

111080103 有關「五年千歲龍馬圖」侵害商標等財產權爭議事件(商標法§5、§68③、§69)(智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 11 號民事判決)

爭點：系爭設計專利商品之銷售是否為商標使用？

### 系爭商標

#### 系爭商標 1

註冊第 01576142 號

第 045 類 代辦法會服務；算命；星相；堪輿；籌劃宗教集會



#### 系爭商標 2

註冊第 01575969 號

第 041 類 各種書刊雜誌文獻之出版發行；線上電子書籍及期刊之出版；提供電子刊物線上瀏覽服務；教學；培訓服務；輔導（訓練）；安排及舉行會議；籌辦文化或教育目的之展覽；舉辦文化活動；新聞採訪服務；攝影報導。

#### 系爭商標 3

註冊第 01575779 號

第 035 類 宗教用品零售批發；文教用品零售批發；手工藝品零售批發。

被告設計專利(申請 D212687 擺飾品)



## 相關法條：商標法第 5 條、第 68 條第 3 款、第 69 條

### 案情說明

原告主張：被告為神龍宮信眾，明知系爭商標為原告之商品及服務之表徵，竟於 109 年 12 月 25 日申請被告設計專利，經准於 110 年 7 月 11 日公告，被告於其神龍宮五年千歲粉絲團網頁上銷售系爭商品。並於 110 年 11 月間攜帶印有縉呈藝品專賣店廣告單及系爭商品向原告銷售，經原告委請訴外人優派特國際專利商標有限公司鑑定，認定該龍馬圖樣已致使相關消費者誤信為原告所販售之商品，產生混淆誤認之虞，嚴重影響原告信譽。依商標法第 68 條第 3 款、第 69 條第 3 項之規定，求為命被告應給付原告新臺幣（下同）60 萬元。

被告答辯：被告設計專利之設計說明中詳載設計之重點為頭部似龍，身形如馬的龍馬（即麒麟）造型，且為商品。「擺飾品」屬於「商品」係分類於第 20 類、第 21 類，與系爭商標之指定使用類別第 045、041、035 類，均為「服務」不同。商標法於 92 年修正時，已明文「立體形狀」亦得作為商標申請註冊。系爭商標專用權已明示保護者為「平面」、「墨色」商標，顯然無主張「立體形狀之保護」，自不得主張擴張系爭商標專用權及於立體化之商品。被告設計專利，本身即為商品，並無任何將之作為來源標示或品質標示使用之情形，難認為「使用商標」。

### 判決主文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

### <判決意旨>

一、被告販售系爭商品非商標使用

(一)系爭商品廣告單上雖有龍馬（即麒麟）之圖案，惟廣告單右上角已載明「縉呈藝品專賣店」，相關消費者在接觸該廣告單時所認

知者為系爭商品由縉呈藝品專賣店所販售。相關消費者於購買時所認知者為系爭商品作為商品本體販售，而非作為商標之使用。

(二)被告就系爭商品向智慧局申請後核准為被告設計專利，經准於110年7月11日公告，被告作成系爭商品販售，此乃被告設計專利之合法實施，亦非作為商標之使用。被告販售系爭商品，其所展現為「祥瑞、招財納福及財運亨通等形意」之擺飾品，依一般消費者選購之認識，著重在於擺飾所展現之吉祥功能，非認知系爭商品作為商品或服務之來源，即系爭商品本身僅為商品，而非商標之使用。

二、系爭商品與系爭商標並非近似，且無致相關消費者混淆誤認之虞，亦未侵害原告系爭商標：

(一)系爭商標與系爭商品均源自於傳統龍馬圖案，龍馬常與麒麟混用，傳統龍馬圖案大多頭部似龍、身形如馬、頭向左或右回頭、多有抬起前腳、尾巴上翹之造型，廣泛見於市面上之「麒麟」、「龍馬」等吉祥擺飾品或圖樣中。系爭商標與系爭商品分別就傳統龍馬圖案各自加以設計，兩者相較實係顯然不同，自難認系爭商品與系爭商標近似而有致相關消費者混淆誤認之虞。

(二)被告販售系爭商品為實施被告設計專利之擺飾品，依一般消費者選購之認知，在於系爭商品作為擺飾所展現之吉祥功能，而非以系爭商品作為商品來源或服務之識別，其本身即為商品，被告販售系爭商品並非商標之使用，另系爭商品與系爭商標顯然不同，並無致相關消費者混淆誤認之虞，即未侵害原告系爭商標。