車售價高達44萬5,000元，被告公司於臉書貼文均係整車報價，並無拆分零件出售之情況，更見被告公司抗辯其並未單獨出售系爭輪組一事，並非虛枉。故本件原告公司主張被告公司於109年7月間單獨銷售系爭輪組予其經銷商「單車傳騎」、「力窓運動」云云，難認可信。

6.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」、「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」公平交易法第21條第1項、第25條分別定有明文。查被告公司係自義大利3T公司取得系爭特仕版自行車在臺灣地區之獨家代理銷售權利，並經原告公司確認其在臺灣地區並未銷售系爭特仕版自行車（本院卷第368

頁），而被告公司於109年7月9日、14日、22日之前開臉書貼文，均係關於系爭特仕版自行車之銷售宣傳，雖有「#lighweight 」、「#lightweightwheels 」、「# 台灣英友達獨家總代理」、「# 全亞洲獨家」、「# 台灣唯一10台配額」等內容，然通篇內容如前所述，而「#lighweight 」、「#lightweightwheels 」、「# 台灣英友達獨家總代理」、「# 全亞洲獨家」、「# 台灣唯一10台配額」僅為文章下方小部分之主題標籤，觀覽者查看前開臉書粉絲專頁貼文內容，不會因此誤認被告公司為德國carbovation公司在臺灣之代理商，被告公司亦非本於前開臉書粉絲專頁貼文傳達其為德國carbovation公司在臺灣之代理商，自無違反公平交易法第21條規定。又公平交易法第25條規定乃不公平競爭行為之概括性規定，僅適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為，若公平交易法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡，無再依本條加以補充規範之餘地。該條所稱「交易秩序」，包含產銷階段之水平競爭秩序、垂直交易關係中之市場秩序以及符合公平競爭精神之交易秩序。判斷是否「足以影響交易秩序」時，可考慮受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果、有無影響將來潛在多數受害人之效果，以及行為所採取之方法手段、行為發生之頻率與規模、行為人與相對人資訊是否對等、市場力量大小、有無依賴性存在、交易習慣與產業特性等，且不以其對交易秩序已實際產生影響者為限。又所稱「顯失公平」，指以顯然有失公平之方法從事競爭或營業交易者，其中之「榨取他人努力成果」，如使用他事業名稱作為關鍵字廣告，或以使用他事業名稱為自身名稱、使用與他事業名稱、表徵或經營業務等相關之文字為自身營運宣傳等方式攀附他人商譽，使人誤認兩者屬同一來源或有一定關係，藉以推展自身商品或服務者，均屬之。本件原告公司與被告公司雖同為銷售自行車、零件等廠商，然被告公司

前開貼文係針對系爭特仕版自行車之銷售，而原告公司在臺灣並無銷售系爭特仕版自行車，被告公司前開貼文內容，更無傳達其為德國carbovation公司代理商之意，均如前述，則原告公司主張上開臉書粉絲專頁貼文違反公平交易法第25條規定，自難認可採。

7.綜上，本件原告公司主張公司侵害系爭商標權及違反公平交易法第21條第1項、第25條規定云云，均無可採。而因本件原告公司主張之侵害情事難認有據，則原告公司請求被告公司排除及防止侵害、被告公司及洪祥益連帶損害賠償等，自無理由。

五、綜上所述，本件被告公司雖有原告公司主張之於109年7月9日、14日、22日在臉書粉絲專頁張貼文章及照片之情事，然此等情事並未侵害系爭商標權，更無違反公平交易法第21條第1項、第25條規定；被告公司並無單獨銷售系爭輪組與經銷商「單車傳騎」、「力窓運動」，故本件原告公司請求被告公司及負責人即被告洪祥益連帶給付100萬元及遲延利息、被告公司不得使用、持有、陳列、販賣、輸入相同或近似於系爭商標圖案於如本判決附圖1所示商品、被告公司應銷毀系爭輪組、被告公司應移除於臉書粉絲團之「#lighweight 」、「#lightweightwheels 」、「# 台灣英友達獨家總代理」等文字，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依據，自應併予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所援用之證據，經核均與本件結論無涉，爰無一一論駁之必要，附此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條。

中　華　民　國　110　年　9　月　30　日

智慧財產第三庭

法　官　何若薇

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　110　年　9　月　30　日
書記官　張君豪

附圖1:系爭商標圖樣所貼附之商品

附圖2：

系爭商標（註冊第01611688號）
申請日：102年4月2日（權利期間：102.12.01～112.11.30） 商標權人：歐寶自行車企業有限公司 商品或服務名稱：第012類：「自行車、自行車零組件、自行車輪圈、自行車車架、自行車踏板、自行車手把豎管、自行車前叉套管、自行車鈴、前叉、自行車飛輪、花鼓、自行車方向指示器、自行車輻條、自行車變速器、自行車剎車、自行車曲柄、自行車鏈條、自行車擋泥板、自行車傳動齒輪組、電動自行車。」

附圖3：被告英友達公司於109 年7 月22日在其臉書粉絲專頁上張貼含有原證4 第2 、3 、4 、5 頁（本院卷第75至78頁）照片。

本院卷第75頁	
本院卷第76頁	

本院卷第77頁	
本院卷第	

78頁	

附圖4：被告英友達公司於109 年7 月9 日在其臉書粉絲專頁上張貼含有原證4 第7 、8 、9 、10頁（本院卷第80至83頁）照片。

本院卷第80頁	
本院卷第81頁	
本院	

01

卷第82頁	
本院卷第83頁	