

106020103 有關「NuBra 設計圖」、「NuBra」商標權侵害事件(商標法§69Ⅲ、§70①、§71 I ②)([智慧財產法院 105 年度民專上字第 16 號民事判決](#))

爭點：描述性合理使用之判斷。

系爭商標圖樣 1
(註冊第 01054522 號)



系爭商標圖樣 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：商標法第 69 條第 3 項、第 70 條第 1 款、第 71 條第 1 項第 2 款

案情說明

上訴人為註冊第 01054522 號「NuBra 設計圖」、第 01063925 號「NuBra」商標圖樣之商標權人（下稱系爭商標 1、系爭商標 2，合稱時稱為系爭二商標）。另訴外人美商布萊吉爾國際公司（下稱布萊吉爾公司）為發明第 I207830 號「黏貼式乳型提升系統」專利之專利權人，專利權期間自西元 2004 年 2 月 11 日起至 2022 年 8 月 15 日止（下稱系爭專利），系爭專利並於 104 年 8 月 26 日申請更正專利範圍，而上訴人為系爭專利之專屬被授權人。

上訴人認為被上訴人普來美國際有限公司（下稱被上訴人普來美公司）、丙（合稱時稱被上訴人）未經上訴人同意，基於侵害系爭商標權及系爭專利權之共同故意，自 103 年 7 月 31 日起，將系爭商標使用於其隱形矽膠胸罩商品「Invisible Bra」（下稱系爭產品）上，並以「希蜜翠兒」網路商店為名，於其公司網站、「YAHOO！奇摩拍賣」、「露天拍賣」、「W 商城」等網站（下稱系爭網站）使用系爭「NuBra」商標販售系爭產品，經比對後系爭產品已落入系爭專利更正後請求項 1，而侵害系爭專利權，且依被上訴人使用「NuBra」之方式，顯非單純商品描述而是商標之使用，有減損系爭商標識別性之虞，構成商標法第 70 條第 1 款之視為侵害商標權甚明，由系

爭網站所載系爭產品之庫存數量最少應為 2,093 組計算，被上訴人侵害所得利益為新臺幣 1,525,450 元，爰向智慧財產法院提起訴訟。

智慧財產法院於 104 年 12 月 29 日作出 104 年度民專訴字第 23 號判決，駁回上訴人所提訴訟。上訴人不服，爰提起本件上訴案。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度民專上字第 16 號民事判決：

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，並訴訟費用之裁判均廢棄。

被上訴人普來美國際有限公司、丙應連帶給付上訴人新臺幣貳拾萬元，及自民國一百零四年四月二十四日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用，由被上訴人連帶負擔十分之一，餘由上訴人負擔。

<判決意旨>：

一、商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定之適用標準

按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：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 條定有明文，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。又按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、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。」商標法第 36 條第 1 項第 1 款亦有規定，該款所稱商標合理使用，包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種，被上訴人辯稱其符合該款規定，所指乃「描述性合理使用」，其意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）。

而所謂「非作為商標使用」之前提，常為註冊商標的文字原屬於描述性或說明性文字，故可取得第二層意義而作為商標使用，但其上有本身的原始意義，商標權人即無權禁止他人以該文字本身原始的意義描述所提供的商品或服務，該等非作為商標使用的情形，不會受到商標權效力之拘束。再者，商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第 63 條第 1 項第 4 款定有明文。此即商標名稱通用化之規定，意指商標註冊後，倘因商標權人不當使用或怠於維護其商標之識別性，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之考量，避免阻礙市場競爭者參與競爭，故明文商標專責機關應廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準，以該商標名稱（即該做為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識的主要意義為判準，學說上稱為「主要意義判斷標準」（primary significance test）。申請廢止商標者，對上開事實應負舉證責任。因商標之廢止，係對已授予之商標專用權事後予以剝奪，故要求較強之證據證明力；必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法，係做為商品之通用名稱使用，而非做為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊（最高行政法院 104 年度判字第 488 號判決參照）。而被上訴人於本件抗辯系爭商標已為「隱形胸罩」之代名詞，雖本件並非商標廢止事件，然若經本院認定系爭商標確實已成為「隱形胸罩」代名詞，則系爭商標將有遭廢止之可能，因此在本件判斷上，自應與商標廢止案相同，要求較強之證據證明力，以免不當剝奪商標權人已取得之商標權。

二、本案有無商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定適用之判斷

查，系爭商標為「NuBra」不僅有先天識別性，且因上訴人長期、廣泛行銷使用，而已成為著名商標等情，已如前述，而觀諸系爭網站記載：「Nu 隱形 BRA」、「隱形 nuBRA」、「Nu 隱形 bra」、「加厚 4 公分 nuBRA」、「nubra」，而有使用系爭商標之行為，被上訴人雖辯稱其係將「NuBRA」作為隱形胸罩名稱使用，屬描述性使用而非作為商標使用云云，然「NuBra」雖為暗示性商標，惟由其字面意義實無從推導出為「隱形胸罩」之意，是被上訴人自應舉證證明「NuBra」已成為一般大眾對隱形

胸罩之通稱，始得支持其上開所辯。被上訴人雖提出網路販售業者網頁、相關新聞報導、消費者討論網頁、訴外人○○之不起訴處分書、無罪判決書等，主張業界及一般消費者均以「NuBra」指稱「隱形胸罩」云云，然查：

- (1)按刑事判決所認定之事實，於獨立之民事訴訟，並無拘束力（最高法院69年台上字第2674號判例意旨參照），因此被上訴人所舉訴外人○○之不起訴處分書及無罪判決書之認定，對本件民事訴訟並無拘束力，自難執為有利被上訴人之認定。況被上訴人上開所指刑事案件，最終經本院以104年度刑智上易字第103號判決訴外人○○有罪確定，是被上訴人上開所辯，顯不足採。
- (2)再者，其他販售隱形胸罩網路業者網頁，雖載有「nubra 型弧形側翼式隱形胸罩貼」、「NuBra 隱形胸罩」、「NuBra 系列」等用語，然此涉及上訴人是否對其等行使系爭商標權之問題，且其他競爭同業之類似侵權態樣亦經上訴人積極寄發存證信函或提出訴訟行使權利自難以他人之侵權行為倒果為因，反推系爭「NuBra」已成為隱形胸罩之代名詞。
- (3)又經濟部工業局網站上所刊登之產業新聞雖記載：「不少女性穿禮服或比基尼時會搭配『NuBra』隱形胸罩，卻鮮少人知道 NuBra 是絕世好波公司註冊的商標。黃姓婦人經營網拍賣隱形胸罩，因不知情用了 NuBra 字樣和助理一起挨告。新北地檢署認為時空背景改變，NuBra 被當成隱形胸罩代稱，消費者不會混淆商品來源，最近偵結不起訴處分...檢方認為，網頁的 NuBra 字樣配合「內衣」字眼，只是闡述產品功能，且社會已把 NuBra 當成隱形胸罩代稱，不是刻意使用商標，將兩人不起訴。」然由其前後文義可知，該新聞報導僅在說明新北地檢署之不起訴處分內容（其所指之被告即為訴外人○○及其共同被告○○○），又101年4月26日中央社雖報導「弘光科大學生將胸膜與 NuBra 隱形胸罩結合，研發『NuBra 胸膜』今天公開展示，可外出穿搭，還可發揮保養功能...」，然101年5月18日中央社又報導：「女性愛用的隱形胸罩『NuBra』，市面仿冒多，品質良莠不齊，穿到劣質品輕則黏性不佳，重則導致皮膚炎，台灣代理商不勝其擾，每年都要花不少錢打侵權官司...台中某科技大學學生在畢業展上展出名為『NuBra 胸膜』的新創意...然而，學生的畢業製作可能已經觸犯『NuBra』的商標和專利，台灣代理商絕世好波副總經理○○○表示，『NuBra』及『絕世好波』是該公司的註冊商標...目前 NuBra 已依照往例，寄發律師信給該大學..」，顯見中央社對於「NuBra」為上訴人之註冊商標乙事已以101年5月18日之報導以正視聽，至上訴人公司

○○○於上開報導中雖稱：「該公司代理已 10 年，NuBra 在台灣已經成為類似胸罩產品的代名詞；頭兩年他們不以為意，認為對推廣產品有益，但後來發現仿冒品越來越多，許多人穿了劣質品，在網路上抱怨黏性不佳，走在路上提心吊膽，這種現象已經影響商譽。」然其上開所述，適可證明上訴人發現系爭商標有可能成為通用名稱之危險時，已積極維護其商標權，而本件侵權行為時間點為 103 年 7 月間，係 101 年 5 月 18 日中央社導正視聽之報導後 2 年，顯非○○○所稱「上訴人取得代理權之頭 2 年」時間內，易言之，被上訴人普來美公司為本件行為時，系爭商標已經上訴人維權多年，實難認於本件侵權行為之 103 年間，系爭商標如被上訴人所稱已成為「隱形胸罩」之代名詞，是上開報導，均無從作為有利於被上訴人之認定。

- (4)至社群討論網站雖有「請問各位水水在拍婚紗照時穿的 nubra 去哪裡買比較便宜，黏性也比較好呢？」、「我是去 y 拍上買的，『性感工廠』的品質不錯喔...」、「玩美維納斯的 nubra 也很不錯用喔...」之討論內容，然其僅有寥寥數則留言討論，實無法證明絕大多數的消費者見「NuBra」一詞，僅會聯想係在指稱「隱形胸罩」產品，而不會聯想到上訴人之系爭商標，自難憑此遽以認定系爭商標已成為隱形胸罩之代名詞。
- (5)綜上，被上訴人所提證據，依上開最高行政法院判決對於商標名稱通用化之闡述，實無從證明大多數消費者均已將「NuBra」作為「隱形胸罩」產品之通用名稱使用，雖系爭網站內容並未特意放大「NuBRA」字樣，然「NuBra」既非指「隱形胸罩」產品名稱，則被上訴人普來美公司於系爭網站使用「NuBra」尚有何其他描述系爭產品之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，均未見被上訴人舉證，而系爭商標既已成為著名商標，被上訴人普來美公司與上訴人為競爭同業，實無不知系爭商標之理，且上訴人多年來亦已投入大量金錢對侵權人主張權利、在媒體上宣導「NuBra」為其享有之商標權，被上訴人普來美公司於銷售系爭產品時卻仍在系爭網站上使用「NuBRA」字樣，且觀之其使用方式，若確如其所述係將「NuBRA」用以指稱「隱形胸罩」，則其「Nu 隱形 BRA」、「隱形 nuBRA」、「Nu 隱形 bra」之記載方式豈非造成重覆敘述之現象，顯見被上訴人普來美公司係故意將系爭商標置入以攀附系爭商標之商譽，主觀上不僅有商標使用之意，客觀上亦足使人認識其為上訴人之系爭商標，而構成商標法第 5 條之商標使用甚明，此不因系爭網站上是否另有標示被上訴人普來美公司之註冊商標「希蜜翠兒」而受影響。準此，被上訴人辯稱其為描述性使用，非商標之使用，依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定不構成侵害商標權云云，並不足採。