

114040102 有關「CLAIRE」侵害商標權之財產權爭議(商標法§5、§68、§69)(智慧財產及商業法院 112 年度民商訴字第 46 號民事判決)

爭點：透過網路平台向外國公司下單有無混淆誤認之虞認定

### 系爭商標



#### 註冊第 01076607 號

第 11 類：「電壺·電碗·電咖啡壺·電咖啡爐·烤麵包機·電冰箱·電扇·乾衣機·淨水機·濾水機·紫外線殺菌生飲機·開飲機·電子冷熱開飲機」商品。

### 被告網路上使用之商標



#### 註冊第 02304122 號

第 11 類：「空氣淨化機；空氣調節機；中央系統型冷氣機；空氣清香淨化機；汽車用空氣調節器；空氣清香機；冷暖空調機；汽車冷暖氣機；通風調節器；空調用空氣過濾器；空氣調節用過濾器；交通工具用通風裝置；風扇鼓風機（空調零件）；空氣殺菌除臭機；空氣清淨機；空氣消毒臭氣機；分離式冷氣機；空調設備；通風設備；交通工具用空調設備；空氣淨化機用過濾器」商品。

相關法條：商標法第 5 條、第 68 條、第 69 條。

### 案情說明

原告主張略以，原告向智慧局申請，取得系爭「CLAIRE」商標註冊，指定使用於第 11 類之電咖啡爐等商品，於 92 年 12 月 1 日准予註冊，商標專用期間至 112 年 11 月 30 日。被告未經原告授權及同意，擅自於 109 年底使用類似於系爭商標之「Clair」商標於空氣淨化器等商品（下稱系爭商品），且於蝦皮購物網上銷售該等商品，被告並在網站上表示有將其商品進口至我國境內。

被告答辯略以，原告之系爭商標指定使用於「冷氣機、除濕機、暖氣機、空氣淨化機、空氣調節機、冷暖氣機、中央系統型冷氣機」等部分商品，經智慧局作成廢止成立之處分而失效，原告對系爭商標已不具商標權，其未舉證證明其確有商標權存在，自無商標法第 69 條請求排除侵害商標權行為適用。被告公司於 109 年 1 月 21 日以「CLAIR」圖樣提出申請，經智慧局審查後核准為註冊第 02304122 號商標，指定使用於「空氣淨化機；空氣調節機；中央系統型冷氣機」等商品，即包含空氣淨化機等部分商品，被告以「CLAIR」商標於系爭商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標權之行為，難謂有侵害系爭商標之情形。原告稱被告自 109 年底使用「CLAIR」商標於系爭商品，係未經授權使用近似商標，已侵害原告商標權，且侵害狀態繼續存在云云，惟原告未提出任何證據佐證被告自 109 年底有於臺灣市場使用「CLAIR」商標於系爭商品，被告雖為進入臺灣市場而於 109 年初委任代理人向智慧局申請商標註冊，惟該次申請併有廢止原告商標權一事，故 109 年底被告未進入臺灣市場，原告隨意稱被告進入臺灣市場時間為 109 年底，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，卻假稱被告仍有侵害行為，似有意誤導。

### 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、查系爭商標由「CLAIRE」6 個英文字母排列組成，而被告網路上使用之「Clair」商標文字，兩者僅差 1 個字母，被告使用「Clair」商標文字與系爭商標圖樣文字高度近似。被告在蝦皮購物網頁使用「Clair」商標銷售商品為第 11 類之空氣淨化器商品，與系爭商標指使用於空氣淨化機商品相同，是兩者銷售商品同一。
- 二、原告主張：被告自 109 年底使用類似於系爭商標「Clair」圖樣於空氣淨化器等商品，違反商標法第 68 條第 3 款規定，並於本件起訴後侵害行為仍繼續存在等語，惟查：系爭商標經被告於 109 年 1 月 21 日申請廢止，嗣經智慧局認定原告就所指定使用於「冷氣機、除濕機、暖氣機、空氣淨化機、空氣調節機、冷暖氣機、中央系統型冷氣機」部分商品，未能提出於申請廢止日前 3 年內任何使用系爭商標之證據，亦未聲明有何未使用之正當事由，依商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定廢止其註冊，有智慧局 110 年 9 月 27 日(110)智商 20550 字第 11080605430 號商標廢止處分書附卷可稽，原告不服提起訴願，經訴願機關駁回訴願，有經濟部 111 年 1 月 27 日經訴字第 11006311360 號訴願決定書附卷可按。原告復就上開廢止處分提起行政救濟，亦經本院 111 年度行商訴字第 27 號行政判決維持原處分確定，為兩造所不爭執。依前揭實務見解，應認系爭商標係從智慧局廢止處分書作成日起即 110 年 9 月 27 日起取消其商標註冊效力，

原告自斯時起即不得主張系爭商標指定於空氣淨化機等商品之商標權效力。

- 三、原告雖提出被告在蝦皮購物網站等使用「CLAIR」商標銷售系爭商品截圖，以證明被告自 109 年底使用高度近似於系爭商標銷售系爭商品之事實；惟被告於 109 年 1 月 21 日以「CLAIR」圖樣向智慧局申請商標註冊，經審查後於 112 年 7 月 1 日以註冊第 02304122 號商標公告，有智慧局 112 年 6 月 1 日(112)智商 00465 字第 11290473160 號商標核准審定書及商標註冊證可按；被告另提出其自西元 2013 年間陸續以「CLAIR」圖樣使用於空氣淨化機等商品，在韓國取得 9 件商標註冊簿為證，而原告未爭執該商標註冊簿起訖時間，故被告無論是否自 110 年 9 月 27 日起持續使用「CLAIR」商標字樣於系爭商品，並不構成商標法第 68 條第 3 款規定侵害系爭商標之行為。
- 四、至原告主張被告自 109 年底至 110 年 9 月 26 日期間侵害系爭商標部分，原告提出被告在蝦皮網頁刊載銷售其「CLAIR」關於空氣淨化器相關產品，未有明確起訖時間；經本院函查蝦皮公司，其回覆被告係跨境賣家，寄送方式為「蝦皮韓國」「宅配」，有蝦皮公司 113 年 8 月 14 日覆函可按；被告公司於 110 年 9 月 27 日之前未存在向我國關務署報運進口之紀錄，有財政部關務署臺北關回覆本院之 113 年 8 月 15 日北普遞字第 1131052174 號函可證；原告亦未提出其在臺灣實體銷售店面購買被告製造之系爭商品之證明，因之，此期間係消費者自網路下單向被告購買，再由被告寄出系爭商品至臺灣境內。由此而觀，消費者自蝦皮公司網站看到被告「CLAIR」商標之系爭商品，透過網路直接向位於韓國境內之被告購買，消費者於購買時，已認知其係向韓國廠商購買，並不會誤認是向臺灣地區之原告購買，不至於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淆，與商標法第 68 條第 3 款侵害商標規定之要件亦不相符。