最高法院民事判決

110年度台上字第2921號

上　訴　人　誠品優質包裝有限公司

　　誠品搬家有限公司

兼上列二人

法定代理人　陳山福

共　　同

訴訟代理人　陳守煌律師

被 上訴 人　誠品股份有限公司

法定代理人　吳旻潔

訴訟代理人　林衍鋒律師

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110 年1月7日智慧財產法院（現改制為智慧財產及商業法院）第二審判決（109年度民商上字第8號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理　由

一、本件原審廢棄第一審所為被上訴人敗訴之判決，改為判決如後開□□□所示，係以：被上訴人於民國78年間設立，以「誠品」暨其相關組合字樣及圖案申請商標註冊，經分別核准註冊如原判決附表一（下稱附表）編號1至5所示第000000、000000、000000、0000000、0000000號商標（下依序稱系爭商標1至5）及原判決第20頁附圖（下稱附圖）編號6至9所示第0000000、0000000、0000000、0000000號商標（下依序稱系爭商標6至9）。被上訴人於第一審依商標法第68條第1款至第3款、第70條第1款、第2款、第69條第1項至第3項，

民法第179條、第197條第2項、第185條及公司法第23條第2項規定，聲明請求（下稱原聲明，原判決第4頁第3列至第16列）：㈠上訴人誠品優質包裝有限公司（下稱誠品包裝公司）、誠品搬家有限公司（下稱誠品搬家公司，與誠品包裝公司合稱上訴人公司）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、網頁及其他行銷物品，或為行銷目的而使用相同或近似於「誠品」商標之其他行為；㈡上訴人不得使用相同或近似於系爭商標3至5圖樣於貨物運輸之包裝、捆紮、家具運送、搬家、貨物配送、貨物遞送、貨物運送等服務，並應除去及銷毀含有相同或近似於「誠品」字樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品；㈢上訴人應連帶給付新臺幣（下同）500萬元，及加計自107年3月14日起算法定遲延利息。第一審判決駁回被上訴人之訴，被上訴人提起上訴，其訴之聲明除請求之金額減縮為300萬元外，其餘均未變動。上訴人不同意被上訴人於第二審追加公平交易法第22條、第25條規定之訴訟標的，此部分追加不應准許。被上訴人於第一審 108年12月25日言詞辯論期日前已提出系爭商標1、2部分之新攻擊方法，雖第一審未予准許，惟倘不許其提出顯有失公平，依民事訴訟法第447條第1項第6款規定，應准許其於第二審提出，至被上訴人於第二審增加系爭商標6至9部分之新攻擊方法，未說明符合同條第1 項但書規定之事由，不應准許其提出。誠品包裝公司、誠品搬家公司依序於91年7月16日、95年11月22日設立，迄今未取得以「誠品」二字之商標註冊。誠品搬家公司經營搬家之業務，誠品包裝公司提供物件捆紮、打包及包裝之服務，均屬服務業，其於公司網頁或臉書上除記載公司名稱外，另以「誠品」二字單獨標示，並放大字體作為識別主體，於提供搬家服務之卡車車頭及側邊僅標示「誠品」二字，工作人員穿著制服以放大之「誠品」二字作為標誌，供

客戶打包之紙箱外側同以放大之「誠品」二字作為識別，並未與公司名稱併列，賦與相關消費者之印象乃「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，應認屬商標之使用行為。上訴人公司設立時，被上訴人已註冊有系爭商標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；系爭商標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；系爭商標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。上訴人公司提供之服務屬第39類，與系爭商標 3指定服務縱非同一，亦屬類似。上訴人公司使用商標行為主要識別文字「誠品」二字，與被上訴人註冊商標相同，雖該文字之字體與被上訴人使用之文字略有差異，惟對消費者而言，仍無礙二者構成近似商標之印象。上訴人公司於其營業使用之卡車、紙箱外部及網頁均以顯著比例標示「誠品」二字，消費者異時異地觀覽二商標時，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、加盟或其他類似關係。被上訴人未依行政管理規定申請取得經營搬家業務之營業執照及登記該營業項目，與商標使用之服務同一或近似與否判斷無涉。上訴人以「誠品」作為商標使用，甚或作為公司名稱，既在被上訴人註冊商標之後，自無商標法第36條第1項第1款、第3款之適用。現行商標法第70條第1款、第2款擬制侵害商標權之規定，乃商標法於92年5月28日修正時所增設（原商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款），襲用他人著名商標中之文字，致相關消費者之認知，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化者，即有減損商標識別性之虞，不以使用於同一或類似之商品或服務為要件。依上開規定經擬制為侵害商標權者，非單純選定名稱之行為，而係名稱選定與著名商標文字相結合之狀態。倘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。又商標法所稱之著名，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，且商標是否著名，應以國內之消費者之認知為準，依國內使用之相關證據判斷商標之著名性。經濟部智慧財產局（下稱智慧局）前身經濟部中央標準局82年11月22日、同年月26日中台異字第821288號、821289號審定書、87年7月17日中台異字第870638號審定書；智慧局89年9月19日中台異字第G00000000號審定書；臺北高等行政法院90年5月3日89年度訴字第1196號判決等行政及司法見解，認定被上訴人所有「誠品」商標或標章已達著名程度，為一般消費者或相關消費者所知悉。被上訴人已多角化經營，上開「誠品」標章或商標乃一泛稱，未限於特定某一註冊號之商標，他人以相同或近似之商標使用在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，使被上訴人之信譽受到影響。在上訴人公司設立前，至少系爭商標1至3已屬商標法第70條第1款、第2款規定之著名商標。上訴人公司於99年間接受訴外人財團法人崔媽媽基金會專訪時，曾表示其向「誠品書店」借名，自詡為「搬家業中的誠品」，嗣在其社群網站之網頁中仍使用上開文字，足見其設立時明知被上訴人著名商標「誠品」存在之事實，且知悉在我國一般消費者中所代表之品質，始有使用上開攀附性文字之動機及利益，並直接將「誠品」二字作為商標、公司名稱使用，非屬行銷方法或自我期許目標。本件亦非上訴人公司先設立後，被上訴人商標始成為著名商標情形，上訴人公司迄今仍以相同於被上訴人著名商標之文字作為公司名稱，侵害被上訴人之著名商標，不因被上訴人無提供搬家服務，即認無減損被

上訴人商標信譽，自仍有現行商標法第70條第1款、第2款規定之適用。上訴人公司以相同或近似於被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商品或服務，另明知被上訴人著名商標「誠品」，以其中文字作為公司名稱，迄今仍使用，致相關消費者產生混淆誤認之虞，減損被上訴人之信譽，違反商標法第68條第1款至第3款及第70條第1款、第2款規定，被上訴人得依同法第69條第1項至第3項規定，請求排除侵害並賠償損害。又被上訴人之「誠品」商標已依法註冊取得商標權，不適用公平交易法第22條第1項第2款、第25條規定。被上訴人係於107年1月間始知悉上訴人之侵權行為事實，依商標法第71條第1項第2款規定，參酌誠品搬家公司、誠品包裝公司105年度至108年度扣除營業成本後之營業毛利依序為901萬8,338元、116萬5,210元，被上訴人請求賠償損害300萬元，尚無不合。陳山福為上訴人公司之法定代理人，就上訴人公司侵害商標行為，依公司法第23條第2項規定，應分別與之負連帶賠償責任，且上訴人間並應負不真正連帶賠償責任。從而，被上訴人依上開規定，請求□上訴人不得使用相同或近似「誠品」之字樣作為公司名稱之一部分，並應變更其公司名稱為不含相同或近似「誠品」字樣之名稱；□上訴人不得使用相同或近似於系爭商標1至5圖樣於附表所示服務類別，並應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；□誠品包裝公司、誠品搬家公司應分別與陳山福連帶給付300萬元，及各加計自起訴狀繕本送達翌日即107年7月10日起算法定遲延利息，如其中任一人給付時，他人於給付範圍內，同免給付義務，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

二、按當事人、訴訟標的法律關係、應受判決事項之聲明為訴之要素，三者之中，如有其一發生變動或增加者，即生訴之變更或追加。查被上訴人於第一審主張上訴人侵害其系爭商標3至5之商標權（第一審判決駁回被上訴人關於系爭商標1、2

部分之追加），依商標法第68條第1款至第3款、第70 條第1款、第2款、第69條第1項至第3項，民法第179條、第197條第2項、第185條及公司法第23條第2項規定，請求判決如原聲明所示。第一審判決駁回被上訴人之訴，被上訴人提起上訴，主張上訴人行為亦侵害其系爭商標1、2、6至9之商標權，除依同上訴訟標的法律關係請求外，另主張上訴人使用系爭「誠品」著名商標作為公司名稱，違反公平交易法第22條第1項第2款、第25條規定，依同法第29條、第30條、第31條規定請求賠償損害，並聲明（下稱新聲明）：㈠上訴人不得使用相同或近似「誠品」之字樣作為公司名稱之一部分，並應變更其公司名稱為不含相同或近似「誠品」字樣之名稱；㈡上訴人不得使用相同或近似於系爭商標1至9圖樣於附圖所示之服務類別，並應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；㈢誠品包裝公司、誠品搬家公司應分別與陳山福連帶給付 300萬元，及各加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息，如其中任一人給付時，他人於給付範圍內，同免給付義務（原審卷一第181至184頁，卷二第194、486頁，卷四第631、657、658頁）。被上訴人於原審增列上開公平交易法之訴訟標的法律關係，新聲明㈠部分增列陳山福為被告，又系爭商標1、2、6至9之商標權指定類別及指定使用之商品或服務範圍，與原聲明之系爭商標3至5之商標權非全然相同，新聲明㈡部分關於上訴人不得使用之商標圖標、應除去及銷毀之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品之範圍不同，已涉訴之追加或變更，另新聲明㈠、㈢部分復均有減縮應受判決事項之聲明情形。原審謂被上訴人僅請求金額減縮為300萬元，其餘聲明未更動，核與卷證不符。原審未審究何者屬訴之追加？何者屬變更之訴？並就訴之變更或追加合法與否為說明，亦有未當。又原告於起訴後，減縮應受判決事項之聲明者，於減縮範圍內使訴訟繫屬歸於消滅，法院無庸就該減縮部分更為裁判。原審無視新聲明已有減縮，仍將第一審判

決全部廢棄，自屬違誤。另原審先認被上訴人追加公平交易法第22條、第25條之訴訟標的不應准許，繼又論斷上訴人未違反上開規定（原判決第5頁第6列至第8列、第33頁），前後理由矛盾。而原審以被上訴人關於系爭商標1、2、6至9部分主張僅為新攻擊方法之陳述，卻依新聲明㈡就系爭商標1、2部分為上訴人不利之判決，就系爭商標6至9部分則未予裁判，並有可議。次按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見，民事訴訟法第226條第3項定有明文，法院為當事人敗訴之判決，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。上訴人於事實審抗辯上訴人公司經營業務近20年，從未發生混淆誤認情形，被上訴人有嚴重權利懈怠，本件請求違反誠信原則，核屬重要之防禦方法，原審就此恝置不論，未說明何以不足採取之理由，即為上訴人敗訴之判決，且未論述陳山福有何商標法第70條第1款、第2款規定之視為侵害商標權行為，及何以應依商標法第69條第1項規定負排除侵害商標之理由（原判決第39頁第20列至第40頁第 5列），遽為陳山福該部分敗訴之判決，亦有判決不備理由之違法。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，非無理由。

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

中　　華　　民　　國　　111　　年　　10　　月　　6　　日

最高法院民事第九庭

審判長法官　盧　彥　如

法官　吳　麗　惠

法官　翁　金　緞

法官　黃　明　發

法官　林　麗　玲

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　111　　年　　10　　月　　18　　日