

智慧財產法院 109 年民商上字第 21 號民事判決

上訴人 雷龍國際興業有限公司兼法定代理人 林靖諺即振通行

上二人共同訴訟代理人 陳又新律師

複代理人 陸榆珺律師

被上訴人 呂學本

訴訟代理人 何永福律師

複代理人 陳奕璇律師吳奕麟律師

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國 109 年 7 月 24 日本院 108 年度民商訴字第 55 號第一審判決提起上訴，本院於 110 年 4 月 15 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

- 一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款及智慧財產案件審理法第 7 條分別定有明文。本件係依商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款規定，本院依法自有管轄權。
- 二、次按「當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：…三、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。」、「前項但書各款事由，當事人應釋明之。」，民事訴訟法第 447 條第 1 項但書第 3 款、第 2 項分別定有明文。又按「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 款亦有明文。上訴人雷龍國際興業有限公司（下稱雷龍公司）、上訴人振通行即林靖諺（下稱振通行）等於本院第二審第一次準備程序期日前提出得依商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定，主張基於善意使用「AUTEL」商標（下稱系爭商標，如原審判決附圖 2 所示）而銷售第三人深圳市道通科技股份有限公司（下稱道通公司）之車輛電腦診斷儀器，不應受註冊第 01627142 號「AUTEL」商標（下稱據爭商標，如原審判決附圖 1 所示）之限制，惟被上訴人稱上訴人等二審始主張商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用之規定，於第一審並未主張，屬新攻擊防禦方法，不得提出云云。然查，上訴人等於原審民國 108 年 10 月 5 日之民事答辯狀主張「道通公司與上訴人等於 2019 年 4 月 1 日與上訴人等簽立經銷商協議（被證 2），道通公司授權上訴人等為臺灣經銷商（被證 3），故而，上訴人等有權使用系爭商標在臺灣廣告、

銷售道通公司授權販售之商品。」(見原審卷一第 101 頁)及「道通公司為系爭商標之商標權人，上訴人等取得道通公司之經銷授權而有權使用系爭商標，…上訴人等使用系爭商標在臺灣廣告、銷售道通公司授權販售之商品係屬有理由。…」(見原審卷一第 104 頁)等語，堪認上訴人於第二審提出善意先使用之抗辯係對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充，符合民事訴訟法第 447 條第 1 項但書第 3 款規定，應准予提出。

貳、實體事項：

- 一、被上訴人主張：(一)被上訴人為我國註冊第 01627142 號「AUTEL」商標(即據爭商標)之商標權人(原證一)，惟上訴人雷龍公司、上訴人振通行未經被上訴人同意，在社群網站、實體店鋪使用「AUTEL」商標(即系爭商標)銷售綜合型商用車診斷儀等商品(下稱系爭商品，原證三)，如原證三臉書網頁截圖所示，「振通行 RHK」為上訴人振通行所使用之帳號，其於 108 年 5 月 9 日貼文所示照片即原證三中「新一代在線編程綜合診斷儀 MS908SPRO」及「全新升級款汽車診斷儀 MS906BT」等商品，均為第三人深圳市道通公司所製造之商品，且前開商品上亦有「AUTEL」之文字標示，並有上訴人振通行之臉書截圖在卷可稽(見原審卷(一)第 381 頁至第 401 頁)，其中第 1 至 11 圖、第 12 至 13 圖、第 14 至 17 圖分別為 108 年 12 月 9 日、同年 10 月 20 日、同年 4 月 25 日所拍攝之商品展示照片，由第 2、5、7、9 至 11、13、15 至 17 圖清楚可見該商品及其外包裝盒上標示有系爭商標；系爭商標與據爭商標均使用相同之英文字母，其大小寫及排列均相同，僅書寫字體略有差異，但不影響其給予消費者之整體印象，故二者應構成相同或高度近似，又系爭商標係使用於與據爭商標所指定商品同一類別之商品上，並於社群網站上陳列、販賣，有致相關消費者混淆誤認之虞，構成商標法第 68 條之侵害商標權行為，爰依同法第 69 條第 1、2 項規定，請求上訴人等排除其侵害等語。
- (二)上訴人所提事證，所提影片之觀看次數無從證明為被上訴人 102 年 3 月 8 日提出申請據爭商標前所累積，亦無從證明系爭商標於 102 年 3 月 8 日前已屬著名商標。
- (三)被上訴人早於 98 年即開始使用據爭商標，然因時間過久，並未留存相關使用資料，據爭商標之構思係基於 automatic 及 tel 之結合，表達儀器使用像打電話一樣方便之意，乃取 automatic 之字頭 au 與 tel 結合成一個單字，嗣後被上訴人偶然發現大陸地區有類似商標存在，慮及可能衍生商標使用爭議，才與道通公司接洽經銷事宜，而非因業務往來關係知悉系爭商標而惡意搶註，如被上訴人係因業務往來才知悉而惡意搶註，則更不可能早於接觸經銷前即已先向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請註冊據爭商標，此為被上訴人非惡意搶註之明證。況據爭商標自 103 年 2 月 16 日註冊公告迄今已逾 5 年，上訴人依商標法第 58 條第 1 項規定已不得提請評定，更無從援引為本件之抗辯。
- (四)又商標法第 36 條第 1 項第 3 款屬商標權效力之例外規定，而同法第 30 條第 1 項第 11 款則屬不得註冊之事由，兩者屬不同範疇之規定，未必須為相同之解釋。故商標法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用地區，不包括國外先使用之情形(本院 103 年度民商上字第 14 號判決要旨參照)。是以，系爭商標縱於國外有先使用之情形，然

基於商標權之效力範圍有屬地主義之適用，就商標法第 36 條第 1 項第 3 款屬商標權效力之例外規定，並不包括國外先使用之商標。縱認系爭商標有先使用之情形，然基於善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由，並非是一項權利，而不得單獨被讓與，亦非屬可獨立授權之標的，上訴人既非系爭商標之所有權人，亦非善意先使用人，僅屬被授權使用，基於前開理由，自不得主張商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用之抗辯。

二、上訴人抗辯則以：(一)據爭商標有商標法第 30 條第 1 項第 11 款情形而應撤銷商標註冊：

1. 道通公司主要研發、生產、銷售之商品為「汽車電腦診斷儀器」(On-Board Diagnostics, 縮寫為 OBD)，系爭商標於 102 年 3 月 8 日前，即經道通公司長期經營、廣泛行銷，於國際上受到眾多相關事業肯定，廣為消費者所知悉。若於目前全球最大的網際網路線上零售商之一「亞馬遜 Amazon」以「OBD Scanner」為關鍵字搜尋，可看到諸多「Autel」商品，其中更有標識「暢銷商品」之「Autel AL319 Obd2 Code Reader obd2 Scanner Engine Code Scanner 掃描器，紅色」。並在國際市場上同 Bosch、Snap-on、Spx 等行業巨頭同台競技，獲得全球多項指標性獎項，系爭商標販售之商品並已銷售全球，為著名商標，佐以現今兩岸人民經貿旅遊往來頻繁，語言、文字極為相近，互動頻繁，其著名程度已達臺灣。
2. 被上訴人自 101 年 1 月 2 日起即與道通公司聯繫往來，被上訴人為訴外人岑美國際有限公司(下稱岑美公司)之法定代理人(被證 4)，道通公司於 101 年 10 月 17 日授權岑美公司為 Autel 全線診斷儀產品在臺灣之經銷商，被上訴人在據爭商標申請日即 102 年 3 月 8 日之前，已因業務往來而知悉道通公司使用系爭商標。據爭商標與道通公司「AUTEL」商標相同且兩造商標指定使用之商品類似程度之高，被上訴人明知其並非系爭商標之真正權利人，仍於 103 年 2 月 16 日註冊取得據爭商標，顯見被上訴人惡意搶註。道通公司於知悉系爭商標遭被上訴人惡意搶先註冊，並立即提起評定申請。
3. 被證 17 及原證 18 電子郵件之內容中，被上訴人頻頻詢問道通公司銷售助理○○○○關於產品操作與使用之問題及下單購買，被上訴人於 101 年 2 月與道通公司通信時，係有意爭取成為道通公司在台灣營銷之總代理，而非為維權而蒐證之用。且 101 年 2 月間兩造電子郵件之往返時，被上訴人並未有任何申請該據爭商標之行為，顯然無權利受侵害之可能，卻仍稱其係為維權而有蒐證之必要，更能證明被上訴人係為惡意搶註據爭商標而與道通公司自 101 年 2 月始密切聯繫。況被上訴人自 103 年經核准註冊商標以來均未將該商標用於被上訴人自身所產之商品，僅於 106 年導入道通公司之產品始使用該商標，並以道通公司台灣總代理之地位自居(上證 7)，被上訴人自始即欲爭取為道通公司之台灣代理商，而非將商品用於自身之產品。被上訴人所稱其與道通公司密切聯繫為維權之用云云，實屬臨訟杜撰之詞，顯不足採。
4. 道通公司早在 98 年 6 月 3 日起，便於網站架設 YOUTUBE2 官方頻道，並陸續於 98 年 6 月 3 日、100 年 12 月 14 日、100 年 12 月 15 日、100 年 12 月 22 日、101 年 1 月 5 日、101 年 4 月 22 日、101 年 9 月 10 日使用系爭商標上傳多達七個行銷廣告影

片（參被證 32，下稱系爭行銷廣告影片），並於系爭行銷廣告影片中大量使用系爭商標，以宣傳道通公司之產品，系爭行銷廣告影片於臺灣地區之觀看次數高達 69,279 次（參被證 32，100 年 12 月 14 日影片截圖），相關消費者足以知悉道通公司為系爭商標之權利人。道通公司並於社群媒體 Facebook 架設歐洲及美國之官方帳號（參被證 33），在美國舉辦之展示會亦吸引群眾聚集（被證 34），系爭商標係屬商標權法第 30 條第 11 款之著名商標。

(二)道通公司為系爭商標之商標權人，前已敘明。道通公司於 108 年 4 月 1 日與上訴人簽立經銷商協議，其授權上訴人等為在臺灣之經銷商，上訴人等使用系爭商標在臺灣廣告、銷售道通公司授權販售之商品係屬有理。況且，上訴人雷龍公司於銷售道通公司之車輛電腦診斷儀器設備時，並未在產品上註明上訴人雷龍公司之標籤或字樣，換言之，上訴人雷龍公司僅係單純銷售有道通公司「AUTEL」商標之車輛電腦診斷儀器設備，並無任何不正競爭目的在內，上訴人雷龍公司基於善意而銷售道通公司之車輛電腦診斷儀器設備，應不受據爭商標權之限制。是以，上訴人雷龍公司、振通行應得依商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定，主張基於善意而銷售道通公司之車輛電腦診斷儀器，不應受據爭商標之限制。

(三)被上訴人自 101 年 1 月 2 日起即與道通公司聯繫往來，道通公司亦於 101 年 10 月 17 日授權岑美公司為 Autel 全線診斷儀產品在臺灣之經銷商，被上訴人因業務往來即已知悉道通公司使用系爭商標，卻利用道通公司尚未在臺灣申請系爭商標之際，惡意搶先在臺灣註冊，已如前所述。是被上訴人明知其並非為系爭商標之真正權利人，其仍以惡意搶註之行為獲取據爭商標以圖利自己，顯然係以不正當之方法取得權利。況且，其明知上訴人已獲得道通公司之經銷授權，基於善意而銷售道通公司之車輛電腦診斷儀器設備，仍執意對上訴人提起排除侵害商標訴訟，顯然係以非公平正義之方式實現其權利，可見被上訴人未依誠實信用原則行使其權利，顯有權利濫用之情。

三、原審判決：

(一)上訴人雷龍公司、振通行不得使用相同或近似於如原審判決附圖 1 所示系爭商標於同一或類似該商標所指定之商品或服務。

(二)上訴人雷龍公司、振通行應將使用相同或近似於如原審判決附圖 1 所示系爭商標之文字或圖樣於同一或類似如附圖前開商標所示之商品、廣告、招牌、宣傳品銷毀或刪除。

(三)訴訟費用由上訴人雷龍公司、振通行各負擔二分之一。

(四)被上訴人假執行之聲請駁回。

上訴人不服提起上訴，並聲明：

(一)判決不利上訴人之部分廢棄。

(二)被上訴人在第一審之訴駁回。

(三)第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)訴訟費用由上訴人負擔。

四、本件法官依民事訴訟法第 463 條準用同法第 271 條之 1、第 270 條之 1 第 1 項

第 3 款、第 3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：(見本院卷第 230 至 236 頁) (一)本件不爭執事項：

1. 被上訴人於 102 年 3 月 8 日申請註冊「AUTEL」商標，並於 103 年 2 月 16 日經核准註冊公告第 01627142 號商標(即據爭商標)，權利期間(原審載為「專用期間」)自 103 年 2 月 16 日起至 113 年 2 月 15 日止。
2. 據爭商標指定使用於第 9 類「汽車電腦檢測儀器、汽車四輪定位儀、汽車廢氣分析儀、汽車引擎性能分析儀、電瓶測試儀、噴油嘴清洗檢測儀、輪胎平衡機、汽車胎壓檢測儀、燃油壓力系統檢測儀、汽車測滑測試台、汽車制動測試台、汽車懸吊震動測試台、汽車視波器、胎壓表、車輛輪胎校正器、汽車電路偵測器、修車廠測試台、引擎轉速針、振動水平測量器、車速測量器」之商品或服務。
3. 上訴人雷龍公司於原證三之廣告使用「AUTEL」商標(即系爭商標)於綜合型商用車診斷儀商品(即系爭商品)。
4. 被上訴人為岑美公司之法定代理人(被證 4)，岑美公司之網頁記載其電子郵件為「autoboss.taiwan@gmail.com」(被證 15 第 9 頁右下角)，被上訴人自 101 年 2 月起即使用該電子郵件與道通公司聯繫往來(本院卷第 246 頁)。

(二)本件爭點：

1. 上訴人雷龍公司、振通行是否使用與據爭商標相同或近似之商標？
2. 被上訴人依商標法第 69 條第 1、2 項之規定請求排除上訴人雷龍公司、振通行使用系爭商標是否有理由？
3. 據爭商標是否有商標法第 30 條第 1 項第 11 款情形而應撤銷商標註冊？
4. 上訴人雷龍公司、振通行是否得依商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定，主張其等基於善意而銷售道通公司之車輛電腦診斷儀器，不應受據爭商標之限制？若得依該條款主張，上訴人主張是否有理由？

五、本院得心證之理由：

(一)上訴人雷龍公司、振通行使用系爭商標，有致相關消費者與據爭商標產生混淆誤認之虞：

1. 按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」、「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，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，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，商標法第 5 條、第 68 條分別定有明文。
2. 經查，上訴人雷龍公司使用系爭商標於綜合型商用車診斷儀商品之廣告，有廣告單在卷可稽(原審卷(一)第 27 頁)；另上訴人振通行於車用診斷儀商品包裝盒使用系爭商標，有其臉書截圖在卷可按(原審卷(一)第 381 至 397 頁)，上訴人振通行就此亦不

爭執（原審卷(一)第 406 頁），堪認上訴人雷龍公司、振通行有於車用診斷儀商品之廣告或商品包裝使用系爭商標之行為。據爭商標與系爭商標均係使用相同之「AUTEL」，僅系爭商標於字型略作設計，惟二者所傳達之讀音、觀念均相同，堪認二者為高度近似之商標；又據爭商標指定使用於附圖所示之汽車檢測相關儀器商品，與上訴人雷龍公司、振通行使用系爭商標於車用診斷儀商品之包裝或廣告，二者商標是使用於同一或高度類似之商品；又據爭商標「AUTEL」並非習用既有之單字，具有高度識別性，是綜上各情，上訴人雷龍公司、振通行於車用診斷儀商品之廣告或包裝上使用系爭商標，有致相關消費者與據爭商標產生混淆誤認之虞。

(二)據爭商標是否有商標法第 30 條第 1 項第 11 款情形而應撤銷商標註冊：

- 1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用相關法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項固定有明文。然其立法理由已載明：惟訴訟當事人就權利有效性之爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，故如依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定其舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，實體法既已規定不得再行舉發或申請評定，則於民事訴訟中，其亦不得復以該事由爭執權利之有效性等語。準此，倘商標法已規定不得再行申請異議或評定者，當事人不得於侵害商標權有關財產權爭議之民事訴訟事件，復以該異議或評定事由，爭執商標之有效性，否則將發生商標權人之商標權已無法經他人藉由行政訴訟程序予以廢止或撤銷，然該商標權卻無法在民事訴訟程序中行使權利之情形，導致商標權人之商標權形同無實質效力之現象，並不合理。
- 2.次按，商標法第 58 條規定：「商標之註冊違反第 29 條第 1 項第 1 款、第 3 款、第 30 條第 1 項第 9 款至第 15 款或第 65 條第 3 項規定之情形，自註冊公告日後滿 5 年者，不得申請或提請評定。商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 9 款、第 11 款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制」，而本件據爭商標於 103 年 2 月 16 日註冊公告，至今已逾 5 年法定除斥期間，迄至第三人道通公司於 108 年 8 月 2 日對之提起評定時，亦已逾 5 年，有評定申請書、智慧局商標註冊簿在卷可稽（原審卷第 219 頁至第 244 頁、第 269 頁），則上訴人等於本件民事訴訟中主張據爭商標有商標法第 30 條第 1 項第 11 款應撤銷之原因存在，須先證明據爭商標之申請有「惡意」之情形，始得排除 5 年除斥期間規定之適用，此外，必須證明系爭商標於據爭商標申請時已達到「著名」的程度。經查：

(1)被上訴人申請註冊據爭商標時確有惡意：

- ①被上訴人為岑美公司之法定代理人，有經濟部商工登記公示資料查詢服務在卷可稽（原審卷(一)第 215 頁），岑美公司之網頁記載其電子郵件為「autoboss.taiwan@gmail.com」，有公證書影本附卷可參（原審卷(一)第 425 頁），被上訴人自 101 年 2 月起即使用上開電子郵件與道通公司聯繫往來，有道通公司向被上訴人說明「Autel-DS708」商品操作方式之往來電子郵件在卷可稽（原審卷(一)第 443 至 445 頁），嗣雙方進行協議，道通公司於同年 3 月 16 日開立

「Autel-DS708」之形式發票予被上訴人，有被上訴人與道通公司往來電子郵件及發票影本附卷可參（原審卷(一)第447頁至第453頁）；迄同年10月17日道通公司授權岑美公司為Autel全線診斷儀產品在臺灣之經銷商，有電子郵件之會議紀要在卷可稽（原審卷(一)第455頁、第456頁）。被上訴人雖承認其確曾於101年2月使用autoboss.taiwan@gmail.com電子郵件與道通公司聯繫，然當時被上訴人係因偶然發現道通公司於大陸地區有使用類似商標銷售汽車電腦檢測儀器等商品，似有侵害被上訴人權利之情形，才開始以電子郵件與道通公司聯繫，欲進一步蒐證以確認道通公司是否有侵權之情形，基此，被上訴人雖主張開始與道通公司聯繫係為維權而蒐證，縱使非屬業務往來，亦為商標法第30條第1項第12款所稱之「其他關係」而知悉系爭商標之存在，堪認被上訴人在據爭商標申請日即102年3月8日之前，已因「其他關係」而知悉道通公司使用系爭商標，仍申請註冊近似之據爭商標，應屬惡意。

②被上訴人雖辯稱其在98年已先使用據爭商標云云，惟其未提出自98年起即使用據爭商標之證據，且被上訴人於103年2月16日註冊取得據爭商標後，其所經營之岑美公司，仍於西元2016年1月1日至2017年12月31日間經道通公司授權為「AUTEL」產品經銷商，有「道通經銷商證書」在卷可按（原審卷(一)第217頁、第421頁），而上開「道通經銷商證書」上已清楚標示系爭商標；被上訴人另於所使用岑美公司總經理之名片上亦標示「AUTEL®道通台灣總代理」（原審卷(一)第429頁），而如果被上訴人早於98年即使用據爭商標，並於103年註冊取得據爭商標，何以之後仍稱其所經營之岑美公司為道通公司「AUTEL」產品之代理商，顯違情理，不足採信。

③再者，道通公司申請評定商標之案件，業經智慧局以109年12月31日發文字號109智商40268字第109807804470號商標評定書駁回（原審卷(一)第17頁），職是，在據爭商標尚屬有效存在之前提下，被上訴人於本件仍得合法行使據爭商標權利，道通公司尚不得主張有權使用系爭商標，遑論上訴人。惟承前所述，本件被上訴人申請註冊據爭商標時確有惡意，既不會因超過5年變成非惡意，真正權利人得如何維護權利，乃屬另案爭議，非此際本院所得審酌範圍。

(2)上訴人等未能證明系爭商標於據爭商標申請時已為著名：

①按商標法施行細則第31條規定，本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。亦即該著名商標指定使用之商品或服務為其相關消費者所普遍認知者，實務從未限縮或擴張現行商標法第30條第1項第11款前段所規定著名商標相關消費者之範圍。所稱相關事業或消費者，係以商標所使用商品或服務之交易範圍為準，包括但不限於：商標所使用商品或服務之實際或可能消費者；涉及商標所使用商品或服務經銷管道之人；經營商標所使用商品或服務之相關業者，只要為上述其中之一所普遍認知者，即應認定為著名之商標。又關於商標之使用證據，雖不以國內為限，但國外之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得予知悉，始屬相當。商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立之知名度已到達我國者，仍可認定該商

標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用之地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近、該商標在中文網路上是否被廣泛、頻繁地討論等因素加以綜合判斷（商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 2.1.1 至 2.1.2、最高行政法院 107 年度判字第 446 號判決參照）。又商標法第 30 條第 2 項規定「前項第 9 款及第 11 款至第 14 款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準」，是本件系爭商標是否著名，應以據爭商標 102 年 3 月 8 日申請註冊時為準。②第三人道通公司設立於 2004 年，為汽車診斷方案之供應商，於美國、加拿大、巴西、德國、法國、丹麥、荷蘭、波蘭、瑞士、俄羅斯、土耳其…等多國註冊系爭商標，並於多國設立銷售點，固有道通公司之系爭商標註冊資料及銷售網路圖附卷可按（原審卷(一)第 111 頁至第 201 頁、第 473 頁），惟上開道通公司於各國註冊系爭商標，均係在據爭商標申請註冊日之後。又依上訴人提出道通公司使用系爭商標之中文繁體廣告 1 紙（原審卷(一)第 307 頁），其日期不詳，無法證明係在據爭商標申請日前，無法作為據爭商標申請日前使用系爭商標之證據；另道通公司提出使用系爭商標之簡體中文廣告資料，其中僅 2 份廣告標示在 100 年或 101 年間使用（原審卷(一)第 308 頁、第 320 頁），其餘則使用日期不詳（原審卷(一)第 309 至 319 頁、第 321 頁），且資料數量不多，並無法證明亦在臺灣地區行銷使用；而道通公司雖於 98 年 6 月 3 日起在 Youtube4 網站架設官方頻道（原審卷(一)第 11 頁），並於同年 6 月 3 日、100 年 12 月 14 日、15 日、101 年 1 月 5 日、同年 4 月 22 日、同年 9 月 10 日上傳使用系爭商標之廣告影片（原審卷(一)第 15 至 27 頁），惟其中 100 年 12 月 14 日、15 日、101 年 1 月 5 日均是就同一「MaxiDAS-DS708」商品之介紹影片，而觀看次數最高之 100 年 12 月 14 日之影片亦僅為 69,279 次，且縱累積各影片之觀覽人次，亦未逾 20 萬人次；復查，道通公司雖稱使用系爭商標在社群媒體 Facebook 網站架設歐洲及美國之官方帳號頁面（本院卷(二)第 29 頁、第 30 頁），然該等網頁建置時間及按「讚」、「追蹤」人次均不詳，無從判斷在網頁上使用系爭商標之效果，是由道通公司上開各種行銷資料，尚難據以認定於據爭商標申請日前，國內相關事業或消費者均知悉系爭商標，而認系爭商標已達著名程度。末查，上訴人提出道通公司獲頒 2014 年 VISION 最佳新產品獎、2017 紅點設計大獎之資料、2019 年各大汽車電腦檢測儀器商品評論網站有關係爭商標商品之評論、2019 年 8 月 29 日於線上購物平台「Amazon」搜尋車上診斷系統有關於使用系爭商標商品、108 年 8 月 MSN 之 life style 版塊有關係爭商標商品評價統計及 2019 年 11 月 20 日在美國舉辦展示會等資料（原審卷(一)第 343 至 351 頁、第 481 頁至第 671 頁、第 673 頁、第 675 至 683 頁、原審卷(二)第 33 頁），均是據爭商標申請日之後之使用資料，無法作為系爭商標於據爭商標申請日前已是著名商標之證據。職是，上訴人等未能證明系爭商標於據爭商標申請時已為著名。

- (3)綜上各情，尚難認系爭商標於據爭商標申請時是著名商標，與商標法第 30 條第 1 項第 11 款所規定商標不得註冊之要件不符，被上訴人申請據爭商標註冊縱有惡意，亦屬日後倘道通公司可以證明被上訴人之主觀惡意而不受 5 年除斥期間限制，是否得

以成功撤銷據爭商標，乃另一問題，承上，上訴人等辯稱據爭商標有商標法第 30 條第 1 項第 11 款應撤銷註冊之事由，尚非可採。

(三)按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之」、「商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置」，商標法第 69 條第 1 項、第 2 項分別定有明文。上開規定之適用，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，不以侵權人主觀上有故意、過失為必要。本件上訴人雷龍公司、振通行於車輛診斷儀商品之廣告或商品包裝上使用系爭商標，有致相關消費者與據爭商標混淆誤認之虞，且據爭商標無應撤銷之原因，俱如前述，則是被上訴人依商標法第 69 條第 1 項、第 2 項之規定，請求防止、排除侵害，洵屬有據。

(四)上訴人主張商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用，亦無可採：

- 1.按商標法第 36 條第 1 項第 3 款係商標權效力之例外規定，而商標權之效力範圍有屬地主義之適用，故商標權效力之例外規定，亦有屬地主義之適用，倘任何在國外善意先使用之商標，均可至臺灣地區主張善意先使用，不僅使在我國未註冊而未受保護之商標，可受我國商標法之保護，亦使在國內註冊之商標權人權益受限。國外先使用之商標權人為避免搶註之情事，除可主張優先權至我國註冊外，亦得依同法第 30 條第 1 項第 12 款，對商標權人提起異議或評定，撤銷其商標權，自無須賦予主張善意先使用之保護。簡言之，商標法第 36 條第 1 項第 3 款屬商標權效力之例外規定，而同法第 30 條第 1 項第 11 款則屬不得註冊之事由，兩者屬不同範疇之規定，未必須為相同之解釋。故商標法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用地區，不包括國外先使用之情形。是以，系爭商標縱於國外有先使用之情形，然基於商標權之效力範圍有屬地主義之適用，就商標法第 36 條第 1 項第 3 款屬商標權效力之例外規定，並不包括國外先使用之商標。
- 2.次按，依商標法第 2 條規定：「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」此為我國商標法採取「註冊保護原則」之具體明文。商標或標章申請註冊之目的係為了取得專屬及排他權之效力，而在無侵害已註冊商標權或標章權之前提下，任何人可於交易市場自由使用其商標或標章，並不以就該商標或標章取得註冊為必要。換言之，一旦經他人選擇特定標識，作為商標指定使用於特定商品或服務範圍，經申請核准註冊後，即產生專屬及排他的權利。因此，商標法中例外允許先使用商標繼續使用，不受商標權效力所拘束之規定，係為避免申請註冊之商標（或標章）與先使用於市場的商標（或標章）產生衝突，以尊重市場上已有先使用商標之事實，作為採行註冊保護原則之衡平措施。善意先使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，之所以得於他人取得註冊商標後繼續使用該商標，係考量善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障。惟自商標法第 36 條第 1 項本文及同條項第 3 款規定之內容以觀，商標使用行為符合善意先使用之要件者，其法律效果為不受他人商標權之效力所拘束。換言之，他人的商標權依然存在，善意先使用人僅係得以其在先實際使用商標之事實作為抗

辯，且該抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前善意且持續使用之事實而存在，該先使用事實與其原事業之經營不可分離，自非屬可獨立授權之標的。參照最高法院 97 年度台上字第 2731 號民事判決之意旨，商標圖樣之使用具有商業上價值，應認屬資產之部分。而商標善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益，具有財產上之價值，應認為商標善意先使用之事實，屬於得為後手繼受之法律上利益。惟商標善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益及財產價值，屬得為後手繼受之法律上利益，並僅能透過附隨營業讓與之方式為之，而未肯認該法律上利益能夠單獨被讓與甚為明確。符合善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由，並非是一項權利，若謂符合善意先使用規定者於第三人依法取得商標註冊後，仍能透過授權方式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益，顯與商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定之對象「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」彼此扞格，逾越了立法原意僅係為維護先使用行為既有的事實狀態或商標秩序之旨。又容許善意先使用人可以透過加盟授權方式，讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標，無疑是創造另一與註冊商標相抗衡的商標權利，並不符合文義解釋與目的論解釋等法律解釋方法，且超過該規定保護先使用行為所形成之事實狀態或社會關係之本旨（司法院 106 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 4 號要旨參照）。是以，縱認系爭商標有先使用之情形，然基於善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由，並非是一項權利，而不得單獨被讓與，亦非屬可獨立授權之標的，上訴人既非系爭商標之所有權人，亦非善意先使用人，僅屬被授權使用，基於前開理由，自不得主張商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用之抗辯。

六、綜上所述，被上訴人依商標法第 69 條第 1 項、第 2 項規定，請求上訴人雷龍公司、振通行不得使用相同或近似於據爭商標之文字或圖樣於同一或類似於附圖 1 所示據爭商標之指定商品或服務，並應將使用相同或近似於據爭商標之商品、廣告、招牌、宣傳品銷毀或刪除，為有理由，應予准許，上訴人所辯為不足採。是以，原判決為上訴人敗訴之判決，經核於法並無不合。上訴論旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

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，爰不逐一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，事訴訟法第 449 條第 1 項、第 78 條，判決如主文。

中華民國 110 年 5 月 6 日

智慧財產法院第二庭審判長法官 汪漢卿法官 彭洪英法官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書或第 2 項（詳附

註) 所定關係之釋明文書影本。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 110 年 5 月 14 日

書記官 丘若瑤