

智慧財產法院民事判決

107年度民商訴字第17號

原告 張育銓
訴訟代理人 謝憲愷律師
複代理人 江孟洵律師
被告 嘟嘟屋科技有限公司
法定代理人 蔡東霖
被告 宇勝通信企業有限公司
法定代理人 伍雅慧
共同
訴訟代理人 廖庭尉律師
複代理人 鄭馨芝律師
被告 張凱為

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於108年3月25日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：原告為註冊第000000000號「VR CASE 及圖」商標（如附圖所示，下稱：系爭商標）之商標權人，權利期間自民國106年3月1日至116年2月28日止。惟自106年8月起，原告陸續於網路商場上發現被告所販售之「VR CASE 虛擬實境眼鏡」（下稱：系爭產品），在未經原告之同意下，擅自使用系爭商標，而從中獲得販售商品之利益，被告顯係對原告就系爭商標所享有之商標權造成侵害，經原告委請律

01 師發函向被告請求協商賠償事宜，均未獲回應。爰依商標法
02 第68條第1款、第69條第3項、第71條第1項第2款等規定
03 ，提起本件訴訟。求為判決命被告嘟嘟屋科技有限公司（下
04 稱：嘟嘟屋公司）、宇勝通信企業有限公司（下稱：宇勝公
05 司）、張凱為應分別給付原告新臺幣（下同）198,516、4,
06 893,000、260,414元。

07 二、被告抗辯：

08 （一）被告嘟嘟屋公司、宇勝公司抗辯：

09 原告與「深圳市虛擬增強現實科技股份有限公司」（下稱
10 ：虛擬增強公司）間具有業務往來而知悉系爭商標存在，
11 意圖仿襲而申請註冊，故系爭商標有商標法第30條第1項
12 第12款應撤銷之事由，原告不得於本案中向被告行使權利
13 。又原告固提出原證5之「虛擬增強公司之商標授權證書
14 」及「隆客色科技發展有限公司（下稱：隆客色公司）申
15 明」，惟原告無法提出正本以供核對，又該商標授權書係
16 由「虛擬增強公司」所出具，卻找「隆客色公司」索討聲
17 明書，實有矛盾，且隆客色公司及虛擬增強公司之總經理
18 及負責人均表示未授權原告於臺灣就系爭商標為註冊，並
19 表明原證5並非由其公司所出具，故原證5之真實性顯有
20 疑義；再者，虛擬增強公司僅為系爭商標圖樣部分之權利
21 人，文字部分之權利人為隆客色公司，而隆客色公司就系
22 爭商標「文字部分」遲至107年3月21日始經中國公告註
23 冊，衡諸常理，虛擬增強公司豈有將自始即不屬於該公司
24 之系爭商標文字部分授權原告註冊，顯然與商業運作慣例
25 更與一般經驗法則有違。此外，被告嘟嘟屋公司至遲於10
26 5年2月1日即開始販售系爭產品，嘟嘟屋公司若有使用

系爭商標，其時點顯然早於系爭商標之申請日（105 年5月27日），另宇勝公司亦早於104 年1 月1 日取得來自隆客色公司之經銷授權，宇勝公司販售系爭產品之時間亦早於系爭商標之申請日，故嘟嘟屋公司、宇勝公司均得主張善意先使用系爭商標而免責。求為判決：1.駁回原告之訴。2.如受不利判決，願供擔保請准免予假執行。

（二）被告張凱為抗辯：

大陸工廠在世界各國都有註冊「VR CASE」商標，「VR CASE」設計和規劃都是大陸原廠所有，大陸工廠在官網也有公告其「VR CASE」產品和商標，原告之前和虛擬增強公司有業務往來，其惡意搶註商標造成原廠損失，隆客色公司已通知取消原告經銷商資格。又被告張凱為經「虛擬增強公司」之授權出售系爭產品，並沒有侵犯商標的意圖。求為判決：1.駁回原告之訴。2.如受不利判決，願供擔保請准免予假執行。

三、兩造不爭執事項（見本院卷2第9頁）：

（一）原告為系爭商標之商標權人，權利期間自106 年3 月1 日至116 年2 月28日止。

（二）系爭商標就文字「VR CASE」部分聲明不專用。

（三）系爭商標圖形是由深圳市「虛擬增強公司」在2016年2 月17日向中華人民共和國商標局申請註冊商標，於2017年3 月21日經註冊公告在案（申請/ 註冊號：00000000）。

（四）系爭商標文字由深圳市「隆客色公司」在2018年2 月21日經中華人民共和國商標局准許註冊商標（註冊號：00000000）。

（五）系爭產品製造商為深圳市「隆客色公司」、「虛擬增強公

01 司」。

02 (六) 被告嘟嘟屋公司、被告宇勝公司販售系爭產品，其製造商
03 為深圳市「隆客色公司」。

04 (七) 被告張凱為販售系爭產品，其製造商為深圳市「虛擬增強
05 公司」。

06 四、兩造爭執事項（見本院卷2第11頁）：

07 (一) 原告是否經深圳市「虛擬增強公司」授權註冊系爭商標？

08 (二) 系爭商標依商標法第30條第1 項第12款之規定，是否有應
09 撤銷之原因？

10 (三) 被告嘟嘟屋公司、被告宇勝公司是否得主張善意先使用？

11 (四) 被告張凱為是否得主張善意先使用？

12 (五) 原告依商標法第68條第1 款、第69條第3 項、第71條第1
13 項第2 款請求被告嘟嘟屋公司、宇勝公司、張凱為分別給
14 付原告新臺幣198,516 、4,893,000 、260,414 元，是否
15 有理由？

16 五、兩造爭點及論斷：

17 (一) 系爭商標註冊，是否違反商標法第30條第1 項第12款規定
18 ？

19 1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因
20 者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用
21 民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種
22 及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情
23 形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於
24 該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審
25 理法第16條定有明文。查被告抗辯系爭商標註冊，違反
26 商標法第30條第1 項第12款規定，有應撤銷之原因，本

01 院應就系爭商標之註冊，有無該應撤銷之原因自為判斷
02 ，又系爭商標申請日為105 年5 月27日，嗣經智慧局於
03 106 年3 月1 日核准註冊公告，則系爭商標註冊有無違
04 法事由，而應撤銷其註冊，應依註冊時（即105 年11月
05 30日修正公布、105 年12月15日施行）之現行商標法規
06 定為斷。

07 2.次按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務
08 之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務
09 往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請
10 註冊者，不得註冊。前項第12款所規定之先使用之認定
11 ，以申請時為準，商標法第30條第1 項第12款本文、第
12 2 項分別定有明文。準此，仿襲而搶註他人先使用商標
13 之構成要件有四：（一）相同或近似於他人先使用之商
14 標。（二）他人商標先使用於同一或類似商品或服務。
15 （三）申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或
16 其他關係，知悉他人商標存在。（四）申請人須係基於
17 仿襲意圖而申請註冊商標。查系爭商標圖形是由深圳市
18 「虛擬增強公司」於2016年2 月17日向中華人民共和國
19 商標局申請註冊商標，於2017年3 月21日經註冊公告（
20 申請/ 註冊號：00000000），系爭商標文字由深圳市「
21 隆客色公司」在2018年2 月21日經中華人民共和國商標
22 局准許註冊（註冊號：00000000）一節，此為兩造所不
23 爭執，且有商標註冊公開資料、商標註冊證各1 件在卷
24 可稽（被證2 、3 ，本院卷2 第401 、421 頁）。又系
25 爭商標於圖形部分相同於虛擬增強公司於中國之前開註
26 冊商標，系爭商標文字部分（此部分聲明不專用）亦相

01 同於隆客色公司於中國之前開註冊商標，且其販賣之系
02 爭產品係自虛擬增強公司輸入，而有業務往來關係一事
03 ，此據原告供明在卷（見本院卷2 第105-107 頁），揆
04 諸前開說明，本件原告申請註冊系爭商標是否構成商標
05 法第30條第1 項第12款本文規定之事由，即應就原告作
06 為經銷商，申請註冊系爭商標是否得大陸廠商之同意予
07 以判斷，以究明原告是否係基於仿襲意圖而申請系爭商
08 標註冊。

- 09 3.原告主張：虛擬增強公司早已表示授權原告於臺灣註冊
10 系爭商標云云（見本院卷1 第313 、323 、325 頁），
11 並提出原證5 所示虛擬增強公司之商標授權證書及隆客
12 色公司之申（聲）明影本各1 件為憑（見原證5 ，見本
13 院卷1 第375 、377 頁）。經查，原證5 分別為虛擬增
14 強公司於2016年1 月20日開立之商標授權證書、隆客色
15 公司於2018年6 月30日出具之申明，其內容記載略以：
16 「深圳市虛擬增強現實科技有限公司同意授權台灣張育
17 銓於台灣註冊VR CASE 含大圖貼商標並同意為持有人」
18 、「深圳市隆客色科技發展有限公司和深圳市虛擬增強
19 現實科技有限公司確有授權張育銓先生於台灣代理本公
20 司"VR CASE" 之商標品牌，處理其經銷、代理等事宜，
21 以之前提供的商標授權書當作依據。且本公司從未以任
22 何文件等形式，取消張育銓先生之授權，亦未曾表明欲
23 追究張育銓先生於台灣註冊VR CASE 商標之責任，若有
24 任何文件與上述內容相異者，均屬虛偽且不實」云云。
25 惟前揭虛擬增強公司開立之商標授權證書及隆客色公司
26 出具之申明均為影本，且經被告迭為爭執其真正，然原

告迄至本院言詞辯論終結前，均未提出前開商標授權證書及申明之正本，以供查核，且隆客色公司出具申明影本，亦未見任何簽署章戳可憑，是上開虛擬增強公司開立之商標授權證書及隆客色公司出具之申明等文書之真正，已有疑義。又被告提出虛擬增強公司及隆客色公司於2018年11月6日出具之共同聲明書影本，內容已敘明隆客色公司及虛擬增強公司並未授權原告或其他任何自然人及法人商號以自己或法人商號名義就系爭商標之文字及圖樣為註冊之授權（見本院卷1第443頁），原告固否認此一共同聲明書之真正（見本院卷1第435頁），惟前開共同聲明書之真正，業據虛擬增強公司之總經理及隆客色公司之負責人○○於2019年1月10日以錄影影片方式聲明虛擬增強公司與隆客色公司從未授權原告於臺灣註冊「VR CASE」之圖及文字商標一節，此經本院當庭勘驗該聲明影片，並有勘驗筆錄及聲明影片逐字稿各1份在卷可參（見本院卷2第103、109頁，聲明影片光碟，見本院卷2證物袋）。再者，虛擬增強公司亦以系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定，向智慧局申請評定，有該局108年3月11日（108）智商第50056號函暨檢附評定申請書等文書資料在卷可憑（見本院卷2第137-143頁）。職是，綜合前開事證，堪認原告並未獲得虛擬增強公司、隆客色公司之同意或授權即申請註冊系爭商標於同一商品，是被告抗辯系爭商標註冊，違反商標法第30條第1項第12款規定，尚非無據。

4.原告主張：被告張凱為從中作梗，與虛擬增強公司交換

01 好條件後，使虛擬增強公司不願證明依原證5 有授權原
02 告，被告張凱為之行為，屬民事訴訟法第282 條之1 第
03 1 項之證明妨礙行為云云（見本院卷2 第175-177 頁）
04 ，並提出原告與虛擬增強公司業務間之LINE對話截圖1
05 紙為證（原證8 ，見本院卷2 第75頁）。惟查，原證8
06 之LINE對話截圖，原告通話對象僅顯示為「隆客色科技
07 發展有限公司」，雖原告當庭陳稱，該對話之當事人為
08 隆客色公司業務人員（見本院卷2 第105 頁），惟就其
09 具體身分為何、是否有權代表虛擬增強公司及隆客色公
10 司，原告並未提出任何具體事證加以佐憑；又觀之原證
11 8 對話內容略以：「請問一下，這次為什麼聲明書不願
12 意給我而開給張凱為他們，是因為張凱為說要幫你們免
13 費申請商標到貴公司名下對吧？是啊；這部分是誰請法
14 務幫張凱為蓋聲明書？我同事哦」等語（見本院卷2 第
15 75頁），則依原證8 之對話內容，亦未提及原證5 商標
16 授權書或申明，無從推論原證5 之真實性，且依上開對
17 話內容，反而可證明被告提出之共同聲明書（見本院卷
18 1 第443 頁）應屬實在。是以，原告未提出原證5 之正
19 本以供查核，亦未能提出獲得虛擬增強公司、隆客色公
20 司同在臺灣註冊系爭商標之授權，僅空言被告張凱為有
21 證明妨礙行為云云，尚無可取。

22 5.原告主張：系爭商標既於我國經原告註冊為商標權人，
23 依據我國商標權採屬地主義原則之情形下，縱該商標經
24 他人於中國大陸註冊，甚而大陸公司不同意原告於我國
25 註冊系爭商標，並不影響原告於我國註冊系爭商標之效
26 力云云（見本院卷2 第121 頁）。按我國商標法係採取

01 註冊主義，而非使用主義，故先使用而未註冊之商標，
02 原則上不予保護。惟我國商標法除以保障商標權人及消
03 費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功
04 能（參見商標法第1條）。商標法第30條第1項第12款
05 之規範目的即在於避免剽竊他人創用商標而搶先註冊，
06 以維護市場公平競爭秩序，故上開規定之「先使用商標
07 」應不限於著名商標，亦不區分其先使用行為究係在國
08 內或國外，均有其適用，方得遏止惡意搶註他人商標之
09 行為。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，應斟酌契約
10 、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依
11 據論理法則及經驗法則加以判斷（商標法第30條立法理
12 由參見）。準此，商標法第30條第1項第12款之規範目
13 的在於避免剽竊他人創用商標而搶先註冊，以維護市場
14 公平競爭秩序，故「先使用商標」不限於著名商標，亦
15 不區分其先使用行為究係在國內或國外，均有其適用，
16 方得遏止惡意搶註他人商標之行為，原告上開主張，尚
17 無可採。

18 6. 綜上，系爭商標申請註冊前，在大陸地區已有第三人先
19 為註冊使用（圖樣部分為虛擬增強公司、文字部分為隆
20 客色公司），原告為大陸地區前開業者之經銷商，因而
21 知悉系爭商標存在，自屬因業務往來之關係，知悉他人
22 商標存在，且因依卷內事證，難認系爭商標之註冊已得
23 大陸地區業者之同意，故原告於我國申請註冊系爭商標
24 ，有違商標法第30條第1項第12款之規定，而有應撤銷
25 之原因，依智慧財產案件審理法第16條規定，原告於本
26 件民事訴訟中即不得對被告主張權利。

01 (二) 被告行為是否符合商標法第36條第1 項第3 款「善意先使
02 用」之規定？

03 1.按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他
04 人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同
05 一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為
06 限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法
07 第36條第1 項第3 款定有明文。又本款所謂善意先使用
08 ，在於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，以求
09 公允。善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品
10 或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商
11 標，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不
12 知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事
13 實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益
14 ，仍應受到保障，但其適用需符合：（一）使用在先的
15 事實必需發生在他人商標申請註冊日之前；（二）繼續
16 使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；（三）
17 商標權人可以要求在先使用人附加適當區別標示，使其
18 在特定條件下使用，免受他人商標專用權之干涉，始為
19 公允。

20 2.系爭商標之申請日為105 年5 月27日，並經智慧局於10
21 6 年3 月1 日核准註冊公告，已如前述。又隆客色公司
22 分別於104 年1 月1 日、105 年2 月1 日授權被告宇勝
23 公司、嘟嘟屋公司為系爭產品之台灣經銷商一事，此有
24 卷附隆客色公司2018年11月5 日共同聲明書2 份（見本
25 院卷1 第445 、447 頁）及前揭虛擬增強公司之總經理
26 及隆客色公司之負責人○○之聲明（聲明逐字稿見本院

卷2 第109 頁) 可按，又○○之聲明中，明確陳明「隆客色公司於2015年1 月1 日授權宇勝公司」，前開隆客色公司對於被告宇勝公司之聲明書中係記載：「於106年1 月1 日授權宇勝公司」，應為誤載，併予敘明；再者，被告張凱為亦於105 年5 月13日由虛擬增強公司授權為系爭產品之臺灣經銷商，亦有○○之聲明可查（逐字稿見本院卷2 第109 頁）。是以，被告於系爭商標之註冊申請日前，以善意使用相同之系爭商標於同一商品等情，應可認定。

- 3.原告主張：依被證3 所示，虛擬增強公司係於105 年2 月17日向大陸當局申請註冊商標，並於106 年3 月21日公告註冊，豈有尚未獲得商標權，即授權他人販售商品之理云云（見本院卷2 第125 頁）。惟查，商標之註冊與商標之使用，乃屬二事，商標權人先行使用商標後，再據以申請商標註冊，亦屬常事，而被告為系爭產品之經銷商，並自虛擬增強公司、隆客色公司輸入系爭產品銷售，則被告究竟何時開始使用系爭商標，端看大陸業者何時於系爭產品上使用系爭商標，參以，參酌虛擬增強公司於105 年2 月17日即以系爭商標之圖形部分向中國商標局申請註冊商標，斯時作為經銷商之原告亦於105 年5 月27日向智慧局申請商標註冊，應可推認，原告於105 年5 月27日前已得知系爭商標圖樣，雖依卷內證據資料，尚無從確悉被告獲經銷授權之初，然原告申請系爭商標註冊日期為105 年5 月27日，應可推認系爭產品使用系爭商標之日期，應早於系爭商標註冊登記日（106 年3 月1 日），是原告上開主張，自無可採。

01 六、綜上所述，系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款
02 規定，而有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條規
03 定，原告於本件民事訴訟中不得對於被告主張權利。又被告
04 使用系爭商標販賣系爭產品之行為，符合商標法第36條第1
05 項第3款規定，自不受系爭商標權之效力所拘束。從而，原
06 告依商標法第68條第1款、第69條第3項、第71條第1項第
07 2款等規定，請求判命如訴之聲明所示，為無理由，應予駁
08 回。

09 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之
10 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列
11 ，附此敘明。

12 八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法
13 第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

14 中 華 民 國 108 年 4 月 29 日
15 智慧財產法院第三庭

16 法 官 張銘晃

17 以上正本係照原本作成。

18 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。

19 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

20 中 華 民 國 108 年 4 月 29 日
21 書記官 葉倩如