

智慧財產法院民事判決

110年度民商上字第2號

上訴人 彩虹世紀行銷有限公司

法定代理人 王璧鈴

訴訟代理人 劉宛甄律師

被上訴人 全聯實業股份有限公司

法定代理人 蔡篤昌

訴訟代理人 蔡佳叡

許芳毓

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109年12月8日本院109年度民商訴字第30號第一審判決提起上訴，本院於110年4月29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

一、上訴人主張：上訴人為註冊第000000000號「日安及OHayo 設計圖」商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）之專屬被授權人，多年來均以系爭商標搭配「日安生活」、「日本進口」等標題販售商品。詎被上訴人未經上訴人同意，於民國109年間以行銷目的舉辦集點換購活動，並分別於原證7 網頁標示「日安生活馬克杯」、原證9 兌換發票標示「日安馬克杯」（如附圖二所示），構成商標法第68條第1 項第1、3 款之侵害商標權。爰依商標法第39條第6 項、第69條第3 項、民法第195 條第1 項後段規定，求為命被上訴人給付新臺幣（下同）165 萬元本息，及命被上訴人將判決書部分內容登

01 報之判決。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上
02 訴。並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應給付上訴人165
03 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%
04 計算之利息。(三)被上訴人應負擔費用將本件確定判決書之當
05 事人欄、案由欄及主文欄，以10號字體刊登於蘋果日報（高
06 11.5公分×寬 11.5公分篇幅）頭版1 日。

07 二、被上訴人則以：被上訴人該檔期換購活動均表彰換購商品係
08 「Royal Doulton 皇家道爾頓」商標商品，原證7、原證9
09 的「日安生活馬克杯」、「日安馬克杯」僅為商品名稱，並
10 非作為商標使用，且系爭商標圖樣由圖形與中英文所組成，
11 與「日安生活馬克杯」、「日安馬克杯」自不構成相同或近
12 似，消費者並無混淆誤認之虞等語，資為抗辯。並聲明：上
13 訴駁回。

14 三、上訴人為系爭商標之專屬被授權人，被上訴人於109 年間以
15 行銷目的舉辦集點換購活動，並分別於網頁標示「日安生活
16 馬克杯」、兌換發票標示「日安馬克杯」等文字（如附圖二
17 所示），此為兩造所不爭執，自堪信為真實。上訴人主張被
18 上訴人使用「日安生活馬克杯」、「日安馬克杯」侵害其系
19 爭商標權，惟為被上訴人所否認，並以前詞置辯。經查：

20 (一)按「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為
21 侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標
22 之商標者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註
23 冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」商標法
24 第68條第1、3 款定有明文。又按「商標之使用，指為行銷
25 之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為
26 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。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。」商標法第5條亦有規定，因此商標之使用，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。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，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。而商標法第68條之侵害商標權，是以「使用」商標為要件，自應符合上開商標使用之定義，才有侵權可言。

(二)查被上訴人該檔期換購活動所表彰之商品為「Royal Doulton 皇家道爾頓」系列餐具，除本件的日安生活馬克杯外，尚包含萬用深盤2入組、碗盤4件組、獨享確性4件組、和風方盤4件套組、多功能餐盤8件組、英倫午茶輕食8件組、恆采家庭分享16件式餐具組，被上訴人於行銷時均明確標示為「Royal Doulton 皇家道爾頓」系列商品，且不斷重複出現「Royal Doulton 皇家道爾頓」等情，有被上訴人該檔期之集點換購活動官網列印資料、現場展示照片、託播廣告、開箱影片、活動文宣等附卷可參（見原審卷第126至136頁），而「Royal Doulton 皇家道爾頓」乃英國擁有200年悠

01 久歷史的英國餐瓷品牌，此即為被上訴人該檔期活動之主要
02 賣點，是相關消費者自會認知所換購之商品品牌為「Royal
03 Doulton 皇家道爾頓」，至於「日安生活馬克杯」及其他換
04 購商品如「萬用深盤」、「和風方盤」、「英倫午茶輕食」
05 、「恆采家庭分享」等名稱，均是以商品特色及性質為首搭
06 配商品用途為末，僅在描述商品之名稱，並非作為商標之使
07 用，此由「日安生活馬克杯」之杯底有標示「Royal Doult
08 n」字樣、原證9 兌換發票下方註記「RD提領期間：馬克杯
09 2021/1/1~ 起，其他RD商品7 天」，RD即為「Royal Doult
10 n」之縮寫（見本院卷第217 頁、原審卷第214 頁），即可
11 知被上訴人並無將「日安生活馬克杯」、「日安馬克杯」作
12 為商標使用之意，況被上訴人行銷重點在英國知名品牌「Ro
13 yal Doulton 皇家道爾頓」，當無攀附上訴人系爭商標之意
14 ，而相關消費者亦明確知悉被上訴人之商品為英國悠久歷史
15 的餐瓷品牌「Royal Doulton 皇家道爾頓」，而非「日安生
16 活」或「日安」品牌之馬克杯。準此，堪認被上訴人在原證
17 7、原證9 使用「日安生活馬克杯」、「日安馬克杯」並非
18 作為商標使用，自無構成商標法第68條之侵害系爭商標權可
19 言。

20 (三)此外，系爭商標圖樣為左置一粗黑圓形圖騰內置英文「OHAY
21 O」、右置中文「日安」所構成（見附圖一），該圓形圖騰
22 占系爭商標圖樣整體至少二分之一大小，是消費者見系爭商
23 標圖樣，會對圓形圖騰及中文「日安」留下深刻印象，然原
24 證7、原證9 之「日安生活馬克杯」、「日安馬克杯」僅有
25 文字並無任何圖樣，與系爭商標圖樣自不構成相同或近似，
26 至上訴人所提之LINE對話截圖，雖顯示有上訴人聲稱之消費

者詢問換購商品是否為其所販售云云（見原審卷第80至84頁），惟上開證據均為LINE對話紀錄，是否屬實顯非無疑，而換購活動已為現今通路常用之行銷活動，殊難想像消費者會誤認被上訴人之商品可逕自上訴人門市換購，況被上訴人於所有對外廣宣及佈置物均已廣泛行銷表示其換購商品為「Royal Doulton 皇家道爾頓」，該品牌為英國品牌，惟上訴人之系爭商標馬克杯為日本進口，相關消費者當無可能將換購之商品混淆誤認其來源為系爭商標，自難僅以上開數量不多的LINE對話截圖，即認消費者有混淆誤認之虞，是上訴人主張並不足採。

四、綜上所述，被上訴人於原證7、原證9使用「日安生活馬克杯」、「日安馬克杯」並非作為商標使用，且與系爭商標不構成相同或近似，亦無使相關消費者產生混淆誤認之虞，被上訴人自不構成商標法第68條第1項第1、3款之侵害商標權。從而，上訴人依商標法第69條第3項、民法第195條第1項後段規定，請求被上訴人給付165萬元本息，及將判決書部分內容登報，為無理由，不應准許，原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

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

中華民國 110 年 5 月 20 日
智慧財產法院第一庭

01

02

03

04

05 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

06 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

07 (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

08 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

09 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

10 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

11 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

12 中 華 民 國 110 年 5 月 28 日

13

14 附註：

15 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

16 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

17 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

18 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

19 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

20 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。