智慧財產及商業法院民事判決

113年度民商訴字第22號

原　　告　高滄洋

被　　告　鄭得軒

上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議事件，經臺灣桃園地方法院以112年度桃簡字第2159號裁定移送前來，本院於民國113年7月2日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

㈠原告以如附表一編號1、2所示商標圖樣向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，經智慧局核准取得第02140976、01295290號註冊商標（其名稱、申請日、註冊日、註冊公告日、專用期限、指定使用類別如附表一編號1、2所示，下稱系爭商標1、2）。被告自民國110年9月起迄今，未經原告授權或同意，使用與系爭商標1、2相同之「貝多芬」文字於其銷售之斗櫃、床頭櫃商品網頁上如附表二所示，使消費者產生混淆誤認之虞，構成商標法第68條第2、3款規定侵害商標權之行為。又原告於111年9月12日、112年3月7日、112年7月24日分別以存證信函通知被告，但其仍繼續使用，爰依商標法第69條第3項規定，請求被告賠償新臺幣（下同）20萬元。

㈡並聲明：

1.被告應賠償原告20萬元。

2.訴訟費用由被告負擔。

二、被告則以：

㈠系爭商標2業經智慧局以中台廢字第L01100230號廢止處分書將該商標指定使用於「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、

坐墊、靠墊」部分商品之註冊應予廢止，是系爭商標1、2指定使用類別並無斗櫃等商品類別，原告不得據此向被告主張侵權事實。又如附表二所示斗櫃、床頭櫃商品為上游廠商所提供及命名，被告於111年9月間收受原告寄發之存證信函後，即將該商品下架，故被告無惡意侵權意圖。

㈡並聲明：

1.駁回原告之訴及假執行之聲請。

2.訴訟費用由原告負擔。

3.如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、本院整理並補充兩造不爭執事項及爭執事項（見本院卷第76頁至第77頁、第167頁至第168頁，並依判決格式修正或刪減文句，或依爭點論述順序整理內容）：

㈠不爭執事項：

1.原告為系爭商標1、2之商標權人。

2.智慧局於110年8月25日以中台廢字第L01100230號廢止處分書為系爭商標2指定使用於「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠墊」商品之註冊應予廢止；指定使用於「彈簧床墊、床墊、發泡聚乙烯床墊、家具」商品之註冊，廢止不成立。

3.被告於其銷售之斗櫃商品網頁上使用「貝多芬」字樣，銷售價格為9,710元。

4.原告於111年9月12日寄發存證信函於被告。

㈡爭執事項：

1.被告於其銷售之斗櫃商品、床頭櫃商品網頁上使用「貝多芬」字樣，是否構成商標法第68條第2、3款規定侵害商標權之行為？

2.原告依商標法第69條第3項規定，請求被告賠償其損害，有無理由？如有，損害賠償金額應如何計算？

四、得心證之理由：

原告主張其為系爭商標1、2之商標權人，被告於其銷售之斗櫃商品、床頭櫃商品網頁上使用「貝多芬」字樣，構成商標法第68條第2、3款規定侵害商標權之行為，故依商標法第69條第3項規定，請求被告賠償其損害等情，被告固未爭執原告為系爭商標1、2之商標權人，及其曾於銷售之斗櫃、床頭櫃商品上使用「貝多芬」字樣之事實，惟以前詞置辯。經查：

㈠原告前以如附表一編號1、2所示「貝多芬」、「貝多芬BEETHOVEN」字樣向智慧局申請商標註冊，經智慧局核准取得系爭商標1、2，原指定註冊使用商品分別為商標法施行細則第19條第20類之「乳膠床墊、記憶床墊、床、床架、床墊、電動床、木製床架、彈簧床墊、桌、椅、餐椅、沙發、衣櫥、系統家具、辦公家具、金屬製家具、多層床墊、餐桌、電腦椅、電腦桌」、「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、彈簧床墊、床墊、發泡聚乙烯床墊、家具、枕頭、坐墊、靠墊」。嗣經智慧局就系爭商標2指定使用於「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠墊」商品之註冊部分為廢止成立、指定使用於「彈簧床墊、床墊、發泡聚乙烯床墊、家具」商品之註冊部分為廢止不成立之處分等情，此為兩造所不爭執，並有系爭商標1、2之智慧局商標註冊簿、註冊證、智慧局檢索系統網頁截圖、智慧局110年8月25日中台廢字第L01100230號廢止處分書查詢結果明細等件在卷為憑（見桃簡卷第6頁至第7頁、本院卷第31頁至第43頁），應堪予認定。

㈡按商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。商標法第63條第1項第2款定有明文。又商標廢止係對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用等原因，而解消其註冊制

度，使商標權消滅。至商標權之效力何時消滅，商標法並未如評定制度，於第60條明文規定之，惟參諸同法第65條第3項規定「……原商標權人於廢止日後3年內，不得註冊、受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似之商品或服務」，及行政程序法第125條本文規定「合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力」，應認商標係從廢止之日起始解消其商標註冊效力，而非溯及失效（最高法院113年度台上字第275號民事判決可資參照）。本件系爭商標2指定使用於「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠墊」商品之註冊部分既於110年8月25日經智慧局為廢止成立之處分，且系爭商標2廢止案之行政爭訟程序業經終結，為兩造所未爭執，其廢止上開商品之註冊之行政處分已經確定，揆諸前揭說明，原告就系爭商標2指定使用於前揭商品之商標權自斯時起即失其效力。

㈢原告雖主張：被告自110年9月起迄今，擅自使用與系爭商標1、2相同之「貝多芬」字樣於其銷售之斗櫃、床頭櫃商品上，且斗櫃、床頭櫃商品均屬於系爭商標1、2所指定使用之「家具」，被告所為自構成商標法第68條第2、3款規定侵害商標權之行為等情。然查：

1.觀諸智慧局前揭廢止處分書內容（見本院卷第39頁至第43頁），係智慧局審酌原告使用證據資料後，僅認定原告於申請廢止日即110年4月20日前3年內，有將系爭商標2使用於所指定「床墊」商品之事實，併衡諸一般社會通念及相關消費者之認知，「床墊」與系爭商標2所指定使用之「彈簧床墊、發泡聚乙烯床墊」商品性質相當，且「床墊」亦屬「家具」具體商品之一，二者具上、下位或包含之關係，而認系爭商標2指定使用於「彈簧床墊、床墊、發泡聚乙烯床墊、家具」商品有使用之事實；至系爭商標2指定使用於「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、

床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠墊」商品部分，該等商品之性質、用途、功能，依一般社會通念，與商標權人即原告實際使用之「床墊」商品明顯不同，且顯不相當，難認定為「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠墊」等指定商品之使用，故此部分有商標法第63條第1項第2款規定廢止註冊之適用。由前可知，原告於110年4月20日前3年內僅將「貝多芬」商標字樣使用於床墊商品上，且因床墊商品屬於「家具」具體商品之一，兩者具上、下位或包含之關係，故智慧局就系爭商標2指定使用於「彈簧床墊、床墊、發泡聚乙烯床墊、家具」商品之註冊為廢止不成立之處分，是原告就系爭商標1、2之商標權範圍，自110年8月25日智慧局為前揭廢止處分後，即應限縮於該等商標所指定「乳膠床墊、記憶床墊、床、床架、床墊、電動床、木製床架、彈簧床墊、桌、椅、餐椅、沙發、衣櫥、系統家具、辦公家具、金屬製家具、多層床墊、餐桌、電腦椅、電腦桌」、「彈簧床墊、床墊、發泡聚乙烯床墊、家具」等商品部分為限，且依前述，「家具」亦應限定於與原告實際使用商標之「床墊」商品性質相當者。從而，原告主張系爭商標1、2指定使用之「家具」應包含斗櫃、床頭櫃商品，難認有據。

2.又被告於110年9月間迄今縱有使用「貝多芬」商標字樣於斗櫃、床頭櫃商品上，惟查，「斗櫃、床頭櫃」商品與「書櫃、鞋櫃、床頭櫃」商品實屬同一性質之櫃體商品，且非屬與「床墊」商品性質相當；且智慧局前揭廢止處分既已明白揭示系爭商標2所指定使用於「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠墊」商品，與原告實際使用於「床墊」商品顯不相同，且不相當，故依法為廢止註冊之處分，是原告於110年8月25日智慧局為該廢止處分後，即未享有系爭商標2指定於「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠

墊」商品之商標權，則被告無論是否自110年9月間起迄今持續使用「貝多芬」商標字樣於斗櫃、床頭櫃商品，難謂構成商標法第68條第2、3款侵害原告商標權之行為。

五、綜上所述，原告雖為系爭商標1、2之商標權人，然系爭商標2原指定使用於「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠墊」商品之註冊業經智慧局於110年8月25日廢止在案，可知系爭商標1、2之商標權自斯時起僅限於「乳膠床墊、記憶床墊、床、床架、床墊、電動床、木製床架、彈簧床墊、桌、椅、餐椅、沙發、衣櫥、系統家具、辦公家具、金屬製家具、多層床墊、餐桌、電腦椅、電腦桌」、「彈簧床墊、床墊、發泡聚乙烯床墊、家具」等商品，而不及於前揭廢止註冊之商品（含本件原告主張斗櫃、床頭櫃等），是原告主張被告自110年9月間使用「貝多芬」商標字樣於斗櫃、床頭櫃等商品，構成商標法第68條第2、3款規定侵害原告商標權之行為，即非有據。準此，原告依商標法第69條第3項規定，請求被告賠償其損害，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　113　　年　　7　　月　　16　　日

智慧財產第三庭

法　官　潘曉玫

以上正本係照原本作成。

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。

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　　113　　年　　7　　月　　17　　日

書記官　李建毅

附表一：

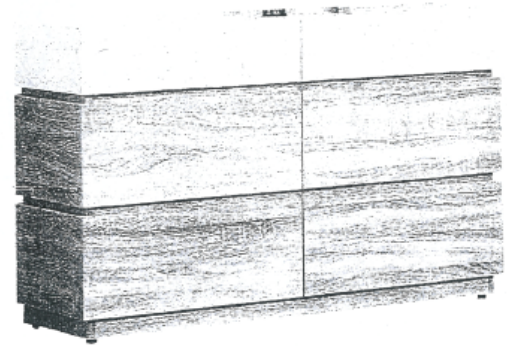
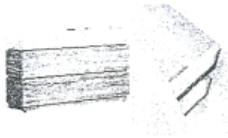
編號1
註冊號：02140976 商標名稱：貝多芬 申請日：109年9月15日 註冊日：110年5月16日 註冊公告日：110年5月16日 專用期限：120年5月15日 指定使用類別： 第20類「乳膠床墊；記憶床墊；床；床架；床墊；電動床；木製床架；彈簧床墊；桌；椅；餐椅；沙發；衣櫥；系統家具；辦公家具；金屬製家具；多層床墊；餐桌；電腦椅；電腦桌。」 
編號2
註冊號：01295290 商標名稱：貝多芬 BEETHOVEN 申請日：96年5月31日 註冊日：97年1月1日 註冊公告日：97年1月1日 專用期限：116年12月31日 110年8月25日廢止前指定使用類別： 「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、彈簧床墊、床墊、發泡聚乙烯床墊、家具、枕頭、坐墊、靠墊。」

110年8月25日廢止後指定使用類別：
「彈簧床墊、床墊、發泡聚乙烯床墊、家具。」
（經濟部智慧財產局110年8月25日中台廢字第L01100230號廢止處分書）



附表二：

編號	網路平台	使用態樣	商標圖樣	卷證出處
1	網站網頁		貝多芬	臺灣桃園地方法院112年度桃簡字第2159號卷第5頁

		06:43 首頁 / 臥室 / 櫥櫃 / 斗櫃 / ☆DE德一家具☆貝多芬六斗櫃 HY22-A27-11   ☆DE德一家具☆貝多芬六斗櫃 HY22-A27-11 NT$9,710 ◆寬120 x 深40 x 高76 cm		
2	網路搜尋結果	22:15 2023年2月14日 00:00 dhome.com.tw http://dhome.com.tw › ... › 床邊櫃 DE德一家具貝多芬床頭櫃 HY22-A27-01 ☆DE德一家具☆貝多芬床頭櫃HY22-A27-01. NT$3,690. ◇寬50 x 深40 x 高43 cm. ◇正面、檯面、側板與抽牆採...		本院卷第141頁