

# 最高法院民事判決

111年度台上字第16號

上訴人 雷龍國際興業有限公司

法定代理人 林靖諺

上訴人 林靖諺即振通行

共同

訴訟代理人 陳又新律師

盧文祥律師

被上訴人 呂學本

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110年5月6日智慧財產法院（現更名為智慧財產及商業法院）第二審判決（109年度民商上字第21號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、本件被上訴人主張：伊為如一審判決附圖（下稱附圖）1所示註冊第00000000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類即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。惟上訴人未經伊同意，在社群網站、實體店鋪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，爰依商標法第69條第1項、第2項規定，求為命上訴人：（一）不得使用相同或近似於系爭商標於同一或類似該商標所指定之商品或服務。（二）將使用相同或近似於系爭商標之文字或圖樣於同一或類似之商品、廣告、招牌、宣傳品銷毀或刪除之判決。

二、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

01 法第30條第1項第11款規定情形，應撤銷其註冊。伊業於108  
02 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  
03 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  
04 授權其他臺灣經銷商之權利，自不受系爭商標效力所拘束。  
05 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  
06 商標，為爭取擔任道通公司之代理商，而非使用於自己之商  
07 品，惡意搶先在臺灣註冊系爭商標，係以不正當之方法取得  
08 權利，造成不公平競爭，其明知伊已獲道通公司授權在臺灣  
09 販售系爭商品，仍提起本件訴訟，有違誠信原則，且屬權利  
10 濫用等語，資為抗辯。

11 三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非  
12 以：被上訴人申請主管機關核准於103年2月16日註冊公告系  
13 爭商標，權利期間自公告日起至113年2月15日。系爭商標與  
14 附圖2商標均使用「AUTEL」，僅後者之字型略有設計，所傳  
15 達之讀音、觀念均相同，且「AUTEL」非習用之既有單字，  
16 具高度識別性，堪認二者為近似之商標。系爭商品與系爭指  
17 定商品屬同一或類似之商品，上訴人使用附圖2商標於系爭  
18 商品之包裝或廣告，當有致相關消費者產生混淆誤認之虞。  
19 被上訴人為訴外人岑美國際有限公司（下稱岑美公司）之法  
20 定代理人，自101年2月間起，即以電子郵件與道通公司聯繫  
21 ，知悉附圖2商標之存在，參諸岑美公司於105年1月1日至10  
22 6年12月31日經道通公司授權為「AUTEL」產品經銷商，被上  
23 訴人所使用岑美公司總經理之名片，亦標示「AUTEL®道通  
24 台灣總代理」，無從認被上訴人於98年間即使用系爭商標，  
25 其於102年3月8日申請註冊近似之系爭商標，應屬惡意。惟  
26 上訴人所提出道通公司之附圖2商標註冊資料及銷售網路圖  
27 、繁簡體中文廣告、在Youtube4網站架設官方頻道所上傳廣  
28 告影片之觀看次數資料、在Facebook網站架設歐洲及美國之  
29 官方帳號頁面、相關產品之展示、得獎及評價資料，均未能  
30 證明附圖2商標於系爭商標申請註冊時，已屬著名商標，系  
31 爭商標自無商標法第30條第1項第11款不得註冊而應撤銷其

01 註冊之事由。附圖 2 商標縱有在國外先使用之情形，惟商標  
02 法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用規定，有屬地主義之適用，  
03 且係不侵權之抗辯事由，非得單獨讓與或獨立授權之標的，  
04 上訴人既非附圖 2 商標權人或先使用人，僅屬被授權使用，  
05 自不得主張善意先使用之抗辯。商標法第 69 條第 1 項、第 2 項  
06 規定，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，不以侵權人  
07 主觀上有故意、過失為必要。上訴人既於系爭商品之廣告或  
08 包裝使用近似於系爭商標之附圖 2 商標，有使消費者產生混  
09 淆誤認之虞，自係侵害被上訴人之系爭商標權，被上訴人依  
10 上開規定，請求如上述聲明之防止及排除侵害，應予准許等  
11 詞，為其判斷之基礎。

12 四、按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法  
13 律上之意見，民事訴訟法第 226 條第 3 項定有明文，法院為當  
14 事人敗訴之判決，而其關於攻擊防禦方法之意見有未記載於  
15 判決理由項下者，自為同法第 469 條第 6 款所謂判決不備理由  
16 。查被上訴人自 101 年 2 月間起，即知悉道通公司之附圖 2 商  
17 標，其申請註冊與該商標近似之系爭商標，應屬惡意，為原  
18 審確定之事實，而上訴人於事實審一再主張被上訴人係為爭  
19 取擔任道通公司之代理商，而非使用於自己之商品，惡意搶  
20 先在臺灣註冊，以不正當之方法取得系爭商標權，造成不公  
21 平競爭，所提起本件排除侵害商標權訴訟，有違誠信原則，  
22 且屬權利濫用（見原審卷第 67、69 至 72、295、296、299、3  
23 00 頁），核屬重要之防禦方法，原審就此恕置不論，復未說  
24 明何以不足採取之理由，即為上訴人敗訴之判決，自有判決  
25 不備理由之違誤。又道通公司於 103 年 10 月 20 日寄發予被上  
26 訴人之電子郵件，記載同年月 17 日之會議紀要：道通公司授  
27 權岑美公司為 AUTEL 全綫診斷儀器產品在 ○○○ 區 ○○○○  
28 ○道通公司保留跟其他臺灣公司簽訂臺灣經銷協議之權利，  
29 但總數不會超過 3 家等語（見一審卷一第 455、456 頁），而  
30 上訴人雷龍國際興業有限公司業於 108 年 4 月 1 日與道通公司  
31 簽立經銷商協議（見一審卷一第 203 至 212 頁），則被上訴人

01 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  
02 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  
03 之其他經銷商，為系爭商品經銷之必要行為時，得使用附圖  
04 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  
05 裝或廣告，係侵害系爭商標權之行為？被上訴人可否對上訴  
06 人請求侵害之防止及排除？非無進一步研求之必要。原審未  
07 遑詳加調查審認，遽以上述理由為不利上訴人之認定，未免  
08 速斷。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

09 五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項  
10 、第478條第2項，判決如主文。

11 中 華 民 國 111 年 6 月 15 日

12 最高法院民事第九庭

13 審判長法官 盧 彥 如

14 法官 吳 麗 惠

15 法官 林 麗 玲

16 法官 鄭 純 惠

17 法官 張 恩 賜

18 本件正本證明與原本無異

19 書 記 官

20 中 華 民 國 111 年 6 月 22 日