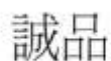


109040104 有關「誠品」、「誠品講堂 the eslite forum 及圖」等商標權侵害事件(商標法§68、§70)(智慧財產法院 108 年度民商上易字第 3 號民事判決)

爭點：主張著名商標淡化保護時，就商標著名程度之要求，在商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段與商標法第 70 條第 1、2 款減損規定間，是否應有一致的標準？

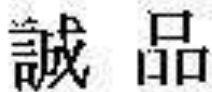
附圖據爭商標 1



註冊第 01584994 號

第 041 類：電影院；……；知識或技術方面之傳授；舉辦各種講座；影片，錄影帶，影碟片之製作發行；唱片製作；錄音帶製作……；安排及舉行音樂會；音樂之演奏；現場演奏、現場表演；藝人表演服務。

附圖據爭商標 2



註冊第 00123387 號

第 041 類：各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱，書籍、雜誌之出租，知識或技術之傳授……錄音帶、錄影帶、影片之租賃、畫廊之經營。

附圖據爭商標 3



註冊第 01438652 號

第 009 類：電子出版品、電子書、從網際網路下載之音樂、……、電腦網路專用儲值卡。

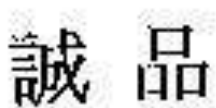
第 035 類：購物中心、…、家庭日常用品零售批發、室內裝設品零售批發、寢具零售批發、衛浴設備零售批發。

發、電腦軟硬體及其周邊配備零售批發、文教用品零售批發、……、貴重金屬零售批發。

第 041 類：線上電子書籍及期刊之出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、……、娛樂或教育俱樂部。

第 042 類：提供流行服飾時尚資訊、服裝設計、……、為他人建置及維護網站、提供網路搜尋引擎。

附圖據爭商標 4



註冊第 00121827 號

第 035 類：廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送，代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供……各種書刊、雜誌、文具、禮品之零售服務。

附圖據爭商標 5



註冊第 01595160 號

第 041 類：圖書館；……；安排及舉行會議；安排及舉行大型會議；安排及舉行學術討論會；安排及舉行研討會；安排及舉行座談會；安排及舉行講習會；舉辦各種講座；……；為娛樂目的籌辦時裝表演。

相關法條：商標法第 68 條及第 70 條

案情說明

被上訴人為我國商標註冊第 01584994 號等「誠品」商標及第 01595160 號「誠品講堂」商標之商標權人，據爭商標指定商品與服務範圍如附圖所示。上訴人前瞻公司未經被上訴人同意，竟在其經營之「誠品留學中心」網站、「誠品藝術學院」網站、Facebook 網頁及其所經營之臺北市及其它分公司等處，使用「誠

品」、「誠品藝術學院」、「誠品留學」及「誠品遊學」等與據爭商標相同或高度近似之圖樣。原審被告驅勢公司係與前瞻公司對外共同使用「誠品驅勢顧問團隊」與「誠品驅勢留遊學代辦中心」等與據爭商標相同或高度近似之圖樣，侵害被上訴人之據爭商標權。又據爭「誠品」商標對一般消費大眾及「留學代辦」主要服務對象為著名商標，上訴人竟未經同意擅自使用相同「誠品」或至少近似之「誠品藝術學院」等商標，將使被上訴人所有著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭淡化，而有使著名商標之識別性受減損、貶值、稀釋或沖淡之危險，自有減損識別性之虞，而違反商標法第 70 條第 1 款及第 2 款規定。

上訴人則以，應整體觀察上訴人商標之使用情形，適用商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定上訴人前瞻公司變更公司名稱前使用之「誠品留遊學中心」文字，其與國內留遊學代辦服務業者以商業交易習慣之誠實信用方法相符，係善意冠名使用與作為營業主體表徵之交易常情，非屬商標法第 5 條商標使用；據爭商標指定服務與上訴人之服務項目為不同服務；使用「誠品留學」或「誠品藝術學院」不生混淆誤認之虞等語抗辯。

判決主文

上訴駁回。

原判決關於駁回誠品股份有限公司後開第三項之訴部分，暨該部分假執行之聲請與訴訟費用負擔之裁判均廢棄。

前瞻國際留學遊學顧問諮詢有限公司、魏秀旻應再連帶給付誠品股份有限公司新臺幣壹拾肆萬壹仟肆佰柒拾柒元，並自民國一百零六年十一月二十一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

其餘附帶上訴駁回。

第一審訴訟費用（除確定部分外），分別由前瞻國際留學遊學顧問諮詢有限公司、魏秀旻負擔百分之七，餘由誠品股份有限公司負擔。

第二審訴訟費用上訴部分，由前瞻國際留學遊學顧問諮詢有限公司、魏秀旻負擔。第二審訴訟費用附帶上訴部分，由誠品股份有限公司負擔百分之九十，餘由前瞻國際留學遊學顧問諮詢有限公司、魏秀旻連帶負擔。

〈判決意旨〉

一、上訴人抗辯稱其使用系爭商標，並非商標法第 5 條之商標使用，不成立商標侵害云云。職是，因直接侵害商標之成立，必須侵權行為人有使用商標之行為，故本院應先探討上訴人是否有使用「誠品」文字之行為；繼而審究上訴人有無違反商標法第 68 條之侵害商標之行為；最後判斷本件有無商標法第 36 條第 1 項第 1 款之免責事由適用。

二、上訴人使用系爭商標行銷其服務項目：上訴人前瞻公司前於 106 年 4 月間未經被上訴人同意，使用「誠品留學」、「誠品藝術學院」字樣，在其所經營之網站及臉書網頁，經被上訴人提出經臺灣臺北地方法院公證人彭莉婷於 106 年 4 月 18 日親自體驗之各網站、臉書網頁瀏覽列印本為證（見原審卷一第 25 至 59 頁之原證 3）。參諸各網站、臉書網頁瀏覽列印本以觀，使用「誠品留學」、「誠品藝術學院」文字，在於區別指示其所提出留學代辦服務及專業藝術諮詢、作品集指導等服務之來源，上訴人有使用系爭商標行銷之主觀意思，其標示「誠品」文字在於使相關消費者認識系爭商標，以行銷其服務項目，實質上具有商標使用之功能。揆諸前揭見解，上訴人使用系爭商標具有行銷之目的，將系爭商標用於與服務有關之網路廣告，足以使相關消費者認識其為商標，核其行為為商標法第 5 條之商標使用要件。

三、上訴人違反商標法第 68 條第 1 款至第 3 款規定：

(一)系爭商標與據爭商標致相關消費者混淆誤認：

1. 兩商標構成相同或近似：

- (1)外觀近似：查上訴人前瞻公司於 106 年 4 月間未經被上訴人同意，使用系爭商標「誠品留學」、「誠品藝術學院」文字於其所經營之網站及臉書網頁。參諸據爭商標為單純未經設計之中文字「誠品」，或以十字將中文字「誠品講堂」隔開，並以英文「theesliteforum」列於右下角之設計組成。相較兩商標之圖樣，可知據爭商標引人注意之主要識別部分，應為中文「誠品」，是據爭商標圖樣「誠品」為其主要部分。觀察商標是否近似，雖應採總體觀察為之，然商標可分主要部分與附屬部分時，判斷商標是否相同或近似，應以比較主要部分為主，總體觀察為輔。本件兩商標主要部分圖樣，均為中文圖樣「誠品」，其主要部分相同，有使相關消費者混淆誤認之虞。縱兩商標圖樣有「留學」、「藝術學院」或「講堂」文字之差異，其附屬部分固不近似，然仍屬相當近似之商標。準此，兩商標外觀相同或成立高度近似。
- (2)讀音近似：所謂讀音近似，係指商標所使用之文字，以連貫唱呼為標準，而足以產生混淆誤認之虞。查系爭商標與據爭商標之中文部分，均有「誠品」字樣，倘以中文連貫唱呼兩商標時，兩商標之主要讀音相同。職是，兩商標成立高度讀音相同或近似。
- (3)觀念近似：所謂觀念近似，係指商標圖樣之實質意義，有產生混淆誤認之虞者。查據爭商標以人文藝術、書店廣為相關消費者所知悉；而系爭商標圖樣「誠品留學」、「誠品藝術學院」。雖與據爭商標「誠品」、「誠品講堂」有異，然將「誠品」置於「留學」前，用以指示提供留學代辦之服務來

源；或將「誠品」置於「藝術學院」前，用以指示提供專業藝術諮詢、作品集指導之服務來源，參諸本件兩商標主要部分圖樣，均為中文圖樣「誠品」，「誠品」文字始有實際區別服務來源之效果，所差別之文字「留學」、「藝術學院」或「講堂」，僅在限定服務種類。「誠品留學」、「誠品藝術學院」或「講堂」在觀念而言，易使相關消費者誤認為系爭商標為據爭商標「誠品」、「誠品留學」之同一商標或系列商標。兩商標予人形象一致，整體外觀設計與字型相近似，其客觀呈現之觀念相同或近似，予人寓目印象並無差異。準此，兩商標觀念成立相同或高度近似性

2. 兩商標指定使用於同一與類似商品或服務：據爭商標指定使用於各種人文藝術服務或商品，包含書刊、藝術、教育、電影、電子出版品、購物中心等項目，如附圖所示。而系爭商標使用於留學、藝術學院。據爭商標一至五指定使用商品或服務均含「知識或技術方面之傳授」。對照上訴人前瞻公司將「誠品留學」用於留學代辦服務，服務特色包括提供學校資料、免費諮詢、安排專業顧問協助（見原審卷一第 41 頁）；將「誠品藝術學院」用於提供「專業藝術諮詢」、「作品集指導」（見原審卷一第 48 頁）。參諸留學資訊之諮詢、專業藝術諮詢、作品集指導項目，均屬「知識或技術方面傳授」類型。職是，「誠品」或「誠品學堂」據爭商標指定使用於「知識或技術方面之傳授」，其與系爭商標使用於服務或商品，為同一或類似服務或商品。
3. 被上訴人商標為創造性商標：依商標識別性之強弱，將商標分為通用名稱商標、描述性商標、暗示性商標、隨意性商標及創造性商標等類型。識別性越強之商標，商品或服務之相關消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。所謂創造性或新奇性商標，係指商標為刻意設

計之標章，其為自創品牌，而商標之文字、圖案或用語均為過去所無，故其識別性最強，係最強勢商標。查據爭商標圖樣「誠品」或「誠品學堂」，雖為簡單中文組成，然其非我國既有通常詞彙，核為無意義用語，且為過去所無，且競爭同業並無使用此詞彙之必要性。其指定使用於出版、書刊、教育、藝術等人文藝術類商品或服務，其為自創品牌。準此，據爭商標為創造性商標，具有最強之識別性。

4. 據爭商標有多角化經營之情形：先權利人有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品或服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品或服務分別比對，而應將該多角化經營情形納入考量。反之，先權利人僅經營特定商品或服務，無跨越其他行業者，則其保護範圍得較為限縮。查據爭商標指定使用商品或服務，如附圖所示，可知被上訴人跨足出版、教育、藝術、電影、網路、廣告等多項產業。職是，堪認被上訴人有將據爭商標註冊及實際使用於諸多不同商品或服務，而有多角化經營之情形。
5. 相關消費者對據爭商標較為熟悉：相關消費者對衝突之兩商標，應賦予相關消費者較熟悉之商標較大保護。準此，本院茲審究相關消費者對兩造商標熟悉之程度為何。查據爭商標「誠品」為著名商標，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，衡諸交易市場以觀，相關消費者對據爭商標應較為熟悉。
6. 兩商標行銷方式與行銷場所之重疊性高：查上訴人除使用系爭商標於網路與其臉書粉絲團外，被上訴人亦將據爭商標於網路上廣為使用。況據爭商標指定使用於人文藝術服務，相關觸角甚廣，相關消費者極有可能誤認系爭商標為被上訴人之關係或分支企業。衡諸市場交易常情，兩商標之行銷方式

與行銷場所，具有相當重疊性，相關消費者有同時接觸之機會時，易致混淆誤認之虞。

7. 上訴人使用系爭商標非為善意：倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為商標之使用者，即非屬善意，應不受保護。據爭商標最早於 89 年 4 月 16 日已申請註冊，上訴人前瞻公司嗣於 103 年 10 月 22 日始登記設立，並使用系爭商標行銷商品或服務。參諸上訴人與據爭商標權人屬競爭同業，被上訴人為市場知名企業，衡諸交易常情，上訴人應知悉據爭商標之存在。上訴人使用系爭商標有攀附據爭商標之主觀意圖，足徵其非善意。

(二)綜上所述，相關消費者有可能誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之來源，而有發生混淆誤認之可能。上訴人使用系爭商標之行為，違反商標法第 68 條第 1 款至第 3 款規定，未經被上訴人同意，以行銷為目的，成立直接侵害據爭商標之行為。

四、系爭商標不適用第 36 條第 1 項第 1 款規定之事由：

- (一)按以符合商標交易習慣之誠實信用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，商標法第 36 條第 1 項第 1 款定有明文。本款之構成要件有如後：1. 以符合商標交易習慣之誠實信用之方法表示商品或服務之說明；2. 表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地，或其他有關商品或服務本身之說明；3. 非作為商標使用者。商標識別性之高低與合理使用呈反比關係，商標之識別性越高，可成立合理使用之空間越窄。反之，商標之識別性越低，可成

立合理使用之空間即較廣。有不正競爭之主觀意思，非屬善意使用商標者，不得主張合理使用。故冒用他人之商標，造成相關消費者混淆誤認，或以依附他人商標之方式掠奪他人之商譽，均屬不正競爭之態樣。

(二)指示性合理使用與描述性合理使用：所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法，係指以商業上通常方法使用之，在主觀上無作為商標之意圖，而將商標作描述性或指示性之使用，客觀上相關消費者未認知作為商標使用，其非藉由商標作為辨別商品或服務之來源。申言之，商標法第 36 條第 1 項第 1 款所規定不受商標權效力所拘束之情形，係以非作為商標使用為要件，其使用情形不能有實質上具有商標使用之效果。

(三)系爭商標指示提供商品或服務來源：上訴人前瞻公司於網站、臉書網頁所使用「誠品留學」、「誠品藝術學院」，衡諸市場交易之常態，均實質上具有提供商品或服務來源指示，具有網路廣告之效果，客觀上相關消費者可認知作為商標使用，並非描述上訴人行銷商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等項目，足徵上訴人使用系爭商標，除非單純表示自己營業主體名稱外，亦非將系爭商標作為描述性或指示性之使用，且非利用據爭商標指示商品或服務來源，藉此表示系爭商標所提供商品或服務之內容。準此，據爭商標為著名商標或創造性商標，上訴人使用系爭商標非屬指示性合理使用或描述性合理使用之範圍，顯難以成立合理使用之空間，是上訴人使用系爭商標不符合商業交易習慣之誠信方法，無法限制據爭商標之效力，足認上訴人使用系爭商標直接侵害據爭商標，上訴人違反商標法第 68 條第 1 款至第 3 款規定。

五、上訴人違反商標法第 70 條第 1 款與第 2 款規定：

(一)據爭商標迭經國內各大知名媒體與報章雜誌，諸如商業週刊、今周刊、中時電子報、中央社、蘋果日報等報導。並經智慧局以核駁第 0289001 號、第 0305288 號認定「誠品」為著名商標在案。職是，上訴人前瞻公司於 103 年間設立前，據爭商標「誠品」於「知識或技術方面之傳授」服務或商品，已成為著名商標甚明。

(二)上訴人明知據爭商標為著名商標：

所謂明知者，係指明白知悉之意，不包含過失而不知，應由商標權人舉證證明之。著名商標與侵權商標近似性越高，相關消費者聯想侵權商標為著名商標之關聯性越強，倘對著名商標指示單一或多數商品來源之識別力，造成減損者，即成立間接侵害商標。參諸上訴人前瞻公司於 103 年間設立登記前，據爭商標已為相關事業或消費者所廣為周知，據爭商標「誠品」於「知識或技術方面之傳授」服務或商品，已為著名商標，「留學代辦」服務或商品屬「知識或技術方面之傳授」範疇，為著名商標「誠品」之保護範圍。準此，上訴人前瞻公司與被上訴人均為從事文教事業之相關業者，系爭商標與據爭商標圖樣構成同一或高度近似性。衡諸交易市場之常情，上訴人應知悉著名商標「誠品」，足證上訴人明知據爭商標為著名商標。

(三)上訴人違反商標法第 70 條第 1 款規定：

1. 有致減損據爭商標之識別性之虞者：是否構成侵害著名商標，係以著名商標之識別性或信譽有無減損為斷，不以將商標使用於同一或類似之商品或服務，抑是發生混淆誤認之結果為要件。因減損為事實問題，僅要有減損情形或可能，即可認定符合減損要件，不以須達何種程度或比例為必要。所謂減損識別性者，係指著名商標持續遭第三人襲用之結果，造成

相關消費者心目中，就該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭受淡化。故第三他人襲用著名標章，有使著名標章之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。查上訴人明知據爭商標為著名商標，其在所屬網站與臉書粉絲團，將系爭商標「誠品」文字使用於「語言考試課程、留遊學代辦、專業藝術諮詢和作品指導、語文考試書刊零售」服務或商品，足以造成相關消費者心目中，就據爭商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性，將遭受淡化，有致減損據爭商標之識別性之虞者。

2. 有致減損據爭商標之信譽之虞者：所謂減損信譽者，係指他人以違反社會倫理規範之方式襲用著名商標，或提供品質較差之商品或服務，影響商標權人或標章權人真品之社會評價。查上訴人明知據爭商標為著名商標，其使用系爭商標「誠品」文字，意圖攀附據爭商標之商譽，造成不公平競爭，上訴人行為以違反社會倫理規範，使用系爭商標，影響據爭商標之社會評價，自有減損據爭商標之信譽之虞者。
3. 惡意使用著名之據爭商標：綜上所述，上訴人明知據爭商標為著名之註冊商標，系爭商標與據爭商標構成同一或高度近似性，上訴人使用系爭商標之行為侵害已註冊之據爭商標，致有減損據爭商標之識別性或信譽之虞，上訴人違反商標法第 70 條第 1 款規定，惡意使用著名之據爭商標。

(四)上訴人違反商標法第 70 條第 2 款規定：

1. 上訴人以據爭商標之文字作為公司特取名稱：商標法第 70 條第 2 款所稱著名商標中之文字作為公司名稱，係指商標文字有與他人公司名稱之特取部分完全相同者而言。所謂特取部分者，係指公司設立登記時，特別取以為其名稱，以與他公司相區別，而彰顯其營業主體地位（參照最高行政法院

90 年度判字第 596 號、96 年度判字第 206 號行政判決)。
公司全稱應表明業務種類或組織型態，其是否屬特取名稱，
應以其名稱通體觀察，並審酌公司用以表彰營業主體地位之
文字。查上訴人經營「語言考試課程、留遊學代辦、專業藝
術諮詢和作品指導、語文考試書刊零售」服務，並以「誠品
留學」與「誠品藝術學院」為其公司特取名稱。上訴人明知
據爭商標為著名商標，其以「誠品」文字行銷自身業務，就
「誠品留學」與「誠品藝術學院」之名稱通體觀察，可知「誠
品」文字為其特取部分，得以與他留學代辦公司相區別，足
以彰顯上訴人之營業主體地位。

2. 有致相關消費者混淆誤認之虞者：

所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或
構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認
兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極
有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或
服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加
盟關係或其他類似關係而言(參照最高行政法院 104 年度判
字第 354 號行政判決)。查上訴人明知據爭商標為著名商標，
上訴人以之作為公司名稱經營留學代辦等業，復與據爭商標
指定使用之服務或商品相同或類似，極有可能致相關消費者
誤認上訴人與被上訴人為同一來源之服務，或誤認兩公司之
使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，
而生混淆誤認之虞。職是，上訴人明知據爭商標為著名註冊
商標，而以據爭商標「誠品」文字作為公司名稱，有致相關
消費者混淆誤認之虞。

3. 有致減損據爭商標之識別性或信譽之虞者：

上訴人明知據爭商標為著名商標，其以「誠品」文字作為公司名稱，足以造成相關消費者心目中，就據爭商標與其所表彰之有關商品或服務來源間之關聯性，將遭受淡化，有致減損據爭商標之識別性之虞者。再者，上訴人明知據爭商標為著名商標，其使用據爭商標「誠品」文字作為公司名稱，意圖攀附據爭商標之商譽，造成不公平競爭，違反社會倫理規範，自有減損據爭商標之信譽之虞者。

4. 惡意使用據爭商標之特取部分：綜上所論，上訴人明知據爭商標為著名之註冊商標，其以據爭商標「誠品」文字作為公司名稱，以表彰營業主體，致商品或服務相關消費者混淆誤認之虞或減損據爭商標之識別性或信譽之虞者，上訴人違反商標法第 70 條第 2 款規定，惡意使用據爭商標之特取部分。

六、綜上所述，上訴人未經被上訴人同意或授權，基於行銷之目的，使用與據爭商標相同或近似「誠品」文字於系爭商標上，並用於「誠品留學」、「誠品藝術學院」網路行銷，致生相關消費者混淆誤認，減損被上訴人據爭商標之識別性及信譽。本院審酌上訴人侵害期間、程度及範圍等情事，核認依民事訴訟法第 222 條第 2 項與公司法第 23 條第 2 項規定，請求上訴人應連帶給付被上訴人 60 萬元，為有理由，原審認定上訴人應連帶賠償理由部分，雖有不同者，然結論核無違誤。被上訴人請求 458,523 元部分請求為有理由，應予准許。職是，上訴人上訴，為無理由，應駁回其上訴。