

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民商上字第23號

上訴人 凹凸廣告攝影有限公司

法定代理人 黃弘奇

訴訟代理人 黃書妤 律師

蔡坤旺 律師 兼送達代收人

複代理人 卓璟汶 律師

被上訴人 奧多廣告股份有限公司

兼 法 定

代 理 人 林雨生

上二人共同

訴訟代理人 楊哲瑋 律師

許哲瑋 律師 兼上二人共同送達代收人

複代理人 丁于娟 律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國109年12月20日109年度民商訴字第12號第一審判決提起上訴，本院於110年10月21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：

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，及依商業事件審理法規定由商業法院管轄之商業事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之民事事件，均由智慧財產及商業法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。

01 準此，智慧財產第一審民事事件固非由本院專屬管轄，其屬
02 優先管轄之性質，得由普通法院管轄。然為統一法律見解，
03 其上訴或抗告自應由專業之本院受理。查本件因上訴人起訴
04 主張被上訴人林雨生、奧多廣告股份有限公司（下稱奧多公
05 司，而與林雨生合稱被上訴人），因使用「OTTO」字樣，使
06 用情形如附圖二所示（下稱系爭字樣），侵害上訴人中華民
07 國註冊第01308927號「OTTO及圖」商標（下稱系爭商標一）
08 及第01308705號「OTTO凹凸」商標（下稱系爭商標二，其與
09 系爭商標一合稱系爭商標），如附圖一所示。是本件為有關
10 商標法所生之第二審民事事件，本院有專屬管轄權。

11 貳、實體事項：

12 一、上訴人主張略以：

13 （一）上訴人起訴聲明：

14 上訴人先位聲明請求：1. 被上訴人奧多公司不得使用相同或
15 近似於系爭字樣於其原使用之網頁或其他任何表徵商標之行
16 為；2. 被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）100萬
17 元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算
18 之利息；3. 上訴人願提供現金或等值之銀行可轉讓定期存款
19 單或其他有價證券為擔保，請就第2項聲明宣告准予假執
20 行。備位聲明請求：1. 奧多公司使用相同或近似於系爭字樣
21 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
22 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；
23 2. 被上訴人應連帶給付上訴人100萬元，並自起訴狀繕本送
24 達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；3. 上訴人願提
25 供現金或等值之銀行可轉讓定期存款單或其他有價證券為擔
26 保，請就第2項聲明宣告准予假執行。其主張略以：

27 1. 被上訴人奧多公司使用系爭字樣為商標使用行為：

28 上訴人為經營攝影業與廣告服務業公司，且為系爭商標之商
29 標權人，上訴人於107年3、4月間在戲院及Google搜尋網頁
30 上發現，被上訴人奧多公司於影前廣告內容開始，即以特別
31 大畫面、大字體突出顯著使用系爭「OTTO」字樣播放，予人

01 寓目深刻，吸引相關消費者注意，作為行銷提供影前廣告服
02 務之用，其在網站網頁之正中間位置標明系爭字樣，並以
03 「OTTO」作為公司之招牌，被上訴人使用系爭字樣方式，如
04 附圖二所示。奧多公司係以行銷為目的，將含有系爭字樣使
05 用於其網站，並以數位影音、電子媒體及網路等媒介物，作
06 為推廣宣傳，足使相關消費者認識其為表彰奧多公司服務來
07 源之標識，且為相關消費者識別及區辨不同服務來源之主要
08 識別部分，符合商標法第5條之商標使用。

09 2. 奧多公司使用系爭字樣有致相關消費者混淆誤認之虞：

10 (1) 系爭商標與系爭字樣相近似：

11 系爭商標與被上訴人奧多公司使用於影前廣告、網站網頁、
12 Google搜尋網頁及招牌相較，均有完全相同「OTTO」字樣，
13 奧多公司於其影前廣告將該字樣以特別大畫面、大字體為顯
14 著使用播放，特別引起相關消費者關注及事後留存印象之主
15 要顯著部分。是系爭商標與奧多公司所使用之文字，其主要
16 部分、整體外觀、讀音及觀念均相彷彿，予人寓目印象相
17 似。縱未單獨使用系爭字樣，然從主要部分觀察，以具有普
18 通知識經驗之相關消費者，而於實際交易時施以普通之注
19 意，異時異地隔離及整體觀察，會有所混淆而誤認兩商品或
20 服務係自同一來源或誤認為不同來源而有所關聯，構成近似
21 之商標，且近似程度極高。再者，倘未將系爭商標與被上訴
22 人使用之系爭字樣相比鄰，且施加特別注意比對，在採異時
23 異地隔離及主要部分觀察下，會導致具有普通知識經驗之相
24 關消費者有所混淆，而誤認兩商品或服務係自同一來源或誤
25 認為不同來源而有所關聯，構成近似之商標。

26 (2) 系爭商標與系爭字樣所指定使用之商品或服務類似：

27 兩造公司之商品或服務均屬廣告服務，且使用相同或近似之
28 商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤
29 認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，應屬構成同
30 一或類似之商品或服務。

31 (3) 系爭商標具相當識別性：

系爭商標屬創意性商標，均予人鮮明印象，且與指定使用之商品及服務並無關聯性，具有相當之識別性，被上訴人奧多公司使用與系爭商標完全相同「OTTO」字樣，易使相關消費者產生混淆誤認之虞。

(4)有實際混淆誤認之情事：

依配合上訴人廣告需求之模特兒即證人○○○之證述，可知系爭商標與被上訴人奧多公司之招牌「OTTO」文字類似，兩造復為相同之廣告服務公司，造成相關消費者混淆誤認奧多公司為上訴人，故以奧多公司以特別凸出放大「OTTO」字樣作為公司招牌，實際造成相關消費者混淆誤認上訴人與奧多公司為相同之公司，有使相關消費者對其表彰之商品或服務來源或產製主體，發生混淆誤認之虞。

3. 上訴人依商標法第69條第1項請求排除侵害系爭商標：

被上訴人奧多公司侵害上訴人系爭商標權，迄今仍在其公司網站網頁上持續使用系爭「OTTO」字樣，故有除去之必要。準此，上訴人依商標法第69條第1項規定，請求奧多公司不得使用相同或近似於系爭商標字樣之商標於影前廣告、公司官方網站網頁等與廣告服務之同一或類似商品或服務，並不得以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式為之；其已使用者並應除去。

4. 上訴人依商標法第36條第1項請求附加區別標示：

倘被上訴人奧多公司先於系爭商標註冊申請日96年7月27日前，已使用系爭字樣，因其使用相同或近似系爭商標「OTTO」字樣於同一或類似之廣告服務，致相關消費者誤認為奧多公司之商品或服務來源與上訴人有授權、加盟或類似關係存在，導致相關消費者實際上已產生混淆誤認，上訴人依商標法第36條第1項第3款規定，請求奧多公司於使用相同或近似系爭字樣於其原使用之網頁，或其他表徵商標之行為時附加適當之區別標示。

5. 上訴人得請求被上訴人負連帶損害賠償責任：

上訴人前於107年5月10日函告被上訴人奧多公司使用系爭商標之「OTTO」字樣有侵犯上訴人系爭商標權之虞，詎奧多公司持續使用於其影前廣告、公司網站網頁，係以使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為引人錯誤之表示或表徵，故奧多公司具有侵害系爭商標之故意。被上訴人林雨生為奧多公司負責人。準此，上訴人得依商標法第69條第3項與第71條第1項第2款、公司法第23條第2項及公平交易法第21條第1項、第30條規定，請求被上訴人負連帶賠償責任。

(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴與聲明：

上訴人先位聲明：1. 原判決廢棄；2. 被上訴人奧多公司不得使用相同或近似於系爭字樣於其原使用之網頁或其他任何表徵商標之行為；3. 被上訴人應連帶給付上訴人100萬元，並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；4. 上訴人願提供現金或等值之銀行可轉讓定期存款單或其他有價證券為擔保，請就第2項聲明宣告准予假執行。上訴人備位聲明：1. 原判決廢棄；2. 奧多公司使用相同或近似於系爭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關係；3. 被上訴人應連帶給付上訴人100萬元，並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；4. 上訴人願提供現金或等值之銀行可轉讓定期存款單或其他有價證券為擔保，請就第2項聲明宣告准予假執行。並主張略以：

1. 商標權之行使與市場商業行為緊密關聯：

奧多公司使用系爭字樣，除公司外文名稱之使用外，亦分別在影前廣告、官方網站、招牌、google搜尋頁面，均以「OTTO」作為行銷自身廣告服務使用，使相關消費者留下寓目印象而足以識別「OTTO」為表彰廣告服務來源之標示，可得與他人服務來源相區別，係出於行銷目的為之，構成商標法所稱商標使用。

01 2. 被上訴人奧多公司使用系爭字樣為商業性行銷：

02 (1) 影前託播廣告使相關消費者認識為指示商品服務之來源：

03 被上訴人製作該影前託播形象廣告之目的，除在於推展被上
04 訴人奧多公司自身知名度外，亦是對相關消費者行銷被上訴
05 人公司所提供之廣告託播服務，係基於行銷目的而為之。被
06 上訴人所發布之影前形象廣告開頭，以特大字體明顯標示系
07 爭「OTTO」字樣，被上訴人積極使用系爭字樣於影前託播廣
08 告，彰顯並行銷被上訴人所提供之廣告託播服務項目，使相
09 關消費者將系爭字樣與被上訴人提供廣告託播服務相互連
10 結，依一般社會通念及市場交易情形，足使相關消費者將系
11 爭字樣認為係表彰其服務來源，構成商標法第5條第1項第3
12 款與第4款之商標使用。

13 (2) 相關消費者認被上訴人行為表彰其廣告行銷服務之來源：

14 經查詢智慧局商標檢索系統，發現被上訴人有一件指定使用
15 35類名為奧多廣告之商標。被上訴人除將系爭「OTTO」字樣
16 用於影前廣告外，亦使用於網路行銷、招牌等，均標註「OT
17 T0」與「奧多廣告」，而依據被上訴人將「OTTO」與「奧多
18 廣告」先後呈現標示方式，依一般社會通念及市場交易情
19 形，足使相關消費者將「OTTO」、「奧多廣告」，均認為係
20 表彰其廣告行銷服務來源，以與他人之服務相區別之標識，
21 係屬商標使用。

22 (3) 被上訴人行為構成商標使用：

23 被上訴人於影前廣告、公司網頁、招牌、Google頁面等標明
24 OTTO，係將商標使用結合其公司名稱，將OTTO透過影前廣
25 告、網頁、招牌、Google頁面等屬於「商標使用之媒介
26 物」，用以表彰其所提供之廣告託播服務來源。尤其透過影
27 前廣告將OTTO以特大字體出現與被上訴人提供之廣告託播服
28 務相結合，此將文字與廣告、服務項目結合之呈現方式，滿
29 足相關消費者識別來源需求並足資與他人服務相區別，被上
30 訴人係基於行銷目的，將OTTO作為商標使用。

31 3. 上訴人持續使用系爭商標維權：

上訴人於76年01月20日設立登記，並於77年向我國經濟部中央標準局申請OTTO凹凸商標。上訴人自77年起不間斷投注心力於自身OTTO、凹凸商標之佈局，並隨著公司發展服務項目增加、OTTO品牌設計演化等原因，持續投注大量努力、金錢，長期持續使用OTTO商標之權利，而上訴人公司網頁網址ottonet.com.tw網域註冊日期為95年2月20日。

二、被上訴人答辯聲明：(一)上訴人之上訴駁回；(二)受不利判決時，願供擔保，請准免假執行。並答辯如後：

(一)被上訴人無將系爭字樣作為商標使用之主觀意圖：

被上訴人奧多公司自87年1月8日設立至今，被上訴人將公司名稱「奧多」作為商標使用至今，被上訴人並無將系爭字樣作為公司商標使用之主觀意圖。

(二)被上訴人使用系爭字樣客觀上未作為商標使用：

本件符合商業交易習慣之誠實信用方法，為被上訴人表示自身公司外文名稱，並不受上訴人商標權之效力所拘束，適用商標法第36條第1項第1款之描述性合理使用。上訴人所有「OTTO及凹凸」及「OTTO設計圖」，均屬「OTTO搭配中文字或設計圖」。

參、本院得心證之理由：

一、整理與協議簡化爭點：

接受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款與第463條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷第133至140、255至260頁之110年3月30日、110年10月8日準備程序筆錄）：

(一)當事人不爭執事項：

1. 上訴人為系爭商標之商標權人，系爭商標於97年4月16日經核准註冊，其指定使用於商品或服務類別及專用期限，如附圖一所示。

- 01 2. 被上訴人奧多公司於107年3、4 月間，在臺中市威秀戲院有
02 使用影前廣告、Google網頁顯示名稱、被上訴人奧多公司網
03 站網頁名稱、招牌名稱，如附圖二所示。
- 04 3. 上訴人前於107年5月10日委由事務所寄發存證信函予被上訴
05 人奧多公司，經被上訴人奧多公司嗣於107年5月18日函覆在
06 案。
- 07 4. 上訴人以被上訴人奧多公司負責人林雨生違反商標法提起之
08 刑事告訴，經臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢）檢察官
09 作成108年度偵字第16659號不起訴處分，上訴人不服提起再
10 議，經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署（下稱智慧財產檢
11 察分署）108年度上聲議字第474號駁回再議，上訴人嗣提起
12 交付審判，業經臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）108年
13 度聲判字第341號駁回聲請在案。

14 (二)當事人主要爭點：

15 當事人主要爭點如後：1. 被上訴人奧多公司是否有將「OTT
16 0」字樣作為商標使用？2. 被上訴人奧多公司使用「OTT0」
17 字樣與系爭商標，是否構成相同或近似？有無致相關消費者
18 混淆誤認之虞？3. 上訴人依商標法第69條第1項規定，請求
19 排除侵害系爭商標，有無理由？4. 上訴人依商標法第69條第
20 3項與第71條第1項、公平交易法第21條第1項與第30條及公
21 司法第23條第2項，請求被上訴人連帶賠償100萬元及法定利
22 息，有無理由？5. 本件不構成商標使用侵權時，上訴人依商
23 標法第36條第1項第3款但書規定，請求被上訴人附加適當之
24 區別標示，有無理由？

25 二、上訴人使用系爭字樣行為非屬商標使用：

26 按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵
27 害商標權：(一)於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商
28 標者。(二)於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商
29 標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。(三)於同一或類似之商
30 品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混
31 淆誤認之虞者。商標法第68條定有明文。上訴人雖主張被上

01 訴人使用系爭字樣之行為，成立商標法第68條之侵害系爭商
02 標云云。然被上訴人抗辯稱其使用系爭字樣，並非商標法第
03 5條之商標使用，不成立商標侵害等語。準此，因直接侵害
04 商標之成立，必須行為人有使用商標之行為，本院應先探討
05 被上訴人是否有使用商標之行為；繼而審究被上訴人有無違
06 反商標法第68條之侵害商標之行為（參照本院整理當事人爭
07 執事項1、2）。

08 （一）商標使用之要件：

09 按商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並
10 足以使相關消費者認識其為商標：1. 將商標用於商品或其包
11 裝容器；2. 持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；3.
12 將商標用於與提供服務有關之物品。4. 將商標用於與商品或
13 服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、
14 電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。商標法第5條第1
15 項、第2項定有明文。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商
16 業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此，上
17 訴人應舉證證明被上訴人有行銷商品之目的，並有標示商標
18 之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，
19 始可認定上訴人使用系爭字樣，符合商標之使用要件。

20 （二）商標法第36條第1項第1款規定之事由：

21 1. 商標使用之審查因素：

22 按以符合商標交易習慣之誠實信用之方法，表示自己之姓
23 名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特
24 性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為
25 商標使用者，商標法第36條第1項第1款定有明文。本款之構
26 成要件有如後：(1)以符合商標交易習慣之誠實信用之方法表
27 示商品或服務之說明；(2)表示自己之姓名、名稱或其商品或
28 服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地，或其
29 他有關商品或服務本身之說明；(3)非作為商標使用者。商標
30 識別性之高低與合理使用呈反比關係，商標之識別性越高，
31 可成立合理使用之空間越窄。反之，商標之識別性越低，可

01 成立合理使用之空間即較廣。有不正競爭之主觀意思，非屬
02 善意使用商標者，不得主張合理使用。故冒用他人之商標，
03 造成相關消費者混淆誤認，或以依附他人商標之方式掠奪他
04 人之商譽，均屬不正競爭之態樣。

05 2. 指示性合理使用與描述性合理使用：

06 (1) 符合商業交易習慣之誠實信用方法：

07 所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法，係指以商業上通常
08 方法使用之，在主觀上無作為商標之意圖，而將商標作描述
09 性或指示性之使用，客觀上相關消費者未認知作為商標使
10 用，其非藉由商標作為辨別商品或服務之來源。申言之，商
11 標法第36條第1項第1款所規定，不受商標權效力所拘束之情
12 形，係以非作為商標使用為要件，其使用情形不能有實質上
13 具有商標使用之效果。符合商業交易習慣之誠信方法可分為
14 指示性合理使用與描述性合理使用。

15 (2) 指示性合理使用：

16 所謂指示性合理使用，係以他人之商標指示該他人之商品或
17 服務，其利用他人商標指示他人商品或服務來源，藉此表示
18 自己所提供商品或服務之內容。倘行為人之使用他人之商
19 標，並非在表彰自己商品或服務，或未能使相關消費者認識
20 他人商標為其商標，相關消費者自無誤認商標商品或服務來
21 源之虞，自非商標權之權利範圍，自無須給予商標權之獨占
22 保護。

23 (3) 描述性合理使用：

24 所謂描述性合理使用，係指第三人以他人商標，來描述自己
25 商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此
26 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
27 能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得
28 之權利，係排除第三人將其商標，作為第三人指示自己商品
29 或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，
30 即非屬商標權效力拘束範圍。

31 (三) 被上訴人未使用系爭字樣行銷其服務項目：

上訴人雖主張被上訴人奧多公司有使用系爭商標之行為，其分別於影前廣告、網站及招牌，均使用或標示系爭「OTTO」字樣，經Google搜尋網頁結果，奧多公司中文名稱前出現與系爭商標完全相同之系爭字樣，如附圖二所示云云。然被上訴人否認將系爭字樣作為商標使用。準此，本院自應審酌被上訴人行為，是否構成商標使用。

1. 系爭字樣得為公司名稱：

(1) 奧多公司英文拼音名稱為OTTO：

被上訴人奧多公司自87年成立起開始使用「OTTO」作為公司之英文拼音名稱，此有被上訴人所提公司信箱截圖影本、被上訴人與Family Station Inc. 公司簽訂之契約、英文收據及發票、被上訴人公司電腦螢幕截圖、被上訴人員工洪源甸名片印有「奧多廣告股份有限公司OTTO ADVERTISING CO., LTD」、被上訴人使用「www.ottoad.com.tw」網域查詢資料及業務簡介等件附卷可稽（見原審卷第108至118、220、334至337頁）。並為上訴人所不爭執，堪認屬實。

(2) 多家公司以英文OTTO作為公司名稱

除被上訴人公司英文名稱為OTTO外，國內有多家公司使用OTTO作為公司名稱，此有經濟部商業司商工登記公示資料可參（見原審卷第122至123頁）。準此，使用系爭「OTTO」字樣當作公司名稱者，並非僅被上訴人奧多公司。

2. 被上訴人無攀附系爭商標意圖：

(1) 被上訴人廣告影片有系爭字樣：

被上訴人奧多公司前曾委請○○○○○○設計影前廣告之形象影片，影片內容顯示上方為「OTTO」及下方為「ADVERTISING」金色立體文字，如附圖二第1頁所示。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秒間之畫面出現為「BEST」、「奧多廣告影前廣告、有最佳的影音媒介」，影片12秒至19秒均為奧多公司，包括

01 影音媒介、全台分布據點、圖樣等平台宣傳，嗣於23秒再度
02 出現上述顯示「OTTO」立體文字、下方為「ADVERTISING」
03 立體文字，並於25至29秒之持續4秒時間，顯示「我的平
04 台・你的商機」、「奧多廣告影前托播」及聯絡電話等情，
05 有該影前廣告之內容截圖照片可稽（見臺北地檢108年度偵
06 字第16659號卷第9至12頁）。此經原審調取上開不起訴處分
07 卷宗核閱無誤，是被上訴人奧多公司之廣告影片有系爭字
08 樣。

09 (2)使用系爭字樣為奧多公司之英文名稱：

10 ①被上訴人奧多公司委託製作影前廣告形象影片之目的，在於
11 推銷奧多公司本身之知名度，即奧多公司在影前廣告中使用
12 系爭「OTTO」字樣，係以該外文用來描述奧多公司之英文名
13 稱為「OTTO ADVERTISING」，以系爭字樣來描述自己商品或
14 服務之名稱，並非利用系爭商標指示商品或服務來源之功
15 能，純粹作為被上訴人奧多公司之商品或服務本身之說明，
16 並非積極標示系爭商標之行為，即非屬商標權效力拘束範
17 圍。

18 ②參諸影前廣告之整體設計畫面並非僅單純顯示「OTTO」立體
19 文字，而係搭配下方「ADVERTISING」立體文字，雖上方「O
20 TTO」文字有較下方「ADVERTISING」文字大，然觀諸該立體
21 造型之上下組合文字，並未特別將「OTTO」單獨呈現，且緊
22 接該畫面之後隨即出現「奧多廣告影前廣告、有最佳的影音
23 媒介」文字，已足供觀看之相關消費者得以藉此認識「OTT
24 O」係指示奧多公司，消費者僅會將「OTTO」文字視為奧多
25 公司之英文名稱，屬描述性公司名稱之合理使用，而非商品
26 或服務來源之標示，並無使相關消費者於辨識商品或服務來
27 源時，致有攀附系爭商標之主觀意圖。

28 ③被上訴人奧多公司雖有於其網站及招牌上標示有系爭「OTT
29 O」字樣，然奧多公司之英文名稱為「OTTO ADVERTISING C
30 O., LTD」，奧多公司於其網路上顯示「OTTO ADVERTISING C
31 O., LTD」、「About otto」字樣，或於公司招牌上標示「OT

TO ADVERTISING CO., LTD」字樣（見原審卷第44、46、48、50、58頁）。依一般商業慣例可知，系爭字樣乃用以描述奧多公司之外文名稱，此文字記載方式，係單純在網頁或招牌上顯示公司外文名稱，且參諸奧多公司在於其網站或招牌上，均有同時標明中文「奧多廣告」字樣（見原審卷第44、46、48、50、58頁）。相關消費者觀看其使用方式，自會以系爭字樣為奧多公司之外文名稱，並不會感受系爭字樣作為商標使用，是不得以奧多公司之外文名稱中有系爭字樣，遽認為奧多公司將「OTTO」作為商標使用。

- ④上訴人雖主張於Google搜尋被上訴人奧多公司時，會出現與系爭商標完全相同「OTTO」文字云云（見原審卷第34、36、38、40、42頁）。然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「OTTO」文字，係用以描述奧多公司之外文名稱，兩者相同，難以認定商標之使用。

（四）被上訴人未違反商標法第68條第3款規定：

1. 商標法第68條規定之審查因素：

商標法第68條第1款至第3款之直接侵害商標行為，各為不同之侵害態樣。申言之：(1)同法第1款之直接侵害商標行為，係指兩者商品或服務同一，且註冊商標或標章相同，而作為商標使用者，不以有致混淆誤認之虞為侵害商標權要件。所謂相同商標者，係指兩者圖樣完全相同，難以區分而言。(2)成立同條第2款之直接侵害商標要件如後：①商品或服務類似；②註冊商標或標章相同；③致相關消費者混淆誤認之虞；④作為商標使用。(3)成立商標法第68條第3款之直接侵權要件如後：①作為商標使用；②註冊商標或標章近似；③商品或服務同一或類似；④致相關消費者混淆誤認之虞。上訴人雖主張被上訴人奧多公司使用與系爭商標相同之系爭字樣，且兩家公司均從事廣告服務業，顯有致相關消費者混淆誤認之虞，成立商標法第68條第3款之侵害系爭商標行為云云。上訴人抗辯稱其使用系爭字樣行為，不成立直接侵害系

01 爭商標之行為等語。職是，系爭商標與系爭字樣，兩者圖樣
02 成立近似時，本院應探討被上訴人之行為，有無違反商標法
03 第68條第3款規定，直接侵害系爭商標。

04 2. 系爭商標與系爭字樣不致相關消費者混淆誤認：

05 (1)混淆誤認之虞定義：

06 所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或
07 構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認
08 兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極
09 有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服
10 務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟
11 關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對
12 其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞
13 而言（參照最高行政法院98年度判字第455號行政判決）。
14 故判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標之近似、商品或服務
15 類似、商標識別性之強弱、先權利人多角化經營之情形、實
16 際混淆誤認之情事、商標申請人是否善意、相關消費者之認
17 知及行銷場所等相關因素，就強弱程度、相互影響關係及各
18 因素等綜合認定，是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之
19 虞。準此，本院判斷系爭商標與系爭字樣間有無混淆誤認之
20 虞，作為認定被上訴人使用系爭字樣有無侵害系爭商標之基
21 準。

22 (2)證人○○○證述不足證有混淆誤認之虞：

23 侵害商標權，係以使用商標之行為為規範對象，應符合商標
24 使用之定義而構成商標使用行為，始有侵害他人商標權之判
25 斷基礎可言。被上訴人奧多公司以系爭「OTTO」字樣描述其
26 公司之外文名稱，並非屬商標使用，業如前述。上訴人雖主
27 張奧多公司使用系爭字樣有侵害系爭商標權云云，已屬無
28 據。曾擔任上訴人廣告模特兒之證人○○○雖於原審結證
29 稱：本人看到奧多公司之招牌「OTTO」英文，還以為是本人
30 朋友之上訴人公司等語（見原審卷第266、290頁）。然○○
31 ○亦證述：招牌上「OTTO」後面有寫奧多公司名稱，倘用系

01 爭商標全部之圖，包含「凹凸」中文字與圖形設計部分，加
02 以比對，當然會覺得系爭商標與奧多公司之招牌不一樣等語
03 （見原審卷第300頁）。參以○○○曾為上訴人之廣告模特
04 兒，對於上訴人公司名稱較相關消費者熟悉，自難僅憑○○
05 ○個人感覺會誤認奧多公司招牌「OTTO」英文，係表彰上訴
06 人之意，遽認已致相關消費者有混淆誤認之虞。

07 (3)證人○○○與○○○足證無致相關消費者有混淆誤認之虞：
08 參酌證人○○○○○○員工○○○於相關刑事案件偵查中結
09 證稱：當時不知道「OTTO」為上訴人註冊之系爭商標，被上
10 訴人奧多公司之知名度較大等語（見臺北地檢108年度他字
11 第1312號卷第134頁，下稱他字卷）。證人○○○○○○員工
12 ○○○亦於該案偵查中證述：本人不知道有上訴人公司，
13 廣告上「OTTO」不是拿當商標使用等語（見他字卷第102
14 頁）。依○○○○○○從事廣告服務業、主要負責設計製作
15 影前廣告影片之人員，衡情應屬該製作過程，自能查知影片
16 狀況之人，上揭證人均證稱不知道上訴人公司，自難認有造
17 成相關消費者混淆誤認奧多公司為上訴人之情事。

18 三、上訴人請求排除侵害與損害賠償均為無理由：

19 (一)禁止侵害請求權之要件：

20 按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之
21 虞者，得請求防止之，商標法第69條第1項定有明文。因商
22 標權有排他性之性質，其係準物權，具有所有權之物上請求
23 權。其於商標權受侵害時，商標權人除得請求賠償損害外，
24 並賦予排他妨害之權利，此稱為所謂禁止侵害請求權。其具
25 有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對
26 於商標權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。
27 因排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事
28 實發生，即可主張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不
29 以商標侵權行為人有故意或過失為要件。上訴人雖依商標法
30 第69條第1項請求排除侵害，暨依商標法第69條第3項與第71
31 條第1項、公平交易法第21條第1項與第30條及公司法第23條

第2項，請求被告連帶賠償100萬元及法定利息云云。然被上訴人抗辯其未侵害系爭商標等語。職是，本院自應審酌上訴人是否須得對被上訴人行使禁止侵害與損害賠償請求權（參照本院整理當事人爭執事項3、4）。

（二）被上訴人未將系爭字樣作為商標使用：

被上訴人奧多公司使用系爭「OTTO」字樣作為公司名稱，非屬商標使用，並無致相關消費者混淆誤認之虞，自無侵害上訴人系爭商標權可言。至上訴人雖主張奧多公司有違反公平交易法第21條第1項規定，事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵之行為云云。然未舉證以實其說。準此，上訴人依商標法第69條第1項、第3項、第71條第1項；公平交易法第21條第1項、第30條及公司法第23條第2項規定，對被上訴人行使排除侵害請求權及請求被上訴人連帶賠償100萬元之本息，均屬無據。

四、上訴人依商標法第36條第1項第3款但書請求無理由：

上訴人固主張縱被上訴人行為不構成商標使用侵權，上訴人仍依商標法第36條第1項第3款但書，請求被上訴人附加適當之區別標示。準此，本院自應審究上訴人使用系爭字樣，是否符合善意先使用之要件，而得請求適當區別標示（參照本院整理當事人爭執事項5）。

（一）善意先使用之要件：

按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，不受他人商標權效力之拘束，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。準此，主張善意先使用抗辯者，須證明如後要件：1. 其使用時間在商標權人商標註冊申請日前；2. 先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的；3. 使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。本款規範之目的，在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主

01 義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申
02 請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或
03 近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之
04 商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申
05 請日為判斷基準。申言之，商標法之善意先使用規範，在於
06 保護先使用行為，所創造之事實狀態或社會關係，使善意使
07 用人能在原有之社會關係，享有應受保護之利益。商標善意
08 先使用者，不以行為人自行創設商標為限，包含行為人於他
09 人商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的而使用商
10 標，均符合商標善意先使用之要件。

11 (二)請求被上訴人附加適當區別標示為無理由：

12 商標法第36條第1項第3款但書雖規定，商標權人得要求善意
13 先使用商標之人應附加適當區別標示之規定，然但書規定係
14 以商標使用為前提要件。因本院認為被上訴人奧多公司使用
15 系爭「OTTO」字樣係用以描述其公司外文名稱，非屬商標使
16 用，已如前述。故上訴人依但書規定，請求被上訴人於其原
17 使用之網頁或其他任何表徵商標之行為時，應於系爭字樣下
18 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
19 字，即屬無據。況觀諸上訴人所舉被上訴人如附圖二所示，
20 使用系爭字樣方式，均有同時標示「奧多廣告」或「OTTO A
21 DVERTISINGCO., LTD」字樣，並無單獨使用系爭字樣，應不
22 致於使相關消費者混淆誤認之虞，自無依商標法第36條第1
23 項第3款但書規定，請求被上訴人附加適當區別標示之必
24 要。

25 五、本判決結論：

26 綜上所述，被上訴人使用系爭字樣行為非屬商標使用，故上
27 訴人依商標法第69條第1項、第3項、第71條第1項；公司法
28 第23條第2項；公平交易法第21條第1項、第30條，除請求被
29 上訴人連帶給付上訴人100萬元與法定遲延利息外；上訴人
30 先位之訴依商標法第69條第1項，請求被上訴人奧多公司不
31 得使用相同或近似於「OTTO」字樣於其原使用之網頁或其他

01 任何表徵商標之行為；備位之訴依商標法第36條第1項規
02 定，請求奧多公司使用相同或近似於「OTTO」字樣於其原使
03 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
04 同一比例同一版面附加與系爭商標均無任何關係。先位與後
05 位之訴，均無理由，應予駁回。準此，上訴人請求廢棄原判
06 決，其依法無據。是上訴人之上訴意旨，指摘原判決不當，
07 求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

08 六、本件無庸審究部分之說明：

09 上訴人雖聲請調查被上訴人奧多公司最近3年之營利事業所
10 得稅申報書，以證明本件損害賠償依據（見本院卷第175至1
11 76頁）。然被上訴人未侵害上訴人之系爭商標，並無計算損
12 害賠償額度之必要性。況上開證據核為被上訴人之營業秘
13 密，自無調查上開證據，以釐清損害賠償責任之必要性。準
14 此，本件為判決之基礎已臻明確，而兩造其餘爭點、陳述及
15 所提之其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影
16 響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

17 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、
18 民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

19 中 華 民 國 110 年 11 月 11 日

20 智慧財產第一庭

21 審判長法 官 李維心

22 法 官 蔡如琪

23 法 官 林洲富

24 以上正本係照原本作成。

25 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
26 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
27 （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
28 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
29 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
30 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
31 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

01 中 華 民 國 110 年 11 月 11 日
02 書記官 蔡文揚

03 附註：

04 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

05 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
06 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

07 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
08 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
09 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。