智慧財產及商業法院民事判決

112年度民公上更二字第1號

上　訴　人　琦玉國際有限公司

法定代理人　廖志賢
訴訟代理人　賴蘇民律師
複 代理 人　廖沿臻律師
訴訟代理人　洪子洵律師
　　黃宇薇律師
被 上訴 人　洪士琪（原名洪師輔）

訴訟代理人　黃沛聲律師
複 代理 人　何思奕律師
訴訟代理人　邱敘綸律師
　　張思維律師

上列當事人間請求公平交易法損害賠償等事件，上訴人對於中華民國105年10月31日本院104年度民商訴字第29號第一審判決提起上訴，並為訴之變更，經最高法院第二次發回更審，本院於112年6月29日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

被上訴人不得於我國境內直接、間接使用或向上訴人及為其製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之汽車零件產品之人主張澳洲註冊號第1460588號商標之商標權。

其餘變更之訴駁回。

第二審及發回前第三審訴訟費用(除確定部分外)由被上訴人負擔二分之一，餘由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序部分

一、按民事事件涉及外國人或原因事實牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法律之適用(最高法院98年度台上字第1695號判決意旨參照)。涉外事件之國際

管轄權誰屬，涉外民事法律適用法固未明文規定，惟受訴法院尚非不得就具體情事，類推適用國內法之相關規定，以定其訴訟之管轄(最高法院104年度台抗字第1004號裁定意旨參照)。本件上訴人請求命被上訴人不得直接或間接使用或向上訴人及其關係人主張如附表附圖2所示之澳洲註冊第1460588號商標(下稱系爭澳洲商標)並非我國商標，具涉外因素，是本件為涉外事件。又被上訴人住所在我國，上訴人主張本件競爭秩序受妨害之市場及侵權行為地亦在我國，經類推適用民事訴訟法第1條前段、第15條第1項規定，本院對本件有國際管轄權。又依涉外民事法律適用法第25條規定，關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，另同法第27條規定，市場競爭秩序因不公平競爭或限制競爭之行為而受妨害者，其因此所生之債，依該市場之所在地法。本件上訴人主張被上訴人在我國涉有公平交易法(下稱公平法)規範之不公平競爭行為妨害我國市場競爭秩序，及故意以背於善良風俗之方法加損害於他人之侵權行為，依上開規定，本件自應適用我國法為準據法。

二、次按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之；但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款定有明文。又在第二審為訴之變更合法者，原訴可認為已因而視為撤回時，第一審就原訴所為判決，自當然失其效力；第二審法院應專就新訴為裁判，無須更就該判決之上訴為裁判(最高法院71年度台上字第3746號判決先例意旨參照)。查本件上訴人於本次發回前之第一次更審程序(即本院109年度民公上更㈠字第1號，下稱本院更一審)前原主張：被上訴人在澳洲搶註如附表附圖2所示系爭澳洲商標，攀附其知名度，誤導消費者，致消費者產生混淆誤認，影響我國市場交易秩序，依公平法第29條、民法第184條第1項後段、第213條規定，求為命被上訴人拋棄系爭澳洲商標及代表澳洲A&BMotorsport公司(下稱A&B公司)拋棄澳洲註冊第1313781號商標等語，嗣於本院更一審程

序依前揭規定，主張請求命被上訴人不得直接或間接使用或向上訴人及其關係人主張系爭澳洲商標，經核其變更之訴與原訴之原因事實，有其社會事實上之共通性及關聯性，而就原請求所主張之事實及證據資料，於變更之訴得加以利用，且無害於他造當事人程序權之保障，揆諸前開說明，上訴人所為前開訴之變更，應予准許，其原訴因變更之訴合法而視為撤回，原審關於原訴所為判決，當然失其效力，本院應專就新訴裁判，不得再就原訴加以裁判。

三、承前所述，上訴人提起本件上訴，原係依公平法第29條、民法第184條第1項後段、第213條規定，求為命被上訴人拋棄系爭澳洲商標、我國註冊第01648832號商標、中國大陸註冊第14232299號商標及代表澳洲A&B公司拋棄澳洲註冊第1313781號商標，嗣於本院更一審程序變更主張請求命被上訴人不得直接或間接使用或向上訴人及其關係人主張前述商標，嗣經本院更一審判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，提起上訴，經最高法院111年度台上字第2080號判決將本院更一審判決關於駁回上訴人請求命被上訴人不得使用或主張如附表附圖2所示商標(即系爭澳洲商標)之商標權之變更之訴，及該訴訟費用部分廢棄，發回本院更為審理，並駁回上訴人其餘上訴，是本件本院審理範圍僅限於上訴人請求命被上訴人不得直接或間接使用或向上訴人及其關係人主張系爭澳洲商標部分有無理由，合先敘明。

貳、實體部分

一、本件上訴人主張：伊長期經營系爭「XYZ」商標品牌於汽車避震器等商品，於民國92年、95年間以關係企業即訴外人服部汽車有限公司(下稱服部公司)名義申請註冊取得附表附圖1所示註冊第1274703號「XYZ」商標(下稱系爭我國商標)，系爭我國商標嗣經移轉登記予訴外人紀文誼，嗣紀文誼再出具聲明書移轉系爭我國商標與伊。上開商標及品牌在我國及國際間享有高知名度，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。被上訴人自94年起多次以其任負責人之A&B

公司名義向上訴人買受避震器等產品，因業務往來關係知悉上訴人使用系爭我國商標及品牌，竟惡意剽竊仿襲，於100年在澳洲搶註系爭澳洲商標，於A&B公司網站抄襲上訴人網站之避震器操作說明，且不當連結至上訴人網站，攀附上訴人知名度，致消費者產生混淆誤認，影響我國市場交易秩序，構成修正前公平法第24條及現行公平法第25條足以影響交易秩序之顯失公平行為，亦構成民法第184條第1項後段故意以背於善良風俗之方法加損害於他人之侵權行為，爰依公平法第29條、民法第213條規定，擇一請求命被上訴人不得使用或向上訴人及其關係人主張系爭澳洲商標權等語。聲明求為判決：被上訴人不得直接、間接使用或向上訴人及為其製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之汽車零件產品之人主張澳洲註冊號第1460588號(即系爭澳洲商標)商標之商標權。

二、被上訴人則以：系爭澳洲商標為伊依法申請取得，伊使用系爭澳洲商標乃公平法第45條之正當行為，自無該法之適用。況系爭澳洲商標僅單純在澳洲註冊而從未實際使用，伊銷售之產品非以我國消費者為訴求對象，其經營之線上通路網站從未將產品販售及運送至我國境內，對我國市場交易秩序自無影響，亦無構成侵權行為可言等語，資為抗辯。並聲明：除確定部分外，上訴人變更之訴駁回。

三、不爭執事項：

㈠上訴人透過服部公司於95年10月12日申請註冊如附表附圖1系爭我國商標，於96年8月16日公告註冊，指定使用於附表附圖1所示汽車避震器等商品，嗣於102年7月16日經智慧局公告將系爭我國商標移轉與其股東紀文誼。

㈡服部公司之代表人為廖志賢，訴外人紀文誼為服部公司之股東，服部公司於101年1月7日解散，並由紀文誼擔任清算人。

㈢紀文誼曾於104年12月4日及105年7月5日以個人或服部公司代表人身份具狀聲明關於系爭我國商標之一切法律上權利

(包括但不限於商標權等智慧財產權)移轉予上訴人(原審卷一第117頁、卷二第63頁、本院105年度民公上字第2號卷第56頁)。

㈣被上訴人原名洪師輔，上訴後更名為洪士琪，英文名為「Frank Hung」，為A&B公司之代表人，以被上訴人名義於100年11月21日在澳洲申請系爭澳洲商標(101年6月28日註冊公告)，目前該商標仍在有效期間。

㈤被上訴人於96年7月31日以A&B公司名義與上訴人簽立原證6之避震器買賣契約。

四、本件爭點：

㈠被上訴人在澳洲註冊第1460588號商標，該商標與上訴人於我國註冊第1274703號商標是否構成高度近似？而被上訴人任負責人之A&B公司所設置「A&B Motorsports.com-K Sport」網頁連結至上訴人所建置之網頁，網站上關於避震器操作說明抄襲上訴人之網頁內容，被上訴人所為是否構成民法第184條第1項後段之侵權行為？

㈡上訴人依公平法第29條請求如聲明第1項所述，是否有據？

五、本院判斷理由:

㈠被上訴人在澳洲註冊第1460588號商標，該商標與上訴人於我國註冊第1274703號商標構成高度近似，而被上訴人任負責人之A&B公司所設置「A&B Motorsports.com-K Sport」網頁連結至上訴人所建置之網頁，網站上關於避震器操作說明抄襲上訴人之網頁內容，被上訴人所為構成民法第184條第1項後段之侵權行為：

1.按未得商標權人同意，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1項第3款定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，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。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，則應參酌：1.商標是否近似暨其近似之程度；2.商品、服務是否類似暨其類似之程度；3.商標識別性之強弱；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，而「混淆誤認之虞」之參酌因素必須綜合認定，方得判定先後商標是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞，非僅謂合於單一因素即可認定有致相關消費者混淆誤認之虞。經查，本件上訴人所有系爭我國商標係以Stencil字型之黃色「XYZ」字母分置於三個藍色鈍角四方形之上所組成(附表附圖1)，而系爭澳洲商標則同樣以Stencil字型之黃色「XYZ」字母分置於三個藍色銳角四方形之上所組成(附表附圖2)，除鈍角與銳角之差異外，二者整體外觀近乎完全相同，近似程度極高。又系爭澳洲商標係指定使用於第12類之汽、機車零組件及氣壓式檢震器等商品，與系爭我國商標指定使用之商品類別同一或高度類似，是本件被上訴人以高度近似於系爭我國商標之系爭澳洲商標，指定使用於同一或類似於系爭我國商標指定使用之商品，就相關消費者而言，極有可能誤認兩商標為同一商標，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。

2.系爭澳洲商標與系爭我國商標構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，業經說明如上。而本件被上訴人並不爭執其為A&B公司之代表人，系爭A&B公司網頁上標示之聯絡人亦為被上訴人(Frank Hung)，實際上A&B公司之業務亦係由被上訴人執行，其曾於94年、96年間代表A&B公司與上訴人之關係企業長浜公司(K-SPORT RACING CO., LTD)、服部公司交易，足以知悉系爭我國商標為上訴人所使用，卻隨後於101年間以高度近似於系爭我國商標之圖案向澳洲申請註冊系爭

澳洲商標(原審卷一第36頁、第264頁、第265頁)，足見其申請系爭澳洲商標並非出於善意。又A&B公司之網站首頁所載之「K-SPORT」圖樣經點選後，係連結至上訴人之k-sportracing.com網站，其網頁上所載之避震器說明亦係抄襲自上訴人網頁，此部分事實業經臺灣士林地方法院所屬民間公證人林和本公證確認無誤(本院105年度民公上字第2號卷第42頁、第81頁至第95頁)。由是可知，被上訴人為促銷其在澳洲所註冊之第1313781號「K-SPORT」商標商品，竟以不當連結網址方式利用上訴人網頁內容，且網站上關於避震器操作說明抄襲上訴人之網頁內容。雖上訴人之網頁及被上訴人網頁均為英文頁面，惟不能因此即認為兩造所訴求之消費者不包含我國境內消費者，亦無法排除雙方國外消費者無重疊可能。被上訴人未經允許，利用連結上訴人網站方式對外促銷自己與上訴人類似之商品，且在知悉上訴人系爭我國商標後，逕向澳洲申請註冊系爭澳洲商標，足見被上訴人確有以抄襲上訴人商標圖案及不當連結上訴人網頁並抄襲網頁內容方式，攀附上訴人商譽，並利用上訴人努力之成果以推展自己商品或服務之行為事實，其行為不惟破壞社會倫理及自由、公平競爭精神所賴以維繫之交易秩序，亦足以影響整體交易秩序或將來潛在多數受害人，構成對上訴人權利之侵害。

3.按故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，負損害賠償責任，民法第184條第1項後段定有明文，依此規定之要件有三：⑴行為人侵害他人權利或利益，致生損害，亦即加害行為與權益受侵害之間具有因果關係；⑵背於善良風俗；⑶行為人具有侵害之故意。又負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀，同法第213條第1項亦設有規定。次按各國對商標保護多採先申請及屬地保護主義(智慧局商標法逐條釋義110年9月版第12頁參照)，原則上商標法所保護之區域範圍以本國領域為限。本件上訴人為系爭我國商標之商標權人，其就系爭我國

商標之保護，解釋上亦以我國領域內為限。準此以解，本件關於我國商標法所欲維護之公平競爭市場，亦以我國領域範圍為限(商標法第1條)。本件被上訴人明知上訴人系爭我國商標存在，猶以高度近似於系爭我國商標之系爭澳洲商標向澳洲政府申請取得註冊，且將其擔任負責人之A&B公司網頁連結至上訴人網頁，造成對上訴人於我國市場區域內之不公平競爭行為，且侵害上訴人就其財產之管理權利。而被上訴人系爭澳洲商標目前仍為該國有效存在之商標，此為兩造所不否認，故解釋上被上訴人雖得於澳洲領域內行使系爭澳洲商標權利，惟倘於我國領域內行使即可能對上訴人構成不公平競爭行為及對系爭我國商標權人即上訴人權利之侵害。被上訴人前開行為，自係以背於善良方俗之方法侵害上訴人之權利，是上訴人依據民法第184條第1項後段規定，請求被上訴人不得直接、間接使用或向上訴人及為其製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之汽車零件產品之人主張澳洲註冊號第1460588號商標(即系爭澳洲商標)之商標權，於我國領域範圍內為有理由，應予准許。至被上訴人於我國領域範圍以外使用系爭澳洲商標行為部分，因其既非我國國內競爭市場，亦非我國商標法效力所及之地域，不能認為侵害我國商標權人之權利，是上訴人本於前開規定所為之主張即屬無據，應予駁回。

㈡上訴人依公平法第29條請求如聲明第1項所述，是否有據？

上訴人雖主張被上訴人以高度近似於系爭我國商標之系爭澳洲商標向澳洲申請註冊，並將A&B公司之網站不當連結至上訴人所有之k-sportracing.com網站，且網站上關於避震器操作說明抄襲上訴人之網頁內容等行為，亦有違反公平法第25條規定，其自得依公平法第29條規定請求命被上訴人為如聲明第1項之請求云云。惟查，上訴人本於民法第184條第1項後段、同法第213條規定，及公平法第29條所為之請求，乃為選擇合併之請求權競合關係，而本院既認上訴人得依民法第184條第1項後段及同法第213條規定，請求命被上訴人

不得直接、間接於我國境內使用或向上訴人及為其製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之汽車零件產品之人主張澳洲註冊號第1460588號商標(即系爭澳洲商標)之商標權，則上訴人另依公平法第29條所為之請求，自無再予審究之必要，爰予說明。

六、綜上所述，被上訴人以高度近似於系爭我國商標之系爭澳洲商標向澳洲申請註冊，並將A&B公司之網站不當連結至上訴人所有之k-sportracing.com網站，且網站上關於避震器操作說明抄襲上訴人之網頁內容，自係以背於善良方俗之方法侵害上訴人之權利，是上訴人依據民法第184條第1項後段、第213條規定，變更其訴請求命被上訴人不得於我國境內直接、間接使用或向上訴人及為其製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之汽車零件產品之人主張澳洲註冊號第1460588號商標(即附表附圖2商標)之商標權，為有理由，應予准許。至上訴人超過前開範圍之請求，即屬無據，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

據上論結，本件變更之訴為一部有理由，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條規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　7　　月　　27　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　曾啓謀

法　官　汪漢卿

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　　8　　月　　7　　日

書記官　邱于婷

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。