

智慧財產法院民事判決

109年度民商訴字第12號

原告 凹凸廣告攝影有限公司

法定代理人 黃弘奇

訴訟代理人 蔡坤旺律師

李怡萱律師

複代理人 黃書好律師

被告 奧多廣告股份有限公司

兼上一人

法定代理人 林雨生

共同

訴訟代理人 許哲瑋律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，本院於民國109年9月22日言詞辯論終結，判決如下：

主文

一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，均不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、7款定有明文。所謂「請求之基礎事實同一」，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求

之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院 100 年度台抗字第 761 號裁定意旨參照）。

二、原告歷次訴之聲明變更及追加過程如下：

（一）起訴狀訴之聲明（本院卷第 12 至 13 頁）：

1. 被告奧多廣告股份有限公司（下稱奧多公司，而與被告林雨生合稱為被告）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，應於字樣下方以同一比例同一版面附加：「與中華民國註冊第 000000000 號「OTTO 及圖」（下稱系爭商標一），及第 000000000 號「OTTO 凹凸」商標（下稱系爭商標二，並與系爭商標一合稱系爭商標，如附圖一）均無任何關係」。

2. 被告應連帶給付原告新臺幣（下同）100 萬元，及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。

3. 原告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，請就第二項聲明宣告准予假執行。

（二）民國 109 年 7 月 14 日當庭將前開聲明變更為備位聲明，並新增先位聲明如下（本院卷第 260 至 261 頁）：

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。

（三）嗣於同年 9 月 15 日具狀變更先備位聲明如下（本院卷第 312 至 313 頁）：

1. 先位聲明：

(1) 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。

(2) 被告應連帶給付原告 100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌

01 日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

02 (3)原告願提供現金或等值之銀行可轉讓定期存款單或其他
03 有價證券為擔保，請就第二項聲明宣告准予假執行。

04 2.備位聲明：

05 (1)被告奧多公司使用相同或近似於「OTTO」字樣於其原使
06 用之網頁或其他任何表徵商標之行為時，應於其字樣下
07 方以同一比例同一版面附加與系爭商標均無任何關係。

08 (2)被告應連帶給付原告100萬元，及自起訴狀繕本送達翌
09 日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

10 (3)原告願提供現金或等值之銀行可轉讓定期存款單或其他
11 有價證券為擔保，請就第二項聲明宣告准予假執行。

12 (四)經核前揭原告就追加或變更先備位聲明，均係本於同一侵
13 權行為損害賠償之法律關係，且其原提出之證據資料亦得
14 相互援用，應認基礎事實同一，亦不甚礙於被告之防禦及
15 訴訟之終結，且被告對於原告之追加表示並無意見（本院
16 卷第261、342頁），依上揭規定，應予准許。

17 貳、實體方面：

18 一、原告主張及聲明：

19 (一)被告奧多公司使用「OTTO」字樣為商標使用行為：

20 原告為經營攝影業、一般廣告服務業之公司，且為系爭商
21 標之商標權人，原告於107年3、4月間在戲院及Google搜
22 尋網頁上發現，被告奧多公司於影前廣告內容一開始即以
23 特別大畫面、大字體突出顯著使用「OTTO」字樣播放，予
24 人寓目深刻，吸引消費者注意，作為行銷提供影前廣告服
25 務之用，以及在其官方網站所有網頁之正中間位置標明「
26 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，自符合商標法第5條之商標使用。

（二）被告奧多公司使用「OTTO」字樣有致相關消費者混淆誤認之虞：

1. 系爭商標與「OTTO」字樣相近似：

系爭商標與被告奧多公司使用於影前廣告、官方網站網頁、Google搜尋網頁及招牌相較，均有完全相同「OTTO」字樣，被告奧多公司於其影前廣告係將該字樣以特別大畫面、大字體為顯著使用播放，乃特別引起消費者關注及事後留存印象之主要顯著部分。是系爭商標與被告奧多公司所使用之文字，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。再者，若未將系爭商標與被告使用之「OTTO」字樣相比鄰且施加特別注意比對，在採異時異地隔離及主要部分觀察下，仍然會導致具有普通知識經驗之消費者有所混淆，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。

2. 系爭商標與被告使用之「OTTO」字樣所指定使用之商品或

服務類似：

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商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，應屬構成同一或類似之商品或服務。

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，則被告奧多公司使用與系爭商標完全相同之「OTTO」字樣，自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：

依偶爾配合原告公司廣告需求的模特兒即證人蔡○○之證述，可知系爭商標與被告奧多公司之招牌「OTTO」文字類似，兩造復為相同之廣告服務公司，已造成消費者混淆誤認被告奧多公司為原告公司，是以被告奧多公司以特別凸出放大之「OTTO」字樣做為公司招牌，已實際造成消費者混淆誤認原告與被告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。

(三)原告得依商標法第69條第1項請求排除侵害：

被告奧多公司確有侵害原告系爭商標權，且迄今仍在其公司官方網站網頁上持續使用「OTTO」字樣，故有除去之必要。至被告奧多公司雖稱其目前本季所使用之影片已無含有系爭商標「OTTO」字樣，然未提出具體事證可佐，自難採信。準此，原告自得依商標法第69條第1項規定，請求被告奧多公司不得使用相同或近似於「OTTO」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。

（四）原告亦得依商標法第36條第1項請求附加區別標示：

若認被告奧多公司係先於系爭商標註冊申請日（即96年7月27日）前即已使用「OTTO」字樣，因其使用相同或近似系爭商標之「OTTO」字樣於同一或類似之廣告服務，已致消費者誤認為被告奧多公司之商品或服務來源與原告有授權、加盟或類似關係存在，導致消費者實際上已產生混淆誤認，故原告亦得依商標法第36條第1項第3款規定，請求被告奧多公司於使用相同或近似「OTTO」字樣於其原使用之網頁或其他任何表徵商標之行為時附加適當之區別標示。

（五）原告得請求被告負連帶損害賠償責任：

原告已於107年5月10日函告被告奧多公司使用系爭商標之「OTTO」字樣已有侵犯原告系爭商標權之虞，然被告奧多公司卻仍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，故被告奧多公司確實具有侵害系爭商標之故意，甚或抱持著就算使用近似性商標也沒關係之間接故意。而被告林雨生為被告奧多公司之負責人，準此，原告得依商標法第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。

（六）先位及備位聲明（本院卷第312至313頁）：

1. 先位聲明：

01 (1)被告奧多公司不得使用相同或近似於「OTTO」字樣於其
02 原使用之網頁或其他任何表徵商標之行為。

03 (2)被告應連帶給付原告100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌
04 日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

05 (3)原告願提供現金或等值之銀行可轉讓定期存款單或其他
06 有價證券為擔保，請就第二項聲明宣告准予假執行。

07 2. 備位聲明：

08 (1)被告奧多公司使用相同或近似於「OTTO」字樣於其原使
09 用之網頁或其他任何表徵商標之行為時，應於其字樣下
10 方以同一比例同一版面附加與系爭商標均無任何關係。

11 (2)被告應連帶給付原告100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌
12 日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

13 (3)原告願提供現金或等值之銀行可轉讓定期存款單或其他
14 有價證券為擔保，請就第二項聲明宣告准予假執行。

15 二、被告答辯及聲明：

16 (一) 被告奧多公司使用「OTTO」字樣與系爭商標並不近似，亦
17 無可能造成混淆誤認之虞：

18 系爭商標一係由起首字母「O」的周圍設計類似鏡頭快門
19 設計的意象，並在其後接續未經設計之黑色粗體單純的英
20 文拼音字母呈現；系爭商標二之上半部為未經設計之黑色
21 粗體外文大寫拼音字母「OTTO」所組成，下半部則為原告
22 公司中文名稱「凹凸」，其上下半部大小約各占該系爭商
23 標之一半，因此其主要及整體部分均為該商標本身，在外
24 觀比較上不應分割觀察。原告指摘被告侵害系爭商標權之
25 行為，被告使用「OTTO」字樣之場景，因僅單純作為被告
26 公司名稱「奧多」之翻譯，故其出現之位置、文字大小及

顯示方式等，不僅在外觀上未使用系爭商標二之「凹凸」中文字樣外，系爭商標一上之類似鏡頭快門設計之圖形外觀，也與前述被告使用「OTTO」字樣之行為內容不同。再者，「OTTO」並非罕見英文單字，且中文直譯意思為「玫瑰油」。故該等英文字辭，不僅未具有識別性外，其在英文辭典上亦有作公司名稱或人名之用，或譯為「奧托」、「奧圖」等數十種翻譯，當然也包含「奧多」或「凹凸」。因非英語系國家之人民在翻譯相異中文字樣時，產出相同英文拼音之情況亦非罕見，但對該等拼音外文字詞之唱呼方式必然會配合原中文字樣之讀音。是以雙方名稱之拼音外文「OTTO」文字縱使相同，其各自讀音必以「奧多」或「凹凸」稱之，絕無可能造成消費者混淆誤認。

(二) 被告無使用「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：

被告使用「OTTO」字樣之情境皆非位於服務提供或商品之主要位置，且均搭配「奧多」之中文字樣一起使用，足證被告並無將「OTTO」字樣作為商標使用之意圖，故不受商標權之效力所拘束，且被告仍否認原告對「OTTO」具有商標權。再者，被告奧多公司自87年1月8日設立登記，並於同年6月即向智慧財產局申請「奧多廣告及圖」商標，因被告將公司名稱「奧多」作為商標使用，可知倘若被告有意將「OTTO」作為自身商標使用時，自會以「『OTTO』奧多廣告及圖」當作商標名稱，惟被告於申請當時既未有此舉措，可證被告未將「OTTO」字樣當作公司之商標使用。

(三) 被告先於原告使用「OTTO」字樣作為公司名稱「奧多」之拼音外文：

01 被告奧多公司自87年1月8日設立以來即開始使用「OTTO」
02 作為公司名稱之拼音外文字詞，並持續使用至今，此從被
03 告奧多公司之資深員工洪源甸在87年9月1日到職時的名片
04 上方印有「奧多廣告股份有限公司OTTO ADVERTISING CO.
05 ,LTD」等文字，可見被告奧多公司在87年時即開始使用「
06 OTTO」字樣，且被告奧多公司亦持續使用在公司內部事務
07 或文件至今，自89年6月13日起即使用「www.ottoad.com.
08 tw」之網域，其時間也遠早於原告系爭商標之申請日期。
09 是以縱認被告有將「OTTO」字樣作為商標使用，惟被告奧
10 多公司使用之時點均先於原告系爭商標之申請日期，被告
11 使用行為當不受原告系爭商標權之效力所拘束。

12 (四) 本件並無混淆誤認之事實，業經另案刑事偵查認定屬實：
13 原告曾於108 年間對被告林雨生提起另案刑事違反商標法
14 案件之告訴，惟最終經不起訴、再議駁回及聲請交付審判
15 駁回確定。在該刑事偵查中，對於被告使用「OTTO」字樣
16 之行為與系爭商標間未構成混淆誤認之虞等情，載述甚詳
17 。該案偵查中曾訊問從事廣告業賴芙鮑爾公司之林○○，
18 其表示「被告奧多公司的知名度比原告公司還大」，足證
19 另案已調查過相關消費者不會對被告使用「OTTO」字樣之
20 行為造成混淆誤認之虞之情事。且原告所舉證人蔡○○之
21 證詞，除與其先前對話前後多有矛盾外，其也自承被告使
22 用之「OTTO」字樣與系爭商標並未構成混淆誤認之事實。

23 (五) 聲明（本院卷第261頁）：

- 24 1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。
25 2.如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

26 三、雙方不爭執的事實（本院卷第201至202頁）：

01 (一) 原告為系爭商標之商標權人，系爭商標於97年4月16日經
02 核准註冊，其指定使用於商品或服務類別及專用期限均如
03 附圖一所示。

04 (二) 被告奧多公司於107年3、4月間，在臺中市威秀戲院有使
05 用如原證4、7、8、13影前廣告、如原證5、14之Google網
06 頁顯示名稱、如原證6 被告奧多公司官方網站網頁名稱、
07 如原證10之招牌名稱（詳如附圖二所示）。

08 (三) 原告於107年5月10日委由事務所寄發如原證11之存證信函
09 予被告奧多公司，經被告奧多公司於107年5月18日以原證
10 12函覆在案。

11 (四) 原告以被告林雨生違反商標法提起之刑事告訴，經臺灣臺
12 北地方檢察署檢察官作成108年度偵字第16659號不起訴處
13 分，原告不服提起再議，經臺灣高等檢察署智慧財產檢察
14 分署108年度上聲議字第474號駁回再議，原告嗣提起交付
15 審判，業經臺灣臺北地方法院108年度聲判字第341號駁回
16 聲請在案。

17 四、本件爭點如下（本院卷第202至203頁）：

18 (一) 被告奧多公司是否有將「OTTO」字樣做為商標使用？

19 (二) 被告奧多公司使用「OTTO」字樣與系爭商標是否構成相同
20 或近似？有無致相關消費者混淆誤認之虞？

21 (三) 原告依商標法第69條第1項請求排除侵害，有無理由？

22 (四) 原告依商標法第69條第3項、第71條第1項、公平交易法第
23 21條第1項、第30條及公司法第23條第2項，請求被告連帶
24 賠償100萬元及利息，有無理由？

25 (五) 若不構成商標使用侵權，原告依商標法第36條第1項第3款
26 但書請求被告附加適當的區別標示，有無理由？

01 五、本院判斷如下：

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

05 1.按商標之使用，指為行銷之目的，而將商標用於與商品或
06 服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其
07 為商標；而以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方
08 式為之者，亦同，商標法第5條第1項第4款、第2項定有明
09 文。是以商標法第5條所定之商標使用，可歸納有三要件
10 ：(1)使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；(2)需有
11 標示商標之積極行為；(3)需足以使相關消費者認識其為商
12 標。而所稱「需足以使相關消費者認識其為商標」，意指
13 不論該條第1項或第2項之情形，客觀上均足以使相關消費
14 者認識其為商標，始具有商標之識別功能，達到商標使用
15 之目的。

16 2.次按商標法第36條第1項第1款規定：「下列情形，不受他
17 人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實
18 信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名
19 稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商
20 品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」，此即為「
21 描述性合理使用」，意指第三人以他人商標來描述自己商
22 品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此
23 種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之
24 功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人
25 取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己
26 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。

3.原告主張被告奧多公司有使用系爭商標之行為，無非係以其分別於影前廣告、官方網站及招牌均使用或標示「OTTO」字樣，及於Google搜尋網頁結果，被告奧多公司中文名稱前出現與系爭商標完全相同「OTTO」文字（參附圖二所示使用方式）等等，然查：

(1)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（本院卷第108至118頁）、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（本院卷第220頁）、被告使用「www.ottoad.com.tw」網域查詢資料及業務簡介影本（本院卷第334至337頁）為證，且為原告所不爭執，堪認屬實。又以英文「

OTTO」作為公司名稱者，除了被告之外，國內尚有多家公司，亦有經濟部商業司商工登記公示資料可參（本院卷第122至123頁），可見使用「OTTO」文字當作公司名稱者，並非僅被告奧多公司，實非屬罕見之名稱。

(2)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。

- (3)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（本院卷第44、46、48、50頁），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（本院卷第44、46、48、50、58頁），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。

01 (4)至原告主張於Google搜尋被告奧多公司時，會出現與系
02 爭商標完全相同之「OTTO」文字（本院卷第34、36、38
03 、40、42頁）。然而，觀諸該搜尋結果均為「OTTO- 奧
04 多廣告」，並非單獨呈現「OTTO」字樣，實與前揭該「
05 OTTO」文字係用以描述被告奧多公司之外文名稱，並無
06 不同，亦難認係商標之使用。

07 （二）被告使用「OTTO」字樣與系爭商標縱然構成近似，然既非
08 屬商標使用，且無致相關消費者混淆誤認之虞，並未侵害
09 原告系爭商標權：

10 原告主張被告奧多公司使用與系爭商標「OTTO」相同之字
11 樣，且兩家公司均從事廣告服務業，顯有致相關消費者混
12 淆誤認之虞等等，惟查：

13 1.商標法第68條第3款規定：「未經商標權人同意，為行銷
14 目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類
15 似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關
16 消費者混淆誤認之虞者」。然而侵害商標權，既係以「使
17 用」商標之行為為規範對象，自應符合商標使用之定義而
18 構成商標使用行為，始有侵害他人商標權可言。本件被告
19 奧多公司係以該「OTTO」文字用以描述其公司之外文名稱
20 ，並非屬商標使用，業如前述，則原告主張被告奧多公司
21 使用「OTTO」字樣與系爭商標構成近似，有致相關消費者
22 混淆誤認之虞，而侵害系爭商標權，已屬無據。

23 2.又所謂商標有致相關消費者「混淆誤認之虞」，係指商標
24 有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混
25 淆誤認之虞而言，亦即商標予消費者之印象可能致使相關
26 消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同

一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。而依曾擔任原告公司廣告模特兒之證人蔡○○雖於本院證述：伊看到被告奧多公司之招牌上「OTTO」，還以為是伊朋友的原告公司等語（本院卷第266、290頁），然證人蔡○○亦證述：招牌上「OTTO」後面有寫被告奧多公司名稱，如果用系爭商標全部的圖，包含「凹凸」中文字和圖形設計部分去比對的話，當然會覺得系爭商標與被告奧多公司之招牌不一樣等語（本院卷第300頁），參以證人蔡○○既曾為原告公司之廣告模特兒，對於原告公司名稱當較一般人熟悉，自難僅憑證人蔡○○個人覺得會誤認被告奧多公司招牌上「OTTO」係表彰原告之意，即遽認已致相關消費者有混淆誤認之虞。

3. 況參酌證人即賴芙鮑爾公司員工林○○於刑事案件偵查中證稱：當時不知道「OTTO」為原告註冊之系爭商標，被告奧多公司之知名度較大等語（見108年度他字第1312卷號偵卷第134頁）、證人即賴芙鮑爾公司員工常○○亦於該案偵查中證述：伊不知道有原告公司，廣告上的「OTTO」不是拿來當商標等語（同上卷第102頁）。則依賴芙鮑爾公司從事廣告服務業、主要負責設計製作影前廣告影片之人員，衡情應屬該製作過程最能查知影片狀況之人，然渠等均證稱不知道原告公司，自難認有原告所指已造成相關消費者混淆誤認被告奧多公司為原告之情事。

（三）原告依商標法第69條第1項請求排除侵害，及依商標法第69條第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，請求被告連帶賠償100萬元及利息，均無理由：

承前所述，本件被告奧多公司使用「OTTO」字樣作為公司名稱，既非屬商標使用，亦無致相關消費者混淆誤認之虞，即無侵害原告系爭商標權可言；另原告就被告奧多公司有何違反公平交易法第21條第1項「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，亦未提出任何證據證明，則原告依商標法第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項等規定，請求被告排除侵害，以及請求被告連帶賠償100萬元之本息，均屬無據。

（四）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：

1. 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。
2. 況且，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。

六、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。又原告之訴既經駁回，其假執行之請求即失所依附，應一併駁回之。

七、本件訴訟事證已經明確，當事人其餘的主張或攻擊防禦方法及所提證據，經本院詳細審酌後，認定並不會影響本件判決結果，所以不再一一論述，附此敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

中華民國 109 年 10 月 20 日

智慧財產法院第三庭

法官 吳俊龍

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

01 中 華 民 國 109 年 10 月 28 日
02 書記官 蔣淑君