

智慧財產法院 101 年度民商訴字第 42 號民事判決

原 告 松崗科技股份有限公司

法定代理人 ○○○

訴訟代理人 ○○○律師

○○○律師

○○○律師

被 告 松崗資產管理股份有限公司

兼

法定代理人 ○○○

被 告 松崗國際股份有限公司

兼

法定代理人 ○○○

被 告 德育資訊股份有限公司

兼

法定代理人 ○○○

上六人共同 ○○○

訴訟代理人

○○○

被 告 松崗電腦圖書有限公司

兼

法定代理人 ○○○

上二人共同

訴訟代理人 ○○○律師

複代理人 ○○○律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於 102 年 4 月 17 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序方面：

(一)按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款及智慧財產案件審理法第 7 條分別定有明文。查本件係屬商標法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。

(二)按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加，但請求之基礎事實同一，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2 款、第 7 款定有明文。查原告起訴後變更追加起訴時未主張之修正前商標法第 61 條第 1 項、第 3 項、第 63 條為請求權基礎（本院卷(一)第 184 頁），惟請求之基礎事實仍為同一，僅因商標法於 100 年 6 月 29 日修正公布、於 101 年 7 月 1 日施行，而就被告德育資訊股份有限公司於新法施行前之行為變更請求權基礎為修正前商標法，且無礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸前揭說明，原告訴之變更、追加，自為合法，應予准許。

二、原告起訴主張：

(一)原告於民國 65 年成立，初名「松崗電腦圖書資料股份有限公司」，透過電腦書籍之出版及程式軟體之推介，致力於電腦教育之推廣，嗣於 91 年變更公司名稱為「松崗科技股份有限公司」。原告自 74 年起，先後取得如附圖 1 所示等商標註冊，該等商標使用領域囊括電腦圖書及各種電腦軟硬體，且原告使用該等商標所代理及營運之線上遊戲深受消費者喜愛、銷售量極佳，屢屢獲得相關獎項，並大量於相關展覽曝光，附圖 1 商標使用期間長達 27 年，已使相關事業及消費者普遍認知，而屬「著名」商標。原告於 91 年 11 月 14 日與被告松崗資產管理股份有限公司（下稱松崗資產公司）簽訂授權書（下稱系爭授權書），約定將原告所有如附圖 2 所示之商標獨家授權予被告松崗資產公司使用，授權範圍限於電腦圖書出版與商業軟體經銷合理使用。然被告松崗資產公司，原名文魁資訊股份有限公司（下稱文魁公司），於 96 年 3 月變更公司名稱為「統一元氣資產管理股份有限公司」，後再於 98 年變更為「松崗資產管理股份有限公司」，明知附圖 1 商標存在，卻惡意侵害之。而被告松崗電腦圖書有限公司（下稱松崗電腦公司）、松崗資訊股份有限公司（現更名為德育資訊股份有限公司，下稱德育公司）與松崗國際股份有限公司（下稱松崗國際公司）均為被告松崗資產公司 100%持股之子公司，該三家公司亦明知「松崗」二字為他人著名註冊商標之中文部分，仍以附圖 1 商標中之文字作為自己公司名稱之特取部分，造成相關消費者之混淆誤認。而○○○為被告松崗資產公司及德育資訊股份有限公司之法定代理人，○○○、○○○分別為松崗國際公司、松崗電腦公司之法定代理人，應與公司負連帶賠償責任，爰依修正前商標法第 61 條第 1 項、第 3 項、第 62 條第 2 款、第 63 條、修正後商標法第 69 條第 1 項前段、第 3 項、第 70 條第 2 款、第 71 條、公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款、第 30 條第 1 項前段、第 31 條、第 32 條第 1 項、民法第 28 條、第 185 條第 1 項、第 195 條、公司法第 23 條第 2 項提起本件訴訟。

(二)附圖 1 商標是著名商標：

- 1.原告自 74 年起即申請註冊包含「松崗」文字之附圖 1 商標高達 20 餘件，其使用期間長達 27 年，使用範圍囊括電腦圖書及各種電腦軟硬體之商品，現在更以線上遊戲為主，原告在華人最大電玩網站「巴哈姆特電玩資

訊站」上時常發布新聞稿，推廣原告代理或發行之線上遊戲，或報導原告主辦之線上遊戲對戰活動，相關之報導或宣傳高達 1168 餘篇，足見其宣傳之期間長且頻繁。又原告向來積極參與國內外之各大電玩展覽，例如參與我國政府舉辦之西元 2011 年及西元 2012 年之 Digital Taipei「台北國際數位內容高峰論壇暨交流會」活動、西元 2012 年赴上海參與中華人民共和國政府舉辦之世界第三大互動娛樂展覽 ChinaJoy「中國國際數碼互動娛樂展覽會」、西元 2011 年赴德國科隆參與世界第一大互動娛樂展覽 Gamescom 展覽會、西元 2012 年赴韓國釜山參與 Gstar 展覽會、西元 2008 年及西元 2009 年擔任韓國「絲路」線上遊戲 Game&Game World Championship（GNGWC）比賽之贊助商等。原告公司不僅在國內宣傳之期間長且頻繁，其宣傳之觸角甚至觸及國際大型娛樂互動展覽，增加附圖 1 商標之曝光度，可見該等商標應已達著名程度。

- 2.原告目前以線上遊戲之代理及營運享譽全國，曾代理轟動一時之星海爭霸、魔獸爭霸 3 及暗黑破壞神 II 等熱門遊戲，引發全國相關消費者之爭相搶購，無人不曉；其代理及營運之線上遊戲更頻繁獲得「SGM Award 新時代獎」、「千禧 Game Star 遊戲選拔賽」、「年度 Game Star 遊戲之星選拔賽」、「巴哈姆特年度遊戲大賞」等眾多優異獎項，更曾榮獲世界最大第三方遊戲開發廠商 ActivisionBlizzard 頒發最佳銷售成就獎，足證「松崗」系列商標因二十多年之長期使用、推廣及屢屢獲獎，已在相關事業及消費者間廣為人知；講到「松崗」二字即使人聯想到原告公司，甚至吸引相關消費者為原告公司在華人最大電玩網站及維基百科上編輯資訊。而在最大搜尋網站 Google 輸入「松崗」關鍵字，原告為第一筆資訊，且在 Google 顯示之相關搜尋中，大部分之相關蒐尋更指向原告，根據 Google 公司決定搜尋排名之 Page Rank 演算法原理，係計算有多少超連結連進某網站，分析各個連進來的超連結的品質，以大略統計出某網站之重要程度。換言之，越多其他網站以超連結連結至某網站，代表該某網站之重要程度越高。職此，就原告出現在 Google 瀏覽結果之第一筆觀之，原告公司「松崗科技」相較於其他帶有「松崗」二字之詞彙，最常出現在其他網頁上，且有許多外部網站連結至原告公司官網。既然有許多外部網站願意連結至原告公司之官網，可見相關事業對附圖 1 商標極為認識，該等商標應已達著名程度。

(三)被告等公司使用「松崗」二字為渠等公司名稱之特取部分有致相關消費者混淆誤認之虞且有減損附圖 1 商標之識別性：

- 1.原告公司目前以「線上遊戲代理與營運」、「PC 遊戲翻譯」為主要業務，與電腦有關；被告松崗資產公司及松崗電腦公司、更名前之被告德育公司現皆以「電腦書籍出版」為主要業務，而被告松崗國際公司主要業務在經營 3C 賣場，更是直接銷售電腦硬體。被告松崗資產公司、松崗電腦公司及松崗國際公司之公司名稱特取部分均為「松崗」，與附圖 1 商標之中

文字完全相同，原告及被告等公司提供之商品或服務高度類似，相關消費者極易誤認原告是因為經營線上遊戲有成，進而擴展業務至電腦圖書出版及 3C 賣場之經營，而有多角化經營之情況，極易使相關事業及消費者誤認該等公司間存在關係企業、加盟關係或其他類似關係，甚至誤認公司為同一，致消費者有混淆誤認之虞。

- 2.原告於 99 年 10 月 20 日左右屢接獲消費者來電詢問非原告公司辦理之業務、貨運公司誤投郵包、銀行來電詢問原告與被告松崗資產公司之關係。再者，維基百科上甚至誤載將原告認為是被告等所組成之「松崗集團」之一部份。YAHOO 知識上亦有：「您講的應該是松崗電腦圖書有限公司，是由文魁資訊股份有限公司所投資的，松崗電腦圖書有限公司主要是圖書出版，不過他們也有代理一些國外的 GAME」之錯誤回答。被告等使用原告公司之著名註冊商標之文字部分，作為自己公司名稱而使用於類似商品或服務，確實已造成相關消費者之混淆誤認。
- 3.被告等公司使用「松崗」二字為渠等公司名稱之特取部分，非但有減損附圖 1 商標之識別性之虞，實際上亦已減損該等商標之識別性，自維基百科「松崗時尚廣場」之錯誤資訊及 YAHOO 知識上之錯誤回答可知，被告松崗電腦公司等亦為相關消費者所知悉，當提到「松崗」二字，相關消費者所聯想到不只原告公司而已，甚至會產生原告與被告等是否為關係企業或同一公司之疑問，足見前揭商標之識別性已淡化、減損。被告松崗電腦公司與原告更名前之名稱「松崗電腦圖書資料股份有限公司」高度相似，被告松崗電腦圖書公司甚至在其官方網站之公司簡介處稱：「為了因應後 PC 時代的來臨，文魁以多元化的經營，於 91 年，併購松崗電腦圖書」云云，其「併購」二字，極易使相關消費者誤認原告已與當時之文魁公司「合併」而消滅，足以間接證明被告等不但知悉「松崗」二字係原告公司之著名商標，且「故意」僭取為自己公司名稱之特取部分，以攀附原告之商譽，令相關事業及消費者混淆誤認。
- 4.綜上，參照本院 101 年度民商上字第 5 號民事判決意旨之判斷標準，「松崗」二字應為各被告公司之「特取部分」，至於「資產管理」、「資訊」、「電腦圖書」等，應為業務種類。倘事業體將他人著名商標內之文字作為自己事業名稱之「特取部分」，縱有標示不同業務種類，然若仍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，仍違反商標法第 70 條第 2 款之規定。

(五)被告等違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款規定：

附圖 1 商標及以「松崗」二字為公司名稱之特取部分，經原告長期使用業為相關事業或消費者普遍認知，具有相當知名度，應受公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款保護。然被告松崗資產公司、松崗電腦公司、德育公司及松崗國際公司，均使用完全相同於原告公司名稱特取部分及商標之「松崗」二字，且與原告公司從事與電腦相關之業務有高度關聯，極易使相關事業及消費者誤

認該等公司間存在關係企業、加盟關係或其他類似關係；況且，相關事業及消費者確實業已有誤認之情形，而影響交易安全及產品、服務來源之識別，故被告等違反公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款規定。

(六)損害賠償部分：

被告松崗資產公司目前主要業務仍為電腦圖書之出版，被告松崗電腦公司、德育公司與松崗國際公司等為松崗資產管理公司之子公司，常在其母公司擔任「出版者」之書籍上擔任「發行人」或「總代理」。又被告松崗資產公司知悉「松崗」系列商標為原告擁有之著名商標，卻故意於 98 年全面將母子公司之名稱特取部分均改為「松崗」。被告德育公司及被告松崗國際公司均為被告松崗資產公司 100%持股之子公司，母子公司間之董事高度重疊；被告松崗電腦公司則為被告松崗資產公司之被投資公司。由於被告德育公司及被告松崗國際公司之董事均由法人股東被告松崗資產公司指派以遂行母公司之意志，該二家公司之公司名稱特取部分係由被告松崗資產公司決定無疑。又被告松崗資產公司為松崗電腦公司之股東，亦影響被告松崗電腦公司之名稱決定，該四家公司對原告應成立共同侵權行為。原告公司查獲之五本書籍，均係現行商標法施行前即開始出版販售，該等商品目前仍於市面上流通。準此，原告前曾查獲被告等侵害商標權之商品書籍，其零售單價分別為新臺幣（下同）690 元、450 元、580 元及 520 元，爰請求其零售價額 1500 倍之金額，即 336 萬元（計算式：690x1500 +450x1500 + 580x1500 +520x1500=3,360,000）。

(七)爰聲明：

- 1.被告松崗資產公司、松崗國際公司及松崗電腦公司不得使用相同或近似於「松崗」之字樣作為渠等公司名稱之特取部分，並應向臺北市政府申請辦理變更渠等公司名稱特取部分為與「松崗」相同或近似以外名稱之登記。
- 2.被告松崗資產公司、松崗國際公司、松崗電腦公司及德育公司不得使用含有相同或近似於「松崗」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物件。
- 3.被告松崗資產公司、松崗電腦公司、松崗國際公司、德育公司及○○○、○○○、○○○應連帶給付原告 336 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起，按年息 5%計算之利息。
- 4.聲明第 3 項原告願供擔保，請准宣告假執行。

三、被告則抗辯以：

(一)被告松崗資產公司、被告松崗國際公司及被告德育公司部分：

- 1.附圖 1 商標非為著名商標：

(1)查經濟部智慧財產局（下稱智慧局）曾蒐集彙整從西元 2005 年 7 月 1 日至西元 2010 年 6 月 30 日之 5 年間各級法院、公平會、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）及智慧局曾經認定為著名商標之案例，編造完成著名商標名錄及案例評析，其中並未有附圖 1 商標；經濟部曾表示是否為著名商標，得以商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售

數額統計之明細來認定。而我國商標審查實務上，亦曾以商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況，認定是否為著名商標。原告並未提出任何客觀、公正之機構，就其主張附圖 1 商標為著名商標，僅以其單方製作之公司網站資料，稱其以線上遊戲代理及營運享譽全國，其知名度並經「巴哈姆特電玩資訊站肯定」，收錄於其遊戲廠商之名詞資料庫中云云，惟何謂「巴哈姆特電玩資訊站」？該站收錄遊戲廠商之名詞資料庫之標準為何？是否任何一家線上遊戲廠商均可收錄於其名詞資料庫？又線上遊戲人口相對於其他產業之廣大消費者，仍屬少數，並非所有人皆會使用網路，會使用網路之人亦少數比例會使用線上遊戲，更遑論聽過「巴哈姆特電玩資訊站」。又原告以其資料已經「維基百科」收錄，惟所謂「維基百科」係一個人人皆可編輯、修改、刪除之自由的百科全書，則任何人均可上網自行編輯建立一個條目，僅憑一個人皆可自行建立、編輯並修改之「松崗」條目，更不足以認定「松崗」商標為「著名」商標。甚者，原告以其公司有龐大之瀏覽量，在 Google 顯示之相關搜尋中，原告公司為第一筆資訊。惟 Google 之搜尋並非僅依瀏覽量是否龐大做結果排序，原告公司網站瀏覽量是否龐大亦不必然得出原告公司及「松崗」商標享有極大之知名度之結論。原告稱渠持有之「松崗」系列商標為「著名」商標與事實不符。

(2)被告松崗資產公司持有之「松崗」商標才是「著名」商標，被告公司於 91 年就附圖 2 商標取得永久專屬授權，合理使用於電腦圖書出版及商業軟體經銷，戮力經營至今，松崗商標之所以為眾多消費者認識與知悉，係因為被告公司不僅出版電腦圖書，在馬來西亞有子公司，並於 92 年掛牌上櫃，發行股票，其後更經營住宅及大樓開發租售、都市更新重建及金融機構金錢債權收買等業務。被告松崗資產公司自 98 年至 100 年每年營收額均超過 4 億元，有經會計師簽證之營利事業所得稅結算申報書可稽，公司資本額更高達 20 億元，原告公司資本額僅約 4 億 9 千萬，亦非上市上櫃公司，僅代理及經營線上遊戲，其消費者為少數線上遊戲人口；而被告公司之消費者則擴及廣大股民、不動產客戶、金融機構、政府機關、電腦圖書讀者及商業軟體消費者，為全國各行各業消費者普遍周知，被告公司根本不可能亦無須攀附原告公司之商譽。

2.被告松崗資產公司成立時初名「文魁資訊股份有限公司」96 年變更公司名稱為「統一元氣資產管理股份有限公司」，98 年再變更為「松崗資產管理股份有限公司」。原告公司成立時初名「松崗電腦圖書資料股份有限公司」，雖原有電腦圖書出版及程式軟體推介等業務，惟於 91 年 2 月 8 日與被告松崗資產公司簽訂買賣契約，二部門出售後，為避免與被告公司經營同一或類似業務，原告隨即變更公司名稱為「松崗科技股份有限公司」。原告公司復於同年 11 月 14 日與被告松崗資產公司簽訂系爭授權書，當時原告公司名稱即已變更為松崗科技公司，授權書再重申原告公司獨家授權

予被告公司第 00023787 號商標及第 00507262 號商標使用，為永久專屬授權，惟授權範圍限於電腦圖書出版與商業軟體經銷合理使用。故被告公司確實已於 91 年收購原告公司電腦圖書出版及商業軟體銷售部門，被告公司既已取得上開商標之永久專屬授權，為出版圖書、發行商業軟體，以行銷之目的，自得合理使用於書籍、雜誌、包裝、封面、照片、信封、信紙、型錄、證書、說明書、名片、海報等。附圖 1 商標非著名商標，已如前述，且被告松崗資產公司及被告松崗國際公司二者經營類別均與原告不同，是被告自得將之使用於公司特取名稱，要屬當然。

3.被告松崗資產公司係以經營電腦圖書為主要營業項目、被告松崗國際公司主要經營業務為不動產經營管理，與原告公司主要代理線上遊戲為主要營業項目相去甚遠。原告渠稱之電子 3C 廣場僅為眾多不動產標的物中之一件，不能遽指為被告松崗國際公司主要業務在經營電子 3C 廣場，而與原告公司業務有高度關聯性並淡化松崗商標之識別性。況且附圖 1 商標並非著名商標，被告松崗國際公司之業務與原告公司完全不同，亦無可能淡化松崗商標之識別性。而被告德育公司與原告公司名稱完全不同，無可能使消費者混淆誤認之虞，亦不知從何淡化「松崗」商標之識別性。

4.按公平交易法係以維護市場公平交易競爭為立法目的之一，被告等公司並無利用或模仿原告公司之成果，達到不公平競爭之程度，原告公司係經營線上遊戲，被告公司等均無線上遊戲相關產品，尤其被告松崗資產公司係上櫃公司，受到行政院金融監督管理委員會之監督，則何來不正競爭，原告主張被告等違反公平交易法顯有誤會。

5.原告與被告於 91 年 2 月 8 日簽訂之買賣契約書即約定被告獨家專用於該部門現有之出版、發行、銷售、代理、授權等業務。是被告松崗資產公司就已取得授權之商標合理使用於電腦圖書出版、發行、銷售、代理、授權等業務，並無造成原告損害，亦非侵害商標權之商品，原告據此主張損害賠償，於法自有未合。

6.爰聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免假執行。

(二)被告松崗電腦公司部分：

1.附圖 1 商標非為著名商標：

原告主張之遊戲，如暗黑破壞神 II、星海爭霸，均非其研發，而僅為代理在臺發行，上揭遊戲之後續版本：暗黑破壞神 III 與星海爭霸 II，均非由原告代理，代理商能否因代理知名商品而使自身公司成為著名商標，不無疑義。而巴哈姆特「名詞資料庫」之資料，網友可以參與編輯；「維基百科」之資料，係由網友可以自由編撰而成之百科，細關其參考依據，亦來自原告公司網頁，毫無證明力可言。至於 Google 排列之順序，依據排名網頁的說明：「要讓網站在搜尋結果頁中獲得較好的排名，很重要的一點

是要確保 Google 能正確抓取您的網站並將其編入索引。」，顯然與瀏覽量無關，自不得作為瀏覽數量的依據。被告於該網頁排名第二，被告松崗資產公司則是第三，難以說明該排名為「著名商標」之說明力。且依原告與被告松崗資產公司簽訂之買賣契約書，原告將電腦圖書部門及商業軟體銷售部門售予被告松崗資產公司，除授與獨家專用授權外，亦承諾不再經營該部門同質之業務，故原告已不得經營電腦圖書，是在「商標創用時間及其持續使用等資料」上，原告商標非屬智慧局頒佈「著名商標保護審查基準」八準則，甚且附圖 1 商標未列名於智慧局 102 年 1 月 15 日之「2012 著名商標案件彙編」中，故非著名商標。

2.被告松崗資產公司得使用「松崗」二字作為其公司名稱之特取部分：

依原告與被告松崗資產公司簽訂之買賣契約書所示，原告將電腦圖書部門及商業軟體銷售部門售予被告松崗資產公司，除授與獨家專用授權外，亦承諾不再經營該部門同質之業務，故原告已不得經營電腦圖書。被告松崗電腦公司與原告間已有電腦圖書業與科技業之別，業務種類不同，縱同以「松崗」字樣為名稱之特取部分，公司名稱間只要能標別不同業務或可資區別之文字時，依最高法院 85 年度台上字第 1273 號裁判裁判意旨及公司法第 18 條第 1 項規定，兩公司名稱應視為不相同。

3.被告等公司使用「松崗」二字為渠等公司名稱之特取部分亦無致相關消費者混淆誤認之虞，且無減損附圖 1 商標之識別性：

被告松崗資產公司經原告授權使用附圖 2 商標，原告承諾不再經營電腦圖書業務，且依原告與被告簽訂之買賣契約約明原告除遊戲軟體相關業務外，不再經營同質之電腦圖書業務。是原告既不經營電腦圖書，消費者無混淆之虞。且原告所列證據顯與遊戲軟體業務無涉，難認被告之電腦圖書業務與原告之遊戲軟體或科技業務範圍有所相同或相近，遑論被告使用「松崗」字樣之公司名稱有致相關遊戲軟體或科技業務消費者混淆誤認之虞，並無減損被告商標識別性之可言。甚且被告松崗電腦公司僅為標示公司名稱，並無將「松崗」字樣使用於任何商品、服務或有關之物件或媒介物，足使相關消費者認識該公司名稱之特取部分為其商標，故被告使用「松崗」字樣作為公司名稱特取部分，從事電腦圖書業務，不會造成遊戲軟體或科技業務範圍之相關事業或消費者於商品選擇上產生混淆誤認。

4.被告等並無違反公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款規定：被告松崗資產公司經原告授權使用附圖 2 商標，原告亦承諾不再經營圖書業務，顯見被告於圖書業務中使用「松崗」字樣為公司名稱之特取部分，與原告遊戲軟體與科技業務間無關連性，且被告松崗電腦公司僅為標示公司名稱，並無將「松崗」字樣使用於任何商品、服務或有關之物件或媒介物，足使相關消費者認識該公司名稱之特取部分為其商標，自無違公平交易情事，是以，原告依公平交易法第 30、31、32 條規定所為之請求，核屬無理由。

5.原告將商標永久專屬授權予被告松崗資產公司，是松崗資產公司有權為合於商標法之利用，然觀原告舉與被告相關之「精通 Dreamweaver CS4 與 PHP & MySQL 實例經典整合」、「編譯器實作使用 JAVA」，出版者與發行者均為「文魁資訊股份有限公司」（即被告松崗資產公司前身），均使用授權之商標，被告僅為文魁資訊股份有限公司之總代理，既然前手已有授權，難謂有何侵權之事實。而「Visual C++ 2010 Express 入門進階」與「網路行銷特訓教材」，並無被告列名，原告主張顯無理由。6.爰聲明：原告之訴均駁回；如受不利判決，被告願供擔保，請准免為假執行。

四、兩造不爭執下列事實（參本院卷(一)第 239 頁之準備程序筆錄）：

- (一)原告自 74 年起，先後註冊取得附圖 1 及附圖 2 商標之商標權。
- (二)被告松崗資產公司於 86 年 4 月成立，原名「文魁資訊股份有限公司」，主要從事電腦圖書買賣及海外版權銷售，嗣於 96 年 3 月變更公司名稱為「統一元氣資產管理股份有限公司」，後再於 98 年變更為「松崗資產管理股份有限公司」。
- (三)被告松崗資產公司於 98 年成立松崗資訊股份有限公司，現已更名為德育公司。
- (四)被告德育公司與松崗國際公司均為被告松崗資產公司之子公司。
- (五)原告於 91 年 11 月 14 日與被告簽訂系爭授權書，約定將原告所有之如附圖 2 商標專屬授權予被告松崗資產公司使用，授權範圍限於電腦圖書出版與商業軟體經銷合理使用。
- (六)原告於 91 年 2 月 8 日將電腦圖書出版及商業軟體銷售部分出售予被告松崗資產公司前身文魁公司，並且約定原告不再經營該部門同質之業務。

五、得心證之理由：

- (一)查原告自 74 年起，先後於我國取得如附圖 1 及附圖 2 所示之商標，指定使用於如附圖 1 及附圖 2 所示之商品；嗣原告於 91 年 2 月 8 日將電腦圖書出版及商業軟體銷售部門出售予被告松崗資產公司前身文魁公司，並約定原告不再經營該部門同質之業務，但與遊戲軟體相關之業務不在此限；原告復於 91 年 11 月 14 日與被告松崗資產公司前身文魁公司簽訂授權書，約定將原告所有之如附圖 2 所示商標獨家授權予被告松崗資產公司前身文魁公司使用，授權範圍限於電腦圖書出版與商業軟體經銷；又被告松崗資產公司於 86 年 4 月成立，原名「文魁資訊股份有限公司」，主要從事電腦圖書買賣及海外版權銷售，嗣於 96 年 3 月變更公司名稱為「統一元氣資產管理股份有限公司」，再於 98 年變更為「松崗資產管理股份有限公司」；被告松崗資產公司於 98 年成立「松崗資訊股份有限公司」，現已更名為「德育資訊股份有限公司」等情，有商標資料檢索服務查詢報表（本院卷(一)第 29 至 41、49 至 50 頁）、授權書（本院卷(一)第 51 頁）、公司基本資料查詢（本院卷(一)第 57 至 58 頁）、買賣契約書（本院卷(一)第 128 至 129 頁）等件為證，且為兩造所不爭執，自堪信為真實。

(二)按商標法第 70 條第 1 項第 2 款規定：「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。」核其立法理由：「一、條次變更，本條為原條文第六十二條移列。二、本條規範之意旨係為加強對『著名商標』之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。三、原條文第一款不適用於「可能」有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第 43 條之規定，於第 1 款及第 2 款增加『之虞』之文字，並修正如下：(一)原條文第 1 款將著名商標使用與非屬商標使用之公司名稱使用等侵害行為併列於同一款規定，由於類型不同，爰將其後段規定之非商標使用行為，單獨移列於修正條文第 2 款。(二)第 2 款由原條文第 1 款後段移列，與前段商標使用之侵權態樣區分，修正如下：1.將「團體名稱」納入本款例示保護之標的，以期周全。本款所稱之公司、商號、團體名稱，係指依據公司法、商業登記法或其他相關法規，於各該主管機關申請設立、成立或開業登記之名稱而言，其所使用之文字固多以中文為主，然本款規定之擬制侵害行為態樣並不以使用中文為限，若該著名註冊商標中之文字係外文，如未得商標權人同意，而以該外文作為自己公司、商號或團體之外文名稱，或作為進出口廠商向貿易局登記之公司英文名稱時，則相當於本款所規定以著名商標中之文字作為表彰營業主體名稱之情形，併予說明。2.本款之適用增列『致相關消費者混淆誤認之虞』之情形，係指行為人之公司、商號、團體或網域名稱與著名註冊商標中之文字相同，且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務構成相同或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞之情形。因原條文第 1 款後段規定對此並未規範，僅規範『致減損著名商標之識別性或信譽』之情形，而須適用原條文第 2 款『有致相關消費者混淆誤認』需有實際混淆誤認之發生，對著名商標權人保障不周，爰予明定。……(四)原條文第 2 款刪除。原條文第 2 款規定僅明知為他人之『註冊商標』，而未得商標權人同意，逕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，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合『明知』之主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除。」準此，對於他人之「註冊商標」而未得商標權人同意，逕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，即視為侵害商標權之情形，現行法已修正為以「著名商標」為必要，避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題。

(三)次按依商標法施行細則第 16 條規定，商標法所稱之「著名」，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。著名商標之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：1.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。2.商標使用期間、範圍及地域。3.商標推廣之期間、範圍及地域。4.商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。5.商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。6.商標之價值。7.其他足以認定著名商標或標章之因素。8.著名商標之判斷，應以中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知為準（參照司法院釋字第 104 號解釋）。

(四)原告主張其使用如附圖 1 所示商標之期間長、地域範圍廣，所代理及營運之線上遊戲深受消費者喜愛，銷售量極佳，且屢屢獲得相關獎項，平日亦積極參展宣傳，知名度已獲華人最大動漫及遊戲社群網站「巴哈姆特電玩資訊站」之肯定，又以世界最大搜尋網站 Google 輸入「松崗」關鍵字搜尋，原告公司為第一筆資訊，且大部分相關搜尋指向原告公司，再參諸被告松崗資產公司選擇向原告公司收購電腦書籍出版部門之情狀，足見上開商標為著名等情，固據提出原告公司官方網站之公司歷史沿革及榮耀紀錄網頁（本院卷(一)第 42 至 44 頁）、「巴哈姆特電玩資訊站」網頁（本院卷(一)第 45、200 至 201、本院卷(二)第 127 至 128 頁頁）、維基百科網頁（本院卷第 46 至 47 頁）、Google 搜尋網頁（本院卷第 48 頁）、參展照片（本院卷(一)第 202 至 209 頁）、獎項照片（本院卷(一)第 213 至 232 頁）等件為證，惟查：

- 1.原告官方網站之公司歷史沿革及榮耀紀錄網頁乃原告單方面製作，自不足憑以認定附圖 1 商標為著名。原告雖提出獎項照片，證明其確實獲「SGM Award 新時代獎」、「千禧 Game Star 遊戲選拔賽獎」等眾多優異獎項，惟該等獎項之選拔標準為何，均有未明，況該等獎項之獲取，並不足以證明附圖 1 商標在國內相關業界之排名、商業價值、消費者滿意度、市場占有率、行銷統計等，更無法證明系爭商標是否為相關消費者所普遍認知。
- 2.原告雖主張其經「巴哈姆特電玩資訊站」收錄於其遊戲廠商之名詞資料庫，且原告在「巴哈姆特電玩資訊站」發布之新聞稿多達 1 千餘則等語，然「巴哈姆特電玩資訊站」收錄遊戲廠商於名詞資料庫之標準為何、編輯者為誰、是否僅收錄擁有著名商標之廠商，實不明確；而原告歷年在「巴哈姆特電玩資訊站」發布之新聞稿多達 1 千餘則之事實，至多僅能證明該事實本身，惟「巴哈姆特電玩資訊站」之知名度及瀏覽流量如何，上開原告發布多則新聞稿之事實是否足以推斷附圖 1 商標已為相關消費者所普遍認知，仍未見相關證據連結其關聯性。
- 3.維基百科係一個人人皆可編輯、修改、刪除之自由的百科全書，此有維基百科說明網頁可參（本院卷第 125 頁），是任何人既均可上網於維基百

科自行編輯建立條目，原告條目係由何人基於何目的編輯，均有未明，自不足以原告之資訊為維基百科收錄，即認附圖 1 商標為著名商標。

4.原告未證明 Google 係以瀏覽量決定搜尋結果之排名，縱認確實如此，則自於 Google 以「松崗」為關鍵字搜尋結果原告列名第一之事實，至多僅能證明各搜尋結果間之相對知名度，而無從證明排名第一之搜尋結果即為著名，是亦無法證明附圖 1 商標為著名商標。

5.原告主張其向來積極參與國內外之各大電玩展覽，固提出前揭參展照片為憑，但此至多亦僅能證明該事實本身，至於原告積極參展結果，是否已使附圖 1 商標為相關消費者所普遍認知而成為著名商標，仍未有相關證據可資參佐。

6.綜上，原告所提之證據，尚不足以證明附圖 1 商標已達相關消費者所普遍認知之著名程度，從而，原告主張附圖 1 商標為著名商標，被告公司以該著名商標中之文字作為自己公司名稱，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，而為現行商標法第 70 條第 2 款規定之視為侵害商標權行為云云，因構成要件不符，自非可採。

(五)原告雖又主張：縱認附圖 1 「松崗」商標非著名商標，被告公司於現行商標法修正前即以「松崗」為公司名稱特取部分，故同時有修正前商標法第 62 條第 2 款「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」之視為商標權侵害情形，此並不以「著名商標」為要件云云。惟構成修正前商標法第 62 條第 2 款之視為商標權侵害行為，須以「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」與「商品或服務相關消費者混淆誤認」間有因果關係為前提，此觀諸法文本身即明。經查，原告於 91 年 2 月 8 日將電腦圖書出版及商業軟體銷售部門出售予被告松崗資產公司前身文魁公司，並約定原告不再經營該部門同質之業務，但與遊戲軟體相關之業務不在此限；原告復於 91 年 11 月 14 日與被告松崗資產公司前身文魁公司簽訂授權書，約定將原告所有之如附圖 2 所示商標獨家授權予被告松崗資產公司前身文魁公司使用，授權範圍限於電腦圖書出版與商業軟體經銷等情，業如前述為兩造所不爭執之事實。是早在被告公司以「松崗」為公司名稱前，其等已在原告授權下以附圖 2 所示之「松崗」商標經營原告公司出售之電腦圖書出版與商業軟體經銷業務，是縱認消費者確實混淆誤認原告與被告公司為同一或有所關聯，亦難論斷係因被告公司以「松崗」為公司名稱所致，或係被告公司使用附圖 2 「松崗」商標所致，觀諸原告自行提出之「YAHOO 知識」網頁，其西元 2005 年（94 年）4 月 25 日之回答：「您講的應該是松崗電腦圖書有限公司，是由文魁資訊股份有限公司所投資的，松崗電腦圖書有限公司主要是圖書出版，不過他們也有代理一些國外的 GAME」，亦可知早在 98 年被告松崗資產公司、松崗國際公司及德育公司使用「松崗」為公司名稱前，即

有人誤認原告公司與被告公司係同一或有關聯之公司。綜上，即便認消費者確有混淆誤認情事，亦難認與被告公司以「松崗」為公司名稱間有因果關係存在。

(六)按公司名稱之目的在於識別交易主體，與其他企業相區別，並確保法律行為及權利義務歸屬之同一性，而商標主要功能則是表彰商品或服務來源，是公司名稱與商標兩者意義、功能並不相同，本不相互制限。惟當企業使用公司名稱經營業務，致公司名稱兼具表彰商品或服務來源之功能時，始因跨界兼具商標識別功能而與商標權有所扞格，而在符合法律規定要件之情形下，令公司命名自由對商標權退讓，將之擬制為視為商標權侵害。在本件情形，原告前將電腦圖書出版與商業軟體經銷業務出售予被告松崗資產公司前身文魁公司，並授權文魁公司使用附圖 2 商標於上開業務，是被告公司使用附圖 2 「松崗」商標於該等商品或服務或為附圖 1 商標效力不及之商品或服務時，並不構成對原告附圖 1 「松崗」商標之侵害，此點應為原告所不爭，故於本件亦強調非主張被告有「於同一或類似商品、服務使用同一或類似商標」之侵害商標權行為。職是，被告使用「松崗」商標之「商標使用」行為，尚且不構成原告就附圖 1 商標之商標權侵害，則被告強度更低之使用「松崗」為公司名稱特取部分之「公司命名」行為，自更不宜「視為」因此侵害原告之商標權。

(七)原告復主張被告以「松崗」為公司名稱之特取部分，係以相關事業或消費者所普遍認知之原告公司名稱及原告附圖 1 商標，為相同或類似之使用，致與原告營業或服務之設施或活動混淆，而違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款云云，惟原告未能證明「松崗」及附圖 1 商標為相關事業或消費者所普遍認知，已如前述，且原告前將電腦圖書出版與商業軟體經銷業務出售予被告松崗資產公司前身文魁公司，並授權文魁公司使用附圖 2 「松崗」商標於上開業務，自己則以「松崗」商標經營電腦遊戲業務，顯然已自行將「電腦圖書出版與商業軟體經銷業務」、「電腦遊戲」區分為兩個不同之競爭市場，由兩造各自經營，則自難謂被告與原告係在同一市場競爭，而有不公平競爭之情事。

(八)綜上，原告未能證明「松崗」為消費者所普遍認知之公司名稱或著名商標，亦未能證明被告公司使用「松崗」為公司名稱特取部分與消費者混淆誤認結果間存在因果關係，從而，原告主張被告違反修正後商標法第 70 條第 2 款、修正前商標法第 62 條第 2 款、公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款等規定，而依修正後商標法第 69 條第 1 項前段、第 3 項、第 71 條、修正前商標法第 61 條第 1 項、第 3 項、第 63 條、公平交易法第 30 條第 1 項前段、第 31 條、第 32 條第 1 項、民法第 19 條、第 28 條、第 185 條第 1 項、第 195 條、公司法第 23 條第 2 項，請求如其前揭聲明所示，為無理由，應予駁回。原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所附麗，不應准許。至於兩造其餘

之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。

六、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 78 條。

中 華 民 國 102 年 5 月 10 日

智慧財產法院第一庭

法 官 歐陽漢菁

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 102 年 5 月 14 日

書記官 邱于婷