智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商上字第5號

上訴人即附
帶被上訴人　蔡育正即凱元實業社
訴訟代理人　李旦律師
　　江俊賢律師
　　蘇厚安律師
被上訴人即
附帶上訴人　章志維即皇鼎企業社
訴訟代理人　陳冠睿律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國111年1月22日本院109年度民商訴字第39號第一審判決提起上訴，被上訴人則為附帶上訴，本院於112年2月9日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、上訴及附帶上訴均駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔，附帶上訴訴訟費用由附帶上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人即附帶被上訴人（下逕稱上訴人）主張：

（一）上訴人在各大電商網路平台經銷汽機車周邊商品，為如附圖一、二所示「Supamoto」圖樣商標（下稱系爭商標）之商標權人。被上訴人即附帶上訴人（下逕稱被上訴人）亦在電商網路平台之個人賣場經營「Speedmoto汽機車精品專賣店」，販賣汽機車周邊用品，與系爭商標指定使用於上訴人經銷之商品及服務相同或重疊，且系爭商標為創意性商標，被上訴人使用「Speedmoto」字樣作為其網路平台賣場銷售商品及服務之標示，因與系爭商標之文字結構皆有「S、P、M、O、T、O」字母重疊，均為「S」開頭、「MOTO」結尾，與系爭商標構成近似。

（二）又上訴人自民國101年9月起即使用系爭商標於銷售汽機車零件相關商品，經多年宣傳及銷售，在蝦皮購物、露天拍賣購物網站分別有高達28.7萬個、112,399個評價，而在汽機車周邊商品領域內為相關業者及消費者所知悉，已具有高度知名度，為著名商標。被上訴人加入相同網站平台並以「Speedmoto」作為相同商品及服務之標示，且其銷售賣場上排列商品之方式及說明均模仿上訴人，其商品圖片浮水印呈現方式亦與上訴人相似，而大量使用與上訴人相同之敘述及文字符號，已造成消費者混淆誤認，又被上訴人既為競爭同業，其使用近似於系爭商標圖樣之字樣作為用戶名稱，顯有攀附系爭商標之惡意及搭便車之意圖，已侵害系爭商標。

（三）爰依商標法第68條第3款、第69條第1項及第70條第2款規定提起本件訴訟，先位聲明請求除去、防止被上訴人侵害系爭商標權，以及請求被上訴人停止使用相同或近似於「Speedmoto」之字樣作為網域名稱。又從被上訴人於露天拍賣網站原使用帳號名稱為「winniekiss5211」，其刻意將該帳號改為「Speedmoto」，經上訴人告知有侵權之虞後，再惡意使用近似之「Speedmoto2」字樣作為帳戶名稱，顯非善意使用，並無商標法第36條第1項第3款之適用。況縱認被上訴人有善意先使用據爭商標之情事，上訴人亦得依同法第36條第1項第3款但書規定，備位聲明請求被上訴人附加適當之區別標示。

二、被上訴人答辯：

（一）被上訴人早於99年10月2日創業在露天拍賣網站以「Speedmoto」字樣註冊帳號，並親自設計該字樣為商標，嗣經營不善遭停權被刪除該帳號後，始於103年10月29日註冊「winniekiss5211」帳號名稱，開始使用「Speedmoto」字樣於蝦皮購物、露天拍賣、奇摩拍賣、PCHOME等個人賣場販售商品，均早於系爭商標之註冊申請，且「Speedmoto

」之文字組合通俗易見，得直接與其所提供商品或服務內容直接連結而無需過多聯想，並無惡意攀附系爭商標之情事，故被上訴人使用「Speedmoto」字樣係屬善意，且無意圖使消費者有混淆誤認之虞。

（二）系爭商標之「Supa」文字與日文片假名「スーパー」的羅馬拼音相同，有「超級」之意；又「moto」為「motorcycle」縮寫，其組合成「Supamoto」為一般消費者所熟悉之通用既有字彙，有「超級摩托」之意，僅係直接且清楚地傳達或描述商品或服務之特性，其識別性弱。又系爭商標與「Speedmoto」中之「moto」為「motorcycle」縮寫，且為通用既有字彙，是二者主要識別部分即在於「Speed」（速度）、「Supa」（超級）部分，而二者之字義、字形、讀音均不近似，且雙方於網路上所販賣商品並非全然相同，二者使用之商品定價亦相距甚遠，具有顯著落差而足以引起消費者購買產品時之注意，兩造經營之客群及受眾亦有區別，相關消費者自可輕易辨識，不致有混淆誤認之情形。況被上訴人以「Speedmoto」圖樣（彩色圖樣經設計，如附圖三）申請商標，已於110年2月1日獲准註冊（下稱被上訴人之商標），可見並未侵害系爭商標。

（三）系爭商標並未達到著名標準，上訴人固稱其已於101年起開始使用系爭商標，然依商標法第36條第1項第3款乃規範商標之申請日期，並非使用日期；況被上訴人早於99年間即於露天拍賣網站註冊「Speedmoto」帳號使用，且有關上訴人指出被上訴人經營賣場網頁圖示與其近似，被上訴人均已陸續修改，並在網路平台標示「本賣場與『Supamoto』無關」，足見被上訴人為善意使用，並無使消費者混淆誤認之不正競爭目的。

三、原審判決結果與上訴情形：

（一）原審判決：

1.被上訴人於網路商務賣場網頁使用「speedmoto」於其原使用之商品或服務時，應於同一網頁附加「本商品或服務

與『Supamoto』無關」字樣之適當區別標示。

2.駁回上訴人其餘之訴。

（二）上訴部分：

1.上訴人就敗訴部分（即先位聲明）提起上訴，並聲明：

⑴原判決關於駁回下列第2至4項及訴訟費用之裁判均廢棄。

⑵被上訴人不得製造、販賣、陳列、輸入相同或近似相同或近似於系爭商標圖樣之商標於如附圖一、二所示商品及服務。

⑶被上訴人應停止使用「speedmoto」作為銷售有關如附圖一、二所示商品及服務之名稱或標示。

⑷被上訴人應停止使用「speedmoto」、「speedmoto2」或近似於「speedmoto」作為網際網路電商平台「蝦皮拍賣購物網站」（https://shopee.tw）、「露天拍賣購物網站」（https://www.ruten.com.tw）、「PCHOME商店街個人賣場」（https://cadm.pcstore.com.tw/）之網域名稱。

2.被上訴人答辯聲明：

⑴上訴駁回。

⑵如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

（三）附帶上訴部分：

1.被上訴人提起附帶上訴，並聲明：

⑴原判決不利於被上訴人部分廢棄。

⑵上開廢棄部分，上訴人第一審之訴駁回。

2.上訴人為答辯聲明：附帶上訴駁回。

四、兩造不爭執事項：

（一）上訴人為系爭商標之商標權人，商標專用期間均為105年5月5日起至115年12月15日止，並分別指定使用於附圖一、二所示之商品及服務。

（二）上訴人即凱元實業社係於104年5月27日經經濟部核准設立，主要經營項目：汽、機車零件配備零售業、無店面零售業、國際貿易業。

（三）被上訴人即皇鼎企業社係於108年11月15日經經濟部核准設立，主要經營項目：汽、機車零件配備批發業及零售業、無店面零售業、國際貿易業。

（四）系爭商標與「Speedmoto」使用之商品或服務均為汽、機車零件零售批發及網路購物零售，兩者都有在網路電商平台「蝦皮拍賣購物網站」（https://shopee.tw）、「露天拍賣購物網站」（https://www.ruten.com.tw）開設電商。又被上訴人在蝦皮拍賣購物網站、露天拍賣購物網站開設電商，均以「speedmoto」及「speedmoto2」做為帳戶名稱。

（五）被上訴人之商標於110年2月1日獲准註冊公告（如附圖三），指定使用於第35類商品或服務，復於同年5月1日獲准註冊公告，指定使用於第12類商品或服務。

五、本院就爭點所為判斷：

（一）系爭商標非屬於著名商標，上訴人無從依商標法第70條第2款、第69條第1項規定請求被上訴人停止使用作為網域名稱：

1.按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第2款定有明文。又商標法所稱「著名」，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者（參商標法施行細則第31條）。而商標是否廣為相關事業或消費者所普遍認知，應以國內消費者之認知為準。

2.上訴人主張其自101年9月起使用系爭商標於銷售汽機車零件相關商品，經多年宣傳及銷售，在蝦皮購物、露天拍賣購物網站各有高達28.7萬個、112,399個評價，系爭商標在汽機車周邊商品領域內已具有高度知名度，已達著名商標等情，雖據其提出臉書網頁、露天拍賣網頁、蝦皮購物網網頁、google搜尋及比價網頁、蝦皮購物及露天拍賣評

價紀錄頁（原審卷一第263至331頁、第497至499頁）為證。惟查，依上訴人所舉證據，僅可知上訴人自101年9月建立名稱為「Supamoto」之臉書粉絲專頁及使用系爭商標文字於帳戶名稱與銷售商品上，無從得知上訴人銷售該等商品之市場占有率、系爭商標之知名度或予相關事業或消費者熟悉之程度為何；至於網路拍賣平台之評價雖有累積前揭數量，然該評價數並非等同於實際買賣交易之商品數量，且縱有實際完成交易，亦僅係消費者對於買賣過程中對賣方所留下之信用優劣紀錄，尚不足以證明系爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而屬著名商標。是以，上訴人主張系爭商標已為國內相關消費者所熟悉而達著名程度，依商標法第70條第2款、第69條第1項規定，請求被上訴人停止使用相同或近似於系爭商標字樣作為網際網路電商平台之網域名稱，即屬無據。

（二）被上訴人使用「Speedmoto」字樣符合商標法第36條第1項第3款規定，並不受系爭商標效力之拘束：

1.被上訴人有於同一或類似之商品或服務使用與系爭商標近似之字樣：

⑴上訴人主張被上訴人在蝦皮購物網站、露天拍賣網站開設電商，均以「Speedmoto」字樣做為帳戶名稱，並使用於行銷汽、機車零件周邊商品，與系爭商標均指定使用於汽、機車零件零售批發及網路拍賣購物相同等情，為被上訴人不爭執，且有上訴人所提被上訴人之網路賣場網頁資料可憑（原審卷一第379、381、389、395、401、405頁），堪認屬實。

⑵系爭商標係由黑底方框內置反白之「Supamoto」組成（參附圖一、二），與「Speedmoto」均為橫式排列且未經特別設計之英文字母組合，其中字首「S」及倒數4個英文「moto」均相同，僅中間「upa」與「peed」有些微文字差異，從而在商標圖樣之整體外觀、讀音上有相彷彿之處，倘若標示在相同或類似的商品或服務上，以具有普通

知識經驗之相關消費者於異時異地隔離並整體觀察及購買之際，易產生同一系列商標之聯想，而誤認二商標之商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬近似。

⑶被上訴人固稱「Supa」有超級之意、「Speed」為速度之意，「moto」為「motorcycle」之中文縮寫，二者主要識別部分即「Speed」、「Supa」並不近似，且二者商品定價相距甚遠，經營客群及受眾亦有區別，並不會致使一般消費者產生混淆誤認云云。惟觀諸「Supamoto」、「Speedmoto」均非既有特定之英文組合字，且二者均為未經特別設計之英文字母組成，故相關消費者在整體觀察上不易區別，且因兩造於網路平台所販售商品亦多為相同或近似之汽、機車零件周邊商品，更有部分消費者曾誤認其購買商品係來自同一來源或賣場，而要求合併出貨等情，此有上訴人提出之網路賣場對話紀錄截圖可稽（原審卷一第257頁、第611至615頁），堪認被上訴人使用「Speedmoto」字樣標示在與系爭商標相同或類似之商品或服務上，已有使相關消費者產生混淆誤認之情事，故被上訴人所辯並不足採。

2.被上訴人係於系爭商標註冊申請日前善意使用「Speedmoto」，不受系爭商標效力之拘束，上訴人不得請求除去或防止侵害：

⑴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拘束，商標法第36條第1項第3款本文定有明文。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，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，主要係因善意先使用人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，善意先使用者之利益，仍應受到保障。

⑵查系爭商標之註冊申請日均為105年5月5日，此有系爭商標詳細報表資料可參（原審卷一第459至465頁）。被上訴人在前揭註冊申請日前即至少在103年10月29日已使用「Speedmoto」於網路賣場經營銷售汽機車零組件等周邊商品乙節，業經被上訴人提出標示「Speedmoto」露天拍賣網頁（原審卷二第443、453、457、461頁），其上顯示「加入會員時間：（西元）2014-10-29」、「上架時間：2015-8-19」，並有買家評價日期顯示「2015-8-29」、「2015/10/08」，及蝦皮網站回覆之電子郵件（本院上字卷一第363頁），表示「帳號Speedmoto註冊時間2016/3/19」等內容，均早於上訴人之系爭商標註冊申請日，可認在系爭商標註冊申請日前，被上訴人已於網路個人賣場使用「Speedmoto」於與系爭商標相同或類似之商品或服務，且之後亦未擴大其使用範圍，應符合商標法第36條第1項第3款善意使用之要件。

⑶上訴人雖主張其自101年9月6日起即使用系爭商標，經其大力宣傳推廣具有高度知名度，自101年9月至103年10月間，已有20,099筆交易紀錄（上證2），被上訴人既為競爭同業，應知悉上情，且觀之被上訴人網路賣場使用之浮水印、排列商品方式及說明與上訴人相似，並大量使用與上訴人相同之敘述及符號，有攀附及搭便車之惡意，非屬善意使用等等，惟為被上訴人所否認，並抗辯其早於99年10月2日即創業並使用「Speedmoto」註冊帳號經營網路銷售等語。經查：

①被上訴人以其於99年10月2日即以「Speedmoto」名稱設計據爭商標，並於露天拍賣註冊相同名稱之帳號等情，業據提出「Speedmoto」之原始紙板圖稿（本院上字卷一第345頁）、露天拍賣客服回函（本院上字卷二第95至97頁）為證。雖該原始紙板圖稿並無日期可考，且依

露天市集國際資訊股份有限公司函覆本院有關「Speedmoto」帳號註冊資料之姓名及手機號碼（同上卷二第195至197頁），經被上訴人確認均非其所有（同上卷二第238頁）。然依證人佘○○於本院證述：伊於99年認識被上訴人，被上訴人想要用「Speedmoto」名字自行創業，Speed是速度，moto是摩托的意思，當時被上訴人就已經想好這個名字等語（同上卷二第170至171頁）；及證人許○○於本院證述：伊在國中即約99年前後有向被上訴人訂購機車零件，因被上訴人有使用「Speedmoto」成立臉書粉絲專頁等語（同上卷二第175至176頁）。依此縱使露天拍賣回覆之「Speedmoto」帳號非由被上訴人申請，惟由證人佘○○、許○○之證述可知，被上訴人應早於99年間即自創「Speedmoto」名稱並使用在臉書行銷機車零件商品之事實，堪認被上訴人抗辯其使用「Speedmoto」名稱作為商標係屬善意使用，尚非無據。

②依上訴人所提臉書粉絲專頁、露天拍賣帳號頁面（原審卷一第265、267頁）及露天拍賣網站成交通知截圖（本院上字卷一第441至642頁）等資料，上訴人雖已於101年9月6日建立「SUPA moto」臉書粉絲專頁，並於同年月7日將該專頁名稱變更為「Supamoto」，及自101年9月18日起使用「Supamoto」、「Supamoto2」帳號於露天拍賣銷售商品等情（本院上字卷一第531頁），然上開露天拍賣網站交易紀錄，並不足以證明上訴人使用系爭商標行銷已達知名程度而早已被被上訴人所知悉。雖上訴人援引證人佘○○之證述，表示其知悉上訴人之「Supamoto」商標很久，因機車貼膜做很大等語（本院上字卷二第286頁），惟觀其所述僅表示其在網路上尋找機車貼膜時，於網路搜尋時因而知悉上訴人之系爭商標，其不知「Supamoto」商標何時成立（同上卷第174頁），並非早已知悉上訴人有使用系爭商標之情形，尚

無從以此推斷被上訴人以「Speedmoto」作為商標使用前，即知悉上訴人早已使用與其相似之「Supamoto」為商標，而有攀附及搭便車之惡意情形。

③至上訴人主張被上訴人於網路賣場使用之浮水印、排列商品方式及說明與上訴人賣場相似，且大量使用與其相同之商品描述及符號（例如👍、🏆），並用「winniekiss5211」帳號註冊後，卻刻意改為「Speedmoto」字樣，惡意攀附上訴人，並提出露天拍賣網站之賣場資訊、註冊頁面、蝦皮購物網站頁面、賣場照片比對資料及商品浮水印照片為證（原審卷一第599至609頁、卷二第117至256頁、第403至409頁）。然而，因兩造於網路賣場販售之商品類似，上訴人所謂相同之商品浮水印、排列方式、商品描述或符號，實為該類商品在網站賣場上常見關於銷售產品詳情之一般規格、使用說明、注意事項及特點描述，縱使由不同賣家使用同樣之說明或描述文字或符號，亦難據以認定被上訴人於系爭商標註冊申請日前，即係為攀附上訴人商譽或搭便車而有使用「Speedmoto」之故意。又觀諸上訴人所提公證書針對兩造賣場照片所為比對資料（原審卷二第117至256頁、第403至409頁）、蝦皮賣場比對照片（本院上字卷一第411至437頁），均為近期（110年）賣場網頁之比對照片，並非在系爭商標申請註冊之前，且被上訴人以「winniekiss5211」名稱註冊帳號，與其是否使用「Speedmoto」行銷使用係屬二事；況被上訴人所使用「Speedmoto」圖樣（如附圖三），於109年6月申請註冊商標後，已於110年2月1日獲准註冊公告（原審卷一第409頁），故上訴人主張被上訴人在系爭商標註冊前有惡意攀附系爭商標之行為，並不可採。

⑷綜上，被上訴人抗辯其於系爭商標申請註冊前，即善意先使用「Speedmoto」於與系爭商標相同或類似之商品或服務，尚非無據。上訴人主張被上訴人於使用前已知悉上訴

人將「Supamoto」作為商標使用，而有攀附上訴人及搭便車之惡意，非屬善意使用，並不足採。是以，被上訴人依商標法第36條第1項第3款抗辯並不受系爭商標之效力拘束，核屬有據。從而，上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項規定，先位請求除去或防止被上訴人侵害系爭商標權，不應准許，

（三）上訴人得依商標法第36條第1項第3款但書規定，備位請求被上訴人附加適當之區別標示：

1.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，商標法第36條第1項第3款定有明文。又所稱適當之區別標示，係指該標示在客觀上足以區別二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。

2.查被上訴人以「Speedmoto」作為其網路平台銷售商品及服務之標示，且之後使用「Speedmoto2」僅係增加數字2，均與系爭商標構成近似，且二者均使用於汽、機車商品網路賣場，依一般社會通念及市場交易情形判斷，屬同一或類似之商品或服務，雖被上訴人係於系爭商標註冊申請日前即善意先使用，依商標法第36條第1項第3款規定，而不受系爭商標之效力拘束，然上訴人仍得依同款後段規定，要求被上訴人附加適當之區別標示。故被上訴人抗辯「Speedmoto」與系爭商標並不近似，兩者差異甚大，並無需附加適當標示，即不可採。

3.審酌本件兩造均為網路銷售汽機車周邊商品之經營者，分別使用系爭商標或「Speedmoto」之字樣及比例、兩造於網路賣場使用商標之實際情況，認被上訴人於網路賣場網頁使用「Speedmoto」於其原使用之商品或服務時，應於同一網頁附加「本商品或服務與『Supamoto』無關」字樣之區別標示，始足以讓消費者在客觀上得以區別二者商品

或服務非屬同一來源，亦不致誤認為不同來源但有所關聯，應屬適當之標示方式。

4.至上訴人主張被上訴人應於「Speedmoto」下方以同一比例附加「與Supamoto均無任何關係」字樣，因兩者均為英文字之組合，此種方式反而可能因此造成誤認而無法達到區別之目的或效果；及被上訴人提出在其個人賣場介紹欄位標明「本賣場與Supamoto無關」等字樣（原審卷二第63至67頁），因並非在每一商品或服務網頁均有標示，客觀上可能無法引起相關消費者注意到商品或服務來源之不同，均非妥適之方式，附此敘明。

六、綜上所述，本件系爭商標非屬著名商標，且被上訴人於系爭商標註冊申請日前即善意使用「Speedmoto」字樣，並不受系爭商標效力之拘束，故上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項及第70條第2款規定，先位請求排除及防止侵害，即屬無據；惟上訴人依商標法第36條第1項第3款後段規定，備位請求被上訴人於網路賣場網頁使用該字樣於其原使用之商品或服務時，應於同一網頁附加前揭適當之區別標示，即為有據。從而，原審判准予上訴人之備位請求，而駁回其先位請求，核無不合。兩造分別就原判決不利之部分提起上訴及附帶上訴，請求廢棄改判如聲明，均無理由，自應駁回上訴人之上訴及被上訴人之附帶上訴。

七、本件判決事證明確，兩造其餘攻擊防禦之方法，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，毋庸逐一論述，併此敘明。

八、結論：本件上訴人之上訴及被上訴人之附帶上訴，均為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條、第78條規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　3　　月　　9　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　曾啓謀

法　官　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。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　　112　　年　　3　　月　　14　　日

書記官　蔣淑君

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。