

智慧財產及商業法院民事中間判決

114年度民商訴字第46號

原告 永豐餘消費品實業股份有限公司

法定代理人 何奕達

訴訟代理人 徐念懷律師（兼上一人之送達代收人）

被告 北港故事館有限公司（下稱北港故事館公司）

兼法定代理人 吳威誼

被告 唐古拉有限公司（下稱唐古拉公司）

兼法定代理人 吳品峰

共同

訴訟代理人 湯千慧律師（兼上四人之送達代收人）

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國115年6月2日言詞辯論終結，中間判決如下：

主 文

一、被告北港故事館公司及唐古拉公司使用甲附圖1所示之金黃色漸層斜體「厚」字樣，屬於商標之使用，並有105年12月15日修正施行、113年5月1日修正施行之商標法（下稱105年、113年商標法）第68條第3款所定侵害商標權之情形。

二、原告就甲附件3所示之「厚」設計字樣（甲證4）享有美術著作權。而被告北港故事館公司及唐古拉公司使用甲附圖1所示之圖樣，侵害原告就該美術著作之重製權。

事實及理由

壹、程序方面：

一、本件相關證據的編號及所在卷冊頁碼如本院卷2-1第117至120頁所示。

二、原告之更正、追加訴之聲明，應予准許：

（一）原告原起訴聲明如本院卷1-1第11至12頁所載，嗣就第1項聲明：

01 1.「『厚棒』、『厚』之字樣」更正為「甲附件2所示之商  
02 標」。

03 2.甲附件2之原告註冊商標：

04 除原起訴之「厚棒」註冊商標（下稱系爭商標1。商標資  
05 料見甲附件2-1、甲證3-1、丁證1）外，

06 (1)原起訴之甲附件2-2及2-3之「厚」申請商標，於114年1  
07 2月16日經註冊公告（以下分稱系爭商標2、系爭商標  
08 3。商標資料見甲證3-2-1、丁證2；甲證3-2-2、丁證  
09 3），而予以更正。

10 (2)甲證3-3之「五月花厚設計字」商標，於115年3月16日  
11 經註冊公告（下稱系爭商標4。商標資料見丁證5），而  
12 予追加。

13 3.將「厚」字全視野設計之附件名稱「附件1」更正為「甲  
14 附件1」。

15 4.將被告「吳威宜」更正為「吳威誼」。

16 （本院卷1-1第173、385至386頁，本院卷2-1第98頁）

17 (二)被告雖不同意原告追加甲證3-3之系爭商標4，惟原告係就被  
18 告所使用之甲附圖1圖樣，主張侵害原告所享有之商標權、  
19 著作權及違反公平交易法，其請求之基礎事實同一，不甚礙  
20 被告之防禦及訴訟之終結，且兩造均援引於本件審理時各自  
21 所取得系爭商標4、以及乙證11-1及11-2之註冊商標，依民  
22 事訴訟法第255條第1項第2、7款規定，並考量紛爭解決一次  
23 性，本院當庭諭知准許原告追加系爭商標4為請求依據，並  
24 准許被告提出乙證11作為本件攻防方法（本院卷2-1第99  
25 頁）。

26 (三)至原告其餘更正，被告並無異議，並為本案之言詞辯論，亦  
27 應准許。

## 28 貳、原告主張：

29 一、原告為永豐餘集團旗下之子公司，並為甲附件2所示之商標  
30 （下稱系爭商標）之商標權人，原告在其衛生紙商品外包裝  
31 上將「厚」字以極醒目單獨置中之「厚」字全視野設計（甲

01 附件1)，設計使用在衛生紙商品外包裝上，已於廣大消費  
02 者之心目中形成極鮮明之「厚柔」獨創寓意，成為標識商品  
03 來源之表徵。又在其行銷衛生紙商品外包裝上所創作之甲附  
04 件3所示之「厚」設計字樣（甲證4），屬美術著作保護之標  
05 的。

06 二、原告於114年3月間發現被告北港故事館公司及被告唐古拉公  
07 司（以下合稱被告二公司）自113年1月22日起於市面上所行  
08 銷之邦尼熊衛生紙商品（甲證5，下稱系爭產品），其上使  
09 用甲附圖1「厚」字樣，有致相關消費者混淆誤認之虞，而  
10 有105年、113年商標法第68條第3款之故意侵害商標權情  
11 形。再系爭產品上甲附圖1「厚」字樣，高度近似之「厚」  
12 設計字樣，故意侵害原告就甲附件3所示美術著作之重製  
13 權。又甲附件1所示之「厚」字全視野設計為原告所有之著  
14 名商品表徵，被告於系爭產品上使用甲附圖1「厚」字樣，  
15 違反公平交易法第22條第1項第1款規定，且攀附原告商譽，  
16 並榨取原告長期經營所得努力成果，故意違反同法第25條規  
17 定。

18 三、爰依113年商標法第69條第1項前、後段、著作權法第84條  
19 前、後段、公平交易法第29條前、後段規定，請求被告二公  
20 司除去並防止侵害（訴之聲明第1項）；另擇一依105年、11  
21 3年商標法第69條第3項、第71條第1項第2款、著作權法第88  
22 條第1項、第2項第2款、公平交易法第30條、第31條第2項、  
23 民法第185條規定，暫請求被告二公司連帶賠償500萬元（訴  
24 之聲明第2項），並依公司法第23條第2項規定，請求被告吳  
25 威誼與被告北港故事館公司、被告吳品峰與被告唐古拉公司  
26 各於250萬元本息之範圍內連帶負責（訴之聲明第3項），且  
27 被告彼此間為不真正連帶關係（訴之聲明第4項）。

28 四、聲明：

29 （一）被告北港故事館公司及被告唐古拉公司不得將相同或近似於  
30 甲附件2所示之商標或如甲附件1所示之「厚」字全視野設  
31 計，使用於馬桶衛生墊紙、除塵紙、紙抹布、不織布紙抹

01 布、紙手帕、衛生紙、紙巾、面紙、化粧紙、濕紙巾、餐巾  
02 紙、吸油面紙、擦手紙、紙杯墊、紙桌巾、紙圍兜、紙製容  
03 器之商品上，及其有關之商業文書或廣告上。

04 (二)被告北港故事館公司及被告唐古拉公司應連帶給付原告新臺  
05 幣（下同）500萬元，暨自起訴狀繕本送達被告之翌日起至  
06 清償日止，按年息百分之五計算之利息。

07 (三)被告吳威誼就訴之聲明第(二)項其中250萬元本息部分，與被  
08 告北港故事館公司負連帶清償責任；被告吳品峰就訴之聲明  
09 第(二)項其中250萬元本息部分，與被告唐古拉公司負連帶清  
10 償責任。

11 (四)本件訴之聲明第(二)項，被告北港故事館公司、被告吳威誼、  
12 被告唐古拉公司、被告吳品峰其中一人為給付，其他被告於  
13 其給付範圍，免除給付之義務。

14 (五)原告願供擔保，請准就訴之聲明第(二)項為假執行。

#### 15 參、被告之抗辯：

16 一、原告系爭商標1之「厚棒」字樣與被告商品上之「厚」字  
17 樣，兩者明顯不同，又經異時異地隔離與通體觀察，並以具  
18 備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，前  
19 開「厚」、「SUPER厚」字體字型及中英文字樣既然明顯有  
20 別，復伴隨生產廠商商標在側（分別為「五月花」、「邦尼  
21 熊BENI BEAR」），具備普通知識經驗之相關消費者，應無  
22 誤認或混淆兩商品為同一來源或同一來源之系列商品可能，  
23 且被告是使用自己所申請之甲附圖2商標（丁證6-1、6-  
24 2）。

25 二、原告未舉證其為該設計字樣之著作權利人，觀之該「厚」之  
26 設計字樣，究竟有何原始獨立完成之「原始性」，及與前已  
27 存在之作品有可資區別變化、足以表現著作人個性或獨特性  
28 之「創作性」？亦未見原告說明及舉證證明。

29 三、兩造產品之全部版面配置、字體、字型、中英文排列顯示及  
30 字樣大小等節差異，及經異時異地隔離與通體觀察，並以具  
31 備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，兩

01 造之「厚」或「SUPER厚」字體字型及中英文字樣既然明顯  
02 有別，復各別伴隨生產廠商商標在側（分別為「五月花」、  
03 「邦尼熊BENIBEAR」），消費者應無誤認或混淆商品為同一  
04 來源或同一來源之系列商品可能，已如前述，則難認被告公  
05 司有何引人錯誤、高度抄襲或攀附原告商譽、榨取原告長期  
06 經營所得努力成果之不公平競爭行為。

07 四、聲明：

08 (一)原告之訴及假執行之聲請均駁回。

09 (二)如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

10 肆、不爭執事項：（本院卷2-1第140、145頁）

11 一、原告為甲附件2所示之系爭商標之商標權人（丁證1至3、  
12 5）。

13 二、被告北港故事館公司（原名永豐餘國際開發有限公司，甲證  
14 6、乙證7）為甲附圖2所示之商標權人（乙證5、丁證4、丁  
15 證6-1、6-2）。

16 三、原告生產銷售「厚」衛生紙商品，其外包裝上有甲附件1所  
17 示之「厚」字全視野設計。

18 四、被告二公司自113年1月22日起生產銷售系爭產品（如甲證5  
19 所示），其上有如甲附圖1所示之「厚」字設計。

20 五、原告於114年3月26日以連律（114）字第0326號函通知被告  
21 侵權事宜（甲證7），被告於同年4月1日函覆（甲證8）。

22 六、被告吳威誼為被告北港故事館公司之法定代理人；被告吳品  
23 峰為被告唐古拉公司之法定代理人（甲證6、乙證8）。

24 伍、得心證之理由：

25 一、本件爭點如附表1所示（本院卷2-1第140、145至146頁），  
26 經本院與兩造商定審理計畫，先就附表1所示之爭點第一  
27 (一)、二(一)(二)、三(一)(二)(三)項（即螢光黃網底標示部分）進行調  
28 查及辯論（本院卷2-1第8至9頁）。

29 二、被告二公司使用甲附圖1所示之金黃色漸層斜體「厚」字  
30 樣，屬於商標之使用：

(一)105年、113年商標法第5條規定：「（第1項）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：□將商標用於商品或其包裝容器。□持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。□將商標用於與提供服務有關之物品。□將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」準此，商標之使用，應具備：

1.使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；

2.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行為；

4.所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。

(二)被告二公司自113年1月22日起生產銷售系爭產品，其上有如甲附圖1所示之「厚」字設計，此為兩造所不爭執（見第肆、四項）。觀諸被告二公司所使用之甲附圖1圖樣，該衛生紙類商品之外包裝底色為酒紅色，其中後視圖及左側視圖有粉紫色中、外文字「邦尼熊BENI BEAR」分置上下，右上方有「®」字樣，



前視圖及右側視圖，除粉紫色中、外文字「邦尼熊BENI BEAR」分置上下、及白色斜體外文字「SUPER」外，金黃色漸層、華康粗黑體、正楷斜體「厚」字樣（下稱金黃色漸層斜體「厚」字樣）



相較於「邦尼熊BENI BEAR®」及「SUPER」字樣，此金黃色漸層斜體「厚」字樣所佔尺寸及比例甚大，且因其色彩之明度與亮度凸顯於酒紅底色，予相關消費者之寓目印象極為深

刻，故其使用態樣均在對相關消費者行銷其所經營之衛生紙類商品，確有以行銷目的積極標示金黃色漸層斜體「厚」字樣，以之作為其商標使用之意，足使相關消費者認識到其為商標，藉以區別所表彰之衛生紙類商品，而屬105年、113年商標法第5條第1項第1、3、4款之商標使用。

(三)至被告辯稱其使用甲附圖1所示之圖樣，係就自身所有商標（甲附圖2）之使用云云。被告北港故事館公司固為甲附圖2所示之「BENI BEAR 邦尼熊」墨色商標、及「邦尼熊BENI BEAR SUPER厚」墨色商標之商標權人，

BENI BEAR  
邦尼熊



且被告於甲附圖1之前視圖、後視圖、左側視圖及右側視圖之「邦尼熊BENI BEAR®」圖樣均有標明「®」之註冊商標符號，雖可認「邦尼熊BENI BEAR®」圖樣係註冊商標之使用，然商標之使用本不限於單一商標圖樣之使用，於商業交易習慣上，於商品或服務上使用二以上之商標圖樣，亦所在多有。故被告北港故事館公司使用甲附圖2之註冊商標乙情，無礙被告於甲附圖1圖樣中使用金黃色漸層斜體「厚」字樣核屬商標使用之認定。

三、被告二公司使用甲附圖1所示之金黃色漸層斜體「厚」字樣，有105年、113年商標法第68條第3款之情形：

(一)105年、113年商標法第35條第1項、第2項第3款規定：「（第1項）商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。（第2項第3款）除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：□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。」

(二)105年、113年商標法第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。」準此，本款所定侵害商標權之要件有四：

- 1.未經商標權人同意；
- 2.行為人基於行銷之目的；
- 3.行為人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；
- 4.無同法第36條所定不受商標權拘束之情形。

(三)系爭商標之圖樣：

- 1.系爭商標1為未經設計、墨色中文文字由左至右排列「厚棒」（如甲附件2-1所示）。
- 2.系爭商標2為墨色漸層、書法行草中文設計字「厚」，原告不就「厚」文字主張商標權（如甲附件2-2所示）。
- 3.系爭商標3為金黃色漸層、書法行草中文設計字「厚」，原告不就「厚」文字主張商標權（如甲附件2-3所示）。
- 4.系爭商標4為棗紅底色方框內置金黃色漸層、書法行草中文文字「厚」及白色文字「五月花」，原告不就「厚」文字主張商標權（如甲證3-3所示）。

(四)被告所使用甲附圖1所示之金黃色漸層斜體「厚」字樣，與系爭商標1中度近似，且與系爭商標2至4圖樣高度近似：

- 1.被告所使用甲附圖1所示之「厚」字樣，係酒紅底色，其中置有金黃色漸層、華康粗黑體、正楷斜體「厚」字樣，與系爭商標1之「厚棒」同有「厚」字，其近似程度中度。此外，被告所使用甲附圖1所示之「厚」字樣與系爭商標2之墨色漸層「厚」設計字、系爭商標3之金黃色漸層「厚」設計字、以及系爭商標4之「五月花厚設計字」圖樣，僅為華康粗黑體、正楷斜體與書法行草之細微差異，



二商標予人之整體印象有其相近之處，相關消費者於異時異地隔離整體觀察，或實際交易時連貫唱呼之際，易使人產生系列商標之聯想，在外觀、讀音上予人商標之整體印象極為相近，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。

2.原告雖就系爭商標2至4，不就「厚」文字主張商標權，然關於商標圖樣近似與否之判斷，仍應就其商標整體圖樣予以認定。至被告辯稱原告產品之整體外觀（抽取式、正面平放、上方抽取）、包裝主色（深藍色、單色），與被告商品全視野設計迥異云云，惟被告前開所述原告商品外觀，並非系爭商標之圖樣，無從作為判斷商標近似與否之對象，自非可採。

(五)被告二公司使用甲附圖1之金黃色漸層斜體「厚」字樣於衛生紙類商品，與系爭商標指定使用之商品相同：

系爭商標指定使用於甲附件2所示之衛生紙商品，與被告將甲附圖1所示之金黃色漸層斜體「厚」字樣使用於衛生紙類商品，係屬相同

(六)系爭商標之圖樣與所指定使用之商品（如甲附件2所示）間並無直接明顯之關聯，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之識別標識，具有相當識別性。

(七)衡酌被告所使用甲附圖1所示之金黃色漸層斜體「厚」字樣，與系爭商標1中度近似，且與系爭商標2至4圖樣高度近似，被告使用金黃色漸層斜體「厚」字樣於衛生紙類商品，與系爭商標指定使用之商品相同，且系爭商標具有相當識別性等情，綜合判斷以上相關因素，可認客觀上甲附圖1所示之金黃色漸層斜體「厚」字樣有使相關消費者誤認被告之衛生紙類商品與系爭商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其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。

01 (八)綜上，被告使用甲附圖1所示之金黃色漸層斜體「厚」字樣  
02 於衛生紙類商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，自應構成  
03 105年、113年商標法第68條第3款侵害系爭商標之行為，被  
04 告辯稱商標不近似、無混淆誤認之虞云云，委無可採。

05 四、原告就甲附件3所示之「厚」設計字樣（甲證4）享有美術著  
06 作權：

07 (一)美術著作為著作權法第5條第1項第4款所稱之著作，係指著  
08 作權人以智巧、匠技、描繪等表現思想、感情之著作，其表  
09 現方式包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法  
10 書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他具有美感  
11 之著作（著作權法第五條第一項各款著作內容例示第2點第4  
12 款規定參照）。

13 (二)原告主張其將甲附件1之「厚」字全視野設計使用於衛生紙  
14 商品之外包裝，自108年起迄今透過電視廣告（TVC）、網路  
15 電視廣告（OTV）、數位廣告、名人臉書活動代言、網紅代  
16 言、戲劇中置入性行銷等方式予以強力放送等語，並提出甲  
17 證2-1之網址資料、甲證2-2 衛生紙商品之鋪貨照片資料、  
18 甲證2-3之東森新聞、壹蘋新聞、ETtoday、Line Today等媒  
19 體發文報導及其網址資料、甲證2-4衛生紙商品之銷售額、  
20 普及率及市占率資料、及甲證2-5之市場調查報告為證。觀  
21 諸甲附件3所示之「厚」設計字樣，係將「厚」字，利用經  
22 設計之書法行草字體，搭配漸層色彩，其構圖整體佈局設  
23 計，足以表現作者之個性或獨特性而具有原創性要件，即屬  
24 受著作權法保護之美術著作。被告辯稱原告說明該字樣創作  
25 歷程，無從證明其為原始獨立完成、非抄襲，且該「厚」設  
26 計字樣，依社會通念與既有文字字體差異不明顯，難以表現  
27 作者個性、獨特性之程度云云，要無可取。至被告所辯智慧  
28 局認定「厚」字不具識別性乙情，則與美術著作之認定無  
29 涉。

30 五、被告二公司使用甲附圖1所示之圖樣，侵害原告就甲附件3所  
31 示「厚」設計字樣美術著作之重製權：

01 (一)侵害著作權之判斷：

02 1.按法院於認定有無侵害著作權（抄襲）之事實時，應就接  
03 觸及實質相似二要件，審酌一切相關情狀判斷之。所謂實  
04 質相似，不僅指量之相似，亦兼指質之相似。前者，係指  
05 抄襲的部分所占比例程度；後者，在於是否為重要成分，  
06 若是，即屬實質的近似。著作之實質相似不需要全然相同  
07 或相似，只需足以表現著作人原創性之內容具實質相似即  
08 可；如認二者相似程度頗高或屬著作之主要成分，縱使僅  
09 占著作之小部分，亦構成實質相似。倘抄襲部分為原著作  
10 之重要部分，縱使僅占原著作之小部分，亦構成實質相  
11 似。

12 2.在判斷圖形、攝影、美術、視聽等具有藝術性或美感性之  
13 著作是否涉及抄襲時，如使用與文字著作相同之分析解構  
14 方法為細節比對，往往有其困難度或可能失其公平，因  
15 此，在量的考量上，主要應考量構圖、整體外觀、主要特  
16 徵、顏色、景物配置、造型、意境之呈現、角度、形態、  
17 構圖元素、以及圖畫中與文字的關係；在為質之考量時，  
18 應特別注意著作間之「整體觀念與感覺」。

19 3.所稱重製，指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或  
20 其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作（前述著作  
21 權法第3條第1項第5款前段規定參照）。所稱改作，係指  
22 以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為  
23 創作（同法第3條第1項第11款）。準此，改作係以原創作  
24 為基礎，而添加新創意，另為原創性之表達，成為新創  
25 作。而所謂「抄襲」，其「實質近似」尚須區分相較於原  
26 著作，行為人之作品是否含有自己獨立之創作，若無，應  
27 屬「重製」，若有，則屬「改作」。

28 (二)經整體比對被告二公司所使用甲附圖1所示之金黃色漸層斜  
29 體「厚」字樣，與原告甲附件3所示之「厚」設計字樣，僅

01 為華康粗黑體、正楷斜體與書法行草之細微差異，二者整體  
02 構圖、文字內容幾近完全相同，前者之整體構圖、文字、色  
03 調所呈現出來之質、量感覺，與後者表達方式極為近似，二  
04 者圖案之精華或重要核心相似程度極高，而構成實質相似。  
05 而原告早自108年起迄今透過電視廣告（TVC）、網路電視廣  
06 告（OTV）、數位廣告、名人臉書活動代言、網紅代言、戲  
07 劇中置入性行銷等方式行銷其「厚」衛生紙商品，被告二公  
08 司自113年1月22日起生產銷售系爭產品，其等身為製造、銷  
09 售衛生紙類商品之同業，於行銷系爭產品之前理應進行衛生  
10 紙類各家商品之市場調查，自有機會接觸原告甲附件3所示  
11 之「厚」設計字樣。因此，被告二公司使用甲附圖1所示之  
12 圖樣，侵害原告就甲附件3所示「厚」設計字樣美術著作之  
13 重製權。

14 六、綜上所述，被告二公司使用甲附圖1所示之金黃色漸層斜體  
15 「厚」字樣，屬於商標之使用，且有105年、113年商標法第  
16 68條第3款之情形，並侵害原告就甲附件3所示「厚」設計字  
17 樣美術著作之重製權，依本院與兩造商定之審理計畫（本院  
18 卷2-1第5至6頁），本件關於排除、防止侵害、損害賠償等  
19 請求，需進一步審理，並以上開判斷為前提，爰為中間判決  
20 如主文。此外，因原告就被告使用甲附圖1所示之圖樣，主  
21 張違反商標法、著作權法及公平交易法規定，係就同一之單  
22 一事實以同一給付目的之數個請求權之併存，原告就數請求  
23 權選擇行使其一，請求權之行使已達目的者，其他請求權即  
24 行消滅，如未達目的者，仍得行使其他請求權。因本院認被  
25 告所為構成商標權及著作權之侵害（即附表1所示之爭點第  
26 一(一)、二(一)(二)項），自無須再審究附表1所示之爭點第三(一)  
27 (二)(三)項公平交易法之請求。

28 七、兩造其餘有關附表1所示爭點第一(一)、二(一)(二)、三(一)(二)(三)項  
29 之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認  
30 為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，  
31 併此敘明。

01 中 華 民 國 115 年 7 月 13 日

02 智慧財產第一庭

03 法 官 蔡惠如

04 以上正本係照原本作成。

05 不得獨立提起上訴。

06 中 華 民 國 115 年 7 月 23 日

07 書記官 邱于婷