

智慧財產法院 100 年度民商訴字第 10 號民事判決

原 告 雅適國際股份有限公司

法定代理人 廖進興

訴訟代理人 楊祺雄律師

余惠如律師

被 告 煥銘水電材料有限公司

法定代理人 石書銘

訴訟代理人 黃珊珊 律師

王中駿 律師

上列當事人間排除侵害商標專用權行為等事件，本院於中華民國 100 年 10 月 5 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、本件原告主張：

(一) 原告所有之「莊頭北」系列商標為著名商標：

1、原告為以「莊頭北」為主要識別部分之「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（現仍在商標專用期間之「莊頭北」系列商標註冊資料共 32 件，下稱系爭「莊頭北」系列商標），享有完整廚房及衛浴設備之系爭「莊頭北」系列商標註冊。97 年 11 月 26 日原告之母公司台灣櫻花股份有限公司（下稱櫻花公司）以新台幣（下同）7 千 8 百 50 萬元透過法院拍賣程序投標買得系爭「莊頭北」系列商標，若非高度知名商標，無可能以此價額售出；98 年 6 月 16 日櫻花公司基於櫻花集團企業整體經營分工考量，將系爭「莊頭北」系列商標移轉予原告持續經營，原告為維持及推廣系爭「莊頭北」系列商標之識別性，99 年度行銷相關費用高達千萬元以上。

2、原告於 98 年間取得「莊頭北」品牌開始經營時，「莊頭北」品牌市佔率排行為第八名，在持續努力經營下，全台成立五大區營業所及投入大量行銷資源來經營品牌，陸續在電視播放廣告、公車廣告、捷運廣告、戶外看板廣告，快速提昇品牌知名度，在 99 年 1 月至 8 月間業績成長快速，市佔率已排行為第五名。原告更持續投注大筆資金廣告行銷，除概括承受系

爭「莊頭北」系列商標原有之商標權及商譽外，更持續推廣及行銷，系爭「莊頭北」系列商標已具極高識別性，為著名商標。

(二) 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。

(三) 對被告抗辯之陳述：

被告以從事電器買賣為業，對於系爭「莊頭北」系列商標及其權利歸屬不能諉稱不知，其於行銷之際將「Tobei 及圖」商標及「莊頭北」商標同時使用，有誤導消費者混淆誤認二商標有關係企業等關聯，有致減損著名「莊頭北」商標識別性或信譽之虞：

- 1、「Tobei 及圖」商標由「C」字設計圖與外文「TOBEI」組成，該商標圖樣上之「TOBEI」並非固有文字，依具有普通知識經驗之一般消費者唱讀習慣，其讀音高度近似於中文「頭北」，而「頭北」會使一般消費者輕易與「莊頭北」商標產生聯想。被告身為長年經銷熱水器產品之同業，焉有不知「Tobei 及圖」商標自始係基於不正意圖申請註冊之理。

- 2、外交部發布之外文姓名拼音對照表僅係供國人於申請護照時方便查對使用，無當然拘束力，連「Tobei 及圖」商標之被授權使用人即訴外人莊頭北工業股份有限公司（下稱莊頭北公司）均已自承「Tobei 及圖」商標之創設緣由即係因其為「莊頭北」之羅馬拼音。
- 3、原告為避免第三人不當攀附系爭「莊頭北」系列商標商譽，已於 98 年 10 月 27 日對「Tobei 及圖」商標提出異議，刻仍由經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）審查中，異議申請書內容敘明「Tobei 及圖」商標高度近似於系爭「莊頭北」系列商標，應予撤銷。且整體觀察被告行銷產品方式，係以將「莊頭北」商標與「TOBEI」商標參雜使用之方式行銷商品，被告確有混淆消費者視聽，藉機出售商品得利之故意。
- (四) 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、被告則以：

- (一) 「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：
- 1、被告係販售印有「Tobei 及圖」商標之商品，並非未經原告授權販售系爭「莊頭北」系列商標商品。而「Tobei 及圖」商標係智慧財產局註冊登記之合法註冊商標，被告信賴智慧財產局商標註冊登記，經商標權人同意而販售印有「Tobei 及圖」商標之商品，無違法侵權可言。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、縱原告對「Tobei 及圖」商標提出商標異議，亦係原告與「Tobei 及圖」商標專用權人間之糾紛，與被告無關，且「Tobei 及圖」商標與系爭「莊頭北」系列商標，不論圖形外觀或文字內容均不同，完全沒有相同或近似之情形。且原告曾於 100 年 4 月 20 日發函其他各經銷商，表示第三人莊頭北公司已出面澄清「Tobei 及圖」商標為獨立品牌，足徵原告自始即明知「Tobei 及圖」與「莊頭北」係二個完全獨立不同之商標，二者並無近似或有致人混淆之虞情形。
- (二) 系爭「莊頭北」系列商標於 97 年 11 月 26 日遭拍賣後，至今仍欠缺著名商標所表彰之識別性與信譽，非屬著名商標：

系爭「莊頭北」系列商標遭拍賣前，所表彰之產品識別性即係由莊頭北公司生產、販售、保固，有關產品瑕疵擔保及售後服務等一切事項均由莊頭北公司負責，而消費者對於「莊頭北」商標之普遍認知，即係與「80年老字號之莊頭北公司」相連結。因此，系爭「莊頭北」系列商標屬於著名商標之事實，於97年11月26日拍賣後，已因「莊頭北」商標與「80年老字號之莊頭北公司」間之關連性切斷而不再存在。

(三) 被告並無原告所指違反商標法或公平交易法之情形：

1、估價單非商標法或公平交易法所稱「同一或類似之商品」，蓋被告販售之商品係訴外人莊頭北公司生產製造印有「Tobei 及圖」商標之熱水器，故估價單顯非商標法所稱「同一商品」。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。再者，被告僅有販售「Tobei 及圖」商標單一品牌之熱水器，未在網站或其他媒體以廣告文宣推銷，被告店面外觀亦無「莊頭北」或「Tobei 及圖」商標之招牌，故消費者親臨被告店面購買，本無其他品牌熱水器致消費者有誤認之虞。況被告銷售熱水器後開立之估價單，係應購買者要求加開之收據性質文書，並非為銷售商品而使用，當然更非具有廣告推銷性質之文書。

2、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。

(四) 系爭「Tobei 及圖」與「莊頭北」商標圖樣並非相同或近似，無致消費者混淆誤認之虞：

1、系爭「Tobei 及圖」商標係由「CTobei」英文字母所組成，而「莊頭北」商標圖樣係以「莊頭北」中文字或附加「Top」英文字母所組成，不論自文字或圖案之組成觀之，二商標間非但不相同，甚至根本無近似情形，任何人均不可能混淆誤認二商標圖樣。

2、對照我國現行國語羅馬拼音中，並無「to」對應之國語羅馬拼音，而原告主張「頭北」對應之國語羅馬拼音應為「toubei」而非「tobei」，故系爭「Tobei 及圖」商標之圖樣與「頭北」羅馬拼音並不相符。再者，我國非英語系國家，消費者在辨識「Tobei 及圖」商標時，並非人人均可讀出「tobei」羅馬拼音，則原告主張「Tobei 及圖」商標英文讀音近似中文之「頭北」，亦乏所據等語，資為抗辯。

(五) 答辯聲明：原告之訴駁回。

三、兩造不爭執事項：（見本院卷第 159 至 160 頁）

(一) 原告為系爭「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，現仍在商標專用期間之系爭「莊頭北」系列商標註冊資料共 32 件（見起訴狀原證 1 莊頭北商標資料檢索影本，本院卷第 26 至 65 頁）。

(二) 「CTobei 及圖」商標係訴外人陳怡光向智慧財產局申請註冊，於 98 年 8 月 1 日經註冊公告之商標（見本院卷第 133 頁智慧財產局商標資料檢索服務影本）。而被告販售印有「CTobei 及圖」商標之熱水器，係由訴外人莊頭北公司所生產製造。

(三) 系爭「莊頭北」系列商標之商標權人原為訴外人莊頭北公司，於 97 年 11 月 26 日由訴外人櫻花公司拍定取得，在 98 年 6 月 16 日再公告移轉予原告。

四、原告主張被告侵害其商標權，然為被告所否認，並以前詞置辯。是本件爭點為：（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）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？

五、本院之判斷：

(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、按本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第 6 條定有明文。是所謂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；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intent to use），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用（最高行政法院 98 年度判字第 1487 號判決意旨參照）。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林佳陵於 99 年 11 月 18 日上午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」之估價單予原告等情，有公證書及所附估價單、產品服務保證書、產品型錄、錄音譯文、現場照片、產品包裝照片附卷可稽（見本院卷第 70 至 81 頁）。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？

- 1、按商標法第 61 條第 2 項規定：「未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權」。同法第 29 條第 2 項規定：「除本法第 30 條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，

使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。

- 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，係以被告所書寫之估價單上有「莊頭北」三字為論據。則此部分應係主張被告有商標法第 29 條第 2 項第 1 款情事，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。
 - 3、按未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，商標法第 62 條第 1、2 款分別定有明文。上開條文為 92 年 5 月 28 日修正商標法時所新增之條文，其立法理由即載明：「近年來以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範「侵害」之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生「減損」或「混淆誤認」之結果，始足該當，與修正條文第 29 條第 2 項第 2 款、第 3 款以構成『混淆誤認之虞』有別」。經查：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。
 - 4、從而，依原告所提證據資料尚無法證明被告有商標法第 29 條第 2 項、第 62 條之情事，則原告主張被告有上開情形，並依商標法第 61 條第 1、2 項規定，請求預防侵害及排除侵害，即有未洽。
- (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？
- 1、公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出

或輸入使用該項表徵之商品者」。故本條款之構成要件須為「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，原告復未提出其他證據資料證明，原告此部分主張，尚不足採。

2、公平交易法第 21 條第 1 項規定：「事業不得在商品或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於商品之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵」。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，自難認被告有本條項規定情事，原告此部分主張，亦不足採。

3、公平交易法第 24 條規定：「除本法另有規定外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平之行為」。旨在禁止事業有「足以影響交易秩序」之「欺罔或顯失公平」之行為。而是否足以影響交易秩序，則應以其行為是否妨礙事業相互間自由競爭，及是否足使交易相對人因而作對行為人有利之選擇作為判斷原則。本件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，尚難認被告有本條項規定情事，原告此部分主張，洵無可採。

六、綜上所述，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。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列。至系爭「莊頭北」系列商標是否為著名商標，與「Tobei 及圖」商標是否近似，而有混淆誤認之虞，並不影響本院上開判斷，且亦已經原告向智慧財產局申請評定，本院爰無於本件民事訴訟加以審究之必要，均附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 10 月 31 日

智慧財產法院第三庭

法 官 熊誦梅

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 100 年 11 月 7 日

書記官 劉筱淇