

最高法院民事判決

109年度台上字第2369號

上訴人 德國商里莫華有限公司

法定代理人 Jerome Dandrieux

訴訟代理人 李世章律師

徐念懷律師

彭國洋律師

上訴人 康鉅國際有限公司（下稱康鉅公司）

兼法定代理人 程裕智

共同

訴訟代理人 劉鎮瑋律師

上列當事人間公平交易法除去侵害等事件，兩造對於中華民國108年6月20日智慧財產法院第二審判決（107年度民公上字第2號），各自提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

一、上訴人里莫華公司之法定代理人已變更為Jerome Dandrieux，業據其聲明承受訴訟，有經認證之委任狀及公司法定代理人變更登記資料可稽，核無不合，先予敘明。

二、里莫華公司主張：

（一）伊自西元1950年起，即採用如原判決附表（下稱附表）1所示百褶設計（下稱系爭百褶設計）於行李箱外殼，迄未改變，為相關業者及消費者熟知及識別來源之依據，屬著名商品表徵。

（二）對造上訴人康鉅公司於民國103年間，在所行銷之行李箱商品及官網上，使用Rowana字樣，侵害伊商標RIMOWA，經另案判決其敗訴確定。詎康鉅公司與其負責人程裕智（同造上訴人，下稱康鉅公司等2人）竟於另案訴訟中之105年7月18日起，仍將高度近似系爭百褶設計，使用在該公司所販賣、運送、輸出或輸入如附表2所示8款行李箱（下稱系爭行李箱）外觀，續為混淆消費者視聽、攀附伊商譽及榨取伊努力成果

之不公平競爭行為。

(三)依公平交易法(下稱公平法)第22條第1項第1款(下稱系爭規定)、第25條、第29條、第30條、第31條第1項、第2項、公司法第23條第2項規定,求為命康鉅公司不得將相同或近似系爭百褶設計,使用於各式手提箱、化妝箱、皮箱、旅行箱、手提旅行箱、行李箱商品(下稱各式行李箱),亦不得將使用相同或近似系爭百褶設計之各式行李箱及系爭行李箱,予以販賣、運送、輸出或輸入(下稱除去及防止侵害行為);康鉅公司等2人連帶給付新臺幣(下同)1,423萬6,692元本息之判決。

三、康鉅公司等2人抗辯:

(一)國內包含伊有30餘家廠商取得近似系爭百褶設計之專利,且近年來有多家廠商銷售相同或近似該設計之行李箱,里莫華公司所提資料,僅能證明其曾為行銷、販售該設計造型之行李箱,不足作為該設計具有表彰商品來源功能之證明。

(二)里莫華公司曾於103年8月13日以系爭百褶設計申請立體商標,惟經濟部智慧財產局(下稱智慧局)以其難發揮識別來源之功能為由,決議不予註冊,里莫華公司旋即撤回該申請,益證系爭百褶設計非屬系爭規定所保護之著名商品表徵。

(三)系爭行李箱已作迴避設計,造型各異,均與系爭百褶設計外觀有明顯差異,並無惡意仿襲,里莫華公司迄未證明相關業者及消費者有混淆二者之情事,難謂康鉅公司有違反系爭規定;縱認有侵害該設計之商品表徵行為,里莫華公司請求金額亦過高,應以康鉅公司實際銷售行李箱所獲利潤計算。

四、原審維持第一審所為命康鉅公司除去及防止侵害行為、康鉅公司等2人連帶給付21萬3,248元本息,及駁回里莫華公司其餘請求部分之判決,分別駁回兩造各該部分之上訴,另廢棄第一審命康鉅公司等2人連帶給付逾上開本息之判決,改判駁回里莫華公司該部分之訴。理由如下:

(一)里莫華公司係德國公司,具涉外因素,其主張康鉅公司在我國境內有使用相同或近似系爭百褶設計於商品之不公平競爭

行為而涉訟，依涉外民事法律適用法第27條規定，應以市場所在地法即我國法為準據法。

(二)依里莫華公司商品型錄、在臺經銷地點、店面設計、官網資料、行銷廣告、相關媒體報導、曝光率、國內銷售額成長與品牌形象排名、系爭百褶設計於德國、歐盟、美國、香港商標註冊資料、另案智慧財產法院104年度民公訴字第3號中間判決、104年度民公訴字第9號判決及韓國專利法院判決內容（即原證1至11、13、14、12-1至12-3），可證里莫華公司自西元1950年起，有意以系爭百褶設計作為其行李箱外觀之表徵，並長期傳達或被報導該表徵之概念，為相關事業、消費者所普遍認知，且具有區別商品來源之功能，為系爭規定所保護之著名商品表徵；該表徵亦同受其他亞洲國家肯定，不因其他業者推出類似外觀之行李箱，或里莫華公司在款式上推陳出新而受影響。至里莫華公司雖曾以系爭百褶設計申請立體商標註冊，惟於智慧局核駁前，即撤回該申請；縱經智慧局所否准，亦不足為否認該設計為著名商品表徵之依據。

(三)系爭百褶設計給予消費者之寓目印象，係沿著行李箱表面延伸複數相互平行之等寬長溝槽與區隔長溝槽之複數個平行折紋，及折紋與溝槽平面明暗反光之不同亮度百褶設計。而系爭行李箱外觀，以通體觀察及比較主要部分，亦呈現表面最長邊延伸複數相互平行等寬長溝槽與長溝槽間之複數個平行折紋，及折紋與溝槽平面明暗反光不同亮度之寓目印象，適為相關事業或消費者對里莫華公司行李箱之主要印象，隔時異地、施予普通注意觀察二者商品，足使一般相關事業或消費者產生混淆誤認之虞。至系爭行李箱價格僅約里莫華公司行李箱之1/10，非但無法有效區隔或識別二者商品，反致里莫華公司行李箱價值減低，需投入更多成本以區別。是康鉅公司之系爭行李箱使用相同或近似系爭百褶設計，有侵害里莫華公司著名商品表徵之情事，而該當系爭規定，即無再審酌有無構成公平法第25條規定之必要。

(四)里莫華公司係依公平法第31條第2項規定請求損害賠償，自應以康鉅公司所受利益，即已售出行李箱數量為計算基礎，而非以未出售之報關進口行李箱數量為準。審酌康鉅公司未保存當時銷售資料，里莫華公司未證明康鉅公司有其他侵權行李箱銷售，認以Momo、Yahoo、PChome、東森、Gohappy購物等賣場陳報數量，及兩造同意之7%毛利率計算獲利為10萬6,624元。參以另案判決，康鉅公司知悉系爭百褶設計為里莫華公司之著名商品表徵，仍有意銷售，應屬故意，惟已自行銷燬大部分行李箱等情，依公平法第31條第1項規定，提高其損害額2倍賠償即21萬3,248元為適當。而程裕智為康鉅公司之法定代理人，對公司業務之執行未盡監督之責，致有侵害里莫華公司著名商品表徵情事，應負連帶賠償責任。

(五)從而，里莫華公司依公平法第29條、第30條、第31條、公司法第23條第2項規定，請求康鉅公司除去及防止侵害行為，康鉅公司等2人連帶給付21萬3,248元本息，為有理由，應予准許；逾此之請求，為無理由，不應准許。

五、本院之判斷：

(一)按事業就其營業所提供之商品，不得以著名之他人商品外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵商品之行為。公平交易法第22條第1項第1款定有明文。所稱「表徵」，係指某項具識別力或次要意義之特徵，得以表彰商品來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品；識別力係指某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見該特徵即知該商品為某特定事業所產製；次要意義係指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使消費者認知並將之與商品來源產生聯想，因而產生具區別商品來源之另一意義。本件原審認定系爭百褶設計為上開規定所保護之著名商品表徵，無非以原證1至11、13、14、12-1至12-3為其論據。惟原證1至11，似與里莫華公司於另案侵害商標權等事件，提出證明其長期持續廣泛行銷，使RIMOWA為著名

01 商標之證據相同（一審卷(一)290頁反面、291頁正面），則該
02 等行銷效益所表彰商品來源功能，究為該商標，抑或系爭百
03 褶設計，已非無疑。其次，原證13係中間判決，該案以和解
04 終結，原證14判決尚未確定，原證12-1至12-3則為韓國專利
05 法院判決及中英譯文，上開案件之當事人及事實均與本件有
06 間，原審逕為比附援引，亦有可議。又里莫華公司於西元20
07 03年間進駐臺灣時，似見國內已有行李箱業者使用近似系爭
08 百褶設計之外觀，至西元2017年間仍有其他業者使用或販售
09 外觀近似系爭百褶設計之行李箱（一審卷(二)67、70、102、
10 119頁，卷(三)168、169、236至239頁），猶有以包含相似系
11 爭百褶設計寓目印象描述之外型申請行李箱設計專利（一審
12 卷(四)165至449頁）之情事；且里莫華公司之官網品牌介紹、
13 行銷廣告、今週刊報導內容（即原證2、6至11），均以系爭
14 百褶設計結合RIMOWA商標方式呈現，觀其內容似為該商標所
15 帶來之品質保證。倘屬實在，則將該商標、（鋁製）顏色、
16 輕巧、耐用、方正外觀（里莫華公司未主張之表徵要件）、
17 特殊專利輪子設計等要素抽離，能否謂系爭百褶設計仍具足
18 資區辨商品來源之功能？相關業者及消費者是否僅憑系爭百
19 褶設計，即可辨識該商品來源，並作為購買之依據？非無進
20 一步研求之餘地。康鉅公司等2人屢抗辯里莫華公司所提上
21 開證物，不足證明系爭百褶設計有表彰商品來源功能，即非
22 全然無據。乃原審未詳加推求，徒以上述理由，遽認系爭百
23 褶設計為著名商品表徵，尚嫌速斷。

24 (二)次按公平法第22條第1項第1款所稱「致與他人商品混淆」，
25 固不以現實發生為必要，惟仍須依其情事，一般消費者施以
26 平均之注意力及記憶能力，有發生混淆之具體危險者始屬之
27 ，倘僅為抽象或想像上之風險，則無適用之餘地。且有無致
28 生混淆之具體危險，得依商品表徵之著名性或識別力高低、
29 表徵及商品或營業之類似程度、顧客層重疊性、價格之差異
30 性、競業關係之存否等情事綜合判斷之。查里莫華公司之行
31 李箱商品以系爭百褶設計為其著名商品表徵，在臺有經銷據

點，而康鉅公司之系爭行李箱經隔時異地，通體觀察及比較主要部分，與系爭百褶設計印象相似，足使一般相關事業或消費者產生混淆誤認之虞，顯係以上開表徵為近似之使用，並以僅約里莫華公司行李箱1/10之單價銷售等情，為原審認定之事實。倘係如此，系爭行李箱與里莫華公司行李箱（下稱二者商品）之價位及銷售管道，均明顯有別。則康鉅公司等2人抗辯二者商品間價差明顯，系爭行李箱8款外型非均同，消費者施以通常之注意，即得分辨其異，不致混淆等語，是否全無可採？非無再加研求之必要。乃原審未詳予比對系爭行李箱8款外型與系爭百褶設計之異同，並就系爭百褶設計表徵之識別力程度、二者商品之顧客層有無重疊性、競業關係及營業之類似程度等情，綜合判斷有無致生混淆之具體危險，遽以產生混淆誤認之虞之抽象危險，即認康鉅公司已該當系爭規定之侵害情事，自有適用該規定不當之違誤。

(三)又本件倘不構成系爭規定之侵害情事，因里莫華公司另主張康鉅公司銷售系爭行李箱亦構成公平法第25條所定足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為，其得依同法第29條、第30條、第31條規定請求部分，既未經原審為調查認定，事實尚有未明，本院無從為法律上判斷。

(四)兩造上訴論旨，各自指摘原判決於其不利部分為不當，求予廢棄，自均有理由。

六、結論：

本件兩造上訴均為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 12 月 16 日

最高法院民事第四庭

審判長法官 沈 方 維

法官 鍾 任 賜

法官 陳 靜 芬

法官 陳 麗 芬

法官 張 競 文

01 本件正本證明與原本無異

02 書記官

03 中華民國 109 年 12 月 28 日