

113120102 有關「SIEGWERK」侵害商標權之財產權爭議(商標法§5、§68、§69)(智慧財產及商業法院 113 年度民商訴字第 8 號民事判決)

爭點：於網站上販售真品並標示他人商標，是否構成「商標使用」或商標權侵害之認定

系爭商標

The image shows the word "SIEGWERK" in a bold, red, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a 3D appearance as if it's a sticker or a block letter.

註冊第 01905869 號

第 21 類：「壺；玻璃罐；麵包屑盤；家用麵包籃；毛巾架；毛巾環；衛生紙架；玻璃製容器；瓦製容器；盤；食物保溫容器；玻璃製球狀容器；小玻璃瓶；廚房用量杯；水壺；水瓶；熱水瓶；陶瓷製容器」商品。



註冊第 01905886 號

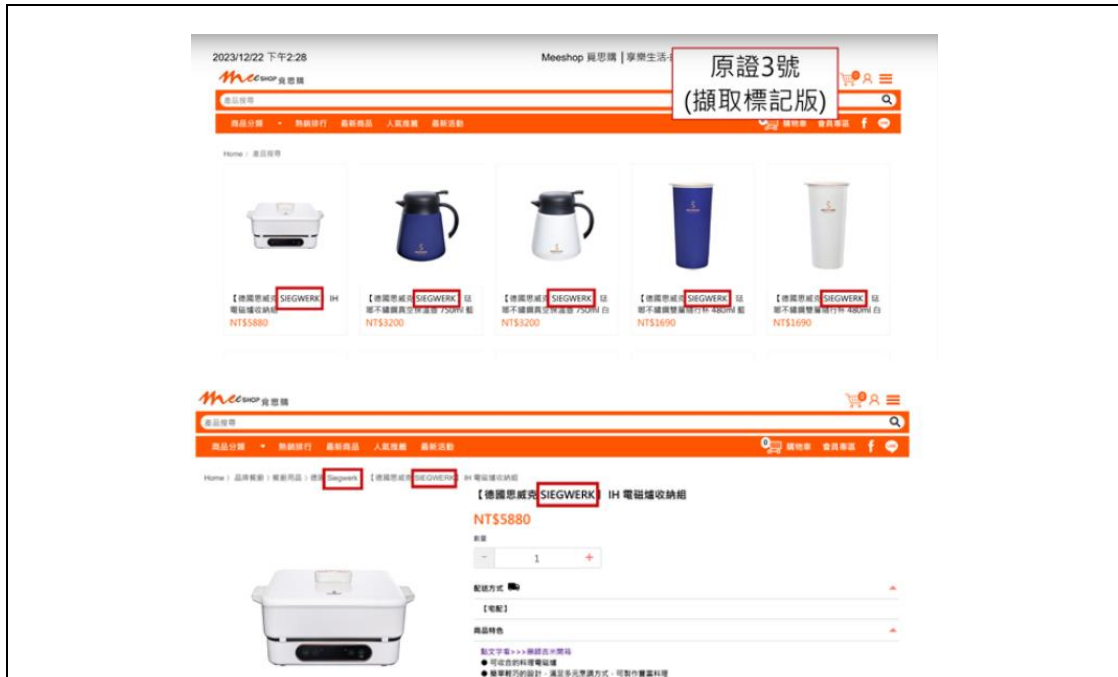
第 21 類：「壺；玻璃罐；麵包屑盤；家用麵包籃；毛巾架；衛生紙架；玻璃製容器；瓦製容器；盤；食物保溫容器；玻璃製球狀容器；小玻璃瓶；廚房用量杯；水壺；水瓶；熱水瓶；陶瓷製容器」商品。



註冊第 01905887 號

第 21 類：「壺；玻璃罐；麵包屑盤；家用麵包籃；毛巾架；衛生紙架；玻璃製容器；瓦製容器；盤；食物保溫容器；玻璃製球狀容器；小玻璃瓶；廚房用量杯；水壺；水瓶；熱水瓶；陶瓷製容器」商品。

系爭網站所示文字(摘錄)



相關法條：商標法第 5 條、第 68 條、第 69 條。

案情說明

原告以上開所示文字或圖樣向經濟部智慧財產局申請商標註冊，經智慧局核准取得第 01905869、01905886、01905887 號商標（合稱系爭商標），迄今均仍在商標專用期限內。原告於民國 111 年間授權被告保瀚數位行銷有限公司（下稱保瀚公司）得於其經營之「覓思購」網路購物平台（網址：<https://www.meeshop.com.tw/>，下稱系爭網站）銷售 SIEGWERK 相關商品，而被告貝里斯商保瀚國際數位行銷有限公司台灣分公司（下稱貝商保瀚公司）負責提供銀行帳戶供系爭網站購買商品之消費者付款。原告於 112 年 10 月 25 日以律師函通知被告保瀚公司終止授權，並告知不得再使用系爭商標。然原告發現被告 2 公司在系爭網站使用與系爭商標相似如附表紅框標示所示之文字，足致相關消費者混淆誤認，構成商標法第 68 條第 1、2 款規

定侵害商標權之行為，被告 2 公司顯係共同故意侵害原告系爭商標之商標權，原告自得依商標法第 69 條第 1、2 項規定請求被告 2 公司排除、防止侵害，及依商標法第 69 條第 3 項、民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條第 1 項規定請求被告 2 公司連帶給付新臺幣(下同)165 萬元損害賠償本息。被告 2 公司前開侵權行為，分別屬其法定代理人即被告李○鋒、林○君之執行業務範圍，故依公司法第 23 條第 2 項規定，請求被告李○鋒與被告保瀚公司，被告林○君與被告貝商保瀚公司連帶賠償責任等語。

被告答辯，被告 2 公司與訴外人香港商寶融有限公司（下稱寶融公司）為關係企業，原告為在臺灣地區推展 SIEGWERK 品牌之商品，與被告保瀚公司負責人即被告李○鋒洽談合作事宜，被告保瀚公司應允投入廣告成本為 SIEGWERK 品牌之保溫壺、隨行杯、湯鍋等商品於臺灣地區推展行銷，原告則同意以獨家授權及承諾最優價格方式提供商品，110 年 12 月 27 日原告與寶融公司簽立「SIEGWERK 專案授權產品生產暨銷售合約」，由寶融公司出面向原告及原告指定之製造商訂購商品後，再由被告 2 公司透過貿易公司進口商品在臺銷售，被告貝商保瀚公司並無參與經營系爭網站。嗣於 112 年間，原告與寶融公司因就合約貨款結算事宜產生爭議，原告於 112 年 10 月 25 日以律師函單方終止與寶融公司間之前開合約，並通知被告 2 公司不得再繼續使用系爭商標。原告非法終止不生效力，且依上開合約第 2 條第 7 項規定 SIEGWERK 相關商品於專案活動結束後，寶融公司有權銷售與去化商品庫存，無銷售時間之限制。又被告保瀚公司在系爭網站所使用「德國思威克 SIEGWERK」均為敘述性之說明文字，非屬商標使用等語，資為抗辯。

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、 被告保瀚公司在系爭網站為附表紅框所示之文字，並非商標之使用，無商標法第 68 條第 1 款規定侵害原告商標權之情形：

- (一) 按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；而以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第 5 條第 1 項、第 2 項分別定有明文。是以商標法第 5 條所規定之商標使用，可歸納為三要件：1. 使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；2. 需有使用商標之行為；3. 需足以使相關消費者認識其為商標。所稱「需足以使相關消費者認識其為商標」，意指不論該條第 1 項或第 2 項所示之情形，客觀上均足以使相關消費者認識其為商標，才具有商標的識別功能，達到商標使用之目的。又判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，而商標法第 68 條之侵害商標權，是以「使用」商標為要件，若符合上開商標使用之定義，即屬侵權。
- (二) 被告保瀚公司有於系爭網站、社群媒體上使用如附表所示之「SIEGWERK」字樣，為兩造所不爭執，而被告保瀚公司於系爭網站、社群媒體所販賣或行銷之產品為原告所生產、出售予寶融公司之真品，業據被告保瀚公司陳述在卷，原告對此亦無表示爭執，依被告保瀚公司上開使用情況，可知被告保瀚公司固有使用原告已註冊系爭商標之「SIEGWERK」文字，

然被告保瀚公司所販賣之商品既為原告所生產之商品，而原告商品品牌名稱即為「SIEGWERK」，是被告保瀚公司使用該等名稱尚屬對於商品品牌名稱之說明，以說明其所販售之商品係該品牌之真品；又觀諸附表所示網頁使用該等字樣之方式，「SIEGWERK」前大多有加註「德國思威克」等文字，出現之內容大多係介紹該品牌之歷史及公益特色或產品名稱，且所使用「SIEGWERK」之字體大小與前後文字大小、字型、顏色均一致，並無特別突出而可供消費者識別其為商標之處，僅供觀看之消費者得以藉瞭解其所販賣、行銷商品係何品牌之說明，自難認係屬商標之使用。