智慧財產法院民事判決

108年度民商訴字第1號

原　　告　誠品股份有限公司
法定代理人　吳旻潔
訴訟代理人　沈達律師
被　　告　誠品人力資源有限公司
法定代理人　劉其昌

上列當事人間因排除侵害商標權行為事件，本院於中華民國108年4 月23日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、被告不得使用相同或近似於「誠品」之字樣作為其公司名稱之特取部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於「誠品」字樣之名稱。

二、被告不得使用含有相同或近似於「誠品」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，並應除去及銷毀含有相同或近似於「誠品」字樣之招牌、名片及其他行銷物品。

三、訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、程序事項

被告經合法送達（見本案卷第135 頁送達證書），無正當理由未於言詞辯論期日到場（見本案卷第143 至145 頁言詞辯論筆錄），核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論判決。

貳、兩造聲明及陳述要旨

一、原告方面：

原告公司於民國（下同）78年間成立，於79年間註冊之「誠

品」註冊商標及服務標章（下稱：「系爭商標」）為「著名商標」。被告未經原告同意，明知系爭商標為原告著名之註冊商標，於103 年12月18日，使用系爭商標「誠品」二字作為公司名稱特取部分，設立公司對外營業，並作為商標使用。被告此舉已有致相關消費者混淆誤認之虞或致使原告著名商標之識別性或信譽遭致減損或有減損之虞。為此，依商標法第70條第1 、2 款、第68條第1 、2 、3 款、第69條第1 、2 項；公平交易法第25、29、30條規定提起本件訴訟，並聲明如主文所示。

二、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

參、得心證之理由

一、按「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。…因得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定」（最高法院87年度臺上字第2319號民事判決意旨參照）。本件原告主張被告公司自103 年12月18日設立登記日起迄今，以系爭商標作為被告公司之特取名稱，以及有系爭商標使用之行為，均妨礙其系爭商標權之圓滿行使，爰依包括前述商標法之條文提起本

件訴訟，自應適用現行商標法之規定。

二、按商標法第69條第1 、2 項規定：「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（第1 項）。商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置（第2 項）」。次按：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有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者」，商標法第70條第2 款定有明文。再按：「排除侵害係一種不作為請求權，故客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論侵害人之主觀要件，且權利內容之完全實現上，如遭到某種事由之妨害或有妨害之虞時，權利所有人當然有權請求排除該妨害，以保全權利的完整性，此時應與侵權人之主觀要件無關。對此，無體財產權亦同，商標權人所享有之排他權利，因加害人之妨害行為而喪失其完整性，或有妨害之虞，而可能喪失完整性，商標權人當然可請求排除侵害或防止侵害，而毋庸論其主觀上是否有故意或過失」（本院103 年度民商上更（一）字第2 號民事判決意旨參照，最高法院105 年度臺上字第1784號民事裁定駁回上訴確定），是本件原告請求除去或防止被告侵害系爭商標之不作為請求權，僅需判斷被告客觀上是否有侵害事實或侵害之虞即已足，毋庸再論被告之主觀要件。復按：「所謂『有致相關消費者混淆誤認之虞者』，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而

言；亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。又判斷二商標有無致混淆誤認之虞，應參酌：（1）商標識別性之強弱；（2）商標是否近似暨其近似之程度；（3）商品或服務是否類似暨其類似之程度；（4）先權利人多角化經營之情形；（5）實際混淆誤認之情事；（6）相關消費者對各商標熟悉之程度；（7）系爭商標之申請人是否善意；（8）其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。而判斷混淆誤認之虞的各項參酌因素，彼此間具有互動的關係，原則上若其中一因素符合程度愈高時，則可降低對其他因素的要求」（最高行政法院105 年度判字第465 號判決意旨參照）。末按：「系爭商標縱使僅在特定商品廣為相關事業或消費者所普遍認知，然商標法第70條第1 款、第2 款規定之立法本旨，係因經註冊之著名商標，在國內有相當知名度，易遭第三人攀附其商譽，造成不公平競爭，衍生侵害商標權之糾紛。故以擬制之方式規範間接侵害商標之態樣，可知間接侵害商標並非直接將商標使用於商品或服務，係以搭便車之行為侵害商標，以區分商標法第68條規定之直接侵害商標類型。職是，商標法第70條第1 款與第2 款所稱之著名註冊商標，並無區分一般消費者或相關消費者所普遍認知者，僅要是國內著名註冊商標，第三人自不得違反商標法第70條第1 款與第2 款規定，侵害著名註冊商標」（本院107 年度民商上字第3 號民事確定判決意旨參照）。

三、本件原告下列主張之事實，已於相當時期合法通知被告，而

被告於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，依民事訴訟法第280 條第1 、3 項規定，視同自認。經查：

（一）系爭商標為國內著名商標：

經濟部中央標準局82年11月22、26日中臺異字第821288、821289號審定書各認定：「查『誠品』二字為異議人公司（按：原告）名稱特取部分，並於民國78年間陸續申請註冊使用於代理各種百貨、圖書、文具、圖畫、藝品之進出口貿易及經銷服務、畫廊、代售各種藝文活動、展覽及比賽之入場券，並代辦各種講座之服務等各項服務，取得註冊第44908 、44981 、53505 、53556 、53557 、56144 、56147 、56148 等多件服務標章專用權，其將誠品定位為『文化、藝術、創意、生活的資訊空間』，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，且其以人文為本走出之經營創意，迭經各報章雜誌廣泛宣傳，並因提供一寬敞、簡潔、舒適的空間設計，風格相當獨特，經評鑑為臺灣公共建築空間十大傑作之一，予人印像頗為深刻，凡此有異議人簡送之報章雜誌摘頁報導、廣告收據、所得稅結算申請書、資產負債表影本及廣告型錄等證據資料附審定第608584號商標異議案卷可稽，是其以『誠品』表彰之服務信譽難謂不為一般大眾所熟知」（見本案卷第37至43頁）；經濟部中央標準局87年7 月17日中臺異字第870638號審定書認定：「查中文『誠品』係異議人（按：原告）於民國78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，79年起即陸續取得註冊第44908 、44981 、53505 、53556 、53557 、55087 號等20餘件服務標章專用權，異議人為滿足消費者之需求，以採書店和商場複合式的經營型態，提供完整而多樣化的服務，並透過民生報、經濟日報、中國時報、工商時報、聯合報、中央日報等各大報紙持續密集廣告，廣為宣傳多年，除敦南總店外，至今已設有多家連鎖分店，於本件審定服務標章85年7 月3 日申請註冊當時，該標章所表彰商品之信譽及品質難謂不為一般消費者所熟知，凡此有異議人所檢送之註冊證資料、84年及85年之各大報紙廣告等證據資料影本附卷可稽」（見本案卷第45至47頁）；經濟部智慧財產局89年9 月19日中臺異字第Z000000000號審定書認定：「查異議人『誠品股份有限公司』（按：原告）創設於民國78年，係以書店、商場及零售之複合式型態經營之公司，目前在臺灣大都會區已有20家『誠品書店』之連鎖分店，自民國78年起即以『誠品及圖eslite』、『誠品及圖Champion』、『誠品及圖CHERNG PIIN 』等標章圖樣，指定使用於多類商品及服務，取得註冊第44908 、44981 、56149 、53556 、53505 、53557 號、…等多件標章專用權。又異議人經營之行業廣泛，包含書局、餐廳、藝廊、精品店、…等，除經常舉辦各類型展覽外，並於各知名雜誌、報紙、海報、電視等傳播媒體廣為宣傳，亦有媒體因異議人公司之經營型態而加以報導，此有異議人檢送之商標註冊證、『誠品』創刊號、展覽邀請函、海報、廣告傳單、天下雜誌、經濟日報、民生報、中國時報、聯合報、工商時報、民眾日報、大成報、新新聞、突破雜誌、中央日

報等報章雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽，堪認本件系爭商標86年12月1 日申請註冊日前，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」（見本案卷第49至52頁），以及經濟部智慧財產局97年2 月27日核駁第T0000000號審定書認定：「查『誠品』係誠品股份有限公司（按：原告）名稱之特取部分，權利人並以之作為商標首先使用於『代理各種百貨、圖書、文具、圖畫藝品之進出口貿易及經銷。』及『各種書刊、雜誌、文獻之編譯、各種書刊、雜誌、文獻之出版、各種書刊、雜誌、文獻之發行。』，除早自民國78年起陸續在我國申准註冊第44908 、44981 、53505 、53556 、53557 、55087 、55146 、55147 、55148 、56077 、56078 、56079 、56080 、56081 、56144 …號等多件商標，其所表彰之信譽已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名程度。其為著名商標，業經本局中臺異字第821288、821289、870638、881069、910533、880355、880409、880471號商標異議審定書認定在案。…」（見本案卷第55、56頁），綜上，審酌系爭商標已於82年起迭經行政機關多筆審定書肯認系爭商標指定使用於「代理各種百貨、圖書、文具、圖畫藝品之進出口貿易及經銷」服務而為著名商標之證據，堪認系爭商標於103 年12月18日被告公司設立時（見本案卷第57、119 頁），已為我國註冊登記之著名商標。

（二）系爭商標識別性強：

查系爭商標與所指定之服務間，並無直接關聯性或傳達該服務本身有關之直接說明或描述，足以使相關消費認其為

指示該等服務及區辨來源之識別標識，堪認系爭商標具相當先天識別性，且識別性不低。

（三）兩者服務類似程度高：

被告於103 年12月18日始設立登記「誠品人力資源有限公司」為其公司名稱（見本案卷第57、119 頁），並以相同系爭商標之「誠品」使用於「人力仲介」服務廣告招牌（見本案卷第59頁），而原告系爭商標指定使用包括「人事管理顧問」之服務。依一般社會通念及市場交易常情，「人事管理顧問」與「人力仲介」皆屬提供人事、人力資源服務之一環，通常係作為求職者或派遣者與企業主或雇主間之諮詢、管理、溝通之媒合橋梁，兩者間所能滿足相關消費者之需求高度相近，堪認兩者服務類似程度高。

（四）原告多角化經營之情形：

由前述經濟部智慧財產局89年9 月19日中臺異字第Z000000000號審定書可知：原告經營之行業廣泛，包含書局、餐廳、藝廊、精品店等，除經常舉辦各類型展覽外，並於各知名雜誌、報紙、海報、電視等傳播媒體廣為宣傳，亦有媒體因原告公司之經營型態而加以報導，而經主管機關肯認原告有多角化經營之情形。

（五）相關消費者對各商標熟悉之程度：

系爭商標先天識別性強，且經主管機關肯認為國內著名商標，並有多角化經營之情形，業如前述，而被告並未提出其使用「誠品」於「人力仲介」服務之行銷資料供本院審酌，自應認相關消費者對系爭商標較為熟悉，而應給予較大之保護。

（六）被告明知系爭商標為著名商標：

按「法院之裁判，係以最後事實審言詞辯論終結時所得資料為基礎」（最高法院95年度臺上字第2185號民事判決意旨參照）。查原告於107 年10月26日提起本件訴訟前，分別業已於105 年11月2 日及12月9 日致被告信函及存證信函（合稱：「系爭信函」），於系爭信函中告知被告系爭「誠品」商標業經我國主管機關認定為著名商標之數筆審定書字號，並依商標法及公平交易法等相關規定請求被告除去及排除侵害系爭商標之行為（見本案卷第61至69頁），可知被告於收受原告上開系爭信函時應已知悉系爭商標於國內為著名商標，仍持續以為被告公司之特取部分，故被告尚非善意使用。

（七）其他混淆誤認之因素：

原告於82年業已將「誠品」行銷、表彰、定位為「文化、藝術、創意、生活的資訊空間」，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，且其以經營創意及寬敞、簡潔、舒適之空間設計，經評鑑為臺灣公共建築空間十大傑作之一，予人印象深刻，並成為社會新鮮人嚮往求職之傳統產業前五名之一（見本案卷第38、42、71頁），足認系爭商標享有高度聲譽與社會評價，則被告以「誠品」作為其公司特取名稱，並以「人力資源」為其公司營業類型之名稱，藉以行銷「誠品人力仲介」服務，有使相關消費者誤認係與原告間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。

（八）綜上所述，被告公司明知為原告公司著名之系爭商標，而仍以該著名商標之「誠品」文字作為自己公司之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，是原告依商標法第70條第2

款、第69條第1 項規定提出本件請求，為有理由，應予准許。而本件既為原告勝訴之判決，則原告其餘訴訟標的，即不另為准駁之諭知，併此敘明。

肆、結論：本件原告之訴為有理由，應予准許。

伍、按「按起訴，應以訴狀表明應受判決事項之聲明，民事訴訟法第244 條第1 項第3 款定有明文。該款所稱之『應受判決事項之聲明』乃請求判決之結論，亦係請求法院應為如何判決之聲明，如當事人獲勝訴之判決，該聲明即成為判決之主文，並為將來據以強制執行之依據及範圍。故原告提起給付之訴，依上揭起訴必備程式之規定，所表明訴之聲明（給付內容及範圍）與法院所為之判決主文，均必須明確一定、具體合法、適於強制執行」（最高法院98年度臺上字第1840號民事判決意旨參照）。查原告主張如主文第一、二項所示「近似」2 字，固為本院部分實務見解之主文所使用，但其原本即為商標法第69條第1 項所稱「侵害」或「侵害之虞」之構成要件內涵，而為民事法院本案實質審理之事項，民事執行處是否能自行判斷後逕行執行，不無疑義，是民事執行處如認主文第一、二項所稱「近似」部分尚非明確一定、具體合法而適於強制執行，自得斟酌辦理，以決定事實上是否確能強制執行。

陸、本件事證已臻明確，原告其餘攻擊方法及舉證，經斟酌後認均與判決結果不生影響，自無庸逐一論述。

柒、據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　5　　月　　7　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　伍偉華

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。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　　108　　年　　5　　月　　10　　日

書記官　劉筱淇