

112020101 有關「勤美綠園道」侵害商標權有關財產權爭議等事件(商標法§36、§68)(智慧財產及商業法院 111 年民商上字第 14 號民事判決)

爭點：使用他人註冊之商標、地標名稱，是否為描述建案地理位置之合理使用？

系爭商標

勤美天地

註冊第 01872487 號

第 36 類：不動產租售；不動產租賃；商場攤位之租售；辦公室租售；公寓房屋租賃；不動產買賣；不動產買賣租賃之仲介；不動產管理等。

註冊第 01872723 號

第 42 類：建築設計；土木建築工程設計；測量；室內裝潢設計；室內設計等。

勤美綠園道

註冊第 01872485 號

第 36 類：不動產租售；不動產租賃；商場攤位之租售；辦公室租售；公寓房屋租賃；等。

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 1 款、第 68 條、第 69 條

案情說明

上訴人主張：上訴人為註冊第 01872487 號、第 01872723 號「勤美天地」商標、第 01872485 號「勤美綠園道」商標（下稱

系爭商標)之商標權人,上訴人之公司名稱「勤美」係著名及享有商譽之表徵,核屬公平交易法第22條第1項之著名公司名稱,任何人自不得以「勤美」字樣,使用在同一或類似於不動產租售、不動產買賣之商品或服務上,以致相關消費者混淆誤認。詎被上訴人於行銷其「表參道」建案之臉書專頁廣告文宣上,使用相同於系爭商標之「公益勤美」、「勤美X公益」、「勤美綠園道」字樣於「不動產租售」「不動產買賣」之同一商品或服務,有致相關消費者混淆誤認之虞,侵害系爭商標。

被上訴人抗辯則以:被上訴人公司推出之表參道建案位於精美街近公益路口,與勤美誠品綠園道建物距離,依google地圖顯示距離為1.1公里,車程3至4分鐘,於該「表參道」建案中,使用「公益勤美」、「勤美X公益」等字樣,僅是商品地理位置作為商圈、生活圈之說明,並非做表彰商品來源之商標使用。且被上訴人於臉書上「表參道」建案廣告文宣中,已表明「APEX中陽建設」文字,並未有「勤美建設」或者「勤美集團」等用語,使用「勤美X公益」時,另有「雙時尚」及「行走」、「菁英城市美學」、「城與綠的經典」等字樣,並未援引「勤美」、「勤美綠園道」作為建案「表參道」之來源,而是按商業習慣表達該「地名」鄰近被上訴人之「商品」,與廣告所宣傳的同一生活圈應為允當。

判決主文

- 一、原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分,及該部分假執行之聲請暨訴訟費用之裁判均廢棄。
- 二、被上訴人不得將相同或近似於「勤美」或「勤美綠園道」之字樣,使用於不動產租售、不動產租賃、商場攤位租售、辦公室租售、公寓房屋租賃、不動產買賣、不動產買賣租賃之仲介、不動產管理、建築設計、土木建築工程設計、建築諮詢、土木建築工程技

術諮詢顧問、工程諮詢顧問之商品或服務上，及其有關之商業文書或廣告。

三、被上訴人應給付上訴人新臺幣壹佰萬元，及自民國一一〇年六月二十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

四、其餘上訴駁回。

五、第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔百分之九十四，餘由上訴人負擔。

六、本判決第三項於上訴人以新臺幣參拾參萬參仟元為被上訴人供擔保後，得假執行；但被上訴人如以新臺幣壹佰萬元為上訴人預供擔保，得免為假執行。

<判決意旨>

一、查系爭商標係指定使用在「不動產買賣」等商品或服務上，被上訴人則將完全相同於系爭商標之「勤美綠園道」字樣，以及高度近似於系爭商標之「公益勤美」、「勤美×公益」字樣，使用在其行銷「表參道」建案之廣告文宣上，完全符合商標法第5條第1項第4款規定之「商標使用」要件。承上，被上訴人在其所行銷「表參道」建案之廣告文宣上使用「勤美綠園道」字樣，既屬兩造不爭執之事實，顯見被上訴人係基於促銷其建案之行銷目的，於「不動產租售」、「不動產買賣」之同一商品或服務，使用完全相同於系爭商標之「勤美綠園道」字樣，而該當商標法第68條第1款所規定之侵權行為。

二、被上訴人在行銷其「表參道」建案之廣告文宣上使用「公益勤美」、「勤美×公益」等字樣，具有普通知識經驗之消費者，可能誤認「表參道」建案同為上訴人推行之建案之一；異時異地隔離觀察被上訴人所使用之「公益勤美」、「勤美×公益」等字樣，同樣會使消費者誤認被上訴人為上訴人集團關係企業之一或與上訴人間有投資、合作關係；被上訴人所使用之「公益勤美」、「勤美×公益」等字樣，無論在外觀、觀念及讀音上，均

與系爭商標之主要部分近似。足認被上訴人反覆大量使用「公益勤美」、「勤美x公益」等字樣，係基於促銷其建案之行銷目的，使用於「不動產租售」、「不動產買賣」之同一商品或服務之行為，有致相關消費者混淆誤認之虞，而該當商標法第 68 條第 3 款規定之侵權行為。

三、本件不適用商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定：

(一)上訴人雖主張本件有商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定之適用，惟查甲證 6 之廣告文宣共有 5 頁，被上訴人僅於首頁「不明顯之處」以「較小字體」一次性標註「APEX 中陽建設」，反觀「公益勤美」、「勤美x公益」及「勤美綠園道」等字樣，則於每頁廣告文宣上反覆出現，且其位置居於網頁中心或列為標題，其字體大小及其設計甚且超越被上訴人行銷「表參道」建案名稱之醒目性。被上訴人將「公益勤美」、「勤美x公益」、「勤美綠園道」之字樣，作為甲證 6 廣告文宣之文案主題及視覺主軸，其設計方式已造成消費者視覺上之衝擊，所表達之整體寓意，乃在於「公益勤美」、「勤美x公益」及「勤美綠園道」等字樣，確屬促銷之「商標使用」行為。

(二)再者，被上訴人於行銷「表參道」建案所使用之臉書帳號名稱為「表參道 公益勤美 2-3 房」，並以較小字體標示「房地產公司」，完全未標示其「APEX 中陽建設」之名稱。被上訴人經營臉書行銷其該公司之「表參道」建案，竟然刻意迴避該公司名稱，反而使用相同或近似於系爭商標之文字，其經營模式明顯悖於常情，且極易使一般人誤以為該臉書帳號係屬上訴人「勤美」公司所有，益證其確係將「公益勤美」、「勤美x公益」及「勤美綠園道」等字樣，作為促銷「表參道」建案之用。

(三)被上訴人將其行銷「表參道」建案之廣告文宣上，反覆大量標示「公益勤美」、「勤美x公益」、「勤美綠園道」等字樣，其中「公益」一字或有說明「表參道」建案位址（其位於精美街及公益北街交叉口）之意義，惟其一併使用「勤美」及「勤美

綠園道」等字樣，絕非著重於商品或服務之說明。查「勤美」、「勤美綠園道」則為相同或近似於上訴人所有之系爭商標，被上訴人所行銷「表參道」建案本身之內容，均與系爭商標無涉，顯無採用「勤美」或「勤美綠園道」字樣，作為說明「表參道」建案名稱、形狀、品質、功用、產地或其本身之必要性及關連性。

- (四)被上訴人雖辯稱其使用「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣乃表彰其「表參道」建案位於「勤美誠品綠園道」（複合式大型休閒購物商場名稱）云云。然查，上訴人與誠品集團所聯合創建之「勤美誠品綠園道」複合式大型休閒購物商場，係位於公益路、館前路、英才路之區間，依被上訴人採取所謂「勤美誠品綠園道」商圈之說法，應以「草悟道」及「台中市民廣場」上下附近所涵蓋之區域，作為其認定之範圍。且被上訴人所行銷之「表參道」建案位址，則係在臺中市○○街 00 號(精美街及公益北街交叉口)，相距「勤美誠品綠園道」商圈 1.1 公里，其中更需跨越麻園頭溪，一般消費者根本不會認定其在「勤美誠品綠園道」商圈之內，被上訴人顯無援引「勤美誠品綠園道」作為說明其地理位址之正當性。綜上，被上訴人不得主張商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定之合理使用。

- 四、上訴人主張被上訴人所行銷之「表參道」建案，其棟戶規劃為 54 戶住家及 2 戶店面，依據內政部之實價登錄資料，可知其於 110 年 10 月、11 月、12 月之成交均價，約坐落在 42.3 萬元/坪至 46.3 萬元/坪之區間，其每戶價格均在 1,500 萬元以上，足認被上訴人行銷「表參道」建案所獲取之金額，最保守估計即高達 8 億 4,000 萬元以上(計算式： $1,500 \text{ 萬元} \times 56 \text{ 戶} = 84,000 \text{ 萬元}$)，又依 109 年度營利事業各業所得額、同業利潤標準及擴大書審純益率標準，關於「不動產買賣」類別之「淨利率」為 17%，可證被上訴人行銷「表參道」建案所獲取之純利益，最保守估計亦達 1 億 4,280 萬元以上(計算式： $84,000 \text{ 萬元} \times$

17%=14,280 萬元)。本院認上訴人主張被上訴人依侵害系爭商標權行為所得之利益高達 1 億 4,280 萬元，其僅請求被上訴人給付 100 萬元之損害賠償數額，為有理由，應予准許。被上訴人辯稱若其有侵害系爭商標權之行為，上訴人請求 100 萬元數額過高云云，並非可採。