

**有關「香奈兒」商標侵權事件(商標法§61、§62、公平法§20 I ②)(智慧財產法院 99 年度民商訴字第 32 號民事判決)**

**爭議標的：**直接侵害商標行為、間接侵害商標行為、損害賠償請求權、業務上信譽損害、登報請求權

**據爭商標：**「CHANEL」、「香奈兒」、「香奈爾」等商標（註冊第 151961 號等）

CHANEL 香奈兒 香 奈 爾

**相關法條：**商標法第 29 條第 2 項、第 61~64 條、公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款

**判決要旨**

- 1.商標侵權行為責任以填補被害人所受損害為主要目的，固商標權人得請求加害人負損害賠償責任，然縱有加害行為，倘被害人無實際損害、加害人未因侵害商標而取得利益或銷售侵害商標權商品，抑是損害或利益與侵害行為間，不具相當因果關係者，自不生損害賠償責任。
- 2.業務上信譽之損害，除侵害商標權之商品或服務造成消費者混淆誤認外，必須侵權商品或服務稀釋或影響商標權人之商品或服務之社會評價，在同業及相關消費者之觀念上認為有所貶損，始成立侵害商標權人業務上之信譽（參照最高法院 99 年度臺上字第 1180 號判決）。
- 3.被告侵害原告商標權之損害賠償額與支出判決書之登報費用，兩者均屬被告應負之民事責任，而命被告登報之功能在於回復原告之信譽，僅要將被告侵害原告之商標權與應負之損害賠償責任等事實，登報公諸於社會，即可保障商標人之人格權，自無須刊登判決全文或多家報社。故登報費用與侵害專利權所生之損害賠償間，兩者必須相當，始符合公平原則。因所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言。故商標法第 64 條僅規定商標權人得請求登報，法院應審酌具體個案情節判斷是否有必要（參照司法院大法官釋字第 656 號解釋、最高法院 99 年度臺上字第 1259 號民事判決、臺灣高等法院臺中分院 97 年度抗字第 232 號民事裁定）。

**【判決摘錄】**

## 一、本案事實

被告阿邦師公司於 97 年 3 月間使用原告所有之「香奈兒」商標，以「香奈爾」之字樣作為公司名稱，設立香奈爾珠寶公司。而被告余培齡、被告蔡嘉信則使用原告所有之「香奈兒」商標，先後以「香奈兒」及「香奈爾」字樣作為當舖商號名稱，基於行銷之目的，自 96 年間起，在高雄市○○○路 88 號對外懸掛「香奈兒精品當舖」招牌、使用「香奈兒精品當舖」名片，經營名牌包、精品、手錶、鑽石之質借、寄售及零售等業務。基於行銷目的，並以與原告「CHANEL」商標相同之文字作為網域名稱，其網址：<http://www.chanel-pawnshop.com> 之網頁，以「香奈爾精品當舖 [www.chanel-pawnshop.com](http://www.chanel-pawnshop.com)」、「香奈爾精品當舖」、「香奈爾珠寶銀樓有限公司」等名義利用網路對外宣傳，並使用「香奈爾精品當舖」名義於報紙刊登廣告，載明：「更多香奈爾流當品資訊 [www.chanel-pawnshop.co-m](http://www.chanel-pawnshop.co-m)」、「高價收購鑽石、名牌精品」，經營各類動產商品質借、流當品銷售、商品寄售、鑽石及名牌精品買賣等業務。

## 二、本案爭點

1. 被告行為是否為直接侵害商標行為、間接侵害商標行為？是否造成原告業務上信譽損害？
2. 原告得否主張損害賠償請求權、登報請求權？

## 三、判決理由

(一)直接侵害商標行為：

1. 商標法第 29 條第 2 項第 1 款至第 3 款所示之直接侵害商標類型，均以未經同意而使用商標為成立侵害之要件。所謂商標使用者，應具備之要件有：
  1. 使用人需有行銷商品或服務之目的，此為使用人之主觀意思。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。
  2. 需有標示商標之積極行為。
  3. 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。
2. 被告除以「香奈兒」或「香奈爾」作為公司或當舖名稱外，亦在招牌與名片上標示「香奈兒」或「香奈爾」，並在網路與報紙使用「香奈爾」之名稱行銷商品。被告之上開行為，僅能說明被告將系爭商標名稱作為自己公司或商號名稱，實無法證明被告在其行銷之商品或服務上標示系爭商標，致相關消費者誤認系爭商標其為被告之商標。職是，被告雖有使用「香奈兒」或「香奈爾」名稱，然揆諸前揭說明，不符合商標使用之要件，自不成立直接侵害系爭商標之行為。

(二)間接侵害商標行為：

按未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：（一）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。（二）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。商標法第 62 條第 1 款、第 2 款定有明文。職是，同法第 1 款係未得同意而惡意使用著名註冊商標，同法第 2 款係未得同意而惡意使用註冊商標。

- 1.智慧財產局 99 年 11 月所編製之「著名商標名錄及案例評析附冊」及「著名商標案件彙編」，暨 97 年 12 月 19 日商標異議審定書，均將系爭商標列為著名商標，經本院調閱智慧財產局註冊第 1293547 號商標異議卷，查明屬實，足認系爭商標為著名商標。
- 2.所謂減損識別性，係指著名商標持續被他人襲用，致相關消費者之認知，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到淡化。換言之，因他人襲用該著名商標，使著名商標之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險，均屬淡化之效力。
  - (1)被告明知系爭商標為著名註冊商標，詎未經原告同意，竟使用與系爭商標相同之「香奈兒」、「香奈爾」及「CHAN-EL」等文字作為自己商號名稱、公司名稱及網域名稱，並作為表彰其等營業主體或來源之標識，並於招牌、名片、報紙廣告及網頁上對外行銷，藉以推廣於社會價值觀念上與原告之精緻、時尚或品味形象，具有相當落差之典當或平價珠寶等業務。準此，被告行為致減弱系爭商標表徵原告商品或服務之識別性，使系爭著名商標之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。
  - (2)所謂減損信譽者，係指他人提供品質較差之商品或服務，影響商標權人真品之社會評價。原告雖主張被告使用系爭商標名稱之行為，有減損系爭著名商標之信譽云云。然衡諸交易常情，被告經營典當品或平價珠寶等買賣業務，相關消費者應知悉被告銷售提供之商品或服務，其價格與品質呈正比關係，自無法與著重精緻、時尚或品味之系爭商標商品或服務相比，應不致使系爭商標所表彰之商品或服務，所受社會評價遭受損害。
  - (3)基上所述，被告使用與系爭商標相同之「香奈兒」、「香奈爾」及「CHANEL」等文字作為商號、公司或網域名稱，暨對外表彰營業主體或來源之行

為，雖未致系爭商標之信譽受損，然已使系爭商標之識別性受有減損甚明。職是，被告行為成立商標法第 62 條第 1 款之間接侵害商標。

3.所謂混淆誤認之虞，係指商標或標章有使相關消費者，對其所表彰之商品或服務之性質、來源或提供主體發生混淆誤信之虞而言（參照最高行政法院 98 年度判字第 455 號判決）。判斷有無混淆誤認之虞，應綜合參酌因素有：1.商標識別性之強弱；2 商標是否近似及其近似程度；3 商品或服務使否類似及其類似程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.行銷方式與行銷場合。

(1)被告經營珠寶、流當品買賣及融資等業務，其與系爭商標指定使用之衣著、服飾品、珠寶、靴鞋、皮包等零售服務，兩者不盡相同，自被告之招牌、名片、網頁資料及報紙廣告等內容可知，相關消費者雖得自被告處買賣典當品、珠寶或融資借款，然其系爭商標表彰提供精緻、時尚及品味等特質之高檔服務或商品，非屬二手商品買賣、平價珠寶銷售或融資週轉服務之來源。足徵兩造間所經營之事業有明顯差異，參諸社會通念及市場交易區隔，當不致使相關消費者對兩造所表彰之商品或服務之性質、來源或提供主體發生混淆誤信之虞。

(2)因商標之特徵不同而有識別性之強弱程度，創造性商標之識別性最強，係最強勢商標，而以習見事物為內容之隨意性商標或暗示性商標，其識別性則比前者較弱。系爭商標雖屬創造性商標，具有強烈之識別性，然被告僅將系爭商標名稱作為自己公司或商號名稱，並未在其提供之商品或服務上標示系爭商標，故不致使相關消費者向被告典當物品或買受商品，有誤認系爭商標為被告商標之可能性。縱使被告有攀附系爭商標商譽之搭便車行為，惟兩造之相關消費者有市場之區隔性，故施以通常之辨別及注意，當不致誤認被告經營典當商品買賣、平價珠寶銷售或融資服務，為原告同一來源之系列商品或服務，或誤認被告所經營之當舖或公司與原告間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似之關係。從而，原告主張被告行為成立商標法第 62 條第 2 款之間接侵害商標類型云云，容有誤會。

(三)損害賠償請求權：商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償。商標權人請求損害賠償時，得依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。商標法第 61 條第 1 項前段、第 63 條第 1 項第 3 款定有明文。

- 1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任民事訴訟法第277條本文定有規定。商標侵權行為責任以填補被害人所受損害為主要目的，固商標權人得請求加害人負損害賠償責任，然縱有加害行為，倘被害人無實際損害、加害人未因侵害商標而取得利益或銷售侵害商標權商品，抑是損害或利益與侵害行為間，不具相當因果關係者，自不生損害賠償責任。
- 2.原告雖主張依據加值型及非加值型營業稅法第11條、第21條及營業稅特種稅額查定辦法第4條等規定，不計入香奈爾當舖經營商品寄售、精品收購等非專屬本業之銷售額，僅以其當舖本業之銷售額估算，是被告香奈爾當舖每3個月之營業稅額為3,000元，1年總計營業稅額為12,000元，依營業稅稅率2%推算，可知其每年營業收入為60萬元，故自96年1月1日起至100年3月底止，其營業收入逾255萬元云云。原告上開主張縱使屬實，然僅能說明被告香奈爾當舖每年之營業收入，無法證明被告香奈爾當舖因使用系爭商標之名稱與其營業收入間，具有相當因果關係，揆諸前開說明，原告依據商標法第63條第1項第3款請求被告賠償之財產上損害50萬元云云，於法無據。

(四)業務上信譽損害：按商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，商標法第63條第3項定有明文。業務上信譽之損害，除侵害商標權之商品或服務造成消費者混淆誤認外，必須侵權商品或服務稀釋或影響商標權人之商品或服務之社會評價，在同業及相關消費者之觀念上認為有所貶損，始成立侵害商標權人業務上之信譽（參照最高法院99年度臺上字第1180號判決）。

- 1.業務上信譽或商譽之建立來自商品或服務品質、企業信用及其售後服務等因素，故商譽之損害，論其性質屬非財產之損害。而商業競爭之市場發生侵害商標之情事，固會導致商標權人之商譽受損害。依一般經驗法則，此侵害商標之行為，不僅侵害商標權人之商譽，亦會減少商標權人提供商標權商品或服務獲利之機會。然商譽權為經濟上信用之保護，判斷商譽受有侵害，必須其在社會上評價受有低落之程度，始足相當，不得僅憑侵權行為而遽行認定。
- 2.被告係經營典當品或平價珠寶等買賣業務之地區型商店，而原告為國際知名之集團或精品連鎖店，兩者經營規模與特性差異性甚大，相關消費者應知悉被告銷售提供之商品或服務，其價格與品質呈正比關係，自無法與著重精緻、時尚或品味之系爭商標商品或服務相比，應不致使系爭商標所表彰之商品或服務，在同業及相關消費者之觀念上認為有所貶損。故原告雖

主張被告攀附系爭商標之商譽，致減損原告之業務上信譽，對被告主張商標法第 63 條第 3 項之業務上信譽請求權云云，於法無據。

(五)登報請求權：按商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，商標法第 64 條定有明文。被告侵害原告商標權之損害賠償額與支出判決書之登報費用，兩者均屬被告應負之民事責任，而命被告登報之功能在於回復原告之信譽，僅要將被告侵害原告之商標權與應負之損害賠償責任等事實，登報公諸於社會，即可保障商標人之人格權，自無須刊登判決全文或多家報社。故登報費用與侵害專利權所生之損害賠償間，兩者必須相當，始符合公平原則。因所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言。故商標法第 64 條僅規定商標權人得請求登報，法院應審酌具體個案情節判斷是否有必要（參照司法院大法官釋字第 656 號解釋、最高法院 99 年度臺上字第 1259 號民事判決、臺灣高等法院臺中分院 97 年度抗字第 232 號民事裁定）。信譽被侵害時，固得請求為回復信譽之適當處分，然本院認為被告為地區之事業體，其屬中小型之經營規模，縱認被告侵害系爭商標之行為，致原告信譽受侵害，被告僅將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文之全文，以新細明體 10 號字體刊載於聯合報全國版第 1 版 1 日，以公諸於社會，即可保障與回復原告之信譽。

#### 四、判決結果

被告蔡嘉信即香奈爾當舖不得使用相同或近似於「香奈兒」或「香奈爾」之字樣作為其商號名稱之特取部分，並應向高雄市政府經濟發展局辦理其商業名稱變更登記為不含相同或近似於「香奈兒」或「香奈爾」字樣之名稱。被告阿邦師名牌精品鑑定有限公司不得使用相同或近似於「香奈兒」或「香奈爾」之字樣作為其公司名稱之特取部分。

被告不得使用相同或近似於「CHANEL」之字樣作為網域名稱之特取部分，並應辦理註銷「<http://www.chanel-pawnshop.com>」網域名稱之登記。

被告不得使用含有相同或近似於「CHANEL」、「香奈兒」或「香奈爾」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物件。

被告應銷燬含有相同或近似於「CHANEL」、「香奈兒」或「香奈爾」字樣之招牌、名片及其他行銷物品。

被告應負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文之全文，以新細明體十號字體刊載於聯合報全國版第一版壹日。

原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。