

111100101 有關「飛激長」侵害商標權之財產權爭議事件(商標法§5、§29 I ①、§36 I ①、§68)(智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 8 號民事判決)

爭點：系爭睫毛膏商品於產品名稱欄標示之文字是否作為商標使用？

飛激長

系爭商標
註冊第 02114093 號
第003類：睫毛膏；假睫毛；彩粧品；粉餅；蜜粉；腮紅；唇膏；眼影；眼睫毛用化粧品等商品。

相關法條：商標法第 5 條、第 29 條第 1 項第 1 款、第 36 條第 1 項第 1、3 款、第 68 條

案情說明

原告主張：原告公司為註冊第 02114093 號「飛激長」商標（下稱系爭商標）商標權人，已將系爭商標使用於「1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏」，自 107 年起即為開架彩妝市場熱賣商品。110 年原告發現被告在公司官網 MKUP 及 YAHOO 購物中心網站販售編號 1-6 商品之「產品名稱」欄標有「狠大眼睫毛膏【飛激長捲翹】」及「逆天飛激長防水捲翹睫毛膏」（合稱系爭商品）。被告使用「飛激長」行銷系爭商品，與系爭商標有混淆誤認之虞，構成商標法第 68 條第 1、3 款侵害商標權情形。且系爭商標非通用行銷用語，亦非商標法第 29 條第 1 項第 1 款之描述性商標，被告使用方式不符合商標法第 36 條第 1 項第 1、3 款之合理使用情形。

被告抗辯：「飛激長」用於睫毛膏商品，是描述睫毛膏商品能達到使眼睫毛之外觀快速增長之功用，未達到暗示性商標所需

之程度，不具備識別性，且 107 年起即為業界常用行銷睫毛膏之詞彙，原告所提事證無法證實原告公司產品之廣告經費以及銷量，反倒可證消費者是將「飛激長」作為產品名稱或是功效說明，不足以證實「飛激長」已建立後天識別性，系爭商標有商標法第 29 條第 1 項第 1 款、第 3 款以及同條第 3 項不得註冊之情形，應予以撤銷。被告系爭商品使用之文字，僅為產品說明之用，未構成商標法第 5 條第 1 項第 4 款之商標使用，倘若構成商標使用，因被告於 108 年已使用「超級飛激長」作為商品介紹，早於系爭商標申請日(109 年 8 月 12 日)，亦符合商標法第 36 條第 1 項第 1、3 款之合理使用情形。

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、判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品有關物品之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。
- 二、訴外人美合公司於 109 年以「超激長」之外包裝於台灣販售「BeautyMaker【飛天濃翹】超激長捲翹電眼睫毛膏」及於Beauty Maker 官方使用「超激長」販售睫毛膏至今。訴外人法徠麗公司於 107 年使用印有「飛飛激長」之外包裝（即商品背標）販售「輕盈美睫精萃睫毛膏」系列商品，並於Facebook、Instagram、Integrate 的官方網站，使用「飛飛激長」文字行銷「INTEGRATE

輕盈美睫精萃睫毛膏飛飛激長」商品。可見與原告公司、被告公司同屬在我國銷售睫毛膏產品之訴外人美合公司、法徠麗公司早於系爭商標申請前，即於行銷睫毛膏產品過程，使用「超激長」、「飛飛激長」等文字，並持續迄今猶為。

三、睫毛慣常講求「長度」、「捲翹度」、「濃度」等以形塑眼睛放大、眼神明亮、眼妝乾淨等妝感，選購睫毛膏之消費者亦多著重於此，於行銷睫毛膏時多會強調上開特性。我國消費者相當熟悉日文漢字「激安」（げきやす），其中「激」係形容程度，「安」則為便宜之意，「激安」係「非常便宜」之意，「激長」當是「非常長」之意，亦即強調長度此一特性之用語。而「逆天」則有超出正常範圍之意，「飛天」一詞亦慣常見於睫毛膏之行銷，如「飛天捲翹」係在特別強調睫毛根根分明纖長翹揚。

四、系爭商品使用【飛激長捲翹】屬於形容睫毛「長度」、「捲翹度」優異表現之用語；「逆天飛激長防水捲翹」，強調使用於睫毛之睫毛膏商品產生之「長度」、「捲翹度」、「不暈染」之優異程度，以系爭商品將「飛激長」緊接「捲翹」、「逆天」、「防水捲翹」等用語而置，選購系爭商品之消費者係將「飛激長」認知為系爭商品特性之說明文字或宣傳用語，相關消費者並不會將其認識為商標。被告公司清楚地在購物網站網頁上方標示「MKUP」，在YAHOO購物中心MKUP美咖旗艦店清楚標示「MKUP」在商品介紹之前，可認被告公司於系爭商品「產品名稱」欄所示文字，並無將「飛激長」作為表彰自己之商品來源之意。

五、「飛激長」用語結合我國消費者熟悉之強調程度用語「激」、睫毛膏產品常見招攬用語「飛」、「長」，故「飛激長」於睫毛膏商品上，消費者會直接理解其用以強調刷塗該項睫毛膏後所產生之睫毛長度優異之展現。再以被告公司將「飛激長」一詞緊接同屬強調塗刷睫毛膏以求睫毛展現之「捲翹」、「逆天」、「防水捲翹」等程度及效果用語而置，被告公司於系爭商品之

銷售網頁更為顯眼之處置放自身商標「MKUP」，可見被告公司並無將「飛激長」一詞作為商標使用。