

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商訴字第32號

原告 固滿德工業股份有限公司

法定代理人 林元褒

訴訟代理人 洪志勳律師

被告 廈門都市愛車族貿易有限公司

兼 法 定

代 理 人 陳福生

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，本院於民國111年11月22日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告廈門都市愛車族貿易有限公司不得使用相同或近似於附件所示「固滿德GMD設計圖」商標圖樣於輪胎、內胎、外胎之同一或類似商品或服務，並不得用於與該商品或服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式為之。

被告應連帶負擔費用，將本判決書之當事人、案由及主文之摘要，於聯合報及自由時報全國版第一版報頭下，刊載聲明啟事各一日。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告連帶負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按不變更訴訟標的，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256條定有明文。查原告起訴聲明第一項原請求「被告等不得使用與『固滿德』相同或近似之商標或字樣於輪胎、內胎、外胎或相似之

商品類別，或使用於廣告、網頁文宣或類似行銷物品。」
（見本院卷第11頁）。嗣於民國111年11月22日當庭更正第一項聲明為「被告不得使用相同或近似於『固滿德』字樣商標於輪胎、內胎、外胎之同一或類似商品或服務，並不得用於與該商品或服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式為之。」（見本院卷第312頁），核其所為，係不變更訴訟標的，僅補充更正聲明使之完足、明確，於法核無不合，應予准許。

二、本件被告廈門都市愛車族貿易有限公司（下稱被告公司）、被告陳福生受合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。

貳、實體方面：

一、原告主張：

（一）原告為註冊第01522149號「固滿德GMD設計圖」商標（下稱系爭商標，如附件）之商標權人，系爭商標並經指定使用於第12類輪胎、內胎、外胎之商品類別，商標專用期限至121年6月15日。系爭商標為原告所發想，在原告申請註冊前，並未見以「固滿德」指稱相關輪胎產品，原告公司創立於70年，在臺灣係著名優質輪胎業者，服務據點遍及全臺，持續為用車族群提供高品質之商品及服務，更針對日益發展之電動車款推出相關輪胎商品，近年獲國內媒體報導，相關消費者和業界均知系爭商標為原告品牌，系爭商標具有高度識別性。

（二）被告公司與原告同為經營汽車配件、橡膠製品等零售、批發，在市場上具競爭關係，自108年起，被告公司即多次向原告購買輪胎商品，原告更於109年3月4日授權原告在大陸地區註冊之商標（即英文字樣「GMD」）予被告公司使用。被告公司未經原告之同意，於大陸地區以近似於原告公司特取名稱及系爭商標中文字樣之「固滿德」搶註商標（下稱系爭大陸地區商標，如附圖），甚而以此名稱設立官方網站對

01 外宣傳，並擅自於銷售至臺灣之輪胎，標示系爭大陸地區商
02 標文字圖樣。原告雖隨即以公開聲明，強調系爭商標、商品
03 及相關資訊，並證明原告商品均為臺灣製造，且所謂「固滿
04 德」標示之輪胎商品，均非原告合法授權之商品，詎被告公
05 司於111年2月15日出版之機車雜誌刊登聲明稿，謾稱其為系
06 爭大陸地區商標之商標權人，得於臺灣使用系爭大陸地區商
07 標，請消費者安心選購云云，藉以宣傳行銷，且自承將系爭
08 大陸地區商標繼續使用於其銷售至我國之輪胎商品，顯見被
09 告主觀惡性之重大。原告雖就此再次公開聲明澄清，惟被告
10 未經原告之同意，竟基於行銷目的，使用高度近似系爭商標
11 之系爭大陸地區商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，損及
12 消費者權益及原告多年建立之優良商譽，該當商標法第68條
13 侵害商標權，原告自得依商標法第69條第1項規定請求防止
14 對系爭商標權之侵害。

15 (三)被告為一己商業利益，強行攀附原告商標，已侵害原告對系
16 爭商標所表彰品牌形象、品質等之控制力與自主權，減損原
17 告透過商標所欲連結之本土製造高品質形象，對原告之業務
18 信譽已造成損害，原告另得依民法第195條第1項後段、公司
19 法第23條第2項之規定，請求被告連帶負擔費用，將本案判
20 決書之當事人、案由及主文之摘要，於聯合報及自由時報全
21 國版第一版報頭下，刊載聲明啟事各一日。

22 (四)為此，爰依商標法第68條、第69條第1項、民法第195條第1
23 項後段及公司法第23條第2項之規定，提起本件訴訟，並聲
24 明：

- 25 1. 被告不得使用相同或近似於「固滿德」字樣商標於輪胎、內
26 胎、外胎之同一或類似商品或服務，並不得用於與該商品或
27 服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網
28 路或其他媒介物等方式為之。
- 29 2. 被告應連帶負擔費用，將本訴訟判決書之當事人、案由及主
30 文之摘要，於聯合報及自由時報全國版第一版報頭下，刊載
31 聲明啟事各一日。

01 3. 訴訟費用由被告負擔。

02 二、被告未於言詞辯論期日到場，惟提出書狀辯以：被告公司只
03 有在大陸地區銷售輪胎產品，沒有在臺灣銷售及使用「固滿
04 德」商標，於111年2月15日刊登聲明稿也只是說明被告公司
05 產品商標具備大陸國家知識產權局註冊證，屬於說明性質，
06 並非銷售廣告。原告為臺灣地區公司，被告為大陸地區公司
07 與人民，僅在大陸地區使用「固滿德」商標，且在臺灣地區
08 並無財產也無營業點，依臺灣地區民事訴訟法有關管轄權的
09 規定，被告公司主事務所或主營業所所在地為大陸福建省廈
10 門市，大陸地區之地方人民法院有管轄權，原告應向大陸地
11 區法院起訴，請求依不方便法院原則駁回原告請求。爰答辯
12 聲明：駁回原告之訴。

13 三、本院之判斷：

14 本件原告主張被告公司未經其同意，於其生產製造之輪胎
15 上，使用與系爭商標近似之系爭大陸地區商標，有致相關消
16 費者混淆誤認之虞，已侵害原告之商標權，被告則以前詞置
17 辯，是本件爭點為：(一)本院就本件訴訟有無管轄權？(二)原
18 告依商標法第69條第1項規定，請求防止被告之侵害行為，
19 有無理由？(三)原告依民法第195條第1項後段、公司法第23條
20 第2項規定，請求被告連帶負擔費用刊登判決內容，應否准
21 許？茲判斷如下：

22 (一)本院就本件訴訟有管轄權，且應適用臺灣地區之法律：

23 1. 按臺灣地區人民與大陸地區人民關於民事事件之管轄，兩岸
24 關係條例並無明文，應類推適用我國民事訴訟法有關管轄之
25 規定；又民事訴訟法第15條第1項關於因侵權行為涉訟之管
26 轄規定，乃立法者就侵權行為事件之類型，考量行為地與事
27 實之接近、關連，有助於證據調查之正確與經濟，兼顧加害
28 人之預見可能及被害人之救濟便利等因素，予以明文，核與
29 決定涉外事件管轄權之基礎理念相符；故於具體個案類推適
30 用該項規定時，倘合於上開立法意旨，侵權行為地之法院自
31 不得以由其管轄不當或不便為由，拒絕行使管轄權（最高法

院110年度台抗字第1322號裁定參照)。次按因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第15條第1項定有明文。本件原告主張被告公司就其產製之「固滿德」輪胎，在我國發行之機車雜誌以繁體中文向消費者進行販賣之要約，電商平台上充斥標示系爭大陸地區商標之宣傳行銷圖片，且標示出口地為中國，而依侵權行為法律關係起訴請求防止被告之侵害行為並回復信譽，因侵害系爭商標權之行為地與損害發生地皆在臺灣地區，揆諸上開說明及規定，臺灣地區法院就本件民事事件即有管轄權。又依商標法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，智慧財產及商業法院有管轄權，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款復有明文，故本院就本件訴訟有管轄權。

2. 再按臺灣地區人民與大陸地區人民間之民事事件，除本條例另有規定外，適用臺灣地區之法律。侵權行為依損害發生地之規定；但臺灣地區之法律不認其為侵權行為者，不適用之，臺灣地區與大陸地區人民關係條例第41條第1項、第50條分別定有明文。本件原告依侵權行為法律關係起訴請求防止被告之侵害行為並回復信譽，而侵權行為之行為地與損害發生地皆在臺灣地區，故依前開規定，本件應適用臺灣地區之法律。

(二)原告得依商標法第69條第1項規定，請求防止被告公司之侵害行為：

1. 按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3款定有明文。次按商標之使用，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條亦有明文。又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，而商標法第68條之侵害商標權，是以「使用」商標為要件，若符合上開商標使用之定義，即屬侵權。

2. 原告主張：其為系爭商標之商標權人，被告公司未經原告同意，在大陸地區以近似於原告公司特取名稱及系爭商標中文字樣之「固滿德」搶註系爭大陸地區商標，繼而以此名稱設立官方網站對外宣傳，並就其產製之「固滿德」輪胎，在我國發行之機車雜誌以繁體中文向消費者進行販賣之要約，電商平台上充斥標示系爭大陸地區商標之宣傳行銷圖片，被告公司基於行銷目的，使用高度近似系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞等情，業據提出智慧財產局商標檢索系統、系爭商標註冊資料、被告公司官方網站頁面及在兩輪誌雜誌上刊載之聲明、原告之聲明啟事二則及臉書粉絲專頁為證（見本院卷第71-72、79-89、91、151-156頁），堪信原告上開主張為真。

3. 被告固以：被告公司只有在大陸地區銷售輪胎產品，刊登聲明稿也只是說明被告公司產品商標具備大陸國家知識產權局註冊證，並非銷售廣告等語置辯。惟查，被告公司在我國發行之兩輪誌雜誌上除刊印其大陸地區註冊證外，並刊載聲明：「於西元2020年9月，本公司為保障消費者及本公司權益，申請取得大陸『國家知識產權局』就『固滿德』品牌所核發之商標註冊證（商標註冊號：第40129573號），並經核准使用於汽車、機車等之輪胎商品上，敬請消費者安心選購印有『固滿德』字眼之輪胎。」等語，聲明下方文宣印有輪胎商品照片，照片下方及右側則標示「固滿德」中文（見本院卷第88頁），足認被告公司確實將系爭大陸地區商標用於

與商品有關之商業文書或廣告上，作為商品來源之識別。參以本院當庭以原告提出之網址，上網連結勘驗蝦皮購物電商平台上確有販賣要約「固滿德」輪胎商品，且標示出口地為中國之情形，有當庭列印之網頁資料可憑（見本院卷第312、315-321頁），足徵被告公司上開抗辯為不可採。

4. 審酌附件所示系爭商標雖結合經設計之「」英文字，惟係以引人注意之中文「固滿德」作為主要部分，與系爭大陸地區商標之中文字樣僅其中「滿」字為簡體或繁體字之差別，上開中文並非既有詞彙，其先天識別性較強，系爭商標與被告公司使用之系爭大陸地區商標相較，其觀念及讀音均屬相同，外觀亦極為近似。再者，被告公司將系爭大陸地區商標使用於輪胎商品，與系爭商標係指定使用於輪胎、內胎、外胎商品（見本院卷第305頁），二者屬同一商品。參以被告公司曾向原告購買輪胎商品，原告前曾授權被告公司自109年3月4日至110年3月31日止得於中國使用原告在中國註冊之「」、「」商標，有原告提出之出口報單、授權書可稽（見本院卷第73-77頁），足見被告並非善意。綜上，堪認被告公司所為有造成相關消費者產生商品為同一來源之系列商品，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等情事。準此，被告公司為行銷目的，而於同一商品使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，已違反商標法第68條第3款規定而侵害原告之商標權。

5. 按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1項定有明文。被告公司未經原告同意，於同一商品使用近似於系爭商標之系爭大陸地區商標圖樣，有致相關消費者混淆誤認之虞，構成系爭商標之侵害，業如前述。因被告公司仍從事製造、販賣輪胎產品之業務，就本件侵害態樣及既存之危險狀況觀之，有排除其侵害之必要，故原告主張依商標法第69條第1項規定請求判決如聲明第一項所示，即為有據。惟查，被告陳福生

並未以其個人名義使用相同或近似於系爭商標之圖樣，故原告請求防止被告陳福生之侵害行為，為無理由，此部分應予駁回。

(三)原告依民法第195條第1項後段、公司法第23條第2項規定，請求被告連帶負擔費用刊登判決內容，應予准許：

按名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分，民法第195條第1項後段定有明文。又公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項亦有規定。查原告創立於70年，服務據點遍及全臺，多年來致力維護系爭商標所表彰品牌形象、品質，業據其提出其臉書粉絲專頁所示全台經銷商列表及截圖、MotoBuy專業摩托情報、兩輪誌臉書專頁介紹、yahoo!汽車報導為憑（見本院卷第93-156頁），被告公司於與原告授權關係終止後，竟在我國機車雜誌刊登聲明行銷與原告商品同一之輪胎產品，在電商平台上亦有販賣要約被告公司「固滿德」輪胎商品且標示出口地為中國之情形，自己損害原告透過商標所欲連結之本土製造高品質形象，對原告之業務信譽造成損害。又被告陳福生為被告公司之法定代理人，有其提出之大陸地區商事主體公示信息在卷可查（見本院卷第239頁），從而，原告依民法第195條第1項後段、公司法第23條第2項之規定，請求被告公司及被告陳福生為回復信譽之適當處分，亦即應連帶負擔費用，將本判決書之當事人、案由及主文之摘要，於聯合報及自由時報全國版第一版報頭下，刊載聲明啟事各一日，尚屬允當，應予准許。

四、綜上所述，原告主張被告公司所為構成商標法第68條第3款之侵害商標權行為，核屬有據。從而，原告依商標法第69條第1項規定，請求判決如主文第1項所示，依民法第195條第1項後段、公司法第23條第2項規定，請求判決如主文第2項所示均有理由，應予准許。惟原告請求防止被告陳福生之侵害行為，非有理由，應予駁回。

01 五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提證據，經本院
02 斟酌後，認與判決結果不生影響，不用再予論列，附此敘
03 明。

04 六、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智
05 慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第79條、第85條第2
06 項、第385條第1項規定，判決如主文。

07 中 華 民 國 111 年 12 月 30 日

08 智慧財產第四庭

09 法 官 吳靜怡

10 以上正本證明與原本無異。

11 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
12 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。

13 中 華 民 國 111 年 12 月 30 日

14 書記官 程翠璇