

有關「TOTO(墨色)」商標排除侵害事件（商標法§61、§62）（智慧財產法院 99 年度民商訴字第 42 號民事判決）

爭議標的：營業招牌看板標示經銷商品商標之合理使用行為

據爭商標：「TOTO(墨色)」商標（註冊第 00210217 號）

TOTO

相關法條：商標法第 30、61、62 條

判決要旨

1. 按商標法上所稱之善意、惡意，並非係指民法上之知情與不知情，而係指有無不正競爭之意思，如冒用他人之商標造成消費者混淆誤認，或以依附他人商標之方式掠奪商人之商譽。
2. 商標法第 30 條第 1 項第 1 款之善意且合理使用商標之例外規定，必須以「非作為商標使用」為前提，如係「作為商標使用」，即無善意且合理使用商標例外規定之適用。惟此一「作為商標使用」對照前後文義應做限縮解釋，應僅限於「以他人商標表示非他人商標商品之特性」【即法條用語所稱之「凡以善意且合理使用之方法，表示……其（即自己之）商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明」】，而不包括以他人商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明在內，文義至為明確。再者，以他人商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，本質上即為商標之使用，如未對於商標法第 30 條第 1 項第 1 款¹之「作為商標使用」之要件作限縮解釋，反而必須認定以他人商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，不符合非「作為商標使用」之要件，而無不受他人商標權效力拘束規定之適用，豈不意謂²以他人商標表示自己商品之特性有可能經認定係善意且合理使用，以他人商標表示他人商標商品反而³無善意且合理使用規定之適用，必須一概認定係侵害他人商標權，焉得事理之平？則將他人商標使用於他人商標商品上自應認符合商標法第 30 條第 1 項第 1 款所規定之非「作為商標使用」，亦臻明確。

¹判決原文為「2 款」，惟依文義應為「1 款」，故更改之。

²判決原文文字為「異謂」，惟依文義應為「意謂」，故更改之。

³判決原文文字為「所而」，惟依文義應為「反而」，故更改之。

【判決摘錄】

一、本案事實

(一)原告主張：

原告註冊第 00210217 號「TOTO(墨色) 」商標指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 076 類之「衣架；浴室洗臉化粧台；浴缸；抽水馬桶；馬桶水箱；小便斗；洗臉台；洗面槽；馬桶座；馬桶蓋；附沖洗裝置之馬桶座；附烘乾裝置之馬桶座；附沖洗及烘乾裝置之馬桶座；化糞池」，商標權利期間自 72 年 5 月 1 日起至 102 年 4 月 30 日止。被告東興衛材實業有限公司（下稱東興公司）從事「各種衛生盥洗設備及材料買賣（廚浴廁設備用）」及被告大興水電材料行即施永重（下稱大興材料行）從事「衛浴設備批發業」二人竟未經原告同意使用系爭商標作為其與原告同類產品之營利事業的營業地點之招牌看板，使消費者混淆誤認以為被告係經原告授權使用「TOTO」商標，並減損原告之著名商標「TOTO」之識別性及信譽，依商標法第 61 條、商標法第 62 條之規定，被告二人顯係侵害原告所有的「TOTO」商標之商標權。

(二)被告抗辯：

甲、被告東興公司部分：被告曾於民國 92 年 1 月間，與系爭商標之原註冊申請人「日商東陶機器股份有限公司」之臺灣代理商，即該商標之「授權使用人」「台灣東陶股份有限公司」訂有「TOTO」商品之「新竹特選店一經銷基本契約書」及「特選店契約附約」，雙方之授權及委託關係依法仍繼續之中。且即使業已終止，亦因被告尚有多達 445 項之 TOTO 產品尚待銷售，而臺灣東陶公司又迄不肯收回。但被告對於已銷售出去之 TOTO 產品，仍負有維修及售後服務之義務，且被告東興公司除於招牌上方單純標示「TOTO」四字外，還於下方標明是「東興衛材」店及其聯絡之電話。依商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定亦不受他人商標權效力所拘束，自無侵害商標權之情事可言。

乙、被告施永重即大興材料行部分：原告與臺灣東陶公司及莊頭北工業股份有限公司為技術合作廠商，原告授權臺灣東陶公司及莊頭北公司在臺灣生產系爭商標相關產品，必然授權生產廠商使用商標之權利。系爭招牌非被告大興材料行所製作，為原告前代理商即莊頭北公司經理莊傑智請人製作懸掛於現址。被告大興材料行為莊頭北公司之經銷商，經該公司之授權，有權懸掛經銷商品之招牌。縱然原告事後與莊頭北公司之代理關係有變更，並不影響原來授權。原告與合作廠商生產相關產品委託被告等公司代銷，被告大興材料行現仍有高達二、三百萬元之存貨未售出。且系爭商標之招

牌，並非作為商標使用，而在於表彰有該品牌之商品（確實有該商品之存貨）及對曾經向被告大興材料行買受該商品之顧客作後續服務，並沒有基於不正當的、以競爭為目的的企圖。被告大興材料行為水電經銷商，經銷各種品牌商品，戶外所懸掛招牌，尚包括莊頭北、ALEX 電光牌等多家品牌之招牌，依行業慣例，仍是合理使用。主張依商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定不受商標權之效力所拘束。

二、本案爭點

被告營業招牌看板標示原告商標，是否屬合理使用行為？

三、判決理由

(一)按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、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。二、商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。三、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。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」商標法第 30 條第 1 項定有明文。茲將審酌被告是否合理使用系爭商標之各項因素分論如次：

1. 被告於渠等招牌上使用系爭商標是否係屬善意：按商標法上所稱之善意、惡意，並非係指民法上之知情與不知情，而係指有無不正競爭之意思，如冒用他人之商標造成消費者混淆誤認，或以依附他人商標之方式掠奪商人之商譽。查被告二人均係因目前尚有「TOTO」商標商品存貨尚未售出，乃持續於招牌上標示系爭商標用以銷售「TOTO」商標商品存貨，並非冒用系爭商標銷售自己之商品，並均承諾：原告如同意買回系爭商品存貨，即同意拆除系爭招牌等語，且未造成消費者混淆誤認，或依附系爭商標掠奪原告商譽之情事（分別詳後述 4.、5. 之理由），堪認被告於招牌上使用系爭商標係出於善意。
2. 被告並未使用系爭商標銷售自己之商品，應認非作為商標使用：按商標法第 30 條第 1 項第 1 款之善意且合理使用商標之例外規定，必須以「非作為商標使用」為前提，如係「作為商標使用」，即無善意且合理使用商標例外規定之適用。惟此一「作為商標使用」對照前後文義應做限縮解釋，應僅限於「以他人商標表示非他人商標商品之特性」【即法條用語所稱之「凡以善意且合理使用之方法，表示……其（即自己之）商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明」】，而不包括以他人

商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明在內，文義至為明確。再者，以他人商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，本質上即為商標之使用，如未對於商標法第 30 條第 1 項第 1 款⁴之「作為商標使用」之要件作限縮解釋，反而必須認定以他人商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，不符合非「作為商標使用」之要件，而無不受他人商標權效力拘束規定之適用，豈不意謂⁵以他人商標表示自己商品之特性有可能經認定係善意且合理使用，以他人商標表示他人商標商品反而⁶無善意且合理使用規定之適用，必須一概認定係侵害他人商標權，焉得事理之平？則將他人商標使用於他人商標商品上自應認符合商標法第 30 條第 1 項第 1 款所規定之非「作為商標使用」，亦臻明確。經查被告於渠等之招牌上使用「TOTO」商標既係用以銷售系爭商標商品，而非用以銷售非系爭商標商品，自應認符合非「作為商標使用」之要件。

3. 被告二人之招牌上均已標示自己之企業名稱，並未以依附系爭商標之方式掠奪原告之商譽：經查東興公司於其營業處所僅懸掛一面招牌，該招牌之上半部（依原告所提出之照片測量結果，約佔整面招牌總長度之 86.25%，計算式 $6.9\text{cm}/8\text{cm}=86.25\%$ ，詳本院卷第 10 頁），係以藍底白字標示「TOTO」商標，下方則以白底藍字標示「東興公司」，並以白底紅字標示東興公司之電話號碼；被告施永重於其營業處所共懸掛三面招牌，分別標示有「TOTO」、「莊頭北 TOP」、「ALEX 電光牌」商標，其中標示「TOTO」、「莊頭北 TOP」商標之招牌較短，標示「ALEX 電光牌」商標之招牌較長，被告施永重並於較長之招牌下方以黑底白字標示「台東經銷商大興水電材料行」字樣與電話號碼，就整體觀之，均已於招牌上表明自己之企業名稱。
4. 商業或行業慣例：按汽車維修廠通常均會將各大車廠之商標標示於招牌上，因其一次標示出多家車廠之商標，縱使未特別說明係維修各大車廠之車輛，相關消費者亦不會誤認為係某一特定車廠之直營或加盟維修廠，就行業慣例而言，自屬合理使用。查被告施永重即大興材料行於營業所外所懸掛之招牌計有「ALEX 電光牌」、「莊頭北 TOP」、「TOTO」共三面，且確有銷售前開三種商標商品之行為，較之修車廠僅具有維修各大車廠汽車之技術，即

⁴同註 1。

⁵同註 2。

⁶同註 3。

可於招牌上標示各大車廠商標之行業慣例，依舉重以明輕之法理，應更可認被告施永重係合理使用系爭商標。

(二) 被告於渠等之營業所外之招牌上標示「TOTO」商標，審酌被告確有銷售

「TOTO」商標商品，並於招牌上標示自己之企業名稱，且系爭商標並未指定於銷售服務上，依系爭商標之使用情形尚不致使消費者產生混淆，且被告亦未以附依系爭商標之方式掠奪原告之商譽，或與原告為不當之聯結，並參酌商業與行業慣例，應認被告係屬善意合理使用系爭商標，原告主張被告使用系爭商標係屬侵權行為，自屬無據，不足採信。從而，原告依據侵權行為之法律關係，請求被告應除去標示有「TOTO」商標之招牌看板，為無理由，應予駁回。

四、判決結果

原告之訴駁回。