

114100102有關「光動能」侵害商標權有關財產權爭議(商標法§36I④、68①)(智慧財產及商業法院 113 年度民商訴字第 45 號民事判決)

爭點：被告得否主張善意先使用？

系爭商標

註冊第 01950809 號

第 9 類：眼鏡、雪鏡、風鏡、眼鏡胚、眼鏡框、眼鏡架、夾鼻眼鏡、太陽眼鏡、近視眼鏡、遠視眼鏡、散光眼鏡、隱形眼鏡、眼鏡盒、眼鏡袋、眼鏡鏡片、老花眼鏡、眼鏡組件、隱形眼鏡容器、矯正鏡片、立體眼鏡。

光動能

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 4 款、第 68 條第 1 款。

案情說明

原告主張其自民國 97 年以「光動能眼鏡館」設立登記提供眼鏡服務，訴外人明達公司於 107 年 4 月 25 日申請註冊第 01950809 號「光動能」商標之商標權，原告申請評定，嗣後明達公司於 108 年 11 月 20 日將系爭商標權移轉登記予原告，原告為系爭商標權人。被告未經原告同意或授權將「光動能」等文字使用經銷合約、型錄、包裝販賣商品，致相關消費者產生混淆誤認，構成商標法第 68 條第 1、3 款規定而侵害系爭商標權。

被告則以，其並未將「光動能」字樣作為商標使用，且其自 106 年 1 月即使用「光動能」文字於眼鏡鏡片、印製文宣，早於系爭商標 107 年 4 月 25 日申請註冊日，非基於不正競爭之目的，符合善意先使用，依商標法第 36 條第 1 項第 4 款規定，不受原告系爭商標效力所拘束。

判決主文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>

一、按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力拘束。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第 36 條第 1 項第 4 款定有明文。本款所謂善意先使用，在於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，係因善意先使用者不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者之利益，仍應受到保障，惟其得主張之範圍，以原使用之範圍為限。

二、經查，系爭商標之註冊申請日為 107 年 4 月 25 日，被告公司自 106 年 1、2 月起開始使用「光動能」為鏡片商品名稱，為兩造所不爭執，足認被告公司銷售使用「光動能」為鏡片外包裝商品之時間，早於系爭商標註冊申請日。

三、原告雖主張，其早在 97 年以「光動能眼鏡館」為獨資商業登記提供眼鏡服務，早於被告公司所主張之 106 年 1、2 月，且兩造於 102 年 10 月間開始有業務往來，被告公司當時即已知悉原告係使用「光動能眼鏡館」之名稱，被告公司使用與原告名稱相同之商品外包裝，顯然係為了攀附原告已建立之商譽及知名度，並非善意云云。惟按，善意先使用要件之判斷，係以系爭商標註冊申請日為準，並非以商標權人何時開始使用系爭商標之時間為準，因商標權人在核准註冊之前，並無排除他人使用之權利，原告以使用「光動能眼鏡館」名稱及與被告公司簽訂經銷商合約書之時

間早於被告公司 106 年 1、2 月起開始使用「光動能」為鏡片商品名稱，主張被告公司不得援用善意先使用之抗辯，尚有誤會。又觀之兩造所簽訂之經銷商合約書，原告雖以「光動能眼鏡館」之名義簽約，然此為獨資商號名稱，並非商標使用，尚難據此認定被告公司有何攀附原告商譽之惡意，故原告此部分主張，尚不足採。

四、綜上，被告公司使用「光動能」字樣於附表三所示之商品外包裝，雖有可能造成相關消費者混淆誤認之虞，惟被告公司得主張商標法第 36 條第 1 項第 4 款之善意先使用抗辯，不受系爭商標權之拘束，故原告依商標法第 68 條第 1 款、第 69 條第 3 項規定，請求被告連帶負損害賠償責任，即屬無據。