

105020101 有關侵害「富蘭克林」商標權侵害事件(商標法§70) ([智慧財產法院 104 年度民商訴字第 4 號民事判決](#))

爭點：「富蘭德林」公司名稱是否構成對著名商標擬制侵權行為

系爭商標

被告公司名稱及商標

(註冊第 00131837 號)

富
蘭
克
林

富蘭德林證券股份有限公司

富蘭德林投資有限公司

第 36 類：財務與投資經理服務，財務與投資管理服務，財務與投資顧問服務，財務與投資分析服務，財務與投資諮詢服務，財務與投資之資訊服務；共同基金投資服務；股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；投資信託服務；不動產經理服務；消費者貸款服務；人壽保險；年金保險之發行與管理；其他所授權承保人之人壽保險及年金保險之再保險；對各種事業生產投資。消費者信用調查服務、證券（包括共同基金）之分銷服務。

富蘭德林



相關法條：商標法第 69 條第 1 項及第 70 條第 1、2 款

案情說明

被告等於 102 年間設立公司登記時，明知引據「富蘭克林」商標為著名商標，刻意使用近似於系爭「富蘭克林」商標之「富蘭德林」作為公司名稱及商標，提供與系爭商標為相同之證券或投資服務產業，足使一般及相關消費者均有混淆誤認被告等與著名商標為同一來源或有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之聯想，或減損著名商標之識別性或信譽之虞。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度民商訴字第 4 號民事判決：

被告富蘭德林證券股份有限公司、富蘭德林投資有限公司應將公司名稱特取部分變更登記為非「富蘭德林」及非相同或近似於中華民國註冊第 00131837 號「富

蘭克林」商標（下稱「富蘭克林」商標）之名稱；並均不得於同一或類似於「富蘭克林」商標所指定之服務及其服務有關之商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物，使用（包含持有、陳列、販賣、輸出、輸入）或授權他人使用（包含持有、陳列、販賣、輸出、輸入）「富蘭德林」或相同或近似於「富蘭克林」商標之文字；並均應銷毀自己使用或授權他人使用含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋及其他行銷物件。

原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告富蘭德林證券股份有限公司、富蘭德林投資有限公司連帶負擔五分之四，餘由原告負擔。

<判決意旨>:

一、商標法第 70 條第 1 款規定部分

被告等明知系爭商標為著名商標，而使用相同或近似之商標，有致減損系爭商標之識別性之虞：

（一）被告等之代表人以「富蘭德林事業群」總經理之名提供有關財務與投資管理、分析、資訊等相關服務，雖所提供之服務無實體，惟其著述相關書籍併列使用「富蘭德林」商標及吊橋，「富蘭德林」即係作為表彰所提供財務及投資相關資訊服務之來源，是被告等所使用之「富蘭德林」係商標使用態樣。

（二）與商標法第 70 條第 1 款相類似之同法第 30 條第 1 項第 11 款規定，並未規定服務是否具類似關係，將其作為前後段適用之區分標準，係增加法律所無之限制。因此，只要使用相同或近似於他人著名商標，導致著名商標使用於特定服務來源之聯想弱化或分散，而有減損著名商標之識別性之可能時，即有商標法第 70 條第 1 款之適用；否則，商標減損之保護若僅能適用於非類似之商標或服務，則對著名商標所享有之保護反而低於一般商標之保護，顯然有悖於商標法給予著名商標較大保護之原則，應非立法者原意。是以，被告等從事與系爭商標指定使用之服務高度類似之業務，實有致系爭商標與其所表彰之服務來源間之關聯性遭受淡化，應認有減損系爭商標識別性之虞。

二、商標法第 70 條第 2 款規定部分

被告等明知系爭商標係著名商標，而以系爭商標中之文字作為自己公司名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損系爭商標之識別性之虞：

（一）被告等之代表人自 89 年起，於經濟日報兩岸論壇專欄撰寫大陸投資實務專文；復於 101 年至 103 年在中國時報等新聞紙著有專論；另亦以個人或富蘭德林事業群名義出版各類與兩岸財稅議題相關之商

業、財稅、會計書籍，有被告等提出之前開專文、專論、書籍之彙整表在卷可稽，顯見被告等之代表人係財經界之翹楚，其藉以發表專論或專文之新聞媒體，亦係前揭所述系爭商標表彰其提供服務之媒體之一，是以其豐沛之資歷及視野，對系爭商標係著名商標應知之甚稔，堪認被告等明知系爭商標係著名商標。

(二)「富蘭德林」或「富蘭克林」均非中文之既有詞彙，依一般經驗其等予人是英文譯名之印象，而英文譯名均以接近英文發音之中文為主，然同一英文單字因中、英文發音有別，致音譯時所使用之中文未必完全一致，惟仍使人有同一性之概念。觀諸「富蘭德林」或「富蘭克林」二者間，雖有「德」與「克」之差異，但「德」與「克」均有「ㄊ」之尾音，加以其他「富」、「蘭」、「林」三字均相同，故「富蘭德林」或「富蘭克林」會使人認為只是音譯之別，其二者予人識別之主要概念實質上相同。是被告等以系爭商標中之文字「富」、「蘭」、「林」作為公司名稱，僅將其中之「克」字以「德」字替換，其與使用相同之「富蘭克林」之效果無異，是依商標法第 70 條第 2 款所規範擬制侵害商標權之意旨，仍屬使用著名商標中之文字。

(三)被告等從事與系爭商標指定使用之服務係相同或關聯之業務，有致相關消費者有混淆誤認之虞，且被告等以「富蘭德林」作為公司名稱與系爭商標具有實質上同一性，實有致系爭商標與其所表彰之服務來源間之關聯性遭受淡化，應認有減損系爭商標識別性之虞。