智　慧　財　產　法　院　民　事　判　決

109年度民商上字第8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　林衍鋒律師

　　郭思嫻律師

被 上訴 人　誠品優質包裝有限公司

法定代理人　陳山福

被 上訴 人　誠品搬家有限公司

法定代理人　陳山福

被 上訴 人　陳山福

共 同 訴訟

代　理　人　林佳瑩律師

　　張志朋律師

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109年1月31日本院107年度民商訴字第43號第一審判決提起上訴，本院於109年12月10日言詞辯論終結，判決如下：

主文

原判決廢棄。

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號商標圖樣於附表一所示之服務類別，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。

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「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。

被上訴人誠品優質包裝有限公司、誠品搬家有限公司應分別與被上訴人陳山福連帶給付上訴人新臺幣叁佰萬元，及均自民國107年7月10日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。

上開被上訴人任一人為給付時，他被上訴人於該給付範圍內，同免給付義務。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

本判決第四項於上訴人以新臺幣壹佰萬元為被上訴人供擔保後，得假執行。但被上訴人以新臺幣叁佰萬元為上訴人供擔保後，得免為假執行。

事實及理由

壹、程序方面：

一、依智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產法院組織法第3條第1

款、第4款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本案既屬因商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事案件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

二、按所謂訴之變更，係指原告於起訴後提起新訴以代替原訴而言。次按訴之要素為當事人、訴訟標的及訴之聲明(即應受判決事項之聲明)，若此三者於訴訟進行中有一變更者，即為訴之變更。而所謂訴之追加，則指原告於起訴後提起新訴以合併於原訴而言。準此，倘訴訟進行中前揭訴之三要素有一追加者，即屬訴之追加。至所謂訴訟標的之追加或變更，係以原告請求之法律基礎有無變更或新增為斷，例如起訴時係本於消費借貸關係為請求，訴訟中變更為依據票據關係為請求，此種請求權基礎之變更，即為訴訟標的變更之例；同理，原告於起訴時本於所有權請求返還某特定物，於訴訟中追加主張如不能返還時，則本於不當得利關係請求返還該利得，即屬訴之追加。惟上開情形在訴訟標的新理論中，即使主張實體法之數個請求權，亦僅為基礎法律觀點不同而已，訴訟標的仍屬相同，在起訴後變更或追加實體法上之請求權，仍不生訴之變更或追加問題。至所謂訴之聲明之變更、追加，例如在起訴時原請求確認債權債務關係存在，於訴訟中變更請求命被告為給付一定金錢之請求(即由確認之訴變更為給付之訴)，此即為訴之聲明之變更；又倘起訴時原請求命被告給付100萬元，於訴訟中增加為請求命被告給付200萬元者，即屬訴之聲明之追加。本件上訴人於原審起訴時即主張本於商標法第68條第1款、第2款、

第3款、第70條第1款、第2款、第69條，民法第179條、第197條、第185條、公司法第23條規定為請求(參原審卷一第19頁至第22頁)，其訴之聲明為：1.被告誠品優質包裝公司、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。2.被告等不得使用相同或近似於原告系爭諸商標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。3.被告誠品優質包裝公司(下稱誠品包裝公司)、被告誠品搬家公司(下稱誠品搬家公司)及被告陳山福(除指名特定者外，上述二被上訴人連同被上訴人陳山福三人合稱為被上訴人)應連帶給付原告新臺幣500萬元暨自民國107年3月14日起至清償日止按年息5%計算之利息。4.訴訟費用由被告負擔。5.原告願供擔保，請准宣告假執行(參原審判決第18頁至第19頁)。而上訴人原起訴之對象即為本件被上訴人。嗣上訴人提起本件上訴，其訴之聲明除請求之金額縮減為300萬元之外，其餘之聲明並未變更，請求權之基礎除追加公平交易法第22條、第25條之外(此部分追加之准否後述)，其餘亦未變更(參民事上訴理由狀第9頁至第16頁，即本院卷一第171頁至第178頁)，至於上訴之對象即被上訴人部分均未變更

或追加。準此，本件上訴人於原審既未就訴之聲明、訴訟標的及當事人三者為變更或追加，即無訴之變更、追加問題，亦無被上訴人是否同意問題，被上訴人辯稱其不同意上訴人於原審為訴之變更、追加(參民事答辯(七)狀，即原審卷五第162頁至第163頁)云云，自非可採。至上訴人於向本院提起上訴時，就其請求權基礎增列公平交易法第22條、第25條部分(參本院卷一第178頁)，其訴訟標的顯已增加，被上訴人對此表示不同意，自應認為上訴人此部分之追加不應准許。

三、次按當事人上訴第二審，依民事訴訟法第447條第1項前段之規定，原則上雖不得提出新攻擊防禦方法，以貫徹第二審上訴制度採「嚴格限制之續審制」或「改良式之續審制」或「接近事後審制」之旨意。惟該新攻擊防禦方法如係不許其提出顯失公平者，則例外許當事人得在第二審提出，以兼顧訴訟當事人之權益，並維持實質之公平，此觀同條項第6款之規定自明。又所謂「如不許其提出顯失公平」，係指為公平正義之實現，如依各個事件之具體情事，不准許當事人提出新攻擊或防禦方法，顯失公平者，應例外准許當事人提出之(最高法院109年度台上字第1417號判決參照)。再按當事人就其主張之爭點，經整理並協議簡化爭點者，固應受拘束，但經兩造同意變更，或因不可歸責於當事人之事由或依其他情形協議顯失公平時，自不在此限，此觀民事訴訟法第270條之1第3項規定自明，又依同法第447條第1項第6款、第2項規定，當事人上訴第二審，原則上不得提出新攻擊或防禦方法，但如不許其提

出顯失公平，並經當事人釋明其事由者，仍應予准許(最高法院109年度台上字第59號判決參照)。本件上訴人於原審108年12月25日言詞辯論期日前之108年9月12日民事準備㈣狀中增加提出註冊第44981號、註冊第121827號商標作為攻擊方法(參原審卷五第113頁)，惟對於訴訟標的、訴之聲明及當事人部分均未變更或追加，核其性質僅屬新攻擊方法之提出，並無訴之追加、變更問題。被上訴人雖於民事答辯㈦狀中為反對之意思表示(參原審卷五第162頁)，惟此既非訴之追加、變更問題，自無應否經被上訴人同意之疑義。至於是否准許上訴人提出新攻擊方法，應由法院依民事訴訟法第二篇第一章第二節以下規定妥適審酌。惟民事訴訟法第447條但書既已設有例外准許當事人於第二審程序中提出新攻擊防禦方法之規定，依舉重以明輕之法理，上訴人於第一審增加提出之新攻擊方法，倘不許其提出有違公平原則時，自亦應准許其提出，始謂允當。本件上訴人於108年9月12日民事準備㈣狀中增加提出註冊第44981號、註冊第121827號商標作為攻擊方法後，迄至原審108年12月25日言詞辯論期日前約有兩個半月期間，原審均未再開庭命兩造就此部分為辯論，亦未實質進行任何程序，即於言詞辯論期日後於原審判決中逕以上訴人逾期提出為由諭知不予准許，顯非允洽。又上訴人於原審審理期間向法院提出新攻擊方法時，亦同時通知被上訴人，被上訴人選擇不予答辯，乃被上訴人自己忖度之訴訟策略，惟不能據此作為上訴人不能提出新攻擊方法之事由。上訴人既已敘明其提出新攻擊方法之理由，原審未為闡明

即逕予駁回，對上訴人而言自有失公平，依民事訴訟法第447條第1項第6款規定，即應准許上訴人於第二審程序就其在原審所提出之新攻擊方法再為主張。本院合議庭於準備程序中經評議結果亦認為應許上訴人於第二審程序就其在原審所提新攻擊方法再為主張，並將此意旨諭知兩造，命兩造就此為辯論(參本院卷二第486頁)，自亦已賦予兩造平等之攻擊防禦機會。至被上訴人就上開新攻擊方法是否為防禦，基於當事人進行主義，自亦應由被上訴人自行審酌，本院無從置喙。至於上訴人於本院上訴時再增提註冊第1760631號、第1760632號、第1790227號、第2063590號商標為新攻擊方法，因上訴人係遲至109年6月29日始提出，復未說明其有如何符合民事訴訟法第447條第1項但書規定之事由，依前揭說明意旨，自不應准許其在第二審程序中再為提出(此部分為本案爭點事項㈠之爭議)。

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號商標權人，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「誠品」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)以中台異字第821288號審定書、82年11月26日中台異字第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G00881069號審定書、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，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上訴人商標權之故意，藉稱向「誠品書店」借名，以「搬家業的誠品」自居，擅自以上訴人「誠品」商標作為公司名稱，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上訴人商標之非善意意圖。

㈡被上訴人使用系爭「誠品」著名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，同時違反公平交易法第22條第1項第2款、第25條規定。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，公平交易法第29條、第30條、第31條規定，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。

二、被上訴人則以：

㈠本件被上訴人於設立時，商標法第70條尚未修正，依「實體從舊」、「法律不溯既往」及「處罰法定」原則，本件關於被上訴人公司名稱與商標法間之爭議，自應適用被上訴人於91年7月16日設立誠品包裝公司及95年11月22日設立誠品搬家公司時之商標法，況現行商標法第70條規定係將本質上非商標侵害行為「視為」、「擬制」侵害商標權，在適用上即應謹慎、從嚴，不得以現行商標法第70條規定回溯適用。否則，將發生原已使用之公司名稱因他人商標著名性之變化時而侵權、時而不侵權之不合理狀態。又商標法第70條第1款並非針對公司名稱所設之規範，而被上訴人復無使用商標之行為，上訴人自不得援引該條款規定作為請求依據。而上訴人所有系爭第44981號商標自91年間迄今均非著名商標，更非大著名商標，被上訴人自無明知而使用大著名商標作為公司名稱之事實。況兩造所經營之業務並不相同、亦不類似，「誠品」二字復經第三人廣泛使用，其識別性低，被上訴人以之作為公司名稱，並無減損商標識別性或減損信譽之虞，自亦無商標法第70條第2款規定之適用。再者，被上訴人經營業務已二十年，從未發生混淆誤認情形，上訴人迄今始為請求，顯有嚴重權利懈怠情形，依民法第148條「誠信原則」規定，自不得再主張權利。而被上訴

人公司成立迄今，上訴人行使權利既有懈怠情形，其請求權時效亦已罹於15年之時效。

㈡上訴人所有註冊第1628657號商標所指定使用之「搬家服務」項目業經智慧局於108年4月12日廢止確定，上訴人就上開部分既無權利，自不得再對被上訴人主張。至其嗣後於109年6月1日再度申請註冊第02063590號商標，使用於第39類「家具運送、搬家服務」，顯然係基於搶註之目的，其既無搬家執照，亦未提供搬家服務，自不得對被上訴人主張權利。被上訴人雖曾使用「向誠品借名」、「搬家界的誠品」等廣告詞，惟此均發生在91年公司成立之後，不能以此反推被上訴人公司成立時上訴人公司為著名商標且被上訴人有明知之故意，況類此比擬用語在廣告界常見，被上訴人為避免爭議，亦已移除上開用語，並且於公司網站與臉書聲明與上訴人無關。本件被上訴人既係以符合商業交易習慣之誠實信用方法使用自己公司名稱，自有商標法第36條第1項第1款「合理使用」與「善意先使用」規定之適用。

㈢被上訴人於營運時在對外廣告、貨車及制服上均標明自己為搬家公司，乃公司名稱之使用，並非商標之使用。在91年間被上訴人誠品包裝公司成立前，市場上至少已有71間以上公司以「誠品」為名，在95年間誠品搬家公司成立前，市場上亦有112間公司以誠品為名，早已欠缺指示單一來源之識別性，自無侵害上訴人之商標，亦未減損其信譽。倘依上訴人邏輯，則上開公司是否亦已侵害其商標識別性？由是可知上訴人之主張顯不合理。況上訴人並

無貨物運輸執照，未登記汽車貨運業，亦未實際經營貨運物流，自無此部分之商譽可言。反觀被上訴人在搬家服務業具有良好信譽，獲財團法人崔媽媽基金會肯認為優良搬家公司，消費者滿意度均名列前茅，甚至上訴人亦曾多次委託被上訴人搬家，自無致消費者混淆或減損上訴人信譽之虞。消費者既無混淆誤認情形，且被上訴人復未減損上訴人商標識別性或信譽，自無違反商標法第70條第2款規定。而兩造所營事業既不相同，自非競爭同業關係，當無公平交易法規定之適用。本件被上訴人既未侵害上訴人商標，復無故意過失，亦無公平交易法之適用，是上訴人請求被上訴人賠償損害並排除侵害，自無理由。縱認被上訴人負有賠償責任，惟上訴人對於所受損害為何亦無法舉證證明，亦未扣除被上訴人之成本與必要費用，所為請求自無理由。

三、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起本件上訴，並聲明：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01760631號、第01760632號、第01790227號、第02063590號商標圖樣於附表一所示之服務類別，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被上訴人誠品包裝公司、誠

品搬家公司應分別與被上訴人陳山福連帶給付上訴人新臺幣參佰萬元，及均自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈤上開被上訴人任一人為給付時，他被上訴人於該給付範圍內，同免給付義務。㈥第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。㈦上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。㈢願供擔保，請准宣告免為假執行。

四、不爭執事項(參本院109年9月8日準備程序筆錄)：

㈠被上訴人自民國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。

㈡被上訴人向智慧局申請「誠品優質搬家」商標註冊（申請號：108043531），目前仍未准許。

㈢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。被上訴人已提出異議，目前仍在爭議程序中。

㈣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44981號）。臺北高等行政法院89年訴字第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」。

五、本件爭點(參本院卷三第90頁至第91頁)：

㈠上訴人於上訴程序中追加上訴理由㈤狀附表一所示編號6到9商標，是否合法？

㈡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。

㈢上訴人上訴理由㈤狀附表一所示編號1到9商標，是否為著名商標？

㈣被上訴人是否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？

㈤若有違反規定，上訴人依據商標法第71條第1項第2、3、4款及公平交易法第30、31條及民法第179條規定請求損害賠償，其損害金額如何計算？

六、本院判斷理由

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：(1)將商標用於商品或其包裝容器。(2)持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。(3)將商標用於與提

供服務有關之物品。(4)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使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「」商標向智慧局申請註冊(申請號：108043531)，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㈡)，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即本院卷一第279頁至第292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：(1)於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。(2)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。(3)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(參右圖表)。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，

商標法第68條之各款要件			
款次	前後商標	商品/服務	結果
第一款	相同	同一商品或服務	
第二款	相同	類似商品或服務	致相關消費者混淆誤認之虞
第三款	近似	同一或類似商品或服務	致相關消費者混淆誤認之虞

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，且未經營搬家業務，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，故本件有商標法第36條第1項第1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。

㈡上訴人上訴理由㈤狀附表一所示編號1到9商標，是否為著名商標？

1.本件上訴人於原審起訴時係主張被上訴人使用上訴人註冊第143088號、第1628657號、第1641282號商標，嗣於108年9月12日原審準備程序期間提出註冊第44981號、第121827號商標作為新攻擊方法，於本院準備程序期間之109年6月29日復再提出註冊第

01760631號、第01760632號、第01790227號、第02063590號商標作為新攻擊方法（如右圖所示）。被上訴人爭執上訴人前開九個商標均非著名商標，並據此抗辯被上訴人並無商標法第70條第1款、第2款規定視為侵害商標權之行為云云。

編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9
商標證號	44981	121827	143088	1628657	1641282	1760631	1760632	1790227	2063590
商標圖樣	誠品 eslite	誠品	誠品	誠品物流	誠品物流	誠品生活	誠品生活	誠品行旅	誠品物流
申請日	78/10/16	88/03/04	88/03/04	101/11/13	104/12/17	104/05/19	104/05/19	104/12/17	108/06/14
註冊日	79/05/16	89/03/16	90/05/16	103/02/16	105/09/01	105/03/16	105/03/16	105/09/01	109/06/01
公告日	79/06/16	89/04/16	90/06/16	103/02/16	105/09/01	105/03/16	105/03/16	105/09/01	109/06/01
商標權人	誠品公司	誠品公司	誠品公司	誠品公司	誠品公司	誠品公司	誠品公司	誠品公司	誠品公司
指定類別	8	35	39	39	第3、16、24、25、30、32、33、31、35、36、37、39、41、43、44類	第1、3、5、6、7、8、9、11、14、15、16、18、20、21、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44類	同左	第3、16、18、24、25、26、27、28、29、30、32、33、34、35、36、37、39、41、43、44類	第39類
指定使用之商品或服務範圍	代理各種百貨、圖書、文具、圖畫藝品之進出口貿易及經銷服務	廣告之設計、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之製送、代理電腦資訊服務及代理國內外報章各種雜誌之廣告、代辦各種企業管理顧問、企業管理顧問、人事管理顧問、廣告設計、展覽設計、公關、廣告宣傳、舉辦展覽會、為主題企業舉辦商展、展示會、增產會之劃畫、代理各種百貨、廣告、文具、圖畫、藝品之進出口貿易及經銷服務、各種商業、雜誌、文具、禮品之零售服務。	貨物、貨櫃之裝卸、倉儲、貨物運輸之包裝、捆紮	廣告設計、展覽設計、設計（製圖）、包裝設計、電腦軟體設計、電腦程式設計、電腦資訊諮詢服務、企業管理顧問、人事管理顧問、廣告設計、展覽設計、公關、廣告宣傳、舉辦展覽會、為主題企業舉辦商展、展示會、增產會之劃畫、代理各種百貨、廣告、文具、圖畫、藝品之進出口貿易及經銷服務、各種商業、雜誌、文具、禮品之零售服務。	面霜、包裝紙、領帶、睡衣、茶葉、嗚酒、白蘭地酒、香檳、廣告企劃、不動產租售、各式建築物之興建代建、銷貨、船上貨物的裝卸、排版刊物結束文稿之編輯出版查詢資訊關聯課、冷熱飲料店（圖樣以上為各類別之標要例示，詳細內容以商標公告為準）。	小蘇打粉、漂白劑、肥皂、香水、金屬狗、腳踏墊、衣服用電動烘乾機、電子能管理機型、海針、筆墨、色紙、皮夾、桌、椅、杯、碗、筷、加熱、旅遊、蛇皮、酒瓶、鞭帶、玩具面具、奶昔、茶葉、新鮮水果、啤酒、台灣烏酒、雪茄、廣告企劃、手動連指閘、各式建築物之興建代建、報社、雜貨、底片沖洗、各種圖書刊物結束文稿之編輯出版查詢訂閱課、建築設計、冷熱飲料店、各種動產租賃（以上為各類別之標要例示，詳細內容以商標公告為準）	同左	旅館、招待所、酒吧、酒館、酒吧、咖啡廳、茶室、餐廳、食堂、自助餐廳、壽司店、飲料館、飯店、餐廳、餐廳、餐廳

間、範圍及地域；(5)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；(6)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；(7)商標之價值；(8)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「誠品」商標分別於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頁)、87年7月17日中台異字第870638號審定書(參原審卷一第34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，上訴人已註冊之商標分別為註冊第44981號之「誠品 eslite」商標、第121827號商標及第143088號「誠 品」商標(即本判決第20頁圖表編號1、2、3號商標)。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頁至第29頁，第31頁至第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頁至第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頁至第53頁)。另於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.茲有疑義者，乃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？以本件而言，若依上開見解作成之時，上訴人所有經認定為著名之商標，似僅指註冊第44981號、註冊第121827號、註冊第143088號等商標。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G00881069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，本判決書第20頁圖表編號1、2、3所示之「誠品」商標或標章已屬著名商標。至編號4至9商標因其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被上訴人是否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，或消費者有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」，且將抽象危險結果區分為「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，則首須釐清者，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款前段，該條規定「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認之虞」及「或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」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；而後者係適用在著名程度較高者，不僅該商標所指定使用之商品或服務類別之相關消費者均知悉，更應跨越所指定類別之其他一般消費者均知悉時，始有其適用(最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議參照)。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，包括僅在所指定使用類別之商品或服務相關消費者著名之商標，及跨類別於一般消費者均知悉之著名商標。

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

為一般消費大眾所熟知，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」、「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(參本院卷二第355頁至第371頁)，可知不論認為上訴人之誠品商標僅在相關消費者範圍內著名，或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頁至第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一般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號民事判決意旨參見），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，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。惟查，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「誠品」商標早已經行政、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，上訴人之「誠品」商標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。

4.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(參109年12月1日民事綜合言詞辯論意旨狀第75頁)。惟所謂減損著名商標之信譽，係以著名商標作為判斷之主體，非以侵權行為人所經營之業務為何種業務做為比較基準，進而以之作為檢視商標權人是否在同一商品或服務領域受有信譽減損之損害。以著名之蘋果商標為例，不能以蘋果公司未經營建築業務即認為在建築業中使用相同於蘋果商標不會產生是否減損蘋果著名商標信譽之問題。被上訴人上開辯解係錯誤解讀商標法有關減損信譽之規定，自非可採。

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，本條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.上訴人於本院審理時另主張被上訴人使用系爭「誠品」著名商標並作為公司名稱，已違反公平交易法第22條第1項第2款、第25條規定，其亦得依據同法第29條、第30條、第31條規定，請求被上訴人賠償損害云云。按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同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之設施或活動混淆者」、「前

項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之」公平交易法第22條第1項第2款、第2項分別定有明文。其立法理由記載：「本條所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於本法重複保護，為資明確，爰增訂第二項」查本件上訴人主張被上訴人違反公平交易法第22條第1項第2款規定之依據係援引其已經註冊之「誠品」系列商標，惟其所據者既係業經註冊之商標，依前述立法理由，自不得認為於法有據。次按公平交易法第25條僅能適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為，若公平交易法之其他條文規定對於某違法行為之規範已涵蓋殆盡，即該個別規定已充分評價該行為之不法性，或該個別規定已窮盡規範該行為之不法內涵，則該行為僅有構成或不構成該個別條文規定的問題，而無再就本條加以補充規範之餘地（公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則參見）。本院認為上訴人主張之「誠品」商標既已依法註冊並取得商標權，自不適用公平交易法第22條第1項第2款關於侵害著名服務表徵之規定，業經說明如上，故亦無再適用公平交易法第25條補充規範之餘地，上訴人主張被上訴人違反公平交易法第25條規定云云，自非可採。

5.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，已經詳述如上，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。本件上訴人於言詞辯論意旨狀主張依商標法第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(參本院卷四第632頁至第634頁)。茲就上訴人各款請求之准駁理由分別論述如下：

(1)商標法第71條第1項第2款規定部分：

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(上開資料為本院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********元，營業成本合計為********元，營業毛利合計為*********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********元，營業成本合計為*********元，營業毛利合計為********元(99年度以前之資料及109年度之資料均未提供)。將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**********元(**********＋**********)(參右側圖表所示)。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

成本利潤表

	誠品搬家公司			誠品包裝公司		
年度	營業收入	營業成本	營業毛利	營業收入	營業成本	營業毛利
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
合計						

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**********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*********元，誠品包裝公司之營業毛利總額為********元，兩者合計為*********元。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********元，則上訴人本於此條規定，請求被上訴人連帶賠償300萬元，經與上開營業毛利總額相較，即屬有據，應予准許。

(2)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。

(3)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㈧狀所附之上證40為定型化之ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ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*%；另上證41亦為定型化之ＯＯＯＯＯＯＯ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*%(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。

(4)上訴人另依民法第179條規定，請求被上訴人返還不當得利。經

查，被上訴人未經允許，擅自使用相同於上訴人註冊之商標作為公司行銷識別之用，性質上屬商標之使用行為，其因此減少之支出(即所獲利益)應不低於本應支付之授權金金額。而被上訴人迄今仍繼續使用上訴人著名商標中文字作為公司名稱，且繼續以行銷之目的使用相同於上訴人註冊商標之文字於其日常業務行為中，是上訴人請求被上訴人返還相當於授權金之不當得利，即有理由。按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。惟因財政部北區國稅局基隆分局函附之帳冊資料僅自99年起算，而上開資料所示之起訖時點仍在上訴人得請求之時效期間內，是依據前開資料，若以上訴人所提訴外人之權利金計算比例之中間值作為計算基礎(即營業收入之*%)，則上訴人本於不當得利請求權對被上訴人誠品搬家公司可請求之金額為*********元(營業收入總額*********元x*%)，對被上訴人誠品包裝公司可請求之金額為*******元(營業收入總額*********元x*%)，兩者合計********元。若以前揭上訴人所提訴外人之權利金計算比例之最低值作為計算基礎(即營業收入之*%)，則上訴人對被上訴人誠品搬家公司可請求之金額為*******元(營業收入總額*********元x*%)，對被上訴人誠品包裝公司可

請求之金額為*******元(營業收入總額*******元x*%)，兩者合計為*********元。惟上開金額係以不低於授權金之標準計算被上訴人所獲得之不當得利，倘認為被上訴人之營業毛利為其不當得利範圍，則其計算得出之總額將分別為**********元(誠品搬家公司部分)及********元(誠品包裝公司部分)，兩者合計為********元，此一金額遠高於上訴人所請求之300萬元，則上訴人請求被上訴人連帶賠償300萬元，即屬有據，應予准許。

(5)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。本件被上訴人陳山福分別為誠品搬家公司及誠品包裝公司法定代理人，其與各該公司分別侵害上訴人之商標，自應分別與各該公司連帶對上訴人負損害賠償責任。是上訴人本於公司法第23條規定請求被上訴人陳山福分別與上開公司間負連帶賠償責任，並於其中一方賠償損害後，他方於該賠償範圍內免其責任之請求，即屬有據，應予准許。

(6)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，或於其他營業文書設施上使用相同或近似系爭商標之文字，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。

七、綜上，本件上訴人以被上訴人未經獲得允許，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300萬元範圍內負不真正連帶賠償責任，並請求被上訴人不得以相同於上訴人著名商標之文字作為公司名稱，或使用在營業文書、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。又本件上訴人本於同一個目的而主張數項法律關係，請求本院依其單一

之聲明而為判決，其各項主張中關於公平交易法部分雖經本院為駁回之諭知，惟其餘關於商標法第68條、第70條、第69條、第71條及民法第179條之主張，經本院審理後均認為可採而准許在案，其訴之目的已達，自毋庸就其中駁回之部分於主文中另為諭知。原審以上訴人註冊在先之商標指定使用在貨物運輸、包裝與捆紮等服務，與被上訴人所提供之搬家服務不類似為由，駁回上訴人關於商標法第68條之主張，並以限縮解釋前揭行政、司法機關就上訴人商標著名類別範圍之理由，認為上訴人之「誠品」商標僅在圖書、文具類著名，而被上訴人所營業務既與上訴人不同，自亦無商標法第70條規定之適用云云，乃不當解釋法律規範意旨，自非允洽。爰廢棄原審判決，另為改判如主文第二項以下所示。

八、本件兩造均陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，經核於上訴人金錢請求勝訴範圍內均無不合，爰分別酌定擔保金分別准許之。至上訴人關於請求除去侵害即命被上訴人不得以上訴人著名商標中文字作為公司名稱部分，及銷毀相關行銷物品部分，因其性質不宜為假執行之標的，是上訴人此部分之請求即不應准許，附此敘明。

九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法於本判決之結果均無何影響，爰不予一一論述，亦併為說明。

據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　1　　月　　7　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　林欣蓉

法　官　彭洪英

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　　110　　年　　1　　月　　8　　日

書記官　王英傑

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。

1 附表一

編號	1	2	3	4	5
商標證號	44981	121827	143088	1628657	1641282
商標圖樣	誠品 eslite	誠品	誠品	誠品物流 eslite logistics	誠品物流 eslite logistics
申請日	78/10/16	88/03/04	88/03/04	101/11/13	101/11/13
註冊日	79/05/16	89/03/16	90/05/16	103/02/16	103/05/01
公告日	79/06/16	89/04/16	90/06/16	103/02/16	103/05/01
商標權人	誠品公司	誠品公司	誠品公司	誠品公司	誠品公司
指定類別	第8類	第35類	第39類	第39類	第39類
指定使用之商品或服務範圍	代理各種百貨、圖書、文具、圖畫藝品之進出口貿易及經銷服務	廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送，代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供，企業買收之仲介及有關之諮詢顧問、企業管理顧問、人事管理顧問，櫥窗設計、擺設之設計，公關，廣告宣傳器材租賃，為工商企業籌備商展、展示會、博覽會之服務、代理各種百貨、圖書、文具、圖畫、藝品之進出口服務及經銷服務。各種書刊、雜誌、文具、禮品之零售服務。	貨物、貨櫃之裝卸、倉儲、貨物運輸之包裝、捆紮	貨物裝卸、貨櫃裝卸、卸貨、船上貨物的裝卸、貨物搬運、貨物或貨櫃之裝卸、碼頭貨物裝卸；貨物倉儲；倉庫租賃；貨櫃倉儲、倉儲、貨物或貨櫃之倉儲、船舶存放、冷凍庫租賃、冷藏庫租賃、冰箱出租、食品冷凍櫃租賃、倉儲保管資訊、倉儲資訊、貨物起重、貨物運輸前之包裝、貨物運輸前之綑紮、貨物打包、貨物包裝、產品包裝、禮品包裝、裝瓶服務、家具運送、安排旅遊、安排觀光旅遊、旅遊預約、旅行預約、安排航海旅遊、觀光旅遊、代辦出入國手續、代售國內外運輸事業之客票，代預訂國內外運輸事業之客票，運輸工具預約，運輸預約、提供旅遊資訊、導遊、提供登山嚮導服務、為旅遊預訂座位、停車場、車庫租賃、停車場租賃。	書信快遞、商品快遞、郵件之投遞快遞、包裹之投遞快遞、書信遞送、貨物配送、為快遞業者提供物件代收服務、貨物遞送、貨物運送、物流運送、包裹遞送、快遞、鮮花遞送、郵件的郵資蓋印服務、郵購貨物遞送、提供運輸資訊、以電腦追蹤貨物運送過程之服務、交通資訊、提供電子地理資訊、藉由通訊網路提供不可下載之電子地圖服務、提供衛星導航服務、運輸經紀、貨運經紀、船務代理。
備註一	108/09/12追加	108/09/12追加		其中「搬家服務」遭廢止	
備註二	指定使用之商品或服務範圍以智慧局登記資料為準				

2