

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 114年度民商上字第3號

03 上訴人 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 被上訴人 亞太創業投資股份有限公司（下稱亞太創投公司）

07 被上訴人 亞太鹿港渡假村股份有限公司（下稱亞太鹿港渡假
08 村公司）

09 兼上二人之

10 法定代理人 曹源龍

11 共 同

12 訴訟代理人 方文獻律師（兼上三人之送達代收人）

13 上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國
14 113年12月5日本院112年度民商訴字第59號第一審判決提起上
15 訴，並為訴之追加，本院於115年4月22日言詞辯論終結，判決如
16 下：

17 主 文

18 一、原判決廢棄。

19 二、上開廢棄部分：

20 (一)被上訴人亞太創業投資股份有限公司、亞太鹿港渡假村股份
21 有限公司不得使用相同或近似於上訴人所有如附圖1所示商
22 標圖樣於餐廳、飯店、旅館業務之同一或類似服務。並不得
23 用於與該服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子
24 媒體、網路或其他媒介物等方式為之；其已使用者並應除
25 去。

26 (二)被上訴人亞太創業投資股份有限公司、亞太鹿港渡假村股份
27 有限公司應連帶給付上訴人新臺幣200萬元，及自民國112年
28 9月19日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。

01 (三)被上訴人亞太創業投資股份有限公司、曹源龍應連帶給付上
02 訴人新臺幣200萬元，及被上訴人亞太創業投資股份有限公
03 司自民國112年9月19日起算，被上訴人曹源龍自民國113年3
04 月30日起算，均至清償日止按週年利率5%計算之利息。

05 (四)被上訴人亞太鹿港渡假村股份有限公司、曹源龍應連帶給付
06 上訴人新臺幣200萬元，及被上訴人亞太鹿港渡假村股份有
07 限公司自民國112年9月19日起算，被上訴人曹源龍自民國11
08 3年3月30日起算，均至清償日止按週年利率5%計算之利息。

09 (五)上開第(二)至(四)項被上訴人任一人為給付時，其他被上訴人於
10 該給付範圍內，同免給付義務。

11 三、第一、二審（含追加之訴部分）訴訟費用由被上訴人連帶負
12 擔。

13 四、本判決第二、(二)至(五)項所命給付，於上訴人以新臺幣67萬3,
14 000元為被上訴人供擔保後，得假執行。但被上訴人如於假
15 執行程序實施前以新臺幣200萬元為上訴人預供擔保，得免
16 為假執行。

17 事實及理由

18 壹、程序方面：

19 一、本件證據編號及所在卷冊頁碼，見本院卷二第283至287頁之
20 證據編號對照表。

21 二、上訴人原上訴聲明第三、四項為：「3.被上訴人亞太創投公
22 司、亞太鹿港渡假村公司及曹源龍應連帶給付上訴人新臺幣
23 （下同）貳佰萬元及起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按
24 週年利率百分之五計算之利息。4.第三項聲明部分，上訴人
25 願供擔保請准宣告假執行。」（本院卷一第28頁），嗣於11
26 4年7月25日具狀主張被上訴人為不真正連帶關係，追加上訴
27 聲明第三至七項如第肆、一、(三)至(七)項所示（本院卷一第23
28 8至239頁、第251頁），經被上訴人表示同意（本院卷一第2
29 51頁），依民事訴訟法第446條第1項本文規定，應予准許。

01 三、被上訴人於原審原抗辯上訴人所有如附圖1所示之註冊第001
02 01668號「亞太」商標、第00101210號「ASIA PACIFIC HOTE
03 L」商標（以下分稱系爭商標1、系爭商標2，合稱系爭商
04 標）不具識別性，而具有應撤銷之原因等語，嗣於本院審理
05 時改辯稱系爭商標有82年12月22日修正公布之商標法（下稱
06 82年商標法）第37條第1項第3款之應撤銷原因等語。雖上訴
07 人不予同意，惟核屬對於在原審所提之商標有效性抗辯之攻
08 防方法為補充，且如不許其提出顯失公平，依民事訴訟法第
09 447條第1項第3、6款規定，應准被上訴人追加之。

10 貳、上訴人主張：

11 上訴人於112年4月25日取得系爭商標（如附圖1所示）之商
12 標權，並經營亞太飯店，於飯店實體及官網上均使用前開商
13 標圖樣。被上訴人亞太創投公司、亞太鹿港渡假村公司（下
14 稱被上訴人二公司）設立之「亞太鹿港渡假村ASIA PACIFIC
15 RESORT」，於相同之餐廳、飯店、旅館業之服務上使用與系
16 爭商標相同之「亞太」、「ASIA PACIFIC」圖樣，故意侵害
17 上訴人商標權，攀附上訴人商譽及損害上訴人與消費大眾之
18 權益。經上訴人先後於112年7月24日、同年8月9日寄發警告
19 函（甲證6、10），被上訴人仍持續使用上訴人之商標圖
20 樣，甚至在訂房網仍為使用，爰依113年5月1日修正施行之
21 商標法（下稱113年商標法）第69條第1項規定，請求被上訴
22 人亞太創投公司、亞太鹿港渡假村公司排除侵害（上訴聲明
23 第2項），並依105年12月15日修正施行之商標法（下稱105
24 年商標法）、113年商標法第69條第3項、第71條第1項第2款
25 前段、民法第185條第1項前段、公司法第23條第2項、民事
26 訴訟法第222條第2項規定，請求被上訴人二公司應連帶賠償
27 200萬元，被上訴人曹源龍分別與被上訴人亞太創投公司、
28 亞太鹿港渡假村公司連帶賠償，各被上訴人間為不真正連帶
29 關係（上訴聲明第3至6項）。

01 參、被上訴人抗辯：

02 一、系爭商標近似於著名國際性組織「亞太經濟合作會議」（As
03 ia-Pacific Economic Cooperation, APEC）之名稱，有82
04 年商標法第37條第1項第3款之應撤銷原因。

05 二、被上訴人亞太創投公司於109年10月12日標得勞動部勞動力
06 發展署中彰投分署（下稱勞動部）位於○○縣○○○○區勞
07 動學苑，簽約日為同年12月24日（乙證12），因其前身為
08 「統一鹿港渡假村」，而被上訴人名稱為「亞太創投公
09 司」，故運用「亞太」取代「統一」，採用「亞太鹿港渡假
10 村」作為旅館名，並於111年5月16日後申請設立被上訴人亞
11 太鹿港渡假村公司，以便業務區分，且依勞動部規定，於同
12 年7月1日向彰化縣政府申請旅館業登記，於同年9月30日核
13 發登記（乙證9）。被上訴人以本身公司名稱沿襲使用，非
14 要攀附系爭商標，且依原渡假村使用形態為公務機關公司團
15 體教育訓練為主要營業標的，客源及設備有極大差異而難以
16 類同，亦不需要與上訴人競爭，且不會造成相關消費者混淆
17 誤認。被上訴人使用「亞太」、「ASIA PACIFIC」文字，依
18 105年、113年商標法第36條第1項第1款規定，應不受系爭商
19 標效力所拘束。

20 三、被上訴人於113年1月正式營運，迄今因開辦渡假村相關維修
21 費用相當龐大，且遭逢疫情，渡假村營運狀況不佳，目前未
22 有任何利潤，如認被上訴人侵害系爭商標成立，上訴人得請
23 求賠償數額為零。

24 肆、上訴及答辯聲明：

25 一、上訴聲明：

26 (一)原判決廢棄。

27 (二)被上訴人二公司不得使用相同或近似於上訴人所有系爭商標
28 圖樣於餐廳、飯店、旅館業務之同一或類似服務。並不得用

01 於與該服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒
02 體、網路或其他媒介物等方式為之；其已使用者並應除去。

03 (三)被上訴人二公司應連帶給付上訴人200萬元及起訴狀繕本送
04 達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

05 (四)被上訴人亞太創投公司、曹源龍應連帶給付上訴人200萬元
06 及起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五
07 計算之利息。

08 (五)被上訴人亞太鹿港渡假村公司、曹源龍應連帶給付上訴人20
09 0萬元及起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百
10 分之五計算之利息。

11 (六)上開第三至五項被上訴人任一人為給付時，其他被上訴人於
12 該給付範圍內，同免給付義務。

13 (七)第三至五項聲明部分，上訴人願供擔保請准宣告假執行。

14 二、答辯聲明：

15 上訴駁回。

16 伍、不爭執事項（本院卷二第168、172頁）：

17 一、系爭商標（甲證1、2，如附圖1所示）分別於87年8月1日、8
18 7年7月1日註冊，原登記商標權人為新銳禾股份有限公司
19 （下稱新銳禾公司），該公司於106年6月16日將系爭商標非
20 專屬授權予上訴人，於112年5月16日將系爭商標移轉登記予
21 上訴人。又上訴人經營於○○市○○區亞太飯店，為一溫泉
22 飯店，飯店實體與官網上均使用「亞太」、「ASIA PACIFI
23 C」商標圖案（甲證3）。

24 二、被上訴人亞太創投公司原名「台基建設股份有限公司」，於
25 80年2月13日設立登記，於108年12月20日變更公司名稱為
26 「亞太創業投資股份有限公司」。又被上訴人亞太鹿港渡假
27 村公司於111年5月16日設立登記，被上訴人曹源龍為被上訴
28 人二公司之負責人。

01 三、被上訴人亞太創投公司於109年10月12日標得勞動部位於○
02 ○縣○○○○區勞動學苑，於同年12月24日簽約（乙證12/
03 被上證3），承租作為教育訓練基地等用地，其前身為「統
04 一鹿港渡假村」，被上訴人亞太創業投資股份有限公司得標
05 接手後沿襲更改名稱為「亞太鹿港渡假村」，並以該名稱在
06 實體及臉書上使用，且於111年7月1日，配合勞動部須申請
07 旅館業登記之要求，向彰化縣政府申請旅館登記（旅館名
08 稱：亞太鹿港渡假村），於111年9月30日核發登記證。

09 陸、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如附表1所示（本院卷二
10 第168、172至173頁）。

11 柒、得心證之理由：

12 一、系爭「亞太」、「ASIA PACIFIC」商標並無82年商標法第37
13 條第1項第3款之應撤銷原因：

14 (一)被上訴人抗辯系爭商標有應撤銷之原因，本院應依智慧財產
15 案件審理法（下稱智審法）第41條第1項規定自為判斷。又
16 系爭商標均於85年12月13日申請註冊，分別於87年9月1日、
17 8月1日註冊公告，故系爭商標有無應撤銷原因，應依系爭商
18 標註冊公告時即82年商標法為斷。

19 (二)82年商標法第37條第1項第3款規定：「商標圖樣有左列情形
20 之一者，不得申請註冊：□相同或近似於紅十字章或其他國
21 內或國際著名組織名稱、徽記、徽章、標章者。」本款所稱
22 商標圖樣不得相同或近似於著名組織之名稱，其目的係為維
23 護著名組織之聲譽，如准許以著名組織之名稱作為以行銷為
24 目的之商標使用，可能使相關消費者誤認其商品或服務與該
25 組織有關。為確保公共利益，該法第37條第1項第3款規定著
26 名組織之名稱不得作為商標之標的。

27 (三)被上訴人辯稱系爭商標近似於著名國際性組織「亞太經濟合
28 作會議」（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）
29 之名稱，有82年商標法第37條第1項第3款之應撤銷原因云

01 云。「亞太經濟合作會議」成立於西元1989年，為亞太地區
02 重要的經貿合作論壇，確為國際著名組織，然其外文名稱為
03 「Asia-Pacific Economic Cooperation」，外文簡稱為「A
04 PEC」，中文名稱譯為「亞太經濟合作」，而系爭商標1之中
05 文商標文字「亞太」、系爭商標2之外文商標文字「Asia Pa
06 cific」固與上開國際組織中、英文名稱部分文字相同，然
07 「亞太」、「Asia Pacific」於地理區域上意指亞洲及太平
08 洋地區，被上訴人亦稱：「亞太」或「ASIA PACIFIC」為地
09 理區域通用語等語（本院卷二第267頁），則單以此二語詞
10 無從予相關消費者認知、識別或聯想為該國際著名組織之名
11 稱，被上訴人主張「亞太」、「Asia Pacific」為亞太經濟
12 合作會議之主要識別部分云云，即非可採。故難認系爭商標
13 圖樣相同或近似於亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Econo
14 mic Cooperation）之名稱，自無82年商標法第37條第1項第
15 3款之應撤銷原因。

16 二、被上訴人二公司使用「亞太」、「ASIA PACIFIC」之方式，
17 係屬商標使用，並不符105年商標法第36條第1項第1款、1
18 13年商標法第36條第1項第1款「以符合商業交易習慣之誠實
19 信用方法，表示自己之名稱」規定：

20 (一)被上訴人二公司就「亞太鹿港渡假村」所使用之圖樣屬商標
21 之使用：

22 1.105年、113年商標法第5條規定：「（第1項）商標之使
23 用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關
24 消費者認識其為商標：□將商標用於商品或其包裝容器。
25 □持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。□將商標
26 用於與提供服務有關之物品。□將商標用於與商品或服務
27 有關之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位
28 影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦
29 同。」準此，商標之使用，應具備：①使用人須有表彰自

01 己之商品或服務來源之意思；②使用人需有行銷商品或服
02 務之目的；③需有標示商標之積極行為；④所標示者需足
03 以使相關消費者認識其為商標。

04 2. 「亞太鹿港渡假村」所使用之圖樣：

05 (1)如前第伍、二、三項所述，被上訴人亞太創投公司於10
06 8年12月20日變更公司名稱，被上訴人亞太鹿港渡假村
07 公司於111年5月16日設立登記；被上訴人亞太創投公司
08 於109年10月12日向勞動部標得○○縣○○鎮○○路000
09 號「勞動學苑」場所，承租作為教育訓練基地等用地，
10 於同年12月24日簽約，該場所前身為「統一鹿港渡假
11 村」，被上訴人亞太創投公司得標接手後沿襲更改名稱
12 為「亞太鹿港渡假村」，並以該名稱在實體及臉書上使用，
13 且於111年7月1日，配合勞動部須申請旅館業登記
14 之要求，向彰化縣政府申請旅館登記（旅館名稱：亞太
15 鹿港渡假村），於同年9月30日核發登記證。

16 (2)被上訴人亞太創投公司以「亞太鹿港渡假村」之名稱在
17 實體及臉書上使用情形如附圖3-1所示，所使用之圖樣
18 以附圖3-2為主，係由「鹿頭圖」（即綠色鹿頭圖案置
19 於綠色圓形內），及中文「亞太鹿港渡假村」、外文
20 「ASIA PACIFIC RESORT」所構成。此外，依被上訴人
21 所述（原審卷第133頁），亞太鹿港渡假村之形象標誌
22 為綠色鹿頭（乙證8，同附圖2-2之圖樣），係由綠色鹿
23 頭圖案置於綠色圓形內，下方有外文「ASIA PACIFIC R
24 ESORT」所組成（下稱「鹿頭及ASIA PACIFIC RESORT
25 圖」）。

26 (3)被上訴人亞太創投公司於112年8月23日以「ASIA PACIF
27 IC RESORT及圖」，指定使用於「餐廳、旅館」服務，
28 向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，所申請
29 之商標圖樣如附圖2-1所示，即「鹿頭及ASIA PACIFIC

01 RESORT圖」。案經智慧局審查，認該商標與上訴人所有
02 如附圖1-2所示之系爭商標2近似，有致相關消費者混淆
03 誤認之虞，而有商標法第30條第1項第10款規定之情
04 形，應不准註冊，以113年4月11日核駁理由先行通知書
05 （丁證8-2第8頁），通知被上訴人亞太創投公司提出意
06 見書，經其補正刪除原圖樣上之「ASIA PACIFIC RESOR
07 T」文字，改以附圖2-2所示之「鹿頭」圖樣（丁證8-3
08 第27頁），經智慧局准列為註冊第02440374號商標（如
09 附圖2-2所示）。

10 3.被上訴人二公司就「亞太鹿港渡假村」所使用之圖樣屬商
11 標之使用：

12 觀諸附圖3-1編號1「亞太鹿港渡假村」之臉書，其粉絲專
13 頁名稱為「亞太鹿港渡假村 Asia Pacific Resort」，於
14 圖片下方即附圖3-2所示之「鹿頭圖」及「亞太鹿港渡假
15 村」、「ASIA PACIFIC RESORT」；附圖3-1編號2之照片
16 內牆面上、編號5影片第1個頁面左上方、編號6第2個截圖
17 中牆面上、編號8第2個截圖中物品為附圖3-2所示之「鹿
18 頭圖」及「亞太鹿港渡假村」、「ASIA PACIFIC RESOR
19 T」；附圖3-1編號4、8、9之「亞太鹿港渡假村」大門招
20 牌即「鹿頭圖」下方有「亞太鹿港渡假村 鹿港文創園
21 區」字樣；附圖3-1編號6「亞太鹿港渡假村」之IG頭像為
22 「鹿頭圖」。此外，被上訴人於111年8、11、12月間在Ag
23 oda訂房網站上對客戶意見之回覆：「謝謝您選擇亞太飯
24 店入住為提升貴賓住宿體驗，定期皆有進行客房與浴室整
25 修」、「感謝您選擇亞太飯店，以及你們住後對我們的肯
26 定」（甲證42號第6至7頁）。足見被上訴人二公司係將
27 「鹿頭圖」、以及附圖3-2所示之「鹿頭圖」與「亞太鹿
28 港渡假村」、「ASIA PACIFIC RESORT」之圖樣，作為表
29 彰其所經營「亞太鹿港渡假村」之服務，於實際使用時，

01 更以「亞太飯店」自稱，有以行銷之目的而作為其商標使
02 用之意，足使相關消費者觀見上開圖樣使用方式，認識到
03 其為商標，得藉以區別所表彰之服務來源，而屬105年、1
04 13年商標法第5條所稱「商標之使用」。

05 (二)被上訴人二公司所為，並不符合105年、113年商標法第36條
06 第1項第1款規定：

07 1.105年商標法第36條第1項第1款規定：「下列情形，不受
08 他人商標權之效力所拘束：以符合商業交易習慣之誠實
09 信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名
10 稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商
11 品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」113年商標
12 法第36條第1項第1、2款規定：「下列情形，不受他人商
13 標權之效力所拘束：以符合商業交易習慣之誠實信用方
14 法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形
15 狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服
16 務本身之說明，非作為商標使用者。以符合商業交易習
17 慣之誠實信用方法，表示商品或服務之使用目的，而有使
18 用他人之商標用以指示該他人之商品或服務之必要者。但
19 其使用結果有致相關消費者混淆誤認之虞者，不適用
20 之。」又商標合理使用，包括描述性合理使用及指示性合
21 理使用兩種型態。前者係指純粹作為自己商品或服務本身
22 之說明，與作為商標使用無涉，並非利用他人商標指示商
23 品或服務來源，此即105年、113年商標法第36條第1項第1
24 款之規定；後者指以他人之商標指示該他人（即商標權
25 人）之商品或服務，而非作為自己商標之使用，則規定於
26 113年商標法第36條第1項第2款。

27 2.被上訴人辯稱：「亞太鹿港渡假村」之前身為「統一鹿港
28 渡假村」，由於被上訴人名稱為「亞太創業投資股份有限
29 公司」，故運用「亞太」取代「統一」乃為理所當然之

01 事。而勞動部要求本場所依政府規定必須申請「旅館業登
02 記」，故被上訴人斟酌「旅館名稱」需有公司和地方特性
03 結合命名，故採用「亞太鹿港渡假村」作為「旅館名
04 稱」。亞太鹿港渡假村之形象標誌係綠色鹿頭（乙證
05 8），且係以「亞太鹿港渡假村」7個文字整體連續運用，
06 此與單純以「亞太」使用二字應有極大的差別。又被上訴
07 人事前並不知「亞太」、「ASIA PACIFIC」為上訴人之商
08 標，亦不知有「亞太飯店」，被上訴人單純僅係表示為
09 「亞太」、「ASIA PACIFIC」之地名及產地，並使用自己
10 公司名稱，表彰其營運區域或市場定位，符合商業交易習
11 慣之誠實信用方法，表示自己之名稱云云。

12 3. 觀諸被上訴人之陳述，被上訴人二公司使用「亞太鹿港渡
13 假村」之名稱及相關圖樣，均係表彰「亞太鹿港渡假村」
14 之自己服務，並非利用上訴人之系爭商標指示上訴人商品
15 或服務來源，核其所辯，係105年、113年商標法第36條第
16 1項第1款「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自
17 己之名稱」商標描述性合理使用之抗辯，先予敘明。

18 4. 本件相關時序如下：

- 19 • 被上訴人亞太創投公司原名「台基建設股份有限公司」，於80年2月13日設立登記（乙證6）。
- 20
- 21 • 系爭商標均於85年12月13日申請註冊，分別於87年5月1
22 日、4月1日審定公告，分別於87年9月1日、8月1日註冊
23 公告（甲證19，丁證7），原商標權人為新銳禾公司，
24 該公司經營「亞太飯店」6年餘（甲證20），其間於90
25 年6月前總統陳水扁之女陳幸妤於玉山官邸舉行訂婚
26 宴，選定亞太飯店潮州餐廳菜餚予賓客享用（甲證2
27 1）。
- 28 • 訴外人謝金河於106年4月28日臉書貼文：「北投溫泉生
29 態大重組這個禮拜到春天酒店泡湯，對面原來圍著的鷹

01 架拿開，赫然是亞太飯店的招牌。也許很多人已忘了亞
02 太飯店，但是，90年代在忠孝東路四段上面的亞太飯店
03 是赫赫有名的，國貿大樓的杜麗萍就是從這裡出來的。
04 的。」（甲證46）

- 05 • 新銳禾公司於106年6月16日將系爭商標非專屬授權予上
06 訴人（甲證1、2，丁證7）。
- 07 • 被上訴人亞太創投公司於108年12月20日變更公司名稱
08 為「亞太創業投資股份有限公司」（乙證6）。
- 09 • 被上訴人亞太創投公司於109年10月12日向勞動部標得
10 ○○縣○○鎮○○路000號「勞動學苑」場所，承租作
11 為教育訓練基地等用地（乙證12），其前身為「統一鹿
12 港渡假村」，被上訴人亞太創投公司得標接手後沿襲更
13 改名稱為「亞太鹿港渡假村」，並以該名稱在實體及臉
14 書上使用（第伍、三項不爭執事項）。
- 15 • 被上訴人亞太鹿港渡假村公司於111年5月16日設立登記
16 （乙證7）。
- 17 • 被上訴人亞太創投公司於111年7月1日，配合勞動部須
18 申請旅館業登記之要求，向彰化縣政府申請旅館登記
19 （旅館名稱：亞太鹿港渡假村），於同年9月30日核發
20 登記證（乙證9，第伍、三項不爭執事項）。
- 21 • 被上訴人於111年8、11、12月間在Agoda訂房網站上對
22 客戶意見之回覆：「謝謝您選擇亞太飯店入住為提升貴
23 賓住宿體驗，定期皆有進行客房與浴室整修」、「感謝
24 您選擇亞太飯店，以及你們住後對我們的肯定」（甲證
25 42號第6至7頁）。
- 26 • 新銳禾公司於112年5月16日將系爭商標移轉登記予上訴
27 人（甲證1、2，丁證7）。
- 28 • 上訴人於112年7月24日寄發律師函予被上訴人亞太鹿港
29 渡假村公司，表明「亞太鹿港渡假村」有侵害其所有系

01 爭商標等語（甲證6），被上訴人亞太創投公司於同年
02 月30日委由律師函覆無商標侵權之情（甲證7）。

- 03 • 被上訴人亞太創投公司於112年8月23日以附圖2-1所示
04 之「鹿頭及ASIA PACIFIC RESORT圖」申請商標註冊，
05 經智慧局發出113年4月11日核駁理由先行通知書（丁證
06 8-2第8頁），被上訴人亞太創投公司改以附圖2-2所示
07 之「鹿頭」（丁證8-3第27頁），經智慧局准列為註冊
08 第02440374號商標。

09 5.如前所述，被上訴人二公司為表彰其所經營之「亞太鹿港
10 渡假村」之服務，以行銷之目的，使用附圖3所示之圖
11 樣，有作為其商標使用之意，即屬商標之使用。至「亞
12 太」、「ASIA PACIFIC」雖為「亞洲、太平洋地區」之中
13 文、英文通用地理名稱，泛指「亞洲及太平洋地區」，或
14 稱「亞太地區」（乙證1至3），且被上訴人二公司之公司
15 名稱特取部分固有「亞太」2字，惟綜觀前第4.項所列兩
16 造間商標註冊申請歷程、「亞太飯店」及「亞太鹿港渡假
17 村」經營經過，系爭商標獲准註冊及新銳禾公司經營「亞
18 太飯店」均在先，亞太飯店於90年代赫赫有名（甲證4
19 6），而被上訴人亞太創投公司原名「台基建設股份有限
20 公司」，係於108年12月20日始變更公司名稱，被上訴人
21 亞太鹿港渡假村公司則於111年5月16日設立登記，且上訴
22 人已於112年7月24日律師函表明「亞太鹿港渡假村」有侵
23 害其所有系爭商標等語，被上訴人亞太創投公司則於同年
24 月30日委由律師函覆無商標侵權之情，隨即於同年8月23
25 日以附圖2-1所示之圖樣申請商標註冊，業經智慧局以113
26 年4月11日核駁理由先行通知書（丁證8-2第8頁）告知已
27 有上訴人之先註冊商標即系爭商標2存在，被上訴人亞太
28 創投公司嗣刪除原圖樣上之「ASIA PACIFIC RESORT」文
29 字，改以附圖2-2所示之「鹿頭」圖樣，始獲准商標註

01 冊。基上，難認被上訴人二公司所為僅係單純表彰地名、
02 產地或自己公司名稱，且為商業交易習慣之誠實信用方
03 法，而與105年、113年商標法第36條第1項第1款描述性合
04 理使用規定不符。

05 6. 綜上，被上訴人二公司使用如附圖3之情形，並不符合105
06 年、113年商標法第36條第1項第1款規定。

07 三、被上訴人二公司於餐廳、飯店、旅館業之服務上，使用「亞
08 太」、「ASIA PACIFIC」圖樣，與系爭商標之商標圖樣、指
09 定使用之服務相同，並使相關消費者有混淆誤認之虞，而有
10 105年、113年商標法第68條第3款所定情形：

11 (一)105年、113年商標法第68條第1、3款規定：「未經商標權人
12 同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：□於
13 同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。□於同一
14 或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相
15 關消費者混淆誤認之虞者。」

16 (二)系爭商標1之圖樣為中文文字「亞太」由左至右排列而成
17 (附圖1-1)；系爭商標2之圖樣則由外文文字「ASIA PACIF
18 IC HOTEL」由左至右排列所構成(附圖1-2)，其中文意義
19 為「亞太旅館」。至被上訴人二公司所使用之圖樣如附圖3
20 所示，包含「鹿頭圖」、以及附圖3-2所示之「鹿頭圖」與
21 「亞太鹿港渡假村」、「ASIA PACIFIC RESORT」之圖樣，
22 均有「亞太」、「ASIA PACIFIC」字樣，至「HOTEL」(即
23 旅館、飯店之意)、「RESORT」(即渡假村之意)為所營服
24 務之說明性文字，其近似程度中度。

25 (三)系爭商標均指定使用於「餐廳、飯店、旅館業務之服務」，
26 而被上訴人二公司所經營之「亞太鹿港渡假村」亦屬餐廳、
27 飯店、旅館業之服務，其性質、功能相當，具有共同或關聯
28 之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬相同之服務。

01 (四)再參酌系爭商標早已於87年9月1日、8月1日註冊公告在案，
02 其後被上訴人亞太創投公司於108年12月20日變更公司名
03 稱、於109年10月12日向勞動部標得「勞動學苑」場所，承
04 租作為教育訓練基地等用地、將前身「統一鹿港渡假村」更
05 名為「亞太鹿港渡假村」、被上訴人亞太鹿港渡假村公司於
06 111年5月16日設立登記、被上訴人亞太創投公司於111年7月
07 1日申請旅館登記、於同年9月30日核發登記證等，本於我國
08 採取之商標註冊主義及先申請主義，自應賦予系爭商標較大
09 之保護。此外，實際上確有消費者曾詢問上訴人「亞太鹿港
10 渡假村」是否為上訴人經營（甲證4）等情，足見被上訴人
11 二公司使用附圖3之圖樣確有實際造成相關消費者混淆誤認
12 之情事。

13 (五)因此，被上訴人二公司就「亞太鹿港渡假村」使用附圖3之
14 圖樣，確有致相關消費者混淆誤認之虞，而有105年、113年
15 商標法第68條第3款所定情形。

16 四、上訴人得依113年商標法第69條第1項規定，請求被上訴人二
17 公司排除侵害（上訴聲明第2項）：

18 113年商標法第69條第1項前段規定：「商標權人對於侵害其
19 商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止
20 之。」被上訴人二公司就「亞太鹿港渡假村」使用附圖3之
21 圖樣，有105年、113年商標法第68條第3款所定情形，構成
22 商標權之侵害，故上訴人依前揭規定，請求被上訴人二公司
23 排除侵害（如上訴聲明第2項所示），即屬有據。

24 五、上訴人得請求被上訴人損害賠償200萬元本息，彼此間為不
25 真正連帶關係（上訴聲明第3至6項）：

26 (一)按105年、113年商標法第69條第3項規定，商標權人對因故
27 意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，此以行為人主
28 觀上有故意或過失為必要。所謂故意者，係指行為人對於構
29 成商標權侵權之事實，明知並有意使其發生者，或預見其發

01 生而其發生並不違背其本意。又數人共同不法侵害他人之權
02 利者，連帶負損害賠償責任；公司負責人對於公司業務之執
03 行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連
04 帶賠償之責，民法第185條第1項前段及公司法第23條第2項
05 分別定有明文。

06 (二)被上訴人二公司就「亞太鹿港渡假村」使用附圖3之圖樣，
07 確有致相關消費者混淆誤認之虞，參諸上訴人所經營之亞太
08 飯店具有一定知名度，且上訴人已於112年7月24日律師函表
09 明「亞太鹿港渡假村」有侵害其所有系爭商標等語，被上訴
10 人亞太創投公司除於同年8月30日委由律師函覆無商標侵權之
11 情，隨即於同年8月23日以附圖2-1所示之圖樣申請商標註
12 冊，經智慧局以113年4月11日核駁理由先行通知書告知已有
13 上訴人之先註冊商標即系爭商標2存在，被上訴人亞太創投
14 公司嗣刪除原圖樣上之「ASIA PACIFIC RESORT」文字，改
15 以附圖2-2所示之「鹿頭」圖樣，始獲准商標註冊，則被上
16 訴人二公司對於其等使用系爭「亞太」、「ASIA PACIFIC」
17 商標而侵害上訴人商標權乙節，「明知並有意使其發生者，
18 或預見其發生而其發生並不違背其本意」，堪認被上訴人二
19 公司具有侵害商標權之故意，且被上訴人亞太創投公司於10
20 9年10月12日向勞動部標得「勞動學苑」場所，將前身「統
21 一鹿港渡假村」更名為「亞太鹿港渡假村」，被上訴人亞太
22 鹿港渡假村公司於111年5月16日設立登記、被上訴人亞太創
23 投公司於111年7月1日申請旅館登記、於同年9月30日核發登
24 記證等，是被上訴人二公司就「亞太鹿港渡假村」使用附圖
25 3圖樣之行為，有行為關聯共同，亦有意思聯絡，應成立共
26 同侵害商標權行為。而被上訴人曹源龍就被上訴人二公司關
27 於亞太鹿港渡假村業務之執行，其執行職務違反法令，亦屬
28 故意，致使上訴人之系爭商標權受有損害，故上訴人依105
29 年、113年商標法第69條第3項、民法第185條第1項前段規

01 定，請求被上訴人二公司負連帶損害賠償責任，並依公司法
02 第23條第2項規定，請求被上訴人曹源龍分別與被上訴人二
03 公司負連帶賠償責任，且被上訴人彼此間為不真正連帶關
04 係，即屬有據。

05 (三)被上訴人應損害賠償200萬元本息：

06 1.105年、113年商標法第71條第1項第2款前段規定：「商標

07 權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

08 依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就
09 其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所

10 得利益。」本款所稱之所得利益，係指「因侵權行為所得
11 之收入」扣減「因侵權行為所支出之成本或必要費用」之

12 「淨利潤」，侵權人得舉證扣減其成本或必要費用，如未

13 能舉證，則以侵害商標權行為所獲之全部收入為賠償金

14 額。被上訴人如抗辯其成本或必要費用，或營運狀況不

15 佳，目前未有任何利潤等等，其須證明該成本或必要費用

16 與侵害商標權行為具有關聯性，亦即被上訴人負有證明該

17 成本或必要費用、或營業無利潤與侵權行為直接相關的責

18 任（如提出完整財務報表、成本分析等），倘僅主張整體

19 成本或必要費用、或整體營業盈虧而未區分是否為侵權所

20 致，則難以採信。

21 2.依被上訴人所述，被上訴人二公司均有申報401報表及營

22 業事業所得稅算申報，被上訴人亞太創投公司、亞太鹿港

23 渡假村公司、及亞太創投公司鹿港營業所各營業稅係合併

24 申報計算，於111年至112年度營運所得為111萬7,262元

25 （原審卷401至441頁之被上訴人於原審所提答辯(二)狀第3

26 至5頁及財稅報表資料）。上訴人主張參Agoda訂房網站上

27 亞太鹿港渡假村之資訊，其中住宿概況資料顯示「旅宿業

28 登記證編號/統一編號/營業人名稱：○○縣○○000號/92

01 199470/亞太創業投資股份有限公司鹿港營業所」(原審
02 卷第338頁之甲證28)。而此統一編號於財政部稅務入口
03 網之營業人即亞太創業投資股份有限公司鹿港營業所(負
04 責人為被上訴人曹源龍)，且登記營業項目有關旅館(55
05 1011)及餐廳(561115)(原審卷第343頁之甲證29營業
06 人統一編號查詢)，上訴人據此主張被上訴人所經營之
07 「亞太鹿港渡假村」係以「亞太創業投資股份有限公司鹿
08 港營業所」開立統一發票並與亞太創業投資股份有限公司
09 合併申報，故被上訴人亞太創投公司經營亞太鹿港渡假村
10 之營業收入，即為侵害上訴人商標權所得之利益等語，堪
11 以採信。

- 12 3.依原審向財政部所調閱之401報表(丁證2、4至6)，「亞
13 太創業投資股份有限公司鹿港營業所」之營業人銷售額與
14 稅額申報書(401)，經統計111年10月至113年4月「亞太
15 創業投資股份有限公司鹿港營業所」銷項(銷售額)為1億3
16 5萬255元(本院卷一第421頁之附表1)。復由附表1加總
17 被上訴人年度銷售額，被上訴人111年度9月至12月銷售額
18 為1,815萬7,031元，112年度銷售額為6,274萬9,687元；
19 再參照財政部111年度營利事業各業所得暨同業利潤標準
20 表，其中「5510—12旅館」毛利率62%、淨利率為13%(甲
21 證30)。被上訴人112年度之毛利高達3,890萬4,806元
22 【計算式： $62,749,687 \times 0.62 = 38,904,806$ 元，以下四
23 捨五入】、淨利高達815萬7,459元【計算式： $62,749,687$
24 元 $\times 0.13 = 8,157,459$ 元，以下四捨五入】。考量公司淨利
25 額已扣除成本與必要費用，倘不計被上訴人銷貨額與銷貨
26 毛利成長，以中間年度112年度淨利815萬7,459元作為平
27 均，計算被上訴人自111年5月至114年6月3個年度淨利至
28 少2,447萬元2,377元【計算式： $8,157,459 \times 3 = 24,472,377$
29 元】。而被上訴人僅辯稱其等取得標案後營運前負責整修

01 設施及其他開辦費用，此些費用均由實際營運期間收入予
02 以會計年度攤提，致無任何利潤可言云云，縱或屬實，惟
03 須由被上訴人提出證據證明，然其等均未就營運支出相關
04 成本或必要費用提出證明。因此，就被上訴人二公司故意
05 侵害系爭商標權行為，上訴人以前開被上訴人公司營業淨
06 利其中200萬元，作為105年、113年商標法第71條第1項第
07 2款侵害所得利益，核屬適當，並無顯不相當而予酌減之
08 情事，即屬有據。

09 4.上訴人請求被上訴人賠償並無確定期限，其起訴請求被上
10 訴人給付200萬元及自起訴狀繕本送達翌日起之法定遲延
11 利息，應認已生催告給付之效力，故上訴人請求被上訴人
12 應負遲延責任，即被上訴人二公司部分自112年9月19日
13 起、被上訴人曹源龍自113年3月30日起（原審卷第100、1
14 02、291頁），均至清償日止按年息5%計算之利息，洵屬
15 有據。

16 六、至被上訴人辯稱上訴人明知「亞太」為通用區域用語，且為
17 有眾多公司名稱或用以行銷商品，仍主張排他專用，已逾合
18 理範圍，若許上訴人壟斷「亞太」於第42類服務，將導致業
19 界無法合理描述其地區定位，市場競爭受不當限制，其權利
20 行使違反誠信原則與比例原則云云。惟按地理名稱若與指定
21 商品或服務間沒有任何關連，且消費者不會認為該地名是商
22 品產地、服務提供地，或商品或服務與該地點有關的說明，
23 則屬地理名稱之任意使用，具有先天識別性（最高行政法院
24 108年度判字第566號判決意旨參照）。系爭商標分別於87年
25 9月1日、8月1日註冊公告，已近30年，其商標權現仍存續迄
26 未消滅，復無被上訴人所指82年商標法第37條第1項第3款之
27 應撤銷原因；上訴人所經營之亞太飯店，亦具一定知名度，
28 以「亞太」關鍵字檢索，使用此名稱之商標達85筆，如亞太
29 電信、亞太動物醫院等（甲證13），可知「亞太」、「ASIA

01 PACIFIC」之地理名稱，因與指定商品或服務間沒有任何
02 關連，且消費者不會認為該地名是商品產地、服務提供地，
03 屬地理名稱任意使用，具有先天識別性，足使相關消費者將
04 系爭商標視為指示及區別一定來源的標識。而被上訴人亞太
05 創投公司原名「台基建設股份有限公司」，係於108年12月2
06 0日始變更公司名稱，被上訴人亞太鹿港渡假村公司則於111
07 年5月16日設立登記，遠遠晚於系爭商標之註冊公告日，考
08 量商標法係以保障商標權及消費者利益，維護市場公平競
09 爭，促進工商企業正常發展為其立法目的，如公司名稱之使
10 用，於同一或類似之商品或服務，因構成商標之使用，且近
11 似於註冊商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，則為保護
12 消費者免於混淆誤認之公益，將重於公司名稱使用權之保
13 護。因此，上訴人行使系爭商標權，主張排他及損害賠償請
14 求，並無何權利濫用或違反誠信原則、比例原則之可言。

15 七、綜上所述，上訴人請求被上訴人排除侵害（即上訴聲明第2
16 項），並請求被上訴人損害賠償200萬元本息，彼此間為不
17 真正連帶關係（上訴聲明第3至6項，即1.被上訴人二公司應
18 連帶給付上訴人200萬元及112年9月19日起至清償日止，按
19 週年利率5%計算之利息，2.被上訴人亞太創投公司、曹源龍
20 應連帶給付上訴人200萬元，及被上訴人亞太創投公司自112
21 年9月19日起算，被上訴人曹源龍自113年3月30日起算，均
22 至清償日止按週年利率5%計算之利息，3.被上訴人亞太鹿港
23 渡假村公司、曹源龍應連帶給付上訴人200萬元，及被上訴
24 人亞太鹿港渡假村公司自112年9月19日起算，被上訴人曹源
25 龍自113年3月30日起算，均至清償日止按週年利率5%計算之
26 利息），為有理由，應予准許。原審為上訴人敗訴判決，自
27 有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，聲明廢棄改判，並追加
28 請求被上訴人不真正連帶賠償損害，為有理由，應由本院將
29 原判決廢棄，改判如主文第二項所示。又兩造陳明願供擔保

01 請為宣告假執行或免為假執行，經核均與規定相符，爰分別
02 酌定相當之擔保金額予以宣告，如主文第四項所示。

03 捌、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
04 本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予
05 論駁，併此敘明。

06 據上論結，本件上訴及追加之訴有理由，依民事訴訟法第450
07 條、第78條，判決如主文。

08 中 華 民 國 115 年 5 月 21 日

09 智慧財產第一庭

10 審判長法 官 汪漢卿

11 法 官 陳端宜

12 法 官 蔡惠如

13 以上正本係照原本作成。

14 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
15 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
16 (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
17 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
18 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
19 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
20 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

21 中 華 民 國 115 年 6 月 1 日

22 書記官 邱于婷

23 附註：

24 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

25 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
26 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

27 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
28 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
29 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。