最高法院民事判決

107年度台上字第2052號

上　訴　人　日盛證券股份有限公司
法定代理人　唐承健
訴訟代理人　陳美玲律師
被 上訴 人　日盛證券投資信託股份有限公司
法定代理人　彭祖瀚
訴訟代理人　張東揚律師
　　廖嘉成律師
　　李維峻律師
參　加　人　經濟部智慧財產局
法定代理人　洪淑敏

上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國105年10月13日智慧財產法院第二審判決（104年度民商上字第14號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

本件上訴人主張：伊分別於民國77年5月16日、78年7月1 日註冊取得如原判決附圖1所示第29775號商標（下稱系爭商標一）、附圖2所示第36936號商標（下稱系爭商標二，並與系爭商標一合稱系爭商標，原均為服務標章），長年廣泛使用，為業界及消費者普遍認知，具高度之識別性，為著名商標，其中系爭商標二圖樣中之文字即為「日盛」二字。詎被上訴人於85年12月26日為公司設立登記時，未經伊同意，竟以「日盛」二字作為其公司名稱之特取部分，其經營證券投資信託業、證券投資顧問業務，與伊所經營之證券、期貨、信託業務及系爭商標指定使用之股票買賣業務之服務，同屬金融、投資、證券業務，乃同一商品或類似商品之業務，易造成消費者混淆誤認被上訴人與伊或伊之母公司日盛金融控股股份有限公司（下稱日盛金控公司）間具一定之關係，被上訴人迄今仍繼續使用「日盛」為其公司名稱，減損系爭商標

之識別性，依現行商標法第70條第2 款規定，視為侵害伊之商標權等情。爰依86年5月7日修正前商標法（下稱82年商標法）第61條第1項、現行商標法第69條第1項規定，求為命被上訴人不得使用相同或近似於「日盛」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「日盛」字樣之名稱之判決。

被上訴人則以：伊係經上訴人同意而使用「日盛」作為其公司名稱，且系爭商標在伊設立時並非著名商標，伊為善意、合理之使用，未有致相關消費者有混淆誤認之虞或減損系爭商標之識別性或信譽之虞，並無違反82年商標法及現行商標法規定之情事。縱認上訴人對伊有侵害排除請求權，亦已罹於時效。又上訴人明知伊使用「日盛」作為公司名稱，仍長期代理伊銷售基金商品，獲取鉅額報酬，致伊產生正當信賴，上訴人請求排除侵害，為權利濫用，且違反誠信原則，不應准許等語，資為抗辯。

原審以：上訴人分別於77年5月16日、78年7月1 日註冊取得系爭商標一、二，被上訴人係於85年12月26日設立登記，經營證券投資信託業、證券投資顧問業，其名稱中之「日盛」二字，與系爭商標二之中文文字完全相同等情，為兩造所不爭。又被上訴人設立時，上訴人已具市場優勢地位，其在營業文書、廣告中使用系爭商標近10年，系爭商標已為相關業者或消費者所熟知，為著名商標，固有維基百科及中華徵信所徵信新聞報之網頁資料、臺灣證券交易所發行之405 期證交資料、臺灣股票博物館所展示有揭示系爭商標一之宣傳汽球照片為憑。惟82年商標法對於以他人註冊商標中之文字作為自己公司名稱之一部分，並未明確規範構成民事侵害商標權之行為，尚難遽認被上訴人有違反82年商標法之情事，基於「法律不溯及既往」及「實體法從舊」原則，上訴人不得依嗣後修正施行之現行商標法第70條第2 款規定，認被上訴人侵害其商標權。況且，上訴人為完善其金融市場版圖，早在82年間即規畫將被上訴人納入日盛集團從事投信業務，以「日盛」作為被上訴人公司及其基金產品之名稱，且積極投入資源籌畫被上訴人之設立事宜，有「日盛證券如何擴大金融版圖」刊載86年

4月21日商業週刊第491期、上訴人83年11月製總公司分機表及簽呈可稽；被上訴人設立後，於86年3月至97年7月間發行多檔以「日盛」為名稱、標示其公司名稱之基金商品，且於相關申購書、受益憑證及廣告中使用系爭商標一，上訴人並擔任其中多檔基金之代銷機構，以其全台通路，向投資大眾推介被上訴人上開基金商品，並舉辦專案促銷活動、設計激勵獎金鼓勵所屬員工銷售，其中於96年、97年間即分別自被上訴人獲取手續費新臺幣（下同）3,029萬4,736元、4,036萬2,404元，亦有基金發行資料、日盛債券證券投資信託基金受益權單位委任銷售契約、申購書、「日盛大中華基金申購／買回（轉申購）申請書」及投信基金委託證券商買賣股票進出統計彙總報表可據。堪認上訴人知悉被上訴人使用「日盛」為公司及商品名稱，且仍積極與其業務往來，並獲取鉅額報酬。參以上訴人95年12月19日簽呈說明欄三載明「集團目前有10家公司使用，分攤明細如附件（2007維護費分攤）」等語，要求包括被上訴人在內之集團所屬公司，分擔集團會計系統年度執照維護費用概算16萬2,357 元，有前開簽呈及其附件可稽；此外，依上訴人97年及96年12月31日財務報表，列載被上訴人為子公司，為加強與被上訴人之業務發展，於97年3 月間增加對其投資，持股比例達百分之20；另上訴人於其所建置之「日盛財富管理e 點通」網頁說明（wealth.jihsun.com.tw）中，亦將被上訴人公司名稱以網站連結方式，與日盛銀行、日盛投顧、日盛金控等集團成員併列，亦有wealth.jihsun.com.tw查詢資料可據，顯將被上訴人視為日盛集團所屬公司。另上訴人前任董事長蔡淑媛、陳國和亦均表示在渠等任職期間，均同意被上訴人使用「日盛」之公司名稱，亦有聲明書可據。由上訴人前揭作為及兩造交易往來之具體情事，已可間接推知上訴人有同意被上訴人使用其商標中「日盛」之文字為公司名稱之意思，而非僅係單純之沉默或知情而已。又商標之使用與註冊申請係屬二事，智慧財產法院102年度民商上字第7號判決雖認定上訴人未同意被上訴人申請商標註冊，無庸給付商標申請書與被上訴人，惟此與上訴人是否同意被上訴人使用其商標中之文字作為公司名稱無涉，無從據為

上訴人有利之認定。另上訴人係為完善其金融市場版圖，乃規畫將被上訴人納入日盛集團從事投信業務，嗣並要求被上訴人分攤集團經營費用，其財務報表亦將被上訴人列載為子公司，並將被上訴人與日盛銀行等其集團成員併列於其「日盛財富管理e點通」之網頁說明中，顯非僅憑陳國和個人主觀之意思所得為。至於上訴人董事會是否有決議授權被上訴人使用系爭商標，並簽訂書面契約，均與上訴人有默示同意使用之情無涉。上訴人既默示同意被上訴人使用「日盛」作為其公司名稱，被上訴人即無侵害上訴人之商標權可言。從而，上訴人依82年商標法第61條第1項、現行商標法第69條第1項規定，請求被上訴人不得使用相同或近似「日盛」之字樣作為公司名稱之一部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「日盛」字樣之名稱，洵屬無據，不應准許等詞。爰維持第一審所為上訴人敗訴判決，駁回其上訴。

按未得商標權人同意，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，視為侵害商標權。現行商標法第70條第2款定有明文。上開擬制侵害商標權之規定，雖係商標法於92年修正時始增設（92年商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款），然倘於修法前為設立登記之公司，於設立時即有上開視為侵害商標權之情事，且於法律修正施行後，繼續使用該名稱，自仍有該規定之適用，商標權人非不得依現行商標法之規定，請求排除侵害。查上訴人於78年7月1日經核准註冊之系爭商標二，為有效之著名商標，被上訴人設立登記於85年12月26日，其公司名稱係以系爭商標二之「日盛」文字作為特取部分，並持續使用至今，為原審確定之事實，固有現行商標法有關「擬制侵害商標權」規定之適用。惟上訴人有默示同意被上訴人使用「日盛」為其公司名稱，亦為原審所認定，則被上訴人既係經上訴人同意而使用系爭商標，即難認其有侵害上訴人之商標權。原審為上訴人敗訴之判決，理由雖未盡相同，惟結果並無二致，仍應予以維持。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第449條第2項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　16　　日

最高法院民事第二庭

審判長法官　陳　重　瑜

法官　陳　駿　璧

法官　梁　玉　芬

法官　邱　璿　如

法官　陳　麗　玲

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　21　　日