

近年商標經典案例摘要

目錄

一、「Angelina」商標維權使用之商品範圍判斷	2
二、「東急」屬地範圍內之維權使用	4
三、「聖旺」混淆誤認之虞判斷	6
四、「旺旺」有無減損商標信譽之虞之著名程度	8
五、「LV」商標詼諧仿作	10
六、「瑪麗蓮」關鍵字廣告與商標侵權判斷	13
七、「德可立爾」非原裝銷售與商標侵權抗辯	15

一、「Angelina」商標維權使用之商品範圍判斷

【判決字號】智慧財產法院 108 年度行商更(一)字第 5 號行政判決

【爭點】主張商標真實使用之商品是否同性質之認定？

【商標法條文】第 63 條第 1 項第 2 款

【判決日】108.10.31

【判決摘要】

1. 商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規範目的，在於促使商標權人於商標註冊後，積極使用其商標，以發揮商標所具有識別商品或服務來源之功能，並得以繼續維護其商標之權利。但為避免失之過苛，如商標權人已檢送部分商品或服務的使用證據，與該等商品或服務「同性質」的其他商品或服務，雖未逐一檢送使用證據，亦可認為有使用。
2. 商品或服務「同性質」之判斷在適度放寬商標權人有使用其註冊商標之舉證責任，與商品或服務「類似」在界定商標權的權利保護範圍，二者不應混為一談，在判斷商品或服務是否「同性質」時，不宜直接援引商品或服務「類似」之概念，以免過度擴張商品使用之保護範圍，而失去商標法第 63 條第 1 項第 2 款促使商標權人為維權而應積極使用其註冊商標於指定使用商品或服務之本旨。
3. 商品具「同性質」的判斷標準，應就商標實際使用時，二者商品或服務之內容、專業技術、用途、功能等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定係相同商品或服務而定（最高行政法院 108 年度判字第 133 號判決參照）。
4. 本件「餅乾、乾點、麵包」商品與「蛋糕」商品同為糕餅烘焙業者所產製提供，於材料均為麵（米）粉、製程亦十分相近，對同一業者而言，該等商品彼此間隨時可透過現有材料產製，以提供

予相關消費者，所滿足相關消費者的需求亦相同，依社會一般通念及市場交易情形，屬性質相同之商品。

5. 「蜜餞」商品係以梅、桃、杏、梨、棗等為原料，用糖或蜂蜜醃漬後而加工製成之脫水果蔬或糖漬果蔬；「糖果」係以糖類為主要成份，經高溫溶糖熬煮所製成，「蜜餞」及「糖果」商品與實際使用之「蛋糕」商品相較，於材料、製程或實際產銷型態均有差異，非屬同性質之商品。

系爭商標



註冊第 00650036 號

第 024 類(舊法)：蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕。

二、「東急」屬地範圍內之維權使用

【判決字號】智慧財產法院 109 年度行商訴字第 104 號行政判決

【爭點】認定商標維權之使用證據，是否以「實際交易行為」發生在我國境內為限？

【商標法條文】第 5 條、第 63 條第 1 項第 2 款

【判決日】110.1.28

【判決摘要】

1. 原告證據可證明於本件申請廢止日前 3 年內，有透過我國舉辦之國際觀光旅遊展，在我國宣傳促銷於日本經營之「東急」百貨公司服務。
2. 商標之維權使用，除應符合第 5 條「行銷之目的」外，更著重在商標是否是經常的、在經濟上具有意義的使用，而能開創或維持其在商標權屬地範圍內之銷售市場，始能認為是商標的真實使用。如果只是單純在我國行銷商標形象，卻無全部或一部之交易行為在我國，我國消費者無法在我國就該商標所表彰的商品或服務為交易，該商標即未具備在我國開創或創造其商品或服務之市場或通路的經濟上意義，顯然失去商標之意義，即非屬商標之維權使用。
3. 原告並未在我國境內實際經營百貨公司，其在旅展所發放之購物折價券或宣傳單，僅是單純的廣告宣傳活動，不論是服務提供地或購買服務之整個交易行為，均發生在日本，並未在我國有百貨公司服務之經濟活動，即未符合商標之真實使用，不能認定原告在我國已依法使用系爭商標於所指定之「百貨公司」服務。

系爭商標

東急

註冊第 01768451 號

第 35 類：廣告；百貨公司；超級市場；
郵購；網路購物…。

第 36 類及第 43 類。

三、「聖旺」混淆誤認之虞判斷

【判決字號】智慧財產法院 109 年度行商訴字第 76 號行政判決

【爭點】兩造商標近似程度低，但使用於高度類似服務，是否有致相關消費者混淆誤認之虞？

【商標法條文】第 30 條第 1 項第 10 款

【判決日】110.3.25

【判決摘要】

1. 兩造商標對習用中文的我國消費者而言，會以中文部分作為其識別商品服務來源之依據，整體觀之，一為「聖旺商旅」下置字體較小之英文字串；一為「神旺大飯店」下置字體較小之英文字串，且系爭商標為黃色，據以異議商標為墨色，字體設計也不同，因此兩商標在設色、字體、中英文字均有所不同，整體商標圖樣呈現給消費者的感覺有差異，雖然「聖旺商旅」與「神旺大飯店」均有「旺」字，然並未對「旺」字刻意放大予以突顯，且兩商標指定使用於餐飲及旅宿業，並非普通日常消費用品，無論是實際購買服務之消費者，或未來可能購買服務之潛在消費者，施以普通一定程度之注意，可輕易區別兩商標之差異，不致誤認兩商標來自同一或有關聯之來源，兩商標近似程度極低。
2. 商標法第 30 條第 1 項第 10 款有關商品/服務類似之判斷，應以二者所獲准註冊指定使用之商品/服務為斷，本件兩商標皆指定使用於飯店、餐廳等服務，本質上並無差異，原告所稱經營態樣及商業定位之差異，應作為其他混淆誤認因素之考量，無法作為服務不類似之認定。
3. 系爭商標所提供之旅宿業服務位於台南市中心，標榜為市區內地點方便的商務旅館，與據以異議商標所提供者之旅宿服務為星級大飯店，位於台北市，顯有不同。雖然據以異議商標之知名度確實較系爭商標為高，但以餐飲及旅宿業服務市場之相關消費者而

言，應可區辨兩者之不同，且兩商標在市場有併存使用之事實，而為該領域相關消費者所認識。

4. 兩商標近似程度低，因此，其構成混淆誤認之虞判斷的兩個主要因素，已欠缺其中一項，另兩商標指定使用之服務，雖構成同一或高度類似。但由原告所提證據可認定，餐飲及旅宿業相關消費者對於系爭商標與據以異議商標併存之事實已所有認識，二者服務之型態復屬有異，且無證據證明已有相關消費者實際產生混淆誤認情事，綜合審酌，應無致相關消費者誤認兩商標商品為來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。

系爭商標

聖旺商旅
San Juan Easy Stay Inn Tainan

註冊第 01982751 號

第 43 類：賓館、汽車旅館…。

據爭商標

神旺大飯店
SAN WANT HOTEL

註冊第 00186675 號

第 43 類：餐廳…、旅館、汽車旅館…。

四、「旺旺」有無減損商標信譽之虞之著名程度

【判決字號】智慧財產法院 109 年度民商上字第 9 號民事判決

【爭點】著名商標保護範圍是否因著名程度而有不同？

【商標法條文】第 30 條第 1 項第 11 款、第 70 條第 2 款

【判決日】109.10.22

【判決摘要】

1. 所謂「減損著名商標識別性之虞」，指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即，當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，如任由未取得授權的第三人之使用，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特的印象。所謂「減損著名商標信譽之虞」，指著名商標之信譽有可能遭受污損，如未取得授權之第三人之使用行為，有使消費者對著名商標所代表的品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。至於判斷有無減損著名商標之識別性或信譽之虞，應參酌下列因素：①商標著名之程度：商標若具有較高之著名程度，且其識別性與信譽較有可能遭受減損。②商標近似之程度：在近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高，當兩商標並非相同，且近似程度不高時，要證明著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞相對而言較為困難。③商標被普遍使用於其他商品/服務之程度：商標若為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損。④著名商標先天或後天識別性之程度：商標之識別性固與其著名程度之高低有關，但商標本身之創意亦屬辨別商標識別性之另一重要因素，故商標淡化保護的客體應是識別性與著名

程度較高之商標，而創意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度。⑤其他參酌因素。

2. 有關著名商標淡化之規定，因商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所述著名商標之淡化，其著名程度應解釋為超越相關公眾而臻「一般公眾」普遍認知之程度，與同款前段混淆誤認之虞規定僅限於「相關公眾」不同（最高行政法院 107 年度判字第 446 號判決意旨參照）。基於同一用語同一內涵之法理，於商標侵權爭議事件中，亦應為相同之解釋，是商標法第 70 條第 2 款減損著名商標識別性或信譽之虞其視為侵害商標權行為，所保護之著名商標，亦應達到「一般公眾」所普遍認知之高度著名程度。

據爭商標 1



註冊第 01174816 號

第 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12、14、16、17、18、19、20、21、22、26、29、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45 類。

據爭商標 2



註冊第 01515970 號

第 35 類：廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送…。

五、「LV」商標談諧仿作

【判決字號】智慧財產法院 108 年民商上字第 5 號民事判決

【爭點】關於「商標戲謔仿作」(parody)之判斷與認定。

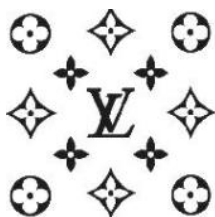
【商標法條文】第 5 條、第 36 條第 1 項第 1 款、第 68 條

【判決日】109.1.16

【判決摘要】

1. 戲謔或玩笑與一國之語言、文化、社會背景、生活經驗、歷史等因素有密切關係，本國人對於外國人常見之笑話，就算能了解其字面上的意思，也未必能領略其中的幽默意涵，且戲謔或玩笑中所含的幽默成分，有時必須由聽者經過一定之推論、思考的過程，才能領會其中笑點何在，而商標圖樣是否會使相關消費者產生混淆誤認之虞，往往決定在相關消費者看到商標圖樣那一瞬間之立即反應（不需要經過太多推理及思考），是否有與其他商品或服務的來源產生同一或有關聯之印象。美國在 MOB 案判決指出必須具備「清楚傳達與原作沒有任何關係」且為「消費者立可察覺為戲謔仿作」之判斷標準。
2. 我國在商標法之規範下，主張戲謔仿作合理使用之人，可以提出的抗辯有二：一為使用的方式，僅係戲謔談諧之言論表達，並非將他人之商標作為表彰自己商品或服務來源之標識，非「商標之使用」行為，無成立侵害商標權可言；如該項抗辯無法成立，使用人仍可主張其使用商標的行為，不致造成相關消費者混淆誤認，故不侵害商標權。但使用他人的商標，如已破壞商標最重要之辨識商品或服務來源的功能，自構成侵害商標權之行為，無法藉口商標戲謔仿作而免責。

系爭商標



註冊第 01552668、01592692 號

第 4、8、9、12、14、16、18、19、20、21、24、25、26、27、28、34 類：太陽眼鏡…、珠寶…、印刷品…、手提包…、鏡子…、衣服…等商品。



註冊第 01155372 號

第 9 類：眼鏡，太陽眼鏡及眼鏡盒。

第 14 類：珠寶，戒指…。

第 18 類：皮革及人造皮；旅行袋…。

第 25 類：衣服及內衣，毛衣，襯衫…。



註冊第 00831283 號

第 18 類：皮製或皮板製之箱子…。



註冊第 00843926 號

第 18 類：皮製或皮板製之箱子…。



註冊第 01182808 號

第 9 類：眼鏡，太陽眼鏡及眼鏡盒。

第 14 類：珠寶包括：戒子…。

第 18 類：皮革及人造皮；旅行袋…。

第 25 類：衣服及內衣包括毛衣，襯衫…。

判決附表二/三



判決附表四

(一)系爭氣墊粉餅



(二)系爭帆布袋



(三)系爭手拿鏡



六、「瑪麗蓮」關鍵字廣告與商標侵權判斷

【判決字號】智慧財產法院 107 年度民商訴字第 41 號

【爭點】

1. 以他人註冊商標文字作為關鍵字廣告或於廣告文案中插入他人註冊商標文字作為標題內容之刊登，是否為「商標之使用」？
2. 刊登以他人註冊商標文字作為標題內容之廣告文案，是否構成公平交易法第 25 條規定之不公平競爭行為？

【商標法條文】第 5 條、第 68 條

【判決日】109.8.31

【判決摘要】

1. 被告使用系爭商標「瑪麗蓮」文字作為「帶出型」之關鍵字廣告，屬內部程式指令連結行為，乃內部無形之使用，非外在有形之使用，並不足以使消費者認識其為商標，非「商標之使用」行為。原告所稱「初始興趣混淆」，指出以系爭商標作為關鍵字搜尋網頁後的廣告，可能會混淆誤認為原告所有之網址。然當消費者點選進入該網址後，該等廣告主明顯為他人(即被告 A 公司)官方之網頁，且未使用系爭商標，並標明其公司名稱或其他可資識別之標示，相關消費者並不會因此誤認為原告所有之網站或網頁，自不會誤認該等廣告主網站網頁所標示之商品或服務係原告所有，而生混淆誤認之虞，所稱「初始興趣混淆」，尚非屬商標法第 68 條所稱「有致混淆誤認之虞」之情形。
2. 被告 B 公司之系爭廣告文案，有使用廣告平台提供之插入關鍵字功能，且所搜尋出現的系爭廣告文案中確含有「瑪麗蓮」關鍵字，復與「維娜斯」並列，已足以讓搜尋之相關消費者認識該「瑪麗蓮」商標，並透過網址點選連結至被告 A 公司之官網，顯有藉此在網路上積極行銷被告 A 公司之塑身衣等商品或服務之目的，與

前述「帶出型」關鍵字廣告不同，並非僅為單純以關鍵字觸發搜尋之內部無形使用而已，應為「商標之使用」無疑。

3. 事業購買之關鍵字，倘係為他事業之名稱或品牌，與其自身或所欲提供的商品或服務並無任何關連，致消費者鍵入該特定關鍵字，經由搜尋引擎網站搜尋結果，其事業之網頁廣告內容及連結網址卻出現於搜尋結果頁面，並輔以爭議之關鍵字用語，而導引消費者點選進入其網站，藉以吸引消費者瀏覽，以推展自己商品或服務；其攀附他事業努力成果爭取交易機會之行為，即係榨取他事業營業信譽所蘊含之經濟利益及努力成果，具有商業倫理之非難性，並影響市場公平競爭秩序，已構成公平法第 25 條之不公平競爭行為。

系爭商標

瑪麗蓮

註冊第 01596983 號

第 25 類：胸罩；內衣…。

註冊第 01592205 號

第 35 類：廣告企劃；廣告設計…；
網路購物…。

七、「德可立爾」非原裝銷售與商標侵權抗辯

【判決字號】智慧財產法院 107 年度刑智上訴字第 44 號刑事判決

【爭點】：商標法第 36 條第 2 項關於商標權耗盡抗辯之適用

【商標法條文】第 36 條第 2 項、第 95 條

【判決日】108.2.21

【判決摘要】

1. 商標法第 97 條非法販賣侵害商標權商品罪，係以仿冒商標之商品作為規範客體，倘所販賣的商品，為附有合法商標之商品，其品質與商標權人行銷之同一商品相同，且無引起相關消費者混淆、誤認、受騙之虞者，對商標權人的營業信譽及消費者利益均無損害，並可防止商標權人獨佔市場、控制商品價格，反可促進價格之競爭，使相關消費者在購買同一商品時有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背。
2. 反之，倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更，而仍表彰同一商標於該商品，或附加該商標於商品之廣告等文書加以陳列或散布的結果，足以使消費者發生混淆、誤認為商標權人或被授權使用人、指定之代理商、經銷商行銷之商品時，自屬惡意使用他人商標的行為，顯有侵害他人商標權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處（最高法院 82 年度台上字第 5380 號刑事判決意旨參照）。
3. 本件被告將購自台灣 A 公司原包裝的藥物，予以拆裝後再分裝成與原包裝不同之包裝，並委託不知情廠商印製 A 公司名義之包裝盒及附上商標，足使相關消費者誤認係 A 公司原包裝藥物，致生混淆誤認之虞，自無商標權耗盡抗辯之適用。

系爭商標

德可立爾

註冊第 01519170 號
第 5 類：西藥劑。