

智慧財產法院民事判決

108年度民公訴字第5號

原告 Orbitvu sp . zo . o . （波蘭商奧畢福公司）

法定代理人 Tomasz Wojciech Bochenek

訴訟代理人 林怡芳律師

蔡昀廷律師

被告 萬里科技股份有限公司

兼 法 定

代 理 人 賴鵬程

共 同

訴訟代理人 馬中琍律師

張玉希律師

被告 張柏智

上列當事人間公平交易法損害賠償等事件，本院於民國110 年2月25日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

一、被告張柏智經合法通知，無正當理由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，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、民事訴訟法第255 條第1 項第2 、3 款規定：訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。原告起訴時

01 聲明為：(一)被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）300 萬元
02 及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計
03 算之利息。(二)被告萬里科技股份有限公司（下稱萬里公司）
04 應拋棄或撤回附表一除編號4 、5 外所示（該2 商標於訴訟
05 中追加，卷一第463 頁）及其他ORBITVU（下以 O V代稱
06 之）、ALPHASHOT（下以 A V代稱之）之已註冊商標或商
07 標申請案。(三)張柏智應拋棄或撤回經濟部智慧財產局（以下
08 簡稱智慧局）商標申請案號第000000000 號之商標申請案及
09 其他 O V、 A V之已註冊商標或商標申請案。(四)就第1
10 項之聲明，原告願供擔保請准宣告假執行（卷一第13頁）。
11 訴訟進行中因附表一各商標異議爭訟結果，原告數次變更聲
12 明（卷三第118 頁、第300 頁、第386 頁、第464 頁），最
13 後確定為：(一)被告等應連帶給付原告300 萬元及自起訴狀繕
14 本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。(二)
15 萬里公司應拋棄附表一編號1 、5 、8 已註冊商標或商標申
16 請案，且不得直接或間接以相同或近似於 O V、 A V及
17 才—ビットビ —（下以 才V代稱之）提出商標申請案。
18 (三)原告願供擔保請准宣告假執行（卷三第518 至519 頁）。
19 萬里公司表示不同意原告之變更追加（卷三第503 頁、第51
20 9 頁），惟經核與上揭規定尚無不合，予以准許。

21 貳、實體方面

22 一、原告主張要旨及聲明：

23 (一)原告波蘭商Orbitvu sp .zo . o .係全球知名之自動產品拍
24 攝系統領導企業之一，首創之360 度視野攝影技術全球獨一
25 無二，於專業攝影設備之設計及製造領域已有逾9 年經驗，
26 提供之商品及服務品質卓越，深受全球消費者喜愛。 O V

01 為原告獨創，來自於「orbit」及「view」2字，再結合
02 360度環繞之圓圈圖樣設計成為一商標（圖樣如附表二編號
03 1所示，下以OR商標代稱之）。原告以攝影用語「Alpha
04 Channel」中之「Alpha」與「Shot」結合，將產品命名為
05 A V， O V、 A V為原告所獨創具高度識別性之創意
06 性表徵及商標，原告以之於全世界銷售產品，獲獎無數，已
07 於市場建立優良商譽，並具有相當規模及知名度。

08 (二)萬里公司為原告競爭者，覬覦原告所取得商業上之成功，同
09 時為報復訴外人Apollocreate公司放棄經銷其產品，轉而經
10 銷原告產品，竟將 O V翻譯為日文片假名 才V，陸續於
11 日本、中國大陸、臺灣及澳洲惡意搶註 O V、 A V、
12 才V商標如附表三所示，經原告發函提醒未果，不得已於前
13 揭國家提出商標異議，陸續經各國主管機關撤銷，迄今尚有
14 附表一編號1、5、8之註冊或申請案。萬里公司更指示張
15 柏智於其向智慧局提出異議答辯書隔日，提出與其搶註圖樣
16 完全相同，指定使用於第9類之 O V商標申請如附表四所
17 示，加重原告處理搶註之負擔，遂其不公平競爭行為之報復
18 目的。

19 (三)原告長期以 O V、 A V作為公司及產品名稱之辨識，該
20 當於公平交易法（以下簡稱公平法）第22條第1項第1款及
21 「公平交易委員會對於公平交易法第二十一條案件之處理原
22 則」第4點「表徵」定義。被告等商標搶註之行為屬於公平
23 法第25條規範之不公平競爭行為，為本院102年度民公訴字
24 第5號判決肯認，萬里公司以完全相同於 O V、 A V之
25 表徵於各國及原告特取名稱日文讀音之 才V於日本搶註商
26 標，甚而指示、連同張柏智共同侵權，顯係惡意仿襲侵害原

告表徵，藉此剽竊、榨取原告努力成果，攀附原告商譽，進而減損原告於攝影設備市場之獨特性，影響交易秩序甚鉅，亦導致原告遭不當排除於市場之外，參照「公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則」（以下簡稱公平法第25條處理原則）第7點第1、2項規定，構成公平法第25條「足以影響交易秩序之顯失公平行為」及民法第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」之行為。爰依公平法第25條、第30條、第31條第1項及民法第184條第1項後段、第185條第1項、公司法第23條第2項規定請求被告等連帶賠償300萬元及其法定遲延利息（相關計算之主張參卷二第462至469頁、卷三第119至123頁、第324至334頁）；依公平法第25條、第29條規定，請求萬里公司排除侵害如訴之聲明所示。

(四)萬里公司辯稱無仿襲情事云云，然依智慧財產案件審理細則第28條第2項規定所揭示行政處分構成要件效力，行政機關對被告等搶註行為之認定，應拘束民事法院；萬里公司雖復辯稱附表一商標業經其他國家專責機關審定，原告請求欠缺權利保護必要云云，但中國大陸及日本均承認我國判決，原告請求攸關萬里公司行為及不行為，原告勝訴得聲請執行法院處以怠金，有權利保護必要。

(五)聲明：如前揭變更後聲明所示。

二、被告萬里公司答辯要旨及聲明：

(一)萬里公司成立於民國92年，為全球第一家取得日本Canon之系統開發套件SDK進行相機拍攝控制的公司，並於全球取得多個發明專利及商標註冊，為拍照自動化行業之創始廠商及領導品牌。原告公司99年始成立，O V並非著名商標，且

01 萬里公司網站全球點閱率排名遠高於原告約35萬名，實無攀
02 附原告必要。 O √ 係以業界術語「orbit view」（軌道視
03 圖）之字義及讀音構成， A √ 為ALPHA（去背時之透明符
04 號）與SHOT（拍照）之組合，均為攝影通用文字，並非原告
05 獨創，不具商標識別性。萬里公司96年起在全球申請以
06 ORBIT 圓弧狀拍攝系統相關專利產品，原擬採用已註冊之
07 ORBSHOT 商標為產品名稱，因故未用，於108 年推出事務機
08 商品，以「沿著弧形軌道（orbit）產出視圖（view）」概
09 念命名，故再以「orbit」及由「view」發音所構成的縮寫
10 「vu」結合，申請附表一編號9、10商標，後因遭原告異議
11 緊急改名重新申請商標。又ALPHA SHOT表示對拍照的影像進
12 行去背，所有從事影像編輯者都會接觸，萬里公司自101 年
13 起即以ALPHA 字元註冊4 個網域名稱，亦曾以ORB 及SHOT組
14 合在臺灣、中國大陸及美國申請過ORBSHOT 商標，故決定以
15 ALPHA 及SHOT結合申請商標註冊，無搶註之意。

16 (二)萬里公司申請附表三編號2、3、7 至10之 O √ 商標時，
17 原告在全世界僅有一個在歐盟註冊的OR商標，在美國申請案
18 尚未獲准註冊。萬里公司申請附表三編號1、6 商標前，原
19 告於全世界皆未有和 A √ 相同或近似商標。原告主張之
20 O √、 A √、 才√於萬里公司申請註冊前並未申請，萬
21 里公司無從知悉，無所謂搶註問題。兩造間無業務往來，萬
22 里公司依法申請商標，與訴外人Apollocreate公司在美國加
23 州仲裁獲勝，尚且不計前嫌未要求賠償，更不會對無關之原
24 告採行任何報復手段。萬里公司之 O √ 商標在張柏智107
25 年12月申請註冊時仍有效存在，無另行請人註冊必要，張柏
26 智與萬里公司無任何關係，原告主張負共同侵權責任並無理

01 由。

02 (三)公平法上之表徵並非絕對權，無排他效力，即無禁止他人申
03 請商標之權利。依公平法第25條處理原則第2點、第6點第
04 1項、第7點規定，公平法第25條係規範從事競爭或營業交
05 易之行為，萬里公司單純申請商標行為，並未使用 O V、
06 A V商標於任何廣告、宣傳、商品、服務，更未以之禁止
07 或阻擾他人與原告交易，或者妨害或阻止原告使用 O V、
08 A V商標，萬里公司並未從事任何以損害競爭對手為目的
09 之阻礙競爭或榨取他人努力成果之不正競爭行為。原告於10
10 7年10月始在臺經核准登記，尚無銷售行為，而 O V、
11 A V更非著名商標，原告未舉證已為社會大眾熟悉，萬里公
12 司亦從未使用 O V、A V行銷，並無混淆誤認之虞，不
13 可能有欺罔情形，自不構成公平法第25條、民法第184條第
14 1項後段之侵權行為。

15 (四)原告訴之聲明第1項部分請求賠償300萬元並無理由（相關
16 計算之答辯參見卷三第203頁、第207至209頁、第359至
17 365頁）。訴之聲明第2項部分，依涉外民事法律適用法第
18 25條本文規定，應適用行為地即日本、中國大陸法律，原告
19 就此主張構成我國公平法第25條，於法無據。附表一編號5
20 、8商標經各該國審核並無侵害原告權利，萬里公司合法取
21 得商標註冊；附表一編號1商標經日本拒絕註冊，且商標申
22 請應依申請國法律審查，另原告對於萬里公司於臺灣申請註
23 冊 O V在第35類之異議及訴願經駁回，原告要求萬里公司
24 拋棄商標或商標申請案，於法無據，亦無理由。

25 (五)聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利益判決，
26 被告願供擔保，請准宣告免為假執行。

01 三、被告張柏智雖未於最後言詞辯論期日到庭，惟據其先前答辯
02 及聲明略以：

03 (一)張柏智係從事科普教具商品製作背景，並非萬里公司之股東
04 或員工，亦無任何業務往來。在107 年間看到慶祝登月50週
05 年節目，有人造衛星環繞星球照相之畫面，認為可推廣關於
06 星象球體軌道商品的虛擬實境電腦程式或應用軟體，乃以「
07 orbit view」概念，為求讀音順暢將「view」縮寫為「vu」
08 ，以英文大寫字體 O V文字商標申請註冊。張柏智並非從
09 事自動拍攝系統之人，從未聽聞過原告公司，原告商標不具
10 獨創性，張柏智申請之文字商標與原告OR商標不同，沒有圓
11 形圖樣，是偶然而非意圖仿襲。張柏智申請商標並無行銷於
12 市場之情形，亦與原告間欠缺競爭關係，不足影響交易秩序
13 ，自不構成民法第184 條第1 項後段及公平法第25條要件。

14 (二)張柏智依法申請商標註冊，是否符合規定應由智慧局處理，
15 原告不向該局異議，請求張柏智拋棄商標申請，於法無據。
16 原告所稱損失係與萬里公司間商標爭議，與張柏智無關，張
17 柏智尚未取得商標權，亦未使用該商標，更未以之從事與原
18 告競爭之行為，不可能導致原告營業受損。況萬里公司申請
19 商標均在張柏智107 年12月21日申請之前，原告主張張柏智
20 與萬里公司負連帶責任，於法無據。

21 (三)聲明：駁回原告之訴；如受不利判決，願供擔保請准免為假
22 執行。

23 四、本件爭點（卷二第173頁、卷三第392頁）：

24 (一)原告依公平法第25條、第30條、第31條第1 項及民法第184
25 條第1 項後段、第185 條第1 項、公司法第23條第2 項規定
26 請求被告等連帶賠償300 萬元及其法定遲延利息，是否有理

01 由？

02 (二)原告依公平法第25條、第29條規定，請求萬里公司排除侵害
03 ，是否有理由？

04 五、本院判斷：

05 (一)爭點(一)部分：

06 1.按公平法第25條規定「除本法另有規定者外，事業亦不得為
07 其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，乃不公
08 平競爭行為之概括性規定，僅適用於公平法其他條文規定所
09 未涵蓋之行為，若公平法之其他條文規定對於某違法行為已
10 涵蓋殆盡，無再依本條加以補充規範之餘地。該條所稱交易
11 秩序，泛指一切商品或服務交易之市場經濟秩序，包含產銷
12 階段之水平競爭秩序、垂直交易關係中之市場秩序以及符合
13 公平競爭精神之交易秩序。又判斷是否「足以影響交易秩序
14 」時，除考慮受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否
15 會對其他事業產生警惕效果、有無影響將來潛在多數受害人之
16 效果，以及行為所採取之方法手段、行為發生之頻率與規模、
17 行為人與相對人資訊是否對等、市場力量大小、有無依賴性
18 存在等項外，尚應考量交易習慣與產業特性。事業以高度抄襲
19 他人知名商品之外觀或表徵，積極攀附他人知名廣告或商譽等
20 方法，榨取其努力成果，或以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資
21 訊，而足以引人錯誤之方式，從事交易之行為，依整體交易秩
22 序綜合考量，如已造成當事人間之私法上利益分配或危險負擔
23 極度不平衡之情形時，固可認為與上開條文規定合致。惟倘事
24 業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，
25 或不足以影響交易秩序者，則無該條之適用（最高法院107 年度
26 台上字第1967號民事判決意旨參

照)。經查：

(1)原告主張萬里公司搶註之附表三所示 O √、 A √、 才 √ 圖樣商標，申請註冊時間在107 年2、3 月間，張柏智之附表四所示 O √ 圖樣申請註冊時間在107 年12月。而原告在我國申請及取得商標如附表二所示均在108 年後，是以被告等在申請附表三、四商標註冊時，原告在我國尚未取得 O √、 A √ 圖樣商標權。

(2)原告主張 O √、 A √、 才 √ 為原告表徵，原告於99 年在波蘭設立後，即使用 O √ 名稱及 OR 商標、 A √ 商標於市場上提供攝影相關之商品及服務，觀諸原告提出之資料，原證10及原證59為原告99、101、102、105 至107 年在德國、波蘭、新加坡、烏克蘭、西班牙、智利、印尼、日本、英國等國之經貿展照片，原證11為產品手冊，原證12為網站頁面，原證13為員工名片，上開資料均係外國及外文資料，資料上顯示之圖樣多為原告之OR商標，單純文字 O √ 及 A √ 圖樣不多，並無進一步使用情形、數量及對象可供參酌；原證2 至9 為各國經銷商資料，原證14為OR商標10 0 年間在歐盟取得商標註冊資料，原證15為 O √、 A √ 圖樣106 年間在美國提出申請註冊資料，原證19為外國網頁介紹，原證37至54為原告商標各國註冊資料，原證57為各國銷售額統計表，原證58為全球行銷活動費用表，上開經銷商、商標註冊及統計表等為靜態資料，均非商標實際使用情形，尚難據以判斷各該商標是否為相關消費者所熟悉。綜上，原告所舉 O √ 及 A √ 圖樣僅於國外有參展及少數網站有使用情形，上述證據資料尚難認定原告主張之 O √、 A √、 才 √ 表徵於被告等附表三、四申請註冊日之前，業經

01 廣泛使用而為我國相關事業或消費者所普遍知悉而達著名之
02 程度。

03 (3)原告主張在我國有潛在經銷商即訴外人菁文企業有限公司因
04 被告等搶註商標而拒絕經銷原告產品，然觀諸原證8 所示原
05 告於我國之辦事處係在萬里公司申請商標註冊日後之107 年
06 10月16日始核准登記（卷一第92頁），卷內並無菁文企業有
07 限公司與原告間潛在經銷關係始末資料，所寄發因商標爭議
08 暫緩經銷之電子郵件（卷二第435 頁、卷三第470 頁）亦係
09 在被告等107 年間申請附表三、四商標之後，而萬里公司答
10 辯稱原告在波蘭成立9 年，在臺灣並無銷售行為乙節（卷一
11 第368 頁），原告亦不否認（卷三第393 頁），該經銷商之
12 暫緩經銷原告產品乙節，並無礙被告等申請商標註冊時，原
13 告在我國市場尚無行銷行為之認定。

14 (4)萬里公司答辯稱其從未使用附表三所申請商標於任何廣告、
15 宣傳、商品、服務（卷三第357 至358 頁、第395 頁）；張
16 柏智辯稱其非從事自動拍攝系統之人，申請之商標未使用，
17 更無從事任何競爭行為等情（卷三第35頁），原告未爭執亦
18 未提出被告等有將附表三、四商標於我國市場行銷使用事證
19 。又萬里公司在我國申請註冊之 ○ √ 圖樣商標，智慧局就
20 第9 類撤銷，第35類部分撤銷確定，張柏智申請註冊之 ○
21 √ 圖樣商標則經智慧局核駁在案，有原證32、33、76在卷可
22 佐。本件被告等附表三、四商標圖樣在申請商標註冊日前、
23 後以及迄至智慧局對於前述 ○ √ 圖樣商標撤銷或核駁為止
24 ，被告等在我國市場應無行銷使用之情事。

25 (5)基上，原告附表二於我國之商標於被告等就附表三、四商標
26 申請註冊行為後始為申請並經獲准註冊。原告主張之 ○ √

01 、 A V、才V表徵並非著名，於被告等申請附表三、四
02 商標註冊時，原告在我國市場並無行銷行為，被告等亦未以
03 前揭申請商標在我國市場為任何行銷使用，且附表三、四商
04 標中只有萬里公司附表三編號9、10及張柏智附表四共3個
05 商標係於臺灣申請註冊，本件僅以被告等申請附表三、四之
06 商標註冊行為，實難認對於我國市場上之效能競爭有所妨害
07 ，或足以影響交易秩序，依前揭規定及說明，當無公平法第
08 25條規定之適用。

09 2.民法第184條第1項後段規定：故意以背於善良風俗之方
10 法，加損害於他人者，負損害賠償責任。原告主張被告等搶
11 註行為損害原告公司表徵及公司姓名權（卷三第520頁），
12 為被告等否認。經查：原告於被告等附表三、四申請商標註
13 冊時，在我國市場並無行銷行為，已如前述，而對於表徵及
14 姓名之使用涉及商業競爭秩序者，公平法既有規範，則相關
15 表徵及姓名權之保護範圍，自應為相同之解釋，始為合理。
16 原告主張被告等所為依前揭規定負損害賠償責任，並不可採
17 。

18 3.綜上，原告主張被告等違反公平法第25條、民法第184條第
19 1項後段規定不可採，則原告依前述規定請求被告等連帶賠
20 償300萬元及其法定遲延利息，為無理由。

21 (二)爭點(二)部分：

22 公平法第29條規定：事業違反本法之規定，致侵害他人權益
23 者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之
24 。本件原告主張萬里公司違反公平法第25條規定等情既不可
25 採，原告依前揭規定，請求判決如聲明第2項所示，即屬無
26 據，不應准許。

01 六、結論：

02 原告主張被告等共同搶註商標如附表三、四所示，違反公平
03 法第25條及民法第184條第1項後段規定，依爭點所示條文
04 請求被告等連帶賠償300萬元及其法定遲延利息，請求萬里
05 公司排除侵害等情，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁
06 回，其假執行之聲請失所依據，併予駁回。

07 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
08 本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附
09 此敘明。

10 八、訴訟費用負擔依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟
11 法第78條。

12 中 華 民 國 110 年 3 月 30 日

13 智慧財產法院第三庭

14 法 官 陳端宜

15 以上正本證明與原本無異。

16 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。

17 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

18 中 華 民 國 110 年 3 月 30 日

19 書記官 吳社瑩