

【裁判字號】99,台上,958

【裁判日期】990527

【裁判案由】侵害商標權有關財產權爭議等

【裁判全文】

最高法院民事判決

九十九年度台上字第九五八號

上訴人 周黃彩娟即高雄縣私立敦煌英語短期補習班

訴訟代理人 黃秀珠律師

被上訴人 敦煌書局股份有限公司

法定代理人 甲○○

訴訟代理人 劉秋絹律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國九十八年十二月三日智慧財產法院第二審判決（九十八年度民商上字第二號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

本件被上訴人主張：伊早於民國四十一年間即創立敦煌書局，營業迄今已有五十五年，並漸轉型銷售英文書為主，並銷售兒童英語教材及語文教學類圖書，且不斷舉辦活動推廣英語教育，舉辦英語教學講座，而敦煌、敦煌CAVES、敦煌書局CAVES BOOKS、CAVES 等商標為被上訴人首先使用並已註冊為商標。詎上訴人未經同意，擅自以敦煌作為服務標章（下稱系爭商標）申請註冊，並指定使用於與伊營業性質相關聯之英語補習班服務，經向經濟部智慧財產局申請評定為無效，上訴人不服提起訴願及行政訴訟，案經最高行政法院駁回而確定，是上訴人已無權使用系爭商標於英語補習班服務。然經伊於九十六年十一月二十一日函知如欲繼續使用系爭商標，應取得伊同意。詎上訴人竟函覆不同意此項主張，並仍繼續使用系爭商標，自己侵害伊之商標權。又其不思自創商標，而以攀附伊之聲譽及不當仿襲伊或服務之表徵，即屬掠取他人努力成果之行爲，不符合商業競爭倫理，亦構成公平交易法第二十條第一項第二款及第二十四條之不公平競爭行爲。爰依商標法第六十一條第一項、第六十三條及民法第二百十三條第一項、第三項之規定，並依公平交易法第三十條、第三十一條、第三十二條第二項、第三十四條等規定，求為命禁止上訴人使用系爭商標於英語補習班服務；上訴人應給付新台幣（下同）一元之判決（未繫屬本院者，不予贅列）。

上訴人則以：被上訴人所引現行商標法第六十二條之規定，係於九十二年五月二十八日修正公布，於同年十一月二十八日始施行

。依法律不溯及既往及實體法從舊之原則，應無回溯適用之餘地。伊係於上開法律修正施行前使用敦煌英語短期補習班之商號迄今，有關商號之合法使用權源，自不因之後商標法法律之修訂而變動影響。被上訴人遲於九十七年七月十六日始以系爭商標註冊於語文補習班之類別，迄今未開辦任何補習班業務，其雖曾以兒童英語之教師為服務對象，為教授教師如何使用教材進行教學之方法而開設敦煌英語教學服務中心，且其於八十四年將敦煌英語教學服務中心改組為師德企業管理顧問股份有限公司（下稱師德企管顧問公司），已停止提供此項服務。焉能主張其於語文補習班事業領域具有著名性？「敦煌」為一習知地名，並非被上訴人所獨創，其識別性本較一般獨創性商標為弱，伊使用敦煌英語無混淆誤認之虞，亦未違反公平交易法第二十條第一項第二款之規定。伊早於八十五年即為系爭服務標章之註冊，並與被上訴人有買賣書籍交易往來，被上訴人與伊為書籍買賣之交易時，即含有同意繼續使用之意思。其卻遲至九十二年九月九日始對系爭服務標章提起商標評定，實難謂被上訴人非權利之濫用而無違誠信原則。應不妨伊使用係出於善意合理系爭商號之認定等語，資為抗辯。

原審審理結果，以：被上訴人於九十一年間申請系爭商標之註冊，並於九十六年三月一日獲准註冊而取得商標權。因上訴人於八十五年間以敦煌為服務標章，指定使用於英語補習班服務，被上訴人於九十二年間申請評定前開服務標章，經經濟部智慧財產局於九十二年九月九日評定上訴人之前開服務標章為無效，上訴人不服提起訴願，並向台北高等行政法院、最高行政法院提出行政訴訟，均遭駁回確定一情，有被上訴人提出之經濟部智慧財產局檢索服務、九十二年九月九日服務標章評定書、台北高等行政法院九十三年度訴字第一一四九號判決及最高行政法院九十五年判字第二〇五九號判決等件為證，並為兩造所不爭，堪認為真實。按在九十二年五月二十八日增訂商標法第六十二條前，有關侵害商標權之主要類型，係依同法第六十一條第二項規定，而商標法第六十一條第二項所指之侵害商標權行為，係指同法第二十九條第二項所定各款行為。立法說明乃認為：本條係規定侵害商標權之主要類型，第六十一條第二項雖有明文，惟該項係從第三人於同一或類似商品或服務使用與商標權人相同或近似之商標之商標使用行為而為規定，惟對於已註冊著名商標之保護應否及於非類似商品或服務？或非屬商標法第六條所謂「商標之使用」之行為，若實質上已侵害商標權者，應否視為侵害？則付闕如。鑑於近來侵害商標權之類型及侵權糾紛愈來愈多，為求明確，乃有本條之增訂，以杜爭議。足見經濟部智慧財產局之態度亦認為依修

正前之商標法，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，及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、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，應該構成商標權之侵害，僅因法未明文，致有認為不構成侵害，於是加以明文化，免生疑義。參酌修正前商標法第二十三條規定，八十六年五月七日修正商標法第三十條之立法理由，倘有非善意或非合理使用法人姓名及名稱，因而侵害他人商標專用權者，仍應受商標專用權效力之拘束，換言之，商標專用權人得請求排除侵害，可見亦與法律不溯既往原則無涉。查上訴人有以被上訴人註冊商標作為其部分商號名稱，係符合商標法第六十二條第二款規定所謂以他人註冊商標表彰自己營業主體或來源之標識等之行爲。且其迄今仍繼續使用系爭商標作為其部分商號名稱，尤無所謂法律溯及適用之問題。上訴人辯稱係單純使用系爭商標作為自己商號名稱，屬商標法第六十二條之行爲態樣，惟該條係九十二年五月二十八日修正商標法所增訂，不得溯及適用云云，自非可採。又系爭商標固然係屬地名，惟被上訴人以系爭商標「敦煌」為名創立敦煌書局，迄今已逾五十五年，由被上訴人所提出台北高等行政法院九十三年度訴字第一一四九號判決、最高行政法院九十五年判字第二〇五九號判決書之記載，被上訴人於該訴訟中提出相關事實及證據觀之，上訴人之「敦煌」服務標章於申請註冊當時，被上訴人之「敦煌」所表彰之營業服務信譽，已為國內消費者所熟知，亦即被上訴人因第二層意義而取得其商標之著名，足見「敦煌」二字因被上訴人之使用，儼然已為外文圖書、英語教學之指標。上訴人使用「敦煌」作為英語補習班之商號名稱，其中「敦煌」二字與被上訴人之系爭商標圖樣於異時異地隔離觀察，易使消費者產生混淆誤認。上訴人雖與被上訴人有多年交易往來，然被上訴人從未明確以書面或言詞表示同意上訴人使用系爭商標，就被上訴人於九十六年十一月二十一日函知上訴人不得繼續使用系爭商標乙節觀之，足認其未自始積極就上訴人使用系爭商標主張其權利，僅為單純之沈默，不得逕認被上訴人已有默示之同意。系爭商標於申請註冊前，除出版英文書刊及英文雜誌外，亦積極推廣幼兒美語教材、兒童英語拼字比賽、英語教學等活動之多角化經營，其「提供英語教學服務」之信譽已為消費者所熟知。然上訴人於八十五年間始以「敦煌」之服務標章指定使用於「英語補習班服務」，亦係提供英語教學服務，自難謂與系爭商標所指定之服務及營業不具關連性，且上訴人所使用之型態又以「

敦煌英語」、「敦煌英語中心」作為招牌使用，顯與其設立登記之「高雄縣私立敦煌英語短期補習班」全然不符，觀之卷附被上訴人所提出之上訴人所不爭執之本店照片，亦係以相同於被上訴人業已使用長達數十年之黃底深褐色字招牌樣式、相同字體，而標示「敦煌英語」以為該補習班之招牌而使用。其雖於原審審理中，於原招牌加註為私立敦煌英語短期補習班，然仍係以顯著之「敦煌英語」為其招牌標示，予人印象仍係「敦煌英語」較為顯著，客觀上仍有致公眾誤認誤信，則上訴人於明知「敦煌」係被上訴人之著名商標之情形下，仍以混淆交易往來對象、攀附該著名商標之意，而以「敦煌」為其商號名稱之特取部分，自難認上訴人係符合商標法第三十條第一項第一款規定之善意使用，而不受被上訴人商標權之效力所拘束。上訴人上揭使用行為已足構成混淆誤認之結果，達到商標識別性之減損，當然造成被上訴人之損害，審酌被上訴人係屬英語書局著名之公司、其商標識別力減損之程度、兩造之身分、地位、資力等一切情狀，認被上訴人請求一元之損害賠償，核係象徵性賠償，核屬正當。上訴人迄今仍使用系爭名稱營業，為上訴人所不爭，其侵害被上訴人商標權之行為既仍繼續存在，被上訴人依商標法第六十一條第一項、第六十三條第一項第二款、第二項及第三項規定，請求上訴人禁止使用「敦煌」作為其商號名稱使用於英語補習班服務，於法無違。復按事業倘非以普通使用方法使用公司名稱，而以積極行為使人與他人營業混淆者，係違反公平交易法第二十條之規定。查上訴人之商號全稱為「高雄縣私立敦煌英語短期補習班」，「敦煌」字樣為被上訴人所核准之系爭商標，「敦煌」英語為表彰被上訴人商品或服務來源，自屬公平交易法第二十條所稱之表徵，且被上訴人自四十一年間即創立敦煌書局，「敦煌」二字經被上訴人長期使用已屬知名，故可認「敦煌」字樣應為相關事業或消費者所普遍認知之表徵。然上訴人並非被上訴人之關係企業，現與被上訴人間亦無授權加盟等合作關係，為兩造所不爭，惟上訴人於店面招牌均使用「敦煌英語」字樣，而均未使用「高雄縣私立敦煌英語短期補習班」之商號全稱，縱其於九十八年九月間有將招牌作修改，惟仍係以顯著之「敦煌英語」為其招牌標示，客觀上仍有致公眾誤認誤信該營業之來源係被上訴人或與被上訴人存在關係企業、授權關係、加盟關係、贊助關係或其他類似之經濟上或法律上關係，而構成與被上訴人之營業混淆之情事，已具有不公平競爭之目的與結果，實難認上訴人僅係普通使用商號登記之名稱。核已違反公平交易法第二十條第一項第二款規定，被上訴人自得依同法第三十條規定請求排除侵害。從而被上訴人依商標法第六十一條第一項、第六十三條第一項第一款及公平交易法第

二十條第一項第二款及第三十條之規定，請求上訴人應禁止使用敦煌作為其商號名稱使用於英語補習班服務；上訴人應給付一元，為有理由，應予准許等詞，為其心證所由得。爰廢棄第一審所為上訴人勝訴之判決，改判命上訴人禁止使用系爭商標於英語補習班服務及給付一元，經核於法洵無違背。上訴論旨，仍執陳詞，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決關此部分違背法令，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 九 年 五 月 二 十 七 日

最高法院民事第七庭

審判長法官 劉 福 聲

法官 鄭 玉 山

法官 黃 義 豐

法官 劉 靜 嫻

法官 袁 靜 文

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 九 十 九 年 六 月 八 日

K