

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商上字第4號

上訴人 新加坡商妮芙露國際控股股份有限公司台灣分公司

法定代理人 陳淑貞

訴訟代理人 謝智硯律師

被上訴人 蘇芳娜

呂明真

上二人共同

訴訟代理人 張克豪律師

林士為律師

上列當事人間請求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1月6日本院110年度民商訴字第41號第一審判決提起上訴，本院於111年7月21日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）。我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。查本件上訴人新加坡商妮芙露國際控股股份有限公司台灣分公司為其總公司在臺灣設立之分公司，此有經濟部商工登記公示資料查詢服務在卷可稽（本院卷第287至289頁），其總公司為新加坡公司，具有涉外因素，而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄

01 權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字
02 第2259號判決意旨參照）。上訴人之公司所在地在我國，且
03 上訴人主張被上訴人侵權之事實亦在我國境內，經類推民事
04 訴訟法第1 條第1項、第2條第2項、第15條第1項規定，應認
05 上訴人之所在地及本件侵權行為地之我國法院有國際管轄
06 權。再按「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地
07 法。」、「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地
08 之法律。」涉外民事法律適用法第25條、第42條第1項定有
09 明文。上訴人主張其在我國受保護之商標權被侵害，本件應
10 定性為商標權侵權事件，揆諸上開規定，本件之準據法自應
11 適用中華民國法律。

12 貳、實體事項：

13 一、上訴人主張：

14 □上訴人於民國104年8月間自訴外人臺灣妮芙露股份有限公司
15 （下稱臺灣妮芙露公司）受讓其註冊第01781681號「NEFFU
16 L」商標（下稱系爭商標，圖樣如原審判決附圖所示），而
17 取得系爭商標之商標權。嗣被上訴人未經上訴人之同意或授
18 權，擅自將原證2所示多項商品（下合稱系爭商品）置於印
19 有圖樣文字「NEFFUL」之包裝袋內拍攝，再將拍攝之圖片上
20 傳至其蝦皮購物平台之個人主頁（000000000000000000000000
21 00000，下稱系爭網頁）上，陳列、販售系爭商品，並標榜
22 「帶回日本好商品分享~」、「免運~日本帶回來全系列NEFF
23 ULJP妮芙露」等文字，以強調系爭商品係自日本平行輸入之
24 商品，以增加網路買家之購買意願。而被上訴人以系爭商標
25 用於系爭商品之外包裝或本體，並用於相關商品文書及廣告
26 文宣之行為已構成商標之使用，其於蝦皮頁面記載「免運~
27 從日本帶回來全系列NEFFUL妮芙露」、「帶回日本好商品分
28 享」等文字，應可認其主觀上有行銷該標示系爭商標商品之
29 目的，且客觀上即有使相關消費者將其所欲行銷日本帶回來
30 之商品與他人商品區別之結果。又系爭商標係一圖形上布滿
31 星星圖案，其內置有「NEFFUL INTERNATIONAL」字樣，系爭

01 商品外包裝之商標係一方型區塊內置有「NEFFUL」及兩條波
02 浪形弧線，系爭商品外包裝或本體上之商標雖與系爭商標有
03 些許不同，縱認兩者並非同一，被上訴人之行為構成商標法
04 第68條第2、3款規定。爰依民法第184條第1項前段、第179
05 條、商標法第69條第3項、第71條第1項第3款規定，請求上
06 訴人負損害賠償責任。

07 二、被上訴人抗辯則以：

08 被上訴人等人僅係自日本合法購入系爭商品，並就系爭商品
09 含外包裝原始不動翻拍實際照片上傳於系爭網頁，及於系爭
10 網頁上記載「免運~日本帶回來全系列NEFFULJP妮芙露」、
11 「帶回日本好商品分享」等文字，確係說明其所販賣之商品
12 係自日本購入之NEFFUL商品，系爭網頁標示「NEFFULJP」係
13 作為銷售商品來源之傳送，並非商標使用，其主觀上無以之
14 作為商品來源表彰之意或攀附被上訴人商譽之意圖，無任何
15 侵權可言。又系爭商標係一圓形上布滿星星圖案，其內置有
16 「NEFFUL INTERNATIONAL」字樣，被上訴人等人自日本購入
17 並就系爭商品含外包裝原封不動翻拍照片，照片所示商標則
18 係一方型區塊、內置兩條波浪行弧線，「NEFFUL」字樣反而
19 係居於偏旁且自行較小，以整體觀察即不同。縱使以主要部
20 分觀察，系爭商標亦應以比例較大之圓形及星星為主要識別
21 部分，系爭商品則應以比例較大之方型區塊加上兩條波浪型
22 弧線為主要識別部分，亦無任何近似情形可言。上訴人逕稱
23 被上訴人侵害商標權云云，甚至恣意核算損害賠償金額，卻
24 未善盡其舉證責任，其主張均無理由。

25 三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服
26 ，提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應給付上
27 訴人新臺幣（下同）165萬元，及自110年2月17日起至清償
28 日止按年息5%計算之利息。(三)第一、二審訴訟費用由被上訴
29 人負擔。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)第一、二審
30 訴訟費用由上訴人負擔。(三)如受不利判決，願供擔保，請准
31 宣告免為假執行。

01 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第270
02 條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議
03 簡化爭點如下：□

04 (一)不爭執事項：

- 05 1.訴外人臺灣妮芙露公司原為系爭商標（如原審判決附圖，原
06 審判決第8至11頁，即原審卷第248至251頁）之商標權人，
07 上訴人為新加坡商妮芙露國際控股股份有限公司核准在臺設
08 立之臺灣分公司，並於104年8月間自臺灣妮芙露公司受讓系
09 爭商標。
- 10 2.被上訴人未經上訴人之同意或授權，在其蝦皮購物平台之個
11 人主頁（即系爭網頁）上，陳列、販售如原證2系爭商品，
12 並標榜「帶回日本好商品分享~」、「免運~日本帶回來全系
13 列NEFFULJP妮芙露」等文字。
- 14 3.原證2照片所示的商品之外包裝上有標示白色字體英文「NEF
15 FUL」置於藍色底橫條上並與上方2條波浪型弧線置於NEORON
16 英文字上方之圖樣上下組合而成之圖樣文字（下稱系爭圖樣
17 文字）。
- 18 4.被上訴人自不詳時日起，未經上訴人同意，將系爭商品置於
19 印有系爭圖樣文字之包裝袋內拍攝，再將拍攝之圖片上傳至
20 系爭網頁。
- 21 5.被上訴人2人並非上訴人及日本妮芙露公司之會員及直銷
22 商。

23 (二)本件爭點：

- 24 1.被上訴人於系爭網頁上販賣系爭商品之行為是否係商標法第
25 5條之商標使用？
- 26 2.被上訴人販賣系爭商品之行為若為商標之使用，是否違反商
27 標法第68條第1至3款而侵害上訴人系爭商標權？
- 28 3.被上訴人於蝦皮網頁上所刊登之說明載明：「帶回日本好商
29 品分享」、「免運~日本帶回來全系列NEFFULJP妮芙露」等
30 語，是否侵害上訴人系爭商標權？

01 4.被上訴人販賣系爭商品之行為是否符合商標法第36條第1項
02 標示性合理使用？

03 5.上訴人侵害上訴人系爭商標權，上訴人依民法第184條第1項
04 前段、第179條、商標法第69條第3項、第71條第1項第3款規
05 定，請求被上訴人給付165萬元，有無理由？

06 五、本院得心證之理由：

07 (一)按「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為
08 侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標
09 之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標
10 之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類
11 似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消
12 費者混淆誤認之虞者。」商標法第68條第1款至第3款定有明
13 文。次按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之
14 一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商
15 品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款
16 之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商
17 標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情
18 形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之
19 者，亦同。」商標法第5 條亦有規定，因此商標之使用，應
20 具備：1.使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2.
21 使用人需有行銷商品或服務之目的；3.需有標示商標之積極
22 行為；4.所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。判斷
23 是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電
24 子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏
25 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
26 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
27 攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標
28 示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣，
29 即當然構成商標之使用。而商標法第68條之侵害商標權，是
30 以「使用」商標為要件，自應符合上開商標使用之定義，才
31 有侵權可言。

01 (二)又按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符
02 合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，
03 或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、
04 產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用
05 者。」商標法第36條第1 項第1 款亦有規定，本規定係指以
06 符合商業交易習慣之誠實信用方法，提供商品或服務本身的
07 有關資訊，而非作為商標使用之使用行為。商標合理使用，
08 包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種，所謂「描述性
09 合理使用」，指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之
10 名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，所謂「指示性合
11 理使用」，指第三人以他人之商標指示該他人（即商標權
12 人）或該他人之商品或服務，此種方式之使用，係利用他人
13 商標指示該他人商品或服務來源之功能，用以表示自己商品
14 或服務之品質、性質、特性、用途等，凡此二者皆非作為自
15 己商標使用，均不受商標權效力所拘束。判斷是否作為商標
16 使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版
17 （畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有
18 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
19 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
20 人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標示於產品包
21 裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣，即當然構成
22 商標之使用。

23 (三)查被上訴人於系爭網頁上販售系爭商品，系爭商品標示「NE
24 FFUL」字樣，為被上訴人等所不爭，並有系爭商品網頁拍賣
25 照片在卷可參（原審卷第27至42頁）。上訴人主張被上訴人
26 系爭商品侵害系爭商標者有二處，分別係於系爭商品之外包
27 裝印有「NEFFUL」圖樣文字，及於系爭網頁上記載「免運~
28 日本帶回來全系列NEFFUL JP妮芙露」等文字，茲分述如
29 下。

30 1. 系爭商品之外包裝印有「NEFFUL」圖樣文字部分：

觀之原證2照片所示系爭商品外包裝上有標示白色字體英文「NEFFUL」置於藍色底橫條上並與上方2條波浪型弧線置於NEORON英文字上方之圖樣上下組合而成之圖樣文字(即系爭圖樣文字)(原審卷第27至42頁)，其上雖有「NEFFUL」之標示，惟由系爭圖樣文字整體觀察，使人一望即可輕易看見2條波浪型弧線置於NEORON英文字上方之圖樣之部分，與「NEFFUL」之標示併用構成商標之整體，但上開「NEFFUL」之標示方式為行銷目的、有積極標示商標之行為，亦可知使用人有以「NEFFUL」表彰商品服務來源之意，其標示方式也足以使得消費者認識其為商標，自屬商標之使用。上訴人主張被上訴人有於同一商品或服務，或於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標之侵權行為(原審卷第14頁~商標法第68條第1款、本院卷第62頁~同法條第2款)，惟比對系爭商標與系爭商品外包裝之系爭圖樣文字，系爭商標係一整體金黃色之圓形上布滿星星圖案，其內置有「NEFFUL INTERNATIONAL」字樣，系爭商品外包裝之系爭圖樣文字係一方形區塊內置有白色字體英文「NEFFUL」置於藍色底橫條上並與上方2條波浪型弧線置於NEORON英文字上方之圖樣上下組合而成，兩者顯然並非相同，故未有商標法第68條第1款、第2款之侵害系爭商標權。

2. 商標法第68條第3款之侵害商標權，必須被上訴人未經商標權人即上訴人同意，為行銷目的而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。關於被上訴人對於未經上訴人「NEFFUL」文字行銷由日本帶回來全系列NEFFUL JP妮芙露商品，而其商品與上訴人原審起訴狀附件2所示商品除商品8(圍巾)、13(圍巾)、14(手套)、16(披肩)、25(毛毯)、26(夏用薄款毛毯)、27(輕量毛毯)等4種為同一商品外，其餘為類似商品，尚須判斷被上訴人使用系爭圖樣文字是否有致相關消費者混淆誤認之虞。經查：

(1)所謂商標構成相同或近似者，係指以具有通常知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以通常之注意，就兩商標整體之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩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，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。再按商標圖樣予人之寓目印象，一般係就其整體為觀察，此乃因商標係以其整體圖樣呈現在商品或服務之消費者眼前，而非割裂為各部分分別呈現。至於商標因其設計之態樣，有可能其中某部分為設計之重點，或其外觀內容較易引人注目，此部分即所謂之「主要部分」，為消費者關注或事後留存印象中者。商標設計雖有其主要部分與非主要部分之別，惟該主要部分仍為構成商標整體之內容，主要部分最終仍是影響商標給予消費者之整體印象，是以，就商標圖樣是否具有「識別性」為判斷時，商標圖樣之主要部分雖具有重要地位，惟仍應以商標圖樣所呈現之整體外觀綜合判斷，非可割裂觀察。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌：(1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品、服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7)系爭商標之申請人是否善意；(8)其他混淆誤認之因素等，而「混淆誤認之虞」之參酌因素必須綜合認定，方得判定先後商標是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞，非僅謂合於單一因素即可認定有致相關消費者混淆誤認之虞。

(2)茲就本件卷內相關證據審酌如下：

①系爭商標與系爭圖樣文字是否有相同或近似暨其近似之程度：

01 系爭商標係一整體金黃色之圓形上布滿星星圖案，其內置
02 有「NEFFUL INTERNATIONAL」字樣(原審判決第7至8頁)，
03 系爭商品外包裝之系爭圖樣文字係一方形區塊內置有白色
04 字體英文「NEFFUL」置於藍色底橫條上並與上方2條波浪
05 型弧線置於NEORON英文字上方之圖樣上下組合而成。兩商
06 標相較，雖均有英文「NEFFUL」，惟系爭圖樣文字(原審
07 卷第211、213頁、第233、235頁，本院卷第257至272頁)
08 主要識別部分係2條波浪型弧線置於NEORON英文字上方之
09 圖，具有不同之文字外觀及寓意，異時異地隔離整體觀
10 察，若將其標示於相同或類似之商品上時，以具有普通知
11 識經驗之消費者，尤其於實際交易連貫唱呼之際，於購買
12 時施以普通之注意，尚不致誤認兩商品來自同一來源或雖
13 不相同但有關聯之來源，應屬構成近似程度極低之商標。

14 ②商品或服務是否同一或類似暨其類似之程度：

15 系爭商標指定使用於第3類、第5類、第10類、第16類、第
16 18類、第20類、第24類、第25類、第26類、第28類、第30
17 類、第32類、第35類商品，如原審判決所附商品組群單所
18 載(原審判決第8至11頁)，與上訴人原審起訴狀附件2所示
19 系爭圖樣文字之商品除第25類之商品8(圍巾)、13(圍
20 巾)、14(手套)、16(披肩)、25(毛毯)、第24類之商品26
21 (夏用薄款毛毯)、27(輕量毛毯)等為同一商品外，其原
22 料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，於
23 商品用途、功能、產製主體、行銷管道及購買者等因素上
24 均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情
25 形，易使一般消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關
26 聯之來源，應屬同一之商品，其餘原審起訴狀附件2所示
27 商品與系爭商標指定使用之第5類、第24類、第25類類
28 似，但類似程度不高。

29 ③商標識別性之強弱：

30 承上可知，系爭商標係一整體金黃色之圓形上布滿星星圖
31 案，其內置有「NEFFUL INTERNATIONAL」字樣，系爭商品

01 外包裝之系爭圖樣文字係一方形區塊內置有白色字體英文
02 「NEFFUL」置於藍色底橫條上並與上方2條波浪型弧線置
03 於NEORON英文字上方之圖樣上下組合而成，應均具有相當
04 識別性。

05 ④除上開因素外，兩造就其他審酌因素並未提出證據供本院
06 審酌。

07 ⑤綜上，系爭商標與系爭圖樣文字應屬構成近似程度極低之
08 商標，上訴人原審起訴狀附件2所示系爭圖樣文字之商品
09 除第25類之商品8(圍巾)、13(圍巾)、14(手套)、16(披
10 肩)、25(毛毯)、第24類之商品26(夏用薄款毛毯)、27(輕
11 量毛毯)等與系爭商標指定商品為同一商品外，其餘原審
12 起訴狀附件2所示商品與系爭商標指定使用之第5類、第24
13 類、第25類類似，但類似程度不高，且系爭商標與系爭圖
14 樣文字均具有相當識別性，綜合審酌以上現存因素，本院
15 認為被上訴人並未有商標法第68條第3款侵害商標權之行
16 為。

17 3.系爭網頁上記載「免運~日本帶回來全系列NEFFUL JP妮芙
18 露」等文字，被上訴人等抗辯其於網頁上記載上開文字係在
19 標明系爭商品係自日本地區輸入，其在網頁上亦有標明「帶
20 回日本好商品分享」等文字，故被上訴人等前開行為係用以
21 指示他人商品之內容及來源，並非商標之使用等語，觀之系
22 爭網頁整體，可認「免運~日本帶回來全系列NEFFUL JP妮芙
23 露」等文字，確係說明被上訴人所販賣之商品係自日本購入
24 之NEFFUL商品，則系爭網頁標示「NEFFUL JP」係作為銷售
25 商品來源之傳達，並非商標使用，被上訴人等主觀無以之作
26 為商品來源表彰之意，故自無侵害系爭商標權。

27 (四)綜上，系爭商品之外包裝雖印有「NEFFUL」圖樣文字，然該
28 圖樣與系爭商標並非相同，至於與系爭商標近似程度偏低之
29 系爭圖樣文字使用於同一或類似之商品，亦不致相關消費者
30 混淆誤認之虞；系爭網頁雖標示「NEFFUL JP」，但並非作
31 為商標使用，故自無侵害系爭商標權，因此，上訴人主張被

01 上訴人等販售系爭商品侵害系爭商標權，被上訴人等應負損
02 害賠償責任，並無理由。另上訴人主張被上訴人等未經同
03 意，擅自使用圖樣文字「NEFFUL」做為商標之行為構成民法
04 第184條第1項前段之侵權行為及同法第179條前段之不當得
05 利云云（原審卷第15至16頁），惟被上訴人既無侵害系爭商
06 標之行為，業如前述，自無構成侵權行為、不當得利之情
07 事。

08 六、綜上所述，上訴人於原審以商標法第68條第1款、民法第184
09 條第1項前段及第179條等規定，請求被上訴人等賠償165萬
10 元及遲延利息，均無理由，應予駁回。且因上訴人之訴既經
11 駁回，其假執行之聲請失所依據，自應併予駁回。原審為上
12 訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。又上
13 訴人於第二審追加商標法第68條第2款、第3款為請求權基
14 礎，請求被上訴人等賠償165萬元及遲延利息，亦無理由，
15 應予駁回，其假執行之聲請亦不應准許。承上，上訴意旨指
16 摘原判決不當，求予廢棄改判，其理由與本院不同，惟結論
17 並無二致，仍應予駁回。

18 七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法與所舉證據，核與本
19 件判決結果不生影響，爰不再逐一論駁，附此敘明。

20 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
21 條，民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。

22 中 華 民 國 111 年 8 月 18 日

23 智慧財產第二庭

24 審判長法 官 蔡惠如

25 法 官 吳俊龍

26 法 官 曾啓謀

27 以上正本係照原本作成。

28 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
29 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
30 （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
31 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 111 年 8 月 26 日

書記官 丘若瑤

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。