

105060202 有關「NuBra 設計圖」、「NuBra」商標權侵害事件(商標法§36I①、§95)(智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 103 號刑事判決)

爭點：「NuBra」是否具識別性及被告之行為是否構成合理使用

系爭商標 1

(註冊第 01054522 號)



系爭商標 2

(註冊第 01063925 號)



第 25 類：胸罩，睡衣褲，罩杯，胸罩襯墊，背心，毛衣，襯衫，T 恤，內衣褲，泳裝，西裝，禮服，休閒服，大衣，外套，披肩，運動服，新娘服，女裝，婚紗。

相關法條：92 年商標法第 5 條、第 37 條第 10 款（現行商標法第 18 條、第 29 條第 1 項第 1、2 款參照）；現行商標法第 36 條第 1 項第 1 款、第 95 條

案情說明

被告係擔任宏昇昌實業有限公司（下稱宏昇昌公司）之網路商店實際負責人，負責網路拍賣及相關行銷廣告文案設計，其明知註冊第 01054522 號「NuBra 設計圖」、第 01063925 號「NuBra」商標圖樣（以下合稱系爭商標）係告訴人台灣絕世好波有限公司（下稱絕世好波公司）向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）依法申請註冊登記而取得商標權，指定使用於胸罩、罩杯、胸罩襯墊等商品，現仍在權利期間。經商標權人在國際及國內市場均行銷多年，具有相當之聲譽，為業者及一般消費大眾所熟知，屬相關大眾所共知之商標及商品。詎被告明知未得系爭商標權人之同意或授權，竟為行銷目的，而基於在同一商品使用相同、近似商標之單一犯意，於民國 101 年 12 月 6 日至 103 年 6 月 4 日止，在不詳地點，以電腦設備連結至網路後，在露天拍賣網站、全球華人自由商貿網、番女網、FACE BOOK 等網頁上，以「方妮 FaNi」作為網路商店或賣場之名稱，並刊登標題為「方妮 FaNi..批發團購 NUBRA 與

NUBRA 與隱形胸罩」、「方妮 FaNi 隱形胸罩【防汗透氣】內衣 NuBra 婚紗禮服可內搭 NUBRA 比基尼泳衣短褲洋裝背心裙」、「隱形胸罩 Nubra 布面下厚上薄款」、「方妮 NuBra 不黏包退婚紗店專用款【防水超厚矽膠】NUBRA 隱形胸罩可配比基尼泳衣」等訊息，而接續使用系爭商標於宏昇昌公司所販售之隱形矽膠胸罩商品之網頁標題上，供不特定人選購，足以使相關消費者混淆誤認上開商品係絕世好波公司所生產販售之隱形胸罩，足生損害於絕世好波公司。

案經絕世好波公司訴請上訴人台灣新北地方法院檢察署檢察官(下稱上訴人)偵查起訴。台灣新北地方法院於104年11月20日以104年度智易字第7號判決認定被告之行為尚未構成商標之使用，而不受告訴人公司商標權之拘束，而為被告無罪之諭知。上訴人不服原審判決，提起本件上訴案。

判決要旨

智慧財產法院104年度刑智上易字第103號刑事判決：

原判決撤銷。

方○犯商標法第九十五條第一款之侵害商標權罪。

〈判決意旨〉：

一、系爭商標是否具識別性

(一) 被告雖辯稱，系爭商標「NuBra」意指「新式胸罩」，即有別於傳統有肩帶胸罩之「無肩帶、隱形胸罩」，故僅為描述所指定商品之品質、用途、原料或相關特性之說明，且為隱形胸罩商品之通用名稱，不具識別性云云。所謂描述性標識，係指該標識係直接且清楚的傳達商品或服務的品質、功用、特性、內容等要素，因此消費者幾乎不需要任何的想像、思考，便可理解到其為商品或服務的相關說明。描述性標識為不具先天識別性的標識，除非證明取得後天識別性，否則不得註冊。而通用標章或名稱只是一般業者用來表示或指稱商品或服務本身，缺乏識別來源的功能，亦不得註冊。

(二) 被告雖提出以「Nu」作為「New」使用之網路資料。惟查，依被告提出之韓國「NuOOO」女子團體及「NU'000」男子團體分別係2010年及2012年成立，晚於系爭商標註冊日(92年)，其餘有關「Nu」字義之網頁資料數量甚少且為簡體中文或國外網頁，尚不足以證明系爭商標註冊時，將「Nu」作為「New」使用，已屬通俗習見之用法，更無法證明將「Nu」與「Bra」結合成為「NuBra」，於系爭商標註冊時已成為隱形胸罩之通用名稱。且縱認「NuBra」等同「NewBra」之意，惟僅依「NuBra」(NewBra，新式胸罩)文字，相關消費者仍無

法不經任何想像、思考，即可直接了解商品之內容，即所謂「新式胸罩」與傳統胸罩區別何在？究係在材質、構造、使用方法或其他方面有別於傳統胸罩產品？單憑「NuBra」字面尚無法了解其內容，被告主張「NuBra」意指「新式胸罩（New Bra）」，即有別於傳統之有肩帶胸罩之「無肩帶、隱形胸罩」，特別適合於女性搭配低胸或露肩禮服時所穿戴，故系爭商標僅係描述所指定商品之品質、用途、原料或相關特性之說明，不具識別性云云，不足採信。

（三）被告另提出網路報導或網友討論資料，主張現今「NuBra」已廣泛被大眾使用，作為隱形胸罩產品之通俗用語云云。惟查，該等資料大部分係在 2012、2013 年間，距離系爭商標註冊完成時已達十年之久，系爭商標因告訴人長期廣泛地使用於隱形胸罩商品，已臻著名，被告竟以系爭商標已成為媒體報導或網友討論隱形胸罩時使用之通用名稱為由，主張系爭商標不具識別性，顯屬倒因為果。再者，細繹被告提出之上開網路資料內容，關於「NuBra」之敘述，呈現多種意涵，未必指「隱形胸罩」而言，另網友間有關「NuBra」穿法、價格、清潔方式之討論，有部分明顯係指告訴人公司之正品而言，凡此難一概而論，無從認定系爭商標「NuBra」已成為隱形胸罩產品之通用名稱，被告所辯不足採信。

（四）再查，系爭商標於 92 年註冊後，經告訴人多年來戮力推廣，包含每年支出數百萬元行銷費用、聘請知名人士擔任代言人，於全省各大百貨展售點、網路商城銷售，及透過報章雜誌廣泛報導等，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，成為隱形胸罩商品之領導品牌，有告訴人提出行銷費用單據、代言人合約書、告訴人公司簡介、告訴人在各大購物網站銷售網頁等資料在卷可稽，由以上事證，足認系爭商標「NuBra」除具有先天之識別性外，且經由告訴人長期而廣泛的使用，已達著名之程度，被告所辯系爭商標不具識別性云云，顯不可採。

二、是否為合理使用

（一）被告辯稱，其於拍賣網頁所行銷者為「方妮 FaNi」商標之商品，「NuBra」僅係作為描述、說明其產品之材質特性、功能等，應屬商標法第 36 條第 1 項第 1 款之合理使用云云。惟被告係自 101 年 12 月 6 日起至 103 年 6 月 4 日止於拍賣網頁上刊登前開隱形胸罩商品之標題，其所為是否侵害商標權、抑或屬合理使用，依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定主張合理使用者，須以「符合商業交易習慣之誠實信用方法」，始足當之。商標合理使用，包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種。所謂描述性合理使用，指第三人以他人商標來描述自己商品或服

務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍（100 年 6 月 29 日修正商標法第 36 條立法理由參見）。

- （二）查被告將「NuBra」使用於「方妮 FaNi」網路商店所販賣之隱形胸罩商品的標題中，其記載為「方妮 FaNi .. 批發團購 NU BRA 與 NUBRA 與隱形胸罩」、「方妮 FaNi 隱形胸罩【防汗透氣】內衣 NuBra 婚紗禮服可內搭 NUBRA 比基尼泳衣短褲洋裝背心裙」、「隱形胸罩 Nubra 布面下厚上薄款」、「方妮 NuBra 不黏包退婚紗店專用款【防水超厚矽膠】NUBRA 隱形胸罩可配比基尼泳衣」，上開商品標題既已標示被告之註冊商標「方妮 FaNi」及商品名稱「隱形胸罩」，足使相關消費者明確知悉商品來源及商品內容，若依被告所辯「NuBra」僅係隱形胸罩之代名詞，則重複標示「NUBRA」、「NuBra」、「Nu Bra」等外文於商品標題中，顯屬累贅且無必要，反足以顯示被告以不自然且毫無必要之方式將「NuBra」強予置放於商品標題中，與被告自己註冊之「方妮 FaNi」商標合併使用，係為了攀附告訴人之「NuBra」商標之高知名度，引起相關消費者之注意，使相關消費者誤以為被告銷售之隱形胸罩商品與告訴人之「NuBra」商品係來自同一來源或二者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，顯係為行銷之目的，具有表彰商品來源之功能，並非將「NuBra」單純將作為商品名稱使用，亦難謂係以「符合商業交易習慣之誠實信用方法」使用系爭商標，不符商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定合理使用之要件。