

智慧財產法院民事判決

108年度民商訴字第43號

原告 青山生物科技股份有限公司

法定代理人 林杰

訴訟代理人 莊秀銘律師

徐紹鐘律師

楊鎮宇律師

被告 蔡合旺事業股份有限公司

法定代理人 彭玉滿

訴訟代理人 趙國璇律師

歐陽漢菁律師

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109年1月20日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告之主張及聲明：

(一)原告前於民國99年7月2日向我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊取得第000000000號「髮旺旺」商標（商標專用期限至111年7月15日，如附圖1，下稱系爭商標）。被告明知其註冊之第000000000號「旺旺」商標（如附圖2，下稱據爭商標），業經智慧局以101年9月25日中台評字第H000000000號評定書（下稱系爭處分）認定與系爭商標屬於近似商標，不得使用於「除汗臭劑、化妝品組、捲髮直髮液、染髮定色劑、香皂、洗浴乳、洗髮精、人體用清潔劑、茶浴包、非

01 醫療用漱口水」等商品，而系爭處分復經本院102 年度行商
02 訴字第27號行政判決維持確定，且被告前於106年7月11日於
03 系爭商標之評定申請書中，自承兩商標高度近似，並提出中
04 華徵信所企業股份有限公司所調查全國北中南相關消費者之
05 「商標混淆認知度調查報告」（下稱系爭調查報告），顯示
06 高達70.7%受訪者認為兩商標高度近似，並造成消費者混淆
07 誤認；並於前案廢止商標案答辯理由書中，再次自承於福朋
08 喜來登酒店、神旺大飯店及烏來雲仙樂園等處，販賣使用據
09 爭商標之毛巾、浴巾及旅行清潔組商品。嗣原告發函請求被
10 告停止使用，惟被告置之不理，再派員探查，竟發現被告仍
11 有於神旺大飯店、烏來雲仙樂園等處，販賣印有據爭商標之
12 洗髮乳、沐浴乳及旅行沐浴組商品（以下合稱系爭商品），
13 因據爭商標近似於系爭商標，其行為已使相關消費者產生混
14 淆誤認之虞，構成對原告商標權之侵害，且經原告發函警告
15 ，被告仍持續於系爭商品上使用，顯係故意侵害原告商標權
16 。爰依商標法第68條第3款、第69條第1項、第3 項規定，請
17 求排除被告之侵害，被告並應負損害賠償責任。

18 (二)損害賠償額之計算：被告將系爭商品以洗髮乳【每瓶單價新
19 臺幣（下同）199元】、沐浴乳（每瓶單價199元）、旅行沐
20 浴組（每組單價249 元）置於旺旺集團子公司之神旺大飯店
21 、烏來雲仙樂園等處販賣，更於旺傳媒上大量促銷販賣，已
22 對投入鉅資開拓洗髮精等商品市場之原告，造成極大侵害與
23 打擊，然原告無從獲悉被告販售系爭商品之實際獲利，故依
24 商標法第71條第1項第3款規定，請求被告賠償零售金額之1,
25 500 倍即970,500元【計算式： $(199+199+249) \times 1,500=$
26 $970,500$ 】。

01 (三)聲明（本院卷第286、400頁）：

02 1.被告不得使用相同或近似於「髮旺旺」之文字或圖樣於同
03 一或類似「除汗臭劑、化妝品組、捲髮直髮液、染髮定色
04 劑、香皂、洗浴乳、洗髮精、人體用清潔劑、茶浴包、非
05 醫療用漱口水」之商品。

06 2.被告應給付原告970,500 元，及自起訴狀繕本送達翌日起
07 至清償日止，按年息5%計算之利息。

08 3.就前開聲明原告願供擔保，請准宣告假執行。

09 二、被告之答辯及聲明：

10 (一)原告自承兩商標構成近似及有致相關消費者混淆誤認之虞，
11 復徵諸被告於美容美髮業註冊有據爭商標，且據爭商標經被
12 告多角化經營而廣泛使用在我國之新聞媒體業、食品業、飯
13 店服務以及美容芳療服務等，並自2009年起連續獲選為台灣
14 20大國際品牌之一，已多角化經營跨足我國消費者一般生活
15 之眾多領域，為一般公眾均普遍認知之著名程度，知名度遠
16 較原告為高，復經本院99年度行商訴字第91號、107 年度民
17 商上字第3 號、最高行政法院100年度判字第922號等判決屢
18 次認定屬著名商標在案。故系爭商標顯然有致相關消費者誤
19 認係來自於被告、或與據爭商標存在系列商品或服務或原告
20 與被告有關。是以，系爭商標顯然有商標法第30條第1 項第
21 11款前段「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關消
22 費者混淆誤認之虞者，不得註冊」之應撤銷原因，依智慧財
23 產案件審理法第16條第2 項規定，原告不得對被告主張商標
24 權。

25 (二)系爭商標乃抄襲自被告據爭商標，其註冊有違反商標法第30
26 條第1 項第10款、第11款後段、第12款之應撤銷事由，前經

01 被告於106 年7 月11日對原告提起評定，並已向本院起訴審
02 理中。該案原告反覆強調系爭商標與據爭商標不構成近似，
03 然卻於本件訴訟中為相反之主張，即認系爭商標與據爭商標
04 構成近似，原告顯係為干擾該評定案而濫行起訴，應予駁回
05 。

06 (三)原告並未舉證被告有該當商標法第68條第3 款之侵害事由，
07 亦未證明被告主觀上有何故意或過失，且相關消費者絕無可
08 能將標有著名據爭商標之系爭商品，與毫無知名度之原告或
09 系爭商標發生混淆誤認：

10 1.原告或系爭商標對消費者而言並不具知名度，故相關消費
11 者於選購系爭商品時，根本不可能將系爭商品混淆誤認為
12 與毫無知名度之原告或其系爭商標有關。

13 2.系爭商品之實體販售地點僅有3 處，即神旺大飯店、澎湖
14 福朋喜來登飯店及烏來雲仙樂園，均為被告所屬旺旺集團
15 之相關投資事業，並均與被告之其他產品例如毛巾等一同
16 陳列販售。且被告於系爭商品外觀或外包裝袋、同時於陳
17 列販售處之標示，附加有被告著名之旺仔卡通圖案，故相
18 關消費者得以清楚認知系爭商品來自於被告，乃被告多角
19 化經營而製作以作為飯店備品或美容服務之相關產品。

20 3.系爭商標僅註冊於頭髮相關商品，並未註冊於沐浴精及旅
21 行組商品，而原告商標不具知名度，系爭商標名稱「髮旺
22 旺」又明顯使消費者對其商標之印象侷限於頭髮相關商品
23 ，是其類似商品之射程範圍自然受限，準此，難認沐浴精
24 及旅行組與系爭商標所註冊指定使用之頭髮相關商品構成
25 類似。又縱認構成類似，基於系爭商標不具知名度及先天
26 給消費者之印象極度侷限於頭髮相關商品，以及據爭商標

之知名度遠勝於系爭商標之事實，系爭商品中之沐浴精、旅行組更無從致消費者混淆誤認為來自於原告或與系爭商標有關。

(四)另系爭商標「髮旺旺」係指使頭髮生長旺盛之意，則以其使用於指定之「頭髮保養品」等護髮產品上，顯然係產品之說明，按所有護髮產品之功能目的均在於滋養保護頭髮，促使頭髮濃密不掉落。據此，系爭商標註冊使用於「頭髮保養品」等商品上，並不具識別性。再者，原告亦從未提出任何證據證明系爭商標因長期且大量之使用而取得後天識別性，從而原告所稱系爭商標具有相當識別性，並不足採。

(五)聲明（本院卷第286、364、400頁）：

1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2.如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執之事實（本院卷第372、374頁）：

(一)系爭商標係原告於99年7月2日向智慧局申請註冊取得，註冊指定使用商品為商標法施行細則第19條第3類商品（如附圖1），商標專用期限至111年7月15日。

(二)據爭商標業經智慧局於101年9月25日以系爭處分撤銷被告指定使用於「除汗臭劑、化妝品組、捲髮直髮液、染髮定色劑、香皂、洗浴乳、洗髮精、人體用清潔劑、茶浴包、非醫療用漱口水」等商品之註冊。

(三)上開商標評定事件，嗣經經濟部以102年1月16日經訴字第10106116370號訴願決定及本院102年度行商訴字第27號行政判決，均維持原處分確定。

(四)被告至106年12月31日止，仍有使用據爭商標於洗髮精、沐浴乳及旅行沐浴組等系爭商品，並銷售予神旺大飯店、烏來

01 雲仙樂園。

02 (五)原告曾對被告之負責人彭玉滿、神旺大飯店之負責人李玉生
03 提起刑事告訴，主張該案被告二人有違反商標法第95條第3
04 款之於同一商品使用近似於註冊商標之商標罪，該刑事案件
05 業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以107年度偵字第28733號為
06 不起訴處分，經原告提出再議後，復經臺灣高等檢察署智慧
07 財產檢察分署以108年度上聲議字第42號處分書駁回。

08 (六)被告以系爭商標有違反商標法第30條第1項第10至12款不得
09 註冊之事由，對原告申請評定，業經智慧局做成評定，評定
10 書主文為：主張商標法第30條第1項第10款規定部分，評定
11 駁回；主張商標法第30條第1項第11、12規定部分，評定不
12 成立。全案經訴願決定後，被告已提起行政訴訟，而由本院
13 108年度行商訴字第120號審理中。

14 四、本件爭點如下（本院卷第374頁）：

15 (一)被告有無商標法第68條第3款之侵害商標權行為？

16 (二)系爭商標有無商標法第30條第1項第11款前段不得註冊之原
17 因？

18 (三)原告請求被告排除侵害及損害賠償有無理由？如有，原告得
19 請求損害賠償金額為若干？

20 五、得心證之理由：

21 (一)被告並無原告所主張有違反商標法第68條第3款之侵害商標
22 權行為：

23 1.按商標法第68條第3款規定：「未經商標權人同意，為行
24 銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類
25 似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關
26 消費者混淆誤認之虞者」。而所謂「有致相關消費者混淆

誤認之虞」者，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或服務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。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言。又判斷有無混淆誤認之虞可參酌：商標識別性之強弱、商標是否近似暨近似之程度、商品或服務是否類似暨類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、被控侵權之商標使用人是否善意、其他混淆誤認之因素等相關因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

2.系爭商標與據爭商標構成近似之程度低：

(1)按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。又二商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察。

(2)查系爭商標由經設計為波浪型中文「髮旺旺」直書字體（如附圖1），其中「髮」字略大於下方之「旺旺」二字所組成。系爭商標圖樣中「旺」字為習見之中文，具有茂盛、興盛、熾盛或猛烈之涵義，其整體商標圖樣係傳達使頭髮生長旺盛之意。又據爭商標係由單純之橫書中文「旺旺

」疊字所構成（如附圖2），與系爭商標圖樣相較，固均有相同中文「旺」字，然二者整體商標圖樣予人寓目印象明顯有別。再者，兩商標雖均有「旺」字，然「旺」字為習知文字，國人常用以表達商業興盛之意，「旺」字本身識別性不高，系爭商標與據爭商標是否構成近似，仍須視兩商標整體予人寓目印象有無不同為斷。經比對兩商標，系爭商標為經特殊設計之中文字形商標，與據爭商標為單純以二個中文「旺」字相疊構成，外觀差異極大；又系爭商標連續唱呼為「髮旺旺」，據爭商標則為「旺旺」，兩者讀音及觀念均有差異。準此，因系爭商標經上開特殊設計，整體觀之，兩商標圖樣設計、文字組成及設計意匠均明顯有別，所傳達之觀念及讀音亦有顯著不同，予人寓目印象有別，且整體商標圖樣之設計意匠及所傳達之觀念亦有顯著差異，從異時異地隔離整體觀察，及於交易連貫唱呼之際，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，應足以區辨系爭商標與據爭商標各自所表彰之服務來源或服務主體，其近似程度低。

3. 系爭商標與據爭商標均具有識別性：

據爭商標主要係由「旺旺」二字所構成，其「旺」字為現有之詞彙，表示興盛之意，業經被告集團長期廣泛行銷使用於米果食品等商品上，行銷國內已有多年歷史，給予消費者印象深刻，且近年來已擴展至消費者一般生活領域（詳後述之5.），應具有相當之識別性。而系爭商標係由經字體設計之中文「髮」、「旺旺」上下直列所構成，並非現有詞彙，其字體、字型及上下直列之設計，予人寓目印象鮮明，形成新的文義，在此其所註冊商品領域自亦具相

當之識別性。

4.系爭商標指定使用之商品與使用據爭商標之系爭商品是否相同或類似：

(1)系爭商標獲准註冊指定使用於第3類「髮乳、美髮水、護髮油、護髮乳、護髮霜、造形髮膠、護髮霜、頭髮保養品、頭髮滋養霜、燙髮劑、燙髮液、染髮劑、染髮膏、洗髮精、潤髮乳、洗髮露、洗髮乳、去頭皮屑洗髮精」商品。

(2)本件據爭商標使用之系爭商品為洗髮乳、沐浴乳及旅行沐浴組（含有洗髮精、沐浴乳、潤膚乳各1小瓶及香皂1小個）商品（本院卷第390頁），其中僅洗髮乳與系爭商標所使用之商品相同；其餘商品與系爭商標前揭指定使用之商品並非同一，且參以洗髮、護髮、潤髮等頭髮清潔保養用品，與沐浴乳、潤膚乳及香皂均屬身體清潔保養用品，惟功能明顯不同，依一般社會通念及民眾使用習慣，尚難認為屬於類似商品。

5.被告有多角化經營之情形：

據爭商標「旺旺」經被告廣泛使用在我國之新聞媒體業、食品業、飯店服務以及美容芳療服務等，並連續多年獲選為台灣20大國際品牌之一，已多角化經營並跨足我國消費者一般生活之眾多領域，且其所註冊商標之商品或服務，並擴及於桑拿浴服務、按摩、芳香療法、美髮、美容、美容諮詢顧問服務及化妝品組商品，此有被告所提之經濟部工業局網站資料及媒體報導、本院判決書及商標註冊登記資料可參（本院卷第184至215頁、第300至343頁），堪認被告之旺旺集團有多角化經營之情形。

6.本件並無實際混淆誤認之情事：

(1)依原告所提發票及請購單顯示（本院卷第44、48頁），其係自神旺大飯店、烏來雲仙樂園購得系爭商品無誤，兩造並不爭執，被告至106年12月31日止仍有使用據爭商標於系爭商品上，並銷售予神旺大飯店、烏來雲仙樂園等情，惟上開銷售地點均為被告所屬旺旺集團之相關投資事業，且觀諸原告所提現場銷售之照片（本院卷第50頁），系爭商品係與被告之其他產品例如毛巾等一同陳列販售，系爭商品之外觀或外包裝袋、陳列販售處之標示，除據爭商標外，均附加有醒目且經特殊設計之「旺仔卡通圖案」，此亦有原告所提系爭商品照片可參（本院卷第394、396頁）。依此足認系爭商品應屬該飯店或觀光場所提供住房或到訪顧客選購之備品，其相關消費者顯然得以依該特殊之「旺仔卡通圖案」，即能清楚判別系爭商品係來自於被告之旺旺集團，且為被告旺旺集團針對房客或特定消費者所生產作為飯店備品或美容服務之相關產品，實未致該相關消費者有混淆誤認之虞，亦無可能誤認系爭商品來自於原告，或系爭商標與據爭商標使用之商品或服務為同一企業來源系列商品，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。

(2)此外，原告就相關消費者因據爭商標近似於系爭商標，致於選購商品時會產生混淆誤認之虞之情事，並未能舉證證明。又其雖提出系爭調查報告，主張有高達70.7%受訪者認為兩商標高度近似（本院卷第119頁），已造成消費者混淆誤認等等。惟查，該系爭調查報告乃被告前於106年間以系爭商標有違反商標法第30條第1項第10至12款事由提起評定時，委託徵信公司所為之商標認知度調查，並非

01 經兩造同意之調查，已難作為本件之證據，況且系爭調查
02 報告之內容亦未斟酌系爭商品之外觀或陳列處，標示有被
03 告特殊設計之「旺仔卡通圖案」，自難認原告上揭主張為
04 可取。

05 (3)至於原告提出有關係爭商品之銷售影片（本院卷第142至1
06 50頁），其影片來源係旺傳媒，且畫面上清楚可見被告之
07 旺仔卡通圖樣，縱有系爭商品上標示有據爭商標，應無可
08 能讓消費者誤認系爭商品係來自於原告或與系爭商標有關
09 聯，自無從憑此認為原告主張相關消費者有實際混淆誤認
10 之虞為可採。

11 7.被告使用據爭商標於系爭商品並無惡意：

12 被告早於系爭商標註冊之前，即開始使用其他「旺旺」註
13 冊商標（本院卷第342頁），並使用於美髮、美容、美容
14 諮詢顧問服務等商品或服務，且系爭商標與據爭商標之圖
15 樣近似度不高，已如前述，況「旺旺」商標業經被告多角
16 化經營並使用於一般消費者生活之眾多領域，實難認被告
17 有何刻意攀附原告系爭商標而企圖使消費者混淆誤認來源
18 之惡意存在。

19 8.綜上，衡酌系爭商標於其所註冊之洗髮商品領域雖有識別
20 性，然其與據爭商標之近似程度低，兩者給予相關消費者
21 之寓目印象及交易時唱呼讀音應尚能區辨，且據爭商標之
22 「旺旺」業經被告所屬集團有多角化經營之事實，在食品
23 領域不僅具有高度之識別性，且在美髮、美容諮詢顧問服
24 務等商品或服務領域之使用，更早於系爭商標之註冊，系
25 爭商品中僅洗髮乳與系爭商標所使用之商品相同，其餘如
26 沐浴乳、潤膚乳及香皂與系爭商標指定使用之商品並非同

一，亦非類似商品，且一般消費者得依系爭商品之外觀或包裝能清楚辨識系爭商品來源，消費市場之區隔明顯，堪認客觀上應無致相關消費者誤認二商標之商品或服務為來自相同或相關聯之來源，或誤認二商標使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之可能。故原告主張被告有違反商標法第68條第3款之侵害商標權行為，即屬無據。

(二)因原告主張被告有違反商標法第68條第3款之侵害商標權行為，既非可採，已如前述，則前揭系爭商標有無商標法第30條第1項第11款前段不得註冊原因、原告得否請求被告排除侵害及損害賠償之爭點，即無審究之必要。

六、綜上所述，本件原告依商標法第69條第1項、第3項規定，請求排除被告侵害及損害賠償，並無理由。從而，原告請求判令如訴之聲明，不能准許，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依附，應併予駁回。

七、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論述的必要，併此說明。

八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

中華民國 109 年 2 月 24 日

智慧財產法院第三庭

法官 吳俊龍

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

01 中 華 民 國 109 年 3 月 2 日
02 書記官 蔣淑君