

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商上字第17號

上訴人 勢得科研股份有限公司

法定代理人 廖學中

訴訟代理人 蕭棋云律師

蘇三榮律師

被上訴人 銳隆光電有限公司

被上訴人 科研市集有限公司

上二人共同

法定代理人 歐陽坤

上二人共同

訴訟代理人 劉正穆律師

李秋峰律師

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111年4月1日本院109年度民商訴字第55號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於112年10月19言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

01 被上訴人不得使用相同或近似於上訴人科研市集網站(<https://www.sciket.com/>)內容、編排結構、順序、架構之廣告、網頁，
02 並應除去含有相同或近似於上訴人科研市集網站內容、編排結
03 構、順序、架構廣告、網頁。

04 其餘追加之訴駁回。

05 第二審訴訟費用，關於上訴部分由上訴人負擔。關於追加之訴部
06 分由被上訴人負擔十分之一，餘由上訴人負擔。

07 事實及理由

08 壹、程序部分

09 一、依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8
10 月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1
11 月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事
12 件，適用本法修正施行前之規定。」本件係智慧財產案件審
13 理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘
14 明。

15 二、按第二審訴之追加，非經他造同意不得為之，但請求之基礎
16 事實同一者，或擴張、減縮應受判決事項之聲明者，不在此
17 限，此觀民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款、
18 第3款規定甚明。上訴人於原審起訴時，係聲明：(一)被上訴
19 人科研市集有限公司(下稱科研市集公司)不得使用相同或近
20 似「科研市集」之字樣作為其公司名稱之一部分，並應向經
21 濟部商業司辦理其公司名稱變更登記為不含相同或近似「科
22 研市集」字樣之名稱。(二)被上訴人銳隆光電有限公司(下稱
23 銳隆公司)及科研市集公司不得使用相同或近似於「科研市
24 集」字樣之廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷
25 目的而使用相同或近似於「科研市集」字樣之行為，並應除
26 去及銷毀含有相同或近似於「科研市集」字樣之招牌、名
27 片、廣告、網頁及其他行銷物品。(三)銳隆公司及科研市集公
28 司應負擔費用將歷審事實審判決書之案號、當事人、案由及
29 判決主文，以新細明體十號字體刊登於蘋果日報、自由時
30 報、中國時報全國第十版前之適當版面壹日。銳隆公司並應
31

於其官方網站(網址：<http://www.ruilong-glass.com/>)、銳隆公司及科研市集公司應於其Facebook粉絲團頁面(網址：<https://www.facebook.com/%E7%A7%91%E7%A0%94%E5%B8%82%E9%9B%86%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B0-00000000000000/>)、線上商城(網址：<https://www.sci-study.com/>)刊登本件歷審事實審判決書之案號、當事人、案由及判決全文6月。(四)就聲明第1、2項部分願供擔保，請准宣告假執行。嗣於提起本件上訴時，除聲明廢棄原判決(上訴聲明第一項)，並重申前述之聲明外，同時減縮刊登蘋果日報部分之請求，及依據公平交易法追加訴之聲明第四項：「銳隆公司及科研市集公司不得使用相同或近似於上訴人科研市集(<https://www.sciket.com/>)網站內容、編排結構、順序、架構之廣告、網頁或其他行銷物品，並應除去及銷毀含有相同或近似於上訴人科研市集(<https://www.sciket.com/>)網站內容、編排結構、順序、架構廣告、網頁及其他行銷物品。」之請求(原起訴聲明第三項順延為第五項，以下同)，核係本於同一基礎事實所為之減縮及追加，於法尚無不合，爰予准許(爭點一)。

貳、實體部分

一、本件上訴人主張：伊為如附表三附圖1註冊第02031241號商標(下稱系爭商標1)、附表三附圖2第02031242商標(下稱系爭商標2，與系爭商標1合稱系爭商標)商標權人，於民國106年2月2日成立線上商城，同年11月24日成立「科研市集」Facebook粉絲專頁，並於107年1月22日正式使用「科研市集」作為線上商城名稱，伊努力經營使「科研市集」成為著名商標、著名表徵。詎科研市集公司明知系爭商標為著名之註冊商標及表徵，卻以之作為其公司名稱之特取部分；又科研市集公司及銳隆公司以「科研市集有限公司」之名稱成立Facebook粉絲團，並於線上商城左上角標示「科研市集有限公司」字樣，於同一服務，使用近似於系爭商標之商標；另銳隆公司於同一服務，使用近似於系爭商標之商標，均有致相

01 關消費者混淆誤認之虞，且有攀附商譽、榨取伊努力成果而
02 構成顯失公平之市場競爭行為，有違反商標法第68條第3
03 款、公平交易法第22條第1項第2款、第25條規定之情形，伊
04 得依商標法第69條第1項前段、公平交易法第29條前段規
05 定，請求判令科研市集公司不得使用相同或近似於系爭商標
06 之字樣做為公司名稱，科研市集公司及銳隆公司不得使用相
07 同或近似於系爭商標之字樣於廣告、網頁或其他行銷物品，
08 或為行銷目的而使用相同或近似於系爭商標字樣，並應除去
09 及銷毀含有相同或近似於系爭商標字樣之招牌、名片、廣
10 告、網頁或其他行銷物品，且將歷審事實審判決書之案號、
11 當事人、案由及判決主文內文，以新細明體十號字體刊登於
12 自由時報、中國時報全國第十版適當版面一日，並於其粉絲
13 團頁面、線上商城刊登判決全文6月等語。原審駁回上訴人
14 之請求，上訴人不服，提起本件上訴，聲明：(一)原判決廢
15 棄。(二)被上訴人科研市集公司不得使用相同或近似「科研市
16 集」之字樣作為其公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司
17 辦理其公司名稱變更登記為不含相同或近似「科研市集」字
18 樣之名稱。(三)銳隆公司及科研市集公司不得使用相同或近似
19 於「科研市集」字樣之廣告、網頁或其他行銷物品，或從事
20 其他為行銷目的而使用相同或近似於「科研市集」字樣之行
21 為，並應除去及銷毀含有相同或近似於「科研市集」字樣之
22 招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品。(四)銳隆公司及科
23 研市集公司不得使用相同或近似於上訴人科研市集(<http://www.sciket.com/>)網站內容、編排結構、順序、架構之
24 廣告、網頁或其他行銷物品，並應除去及銷毀含有相同或近
25 似於上訴人科研市集(<https://www.sciket.com/>)網站內
26 容、編排結構、順序、架構廣告、網頁及其他行銷物品。(五)
27 銳隆公司及科研市集公司應負擔費用將歷審事實審判決書之
28 案號、當事人、案由及判決主文，以新細明體十號字體刊登
29 於自由時報、中國時報全國第十版前之適當版面壹日。銳隆
30 公司並應於其官方網站(網址：<http://www.ruilong-glass.com>)

com/)、銳隆公司及科研市集公司應於其Facebook粉絲團頁面(網址：<https://www.facebook.com/%E7%A7%91%E7%A0%94%E5%B8%82%E9%9B%86%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B0-0000000000000000/>)、線上商城(網址：<https://www.sci-study.com/>)刊登本件歷審事實審判決書之案號、當事人、案由及判決全文6月。(六)願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：系爭商標不具先天識別性、亦未取得後天識別性，與伊之法定代理人歐陽坤前於107年9月18日申請號第107061255號「科研市集」商標完全相同，且指定之商品或服務類別高度重疊，有商標法第29條第1項第1、3款、第30條第1項第4、10款之應撤銷事由，上訴人自不得對伊等主張權利。系爭商標並非著名商標，科研市集公司使用「科研市集」作為公司名稱之特取部分，伊等以「科研市集有限公司」之名稱成立Facebook粉絲團並於線上商城標示「科研市集有限公司」字樣，並無商標法第70條第2款、第68條第3款之情形，且「科研市集」為伊等先使用，有同法第36條第1項第3款規定之適用。又銳隆公司之網頁不足以使相關消費者誤認上開「科研市集」有限公司之文字說明為商標，非屬使用系爭商標「科研市集」之行為，故上訴人不得依商標法第69條第1項前段規定，請求伊等不得使用「科研市集」作為公司名稱，亦不得請求將含有前開字樣之廣告、網頁或其他行銷物品銷毀及將判決書登報。又「科研市集」既非著名表徵，科研市集公司以之作為公司名稱之特取部分，伊等於Facebook粉絲團及線上商城使用上開文字，銳隆公司申請甲證12、14之商標，並對系爭商標提起異議，均無與他人營業或服務之設施或活動混淆，亦無攀附商譽、榨取上訴人努力成果情形，自無違反公平交易法第22條第1項第2款、第25條規定，上訴人依同法第29條前段、第33條規定為請求，自無理由等語置辯。聲明：駁回上訴。

三、原審以：系爭商標「科研市集」予消費者之寓目印象為科學研究相關器材等商品或所提供販售之商品與科學研究相關或

01 係提供科學研究相關服務，客觀上不足以使相關消費者認識
02 其為表彰商品及服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或
03 服務相區別，不具識別性。上訴人所提出之甲證20至甲證27
04 亦無法證明上訴人於系爭商標註冊時即已經長期反覆使用，
05 且在交易上已成為其商品或服務之識別標識，故亦不具後天
06 識別性。縱使上訴人主張經濟部智慧財產局(下稱智慧局)先
07 前以具備後天識別性為由准許系爭商標註冊，被上訴人既已
08 於本件爭議提出無效抗辯，法院仍得就系爭商標有效性自行
09 判斷。系爭商標既不具先天識別性，亦未取得後天識別性，
10 被上訴人抗辯系爭商標有商標法第29條第1項第1款所定不准
11 註冊之情形，應撤銷其註冊，即屬有據，依智慧財產案件審
12 理法第16條第2項規定(舊法)，上訴人自不得於本件民事訴
13 訟程序中對被上訴人主張商標之權利，其主張被上訴人有商
14 標法第68條第3款之侵害系爭商標權情事，自無理由。又上
15 訴人主張「科研市集」為其著名表徵，惟其已依法註冊取得
16 「科研市集」商標權，自亦無公平交易法第22條第1項第2款
17 規定之適用。是上訴人主張「科研市集」為著名表徵，進而
18 主張科研市集公司之公司名稱特取部分、被上訴人等之Face
19 book粉絲團違反公平交易法第22條第1項第2款規定等等，即
20 屬無據。系爭商標既不具先天識別性，復未取得後天識別
21 性，則科研市集公司以「科研市集」作為公司名稱之特取部
22 分，難認有何攀附上訴人商譽或榨取其努力成果之情形，並
23 未違反公平交易法第25條規定，上訴人依公平交易法第29條
24 前段規定請求科研市集公司不得使用系爭商標文字作為公司
25 名稱特取部分，並應向經濟部商業司辦理更名登記云云，即
26 非可採，被上訴人以「科研市集有限公司」之名稱成立Face
27 book粉絲團，亦屬正當。況系爭粉絲團網頁已標示建置及維
28 護主體為科研市集公司，兩造之Facebook粉絲團其欄位設
29 計、項目、內容編排與整體設計風格亦不相同，瀏覽者應無
30 混淆誤認兩者為同一來源之可能，而「科研市集」本為科研
31 市集公司名稱特取部分，其於網站上標識其公司名稱，自屬

有據。上訴人雖又主張銳隆公司申請甲證12、14之商標，並對系爭商標提起異議，即係攀附商譽、榨取上訴人努力成果，為顯失公平之行為云云。惟「科研市集」既不具先天識別性及後天識別性，上訴人指稱被上訴人搶註「科研市集」商標，並非允妥，銳隆公司申請甲證12、14之商標，或對系爭商標提起異議，本屬商標法允許之正當行為，難認被上訴人等有公平交易法第25條規定之攀附上訴人商譽或榨取其努力成果之行為，上訴人依同法第29條前段、第33條規定，請求被上訴人不得於網頁廣告或其他行銷物品使用系爭商標，並應銷毀前開物品，且將判決書登報云云，俱無理由等語，為其論斷之基礎。

四、本件不爭執點及爭執點詳如附表一、二所示。

五、本院判斷理由：

(一)系爭商標1有效；系爭商標2因有商標法第29條第1項第1款事由應屬無效：

1. 按商標係指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者，商標法第18條、第29條第1項分別定有明文。次按，以文字作為指示及區別商品或服務來源的標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有的詞彙或事物，倘該文字係新創之詞彙，其本身不具特定既有的含義，即具有先天識別性；反之，倘該文字為既有的詞彙，且該文字係習見或通常之用語，因該等文字原係公眾得自由使用之公共文化財，消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，則應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或

服務的相關特性，亦即該文字並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質、特徵或對消費者產生之效果，惟經消費者於運用想像及推理後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務之特性產生聯想，進而達到隱喻之效果，消費者並因此會將其視為指示及區別來源的標識時，則該文字始具有先天識別性。

2. 經查，系爭商標均為未經特殊設計之楷書中文「科研市集」四字所構成(參附表三所示)，其中系爭商標1(即註冊第2031241號)係指定使用於第35類之「網路購物」、第40類之「金屬處理、剝除塗層、依據客戶委託及指示之規格從事各式基材切割、依據客戶委託及指示之規格從事導電玻璃蝕刻、3D列印」等商品或服務；系爭商標2(即註冊第2031242號)則係指定使用在商標法施行細則第19條第001類之「工業用化學品；科學用化學品；化學試劑」商品、第009類之「實驗室用儀器；燒杯；燒杯蓋；滴管；酒精燈；顯微鏡；培養皿；血清瓶；離心管；試管；恆溫箱；實驗室用層析儀器；實驗室用玻璃乾燥器；燒管；實驗用玻璃瓶；實驗室用水槽；實驗室用冷凍箱；滴瓶；計量用玻璃器皿；實驗室用特製家具；吸量管；化學裝置；化學儀器；實驗室用烘箱；實驗室用爐；分液漏斗；觀察儀器；實驗室用離心機」商品、第035類之「五金零售批發；化學原料零售批發；化學製品零售批發；精密儀器零售批發；度量衡器零售批發；代理進出口服務；提供商品行情」服務、第042類之「提供研究和開發；為他人研究和開發新產品；技術性研究；技術專案研究；技術性文件撰寫；工業分析及研究服務；實驗儀器租賃；科學實驗室服務；科學研究；技術學的諮詢；化學研究；化學分析；化學服務；生物學研究；細菌學研究；醫學試藥試劑臨床實驗；臨床試驗；醫學試藥試劑研究分析」服務等。自系爭商標文字賦予消費者寓目之字面意義而言，「科研」一詞係科學技術研究或科學研究之簡稱，而「市集」一詞之通常觀念則係指在固定時間、地點進行貨物買賣

之場所，是系爭商標賦予一般消費者之字面意義即為「於固定時間、地點買賣科學研究相關物品之場所」。而系爭商標1(即註冊第2031241號)係指定使用於第35類之「網路購物」、第40類之「金屬處理、剝除塗層、依據客戶委託及指示之規格從事各式基材切割、依據客戶委託及指示之規格從事導電玻璃蝕刻、3D列印」等商品或服務，前述商品與服務與系爭商標文字字面意義彼此間並無關聯性，亦非商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性之說明，與我國政府機關或其主辦展覽會之標章，或其所發給之褒獎牌狀無關，亦未與他人註冊在前、指定使用於同一或類似商品或服務之商標構成相同或近似，自無違商標法第29條第1項第1款、第3款，同法第30條第1項第4款、第10款規定，應認為具有識別性，是系爭商標1(即註冊第2031241號)可認為具有識別性，尚無疑義。

3. 承前所述，系爭商標2(即註冊第2031242號)係指定使用於第1類「工業用化學品；…」、第9類「實驗室用儀器，…」、第35類「五金零售批發；…」及第42類「提供研究和開發；…」等商品及服務，上開商品與服務與系爭商標2使用之文字字面意義彼此間明顯具有關聯性，與前述系爭商標賦予一般消費者「於固定時間、地點買賣科學研究相關物品之場所」之字面意義相符，即在於描述其為科學研究相關器材等商品交易、或所提供販售之商品與科學研究相關、或係提供科學研究相關服務等，乃商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性之說明，客觀上不足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，自不具識別性，有商標法第29條第1項第1款規定不得註冊之情形，是被上訴人辯稱系爭商標2有無效事由，尚非無據。上訴人雖稱原審判決將系爭商標割裂觀察，有違商標識別性審查原則云云(本院卷一第73頁)，惟前已述及，「市集」一詞乃習見之通用名詞，在此名詞前所加諸之文字，消費者通常會將其認知為該所加諸文字代表之商品或服

務之買賣交易場所，例如「農產市集」代表農產相關物品之交易場所，是系爭商標既僅單純使用中文文字商標，自不能脫離消費者可能認知之方式，系爭商標不論係割裂後再整體觀察抑或自始即就其整體為觀察，賦予消費者之寓目印象或認知並無差異，是系爭商標2指定使用在第1、9、35、42類商品或服務自屬商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性之說明，不具識別性。

4. 上訴人雖又提出廣告、行銷證明(原審卷三第300頁)、銷貨憑證(原審卷三第538頁、第539頁)、稅額申報書(原審卷三第519頁、第537頁)，以及其於另案行政訴訟程序中所提出之參與學校年會、於學校師生出入場所張貼廣告，於google及社群媒體投入相當廣告費用及企業客戶資料(本院卷一第103頁、第359頁至卷二第236頁)、與大學院校合作等資料(原審卷三第415頁至第423頁)，主張系爭商標2已取得後天識別性云云。惟查，上訴人所提前開資料或未有系爭商標2之標示，或為系爭商標2註冊日即108年12月16日之後，或其標示為系爭商標2結合燒杯圖案等(原審卷三第344頁、第349頁至第352頁、第661頁、第664頁、第674頁)，或結合英文字scket(原審卷三第637頁至第646頁)，或結合上開二者(原審卷三第435頁至第495頁、第501頁至第503頁)，與系爭商標註冊均有不同(本院卷一第391頁、第393頁、第397頁、第399頁、第402頁至第410頁、第413頁、第415頁)，均難採為系爭商標2於註冊時業經上訴人廣泛使用而取得後天識別性之證據資料，況上訴人均未提出系爭商標2使用於第1類、第9類及第42類商品或服務之使用證據，故難認系爭商標2已取得後天之識別性。至上訴人另提出之本院刑事判決(本院卷二第293頁)與系爭商標2是否取得後天識別性之認定無涉，自亦無從據以認定系爭商標2已取得後天識別性。系爭商標2既不具先天識別性及後天識別性，即有商標法第29條第1項第1款規定事由，應屬無效。

01 (二)系爭商標並非著名商標，亦非著名表徵，被上訴人公司名稱
02 並無致相關消費者混淆誤認之虞，亦無與他人營業或服務之
03 設施或活動混淆情形：

04 1. 按判斷商標是否已臻著名，得分別就：1. 商標識別性之強
05 弱；2. 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；3. 商標使
06 用期間、範圍及地域；4. 商標宣傳之期間、範圍及地域；5.
07 商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍
08 及地域；6. 商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或
09 司法機關認定為著名之情形；7. 商標之價值；及8. 其他足以
10 認定著名商標之因素等為綜合考量。而判斷表徵是否著名，
11 亦得分別就：1. 訴求之廣告量；2. 市場之行銷時間、銷售
12 量、占有率；3. 是否經媒體廣泛報導，足使相關事業或消費
13 者對該表徵產生印象；4. 具有表徵之商品或服務之品質；5.
14 口碑、公正客觀之市場調查資料；6. 相關主管機關之見解等
15 要件為綜合考量。本件上訴人主張系爭商標均為著名商標及
16 表徵(原審卷一第18頁至第21頁)，並提出促銷廣告、媒體數
17 據、往來學校單位及社群網路等相關證據資料供參(原審卷
18 一第235頁至第387頁)。惟查，系爭商標1雖與其指定使用之
19 第35類之「網路購物」、第40類之「金屬處理、剝除塗層、
20 依據客戶委託及指示之規格從事各式基材切割、依據客戶委
21 託及指示之規格從事導電玻璃蝕刻、3D列印」等商品或服務
22 關聯性不高而具有識別性；而系爭商標2之文字字面意義與
23 其指定使用之第1類「工業用化學品；…」、第9類「實驗室
24 用儀器，…」、第35類「五金零售批發；…」及第42類「提
25 供研究和開發；…」等商品及服務彼此間明顯具有關聯性，
26 為商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性之說明，
27 故不具識別性，業經本院說明如上。至上訴人前揭所提系爭
28 商標2之使用資料，或為系爭商標2結合燒杯圖案，或結合英
29 文字sciket，或結合上開二者，或另結合其他圖案，尚不足
30 以證明系爭商標2已為著名商標或表徵。況系爭商標1係指定
31 使用在第35類之「網路購物」、第40類之「金屬處理、剝除

01 塗層、依據客戶委託及指示之規格從事各式基材切割、依據
02 客戶委託及指示之規格從事導電玻璃蝕刻、3D列印」等商品
03 或服務，上訴人就系爭商標1於上開商品或服務領域究竟如
04 何使用使之成為該類別之著名商標或表徵，並未提出相關證
05 據資料供參，自亦難認為系爭商標1亦為著名商標或表徵。
06 是綜觀前述證據資料，上訴人主張系爭商標俱為著名商標或
07 表徵云云，尚非可採(爭點二(三)1.(1)；爭點三(一))。

- 08 2. 按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該
09 著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他
10 表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損
11 該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第
12 70條第2款定有明文。又事業不得以著名之他人表徵，於同
13 一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務
14 之設施或活動混淆者，公平交易法第22條第1項第2款亦設有
15 規定。本件上訴人主張系爭商標為著名商標，科研市集公司
16 以系爭商標作為自己公司名稱，有致相關消費者混淆誤認或
17 減損系爭商標之識別性或信譽之虞，違反商標法前開規定，
18 伊自得依同法第69條第1項前段規定，請求科研市集公司不
19 得使用相同或近似「科研市集」之字樣作為其公司名稱之一
20 部分，並應向經濟部商業司辦理其公司名稱變更登記為不含
21 相同或近似「科研市集」字樣之名稱；上訴人復主張科研市
22 集公司前開行為亦有違公平交易法第22條第1項第2款及第25
23 條規定，伊亦得依據公平交易法第29條前段規定，為前開相
24 同之請求云云。惟查，商標法第70條第2款及公平交易法第2
25 2條第1項第2款規定之適用，須被侵害之商標或表徵係屬著
26 名為必要，系爭商標均非著名商標，亦非著名表徵，業經本
27 院說明如上，自無商標法第70條第2款及公平交易法第22條
28 第1項第2款規定適用之餘地。科研市集公司設立登記後，於
29 行銷時以適當方式標示自己公司名稱(爭點二(五)1.)，被上訴
30 人二公司以「科研市集有限公司」之名稱成立Facebook粉絲
31 團(爭點二(六)1.)，亦難認為係侵害系爭商標或攀附著名表徵

之行為，是上訴人依商標法第69條第1項前段、公平交易法第29條前段、第33條規定，請求科研市集公司不得使用系爭商標文字作為公司名稱特取部分(爭點二(三)1.(2)、2.、4；爭點三(一)、(二))、不得以系爭商標文字之表徵於同一或類似之服務為相同或近似之使用，並應將歷審事實審判決書之案號、當事人、案由及判決主文，以新細明體十號字體刊登於自由時報、中國時報全國第十版前之適當版面壹日。銳隆公司並應於其官方網站、銳隆公司及科研市集公司應於其Facebook粉絲團頁面、線上商城刊登本件歷審事實審判決書之案號、當事人、案由及判決全文6月云云，均屬無據，不應准許(爭點二(五)3.、(六)3.；爭點三(四)4.)。

(三)被上訴人並無商標法第36條第1項第3款規定之適用：

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，不受他人商標權之效力所拘束，此為商標法第36條第1項第3款所明定。本件銳隆公司前身銳隆光電企業社係於98年8月31日申請設立(原審卷一第433頁)，其後於102年12月11日增資(原審卷一第435頁)，嗣於106年6月7日以有限公司型態申請設立(原審卷三第233頁、卷四第171頁)，時間早於系爭商標申請日前(107年12月6日)，而科研市集公司則係在108年1月2日申請設立(原審卷四第173頁)，時間晚於系爭商標申請日。銳隆公司於設立登記後究於何時開始使用相同於系爭商標之文字於其所販售之商品或服務中，未據銳隆公司舉證證明，雖被上訴人提出google廣告資料擷圖，用以證明在系爭商標申請註冊日前即有使用「科研市集」之事實(原審卷二第381頁，乙證15)，惟該頁面右上方顯示廣告日期為西元2018年11月29日至2021年4月8日，頁面中除左方上端載有「『銳隆光電02』的所有廣告」字樣外，於頁面中間另有「《科研市集有限公司》實驗室 | 化學品、實驗耗材、儀器設備」等字樣，審酌科研市集公司係在108年1月2日始申請設立，其設立時間在前開頁面所載起始時間2018年11月29日之後，而該頁面卻已載有科研

01 市集公司名稱，可知該頁面僅係顯示最新資料狀況，尚難以
02 此即認為被上訴人於2018年11月29日即已開始使用相同於系
03 爭商標文字作為公司名稱，而得主張適用商標法第36條第1
04 項第3款規定(爭點二(四)2.、(五)2.、(六)2.)。復查，本件上訴
05 人所有系爭商標1係指定使用在第35類之「網路購物」及第4
06 0類之「金屬處理、剝除塗層、依據客戶委託及指示之規格
07 從事各式基材切割、依據客戶委託及指示之規格從事導電玻
08 璃蝕刻、3D列印」等商品或服務，而被上訴人則係經營「實
09 驗室材料」、「實驗室耗材」、「實驗室化學品」、「實驗
10 室儀器」等科研材料購物網(原證7，原審卷一第51頁)，與
11 系爭商標1指定使用於第35類之「網路購物」相較，二者雖
12 均係透過網路提供商品交易買賣業務，惟系爭商標1僅係泛
13 稱「網路購物」服務，並未限定特定種類商品或服務之交
14 易，與被上訴人係在網路上提供科研器材、消耗品等特定種
15 類商品不同。按有關「綜合性商品零售服務」及「特定商品
16 零售服務」二者間類似關係之判斷，須綜合考量商品結構、
17 消費對象、購物環境以及消費者滿足性等因素，並不因「綜
18 合性商品零售服務」包含「特定商品零售服務」即必然導致
19 混淆誤認之虞之結果，換言之，倘考量上開因素可區分二種
20 服務之差異，原則上應認為「綜合性商品零售服務」與「特
21 定商品零售服務」互不類似(智慧局101年4月29日經濟部經
22 授智字第00000000000號令修正發布、000年0月0日生效之零
23 售服務審查基準第5.1.2參照)。本件被上訴人使用相同於系
24 爭商標1之中文文字於科研器材、消耗品等特定商品網路交
25 易，與系爭商標1指定使用之第35類「網路購物」相較，既
26 分屬「綜合性商品零售服務」與「特定商品零售服務」而互
27 不類似，自亦無商標法第36條第1項第3款規定適用與否之疑
28 義。

29 (四)被上訴人對系爭商標向智慧局提出異議，並無違反公平交易
30 法第22條第1項第2款、第25條規定：

再按商標之註冊違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告日後3個月內，向商標專責機關提出異議，商標法第48條第1項定有明定。而提出異議時，異議人並不需要釋明商標權之存在對其利害關係有何影響，並不以利害關係人為限。準此以解，對已經註冊之商標提出異議，縱使異議人係因被商標權人主張侵權而被起訴求償後始向智慧局提出異議，其所提出之異議程序亦不因此認為係侵害商標權人權利之行為，當然亦不因此而構成損害競爭秩序之不公平競爭行為。蓋我國商標法係採公眾審查制度，倘商標確實具有不得註冊事由，不論係基於何種動機，任何人均得對之提出異議，至於遭提出異議之商標是否確有不得註冊之事由，本應由商標專責機關進行實體審查，尚不因異議人之動機為何而有任何影響。本件上訴人主張銳隆公司對系爭商標提起異議，係攀附商譽、搾取上訴人努力成果之顯失公平行為云云。經查，系爭商標2前經科研市集公司提出異議後，經智慧局以110年3月31日中台異字第1090151號商標異議審定書為「異議不成立」之處分，科研市集公司不服，提起訴願，經經濟部訴願委員會以110年9月10日經訴字第00000000000號訴願決定書撤銷原處分，並命原處分機關於4個月內另為適法之處分(原審卷三第69頁)，上訴人不服，向本院提起訴訟，經本院以110年度行商訴字第78號判決駁回上訴人之訴，目前尚繫屬於最高行政法院中，另系爭商標1之異議程序則仍繫屬於智慧局。系爭商標既屬經核准註冊之商標，被上訴人於公眾審查期間依法對之提出異議，依前開說明，乃法所允許之公眾審查行為，縱被上訴人係基於脫免上訴人指摘其涉有侵權行為之動機而對系爭商標提出異議，仍不得因此認為係屬攀附商譽、搾取上訴人努力成果之顯失公平行為。

(五)被上訴人不得使用相同或近似於上訴人科研市集網站(<https://www.sciket.com/>)內容、編排結構、順序、架構之廣

告、網頁，並應除去含有相同或近似於上訴人科研市集網站內容、編排結構、順序、架構廣告、網頁：

1. 上訴人於提起本件上訴後，追加請求判令被上訴人不得使用相同或近似於上訴人科研市集網站(<https://www.sciket.com/>)內容、編排結構、順序、架構之廣告、網頁或其他行銷物品，並應除去及銷毀含有相同或近似於上訴人科研市集網站內容、編排結構、順序、架構廣告、網頁及其他行銷物品(本院卷二第336頁)，被上訴人雖表示不同意(本院卷二第340頁)，惟本院認此部分追加係本於同一基礎事實，應予准許，業經說明如前，茲不再贅。經查，上訴人主張被上訴人之網頁內容抄襲上訴人網站，此部分事實，業經上訴人於另案刑事案件(臺灣苗栗地方法院110年度智一字第1號)中委請臺灣臺北地方法院所屬民間公證人天正聯合事務所公證人彭莉婷比對屬實(本院卷一第109頁至第167頁)，上訴人於該刑事案件中亦曾提出比對表供法院審酌(本院卷一第170頁至第190頁，卷二第399頁至第457頁)，嗣銳隆公司及其代表人歐陽坤經一審判決認有未經允許擅自重製、改作、公開傳輸如該刑事一審判決附件所示上訴人之語文著作(本院卷二第320頁至第333頁)於被上訴人網站(<http://www.mocon-design.com/demo/r1/index.php>及<https://www.sci-study.com>)之違法行為，從一重處斷論以著作權法第92條擅自以公開傳輸之方法侵害上訴人之著作財產權罪(本院卷二第302頁至第318頁)，銳隆公司及歐陽坤提起上訴，復經本院以111年度刑智上易字第16號判決駁回上訴確定在案(本院卷二第293頁至第301頁)，由是可知被上訴人網站確有重製、改作及公開傳輸上訴人語文著作情事，被上訴人藉由重製、改作上訴人語文著作於自己網站並以之從事事業經營，自構成不正競爭之顯失公平行為，上訴人依公平交易法第25條、第29條追加請求判令被上訴人不得使用相同或近似於上訴人科研市集網站(<https://www.sciket.com/>)內容、編排結構、順序、架構之廣告、網頁，並應除去含有相同或近似於上訴人科研市集網

站內容、編排結構、順序、架構廣告、網頁一節，自屬有據，應予准許(爭點三(四)2.)。

2. 上訴人復請求判命被上訴人不得使用相同或近似於上訴人科研市集網站(<https://www.sciket.com/>)之其他行銷物品，並應除去及銷毀含有相同或近似於上訴人科研市集網站之其他行銷物品云云。惟查，上訴人僅就其語文著作以及其網站內容之編排具有著作財產權，不及於網站內所販售之物品，而系爭商標2復因不具識別性而無效，是縱使被上訴人網站內所販售之物品或提供之服務與上訴人網站所販售之系爭商標2指定使用商品或服務相同或類似，亦不構成不公平競爭行為，反而為公平競爭行為之展現，上訴人依公平交易法第25條、第29條追加請求判命被上訴人不得使用相同或近似於上訴人科研市集網站之其他行銷物品，並應除去及銷毀含有相同或近似於上訴人科研市集網站之其他行銷物品云云，自屬無據，應予駁回(爭點三(四)2.)。

- 六、按法院認智慧財產權有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，修正前智慧財產案件審理法第16條第2項定有明文。經查，系爭商標1雖具有識別性，惟其所指定使用之商品與服務與被上訴人所使用之商品或服務並非同一或類似，而系爭商標2所使用之文字字面意義與其指定使用之商品或服務間具有關聯性，乃商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性之說明，客觀上不足以使相關消費認識其為表彰商品及服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，自不具識別性，有商標法第29條第1項第1款規定不得註冊之情形。又系爭商標均非著名商標，是科研市集公司以系爭商標文字作為公司名稱特取部分，並無違反商標法第68條第1項第3款、第70條第2款規定，亦未違反公平交易法第22條第1項第2款及第25條規定；被上訴人以科研市集公司名稱成立Facebook粉絲專頁，於線上商城標示科研市集公司名稱，亦無違反商標法第68條第1項第3款、公平交易法第22條第1項第2款及第25條規定；另

01 被上訴人對系爭商標向智慧局提出異議，乃合法之公眾審查
02 行為，並未違反公平交易法第25條規定。是上訴人依商標法
03 第69條第1項前段、公平交易法第29條前段、第33條規定，
04 請求被上訴人不得使用相同或近似於系爭商標文字作為公司
05 名稱，應辦理公司名稱變更登記，亦不得使用相同或近似於
06 系爭商標之文字於廣告、網頁或從事行銷行為，並應除去或
07 銷毀相同或近似於系爭商標文字之招牌、名片、廣告、網頁
08 及其他行銷物品，並應將判決書登報及登載於粉絲團頁面、
09 線上商城云云，即屬無據，不應准許。原審判決駁回上訴人
10 在第一審之訴及假執行之聲請，經核並無違誤。上訴人仍執
11 陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄改判，並無理由，應予駁
12 回。至上訴人於第二審追加依公平交易法第25條、第29條前
13 段規定，請求判令被上訴人不得使用相同或近似於上訴人科
14 研市集網站(<https://www.sciket.com/>)內容、編排結構、
15 順序、架構之廣告、網頁，並應除去含有相同或近似於上訴
16 人科研市集網站內容、編排結構、順序、架構廣告、網頁一
17 節，自屬有據，應予准許，爰就上開追加請求應准許部分另
18 為判決如主文第一項所示。至上訴人之追加請求逾上開應准
19 許部分，即屬無據，應予駁回。

20 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結
21 果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

22 據上論結，本件上訴為無理由，追加之訴為一部有理由、一部無
23 理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條
24 第1項、第78條、第79條，判決如主文。

25 中 華 民 國 112 年 12 月 23 日

26 智慧財產第二庭

27 審判長法 官 彭洪英

28 法 官 曾啓謀

29 法 官 汪漢卿

30 以上正本係照原本作成。

01 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
02 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
03 (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
04 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
05 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
06 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
07 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

08 中 華 民 國 112 年 12 月 4 日
09 書記官 邱于婷

10 附註：

11 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

12 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
13 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

14 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
15 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
16 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。