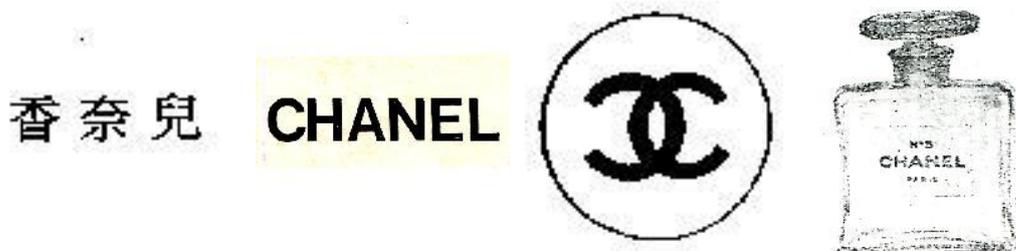


106040102 有關「香奈兒」商標權侵害事件(商標法§36 I ①、§68①、②、公平交易法§25) ([智慧財產法院 105 年度民商上字第 12 號民事判決](#))

- 爭點：1. 系爭活動提供贈品作為抽獎禮物，系爭商標指示系爭活動贈品，用以表示系爭活動之特性，被上訴人商品未標示系爭商標，並非將系爭商標作為商標使用。
2. 特定行為形式上縱有標示他人之註冊商標，然審酌其目的與方法，僅用以表示贈品之相關說明，不具有商標使用之意圖者，屬交易之通常使用，非商標法所稱之商標使用。

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、第 68 條第 1、2 款、公平交易法第 25 條

案情說明

上訴人法商香奈兒股份有限公司(一審原告，下稱香奈兒公司)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。詎被上訴人寶雅國際股份有限公司(第一審被告，下稱寶雅公司)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)，在未經香奈兒公司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，侵害系爭商標權，並有礙交易秩序及香奈兒公司商譽。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。寶雅公司則以「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。

智慧財產法院 105 年 5 月 24 日 104 年度民商訴字第 31 號判決意旨，認定寶雅公司並未侵害或視為侵害香奈兒公司之商標權，且香奈兒公司並未證明寶雅公司有何侵害其商譽及違反公平交易法之行為，從而駁回香奈兒公司所提訴訟及假執行之聲請。香奈兒公司不服上揭判決結果，爰提起本件上訴案。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度民商上字第 12 號民事判決：

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

〈判決意旨〉：

一、被上訴人之行為符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，非為系爭商標權效力所及

按以符合商標交易習慣之誠實信用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、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 款定有明文。本款之構成要件有如後：(一)以符合商標交易習慣之誠實信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、性質、特性、用途、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。上訴人雖主張系爭活動將系爭商標圖樣及產品照片使用於行銷物件，已逾合理範疇云云。然被上訴人抗辯稱其標註「寶雅 POYA 時尚週年慶」、「POYA 30th 時尚週年慶」，並佐以「立集抽經典 Chanel」文字及上訴人商品之價格，使相關消費者得認知系爭活動提供上訴人商品作為抽獎禮物等語。職是，本院自應審究被上訴人之系爭活動或系爭行為，是否屬商標法第 36 條第 1 項第 1 款之交易習慣之誠實信用方法。

(一) 相關消費者認知被上訴人之寶雅生活館舉辦系爭活動

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，不能僅以單一之立牌或宣傳品之版面，解釋商標使用範圍。因相關消費者認知被上訴人之寶雅生活館舉辦系爭活動，衡諸交易常情，系爭活動主體為被上訴人本身，相關消費者至被上訴人營業處所，不會特定或片面觀察廣告或宣傳品，而忽略其他「寶雅 POYA 時尚週年慶」、「POYA 30th 時尚週年慶」等宣傳，僅注目「香奈兒」、「Chanel」等文字。職是，被上訴人於系爭活動標示系爭商標部分，並非在表彰自己商品，系爭活動之系爭商標之標示，無法使相關消費者認識其為商標，其目的在於告知系爭活動舉行系爭贈品之抽獎，是相關消費者就系爭活動贈品來自於上訴人，自無誤認之虞，而就被上訴人販賣其自身商品，亦不會產生與上訴人有關之混淆誤認。

(二) 系爭活動或系爭行為符合商業交易習慣之誠信方法

1. 系爭商標作為說明系爭活動贈品之來源

所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法，係指以商業上通常方法使用之，在主觀上無作為商標之意圖，而將商標作描述性或指示性之使用，客觀上相關消費者未認知作為商標使用，其非藉由商標作為辨別商品或服務之來源。參諸被上訴人之系爭活動或系爭行為，有標示其商標「寶雅」、「POYA」等文字，可知系爭活動或系爭行為標示系爭商標之部分。為表示系爭活動辦理系爭活動贈品之抽獎，為有關係爭活動贈品本身來源之說明，純粹作為系爭活動贈品本身之說明，被上訴人並無意圖影射或攀附系爭商標之商譽，其僅作為說明系爭贈品之來源，且非作為商標之使用。換言之，被上訴人非將系爭商標作為商標使用以指示其本身商品來源，相關消費者於購買時所認知被上訴人商品之來源為「寶雅」、「POYA」商標，而非系爭商標，並不會對被上訴人商品來源發生混淆誤認之虞。

2. 上訴人未舉證證明精品界之常規

上訴人雖主張精品界之業界常規，係使用名牌精品之商標作為廣告或促銷活動之百貨業者，應與精品業者協商、討論或獲得授權云云。惟上訴人未就相關實際規範及具體準則為舉證，且被上訴人非精品界業者，亦無法知悉該常規。參諸被上訴人文宣品未提及由上訴人所贊助提供，或有類似關聯企業、聯合舉辦，抑是上訴人與被上訴人品牌同

慶之文字。況被上訴人與上訴人間並無合作關係，自無須遵守上訴人所稱之業界常規。

3. 被上訴人非利用系爭商標作為指示商品來源

被上訴人辦理系爭活動，而於系爭活動或系爭行為標示自己商標「寶雅」、「POYA」，使相關消費者足以辨識被上訴人銷售者為自身商品。就交易過程而言，相關消費者不致誤認被上訴人行銷為目的，在於將系爭商標用以辨識商品之來源，其認知系爭商標乃作為說明系爭贈品之來源。系爭活動或系爭行為形式上縱有標示系爭商標，然審酌其目的與方法，僅用以表示系爭贈品之相關說明，不具有商標使用之意圖者，屬交易之通常使用，非商標法所稱之商標使用。職是，客觀上認符合商業交易習慣之誠實信用方法，而非利用系爭商標指示商品來源，依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，非系爭商標權效力所及範圍，上訴人不得主張被上訴人侵害系爭商標。

二、被上訴人系爭行為未違反公平交易法第 25 條規定

(一) 系爭活動之贈品無欺罔或顯失公平之行為

本件當事人均為公平交易法第 2 條第 1 項第 1 款之公司組織，均為適用公平交易法規範之事業。查被上訴人以系爭商標之標示，作為表彰系爭活動贈品之來源，並非攀附上訴人之商譽之行為，亦與以欺騙或隱瞞重要事實等陷人錯誤之方法有別，相關消費者與被上訴人交易之目的，在於購買被上訴人所提供之寶雅商品，不致使上訴人所屬之相關消費族群減少而喪失交易機會或有失公平。準此，以附有系爭商標之商品，作為表彰系爭活動之贈品，並未違反市場公平競爭機制，自無違背維護交易及確保市場自由公平競爭之機制。

(二) 系爭活動未減損上訴人進入市場交易之機會

被上訴人之系爭活動，無論於商品目錄、活動抽獎卡、活動告示整體觀之，有明顯標註「寶雅 POYA 時尚週年慶」、「POYA 30th 時尚週年慶」等字樣，其雖有「立集抽經典 Chanel」文字，然相關消費者看到或進入被上訴人之寶雅生活館時，可知悉被上訴人舉辦促銷活動，被上訴人為系爭活動之主辦人。參諸被上訴人之所有相關 DM 及佈置物等均在營業處所出現，相關消費者可認知為被上訴人所舉辦之系爭活動。質言之，被上訴人使相關消費者明確認知其所舉辦系爭活動，

係提供香奈兒之正版商品作為抽獎禮物，自無欺騙或隱瞞重要事實，致陷人有錯誤之情事，其亦與搭便車或攀附上訴人之商品、商標、品牌及商譽等情形有別。職是，系爭活動雖有標示系爭商標，然其無法阻礙表徵「chanel」或「香奈兒」之上訴人商品，進入被上訴人所經營之商品市場，以爭取交易機會，自無違反競爭效能，影響交易秩序而顯失公平可言，是被上訴人行為不相當公平交易法第 25 條之禁止事項。