

智慧財產法院 99 年度民商訴字第 42 號民事判決

原告 TOTO 株式會社（股份有限公司）

法定代理人 張本 邦雄

訴訟代理人 周德璦律師

被告 東興衛材實業有限公司

法定代理人 方世宇

被告 施永重即大興水電材料行

上列當事人間排除侵害商標專用權行為事件，本院於 100 年 1 月 19 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

壹、程序部分：

一、按智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產案件審理法第 7 條定有明文。本件係因商標法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事案件，依智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款規定，本院自有管轄權，被告施永重聲請移轉管轄至其住所地之臺灣臺東地方法院，於法不合，不應准許，合先敘明。

二、本件被告施永重即大興水電材料行，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第 386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。

貳、事實及理由

一、本件原告起訴主張：

（一）緣原告於民國 71 年 1 月 14 日以「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」，向經濟部智慧財產局申請註冊，經經濟部智慧財產局核准列為註冊第 00210217 號商標，商標權利期間自 72 年 5 月 1 日起至 102 年 4 月 30 日止（下稱系爭商標）。

（二）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）」、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」。被告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。

(三)為此，依據侵權行為之法律關係，聲明請求被告各應除去其侵害原告所有「TOTO」商標之商標權如原證 2 之照片所示的招牌看板。

二、被告則抗辯：

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」（下稱日商東陶公司）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」（下稱臺灣東陶公司）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」（見本院卷第 32 至 41 頁）。雖該經銷契約書所載之期限早在「民國 93 年 1 月 31 日」就已屆滿，惟其但書又明訂「但期間滿期二個月前甲乙雙方之任何一方得表示次年度是否另行簽訂新約」，有該契約第 21 條可稽。而本件雙方於上揭期限屆至前，均未表示需要換訂新約，且同意並事實上繼續按照原契約之約定內容及條件，以不定期契約之方式繼續原契約之效力，由臺灣東陶公司自 93 年 3 月 3 日起至 97 年 11 月 24 日所簽發予被告之銷貨發票近 60 件可資為證（見本院卷第 42 至 73 頁），顯見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（見本院卷第 74 至 101 頁），而臺灣東陶公司又迄不肯收回。且雖該商品依約於被告付清價金後即取得其所有權而不得退貨，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，以提昇該 TOTO 品牌的認知度與形象做努力。依前揭經銷特選店之特別約定，被告對於所被授權經銷或委託銷售之 TOTO 產品，負有推廣、建立商譽、爭取顧客、謀求該產品事業發展、與授權公司以共存同榮之理念推展 TOTO 商品之販賣及維修與售後服務之義務。另基於首揭「甲、乙雙方應基信義與誠實之原則」，本非一經契約期限屆至，即可免除售後維修及服務之義務。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，除此之外，並無任何以之「作為商標使用」之文句或圖示。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。為此，請求駁回原告之訴。

乙、被告施永重即大興材料行部分：

(一)原告與臺灣東陶公司及莊頭北工業股份有限公司（下稱：莊頭北公司）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。

(二)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，存貨期間高達十餘年，合作廠商莊頭北公司倒閉，原告不就商品作妥適處理，置經銷商之損害不顧，如今意圖限制原經銷商懸掛招牌，實不公平之至極。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。被告大興材料行主張依商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定不受商標權之效力所拘束，應屬有理。

(三)為此，請求駁回原告之訴。

三、兩造不爭執之事實：

(一)原告係中華民國商標註冊號數 00000000 號「TOTO」商標（下稱系爭商標）之商標權人，系爭商標係於 72 年 6 月 16 日註冊公告，專用期限至 102 年 4 月 30 日，指定用於商品或服務之名稱為：衣架、浴室洗臉化粧台、浴缸、水箱抽水馬桶等不屬別類之衛生清潔用器具及其他應屬本類之一切商品（詳本院卷第 11 頁）。

(二)被告東興公司於 92 年 1 月間，與訴外人臺灣東陶公司簽訂「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」，上開合約之有效期間定為 92 年 2 月 1 日起至 93 年 1 月 31 日止（本院卷第 32-41 頁、第 110 頁）。

(三)被告東興公司所有標示「TOTO」商標之招牌目前懸掛於新竹市○○路 171 號 2、3 樓之外牆。被告施永重所有之「TOTO」招牌目前懸掛於臺東縣臺東市○○路 4 號 2、3 樓間之外牆（詳本院卷第 184 頁）。

四、本件爭點與本院判斷：

(一)事實之認定：

1. 被告二人目前均有「TOTO」商品存貨尚未售出：經查被告東興公司抗辯其向訴外人臺灣東陶公司所購買「TOTO」商品之金額合計高達 96 萬 0486 元（註：被證 4 之金額合計為 63 萬 1414 元），目前尚有存貨尚未售出之事實，已據提出新竹特選店一經銷基本契約書 1 件、統一發票 10 件在卷

足憑（詳本院卷第 117、226 頁、第 32、120-128 頁，10 件統一發票金額為：

311744+162672+25457+131541+57456+5014+24994+31481+3896+206231=960486 元），自堪信為真實。次查被告施永重抗辯其購買「TOTO」商標商品之金額合計達 688 萬 1502 元，目前尚有存貨 2、300 萬元尚未出售之事實，亦據提出統一發票 53 紙、現場照片 10 紙在卷足憑（詳本院卷第 131、139-169、200-204 頁，又上開 53 紙統一發票經以紅筆勾選之「TOTO」商標商品之金額與合計如附表所示），亦堪信為真實。

2. 被告二人目前未經原告授權使用系爭商標：被告東興公司雖抗辯其係經臺灣東陶公司，被告施永重雖抗辯其係經莊頭北公司授權使用系爭商標云云，惟查被告東興公司與臺灣東陶公司簽訂之契約期間係於 93 年 1 月 31 日屆滿（詳本院卷第 36 頁），被告施永重就其主張係經莊頭北公司合法授權使用系爭商標，則僅徒托空言，未能舉證以實其說，均難認被告目前係經原告直接或間接授權使用「TOTO」商標。核被告前揭抗辯，顯屬無據，均不足採信。
3. 爰以兩造不爭執之事實及前揭認定之事實，判斷本件爭點如后。

(二)被告是否係屬合理使用系爭商標：

1. 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：
2. 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（詳本院卷第 131、226 頁），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。

3. 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 2 款之「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，豈不異謂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所而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。
4. 被告係於招牌上使用系爭商標表示渠等所販售之產品，並未使消費者有混淆誤認之虞：經查被告確係擁有「TOTO」商品存貨有待出售，已詳述如前，則渠等係使用系爭商標於招牌上用以促銷系爭商標商品，而非使用系爭商標用以銷售非系爭商標之商品，並未使相關消費者對於商品來源產生混淆誤認或有混淆誤認之虞。
5. 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。

6. 系爭「TOTO」商標係指定使用於衛浴設備等商品上，並未使用於銷售服務上，被告使用系爭商標並未造成不當聯結：查系爭商標係指定使用於「衣架、浴室洗臉化粧台、浴缸、水箱抽水馬桶等不屬別類之衛生清潔用器具及其他應屬本類之一切商品」，有智慧財產局商標資料檢索服務註冊簿查詢結果明細表 1 件在卷足憑（詳本院卷第 11 頁），並未指定於銷售服務上，則被告於招牌上標示經原告指定使用於特定商品之系爭商標，僅能發生使相關消費者認識被告所銷售商品之來源為商標權人之效益，並不會產生使相關消費者誤認為被告銷售「TOTO」商標商品之行為係原告所提供之服務之效果，則被告並未有藉由於招牌上標示系爭商標與原告為不正當聯結，至為明確。

7. 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。

8. 綜上所述，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。

五、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。

六、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第 385 條第 1 項前段、第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 2 月 16 日

智慧財產法院第三庭

法 官 何君豪

以上正本係照原本作成。

本判決事實及理由欄壹、一、部分，其性質係屬裁定，如對該部分聲明不服，應於判決送達後 20 日內向本院提出抗告狀。

如對本判決前開以外部分不服，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。

中 華 民 國 100 年 2 月 16 日

書記官 張君豪