104100103 有關「山葉發動機企業社」商標權侵害事件(商標法§70)
(智慧財產法院 103 年度民商訴字第 43 號民事判決)

爭點：經銷合約期間明知被告以其著名之註冊商標作為「商號」特取名稱，而未為反對，於合約終止後，得否主張「未經同意」侵權？

系爭商號名稱：「山葉發動機企業社」

引據商標： **山 葉**

相關法條：修正前公平法第 20 條第 1 項第 2 款、修正前商標法第 62 條第 2 款、商標法第 70 條第 2 款

案情說明

原告日商山葉公司創立於 44 年 7 月 1 日，迄今已近 60 年，專門從事機車之研發、製造及銷售業務，為國內及國際間著名企業，並使用「山葉」、「YAMAHA」及「音又圖」為其商標，分別取得中華民國註冊第 00973929、00130252、00025197 號等「山葉」商標(下稱引據山葉商標)、註冊第 00973928、00130279、00020538、00041725、000122 12 號等「YAMAHA」商標，以及註冊第 01106362、00841834 號等「音又圖」商標(以下合稱引據商標)之商標權，指定使用於汽機車及其零組件上。原告長久以來在臺灣投入鉅額資金及人力推廣引據商標，在機車業界及一般消費者間屬著名商標。原告台灣山葉機車工業股份有限公司(下稱台灣山葉公司)為原告日商山葉公司在臺灣之關係企業，自 75 年成立以來，獲原告日商山葉公司之授權，使用引據商標在臺灣市場從事機車及其零組件之製造、販售及維修等營業活動已有多年之時間，所製造之機車及其零組件產品及所提供之相關服務等，廣受業界及消費者好評，為臺灣市售機車前三大品牌，102 年在臺灣市場市占率即已高達百分之 28.61。是原告台灣山葉公司形象深入人心，在臺灣市場凡提及「山葉」、「YAMAHA」，消費者均會聯想到原告台灣山葉公司及其提供之優質產品與服務。

原告訴被告寇 OO 山葉發動機企業社未經同意，使用其著名之註冊商標文字作為其商號名稱之特取部分，被告上開行為已構成現行商標法第 70 條第 2 款情事，並已違反 104 年 2 月 4 日修正公布施行前之公平法(下稱修正前公平法)第 20 條第 1 項第 2 款及現行公平法第 22 條第 1 項第 2 款之規定，原告得分別依現行商標法第 69 條第 1 項前段、現行公平法第 29 條規定請求排除侵害，提起本件

訴訟。

被告抗辯：其於 98 年間由原告台灣山葉公司業務經理王○○介紹，與訴外人即新北市汐止區之郭賜美有限公司（下稱郭賜美公司）簽署展示合約書，成為台灣山葉公司販售體系成員，並由臺灣北區總經銷商大慶葉車業股份有限公司提供山葉機車交付郭賜美公司及被告販售，歷經 99 至 103 年。原告並於 98 年要求被告參加原告所主辦之噴射技術研習班，且由原告總經理篠宮孝彥頒發 F1 優質技術服務店證書（下稱 F1 證書）。次年，王○○申請被告加入股東，並簽有招牌使用合約書，而由原告提出之「大慶葉車業(股)專賣股東加入申請書」、「YAMAHA-直招申請書」、「5S 點檢表」觀之，可見被告加入山葉機車販售之股東之名稱為「山葉發動機企業社」，經原告台灣山葉公司審查同意後，並同時頒發 F1 證書，顯然被告以「山葉發動機企業社」為商號之名稱，係經原告台灣山葉公司之同意，是被告自無原告所述未經商標所有權人同意而私自使用引據商標之事實。被告既係在原告台灣山葉公司輔導下設立，且關於引據商標之字樣、招牌樣式，均由原告台灣山葉公司授權，並由其指定之協豐廣告企業股份有限公司承攬製作，並非未經原告同意而私自設立。又依被告提出之合約書觀之，被告與郭賜美公司之合約期間長達 5 年，且被告於 102 年 1 月 1 日尚與原告台灣山葉公司簽訂合約書，合約期間為 2 年，而被告並未收受原告台灣山葉公司終止合約之意思表示，則被告在合約期間內使用引據商標，核屬業經原告之同意或授權。況且，倘被告與郭賜美公司簽署之「展示合約書」，及被告與原告台灣山葉公司簽訂之合約書業已終止，則郭賜美公司為何尚可販售產品予被告。此外，系爭商號之特取部分為「山葉發動機」，而非「山葉」，且被告自 103 年 9 月起業已停止使用引據商標，且已向基隆市政府申請歇業，結束被告前所營業之商號及停止販售山葉機車服務等業務。是以，原告之請求權已不復存在。又被告維修所販售之商品均為原告之山葉機車商品，並無仿冒、盜用等傷害引據商標之情事，故被告並無因故意或過失損害原告引據商標之行為，原告之主張並無理由。

判決要旨

智慧財產法院 104 年 8 月 12 日以 103 年度民商訴字第 43 號民事判決，命被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記。被告不得將如附表所示之商標使用於與原告日商山葉發動機股份有限公司相同或類似之服務、名片、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上。被告應給付原告各新臺幣壹拾伍萬元，並自民國 103 年 10 月 6 日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。原告其餘之訴駁回。

查被告自承伊係於 98 年間由原告台灣山葉公司業務經理即證人王○○介紹，

與郭賜美公司簽署展示合約書，成為台灣山葉公司販售體系成員等語。而系爭商號係被告於 98 年 6 月 3 日申請登記，並經基隆市政府於同日以基府產商字第 0980101755 號函核准設立在案，亦有基隆市政府上開函文在卷可稽。由此足見被告之所以申請系爭商號登記，原係為了加入成為原告台灣山葉公司機車及零組件之通路商。因此，縱然原告在合約期間內對於被告以引據山葉商標作為系爭商號之特取部分沒有異議，但此並未代表在合約結束後原告仍同意被告繼續使用系爭商號之名稱。蓋被告在合約期間內既為原告台灣山葉公司機車及零組件之通路商，則其以引據山葉商標作為系爭商號之特取部分，並不會影響引據山葉商標作為行銷原告產品之目的，亦對於引據山葉商標之指示來源不會有所誤認。是故，原告在合約期間內對於被告以引據山葉商標為系爭商號之特取部分沒有異議，至多僅能解釋為被告僅能在合約期間內使用，合約結束後，被告即不能再使用之。從而，被告辯稱伊以「山葉發動機企業社」為商號之名稱，係經原告台灣山葉公司之同意等語，即非可採。