

113120101 有關「金牛及圖 GOLDEN BUFFALO」侵害商標權之財產權爭議（商標法§68②、§70③）（智慧財產及商業法院 112 年度民商訴字第 19 號民事判決）

- 爭點：1. 代工合作期間結束後，尚有未使用完畢之商品包裝容器，應如何處理？使用該包裝容器，有無商標權侵害之故意過失？
2. 商標法第 68 條商標權侵害與第 70 條第 3 款有關製造販賣尚未與商品結合之包裝容器等擬制侵害，二者之適用關係。

系爭商標



附圖一
註冊第 01027648 號
第 29 類：「植物油、胡麻油、芝麻油、香油、豆乾、麵筋」商品。



附圖二
註冊第 02228708 號
第 29 類：「麻油；芝麻油；花生油；苦茶油；食用葵花油；食用橄欖油；食用油」商品。

相關法條：商標法第 68 條第 2 款、第 70 條第 3 款

案情說明

本件原告主張略以：其於 91 年 1 月 10 日、110 年 7 月 28 日分別以如上圖所示圖樣向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，經智慧局核准取得第 01027648、02228708 號註冊商標（合稱系爭商標）。110 年 4 月間發現被告金味泉實業有限公司（下稱金味泉公司）及被告金瑞億實業有限公司（下稱金瑞億公司），未經原告同意或授權，竟將印有系爭商標之玻璃瓶裝填被告金味泉公司所生產之「合成醋精」、「辣椒風味油」、「小磨香油」、「黑麻油」及被告金瑞億公司所生產之「小磨香油」、「黑麻油」包裝成商品，並於○○市○○區大日糧行、○○市○○區農友連鎖超市、○○市○○區得利案連鎖超市、○○市各大農會連鎖超市、蝦皮購物網站陳列販賣，經原告 110 年 8 月 6 日以存證信函通知被告等停止侵害並請求損害賠償，卻未獲置理，**被告金味泉公司、金瑞億公司前開行為均違反商標法第 68 條第 2 款、第 70 條第 3 款規定而侵害原告就系爭商標之商標權**，爰依商標法第 69 條第 1 至 3 項、民法第 184 條第 1 項前段及第 2 項、第 185 條規定請求排除侵害及損害賠償。

被告金味泉公司、吳○河略以：原告與被告金味泉公司原為代工合作關係，98 年間為加深合作關係，由被告金味泉公司提供具專利權之玻璃瓶及製造模具，原告授權被告金味泉公司可以在所製造之玻璃瓶底印製系爭商標，所生產之玻璃瓶可供原告、被告金味泉公司、被告吳○河之弟即被告吳○億所經營之被告金瑞億公司及原告法定代理人王○淑家族經營之順成發食品商行、兆天下貿易行、成龍貿易行、御膳坊食品商行共同使用，以降低製造成本，上開合作模式於 108 年 11 月 5 日終止，被告金味泉公司曾詢問原告合作期間生產之包材如玻璃瓶、貼紙、紙箱等應如何處理，然原告最後僅取回金牛牌麻油貼紙、金牛牌麻油鐵罐及外箱包材，並於 109 年 3 月 16 日以電子郵件通知被告金味泉公司自行消耗前開庫存之玻璃瓶，故被告金味泉公司並無侵害系爭商標之故意或過失，且原告就前開事實曾對被告

吳○河提起違反商標法之刑事告訴，經臺灣新北地方檢察署檢察官為不起訴處分，原告不服聲請再議，經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署為駁回再議聲請之處分。

又系爭玻璃瓶之瓶底雖印有系爭商標，然被告金味泉公司並未以此做為商標使用，被告金味泉公司所販賣之商品瓶身印製被告金味泉公司之註冊商標、金味泉實業有限公司出品、公司及工廠地址、聯絡方式等文字，並無系爭商標或原告公司名稱，並無將系爭玻璃瓶瓶底之系爭商標做為商標使用之意，又系爭商標印製於瓶底，非顯著之處，消費者於選購被告金味泉販售之「合成醋精」、「辣椒風味油」產品時，主要是以商品本身標籤所記載的文字如金味泉、金味泉實業有限公司出品或泉的註冊商標加以辨識，而非以瓶底的系爭商標作為辨識來源，不會導致消費者有混淆誤認之虞。

被告金瑞億公司、吳○億則略以：被告金瑞億公司僅從事食品買賣非製造廠，所販賣之商品係委託被告金味泉公司生產包裝，未曾參與系爭玻璃瓶之採購及商品製造過程，被告吳○河曾表示系爭玻璃瓶係被告金味泉公司與原告合作生產供順成發食品商行、兆天下貿易行、成龍貿易行、原告、御膳坊食品商行、被告2公司共同使用，原告與被告金味泉公司有達成共識，可以把之前合作生產之瓶子賣掉，被告金瑞億公司、吳○億並無侵害原告就系爭商標之商標權等語置辯。

判決主文

被告金味泉實業有限公司不得以相同或近似附圖二所示之圖樣或文字於其所有「辣椒風味油」、「合成醋精」之玻璃瓶。

被告金瑞億實業有限公司不得以相同或近似於附圖二所示之圖樣或文字於其所有「小磨香油」、「黑麻油」之玻璃瓶。

被告金味泉實業有限公司、金瑞億實業有限公司應將於民國一一一年十二月十五日前已使用附圖一之玻璃瓶銷毀。

被告金味泉實業有限公司、金瑞億實業有限公司應將自民國一一一年六月十六日起使用附圖二之玻璃瓶銷毀。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用十分之一由被告金味泉實業有限公司、金瑞億實業有限公司連帶負擔，餘由原告負擔。

原告假執行之聲請駁回。

<判決意旨>

一、系爭商品已構成商標法第68條第2款規定侵害商標權之情形：

(一) 被告金味泉公司所生產之合成醋精、辣椒風味油及金瑞億公司所生產之小磨香油、黑麻油之玻璃瓶底部均印有系爭商標，被告2公司均有對外販賣系爭商品，有原告所提之照片可參，並為兩造所不爭執。觀之系爭商品之照片其瓶底有清楚印製系爭商標，且系爭商標位於瓶底之中心位置，所佔範圍超過瓶底面積之一半，可知被告2公司確有基於行銷系爭商品之目的而以系爭商標作為商標使用之行為，且該等標示已足使相關消費者認識其為商標，應屬商標之使用。被告金味泉公司、吳○河雖辯稱系爭商品瓶身貼有印製被告金味泉公司之註冊商標、金味泉實業有限公司出品、公司及工廠地址、聯絡方式之貼紙，而非以瓶底的系爭商標作為辨識來源云云。經查，系爭商品瓶身雖貼有上開標示之貼紙，然此不影響被告2公司有將系爭商標做為商標使用之認定，又被告2公司並未以任何方式將系爭玻璃瓶瓶底之系爭商標遮隱，客觀上難認無做為商標使用之意，故被告金味泉公司、吳○河此部分所辯尚不可採。

(二) 又系爭商品之瓶底印有顯著之系爭商標，業如前述，且系爭商品內容物為合成醋精、辣椒風味油、小磨香油，與系爭商標所指定使用於第29類之植物油、胡麻油、芝麻油、香油、麻油、花生油、苦茶油、食用葵花油、食用橄欖油、食用油等商品相同或類似，兩者於功能、用途、產製者、銷售管道

及場所等因素上，具有共同或關聯之處，自屬同一或類似之商品，堪認系爭商品上標示系爭商標，確有使具有普通知識經驗之相關消費者誤認系爭產品來源與系爭商標相同，或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關係存在，而有致相關消費者混淆誤認之虞，自應構成商標法第 68 條第 2 款之商標侵權行為。

二、被告等並無侵害系爭商標之故意或過失，原告請求被告等 2 公司負賠償責任即屬無理：

- (一) 被告金味泉公司於合作期間結束後，尚餘有未使用之系爭玻璃瓶，其曾就系爭玻璃瓶之處理方式與原告討論，並詢問專利商標事務所尋求專業意見，然原告於回覆會盡量去與新代工廠溝通協調後即無進一步之回覆，被告金味泉公司自聯亞事務所獲得可將合約期間生產之系爭玻璃瓶使用完畢之回覆，且被告金味泉公司亦認為系爭玻璃瓶亦包含其所有之專利權，據此，被告金味泉公司、吳○河主觀上認知其可將庫存之系爭玻璃瓶使用完畢，尚非與常情相違，是難認其等有侵害系爭商標之故意過失。
- (二) 觀諸原告歷次書狀均陳明與其就合作事項聯繫均為被告金味泉公司，未曾與被告金瑞億公司聯繫，且原告亦陳述系爭商品係被告金味泉公司生產，而被告金瑞億公司僅負責販賣，故被告金瑞億公司、吳○億辯稱其產品均委託被告金味泉公司生產、包裝，其僅單純負責銷售，未參與系爭玻璃瓶相關事務等語，尚非顯不可採，亦難認其等有侵害系爭商標之故意過失。
- (三) 綜上，被告等對於前開使用系爭商標之行為，無侵害原告就系爭商標商標權之故意或過失。故原告主張依商標法第 69 條第 3 項規定請求被告等連帶負損害賠償責任，即屬無據。

三、被告 2 公司使用系爭商標之行為，是否有商標法第 70 條第 3 款規定視為侵害原告商標權之行為？按商標法第 68 條規定係侵

害商標權之行為，同法第 70 條第 3 款規定係視為侵害商標權之行為，此二條之區別，在於前者為典型商標權人得排除他人使用商標的情形；後者係為擬制侵權態樣，如行為人之行為已符合商標法第 68 條規定之構成要件，本為商標權排他範圍效力所及，即再無成立擬制侵權之餘地。本件被告 2 公司前開使用系爭商標之行為，客觀上構成商標法第 68 條第 2 款之侵害商標權行為，自無再論究是否違反同法第 70 條第 3 款規定之必要。