智慧財產法院民事判決

108年度民商訴字第49號

原　　告　元亨股份有限公司

法定代理人　施養謙

送達代收人　胡嘉文

訴訟代理人　劉宛甄律師

被　　告　陳坤源即賓城工業社

訴訟代理人　高進棖律師

上列當事人間排除侵害商標權行為事件，本院於民國108 年11月27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

壹、程序事項：

按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但民事訴訟法第255 條第1 項第2 款至第6 款情形，不在此限。而原告於訴狀送達後，不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者或擴張或減縮應受判決事項聲明者不在此限。民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2、3 款定有明文。經查，本件原告起訴原訴之聲明為：「一、被告不得將相同或近似於『三花及圖SUN FLOWER』字樣之商標，使用於同一或類似於註冊第292109號『三花及圖SUN FLOWER』商標之商品或服務。二、被告不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入相同或近似於『三花及圖SUN FLOWER』之字樣之商品或服務，或使用於任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒

介物。三、被告應將含有相同或近似於『三花及圖SUN FLOWER』字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件銷毀。四、被告應負擔費用將本件確定判決書之當事人欄、案由欄及主文欄，以五號字體刊登於蘋果日報(高11.5公分x寬 11.5公分篇幅) 頭版壹日。五、訴訟費用由被告負擔。」，嗣其於民國108 年8 月22日以書狀撤回前揭聲明第一至三項，並變更第四項聲明為「被告應將如附件一所示之道歉啟事，以26號字體及高26.5公分、寬32公分之版面（2 分之1 版面）於蘋果日報頭版壹日。」（本院卷第83至87頁），核其請求之基礎事實同一，揆諸前揭說明，原告所為之變更，應予准許。

貳、實體事項：

一、原告主張：

㈠本件事實經過：

原告前向我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）就「三花及圖 SUN FLOWER 」文字及圖樣申請註冊取得第 292109 號商標（下稱據爭商標，如附圖一所示），其使用範圍包括襪子、褲襪、絲襪、吊襪帶、吊褲袋及襪套，現仍在商標專用期間內，是原告為據爭商標之商標權人。原告及其前手臺灣三花棉製業股份有限公司（下稱三花公司）及其關係企業美達針織廠有限公司（下稱美達公司），自59年依法取得設立登記後，即秉持著踏實、服務的精神，真誠負責、競業、辛勤從事各種針織類產品之製造買賣及進出口業務，成就了三花堅實的基礎。在襪類商品方面：於58年，以三朵花的標誌，織造出第一雙三花棉襪，嗣後陸續推出全國第一雙抗菌防臭棉襪、五趾健康襪及精品XO棉襪系列產品等等。內著類商品

方面：於89年推出新品三花內衣褲系列產品，於90年正式推出全國第一件五片式立體剪裁平口褲，造成市場上廣大迴響。實則，原告所有之據爭商標印象早已深植於消費者心中，已成為原告產品來源之聯想，具有強烈商標識別性，從而，消費者一見標示有據爭商標圖樣內容等商品即知係屬原告所產銷之商品，係屬盛譽卓著之著名商標，而為相關消費市場上的領導性品牌。而被告以製作襪子等商品販售為業（原證一，被告商業登記基本資料），其明知經濟部中央標準局（即智慧局之前身，下稱中央標準局）審定之「大東發行標章」第716983號聯合商標，已經中央標準局以中臺異字第850736號異議審定書撤銷該商標（下稱另案撤銷商標，原證三，如附圖三所示）審定在案，竟將其所有之註冊第643718號商標（原證四，下稱系爭商標，如附圖二所示）以諸如刻意將其S 部分刻意拉長，以意圖攀附原告知名之據爭商標圖樣部分；以及被告實際使用之襪子（下稱系爭產品）本體上之分別標示，有變換使用系爭商標之嫌。系爭產品與原告據爭商標高度近似而有致相關消費者產生混淆誤認之虞，顯見被告係以此變換其系爭商標方式侵害原告之商標權。又原告多次以電視廣告、報章雜誌、大眾運輸廣告牆等平面媒體廣告傳達自家品牌之優良性及品牌形象，原告依民法第195 條第1項後段規定請求被告應負擔費用，將如起訴狀附件所示之道歉啟事以26號字體，高26.5公分、寬32公分版面（即版面1/2 ）刊登於蘋果日報頭版，以恢復名譽等，依法應無不合。

㈡本院99年度行商訴字第215 號行政判決（下稱前案行政判決，被證1-2 ）於本件並不具有爭點效：

查另案行政判決係對系爭商標是否與據爭商標有使相關消費

者混淆誤認之虞之審查，而本件所提出之內容，係指被告不將系爭商標完整使用，而有混用業經原告撤銷之另案撤銷商標，故二案之事實內容、原因均不同，而無受既判力爭點效所及。

㈢被告自行變換或註記其所有之系爭商標，致與原告據爭商標相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞：

1.被告故意使用另案撤銷商標於系爭產品上，並意圖攀附原告知名之據爭商標圖樣，侵害原告之權益：

查原告於107 年7 月22日在台北市○○區○○路○○○ 號勝立百貨購買系爭產品，觀之被告實際使用情況，造成拆解商標後單獨部分各與原告據爭商標近似，說明如下：

①襪子實體：將「St」設計圖及「SanTree 」置於長框內標示。

②襪子吊牌：併列「St」設計圖及中文「三樹棉襪」及「SanTree 」。

③襪子吊牌背面或襪子實體左下角之小貼紙，併列「St」設計圖及「SanTree 」方式標示。

④字義上：三花與三樹同為植物名稱並僅差一字。

⑤圖樣上：「S Γ」與「St」極度類似，「S Γ」圖樣為「S 」延長一邊及至旁邊符號，「St」圖樣同樣為「S 」延長一邊之及旁邊英文字t ；以實際圖觀「S 」延長結合旁邊英文後高度近似造成混淆。

2.系爭產品與據爭商標高度近似，已有使相關消費者產生混淆誤認之虞，自已侵害原告系爭商標權：

①一名為 Wesley 之消費者曾發信予原告確認商品，信中即提及：「 Logo 很類似」、「但品質差很多」以及「請問這是

你們的產品嗎」等語。

②部落格主之文章內亦提及，相關消費者亦顯已遭到混淆，而將原告之三花與被告之三樹產品混淆，而於文章內表示「連個三花牌都可以出現山寨版的」，且附上系爭產品圖片（原證六），顯然被告混用另案撤銷商標及系爭商標之方式業已使相關消費者有混淆誤認之可能。

3.被告於系爭產品上並非使用系爭商標圖樣及英文字，反係故意使用另案撤銷商標圖樣，顯係故意使用相同或近似於據爭商標而欲攀附原告商譽：

①查本件系爭商標係以ST圖樣下並有San Tree英文字及三樹中文字並列為商標圖樣；然查，被告明知其系爭產品上使用之之ST圖樣，經認定近似於據爭商標而早已於85年經中央標準局審定撤銷，卻仍故意於系爭產品上使用，而非使用其合法未經撤銷之系爭商標，且更故意於系爭產品上使用商標時將San Tree字樣模糊，使相關消費者無法辨認其商標與據爭商標並非同一，更可證其侵害原告據爭商標權之故意。

②被告不僅故意將其S 部分刻意拉長，意圖攀附原告知名據爭商標圖樣，且被告將系爭商標實際使用時，於系爭產品本體上，係將外文「St」設計圖及外文「San Tree」置於一長方框內標示；而於系爭產品襪子吊牌上，則同時併列「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及外文「San Tree」；另於部分系爭產品吊牌背面或本體左下角之小貼紙上以併列「St」設計圖及外文「San Tree」方式標示；是系爭商標實際使用於系爭襪子產品時，有變換使用之嫌。

③衡酌坊間襪子商品在各賣場中常見係以其吊牌懸掛於展示架上之方式販售，該懸掛用襪子吊牌上之標示為相關消費者於

選購時最容易先行觀察接觸者。而依原告襪子產品及被告系爭產品實物整體觀察，就其所販售之同一襪子商品上之全部標示態樣整體觀察，已使相關消費者產生混淆誤認之虞；且再行比對襪子上使用之圖樣，確實與原告據爭商標高度近似，已有事證證明消費者混淆誤買且相互提醒，造成原告商譽受損及商標權被侵害，被告實有侵害原告系爭商標權之故意。縱無之故意，亦應負過失責任。

㈣臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署108 年度上聲議字第251號（下稱高檢處分書，被證2-2 ）認「自行變換商標或加附記」使消費者產生混淆誤認之可能，應有個案再研議之空間。

㈣並聲明：

1.被告應將如附件一所示之道歉啟事，以 26 號字體及高 26.5 公分、寬 32 公分之版面（ 2 分之 1 版面）於蘋果日報頭版壹日。

2.訴訟費用由被告負擔。

二、被告抗辯：

㈠前案行政判決於本件具有爭點效：

1.本件起訴之事實及證據，與前案行政判決申請廢止商標事件之事證、爭點相同：

①本件原告起訴要旨：

原告於107 年7 月22日在台北市○○區○○路○○○ 號實體店購得被告公司所製造近似原告商標之系爭產品。系爭產品以變換商標方式即將據爭商標圖樣中之「S 」刻意拉長，攀附原告據爭商標，造成混淆。系爭產品使用之三樹商標，與據爭商標高度近似，造成混淆。

㉡前案行政判決中原告主張要旨：

本件被告有自行變換商標或加附記之事實，致使與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成近似，並有使相關消費者混淆誤認之虞；據爭商標應給予較大之保護。原告於74年5 月1 日起即已取得據爭商標、及註冊第353724號「三花及圖」商標指定使用於襪子商品，足證原告之申請日更早於本件被告系爭商標之申請日，顯係被告欲攀附原告據爭商標、商譽所為之自行變換或加附記。

㉢經比較上開二案，可知原告於前案行政判決確定後再以相同事由提出本件訴訟，自應受該判決爭點效之拘束。

㈡被告並無自行變換或註記其所有之系爭商標，致與原告據爭商標相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞：

1.原告前曾向智慧局申請廢止被告之系爭商標，業經駁回確定（被證1-1 至1-3 ，），並援引前案行政判決意旨。

2.行政或民事判決，不受檢察官刑事偵查結果之拘束。亦不受檢察官個人見解或法律意見之拘束。另案行政判決，已詳細就本件爭點為論斷，其認為依變更後之實際使用情形以觀，應認為係使用其註冊商標之同一性。變換後之使用態樣之襪子本體上將外文「St」設計圖及外文「San Tree」置於一長方框內標示，而於襪子吊牌上，則同時併列「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及外文「San Tree」之情形，仍足認其係為據爭商標之使用。至高檢處分書（被證2-2 ）論及以被告實體襪子「延長一邊之S 及旁邊之符號t 」；原告為「延長一邊之S及旁邊之符號「 ┌」，即認應有混淆之虞的見解，尚非正確，且除有刑事訴訟法第260 條第1 款、第2 款規定之情形，亦不得對於同一案件再行起訴。

3.本件被告實際使用時雖有變換使用系爭商標之情形，惟不失其商標之同一性，且就其所販售之同一襪子商品上之全部標示態樣整體觀察，仍得以使相關消費者與據爭商標相區辨而無產生混淆誤認之虞。系爭產品所使用商標為合法註冊之據爭商標圖樣，與另案撤銷商標圖樣，二者完全不同。

㈢並聲明：1.原告之訴駁回。2.訴訟費用由原告負擔。

三、法官整理兩造爭執事項（本院卷第215至217頁）：

㈠前案行政判決於本件是否具有爭點效？

㈡被告有無自行變換或註記其所有之系爭商標，致與原告據爭商標相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞？

㈢原告依民法第195 條第1 項規定，請求被告登報道歉啟事，是否有理由？其請求登蘋果日報頭版，26號字體，高26.5公分、寬32公分版面（即版面1/2 ），是否合理？

四、本院得心證之理由：

㈠按確定判決之既判力，固以訴訟標的經表現於主文判斷之事項為限，判決理由並無既判力。但法院於判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果，已為判斷時，除顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解為在同一當事人間就該重要爭點所提起之訴訟，法院及當事人就該業經法院判斷之重要爭點，皆不得任作相反之判斷或主張，始符民事訴訟上之誠信原則，最高法院95年度台上字第1574號判決可資參照。易言之，前訴訟判決理由中之判斷雖然不生既判力，但如當事人在前訴以其為主要爭點而加以爭執，法院就該爭點亦加以審理而為判斷，則以該爭點為先決問題之不同後訴，即不許為與該判斷相反之主張、舉證或判斷，此即學理上所

謂爭點效，即訴訟中基於當事人公平之禁反言及誠實信用原則之適用，以期一次解決紛爭及防止前後裁判之分歧。

㈡系爭商標與據爭商標有無混淆誤認之虞，為前案行政判決中業經法院判斷之重要爭點：

於前案行政判決中，原告（即前案之申請廢止人、行政訴訟之原告）主張被告（即前案之商標權人、行政訴訟之參加人）所有之系爭商標構成商標法第57條第1 項第1 款「自行變換加附記」之要件，且與原告之據爭商標構成近似，有使相關消費者混淆誤認之虞（本院卷第123 頁），被告則為相反之主張（本院卷第127 至130 頁），故該案之爭點為「系爭商標有無自行變換商標或加附記，致與據以廢止商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞？系爭商標有無商標法第57條第1 項第1 款廢止註冊之事由。」（本院卷第130 頁），並經本院認定系爭商標實際使用時，於襪子本體上，係將外文「St」設計圖及外文「San Tree」置於一長方框內標示；而於襪子吊牌上，則同時併列「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及外文「San Tree」；另於部分襪子吊牌背面或部分襪子本體左下角之小貼紙上以併列「St」設計圖及外文「San Tree」方式標示。是被告於襪子本體上雖未使用中文「三樹」，惟於與襪子本體緊密結合一併展示販售之襪子吊牌上則明確標示有外文「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及較大之外文「San Tree」。是系爭商標實際使用於襪子商品時，固有變換使用之情形。惟標有系爭商標之產品吊牌係隨同銷售商品一併提供給消費者，消費者在接觸該產品即可藉此認識到系爭商標，而依一般交易習慣，商品吊牌具體指明該產品品名等資訊，是將商標標示於吊牌上使用，仍足

使相關消費者認識其為商標之使用。而被告於襪子本體上雖未使用中文「三樹」，惟於與襪子本體緊密結合一併展示販售之襪子吊牌上則明確標示有外文「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及較大之外文「San Tree」等字樣，足見系爭商標雖有自行變換之使用態樣，惟與系爭商標圖樣相較，系爭商標自行變換後之使用態樣，仍於襪子本體上，係將外文「St」設計圖及外文「San Tree」置於一長方框內標示，而於襪子吊牌上，則同時併列「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及外文「San Tree」之情形，雖參加人係標示「三樹棉襪」而非「三樹」，然棉襪本係商品之說明文字，是以予人寓目印象，參加人標示「三樹棉襪」，仍足認其係為系爭商標之使用。準此，雖有自行變換商標之情事，惟其變更後之實際使用情形以觀，就商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化，依社會一般通念亦足使消費者產生與原註冊商標係同一商標之認知，應認為係使用其註冊商標之同一性。再者，將二造商標相比較，系爭商標實際使用之圖樣為外文「St」設計圖及外文「San Tree」，而據以廢止商標圖樣為外文「SF」設計圖（其中字母「F」經設計略呈「┌」狀）及外文「Sun Flower」，二者細為比對，於外文「St」與「SF」設計圖上之「S 」部分之設計固屬近似，然「t 」與「┌ 」部分則明顯不同，且外文「Tree」與「Flower」為簡易習知之英文單字，外文「San Tree」與「Sun Flower」應為國人所能輕易區辨。故就被告所販售之同一襪子商品上之全部標示態樣整體觀察，仍得以使相關消費者與據以廢止商標相區辨而無產生混淆誤認之虞，故並未違反商標法第57條第1 項第1 款規定等情（本院卷第132 、133 、136 頁）

，由上可知，系爭商標實際使用於襪子商品時，與據爭商標有無混淆誤認之虞，為前案行政判決中業經法院判斷之重要爭點。而本件原告起訴之主要主張，乃被告實際使用系爭商標之態樣有無自行變換系爭商標，及系爭商標有無與據爭商標構成混淆誤認之虞（本院卷第15至19頁），且本件原告所提被告實際使用系爭商標之圖樣（本院卷第39頁），亦核與前案行政判決中被告實際使用商標圖樣（本院卷第137 頁）幾近完全相同，實屬在相同當事人間就同一重要爭點所提起之訴訟，參照前揭說明法院及當事人就該業經前案行政判決判斷之重要爭點，皆不得任作相反之判斷或主張，始符民事訴訟上之誠信原則。

㈢原告雖另主張其於本件所提出之主張，係指被告不將系爭商標完整使用，而有混用業經原告撤銷之另案撤銷商標，故與前案行政判決之事實內容、原因均不同云云。惟查，本件原告所提被告實際使用系爭商標之圖樣，核與前案行政判決中被告實際使用商標圖樣幾近完全相同，業如前述，是原告於本件主張被告有自行變換系爭商標使用態樣之基礎事實，仍與前案行政判決之事實並無二致，自難認原告上開辯解可採。

㈣據上，前案行政判決有關上開重要爭點之認定，於本件有爭點效之適用，是有關系爭商標於實際使用上雖有自行變換，惟不失其同一性，且其整體使用態樣仍足與據爭商標有所區辨，而無混淆誤認之虞等節，本院不得任為與前案行政判決相反之判斷。

五、綜上，系爭商標之使用態樣並未致與據爭商標混淆誤認之虞，而未侵害原告就據爭商標之商標權，是原告依民法第195

條第1 項，請求如訴之聲明所示，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及其他未經審酌之證據，均與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸逐一述論，併予敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　12　　月　　31　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　黃珮茹

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日之不變期間內，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　　109　　年　　1　　月　　9　　日

書記官　鄭楚君