

106060104 有關「香奈兒」商標權侵害事件(商標法§70②) (智慧財產法院 105 年度民商上字第 8 號民事判決)

- 爭點：1. 倘加害人之侵權行為係持續發生，致損害持續不斷，各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已知悉而各自論斷其時效之起算時點。
2. 侵害商標權導致商譽受有侵害，而在社會上評價受有貶抑或低落之事實應負舉證責任，縱使上訴人有減損系爭商標信譽之虞，然究與商譽受有實際損害有別，不得遽認會導致被上訴人之信譽遭受減損。

系爭商標

香奈兒

註冊第 163256 號第 42 類：髮型設計、燙髮、染髮、理髮、美容、化粧、三溫暖、按摩、減肥、…、皮膚保養等服務；餐廳、旅館；…；提供電腦擇友，茶室，咖啡廳，飯店，汽車旅館，休閒渡假中心之住宿服務。
第 969140 號第 3 類：化粧品…。

香奈兒

註冊第 768788 號第 31 類：香水、香精。



註冊第 10123 號第 25 類：衣服，領巾，頭巾，服飾用皮帶。

CHANEL

註冊第 23823 號第 382 類：衣服。
註冊第 23911 號第 532 類：皮帶、皮包、手提包…。
註冊第 98629 號第 83 類：鐘錶及其組件。

被告使用情形¹

¹ 圖片來源參 105 年 4 月號出版之商標判決雙月刊(<http://www.channelmotel.com.tw>)



相關法條：商標法第 69 條第 3 項、第 70 條第 2 款

案情說明

本件被上訴人即附帶上訴人(下稱被上訴人)主張其「香奈兒」、「CHANEL」商標是服飾品、化粧品、鐘錶、首飾、香水等精品之著名商標(下稱系爭商標)，上訴人即附帶被上訴人(下稱上訴人)等人明知系爭商標為著名註冊商標，為攀附被上訴人商譽，牟取不法利益，自 91 年 8 月 2 日起至 104 年 2 月 27 日期間合夥於臺中市○區○○路○段○號經營被告香奈兒休閒旅館(下稱系爭商號，104 年 1 月 15 日變更登記為香靚兒有限公司)，未經被上訴人之同意，基於行銷之目的，使用相同「香奈兒」字樣及近似「CHANEL」字樣於香奈兒休閒旅館之招牌、廣告傳單、網站網頁、面紙盒、原子筆、毛巾、浴巾、床單、枕套等，並使用 <http://www.channelmotel.com.tw> 於網域名稱，有使相關消費者混淆誤認，亦已減損被上訴人系爭著名商標之識別性及信譽，該等事實業經智慧財產法院 103 年度民商訴字第 56 號民事判決(下稱原判決)審認在案²。雙方當事人對於原判決受有不利益之部分提起上訴、附帶上訴或追加之訴。

上訴人主張包括：商號使用非屬商標使用；其商業活動或商號使用未致生系爭商標淡化或使相關消費者混淆誤認；未基於行銷之目的使用系爭商標；將系爭商標名稱作為公司名稱未侵害商標權；被上訴人主張財產上或非財產上之損害賠償均無理由；香奈兒旅館業已歇業與撤銷登記等

² 第一審判決曾收錄於 105 年 4 月號出版之商標判決雙月刊

被上訴人就原審為一部敗訴之判決提出民事附帶上訴，請求上訴人應再連帶給付被上訴人新臺幣 100 萬元，其中上訴人紀○炎福自 104 年 10 月 22 日起至清償日止，按年息 5%計算之利息，其餘上訴人自 103 年 11 月 27 日起至清償日止，按年息 5%計算之利息。

被上訴人又追加訴之聲明，請求上訴人應再連帶給付被上訴人 200 萬元，並自民事附帶上訴及擴張訴之聲明狀送達上訴人之翌日起即 105 年 9 月 10 日至清償日止，按年息 5%計算之利息。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度民商上字第 8 號民事判決：

原判決第四項關於命香奈兒休閒旅館、○○○○○等人連帶給付超過新臺幣壹佰萬元本息部分及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，瑞士商香奈兒股份有限公司、法商香奈兒股份有限公司於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

其餘上訴駁回。

原判決關於駁回瑞士商香奈兒股份有限公司、法商香奈兒股份有限公司後開第五項之訴部分，及訴訟費用之裁判均廢棄。

香奈兒休閒旅館、○○○○○等人應連帶給付瑞士商香奈兒股份有限公司、法商香奈兒股份有限公司新臺幣壹佰萬元及其中紀○福自民國一〇四年十月二十二日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，香奈兒休閒旅館、○○○○○等人自民國一〇三年十一月七日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

香奈兒休閒旅館、○○○○○等人應再連帶給付瑞士商香奈兒股份有限公司、法商香奈兒股份有限公司新臺幣壹佰萬元，及自民國一〇五年九月十日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

其餘追加之訴駁回。

第一審、第二審訴訟費用，分別由香奈兒休閒旅館、○○○○○等人各連帶負擔二十一分之十六與百分之八十九，餘由瑞士商香奈兒股份有限公司、法商香奈兒股份有限公司分別負擔。

附帶上訴訴訟費用，由香奈兒休閒旅館、○○○○○等人連帶負擔。

追加之訴訴訟費用瑞士商香奈兒股份有限公司、法商香奈兒股份有限公司負擔二分之一，餘由香奈兒休閒旅館、○○○○○等人連帶負擔。

本判決第五項於瑞士商香奈兒股份有限公司、法商香奈兒股份有限公司以新臺幣參拾肆萬元為香奈兒休閒旅館、○○○○○等人預供擔保後，得假執行；但香奈兒休閒旅館、○○○○○等人如於假執行程序實施前以新臺幣壹佰萬元為瑞士商香奈兒股份有限公司、法商香奈兒股份有限公司預供擔保，得免為假執行。

本判決第六項於瑞士商香奈兒股份有限公司、法商香奈兒股份有限公司以新臺幣參拾肆萬元為香奈兒休閒旅館、○○○○○等人預供擔保後，得假執行。但香奈兒休閒旅館、○○○○○等人如於假執行程序實施前以新臺幣壹佰萬元為瑞士商香奈兒股份有限公司、法商香奈兒股份有限公司預供擔保，得免為假執行。

被上訴人其餘假執行之聲請駁回

<判決意旨>:

一、上訴人行為有致減損系爭商標之識別性或信譽之虞

香奈兒、CHANEL 並非既有詞彙或事物，上訴人未提出證據證明香奈兒、CHANEL 已為第三人廣泛使用於不同之商品或服務。故上訴人之行為會使曾經強烈指示單一來源之系爭商標，變成指示兩種以上來源，或在社會大眾之心中留下非單一聯想或非獨特性印象，使系爭商標其所表彰之商品或服務來源間之關聯性，有遭受淡化之情事，使著名商標之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險，致減損系爭商標之識別性之虞。

上訴人經營住宿服務，其與系爭商標表彰精品形象間，大相逕庭，除兩者之服務訴求不同外，兩者事業形象亦相差甚鉅。故上訴人將系爭商標用於住宿業，相關消費者對系爭商標可能產生旅館業之聯想，造成相關消費者會產生「香奈兒」及「CHANEL」商標，有表徵上訴人所經營香奈兒旅館之可能性，並對於被上訴人所有系爭商標所代表之精緻、時尚及品味之品質，會產生坊間休閒旅館或汽車旅館聯想，有致相關消費者混淆誤認之虞，有減損系爭商標信譽之虞。

二、上訴人行為有致相關消費者混淆誤認

上訴人未經被上訴人之同意，非屬善意而基於行銷之目的，在香奈兒休閒旅館之招牌及廣告傳單，使用相同「香奈兒」字樣及近似「CHANEL」字樣；並以近似於系爭商標「CHANEL」字樣作為網域名稱之特取部分，且於網站使用相同於系爭商標「香奈兒」字樣及近似於系爭商標「CHANNEL」字樣行銷其休閒旅館，且「香奈兒休閒旅館」為行銷目的

贈送予消費者而載有其電話、地址、網站之面紙盒、原子筆，並提供予相關消費者使用之毛巾、浴巾、床單、枕套等，亦均有使用相同於系爭商標「香奈兒」字樣及近似於系爭商標之「CHANNEL」字樣，上訴人使用之字樣與系爭商標圖樣完全相同或高度近似。參諸系爭商標為著名商標，為相關消費者對商標所熟悉，職是，上訴人使用「香奈兒」、「CHANNEL」及近似於系爭商標之圖樣，致使相關消費者有混淆誤認。

三、被上訴人主張禁止侵害請求權為有理由：

上訴人有商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標權之行為，上訴人現仍以香奈兒或 CHANNEL 作為營業主體名稱特取部分，並以「<http://www.channelmotel.com.tw>」為網域名稱，且迄今仍將系爭商標使用於招牌廣告上等情，有被上訴人提出之名片及照片等件附卷可稽。準此，上訴人侵害系爭商標，非法妨礙系爭商標權利之圓滿行使，被上訴人無忍受之義務，侵害系爭商標已現實發生，且繼續存在。就現在既存之危險狀況加以判斷，系爭商標有被繼續侵害之可能，亦有事先加以防範之必要性。

被上訴人向上訴人主張排除侵害、防止侵害請求權，為有理由。上訴人不得使用相同或近似於香奈兒或香奈爾字樣作為營業主體名稱之特取部分，並應向臺中市（原審判決誤載為高雄市）政府經濟發展局辦理其商業名稱變更登記為不含相同或近似於香奈兒及 CHANEL 字樣之作為其商業名稱或網域名稱之特取部分，並應辦理註銷「<http://www.0000000000000000.com.tw>」網域名稱之登記。亦不得使用於招牌、廣告傳單、網頁或其他行銷物件，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於前述 CHANEL 或香奈兒字樣之行為。

四、被上訴人主張判決書刊登請求權為有理由

按商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，修正前商標法第 64 條定有明文。該條雖前於 100 年 6 月 29 日修正時刪除，立法理由認訴訟實務上原告本得依民法第 195 條第 1 項後段規定，其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。在訴之聲明中一併請求法院判決命行為人登報以為填補損害，本條應無重複規定之必要，爰予刪除，回歸適用民法相關規定。然上訴人自 91 年 8 月 2 日起至 104 年 2 月 27 日止之期間，侵害系爭

商標，其於 100 年 6 月 29 日修正商標法前，有侵害系爭商標之行為，應適用修正前商標法第 64 條規定。

修正前商標法之登報請求權，就登報方法及範圍如何，始為適當，法院應參酌被害人之請求及其身分、地位、被害程度等各種情事而為裁量。是侵害商標權之損害賠償額與支出判決書之登報費用，兩者均屬行為人應負之民事責任，倘商標權人之損害已獲得適當之補償，自無必要再命行為人負擔費用，將判決書內容全部或一部刊登在新聞紙。申言之，登報費用與侵害商標權所生之損害賠償間，兩者必須相當，始符合公平原則。職是，修正前商標法第 64 條僅規定商標權人得請求登報，法院應審酌具體個案情節，判斷其刊登之方式與內容，是否有為必要之範圍，始可謂適當處分（參照大法官釋字第 656 號解釋；最高法院 105 年度台上字第 1912 號、99 年度台上字第 1259 號民事判決）。

審酌本件上訴人長期侵害被上訴人之系爭商標，並自攀附系爭商標之商譽，獲得經營旅館之商業利益，參酌系爭商標為著名商標，被上訴人就侵害系爭商標，客觀上有登報公示社會大眾之必要性，減免第三人嗣後侵害系爭商標之可能性。有鑑於現今資訊傳遞無遠弗屆，基於比例原則，上訴人僅須將本件判決書案號、當事人欄、案由欄及判決主文內文，以新細明體 10 號字體刊載於中國時報全國頭版下半頁 1 日，即為已足。顯無同時將判決書刊登於中國時報、自由時報、聯合報、蘋果日報 4 份報紙之必要性，且以 20 號字體刊登，亦屬過當，被上訴人逾此範圍之請求為無理由，不應准許。

五、上訴人應負連帶侵害系爭商標之損害賠償責任：

按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。修正前商標法第 61 條第 1 項前段與現行商標法第 69 條第 3 項分別定有明文。商標侵權行為應具備主觀上之故意或過失之要件，侵權行為之成立原則適用過失或故意主義。

（一）適用損害賠償之準據法：

被上訴人主張上訴人侵害系爭商標權及違反公平交易法之期間，係自 91 年 8 月 2 日起至 104 年 2 月 27 日止，而商標法於前揭侵權期間前之 100 年 6 月 29 日修正公布，並於 101 年 7 月 1 日施行。且均無溯及既往之規定。職是，本件就被上訴人得否請求上訴人負損害賠償責任，自應依被上訴人主張侵權期間之不同而分別適用該期間之法律。被上訴

人雖未依侵權期間而分別適用不同之法律，然適用法律本為法院之責任，本院自不受被上訴人所述法律上主張之拘束，合先敘明。

(二)被上訴人請求連帶賠償財產上損害賠償 300 萬元為有理由：

1. 無法認定侵害系爭商標所得利益：

因侵權行為賠償損害之請求權，在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件。修正前商標法第 63 條第 1 項與現行商標法第 71 條第 1 項規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一環，自有適用損害填補法則。被上訴人未經上訴人之同意或授權，自 91 年 8 月 2 日起至 104 年 2 月 27 日止之期間，使用系爭商標表彰營業主體名稱，致侵害被上訴人之系爭商標權，被上訴人自受有損害。被上訴人雖主張依上訴人自 91 年 8 月 2 日起至 104 年 2 月 27 日止，各期營業稅申報資料，可知上訴人香奈兒旅館於該期間內所賺取之營業收入為 139,013,636 元等情，此有財政部中區國稅局 104 年 11 月 2 日中區國稅四字第 1041018881 號函檢附之 91 年 8 月 2 日起至 104 年 2 月 27 日止之各期營業稅及營利事業所得稅之申報文件資料在卷可稽（見原審卷第 309 頁），並為上訴人所不爭執。惟上開營業額之結果，核其性質，並非上訴人侵害系爭商標所得之淨利，而上訴人香奈兒旅館係提供旅館住宿與餐飲等服務與商品，其所提供服務或銷售商品，未必均與侵害系爭商標之銷售有關，顯非上訴人實際上侵害系爭商標行為所得之利益，即難以此推定為被上訴人實際所受之損害。職是，本院無法以上開營業稅申報資料，逕認為上訴人侵害系爭商標所得利益。

2. 本件部分損害賠償請求權罹於時效：

按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾 10 年者亦同，民法第 197 條第 1 項定有明文。倘加害人之侵權行為係持續發生，致損害持續不斷，各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已知悉而各自論斷其時效之起算時點（參照最高法院 94 年度台上字第 148 號民事判決）。被上訴人雖主張上訴人自 91 年 8 月 2 日起至 104 年 2 月 27 日止，使用系爭商標表彰營業主體，致侵害被上訴人之系爭商標權，

然揆諸前揭說明，上訴人主張自 91 年 8 月 2 日起至 94 年 2 月 27 日止之期間，因已逾 10 年，該等侵權請求權已罹於時效，不應列入計算侵權行為之損害賠償。職是，上訴人主張自 91 年 8 月 2 日起至 94 年 2 月 27 日止之期間，被上訴人之侵權損害賠償請求權已罹於時效，洵屬正當。

3. 本院酌定上訴人應賠償財產上損害賠償 300 萬元：

衡諸交易常情，侵害著名註冊商標，不易計算其損害數額，被上訴人亦無法依侵害系爭商標權行為所得之利益，作為計算本件財產上損害賠償之基準。足認被上訴人不能證明其數額或證明顯有重大困難者，本院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，不得以其數額未能證明，即駁回其請求。揆諸前揭說明，被上訴人就其損害額之證明確實顯有重大困難，依民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，本院自得審酌一切情況，依所得心證定其數額。本院審酌上訴人自 91 年 8 月 2 日起至 104 年 2 月 27 日止之營業額為 139,013,636 元，而上訴人未就支出成本舉證，且上訴人侵權期間長達 12 年餘，且迄今仍有侵權事宜，期間攀附被上訴人商譽，不僅於店面之招牌與名片使用系爭商標外，並以網路方式大量使用系爭商標而對外行銷等情事，認上訴人應賠償財產上損害 300 萬元，洵屬適當；上訴人香奈兒旅館為合夥組織，其餘上訴人為合夥人，故被上訴人依民法第 185 條第 1 項及第 28 條規定，請求上訴人負連帶損害賠償責任，洵屬正當。

(三)被上訴人請求非財產上損害無理由：

按商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。而當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。修正前商標法第 63 條第 3 項與民事訴訟法第 277 條分別定有明文。

上訴人將系爭商標用於住宿業，相關消費者對系爭商標可能產生旅館業之聯想，有致相關消費者混淆誤認之虞，而有減損系爭商標信譽之虞，適用減損可能說，雖依商標法第 70 條第 1 項第 2 款規定，成立間接侵害系爭商標行為，然是否有導致系爭商標之商譽受有實際損害，被上訴人應舉證證明之。參諸被上訴人就上訴人侵害系爭商標，導致其商譽受有侵害，而在社會上評價受有貶抑或低落之事實，迄今均未提出相關事證，以供本院審酌導致系爭商標之商譽受有實際損害，縱使上訴人有減

損系爭商標信譽之虞，然究與商譽受有實際損害有別，不得遽認會導致被上訴人之信譽遭受減損。準此，被上訴人依修正前商標法第 63 條第 3 項規定，就業務上信譽之損害，請求上訴人連帶給付被上訴人 200 萬元之非財產上損害，為無理由，應予駁回。

六、判決結論：

(一)上訴一部有理由一部無理由：

被上訴人請求禁止上訴人使用系爭商標、變更登記、註銷網域名稱並刊登判決於新聞紙。為有理由，應予准許。職是，上訴人就此部分上訴，為無理由，應駁回其上訴。

被上訴人未舉證證明系爭商標之商譽受有實際損害，原審命上訴人應連帶給付非財產上損害賠償 200 萬元與其法定遲延利息，應予廢棄改判；而被上訴人敗訴部分，其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。

(二)被上訴人附帶上訴有理由：

上訴人侵害被上訴人之商標權，本院認定上訴人應連帶賠償財產上損害賠償 300 萬元（計算式：原審准許 100 萬元＋附帶上訴 100 萬元＋追加起訴 100 萬元）。原審就財產上損害賠償部分，僅准許上訴人應連帶給付被上訴人 100 萬元…，並駁回其假執行之聲請，容有未洽。職是，附帶上訴意旨求予廢棄改判，應再連帶給付 100 萬元與其法定遲延利息，為有理由。被上訴人就此勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保為准予與免假執行之宣告，經核尚無不合，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。

(三)被上訴人追加之訴一部有理由一部無理由：

本院認定上訴人應連帶賠償財產上損害賠償 300 萬元（計算式：原審准許 100 萬元＋附帶上訴 100 萬元＋追加起訴 100 萬元），是原審就應准許被上訴人就上訴人侵害其系爭商標權，為追加上訴人應再連帶給付被上訴人 100 萬元，並自民事附帶上訴及擴張訴之聲明狀繕本送達翌日起即 105 年 9 月 10 日起至清償日止，按年息 5%計算之利息部分，為有理由，應予准許。兩造分別陳明願供擔保為准予與免假執行之宣告，經核尚無不合，爰分別酌定相當之擔保金額准許之。至被上訴人其餘追加部分，則無理由，連同該假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。