

111080102 有關「AUTEL」請求排除侵害商標權行為等事件(商標法§68、§69、§36 I ③)(最高法院 111 年度台上字第 16 號民事判決)

爭點：提起排除侵害商標權之訴訟，是否有違誠信原則屬權利之濫用？

系爭商標(附圖 1)被上訴人



註冊第 01627142 號

第 009 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、……、汽車電路偵測器、修車廠測試台、引擎轉速計、振動水平測量器、車速測量器。

附圖 2 商標



上訴人實際使用態樣

相關法條：商標法第 68 條、第 69 條、第 36 條第 1 項第 3 款

案情說明

被上訴人主張：伊為一審判決附圖（下稱附圖 1）所示註冊第 01627142 號「AUTEL」商標（下稱系爭商標）之商標權人，該商標指定使用於第 9 類汽車相關檢測儀器等商品（下稱系爭指定商品），目前仍在專用期限。上訴人未經同意，在社群網站、實體店所銷售綜合型商用車診斷儀等商品（下稱系爭商品），使用與系爭商標高度近似之如附圖 2 所示商標（下稱附圖 2 商標），有致相關消費者混淆誤認之虞，侵害系爭商標權。

上訴人則以：被上訴人於民國 102 年 3 月 8 日申請註冊系爭商標前，附圖 2 商標即經訴外人大陸地區深圳市道通科技股份有

限公司(下稱道通公司)廣泛使用於系爭商品同一或類似之商品，為相關消費者所熟知之著名商標，系爭商標有商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定情形，應撤銷其註冊。伊業於 108 年 4 月 1 日經道通公司授權為臺灣之經銷商，基於商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用規定及被上訴人同意道通公司保留授權其他臺灣經銷商之權利，自不受系爭商標效力所拘束。被上訴人於 101 年間即因業務往來而知悉道通公司使用附圖 2 商標，為爭取擔任道通公司之代理商，而非使用於自己之商品，惡意搶先在臺灣註冊系爭商標，係以不正當之方法取得權利，造成不公平競爭，其明知伊已獲道通公司授權在臺灣販售系爭商品，仍提起本件訴訟，有違誠信原則，且屬權利濫用。

原審維持第一審所為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附圖 1 商標之指定商品或服務，並應將使用相同或近似於附圖 1 商標之商品、廣告、招牌、宣傳品銷毀或刪除。

判決主文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

<判決意旨>

- 一、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，自 101 年 2 月間起，即以電子郵件與道通公司聯繫，知悉附圖 2 商標存在，參諸岑美公司於 105 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日經道通公司授權為「AUTEL」產品經銷商，被上訴人所使用岑美公司總經理之名片，亦標示「AUTEL®道通台灣總代理」，無從認被上訴人於 98 年間即使用系爭商標，其於 102 年 3 月 8 日申請註冊近似之系爭商標，應屬惡意，為原審確定之事實，上訴人於事實審一再主張被上訴人係為爭取擔任道通公司之代理商，非使用於自己之商品，惡意搶先在臺灣註冊，

以不正當之方法取得系爭商標權，造成不公平競爭，所提起本
件排除侵害商標權訴訟，有違誠信原則，且屬權利濫用，核屬
重要之防禦方法，原審就此恣置不論，復未說明何以不足採取
之理由，即為上訴人敗訴之判決，自有判決不備理由之違誤。

二、道通公司於 103 年 10 月 20 日寄發予被上訴人之電子郵件，記載同年 10 月 17 日之會議紀要：道通公司授權岑美公司為 AUTEK 全綫診斷儀器產品在臺灣地區之經銷商，道通公司保留跟其他臺灣公司簽訂臺灣經銷協議之權利，但總數不會超過 3 家等語，上訴人雷龍國際興業有限公司於 108 年 4 月 1 日與道通公司簽立經銷商協議，被上訴人於系爭商標 103 年 2 月 16 日註冊公告後，倘仍與道通公司成立上開會議紀要之協議，似係容讓道通公司在臺灣所合法授權之其他經銷商，為系爭商品經銷之必要行為時，得使用附圖 2 商標。果爾，能否謂上訴人使用附圖 2 商標於系爭商品之包裝或廣告，係侵害系爭商標權之行為？被上訴人可否對上訴人請求侵害之防止及排除？非無進一步研求之必要。原審未遑詳加調查審認，遽以上述理由為不利上訴人之認定，未免速斷。