

110120101 有關「正豐」、「正豐冬」侵害商標權之財產權爭議等事件(商標法§5、§36 I ①、§68)(智慧財產及商業法院 110 年度民商上字第 3 號民事判決)

- 爭點：1. 農藥商品上之商標使用應該如何認定？
2. 商標法第 36 條第 1 項第 1 款所規定符合商業交易習慣之誠實信用方法應如何認定？

附圖一(系爭商標一)



註冊第 01428901 號

第 005 類：黑穗病治療用化學製劑、農藥、農業用殺環境衛生用消毒劑、殺蟲劑等商品。

附圖二(系爭商標二)

正豐-正豐冬

註冊第 01421019 號

第 005 類：黑穗病治療用化學製劑、農藥、農業用殺蟲劑、除草劑等商品

附圖三：「正豐冬」品牌之加保扶農藥



附圖四：「正豐」品牌之固殺草農藥



相關法條：商標法第 5 條、第 36 條第 1 項 1 款、第 68 條

案情說明

上訴人為系爭商標之商標權人，於原審起訴主張被上訴人正豐公司經營農藥之加工與批發事業，未得上訴人之同意或授權，加工、銷售「正豐冬」品牌之加保扶農藥，如附圖三所示（下稱系爭商品一），暨「正豐」品牌之固殺草農藥，如附圖四所示（下稱系爭商品二，而與系爭商品一合稱系爭商品），侵害上訴人註

冊第 01428901 號「正豐」商標(下稱系爭商標一)；暨第 01421019 號「正豐-正豐冬」商標(下稱系爭商標二，而與系爭商標一合稱系爭商標)，違反商標法第 68 條第 1 款、第 3 款規定，侵害上訴人系爭商標權。

被上訴人答辯稱：其領有系爭商品之農藥許可證，依一般農藥業界習慣，農藥業者除標示廠牌名稱尚標示註冊商標，被上訴人依法標示「正豐冬」、「正豐固殺草」(下合稱系爭文字)廠牌名稱，並無相同圖樣之註冊商標，當毋庸檢附註冊商標影本或是經商標權人授權。被上訴人之農藥標示非屬商標使用，有商標法第 36 條第 1 項第 1 款之適用，並抗辯被上訴人主動移除可能侵權之圖案、刑事部分獲不起訴處分，其主觀上不具侵害系爭商標之故意過失，以及系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款之廢止原因。

原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴。

判決主文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

〈判決意旨〉

一、直接侵害商標之成立，必須侵權行為人有使用商標之行為，故本院應先探討被上訴人使用系爭文字之行為，是否構成商標使用；繼而審究被上訴人有無違反商標法第 68 條之侵害商標之行為；最後判斷本件有無商標法第 36 條第 1 項第 1 款之免責事由適用：

(一) 按商標之使用，係指為行銷之目的，而有商標法第 5 條第 1 項、第 2 項定情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易而言，行銷範圍包含國

內市場或外銷市場。準此，上訴人應舉證證明被上訴人有行銷商品之目的，並有標示系爭商標文字之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，始可認定被上訴人使用系爭文字行為，符合商標之使用要件。

(二) 正豐公司有標示農藥普通名稱與廠牌名稱之義務：

1. 農藥管理法與農藥標示管理辦法規定：按農藥標示之使用或變更，應先經中央主管機關核准。標示變更後，原標示應於6個月內更換之。前項農藥標示所用文字、應記載事項、警告與注意標誌樣式及應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。違反前開第14條規定者，處2萬元以上20萬元以下罰鍰。成品農藥標示，應記載下列事項：(1)農藥許可證字號。(2)農藥許可證權利人名稱、地址及電話號碼。(3)製造日期、批號及有效期間。(4)農藥普通名稱。(14)有廠牌名稱者，應註明廠牌名稱。農藥有廠牌名稱者，其普通名稱應加括弧標明於廠牌名稱下方，且中文字體不得小於廠牌名稱。農藥管理法第14條、第52條第1項第2款及農藥標示管理辦法第5條第1項、第11條分別定有明文。

2. 正豐公司標示行為係履行農藥資訊揭露義務：被上訴人正豐公司領有廠牌名為「正豐冬」、普通名為「加保扶(CARBOFURAN)」農藥製字第02469號農藥許可證，暨廠牌名為「正豐固殺草」、普通名為「固殺草(GLUFOSINATE-AMMONIUM)」農藥製字第06392號農藥許可證。是正豐公司在其生產之農藥商品包裝上標示「正豐冬(加保扶)」、「正豐固殺草(固殺草)」，應符合農藥標示管理辦法第5條第1項、第11條所規範「有廠牌名稱者，應註明廠牌名稱」、「農藥有廠牌名稱者，其普通名稱應加括弧標明於廠牌名稱下方，且中文字體不得小於廠牌名稱」標明方式。準此，被上訴人辯稱其標示「正豐冬」、「正豐固殺草」廠牌名稱於農藥商品包裝，係為履行農藥管理法及農藥

標示管理辦法，所課予之農藥資訊揭露義務，以避免受到行政罰鍰之處罰，堪可採信。

3. 農藥製造商有將廠牌名稱與普通名稱併列於包裝之慣例：依農藥許可證申請及核發辦法第 12 條規定：農藥廠牌名稱經中央主管機關核准登記使用者，其他農藥不得申請登記使用。但有下列情形之一者，不在此限：(1)農藥有效成分相同，且該農藥屬廠牌名稱權利人。(2)農藥有效成分相同，並經廠牌名稱權利人授權使用等語。可知，農藥之有效成分實與廠牌名稱有關，不同之農藥有效成分，其廠牌名稱亦不相同，故以農藥廠牌名稱與普通名稱，均為相關消費者確認辨別農藥有效成分之重要資訊，自有依前揭農藥標示管理辦法註明之義務。再者，經檢視被上訴人所提其他廠牌加保扶農藥包裝袋之照片，其包裝上說明文字，均有標示農藥「廠牌名稱」與「普通名稱」上下併列，顯見農藥製造商將廠牌名稱與普通名稱併列於包裝上，應屬一般慣例之方式，足認上訴人此部分之主張，尚屬無據。
4. 農藥標示管理辦法與商標法之立法意旨：上訴人雖主張農藥標示管理辦法之農藥標示管理辦法，其立法意旨在於防止農藥危害之公益目的，其與商標法之維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之立法意旨，有所不同，被上訴人之農藥資訊標示縱符合農藥標示管理辦法，亦不代表其符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，而不受他人商標權效力所拘束。然農藥標示管理辦法與商標法之立法意旨不同，且被上訴人依農藥標示管理辦法所為之農藥資訊標示，是否為商標之使用，仍應視其是否符合商標使用之要件，或有無構成商標法第 36 條第 1 項之除外規定。準此，被上訴人有使用農藥廠牌名稱「正豐冬」、「正豐固殺草」，是否應負商標侵權責任，自應判斷被上訴人是否合理使用或侵害系爭商標。

(三) 被上訴人不成立商標法第 68 條第 1、3 款之侵害商標行為：商標法第 68 條第 1 款至第 3 款之直接侵害商標行為，各為不同之侵害態樣。成立商標法第 68 條第 3 款之直接侵權要件如後：(1) 作為商標使用；(2) 註冊商標或標章近似；(3) 商品或服務同一或類似；(4) 致相關消費者混淆誤認之虞。侵害商標權，係以構成商標使用行為者為規範對象，應符合商標使用之定義而構成商標使用行為，始有侵害他人商標權可言。被上訴人正豐公司於系爭商品包裝上使用「正豐冬」、「正豐固殺草」文字僅標明廠牌名稱，非屬商標使用，業如前述。上訴人雖主張被上訴人使用系爭文字字樣與系爭商標構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，依商標法第 68 條第 3 款規定構成侵害系爭商標權云云，然屬無據。

1. 系爭商標與系爭文字不同：系爭商標一圖樣為聯合式商標，由「鳳梨圖形」及中文字「正豐」上下組合而成，其中鳳梨圖形佔圖樣整體比例較大，「正豐」二字略小並位於鳳梨圖形下方，以系爭商標一之排列組合方式，其給予相關消費者之寓目印象，應以比例較大之「鳳梨圖形」為主要識別部分，或至少為包含「鳳梨圖形」及「正豐」兩字之商標整體圖樣。系爭商標二圖樣由「正豐」、「正豐冬」及中間破折號「—」所構成。而被上訴人所使用之系爭商品包裝，其中附圖三之包裝中間為昆蟲、植物等圖片，並由白色圓形外框包圍，包裝上並無系爭商標一圖樣之鳳梨圖形；附圖四之包裝中間為 5 個圓形之植物圖片，亦無系爭商標一圖樣之鳳梨圖形，且兩個包裝均無使用系爭商標二「正豐—正豐冬」文字，核與系爭商標之整體圖樣或文字不同。不構成商標法第 68 條第 1 款之侵害商標行為。
2. 上訴人雖主張智慧局核駁第 T0382271 號「臺灣正豐植保及圖」核駁審定書之理由，認被上訴人使用如附圖三、四之廠牌名稱標示與系爭商標構成近似。惟觀諸該案核駁之申請商標「臺

灣正豐植保及圖」圖樣，其與附圖三、四之廠牌名稱「正豐冬」、「正豐固殺草」顯不相同，並無從據此認定，被上訴人使用如附圖三、四之廠牌名稱標示與系爭商標，兩者構成近似。

3. 系爭文字與系爭商標不致有混淆誤認之虞：被上訴人所提其他廠牌之加保扶農藥包裝袋上，均有「富農冬」、「大勝冬」、「惠光冬」、「洽益冬」、「好年冬」廠牌名稱，其包裝上說明文字與附圖三、四之標示相同，均將農藥「廠牌名稱」與「普通名稱」上下併列，農藥製造商將廠牌名稱與普通名稱併列於包裝上，係一般慣例之方式。準此，相關消費者僅會將系爭文字視為農藥之廠牌名稱，不至於與系爭商標造成混淆誤認。準此，上訴人雖依商標法第 68 條第 3 款規定主張被上訴人侵害系爭商標權云云。惟屬無據。

(四) 被上訴人行為符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定：

1. 被上訴人無使用系爭商標於商品包裝之故意：

上訴人之配偶○○○與被上訴人徐○○於 103 年 12 月 31 日合資購入○○○○，並由○○○擔任公司負責人，公司名稱於 105 年變更為被上訴人正豐公司，並於同年 9 月 7 日起改由徐○○擔任正豐公司之負責人。

依上訴人之配偶○○○於嘉義地檢偵查被上訴人徐○○違反商標法之案件中指述：上訴人在本人擔任被上訴人正豐公司負責人經營公司時，有同意正豐公司使用系爭商標，本人嗣後未擔任公司負責人後，上訴人就未同意授權，嗣後由被上訴人徐○○經營正豐公司時，將農藥包裝更改，將包裝上中間「鳳梨商標」拿掉，並改成圓形，其與本人之前使用農藥標示不一樣等語。

綜上，足認被上訴人正豐公司原先即有取得上訴人授權使用系爭商標之情事，負責人雖嗣後由○○○變更為被上訴人徐○○，然正豐公司已取得之商標授權應不受影響。縱認

上訴人已取回系爭商標之授權，然於徐○○接替○○○經營正豐公司而銷售農藥時，已意識系爭商標之授權使用問題，其主動刪除系爭商標主要識別圖樣，即包裝上「鳳梨圖形」，並增加與系爭商標不一樣之圓形圖案，主觀上應無使用系爭商標於農藥商品包裝之故意。

2. 商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定之審查因素：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：

(1)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；(2)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；(3)非作為商標使用者。本院自應審究被上訴人使用系爭商品文字，是否屬商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定之交易習慣之誠實信用方法。

(1) 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。申言之，商標法第 36 條第 1 項第 1 款所規定，不受商標權效力所拘束之情形，係以非作為商標使用為要件，其使用情形不能有實質上具有商標使用之效果。合商業交易習慣之誠信方法可分為指示性合理使用與描述性合理使用。

(2) 所謂指示性合理使用，係以他人之商標指示該他人之商品或服務，其利用他人商標指示他人商品或服務來源，藉此表示自己所提供商品或服務之內容。倘行為人之使用非在表彰自己商品或服務，或未能使相關消費者認識其為商標，相關消費者並無誤認商標商品或服務來源之虞，自非商標

權之權利範圍，自無須給予商標權之獨占保護。查被上訴人正豐公司使用如附圖三、四所示，系爭商品包裝上之廠牌名稱，廠牌名稱係提供相關消費者，判別農藥有效成分之重要標示方法，雖與系爭商標之部分文字相同，然係表示自己所提供商品之內容，相關消費者自無誤認商標商品來源之虞。

- (3) 所謂描述性合理使用，係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，第三人所為之使用非用以指示來源，非屬商標權效力拘束範圍。查被上訴人正豐公司使用如附圖三、四所示系爭商品包裝上之廠牌名稱，廠牌名稱屬供相關消費者判別農藥有效成分之重要標示方法，係表示商品本身、名稱、性質之說明，符合商業交易習慣之誠實信用方法，並非作為商標使用。

- (4) 被上訴人正豐公司繼續使用如附圖三、四所示系爭商品包裝上之廠牌名稱，係提供相關消費者判別農藥有效成分之重要標示方法，且為履行農藥管理法及農藥標示管理辦法所課予之標示義務，自應符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款之商業交易習慣之誠實信用方法。上訴人雖主張被上訴人於農藥商品上標示廠牌名稱屬商標使用云云。並非可採。

(五) 上訴人是否得主張系爭商標權部分：

按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項

定有明文。查兩造雖就系爭商標有無商標法第 63 條第 1 項第 2 款、第 5 款，暨同法第 30 條第 1 項第 8 款所定應廢止或撤銷之事由有所爭執。然被上訴人就上開爭議，前於 109 年 7 月 20 日對系爭商標提出廢止申請，並由智慧局通知上訴人答辯之程序進行中。本院基於尊重權力分立精神，未經行政機關審酌，應由智慧局行使第一次判斷權。況被上訴人行為不構成商標使用，已如前述。準此，被上訴人行為未構成違反商標法第 68 條第 1 款、第 3 款之情事，尚無需判斷上訴人是否因商標遭廢止、撤銷而不得主張系爭商標權。

二、本判決結論：

被上訴人使用如附圖三、四所示，系爭文字於系爭商品包裝，符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，並非商標使用，且被上訴人並未違反商標法第 68 條第 1 款、第 3 款規定之情事。上訴人依商標法第 68 條第 1 項第 1 款、第 3 款、第 69 條第 1 項、第 3 項，民法第 179 條，公司法第 23 條第 2 項規定之法律關係，請求被上訴人應連帶給付上訴人 500 萬元之損害賠償，並請求被上訴人不得使用相同或近似系爭商標之商標，均無理由，上訴人指摘原判決不當，求予廢棄改判，應予駁回。