112100102 有關「誠品」、「誠品物流」排除侵害商標權行為事件(§68、§69Ⅰ、§70①、②)(智慧財產及商業法院 111 年度民商上更一字第 5 號民事判決)

爭點：

1. 被上訴人(即被告)於公司登記且業務經營將近 20 年之後，上訴人(即原告)始主張商標權侵害，其是否有懈怠行使商標權而違反誠實信用原則？
2. 行為人係以提供勞務為收入來源時，有關商標法第 71 條損害賠償規定之計算方式。

系爭商標附表編號 1

誠品

eslite

註冊第 00044981 號(原服務標章)
第 08 類：代理各種百貨、圖書、文具、圖畫藝品之進出口貿易及經銷服務。

系爭商標附表編號 2、3

註冊第 00143088 號(原服務標章)
第 039 類：貨物、貨櫃之裝卸、倉儲，貨物運輸之包裝、捆紮。

註冊第 00121827 號(原聯合服務標章)

誠 品

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，企業買收之仲介及有關之諮詢顧問、企業管理顧問、人事管理顧問，櫥窗設計、擺設之設計，公關，廣告宣傳器材租賃，為工商企業籌備商展、展示會、博覽會之服務、代理各種百貨、圖書、文具、圖畫、藝品之進出口服務及經銷服務。各種書刊、

雜誌、文具、禮品之零售服務

系爭商標附表編號 4、5、9

註冊第 01628657 號
第 039 類：貨物裝卸；貨櫃裝卸；…貨物運輸前之綑紮；貨物打包；貨物包裝；產品包裝；禮品包裝；家具運送…等服務。

註冊第 01641282 號
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。

註冊第 02063590 號
第 039 類：車輛出租、貨櫃出租、貨物堆高機出租、倉庫用棧板出租、家具運送、搬家服務。

相關法條：商標法第§68、§69Ⅰ、§70①、②條

案情說明

本案上訴人主張其自 78 年成立時起即以「誠品」商標(下稱系爭商標)陸續提供多達 37 種類別之商品及服務，並從 85 年起跨足物流運送業務，服務地區及據點橫跨臺灣、香港、大陸、日本等地；且 82 年間即被認定屬著名商標，廣為消費者知悉。詎被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司竟基於侵害系爭商標權之故意，藉稱向「誠品書店」借名，以「搬家業的誠品」自居，擅自以系爭商標之「誠品」二字作為公司名稱，並以行銷目的使用誠品商標於其網頁、粉絲團、貨車、制服、名片、廣告等處，有致相關消費者混淆誤認之虞，並減損上訴人所有系爭商標之識別性及信譽，侵害上訴人之商標權。

案經一審判決（智慧財產法院 107 年度民商訴字第 43 號）認為主張第 70 條第 2 款淡化保護，應舉證證明商標著名程度達到「一般消費者」普遍認知程度，進而駁回原告之訴（收錄於 109 年 4 月號雙月刊）。但二審判決（智慧財產法院 109 年度民商上字第 8 號），將原

判決廢棄，改判原告勝訴，被告不服二審判決上訴最高法院(最高法院 110 年度台上字第 2921 號民事判決)，經最高法院以原審判決未就訴之變更或追加合法與否、被上訴人（即本案上訴人）是否有嚴重權利懈怠違反誠信原則，漏未論及，認有判決不備理由之違法，廢棄原審判決發回重審。嗣智慧財產及商業法院以 111 年度民商上更一字第 5 號民事判決，為本件有利於上訴人之判決結果。

判決主文

一、原判決廢棄。

二、被上訴人誠品優質包裝有限公司、誠品搬家有限公司及陳○福不得使用相同或近似於上訴人所有註冊第 44981 號、第 121827 號、第 143088 號、第 1628657 號、第 1641282 號、第 2063590 號商標圖樣於附表編號 1 至 5 及編號 9 所示服務類別，並應除去及銷毀含有相同或近似於前開「誠品」、「誠品物流」商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品。

三、被上訴人誠品優質包裝有限公司、誠品搬家有限公司不得使用相同或近似於「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有相同或近似於「誠品」之名稱。

四、被上訴人誠品優質包裝有限公司、誠品搬家有限公司應連帶給付上訴人新臺幣陸佰萬元，及其中新臺幣參佰萬元自民國一○七年七月十日起；另新臺幣參佰萬元自民國一一二年五月十九日起，均至清償日止按年息 5%計算之利息。

五、被上訴人誠品優質包裝有限公司、陳○福應連帶給付上訴人新臺幣陸佰萬元，及其中新臺幣參佰萬元自民國一○七年七月十日起；另新臺幣參佰萬元自民國一一二年五月十九日起，均至清償日止按年息 5%計算之利息。

六、被上訴人誠品搬家有限公司、陳○福應連帶給付上訴人新臺幣陸佰萬元，及其中新臺幣參佰萬元自民國一○七年七月十日起；另新臺幣參佰萬元自民國一一二年五月十九日起，均至清償日止按

年息 5%計算之利息。

七、上開第四至六項被上訴人任一人為給付時，其他被上訴人於該給付範圍內，同免給付義務。

八、上訴人其餘追加之訴駁回。

九、第一、二審(含追加之訴)及發回前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。

<判決意旨>

一、 **被上訴人有無使用上訴人註冊商標之行為？有無商標法第 68 條第 1、2、3 款規定的適用？**

（一）商標法第 68 條第 2 款、第 3 款之適用，僅後商標之使用行為有致相關消費者將其與先商標產生混淆誤認之可能性即足，不以實際產生混淆誤認之具體事實為必要，亦未明定以若干比例之混淆誤認可能性作為判斷門檻，是倘消費者產生混淆誤認之可能性無法排除，即應認為符合上開規定之要件。**本件被上訴人於其做為營業使用之卡車外部、紙箱外部及網頁上均以顯著之比例標示「誠品」 二字，而上訴人所有註冊第 143088 號商標(附表編號 3)亦係從事貨物運送及包裝、捆紮業務，消費者於異時異地觀覽兩造之商標時，極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源，或誤認二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，自已構成商標法第 68 條第 2 款、第 3 款之違反**。

（二）被上訴人辯稱其等公司經營業務近 20 年，從未發生與上訴人公司混淆誤認情形，上訴人有嚴重權利懈怠，本件請求違反誠信原則等語。惟查：

1. 「民法第 148 條規定，權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。又權利人於相當期間內不行使其權利，並

因其行為造成特殊情況，足以使義務人正當信任權利人已不欲行使權利，或不欲義務人履行義務時，經斟酌當事人間之關係、權益時空背景及其他主、客觀等因素，依一般社會通念，可認其權利之再為行使有違『誠信原則』者，自得因義務人就該有利於己之事實為舉證，使權利人之權利受到一定之限制而不得行使，此權利失效原則，乃係源於『誠信原則』之特殊救濟方法」(最高法院 102 年度台上字第 176 號判決意旨參照)。

2. 次按「權利失效理論既係針對時效期間內，權利人不符誠信原則之前後矛盾行為規範上之不足，用以填補權利人長久不行使權利所生法秩序不安定之缺漏，剝奪其權利之行使，故在適用上尤應慎重，以免造成時效制度之空洞化」(最高法院 103 年度台上字第 854 號判決意旨參照)。

3. **揆諸前開法律規定及裁判意旨，被上訴人等並未舉證證明上訴人曾有何具體之行為，足使被上訴人正當信賴上訴人已不欲再行使權利，且該行為與上訴人提起本件訴訟之行為有前後矛盾之情事，故不得僅以上訴人未儘速實行其權利，或單純已知悉侵害事實卻未提起訴訟，遽認有權利失效事由之認定，否則時效制度將失其意義。被上訴人僅泛稱過去經營業務二十年，從未發生混淆誤認情形云云，卻始終未提出上訴人有何以積極之不作為，或有任何矛盾行為表示不欲被上訴人等排除商標權侵害並負擔損害賠償責任之證據，更未能證明上訴人有明示或默示同意被上訴人使用「誠品」作為公司名稱之行為，故被上訴人等抗辯本件上訴人行使權利有嚴重權利懈怠而與誠信原則有違，並不可採。**

二、 **附表編號 1 至 5、編號 9 商標，是否為著名商標？**

（一）商標法第 70 條第 1 款、第 2 款將遭受侵害之商標明定為「著名商標」，且將抽危險結果區分為「商標之識別性或信譽有遭受減損之可能性」及「消費者有可能產生混淆誤認」兩種情形，則首須釐消者，即何為「著名商標」？**按商標法有關著名商標之規定係在第 30 條第 1 項第 11 款規定「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，因其所設對著名商標之侵害亦採抽象危險結果責任，且同樣區分為「有致相關公眾混淆誤之虞」(該條款前段)及「或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」(該條款後段)兩種情形，論者乃認為上開兩種危險結果應分別適用在著名程度不同之商標，前者適用在著名程度較低者，僅要求該商標在「相關消費者」範圍內著名即可，固無疑義；惟後者被認為著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有適用，則有爭議，惟有關「商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所稱之『著名商標』，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？」之法律爭議，依 112 年 3 月 17 日最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定統一見解，認商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定所稱「著名商標」，係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之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。**至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及其他參酌因素如系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖等綜合判斷。**準此以解，商標法第 70 條第 1 款、第 2 款既使用相同於同法第 30 條第 1 項第 11 款前段之文字，則體系上即應為相同之解釋，應認為商標法第 70 條第 1 款、第 2 款規定之著名商標均為所指定使用類別之商品或服務相關消費者著名之商標**。

（二）**本件上訴人所有之誠品商標前經行政及司法機關認定為著名商標，其中中標局中台異字第 821288 號、第 821289 號、第 870638 號審定書認為上訴人之「誠品」商標所表彰之信譽難謂不為相關消費大眾所熟知，臺北高等行政法院 89 年度訴字第 1196 號判決認為上訴人「誠品」著名標章之商譽確已樹立，誠品之商譽已能讓其商標專用權排他性效力，跨及多數商品或服務之領域，可知上開審定書及判決均認為上訴人之「誠品」商標知名度不以其指定使用之商品或服務相關消費者為限，更擴及不同類別之商品或服務領域**(例如前述之「各種男女服裝、童裝」、「商業用電話秘書服務業務務」、「音響喇叭、揚聲器」或「婚紗攝影」等)。倘再佐以 90 年 3 月 7 日媒體報導當時總統陳水扁先生祝賀上訴人「生日快樂」之新聞事件，及當日報導中同時記載誠品網站與誠品物流上線等消息(參本院前審卷二第 355 至 371 頁)，**可知上訴人之誠品商標相關消費者範圍內著名已擴及一般消費者範圍，均屬商標法第 70 條第 1 款、第 2 款所規定之「著名商標」，殆無疑義**。

三、 被上訴人明知上訴人註冊商標為著名而以「誠品」二字作為公司名稱使用，有致相關消費者混淆誤認或減損上訴人公司信譽或識別性之虞，而有違反商標法第 70 條第 1 款、第 2 款規定:

（一)(上訴人在行銷文宣中之照片編排，刻意使用綠底黃字設計，以模仿上訴人廣為消費者喜愛之誠品提袋（本院前審上證 11-3，見本院前審卷一第 321 至 331 頁），藉此造成消費者混淆誤認，吸引購買。被上訴人實際使用誠品搬家、誠品優質包裝等公司名稱時，經常性刻意凸顯或單獨使用「誠品」二字，並以其他方式刻意製造與上訴人之連結，此致多名部落客於文中直接以「誠品」二字設定標籤、超連結，直接連結至與上訴人公司相關的網頁內容(本院前審上證 11-1、上證 11-2，見本院前審卷一第 281 至 299 頁、第 301 至 319 頁)。作家包◯涵

更曾在其作品《敲昏鯨魚》一書中，講述自身求職及工作經驗，內文提到「你記不記得我們剛認識的時候，我開玩笑要去搬家公司打工？結果我工作時找到一家叫誠品物流的公司，我以為是誠品書店，去到那邊才知道是搬家公司」等語（本院前審上證 28，見本院前審卷二第 213 至 215 頁）。

（二）**最高行政法院大法庭 111 年度大字第 1 號裁定（下稱「系爭裁定」）認定：「商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定所稱『著名商標』，係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之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。」而上訴人已證明系爭商標 1、2、3 之知名度在系爭商標申請註冊日前至少已達相關事業或消費者所普遍認知的著名程度。**因此，依系爭裁定見解，本件顯然適用商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段規定。系爭裁定另記載：「至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。」系爭商標 1、2、3 之誠品相同，再者，系爭商標具相當識別性且智慧局亦已核准與系爭商標先於被上訴人使用「誠品」為商標及公司之名稱上，其識別性實無庸置疑。**被上訴人使用「誠品」為商標及公司之名稱上易使相關事業或消費者與著名之系爭商標 1、2、3 產生聯想，其註冊之行為難認為係善意。承上可知，被上訴人使用「誠品」為商標及公司之名稱上顯有稀釋/弱化已廣為相關事業或消費者所認知之系爭商標 1、2、3 強烈指示單一來源之識別性之虞**。

（三）被上訴人使用「誠品」與系爭商標 1、2、3 之誠品相同，再者，系爭商標具相當識別性，且智慧局亦已核准與系爭商標先於被上訴人使用「誠品」為商標及公司之名稱上，其識別性實無庸

置疑。**被上訴人使用「誠品」為商標及公司之名稱上易使相關事業或消費者與著名之系爭商標1、2、3產生聯想，其註冊之行為難認為係善意。承上可知，被上訴人使用「誠品」為商標及公司之名稱上顯有稀釋/弱化已廣為相關事業或消費者所認知之系爭商標1、2、3強烈指示單一來源之識別性之虞**。

（四）按商標法施行細則第31條(判決誤繕為第13條)，所謂著名商標係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。被上訴人雖曾對4、5、9商標未經認定為著名商標而有所抗辯等云云，**然綜觀上述經行政、司法機關認定「誠品」為著名商標之見解，皆係泛稱「誠品」而未指明確之註冊號，上訴人多年來多角化經營，「誠品」二字迄今高度著名，一旦他人使用、稍有攀附，即有可能致上訴人之信譽受到影響，是「誠品」二字其著名程度輻射效力應已擴及於系爭商標4、5、9。是以，被上訴人明知上訴人註冊商標為著名而以「誠品」二字作為公司名稱使用，有致相關消費者混淆誤認或減損上訴人公司信譽或識別性之虞，而有違反商標法第70條第1款、第2款規定**。

四、 **被上訴人若有違反上述規定，上訴人請求被上訴人賠償損害，其損害金額如何計算？**

（一）商標法第71條第1項第2款規定部分：

被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司連帶賠償600萬元:商標法第71條第1項第2款規定之損害賠償計算方式,係依行為人侵害商標權行為所得之利益計算損害賠償，於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，則以銷售該項商品全部收入為所得利益。**本件被上訴人係以提供勞務(搬家)為收入之主要來源，即使搬家過程中因提供包裝服務所使用之紙箱亦係提供勞務之器具，非銷售之商品，是以有關被上訴**

人因侵害上訴人商標權所獲得之利益，即應審酌其營業收益狀況綜合判斷。本院依上訴人於原審請求法院向財政部北區國稅局基隆分局函調被上訴人誠品包裝公司自 92 年 3 月 15 日起及誠品搬家公司自 95 年 11 月 22 日起之營業稅及營利事業所得稅申報相關資料及上訴人於本院前審審理時所聲請向財政部北區國稅局基隆分局函調被上訴人誠品包裝公司及誠品搬家公司自 107 年至 109 年 6 月間之進銷項憑證明細資料表、營業人銷售額與稅額申報書等資料，依據前開資料計算誠品搬家公司自 99 年度至 108 年度之營業收入淨額、營業成本、營業毛利；而誠品包裝公司自 99 年度至 108 年度之營業收入淨額合計、營業成本、營業毛利。將被上訴人誠品搬家公司及誠品包裝公司自 99 年至 108 之營業 毛利金額合併計算總額。**由於被上訴人係以提供勞務為其營業內容，與出售動產性質之商品間存在差異，是以被上訴人向國稅局申報之營業成本中究竟若干成分係因使用「誠品」商標而得主張扣除，此部分無從解析，本判決採最寬鬆標準，即所有之營業成本均可扣除**。惟承前所述，本件上訴人依商標法第 69 條有關侵權行為損害賠償請求權之規定請求被上訴人賠償損害，依該條第 4 項規定，上訴人僅能請求 105 年迄今之金額，於此之前之請求均已罹於時效而消滅，不得再為請求，是以，依此計算本件被上訴人誠品搬家公司自 105 年至 108 年之營業毛利總額為 OOOOOOOOOO 元，誠品包裝公司之營業毛利總額為 OOOOOOOOOO 元，兩者合計為 OOOOOOOOOO 元。又商標法第 71 條第 1 項第 2 款業已明定係以侵權行為人之收益，於扣除成本或必要費用後之金額作為賠償額，而被上訴人自 105 年迄 108 年之營業收入於扣除營業成本後，尚有營業毛利 00 元，前述 105 年度至 108 年度間被上訴人營業收入或營業毛利等所得利益，尚不包含 109 年度迄今逾 3 年之被上訴人獲利，**而自前審 110 年 1 月 8 日判決被上訴人敗訴後迄今，**

被上訴人仍持續前揭商標侵權行為，對上訴人造成之損害日漸擴大，且當臺灣多數產業正逢新冠肺炎疫情經濟影響致營收成長幅度低迷情形下，搬家服務之營收規模卻逆勢成長，具有雙位數之成長表現，2021 年運輸物流業、倉儲經營業及不動產關聯服務業也都持續呈現雙位數之營業額成長，足見被上訴人自 105 年度迄今，因不法使用上訴人等「誠品」商標所得利益，絕對不低於前述營業收入 OOOOOOOOOO 元或扣除成本或必要費用後之營業毛利 OOOOOOOOOO 元。是以，上訴人商標權因被上訴人使用「誠品」商標而遭侵害，透過營業毛利之計算，得出上訴人因被上訴人侵害系爭商標 1 至 5 及 9 合計六商標所受之損害，而本件所請求之金額與被上訴人自 105 年度迄今所得利益相較，上訴人本於商標法第 71 條第 1 項第 2 款請求被上訴人誠品包裝公司、誠品搬家公司連帶賠償 600 萬元，應屬有據。

(二) 商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定部分:

商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定計算損害賠償之方式係以查獲侵害商標權商品之零售單價 1,500 倍以下之金額作為損害賠償額之預估值。但所查獲之商品超過 1,500 件時，則以查獲之商品數量總價定賠償金額。惟承上所述，本件被上訴人係提供搬家及包裝之勞務服務，而其收取之服務價格常因搬家距離遠近、搬運物品數量多寡、使用車輛噸位、物品性質(例如有無鋼琴）、樓層高低或有無電梯等因素異其價格，並無制式不變之收費方式，此所以上訴人亦無法提出服務單價證明資料，是上訴人主張援引本款規定請求依「商品」零售單價之 1,500 倍或實際銷售數量計算損害賠償金額，亦未據其提出證據資料供本院佐參，此部分之主張尚難認為已臻明確。

(三)**商標法第 71 條第 1 項第 4 款規定部分:**

商標法第 71 條第 1 項第 4 款規定係以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害，其計算之基礎係 以「商標權人」 授權他人使用其商標之對價作為計算依據。以本件而言，上訴人援引上開規定計算損害賠償時即應以商標權人即上訴人授權他人使用商標之對價作為計算基礎。惟本件上訴人並無授權他人使用商標之情形，上訴人於 109 年 11 月 2 日所提上訴理由(A)狀所附之上證 40 為定型化交通部觀光局馬祖國家風景區管理處商標授權申請書，其上記載商標授權之權利金為售價乘以產量之 7%;另上證 41 亦為定型化之交通部觀光局商標授權申請書，其上記載商標授權之權利金計算方式同為數量乘以商品售價之 5%(以上資料不公開另置放於外部資料袋）。**上開商標授權權利金之計算方式因非屬本件上訴人授權他人使用商標所收取之權利金，依本款規定亦不得作為本件上訴人計算相當於權利金損害賠償之依據，是上訴人以他人之授權金計算方式作為本件相當於授權金損害之參考資料，依商標法第 71 條第 1 項第 4 款規定請求被上訴人賠償損害，尚非可採**。

(四)**被上訴人誠品包裝公司及誠品搬家公司辯稱其等均係以提供流血流汗之「勞務」為業，並非銷售有一定交易價格之「商品」，參以消費者保護法第 7 條至第 10 條規定將「商品」與「服務」並列等情，益見立法者認為「商品」與「服務」性質有別,被上訴人誠品包裝公司及誠品搬家公司既未銷售「商品」，且上訴人亦不否認被上訴人係以提供搬家服務為主要收入來源，而無銷售商品之情事，依商標法第 71 條第 1 項第 2 款規定據以計算，自應認上訴人所得請求之數額云云**。**惟按被上訴人以提供搬家服務為主要收入來源，依商標法第 71 條第 1 項第 2 款規定，其侵害上訴人商標權行為所得之利益**

自應以其營業收益情形判斷之，已如前述，而依上開規定計算方式，上訴人依法得向被上訴人等連帶請求之損害賠償數額，以扣除成本或必要費用後之營業毛利計算逾OOOOOOOOOO 元，再考量被上訴人不當享受上訴人長期努力的成果長達數年，且被上訴人等惡意商標侵權行為，自本院前審 110 年 1 月 8 日判決被上訴人敗訴迄今近 4 年間仍繼續為之，益徵相較於被上訴人等本應依法負擔之損害賠償金額，上訴人公司僅請求 600 萬元，實屬合理有據，承上，被上訴人辯稱上訴人所得請求之數額為 OOOOOOOOOO，顯非可採，且本院認為本件並無酌減之必要。