01 智慧財產及商業法院民事判決

02 112年度民商訴字第46號

03 原 告 聲寶股份有限公司

04 法定代理人 財團法人陳茂榜工商發展基金會

05 上 一 人 之

06 代 表 人 陳盛汕

07 訴訟代理人 謝佩玲律師（兼送達代收人）

08 被 告 韓商可萊爾股份有限公司Clair, Inc. (South Kore
09 a)

10 兼法定代理人李禹憲 Woohun Lee

11 上二人共同

12 訴訟代理人 洪郁雅律師

13 複 代 理 人 陳品鈞律師

14 上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於民國113年12
15 月17日言詞辯論終結，判決如下：

16 主 文

17 原告之訴及假執行之聲請均駁回。

18 訴訟費用由原告負擔。

19 事實及理由

20 壹、程序部分

21 一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國
22 法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定
23 或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律
24 （即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管
25 轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上
26 字第2259號判決意旨參照）。本件被告韓商可萊爾股份有限
27 公司（下稱被告公司）為依外國法設立之外國法人，被告李
28 禹憲（與被告公司合稱為被告）係被告公司負責人，為韓國
29 人，具有涉外因素，為涉外民事事件。原告主張被告公司在
30 我國境內，侵害原告所有之註冊第01076607號「CLAIRE」商
31 標權（下稱系爭商標），乃起訴請求賠償其損害等，是應定

01 性為商標侵權事件，應類推民事訴訟法第15條因侵權行為涉
02 訟之特別審判籍規定，以行為地之我國法院有國際管轄權。
03 再者，依商標法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民
04 事訴訟事件，智慧財產及商業法院有專屬管轄權，智慧財產
05 及商業法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第9條
06 第1項定有明文。是以本院對本件涉外民事事件具有管轄
07 權，並適用涉外民事法律適用法以定本件涉外民事事件之準
08 據法。

09 二、準據法之選定：

10 按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律
11 ，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。本件原告主
12 張被告應賠償侵害系爭商標之損害，原告之系爭商標受我國
13 商標法保護之商標權，且行為地在我國，故本件準據法應依
14 中華民國法律。

15 三、當事人能力：

16 按公司法於民國107年8月1日修正、同年11月1日公布施行之
17 第4條規定：「本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照
18 外國法律組織登記之公司。外國公司，於法令限制內，與中
19 華民國公司有同一之權利能力。」，即廢除外國公司認許制
20 度，尊重依外國法設立之外國公司於其本國取得法人人格之
21 既存事實，而認與我國公司具有相同權利能力。又按有權利
22 能力者，有當事人能力，民事訴訟法第40條第1項定有明
23 文。本件被告公司為依外國法律設立之外國法人，與我國公
24 司有同一之權利能力，有當事人能力，自得為本件被告。

25 四、依112年2月15日修正公布、同年8月30日施行之現行智慧財
26 產案件審理法第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修
27 正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用
28 本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施
29 行前之112年2月23日繫屬於本院(本院卷第11頁)，應適用修
30 正前即110年12月10日修正施行之智慧財產案件審理法規
31 定，合先敘明。

01 貳、實體部分

02 一、原告主張略以：

03 (一)原告公司成立於51年9月11日，銷售家用電器為主要營業項
04 目，迄今近60年為國內家喻戶曉之知名家電品牌，經臺北高
05 等行政法院90年度訴字第3019號判決認定原告及其商標為著
06 名商標。原告另於92年間創立第二品牌「CLAIRE」，取其法
07 文聰明如水、晶瑩剔透，以此品牌銷售冰箱、冷氣等白色家
08 電。原告向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請，取得系
09 爭商標註冊，指定使用於第11類之電咖啡爐等商品，於92年
10 12月1日准予註冊，商標專用期間至112年11月30日。

11 (二)被告未經原告授權及同意，擅自於109年底使用類似於系爭
12 商標之「Clair」商標於空氣淨化器等商品（下稱系爭商
13 品），且於蝦皮購物網上銷售該等商品，被告並在網站上表
14 示有將其商品進口至我國境內。被告之「Clair」商標係由
15 五個藍色流線型英文字母所排列組成，亦未有特別設計，比
16 對二商標之客觀整體圖樣外觀，被告之商標與系爭商標高度
17 近似。被告商標所銷售商品多為第11類之空氣淨化器商品之
18 相關商品，與原告之空氣淨化機為同一商品。原告以「clai
19 re空氣清淨器」在Google搜尋引擎之關鍵字及選擇圖片進行
20 搜尋，除出現原告之系爭商標之商品外，亦出現被告在蝦皮
21 購物網使用「Clair」商標所銷售商品，致消費者有混淆誤
22 認兩商標為同一來源之虞。

23 (三)被告使用近似於原告之系爭商標於系爭商品，構成商標法第
24 68條第3款之侵害商標權行為，被告在蝦皮購物網銷售系爭
25 商品之銷售收入至少為新臺幣（下同）1,205,864元，為此
26 原告依商標法第69條第1、2項、第71條第1項、第2項及公司
27 法第23條第2項規定請求被告連帶賠償損害及請求排除與防
28 止被告侵害系爭商標，及銷毀侵權物件。

29 (四)並聲明：

30 1.被告公司不得自行或使人使用相同或近似於原告系爭商標
31 於指定商品或服務有關之物品或任何商業文書、廣告、數

01 位影音、電子媒體、網路或其他媒介物，並應將已使用含
02 有相同或近似於系爭商標圖樣之標識、廣告、陳列架及其
03 他行銷物件除去並銷毀之。

04 2.被告公司應停止販售、廣告相同或近似於系爭商標之商
05 品，且不得製造、販售、持有、陳列、輸出或輸入附有相
06 同或近似於系爭商標所指定之同一或類似商品。

07 3.被告公司及被告李禹憲應連帶給付原告1,205,864元及自
08 起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算
09 之利息。

10 4.前項聲明，原告願供擔保請准宣告假執行。

11 二、被告答辯：

12 (一)原告之系爭商標指定使用於「冷氣機、除濕機、暖氣機、空
13 氣淨化機、空氣調節機、冷暖氣機、中央系統型冷氣機」等
14 部分商品，經智慧局作成廢止成立之處分而失效，原告對系
15 爭商標已不具商標權，其未舉證證明其確有商標權存在，自
16 無商標法第69條請求排除侵害商標權行為適用。

17 (二)被告公司於109年1月21日以「CLAIR」圖樣提出申請，經智
18 慧局審查後核准為註冊第02304122號商標，指定使用於「空
19 氣淨化機；空氣調節機；中央系統型冷氣機」等商品，即包
20 含空氣淨化機等部分商品，被告以「CLAIR」商標於系爭商
21 品並於蝦皮購物網站上銷售等行為，係本於商標權人行使商
22 標權之行為，難謂有侵害系爭商標之情形。

23 (三)原告稱被告自109年底使用「CLAIR」商標於系爭商品，係未
24 經授權使用近似商標，已侵害原告商標權，且侵害狀態繼續
25 存在云云，惟原告未提出任何證據佐證被告自109年底有於
26 臺灣市場使用「CLAIR」商標於系爭商品，被告雖為進入臺
27 灣市場而於109年初委任代理人向智慧局申請商標註冊，惟
28 該次申請併有廢止原告商標權一事，故109年底被告未進入
29 臺灣市場，原告隨意稱被告進入臺灣市場時間為109年底，
30 甚至明知系爭商標於空氣淨化機等部分商品不具有商標權，
31 卻假稱被告仍有侵害行為，似有意誤導。

01 (四)原告之系爭商標未曾使用於生產及銷售「空氣淨化器等部分
02 商品」，非相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，故被
03 告於蝦皮網站廣告及銷售「Clair空氣淨化機」之行為，無
04 致相關消費者混淆誤認之虞。

05 (五)並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，
06 願供擔保請准宣告免為假執行。

07 三、兩造不爭執事項（見本院卷第470頁）

08 (一)系爭商標為原告於92年12月1日註冊公告，被告於109年1月2
09 1日申請廢止，經智慧局於110年9月27日作成就冷氣機、空
10 氣淨化機等商品部分廢止處分。

11 (二)原告於智慧局廢止處分後提起行政救濟，經本院111年度行
12 商訴字第27號行政判決維持原處分確定。

13 (三)被告於109年1月21日申請「CLAIR」商標，經智慧局於109年
14 7月8日認為與系爭商標僅差「E」字而先行核駁，但智慧局
15 仍於112年7月1日核准被告之申請，而公告註冊第02304122
16 號「CLAIR」商標。

17 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第470 18 頁）：

19 (一)原告主張被告於112年1月23日之前25個月在蝦皮網站廣告及
20 銷售「Clair」空氣淨化機，是否成立？

21 (二)原告依據商標法第68條第3款、第69條第1、2項請求排除及
22 防止侵害系爭商標，有無理由？

23 (三)原告依據商標法第68條第3款、第69條第3項請求損害賠償，
24 有無理由？

25 (四)被告如有侵害系爭商標，原告得請求之金額為何？

26 五、得心證之理由：

27 (一)按未經商標權人同意，於同一或類似商品或服務，使用近似
28 於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵
29 害商標權，商標法第68條第3款定有明文。次按商標之使
30 用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消
31 費者認識其為商標：1.將商標用於商品或其包裝容器。2.持

01 有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。3.將商標用於與
02 提供服務有關之物品。4.將商標用於與商品或服務有關之商
03 業文書或廣告；前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網
04 路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條亦有明
05 文。所稱「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指二商標因
06 相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者
07 誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，
08 但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商
09 品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加
10 盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者
11 對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之
12 虞而言。準此，判斷有無混淆誤認之虞可參酌：商標識別性
13 之強弱、商標是否近似暨近似之程度、商品或服務是否類似
14 暨類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認
15 之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、被控侵權之商標
16 使用人是否善意、其他混淆誤認之因素等相關因素，綜合認
17 定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

18 (二)又按商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或
19 據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使
20 用已滿三年者；但被授權人有使用者，不在此限，商標法第
21 63條第1項第2款定有明文。商標廢止係對於合法註冊取得之
22 商標權，因嗣後違法使用、未使用等原因，而解消其註冊制
23 度，使商標權消滅；至商標權之效力何時消滅，商標法並未
24 如評定制度，於第60條明文規定之，惟參諸同法第65條第3
25 項規定「……原商標權人於廢止日後3年內，不得註冊、受
26 讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類
27 似之商品或服務」，及行政程序法第125條本文規定「合法
28 行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日
29 時起，失其效力」，應認商標係從廢止之日起始解消其商標
30 註冊效力，而非溯及失效（最高法院113年度台上字第275號
31 民事判決意旨參照）。

01 (三)被告未侵害系爭商標

02 1.查系爭商標由「CLAIRE」6個英文字母排列組成，而被告
03 網路上使用之「Clair」商標文字（見原證9至14，本院卷
04 第63至89頁），兩者僅差1個字母，被告使用「Clair」商
05 標文字與系爭商標圖樣文字高度近似。被告在蝦皮購物網
06 頁使用「Clair」商標銷售商品為第11類之空氣淨化器商
07 品，與系爭商標指使用於空氣淨化機商品相同（見原證
08 4，本院卷第39頁），是兩者銷售商品同一。

09 2.原告主張：被告自109年底使用類似於系爭商標「Clair」
10 圖樣於空氣淨化器等商品，違反商標法第68條第3款規
11 定，並於本件起訴後侵害行為仍繼續存在等語（見本院卷
12 第18頁），惟查：系爭商標經被告於109年1月21日申請廢
13 止，嗣經智慧局認定原告就所指定使用於「冷氣機、除濕
14 機、暖氣機、空氣淨化機、空氣調節機、冷暖氣機、中央
15 系統型冷氣機」部分商品，未能提出於申請廢止日前3年
16 內任何使用系爭商標之證據，亦未聲明有何未使用之正當
17 事由，依商標法第63條第1項第2款規定廢止其註冊，有智
18 慧局110年9月27日(110)智商20550字第11080605430號商
19 標廢止處分書附卷可稽（見本院卷第377至383頁），原告
20 不服提起訴願，經訴願機關駁回訴願，有經濟部111年1月
21 27日經訴字第11006311360號訴願決定書附卷可按（見本
22 院卷384至391頁）。原告復就上開廢止處分提起行政救
23 濟，亦經本院111年度行商訴字第27號行政判決維持原處
24 分確定，為兩造所不爭執。依前揭實務見解，應認系爭商
25 標係從智慧局廢止處分書作成日起即110年9月27日起解消
26 其商標註冊效力，原告自斯時起即不得主張系爭商標指定
27 於空氣淨化機等商品之商標權效力。

28 3.原告雖提出被告在蝦皮購物網站等使用「CLAIR」商標銷
29 售系爭商品截圖，以證明被告自109年底使用高度近似於
30 系爭商標銷售系爭商品之事實（見原證9至15，本院卷第6
31 3至89頁）；惟被告於109年1月21日以「CLAIR」圖樣向智

01 慧局申請商標註冊，經審查後於112年7月1日以註冊第023
02 04122號商標公告，有智慧局112年6月1日(112)智商00465
03 字第11290473160號商標核准審定書及商標註冊證可按
04 （見本院卷第229、393至394頁）；被告另提出其自西元2
05 013年間陸續以「CLAIR」圖樣使用於空氣淨化機等商品，
06 在韓國取得9件商標註冊簿為證（見被證6至14，本院卷第
07 293至321頁），而原告未爭執該商標註冊簿起訖時間，故
08 被告無論是否自110年9月27日起持續使用「CLAIR」商標
09 字樣於系爭商品，並不構成商標法第68條第3款規定侵害
10 系爭商標之行為。

11 4.至原告主張被告自109年底至110年9月26日期間侵害系爭
12 商標部分，原告提出被告在蝦皮網頁刊載銷售其「CLAIR
13 R」關於空氣淨化器相關產品，未有明確起訖時間；經本
14 院函查蝦皮公司，其回覆被告係跨境賣家，寄送方式為
15 「蝦皮韓國」「宅配」，有蝦皮公司113年8月14日覆函可
16 按（見本院卷第397至403頁）；被告公司於110年9月27日
17 之前未存在向我國關務署報運進口之紀錄，有財政部關務
18 署臺北關回覆本院之113年8月15日北普遞字第1131052174
19 號函可證（見本院卷第395頁）；原告亦未提出其在臺灣
20 實體銷售店面購買被告製造之系爭商品之證明，因之，此
21 期間係消費者自網路下單向被告購買，再由被告寄出系爭
22 商品至臺灣境內。由此而觀，消費者自蝦皮公司網站看到
23 被告「CLAIR」商標之系爭商品，透過網路直接向位於韓
24 國境內之被告購買，消費者於購買時，已認知其係向韓國
25 廠商購買，並不會誤認是向臺灣地區之原告購買，不至於
26 對系爭商品來源或產製主體與原告系爭商標之商品產生混
27 淆，與商標法第68條第3款侵害商標規定之要件亦不相
28 符。

29 六、綜上所述，被告於109年底至110年9月26日雖有銷售其自韓
30 國取得註冊之「CLAIR」商標之系爭商品，然係消費者透過
31 網路下單，向位於韓國境內之被告購買，不至於與原告系爭

01 商標之商品產生混淆誤認之虞；而原告之系爭商標於110年9
02 月27日經智慧局就指定使用於空氣淨化機等商品部分為廢止
03 成立之處分確定，原告自該日起即對被告不得主張系爭商標
04 權利，是原告依商標法第68條第3款、第69條第1、2、3項規
05 定請求排除及防止被告侵害系爭商標與賠償損害，並依同法
06 第71條第3款計算損害賠償數額為無理由，應予駁回。原告
07 之訴既經駁回，其假執行之聲請失其依據，併予駁回。

08 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所用之證據，
09 經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不一一論
10 列，附此敘明。

11 八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件
12 審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

13 中 華 民 國 114 年 1 月 16 日

14 智慧財產第二庭

15 法 官 李維心

16 以上正本係照原本作成。

17 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

18 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

19 中 華 民 國 114 年 1 月 16 日

20 書記官 林佳蘋