01 智慧財產及商業法院民事判決

02 112年度民商訴字第59號

03 原 告 欣亞國際酒店股份有限公司

04 法定代理人 林育葉

05 訴訟代理人 林傳源律師

06 被 告 亞太創業投資股份有限公司

07 亞太鹿港渡假村股份有限公司

08 上二人共同

09 兼法定代理人曹源龍

10 上三人共同

11 訴訟代理人 方文獻律師

12 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113
13 年11月12日言詞辯論終結，判決如下：

14 主 文

15 原告之訴及假執行之聲請均駁回。

16 訴訟費用由原告負擔。

17 事實及理由

18 甲、程序部分

19 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之
20 基礎事實同一、不甚礙被告防禦及訴訟終結者，不在此限，
21 民事訴訟法第255條第1項第2款、第7款定有明文。查本件原
22 告起訴時，聲明請求：被告二公司連帶給付原告新臺幣（下
23 同）200萬元及遲延利息，嗣於民國113年3月27日當庭變更
24 訴之聲明，追加被告二公司負責人曹源龍亦連帶賠償，被告
25 則不同意原告之追加起訴（見本院卷第286頁），經核原告
26 所為訴之追加，係本於被告侵害原告商標權之同一基礎事
27 實，且不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，於法核無不合，應
28 予准許。

29 乙、實體部分

30 一、原告主張：

01 (一)原告為註冊第00101668號「亞太」商標、第00101210號「AS
02 IA PACIFIC HOTEL」商標（以下合稱系爭商標）之商標權
03 人，該二商標指定使用第42類餐廳、飯店、旅館業之等服
04 務，商標專用期間至117年7月31日、同年6月30日。原告經
05 營亞太飯店，於飯店實體及官網上均使用前開商標圖樣。

06 (二)原告近來經他人反映，發現被告設立之「亞太鹿港渡假村AS
07 IA PACIFIC RESORT」確實於相同之餐廳、飯店、旅館業之
08 服務上使用與系爭商標相同之「亞太」、「ASIA PACIFIC」
09 圖樣。被告之行為已侵害原告商標權，有攀附原告商譽及損
10 害原告和消費大眾之權益。原告發現被侵害商標權後，先於
11 112年7月24日寄發警告函予被告，經被告亞太創業投資股份
12 有限公司（下稱亞太公司）回函表示，其前身為「統一鹿港
13 渡假村」，因公司名稱為亞太公司，故運用「亞太」文字取
14 代「統一」，其於111年5月16日申請登記亞太鹿港渡假村股
15 份有限公司（下稱亞太鹿港渡假村公司），於111年7月1日
16 向彰化縣政府申請旅館登記等語。但被告既經營旅館，使用
17 「亞太」「ASIA PACIFIC」名稱於旅館業，原告又於112年8
18 月9日第二次寄發警告函，請被告停止侵害系爭商標，被告
19 雖回覆「無侵權之意圖」，如有疑慮當在期限內改善云云，
20 然被告仍持續使用原告之商標圖樣，甚至在訂房網仍為使
21 用，顯見被告侵害原告商標權在持續。為此原告訴請排除侵
22 害。又被告一年毛利率高達近4千萬元，另請求被告曹源龍
23 連帶賠償損害。

24 (三)並聲明：

- 25 1. 被告亞太公司、亞太鹿港渡假村公司不得使用相同或近似
26 於原告所有系爭商標圖樣於餐廳、飯店、旅館業之同一或
27 類似服務；並不得使用於與該服務有關之商業文書或廣
28 告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式
29 為之；其已使用者並應除去之。
- 30 2. 被告亞太公司、亞太鹿港渡假村公司及曹源龍應連帶給付
31 原告200萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年

01 息百分之5 計算之利息。

02 二、被告答辯：

03 (一)原告主張被告侵害其所有之系爭商標，惟該商標為「亞洲、
04 太平洋地區」之中文、英文通用名稱，泛指亞洲、太平洋地
05 區；又各行業使用不具識別性之通用名稱「亞太」在公司登
06 記內多達1439家，使用「ASIA PACIFIC」在公司登記有237
07 家，顯見系爭商標圖樣係各行業不具識別性之通用名稱。系
08 爭商標屬不得註冊或應聲明不在專用之列，然因經濟部智慧
09 財產局（下稱智慧局）在原告前手註冊時未發現，而原告申
10 請註冊後逾3個月亦無人異議下，罹於時效期間而未經撤
11 銷，但系爭商標確有存在不得註冊應予撤銷情形。

12 (二)被告亞太公司於111年5月間標得勞動部勞動力發展署中彰投
13 分署（下稱勞動部）位於○○縣○○鎮地區勞動學苑，作為
14 教育訓練基地等用途，因其前身為「統一鹿港渡假村」，而
15 被告名稱為亞太公司，故運用「亞太」取代「統一」。因為
16 勞動部要求本場所依政府規定須申請「旅館業登記」，被告
17 乃採用「亞太鹿港渡假村」作為旅館名，且以7個文字整體
18 連續運用，與單純以「亞太」使用二字應有極大差別。又被
19 告亞太公司冠名為亞太，營業地點在鹿港，性質係沿用「渡
20 假村」，故於111年5月16日後申請被告亞太鹿港渡假村公
21 司，以便業務區分。依勞動部規定於111年7月1日向彰化縣
22 政府申請旅館業登記，而於同年9月30日核發登記。

23 (三)被告以本身公司名稱沿襲使用，非要攀附系爭商標，且依原
24 渡假村使用形態為公務機關公司團體教育訓練為主要營業標
25 的，客源及設備有極大差異而難以類同，亦不需要與原告競
26 爭。被告使用「亞太」、「ASIA PACIFIC」文字，係以符合
27 商業交易習慣之誠實信用方法，表示商品或服務之使用目
28 的，雖有使用到原告商標文字情況，但符合商標法第36條第
29 1項第2款規定，應不受系爭商標效力所拘束。

30 (四)系爭商標不具識別性，且被告使用「亞太」文字作為渡假村
31 名稱，不受系爭商標效力所拘束，原告依商標法第69條第

01 1、3項請求排除侵害系爭商標，及依民法第185條第1項、公
02 司法第23條第2項，請求被告連帶賠償，並無理由。又被告
03 於112年1月正式營運，迄今因開辦渡假村相關維修費用相當
04 龐大，且遭逢疫情，渡假村營運狀況不佳，目前未有任何利
05 潤，如認被告侵害系爭商標成立，原告得請求賠償數額為
06 零。

07 (五)並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，
08 願供擔保請准宣告免為假執行。

09 三、兩造不爭執事項（本院卷第486頁）

10 (一)原告為系爭商標之商標權人。

11 (二)被告於111年5月間標得勞動部勞動學苑場地，承租作為教育
12 訓練基地等用地，其前身為「統一鹿港渡假村」，後更改為
13 「亞太鹿港渡假村」，並在臉書上使用此名稱。

14 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第486至4 15 87頁）：

16 (一)原告之「亞太」「ASIA PACIFIC」商標是否具識別性？

17 (二)被告使用「亞太」名稱是否符合商標法第36條第1項第1款之
18 描述性合理使用？

19 (三)被告使用「亞太」名稱是否符合商標法第36條第1項第2款之
20 誠實信用方法？

21 (四)原告依商標法第69條第1項規定，請求排除系爭商標侵害，
22 是否有理由？

23 (五)原告依商標法第69條第3項、第185條第1項前段規定，請求
24 被告賠償損害，是否有理由？

25 (六)如被告侵害系爭商標成立，原告請求賠償金額為何？

26 五、得心證之理由：

27 (一)系爭商標具識別性

28 1.被告抗辯系爭商標之「亞太」與「ASIA PACIFIC」圖樣為
29 亞洲太平洋地區，係描述地域性名稱，且公司登記使用亞
30 太名稱者達1439家，該名稱具通用性，不具商標識別性云
31 云。

- 01 2.按商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、
02 產地或相關特性之說明所構成，或僅由其他不具識別性之
03 標識所構成，不具識別性；又有前項第1款或第3款規定情
04 形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務
05 之標識者，不適用之，商標法第29條第1項1、3款及第2
06 項分別定有明文。次按「描述性或其他不具先天識別性之
07 標識，依照商標法第29第2項規定，如經申請人於市場使
08 用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標
09 識，則該標識取得後天識別性，而得准予註冊。判斷申請
10 商標是否取得後天識別性，應就申請人提出之證據資料，
11 審查是否作為指示商品或服務來源之使用，並衡酌個案實
12 際交易市場的相關事實綜合審查，是否使我國消費者將商
13 標與商品或服務產生來源之連結。次按地理名稱若與指
14 定商品或服務間沒有任何關連，且消費者不會認為該地名
15 是商品產地、服務提供地，或商品或服務與該地點有關的
16 說明，則屬地理名稱之任意使用，具有先天識別性。」
17 （最高行政法院108年度判字第566號判決意旨參照）。是
18 不具先天識別性的標識，未必不能取得商標註冊，如果申
19 請人可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其
20 視為指示及區別一定來源的標識，此時該標識具有商標功
21 能，仍可以核准註冊。有使公眾誤認誤信單純之文字，祇
22 要得與他人之商品相區別，非不得為商標。
- 23 3.查系爭亞太商標於87年8月1日註冊登記、系爭ASIA PACIF
24 IC商標於87年7月1日註冊，原登記商標權人為新銳禾股份
25 有限公司，有原告提出之商標註冊簿影本可按（見甲證
26 1、2，本院卷第28、36頁）。又原告提出以「亞太」關鍵
27 字檢索，使用此名稱之商標達85筆，如亞太電信、亞太動
28 物醫院等，有智慧局商標檢索系統資料可據（見甲證13，
29 本院卷第214至219頁）。由此可知，系爭商標雖係描述地
30 理名稱，不具先天識別性，惟亞太之地理名稱，如與指定
31 商品或服務間沒有任何關連，且消費者不會認為該地名是

01 商品產地、服務提供地，依前揭見解，屬地理名稱任意使
02 用，具有先天識別性；又系爭商標取得註冊已近30年，該
03 標識使用於原告經營之亞太飯店，相關消費者亦已經將其
04 視為指示及區別一定來源的標識，系爭商標亦具後天識別
05 性。被告抗辯系爭商標不具識別性，並不可採。

06 (二)被告未侵害系爭商標

- 07 1.原告主張被告亞太公司及被告亞太鹿港渡假村公司使用系
08 爭商標之「亞太」「ASIA PACIFIC」圖樣作為渡假村名
09 稱，構成商標法第68條第1款所定之商標使用，侵害系爭
10 商標，亦有攀附原告所經營之亞太飯店商標之意圖，且於
11 google網路會同時出現原告之亞太飯店及被告亞太鹿港渡
12 假村，導致相關消費者混淆誤認，違反上開規定侵害商標
13 權規定等語。是原告係以被告將系爭商標之文字作為被告
14 亞太鹿港渡假村公司名稱，認侵害其所有之系爭商標。
- 15 2.按未得商標權人同意，於同一商品或服務，使用相同於註
16 冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害
17 商標權，商標法第68條第1款定有明文。本款所謂商標之
18 使用，指使用人須有表彰自己商品或服務來源的意思，且
19 客觀上標示的商標，足以使相關消費者認識其為商標。
- 20 3.次按公司名稱之法律意義及功能在於識別企業之主體性，
21 得以與其他企業主體區別；公司名稱依上開具有之意義與
22 功能予以普通使用，與作為表彰商品或服務來源賦予表徵
23 (商標)之積極使用，二者迥異(最高法院101年度台上
24 字第1868號民事判決意旨參照)。因之，公司行號名稱的
25 作用，則是表示營業主體，目的在於跟其他的企業主體相
26 區別，與商標的性質並不相同；使用他人商標圖樣文字作
27 為公司名稱，在本質上尚非屬商標法第68條第1款所定之
28 商標使用。
- 29 4.又按以他人商標作為自己公司名稱，是否為侵害他人商標
30 權，商標法先後有修正規定，分述如下：

01 (1)92年5月28日修正商標法第62條規定增訂「未得商標權
02 人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明
03 知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以
04 該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網
05 域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名
06 商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，
07 而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網
08 域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服
09 務相關消費者混淆誤認者。」，立法意旨略以：以註冊
10 商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱
11 或其他表彰營業主體或來源之標識，侵害商標權之糾紛
12 增多，乃明定為侵害商標權，因以擬制方式規範「侵
13 害」之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生
14 「減損」或「混淆誤認」之結果，始足該當，第1款明
15 定以著名商標為對象，第2款以註冊商標為對象，明定
16 「明知」為他人註冊商標而使用其商標中之文字，有致
17 相關購買人混淆誤認，始視為侵害商標權等語。又法條
18 明定視為侵害商標，即係法律政策上一種擬制，以立法
19 手段將法律適用的價值判斷決定生活關係中的事實，不
20 容許舉反證加以推翻。

21 (2)100年6月29日商標法修正，將上開第62條第1款規定修
22 正為現行商標法第70條第2款規定，第62條第2款規定則
23 予以刪除，立法理由為：「現行條文第2款規定僅明知
24 為他人之『註冊商標』，而未得商標權人同意，逕以該
25 商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱
26 或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關
27 消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權，對註冊商標之
28 保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存
29 證信函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告
30 之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而
31 認定第三人符合『明知』之主觀要件，更加深商標權人

01 濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造
02 成權利濫用之問題，爰予刪除。」等語。是以刪除以他
03 人商標文字作為自己公司名稱之緣由，係為防止註冊商
04 標權人濫用權利而排除，然實務上仍有未得商標權人同
05 意，就未達著名程度之註冊商標作為自己公司名稱，以
06 「表彰營業主體或來源之標識」之問題。

07 5.商標法之立法目的，在於避免消費者因第三人以相同或近
08 似之名稱與商標權人之商標產生混淆，致無法區別何種產
09 品始為消費者所欲購買之真正標的，乃要求使用相同或近
10 似商標之第三人應禁止使用侵害他人商標之名稱，不僅在
11 於保護商標權人，亦同時在保護消費大眾；是故現行商標
12 法雖已刪除上開92年5月28日修正前第62條第2款規定，然
13 未達著名程度註冊商標被他人以相同於商標圖樣文字作為
14 自己公司名稱，且係以「不正競爭」方式辦理登記，取得
15 公司名稱專用權利，相關消費者如何區別而不致混淆，仍
16 有侵害商標權與否之疑義，形成法律漏洞。因之，如行為
17 人為行銷目的，未經商標權人同意，「明知」他人註冊商
18 標，而以與該商標相同文字作為自己公司名稱等，致商品
19 或服務之相關消費者「混淆誤認」，仍應受現行商標法規
20 範，就個案情節，判斷有無侵害他人商標權。

21 6.查系爭商標原登記商標權人為新銳禾股份有限公司，該公
22 司於106年6月16日將兩商標非專屬授權予原告，至112年5
23 月16日始將兩商標移轉登記予原告，有原告提出之商標註
24 冊簿影本可按（見甲證1、2，本院卷第28、36頁）。原告
25 受讓系爭商標，繼受經營亞太飯店，僅提出亞太飯店官網
26 截圖、112年10月16日亞太飯店線上旅展新聞稿、亞太飯
27 店之google搜尋結果等為證（見甲證3、25、26，本院卷
28 第42至43、262至264頁），由前開事證並不足認系爭商標
29 為著名商標。

30 7.次查被告亞太公司於80年2月13日設立登記，原名台基建
31 設股份有限公司，於108年12月20日變更現行公司名稱登

01 記，被告亞太鹿港渡假村公司於111年5月16日設立登記，
02 有本院依職權查閱之經濟部商工登記公示資料查詢附卷可
03 稽（見本院卷第74至84頁）。被告亞太公司於標得勞動部
04 位於鹿港之勞動學苑，為配合勞動部須申請旅館業登記之
05 要求，而於111年7月1日辦理被告亞太鹿港渡假村公司旅
06 館業登記，有其提出之旅館業登記證可按（見乙證9，本
07 院卷第180頁）。又原告經營之亞太飯店位於○○市○○
08 區，為一溫泉飯店（見原證25，本院卷第262頁），而被
09 告亞太鹿港渡假村公司係因被告亞太公司標租勞動部勞動
10 學苑場地而成立之公司，位於○○縣○○鎮，有被告提出
11 之勞動部招標投標契約文件及111年度勞動學苑場地標租
12 案租賃契約書為證（見本院卷第371至396頁），依上開租
13 賃契約書第16條約定，被告亞太公司須配合勞動部推動職
14 業訓練、勞工教育、技能檢定及試務工作，提供住宿餐
15 飲、會議研習、文化講座、展覽活動等所需場地及相關服
16 務（見本院卷第386頁），是以兩者地理位置相距尚遠，
17 市場區隔明顯。

18 8. 依上事證，被告亞太公司係於108年12月2日更名登記為現
19 行名稱，因於111年5月間標得勞動部鹿港場地租約，乃成
20 立被告亞太鹿港渡假村公司，始因經營旅館業而與原告經
21 營亞太飯店處於競爭關係，被告亞太公司標得鹿港場地而
22 變更渡假村名稱，並未從市場競爭中出於違法手段謀取競
23 爭利益，是其成立被告亞太鹿港渡假村公司非出於不正競
24 爭方式辦理登記，取得公司名稱專用權利。又被告亞太公
25 司是沿用其公司名稱成立鹿港渡假村公司，原告就其明知
26 為原告註冊商標，有致消費者混淆誤認原告亞太飯店商標
27 與鹿港渡假村名稱事實，並未提出具體事證。因之，原告
28 主張被告違反商標法第68條第1款規定侵害系爭商標，並
29 不足採，亦不符合現行商標法第70條第2款視為侵害商標
30 他人著名註冊商標規定之情況。

01 六、綜上所述，系爭商標具識別性。原告雖主張被告公司名稱使
02 用系爭商標之亞太、ASIA PACIFIC文字作為公司名稱，侵害
03 系爭商標，惟以他人商標文字作為自己公司名稱，本質上非
04 商標使用，商標法原擬制規定此行為視為侵害商標，嗣修正
05 限於以著名商標為對象，刪除原對於非著名商標相同保護規
06 定；他人如將非著名商標文字作為公司名稱，現行規定並未
07 明定，如他人以該商標文字作為公司名稱，係出於不正競爭
08 目的，並有減損系爭商標且致消費者混淆誤認之事實，或類
09 推適用現行規定，然本件原告未對此要件提出證據證明。從
10 而，原告依商標法第68條第1款、第69條第1至3項、第71條
11 第1項第2款及民法第185條第1項前段規定，請求排除及防止
12 侵害系爭商標及連帶賠償損害，為無理由。原告之訴既經駁
13 回，其假行聲請失其依據，併予駁回。

14 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所提證據
15 （即損害賠償），經本院審酌後，核與判決結果不生影響，
16 爰不另逐一論述，附此敘明。

17 八、據上論結，原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2
18 條，判決如主文。

19 中 華 民 國 113 年 12 月 5 日

20 智慧財產第二庭

21 法 官 李維心

22 以上正本係照原本作成。

23 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，上
24 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但
25 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附
26 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所
27 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
28 訴審裁判費。

29 中 華 民 國 113 年 12 月 5 日

30 書記官 林佳蘋

31 附註：

01 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項
02 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師
03 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律
04 師資格者，不在此限：
05 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟
06 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
07 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴
08 訟事件。
09 三、第二審民事訴訟事件。
10 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他
11 事件之聲請或抗告。
12 五、前四款之再審事件。
13 六、第三審法院之事件。
14 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
15 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為
16 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
17 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。