

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商上字第13號

上訴人 生展生物科技股份有限公司

法定代理人 陳威仁

訴訟代理人 林聖鈞律師

複代理人 李茂瑋律師

洪云柔律師

被上訴人 大漢酵素生物科技股份有限公司

兼法定

代理人 黃檉

共同

訴訟代理人 易定芳律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國111年4月29日本院110年度民商訴字第55號第一審判決提起上訴，本院於112年2月23日言詞辯論終結，判決如下：

主文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：上訴人為註冊第00962702號「BIOZYME」商標（圖樣如附圖一所示，下稱系爭商標）之商標權人，被上訴人大漢酵素生物科技股份有限公司（下稱被上訴人公司）未經上訴人同意或授權，自民國105年9月起迄今，於其產製之「綜合蔬果醱酵液」、「青汁冬蟲夏草菌絲體蔬果植物醱酵液」、「樟芝菌絲體蔬果植物醱酵液」、「刺五加冬蟲夏草菌絲體蔬果植物醱酵液」（下合稱系爭商品）外觀包裝（如附圖五至八所示）使用附圖二所示圖樣（下稱附圖二圖樣），並將有附圖二圖樣之系爭商品外觀包裝圖使用於MOMO摩天商城、YAHOO購物中心、Tree Mall、蝦皮商城、露天拍賣、博客來、Friday購物、PChome24h購物等平台網路頁面（下稱系爭平台頁面），作為廣告行銷之用，侵害上訴人就

01 系爭商標之商標權，爰依商標法第68條、第69條第1至3項、
02 第71條第1項第2、3款，民法第179條、第181條、第197條第
03 2項，公司法第23條第2項，民事訴訟法第222條第2項等規
04 定，請求被上訴人公司排除及防止侵害，並與其法定代理人
05 即被上訴人黃糧負連帶賠償責任等情。

06 二、被上訴人則以：系爭商品外觀包裝上係以「大漢酵素」及
07 「Biozyme」上下排列併同使用為商標圖樣（如附圖四所
08 示，下稱附圖四圖樣），中文字體較大，消費者會施以較高
09 注意並唱呼該中文，該中文為整體圖樣之一部分，系爭平台
10 頁面之系爭商品名稱前均標有[大漢酵素]字樣，被上訴人確
11 有將「大漢酵素」作為商標使用，並非僅是公司名稱。而在
12 系爭商品瓶頸上、系爭平台頁面上有黏貼、標示被上訴人公
13 司獲訴外人大漢企業股份有限公司（下稱大漢企業公司）授
14 權使用之註冊第01338734號「大漢酵素 BIOZYME 1981 及
15 圖」商標（圖樣如附圖三所示，下稱附圖三商標），上訴人
16 就附圖三商標曾提起侵權訴訟敗訴確定在案（乙證2至5）。
17 被上訴人使用附圖三商標、附圖四圖樣及附圖五至八之情
18 形，應整體觀察而非如附圖二圖樣為割裂觀察，且被上訴人
19 並非將商標使用於第5類商品，使用態樣自無相同或近似於
20 系爭商標，另「Biozyme」取自生物bio、酵素enzyme之結
21 合，與被上訴人公司英文名稱相符，大漢企業公司於90年間
22 申請註冊之第01025571號商標圖樣之外文為「Biozyme」，
23 早於67年後即有他人以「BIOZYME」字樣獲准註冊之情形，
24 系爭商標之「BIOZYME」並非上訴人獨創，不具識別性與原
25 創性，被上訴人並無侵害系爭商標之行為，已就自營網路通
26 路之圖檔移除Biozyme等語置辯。

27 三、原審判決上訴人敗訴，上訴人不服提起上訴，聲明：(一)原判
28 決廢棄。(二)前項廢棄部分，被上訴人公司不得使用相同或近
29 似於系爭商標之文字、圖樣作為其生產製造第5類營養補充
30 品商品或類似商品之商標。(三)被上訴人公司應除去其使用
31 「Biozyme」圖樣於其生產製造第5類營養補充品商品之產品

外觀包裝，及實體或電子之廣告、招牌、宣傳品、仿單或其他行銷表徵。(四)被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣155萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。(五)如獲有利判決，上訴人願供擔保請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：駁回上訴。

四、本件爭點（本院卷第232頁）：

(一)被上訴人公司是否有侵害上訴人商標權之行為？

(二)若是，則上訴人請求被上訴人公司排除及防止侵害、被上訴人連帶損害賠償是否有理由？賠償數額為何？

五、本院得心證理由：

(一)被上訴人公司未侵害上訴人系爭商標之商標權：

1.被上訴人公司所為並無違反商標法第68條第1、2款規定：

(1)商標法第68條第1、2款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：□於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。□於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。而商標之使用，使用人須有表彰自己的商品或服務來源的意思；且客觀上所標示的商標，需足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之。

(2)上訴人主張被上訴人所使用之商標圖樣為附圖二圖樣乙節，為被上訴人否認並稱係使用附圖四圖樣。本件依上訴人提供甲證3至甲證6系爭商品外觀包裝，以及甲證8至甲證13、甲證23、甲證24系爭平台頁面所示商品外觀如附圖五至八所示，可見緊接於附圖二圖樣上方有字體明顯較大、粗體略經設計之中文「大漢酵素」，整體呈現如附圖四圖樣，其中「大漢酵素」字體較大又為我國消費者於交易時關注並用以辨識之中文，且附圖四圖樣「大漢酵素」與「Biozyme」之

組合位於包裝正面中間上方，整體圖樣明顯醒目，足使消費者藉以區別所表彰商品來源，參以系爭平台頁面之商品瓶身及頁面上，甲證3-2、甲證4-2、甲證5-2所示系爭商品外觀包裝側面及甲證6商品瓶身上均有被上訴人經授權使用（商標授權證明書見本院卷第305頁）之附圖三商標，而該商標即為中文「大漢酵素」與外文「Biozyme」之組合，被上訴人公司應有以附圖四圖樣為商標使用之意，上訴人主張前揭略經設計之中文「大漢酵素」為被上訴人公司名稱之特取部分，僅為公司名稱標示，而非商標之使用云云，並不可採。

(3)被上訴人於系爭商品外觀包裝及於系爭平台頁面行銷圖示係以附圖四圖樣而非附圖二圖樣作為商標使用，觀其圖樣除外文「Biozyme」外，尚有中文「大漢酵素」部分，與附圖一所示系爭商標圖樣並不相同，自與商標法第68條第1、2款所定「使用相同於註冊商標之商標」的要件不合，上訴人主張被上訴人所為違反商標法第68條第1、2款規定，即非有理。

2.被上訴人公司所為並無違反商標法第68條第3款規定：

(1)商標法第68條第3款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：……□於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二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言。

(2)附圖四圖樣係由上方略經設計之中文「大漢酵素」及下方外文「Biozyme」之組合；系爭商標則為單純未經設計之外文「BIOZYME」構成。二者商標圖樣均有相同外文，就外文「BIOZYME (Biozyme)」一詞，在系爭商標申請註冊前，已有訴外人以之結合其他中文字或圖形申請商標註冊（原審卷第275至277頁），並非上訴人所獨創，上訴人稱系爭商標

「BIOZYME」係將 biological與enzyme分別擷取組合bio代表生物與zyme代表酵素，組合後有生物酵素之意涵（本院卷第228至229頁）；被上訴人亦稱附圖四圖樣之「Biozyme」取自生物bio，酵素enzyme之結合（本院卷第205頁），是依兩造所述，「BIOZYME（Biozyme）」一詞應與生物酵素相關，而大漢企業公司除附圖三商標外，其註冊第01025571號商標亦於酵素、食用酵素商品使用「保能淨」與「Biozyme」結合之商標圖樣（乙證8），則以「BIOZYME（Biozyme）」一詞有酵素之意涵，亦見於其他商標，將其使用於酵素相關商品之識別性不高，尚難因商標圖樣包含「BIOZYME（Biozyme）」一詞即謂構成近似，仍應視其與其他文字或圖形結合後，商標圖樣整體予人寓目印象有無不同以為判斷。系爭商品為酵素相關商品，其外觀包裝上附圖四圖樣之中文「大漢酵素」字體較大，又為我國消費者於交易時關注並用以辨識之中文，此顯著部分不失為附圖四圖樣主要部分，與系爭商標單純外文「BIOZYME」相較，二者商標圖樣整體外觀、讀音及傳達予消費者之觀念均有差別，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察，應可區辨，二者商標近似程度不高。

(3)被上訴人公司將附圖四圖樣使用於系爭商品，於商品上標示「在均衡營養、增強活力及養顏美容的功能上，倍受肯定」、「健康加倍」、「是調整生理機轉的最佳選擇」等文句（原審卷第101至105頁），與系爭商標指定使用於「醫療補助用營養製劑」商品相較，均與人體健康補給相關，在功能、用途、材料、產製者、行銷管道及場所等因素上具有共通或關聯之處，應屬類似商品。

(4)衡酌附圖四圖樣使用於系爭商品與系爭商標指定使用於「醫療補助用營養製劑」之商品類似，然二者圖樣近似程度不高，「BIOZYME（Biozyme）」一詞使用於酵素相關商品之識別性不高，附圖四圖樣復結合中文「大漢酵素」可資區辨，具有相當識別性等因素綜合判斷，系爭商品外觀包裝使用附

01 圖四圖樣尚無致相關消費者誤認其與系爭商標前揭指定使用
02 之商品為同一來源，或誤認二者使用人間存在關係企業、授
03 權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，
04 上訴人主張被上訴人所為違反商標法第68條第3款規定，即
05 屬無據。

06 (二)被上訴人請求被上訴人公司排除及防止侵害、被上訴人連帶
07 損害賠償無理由：

08 被上訴人公司未侵害上訴人系爭商標之商標權，已如上述，
09 上訴人依商標法第68條、第69條第1至3項、第71條第1項第
10 2、3款，民法第179條、第181條、第197條第2項，公司法第
11 23條第2項等規定，請求被上訴人公司排除及防止侵害、被
12 上訴人連帶損害賠償，均無理由。

13 (三)被上訴人公司既未侵害上訴人系爭商標之商標權，上訴人聲
14 請向被上訴人公司通路平台函請提供105年9月至110年9月間
15 銷售系爭商品之全部交易紀錄；命被上訴人提出前揭期間銷
16 售系爭商品之全部交易紀錄，以計算損害賠償金額等情（本
17 院卷第308至309頁），核無必要，附此敘明。

18 六、綜上所述，被上訴人公司未侵害上訴人系爭商標之商標權，
19 上訴人依前揭規定請求被上訴人公司排除及防止侵害、被上
20 訴人連帶損害賠償如聲明所示均無理由，不應准許，其假執
21 行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴判
22 決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判
23 決不當，聲明廢棄改判，為無理由，應予駁回。

24 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提出之證
25 據，經本院審酌後，認與本判決之論斷不生影響，爰不一一
26 論述，附此敘明。

27 八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
28 條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

29 中 華 民 國 112 年 3 月 17 日

30 智慧財產第一庭

31 審判長法官 蔡惠如

法 官 吳俊龍

法 官 陳端宜

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 112 年 3 月 17 日

書記官 吳祉瑩

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。