

有關排除侵害「正箔」商標權案件（商標法§62）（[智慧財產法院 99 年度民商訴字第 10 號民事判決](#)）

爭議標的：系爭金銀紙上使用「正箔」兩字，是否作為善意合理使用於商品之說明，而無侵害「正箔」商標權？

系爭商品/服務：金銀紙商品

據爭商標：「正箔」商標

相關法條：商標法第 62 條

判決要旨

參諸張益銘所著金銀紙祕密、晨星出版社出版之第 116 頁記載，可知金紙之錫箔分為大箔、小箔、正箔、鋁箔及印箔。刈金分 8 開、12 開及 16 開等情。本書作者前於 1982 年有從事金銀紙調查，其較系爭商標於 2003 年 10 月 1 日註冊時，先於 20 年以上。職是，金紙之錫箔於註冊前已分為大箔、小箔、正箔、鋁箔及印箔等類型，故該等標記應屬公共財產，公眾於合理之範圍內得自由使用該名稱說明商品之品質。

【判決摘錄】

一、兩造主張

（一）原告主張：

其為系爭註冊第 1056965 號「正箔」商標之商標權人，登記使用於「香冥紙」等物品，被告富山公司未經原告同意，竟擅自於外國輸入侵害系爭商標之金銀紙（下稱系爭金銀紙），其除於系爭金銀紙上標示有「正箔」文字外，亦於左側標示有被告富山公司註冊第 0137515 號「富山」商標之中文與圖，已足以讓一般商品購買者誤認為係原告所產製，並由被告富山公司經銷，且將引起一般消費者誤認「正箔」二字為被告富山公司所有系列商品之商標名稱，有致消費者混淆之虞。被告富山公司未得原告之同意或授權，逕自於同一商品或類似商品使用與系爭商標相同或近似之商標，並大量供應於其直營店被告富山公司、上奇公司或加盟店即其他被告銷售，並於台灣市場上以低價方式競爭，致原告之系爭商標受損害。。

（二）被告等則以：

被告富山公司未擅自自外國輸入侵害系爭商標之系爭金銀紙，亦無大量供應於其直營店或加盟店，並以低價方式與原告競爭，造成消費者混淆或誤認之行為。被告富山公司所有系爭金銀紙商品，係於金銀紙上標示「富山及圖樣」，另附記「16 刈、正箔」等字樣。上開「16 刈」係為商品之規格，而「正箔」係表示該商品之「錫箔」品質，係以手工黏貼「正錫箔」於金銀紙

上，均為商品習慣上通用之品質說明。附記「正箔」文字非作為商標使用，自無侵害原告之系爭商標。故系爭金銀紙，其側邊蓋印上之內容，僅作為商品之名稱、品質、規格或製造商等說明，依商標法第 30 條第 1 項第 1 款之規定，為善意且合理使用之方法。再者，原告之註冊商標「正箔」係「正錫箔」之通稱，其為「金銀紙」商品本身之「錫箔」品質之文字說明，並不得註冊為商標，被告已對原告系爭商標另向經濟部智慧財產局申請評定中。

二、本案爭點

- (一)系爭金銀紙上所使用之「正箔」兩字是否作為商品之說明？是否屬善意合理使用？此涉及商標權之限制。
- (二)原告之系爭商標是否因不具識別性，致有撤銷之原因？此為商標註冊之積極要件。

三、判決理由

- 一、按商標權人於註冊指定之商品或服務，取得商標權，除本法第 30 條另有規定外，於同一商品或服務，得使用相同於其註冊之商標。商標之使用者，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。商標法第 29 條第 1 項、第 2 項第 1 款、第 6 條分別定有明文。原則上，有權於同一商品，使用相同於其註冊商標之商標者，必需具備之要件有：(一)商標權人或經其授權者。(二)使用人需有行銷商品或服務之目的。所謂行銷，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。(三)需有標示商標之積極行為。(四)所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。例外情形之一，係以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第 30 條第 1 項第 1 款定有明文。其構成要件有三：(一)以善意且合理使用之方法表示商品或服務之說明。(二)表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明。(三)非作為商標使用者。所謂善意者，係指對於其所為之表示，係侵害他人之商標並不知情。至於合理使用之方法，係指以商業上通常使用方法使用，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。
- 二、原告固主張被告富山公司未經原告同意，除於系爭金銀紙上標示「正箔」文字外，並於左側標示「富山」商標之中文與圖，致消費者混淆之虞，其大量供應系爭金銀紙於其直營店或加盟店銷售，致原告之系爭商標受損害云云。被告則抗辯稱被告富山公司之系爭金銀紙商品，有標示其所有之「富山及圖樣」商標與附記「16 刈、正箔」等字樣。「16 刈」係商品之規格，「正箔」

表示該商品之「錫箔」品質，係商品習慣上通用之品質說明，非作為商標使用，自無侵害原告之系爭商標等語。職是，原告與被告富山公司均為製造金銀紙業者，被告將「正箔」文字使用在系爭金銀紙。本院自應審究系爭金銀紙上所使用「正箔」兩字，是否為系爭金銀紙之商標使用？抑是善意合理方法表示系爭金銀紙之說明？經查：

(一)系爭金銀紙之側邊均有標示被告富山公司自己所有之「富山及圖樣」之商標與附記「16刈、正箔」等字樣之事實，有原告提出之原證2、4至14照片所示金冥紙可證（參照本院卷一第11至12、14至31頁）。參諸被告提出包含兩造之四家金冥紙業者所產製之5種金冥紙，可知該等金冥紙之側邊各有記載：1.麒麟牌12刈錫箔，其表示麒麟牌採錫箔製，箔面尺寸12刈。2.正箔牌九金12刈產地台灣（原告產品），箔面尺寸12刈。3.麒麟牌12刈大箔，表示麒麟牌，箔面尺寸12刈。4.富山檀香16刈正箔（被告富山公司產品），表示富山監製，箔面尺寸16刈。5.唐品貞觀12刈大箔，表示唐品貞觀牌，箔面尺寸12刈。此有被告提出業者之商品照片（參照本院卷二第152頁）附卷可稽，原告對該等照片之真正亦無爭執。上揭金冥紙之側邊，除有標示各家商標外，各有附記12刈錫箔、九金12刈、12刈大箔、16刈正箔、12刈大箔。此外，俏隆公司之金銀紙側面，亦附記16刈正箔百金之文字，此有被告提出之照片為憑（參照本院卷二第145頁）。職是，[上揭金冥紙之附記事項係說明商品之名稱、品質及規格，其為商品之說明，作為消費者選購之參考，並非標示商標之行為，該等附記所標示者，亦非使相關消費者認識其商標，其與使用商標之行為未合。足證系爭金銀紙之側邊標示「富山及圖樣」與附記「16刈、正箔」等字樣，「正箔」其作用在於說明系爭金銀紙之商品，而非作為商標使用。](#)

(二)系爭金銀紙之側邊標示「富山及圖樣」與附記「16刈、正箔」等字樣，「富山及圖樣」為被告富山公司自己之商標，標示於側面之前處，其足以使相關消費者認識其為商標。反之，「正箔」字樣，係置於「16刈」之下方，其非側面之主要部分，「正箔」所使用之文字，相較「富山及圖樣」之商標，比例上均明顯較小。再者，「16刈」與「正箔」係對應排列自成一部，其與「富山及圖樣」之商標係獨立存在，兩者有別，足見「16刈」與「正箔」顯非作為被告所販售金銀紙之商標使用，僅為商品之說明文字。再者，原告產品之側面記載「正箔牌九金12刈產地台灣」，系爭金銀紙之側面係標示「富山及圖樣、16刈、正箔」，故相關消費者得判斷兩者商品來源之差異。況被告富山公司之「富山及圖樣」商標係標示在系爭金銀紙之明顯處，其具有辨識功能，可與他人之商品相區分，是相關消費者易知悉系爭金銀紙之來

源係被告富山公司之產品，並非原告所提供之商品，不致使相關消費者產生混淆誤認之虞。此外，被告商品包裝為牛皮紙裝，其上未蓋印用「正箔」文字；反之原告商品包裝紙上有記載「正箔」字樣，益徵被告主觀上並無使用仿冒原告系爭商標之意圖甚明。

(三)參諸張益銘所著金銀紙祕密、晨星出版社出版之第 116 頁記載，可知金紙之錫箔分為大箔、小箔、正箔、鋁箔及印箔。刈金分 8 開、12 開及 16 開等情（參照本院卷二第 159 頁）。本書作者前於 1982 年有從事金銀紙調查，其較系爭商標於 2003 年 10 月 1 日註冊時，先於 20 年以上（參照本院卷二第 160 頁）。職是，金紙之錫箔於註冊前已分為大箔、小箔、正箔、鋁箔及印箔等類型，故該等標記應屬公共財產，公眾於合理之範圍內得自由使用該名稱說明商品之品質。再者，被告富山公司有另一組商品，其側邊蓋印「富山商標圖、百銀、大箔」，其上並無「正箔」字樣（參照本院卷二第 162 頁），是並非被告之商品均有記載「正箔」文字，被告會視商品之性質，附記「正箔」或「大箔」。益徵不論被告於其商品上附記正箔或大箔之文字，主觀上均屬商品品質之說明，未有表彰商品來源之目的，自與使用原告之系爭商標有間。

(四)被告以同業上通常方法使用「正箔」作為系爭金銀紙之品質說明，主觀上並無將「正箔」文字作為商標使用之意圖，客觀上相關消費者亦會認為系爭金銀紙側邊之「正箔」文字非作為商標使用，其屬合理使用之方法。況被告抗辯稱其不知「正箔」係為原告註冊之商標等語，而原告並未證明被告有知悉其已註冊登記「正箔」為系爭商標。足見被告辯稱係善意合理使用「正箔」作為系爭金銀紙之品質說明，應堪採信。

三、綜上所論，被告之系爭金銀紙側邊上使用「正箔」兩字，係為善意合理使用於商品之說明，自非系爭商標之效力所及。縱使系爭商標具備商標之註冊要件，系爭商標權之行使，其於此善意合理使用範圍內應受限制，符合商標法第 30 條第 1 項第 1 款之善意合理使用，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，是被告均不成立侵害系爭商標之行為。

四、判決結果

- 1.原告主張被告成立商標法第 29 條第 2 項、第 61 條第 1 項、第 2 項之侵害系爭商標，依據商標法第 63 條第 1 項第 3 款、民法第 28 條、第 185 條及公司法第 23 條第 2 項之規定，起訴請求被告連帶賠償如聲明所示金額本息，自無理由，應予駁回。其假執行之聲請，因訴被駁回已失所依附，應併予駁回。
- 2.因本件被告均未侵害系爭商標，既如前述，故本院無庸論述系爭商標是否因不具識別性，而具備得撤銷商標之事由，暨計算侵害系爭商標之賠償金額。

五、兩造商標

據爭商標（註冊第 1059659 號）

正箔