

103120101 有關「得利」商標排除侵害事件(商標法§69 I、§70②)([臺灣士林地方法院 103 年度智字第 1 號民事判決](#))

爭議標的：公司特取名稱減損著名商標識別性

系爭服務：「資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業」等服務

據爭商標：註冊第 1242517、1254298、1245613、1242517、1245351、1254481 號



相關法條：商標法第 69 條第 1 項、第 70 條第 2 款

判決要旨

1. 關於商標淡化侵害排除請求權及特定不正競爭排除請求權，前者係以保護著名註冊商標為前提，後者則擴及保護一般事業，兩相比較，前者在適用上顯然更為具體明確。是本件自應以商標淡化侵害排除請求權，作為本院處理本件訴訟優先判斷之標的。
2. 所謂商標之識別性，係指商標與其所表徵商品間之連結，並據此與其他商品區辨之功能。當商標中之文字，遭他人使用為公司名稱時，該商標文字對於表徵商品之連結，就不再具有單一性，申言之，相關消費者見聞該商標文字時，不再僅是連結其表徵之商品，同時也連結使用該商標文字為名稱之公司。此情形在該商標商品與使用該商標文字為名稱之公司產品具有越高之消費市場關連性，或彼此市場具有擴展性時，將更形嚴重。
3. 查公司法對於公司名稱之限制，僅在於規範不同公司間，得否使用相同公司名稱，並不及於商標與公司名稱間之關係。被告對於公司名稱之命名，除應合於公司法之規範外，仍應遵循其他法律規定。商標法上之商標淡化侵害排除請求權，即屬公司法以外，對於公司名稱命名之其他法律限制，立法目的在維護著名商標之識別性，保障商標權人對於著名商標之價值投資，並間接降低消費者對於商品之搜尋識別成本，提升商品消費市場之效率。

【判決摘錄】

一、本案事實

(一) 原告主張略以：

1. 原告設立於民國84年7月19日，所營事業包含電影片製作業、電影片發行業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業等多項項

目。被告設立於95年12月12日，其所營事業登記有資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業等。經比對原告得利影視股份有限公司與被告得利雲端科技股份有限公司之公司名稱，公司名稱中之特取部分「得利」二字完全相同，僅其後「影視」與「雲端科技」等字存有差異，極易在消費者間造成混淆。又兩造登記之所營事業資料，資訊軟體服務業、資料處理服務業及電子資訊供應服務業等項目完全重疊，實有混淆廠商與消費者，以攀附原告多年苦心經營商譽之嫌。

2. 原告設立至今已近20年，於相關業界及市場消費者間均具有相當之知名度，而被告於95年設立時之名稱為「得力資訊股份有限公司」，嗣於102年4月18日變更名稱為「得利雲端科技股份有限公司」，足證被告公司確係為攀附原告於業界廣泛為人所知之商譽，意圖使市場混淆而使其易於發展，以攀附商譽等足以影響交易秩序之方法為不正競爭之情事。如允被告公司持續使用「得利雲端科技股份有限公司」為其公司名稱，不僅將有損原告多年來苦心經營之商譽，更將混淆消費者，對社會大眾與交易安全造成更大之損害。又公司名稱可具體化為公司之表徵，或進一步註冊為商標權，其權利應予以保護，不容許任何其他公司不法侵害之。原告使用「得利」作為公司名稱已久，並為業界及一般消費者所周知，原告除已申請商標外，並以該「得利」商標作為表徵廣泛使用，審之以被告公司改名未有合理性，且明知已有經營類似業務之原告公司存在甚且要求合作，自有侵害之不法性，更因兩造公司名稱相同致生混淆誤認，並稀釋原告公司名稱之識別性與信譽，造成市場上不公平競爭之存在。況被告於102年4月18日始故意更改公司名稱為「得利」，故排除其侵害亦不致對被告有重大之損害。再者，被告未於指定期限內提出其修改公司名稱之股東會會議紀錄，亦未敘明有何無法提出之正當理由，顯見被告更改公司名稱係惡意攀附原告公司之商譽，原告自得請求被告不得使用「得利雲端科技股份有限公司」為其公司名稱，以維合法權益。

(二) 被告陳○答辯略以：

1. 公司法既明文容許登記在後而經營不同種類業務之公司，於名稱中標明不同業務種類等可資區別之文字，即可使用相同之名稱，而後登記之公司名稱即應視為不相同或不類似。除後登記之公司為公平交易法第24條案件處理原則所規定之積極行為，足使相關大眾誤以為使用同名稱之公司為同一公司，或有關係企業或其他業務上之關連，致交易相對人有誤認商品或服務來源之虞外，始構成混淆交易相對人及積極攀附先登記公司之商譽。是後登記公司之名稱特取部分，縱與先登記之相關事業或消

費者所普遍認知之他公司名稱特取部分相同，是否違反公平交易法第24條之規定，須以有無積極攀附他人商譽致混淆大眾之情事，以為判斷。本件被告係經營雲端科技服務，業務有金融雲（看盤下單、投資、理財專區、財經頻道等）、健康雲、交通雲、娛樂雲、購物雲、教育雲等，為各個專業提供服務平台，所有服務內容除被告直接設計提供之金融雲外，其餘雲端服務皆與廠商合作，由廠商提供合法版權，係透過銷售CloudHome數位雲端機上盒，給予消費者使用上揭雲端資訊服務；而原告為視聽軟體發行商，以經營影視娛樂為業務，雲端屬於科技，影視屬於媒體，兩造之業務種類既不相同也不類似，當不致使消費大眾有混淆之虞，原告之主張並無理由。

2. 公司登記之所營事業常與實際經營之事業種類不同，且完全無關。原告登記之所營事業包括成衣批發、皮包、手提袋、皮箱批發、寢具、帽類、運動器材、鐘錶、眼鏡、手飾及貴金屬批發零售等，並未見原告經營，而原告實際經營者為電影製作發行；然被告實際經營之業務種類為資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業，即為公司名稱中標明之業務種類。故公司名稱中標明之業務種類是否相同或類似，並不全然以登記之所營事業項目是否相同或類似判斷，應以公司名稱中標明之業務種類，及其實際經營所營事業項目是否相同或類似而為判斷。再者，被告102年4月11日之股東會會議記錄與原告公司完全無關，自不可能載有原告所謂被告攀附商譽之事實，而有擾亂市場秩序之不法性，故原告請求被告不得使用「得利雲端科技股份有限公司」為公司名稱，並無理由。

二、本案爭點

- (一) 商標淡化侵害排除請求權及特定不正競爭排除請求權競合，訴訟優先判斷之標的？
- (二) 依公司法登記的公司名稱得否阻卻違法？

三、判決理由

- (一) 關於商標淡化侵害排除請求權及特定不正競爭排除請求權，前者係以保護著名註冊商標為前提，後者則擴及保護一般事業，兩相比較，前者在適用上顯然更為具體明確。是本件自應以商標淡化侵害排除請求權，作為本院處理本件訴訟優先判斷之標的。

(二)商標法第70條第2款規定即為商標淡化侵害排除請求權。依此規定，構成商標淡化侵害之要件有三：(1)商標權人之商標為著名之註冊商標；(2)行為人明知他人著名之註冊商標，未經商標權人同意，以該著名商標中之文字作為自己公司之名稱；(3)有減損該商標之識別性之虞。以下即就此三要件，分別說明本院就本件之判斷結果：

1. 原告之「得利」商標，為著名之註冊商標

- (1)原告為「得利」商標之權利人，該商標業經於95年6月12日申請註冊使用於多項商品，並先後於96年1月1日、3月16日註冊公告，其專用期限分別至105年12月31日、106年3月15日，有經濟部智慧財產局商標資料檢索服務系統之檢索結果附卷可憑。
- (2)原告所註冊之「得利」商標文字，早於84年7月19日即由原告以之登記為公司名稱，有經濟部商業司公司資料查詢結果乙紙可證，原告並自91年1月23日開始，成為上櫃公司，其股票得於公開市場掛牌交易，此則有原告於公開資訊觀測站登錄之資料可參。經此於公開市場掛牌交易，「得利」之商標文字，已處於易為公眾週知之狀態。
- (3)利用當今廣為使用之網路搜尋引擎GOOGLE，鍵入「得利」兩字後，第一個建議搜尋選項即為「得利影視」，此有原告提供之電腦擷取畫面可憑，顯見「得利」兩字所處易為公眾週知狀態，並已與原告所提供之影視商品結合。此外，在網際網路上，亦可在MONEY理財網財經知識庫、Hi-AV音響影音網、518黃頁，均可見關於原告或以「得利影視」為商品表徵之報導或資訊。
- (4)原告亦曾遭檢舉濫用市場地位獨占地位，違反公平交易法，行政院公平交易委員會並據此行文要求原告提出陳述書及相關事證，此有該會95年3月13日公壹字第0000000000號書函可證。由此可見，原告在相關市場上應有相當地位，而為該領域消費者所知悉。
- (5)被告對於前開事證，並無具體爭執，或提出反證，以為反面事實之證明，僅泛稱「得利」為著名商標，應由原告舉證。但原告既已提出前開事證以為舉證，被告空言否認，兩相比較，原告自有較優勢之舉證，而可認定原告之「得利」商標，為著名之註冊商標。

2. 被告明知「得利」為原告之著名註冊商標，未經原告同意，卻以「得利」之商標文字作為自己公司之名稱

- (1)「得利」為著名之註冊商標，不但經由註冊公告而公示，且為相關消費者所知悉，業經認定如前，被告實難藉口不知，而誤使用其商標文字作為公司名稱。更何況，被告係於95年12月12日核准設立登記，原名「得力資訊

股份有限公司」，卻因不明原因於102年4月18日變更公司名稱為「得利雲端科技股份有限公司」，此一變更公司名稱已在原告註冊「得利」商標之後。被告在多年使用「得力」為名後，何以將「得力」變更為「得利」，是否有攀附原告商標文字之意，顯有可疑。

(2)原告因此聲明被告於102年4月11日決議變更公司名稱之該次股東會會議紀錄為證，並依法聲請本院命被告提出。經本院於103年7月1日函命被告於七日提出，被告置之未理。本院乃又於103年8月7日再次通知被告命其於三日內，提出上開股東會會議紀錄，被告卻仍未依限提出。遲至103年8月20日被告提出答辯(三)狀，其內卻對未能依限提出上開股東會會議紀錄之原因或正當理由，未置一詞。及至本院審理期日，被告始謂：被告負責保管股東會會議紀錄之執行長因案遭羈押，故無法提出。但核此情由，被告並非不能事先陳報，以供原告另為攻防，被告無視於本院一再命其遵期提出，俾便充實訴訟資料，以發現真實，其妨礙證據開示之消極不作為，應認為已符合無正當理由不從提出文書命令之情形。依民事訴訟法第345條第1項之規定，本院審酌上開情事，認該股東會會議紀錄應存有原告所主張不利於被告之內容（即藉此攀附原告之商標，以圖取商業利益，方為如此決議）。

(3)承前所述，被告明知「得利」為原告之著名註冊商標，未經原告同意，卻以「得利」之商標文字作為自己公司之名稱，應可認定。

3. 被告使用「得利」之商標文字，作為自己公司之名稱，有減損「得利」商標之識別性之虞

(1)所謂商標之識別性，係指商標與其所表徵商品間之連結，並據此與其他商品區辨之功能。當商標中之文字，遭他人使用為公司名稱時，該商標文字對於表徵商品之連結，就不再具有單一性，申言之，相關消費者見聞該商標文字時，不再僅是連結其表徵之商品，同時也連結使用該商標文字為名稱之公司。此情形在該商標商品與使用該商標文字為名稱之公司產品具有越高之消費市場關連性，或彼此市場具有擴展性時，將更形嚴重。

(2)以本件情形而言，被告使用「得利」商標中之文字，作為其公司名稱後，相關消費者見聞「得利」之文字時，則不僅連結「得利」商標所表彰之影視商品（商品名稱包括：電視影片、電影片、錄影帶、動畫電影片、數位影音光碟零售等），也恐將有連結「得利雲端科技股份有限公司」之疑慮。

(3)特別是「得利」商標所表彰之影視商品，在目前數位科技匯流下，本亦可以雲端方式提供商品，兩者具有消費市場關連性，甚至彼此市場具有擴展性。此觀被告所提出其業務簡介之書面中，內含有「娛樂雲」之項目，其

亦提出原告有經營「得利影視娛樂網」之網路擷取畫面，對照原告所提出有相關發展在線視頻服務、雲端影音事業之計畫及報導，均可認定原告之影視商品，與被告經營之雲端業務，具有消費市場關連性，且彼此有市場擴展可能。在此情形下，消費者利用網際網路觀看「得利」文字標示之影音商品時，究竟認為其商品提供者為原告之得利影視，或被告之得利雲端，即增加辨識連結上之負擔，由此應可認定：被告使用「得利」之商標文字，作為自己公司之名稱，有減損「得利」商標之識別性之虞。

4. 據上，原告主張行使商標淡化侵害排除請求權，為屬有據。

(三)被告雖另抗辯：其公司名稱合於公司法第18條之規定，已於公司名稱中標明業務種類，而與原告有所區別。惟查公司法對於公司名稱之限制，僅在於規範不同公司間，得否使用相同公司名稱，並不及於商標與公司名稱間之關係。被告對於公司名稱之命名，除應合於公司法之規範外，仍應遵循其他法律規定。商標法上之商標淡化侵害排除請求權，即屬公司法以外，對於公司名稱命名之其他法律限制，立法目的在維護著名商標之識別性，保障商標權人對於著名商標之價值投資，並間接降低消費者對於商品之搜尋識別成本，提升商品消費市場之效率。是被告此項抗辯，並無理由，無從採納。

四、判決結果

本件原告基於商標淡化侵害排除請求權，請求被告不得使用「得利雲端科技股份有限公司」為其公司名稱，為有理由，應予准許。

[●回首頁目錄](#)

[●延伸閱讀判決全文](#)