

智慧財產法院 101 年度民商訴字第 51 號民事判決

原 告 誠悅不動產事業有限公司

兼

法定代理人 陳國正

共 同

訴訟代理人 孫 寅律師

複代理人 黃麗岑律師

劉佳強律師

被 告 誠悅不動產仲介經紀有限公司

法定代理人 張軍暉

訴訟代理人 陳韋良

林佳蓉

上列當事人間排除侵害商標專用權行為等事件，本院於 102 年 2 月 20 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序方面：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款及智慧財產案件審理法第 7 條分別定有明文。查本件係屬商標法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。

二、原告起訴主張：

(一)原告係註冊第 01165002 號「happy honesty 及誠悅不動產」商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖所示）之商標權人，其中「不動產」不在專用之列，商標專用期間自民國 94 年 7 月 16 日至 104 年 7 月 15 日止，指定使用於「不動產之租售、買賣及租賃之仲介、不動產估價、不動產經營管理、不動產經紀人、不動產買賣諮詢顧問、不動產買賣資訊…」等服務上，而原告陳國正使用系爭商標經營原告「誠悅不動產事業有限公司」迄今長達 8 年之久。被告名稱原為「恩典房屋仲介有限公司」，為中信房屋仲介股份有限公司（下稱中信房屋公司）之加盟店，詎於 101 年 7 月 11 日變更公司名稱登記為「誠悅不動產仲介經紀有限公司」，而登記之營業項目亦包括不動產買賣業、不動產租賃業、不動產仲介經紀業等項目在內，與系爭商標指定使用之服務類別同一；且被告更於網頁及名片上使用「誠悅不動產仲介經紀有限公司」等

字樣，經原告發現上揭情形後，委請律師於 101 年 7 月 19 日發函予被告，通知其侵害系爭商標，惟被告置之不理，爰依商標法第 68 條第 1 款、第 3 款、第 69 條第 1 項、公平交易法第 24 條、第 30 條提起本件訴訟。

(二)被告使用「誠悅不動產仲介經紀公司」侵害系爭商標：

- 1.被告未經原告同意，使用相同於系爭商標字樣作為其公司名稱，並使用於其網頁、名片及中華黃頁上，足徵被告將「誠悅」二字作為表徵其商品或服務之來源。依不動產經紀業管理條例第 18 條規定，被告既經營不動產仲介經紀業務，即必須將其相關證照及許可文件揭示於營業處所，縱其加盟於中信房屋公司，依該規定仍應將其公司名稱標明之；且自中信房屋公司一般委託銷售契約書及委託銷售／出租契約內容變更同意書觀之，契約書之受託人除加盟店名稱外，均會載明公司名稱。由此可知，被告雖加盟於中信房屋公司，惟消費者仍明知被告係以「誠悅不動產仲介經紀有限公司」為其提供不動產仲介經紀服務。是以，被告公司辯稱其公司之消費者，主觀上亦認為係與「中信房屋」之加盟店交涉，甚而有簽約後仍對「誠悅不動產仲介經紀有限公司」毫無明顯認知云云，殊無足取。
- 2.就系爭商標整體觀之，「誠悅」二字為系爭商標之主要部分，被告公司雖僅使用「誠悅」二字作為公司名稱，而未使用「happy honesty 及圖」，然就「誠悅」二字無論係讀音或寫法均與系爭商標之「誠悅」二字相同，被告公司未經原告同意，使用「誠悅」二字作為其公司名稱之特取部分，亦屬於同一之服務，使用近似於註冊商標之商標。又被告之官網雖與原告不同，惟經原告以「中信房屋誠悅不動產」作為關鍵字於奇摩網站上搜尋，即會出現「誠悅不動產事業有限公司」（即原告公司）之網頁及「中信房屋網…龍江加盟店誠悅不動產仲介經紀有限公司」（即被告公司），另輸入「誠悅不動產仲介經紀有限公司」亦出現「誠悅不動產仲介經紀有限公司—相關部落格」（即被告公司之相關部落格）以及「誠悅不動產事業有限公司」（即原告公司）之相關網頁；且被告公司若有交易糾紛，依新聞報導之習慣，僅會記載「中信房屋加盟店○○不動產」，而非將公司全名登載於報紙，倘係如此，若被告公司有何交易糾紛而登上新聞版面，而新聞紙上僅登載「中信房屋加盟店誠悅不動產」，即可能使消費者誤認原告公司加盟於中信房屋，抑或誤認該紛爭係源自於原告公司。凡此，均足徵被告公司以「誠悅」作為公司之名稱，已使具有普通知識經驗之一般消費者有所混淆誤認。是以，依商標法第 68 條第 3 款之規定，自屬對系爭商標構成侵害。
- 3.被告公司爰引（舊）商標法第 62 條據以反面解釋，認定被告既無因「誠悅」字樣侵害原告之商標權，原告無請求除去或除去妨害之請求權存在，惟該條僅係在說明何種情形視為商標權之侵害，並非請求除去侵害之依據，實無從自該條推論出原告無除去侵害之請求權。被告公司迨至原告起訴時止仍使用「誠悅不動產仲介經紀有限公司」作為公司名稱，侵害情節

仍屬存在，如未令被告變更其公司名稱特取部分，被告得以「誠悅不動產仲介經紀有限公司」之名義經營業務或為其他法律行為，則原告所有之系爭商標將繼續遭受侵害。另被告已將「誠悅」之字樣使用於名片、網頁及中華黃頁上，雖其目前雖未將「誠悅」字樣使用於招牌、廣告或其他行銷物件上，惟其既係使用「誠悅」字樣作為其公司名稱之特取部分，未來極可能以「誠悅」字樣使用於招牌、廣告或其他行銷物件作為行銷之手段，實有加以防範之必要。是以，原告自得依商標法第 69 條第 1 項，請求被告公司不得使用「誠悅」字樣於其公司名稱，並應辦理公司變更登記；同時請求被告公司不得使用相同於「誠悅」字樣於其網頁、名片、招牌、廣告或其他行銷物件上。

(三)原告經營不動產事業迄今已有 8 年之久，經營區域遍及桃園縣、臺北市與新北市，於經營期間亦不斷於新聞紙上刊登廣告，且自經營時起以 www.誠悅不動產.tw 作為網址供他人搜尋，更於 96 年及 97 年間榮獲桃園縣政府及桃園縣不動產仲介經紀商業同業公會之表揚，可徵原告於不動產業務上投入大量心力並獲肯定，然被告卻以「誠悅不動產仲介經紀有限公司」為名經營不動產業務，企圖榨取原告努力之成果，是被告上揭行為已足使相關消費者誤認原告公司與被告「誠悅不動產仲介經紀公司」為同一來源之服務或誤認其二者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，實已構成公平交易法第 24 條之不公平競爭。又被告迄至原告起訴時止仍使用「誠悅不動產仲介經紀公司」作為公司名稱，侵害情節仍屬存在，如未令被告變更其公司名稱特取部分，被告得以「誠悅不動產仲介經紀公司」之名義經營業務或為其他法律行為，則不公平競爭之情形將無法除去；另被告已將「誠悅」之字樣使用於名片及網頁上，雖其目前雖未將「誠悅」字樣使用於招牌、廣告或其他行銷物件上，惟其既係使用「誠悅」字樣作為其公司名稱之特取部分，未來極可能以「誠悅」字樣使用於招牌、廣告或其他行銷物件作為行銷之手段，實有加以防範之必要。是以，原告自得依公平交易法第 30 條之規定，請求被告不得使用「誠悅」字樣於其公司名稱，並應辦理公司變更登記；同時請求被告不得使用相同於「誠悅」字樣於其網頁、名片、招牌、廣告或其他行銷物件上。

(四)爰聲明：

- 1.被告不得使用相同於「誠悅」之字樣為其公司名稱之特取部份，並應向經濟部申請辦理公司名稱變更登記為不含相同於「誠悅」字樣之名稱。
- 2.被告不得使用含有相同於「誠悅」字樣之網頁、名片、招牌、廣告及其他行銷物件。

三、被告則抗辯以：

(一)被告使用「誠悅不動產仲介經紀公司」並無侵害系爭商標：被告公司為中信房屋公司之加盟店（中信房屋龍江加盟店），任何行銷皆使用中信房屋公司之相關商標，包含於上開網頁、名片、中華黃頁、銷售／出租契約書等商品，

再於商品上同時標註被告公司名稱，以與他家中信房屋加盟店公司名稱區別。被告按月繳交加盟金予具品牌形象之中信房屋公司，無非希望藉其商標取得客戶信賴與認同，進而願意委託被告仲介房屋；反之，如使用「誠悅不動產仲介經紀有限公司」名義行銷仲介，還能取得多少客戶之上開信賴與認同，不無疑問。再者，上開同時具有「中信房屋」相關商標及「誠悅不動產仲介經紀有限公司」名稱之商品，一般消費者究竟認識前者還是後者，不言可喻。且系爭商標之知名度遠不及於「中信房屋」相關商標，被告既加入中信房屋公司加盟店，焉有以近似系爭商標之特取公司名稱行銷仲介房屋服務之理呢？依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，被告善意依法登記公司名稱，非作為商標使用，並無意造成消費者混淆誤認其為原告公司或原告公司集團之一，從而不受系爭商標之效力拘束。

(二)被告使用「誠悅不動產仲介經紀公司」並無構成公平交易法第 24 條之不公平競爭：

被告加入成為中信房屋公司加盟店，任何行銷商品皆用以「中信房屋」相關商標，僅於商品依法加註被告公司之名稱，被告主觀上無企圖詐取原告努力之成果，客觀上亦難造成一般消費者對於兩家公司之混淆與誤認之虞。房仲公司店面經營主要針對一定附近區域之客源。原告公司地址位於桃園縣中壢市，而被告地址為臺北市中山區，二者經營跨不同縣市區域，客源不同，又原告公司於臺北市亦無分公司、或關係企業、授權關係、加盟關係之店面，難謂有造成上開原告公司所稱混淆與誤認之虞，故被告使用「誠悅不動產仲介經紀公司」並無構成公平交易法第 24 條之不公平競爭。

(三)爰聲明：原告之訴駁回。

四、得心證之理由：

(一)原告主張原告陳國正為系爭商標之商標權人，商標專用期間自 94 年 7 月 16 日至 104 年 7 月 15 日止，指定使用於「不動產之租售、買賣及租賃之仲介、不動產估價、不動產經營管理、不動產經紀人、不動產買賣諮詢顧問、不動產買賣資訊…」等服務上；又被告於 101 年 7 月 11 日將公司名稱變更登記為「誠悅不動產仲介經紀公司」等情，業據提出商標註冊證、被告公司之基本資料查詢等件為證（本院卷第 13、17 頁），且為被告所不爭執，自堪信為真實。

(二)原告主張被告使用與系爭商標中文字樣相同或近似之「誠悅不動產」為其公司名稱，並於網頁及名片上標示公司名稱，為商標法第 68 條第 1 款「於同一服務使用相同於其註冊商標之商標」或第 3 款「於同一服務使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」之侵害商標權行為等語；被告則抗辯：其為中信房屋公司之加盟店，行銷時皆使用中信房屋公司之相關商標，僅為與其他中信房屋加盟店區別而標註被告公司名稱，依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，不受系爭商標效力所及等語。經查：

1.按以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第 36 條第 1 款定有明文。次按商標法第 5 條規定，所謂商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器、或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前揭之商品、或將商標用於與提供服務有關之物品、或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。

2.經查，依原告提出之網頁、名片所示（本院卷第 18、19 頁），被告之店面招牌、名片均以較顯著之字樣使用經設計之「中信房屋」及其商標圖案，另於網頁及名片以一般文字附記「誠悅不動產仲介經紀有限公司」之公司名稱，至於店面招牌則完全未顯示被告公司名稱，是從客觀情狀以觀，消費者當認識「中信房屋」方為被告所使用之商標，至於「誠悅不動產仲介經紀有限公司」則僅為被告公司名稱之記載。再參諸「中信房屋」商標知名度遠高於系爭商標，以及被告為取得「中信房屋」商標使用權而支付加盟金之情狀，可知被告主觀上亦實以「中信房屋」商標為表彰服務之標示。綜上，應認被告並非將「誠悅不動產」作為商標使用。又徵諸前述被告使用情狀即以一般文字附記公司全名「誠悅不動產仲介經紀有限公司」，尚堪認係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名。從而，被告抗辯依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，其標註公司名稱之行為不受系爭商標效力所及等語，要屬可採。

(三)原告復主張：被告以「誠悅不動產仲介經紀有限公司」為名經營不動產業務，企圖榨取原告努力之成果，被告行為已足使相關消費者誤認原告公司與被告「誠悅不動產仲介經紀公司」為同一來源之服務或誤認其二者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，實已構成公平交易法第 24 條之不公平競爭云云。經查：

1.按公平交易法第 24 條規定，「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」該條為不公平競爭行為之概括性規定，以「事業有欺罔或顯失公平之行為」及「足以影響交易秩序」為要件。所謂「欺罔」，係指事業以積極或消極之欺騙或隱瞞重要交易資訊等引人錯誤之方法，致使交易相對人與其交易或使競爭者喪失交易機會。所謂「顯失公平」，係指事業之行為已違反效能競爭原則，就其他遵守公平競爭本質之競爭者而言，已具有商業倫理非難性而顯失公平。

2.查本院認被告係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名，並無攀附原告之系爭商標而榨取其經濟利益之主觀意圖及客觀情事，均已如前述。況房仲公司經營主要針對一定附近區域之客源，其競爭市場實具有區域性；查原告公司地址位於桃園縣中壢市，原告雖稱其經營區域遍及桃園縣、台北市與新北市，惟觀諸原告所提獲不動產經紀業表揚資料（本院卷第 15、16 頁），表揚者分別為桃園縣政府及桃園縣不動產仲介經紀商業同業公會，又依原告提出之報紙廣告（本院卷第 24 頁），雖見報地區為台北市、新北市，然廣告內容記載「桃園中壢地區優質首選第一」，再依原告提出之其網站資料（本院卷第 26 至 27 頁），所仲介之不動產物件均位於桃園地區，而被告地址為臺北市中山區，所仲介之不動產物件亦應以鄰近區域為主，是兩造是否於同一市場競爭，亦非無疑。從而，尚難認被告以「誠悅不動產仲介經紀有限公司」為名，為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，是原告主張被告違反公平交易法第 24 條規定，亦非可採。

(四)綜上，被告並無原告所指之侵害商標權及違反公平交易法之行為，從而，原告依商標法第 69 條第 1 項、公平交易法第 30 條等規定，請求如其聲明所示，為無理由，應予駁回。至兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。

五、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 78 條。

中 華 民 國 102 年 3 月 15 日

智慧財產法院第一庭

法 官 歐陽漢菁

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 102 年 3 月 18 日

書記官 葉倩如