

智慧財產法院 99 年度民商訴字第 10 號民事判決

原 告 甲○○

訴訟代理人 周佳弘律師

複 代 理 人 陳志誠律師

被 告 富山檀香股份有限公司  
煌大貿易股份有限公司

兼 上 二 人

法定代理人 乙○○○

被 告 富之香有限公司

兼 上 一 人

法定代理人 辛○○

被 告 戊○○○○○○○  
丑○○○○○○○○

共 同

訴訟代理人 辛○○

被 告 上奇檀香股份有限公司

兼 上 一 人

法定代理人 丙○○

被 告 丁○○○○○○○  
己○○○○○○○  
庚○○○○○○○  
壬○○○○○○○  
癸○○○○○○○  
子○○○○○○○

共 同

訴訟代理人 卯○○

參 加 人 經濟部智慧財產局

法定代理人 寅○○ (局長)

訴訟代理人 巳○○

辰○○

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於民國 99 年 9 月 7 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、參加訴訟部分：

按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院為判斷其主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，智慧財產案件審理法第 17 條第 1 項定有明文。原告於民國 99 年 2 月 11 日起訴主張被告侵害其註冊第 01056965 號「正箔」商標（下稱系爭商標），請求被告賠償損害。惟被告抗辯系爭商標違反商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定，有不得註冊之事由，應撤銷其商標註冊，被告已於 99 年 5 月 4 日向經濟部智慧財產局申請評定，其收文號 000000000-0 等語。經核被告抗辯系爭商標有應撤銷之原因，而影響裁判之結果，該爭點所涉及之專業知識或法律原則，有使經濟部智慧財產局表示意見之必要，爰依前揭規定，裁定命經濟部智慧財產局參加訴訟，有關於系爭商標有無應撤銷之原因為限，得獨立提出攻擊防禦方法。

二、訴之變更、追加部分：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，然擴張或減縮應受判決事項聲明，或請求之基礎事實同一，不在此限。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述，非為訴之變更或追加。民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2 款、第 3 款、第 2 項及第 256 號分別定有明文。又所謂請求基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，其於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同程序得加以解決，避免重複審理，俾符訴訟經濟，進而為統一解決紛爭者，即屬之（參照最高法院 90 年度台抗字第 2 號、90 年度台抗字第 287 號、91 年度台抗字第 552 號、91 年度台抗字第 648 號裁判意旨參照）。經查：

(一)原告原起訴請求各該被告應連帶賠償原告新台幣（下同）180,300 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息。嗣於 99 年 3 月 3 日具狀變更聲明為各該被告應連帶賠償原告 181,200 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息，係屬擴張應受判決之聲明，自無不合，應予准許。

(二)原告原起訴請求被告富山檀香股份有限公司（下稱富山公司）、被告上奇檀香股份有限公司（下稱上奇公司）應與其他被告連帶賠償。嗣於 99 年 8 月

12日具狀追加聲明，被告富山公司及煌大貿易股份有限公司（下稱煌大公司）法定代理人乙○○、被告上奇公司法定代理人丙○○、被告富之香有限公司（下稱富之香公司）法定代理人辛○○，均應依據民法第28條與公司法第23條第2項之規定分別與其公司負連帶損害賠償責任，係基於同一基礎事實所為追加，其請求權基礎均基於侵害系爭商標之法律關係，就原請求之訴訟及證據資料，得於審理繼續進行在相當程度範圍內在同程序加以解決，符合訴訟經濟與統一解決紛爭之目的。揆諸前開說明，自應認原告所為訴之追加係屬合法，應予准許。

(三)原告原起訴被告富之成金紙行，嗣於99年3月3日具狀補正為富之成金紙行即鄭全成；原起訴岡山檀香行即王亞蘭，嗣於99年6月7日具狀更正為壬○○○○○○○○，其屬被告姓名之補充或更正，均屬補充或更正事實上之陳述，非屬訴之變更或追加。

(四)原告原起訴被告鄭勝淋即富美香行、鄭富升即富升金香舖，嗣於99年6月7日具狀變更為戊○○○○○○○○、丁○○○○○○○○，經被告無異議而為言詞辯論，應視為同意變更。

貳、實體方面：

一、原告主張其為系爭註冊第1056965號「正箔」商標之商標權人，登記使用於「香冥紙」等物品，被告富山公司未經原告同意，竟擅自於外國輸入侵害系爭商標之金銀紙（下稱系爭金銀紙），其除於系爭金銀紙上標示有「正箔」文字外，亦於左側標示有被告富山公司註冊第0137515號「富山」商標之中文與圖，已足以讓一般商品購買者誤認為係原告所產製，並由被告富山公司經銷，且將引起一般消費者誤認「正箔」二字為被告富山公司所有系列商品之商標名稱，有致消費者混淆之虞。被告富山公司未得原告之同意或授權，逕自於同一商品或類似商品使用與系爭商標相同或近似之商標，並大量供應於其直營店被告富山公司、上奇公司或加盟店即其他被告銷售，並於台灣市場上以低價方式競爭，致原告之系爭商標受損害。原告於98年11月6日以聯商字第185號律師函，告知被告富山公司與發貨倉庫之上奇公司侵害系爭商標之事實，惟渠等收到該律師函後，均置之不理，無視於系爭商標之存在，並於起訴日前繼續為侵害系爭商標之行為，已有故意或過失。準此，被告富山公司應對於各直營店或加盟店侵害系爭商標之行為，負民法第185條共同侵權行為之損害賠償責任；被告富山公司與上奇公司之法定代理人，依據民法第28條與公司法第23條第2項分別應與其公司負連帶損害賠償責任；被告富山公司與被告上奇公司應與各直營店或加盟店為負共同侵權行為責任。依商標法第63條第1項第3款計算賠償數額，被告各應負之損害賠償

金額，均為 604 元之 1,500 倍，原告先一部請求其中 20%，即 181,200 元。爰依商標法第 29 條第 2 項、第 61 條第 1、2 項、第 63 條，民法第 28 條、第 185 條及公司法第 23 條第 2 項之規定，聲明求為判決：1.被告富山公司、乙○○、上奇公司、丙○○及煌大公司應連帶賠償原告 181,200 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息；2.被告富山公司、乙○○、上奇公司、丙○○及被告富升金香舖即陳俞綦應連帶賠償原告 181,200 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息；3.被告富山公司、乙○○、上奇公司、丙○○及富美香行即翁櫻真應連帶賠償原告 181,200 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息；4.富山公司、乙○○、上奇公司、丙○○及富之成金紙行即鄭全成應連帶賠償原告 181,200 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息；5.被告富山公司、乙○○、上奇公司、丙○○及富阜金香舖即戴振元應連帶賠償原告 181,200 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息；6.被告富山公司、乙○○、上奇公司、丙○○及富之香公司、被告辛○○應連帶賠償原告 181,200 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息；7.被告富山公司、乙○○、上奇公司、丙○○及被告岡山檀香行即王玉蘭應連帶賠償原告 181,200 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息；8.被告富山公司、乙○○、上奇公司、丙○○及被告富山香行即陳義文應連帶賠償原告 181,200 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息；9.被告富山公司、乙○○、上奇公司、丙○○及富山香行即張世昌應連帶賠償原告 181,200 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息；10.被告富山公司、乙○○、上奇公司、丙○○及富香金香舖即吳韋樺應連帶賠償原告 181,200 元及自訴狀送達之日起，年息 5% 計算利息。原告願供擔保，請准宣告假執行。

## 二、被告則辯稱：

(一)被告富山公司未擅自自外國輸入侵害系爭商標之系爭金銀紙，亦無大量供應於其直營店或加盟店，並以低價方式與原告競爭，造成消費者混淆或誤認之行為。被告富山公司所有系爭金銀紙商品，係於金銀紙上標示「富山及圖樣」，另附記「16刈、正箔」等字樣。上開「16刈」係為商品之規格，而「正箔」係表示該商品之「錫箔」品質，係以手工黏貼「正錫箔」於金銀紙上，均為商品習慣上通用之品質說明。附記「正箔」文字非作為商標使用，自無侵害原告之系爭商標。故系爭金銀紙，其側邊蓋印上之內容，僅作為商品之名稱、品質、規格或製造商等說明，依商標法第 30 條第 1 項第 1 款之規定，為善意且合理使用之方法。再者，原告之註冊商標「正箔」係「正錫箔」之通稱，其為「金銀紙」商品本身之「錫箔」品質之文字說明，並不得註冊為商標，被告已對原告系爭商標另向經濟部智慧財產局申請評定中。

(二)按公司法第 23 條之公司業務執行，係指公司負責人處理有關公司之事務而言。而民法第 184 條、第 185 條規定之侵權行為類型，限於自然人之侵權行為。最高法院 65 年台上字第 3037 號、95 年台上字第 338 號分別著有判例。被告均未侵害原告之商標權，故原告請求依商標法第 63 條之規定，以零售單價 1,500 倍計算請求損害賠償，顯無理由。至於被告富山公司、上奇公司、煌大公司之負責人即法定代理人，並無因處理有關公司事務而違反法令，致原告受有損害，或加損害於原告，原告依據民法第 28 條及第 23 條第 2 項之規定請求上開公司之負責人即法定代理人，應與其公司負連帶賠償責任，即無理由。況被告富山公司、上奇公司、煌大公司、富之香有限公司均為法人，自無適用民法第 184 條、第 185 條之規定。並聲明求為判決駁回原告之訴，倘受不利判決，請准供擔保免為假執行。

### 三、參加人陳述：

被告對原告系爭商標申請評定案最後一次補正在 99 年 8 月 30 日，於近期內無法審結。

### 四、整理與協議簡化爭點：

受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：

#### (一)兩造不爭執之事實有：

- 1.系爭註冊第 1056965 號「正箔」商標之商標權人，使用於香冥紙、祭祀用紙製假禮品等商品，專用期間自國 92 年 10 月 1 日起至 102 年 9 月 30 日止（參照本院卷一第 10 頁）。
- 2.被告富山公司為註冊第 01137515 號「富山」商標註冊權人，專用期限自 94 年 1 月 6 日起至 104 年 1 月 5 日止，其亦使用於香冥紙、祭祀用紙製假禮品等商品（參照本院卷一第 13 頁）。
- 3.原告提出原證 2、4 至 14 照片所示金冥紙（參照本院卷一第 11 至 12、14 至 31 頁），均為被告富山所生產販售之產品。
- 4.原告起訴狀所載向各被告購買如原證 2、4 至 14 照片所示金冥紙之時間、地點、購買數量及金額（參照本院卷一第 11 至 12、14 至 31 頁）。

#### (二)兩造主要爭點有：

- 1.系爭金銀紙上所使用之「正箔」兩字是否作為商品之說明？是否屬善意合理使用？此涉及商標權之限制。
- 2.原告之系爭商標是否因不具識別性，致有撤銷之原因？此為商標註冊之積極要件。

### 3.原告請求被告賠償侵害系爭商標，是否有理由？其金額如何認定？

參諸上揭爭點，本院先探究系爭金銀紙上使用「正箔」兩字，是否作為善意合理使用於商品之說明。倘非屬善意與合理使用者，繼而論述系爭商標是否因不具識別性？倘具備識別性，最後再計算侵害系爭商標之賠償金額。

參、得心證之理由：

- 一、按商標權人於註冊指定之商品或服務，取得商標權，除本法第 30 條另有規定外，於同一商品或服務，得使用相同於其註冊之商標。商標之使用者，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。商標法第 29 條第 1 項、第 2 項第 1 款、第 6 條分別定有明文。原則上，有權於同一商品，使用相同於其註冊商標之商標者，必需具備之要件有：(一)商標權人或經其授權者。(二)使用人需有行銷商品或服務之目的。所謂行銷，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。(三)需有標示商標之積極行為。(四)所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。例外情形之一，係以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、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，商標法第 30 條第 1 項第 1 款定有明文。其構成要件有三：(一)以善意且合理使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、功用、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。所謂善意者，係指對於其所為之表示，係侵害他人之商標並不知情。至於合理使用之方法，係指以商業上通常使用方法使用，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。
- 二、原告固主張被告富山公司未經原告同意，除於系爭金銀紙上標示「正箔」文字外，並於左側標示「富山」商標之中文與圖，致消費者混淆之虞，其大量供應系爭金銀紙於其直營店或加盟店銷售，致原告之系爭商標受損害云云。被告則抗辯稱被告富山公司之系爭金銀紙商品，有標示其所有之「富山及圖樣」商標與附記「16刈、正箔」等字樣。「16刈」係商品之規格，「正箔」表示該商品之「錫箔」品質，係商品習慣上通用之品質說明，非作為商標使用，自無侵害原告之系爭商標等語。職是，原告與被告富山公司均為製造金銀紙業者，被告將「正箔」文字使用在系爭金銀紙。本院自應審究系爭金銀紙上所使用「正箔」兩字，是否為系爭金銀紙之商標使用？抑是善意合理方法表示系爭金銀紙之說明？經查：

- (一)系爭金銀紙之側邊均有標示被告富山公司自己所有之「富山及圖樣」之商標與附記「16刈、正箔」等字樣之事實，有原告提出之原證2、4至14照片所示金冥紙可證（參照本院卷一第11至12、14至31頁）。參諸被告提出包含兩造之四家金冥紙業者所產製之5種金冥紙，可知該等金冥紙之側邊各有記載：1麒麟牌12刈錫箔，其表示麒麟牌採錫箔製，箔面尺寸12刈。2.正箔牌九金12刈產地台灣（原告產品），箔面尺寸12刈。3.麒麟牌12刈大箔，表示麒麟牌，箔面尺寸12刈。4.富山檀香16刈正箔（被告富山公司產品），表示富山監製，箔面尺寸16刈。5.唐品貞觀12刈大箔，表示唐品貞觀牌，箔面尺寸12刈。此有被告提出業者之商品照片（參照本院卷二第152頁）附卷可稽，原告對該等照片之真正亦無爭執。上揭金冥紙之側邊，除有標示各家商標外，各有附記12刈錫箔、九金12刈、12刈大箔、16刈正箔、12刈大箔。此外，俏隆公司之金銀紙側面，亦附記16刈正箔百金之文字，此有被告提出之照片為憑（參照本院卷二第145頁）。職是，上揭金冥紙之附記事項係說明商品之名稱、品質及規格，其為商品之說明，作為消費者選購之參考，並非標示商標之行為，該等附記所標示者，亦非使相關消費者認識其商標，其與使用商標之行為未合。足證系爭金銀紙之側邊標示「富山及圖樣」與附記「16刈、正箔」等字樣，「正箔」其作用在於說明系爭金銀紙之商品，而非作為商標使用。
- (二)系爭金銀紙之側邊標示「富山及圖樣」與附記「16刈、正箔」等字樣，「富山及圖樣」為被告富山公司自己之商標，標示於側面之前處，其足以使相關消費者認識其為商標。反之，「正箔」字樣，係置於「16刈」之下方，其非側面之主要部分，「正箔」所使用之文字，相較「富山及圖樣」之商標，比例上均明顯較小。再者，「16刈」與「正箔」係對應排列自成一部，其與「富山及圖樣」之商標係獨立存在，兩者有別，足見「16刈」與「正箔」顯非作為被告所販售金銀紙之商標使用，僅為商品之說明文字。再者，原告產品之側面記載「正箔牌九金12刈產地台灣」，系爭金銀紙之側面係標示「富山及圖樣、16刈、正箔」，故相關消費者得判斷兩者商品來源之差異。況被告富山公司之「富山及圖樣」商標係標示在系爭金銀紙之明顯處，其具有辨識功能，可與他人之商品相區分，是相關消費者易知悉系爭金銀紙之來源係被告富山公司之產品，並非原告所提供之商品，不致使相關消費者產生混淆誤認之虞。此外，被告商品包裝為牛皮紙裝，其上未蓋印用「正箔」文字；反之原告商品包裝紙上有記載「正箔」字樣，益徵被告主觀上並無使用仿冒原告系爭商標之意圖甚明。

(三)參諸張益銘所著金銀紙祕密、晨星出版社出版之第 116 頁記載，可知金紙之錫箔分為大箔、小箔、正箔、鋁箔及印箔。刈金分 8 開、12 開及 16 開等情（參照本院卷二第 159 頁）。本書作者前於 1982 年有從事金銀紙調查，其較系爭商標於 2003 年 10 月 1 日註冊時，先於 20 年以上（參照本院卷二第 160 頁）。職是，金紙之錫箔於註冊前已分為大箔、小箔、正箔、鋁箔及印箔等類型，故該等標記應屬公共財產，公眾於合理之範圍內得自由使用該名稱說明商品之品質。再者，被告富山公司有另一組商品，其側邊蓋印「富山商標圖、百銀、大箔」，其上並無「正箔」字樣（參照本院卷二第 162 頁），是並非被告之商品均有記載「正箔」文字，被告會視商品之性質，附記「正箔」或「大箔」。益徵不論被告於其商品上附記正箔或大箔之文字，主觀上均屬商品品質之說明，未有表彰商品來源之目的，自與使用原告之系爭商標有間。

(四)被告以同業上通常方法使用「正箔」作為系爭金銀紙之品質說明，主觀上並無將「正箔」文字作為商標使用之意圖，客觀上相關消費者亦會認為系爭金銀紙側邊之「正箔」文字非作為商標使用，其屬合理使用之方法。況被告抗辯稱其不知「正箔」係為原告註冊之商標等語，而原告並未證明被告有知悉其已註冊登記「正箔」為系爭商標。足見被告辯稱係善意合理使用「正箔」作為系爭金銀紙之品質說明，應堪採信。

三、綜上所論，被告之系爭金銀紙側邊上使用「正箔」兩字，係為善意合理使用於商品之說明，自非系爭商標之效力所及。縱使系爭商標具備商標之註冊要件，系爭商標權之行使，其於此善意合理使用範圍內應受限制，符合商標法第 30 條第 1 項第 1 款之善意合理使用，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，是被告均不成立侵害系爭商標之行為。職是，原告主張被告成立商標法第 29 條第 2 項、第 61 條第 1 項、第 2 項之侵害系爭商標，依據商標法第 63 條第 1 項第 3 款、民法第 28 條、第 185 條及公司法第 23 條第 2 項之規定，起訴請求被告連帶賠償如聲明所示金額本息，自無理由，應予駁回。其假執行之聲請，因訴被駁回已失所依附，應併予駁回。

四、因本件被告均未侵害系爭商標，既如前述，故本院無庸論述系爭商標是否因不具識別性，而具備得撤銷商標之事由，暨計算侵害系爭商標之賠償金額。再者，本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。

五、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 9 月 21 日

智慧財產法院第二庭

法 官 陳忠行

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 99 年 9 月 21 日

書記官 陳士軒