

107100102 有關確認「Double Bull Device」商標之損害賠償等請求權不存在事件(商標法§68、§69；民事訴訟法§247)(智慧財產法院 106 年度民商訴字第 47 號民事判決)

爭點：確認訴訟之原告應已實際使用商標，抑或有具體明確的商標使用計畫與準備行為，方有確認該商標有無侵害他人商標權之必要。

系爭商標



申請第 106037852 號

...

第 4 類：汽車潤滑油；皮革保護油；發動機燃料用非化學添加油；引擎油用非化學添加油；燃料、潤滑油及油脂用非化學添加油；除塵黏結劑；酒精燃料及混合酒精燃料；香薰蠟燭、香氛蠟燭。

...

據爭商標



註冊第 1610969 號

第 4 類：工業用油及油脂；潤滑油；吸收、濕潤、凝聚灰塵製劑；燃料（包括馬達用）及照明用油；羊毛脂；照明用蠟燭、燈芯。

相關法條：商標法第 68 條、第 69 條；民事訴訟法第 247 條

案情說明

本案原告曾使用註冊第 1559570 號「單一牛隻圖」商標（下稱 570 號商標），經被告提出異議，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）審查後，以中台異字第 G01020179 號商標異議處分書，認定與被告所有之註冊第 1610969 號商標（下稱據爭商標）高度近

似，有致消費者混淆誤認之虞，並將指定使用於第 4 類商品部分之註冊撤銷。原告在前揭 570 號商標遭撤銷確定後，便使用「單一牛隻圖與 Bullstone 文字組合」之圖文於所製造之商品上，且將產品銷售予原告之臺灣代理商歐特耐國際股份有限公司（下稱歐特耐公司）在臺灣進行銷售，經被告於 106 年 4 月 18 日寄發律師函指稱原告侵害據爭商標，要求歐特耐公司不得於產品上繼續使用前述商標，歐特耐公司為免除爭議，配合被告指示而停止使用。

有鑒於上述情形，原告擬在其製造之「汽車引擎用潤滑油、皮革保養油、發動機燃料用非化學添加劑」商品（下稱系爭商品）上，改使用以「單一牛隻圖、Bullstone 及勁牛王等文字組合」（即申請第 106037852 號之商標，下稱系爭商標），並向智慧財產法院提起本件確認訴訟，聲明：確認被告基於註冊第 1610969 號商標權，對於原告以系爭商標使用於系爭商品得主張排除侵害及防止侵害之法律關係不存在。

判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>

一、提出確認之訴的法律要件及本案的關鍵疑問：

- （一）確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第 247 條定有明文。這是因為法律設置民事訴訟程序及法院的目的，是要能夠解決當事人間存在的民事爭議，所以當事人間還沒有真正存在有民事爭議，或者其民事爭議僅存在於當事人自己的預先顧慮，仍有待事件未來的發展，才能確定其爭議，那麼法院就沒有處理這樣訴訟的正當性，畢竟法院作為司法機關，

在權力分立的憲政架構下，並不應扮演指導或諮詢商業活動應該如何合法進行的角色。

- (二) 基於以上認知，當原告在起訴狀說：原告「擬」在其製造之系爭商品上，改使用系爭商標，為避免被告再次以據爭商標主張權利，所以提起本件訴訟...就不免令人懷疑：那到底原告已經在系爭商品上使用系爭商標了嗎？如果已經用了，那是否被告已經出面主張權利，而在兩造之間發生了爭議？如果都沒有，那麼原告提起這樣的訴訟，不過就是為了自己的預先顧慮，諮詢法院的看法而已，根據前段的說明，應該認為原告並沒有即受確認判決之法律上利益，而不應准許。

二、原告應該還沒有在系爭商品上使用系爭商標且被告也沒有針對系爭商標主張過權利：

- (一) 原告(包括其在臺代理商在內)應該還沒有在系爭商品使用系爭商標...就算勉強認為歐特耐公司已經在系爭商品上使用了系爭商標，那也必須要被告基於據爭商標出面對原告主張權利，原告卻認為自己沒有侵害據爭商標權利，兩造之間才能算是存有真正的民事爭議，而可以透過確認訴訟除去原告可能侵權的法律地位不安定狀態。
- (二) 原告認為被告有出面以據爭商標主張權利的依據，是因為被告曾經要求歐特耐公司簽署原證2的承諾書，其內容要求歐特耐公司不得將單一牛隻圖與其他任何元素組合使用...如果歐特耐公司簽署了這樣的承諾書，將使歐特耐公司無法使用系爭商標(因為系爭商標正是單一牛隻圖與其他元素的組合)。
- (三) 不過，以契約拘束對造不得使用特定組合之商標圖示，並不以主張行使商標權為前提，只要一方提出要約，另一提出承諾即可成立。即使沒有商標權，只要雙方合意，基於

私法自治、契約自由，一樣可以禁止任何特定的商標使用，
所以沒有辦法只憑被告要約歐特耐公司簽署特定商標禁用合約，就說被告已經針對系爭商標使用於系爭商品的行為，主張行使據爭商標的權利。據上，被告也未曾對於系爭商標使用於系爭商品主張權利，難以認為原告有什麼法律上不安定的狀態。

三、 法院勉強裁判也沒有辦法解決未來可能產生的糾紛：

「侵害商標權」是以「導致相關消費者混淆誤認之虞」為核心概念，而在判斷是否「導致相關消費者混淆誤認之虞」時，有無實際混淆誤認的情事，又是判斷的重要因素之一。這將使得系爭商標到底如何實際使用成為一個關鍵的問題。如果在系爭商標沒有使用前，就要法院憑空地判斷系爭商標與據爭商標會不會讓相關消費者有混淆誤認之虞，可能就免不了發生使用前與使用後會有不一樣的結果。換句話說，有可能在憑空判斷時，認為不致於有混淆誤認之虞，並據以判決，但在系爭商標使用後，卻仍然發生有實際混淆誤認的情況。此時，因為實際混淆誤認的情況發生在後，是屬於先前判決既判力所不及的事證，沒有辦法禁止當事人重行起訴爭執。如此一來，先前判決根本無法發生定紛止爭的效果，也就是實際上並沒有辦法事先透過訴訟，就讓法院界定商標權利範圍，來明確避免商標侵權。所以並沒有准許這樣訴訟的必要。

四、 在通常情形，雖然商標應該要有實際使用，才有確認有無侵害其他商標權之必要，不應該准許僅僅只是「打算」使用特定商標之人，卻以避免侵權為由，事先提起確認訴訟...。但如果已經有具體明確的商標使用計畫與準備行為，例如：已經備製大量的商標吊牌或貼紙，預備廣泛使用於某項特定商品，此時應該就可以准許可能受害的商標權人提起商標權侵

害防止訴訟（商標法第 69 條第 1 項後段參照）；相對地，如果可能受害的商標權人只是發警告信而未起訴，也可以准許特定商標預備使用人提起反向確認訴訟（也就是確認得請求防止侵害之法律關係不存在）。不過，在本案訴訟中，原告並沒有表明有何系爭商標的具體使用計畫及準備行為，只是說「擬改用系爭商標」，或者只提出系爭商標使用於系爭商品以外商品的證據，這顯然不符合應該准許提起反向確認訴訟的情形。