

01

最高法院民事判決

02

108年度台上字第744號

03

上訴人 全統隔熱紙有限公司

04

法定代理人 麻俊潔

05

上訴人 全統國際有限公司

06

法定代理人 王淳洋

07

共 同

08

訴訟代理人 郭俐瑩律師

09

劉韋廷律師

10

鄭鈺潔律師

11

張立瑾律師

12

上訴人 王祥民

13

麻俊潔

14

王淳正

15

王淳洋

16

共 同

17

訴訟代理人 郭俐瑩律師

18

被上訴人 新加坡商首諾新加坡私人有限公司 (SOLUTIA SING

19

APORE PTE. LTD.)

20

法定代理人 David Aaron Golden

21

陳亨盛

22

Gulferaz Ali

23

盧誌光

24

訴訟代理人 郭建中律師

25

許綾殷律師

26

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國

27

107年12月12日智慧財產法院第二審更審判決（106年度民商上更

28

（一）字第2號），提起上訴，本院判決如下：

29

主 文

30

上訴駁回。

31

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

32

理 由

01 本件被上訴人主張：伊於民國100年7月1日自訴外人新加坡商威
02 固國際私人有限公司（英文名稱為「V-Kool International Pte
03 .Ltd」）受讓取得如原判決附圖（下稱附圖）一所示註冊第856
04 016號、第00000000號及第00000000號商標（下稱系爭商標），商
05 標權期間分別為88年7月16日至108年6月15日、99年8月16日至10
06 9年8月15日、101年3月1日至111年2月28日。系爭商標使用於車
07 用及建築用隔熱紙等商品，自85年進入臺灣地區，由總代理臺灣
08 維固股份有限公司行銷，為已具知名度之著名商標。上訴人王祥
09 民前為上訴人全統隔熱紙有限公司（下稱全統公司）法定代理人
10 ，其配偶即上訴人麻俊潔現為該公司法定代理人，其二人與其子
11 即上訴人王淳正、王淳洋使用近似於系爭商標之「V-KOOL」及如
12 附圖二所示商標（合稱被控侵權商標）經營隔熱紙商品，故意攀
13 附系爭商標及商譽，且於廣告中以美國V-KOOL、美國原裝進口、
14 提供美國原廠5年保固等文字，誤導消費者，刻意製造其與伊之
15 商品皆來自於美國之印象，造成消費者之混淆，除侵害系爭商標
16 權利，亦影響交易秩序及顯失公平等情。爰依現行商標法第68條
17 第3款、第70條第2款、第69條第1項、第3項、第71條第1項第3款
18 、修正前公平交易法第24條與現行公平交易法第25條、第30條、
19 第31條、公司法第23條第2項、民法第185條等規定，求為命上訴
20 人不得使用「V-KOOL」商標，並連帶給付新臺幣（下同）525萬
21 元及法定遲延利息之判決（未繫屬本院者，不予贅述）。
22 上訴人則以：全統公司於80年間，使用「V-KOOL」商標於隔熱紙
23 商品，早於系爭商標申請日，符合商標法第36條第1項第3款善意
24 先使用之規定，且經刑事前案確定判決認定在案，並經證人王崧
25 晏證述在卷，另有82年7月16日、83年8月15日、84年10月10日報
26 價單、駿藥有限公司（下稱駿藥公司）87年11月6日V-KOOL印刷
27 輪報價單、85年9月財團法人工業技術研究院光電工業研究所測
28 試檢驗報告（下稱工研院光電所測試報告）等可證。被上訴人前
29 手新加坡商GMX聯合私人有限公司（GMX ASSOCIATES PTE.LTD，
30 下稱GMX公司），亦曾以84年10月10日報價單係偽造為由，對王
31 祥民提起偽造文書告訴，經檢察官認定報價單為真正屬實。GMX

01 公司93年4月存證信函、律師函，及經濟部智慧財產局函文，業
02 已認定伊為「V-KOOL」商標之善意先使用人，並可繼續使用，不
03 受系爭商標專用權效力拘束。全統公司確於82年間起即使用「V-
04 KOOL」商標，且已附加適當標示。伊廣告所稱美國原裝進口，與
05 實情相符，並為商標之使用，無搭便車、以積極欺瞞或消極隱匿
06 重要交易資訊致引人錯誤之方式從事交易，欺騙相關消費者，亦
07 未有何欺罔或顯失公平，致足以影響交易秩序之行為，無違反修
08 正前公平交易法第24條之規定等語，資為抗辯。

09 原審以：系爭商標於82年間起由GMX公司首先使用於車用及建築
10 用玻璃膠膜、隔熱紙等商品，並在新加坡、日本等地核准註冊，
11 嗣於85年起在我國陸續申准註冊，指定使用類別如附圖一所示。
12 又自全統公司「V-KOOL」隔熱紙商品之保證書與統一發票，可知
13 該商品係全統公司出品，上訴人全統國際有限公司（下稱全統國
14 際公司）為施工者及統一發票開立者，而有經營買賣業務行為。
15 王祥民為全統公司創辦人，配偶麻俊潔為現任負責人，長子王淳
16 正為總經理及全統國際公司業務執行，次子王淳洋為全統國際公
17 司負責人。全統公司及全統國際公司實際營業地點相同，經營相
18 同業務。上訴人均有使用如附圖二所示被控侵權商標於汽車及建
19 築物窗戶之隔熱紙商品行為，而被控侵權商標與系爭商標之主要
20 識別，均為「V-KOOL」。雖被控侵權商標在「V-KOOL」下方，有
21 加上一條橫線，或加上「Leader Products」，惟橫線或字體十
22 分細小而不明顯，整體觀之，仍十分近似，上訴人將之使用於同
23 一之商品，足以使相關消費者誤認二商標為同一來源，或誤認二
24 商標使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關
25 係之虞，實際上亦已造成消費者混淆誤認，致生消費糾紛情事。
26 上訴人雖主張其係善意先使用者，但所提工研院光電所測試報告
27 、駿藥公司印刷輪報價單、統一發票，時間均在系爭商標1之申
28 請日後；另所提82年7月16日之報價單，被上訴人否認其真正，
29 全統公司復未提出相關證據以可供查證勾稽，均不足採信。又全
30 統公司所提83年8月15日價目表所示之「V-KOOL」隔熱紙售價，
31 明顯高出所售其他廠牌隔熱紙，如該「V-KOOL」為全統公司自身

之產品，理應耗費相當行銷廣告宣傳成本，惟78年至88年間，其從未行銷「V-KOOL」品牌隔熱紙，亦未申請該商標，顯不合常理。84年10月10日報價單所載「V-KOOL」字樣，係與「CO32」、「8803」、「刀把」、「鐵片」等，同樣記載在「產品編號」欄位，應屬產品型號、項目之記載，亦不足證明全統公司將「V-KOOL」使用於其商品或包裝上。證人王崧晏為全統公司、全統國際公司之資深員工，固證稱82年至83年間，全統公司有使用「V-KOOL」商標云云，惟就該隔熱紙有無外銷或申請商標，該商品報價，是否由國外進口等，證詞內容則前後矛盾或稱不知，尚不足為有善意先使用該商標情事。況全統公司90年2月及91年6月之官方網頁資料，可知其銷售之「V-KOOL」商品，實際上係來自GMX公司之「V-KOOL」商品，且將之與自有之「USL」品牌作比較，標榜自有品牌之優良，倘「V-KOOL」為全統公司之自有商標，自無自行比價並自我批評之理。再者，由被上訴人傳真函及電子郵件，可知全統公司於85年6月之前，已經知悉GMX公司之「V-KOOL」商標存在，尋求成為該公司之代理商，並非善意不知「V-KOOL」商標而使用，自無成立善意先使用之餘地。而王祥民因違反商標法刑事案件，雖經法院判決認定全統公司有善意先使用之事實，惟民事法院仍得本於職權依卷內相關證據認定事實，不受刑事判決之拘束。上開刑事判決尚不足為全統公司等有利之論據。況全統公司於違反商標法刑事案件判決確定後，92年3月曾函GMX公司，表明繼續使用「V-KOOL」商標，並在商標下方加一橫線以作區別，但GMX公司函表示不可僅加一橫線，並以律師函要求合併使用「USL V-KOOL、Leader Products」，及以紅字標示，字體比例須一致，全統公司均未予置理，僅在商標「V-KOOL」下方加上一條橫線，或加上「Leader Products」。但在視覺上並不明顯，不足以使相關消費者區別二商標所表彰之商品來源。另系爭商標之商標權人開始係使用粗體字「V-KOOL」商標，全統公司等亦使用右傾粗體字設計；嗣商標權人於91年左右開始在安裝完成之隔熱紙商品之汽車車窗上，黏貼書寫體設計之「I'M V-KOOL」圖樣，全統公司亦改為用書寫體設計，且移除下方「Leader Product

s」文字。其後被上訴人於102年開始使用金屬質感設計之「V-KOOL」商標，全統公司亦使用金屬質感設計。全統公司復於96年12月申請與系爭商標圖樣高度近似之「This is V-Kool」商標，經經濟部智慧財產局核駁審定，均足見全統公司刻意混淆系爭商標與被控侵權商標之差別，以達使相關消費者混淆誤認結果，顯非出於善意，而無善意先使用可言。全統國際公司係100年10月7日始設立，與全統公司為不同法人，自無主張善意先使用之餘地。從而，上訴人已構成商標法第68條第3款之侵害商標權行為。次查，系爭商標由GMX公司1993年間首先使用，並在新加坡、日本、韓國、美國、瑞士、中國大陸及香港等地核准註冊。85年起陸續在我國申准註冊，並在雜誌刊登廣告，經經濟部智慧財產局處分書，認定系爭商標1為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，全統公司、全統國際公司明知系爭「V-KOOL」商標，仍一再使用被控侵權商標，全統國際公司並以「V-KOOL」作為其公司英文名稱之特取部分，該二公司又使用「www.usv-kool.com.tw」，作為公司網域名稱，足證全統公司、全統國際公司確有高度抄襲、攀附系爭商標之商標權人之商譽，利用他人努力推展自己商品或服務之行為，已違反修正前公平交易法第24條之規定。被上訴人因此依商標法第69條第1項、修正前公平交易法第30條（現行法第29條）規定，請求上訴人不得使用「V-KOOL」作為商標；並依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款及修正前公平交易法第31條、公司法第23條第2項及民法第185條等規定，請求上訴人負連帶損害賠償責任，即屬有據。爰審酌全統公司至遲於85年間已知悉「V-KOOL」隔熱紙產品，仍使用被控侵權商標，主觀上具相當之惡意，而被上訴人100年7月受讓系爭商標權，上訴人迄未停止侵權，且侵權產品型號眾多，被上訴人僅請求以型號W35之前擋產品價格計算賠償金額，已屬低估等一切情狀，認以W35前擋之實際售價3,938元之1,500倍計算，並無過高情事，堪認被上訴人請求上訴人應連帶給付525萬元本息，均為有理由等詞，為其心證之所由得，並說明兩造其餘攻擊防禦方法之取捨意見，爰將第一審所為駁回被上訴人請求上訴人連帶給付309萬元本息

01 部分廢棄，改判命上訴人再連帶給付，並駁回上訴人之上訴，經
02 核於法並無違誤。上訴論旨，再以其自80年間起即善意先使用「
03 V-KOOL」商標云云，指摘原判決認事用法有違經驗法則、論理法
04 則之當然違背法令情事，惟核上訴人前開論旨，業經原判決具體
05 敘明，全統公司僅在系爭商標下方加上視覺上並不明顯之一條橫
06 線，或加上「Leader Products」，不足以使相關消費者區別二
07 商標所表彰之不同來源。另全統國際公司成立在後，與全統公司
08 分屬不同法人格，並無主張善意先使用情形可言。上訴人徒以原
09 審採證、認事之職權行使，並就原審已論斷者，泛言未論斷，暨
10 其他不影響判決結果之理由，指摘原判決違背法令，求予廢棄，
11 非有理由。

12 據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第449條
13 第1項、第78條，判決如主文。

14 中 華 民 國 108 年 7 月 17 日

15 最高法院民事第五庭

16 審判長法官 沈 方 維

17 法官 陳 靜 芬

18 法官 張 競 文

19 法官 蘇 芹 英

20 法官 魏 大 曉

21 本件正本證明與原本無異

22 書 記 官

23 中 華 民 國 108 年 7 月 25 日