

106020104 有關「僑福及圖 GEORGE」、「僑福 GEORGE」商標權侵害事件(商標法§68③、§69Ⅲ) ([智慧財產法院 104 年度民商上字第 20 號民事判決](#))

爭點：使用非出於善意取得之有效註冊商標(第 45 類保全服務)，侵害他人註冊商標權(第 36 類各種建築物之租售、不動產買賣、租賃之仲介、不動產估價服務)，應負民事損害賠償責任。

系爭商標圖樣 1
(註冊第 00133558 號)



系爭商標圖樣 2
(註冊第 00135718 號)



第 36 類：各種建築物之租售、不動產買賣、租賃之仲介、不動產估價。

被上訴人商標 1
(註冊第 01418055 號)



第 45 類：保全。

被上訴人商標 2
(註冊第 01567542 號)



第 45 類：保全。

相關法條：商標法第 68 條第 3 款、第 69 條第 3 項

案情說明

第 00133558 號正標章及第 00135718 號「僑福」聯合服務標章(下合稱系爭商標)係訴外人僑福國際開發股份有限公司於民國 88 年 1 月 21 日向我國經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請註冊登記，分別於 89 年 12 月 1 日、90 年 1 月 1 日取得正標章及聯合標章之商標權，指定使用於各種建築物之租售、不動產買賣、租賃之仲介、不動產估價之服務，即業界所稱之「僑福房屋」。而該商標於 91 年 12 月 20 日經智慧局核准將系爭商標移轉登記予

上訴人，是以上訴人為系爭商標之所有人，其並主張系爭商標經上訴人長久以來投注資金及人力，對於社會公益活動不遺餘力，「僑福房屋」已廣為消費者所熟知，數十年來已在臺灣成為著名商標及表徵，並為上訴人之重要資產。

而被上訴人原為上訴人專科同學，並為系爭商標之前手僑福國際開發股份有限公司所屬「僑福房屋」之同事，後於96年7月24日與上訴人簽訂「僑福房屋標章授權使用契約書」（下稱系爭契約書），由上訴人授權被上訴人使用系爭商標於新北市各行政區域範圍內，且系爭契約書第1條第1項載明，被上訴人不得將上訴人已註冊登記之商標、服務標章及圖案，向任一國家、地區或政府「註冊」或「仿冒」。然而，被上訴人於94年12月14日、100年1月3日、100年12月29日、101年2月17日向新北市政府分別申請核准設立「僑福保全股份有限公司」、「僑福公寓大廈管理維護股份有限公司」、「僑福廣告藝術有限公司」及「僑福房屋不動產有限公司」，並於所成立的「僑福保全股份有限公司」之行銷廣告中，自稱為僑福地產、房仲集團。復於98年10月12日申請，於99年7月1日取得註冊第01418055號商標（下稱第055號商標），而僑福廣告藝術有限公司、僑福公寓大廈管理維護股份有限公司、僑福保全股份有限公司依商標法第30條第1項第10款但書規定，經被上訴人同意，於101年2月7日申請，102年2月16日取得註冊第01567542號商標（下稱第542號商標，與第055號商標合稱被上訴人商標）。

上訴人認為被上訴人為規避上訴人於商標法上註冊類別及中英文之差異，謾以所謂「僑福保全股份有限公司」、「僑福公寓大廈管理維護股份有限公司」、「僑福廣告藝術有限公司」等名義，形成伊為「僑福關係企業集團」之假象，意圖混淆「僑福房屋」之歸屬，造成一般社會大眾誤認其為代表「僑福房屋」之不動產買賣仲介之形象及標籤，足以生損害於上訴人及不知情之消費者。且自系爭契約書以觀，足以認定上訴人固授權被上訴人於買賣、仲介房屋時合法使用，惟被上訴人仍不得有仿冒抄襲之行為。爰依商標法第68條第3款、第69條第3項、第70條第1、2款等規定，向臺灣基隆地方法院提起訴訟。臺灣基隆地方法院於104年10月15日作出臺灣基隆地方法院104年度智字第1號民事判決，駁回上訴人所提之訴訟。上訴人不服，爰提起本件上訴案。

判決要旨

智慧財產法院104年度民商上字第20號民事判決：

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分及該部分假執行之聲請，並訴訟費用（除確定部分外）之裁判廢棄。

被上訴人應給付上訴人新臺幣玖拾萬元，及自民國一〇四年二月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

其餘上訴駁回。

第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用，由被上訴人負擔五分之二，餘由上訴人負擔。

〈判決意旨〉：

使用非出於善意取得之有效註冊商標，仍可能被認定為有侵害他人註冊商標之情事：

一、兩商標近似程度不低

本院比較兩商標圖樣可知，均有相同且置於商標圖樣較明顯位置之中文「僑福」，為易引起相關消費者注意之主要部分，且系爭商標之外文「GRACE」與被上訴人商標之外文「CHIAO FU」分別為中文「僑福」之意譯及音譯，而被上訴人商標中之「SECURITY」或「ENTERPRISE」為其公司名稱或性質之涵義。職是，兩商標不論自整體或主要部分之外觀、觀念及讀音，均有相仿處，而於異時異地隔離整體觀察或實際交易唱呼之際，不易區辨，構成近似之商標，且近似程度不低。

二、兩商標所指定服務為高度類似

按所謂服務是否類似者，係指服務在滿足相關消費者之需求及服務提供者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使接受服務之相關消費者誤認其為來自相同或不相同而有關聯之來源。準此，本院應審究系爭申請商標與被上訴人商標指定之服務，是否類似及其類似之程度，以認定系爭申請商標是否有致相關消費者混淆誤認之虞。查系爭商標均指定使用於「各種建築物之租售、不動產買賣、租賃之仲介、不動產估價」等服務，其與被上訴人商標指定使用於「保全」服務相較，兩者相關消費者之需求、服務提供者等因素，均具有相當關聯性。職是，二商標指定使用於高度類似之服務。

三、商標識別性之強弱

按商標識別性越強，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。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性較弱。查系爭商標及被上訴人商標主要均由中文「僑福」所構成，而系爭商標為註冊獲准在先之商標，顯見系爭商標之識別性較強，相關消費者就其服務之印象較深，則被上訴人以近似程度不低之被上訴人商標申請註冊，自易引起相關消費者對服務來源產生混淆誤認。

四、被上訴人申請註冊被上訴人商標非出於善意

商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，故申請註冊商標或使用商標，應在發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意，應不受保護。職是，本院應審究系爭商標之註冊申請是否善意。查系爭商標經上訴人之前手僑福國際開發股份有限公司及上訴人擔任法定代理人之僑福國際開發股份有限公司自 87 年 11 月起用於各種建築物之租售、不動產買賣、租賃之仲介等服務，且系爭商標於 88 年間申請註冊，分別於 89、90 年間獲准註冊，而被上訴人為其專科同學及僑福房屋之同事，且兩造間並就僑福房屋標章授權簽訂系爭契約書，被上訴人就系爭商標的存在及使用應知之甚詳，準此，被上訴人申請註冊並使用被上訴人商標，顯非出於善意。

五、綜合判斷

承上，經審酌系爭商標與被上訴人商標近似程度不低，且系爭商標之識別性較強，系爭商標與被上訴人所指定服務仍屬高度類似，且被上訴人商標申請人非善意等因素綜合判斷，被上訴人指定使用於上述服務，客觀上應有致相關消費者誤認二商標之服務為同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。再者，第 055 號商標為被上訴人所有，第 542 號商標則為被上訴人依商標法第 30 條第 1 項第 10 款但書規定同意僑福保全股份有限公司、僑福公寓大廈管理維護股份有限公司、僑福廣告藝術有限公司申請註冊，有智慧局商標資料檢索服務結果 2 份附卷可稽。而上訴人主張被上訴人未經其同意而註冊取得被上訴人商標，為被上訴人不否認，且被上訴人亦未提出經上訴人同意之證明，被上訴人為行銷目的而使用

上訴人商標於保全業，有上訴人提出之新北市保全商業同業公會網頁影本在卷足憑，可認被上訴人所成立之僑福保全股份有限公司之行銷廣告中，敘明僑福地產、房仲集團本著「取之社會、用之社會」的一貫經營理念，已使消費者誤認僑福保全股份有限公司即為僑福房屋之事業體之一。職是，被上訴人未經上訴人同意，申請第 055 號商標及授權他人申請第 542 號商標獲准，為行銷之目的而使用被上訴人商標，致相關消費者對上訴人與被上訴人所提供之服務來源產生混淆誤認，自有違反商標法第 68 條第 3 款之規定。

...

查被上訴人申請註冊之第 055 號商標或僑福保全股份有限公司、僑福公寓大廈管理維護股份有限公司、僑福廣告藝術有限公司經被上訴人依商標法第 30 條第 1 項第 10 款但書規定同意後所申請註冊之第 542 號商標，除經商標專責機構審查後認與上訴人所有申請註冊之系爭商標並無相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標，而核准其註冊外，自被上訴人商標註冊公告日（分別在 99 年 7 月 1 日、102 年 2 月 16 日）起迄今，上訴人固未曾依上開商標法規定提出異議、評定或廢止之申請，為上訴人所不否認，致被上訴人及僑福保全股份有限公司、僑福公寓大廈管理維護股份有限公司、僑福廣告藝術有限公司申請並取得核准註冊之第 055 號、第 542 號商標仍屬合法有效存在，且與上訴人所有註冊之系爭商標併存，智慧局之行政處分不拘束本院在本件民事訴訟就上訴人主張被上訴人侵害商標並請求損害賠償為獨立判斷，附此敘明。