

107080203 有關「旺來」商標權侵害事件(商標法§95、§97、§36 I ①)(臺灣彰化地方法院 107 年度聲判字第 2 號刑事裁定)

爭點：行為人於商品上併用自己與他人之商標，他人商標之標示，究係商標之使用或僅為說明性文字。

據以主張之系爭商標

旺來

註冊第 00574147 號

第 4 類(舊第 11 類)：蠟、蠟燭、蠟蕊、人造蠟、石蠟、白蠟。

被告實際使用例示<sup>1</sup>

行為人之註冊商標



三花牌

註冊第 00574147 號

第 4 類：蠟燭；芳香蠟燭；小蠟燭；聖誕樹用蠟燭；藝術蠟燭；蠟蕊；燈用燈芯；蠟燭用燈芯；照明用酥油；酥油燈。

相關法條：商標法第 95、97、§36 I ①條

### 案情說明

註冊第 00574147 號「旺來」商標，係民國 81 年 8 月 1 日由厚光蠟業有限公司取得註冊，指定使用於「蠟、蠟燭、蠟蕊、人造蠟、石蠟、白蠟」商品。嗣商標權於 104 年間移轉予告訴人李年盛、李年威。

<sup>1</sup>臺灣彰化地方檢察署 106 年 1 月 11 日彰檢玉揚 105 偵 8266 字第 1776 號函附件。

告訴人李○○、李○○以被告呈震實業有限公司、魏○○、林○○違反著作權法、商標法等案件，向臺灣彰化地方檢察署檢察官提出告訴，經該署檢察官於民國 106 年 9 月 7 日以 105 年度偵字第 8266 號、106 年度偵字第 9216 號為不起訴處分，聲請人收受上開不起訴處分書後，於法定期間內具狀聲請再議，案經臺灣高等檢察署智慧財產分署檢察長於 106 年 12 月 4 日以 106 年度上聲議字第 498 號認再議為無理由而駁回再議，聲請人收受該駁回再議處分書後向臺灣彰化地方法院聲請交付審判。

## 判決主文

聲請駁回。

### <判決意旨>:

一、聲請人所指被告林○○、魏○○主觀上是否有侵害聲請人李○○、李○○所註冊「旺來」商標之故意：

(一) 被告林○○、魏○○所販售葫蘆瓶造型與鳳梨瓶造型蠟燭商品包裝盒外，均使用「三花牌『旺來』光明燈」之字樣，且以「三花牌」、「旺來光明燈」上下排列所組成，使消費者印象鮮明，其中「光明燈」為蠟燭商品之相關說明，不具識別性，是本件「旺來」與告訴人註冊第 00000000 號「旺來」商標相較，兩者皆有相同之中文「旺來（橫書）」，應屬近似之商標，復均使用於同一或類似之臘、蠟燭、蠟蕊等商品，依行政審查觀點判斷，應有致相關消費者混淆誤認之虞一節，有經濟部智慧財產局 106 年 2 月 20 日(106)智商 20438 字第 10680082610 號函 1 份在卷足憑。惟按「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；又按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、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。」同法第 36 條第 1 項第 1 款亦有明定。是商標之使用，須符合使用人主觀上係為行銷目的而使用商標，在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標（作為表彰商品或服務來源之標識）。又依商標法第 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）。查一般民間對於鳳梨即係俗稱「旺來（台語）」，且「旺來」本寓有吉祥祝福並帶來光明之意，無強烈識別性，客觀上與被告林淑姿、魏行豐所販售鳳梨造型之蠟燭商品（即「旺來」光明燈）本具有關聯性，是「旺來」二字應可認係被告合理使用藉以描述自己商品之形狀，對於商品形狀所為之說明性文字，用以形容商品之形狀與鳳梨相似，並非利用他人商標指示商品來源之功能，純粹作為商品本身之說明而非商標使用；再者，被告林○○即慶興蠟燭廠亦使用自有品牌「三花牌」文字與「旺來」光明燈上下排列，益見其使用「旺來」並非利用他人商標只是商品來源之功能，僅係作為商品本身之說明甚明，且因已標示「三花牌」之文字，相關消費者易於辨識商品來源，當不致產生誤認或減損商標識別性之虞，實屬符合商業交易習慣之誠實信用方法，自不受聲請人「旺來」商標權之效力所拘束，於此商標權人之權限，應受限制之。故被告上開所辯，應屬有據，其等所為即與商標法第 95 條、第 97 條之構成要件有間，

應無侵害商標權之刑事責任可言。2. 綜上，被告等人之行為既與商標法第 95 條、第 97 條之要件不符，則聲請人再爭執被告等人是否有違反商標法之犯意，即無再為調查之必要，是聲請人此部分所指，亦為無理由。

二、綜上所述，本院經調閱上開相關案卷核查後，彰化地檢署與智財分署之不起訴處分書與再議駁回處分書均就聲請人之聲請，已詳述駁回之理由，亦即依現有之證據並不足為不利於被告之認定，而未達起訴門檻之證明程度，是聲請人聲請交付審判，為無理由，應予駁回。