

智慧財產法院 裁判書 -- 民事類

【裁判字號】 98,民商上更(二),4
【裁判日期】 990401
【裁判案由】 排除侵害商標專用權行為
【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

98 年度民商上更(二)字第 4 號

上 訴 人 廣濱國際有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 王泓鑫 律師
被上訴人 美商英特爾公司 (Intel Corporation)
法定代理人 乙○○ (Ruby Zefo)
訴訟代理人 陳慧玲 律師
郭建中 律師 (兼送達代收人)

上列當事人間請求排除侵害商標專用權行為事件，上訴人對於中華民國 96 年 4 月 23 日臺灣臺北地方法院 94 年度智字第 84 號第一審判決提起上訴，經最高法院第二次發回更審，本院於中華民國 99 年 3 月 11 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決除確定部分外，關於命上訴人廣濱國際有限公司停止使用「INTEL」為其公司英文名稱之特取部分，及除確定部分外之訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。

第一、二審（除確定部分外）及發回前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。

事實及理由

一、被上訴人起訴主張：上訴人明知伊自民國 74 年 12 月 16 日起，即陸續註冊取得「INTEL」商標及包含「INTEL」字樣商標，指定使用於電腦、微處理器、辦公機器設備租賃、軟體設計、網路及電信多媒體通訊等商品及服務類別，迄今均仍在商標專用期限內，且多排名為世界前十大商標，已達相關事業及消費者所普遍認知之著名程度。復於 89 年 3 月 28 日（正確申請日應為 90 年 3 月 20 日）申請並取得審定案號第 S176775 號「INTEL」商標（下稱系爭商標），指定使用於「進出口服務；與對外貿易有關之資訊及諮詢服務；代理進出口服務或代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」。詎上訴人竟未得伊同意，於 93 年 4 月 1 日以「INTEL」字樣連結「TRANS」文字即「INTEL-TRANS」（下稱系爭英文名稱）為其公司英文名稱特取部分，並以「INTEL-TRANS CO., LTD.」之名向經濟部國際貿易局申請進出口廠商之登記，且使用在其公司招牌、名片及文件上，從事國際貿易及船務代理等業務，與系爭商標相同或類似。系爭英文名稱非但與上訴人之中文名稱毫無相關，且「TRANS」字樣乃交通運輸業之慣用字，並無識別性，真正作為識別營業主體之字樣僅有「INTEL」而已，無任何知名度，在消

費者接觸時，極易混淆為「INTEL」系列之一而為同一來源，或誤認上訴人與伊間存有關係企業、授權或加盟等關係或其他關聯性，上訴人之行為已減損伊「INTEL」商標之識別性及商譽，違反商標法第 62 條第 1 款、公平交易法第 20 條第 2 款及同法第 24 條等規定，並侵害被上訴人所有之商標權，爰依商標法第 61 條第 1 項、第 63 條第 3 項、公平交易法第 30 條、第 31 條、民法第 184 條第 1 項前段及公司法第 23 條第 2 項之規定等情，求為命上訴人停止使用「INTEL」為其公司英文名稱之特取部分之判決（被上訴人已敗訴確定部分，不予贅載）。

二、上訴人則以：伊自 88 年 5 月 28 日申請以系爭英文名稱登記為公司英文名稱，並使用於報關、業務連絡、帳單、銀行匯出入用英文公司抬頭之類至今，與被上訴人為經營電腦相關產品之產銷商，既無競爭關係，亦無發生混淆誤認之虞，被上訴人在船務代理及國際貿易業本無任何商譽可言。又 92 年 5 月 28 日修正前之商標法第 21 條明定商標專用權以商品為限，同年 11 月 28 日施行之現行商標法第 29 條始涵蓋服務，被上訴人「INTEL」字樣之商標權範圍原未及於船務代理及國際貿易業，縱被上訴人指定該服務而註冊「INTEL」字樣，其第 176775 號之商標申請日期係 90 年 3 月 20 日（上訴人誤載為 89 年 3 月 28 日），晚於伊於 88 年 5 月 28 日即將系爭英文名稱登記為公司英文名稱，基於法律不溯既往，伊自未侵害被上訴人之商標權等語，資為抗辯。

三、原審判決判命：（一）上訴人應停止使用「INTEL」為其商標及其公司英文名稱之特取部分；（二）上訴人與甲○○應連帶給付被上訴人新臺幣（下同）55 萬元，及自 94 年 12 月 2 日起至清償日止按週年利率 5% 計算之利息；（三）上訴人與甲○○應連帶負擔費用，對本件判決書之當事人、案由及主文之內容，於中國時報及聯合報全國版壹版報頭下刊載貳單位（面積 14 乘以 4.9 公分）之聲明啟事各壹日；（四）被上訴人其餘之訴駁回；（五）訴訟費用由上訴人與甲○○連帶負擔七分之四，上訴人負擔七分之一，餘由被上訴人負擔；（六）本判決第二項於被上訴人以 20 萬元為上訴人供擔保後，得假執行，但上訴人與甲○○如於假執行程序實施前以 55 萬元為被上訴人預供擔保後，得免為假執行；（七）被上訴人其餘假執行之聲請駁回。上訴人與甲○○提起上訴，於臺灣高等法院以 96 年度智上易字第 6 號判決：（一）原判決關於命上訴人停止使用「INTEL」為其商標、上訴人與甲○○連帶給付 55 萬元本息及刊登新聞紙部分，及該部分假執行之宣告，暨命上訴人與甲○○訴訟費用之裁判均廢棄；（二）上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回；（三）其餘上訴駁回；（四）第一、二審訴訟費用，由上訴人與甲○○負擔二分之一，餘由被上訴人負擔。兩造與甲○○均提起上訴，經最高法院以 97 年度台上字第 1619 號判決：原判決關於駁回上訴人對於命其停止使用「INTEL」為公司英文名稱之上訴，及該訴訟費用部分廢棄，發交本院。另最高法院分別以 97 年度台上字第 1620 號、1621 號裁定駁回被上訴人、甲○○之上訴（被上訴人、甲○○部分，已告確定，本判決爰就此分不作論述）。上開發交部分，經本院以 97 年度民商上更（一）字第 1 號判決：（一）上訴駁回；（二）第二審、第三審訴訟費用除確定部分外，由上訴人負擔。上訴人不服，提起上訴，經最高法院以 98 年度台上字第 1187 號判決：原判決廢棄，發回本院。上訴人於本件更審之上訴聲明為：（一）原判決關於判命上訴人應停止使用「INTEL」為其公司英文名稱之特取部分廢棄。（二）第一項廢棄部分，被上訴人在原審之訴駁回。被上訴人則聲明：上訴駁回。

四、經查，本件最高法院發回審理範圍，固僅及於原第二審判決關於駁回上訴人對於命其停止使用

「INTEL」為公司英文名稱部分之上訴，及其第一、二審、第三審訴訟費用分擔部分，然歸納最高法院判決發回理由，主要爭議點有二，即：（一）按受發回或發交之法院，應以第三審法院所為廢棄理由之法律上判斷為其判決基礎。民事訴訟法第 478 條第 4 項定有明文。而商標法第 62 條第 1 款規定之「公司名稱」，係指公司法中之公司名稱而言；且公司選用英文名稱，公司法並無報備規定，亦不須訂明章

程，即使在章程中加以規定，亦不發生登記之效力一節，業經最高法院前次發回更審之 97 年度台上字第 1619 號判決予以指明，即見公司法所規定之公司名稱，限於中文名稱，上訴人並據此抗辯公司法主管機關經濟部基於該法第 18 條授權所制定之「公司名稱及業務預查審核準則」第 5 條規定：「公司名稱之登記應使用我國文字」。則本院前審判決仍認上訴人之公司英文名稱，亦在商標法第 62 條規定視為侵害商標權之行為態樣內，已有不適用上開法規或適用錯誤之違背法令情事；(二)次按得心證之理由，應記明於判決，為民事訴訟法第 222 條第 4 項所明定，故法院依自由心證判斷事實之真偽時，所斟酌調查證據之結果，其內容如何，與應證事實之關聯如何，以及取捨之原因如何，如未記明於判決，即屬同法第 469 條第 6 款所謂判決不備理由。查公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 款係有關不公平競爭中仿冒行為之規範規定，前者屬商品表徵之仿冒，後者乃營業服務表徵之仿冒，二者態樣不同，不容混淆。況依本院前審認定「上訴人使用被上訴人已註冊之商標，作為自己公司之英文名稱使用」一節，似認上訴人係違反該條項第 1 款規定，惟該款規定屬商品表徵之仿冒禁止，而上訴人係從事船務代理及國際貿易事業，有何「商品」仿冒上訴人之「商標」，尚待釐清。倘謂係第 2 款規定之違反，其違反之行為態樣為何，未見說明，亦非妥適。則本院前審徒以上訴人將被上訴人已註冊商標作為自己公司之英文名稱，即認上訴人所為，已構成公平交易法相同使用之不公平競爭，乃依同法第 30 條規定維持第一審命上訴人停止使用系爭商標為公司英文名稱之判決，駁回上訴人該部分之上訴，即嫌率斷而難昭折服。又本院前審就被上訴人依公平交易法第 20 條、第 30 條規定主張之權利要件內容為何？其斟酌調查證據之結果為何？取捨之原因如何等項，均未記明於判決，更有判決不備理由之違背法令。茲分別析論如下：

(一)按「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名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，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該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，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」，商標法第 62 條第 1 款、第 2 款定有明文。此條款規定係屬「未得同意視為侵害著名商標權之擬制規定，既為擬制規定，其構成要件需採嚴格之解釋」，而所謂「公司名稱」，依據經濟部智慧財產局網站上所刊登之逐條釋義解說，係指公司法與商業登記法中之公司名稱及商號名稱而言。而「公司名稱及業務，於公司登記前應先申請核准，並保留一定期間；其審核準則，由中央主管機關定之。」，公司法第 18 條第 5 項定有明文。又公司法主管機關經濟部基於該法第 18 條授權所制定之公司名稱及業務預查審核準則第 5 條規定：「公司名稱之登記應使用我國文字」，即公司法所規定之公司名稱，應限於中文名稱。是以，商標法第 62 條規定之「公司名稱」，應係指公司法中之公司名稱而言；且公司選用英文名稱，公司法並無報備規定，亦不須訂明章程，即使在章程中加以規定，亦不發生登記之效力，故公司之英文名稱非屬商標法第 62 條第 1 款、第 2 款規定之「公司名稱」。

1.經查，上訴人之中文名為「廣濱國際有限公司」與被上訴人所有「INTEL」註冊商標即非相同，亦非近似，雖上訴人公司英文名稱「INTEL-TRANS CO.,LTD.」中有「INTEL」一字，惟公司英文名稱並非商標法第 62 條所規定之「公司名稱」，則上訴人使用「INTEL-TRANS CO.,LTD.」為其公司英文名稱，即非商標法第 62 條規定之「公司名稱」。

2.被上訴人雖主張：上訴人使用「INTEL-TRANS」作為英文公司名稱仍屬商標法第 62 條第 1、2 款「其他表彰營業主體或來源之標識」云云。但查：

(1)上訴人公司主要係以船務代理、國際貿易為業，「INTEL-TRANS」僅作為報關、業務連絡、帳單、

銀行往來等用途，乃善意使用，亦無任何宣傳廣告使用或使用於商品或服務上，且上訴人公司之服務與被上訴人公司產品類別大不相同，在貿易上不會生競爭關係，因此上訴人並非以「INTEL-TRANS」作為表彰營業主體或來源之標識，堪予認定。

(2)商標法第 62 條第 1、2 款之要件，尚有「致混淆、誤認或減少其識別性或信譽」之結果產生。就此部分，被上訴人雖主張上訴人以「INTEL」作為英文公司名稱特取部分，以致商品或服務相關消費者混淆誤認，並致減損 INTEL 商標之識別性或信譽，有徵信報告書可證（見本院卷第 109 至 159 頁）等語。然查，上揭徵信報告書係被上訴人片面委託第三人汎亞徵信有限公司（下稱汎亞公司）製作，非兩造合意選定，且該鑑定單位非司法院所核可之鑑定單位，因此，該單位所製作之徵信報告，不具公信力，且該報告上未載明係由何人進行該份市調，以擔負相關責任，上訴人否認並質疑該份報告之真實性，已非無據。況問卷上僅記載受訪者之姓名與電話，而未有身分證字號或住址等詳細資料，故從該問卷上無從確認受訪者之真實身分，上訴人質疑該等受訪者可能係被上訴人或汎亞公司之員工所製作，非市調資料，亦屬合理之質疑。是上訴人辯稱其使用「INTEL-TRANS」為英文公司名稱並未導致「混淆、誤認或減少其識別性或信譽」，堪以採信。

(3)再者，商標法第 62 條第 1 款所稱「減損識別性」，必須有減損之結果發生為已足，與同法第 23 條第 1 項第 12 款「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，尚有程度之差異。而查上訴人公司主要以「船務代理」為業，另有登記國際貿易業，被上訴人公司則為電腦產業。上訴人公司於 88 年 5 月間登記此英文名稱之後，即作為報關、業務連絡、帳單、銀行往來等合理用途，乃善意使用，並無宣傳廣告使用，已如上述。且上訴人公司未有製造產品，與被上訴人公司產品不會產生貿易上之競爭關係，應無「減損識別性或業務上信譽」之情形。

3. 綜上，上訴人並未違反商標法第 62 條第 1 款、第 2 款之規定。從而，被上訴人主張英文公司名稱之登記係依據貿易法第 9 條規定，上訴人使用英文公司名稱「INTEL-TRANS CO., LTD.」登記為出進口廠商，係侵害系爭商標權，為無理由。

(二)上訴人無公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款之不公平競爭行為：

次按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、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之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。」，公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款定有明文。而本款之構成，依據前揭最高法院之見解以行為人有「商品表徵之仿冒」行為為限。但查，上訴人係從事「船務代理」及「國際貿易」等事業，有上訴人公司基本資料查詢表可稽（見本院卷第 293 頁），且上訴人在國內並無任何商品之製造或銷售行為，亦為被上訴人所不爭執。而被上訴人就上訴人之商品有就系爭商標為相同或類似之使用，致與被上訴人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品，並未舉證以實其說，則被上訴人主張上訴人有公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款之不公平競爭行為，即非足採。

(三)上訴人亦無公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款之不公平競爭行為：

1. 又按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：…二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。」，公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款定有明文。而本條款之構成，依據前揭最高法院之見解，以行為人有「營業服務表徵之仿冒」行為為限。且依據「行政院公平交易委員會處理公平交易法第二十條原則」第 14 點前段規定：「二公司名稱中標明不同業務種類者，其

公司名稱非本法第二十條所稱之相同或類似之使用。…」，則公司名稱中有標明不同業務種類，即非仿冒行為。公司法第 18 條第 2 項規定：「公司名稱標示不同業務種類或可資區別之文字者，視為不相同」，其意旨亦同。查上訴人英文公司名稱中之「INTEL-TRANS」，除「INTEL」1 字之外，尚有「TRANS」作為「不同業務種類」之描述，且 TRANS 為 transportation（交通、運輸）之簡寫，trans 則為交通運輸業慣用字，上訴人英文公司名稱即以「TRANS」標明不同業務種類，揆諸前揭法條意旨，即非屬公平交易法第 20 條第 1 項所規定之相同或類似使用。況且，上訴人英文公司名稱「INTEL-TRANS」，除「INTEL」之外，尚有 TRANS 作為可資區別之文字，異時異地隔離通體觀察，應不構成混淆。

2. 復按「行政院公平交易委員會處理公平交易法第二十條原則」第 14 點後段規定：「…以普遍使用方法，使用依公司法登記之公司名稱，若無積極行為使人與相關事業或消費者所普遍認知之他人營業混淆者，不違反本法第二十條規定。」；第 15 點規定：「以普通使用方法，使用依商業登記法登記之商號名稱，若無積極行為使人與相關事業或消費者所普遍認知之他人營業混淆者，不違反本法第二十條規定。」，是以僅為一般普遍使用而登記為公司名稱，並無積極行為製造混淆者，均非公平交易法第 20 條第 2 款「服務表徵仿冒行為」。查上訴人主要以船務代理、國際貿易為業，已如前述，上訴人僅將其英文公司名稱「INTEL-TRANS Co., Ltd.」作為報關、業務連絡、帳單、銀行往來等用途，乃善意使用，並無任何積極之宣傳廣告使用或使用於商品或服務上，且上訴人公司之服務與被上訴人公司產品類別不相同，並不會產生貿易上之競爭關係，依前揭判決意旨，上訴人應不構成公平交易法第 20 條不公平競爭。

3. 綜上所述，被上訴人主張上訴人有公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款之不公平競爭行為，亦非足採。

五、綜上所述，被上訴人主張上訴人違反商標法第 62 條第 1 款、第 2 款規定，並有公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 款之不公平競爭行為，均為無理由。從而，被上訴人請求上訴人應停止使用「INTEL」為其公司英文名稱之特取部分，不應准許。原審判命上訴人應停止使用「INTEL」為其公司英文名稱之特取部分，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，自應由本院予以廢棄改判，如主文第 2 項所示。

六、兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不再逐一詳予論駁，併此敘明。

七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第 450 條、第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 4 月 1 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳國成

法 官 熊誦梅

法 官 曾啟謀

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。

中 華 民 國 99 年 4 月 1 日

書記官 王月伶

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。