智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商上更一字第5號

上　訴　人　誠品股份有限公司
法定代理人　吳旻潔
訴訟代理人　熊誦梅律師
　　林伯榮律師（兼送達代收人）
　　李昱晨
被 上訴 人　誠品優質包裝有限公司
　　誠品搬家有限公司
上二人共同
兼法定代理人　陳山福
上三人共同
訴訟代理人　陳守煌律師
　　王仁貴律師
　　陳致睿律師

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1月31日本院107年度民商字訴第43號第一審判決提起上訴，並提起追加之訴，經本院前審判決（案號：109年度民商上字第8號）後，最高法院第一次發回更審，本院於112年7月27日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、原判決廢棄。

二、被上訴人誠品優質包裝有限公司、誠品搬家有限公司及陳山福不得使用相同或近似於上訴人所有註冊第44981號、第121827號、第143088號、第1628657號、第1641282號、第2063590號商標圖樣於附表編號1至5及編號9所示服務類別，並應除去及銷毀含有相同或近似於前開「誠品」、「誠品物流」商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品。

三、被上訴人誠品優質包裝有限公司、誠品搬家有限公司不得使用相同或近似於「誠品」之字樣作為公司名稱之一部分，並應變更其公司名稱為不含有相同或近似於「誠品」之名稱。

四、被上訴人誠品優質包裝有限公司、誠品搬家有限公司應連帶給付上訴人新臺幣陸佰萬元，及其中新臺幣參佰萬元自民國一〇七年七月十日起；另新臺幣參佰萬元自民國一一二年五月十九日起，均至清償日止按年息5%計算之利息。

五、被上訴人誠品優質包裝有限公司、陳山福應連帶給付上訴人新臺幣陸佰萬元，及其中新臺幣參佰萬元自民國一〇七年七月十日起；另新臺幣參佰萬元自民國一一二年五月十九日起，均至清償日止按年息5%計算之利息。

六、被上訴人誠品搬家有限公司、陳山福應連帶給付上訴人新臺幣陸佰萬元，及其中新臺幣參佰萬元自民國一〇七年七月十日起；另新臺幣參佰萬元自民國一一二年五月十九日起，均至清償日止按年息5%計算之利息。

七、上開第四至六項被上訴人任一人為給付時，其他被上訴人於該給付範圍內，同免給付義務。

八、上訴人其餘追加之訴駁回。

九、第一、二審(含追加之訴)及發回前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

㈠按訴狀送達後，未經被告同意，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，或擴張、減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第2款、第3款定有明文。經查:

1.關於上訴聲明第2項，追加附表編號1、2及編號9商標部分:

⑴本件自原審起訴時即主張被上訴人侵害附表編號3、4、5之商標，其中編號3與編號1、2商標之中文文字部分皆為「誠品」二字；編號4、5與編號9商標之中文文字部分亦皆為「誠品物流」四字。上訴人於原審時追加編號1、2，嗣於前審審理中追加編號1、2、9。本件商標侵權爭議始終圍繞「誠品」及「誠品物流」，且追加附表編號1、2、9商標之爭點與起訴時所主張附表編號3、4、5商標之主要爭點皆有

共同性，請求利益亦均係請求被上訴人不再侵害上訴人之「誠品」及「誠品物流」商標權，與原起訴請求顯具同一或關聯；又附表編號1、2、9商標之證據資料與原起訴時附表編號3至5商標之證據資料，於審理繼續進行之相當程度範圍內具有同一性或一體性，俾先後兩請求在同一程序解決，以避免重複審理，進而為統一解決紛爭，是依民事訴訟法446條第1項但書、255條第1項第2款規定，上訴人請求追加附表編號第1、2、9商標，核屬基礎事實同一，應予准許。

⑵本件經最高法院廢棄發回後，上訴人雖於112年3月13日具狀表明上訴理由，且於上訴聲明第二項記載請求標的為附表編號1至9之註冊第44981號、第121827號、第143088號、第1628657號、第1641282號、第1760631號、第1760632號、第1790227號、第2063590號商標（見本院卷第212頁），惟上訴人於112年4月11日以民事變更上訴聲明狀（見本院卷第249至250頁），不再主張被上訴人對附表編號6、7、8商標之侵害，僅主張被上訴人侵害之商標為已著名之「誠品」及「誠品物流」系列商標。核屬聲明之減縮，與前述規定尚無不合，自應准許，該減縮部分已生撤回上訴之效力，非本院審理範圍。

2.關於上訴聲明第2項、第3項，追加陳山福為被上訴人部分：

原起訴聲明「被告誠品優質包裝公司（下稱誠品包裝公司）、誠品搬家有限公司（下稱誠品搬家公司）不得使用相同或近似『誠品』之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部中部辦公室變更其公司名稱為不含相同或近似『誠品』字樣之名稱；且不得使用相同或近似『誠品』字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或為行銷目的而使用相同或近似於『誠品』商標之其他行為。」，上訴人提起上訴，就上開部分追加陳山福為被上訴人，並變更上訴聲明第2項、第3項為「被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司及陳山福不得使用相同或近似於上訴人所有註冊第44981號、第1218

27號、第143088號、第1628657號第1641282號、第2063590號商標圖樣於附表編號1至5及編號9所示服務類別，並應除去及銷毀含有相同或近似於前開『誠品』、『誠品物流』商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品。」、「被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司及陳山福不得使用相同或近似於『誠品』之字樣作為公司名稱之一部分，並應變更其公司名稱為不含有相同或近似於『誠品』之名稱。」，其與原訴之主要爭點有共同性，其請求利益具有關連性，就原請求之訴訟及證據資料仍得予以利用，符合訴訟經濟與紛爭解決一次性等目的，請求之基礎事實自屬同一，且不甚妨礙被上訴人之防禦及訴訟之終結，自無須經他造同意，故上訴人於上訴程序中所為之追加應予准許。

3.關於上訴聲明第4項，擴張上訴金額部分：

請求損害賠償金額部分，上訴人於原審請求500萬元，前審上訴時原減縮至150萬元，於前審言詞辯論前擴張至500萬元，最後減縮至300萬元；現於更審原請求300萬元，惟上訴人於112年4月11日以民事變更上訴聲明狀（見本院卷第249至250頁）擴張至600萬元，該金額之變更，核屬擴張應受判決事項之聲明，應予准許。

4.關於請求權基礎公平交易法第22條、第25條部分：

上訴人於前審上訴時，就其請求權基礎增列公平交易法第22條、第25條（見本院前審卷一第178頁），惟於本院言詞辯論，被上訴人辯稱上訴人就公平交易法部分已告敗訴確定(詳見本院卷第461頁第22至27頁)，就此上訴人陳稱本件損賠部分已經沒有再主張公平交易法(本院卷第463頁第1頁)，是以，公平交易法第22條、第25條已非本件請求權基礎，附此敘明。

貳、實體方面；

一、上訴人主張：

㈠上訴人為註冊第44981號、第121827號、第143088號、第1628657號、第1641282號、第2063590號商標權人(以下合稱系

爭商標，分別稱系爭商標1、2、3、4、5、9，如附表編號1至5、9商標所示），自78年成立時起即以「誠品」商標陸續提供多達37種類別之商品及服務，並從85年起跨足物流運送業務，服務地區及據點橫跨臺灣、香港、大陸、日本等地。上訴人商標註冊使用於第39類之貨物配送、貨物運送、物流運送等，其本質上即包含家具之運送及包裝，而不論物品運送或搬家業務，均屬同一同業公會。系爭商標分別於82年11月22日經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之前身中央標準局（下稱中標局）認定屬著名商標，廣為消費者知悉。詎被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司竟基於侵害系爭商標權之故意，藉稱向「誠品書店」借名，以「搬家業的誠品」自居，擅自以系爭商標之「誠品」二字作為公司名稱，並以行銷目的使用誠品商標於其網頁、粉絲團、貨車、制服、名片、廣告等處，有致相關消費者混淆誤認之虞，並減損上訴人所有系爭商標之識別性及信譽，侵害上訴人之商標權。被上訴人陳山福雖稱其名稱取自「忠誠」二字，並感念其曾任職之忠誠搬家公司云云。惟忠誠搬家公司曾因加盟糾紛而經媒體報導，故顯與忠誠無涉。被上訴人另稱其年輕時曾參加跆拳道比賽爭冠，故以「Champion」作為其公司英文名稱，然上訴人公司於80年間即曾以「誠品Champion」獲准商標註冊，足見被上訴人意欲攀附系爭商標之非善意意圖。被上訴人使用著名商標之系爭商標並作為公司名稱，已構成商標法第70條第1款、第2款之侵害商標權行為。又被上訴人以上訴人系爭商標作為商標使用，亦違反商標法第68條第1款、第2款、第3款規定，上訴人爰依商標法第70條第1款、第2款、第69條第1項、第2項、第3項規定，請求被上訴人賠償損害並除去侵權行為。而被上訴人陳山福為上開公司之法定代理人，依公司法第23條第2項規定應與法人負連帶賠償責任，爰依上開規定請求排除侵害及賠償損害。

㈡上訴人於107年1月間發現被上訴人侵害「誠品」及「誠品物流」系列商標權及減損「誠品」、「誠品物流」著名商標識

別性及信譽之情事後，立即積極行使合法商標權利，反觀被上訴人僅空言泛稱上訴人有權利懈怠，卻始終未能提出具體舉證證明上訴人有何明示或默示同意被上訴人使用「誠品」作為公司名稱及提供搬家、物流服務之情事，況個案情節容有不同，上訴人有無對第三人行使權利，與本件有無權利懈怠無關，且上訴人長久以往對於侵害系爭商標之行為，均積極主張權利，以維護系爭商標之著名性，上訴人並無被上訴人所辯權利懈怠情事。

二、被上訴人之答辯：

㈠被上訴人提供「搬家」服務，「誠品」二字廣泛經訴外人使用，「誠品」商標識別性低，且兩造商標並不近似，另被上訴人所營「搬家服務」與上訴人商標所指定使用之服務類別既不相同或類似，相關消費者族群亦不相同，上訴人之主要、相關消費者，並不知悉上訴人有從事「物流貨物運送」服務，而「搬家服務」領域之消費者，顯然較為熟悉被上訴人，亦從未將被上訴人與上訴人所從事之「物流貨物運送」服務予以連結，被上訴人僅係善意使用自己之公司名稱，況本件兩造已「併存」將近20年而「從未曾發生過」實際混淆誤認之情事，就系爭商標1至3而言，並無致消費者有混淆誤認之虞，甚且，本件並無實際混淆誤認案例，亦未曾有消費者因混淆誤認被上訴人之搬家服務為上訴人所經營而使上訴人受損，亦無消費者因認被上訴人之搬家服務為上訴人所經營而委託被上訴人，被上訴人行為與上訴人系爭商標間毫無相當因果關係。本件不該當現行商標法第68條第1項第2款、第3款及同法70條第2款「致相關消費者混淆誤認之虞」之要件。縱令上訴人在前審所為訴之變更或追加均合法（假設語氣），被上訴人公司經營業務近20年，從未發生混淆誤認情形等節，為本件最高法院發回意旨所是認，且上訴人行使權利有「嚴重權利懈怠」，違反民法第148條所定之「誠信原則」而屬「權利失效」，自不得主張權利。故而，就系爭商標商標權而言，被上訴人當無違反商標法第68條第1款至第3

款、第70條第1款、第2款之規定，自不負商標法第69條所定排除侵害之責，更無命被上訴人對上訴人負損害賠償責任或返還不當得利之理。

㈡而就上訴人所提之相關證據，至多僅能推知被上訴人陳山福係以公司負責人身分，代表誠品搬家公司及誠品包裝公司以「誠品」字樣辦理公司登記，或代表誠品搬家公司執行搬家業務等，尚難執此遽認被上訴人陳山福「個人」有何商標法第70條第1款、第2款規定之視為侵害商標權行為，或應依商標法第69條第1項規定負排除侵害商標之責。

三、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，經本院前審判決上訴人勝訴，被上訴人對於本院前審判決提起上訴，經最高法院廢棄發回本院更審，於本件第二審更審，上訴人上訴及追加之訴聲明為：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司及陳山福不得使用相同或近似於上訴人所有註冊第44981號、第121827號、第143088號、第1628657號、第1641282號、第2063590號商標圖樣於附表編號1至5及編號9所示服務類別，並應除去及銷毀含有相同或近似於前開「誠品」、「誠品物流」商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品。㈢被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司及陳山福不得使用相同或近似於「誠品」之字樣作為公司名稱之一部分，並應變更其公司名稱為不含有相同或近似於「誠品」之名稱。㈣被上訴人陳山福應分別與被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司連帶給付上訴人600萬元，及其中300萬元自107年7月10日起；另300萬元自本件變更上訴聲明狀繕本送達翌日起，均至清償日止按年息5%計算之利息。㈤上開被上訴人任一人為給付時，其他被上訴人於該給付範圍內，同免給付義務。㈥第一、二審(含追加之訴)及發回前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：㈠上訴及追加之訴均駁回。㈡第二審(含追加之訴)及發回前第三審訴訟費用，由上訴人負擔。㈢如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

□㈠不爭執事項：

1.被上訴人自91年迄今以「誠品優質包裝有限公司」名稱，自95年迄今以「誠品搬家有限公司」名稱，作為公司名稱登記，目前均仍在使用中。

2.被上訴人向智慧局申請「誠品優質搬家」商標註冊（申請號：000000000），目前仍未准許。

3.上訴人所有1628657號商標商品使用類別中「搬家服務」經智慧局廢止確定。上訴人於108年6月14日申請註冊號02063590號商標指定使用於搬家服務類，業經准許，被上訴人提出異議，經智慧局作成異議不成立處分確定。

4.中央標準局82年11月22日於中台異字第821288號異議審定書理由欄中述及「誠品表彰之服務信譽難謂不為一般消費大眾所熟知」（含本件註冊號第44981號）。臺北高等行政法院89年度訴字第1196號判決書理由欄六D，述及「誠品標章於82年間，至少在商品零售上，其知名度尚有不足」；理由欄八，述及「誠品著名標章」。智慧財產局中台異字第G00881069號（原審卷一第40頁），述及「該據以異議標章所表彰之信譽已廣為國內相關事業及消費者普遍認知而達著名標章之程度」。

㈡本件爭點:

1.被上訴人有無使用附表編號1至5、編號9商標之行為？有無商標法第68條第1、2、3款規定的適用?

2.附表編號1至5、編號9商標是否為著名標？

3.被上訴人是否明知附表編號1至5、編號9商標為著名而以「誠品」二字作為公司名稱使用，有致相關消費者混淆誤認或減損上訴人公司信譽或識別性之虞，而有違反商標法第70條第1款、第2款規定？

4.若有違反規定，上訴人依據商標法第71條第1項第2、3、4款

及民法第179條規定請求損害賠償，其損害金額如何計算？

五、得心證之理由：

㈠被上訴人有無使用上訴人註冊商標之行為？有無商標法第68條第1、2、3款規定的適用：

1.按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：⑴將商標用於商品或其包裝容器。⑵持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。⑶將商標用於與提供服務有關之物品。⑷將商標用於與商品或服務有關之商業文書 或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒 介物方式為之者，亦同（商標法第5條規定參照）。準此，判斷是否構成商標使用之行為，首須確認該使用行為之目的是否係為推廣銷售之商業活動，其次乃行為人是否將該圖案或文字或其組合式使用在其商業活動中之商品、商品外包裝、容器或服務相關之物品或商業文書中，最後則須確認行為人於行銷其商品或服務中所用之圖案或文字或其組合式，是否足使消費者將之視為商標，或以之作為判斷商品或服務來源之識別依據。倘符合上開法律所規定之要件，即應認為該行銷行為中使用之圖案、文字或其組合式為商標之使用行為，反之則否。

2.被上訴人迄今均仍未取得以「誠品」二字之商標註冊，此為兩造所不爭執，而誠品搬家公司於108年7月5日雖以「誠品」二字為主要識別部分之「誠品優質搬家」商標向智慧局申請註冊(申請號：000000000)， 惟經智慧局審查後，認為與上訴人之商標均含有相同引人注意識別之「誠品」文字，以具有普通知識經驗之相關消費者於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二服務來自同一來源或有相關聯之來源，故先行為否准之通知(參上證8，本院前審卷一第273頁），故被上訴人上開申請案迄今仍未獲得准許，此情為兩造所不爭執(參不爭執事項2)，是本件被上訴人迄今仍未取得含「誠品」二字之商標，應無疑義。本件被上訴人誠品搬家公司係經營搬家業務，屬服務業，而被上訴人誠品包裝公司

則提供物件捆紮、打包及包裝服務，亦屬服務業，渠等在經營上開業務時，於其等公司網頁或臉書上除記載公司名稱「誠品優質包裝有限公司」、「誠品搬家有限公司」之外，另以「誠品」二字單獨標示，並放大字體做為識別主體(參原審卷一第69頁及上證9即本院前審卷一第275頁），於提供搬家服務之卡車車頭及車側則僅標示「誠品」二字，工作人員所穿著之制服上以放大之「誠品」二字作為標誌，在提供搬家客戶打包之紙箱外側同樣以放大之「誠品」二字作為識別(參上證10即本前審院卷一第277至279頁）。又被上訴人誠品搬家公司於112年7月25日於崔媽媽基金會網站上之廣告顯示刻意放大「誠品」二字(本院卷第473頁簡報)及提供搬家服務之卡車車頭及車側則僅標示「誠品」二字(本院卷第476頁簡報)，且被上訴人誠品搬家公司網頁上亦刻意放大「誠品」二字(上證22、上證24，見本院前審卷一第407、415頁)。被上訴人對於上開證據所示內容並未爭執，而依上開證據所示，被上訴人於對外提供服務使用「誠品」二字時並未與公司名稱併列，足見其使用前開文字時並非僅作為公司名稱之使用，依其使用方式所賦予相關消費者之寓目印象乃「誠品」二字作為商品或服務提供者之識別依據，其作用與商標相同，自應認為屬商標之使用行為。

3.按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：⑴於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。⑵於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。⑶於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者(商標法第68條規定參照）。本條第1款規定之適用，必須限於在「同一商品或服務」上使用「相同」於註冊商標之商標，而第2款則係在「類似之商品或服務」使用「相同」於註冊之商標，且須有致相關消費者混淆誤認之可能，至於第3款則係在「同一或類似之商品或服務」使用「近似」於註冊商標之商標，且有致相關消費者混淆誤認之可能

時為其前提。質言之，在第1款情形，前後商標既然相同，且指定使用之商品或服務相同，則相關消費者當然會將其商品或服務之來源誤認為相同，此種行為本即為商標法所禁止，毋庸再以有致相關消費者混淆誤認之虞為必要。而第2款及第3款規定情形，或其前後商標並非相同而係近似， 或其指定使用之商品或服務僅構成類似，因前後商標兩者間仍有差異存在，故仍須以有致相關消費者混淆誤認之可能性存在為其適用之前提。本件被上訴人誠品包裝公司於91年7月16日設立，誠品搬家公司於95年11月22日設立，在此之前，上訴人已有註冊第44981號商標(附表編號1)指定使用在第8類之文具、圖書及其商品之進出口等服務，註冊第121827號商標(附表編號2)指定使用在第35類之廣告、企劃、公關、代理圖書、文具進出口等服務，另有註冊第143088號商標(附表編號3)指定使用在第39類之貨物、貨櫃裝卸、倉儲、貨物運輸之包裝、捆紮等服務。而被上訴人誠品搬家公司及誠品包裝公司所提供之服務，在商標分類上亦屬第39類，此觀被上訴人誠品搬家公司於108年7月5日以「誠品」為主要識別文字之商標申請指定使用在第39類之搬家服務遭核駁一節即明。是被上訴人所提供之服務與上訴人註冊第143088號商標(附表編號3)所指定使用在第39類之貨物、貨櫃裝卸、倉儲、貨物運輸之包裝、捆紮等服務縱非同一，亦屬類似。而前述被上訴人使用商標之行為，其主要之識別文字為「誠品」二字，此與上訴人註冊之商標相同，縱使被上訴人使用之字體或為行書、或為行隸，而與上訴人使用之文字略有差異，惟對我國之消費者而言，上開細微差異仍無礙於兩者構成近似商標之寓目印象。

4.商標法第68條第2款、第3款之適用，僅後商標之使用行為有致相關消費者將其與先商標產生混淆誤認之可能性即足，不以實際產生混淆誤認之具體事實為必要，亦未明定以若干比例之混淆誤認可能性作為判斷門檻，是倘消費者產生混淆誤認之可能性無法排除，即應認為符合上開規定之要件。本件

被上訴人於其做為營業使用之卡車外部、紙箱外部及網頁上均以顯著之比例標示「誠品」 二字，而上訴人所有註冊第143088號商標(附表編號3)亦係從事貨物運送及包裝、捆紮業務，消費者於異時異地觀覽兩造之商標時，極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源，或誤認二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，自已構成商標法第68條第2款、第3款之違反。

5.被上訴人一再指稱上訴人並未取得搬家公司營業執照，且未經營家業務，自不得主張被上訴人以「誠品」二字做為公司名稱經營搬家業務違反商標法第68條規定云云。惟查，商標法第68條各款所指之「同一商品或服務」、「類似商品或服務」、「同一或類似之服務」，係以後行為人使用相同或近似於他人註冊商標之商標於類似或同一之商品或服務，其中所指之商品或服務並不以取得營業執照所載之業務為限，亦不以商標法第19條第4項所指商品及服務分類表所設定之分類範圍作為認定依據（商標法第19條第6項規定參照）。後行為人使用相同或近似於他人註冊商標之商標於特定商品或服務是否與他人註冊商標所指定使用之商品或服務同一或類似，其判斷標準除得參考智慧局所制頒之商品及服務分類表外，亦應兼衡社會一般人日常經濟活動之經驗法則綜合判斷，倘依吾人經驗法則認為兩者之商品或服務性質類似、訴求對象相同或重疊、商業活動之模式、管道相同或類似者，即應認為兩者同一或類似。質言之，前、後兩者之商標所使用之商品或服務是否同一或類似，係依據兩者之性質為具體實質判斷。至於行為人依據主管機關行政管理規定而申請之營業執照及其所登記之營業項目，其目的僅在於符合行政機關之工商行政管理規定，與商標所使用之商品或服務是否同一或類似之判斷無涉。未向主管機關登記取得營業執照而經營業務者，乃屬違章之行政不法行為，與商標近似與否、是否構成商標法第68條各款侵權事由之判斷無關。是被上訴人一再以上訴人未取得經營搬家業務執照為由，抗辯上訴人不

得援引商標法第68條規定主張被上訴人侵權云云，乃係混淆商標侵權之民事責任判斷與主管機關行政管理之公法上義務，自非可採。

6.被上訴人復辯稱其依法使用公司名稱、使用搬家執照，係「符合商業交易習慣之誠實信用方法」，非作為商標使用，且其早於上訴人使用「誠品」，故本件有商標法第36條第1項第1、3款規定之適用云云。按商標法第36條規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束:一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。…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。」上開條文第1款規定必須行為人並無使用商標之外部行為，始有其適用。本件被上訴人於經營業務時，不論在其對外之生財器具或業務上使用之文書資料等，均明顯以「誠品」作為商標，供消費者作為識別服務來源之依據，自無該款合理使用規定之適用。又商標法第36條第1項第3款關於善意先使用之規定，並未以註冊之商標是否著名為判斷依據，而係以先使用人在他人註冊商標前已經使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務為前提。本件被上訴人以「誠品」作為商標使用，甚或作為公司名稱時，上訴人早已註冊「誠品」商標多年，亦即被上訴人使用「誠品」二字在上訴人註冊商標之後，自無所謂先使用之情形可言，被上訴人前揭辯詞與法律規範要件不符，所辯自非足採。

7.被上訴人辯稱其等公司經營業務近20年，從未發生與上訴人公司混淆誤認情形，上訴人有嚴重權利懈怠，本件請求違反誠信原則等語。惟查：

⑴按「民法第148條規定，權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應

依誠實及信用方法。又權利人於相當期間內不行使其權利，並因其行為造成特殊情況，足以使義務人正當信任權利人已不欲行使權利，或不欲義務人履行義務時，經斟酌當事人間之關係、權益時空背景及其他主、客觀等因素，依一般社會通念，可認其權利之再為行使有違『誠信原則』者，自得因義務人就該有利於己之事實為舉證，使權利人之權利受到一定之限制而不得行使，此權利失效原則，乃係源於『誠信原則』之特殊救濟方法」（最高法院102年度台上字第176號判決意旨參照）。

⑵次按「權利失效理論既係針對時效期間內，權利人不符誠信原則之前後矛盾行為規範上之不足，用以填補權利人長久不行使權利所生法秩序不安定之缺漏，剝奪其權利之行使，故在適用上尤應慎重，以免造成時效制度之空洞化」（最高法院103年度台上字第854號判決意旨參照）。

⑶復按「上訴人於87年8月25日設立登記時，明知『台糖』2字早已周知，卻仍以之作為公司名稱之特取部分，此將削弱系爭商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，有減損系爭商標之識別性，造成淡化著名商標之狀態。該等狀態持續迄今未終止，已構成商標法第70條第2款所定之視為侵害商標權，且非屬善意合理之使用。雖被上訴人之月眉廠及臺中區處曾於89年、98年間各與上訴人簽訂工程合約，惟該工程採購案金額甚低，依規定事前不須報核，事後不須報備，被上訴人未必知悉。況該工程契約，完全未涉及商標使用問題，尚難逕認被上訴人有明示或默示同意上訴人使用『台糖』作為公司名稱之行為。縱被上訴人之前未對上訴人請求更名，僅係單純沉默，現請求更名乃正當權利之行使，難謂有違誠信原則。」（最高法院108年度台上字第717號民事裁定意旨參照）。

⑷揆諸前開法律規定及裁判意旨，被上訴人等並未舉證證明上訴人曾有何具體之行為，足使被上訴人正當信賴上訴人已不欲再行使權利，且該行為與上訴人提起本件訴訟之行

為有前後矛盾之情事，故不得僅以上訴人未儘速實行其權利，或單純已知悉侵害事實卻未提起訴訟，遽認有權利失效事由之認定，否則時效制度將失其意義。被上訴人僅泛稱過去經營業務二十年，從未發生混淆誤認情形云云，卻始終未提出上訴人有何以積極之不作為，或有任何矛盾行為表示不欲被上訴人等排除商標權侵害並負擔損害賠償責任之證據，更未能證明上訴人有明示或默示同意被上訴人使用「誠品」作為公司名稱之行為，故被上訴人等抗辯本件上訴人行使權利有嚴重權利懈怠而與誠信原則有違，並不可採。

㈡附表編號1至5、編號9商標，是否為著名商標？

1.按所謂著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為「相關消費者」所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。是以，商標法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為「相關事業或消費者」所普遍認知者即足（商標法施行細則第31條規定參照）。又商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。通常就商標著名性之判斷，主要係審酌下列事項：⑴商標識別性之強弱；⑵相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；⑶商標使用期間、範圍及地域；⑷商標宣傳之期間、範圍及地域；⑸商標是否申請或取得註冊及其註冊申請註冊之期間、範圍及地域；⑹商標成功執行其權利之紀錄，尤指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；⑺商標之價值；⑻其他足以認定著名商標之因素。上開因素僅為參考之例示，不以全部符合為必要，例如，經經濟部列為我國著名商標名冊中，或經行政、司法機關於爭議事件中認定為著名商標者，雖僅屬前揭參考因素之一，惟仍應認為已符合我國商標法著名商標之定義。本件上訴人所有系爭商標之「誠品」分

別於82年11月22日經智慧局之前身中標局中台異字第821288號審定書(參原審卷一第27至29頁）、82年11月26日以中台異字第821289號審定書(參原審卷一第30至33頁）、87年7月17日中台異字第870638號審定書(參原審卷一第34至37頁）、智慧局89年9月19日中台異字第G00881069號審定書(參原審卷一第38至41頁）、臺北高等行政法院89年度訴字第1196號判決認定屬著名商標（參原審卷一第43至53頁）。而臺北高等行政法院89年度訴字第1196號判決係在90年5月3日宣判，由是可知，上開審定書及判決書所指之「誠品」商標，應係指在上開判決做成前之「誠品」商標而言。而在臺北高等行政法院90年5月3日作成裁判前，上訴人已申請註冊之商標分別為註冊第44981號商標、第121827號商標及第143088號商標(附表編號1至3商標）。依中標局中台異字第821288號、第821289號審定書記載「…『誠品』二字…分別提供書店、畫廊、藝文空間、家俱飾店、精緻禮品及家 居生活用品…是其以『誠品』表彰之信譽難謂不為一般消費大眾所熟知。…被異議人以相同之中文『誠品』…指定使用於性質相關聯之各種男女服裝、童裝等商品，客觀上自易使一般消費者對其所表彰商品之產銷主體或來源發生混淆誤認而予購買之虞…」（參原審卷一第28至29頁，第31至32頁）、中台異字第870638號審定書記載「…又查中文『誠品』係異議人(指本件上訴人）於民國七十八年成立之初即創用於其所提供之各種書刊、雜誌、文獻編譯、出版、發行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議、畫廊、代售藝文活動展覽比賽入場券、代辦講座業務等服務項目之服務標章…該標章所表彰 商品之信譽及品質難謂不為一般消費者所知悉…被異議人以近似之誠品設計服務標章作為…服務標章圖樣申請註冊，指定使用於商業用電話秘書服務業務，客觀上，難謂無使一般消費者對其所表彰營業服務之來源與異議人之經營產生聯想…」（參原審卷一第35至36頁）、智慧局中台異字第G00881069號審定書記載「…查

異議人(指本件上訴人)「誠品股份有限公司」…自民國七十八年起即以「誠品及圖eslite」、「誠品及圖Champion」、「誠品及圖CHERNGPIIN」等標章圖樣，指定使用於多類商品及服務…包含書局、餐廳、藝廊、精品店…等，該據以異議標章所表彰之信譽已廣為國內相關事業及消費者普遍認知而達著名標章之程度…從而被異議人以相同之中文『誠品』作為…商標圖樣申請註冊， 指定使用於音響喇叭、揚聲器等商品，客觀上自有致公眾對其所表彰商品之來源或產製主體發生混淆誤認之虞…」（參原審卷一第40頁），另臺北高等行政法院於89年度訴字第1196號判決中記載 「…從今日看來，誠然參加人(指本件上訴人)『誠品』著名標章之商譽確已樹立，其知名度的確是呈現出加速躍昇之勢，如果從現今之角度，法院當然會認為誠品之商譽已能讓其商標專用權排他性效力，跨及多數商品或服務之領域…」（參原審卷一第52至53頁）。於94年11月15日復有訴外人誠品時尚婚紗攝影有限公司以「誠品時尚婚紗」商標申請註冊，指定使用於提供婚紗攝影服務，亦經智慧局以近似於上訴人著名商標「誠品」為由核駁(參原審卷二第429頁）。是綜觀上述行政及司法機關之見解，咸認為「誠品」標章已達著名程度，為一般消費者或相關消費者所知悉，是以其他人以相同或近似之商標指定使用在「各種男女服裝、童裝」、「商業用電話秘書服務業務」、「音響喇叭、揚聲器」或「婚紗攝影」等不同類別之商品或服務時，客觀上仍有致公眾對其所表彰商品之來源或產製主體產生混淆誤認之虞，且上訴人「誠品」商標或標章之排他性效力，範圍已擴及多數商品或服務之領域。換言之，在90年5月3日前，上訴人之「誠品」商標已屬著名商標，此為可資確認之事實。

3.承上，上開行政及司法見解認為上訴人之「誠品」商標或標章為著名商標，究竟所指客體為何？所涉上訴人所有之商標乃系爭商標1、2、3即註冊第44981號、註冊第121827號、註冊第143088號商標。惟上開行政及司法見解中提及上訴人之

商標或服務標章時，均泛稱「誠品」標章或商標而未指明確切之註冊號，倘參酌上開行政爭訟案件之見解所提及之上訴人商標註冊號包含第44908號(指定使用在第8 類之圖書、文具進出口等業務）、第44981號(本件爭議客體之一，參第20頁圖表編號1)、第53505號(指定使用在第1類之書刊、雜誌、 文具銷售代理業務)、第53556號(指定使用在第1類之舉辦藝文活動及代理舉辦業務）、第53557號(指定使用在第1類之畫廊）、第55087號（指定使用在第6類之委託興建國民住宅及商業大樓之租售業務)(以上為中標局中台異字第870638號審定書，原審卷一第35頁），及註冊第56144號(指定使用在第12類之籌辦各種國際會議）、第56147號(指定使用在第12類之不動產投資等業務）、第56148號(指定使用在第12類之房屋租售等業務)(以上參中標局中台異字第821288號審定書，原審卷一第28頁；智慧局中台異字第G00000000 號審定書，原審卷一第40頁；臺北高等行政法院89年度訴字第1196 號判決，原審卷一第44頁）等約二十餘件服務標章專用權等語，可知上開行政及司法見解所稱之「誠品」商標或標章乃一泛稱，不限於特定某一註冊號之商標。換言之，上開行政及司法見解認為上訴人因其註冊之商標數量眾多，且已經多角化經營，一旦他人使用「誠品」二字做為商標時，即有致他人產生混淆誤認之虞，加以上訴人「誠品」二字商標或標章已臻著名，他人稍有攀附，即有可能致上訴人之信譽受到影響。準此而言，本件被上訴人於91年7月16日設立誠品包裝公司、95年11月22日設立誠品搬家公司時，上訴人之「誠品」商標已屬著名商標，殆無疑義。進一步而言，至少在被上訴人誠品搬家公司、誠品包裝公司設立前，系爭商標1、2、3即附表編號1、2、3商標已屬著名商標。至編號4至9商標因其申請註冊時間均在被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司設立之後，於本件爭議中與商標法第70條第1款第2款之適用較無關聯，故暫不予審究該等商標是否亦為著名商標。

㈢被上訴人明知上訴人註冊商標為著名而以「誠品」二字作為公司名稱使用，有致相關消費者混淆誤認或減損上訴人公司信譽或識別性之虞，而有違反商標法第70條第1款、第2款規定:

1.按現行商標法第70條規定係92年5月28日修正時新增，其立法理由認為：「二、近年來以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商 標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範『侵害』之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生『減損』或『混淆誤認』之結果始足該當…」可知92年版商標法規定係採具體危險結果責任，亦即著名商標權人必須證明行為人之行為有實際減損著名商標之識別性或信譽，或致商品或服務相關消費者混淆誤認之具體事實，此種舉證責任之負擔對於著名商標權人之保護顯有不周，故於100年6月29日修法時改採抽象危險結果責任，著名商標權人僅須證明其商標之識別性或信譽有遭受減損之可能性，或消費者可能產生混淆誤認時即足。其次，現行商標法第70條第1款、第2款將遭受侵害之商標明定為「著名商標」，且將抽危險結果區分為「商標之識別性或信譽有遭受減損之可能性」及「消費者有可能產生混淆誤認」兩種情形，則首須釐消者，即何為「著名商標」？按商標法有關著名商標之規定係在第30條第1項第11款規定「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，因其所設對著名商標之侵害亦採抽象危險結果責任，且同樣區分為「有致相關公眾混淆誤之虞」(該條款前段)及「或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」(該條款後段)兩種情形，論者乃認為上開兩種危險結果應分別適用在著名程度不同之商標，前者適用在著名程度較低者，僅要求該商標在「相關消費者」範圍內著名即可，固無疑義；惟後者被認為著名程度應達一般消費者普

遍知悉之程度，始有適用，則有爭議，惟有關「商標法第30條第1項第11款後段所稱之『著名商標』，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？」之法律爭議，依112年3月17日最高行政法院111年度大字第1號裁定統一見解，認商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及其他參酌因素如系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖等綜合判斷。準此以解，商標法第70條第1款、第2款既使用相同於同法第30條第1項第11款前段之文字，則體系上即應為相同之解釋，應認為商標法第70條第1款、第2款規定之著名商標均為所指定使用類別之商品或服務相關消費者著名之商標。

2.承前所述，本件上訴人所有之誠品商標前經行政及司法機關認定為著名商標，其中中標局中台異字第821288號、第821289號、第870638號審定書認為上訴人之「誠品」商標所表彰之信譽難謂不為相關消費大眾所熟知，臺北高等行政法院89年度訴字第1196號判決認為上訴人「誠品」著名標章之商譽確已樹立，誠品之商譽已能讓其商標專用權排他性效力，跨及多數商品或服務之領域，可知上開審定書及判決均認為上訴人之「誠品」商標知名度不以其指定使用之商品或服務相關消費者為限，更擴及不同類別之商品或服務領域(例如前述之「各種男女服裝、童裝」、「商業用電話秘書服務業務務」、「音響喇叭、揚聲器」或「婚紗攝影」等）。倘再佐以90年3月7日媒體報導當時總統陳水扁先生祝賀上訴人「生日快樂」之新聞事件，及當日報導中同時記載誠品網站與誠品物流上線等消息(參本院前審卷二第355至371頁），可知

上訴人之誠品商標相關消費者範圍內著名已擴及一般消費者範圍，均屬商標法第70條第1款、第2款所規定之「著名商標」，殆無疑義。本件被上訴人誠品包裝公司及誠品搬家公司設立前，上訴人之「誠品」商標既經行政及司法機關認定為著名商標，則應進一步探究者，乃被上訴人以「誠品」作為公司名稱時，是否明知「誠品」二字為上訴人所有之著名商標。經查，被上訴人陳山福於99年接受訴外人財團法人崔媽媽基金會專訪時，曾表示其係向「誠品書店」借名，自詡被上訴人誠品包裝公司及誠品搬家公司為「搬家業中的誠品」，其後在其部落格、臉書及網頁中仍使用上開文字(參原審卷三第69至97頁），足見被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司於設立時均明知上訴人著名商標「誠品」存在之事實，且知悉誠品一詞在我國相關消費者中所代表之品質，始有使用「向誠品書店借名」、「搬家業中的誠品」等攀附性文字之動機與利益。再者，被上訴人誠品搬家公司之英文名稱所使用之「Champion Moving Company」，亦與上訴人於80年7月17日所申請之註冊第56079號商標（指定使用在第12類之土地及其定著物之鑑價服務）、第56080號商標(指定使用在第12類之大樓清潔服務）「誠品及圖Champion」中所使用之英文字「Champion」相同，益證被上訴人以上訴人之商標中文字做為公司名稱及英文名稱時，明知上訴人之「誠品」著名商標存在。被上訴人雖辯稱業界常以知名品牌作為自我期許的行銷手法，不能因此即認為有攀附之意圖云云，並提出相關證據供本院佐參(參原審卷三第225頁、第227頁，本院前審卷三第133頁簡報檔第34頁)。惟查，被上訴人所舉「號稱瑜珈界的愛馬仕」、「鮮奶界的LV」、「法律界的google」等訴外人之行銷資料或報導，其各自實際使用之商標分別為「LIFORME」、「高大牧場」、「Lawsnote」，渠等使用「愛馬仕」、「LV」、「google」等商標之目的在於自我期許，與本件被上訴人直接將「誠品」二字作為商標使用，將「誠品」二字作為公司名稱之情形仍有不同，被上訴人此

部分所辯亦非可採。

3.被上訴人辯稱誠品包裝公司、誠品搬家公司設立時，商標法法第70條第1款、第2款規定尚未制定，自不能以嗣後制定之法律溯及既往，追究其責任云云。惟按，「以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱，雖於92年修法前已為設立登記，惟其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態，跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結，考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益，尤重於對公司名稱使用權之信賴保護，自應以新法法律效果之規定，連結部分屬於過去之構成要件事實，適用於將來繼續發生之法律事實。此乃『法律要件事實之回溯連結』，而非法律效力的溯及既往，不生違反法律禁止溯及既往原則之問題」（最高法院106年度台上字第2088號民事判決意旨），可知此種事實之回溯連結與法律規定溯及既往仍有不同。被上訴人迄今既仍繼續使用「誠品」二字作為公司名稱，已如上述，即仍有現行商標法第70條第1款、第2款規定之適用。被上訴人又辯稱倘允許商標權人以嗣後之著名性回溯追究行為人之責任，將使設立在先之公司因嗣後始著名之商標得回溯追究設立在先之公司侵權責任，最終將使設立在先之公司因商標嗣後之著名性起伏狀態呈現時而侵權、時而不侵權之不穩定狀態云云。然查，本件被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司於設立登記前上訴人之系爭商標1、2、3之「誠品」早已經行政、司法機關認定為著名商標，被上訴人乃因此自稱「向誠品書店借名」、自詡「搬家業界之誠品」，並無被上訴人所指其先設立公司後、上訴人之商標始成為著名商標情形。是本件被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司於設立時，上訴人系爭商標1、2、3之「誠品」既已成為跨類別且為一般消費者知悉之著名商標，且為被上訴人所明知，被上訴人迄今仍以相同於上訴人著名商標中之文字作為自己公司名稱，自有法律要件事實回溯連結之適用，仍應認為被上訴人有現行商標法第70條第1款、第2款規定之適用。況關於商標法第70條規定之適

用，其法律構成要件事實之判斷不惟考量連結關係，就權利人主張其權利受侵害之事實存否，更應兼衡言詞辯論終結時之事實狀態，並無如行政訴訟程序中以行政機關處分作成時之時點作為判斷基準時問題。是被上訴人上述抗辯，均無可採。被上訴人另稱上訴人既無提供搬家服務，自無在搬家服務業遭受信譽減損之損害云云。惟按慧智局之「商標法第30條第1項第11款著名商標保護」審查基準第3.1.1節闡明：「所謂減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。」上訴人所有著名之系爭商標3係指示上訴人使用於第39類「貨物、貨櫃之裝卸、倉儲，貨物運輸之包裝、捆紮」服務與被上訴人誠品包裝公司之服務相同或類似，亦與，誠品搬家公司之服務類似，將減弱或分散系爭商標3強烈指示單一來源的特徵及吸引力，使系爭商標3在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，顯然會稀釋或弱化系爭商標3的識別性，亦會會稀釋或弱化同為「誠品」系列商標之系爭商標1、2的識別性。

4.被上訴人以「誠品」作為公司名稱已致相關消費者混淆誤認：

⑴按「商標法第70條第2款係以有混淆誤認之虞及減損識別性或信譽之虞為其要件，換言之，並不以實際發生混淆誤認或減損識別性或信譽之事實為必要。而原告之本件舉證責任已可認被告台大數位公司攀附使用系爭著名商標之行為，已足使相關消費者致混淆誤認之虞及減損該著名商標之識別性或信譽之虞，至於原告是否提出具體實害之事證，並無解於被告台大數位公司構成商標法第70條第2款之

視為侵害商標權責任。」次按「商標法第70條第2款以著名商標做為營業主體之名稱有『致相關消費者混淆誤認之虞』視為侵害商標權之情形…所稱混淆誤認之虞，並不以致相關消費者產生混淆誤認之『結果』為要件，僅須有致相關消費者混淆誤認之『可能』即足。…被告等使用「富蘭德林」商標仍有致生混淆誤認之虞，而商標法第70條第2款之要件，只有混淆誤認之虞即足，不須致生混淆誤認之結果為必要，是被告等前開所辯，尚不足採。」

⑵揆諸前開我國實務見解及法律規定，第70條第2款「致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞」，係以主觀上明知他人著名之商標，而客觀上有以該著名商標作為自己公司名稱使用，致消費者混淆誤認之虞即為已足，並不以有實際發生混淆誤認之事實為必要，此不可不辨。被上訴人以「公司經營業務近20年，從未發生消費者混淆誤認」置辯，顯係對我國商標法之刻意曲解，並不可採。

⑶被上訴人以「誠品」著名商標作為自己公司名稱，確實已造成消費者混淆誤認之情形，彰彰明甚，茲述如下：

①被上訴人在行銷文宣中之照片編排，刻意使用綠底黃字設計，以模仿上訴人廣為消費者喜愛之誠品提袋（本院前審上證11-3，見本院前審卷一第321至331頁），藉此造成消費者混淆誤認，吸引購買。

②被上訴人實際使用誠品搬家、誠品優質包裝等公司名稱時，經常性刻意凸顯或單獨使用「誠品」二字，並以其他方式刻意製造與上訴人之連結，此致多名部落客於文中直接以「誠品」二字設定標籤、超連結，直接連結至與上訴人公司相關的網頁內容(本院前審上證11-1、上證11-2，見本院前審卷一第281至299頁、第301至319頁)。

③作家包冠涵更曾在其作品《敲昏鯨魚》一書中，講述自身求職及工作經驗，內文提到「你記不記得我們剛認識

的時候，我開玩笑要去搬家公司打工？結果我工作時找到一家叫誠品物流的公司，我以為是誠品書店，去到那邊才知道是搬家公司」等語（本院前審上證28，見本院前審卷二第213至215頁）。

5.又最高行政法院大法庭111年度大字第1號裁定（下稱「系爭裁定」）認定：「商標法第30條第1項第11款後段規定所稱『著名商標』，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。」而上訴人已證明系爭商標1、2、3之知名度在系爭商標申請註冊日前至少已達相關事業或消費者所普遍認知的著名程度。因此，依系爭裁定見解，本件顯然然適用商標法第30條第1項第11款後段規定。系爭裁定另記載：「至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。」系爭商標1、2、3著名之程度已如前述，此外，被上訴人使用「誠品」與系爭商標1、2、3之誠品相同，再者，系爭商標具相當識別性，且智慧局亦已核准與系爭商標先於被上訴人使用「誠品」為商標及公司之名稱上，其識別性實無庸置疑。被上訴人使用「誠品」為商標及公司之名稱上易使相關事業或消費者與著名之系爭商標1、2、3產生聯想，其註冊之行為難認為係善意。承上可知，被上訴人使用「誠品」為商標及公司之名稱上顯有稀釋/弱化已廣為相關事業或消費者所認知之系爭商標1、2、3強烈指示單一來源之識別性之虞。

6.按商標法施行細則第13條，所謂著名商標係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。被上訴人雖曾對4、5、9商標未經認定為著名商標而有所抗辯等云云，然綜觀上述經行政、司法機關認定「誠品」為著名商標之見解，皆係泛稱「誠品」而未指明確之註冊號，上訴人多年來

多角化經營，「誠品」二字迄今高度著名，一旦他人使用、稍有攀附，即有可能致上訴人之信譽受到影響，是「誠品」二字其著名程度輻射效力應已擴及於系爭商標4、5、9。是以，被上訴人明知上訴人註冊商標為著名而以「誠品」二字作為公司名稱使用，有致相關消費者混淆誤認或減損上訴人公司信譽或識別性之虞，而有違反商標法第70條第1款、第2款規定。

㈣被上訴人若有違反上述規定，上訴人請求被上訴人賠償損害，其損害金額如何計算？

1.被上訴人指稱上訴人早在被上訴人公司成立時即已知悉，至少於97年間對訴外人誠品家具有限公司（下稱誠品家具公司）提告時，亦應知悉被上訴人公司之存在，上訴人遲至107年始提起本件訴訟， 顯然已罹於時效云云。惟查，被上訴人對於上訴人基於如何原因應早在91年間被上訴人誠品包裝公司設立、95年間被上訴人誠品搬家公司設立或97年間對訴外人誠品家具公司起訴時即知悉被上訴人侵權之事實一節提出任何證據供參。而上訴人自承其係在107年1月始知悉被上訴人之侵權行為事實，於同年3月發存證信函、6月起訴，上開事實有107年1月31日由臺灣臺北地方法院所屬民間公證人蔡宜樺製作之公證書、律師函及起訴書在卷可稽(參原審卷一第17頁、第60頁及第85頁），堪信為真實。是本件上訴人本於商標法第69條規定請求侵權行為損害賠償時，依該條條文第4項規定，其得請求賠償之短期時效期間應自105年起算，長期時效期間則應自侵權行為事實發生時即被上訴人誠品包裝公司成立時之91年、誠品搬家公司成立時之95年起算。準此以解，上訴人對於被上訴人誠品包裝公司之侵權行為損害賠償請求權至少在101年以前之請求已罹於時效，對於誠品搬家公司在105年以前之請求已罹於時效，上開期間之後之請求則尚可依法主張權利。被上訴人抗辯上訴人之請求均已罹於時效云云，尚非全然可採。

2.本件上訴人主張被上訴人違反商標法第68條第1款、第2款、

第3款規定，並援引同法第69條第1項、第2項、第3項規定請求排除侵害及賠償損害。經查，商標法第68條之規定係在保護先註冊商標權利人，不以該商標是否著名為必要。本件被上訴人於對外經營業務時，除作為搬家業務之生財器具即貨車上單獨顯示「誠品」二字外，於所提供之搬運用紙箱外部、員工制服上亦均單獨顯示「誠品」二字，顯係將「誠品」二字作為標示商品及服務來源之辨識依據，屬商標之使用行為。而「誠品」二字乃上訴人早在78年間即已註冊登記之商標，其中系爭商標3即註冊第143088號商標（申請註冊日為88年3月4日）亦係指定使用在第39類之貨物運輸、包裝、捆紮等業務，被上訴人以相同於上訴人註冊在先之商標作為自己營業之商標使用，經營同一或高度類似之業務，自已違反商標法第68條第1款、第2 款及第3款規定，此部分之論述理由業經說明如上。上訴人據此依同法第69條規定請求排除侵害並賠償損害，自屬有據。

3.上訴人復主張被上訴人以上訴人著名商標「誠品」作為公司名稱，另違反商標法第70條第1款、第2款規定，同時援引商標法第69條規定請求損害賠償等語。關於上訴人此部分主張，業經本院參酌上訴人所提出之行政、司法機關認定上訴人之「誠品」為著名商標之資料及相關媒體報導，同時審酌被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司設立前即已明知上訴人著名商標「誠品」存在之事實，卻仍然使用上訴人著名商標中之文字作為自己公司名稱，且迄今仍在使用等情，認為被上訴人確有違反商標法第70條第1款、第2 款規定之事實，並詳述如上。是參酌最高法院106年度台上字第2088號民事判決意旨所揭櫫之法律要件事實回溯連結原則，應認本件上訴人此部分之主張，亦屬可採。

4.本件被上訴人違反商標法第68條第1款、第2款、第3款及同法第70條第1款、第2款規定，已如上述，是上訴人依同法第69條第1項、第2項、第3項請求被上訴人賠償損害，自非無據。按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算

其損害：一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害（第1項）。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之(第2項）。」商標法第71條定有明文。本件上訴人依商標法第71條第1項第 2款、第3款及第4款等款規定，請求分別依各款規定之方式計算其損害賠償額。茲就上訴人各款請求之准駁理由分別論述如下：

⑴商標法第71條第1項第2款規定部分：

①被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司連帶賠償600萬元:

商標法第71條第1項第2款規定之損害賠償計算方式，係依行為人侵害商標權行為所得之利益計算損害賠償，於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，則以銷售該項商品全部收入為所得利益。本件被上訴人係以提供勞務(搬家)為收入之主要來源，即使搬家過程中因提供包裝服務所使用之紙箱亦係提供勞務之器具，非銷售之商品，是以有關被上訴人因侵害上訴人商標權所獲得之利益，即應審酌其營業收益狀況綜合判斷。本院依上訴人於原審請求法院向財政部北區國稅局基隆分局函調被上訴人誠品包裝公司自92年3月15日起及誠品搬家公司自95年11月22日起之營業稅及營利事業所得稅申報相關資料(前述資料為原審108年度民秘聲字第14號秘密保持命令裁定限制閱覽文件，資料外放)及上訴人於本院前審審理時所聲請向財政部北區國稅局基隆分局函調被上訴人誠品包裝公司及誠品搬家公司自107年至109年6月間之進銷項憑證明細資料表、營業人銷售額與稅額申報書(401)等資料(上開資料為原

審109年度民秘聲字第27號秘密保持命令裁定限閱文件，置外放資料袋），依據前開資料計算誠品搬家公司自99年度至108年度(99年度以前之資料及109年度之資料均未提供)之營業收入淨額合計為0000000000元，營業成本合計為0000000000元，營業毛利合計為0000000000元；而誠品包裝公司自99年度至108年度之營業收入淨額合計為000000000元，營業成本合計為000000000元，營業毛利合計為000000000元(99年度以前之資料及109年度之資料均未提供）。將被上訴人誠品搬家公司及誠品包裝公司自99年至108之營業 毛利金額合併計算，總額為0000000000元(0000000000◯00000000000000000000)(參本院卷第123頁前審判決第35頁圖表）。由於被上訴人係以提供勞務為其營業內容，與出售動產性質之商品間存在差異，是以被上訴人向國稅局申報之營業成本中究竟若干成分係因使用「誠品」商標而得主張扣除，此部分無從解析，本判決採最寬鬆標準，即所有之營業成本均可扣除，在此情況下，被上訴人之獲利金額仍有前述之0000000000元。惟承前所述，本件上訴人依商標法第69條有關侵權行為損害賠償請求權之規定請求被上訴人賠償損害，依該條第4項規定，上訴人僅能請求105年迄今之金額，於此之前之請求均已罹於時效而消滅，不得再為請求，是以，依此計算本件被上訴人誠品搬家公司自105年至108年之營業毛利總額為000000000元，誠品包裝公司之營業毛利總額為000000000元，兩者合計為0000000000元(見本院卷第327、328頁)。又商標法第71條第1項第2款業已明定係以侵權行為人之收益，於扣除成本或必要費用後之金額作為賠償額，而被上訴人自105年迄108年之營業收入於扣除營業成本後，尚有營業毛利0000000000元，前述105年度至108年度間被上訴人營業收入或營業毛利等所得利益，尚不包含109年度迄今逾3年之被上訴人獲利，而自前審110年1月8日判決被上訴人敗訴後迄今，被上訴人仍持續前揭商標侵權行為，對上訴人

造成之損害日漸擴大，且當臺灣多數產業正逢新冠肺炎疫情經濟影響致營收成長幅度低迷情形下，搬家服務之營收規模卻逆勢成長，具有雙位數之成長表現（參上證4，見本院卷第331至332頁），2021年運輸物流業、倉儲經營業及不動產關聯服務業也都持續呈現雙位數之營業額成長（參上證5，見本院卷第333至334頁），足見被上訴人自105年度迄今，因不法使用上訴人等「誠品」商標所得利益，絕對不低於前述營業收入0000000000元或扣除成本或必要費用後之營業毛利0000000000元。是以，上訴人商標權因被上訴人使用「誠品」商標而遭侵害，透過營業毛利之計算，得出上訴人因被上訴人侵害系爭商標1至5及9合計六商標所受之損害，而本件所請求之金額與被上訴人自105年度迄今所得利益(即營業收入0000000000元以上或扣除成本或必要費用後之營業毛利0000000000元以上)相較，上訴人本於商標法第71條第1項第2款請求被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司連帶賠償600萬元，應屬有據。

②被上訴人陳山福應分別與被上訴人誠品搬家及誠品優質優質包裝公司等連帶賠償600萬元:

□按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項定有明文。次按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第185條第1項前段定有明文。

□被上訴人陳山福為誠品搬家、誠品包裝公司代表人，本身更穿著使用「誠品」商標之制服，使用印有「誠品」商標之搬運箱，足見陳山福本人亦有使用商標之行為，而侵害上訴人之商標權（參本院卷第483頁陳山福個人臉書照片、本院前審卷四第670頁、第672頁）。

□又被上訴人陳山福雖於第一審一再辯稱，其取名誠品搬家公司及誠品包裝公司，或係感念訴外人忠誠搬家公司對其

有再造之恩故沿襲「誠」字做為公司名稱，或係年輕時參加跆拳道比賽爭冠故以「Champion」促發其取名公司名稱而來等云云，然崔媽媽基金會訪談被上訴人陳山福之文章中，被上訴人陳山福亦表明誠品搬家公司係「向『誠品書店』借名而來」（參上證1，見本院卷第231至232頁）且於崔媽媽訪談時，被訴人陳山福亦陳稱誠品搬家公司是「搬家業的誠品」(本院卷第293頁、第482頁)，均已在在自承誠品搬家公司及誠品包裝公司之公司名稱，顯係被上訴人陳山福進行取名及申請登記而來，足見陳山福本人亦親身參與侵害行為。

□承上，被上訴人陳山福除身為誠品搬家公司及誠品包裝公司之法定代理人，亦親自參與各該公司之系爭商標侵權行為，自應分別與被上訴人誠品搬家公司與誠品優質包裝公司，依上開規定就前開上訴人請求之損害賠償金額600萬元，負連帶賠償責任，並於其中一方賠償損害後，他方於賠償範圍內免其責任。

⑵商標法第71條第1項第3款規定部分:

商標法第71條第1項第3款規定計算損害賠償之方式係以查獲侵害商標權商品之零售單價1,500倍以下之金額作為損害賠償額之預估值。但所查獲之商品超過1,500件時，則以查獲之商品數量總價定賠償金額。惟承上所述，本件被上訴人係提供搬家及包裝之勞務服務，而其收取之服務價格常因搬家距離遠近、搬運物品數量多寡、使用車輛噸位、物品性質(例如有無鋼琴）、樓層高低或有無電梯等因素異其價格，並無制式不變之收費方式，此所以上訴人亦無法提出服務單價證明資料，是上訴人主張援引本款規定請求依「商品」零售單價之1,500倍或實際銷售數量計算損害賠償金額，亦未據其提出證據資料供本院佐參，此部分之主張尚難認為已臻明確。

⑶商標法第71條第1項第4款規定部分:

商標法第71條第1項第4款規定係以相當於商標權人授權他

人使用所得收取之權利金數額為其損害，其計算之基礎係以「商標權人」 授權他人使用其商標之對價作為計算依據。以本件而言，上訴人援引上開規定計算損害賠償時即應以商標權人即上訴人授權他人使用商標之對價作為計算基礎。惟本件上訴人並無授權他人使用商標之情形，上訴人於109年11月2日所提上訴理由(A)狀所附之上證40為定型化交通部觀光局馬祖國家風景區管理處商標授權申請書，其上記載商標授權之權利金為售價乘以產量之7%;另上證41亦為定型化之交通部觀光局商標授權申請書，其上記載商標授權之權利金計算方式同為數量乘以商品售價之5%(以上資料不公開另置放於外部資料袋）。上開商標授權權利金之計算方式因非屬本件上訴人授權他人使用商標所收取之權利金，依本款規定亦不 得作為本件上訴人計算相當於權利金損害賠償之依據，是上訴人以他人之授權金計算方式作為本件相當於授權金損害之參考資料，依商標法第71條第1項第4款規定請求被上訴人賠償損害，尚非可採。

⑷上訴人另依民法第179條規定，請求被上訴人返還不當得利，惟依商標法第71條第1項第2款規定計算已可以認定上訴人得請求被上訴人3人連帶賠償600萬元，已如前述，且有關不當得利之請求權，其時效消滅期間為15年，被上訴人誠品包裝公司於91年設立、誠品搬家公司於95年設立，上訴人係自107年始提起本件訴訟，則對於被上訴人誠品包裝公司之請求權僅能自92年起算，在此之前之請求權則已罹於時效，至於對誠品搬家公司部分，其不當得利請求權之時效尚未消滅，上訴人仍得本於民法第179條規定對其請求，其可請求期間長於依商標法第71條第1項第2款規定計算者，所以本件不再依法第179條規定為計算。

⑸被上訴人誠品包裝公司及誠品搬家公司辯稱其等均係以提供流血流汗之「勞務」為業，並非銷售有一定交易價格之「商品」，參以消費者保護法第7條至第10條規定將「商品」與「服務」並列等情，益見立法者認為「商品」與

「服務」性質有別，被上訴人誠品包裝公司及誠品搬家公司既未銷售「商品」，且上訴人亦不否認被上訴人係以提供搬家服務為主要收入來源，而無銷售商品之情事，依商標法第71條第1項第2款規定據以計算，自應認上訴人所得請求之數額為0云云。惟按被上訴人以提供搬家服務為主要收入來源，依商標法第71條第1項第2款規定，其侵害上訴人商標權行為所得之利益自應以其營業收益情形判斷之，已如前述，而依上開規定計算方式，上訴人依法得向被上訴人等連帶請求之損害賠償數額，以扣除成本或必要費用後之營業毛利計算逾0000000000元，再考量被上訴人不當享受上訴人長期努力的成果長達數年，且被上訴人等惡意商標侵權行為，自本院前審110年1月8日判決被上訴人敗訴迄今近4年間仍繼續為之，益徵相較於被上訴人等本應依法負擔之損害賠償金額，上訴人公司僅請求600萬元，實屬合理有據，承上，被上訴人辯稱上訴人所得請求之數額為0，顯非可採，且本院認為本件並無酌減之必要。

⑹復按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1項定有明文。而商標法第70條各款規定之擬制侵害商標權行為既為法律明定視為侵害商標權之態樣，商標權人自亦得依商標法第69條第1項規定請求除去。本件被上訴人誠品搬家公司、誠品包裝公司明知上訴人之「誠品」商標為著名商標，卻以上訴人著名商標之文字作為公司名稱，構成商標法第70條第1款、第2款視為侵害商標權之不法行為，業經詳述如上，上訴人請求被上訴人誠品搬家公司、誠品包裝公司不得以上訴人著名商標之文字作為公司名稱，為有理由，應予准許。至於被上訴人陳山福非使用「誠品」為公司名稱之法人，僅為該等公司之法定代理人，上訴人請求被上訴人陳山福不得使用「誠品」二字作為公司名稱，為無理由，此部分應予駁回。上訴人亦得請求共同侵害系爭商標1至5、商標9商標權之被上訴人誠品搬家公司、誠品包裝公

司及陳山福於其他營業文書設施上使用相同或近似系爭商標1至5、系爭商標9之文字，並請求除去及銷毀含有相同或近似於上開商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品，即屬有據，應予准許。

六、綜上所述，本件上訴人以被上訴人誠品搬家公司、誠品包裝公司及陳山福未經獲得允許，以相同或近似於上訴人註冊商標之商標使用在同一或類似之商品或服務，致相關消費者產生混淆誤認之虞，侵害其註冊在先之商標權，違反商標法第68條第1款、第2款、第3款規定，依商標法第69條規定請求除去被上訴人之侵害行為，並賠償損害；另主張被上訴人誠品搬家公司、誠品包裝公司明知上訴人業經註冊之商標為著名商標，卻以上訴人著名商標中之文字作為公司名稱，致相關消費者產生混淆誤認之虞，並減損上訴人之信譽，違反商標法第70條第1款、第2款規定，亦依同法第69條規定請求除去侵權行為，並請求賠償損害等語，經核尚非無據。上訴人復本於民法第179條規定請求被上訴人連帶返還因侵權行為所生之不當得利，亦屬有據。是上訴人請求被上訴人誠品搬家公司與誠品包裝公司間、被上訴人誠品搬家公司與被上訴人陳山福間、被上訴人誠品包裝公司與被上訴人陳山福間於600萬元範圍內(含追加損害賠償金額部分，其中300萬元自起訴狀繕本送達翌日107年7月10日起；另300萬元自追加之訴狀繕本送達翌日即112年5月19日起，均至清償日止按年息5%計算之利息)負不真正連帶賠償責任，並請求被上訴人誠品搬家公司、誠品包裝公司不得以相同於上訴人著名商標之文字作為公司名稱，被上訴人誠品搬家公司、誠品包裝公司、陳山福不得將系爭商標1至5、系爭商標9使用在營業文書、設施，且應將現存含有系爭商標之設施例如招牌、名片、廣告或其他行銷物品等銷毀之請求，為有理由，亦應准許。原審駁回上訴人上開請求，自非允洽。爰廢棄原審判決，併同損害賠償追加部分，改判如主文第二至七項所示。

至於上訴人追加請求被上訴人陳山福不得使用「誠品」二字作為公司名稱，為無理由，此部分應予駁回。

七、本件雖被上訴人陳明若敗訴部分願供擔保請准宣告免為假執行，惟上訴人未陳明願供擔保請准宣告假執行，故本件不須諭知准免宣告假執行，附此敘明。

八、本件事證已明，兩造其餘主張、答辯或未經援引之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴為有理由、追加之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第79條、第85條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　8　　月　　17　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　吳俊龍

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

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（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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　8　　月　　28　　日

書記官　丘若瑤

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

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

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

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院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。