

105060105 有關「得麗」商標權侵害事件(商標法§36I③、§63I②、§68③、§69) (智慧財產法院 104 年度民商上字第 6 號民事判決)

爭點：1. 法院自為判斷是否有使用的應廢止商品之範圍，是否採同性質商品認定原則？舉證「西藥品」使用事證，無法作為「中藥品」免於廢止之事證？

2. 商標遭評定註冊無效後，有善意先使用事實，其善意先使用之原使用商品範圍，不以「商品及服務分類表」之「商品」作為認定得繼續使用之商品，限縮僅以先使用並已上市取得許可證之藥品為限，於系爭商標申請註冊後研發使用之藥品，屬侵權使用行為。

3. 附加區別標示之方式。

系爭商標

被告使用商標

(註冊第 00278673 號)

得麗 得力

第 001 類：藥品、生醫療補助
品及不屬別類之化學品。

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 3 款、第 63 條第 1 項第 2 款、第 68 條第 3 款、第 69 條

案情說明

上訴人得力興生技藥業股份有限公司（原審被告，下稱得力興公司），其原名為得力興業化學股份有限公司（99 年 12 月 31 日更名），並曾為註冊第 00644444 號「得力」商標權人。然該商標因遭本案之被上訴人燕威有限公司（原審原告，下稱燕威公司）提起評定，已於 92 年 1 月 16 日經公告撤銷在案。但得力興公司依然以「得力」商標使用於「潔美軟膏」、「清腦丸」、「筋爽快痠痛軟膏」等藥品，且於網頁宣傳上載明「關於得力」之字樣，復於實體店面販賣各式標有「得力」商標之商品。燕威公司認為前揭行為顯已違反商標法第 68 條第 3 款之規定，於 102 年 12 月 13 日委請律師發函促請

說明未果，爰向智慧財產法院提起訴訟，依商標法第 68 條第 3 款、第 69 條第 1 至 3 項規定請求排除、防止侵害，並依商標法第 71 條第 1 項第 3 款、公司法第 23 條第 2 項規定，請求得力興公司及其代表人負連帶賠償責任，以及防止並除去侵害。

104 年 3 月 13 日智慧財產法院 103 年度民商訴字第 13 號一審判決，認定被告使用「得力」字樣於該案附表所示商品時，應以同一比例及同一版面方式加註「本產品與燕威有限公司所有之得麗商標無任何關係」之字樣。被告除前揭附表所列商品外，不得使用「得力」或含有相同或近似「得麗」的字樣於中西藥品之商品、廣告、網頁或其他行銷物件，或從事其他為行銷中西藥品之目的而使用相同或近似於「得麗」字樣之行為，並應將現使用含有「得力」或相同、近似於「得麗」字樣於中西藥品之商品、網頁、廣告及其他行銷物件等均銷毀及刪除。又被告應連帶給付原告新臺幣貳拾捌萬捌仟元，及自民國 103 年 4 月 17 日起至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之利息，其餘原告之訴遭到駁回。而被告對前揭審判決不服提起上訴，原告則提起附帶上訴。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度民商上字第 6 號民事判決：

原判決主文第三項關於命得力興生技藥業股份有限公司、林○○連帶給付超過新臺幣壹拾伍萬貳仟元本息，及該部分假執行之宣告暨該部分訴訟費用之裁判，均廢棄。

原判決主文第一項變更為「得力興生技藥業股份有限公司使用『得力』字樣於附表一所示商品，及該等商品之廣告、網頁或其他行銷物件上時，均應以與『得力』商標同一字體大小及同一版面方式加註『本產品與註冊第 278673 號"得麗"商標產品無任何關係』之字樣」。

〈判決意旨〉：

一、系爭商標是否有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之廢止事由？

按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定，智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項、商標法第 66 條分別定有明文。本件得力興公司等 2 人既抗辯系爭商標有應予廢止之事由，本院自應先予審究。

次按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊；廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得就該部分之商品或服務廢止其註冊，商標法第 63 條第 1 項第 2 款、第 4 項定有明文。再按商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，商標本質上，使用乃屬必要，惟我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之要件，是以已註冊之商標，應有使用始得保有其商標權，方能繼續維護其商標權利，此之使用稱為商標之維權使用。商標之維權使用必足使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，如何判斷商標權人自己真正使用，依同法第 57 條第 3 項規定商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第 5 條商標使用之總則性規定外，並應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準。是可知認定為商標使用，應符合下列要件：(1)使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；(2)需有使用商標之行為，即商標法第 5 條所列之 4 款行為態樣，有一即足；(3)需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣（最高行政法院 103 年度判字第 712 號判決參照）。準此，將商標用於與商品或服務有關的商業文書或廣告，可以傳遞已行銷於市場或即將行銷於市場的商品或服務等商業訊息，達到商標指示商品或服務來源的功能，例如將商標用於訂購單、產品型錄、價目表、發票、產品說明書等商業文書，使消費者透過該等文書認識該商標，即為商標使用的態樣之一。

再按現行商標法有關授權使用之登記，係採登記對抗主義，亦即當事人間之授權契約，於意思表示合致時，於兩造當事人間即發生效力；至於未經商標專責機關核准授權登記，僅該授權不得對抗第三人，即對於第三人不生效力。是以，任何商標授權之使用，只要經商標權人與被授權人合意，即生授權效果，而被授權人之使用且經提出使用證據者，即可認係商標權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題（最高行政法院 98 年度判字第 479 號判決參照）。

得力興公司主張系爭商標有繼續停止使用已滿 3 年之情事而構成廢止之事由等語，為燕威公司否認之。經查：

- (一) 舉證「西藥品」或「營養輔助食品」使用事證，無法作為「中藥品」免於廢止之事證：

燕威公司雖提出「靈芝香菇精」、「得麗血力旺」、「得麗珊瑚鈣粉」、「得麗璇瑚介-U」、「得麗活骨膠囊」、「血力旺液劑」、「真杏膜衣錠」等商品之使用證據，惟其中「靈芝香菇精」、「得麗血力旺」、「得麗珊瑚鈣粉」、「得麗璇瑚介-U」等商品，其包裝盒均標示為「食品」或「營養

輔助食品」，則該等商品既為食品，而非藥品，自與系爭商標係指定使用於中西藥品無涉，核非系爭商標之使用證據。另關於「得麗活骨膠囊」、「血力旺液劑」、「真杏膜衣錠」等商品部分，固為藥品，惟觀諸該等藥品包裝盒、仿單標籤黏貼表關於成分之記載，均非一般中藥所使用之成分，足見該等商品應為西藥品，而非中藥品，且燕威公司就得力興公司抗辯該等藥品為西藥品，而非中藥品一節亦未提出其他證據加以爭執。準此，燕威公司確有於商標註冊後，無正當事由繼續停止使用於中藥品已滿3年之事實，依前揭說明，系爭商標於中藥品部分即有廢止之事由。

（二）西藥品部分：

燕威公司曾分別於100年1月1日、101年1月1日、102年1月1日將其所有之商標（含系爭商標）授權予得麗公司使用，有燕威公司提出之商標權授權契約書在卷可稽。又「真杏膜衣錠」藥品係由國信公司取得藥品許可證，並委託訴外人壽元化學工業股份有限公司（下稱壽元公司）製造，且由得麗公司經銷，而該藥品上確有標示系爭商標等情，亦有「真杏膜衣錠」之藥品許可證及該等藥品在衛福部食品藥物管理署「西藥、醫療器材、化粧品許可證查詢」系統中所提供之舊版藥品仿單/外盒資料暨得麗公司之銷售發票為證。而國信公司亦提出聲明書表明該公司之「真杏膜衣錠」係與得麗公司、燕威公司長期企業合作，獲商標授權持續於該項藥品中使用系爭商標，並委託壽元公司製造迄今等語。是以，燕威公司既將系爭商標授權得麗公司使用，得麗公司並委託國信公司生產「真杏膜衣錠」藥品，國信公司再委由壽元公司製造，並於該等藥品上標示系爭商標，復由得麗公司銷售之，則依前揭說明，堪信燕威公司於得力興公司申請廢止系爭商標之日即103年8月1日前3年確有使用系爭商標於西藥品無訛。得力興公司等2人雖稱：該商標權授權契約書應係臨訟製作云云。惟查，燕威公司業已提出上開授權契約書原本及得麗公司支付系爭商標授權金之發票原本，而該發票亦經燕威公司向財政部國稅局申報，亦有財政部國稅局104年9月16日財高國稅審四字第1041025115號函檢附之「進銷項憑證明細」附卷足憑，足認燕威公司確有授權得麗公司使用系爭商標，是得力興公司等2人空言抗辯得麗公司之商標權授權契約書係臨訟製作云云，洵非可採。

（三）綜上，系爭商標於得力興公司申請廢止前3年，確有使用於系爭西藥品，而未使用於中藥品，故關於系爭商標指定使用於中藥品部分即有商標法第63條第1項第2款之廢止事由。

二、得力興公司是否符合商標法第36條第1項第3款規定之合理使用？

按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第 36 條第 1 項第 3 款定有明文。又揆諸上揭條文之立法意旨，乃在於保護先使用商標者之使用權，蓋我國商標法係註冊主義，商標權利之取得，以註冊為要件，然商標之實體表現，貴在於使用，惟有將商標用於商品或服務上而行銷市面，始能使消費者認知辨識，是為能使商標制度達到更合理之境地，並符合現今先進國家商標制度之走向，我國商標法乃兼採使用主義之優點，而特設此一規定。蓋善意使用商標者，縱怠於註冊，其使用商標之事實，不容予以抹煞，而後申請註冊者，要不能追溯善意先使用商標者之使用行為，但是使用商標者既怠於註冊，則自他人註冊後，其使用商標自應為適度限制，商標專用權人並得要求先使用者，附加適當之區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利，以調和兩者之利益。

上訴人得力興公司等 2 人對燕威公司所提商標侵權相關主張抗辯：得力興公司設立於 62 年 4 月 27 日，其自 60 年代起即開始研製中西藥品，並以「得力」字樣作為藥品名稱（即商標），向主管機關申請許可後行銷於市場，已歷 40 餘年，始終不曾停業，且得力興公司現有網站之網頁亦可證明得力興公司目前仍有販賣「得力」商標之藥品，故本件應有商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定之適用等語，為燕威公司所否認。查系爭商標註冊申請日為 73 年 9 月 18 日，有系爭商標資料查詢單在卷可參。又依得力興公司提出之各該商品之藥品許可證及成藥藥品仿單標籤黏貼表等影本觀之，可知得力興公司於系爭商標註冊申請日前即 69、70 年間已分別就如附表一所示商品申請藥品許可證，其等之發證日期分別如附表一發證日期欄所示。而觀諸得力興公司為申請藥品許可證所檢附之藥品實物包裝仿單標籤均載有「得力」之商標，且依得力興公司提出之產品型錄，其中關於附表一所示商品之包裝及說明，亦均明確標示「得力」之商標，且該等包裝亦與前揭藥品實物包裝仿單標籤之包裝大致相符，堪信得力興公司確於系爭商標註冊申請日前即曾於附表一所示商品使用「得力」商標，依商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定，得力興公司就如附表一所示商品自不受系爭商標權效力所拘束。經查，如附表一所示之 5 項商品係分別於 69、70 年間取得藥品許可證，且持續展延迄今，有各該商品之藥品許可證在卷可查。衡諸常情，倘上開藥品於取得藥品許可證之後並無製造銷售之事實，得力興公司實無展延該等許可證之必要或實益。何況，燕威公司自承其耗費成本申請衛福部核定廣告，必然有實際進行廣告促銷之需求與行為，始符合商業習慣等語，則同理，依 68 年藥事法第 43 條之規定，廠商製造販售藥品須先向衛福部申請藥品查驗登記獲核可，並發給藥品許可證後，始得於國內製造販售該項藥品。

是故，得力興公司必耗費相當之成本及時間方取得附表一所示商品之藥品許可證，則其必然有為製造或銷售之行為。況且，得力興公司前身為得力興業化學股份有限公司，故其於自行產製之商品上標示「得力」商標，理所當然。再參諸得力興公司提出之廣告型錄及得力興公司自 90 年代起迄 102 年間藥品廣告核准文件暨 87 年迄 102 年間之統一發票、估價單、出貨明細表、送貨單等影本，足見得力興公司確有持續使用「得力」商標於附表一所示商品無誤。職是，得力興公司抗辯其不曾停業得以依藥事法相關規定保有如附表一所示商品之藥品許可證，且繼續使用未中斷等情，當非無據，應屬可採。

至得力興公司另稱：商標法提到「商品」時，均係指商標法施行細則第 19 條附表「商品及服務分類表」中所定之商品，故商標法第 36 條第 1 項第 3 款所謂善意先使用之「商品」，亦應採相同解釋。另依本院 102 年度民商上字第 22 號判決意旨，可知 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 30 條第 1 項第 3 款但書用語原為「以原使用商品及原產銷規模為限」，嗣於立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，可知上開條文並無產銷規模之限制，故本件善意先使用之範圍即不應限於附表一所示之 5 項商品，至少應及於智慧局「商品及服務名稱分類查詢」之「050101 人體用藥品」，方符合商標法保障消費者利益及促進工商企業正常發展之立法目的云云。惟法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，固非限制善意先使用人僅得以原產銷規模繼續使用商標，惟本款既為註冊保護之例外，亦不宜擴充適用而影響商標權人之註冊權益。倘如得力興公司所辯，本件善意先使用之範圍應及於智慧局「商品及服務名稱分類查詢」之「050101 人體用藥品」，則凡得力興公司所販售之中西藥品，豈不是均不受系爭商標權效力所拘束，核非公允。是以，得力興公司於系爭商標註冊申請日前既僅於如附表一所示之 5 項商品先使用「得力」商標，則得力興公司即僅能就該 5 項商品抗辯不受系爭商標權效力之拘束。

綜上，得力興公司就附表一所示商品確有先使用「得力」商標之事實，故該部分商品即不受系爭商標權效力之拘束。另得力興公司關於附表二所示商品，因使用近似於系爭商標之「得力」商標，故業已侵害燕威公司之系爭商標權。