

106020105 有關「富蘭克林」商標權侵害事件(商標法§70①、②)([智慧財產法院 104 年度民商上字第 22 號民事判決](#))

- 爭點：1. 一商標使用行為可能同時構成商標法第 68 條規定之侵害商標權及同法第 70 條第 1 款規定之視為侵害商標權。
2. 著名註冊商標之識別性或信譽之減損要件，採「減損可能說」。
3. 個案中有無商標法第 70 條第 2 款規定下「以著名商標中之文字作為表彰營業主體之名稱」的認定方式。

系爭商標圖樣

(註冊第 00131837 號)

富
蘭
克
林

上訴人註冊商標圖樣

(註冊第 00179811 號)

(註冊第 00189050 號)

富蘭德林

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；…。

第 35 類：廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送，代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供，打字排版製版及文件之複印影印複製，…。

第 41 類：各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱，書籍、雜誌之出租，舉辦各種講座、教育資訊，代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息，…。

相關法條：商標法第 70 條第 1、2 款

案情說明

被上訴人係依美國法設立之公司，為我國未經認許之外國法人，其於 89 年 11 月 1 日於我國取得註冊第 00131837 號「富蘭克林」商標，指定使用於第 36 類證券投資顧問等相關服務類別。其認為上訴人明知系爭商標為著名商標，竟使用近似於系爭商標之富蘭德林文字為其公司名稱之特取部分，並取得註冊第 00179811 號與註冊第 00189050 號「富蘭德林」商標（下合稱富蘭德林商標），分別指定使用於第 35 類與第 41 類之服務類別。而上訴人將其富蘭德林商標，用以從事與被上訴人相同之證券或投資服務產業，足使

相關消費者均有混淆誤認系爭商標與富蘭德林商標為同一來源，上訴人與被上訴人有關係企業、加盟關係或其他類似關係之聯想，或有減損系爭商標之識別性或信譽之虞，同時構成商標法第 70 條第 1 款及第 2 款規定之情事，爰依商標法第 69 條第 1 項與第 2 項與民法第 195 條第 1 項後段之規定，向智慧財產法院提起訴訟，請求排除上訴人對系爭商標權之侵害與銷燬相關侵權物品，並回復被上訴人之受損害之名譽，並獲部分勝訴之判決。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 22 號民事判決：

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

〈判決意旨〉：

一、系爭商標為著名商標

系爭商標自 79 年至 102 年長時間廣泛使用於基金等金融商品之投資服務，暨其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務，並經由各類媒體宣傳，已廣為相關消費者所知悉，並取得註冊。本院勾稽上開事證，認系爭商標於上訴人設立時即 102 年 7 月 18 日、同年 12 月 11 日，在基金等金融商品之投資服務，暨其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務，已為我國相關事業或消費者普遍認知。職是，堪認系爭商標為著名商標。

二、上訴人使用「富蘭德林」商標之行為，應有商標法第 70 條第 1 款規定之適用

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：(一)行為人明知為他人著名之註冊商標。(二)侵害客體為他人著名註冊商標。(三)致有減損著名商標之識別性或信譽之虞者。(四)未得商標權人同意而有使用行為。被上訴人主張系爭商標為著名商標，上訴人侵害系爭商標等語。上訴人則抗辯稱渠等未侵害系爭商標云云。職是，本院應審究上訴人使用「富蘭德林」商標，是否構成商標法第 70 條第 1 款規定，明知為他

人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有減損系爭商標識別性或信譽之虞。

(一) 上訴人明知為系爭商標為著名之註冊商標

上訴人法定代理人劉○○係財經界之知名人士，應知悉被上訴人所屬富蘭克林坦伯頓集團之事業，故而系爭商標自 79 年間起即持續在新聞媒體提供投資理財之服務，劉○○亦應知悉，是系爭商標註冊登記前，劉○○對系爭商標知悉甚明，仍分別於 92 年 4 月 6 日、同年 11 月 1 日註冊，如附圖 2-1、2-2 所示「富蘭德林」商標，有智慧局商標資料檢索服務附卷可考，難認其申請註冊「富蘭德林」商標係基於善意。

(二) 富蘭德林商標減損系爭商標之識別性之虞

1. 「富蘭德林」商標與系爭商標成立高度近似，且上訴人富蘭德林投資與系爭商標提供財務顧問間，服務之投資理財內容相似、投資標的之金融商品部分相通、投資服務之對象亦有重疊；上訴人富蘭德林證券公司與系爭商標間關於有價證券相關金融商品之理財投資，在業務上之性質、內容相同或極為相似，提供服務族群、場所亦多重疊。職是，上訴人標示「富蘭德林」商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關服務接受者誤認上訴人與被上訴人為來自相同或雖不相同而有關聯來源，兩者服務存在高度類似關係。故上訴人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。
2. 按商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 11 款之情形，屬惡意者，不受前項期間，即自註冊公告滿 5 年之限制，商標法第 58 條第 2 項定有明文。上訴人雖抗辯稱被上訴人未於評定或異議救濟期間提出任何救濟，不得再限制上訴人使用「富蘭德林」商標云云。然被上訴人主張「富蘭德林」商標註冊係惡意，其據以申請評定即無 5 年救濟期間之限制，仍得聲請評定其註冊，是被上訴人仍得申請評定，難謂其不得就系爭商標主張權利。
3. 按商標註冊無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，但被授權人有使用者，不在此限，商標法第 63 條第 1 項第 2 款定有明文。上訴人雖主張系

爭商標未曾使用於所指定「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；不動產經紀服務；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；證券之分銷服務」，應終止系爭商標之效力云云。惟被上訴人將系爭商標使用於附圖 1 所載之服務，其既有使用系爭商標之事實，是上訴人抗辯有廢止之原因云云，自非可取。

4. 上訴人雖抗辯稱商標法第 70 條第 1 款僅適用於非類似之服務，被上訴人不得主張商標法第 70 條第 1 款云云。惟商標法第 30 條第 1 項第 11 款未規定服務是否具類似關係，倘將其作為前後段適用之區分標準，係增加法律所無之限制。故僅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；反之，商標減損之保護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。職是，被上訴人使用近似於著名系爭商標「富蘭德林」商標於相同或類似系爭商標指定之服務，構成商標法第 70 條第 1 款之視為侵害商標權態樣。

（三）富蘭德林商標減損系爭商標之信譽之虞

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。因減損為事實問題，倘有減損情形，即符合減損規定，不以須達何程度或何比例，故減損要件採減損可能說。經查：

1. 上訴人經營之業務與被上訴人之系爭商標之商品或服務相類似，已生相關消費者混淆誤認。因上訴人之富蘭德林商標具強烈指示於被上訴人或富蘭克林投顧此單一商品或服務來源之特徵與吸引力。因上訴人以富蘭德林商標使用與系爭商標極類似之有價證券相關金融商品之財務投資服務，有使相關消費者印象日漸模糊之可能。參諸上訴人富蘭德林證券網站首頁之標語為立足中國，金融服務，足證上訴人係以富蘭德林商標與公司名稱從事金融服務，為主要業務。準此，上訴人實際經營之業務與被上訴人商標所表彰之證券投資顧

問業，同屬第 36 類金融服務業之類別。復觀上訴人使用富蘭德林商標之情形，有使相關消費者直接聯想被上訴人經營之證券投資顧問業，係以大陸市場為基礎，或認為上訴人係由被上訴人設立，專以提供大陸相關金融服務之關係企業，已生減損系爭商標識別性或信譽之情事。

2. 上訴人之富蘭德林商標違法使用於註冊範圍無關之服務，倘相關消費者認為該商標隸屬於被上訴人，其違法使用商標之負面印象，將有損於被上訴人經營 20 年有餘之金融專業形象及信譽，致被上訴人信譽減損。故上訴人使用近似系爭商標「富蘭德林」商標從事投資業、證券商事業，符合減損系爭商標之要件規定，參諸一般社會通念，上訴人從事之業務與系爭商標指定之業務既相類似，致上訴人使用「富蘭德林」商標有減損系爭商標信譽之虞。準此，上訴人明知系爭商標係著名之註冊商標，未經被上訴人同意，而使用近似「富蘭德林」商標，有致減損系爭商標之信譽之虞，其構成商標法第 70 條第 1 款之視為侵害商標權。

三、上訴人使用「富蘭德林」商標之行為，應有商標法第 70 條第 2 款規定之適用

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：(一)明知為他人著名之註冊商標；(二)以該商標中之文字作為自己公司、商號、網域，或其他表彰營業主體之名稱；(三)致商品或服務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；(四)未得商標權人同意而有使用行為。

(一) 上訴人之行為符合以他人著名商標作為營業主體名稱之要件

上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱分別於 102 年 7 月 18 日、同年 12 月 11 日設立登記，此有經濟部商業司—公司資料查詢在卷可按，上訴人公司名稱有三個字即「富」、「蘭」、「林」，為系爭商標「富蘭克林」中之文字。上訴人辯稱依智慧局「商標法逐條釋義」所載，商標法第 70 條第 2 款所謂「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」，係指使用著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字「相同」者而言，參酌第1款使用「相同或近似」商標之用語，本款既為視為侵害之擬制規定，解釋上自不宜任意擴大著名商標中「文字」及於所謂「近似」判斷範圍云云。然查：

1. 富蘭德林或富蘭克林非中文既有詞彙：

「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，同一英文單字因中、英文發音有別，雖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，固有「德」與「克」差異，然「德」與「克」均有「乚」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」會使相關消費者認僅是音譯之別，其兩者予人識別之主要概念實質上相同。職是，上訴人以系爭商標中之文字「富」、「蘭」、「林」作為公司名稱，僅將其中「克」字以「德」字替換，其與使用相同之「富蘭克林」之效果無異。

2. 富蘭德林或富蘭克林高度近似：

就外觀而言，富蘭德林與富蘭克林均為四字之純文字組合，其中3/4之文字組成相同，僅第三字替換而相異，文字組成乃高度近似，甚至實質相同，以一般人之閱讀習慣常有忽略中間而特別注意首尾之狀況。就讀音以觀，富蘭德林與富蘭克林於讀音上亦僅有第三字不同，倘非特意強調第三字之讀音，或於唱呼之時特別注意，實難輕易區辨富蘭德林與富蘭克林之異同，唱呼兩者時，極易使聽聞者認為係相同詞組，故德與克之差別，並無意義。就觀念之判斷，富蘭克林文字組成，其於中文不具固有意思而具有獨特性及識別性。富蘭德林於中文不具固有意思，對使用中文之我國人民，系爭商標與富蘭德林商標或公司名稱予人之整體來自同一翻譯文字之印象。職是，依商標法第70條第2款所規範擬制侵害商標權之意旨，屬使用著名商標中之文字，作為上訴人之公司名稱。

(二) 上訴人以富蘭德林表彰營業主體有致相關消費者混淆誤認之虞

上訴人經營之業務與被上訴人之系爭商標之商品或服務相類似，已生相關消費者混淆誤認。依字面觀之，上訴人所經營之業務與系爭商標構成同一或類似之服務。上訴人係特取名稱與系爭商標文字實質相同

之公司，且其業務種類名稱證券、投資及所營事業，亦與富蘭克林投顧於字面為極其相近似之事業，相關消費者無法由字面意義區分與瞭解兩者業務種類之異同，造成相關消費者混淆誤認。且富蘭德林商標雖指定使用於第 35 類與第 41 類類別，惟所營事業不僅與所屬商標之特取名稱指定服務無涉，更涉足系爭商標指定之第 36 類金融類。準此，上訴人基於搭載被上訴人商譽之目的，為跨業經營與被上訴人相類似業務，致生相關消費者混淆誤認。再者，上訴人證券商業務與被上訴人證券投資顧問業務，其於符合法規所定之資本額、人員配置等條件資格後，並經向主管機關申請後，均可從事證券投資顧問業務、財富管理業務、擔任境外基金總代理人及銷售機構、兼營信託業務、辦理全權委託業務或經營外國有價證券投資顧問業務。職是，足證兩者之業務事實上多有重疊。

金管會證期局雖函覆表示證券承銷商不得兼營證券經紀商業務。惟並不妨礙上訴人可依法申請經營及兼營與證券投資顧問業相同或類似業務之可能。故證券承銷商於符合法定資格可經營證券經紀業務，並無法律上及事實上障礙。再者，上訴人是否取得前揭許可，在所非問。因相關消費者於現實生活中已習見各種從事證券投資顧問、財富管理等業務之證券商。職是，不論上訴人事實上是否取得兼營證券投資顧問、財富管理等業務之許可，依據生活經驗，均會聯想到上訴人提供之服務涉及證券投資顧問、財富管理等業務，致生混淆誤認。

（三）上訴人以富蘭德林表彰營業主體有減損識別性或信譽之虞

1. 富蘭德林表彰公司名稱符合減損可能性：

參諸商標法第 70 條第 2 款以著名商標作為營業主體之名稱，有致減損著名商標之識別性或信譽之虞，視為侵害商標權之情形，並不以實際發生損害之結果為必要，而係有減損之虞即足適用，以加強著名商標之保護，並維護市場公平競爭，此觀 100 年商標法第 70 條立法理由即明。上訴人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，且上訴人以「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。再者，上訴人從事之投資業或證券商事業，其以違反社會倫理規範之方式襲用系爭商標，影響被上訴人之社會評價，已符合減損之要件。因減損為事實問題，適用減損可能說，不以須

達何程度或何比例。職是，上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱已符合減損之要件，即可認有減損系爭商標識別性或信譽之虞。

2. 使用富蘭德林減損對系爭商標單一來源印象之可能性：

上訴人雖抗辯稱系爭商標已為其他行業普遍使用，其在社會大眾心中難以留下單一聯想或獨特性，上訴人使用系爭商標或作為公司名稱，難謂減損系爭商標之識別性云云。惟系爭商標在特定相關基金等金融商品之投資服務及其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務市場，係廣為相關消費者所熟知之著名商標，縱使其他行業有使用系爭商標，不致減損系爭商標在上開服務事業之識別性。故上訴人從事之業務與系爭商標指定之服務類似，上訴人使用「富蘭德林」商標及公司名稱，即有減損對系爭商標單一來源印象稀釋之可能。準此，上訴人前揭所辯，並無可取。