

105120103 有關「日盛」商標權侵害事件(商標法§70②) ([智慧財產法院 104 年度民商上字第 14 號民事判決](#))

- 爭點：1. 縱使系爭商標有得廢止之原因，不影響商標權人在廢止前因受侵害已取得之權利。
2. 個案中之使用行為是否經「默示同意」的判斷。
3. 判斷以他人商標作為公司名稱有無違反商標法之規定，應以公司設立時之商標法為據。

系爭商標圖樣 1

(註冊第 00029775 號)



系爭商標圖樣 2

(註冊第 00036936 號)



第 36 類：股票買賣業務之服務。

相關法條：商標法第 70 條第 2 款

案情說明

上訴人日盛證券股份有限公司主張其於民國 50 年 12 月 8 日設立登記迄今，已逾 50 餘載，所營事業包括證券商、期貨商、期貨交易輔助人及信託業，為國內知名企業，更廣為證券業及相關證券市場投資人所熟知。其自 76 年起陸續申請並取得註冊第 00029775、00036936、00101987、00103957 號等「日盛」商標在案，其中註冊取得之第 00029775、00036936 號商標（下稱系爭商標 1、系爭商標 2，合稱系爭商標），更分別早於 77 年 5 月 16 日、78 年 7 月 1 日即已註冊在案，經 20 餘年來廣泛長期使用，實已廣為業界及相關消費者所普遍認知，更成為上訴人之企業表徵及標誌，具有相當高之識別程度，而其中系爭商標 2 圖樣中之文字即為「日盛」二字。詎料，被上訴人日盛證券投資信託股份有限公司並非上訴人之關係企業，亦非上訴人之母公司日盛金融控股股份有限公司（下稱日盛金控公司）成員，於 85 年 12 月 26 日公司設立登記時，未取得上訴人之同意，竟以上訴人已註冊之著名商標「日盛」二字作為其公司名稱之特取部分，被上訴人經營證券投資信託

業、證券投資顧問業，與上訴人所經營之證券、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。是以，被上訴人使用「日盛」作為其公司名稱之特取部分，自易造成相關消費者混淆誤認，誤以為被上訴人為上訴人之關係企業，或誤以為被上訴人為上訴人母公司日盛金控之成員，或誤以為被上訴人與上訴人或上訴人母公司日盛金控間有任何關係。且被上訴人迄今仍持續使用「日盛」為其公司名稱之特取部分，準此，被上訴人於 85 年 12 月 26 日設立之初以「日盛」二字作為公司名稱之特取部分，依設立登記當時有效商標法規定，已構成侵害商標權，而其侵害行為持續至今，爰依現行商標法第 69 條第 1 項及第 70 條第 2 款規定提起本件訴訟。而被上訴人則主張本件應適用 82 年 12 月 22 日公布施行之商標法、系爭商標在被上訴人設立時非著名商標、被上訴人使用「日盛」作為公司名稱特取部分至少有經上訴人默示同意、被上訴人使用「日盛」作為公司名稱特取部分，並無造成任何混淆，或系爭商標識別性的減損，亦非攀附上訴人商譽，以及被上訴人以「日盛」作為公司名稱特取部分係屬善意等情，以為抗辯。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度民商上字第 14 號民事判決：上訴駁回。

<判決意旨>：

一、商標廢止係向後失效，因而縱使系爭商標有得廢止之原因，對於商標權人在廢止前因受侵害已取得之權利不受影響

按商標廢止是對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章，或基於公益考量，而使其往後失其效力的行政處分。亦即商標申請廢止案如經處分其係向後發生效力，尚難發生溯及失效之情形，本件被上訴人係於 104 年 11 月 13 日向智慧局提出廢止申請，並於本院第二審第一次準備程序期日（105 年 2 月 1 日）前提出系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定廢止事由之抗辯，合先敘明。

惟查，在本件訴訟中，上訴人係主張被上訴人於 85 年 12 月 10 日設立登記時至今，未經上訴人同意即以「日盛」二字作為其公司名稱之特取部分，因而侵害上訴人分別於 77 年 5 月 16 日、78 年 7 月 1 日註冊在案之系爭商標 1、2。因而，縱使本院認定系爭商標有廢止原因或智慧局作成廢止處分，上訴人主張被上訴人之侵權時點既然存在於系爭商標廢止

前，則廢止之效力對於上訴人已取得排除侵害請求權不生影響，亦即被上訴人不得因系爭商標嗣後有得廢止之原因，進而抗辯上訴人不得行使在商標廢止前已取得之排除侵害請求權。易言之，商標廢止既僅向後發生效力，系爭商標縱使有得廢止之原因，亦不影響廢止前上訴人已合法取得之權利。準此，本院得不就系爭商標是否有廢止之原因為審究。

二、上訴人是否同意被上訴人使用「日盛」作為公司名稱

按所謂默示之意思表示，必依表意人之舉動或其他情事，足以間接推知其有承諾之效果意思者，始得當之；單純之沈默，除依交易上之慣例或特定人間之特別情事，在一般社會之通念，可認為有一定之意思表示者外，不得謂為默示之意思表示（最高法院 21 年上字第 1598 號、29 年上字第 762 號判例意旨參照）。又同意係屬意思表示，而意思表示本不以書面為限，倘依社會通念與特定人間之特別情事而可認有其他情事可間接推知有同意之表示者，應非不得認就該特定情事有同意之法律關係存在，此有最高法院 97 年度台上字第 1668 號民事判決可參。

被上訴人係國內第一個以「日盛」為名之投信業，早在 83 年開始，即成立投信籌備小組，由上訴人投入鉅額、人力與物力支援，於 85 年 12 月 26 日設立登記…其設立登記前，於 85 年 11 月 9 日以投信籌備處名義擬具人力支援建議案發文呈請核示，分別經上訴人總經理室批示「全力配合」、上訴人經紀事業本部表示「願意支援與配合投信所提之建議案」、研究處及投顧表示「全力配合」…顯見被上訴人設立之初，上訴人即已知悉被上訴人以「日盛」為公司名稱，仍配合予以支援人力…析言之，上訴人不僅對於被上訴人公司名稱乃至於基金產品皆知之甚詳，且客觀上還有積極地、持續地將之廣泛地介紹、推廣給市場大眾，並動員其全台的通路，讓被上訴人的公司名稱、基金產品能獲得市場上的認識，且獲獎無數…準此，上訴人自非僅係「單純的知悉或不作為」，而係有積極作為表示被上訴人得使用「日盛」作為公司名稱。

…

上訴人主張商標授權應以明示為前提，默示為例外，故應更嚴格之標準判斷被侵權人有無默示同意云云。惟按「所謂默示之意思表示，除依表意人之舉動或其他情事，足以間接推知其有承諾之效果意思者外，倘單純之沉默，依交易上之慣例或特定人間之特別情事，在一般社會之通念，可認為有一定之意思表示者，亦非不得謂為默示之意思表示」，最高法

院分別著有 98 年度台上字第 633 號、97 年度台上字第 1668 號民事判決可資參照。故表意人雖有意思表示之自由，但此事由並非絕對，若根據交易上之慣例或特定人間之特別情事，衡諸一般通念，可認表意人有一定之意思表示者，表意人主觀的表意自由應該退讓，否則若任憑表意人事後反口毀諾，交易安全將無以維繫。準此，上訴人憑空創造默示同意為例外，在侵權行為之場合，即與上開最高法院所闡釋默示同意之法理相悖，自非可採。

...

上訴人再主張參諸被上訴人與其他日盛集團公司有合作時皆會簽訂契約保障雙方權益，而本案雙方既無簽訂任何書面契約，係違反過去交易之慣例，表示上訴人並無同意之意思云云。然按「沈默與默示意思表示不同，沈默係單純之不作為，並非間接意思表示，除法律或契約另有規定外，原則上不生法律效果。默示意思表示則係以言語文字以外之其他方法，間接使人推知其意思，原則上與明示之意思表示有同一之效力」（最高法院 86 年度台上字第 3609 號判決參照）、「商號經理人，雖未附以經理人之名稱，苟有足以表示授與經理權之意思表示，無論其為明示或默示，亦不妨認其有經理權」（最高法院 70 年度台上字第 4535 號判決參照）、「同意，無論其為明示或默示，總以他方已有意思表示或行為而為其所瞭解時，方可發生」（最高法院 69 年度台上字第 2495 號判決參照），可知「授權」或「同意」之意思表示本可有明示或默示，上訴人徒以雙方未簽有任何書面契約即反推無同意或授權之可能，即非可採。

三、判斷被上訴人使用「日盛」作為公司名稱有無違反商標法，應以其設立時之商標法為據來進行判斷

按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定，有最高法院 98 年度台上字第 997 號、102 年度台上字第 1986 號民事判決可資參照。承上所述，被上訴人於 85 年 12 月 26 日設立登記時，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是否構成民事侵權行為，規範要件實未明確，直至 92 年商標法修正始確立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，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，「視為」侵害商標權，迨至現行商標法對擬制視為侵害商標權，法規範始漸周延。故由立法之沿革，被上

訴人設立登記時，82 年商標法既對以他人註冊商標作為公司名稱之特取部分之侵權行為態樣之要件規定不明，使人無所適從，嗣法律迭經修正，逐漸確定「視為」侵害商標權之構成要件，自難遽認被上訴人設立登記時係違反 82 年商標法。縱嗣後商標法相關規範有所修正，若無溯及適用之特別規定，基於「法律不溯及既往」及「實體法從舊」原則，上訴人自不得依嗣後修正施行之商標法規定請求被上訴人排除侵害…如上訴人主張得援引現行商標法第 70 條第 2 款之規定排除侵害云云，則使企業經營者於登記公司名稱後，因法律規定要件之寬嚴修正，或上訴人起訴請求之時點差異而將異其結果，實非事理之平。