

100120102 有關「莊頭北」商標侵權事件(商標法§61Ⅱ、§62) ([智慧財產法院 100 年度民商訴字第 10 號民事判決](#))

爭議標的：商標使用

據爭商標：「莊頭北」系列商標（註冊第 01059659 號）



相關法條：商標法第 6 條、第 29 條第 2 項、第 61 條第 2 項、第 62 條

判決要旨

估價單既係原告購入熱水器後要求開立，實屬購買憑證之收據性質，非為行銷商品使用，並係應原告要求記載熱水器型號 AS-728A、製造商莊頭北公司及販售金額 4,300 元，用以說明原告購買熱水器機型、製造商及價格，能否謂係基於行銷目的而為商標使用，自非無疑。

【判決摘錄】

一、本案事實

(一)原告主張：

1. 原告為「莊頭北」系列商標及圖之商標權人，以莊頭北商標及圖廣泛指定使用於網路購物、衛浴設備、熱水具、瓦斯爐、排油煙機、排油煙機之零售服務、電熱水器等商品或服務。

2. 被告之行銷方式業致消費者混淆誤認並減損系爭「莊頭北」系列商標識別性：

被告未經原告同意，於消費者臨櫃指明購買系爭「莊頭北」品牌熱水器之際，將非原告製售之其他品牌（即「Tobei」品牌熱水器）矇混為原告製售之「莊頭北」品牌熱水器銷售予消費者，並且於估價單等文件，未經原告授權而使用系爭「莊頭北」系列商標。被告以攀附系爭「莊頭北」系列商標之商譽，抄襲原告行銷模式，並搭便車利用原告投注鉅資廣告行銷系爭「莊頭北」系列商標之廣告效益推展自己之商品或服務得利，被告所為確已使消費者混淆誤認被告及其販售之產品與系爭「莊頭北」系列商標有關聯性，並已淡化「莊頭北」系列商標之識別性，消費者視及該估價單之記載，即可能誤認被告為「莊頭北」商標權人之關係企業、或有加盟經銷

商等經濟上或法律上關聯，故意以虛偽不實或引人錯誤方式使用「莊頭北」商標，係以攀附「莊頭北」商標商譽之方式藉以推銷自己之產品得利，已違反商標法第 61 條第 2 項規定，並有商標法第 62 條規範之商標淡化行為。再者，被告使用原告系爭「莊頭北」商標及高度近似「Tobei 及圖」商標，並將兩者並列使用藉以混淆消費者視聽之行銷方式係為攀附原告商標商譽，使消費者於選購產品時因系爭「莊頭北」系列商標之名聲誤認為原告產製之產品而為選購產品之決定，顯係足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，被告所為同時該當公平交易法第 20 條、第 21 條及第 24 條規定至明，故原告無論依商標法第 29 條第 2 項、第 61 條第 2 項、第 62 條、公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款、第 21 條第 1 項第 1 款、第 24 條之規定，均得請求預防侵害及排除侵害。

3. 聲明求為判決：被告不得繼續於熱水器商品或類似商品之廣告、說明書、報價單、保證書或其他文書或以口頭等方式使用相同或近似於原告所有如其起訴狀原證 1 號所示之註冊「莊頭北」商標之文字或圖樣。

(二)被告抗辯：

1. 「Tobei 及圖」商標係經智慧財產局合法註冊登記在案，被告販售印有「Tobei 及圖」商標之商品並無違法：
「Tobei 及圖」商標係智慧財產局註冊登記之合法註冊商標，印有「Tobei 及圖」商標之熱水器商品，均係訴外人莊頭北公司生產製造，被告於販售「Tobei 及圖」商標商品時，向消費者說明產品製造者為莊頭北公司，而非於產品上使用原系爭「莊頭北」系列商標，符合商標法第 30 條第 1 項第 1 款之合理使用方式。
2. 被告並無原告所指違反商標法或公平交易法之情形：
被告於販售熱水器當時，該熱水器商品之相關包裝及說明文件中，並無所謂估價單之物品，被告亦從未以開立估價單方式向消費者推銷販售熱水器，估價單是被告販售該熱水器完成交易後，消費者主動要求開立之收據，該名消費者更要求將系爭熱水器機型、型號等資料記載於估價單，再由被告手寫開立，足徵估價單係被告應消費者事後要求所開立之購買憑證收據，無關熱水器之行銷販售，顯與商標法第 6 條所稱「行銷之目的」要件不符，且估價單並未構成商品或其包裝之外觀表徵，另記載商品製造商為訴外人莊頭北公司，並無虛偽不實之處，其型號亦係莊頭北公司獨有之生產型號，亦不致造成與其他廠牌之混淆。該熱水器係訴外人莊頭北公司所生產製造，其商品包裝及印刷非被告所能決定，被告僅係單純銷售，為熱水器之經銷商，被告並無原告所謂「於相同之熱水器商品使用相同商標」之行為。
3. 答辯聲明：原告之訴駁回。

二、本案爭點

- (一)被告是否使用相同於系爭「莊頭北」系列商標於熱水器等產品或服務？
- (二)原告可否依商標法第 29 條第 2 項、第 61 條第 2 項、第 62 條之規定，請求預防侵害及排除侵害？

三、判決理由

- (一)被告是否使用相同於系爭「莊頭北」系列商標於熱水器等產品或服務？

1. 商標之使用應具備下列要件：(1) 使用人需有行銷商品或服務之目的，此為使用人之主觀意思。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場；(2) 需有標示商標之積極行為；(3) 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。其次，商標乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用。而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版(畫)面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。
2. 原告主張被告未經其同意，使用相同於系爭「莊頭北」系列商標於熱水器等產品或服務，無非以被告所書寫之估價單上有「莊頭北」三字為論據。經查：該估價單係因原告偕同公證人至被告店面購買熱水器，原告交易完成後要求開立收據書寫機型、型號，被告表示只有估價單，乃應原告要求書寫「AS-728A 莊頭北 4,300 元」之估價單予原告。則被告所販售熱水器商品之相關包裝及產品服務保證書中，並未包括估價單，被告亦未以開立估價單方式向原告推銷販售熱水器，應堪認定。其次，該估價單既係原告購入熱水器後要求開立，實屬購買憑證之收據性質，非為行銷商品使用，並係應原告要求記載熱水器型號 AS-728A、製造商莊頭北公司及販售金額 4,300 元，用以說明原告購買熱水器機型、製造商及價格，能否謂係基於行銷目的而為商標使用，自非無疑？即難僅憑估價單所載「莊頭北」三字遽認係屬商標使用，上訴人此部分主張，尚有未合。

- (二)原告可否依商標法第 29 條第 2 項、第 61 條第 2 項、第 62 條之規定，請求預防侵害及排除侵害？

原告主張被告未經其同意，使用相同於系爭「莊頭北」系列商標於熱水器等產品或服務，係以被告所書寫之估價單上有「莊頭北」三字為論據。然單憑估價單所載「莊頭北」三字尚難遽認係屬商標使用，已如上述，原告既無法證明被告將該估價單作為商標使用，即難謂被告有商標法第 29 條第 2 項所規定之情事。被告僅係單純之下游經銷商，並未生產製造熱水器，亦未將「莊

頭北」作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，自難謂被告有商標法第 62 條各款情事。

(三)原告可否依公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款、第 21 條第 1 項第 1 款、第 24 條之規定，請求預防侵害及排除侵害？

公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款之構成要件須為「以相關事業或消費者所普遍認知之商標」及「為相同或類似之使用，致與他人商品混淆」。本件被告於估價單之記載尚難認係屬商標使用，即與上開條款所定「為相同或類似之使用，致與他人商品混淆」之要件不符；本件依原告所提證據資料尚無法證明被告在商品、廣告、估價單或其他使公眾得知之方法，有為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，自難認被告有公平交易法第 21 條第 1 項第 1 款規定之情事；被告於估價單之記載尚難認係屬商標使用，而原告所提證據資料復無法證明被告在商品、廣告、估價單或其他使公眾得知之方法，有為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，甚或有為其他足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平之行為，尚難認被告有公平交易法第 24 條規定情事。

四、判決結果

本件依原告所提證據資料既無法證明被告有將「莊頭北」作為商標使用而侵害原告系爭「莊頭北」系列商標及違反公平交易法情事，則原告依商標法第 29 條第 2 項、第 61 條第 2 項、第 62 條、公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款、第 21 條第 1 項第 1 款、第 24 條之規定，請求被告不得繼續於熱水器商品或類似商品之廣告、說明書、報價單、保證書或其他文書或以口頭等方式使用相同或近似於原告所有系爭「莊頭北」系列商標之文字或圖樣，為無理由，不應准許。