

112080101 有關「UCLEAR」侵害商標權之財產權爭議事件(商標法§68)(智慧財產及商業法院 112 年度民商上字第 5 號民事判決)

爭點：行為人於接獲侵權通知前，已通知其經銷商將侵權商品下架，是否仍有侵害故意之認定。

系爭商標



註冊第 01560074 號

第 009 類「收音機；附時鐘收音機；收音座；錄音機；音響喇叭；音箱；揚聲器；麥克風；微音器；錄音座；揚聲器箱；音響外殼；收錄音機外殼；錄放音機；環繞音效處理器；交通工具用收音機；攜帶式媒體播放器；聲波定位儀器；計步器；耳機」商品

被上訴人商標

 The image shows the 'Yokoli' trademark logo. The characters '優科利' are written in a large, bold, black, sans-serif font.	註冊第 01823697 號 第 009 類「行動電話應用程式、耳機、頭戴式耳機、耳塞式耳機、…行動電源裝置、訊號線、電信線材、無線對講機、通訊器材、內部通訊設備、訊號收發器、交通工具用無線電設備、充電器。」商品
---	--

相關法條：商標法第 68 條第 2 款、第 69 條第 1 至 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款

案情說明

上訴人為「UCLEAR」商標之商標權人，於 102 年 1 月 16 日經經濟部智慧財產局核准取得第 01560074 號註冊商標，主要業務為生產和販售耳機等相關商品。被上訴人為被上訴人商標(即註冊第 01823697 號「優科利」商標)之商標權人，並使用於耳機配線包商品，販售「優科利耳機配線包」(下稱系爭商品)。上訴人於 106 年 6 月 30 日以被

上訴人商標違反商標法第 30 條第 1 項第 10、12 款之規定申請評定，經智慧局審查後為應予撤銷之處分，被上訴人提起訴願，經經濟部駁回訴願，被上訴人提起行政訴訟，經智慧財產及商業法院以 110 年度行商訴字第 3 號判決駁回，被上訴人上訴後，經最高行政法院於 110 年 11 月 11 日以 110 年度上字第 646 號裁定駁回上訴確定。因此，上訴人於同年月 29 日以存證信函告知被上訴人應於 7 日內下架系爭商品，然於同年月 30 日仍可自松銘機車精品店購入系爭商品，顯侵害上訴人之商標權。爰依民法第 184 條第 1 項前段、商標法第 68 條第 2 款、第 69 條第 1 至 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款之規定請求排除被上訴人之侵權行為。案經智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 16 號判決原告之訴駁回，上訴人不服，提起上訴。

判決主文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

<判決意旨>

（一）松銘機車精品行有於最高行政法院 110 年度上字第 646 號裁定後，販售使用被上訴人商標之系爭商品之行為，惟被上訴人就此並無侵害系爭商標權故意或過失：

本件被上訴人為被上訴人商標之商標權人，並使用於耳機配線包商品，販售系爭商品，其於最高行政法院於 110 年 11 月 11 日以 110 年度上字第 646 號裁定駁回上訴，確定被上訴人商標遭判決撤銷後，即通知其經銷商下架有使用被上訴人商標商品，並將被上訴人商標商品退回被上訴人更換包裝，上訴人就被上訴人是否有於知悉最高行政法院 110 年度上字第 646 號裁定後，或智慧局 111 年 1 月 16 日公告撤銷被上訴人商標之行為後，使用被上訴人商標商品之行為，並未舉證以實其說，此部分無法認定被上訴人有侵害系爭商標權。至於上訴人於 111 年 11 月 29 日以存證信函

告知被上訴人及其經銷商松銘機車精品行應於 7 日內下架系爭商品，然上訴人於同年 11 月 30 日仍可自松銘機車精品店購入系爭商品，係吳○松即松銘機車精品店以為上訴人的存證信函給與 7 日緩衝期，因此將已下架的系爭商品販售予上訴人，販售系爭商品的行為人為松銘機車精品店，並非被上訴人，且上訴人就被上訴人是否於其時有指示松銘機車精品店販售系爭商品，並未提出證據證明，本院因認上訴人據此主張被上訴人有侵害系爭商標權故意或過失，並非有理由。

(二) 被上訴人於收受上訴人寄發原證 6 之存證信函後並無販賣標示被上訴人商標之系爭商品，無侵害系爭商標權之故意或過失：

查被上訴人於通知各經銷商下架之同時，亦請各經銷商將該店現存之標示有被上訴人「優科利」商標之商品，全數寄回被上訴人公司，由被上訴人公司免費進行更換全新製作僅有英文「UC」字樣，而無「優科利」商標之新包裝。被上訴人除陸續收到經銷商寄回之商品外，甚至經銷商「騎士館」及「數位黑膠兔」除寄回商品外，更以 Line 訊息告知商品已寄出至被上訴人公司、經銷商「MOTO MARKET(摩托麻吉)」亦傳送該店家之報表，而被上訴人於收受經銷商寄回之商品後亦全數於更換包裝後歸還經銷商，且由原審被證 14 可知被上訴人於 110 年 11 月 30 日至同年 12 月 6 日仍在進行上揭系爭商品下架退貨更換商標之行為。而上訴人係於 110 年 11 月 26 日寄發存證信函給被上訴人，限被上訴人收到原證 6 所示存證信函後七日內將系爭商標商品下架完畢，否則將進行蒐證並依法提出民刑事相關訴訟等語，被上訴人於同年 11 月 29 日收到該存證信函，惟由被證 12、被證 13 可知被上訴人之前於 110 年 11 月 19 日已通知其經銷商將系爭商標商品下架，送回更換包裝，並且被上訴人無繼續販售被上訴人商標商品之行為，即與上訴人主張被上訴人收受原證 6 存證信函是否理解為其容許被上訴人於「函到之前」及「函到後七日內」得繼續販賣標

示被上訴人商標商品無關。是以，上訴人主張被上訴人具有侵害系爭商標權故意或過失，為無理由。

(三) 被上訴人已通知其經銷商松銘機車精品行將系爭商品下架，不具有侵害系爭商標權故意或過失：

松銘機車精品店自承早於110年11月19日即接獲被上訴人通知下架系爭商品，足認被上訴人已通知其經銷商松銘機車精品行將系爭商品下架。雖上訴人主張其仍得於近10日後（即同年月30日）於松銘機車精品行購入系爭商品，因此主張被上訴人未克盡敦促松銘機車精品行下架並勿販售系爭商品之義務，就此應負侵害系爭商標權故意或過失云云。但查：

1. 按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法第148條定有明文。上訴人以前揭存證信函敘明「限函到七日內將商品下架完畢；如未依前揭期限履行後續之下架動作，本公司將進行蒐證並依法提出民刑事相關訴訟」等語，致使松銘機車精品店認有七日寬限期在前，則松銘機車精品店於110年11月27日又收到上訴人存證信函，七日期限應於110年12月4日為末日，卻又於110年11月30日(即七日之內)挑起原無販售意思之販售行為在後，致松銘機車精品店將已下架之系爭商品拿出來販售予上訴人，是否無權利濫用及違背誠信原則實非無疑。
2. 如前所述，松銘機車精品店之販售行為，係其在下架後收到上訴人存證信函後自己之行為，被上訴人辯稱其並不知悉，更非被上訴人授意而為，就此上訴人未能舉證被上訴人所辯不實，且被上訴人已於110年11月19日通知經銷商寄回商品更換包裝，姑且不論被上訴人毫無可能知悉各經銷商是否均尚有庫存商品，縱使得知，亦難以時時刻刻督促為之，尤

其被上訴人與其經銷商間之退貨換包裝之行為於110年11月19日至同年月30日之期間，甚至於同年12月初仍持續進行，對於一般商店盤點庫存、包裝寄送之時間，考量各商店之人力多寡及事務分配、業務規模及營運方式各有不同，該等期間應尚屬通常合理作業期間，被上訴人在此合理等待寄回期間，實不可能時時督促經銷商寄回更換，更遑論各經銷商是否有庫存並非被上訴人所知。再者，關於系爭商標之侵害防止，「下架原包裝商品，停止使用優科利商標」方為被上訴人之義務，至於經銷商是否寄回及何時寄回商品更換新包裝再重新上架，則與商標權之侵害無關，換言之，關於系爭商標之侵害防止，重點在於系爭商品之下架，而非更換包裝，只要下架，即無侵害行為可言，至於包裝，縱使未為更換，只要不上架陳列或販售，即無侵害之問題，松銘機車精品店於110年11月19日即已下架商品，則彼時被上訴人業已完成停止侵害之善良管理人注意義務。尤其，衡諸社會常情及一般常理，經銷商只有在無庫存之情形下才會無商品可寄回更換新包裝，若有庫存而不寄回更換包裝，經銷商僅能自己吸收損失，經銷商自會關心自身權益，不待被上訴人時刻提醒或監督之，且被上訴人亦無從前往各經銷商現場一一確認有無存貨，上訴人主張被上訴人未確保經銷商已將系爭商品全數更換新包裝為未盡善良管理人注意義務，並無法律依據。是以，足認被上訴人已克盡善良管理人之注意義務，而無侵害系爭商標權故意或過失。