

105060106 有關「錠律」商標權侵害事件(商標法§70、§36I①)(智慧財產法院 104 年度民商上更(一)字第 2 號民事判決)

爭點：商標法第 70 條規定之視為侵害商標權的認定

系爭商標

(註冊第 01462328 號)

錠律

第 35 類：為他人商品及服務之授權提供商業管理；
為他人安排電訊服務預約；電腦軟硬體及其周邊配備零售；…。

第 36 類：…保險服務；保險公司；保險經紀；保險仲介；保險資訊；…。

相關法條：商標法第 70 條第 1、2 款、第 36 條第 1 項第 1 款

案情說明

被上訴人錠律保險經紀人股份有限公司(下稱錠律保險經紀人公司)、錠律保險代理有限公司(已解散,下稱錠律保險代理人公司)、錠律企業股份有限公司(下稱錠律企業公司)為註冊第 01462328 號「錠律」商標(下稱系爭商標)之商標權人,被上訴人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,並持續使用「錠律」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,其認為就其知名度、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。而上訴人(錠律生命禮儀有限公司)未經被上訴人之同意或授權,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。被上訴人認為此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,且上訴人所從事之服務與被上訴人商標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,侵害被上訴人系爭商標權。縱系爭商標非屬著名商標,然上訴人未經被上訴人同意,為行銷之目的,而於同一或類似之商品或服務,使用相同於被上訴人之系爭商標的商標,顯已違反商標法第 68 條第 1、2 款規定。另被上訴人之公司名稱「錠律」之表徵已為相關事業及消費者所普遍認知,上訴人上開行為使人與被上訴人商品混淆,顯係攀附被上訴人商譽、高度抄襲及搾取他人努力成果,亦違反公平交

易法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 24 條規定。上訴人之法定代理人朱○○於上訴人公司設立前，即以系爭商標之「錠律」名稱刊登廣告對外招攬業務，其侵害被上訴人系爭商標權至為明顯，又成立上訴人公司擔任負責人，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，且上訴人之法定代理人朱○○另有以他人名義申請「錠律」商標，基於紛爭解決一回性原則，實有對上訴人之法定代理人朱○○一併請求之必要。爰依商標法第 69 條第 1、2 項、修正前公平交易法第 30 條、第 34 條、民法第 195 條、第 28 條規定，向智慧財產法院提起訴訟。

102 年 6 月 13 日，智慧財產法院判決上訴人不得使用相同或近似於「錠律」之字樣作為其公司名稱之特許部分，並應辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似於「錠律」字樣之名稱。上訴人也不得使用含有相同或近似於「錠律」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，且應除去及銷毀含有相同或近似於「錠律」字樣之招牌、名片及其他行銷物品。此外，上訴人應將本件判決書案號、當事人欄、案由欄及判決主文內文，以新細明體十號字體刊載於中國時報全國頭版下半頁壹日。其餘被上訴人所提之訴駁回。

案經上訴人上訴智慧財產法院第二審合議庭仍維持原判決，但本案上訴至最高法院後，最高法院認定系爭商標於 100 年 6 月 16 日始註冊，為原審認定之事實，屬註冊未久之商標，原審未就上開有關事項詳加斟酌，徒以「錠律」二字識別性高，被上訴人多次刊登廣告，其成員曾在媒體發表意見，及曾獲愛 94 年度保險人才培訓卓越獎，遽認「錠律」為著名商標或公司名稱，為全國之相關事業或消費者所普遍認知，進而為不利上訴人之判決，尚嫌速斷，故而廢棄原判決發回智慧財產法院。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度民商上更(一)字第 2 號民事判決：上訴駁回。

<判決意旨>：

一、系爭商標是否為著名商標

(一) 判斷著名商標之因素：

著名商標或標章之認定，應就具體個案情況考量下列因素：1. 相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度，此可經由市場調查證明之。2. 商標或標章使用期間、範圍及地域。3. 商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章

之廣告或宣傳，暨在商展或展覽會之展示。4. 商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。5. 商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別是行政或司法機關認定為著名之情形。6. 商標或標章之價值。7. 其他足以認定著名商標或標章之因素。8. 著名商標或標章之認定，不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，僅要在我國境內為相關消費者共知者即可，此為註冊主義之例外情事（參照司法院大法官會議解釋第104號解釋）。判斷商標是否達著名程度，係以國內相關事業或消費者判斷之。其相關事業或消費者範圍包含：1. 商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。2. 涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道者。3. 經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者（參照最高法院99年度判字第951號判決）。

（二）系爭商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知：

被上訴人錠崱保險經紀人公司於80年10月29日以「錠崱」為公司名稱及服務表徵，提供服務及進行廣告行銷。被上訴人嗣於100年6月16日取得註冊第01462328號「錠崱」商標（即系爭商標）。系爭商標圖樣為中文字「錠崱」，各指定使用於第35類之為他人商品及服務之授權提供商業管理、喪葬用品零售、宗教用品零售等事項、第36類代辦貸款與不動產管理等事項。因被上訴人主張系爭商標應受著名商標之保護，依據舉證責任之分配，被上訴人應證明系爭商標為著名商標之有利於己之事實。經查：

1. 系爭商標為創造性商標：

商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。商標之首要要件應具備識別性。依照識別性之強弱，依序為創造性商標、隨意性商標、暗示性商標、描述性商標及通用名稱商標。因識別性與混淆誤認成反比，故識別性越強之商標，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。所謂創造性或新奇性商標，係指商標為刻意設計之標章，其屬自創品牌，而商標之文字、圖案或用語均為前所未有者，故其識別性最強，係最強勢商標。查系爭商標圖樣由「錠」與「崱」文字組合，其為一般罕見少用之文字，「錠崱」一詞亦非既有詞彙或事物，本身不具特定既有之含義，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之相關資訊，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，應屬創造性商標，識別性最強。

2. 被上訴人已舉證證明系爭商標為著名商標：

被上訴人錠崙保險經紀人公司、錠崙企業股份有限公司、錠崙保險代理人有限公司分別於80年10月29日、84年12月11日、89年4月27日，均以「錠崙」為公司名稱設立登記。所謂商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：(甲)將商標用於商品或其包裝容器；(乙)持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；(丙)將商標用於與提供服務有關之物品；(丁)將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前開情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。商標法第5條定有明文。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。簡言之，商標使用人有行銷商品或服務之目的，並有標示商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，即符合商標之使用要件。被上訴人長期以「錠崙」作為表徵或商標使用行銷其業務，各在臺北市、花蓮市、臺東市、嘉義市、彰化市及中壢市○○路一高新竹段、彰化段、臺南段、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，並長期於國內各大媒體，如 TVBS、中天、東森、三立、非凡等電視臺播放電視廣告。各大報章雜誌及網路新聞亦有報導被上訴人之新聞或刊登被上訴人發表之訊息，有中國時報、自由時報、聯合報、蘋果日報等報導資料300多則附卷可參。尤其被上訴人邀請知名歌星「謝○○」為被上訴人推銷宣傳系爭商標，亦於保險卓越獎中榮獲94年人才培訓卓越獎。

審視上訴人前身錠崙禮儀企業社在99年10月8日核准設立以前之被上訴人上開廣告之照片及光碟所示廣告，被上訴人係使用「錠崙」或「錠崙保險經紀人」文字，而非被上訴人名稱「錠崙保險經紀人股份有限公司」。參諸上開「錠崙保險經紀人」文字之排列方式有3種，分別有橫書上下排列之「錠崙」位於上方、字體較大，而「保險經紀人」字體較小，置於下方，或橫書左右排列之「錠崙」位於左方、字體較大，而「保險經紀人」字體較小，置於右方，或直書左右排列之「錠崙」位於右方、字體較大，而「保險經紀人」字體較小，置於左方，各種方式之呈現方式均有凸顯「錠崙」字樣之意，客觀上已足使相關消費者見該廣告看板即認識其為商標，應認被上訴人將「錠崙」作為商標使用，而非僅表彰其公司名稱之意思。是以，上訴人辯稱被上訴人在取得系爭商標之前並未將「錠崙」作為商標使用云云，並非有理由。另上開照片所示廣告亦有呈現字體一致之「錠崙保險經紀人」文字，具有表彰其公司名稱之意，而為其公司之表徵。職是，足認被上訴人使用「錠崙」為商標、公司名稱及服務表徵，早於上訴人前身錠崙禮儀企業社在99年10月8日核准設立以前已近20年，且由99年10月8日之後，甚至100年6

月 16 日系爭商標註冊之後之上開被上訴人廣告照片及光碟所示，足認被上訴人持續使用「錠偉」為公司名稱、服務表徵及商標至今。

綜上所述，被上訴人自 80 年起即開始使用「錠偉」文字，作為被上訴人之商標、表徵及公司名稱，並自 91 年起至上訴人前身錠偉禮儀企業社在 99 年 10 月 8 日核准設立之時，除於全省定點設置大型廣告外，亦持續利用電視、平面諸多媒體廣告或報導，密集刊登播送，況系爭商標為識別力最強之創造商標。本院勾稽與分析上揭事證，足認「錠偉」所表彰之商標、表徵及公司名稱之識別性與信譽，就其經營或提供之服務項目，已為我國相關事業或消費者已普遍熟知或認知，且著名商標之認定不以在國內註冊為必要。職是，上訴人之前身錠偉生命禮儀企業社嗣於 99 年 10 月 8 日核准設立之前，及之後改為「錠偉生命禮儀有限公司」，並於 101 年 8 月 29 日設立登記時，上訴人所使用之「錠偉」已為著名商標、表徵及公司名稱等事實，應堪認定。

至於上訴人雖辯稱臺灣前五大保險公司排名未見被上訴人公司，其並非著名云云。然無論商標著名程度高低之判斷，係以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為準。系爭商標「錠偉」所提供服務項目，已為我國相關事業或消費者已普遍認知，其為著名商標，既如前述。況被上訴人所經營保險經紀業之相關事業，是其相關事業或消費者是否普遍認知之程度，應以保險經紀業領域為判斷，上訴人以保險公司之排名否認系爭商標之著名性，顯有違誤，即不足採。又被上訴人於取得系爭商標後邀請知名歌星「謝○○」為其推銷宣傳系爭商標，及被上訴人本院更審程序所提出之被上證五之 2015 年 10 月 29 日評估研究係以近 3 年為評估研究之期間，雖均不得作為判斷「錠偉」於 99 年 10 月 8 日之前是否已為著名商標之證據，惟可作為「錠偉」至今仍為著名商標、表徵及公司名稱之佐證，附此敘明。

二、上訴人有視為侵害商標權之行為

（一）惡意使用系爭商標：

按未得商標權人同意，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。本款侵權成立要件如後：行為人明知為他人著名之註冊商標。所謂明知者，係指明白知悉之意，不包含過失而不知，應由商標權人舉證證明之。侵害客體為他人著名註冊商標。致有減損著名商標之識別性或信譽之虞者。未得商標權人同意而有使用行為。所謂減損識別性者，係指著名商標持續遭第三人襲用之

結果，造成相關消費者心目中，就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受淡化。故他人襲用著名標章，使著名標章之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。所謂減損信譽者，係指他人以違反社會倫理規範之方式襲用著名商標，或提供品質較差之商品或服務，影響商標權人或標章權人真品之社會評價。

上訴人之法定代理人朱○○前於95年5月24日曾向被上訴人購買旅遊平安險，業據上訴人提出保險經紀單影本為證，是朱○○為上訴人公司之事業經營者與代表人，衡諸常情，上訴人應知悉被上訴人以「錠崙」作為事業表徵。上訴人嗣於99年10月8日，始以「錠崙」為其事業名稱，並將「錠崙」作為主要宣傳之標示，外觀、排列文字與被上訴人對外宣傳強調放大「錠崙」之方式為相同及類似之使用，足證上訴人明知系爭商標「錠崙」之存在。準此，上訴人雖抗辯其非惡意使用、意圖抄襲「錠崙」云云，然不足為憑。

又被上訴人主張上訴人以廣告看板宣傳業務之事實，且上訴人於101年3月16日申請註冊申請號第101013480號商標，該商標圖樣為3個類似迴紋針之圖形。上開廣告看板上有使用該商標與系爭商標「錠崙」圖樣。是上訴人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事實，應堪認定。上訴人雖辯稱其僅於廣告上顯示公司名稱，並未將「錠崙」作為商標使用云云。惟審視上開照片所示，其係使用「錠崙生命禮儀顧問」文字，而非上訴人名稱「錠崙生命禮儀公司」。參諸上開文字之排列方式，其中「錠崙」位於上方、字體較大，旁邊置有上訴人上開商標，而「生命禮儀顧問」字體較小，置於下方，是其呈現方式有凸顯「錠崙」字樣之意，客觀上已足使相關消費者見該廣告看板即認識其為商標，應認上訴人將「錠崙」作為商標使用，而非表彰其公司名稱之意，是上訴人辯稱其並未將「錠崙」作為商標使用云云，即不足採。至上訴人雖辯稱其於廣告看板上亦有使用自己之商標云云。然上訴人之商標圖樣為3個類似迴紋針之圖形，其置於刻意放大之「錠崙」字體旁，縱使上訴人有將上訴人商標作為表彰商品、服務來源之意，然其既同時放大「錠崙」字樣，使人一眼觀之即有深刻印象，自屬將「錠崙」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。

至於判斷有無減損著名商標之識別性或信譽之虞，應參酌如後因素：(甲)商標著名之程度；(乙)商標近似之程度；(丙)商標被普遍使用於其他商品或服務之程度；(丁)著名商標先天或後天識別性之程度；(戊)其他參酌因素。系爭商標為著名商標，且為識別性極高之創造性商標，業如前述。是系爭商標具有特定來源之聯想，為表彰被上訴人所提供之服務，具有強烈之辨識服務來源功能。而上訴人於廣告看板上使用

「錠崙」文字，其與系爭商標完全相同，而「錠崙」2字非既有詞彙或事物，上訴人未提出證據證明「錠崙」已為交易市場或第三人廣泛使用於不同之商品或服務。故上訴人未取得授權而使用系爭商標，將逐漸減弱或分散系爭商標曾經強烈指示單一來源之特徵與吸引力，最後致該曾經強烈指示單一來源之商標，極可能變成指示兩種以上來源之商標，或使系爭商標在社會大眾不會留下單一聯想或獨特性之印象。被上訴人經營保險經紀業，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之方式。因上訴人經營之殯葬業在提供往生者之祭祀禮儀，其與死亡有關，社會大眾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，上訴人將被上訴人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。參諸上訴人持續以「錠崙」文字使用在殯葬業，相關消費者極有可能誤認兩者所提供之服務或商品為同一來源之系列服務或商品，或者誤認兩者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，故上訴人有攀附「錠崙」系爭商標商譽之搭便車行為，自有減損「錠崙」商標之信譽。

綜上所論，系爭商標因上訴人使用「錠崙」文字作為商標使用於殯葬業，就經營保險經紀業、培訓保險人才、提供保險規劃金融服務等服務而言，渠等服務性質或經營範圍差異甚鉅，上訴人使用系爭商標之行為，顯致達著名程度之系爭商標之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險，亦使系爭商標之商業商譽受損害或價值受減損之危險。準此，上訴人行為致系爭商標之識別性或信譽有遭減損之虞等事實，應堪認定。

（二）惡意使用系爭商標之特取部分：

按未得商標權人同意，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。本款侵權之成立要件如後：明知為他人著名之註冊商標。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；未得商標權人同意而有使用行為。商標法第70條第2款與同法第1款之區別處，在於其增列致相關消費者混淆誤認之虞。本款所稱公司名稱，係指商標圖樣有與公司名稱之特取部分完全相同者而言。故所謂特取部分者，係指公司成立時，特別取以為其名稱，藉此與其他公司相區

別，而彰顯其獨特主體地位（參照行政法院 54 年判字第 217 號判例、70 年度判字第 414 號判決；最高行政法院 97 年度判字第 281 號判決、90 年度判字第 596 號判決、96 年度判字第 206 號判決）。申言之，行為人之公司、商號、團體、網域名稱、其他表彰營業主體與著名註冊商標中之文字相同，且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務構成相同或類似。

系爭商標於 100 年 6 月 16 日取得註冊登記，上訴人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「錠律生命禮儀有限公司」等事實，為兩造所不爭執，自堪信為真實。因上訴人經營殯葬業務，其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。上訴人明知系爭商標為著名之註冊商標，而以系爭商標中之文字「錠律生命禮儀有限公司」作為自己公司名稱，使系爭商標圖樣「錠律」與上訴人公司名稱之特取部分完全相同，可認上訴人公司成立時，特別取「錠律」以為其名稱，造成商品或服務之相關消費者就兩造間關係有混淆誤認之虞，本質上屬不正競爭之行為。故上訴人使用「錠律」已致相關消費者就上訴人公司之名稱與被上訴人註冊之系爭商標間產生聯想，認為兩者間具有特定之關聯，進而對被上訴人之所提供之服務與上訴人所提供之服務或商品來源發生混淆誤認之可能。職是，上訴人有商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標之行為，應堪認定。