

【裁判字號】99,台上,1360

【裁判日期】990729

【裁判案由】排除侵害商標專用權行為（損害賠償等）

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十九年度台上字第一三六〇號

上訴人 美商英特爾公司（Intel Corporation）

法定代理人 甲○○Ruby .

訴訟代理人 陳慧玲律師

郭建中律師

被上訴人 廣濱國際有限公司

法定代理人 乙○○

上列當事人間請求排除侵害商標專用權行為（損害賠償等）事件，上訴人對於中華民國九十九年四月一日智慧財產法院第二審更審判決（九十八年度民商上更(二)字第四號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

本件上訴人主張：被上訴人明知伊自民國七十四年十二月十六日起，即陸續註冊取得「INTEL」商標二十四件及包含「INTEL」字樣商標五十二件，指定使用於電腦、微處理器、辦公機器設備租賃、軟體設計、網路及電信多媒體通訊等商品及服務類別，迄今均仍在商標專用期限內，並多排名為世界前十大商標，已達相關事業及消費者所普遍認知之著名程度，復知伊於九十年三月二十日申請取得審定案號第S176775號「INTEL」商標（下稱系爭商標），指定使用於進出口服務暨對外貿易有關之資訊、諮詢服務，代理進出口服務或國內外廠商各種產品報價、投標、經銷、商情之提供。詎被上訴人於九十三年四月一日，未得伊之同意，竟以「INTEL」字樣連結「TRANS」即「INTEL-TRANS」（下稱系爭英文名稱）為其公司英文名稱之特取部分，並以「INTEL-TRANS CO., LTD.」之名向經濟部國際貿易局申請進出口廠商登記，使用在其公司招牌、名片及文件上，從事國際貿易及船務代理等業務，與系爭商標相同或類似。系爭英文名稱與被上訴人之中文名稱既無相關，且「TRANS」字樣係交通運輸業之慣用字，並無識別性，真正作為識別營業主體之字樣僅有「INTEL」，而無任何知名度，在消費者接觸時，極易混淆為「INTEL」系列之一而為同一來源，或誤認被上訴人與伊間存有關係企業、授權或加盟等關係或其他關聯性，被上訴人之行為已減損系爭商標之識別性及商譽，並侵害伊之商標權等情，爰依商標法第六十一條第一項、第

六十二條第一款、第二款、公平交易法第二十條第一項第一款、第二款、第二十四條、第三十條及第三十一條等規定，求為命被上訴人停止使用「INTEL」為其公司英文名稱之特取部分之判決。（上訴人另請求被上訴人及第一審共同被告乙○○為連帶給付部分，已分受一部勝、敗訴之判決確定，因未繫屬本院，不予贅列。）

被上訴人則以：伊自八十八年五月二十八日申請以系爭英文名稱登記為公司英文名稱，並使用於報關、業務連絡、帳單、銀行匯出入英文公司抬頭至今，與上訴人為經營電腦相關產品之產銷商，既無競爭關係，亦無發生混淆誤認之虞，況上訴人在船務代理及國際貿易業本無何商譽可言。又九十二年五月二十八日修正前商標法第二十一條明定商標專用權以商品為限，同年十一月二十八日施行商標法第二十九條始涵蓋服務，上訴人之系爭商標權原未及於船務代理及國際貿易業，縱上訴人指定該服務而註冊「I-INTEL」字樣，因其商標申請日期為九十年三月二十日，較之伊於八十八年即將系爭英文名稱登記為晚，基於法律不溯既往，伊未侵害上訴人之商標權等語，資為抗辯。

原審將第一審所為命被上訴人停止使用「INTEL」為其公司英文名稱之特取部分之判決廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴，無非以：(一)按商標法第六十二條既以「未得商標權人同意視為侵害商標權」而為擬制規定，其構成要件需採「嚴格之解釋」，而所謂「公司名稱」，係指公司法中之公司名稱而言，又公司名稱及業務，於公司登記前應先申請核准，並保留一定期間；其審核準則，由中央主管機關定之，公司法第十八條第五項定有明文。另經濟部頒訂公司名稱及業務預查審核準則第五條復規定，公司名稱之登記應使用我國文字，即公司法所定之公司名稱，應限於中文名稱。是以商標法第六十二條第一款、第二款規定之「公司名稱」，係指公司法中之公司名稱而言，且公司選用英文名稱，公司法並無報備規定，更不須訂明章程，即使在章程中訂定，亦不生登記之效力，公司之英文名稱自非屬該條款規定之「公司名稱」。查被上訴人中文名稱與上訴人所有「INTEL」註冊商標即非相同，亦非近似，被上訴人使用系爭英文名稱中有「INTEL」一字，依上說明，即非該條之「公司名稱」。又上訴人雖指被上訴人使用系爭英文名稱仍屬商標法第六十二條第一款、第二款「其他表彰營業主體或來源之標識」云云，但被上訴人主要係以船務代理、國際貿易為業，「INTEL-TRANS」僅作為報關、業務連絡、帳單、銀行往來等用途，乃善意使用，亦無任何宣傳廣告使用或使用於商品或服務上，其服務與上訴人產品類別大不同，在貿易上不生競爭關係，被上訴人顯非以「INTEL-TRANS」作為表彰營

業主體或來源之標識，堪予認定。另上訴人提出汎亞徵信有限公司（下稱汎亞公司）徵信報告書以證明被上訴人有「混淆、誤認或減少識別性或信譽」其事，因該報告書係上訴人片面委託第三人製作，非兩造合意選定，且非司法院核可鑑定單位，該報告上又未載明係由何人市場調查，被上訴人否認並質疑該報告之真實性，已非無據。況問卷上僅載受訪者之姓名與電話，而未有身分證字號或住址，從該問卷上無從確認受訪者真實身分，被上訴人質疑該等受訪者可能係上訴人或汎亞公司員工所製，非市場調查資料，亦屬合理之質疑。被上訴人辯稱其使用「INTEL-TRANS」為英文公司名稱，並未致混淆、誤認或減少識別性或信譽，堪以採信，被上訴人並未違反商標法第六十二條第一款、第二款之規定。(二)按公平交易法第二十條第一項第一款規定之構成，以行為人有商品表徵之仿冒行為為限。查被上訴人從事船務代理及國際貿易，其在國內並無任何商品之製造或銷售行為，上訴人就被上訴人商品有就系爭商標為相同或類似之使用，致與其商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品，並未舉證以實其說，上訴人以被上訴人有該條款之不公平競爭行為，即非足採。又同條項第二款規定之構成，以行為人有營業服務表徵之仿冒行為為限。被上訴人使用系爭英文名稱，除「INTEL」一字外，尚有「TRANS」作為「不同業務種類」描述，且TRANS為transportation（交通、運輸）之簡寫，trans為交通運輸業慣用字，被上訴人公司英文名稱即以「TRANS-」標明不同業務種類，依上意旨，亦非屬該條項所定之相同或類似使用。況被上訴人系爭英文名稱，除「INTEL」外，尚有TRANS作為可資區別之文字，異時異地隔離通體觀察，應不構成混淆，參以行政院公平交易委員會處理公平交易法第二十條原則第十四點後段及第十五點規定，被上訴人以船務代理、國際貿易為業，僅將系爭英文名稱為報關、業務連絡、帳單、銀行往來等用途，乃善意使用，並無任何積極之宣傳廣告使用或使用於商品或服務上，且其服務與上訴人產品類別不同，並不生貿易競爭關係，自不構成該條項所定之不公平競爭行為。從而，上訴人依上規定，據以請求被上訴人停止使用「INTEL」為其公司英文名稱之特取部分，即非正當等詞，為其判斷之基礎。

按商標法第六十二條第一款、第二款所稱之「公司名稱」者，係指公司法第十八條暨經濟部訂頒公司名稱及業務預查審核準則第五條所稱之公司中文名稱（我國文字）而言，且公司選用英文名稱，公司法並無報備規定，更不須於章程訂明，即使在章程訂定，仍不生登記之效力。是未得商標人之同意，以他人著名之註冊商標或他人之註冊商標中之英文文字，作為自己公司之英文名稱

，固非屬該二條款所定之「公司名稱」。惟如以之作爲其「表彰營業主體或來源之標識」之名稱，致減損該著名註冊商標之識別性或信譽，或致商品、服務相關消費者混淆誤認者，亦應視其爲侵害商標權，此觀該二條款除以「公司名稱、商號名稱、網域名稱」爲例示規定外，另以「或其他表彰營業主體或來源之標識」等字作概括規定，並參照九十二年五月二十八日修正本條款以擬制方式規範侵害商標權之態樣其立法理由自明。查原審既認被上訴人從事船務代理、國際貿易爲業，以「INTEL-TRANS」作爲報關、業務連絡、帳單、銀行往來等用途，並經上訴人於原審提出被上訴人印有「INTEL-TRANS」之名片（原審更(二)被上證三）爲證（原審上更(二)字卷一〇五頁），似見被上訴人業以該「INTEL-TRANS」作爲表彰其營業主體或商品、服務來源之標識。果爾，則能否以「被上訴人無任何宣傳廣告使用或使用於商品或服務上，其服務與上訴人產品類別大不同，在貿易上不生競爭關係」等由，逕認其非以「INTEL-TRANS」作爲表彰營業主體或來源之標識，已非無疑。又商標法第三十條第一項第一款、第三款所稱之「善意使用」云者，係指不知其爲他人著名之註冊商標或他人之註冊商標而爲使用者而言。原審就被上訴人如何以善意且合理之方法使用上訴人著名之註冊商標，未依上揭意旨於理由項下說明其所憑以認定之依據，並有可議。且以被上訴人主要從事船務代理、國際貿易爲業，僅以「INTEL-TRANS」作爲報關、業務連絡、帳單、銀行往來等用途，屬善意使用，且無何宣傳廣告使用或使用於商品或服務上，其服務與上訴人產品類別大不同，即認其非作爲表彰營業主體或來源之標識，亦有違論理法則。次按商標法於九十二年五月二十八日修正時，爲兼顧關於事實之認定，有時須參考市場調查之結果而斷，乃增訂第四十三條第一項規定，異議人或商標權人得提出市場調查報告作爲證據，此固爲異議、評定或廢止程序（同法第五十六條規定準用第四十三條）而設，但於侵害商標權事件，如當事人提出相類之市場調查或徵信報告作爲應證事實之證據者，本於上揭規定之旨趣，在訴訟程序上仍可認其爲調查證據方法之一種。於此情形，法院自應就該市場調查或徵信報告內容，依其專業抽樣問卷及實際調查而得之意見，踐行調查證據程序而後定其取捨，並依自由心證判斷事實之真偽。倘法院對該報告書所爲之證據評價認不足取者，於調查證據前，亦應就證據上之爭點（包括證據評價觀點之心證公開）曉諭兩造，並向當事人發問或曉諭，令其聲明其他證據，俾爲適當完全之辯論，以避免發生訴訟上之突襲，此觀民事訴訟法第一百九十九條第一項、第二項及第二百九十六條之一第一項規定益明。查上訴人既提出汎亞公司徵信報告書以證明「混淆、誤認或減損識

別性或信譽」其事，原審未將之視為調查證據方法之一種，以踐行調查證據程序，並依自由心證判斷事實之真偽，復未依上揭意旨，就證據上之爭點曉諭兩造，並行使必要聲明證據之闡明權，徒以該報告書係上訴人片面委託汎亞公司製作，非司法院核可鑑定單位，該報告上未載明由何人市場調查，問卷上僅載受訪者姓名與電話，而未有身分證字號或住址為由，即認被上訴人辯稱使用系爭英文名稱，未致混淆、誤認或減少識別性或信譽，堪以採信，不免速斷。其次，上訴人指被上訴人違反公平交易法第二十二條第一項第一款、第二款及第二十四條規定部分，曾於原審主張：「被上訴人所登記經營之業務為船務代理業、國際貿易業，與伊之註冊第176775號「INTEL」商標所指定使用之進出口服務與對外貿易有關之資訊及諮詢服務，代理進出口服務或國內外廠商各種產品報價、投標、經銷、商情之提供等服務，顯然為相同或類似之服務」、「被上訴人系爭使用系爭商標作為英文名稱之特取部分，業經伊提出汎亞公司於九十六年五月十五日至九十六年八月三十一日所進行之市場調查，該調查之結果明白顯示，被上訴人行為已使相關消費者發生實際之混淆誤認，而符合混淆要件」、「被上訴人之公司名稱中所標示之TRANS字樣，無法使消費者能藉該字樣而全然確定認識被上訴人所從事之行業係船務代理及國際貿易等事業，被上訴人非常積極使用其公司名稱，從經濟部國貿局之登記及伊提出之證據，可知其公司名稱已使用於其名片上及招牌上，被上訴人亦自陳將公司名稱用於報關、業務連絡、帳單、銀行往來等多種用途，何來未積極使用可言」、「被上訴人使用系爭商標作為英文名稱之特取部分，已構成公平交易法第二十四條足以影響交易秩序及顯失公平之情形．．」云云（原審上更(二)字卷七六～七九、三九六～四〇〇頁），原審對上訴人此項重要之攻擊方法，翫置不論，徒以上述理由而為上訴人不利之論斷，尤嫌疏略。上訴論旨，執以指摘原判決不當，求予廢棄，不能認為無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 九 年 七 月 二 十 九 日
最高法院民事第五庭

審判長法官 朱 建 男
法官 顏 南 全
法官 林 大 洋
法官 沈 方 維
法官 王 仁 貴

本件正本證明與原本無異

書 記 官
中 華 民 國 九 十 九 年 八 月 十 日
Q