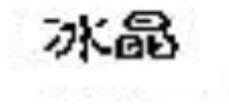


106060103 有關「冰晶」商標權侵害事件(商標法§36 I ①、§68①、§70②) (智慧財產法院 105 年度民商訴字第 29 號民事判決)

爭點：無從依商標法第 71 條第 1 項第 2 款計算數額，或證明顯有重大困難者，得依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，核定損害賠償數額。

系爭商標

(註冊第 733447 號)



第 3 類：化粧品、保養品

被告之註冊商標



被告商標實際使用例¹



被告商標實際使用例²



第 3 類：化粧品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑；衣物、浴廁、廚房用清潔劑、地板、汽車及器具亮光臘、粉、水；香精油、香料；茶浴包；革油、革液、鞋粉

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 1 款、第 68 條第 2 款、第 70 條第 2 款

案情說明

原告之系爭「冰晶」商標係於 84 年 7 月 20 日註冊，指定使用「化粧品、保養品」商品，之後即自瑞士進口及行銷「CRYOS」品牌之化妝保養品，除印製精美之商品目錄外，並聘請知名藝人為「(瑞士)冰晶」系列化妝保養品之產品代言人；原告於 104 年 1 月 30 日為 Yahoo 網路搜尋，始知「冰晶」系列化妝保養品之名稱，遭被告等人仿冒(偽造)，所獲取之暴利估計已達數千萬元之鉅。且被告等向 Yahoo 奇摩公司購買「冰晶」之網路關鍵字

¹圖片來源：<http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170322/1082113/> (蘋果日報報導資料，最後瀏覽日期：2017 年 5 月 25 日)

²圖片來源：<http://forum.pchome.com.tw/content/9/37847> (最後瀏覽日期：2017 年 5 月 25 日)

查詢，致被告公司產銷系爭仿冒商品之網頁排名高居第一名，且原告之正牌「冰晶」化妝保養品，竟掉到該頁面之最後一名。足證被告仿冒之「冰晶」化妝保養品，已使消費者混淆，而侵害原告之商標權。被告公司於 95 年間產銷系爭仿冒「冰晶」中文商標之化妝保養品前，即早於 56 年間迄今不斷申請商標註冊登記達 19 件之多。由此可證被告等均已明知申請商標註冊須先刊登於商標公報，且伊等僅須透過電腦查詢即可知全國以「冰晶」為名之中文商標註冊為何，自不得諉為不知原告早於 85 年間即已取得「冰晶」之註冊商標。再者，由財政部北區國稅局桃園分局提出之「被告公司自 95 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日期間申報之 401 報表」等書證，可知被告公司自 95 年至 104 年共計 10 年期間之總銷售金額為 11 億 827 萬 4,107 元，被告等迄今仍拒絕遵從鈞院之命，拒不提出伊等持有之「載明銷售系爭『冰晶』美容保養品詳細金額之商業帳簿」等節，原告依商標法第 71 條第 3 款規定，請求以前述總銷售金額百分之十，即 1 億 1,082 萬 7,410 元作為本件損害賠償之金額。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度民商訴字第 29 號民事判決：

被告應連帶給付原告新台幣壹仟柒佰柒拾參萬貳仟參佰捌拾陸元，及自民國 106 年 1 月 20 日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔十分之一，餘由原告負擔。

本判決第一項於原告以新台幣伍佰玖拾壹萬零柒佰玖拾伍元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新台幣壹仟柒佰柒拾參萬貳仟參佰捌拾陸元為原告預供擔保後，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

<判決意旨>：

一、被告使用「冰晶」一詞係作為商標使用，不構成商標合理使用：

商標法第 36 條第 1 項為商標權侵害行為之法定免責事由，而第 1 款為合理使用之例示，惟如被告故意將自己名稱等突顯使用，致讓消費者認為是標榜商品的商標，致消費者對其指示的商品來源產生混淆誤認之虞，或有不公平競之虞者，即難謂屬商業交易習慣之誠實信用方法，應不該當本款之合理使用。故主張本條合理使用者，須以「非作為商標使用」

為前提。觀諸被告第一化粧品廠股份有限公司（簡稱第一公司）之註冊商標，固然主要顯示為「de」二英文字母，惟經被告所提第一公司使用在其產品圓形塑膠外盒暨小包裝隨身袋，圓形塑膠外盒係標示「de 冰晶」，字體大小相同；小包裝隨身袋亦標示「de 冰晶舒緩凝膠」字體大小相同，「舒緩凝膠」顯然為商品名稱。另參見被告第一公司商品網頁，更將商品單獨登載為「冰晶 Cool-down Gel」、「de 第一化粧品冰晶」，依該網頁記載顯然「Cool-down Gel」為「舒緩凝膠」商品名稱。是被告第一公司所為上開「冰晶」標示，其使用非僅為說明其商品或服務或名稱等，主觀上應有以「冰晶」二字表彰自己商品來源之意思及行銷商品之目的，客觀上所標示者足以使相關消費者認識其為商標，而應有意圖影射或攀附「冰晶」商標的商譽，顯已構成商標之使用，尚難認定符合一般商業誠實標示習慣，表示被告第一公司之商品或服務之名稱、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，亦難謂係以合理使用之方法表示自己之註冊「de」商標。

二、相關消費者仍得以「冰晶」一詞作為識別商品來源之依據

被告主張目前市面上至少尚有至少 20 餘種商品，皆以「冰晶」一詞作為商品名稱，足見以「冰晶」一詞使用於化粧品及美容保養品，並無任何使消費者混淆誤認商品來源之可能，相關消費者於選購「冰晶」名稱之化粧品及美容保養品時，仍會就識別該商品來源之各家商標予以辨識云云。惟查，原告之「冰晶」商標早於 84 年 7 月 20 日即已註冊登記，並於 85 年 12 月 1 日註冊公告，並指定使用商品為「化妝品、保養品」，且依原告所提出之原證 4-6，實際使用在化粧品及美容保養品，業已行銷相當時日，就臺灣知名度而言，任何人聽聞或目睹具有「冰晶」商標之化粧品及美容保養品，均會與原告公司產生聯想，是原告「冰晶」商標具備後天識別性。故即使「冰晶」一詞為業界經常使用於化粧品及美容保養品產品之詞彙，仍不會使「冰晶」商標喪失識別性，而致相關消費者非以「冰晶」一詞作為識別商品來源之依據。

三、被告具有侵害原告商標權之侵權行為

查原告「冰晶」商標指定使用於「化粧品、保養品」商品，被告第一公司亦將「冰晶」商標使用於化粧品、保養品等商品，實可認被告第一公司於同一商品使用相同於原告註冊商標之「冰晶」商標。又其使用非僅為說明其商品或服務或名稱等，主觀上應有以「冰晶」二字表彰自己商品來源之意思及行銷商品之目的，客觀上所標示者足以使相關消費者認

識其為商標，而應有意圖影射或攀附「冰晶」商標的商譽，業如前述，被告第一公司顯已構成商標之使用，構成商標法第 68 條第 1 款侵害原告商標權之侵權行為。

四、損害賠償數額之計算與核定

當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第 222 條定有明文。又於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項定有明文。是倘若法院依當事人所提出之資料，仍無從依商標法第 71 條第 1 項第 2 款計算數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，審酌一切情況核定損害賠償之數額，俾以適當填補商標權人所受損害。本件被告方面僅提出 104 年販賣「冰晶」產品之少量所得利益，而依兩造所提出之資料，實無從確實判斷被告第一公司就銷售「冰晶」產品所得利益金額，茲依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，以化粧品製造、批發之同業利潤標準之淨利率 16%，並再參諸被告所提被證 2 所示被告第一公司行政院衛生署化粧品廣告申請核定表，被告「冰晶」產品係占有所有產品之 1/10，所計算之被告第一公司就銷售「冰晶」產品所得利益金額。