

智慧財產法院民事判決

107年度民商訴字第28號

原告 環保之家生物科技股份有限公司

法定代理人 蔡宜義

訴訟代理人 易定芳律師

被告 天成元有限公司

兼法定代理人 邱家正

共同

訴訟代理人 陳豐裕律師

複代理人 湯其瑋律師

上列當事人間因侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於中華民國108年1月3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

一、原告主張：

（一）原告係製造販賣捕蚊相關產品之業者，於民國（下同）101年3月27日以「捕蚊達人」文字提出商標之申請，指定使用於第21類「蟑螂捕捉器；蒼蠅拍；蚊香器；捕蠅器；捕蟲器；電蚊香器；電驅蟲器；超音波蟑螂驅除器；驅蟲燈；電子驅蚊器；滅蚊燈；電子滅蚊器；電殺蟲器；電蟑螂捕殺器；電蚊拍；誘殺昆蟲電力裝置」商品，經經濟部智慧財產局（下稱：「智慧局」）以第00000000商標准以註冊，並於104年9月16日註冊並公告（下稱：「系爭商標」），專用期限至114年9月15日止。

01 (二) 被告公司明知系爭商標乃原告所享有，未經原告之同意或  
02 授權，不得為行銷目的而於同一商品使用相同於系爭商標  
03 之商標，竟基於行銷被告公司所製造之型號TCY-6003、TC  
04 Y-6023、TCY-6103、TCY-6203電蚊拍商品（合稱：「系爭  
05 產品」），於其上使用相同於系爭商標之字樣，侵害原告  
06 系爭商標專用權，屬違反商標法第68條第1款之侵害行為  
07 。

08 (三) 系爭產品確係侵害原告所有之系爭商標，業據本院105 年  
09 度民商訴字第22號（下稱：「前案一審」）及106 年度民  
10 商上字第1 號（下稱：「前案二審」）判決及其確定證明  
11 書認定屬實。

12 (四) 依民法第184 條第1 項前段、第185 條、商標法第69條第  
13 3 款、第71條第1 項第3 款規定提起本件訴訟，並聲明求  
14 為判決：1 、被告等2 人應連帶給付原告新臺幣（下同）  
15 1,584,000 元整，暨自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清  
16 償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。2 、原告願供  
17 擔保請准宣告假執行。

## 18 二、被告答辯：

19 (一) 前案二審判決第18、19頁敘明被告於99年進口並於100 年  
20 販售使用系爭商標於捕蚊拍商品屬實。

21 (二) 原告於前案二審判決所提106 年6 月29日民事陳報狀主張  
22 被告於103 至105 年製造捕蚊拍未使用「捕蚊達人」等語  
23 。前案二審判決以被告於103 至105 年製造之捕蚊拍確實  
24 未見使用系爭商標，故系爭產品雖於98年起有使用系爭商  
25 標，惟無法證明被告繼續使用系爭商標至今。

26 (三) 然原告主張被告侵權，又以被告在104 年製造使用系爭商

01 標之系爭產品，故足證明被告在104 年仍有繼續使用系爭  
02 商標於系爭產品至明等語。而原告早在105 年明知被告在  
03 104 年即有使用系爭商標於系爭產品上，但仍做不實主張  
04 並使本院於前案二審判決陷於錯誤而誤判被告103 至105  
05 年製造之系爭產品未使用系爭商標。故從原告舉證原證二  
06 至五皆可證被告系爭商品皆有於104 年製造使用系爭商標  
07 無誤，並有原告在本件訴訟提出之105 年及106 年市售發  
08 票可證，足證被告在104 至106 年皆有使用系爭商標於系  
09 爭產品至明，故被告自98年起使用系爭商標於系爭產品且  
10 有持續使用之事實，被告使用行為已符合商標法第36條第  
11 1 項第3 款不受系爭商標所拘束。

12 (四) 答辯聲明：原告之訴駁回；被告如受不利判決願供擔保請  
13 免假執行。

14 三、兩造不爭執事項（見本案卷第267 頁）：

15 (一) 原告具系爭商標，專用期限為104 年9 月16日至114 年2  
16 月15日。

17 (二) 原證二至原證五為被告公司之系爭產品。

18 四、兩造爭執事項（見本案卷第267 頁）：

19 (一) 被告於105年2至4月間，有無侵害系爭商標？

20 (二) 被告有無以「捕蚊達人」為商標之使用？

21 (三) 被告有無商標法第36條第1 項各款不受系爭商標拘束之情  
22 形？

23 (四) 原告是否得於本案主張被告於系爭產品使用系爭商標？

24 (五) 如被告確為前述侵權，原告得主張之損害賠償額為何？

25 五、本院得心證之理由

26 (一) 本件有爭點效之適用：

- 01 1、按「法院於確定判決理由中，對於訴訟標的以外當事人所  
02 主張或抗辯之重要爭點，本於兩造辯論結果所為之判斷，  
03 除有顯然違背法令，或當事人提出新訴訟資料足以推翻原  
04 判斷之情形外，於同一當事人間，就與該重要爭點有關之  
05 他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相異之判斷  
06 ，此即學說所謂『爭點效』。當事人以一訴合併為數項請  
07 求，而法院就其中部分請求已判決確定者，就尚未確定部  
08 分，亦應有上開原則之適用，俾符合訴訟上之誠信原則及  
09 當事人公平之訴訟法理」（最高法院107 年度臺上字第28  
10 9 號民事判決意旨參照）。次按：「法院於確定判決理由  
11 中，對訴訟標的以外當事人所主張或抗辯之重要爭點，本  
12 於當事人完足舉證及辯論之結果，已為實質之判斷者，除  
13 有顯然違背法令，或當事人提出新訴訟資料足以推翻原判  
14 斷之情形外，於同一當事人間，就與該重要爭點有關之他  
15 訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相異之判斷，  
16 此源於訴訟上之誠信原則及當事人公平之訴訟法理，避免  
17 紛爭反覆發生，以達『一次解決紛爭』所生之一種判決效  
18 力（拘束力），即所謂『爭點效』，亦當為程序法所容許  
19 。所謂同一當事人間，係指前案訴訟為實質對立之當事人  
20 ，可期待彼此就該重要爭點能互為對立之攻防，預見法院  
21 對於該重要爭點之判斷將產生拘束力而不致生突襲性裁判  
22 者而言」（最高法院102 年度臺上字第106 號民事判決意  
23 旨參照）。
- 24 2、本件同一當事人間，經兩造同意後，將「被告有無繼續使  
25 用系爭字樣之事實？」列為爭點，並經前案二審之受命法  
26 官命兩造對上述爭點為攻擊防禦及言詞辯論（見前案二審

卷第93、94頁）。對於上開爭點，原告於前案二審，以其106年6月30日民事陳報狀主張：TCY-6003、TCY-6023、TCY-6103、TCY-6203僅為「型號」，不得據以認定該型號商品一定載有「捕蚊達人」字樣等語（見前案二審卷第124頁，同本案卷第223頁）。基此，前案二審判決理由認：「至於型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103捕蚊拍商品雖於98年起有使用系爭字樣，惟無法證明被上訴人有繼續使用至今」（見前案二審卷第197頁正面即前案二審判決第21頁第5至7行），因此就被告有無繼續使用「捕蚊達人」字樣之事實，本於當事人完足舉證及辯論之結果，已為實質之判斷，並非顯然違背法令，依上述說明，於同一當事人間，就與該重要爭點有關之本訴，不得再為相反之主張，本件亦不得作相異之判斷，此乃源於訴訟上之誠信原則及當事人公平之訴訟法理，避免紛爭反覆發生，以達一次解決紛爭所生之一種判決效力（拘束力），即所謂「爭點效」，況原告於本件亦自承：前案二審當時整理之爭點，係商標法第36條第1項第3款之爭點，對之前案經兩造極盡攻防之能事，而有爭點效等語（見本案卷第274、275頁），因此關於本件被告是否有繼續使用「捕蚊達人」字樣之事實，本院應受前案二審判決之拘束，而為消極之認定，從而原告於本件主張被告有使用「捕蚊達人」字樣之侵權行為事實，即無所據。

3、再按：「連帶債務人中之一人受確定判決，而其判決非基於該債務人之個人關係者，為他債務人之利益，亦生效力」，民法第275條定有明文，是本件被告公司就其是否有使用「捕蚊達人」字樣之事實，既受有前案之確定判決，

01 且前案判決關此部分，非基於被告公司之個人關係，則對  
02 本件被告邱家正亦生效力。

03 （二）退而言之，本件如無爭點效之適用，原告亦無法舉證證明  
04 被告有何侵害系爭商標之行為；

05 1、本件原告主張被告之侵權行為起訖時間點為105 年2 月至  
06 4 月間等語（見本卷第209 頁）。按「當事人就其主張之  
07 爭點，經依民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款為協議  
08 者，應受其拘束，此觀同法第270 條之1 第3 項規定自明  
09 。依同法第463 條規定，上開規定於第二審程序準用之」  
10 ，最高法院105 年度臺上字第1448號民事裁定意旨參照。  
11 是以，本件兩造既就「被告於105 年2 至4 月間，有無侵  
12 害系爭商標」成立爭點協議（見本案卷第267 頁），則原  
13 告嗣後是否可於上訴審主張被告於上開期間以外之時間點  
14 有何侵害系爭商標之事實，即屬可疑。

15 2、原告主張：被告之侵害樣態為生產、製造、銷售等語（見  
16 本案卷第269 頁）。本件經行使闡明權，詢問原告所提10  
17 6 年3 月之發票（見本案卷第29頁），是否並非在原告主  
18 張之上開侵權行為期間？原告主張：本案訴訟，原告並沒有  
19 提出106 年3 月之發票等語（見本案卷第209 頁），是  
20 原告應為此部分該發票證據之捨棄，另經行使闡明權詢問  
21 原告：其主張之被告侵權行為樣態，與原告所提原證2 、  
22 3 、4 、5 所載是否相符？被告仍認為相符（見本案卷第  
23 269 頁）。然查：原證2 至5 所示產品，其製造年份均記  
24 載為104 年（見本案卷第27、33、35、41、49頁），且原  
25 告所提發票之出賣人，均為訴外人家福股份有限公司（下  
26 稱：「家福公司」）及燦坤實業股份有限公司、臺灣家樂

01 福股份有限公司等，而非被告公司（見本案卷第23、29、  
02 37、45頁），原告復未能舉證證明被告於105 年2 至4 月  
03 間，有何生產、製造、銷售系爭產品之事實，以實其說，  
04 自難認原告於本件主張被告侵權行為有何理由。

05 （三）再退而言之，本件如無爭點效之適用，且被告確於原告主  
06 張之上開侵權行為期間使用「捕蚊達人」字樣於系爭產品  
07 ，被告仍適用商標法第36條第1 項第1 、3 款之規定而不  
08 受系爭商標拘束：

09 1、法律上之說明：

10 （1）「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標  
11 於同一或類似之商品或服務者，但以原使用之商品或服務  
12 為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法  
13 第36條第1 項第3 款定有明文。職是，主張善意先使用抗  
14 辯者，須證明如後要件：1.其使用時間在商標權人商標註  
15 冊申請日前；2.先使用之主觀心態須為善意，不知他人商  
16 標權存在，且無不正競爭目的；3.使用相同或近似之商標  
17 於同一或類似之商品或服務。本款規範之目的在於平衡當  
18 事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是  
19 主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使  
20 用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商  
21 標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效  
22 力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日  
23 為判斷基準。申言之，商標法之善意先使用之規範，在於  
24 保護先使用行為所創造之事實狀態或社會關係，使善意使  
25 用人能在原有社會關係中，享有應受保護之利益。商標善  
26 意先使用者，不以行為人自行創設商標為限，亦包含行為

01 人於他人商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的而  
02 使用商標，均符合商標善意先使用之要件」（本院104 年  
03 度民商上字第18號民事判決意旨參照，最高法院107 年度  
04 臺上字第1139號民事裁定駁回上訴確定）。

05 (2) 「商標法第5 條規定：『（第1 項）商標之使用，指為行  
06 銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識  
07 其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有  
08 、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於  
09 與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有  
10 關之商業文書或廣告。（第2 項）前項各款情形，以數位  
11 影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。  
12 』上開規定所稱之『行銷』，應指向市場銷售作為商業交  
13 易之意，而行銷之地域參酌商標法係國內法及採屬地主義  
14 之精神，應指我國領域內之地域而言。商標最主要功能即  
15 在於識別商品或服務來源，故商標之真實使用，係指使用  
16 人基於行銷之目的，於客觀上在國內有積極使用商標於指  
17 定商品或服務之行為（例如商標法第5 條規定之使用情形  
18 ），足使相關消費者認識為指示商品或服務之來源，而得  
19 與他人之商品或服務相區別」（最高行政法院107 年度判  
20 字第442 號判決意旨參照）。

21 (3) 「善意先使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服  
22 務者，之所以得於他人取得註冊商標後繼續使用該商標，  
23 係考量善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即  
24 已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後  
25 ，善意先使用者的利益，仍應受到保障。惟自商標法第36  
26 條第1 項本文及同條項第3 款規定之內容以觀，商標使用

行為符合善意先使用之要件者，其法律效果為不受他人商標權之效力所拘束。換言之，他人的商標權依然存在，善意先使用人僅係得以其在先實際使用商標之事實作為抗辯，且該抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前善意且持續使用之事實而存在，該先使用事實與其原事業之經營不可分離，自非屬可獨立授權之標的」（司法院106年度「智慧財產法律座談會」提案及研討結果第4號（106年5月8日）研討結果）。

（4）商標之功能在於識別商品或服務之來源，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能，惟申請人往往為促銷目的，將與商品或服務有關的品質、功能、產地等說明，或廣告標語等不具識別性的事項納入商標圖樣中一併申請註冊，雖然商標具有識別性可取得註冊，惟商標權人及競爭同業對於商標圖樣中所含前述事項是否具有專用權可能看法各異，致有影響市場公平競爭秩序之虞。早期對於此種情形均要求申請人將說明性或不具識別性的部分刪除，始予註冊，惟此種作法並不合理，因而發展出不專用制度，即透過不專用的聲明，申請人同意放棄商標中說明性、不具識別性等依法單獨不得註冊部分的專用，使整體具有識別性的商標，得以保留該等不得註冊部分於商標圖樣中，以尊重申請人實際使用之需求。此作法使商標取得的權利範圍明確，在商標取得註冊之後，不致產生商標權及於說明性、不具識別性等單獨不得註冊部分之疑義（智慧局聲明不專用審查基準【1.前言】參照）。

2、本件於107年7月26日言詞辯論時，提示兩造本院前案歷審全卷，兩造均表示；沒有意見等語（見本案卷207、20

8 頁)。查原告之註冊第00000000號商標，就商標圖樣中之「捕蚊達人」聲明不在專用之列（見前案一審卷第82頁智慧局檢索資料），足認「捕蚊達人」字樣僅為商品性質、特性、用途等之說明，而不足以用以識別商品之來源，且被告已於系爭產品之型號或產品名稱上方，以最為明顯之粗體特大字體標示「大家源」之商標（見本案卷第25、27、31、33、41、43、47、49頁），足使消費者識別其商品來源，並因而忽略其在捕蚊拍之拍面上，以夾雜於其他產品說明眾多文字之中、較之其他產品說明文字之字體更為細小而不甚醒目之「捕蚊達人」字樣，益徵被告於系爭產品包裝上之「捕蚊達人」字樣，僅係為商品性質、特性、用途等之說明，而不足以用以識別商品之來源，故被告主張：「捕蚊達人」字樣有商標法第36條第1項第1款規定之適用，而不受系爭商標拘束等語，為有理由。

3、退而言之，即使被告之系爭產品係以「捕蚊達人」字樣為商標使用，系爭產品於系爭商標101年3月27日之申請日（見本案卷第21頁智慧局檢索資料）前，被告業已於99年5月22日自香港進口型號TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103等捕蚊拍商品之事實，有登載「MOSQUITO SWATTER TCY-6003、TCY-6203、TCY-6023、TCY-6103」等商品之進口報單影本附於前案一審卷第16頁可證，而被告於100年3月25日曾出售上開型號之捕蚊拍商品予家福公司之事實，有登載商品型號、名稱「大家源三層強力電蚊拍TCY-6003-TCY-6003」、「大家源三層強力電蚊拍TCY-6023-TCY-6023」、「大家源三層充電式電蚊拍TCY-6103」、「大家源三層分離式充電蚊拍TCY-6203」之統一發票影

01 本附於前案一審卷第17頁可證，而該統一發票所載商品型  
02 號、名稱與被告公司販售之TCY-6003、TCY-6023、TCY-61  
03 03、TCY-6203型號商品包裝及本體上所標示之商品名稱「  
04 3 層強力電蚊拍」、「3 層充電式電蚊拍」、「3 層分離  
05 式充電蚊拍」相同，此有上開實體商品照片附於前案一審  
06 卷第22至25頁可稽，故被告公司於系爭商標註冊申請日前  
07 ，即於99年進口並於100 年販售使用系爭字樣之捕蚊拍商  
08 品之事實，顯堪認定，前案二審判決亦同此認定（見前案  
09 二審卷第195 頁背面即前案二審判決第18頁）。

10 4、本件原告復自承；被告公司以原證2 至5 之系爭產品使用  
11 「捕蚊達人」字樣為商標使用等語（見本案卷第15、16頁  
12 、第273 頁），則被告公司之系爭產品使用「捕蚊達人」  
13 字樣，係在系爭商標註冊申請日前，故被告公司係不知原  
14 告系爭商標之嗣後申請，而為善意使用於同一「電蚊拍」  
15 商品，並無不正競爭之目的，且繼續使用於本件原告主張  
16 之原證2 至5 所示系爭產品，因而符合商標法第36條第1  
17 項第3 款規定，而不受系爭商標之拘束。

18 六、結論：綜上所述，關於本件被告是否有繼續使用「捕蚊達人  
19 」字樣之事實，本院應受前案二審判決之拘束，而為消極之  
20 認定，從而原告於本件主張被告有使用「捕蚊達人」字樣之  
21 侵權行為事實，即無所據。退而言之，本件如無爭點效之適  
22 用，原告亦無法舉證證明被告有何侵害系爭商標之行為。再  
23 退而言之，本件如無爭點效之適用，且被告確於原告主張之  
24 上開侵權行為期間使用「捕蚊達人」字樣於系爭產品，被告  
25 仍適用商標法第36條第1 項第1 、3 款之規定而不受系爭商  
26 標拘束。從而，原告依民法第184 條第1 項前段、第185 條

、商標法第69條第3款、第71條第1項第3款規定，提起本件訴訟並為上開訴之聲明，並無理由，應予駁回，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。

七、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述、聲請調查證據及所提其他證據，經斟酌後認均於判決之結果不生影響，自無庸逐一論述。

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第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 1 月 16 日

智慧財產法院第三庭

法 官 伍偉華

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 108 年 1 月 22 日

書記官 劉筱淇