

108020103 有關「歐娜」商標權侵害事件(商標法§5、§36 I ①、③)(智慧財產法院 107 年度民商訴字第 44 號民事判決)

爭點：被告行為是否將系爭商標作為商標使用？

系爭商標

歐娜

註冊第 1592079 號

第 035 類：廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、工商管理協助、為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、電視購物、網路購物（電子購物）、食品零售批發、飲料零售批發、藥物零售批發、化粧品零售批發、美容用具零售批發。

相關法條：商標法第 5 條、第 36 條第 1 項第 1 款、第 3 款

案情說明

原告為系爭商標之商標權人，於瀏覽被告網路家庭國際資訊股份有限公司（下稱網路家庭公司）之購物網站時，發現被告網路家庭公司未經原告之同意，擅自於其 PChome24h 購物網站（網址：<https://24h.pchome.com.tw/store/DDBXCI>，下稱系爭網站）開設使用原告系爭商標之「Alterna 歐娜」專館，目前仍持續侵害中，原告於該專館下標後，亦確實有收到侵害原告商標權之產品：Alterna 歐娜 CAVIAR 魚子醬逆時光重建髮膜、Alterna 歐娜 CAVIAR 魚子醬立體慕思。原告前曾因其他案件通知被告網路家庭公司將違法之網頁內容移除，顯見被告已知悉原告為系爭商標之商標權人。另原告之經銷商亦曾支付上架予被告網路家庭公司，用以開設「AHNA 歐娜」專館（網址：<https://mall.pchome.com.tw/store/QEAH4M>），是被告網路家庭公司自當已清楚知悉系爭

商標存在，足見被告對侵害事實主觀上實有故意或過失。爰依商標法第 69 條第 3 項、民法第 185 條第 1 項，請求對原告連帶負損害賠償責任。

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、 本件未構成商標使用：

(一) 是商標之使用，應符合下列要件：(1)使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；(2)需有使用商標之行為，即前揭法條所列之 4 款行為態樣，有一即足；(3)需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣（最高行政法院 103 年度判字第 712 號判決意旨參照）。申言之，商標之主要功能既在於識別商品或服務之來源，俾以保護商標權人之財產權，並維護市場之公平競爭，進而保障消費者或其他市場參與人之經濟利益。是以，商標之使用，於交易過程中，使用人於主觀上自須基於表彰商品或服務來源之意圖，客觀上亦須使商品或服務之相關消費者，認識其係用以表彰商品或服務之來源，並藉以與他人之商品或服務區別，如使用人客觀上縱有將商標用於商品或服務之事實，惟審酌其使用方法，倘係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，將商標用以表示商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，而不具有商標使用之意思者，相關消費者亦非將該標示作為商品或服務之辨識來源，即非屬商標之使用。系爭產品係原告自被告網路家庭公司之系爭網站「Alterna 歐

娜」專館所購得，此為兩造所不爭執之事實。而觀諸原證 3 系爭產品本體之照片，僅標示「ALTERNA」英文字樣，而未見有何系爭商標「歐娜」字樣之標示。是本件系爭產品本體上並無使用系爭商標之事實。

(二) 商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」此為「描述性合理使用」，意指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地或其他有關商品或服務本身之說明等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍。

(三) 系爭產品之製造商為「美國 AlternaHaircare」，進口商為「歐娜國際股份有限公司」，此觀諸系爭產品之商品標籤即明。又台灣歐娜公司、歐娜國際公司早於 93 年 6 月 14 日、99 年 3 月 26 日完成設立登記，此有經濟部公司資料查詢 2 份在卷可佐。由是可知，系爭產品係由歐娜公司所進口，且系爭產品上標示或系爭網站上刊載之「ALTERNA」字樣，與美國製造商之名稱相同。因系爭產品之製造商與進口商之公司名稱分別標示有「Alterna」、「歐娜」字樣，則被告等抗辯系爭產品於網頁上併用「Alterna」、「歐娜」字樣，僅係用以標示系爭產品為美國 Alterna 公司之原廠商品，並描述系爭商品為「歐娜」公司所進口，非係為行銷目的而使用「歐

娜」商標之行為等語，與前揭事證彰顯之事實相符，堪予採信。且觀之該網頁介紹商品之文字即該等「歐娜」與「Alterna」字體之大小、顏色，並未有將中文「歐娜」字樣以特別字體或放大方式予以凸顯，且「歐娜」二字均放置於 Alterna 之後，是由網頁上之商品名稱「Alterna 歐娜」標識之「外觀」，並結合商品本體上僅「Alterna」原廠品牌字樣觀察，及貼紙上製造商及進口商之標示，「歐娜」中文字樣，應僅是進口商之說明，況且，「Alterna」之英文讀音近似中文的「歐娜」發音，而英語並非我國母語，英文字並非人人能讀出發音，故在「Alterna」後面附加較簡易近似的中文發音，應屬描述性合理使用，尚不足以作為 Alterna 商品交易上之識別標識，當非屬商標之使用（本院 107 年度刑智上易字第 14 號判決採同此見解）。

- 二、 本件若採原告之意見認為「歐娜」之標示，屬於商標之使用，被告使用「歐娜」字樣，亦構成善意先使用：
- （一）按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。商標法第 36 條第 1 項第 3 款定有明文。本款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。
- （二）原告申請註冊系爭商標之日為 101 年 10 月 25 日，此有經濟部智慧財產局商標檢索系統資料 2 紙在卷可稽。復參酌被告網路家庭公司自 98 至 100 年間之發票及購物清單，可知品名以「Alterna 歐娜」為首之各式產品，至少

早於 98 年起，即系爭商標申請日前，即有在我國市場上流通販售之事實。是系爭網站上之「Alterna 歐娜」專館名稱，及刊載之產品上雖均有與系爭商標相同之「歐娜」字樣，惟「歐娜」字樣既經證明於系爭商標申請日前，已有使用在被告該類商品之事實，故縱使採原告之意見認為「歐娜」之標示，屬於商標之使用，依前揭規定及說明，被告使用「歐娜」字樣，亦屬善意先使用，而不受註冊在後之系爭商標效力所拘束。

三、系爭產品上並未使用系爭商標，且系爭網站上所使用「歐娜」字樣應認屬描述性合理使用，更何況若採原告之意見認為「歐娜」之標示，屬於商標之使用，被告使用「歐娜」字樣，亦構成善意先使用，是本件即無系爭商標遭被告等侵害之事實。