102080102 有關「錠徫」排除侵害商標權事件(商標法§70①、②)（智慧財產法院 102 年度民商訴字第 6 號民事判決）

爭議標的：原告之「錠徫」商標是否為著名商標?被告是否違反商標法第 70 條第 1、2 款之規定?

系爭標的：「錠徫生命禮儀有限公司」公司名稱及「錠徫生命禮儀」字樣之招牌

據爭商標：「錠徫」商標（註冊第 1462328 號）

相關法條：商標法第 70 條第 1、2 款

判決要旨

商標法第 70 條第 1 款所謂減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象；而所謂減損著名商標信譽之虞係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生降低貶抑或負面之聯想。判斷有無減損著名商標之識別性或信譽之虞，應參酌下列因素：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。其他參酌因素。查系爭商標為著名商標且其識別性極高等情，業如前述，被告公司於廣告看板上使用「錠徫」字樣，與系爭商標完全相同，又「錠徫」二字非既有詞彙或事物，被告並未提出證據證明「錠徫」已為第三人廣泛使用於不同之商品或服務，則被告公司之行為會使曾經強烈指示單一來源的系爭商標變成指示二種或二種以上來源，或在社會大眾的心中留下非單一聯想或非獨特性的印象，而減損系爭商標之識別性。再者，原告經營保險經紀業，除培訓保險人才外，並提供保險規劃金融服務，而保險之目的在於分擔風險，一般人投保目的均在藉此彌補日後不可預料之風險事故，是保險已成為個人理財規劃方式之一，然被告經營之殯葬業在提供往生者之祭祀禮儀，與死亡有關，一般人仍將死亡視為忌諱之事，避之唯恐不及，是兩者之服務訴求大相逕庭，所表彰之形象亦落差甚大，被告將原告系爭商標用於殯葬業，將使相關消費者對系爭商標產生「死亡」、「忌諱」之聯想，自有減損系爭商標信譽之虞。準此，系爭商標之識別性或信譽有遭減損之虞等情，應堪認定。

【判決摘錄】

一、本案事實

（一）原告主張：

1.原告等為註冊 1462328 號「錠律」商標圖樣之商標權人，原告錠律保險經紀人公司於 80 年 10 月 29 日即以「錠律」為公司名稱及服務表徵，持續使用「錠律」相關商標長達 20 多年之久，長期持續在全台投入大量行銷廣告，並於歷年之「保險卓越獎」中多次獲獎，是就其知名度、規模及企業形象而言，系爭商標已足使相關事業或消費者普遍認知，而為著名商標。詎被告錠律生命禮儀有限公司（下稱錠律生命禮儀公司）未經原告之同意或授權，於 101 年 8 月 29 日設立公司名稱為「錠律生命禮儀有限公司」，並早於 101 年 6 月起即懸掛「錠律」（放大字體）「生命禮儀」（縮小字體）字樣之招牌刊登廣告招攬業務，藉以推其於社會價值觀念上與原告人生無憂慮之相關企業形象進行不當連結且經營具有相當落差之殯葬服務業務，其行為造成相關消費者產生系爭商標有從事殯葬業務之印象，並減損系爭商標之識別性及信譽，所從事之服務與原告商標專用權內容幾乎完全相同與重複，已違反商標法第 70 條第 1、2 款規定，而侵害原告系爭商標權。

2.被告○○○於被告公司設立前，即以系爭商標「錠律」之名稱刊登廣告對外招攬業務，其侵害原告商標權至為明顯，嗣又成立被告公司擔任負責人，仍有繼續或反覆使用已經製作相同或近似於系爭商標之物品之虞，依民法第 28 條規定應與法人負連帶賠償責任，且被告○○○另有以他人名義申請「錠律」商標，基於紛爭解決一回性原則，實有對被告○○○一併請求之必要。

（二）被告等則以下列等語置辯：

系爭商標並非著名商標，且依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定被告不受原告商標權之拘束：

1.被告公司前身為「錠律生命禮儀企業社」，於 99 年 10 月 8 日核准設立，之後改為「錠律生命禮儀有限公司」，於 101 年 8 月 29 日設立登記。被告公司本預設地點在新北市金山區，因此於前身即錠律生命禮儀企業社送件時原為「金山定律生命禮儀企業社」，後因金山屬地名恐遭退件，退而求其次將四字合併，有金山當倚靠，定律當規範，遂有「錠律」之名而生，此乃係被告以「錠律」二字作為公司名稱之源由。

2.原告於本件所提證據，尚難認為系爭商標已廣為相關事業、消費者所普遍認知而構成著名商標，原告自稱為台灣少數具大型規模之保險經紀人公司，然依保險業之專業雜誌「現代保險健康理財雜誌」於 2011 年所做之調查，台灣前五大之保險公司分別為國泰、南山、富邦、三商美邦及新光，復於 2012 年排名略為更動為南山、國泰、富邦、三商美邦及新光，皆不見原告之公司名稱，何以能認定為知名？且被告公司僅將「錠律」二字作

為公司名稱使用，並未將之作為商標使用，自無稀釋或弱化系爭商標之可能，另被告提供生命禮儀等殯葬服務，與原告係保險經紀公司提供之商品或服務全然不同，並無混淆誤認之虞。

3.被告公司之前身即「錠律生命禮儀企業社」早於 99 年 10 月 8 日起即以「錠律」為事業名稱，提供生命禮儀等殯葬服務，是被告公司使用「錠律」僅用以表示姓名、名稱，非作為商標使用，依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定不受原告系爭商標權拘束。又被告公司之代表人○○○雖曾向原告購買旅遊平安險，然旅遊平安險為一普遍之短期保險，常配合辦理旅遊之機構而投保（例如旅行社將其納為旅遊套裝行程之一部分），消費者對於投保單位並不一定完全知悉，原告以之主張被告係惡意使用、意圖抄襲而申請註冊，過於武斷而不可採。

二、本案爭點

原告之「錠律」商標是否為著名商標?被告是否違反商標法第 70 條第 1、2 款之規定?

三、判決理由

（一）系爭商標為著名商標：

1.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，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。商標法第 70 條第 1、2 款定有明文。次按所謂著名商標，係指商標所表彰之識別性與信譽為相關事業或消費者所普遍熟知，著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名商標之因素：商標識別性之強弱。相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。商標使用期間、範圍及地域。商標宣傳之期間、範圍及地域。商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。商標之價值。其他足以認定著名商標之因素。

2.系爭商標圖樣為中文字「錠律」，指定使用於第 35 類之為他人商品及服務之授權提供商業管理等，及第 36 類代辦貸款、不動產管理等服務，該「錠」與「律」二字為一般罕見少用之文字，「錠律」一詞亦非既有詞彙或事物，本身不具特定既有的含義，與其指定使用之商品或服務亦無相關，而未傳達任何商品或服務的相關資訊，亦非競爭同業所必須或通常用以表示商品或服務本身或其他相關說明，應屬獨創性商標，識別性最強。再者，原告錠律保險經紀人公司於 80 年 10 月 29 日即以「錠律」為公司名稱設立登記，原告長期以「錠律」作為商標使用行銷其業務，於台北市、花蓮市、

台東市、嘉義市、彰化市、中壢市○○○○○○路一高新竹段、彰化段、台南段、中二高苗栗段、南二高南投段等地設置廣告物招牌、廣告帆布與大型 T-bar 招牌，及長期於國內各大媒體如 TVBS、中天、東森、三立、非凡等電視台播放電視廣告，另各大報章雜誌及網路新聞亦有報導原告之新聞或刊登原告發表之訊息，且原告於保險卓越獎中榮獲 94 年度人才培訓卓越獎等情。綜上以觀，系爭商標自 80 年起即開始使用，自 91 年起至今除於全省定點設置大型廣告外，並持續利用電視廣告密集刊登播送，佐以系爭商標為識別力甚強之獨創性商標，應足認相關事業或消費者已普遍熟知系爭商標所表彰之識別性與信譽，是被告公司於 101 年 8 月 29 日設立登記時，系爭商標已為著名商標等情，應堪認定。

3.至被告雖辯稱台灣前五大保險公司排名未見原告公司，是其並非著名云云，然按無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。而所謂相關事業或消費者，係以商標所使用商品/ 服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：(1)商標所使用商品或服務之實際或可能消費者。(2)涉及商標所使用商品或服務經銷管道之人。(3)經營商標所使用商品或服務之相關業者。查本件原告係經營保險經紀業，是其相關事業或消費者應以保險經紀業領域為判斷，被告以保險公司之排名否認系爭商標之著名性，顯有違誤，自不足採。

（二）被告公司有商標法第 70 條第 1 款視為侵害商標權之行為：

1.按明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第 70 條第 1 款定有明文。

2.查原告主張被告公司以廣告看板宣傳業務等情，業據提出廣告看板照片為據，被告公司對於以上開廣告看板作為廣告宣傳並不爭執，且被告公司於 101 年 3 月 16 日申請註冊申請號第 101013480 號商標，上開廣告看板上亦有使用被告公司上開商標圖樣，是被告公司確實使用上開廣告看板作為其所提供之商品或服務之宣傳等情，應堪認定。被告公司雖辯稱其僅於廣告上顯示公司名稱，並未將「錠徫」作為商標使用云云，惟觀之上開照片所示，其係使用「錠徫生命禮儀顧問」文字，而非被告公司名稱「錠徫生命禮儀有限公司」，再者，徵諸上開文字之排列方式，其中「錠徫」位於上方、字體較大，旁邊置有被告上開商標，而「生命禮儀顧問」字體較小，置於下方，是其呈現方式顯有凸顯「錠徫」字樣之意，客觀上已足使一般消費者見該廣告看板即認識其為商標，應認被告公司係將「錠徫」作為商標使用，而非表彰其公司名稱之意，是被告辯稱其並未將「錠徫」作為商標使用云云，並不足採。至被告雖辯稱其於廣告看板上亦有使用自己之商標云云，然被告之商標圖樣為 3 個類似迴紋針之圖形，其置於刻意放大之「錠徫」字體旁，縱被告亦有將被告商標作為表彰商品、服務來源之意，

然其既同時放大「錠徠」字樣，使人一眼觀之即有深刻印象，自屬將「錠徠」作為商標使用無誤，不因其另於旁邊附加其他商標而受影響。

3.再按，商標法第 70 條第 1 款所謂減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象；而所謂減損著名商標信譽之虞係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生降低貶抑或負面之聯想。判斷有無減損著名商標之識別性或信譽之虞，應參酌下列因素：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。其他參酌因素。查系爭商標為著名商標且其識別性極高等情，業如前述，被告公司於廣告看板上使用「錠徠」字樣，與系爭商標完全相同，又「錠徠」二字非既有詞彙或事物，被告並未提出證據證明「錠徠」已為第三人廣泛使用於不同之商品或服務，則被告公司之行為會使曾經強烈指示單一來源的系爭商標變成指示二種或二種以上來源，或在社會大眾的心中留下非單一聯想或非獨特性的印象，而減損系爭商標之識別性。再者，原告經營保險經紀業，除培訓保險人才外，並提供保險規劃金融服務，而保險之目的在於分擔風險，一般人投保目的均在藉此彌補日後不可預料之風險事故，是保險已成為個人理財規劃方式之一，然被告經營之殯葬業在提供往生者之祭祀禮儀，與死亡有關，一般人仍將死亡視為忌諱之事，避之唯恐不及，是兩者之服務訴求大相逕庭，所表彰之形象亦落差甚大，被告將原告系爭商標用於殯葬業，將使相關消費者對系爭商標產生「死亡」、「忌諱」之聯想，自有減損系爭商標信譽之虞。準此，系爭商標之識別性或信譽有遭減損之虞等情，應堪認定。

（三）被告公司有商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標權之行為：

1.按明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。商標法第 70 條第 2 款定有明文。

2.查系爭商標於 100 年 6 月 16 日取得註冊登記，被告公司於系爭商標註冊登記後之 101 年 8 月 29 日，以系爭商標中之文字設立登記「錠徠生命禮儀有限公司」等情，為兩造所不爭執，自堪信為真實。又被告公司經營殯葬業務，與系爭商標表彰之品質、形象落差甚大，而有減損系爭商標之識別性或信譽之虞，業如前述，是被告公司有商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標之行為，應堪認定。

3.被告雖辯稱其使用「錠律」作為公司名稱並提供生命禮儀等殯葬服務，與原告係提供保險經紀之商品或服務全然不同而無混淆誤認之虞云云，然本院認被告公司將系爭商標作為公司名稱已有減損該商標之識別性或信譽之虞，是無論被告所提供之服務與原告是否不同、是否致消費者混淆誤認，仍無解於商標法第 70 條第 1 項第 2 款規定之成立。

（四）被告公司無主張商標法第 36 條第 1 項第 1 款適用之餘地：

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，不受他人商標權效力拘束，商標法第 36 條第 1 項第 1 款定有明文。

2.被告雖辯稱其以「錠律」作為事業名稱僅表示自己之姓名、名稱而已，依上開規定不受原告商標權拘束云云，然被告公司所使用之廣告看板係將「錠律」作為商標使用，業如前述，是被告主張依上開規定不受原告商標權拘束云云，顯不可採。

（五）原告無法證明被告○○○違反商標法之規定：

原告雖稱被告○○○於被告公司設立前，即以系爭商標「錠律」之名稱刊登廣告對外招攬業務云云，並提出廣告看板照片為據，然上開照片右下角所顯示之日期為 101 年 11 月，係在被告公司設立之後，自難以原告所提上開照片即認被告○○○有原告上開所指侵害行為。原告又謂被告○○○另有以他人名義申請「錠律」商標等語，然該申請人既非被告○○○，自難認被告○○○有侵害原告商標權或違反公平交易法之行為。又按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任，民法第 28 條定有明文，是本條所規範者為法人之連帶賠償責任，申言之，本條之侵權行為人為董事或其他有代表權之人，法人則依本條規定與該行為人負連帶賠償責任，原告依民法第 28 條規定主張被告應與法人負連帶賠償責任，顯有誤解。此外，無論依修正前商標法第 62 條或修正後商標法第 70 條規定，所謂視為侵害商標權之行為態樣，仍需以他人之「註冊商標」為要件，是被告○○○雖曾設立錠律生命禮儀企業社，然該企業社設立之時間為 99 年 10 月 8 日，斯時系爭「錠律」商標尚未註冊登記（系爭商標註冊登記日期為 100 年 6 月 16 日），自難認被告○○○設立錠律生命禮儀企業社有何視為侵害商標權之行為。

四、判決結果

本件被告公司有商標法第 70 條第 1、2 款視為侵害商標權之行為，業如前述，且被告公司現仍以「錠律」作為公司名稱特取部分，迄今仍將系爭商標使用於招牌廣告上等情，為被告所是認，是原告請求命被告公司排除、防止侵害，並銷毀相關侵權物品，為有理由，應予准許。