

113040101 有關「NEFFUL」侵害商標權爭議等事件(商標法§36 II、§68 ①②③、§69 III、§71 I ③)(智慧財產及商業法院 112 年度民商上更一字第 2 號民事判決)

爭點：商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖在屬地主義概念下是不同的商標權，如於法律及經濟上係屬同一主體，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，則經其中之一商標權人同意而流通於市場之商品，其權利耗盡之效果亦及於其他經授權註冊之商標權人。

系爭商標(一)



註冊第 01781681 號

第 003、005、010、018、020、021、
024、025、026、028、030、032、035
類商品及服務

系爭商標(二)

NEFFUL

註冊第 01118791 號

第 003 類「化粧品，燙髮液，染髮劑，
人體用清潔劑，衣物、浴廁、廚房用
清潔劑，香料，茶浴包，牙膏，牙粉，
牙水，革油，革液，鞋粉，鞋水，磁
碟片清潔液，乾燥劑，靜電防止劑，
口腔清香劑。」商品

註冊第 01119803 號

第 024 類「布料，被褥，被套，床單，
枕套，蚊帳，毛毯，壁毯，掛毯，窗
簾，門簾，家具套，毛巾，浴巾，手
帕，洗滌清潔用手套，布製旗幟，布
製商標，布製廣告牌，指示牌。」商
品

註冊第 01121135 號

第 005 類「中藥，西藥，醫用營養品，

營養補充品，農業用或環境衛生用藥劑，隱形眼鏡用清潔液保存液，嬰兒食品，空氣淨化製劑，非個人用除臭劑，芳香劑，醫用手鐲，醫用指環，敷藥用材料，臨床試驗用製劑，衛生棉，月經帶，衛生止血棉塞，電蚊香片。」商品

註冊第 01122176 號

第 032 類「啤酒，汽水，果汁，礦泉水，綜合植物飲料，青草植物茶（包），製飲料用糖漿製劑。」商品

註冊第 01119883 號

第 025 類「衣服，靴鞋，圍巾，頭巾，領帶，領結，尿布，圍兜，冠帽，禦寒用耳罩，襪子，服飾用禦寒用手套，腰帶，綁腿、圍裙、鞋釘。」商品

註冊第 01120002 號

第 026 類「布帶，緞帶，鞋帶，鬆緊帶，花邊，珠繡，繩線編織手工藝品，中國結，西洋結，髮飾品，鈕扣，拉鍊，扣條，假髮，綬帶，臂章，非貴重金屬胸針，縫紉編織用針，針線包，人造花。」商品

註冊第 01125758 號

第 028 類「運動用護具（護頭盔除外）；運動器材（運動用墊除外）；運動用手套；運動用護頭帶；運動用護墊（運動服配件）；保護用填塞物（運動服之部份裝備）；體操用品（運動用墊除外）；高爾夫球袋（無論有沒有裝腳輪），釣魚用具，釣具袋，棋檯，象棋，跳棋，圍棋，籌碼，骰子，骨牌，聖誕裝飾品，塑膠聖誕樹。」商品

註冊第 01284687 號

第 016、018、021、030 類商品

註冊第 01428476 號

NEFFUL

第 010、020、035 類商品及服務

相關法條：商標法第 36 條第 2 項、第 68 條第 1、2、3 款、第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款、民法第 184 條第 1 項前段、第 179 條。

案情說明

上訴人(原審原告)於民國 104 年 8 月間自訴外人臺灣妮芙露股份有限公司(下稱臺灣妮芙露公司)受讓其註冊第 01781681 號「NEFFUL」商標，而取得系爭商標之商標權。嗣上訴人發覺被上訴人(原審被告)未經上訴人之同意或授權，擅自在其蝦皮購物平台之個人主頁上，陳列、販售多項商品(下合稱系爭商品)，並標榜「帶回日本好商品分享~」、「免運~日本帶回來全系列 NEFFUL JP 妮芙露」等文字，以強調系爭商品係自日本平行輸入之商品。被上訴人明知「NEFFUL」為上訴人在我國依法有權專用之文字商標，卻基於促銷商品之目的，自不詳時日起，未經上訴人同意，擅自將系爭商品置於印有圖樣文字「NEFFUL」之包裝袋內拍攝，再將拍攝之圖片上傳至系爭網頁，以增加網路買家之購買意願，已違反商標法第 68 條第 1 至 3 款規定，侵害原告之商標權。爰依民法第 184 條第 1 項前段、第 179 條、商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款規定，請求被告負損害賠償責任。

本案前經第一審智慧財產及商業法院 110 年度民商訴字第 41 號原告之訴駁回判決、第二審 111 年度民商上字第 4 號為原告上訴駁回判決，復經原告上訴至第三審最高法院，經最高法院 112 年度台上字第 836 號民事判決，以原第二審判決漏未審酌上訴人其他本案系爭純

文字「NEFFUL」商標（二）、（三）為由廢棄原判決，發回智慧財產及商業法院。

判決主文

上訴駁回。

第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。

〈判決意旨〉

- 一、 按附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權，商標法第 36 條第 2 項前段定有明文。上開規定於 100 年 6 月 29 日修正後，將原條文之「市場」一詞前增列「國內外」等文字，明示我國商標法係採國際耗盡原則，亦即商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果(最高法院 108 台上字第 397 號判決意旨參照)。
- 二、 經查，本件上訴人主張之系爭商標業據上訴人陳明在卷，又被上訴人並不否認系爭商品確係由其等自日本輸入後於我國市場販賣，依原審原證 2 所示，系爭商品之塑膠外包裝袋左側有淺色方框，方框內下方有「NEORON」文字，而該文字上方則有 2 條左上右下之波浪型弧線，另於該塑膠包裝袋最上方封口處則有一橫條，橫條左側標示白色「NEFFUL」文字，該「NEORON」文字字體明顯，與其上方之波浪弧線構成引人注目之識別依據，

可認為係商標使用。而「NEFFUL」文字確屬上訴人之商標，是被上訴人於系爭商品使用系爭「NEFFUL」文字作為商標使用，與系爭商標業已構成相同或近似。另系爭商品分別為衣服、襪子及披肩等服飾類商品，與系爭註冊第 01781681 號、第 01119883 號商標所指定使用之第 25 類商品構成同一或類似，應有致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。

- 三、被上訴人辯稱依上訴人於前審所提上證 8 即上訴人公司公開張貼之廣告牆照片顯示，該廣告看板不僅有系爭商品外包裝所載之系爭圖樣「NEORON」及兩條波浪形弧線，該看板更以文字註明「以『NEFFUL』、『NEORON』之『N』為商標的整體主題」等文字，與其所販賣之系爭商品外包裝上所標示之系爭圖樣文字相同，是其所販售之系爭商品自屬平行輸入之真品，適用國際耗盡原則等語。經查，依上訴人於前審所提上證 8 照片顯示，照片中之廣告看板燈箱上端係顯示「NEORON」文字，該文字上方則有兩條左上右下之波浪形弧線，該圖樣文字下方記載「藉『風』之意象來表現四大特性所帶來之舒適快活感，以『NEFFUL』、『NEORON』之『N』為商標的整體主題」等二行文字，依上揭廣告燈箱所載文字內容，可知上訴人除系爭商標所示之「NEFFUL」文字外、亦使用「NEORON」作為識別商品來源之標誌。被上訴人復稱日本妮芙露(ネッフル)株式會社(即日本妮芙露公司)與上訴人之新加坡總公司屬同一集團成員，彼此為控股關係，自有權利耗盡原則之適用等語。經查，本院於 113 年 1 月 4 日言詞辯論期日當庭連結電腦網路輸入 nefful.com.tw 臺灣網址，該網頁記載妮芙露公司海外據點包含妮芙露新加坡控股私人有限公司(即新加坡妮芙露公司，至於

私人二字之差異，依上訴人所稱係翻譯問題，再以 google 搜尋軟體輸入新加坡妮芙露公司英文名稱 Nefful International Holdings Ptd. Ltd. 連結至新加坡妮芙露公司網頁，該公司官網網頁所示地址與上訴人臺灣官網網頁所載新加坡妮芙露公司地址相符，經再點選新加坡妮芙露公司官網「about us」欄位選單底下之「who we are」選項，新加坡妮芙露公司自我介紹之網頁第一段稱「日本妮芙露公司於 1973 年由上條寿三設立…首次設立於日本靜岡縣…」(NEFFUL Japan was founded in 1973 by Mr. Kamiyo Hisami…The company, first established in Shizuoka-ken, Japan, …)，第二段倒數第 4 行至第 3 行則稱「…本公司成長快速，於 1989 年在臺灣、2002 年在美國、2005 年在香港、2006 年在馬來西亞、2010 年在新加坡分別設立分公司…」(The company grew quickly, branching out to Taiwan(1989), the U.S.A (2002), Hong Kong (2005), Malaysia(2006), and Singapore (2010)…)，茲再參酌上訴人(即妮芙露公司台灣分公司)官網首頁(/)>關於妮芙露>公司沿革選單下之「關於妮芙露 About Us」說明，該頁在「公司緣起與發展開拓」段落記載「日本ネッフル株式会社由第一任社長上條寿三先生創始於西元 1973 年，会社位於日本國靜岡縣…」，此一描述內容與新加坡妮芙露公司官網說明相同，由是可知，上訴人與新加坡妮芙露公司固屬總公司與分公司關係，惟不論上訴人或新加坡妮芙露公司與日本ネッフル株式会社均具有經濟上或法律上連結關係，且均使用相同之「NEFFUL」、「NEORON」商標，是被上訴人辯稱系爭商品為平行輸入之真品，適用國際權利耗盡原則等語，尚非無據。

- 四、上訴人雖辯稱日本商標與上訴人系爭商標分屬不同法人所有，自無權利耗盡原則之適用云云。惟上訴人對於其總公司即新加坡妮芙露公司源自日本ネッフル株式会社一節並不否認，新加坡妮芙露公司官網亦自稱日本ネッフル株式会社於 2010 年設

立新加坡分公司，上訴人官網亦為相同記載，足見上訴人及其總公司俱與日本ネッフル株式会社存在經濟上或法律上關係，雖商標權因屬地主義原則而分屬不同之商標權，其權利人亦有差異，惟系爭商標與系爭商品所標示之商標圖樣相同，本質上排他權之發生亦源自於同一權利人，本件被上訴人所銷售之系爭商品與系爭商標縱屬不同國家之商標權人，亦因其彼此間具有經濟上或法律上關係，致上訴人就標示系爭商標之系爭商品發生權利耗盡結果，是上訴人前開主張並非可採。

五、本件被上訴人於系爭商品使用系爭「NEFFUL」文字作為商標使用，與系爭商標雖構成相同或近似，而系爭商品分別為衣服、襪子及披肩等服飾類商品，與系爭註冊第 01781681 號、第 01119883 號商標所指定使用之第 25 類商品亦構成同一或類似，有致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。惟系爭商品既係來自日本ネッフル株式会社，而上訴人與ネッフル株式会社間復存在經濟上或法律上關係，系爭商品自屬商標法第 36 條第 2 項所規定之平行輸入之真品，上訴人即不得對被上訴人主張商標權。是上訴人指稱被上訴人違反商標法第 68 條第 1 款至第 3 款，侵害上訴人系爭商標權云云，自屬無稽。

六、綜上所述，被上訴人所販售之系爭商品固有使用相同於系爭商標之商標，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，惟系爭商品既係來自日本ネッフル株式会社，而上訴人與ネッフル株式会社間復存在經濟上或法律上關係，縱使商標權人不同，系爭商品仍屬商標法第 36 條第 2 項所平行輸入之真品，依前開規定，上訴人自不得向被上訴人主張商標權，其依據民法第 184 條第 1 項前段、第 179 條、商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第

3 款規定，請求被上訴人給付 165 萬元，亦無理由，不應准許。原審駁回上訴人於原審之請求，理由雖與本院不同，惟結論並無二致，仍屬得予維持。上訴人仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄改判，並無理由，應予駁回。