

111120101 有關「誠品」排除侵害商標權行為等事件(商標法§69 I、§70①、②、民事訴訟法第 447 條)(最高法院 110 年台上字第 2921 號民事判決)

爭點：未就懈怠行使商標權而違反誠實信用原則之情形予以審酌，是否屬於判決不備理由？

附圖一系爭商標 1

註冊第 00143088 號(原服務標章)

誠 品

第 039 類：貨物、貨櫃之裝卸、倉儲，貨物運輸之包裝、捆紮。

附圖二系爭商標 2

註冊第 01628657 號

 誠品物流
eslite logistics

第 039 類：貨物裝卸；貨櫃裝卸；…貨物運輸前之捆紮；貨物打包；貨物包裝；產品包裝；禮品包裝；家具運送…等服務。

附圖三系爭商標 3

註冊第 01641282 號

 誠品物流
eslite logistics

第 039 類：書信快遞；…貨物配送；為快遞業者提供物件代收服務；貨物遞送；貨物運送；物流運送；包裹遞送；快遞；鮮花遞送…等服務。

相關法條：商標法第 69 條第 1 項、第 70 條第 1、2 款

案情說明

本件原審廢棄第一審所為被上訴人敗訴之判決，改為判決如後開（甲）（乙）（丙）所示，係以：……上訴人公司以相同或近似於被上訴人註冊在先之商標作為自己營業之商標使用，經營同一或高度類似之商品或服務，另明知被上訴人著名商標「誠品」，以其中文字作為公司名稱，迄今仍使用，致相關消費者產生混淆誤認之虞，減損被上訴人之信譽，違反商標法第 68 條第 1 款至第 3 款及第 70 條第 1 款、第 2 款規定，被上訴人得依同法第 69 條第 1 項至第 3 項規定，請求排除侵害並賠償損害。又被上訴人之「誠品」商標已依法註冊取得商標權，不適用公平交易法第 22 條第 1 項第 2 款、第 25 條規定。從而，被上訴人依上開規定，請求（甲）上訴人不得使用相同或近似「誠品」之字樣作為公司名稱之一部分，並應變更其公司名稱為不含相同或近似「誠品」字樣之名稱；（乙）上訴人不得使用相同或近似於系爭商標 1 至 5 圖樣於附表所示服務類別，並應除去及銷毀含有相同或近似於上開商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品；（丙）誠品包裝公司、誠品搬家公司應分別與陳○福連帶給付 300 萬元，及各加計自起訴狀繕本送達翌日即 107 年 7 月 10 日起算法定遲延利息，如其中任一人給付時，他人於給付範圍內，同免給付義務，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

判決主文

原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。

<判決意旨>

- 一、**原審認為：**上訴人不同意被上訴人於第二審追加公平交易法第 22 條、第 25 條規定之訴訟標的，此部分追加不應准許。被上訴人於第一審 108 年 12 月 25 日言詞辯論期日前已提出系爭商

標 1、2 部分之新攻擊方法，雖第一審未予准許，惟倘不許其提出顯有失公平，依民事訴訟法第 447 條第 1 項第 6 款規定，應准許其於第二審提出，至被上訴人於第二審增加系爭商標 6 至 9 部分之新攻擊方法，未說明符合同條第 1 項但書規定之事由，不應准許其提出。

二、按當事人、訴訟標的法律關係、應受判決事項之聲明為訴之要素，三者之中，如有其一發生變動或增加者，即生訴之變更或追加。查被上訴人於第一審主張上訴人侵害其系爭商標 3 至 5 之商標權（第一審判決駁回被上訴人關於系爭商標 1、2 部分之追加），依商標法第 68 條第 1 款至第 3 款、第 70 條第 1 款、第 2 款等規定，請求判決如原聲明所示。

三、第一審判決駁回被上訴人之訴，被上訴人提起上訴，主張上訴人行為亦侵害其系爭商標 1、2、6 至 9 之商標權，除依同上訴訟標的法律關係請求外，另主張上訴人使用系爭「誠品」著名商標作為公司名稱，違反公平交易法第 22 條第 1 項第 2 款、第 25 條規定，依同法第 29 條、第 30 條、第 31 條規定請求賠償損害，並聲明（下稱新聲明）：（一）上訴人不得使用相同或近似「誠品」之字樣作為公司名稱之一部分，並應變更其公司名稱為不含相同或近似「誠品」字樣之名稱；（二）上訴人不得使用相同或近似於系爭商標 1 至 9 圖樣於附圖所示之服務類別，並應除去及銷毀含有相同或近似於上開商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品；（三）誠品包裝公司、誠品搬家公司應分別與陳○福連帶給付 300 萬元，及各加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息，如其中任一人給付時，他人於給付範圍內，同免給付義務。被上訴人於原審增列上開公平交易法之訴訟標的法律關係，新聲明（一）部分增列陳○福為被告，又系爭商標 1、2、6 至 9 之商標權指定類別及指定使用之商品或服務範圍，與原聲明之系爭商標 3 至 5 之商標權非全然相同，新聲明（二）部分關於上訴人不得使用之商標圖標、應除去及銷毀之招

牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品之範圍不同，已涉訴之追加或變更，另新聲明(一)、(三)部分復均有減縮應受判決事項之聲明情形。原審謂被上訴人僅請求金額減縮為 300 萬元，其餘聲明未更動，核與卷證不符。原審未審究何者屬訴之追加？何者屬變更之訴？並就訴之變更或追加合法與否為說明，亦有未當。

四、又原告於起訴後，減縮應受判決事項之聲明者，於減縮範圍內使訴訟繫屬歸於消滅，法院無庸就該減縮部分更為裁判。原審無視新聲明已有減縮，仍將第一審判決全部廢棄，自屬違誤。另原審先認被上訴人追加公平交易法第 22 條、第 25 條之訴訟標的不應准許，繼又論斷上訴人未違反上開規定，前後理由矛盾。而原審以被上訴人關於系爭商標 1、2、6 至 9 部分主張僅為新攻擊方法之陳述，卻依新聲明(二)就系爭商標 1、2 部分為上訴人不利之判決，就系爭商標 6 至 9 部分則未予裁判，並有可議。

五、次按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見，民事訴訟法第 226 條第 3 項定有明文，法院為當事人敗訴之判決，而其關於攻擊防禦方法之意見有未記載於判決理由項下者，自為同法第 469 條第 6 款所謂判決不備理由。上訴人於事實審抗辯上訴人公司經營業務近 20 年，從未發生混淆誤認情形，被上訴人有嚴重權利懈怠，本件請求違反誠信原則，核屬重要之防禦方法，原審就此恣置不論，未說明何以不足採取之理由，即為上訴人敗訴之判決，且未論述陳○福有何商標法第 70 條第 1 款、第 2 款規定之視為侵害商標權行為，及何以應依商標法第 69 條第 1 項規定負排除侵害商標之理由，遽為陳山福該部分敗訴之判決，亦有判決不備理由之違法。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，非無理由。