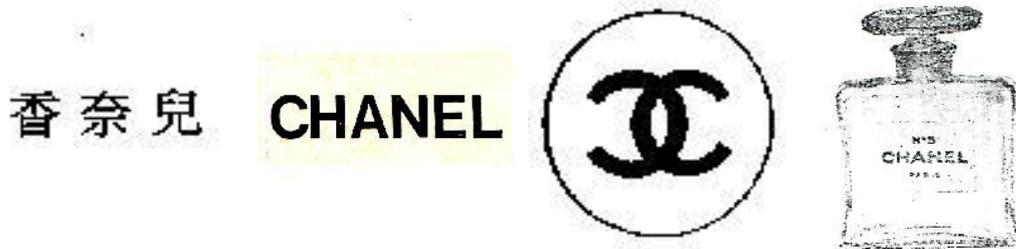


105080103 有關「香奈兒」、「CHANEL」、「雙 C 圖」及「香奈兒香水瓶圖」等商標權侵害事件(商標法§36I①)(智慧財產法院 104 年度民商訴字第 31 號民事判決)

爭點：廣告文宣使用抽獎活動之贈品商標，其實質內涵，是為使消費者認識系爭贈品之來源者，屬合理使用範圍

系爭商標圖樣例示



系爭商標指定商品／服務例示：

第 3 類：化粧品，人體用肥皂，非人體用肥皂，香精油，香水，香料，...

第 35 類：化粧品之零售服務。

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 1 款

### 案情說明

原告法商香奈兒股份有限公司主張：其所屬之「香奈兒集團」係世界知名的服飾、香水、化粧品、鞋類、皮件、首飾等商品之產銷公司，並以「香奈兒」或「CHANEL」、「雙 C 圖」及「香奈兒香水瓶圖」等為相關事業或消費者普遍認知之著名商標（下稱系爭商標），產銷各種商品及提供各種服務，業經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准註冊，商標權迄今仍然有效。詎被告寶雅國際股份有限公司為慶祝 30 週年慶，而於 104 年 9 月 3 日起至同年 10 月 6 日間，舉辦「時尚周年慶抽經典香奈兒」之抽獎活動（下稱系爭活動），在未經原告同意且取得合法授權前，即基於行銷之目的，在其全國所營分店之廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品型錄及公司網頁、臉書粉絲團上大量使用與系爭商標相同之商標、圖樣、產品照片，侵害原告系爭商標權，並有礙交易秩序及原告商譽。爰向智慧財產法院提起訴訟，依商標法第 68 條第 1、2 款、第 69 條第 1、2、3 項、第 70 條、公平交易法第 25、29、30 條、第 31 條第 2 項、第 33 條、民法第 195 條第 1 項後段規定，請求禁止被告使用系爭商標、銷毀產品、註銷網域名稱、連帶給付新台幣 300 萬元及有關利息、刊登判決於新聞紙。被告則以「系爭活

動」行為非「商標使用」行為，屬於商標法第 36 條第 1 項第 1 款所謂「指示性合理使用」，並應有同條第 2 項「權利耗盡理論」之適用，復無違反公平交易法第 25 條之規定等情以為抗辯。

### 判決要旨

**智慧財產法院 104 年度民商訴字第 31 號民事判決：原告之訴及其假執行之聲請均駁回。**

#### **<判決意旨>：**

##### **一、主張商標法第 36 條第 1 項第 1 款所應滿足之要件**

以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、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，同法第 36 條第 1 項第 1 款亦有明文。…而所謂的符合商業交易習慣的誠實信用方法，應視行為人於使用時，客觀上是否符合一般商業誠實標示習慣，有無意圖影射或攀附他人商標的商譽，其使用須僅為說明其商品或服務且非作為商標之使用，不會使消費者誤認其作為指示商品或服務來源之識別標識，且不會構成商品或服務來源之混淆者（例如是否一併使用自己之商標），方可主張其為合理使用。

…

次按「商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intent to use），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用。」（最高行政法院 98 年度判字第 1487 號判決參照），是可知行為人侵害商標權之行為，應就交易過程中對於使用商標之實質內涵，判斷該使用是否足以使消費者認識其來源。即判斷商標之使用是否構成商標權之侵害，其重點在於交易過程中，如以行銷為目的將他人商標用以辨識商品之來源，即屬商標使用，如係將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、產地等用途，而非利用

他人商標指示商品或服務之來源且符合上述商業交易習慣的誠實信用方法者，即屬商標合理使用。

## 二、被告之「系爭活動」行為屬商標合理使用

被告之系爭活動無論於廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品型錄、公司網頁、臉書粉絲團上，雖有出現如附表所示之系爭商標及系爭贈品照片，惟查就各該廣告看板等整體觀之皆有確實及明顯標註被告商標「POYA」、「寶雅」，其各該看板或廣告型錄上均有明顯標示「寶雅 POYA 時尚週年慶」、「POYA 30th 時尚週年慶」等字樣後，方佐以「立集抽經典 Chanel」等文字以及系爭贈品照片，其目的係為使消費者得以明確認知系爭活動係提供香奈兒之系爭贈品作為抽獎禮物，係以系爭商標指示系爭贈品，用以表示被告系爭活動之特性，並非將系爭商標作為商標使用，故被告之系爭活動係將系爭商標用來描述系爭活動係為 POYA 之時尚週年慶活動，並有辦理抽獎系爭贈品，被告之系爭活動並非利用系爭商標指示自身商品或服務之來源且系爭贈品亦係購自原告專櫃，亦有被告所提出之發票 4 紙為證，系爭活動之廣告上所附照片均係用以說明系爭活動所贈送之香奈兒商品即系爭贈品，而系爭贈品確係為香奈兒或 CHANEL 皮包、手鍊、項鍊，其使用系爭商標之實質內涵，是為使消費者認識系爭贈品之來源，並非將系爭商標用以辨識被告所販賣之其他商品來源來自原告，消費者自系爭活動之廣告內容可清楚知悉被告所販賣者為其自身商品，與原告並無關係，故系爭活動廣告商品上的系爭商標之標示，應認符合商業交易習慣的誠實信用方法，而屬商標合理使用。

又原告所稱香奈兒與寶雅文字商標大小不成比例云云，惟查系爭活動出現系爭商標之標示部分，應就系爭活動整體行為進行觀察，不能僅以單一的立牌或宣傳品之版面大小去解釋，…系爭活動標示系爭商標之部分為表示該活動係辦理系爭贈品之抽獎，為有關係爭贈品本身來源的說明，故係純粹作為系爭贈品本身的說明，被告並無意圖影射或攀附系爭商標的商譽，其使用僅作為說明系爭贈品之來源且非作為商標之使用，因被告既非將系爭商標作為商標使用以指示其本身商品或服務來源，相關消費者於購買時所認知被告商品之來源為「寶雅」、「POYA」商標，而非系爭商標，並不會因此對被告商品來源發生混淆誤認之虞，是被告主張其標示系爭商標係為辦理系爭活動，並於系爭活動上標示自己商標「寶雅」、「POYA」，使消費者足以辨識被告銷售者為自身商品，應屬可採，

依商標法第 36 條第 1 項第 1 款之規定，即非原告之系爭商標權效力所得拘束的範圍，是原告不得主張被告侵害系爭商標。