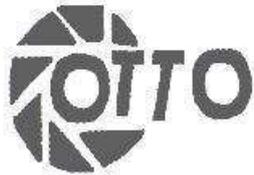


109120102 有關「OTTO 及圖」與「OTTO 凹凸」商標權侵害事件(商標法§5、§36 I ①)(智慧財產法院 109 年度民商訴字第 12 號民事判決)

爭點：公司名稱的使用與商標使用應如何判斷？

### 系爭商標一



#### 註冊第 01308927 號

第 041 類：攝影棚出租、攝錄影、攝影、錄影、數位影像成像服務、微縮影片攝影、攝影報導。

### 系爭商標二



#### 註冊第 01308705 號

第 035 類：報章廣告設計、雜誌廣告設計、電視廣告設計、電台廣告設計、廣告企劃、廣告設計、戶外廣告設計、網路廣告設計、工商廣告之企劃…、廣告服務、…廣告製作、…為他人促銷產品服務、…、電腦網路線上廣告、…為他人提供促銷活動、廣告宣傳器材租賃、廣告用具租賃、廣告場所租賃。

### 系爭附圖二被告使用系爭字樣方式

在Youtube網站裡奧多廣告的影片，出現OTTO的圖像



以下影片內容與本報告無關，請注意

【奧多廣告】影前廣告 | Motion Graphic

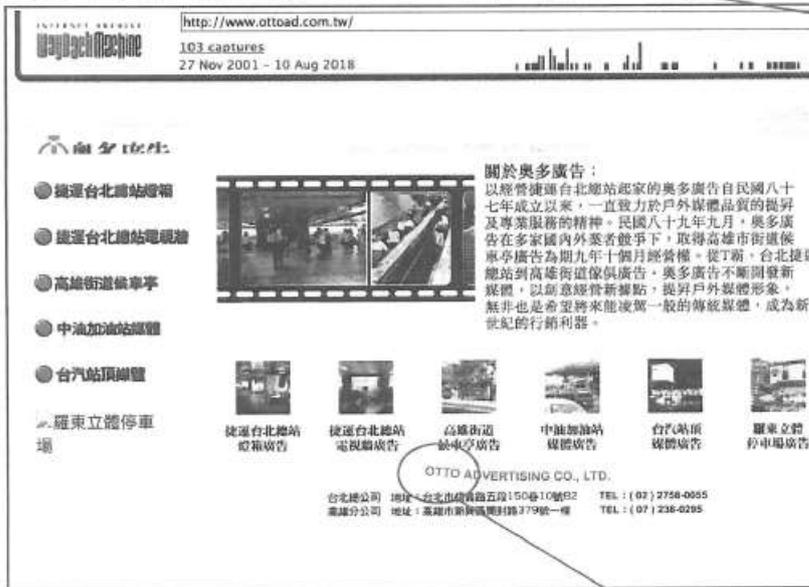
觀看次數：993

精美繪報  
發布日期：2016年4月27日

在Google搜尋奧多廣告時，會出現OTTO字樣



## 奧多官網，成立於2001年10月27號



紅色圈起處：有出現OTTO字樣

相關法條：商標法第 5 條、第 36 條第 1 項第 1 款

### 案情說明

原告凹凸廣告攝影公司為系爭商標一、二商標之商標權人，在戲院及 Google 搜尋網頁上發現，被告奧多公司於影前廣告內容一開始即以特別大畫面、大字體突出顯著使用「OTTO」字樣播放，予人寓目深刻，吸引消費者注意，作為行銷提供影前廣告服務之用，以及在其官方網站所有網頁之正中間位置標明「OTTO」字樣，甚至以「OTTO」作為該公司之招牌（被告使用「OTTO」字樣方式詳如附圖二所示）。被告奧多公司係以行銷為目的，將含有「OTTO」字樣使用於其企業官方網站，並以數位影音、電子媒體及網路等媒介物為推廣宣傳，足使相關消費者認識其為表彰被告奧多公司服務來源之標識，且為消費者識別及區辨不同服務來源之主要識別部分，為商標法第 5 條之商標使用。系爭商標與被告所使用之文字，其主要部分、整體外觀、讀音、觀念均相彷彿，予人寓目印象相似；縱未單獨使用「OTTO」字樣，然從該主要部分觀察，以具有普通知識經驗之消費者，於實際交易時施以普通

之注意，異時異地隔離及整體觀察，仍會有所混淆而誤認二商品或服務係自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯，自屬構成近似之商標，且近似程度極高，已侵害原告之系爭商標權。爰依商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 2 款、公司法第 23 條第 2 項、公平交易法第 21 條第 1 項、第 30 條等規定，請求被告負連帶賠償責任。

被告則抗辯：被告先於原告使用「OTTO」字樣作為公司名稱「奧多」之拼音外文，並無使用「OTTO」字樣作為商標之意圖，且使用方式符合商業交易習慣之誠實信用方法，被告奧多公司使用之時點均先於原告系爭商標之申請日期，被告使用行為當不受原告系爭商標權之效力所拘束。

### 判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

### <判決意旨>

一、被告於影前廣告、Google 網頁、官方網站及公司招牌使用或出現「OTTO」字樣之行為，非屬商標使用，並不受系爭商標權之拘束：

(一) 商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、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。」，此即為「描述性合理使用」，意指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三

人指示自己商品或服務來源之使用，則第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍。至於實際上判斷是否作為商標使用，自應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之前後配置、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，暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。如行為人於交易服務過程中，以行銷為目的將他人商標用以辨識商品之來源，即屬商標使用，反之，如僅係將他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等用途，而非利用他人商標指示商品或服務之來源，即非屬商標之使用，尚非一經標示於網站、招牌或出現於網頁搜尋結果、廣告內容上，即當然構成商標之使用。

(二) 被告奧多公司自 87 年成立起開始使用「OTTO」作為公司之英文拼音名稱，此有被告所提公司信箱截圖影本、被告與 Family Station Inc. 公司簽署之契約影本、英文收據及發票影本、被告公司電腦螢幕截圖、被告奧多公司員工洪源甸的名片上方印有「奧多廣告股份有限公司 OTTO ADVERTISING CO., LTD」文字、被告使用「www.ottoad.com.tw」網域查詢資料及業務簡介影本為證，且為原告所不爭執，堪認屬實。

(三) 被告奧多公司前曾委請賴芙鮑爾公司設計影前廣告之形象影片，依該影片內容雖顯示上方為「OTTO」及下方為「ADVERTISING」金色立體文字（如附圖二第 1 頁），其中上方「OTTO」文字雖與系爭商標之外文「OTTO」相同。惟從該形象影片從頭至尾播放觀之，初始畫面顯示上方為「OTTO」立體文字、下方為「ADVERTISING」立體文字之畫面出現後，同影片 6 至 8 秒間之畫面則出現為「BEST」、「奧多廣告影前廣告、有最佳的影音媒介」，於影片 12 秒至 19 秒均為被告奧多公司包括影音媒介、全台分布據點、圖樣等平台之宣傳，於 23 秒再度出現上述顯示

「OTTO」立體文字、下方為「ADVERTISING」之立體文字，並於25至29秒之持續4秒時間，顯示「我的平台·你的商機」、「奧多廣告影前托播」及聯絡電話等情，有該影前廣告之內容截圖照片可稽（見臺北地方檢察署108年度偵字第16659號卷第9至12頁），此經本院調取上開不起訴處分卷宗核閱無誤。由此可見，被告奧多公司委託製作影前廣告形象影片之目的，實係在推銷被告奧多公司本身即自己之知名度，亦即被告奧多公司在影前廣告中使用「OTTO」文字，係以該外文用來描述被告奧多公司之英文名稱為「OTTO ADVERTISING」，並非積極標示系爭商標之行為；再從影前廣告之整體設計畫面並非僅單純顯示「OTTO」立體文字，而係搭配下方「ADVERTISING」立體文字，雖上方「OTTO」文字有較下方「ADVERTISING」文字大，然觀諸該立體造型之上下組合文字既未特別將「OTTO」單獨呈現，且緊接該畫面之後隨即出現「奧多廣告影前廣告、有最佳的影音媒介」等文字，已足供觀看之消費者得以藉此認識該「OTTO」係指示被告奧多公司，消費者亦僅會將該「OTTO」文字理解成被告奧多公司之英文名稱，而非商品或服務來源之標示，並無使消費者於辨識商品或服務來源時，有影射或攀附原告公司商譽之意圖，自難認屬原告所主張之商標使用。

- (四) 被告奧多公司雖有於其官方網站及招牌上標示有「OTTO」文字，然被告奧多公司之英文名稱既為「OTTO ADVERTISING CO., LTD」，則被告奧多公司於其官網上顯示「OTTO ADVERTISING CO., LTD」或「About otto」字樣，或於公司招牌上標示「OTTO ADVERTISING CO., LTD」字樣（本院卷第58頁），依一般商業慣例可知，該「OTTO」文字乃用以描述被告奧多公司之外文名稱，此種文字記載方式，既僅係單純在官方網頁或招牌上顯示公司外文名稱，且參以被告奧多公司無論於其官方網站或招牌上，均有同時標明中文「奧多廣告」等字樣，一般消費者見上開使用方式，應僅會以「OTTO」字樣為被告奧多公司之外文名稱，並不會感受

到「OTTO」字樣是作為商標使用，尚難以被告奧多公司之外文名稱中有「OTTO」字樣，即遽認為被告奧多公司係將「OTTO」作為商標使用。至原告主張於 Google 搜尋被告奧多公司時，會出現與系爭商標完全相同之「OTTO」文字。然而，觀諸該搜尋結果均為「OTTO-奧多廣告」，並非單獨呈現「OTTO」字樣，實與前揭該「OTTO」文字係用以描述被告奧多公司之外文名稱，並無不同，亦難認係商標之使用。

## 二、原告依商標法第 36 條第 1 項第 3 款但書請求被告附加適當之區別標示，並無理由：

(一) 「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：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 36 條第 1 項第 3 款定有明文。此即「善意先使用」之抗辯，該但書雖有商標權人得要求善意先使用商標之人應附加適當區別標示之規定，然上開規定本係以「商標使用」為前提要件，因本院認為被告奧多公司使用「OTTO」字樣係用以描述其公司外文名稱，非屬商標使用，已如前述，故原告依上開但書規定，請求被告於其原使用之網頁或其他任何表徵商標之行為時，應於「OTTO」字樣下方以同一比例同一版面附加與系爭商標均無任何關係之文字，即屬無據。

(二) 觀諸原告所舉被告如附圖二所示使用「OTTO」字樣方式，均有同時標示「奧多廣告」或「OTTO ADVERTISING CO., LTD」等字樣，並無單獨使用「OTTO」文字，應不致於使相關消費者混淆誤認，自無再依商標法第 36 條第 1 項第 3 款但書規定，再要求被告附加適當之區別標示之必要。

三、綜上所述，本件被告使用「OTTO」字樣非為商標使用，且符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定。從而，原告依前揭規定，先位請求被告奧多公司不得使用相同或近似於「OTTO」字樣於其原使

用之網頁或其他任何表徵商標之行為；備位請求被告奧多公司使用相同或近似於「OTTO」字樣於其原使用之網頁或其他任何表徵商標之行為時，應於其字樣下方以同一比例同一版面附加與系爭商標均無任何關係，以及請求被告應連帶給付 100 萬元，與自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息 5%計算之利息，均無理由，應予駁回。