

智慧財產法院民事判決

107 年度民商上字第18號

上訴人 東隆五金工業股份有限公司

法定代理人 Philip S. Szuba

訴訟代理人 葉慶元律師

鄭雅玲律師

易欣樸律師

陳嘉琪律師

被上訴人 鑫東龍安防股份有限公司

法定代理人 Oliver Riess

被上訴人 王其輝 (Ong Kee Hwee)

蔡瑞育

朱雯 (Man Gloria Chu)

Lee Jim Heng

鄭永強

上六人共同

訴訟代理人 蔡瑞森律師

廖雍倫律師

張云力律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國107年8月21日本院107年度民商訴字第10號第一審判決提起上訴，本院於108年5月28日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決廢棄。

二、被上訴人鑫東龍安防股份有限公司應辦理公司名稱變更登記為非「鑫東龍」及非相同或近似於「東隆」之公司名稱。

01 三、被上訴人鑫東龍安防股份有限公司不得使用或授權他人使用
02 「鑫東龍」及相同或近似於「東隆」、「Tong Lung」字樣
03 之商標，於同一或類似於註冊第00000000、00000000、0000
04 0000號「東隆」商標之商品或服務。

05 四、被上訴人鑫東龍安防股份有限公司應銷毀自己使用或授權他
06 人使用含「鑫東龍」及相同或近似「東隆」、「Tong Lung
07 」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋、網站說
08 明及其他行銷物件。

09 五、被上訴人鑫東龍安防股份有限公司應除去於104 人力銀行網
10 頁簡介所載：「擁有63年製鎖產業歷史」、「前身為：東隆
11 五金工業（股）公司（統一編號：00000000）」等文字及其
12 得控制之任何網域裡（包括但不限於官方網站<http://www.tlhmc.com/zh-tw>、<http://www.tlhmc.com/en>）相同或近
13 似之陳述。
14

15 六、被上訴人鑫東龍安防股份有限公司應在網站<http://www.tlhmc.com/zh-tw>、<http://www.tlhmc.com/en>）刊載如附件
16 之中、英文聲明稿。
17

18 七、被上訴人王其輝（Ong Kee Hwee）、蔡瑞育、朱雯（Man
19 Gloria Chu）、Lee Jim Heng、鄭永強應分別與被上訴人鑫
20 東龍安防股份有限公司連帶給付上訴人新臺幣壹佰萬元，及
21 被上訴人鑫東龍安防股份有限公司、王其輝（Ong Kee Hwee
22 ）、蔡瑞育、朱雯（Man Gloria Chu）、Lee Jim Heng自民
23 國106 年9 月16日起；被上訴人鄭永強自民國107 年7 月11
24 日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。如任一
25 被上訴人清償時，其他被上訴人於清償範圍內，同免給付義
26 務。

八、本判決第七項命給付部分，於上訴人以新臺幣參拾參萬元供擔保後，得假執行。

九、其餘上訴駁回。

十、第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔十分之九，餘由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項

一、民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。臺灣民法第1條定有明文。又臺灣並無判斷國際管轄權之相關規定，國際間亦未有統一且可遵循之法律規定或國際慣例，而內國管轄權主要係保障人民訴訟權之行使，強調管轄之分配，故有移送之規定，但國際管轄權重在由法庭地法院管轄，當事人是否能獲得程序上實質公平之保護，其目的並不完全相同，故不宜僅類推適用內國民事訴訟法之相關規定，而應依民法第1條之規定，遵循法理採國際民事訴訟程序之基本原則，此亦符合國際間關於法庭地法院有無國際管轄權之判斷原則。故於判斷涉外民事事件與法庭地法院之連繫因素時，管轄之基本原則包括以原就被、侵權行為之行為地及結果地、債務履行地、財產所在地等均應納入考量，且必須基於當事人間之實質公平、裁判正當、迅速、經濟、調查證據方便、判決得否執行之實效性等國際民事訴訟程序基本原則，綜合考量各項因素而為利益衡量之個案判斷，以求個案之具體妥當性，倘法庭地法院對當事人而言，較其他有連繫因素之他國法院較不便利而無法獲得程序上實質公平之保護時，法庭地法院縱有管轄連繫因素，亦應拒絕管轄，此即國際間所謂不便利法庭原則（本院107年度民著抗字第1號民事裁

定意旨參照)。

二、查上訴人之法定代理人Philip S. Szuba 被上訴人鑫東龍安防股份有限公司(下稱鑫東龍公司)之法定代理人Oliver Riess 或被上訴人Lee Jim Heng等人均為外國人，具有涉外因素，為涉外民事事件。又本件係因侵權行為法律關係而涉訟，其侵權行為發生地在臺灣，被上訴人之營業處所或住居所亦在臺灣，臺灣亦無任何不便利之情形，故臺灣法院就本件涉外民事事件有國際管轄權。又按商標法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條、智慧財產案件審理細則第2條第1、2款定有明文。故本院對本件涉外事件有管轄權，並應適用涉外民事法律適用法定本件涉外事件之準據法。再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。上訴人主張其受臺灣商標法保護之商標權受侵害，是本件自應以權利應受保護地之臺灣法律為準據法。

三、上訴人東隆五金工業股份有限公司(下稱上訴人東隆五金公司)之法定代理人原為Nathan E. Fagre，於民國(下同)107年12月13日變更為Philip S. Szuba，有公司變更登記表為證(見本院卷一第429至434頁)。並經其聲明承受訴訟(見本院卷一第425頁)，合於民事訴訟法第170、175條第1項規定，應予准許。

四、不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更追加，民事訴訟法第256條定有明文。查上訴人東隆五金公司於上訴後，具狀更正上訴聲明(見本院卷一

第53至55頁、卷二第187 至189 頁），雖鑫東龍公司辯稱上開更正為訴之變更追加云云，惟查其更正後之聲明僅係調動原先聲明之次序，補充並詳述原上訴聲明之內容，並未變更訴訟標的，僅係更正事實上或法律上之陳述，應予准許。

貳、實體方面：

一、上訴人東隆五金公司主張：

(一) 43年由創辦人范耀鑫等人創立東興加工廠，嗣改名為東隆五金公司（統一編號：00000000，下稱原東隆五金公司），83年掛牌上市，名列臺灣第一，全球前三大門鎖製造廠，後因經營不力，經法院重整完成後，95年特力集團成為最大股東，並於101 年將持股售予美商史丹利集團（Stanley Black & Decker, INC. 下稱史丹利集團），同年12月美商思倍創集團收購史丹利集團之五金及家居集團（HHI Group ），並於102 年1 月28日設立登記思倍創有限公司（下稱思倍創公司），且於同年4 月自原東隆五金公司取得註冊第246972、246974及0000000 號「東隆」、「東隆、Tung Long 」（下合稱系爭「東隆」商標）等商標權，並於同年4 月18日更名為上訴人東隆五金公司。

(二) 鑫東龍公司設立登記於101 年8 月7 日，原名台灣史丹利安防系統股份有限公司（下稱台灣史丹利公司），與原東隆五金公司同為美商史丹利集團旗下公司。台灣史丹利公司於102 年1 月1 日收購原東隆五金公司，並於同年月10日更名為東隆五金工業股份有限公司，且於102 年4 月8 日移轉家用鎖事業及公司名稱含商譽等予上訴人東隆五金公司之前身思倍創公司，因台灣史丹利公司改名之東隆五金公司已無權再使用「東隆五金」作為公司名稱，故於同年月10日回復登

01 記為台灣史丹利公司。

02 (三) 詎台灣史丹利公司竟於106 年2 月易主予瑞士商dormakaba
03 Holding AG集團（下稱dormakaba 集團）後，於同年5 月11
04 日將其公司中文名稱變更登記為近似於上訴人公司名稱之鑫
05 東龍公司，同年月18日又將其英文名稱變更為近似於上訴人
06 英文名稱「Tong Lung Metal Industry Co.,Ltd」之「Tong
07 Lung Hardware Manufacturing Co.,Ltd 」，再於同年8 月
08 4 日變更為「TLHM Co.,Ltd」。鑫東龍公司並於同年5 月15
09 日以「鑫東龍」申請註冊商標於鎖類相關商品，其攀附上訴
10 人公司名稱及商譽之意圖，昭然若揭。

11 (四) 鑫東龍公司並於106 年易主後，將其在104 人力銀行之公司
12 簡介修正為：「dormakaba 集團於2017年2 月併購擁有63年
13 製鎖產業歷史的台灣史丹利安防系統（股）公司〈前身為：
14 東隆五金工業（股）公司（統一編號：000000000）〉」。鑫
15 東龍公司明知東隆五金為上訴人公司所享有公司名稱及商譽
16 ，竟自稱「擁有63年製鎖歷史」，不當利用他人商譽，已構
17 成對上訴人公司之攀附。

18 (五) 「東隆五金」曾為國內第一大、全球前三大製鎖品牌，已長
19 年累積商譽及企業形象，並為國內外媒體、業界關注焦點，
20 確為著名企業，且上訴人東隆五金公司每年參加國際大展均
21 以「東隆」、「東隆五金」及公司全銜表彰商品、服務來源
22 。系爭「東隆」商標於鑫東龍公司惡意註冊並使用「鑫東龍
23 」商標時，已具高度識別性且為著名商標，鑫東龍公司以行
24 銷目的使用「鑫東龍」商標於公司官方網站、招牌之設計與
25 顯示、求職網站刊登之照片與簡介、臉書粉絲團、社團及名
26 片，未經上訴人東隆五金公司同意，且為行銷目的於同一或

01 類似之商品，使用近似系爭「東隆」商標之「鑫東龍」商標
02 ，並有致相關消費者混淆誤認，此有嘉義市工業會頒獎大會
03 主持人錯置兩造公司之介紹詞及送貨廠商誤送鑫東龍公司之
04 物件予上訴人東隆五金公司、大紀元文章錯誤之介紹、客戶
05 所寄之email、嘉銘汽車檢驗廠之車輛定期檢驗通知背面之
06 地圖等情事可證，是鑫東龍公司違反商標法第68條第3款規
07 定，上訴人東隆五金公司得依同法第69條規定，請求鑫東龍
08 公司除去「鑫東龍」商標，並得請求損害賠償。再者，鑫東
09 龍公司明知系爭「東隆」商標屬著名商標，仍為近似之「鑫
10 東龍」商標之使用，減損上訴人東隆五金公司所有之註冊商
11 標識別性及信譽，違反商標法第70條第1款規定。此外，鑫
12 東龍公司以近似著名之系爭「東隆」商標之文字，為其公司
13 中文、（原）英文名稱主要識別部分，有致相關消費者混淆
14 誤認之虞及減損商標識別性或信譽之虞，亦違反商標法第70
15 條第2款規定。

16 (六)又上訴人東隆五金公司慣用之簡稱「東隆五金」，具相當識
17 別性，相關消費者或事業一見「東隆五金」即知該商品出自
18 上訴人東隆五金公司，可認已為著名表徵，鑫東龍公司同為
19 製鎖業，竟將前揭著名表徵於其公司名稱為近似之使用，使
20 交易相對人及消費者混淆誤認，此由天下雜誌將兩造公司標
21 示為「TLHM CO. , LTD」(未列鑫東龍公司中文名稱)及
22 「東隆五金工業TONG LUNG METAL INDUSTRY CO. LTD」、
23 107年9月18日之新聞報導將兩造名稱混淆為「鑫東隆五金
24 」等事實可證，而鑫東龍公司106年更名時，「東隆五金」
25 、「東隆五金工業股份有限公司」之表徵業經長年使用而達
26 著名程度，鑫東龍公司此時選用近似表徵於網站、名片等為

行銷之使用，難謂單純善意使用自己姓名，而違反公平交易法（下稱公平法）第22條第1項之規定。況鑫東龍公司明知承繼原東隆五金公司名稱及商譽者為上訴人東隆五金公司，竟企圖攀附上訴人東隆五金公司商譽、榨取努力成果，於106年由台灣史丹利更名為鑫東龍，亦屬違反公平法第25條規定甚明。

(七)兩造特取名稱「東隆」、「鑫東龍」於客觀上不論從讀音、外觀、觀念，均無法明顯區別，又兩造分別經營商用鎖與家用鎖事業，且均位於嘉義地區，但鑫東龍公司原名「台灣史丹利」，與「東隆」差異顯著而可輕鬆辨別，然更名後之鑫東龍公司特取名稱即有使人將其與上訴人東隆五金公司產生混淆誤認可能，確已侵害上訴人東隆五金公司之民法第19條姓名權，且鑫東龍公司違反保護他人之法律，即上述之公平法第22條第1項及第25條規定，上訴人東隆五金公司依民法第184條第2項規定請求損害賠償，應有理由。爰依公平法第29、30、33條、商標法第68、69條第1、3項、第70條第1、2款、民法第19、184條第2項規定請求侵權行為損害賠償及排除侵害，另被上訴人王其輝等為鑫東龍公司之負責人，應與鑫東龍公司依公司法23條第2項負連帶賠償及排除侵害之責任。

二、被上訴人鑫東龍公司等則以：

(一)史丹利集團於101年8月7日在臺設立子公司台灣史丹利公司（即鑫東龍公司之前手），102年1月1日台灣史丹利公司與原東隆五金公司依企業併購法合併，台灣史丹利公司為存續公司，原東隆五金公司為消滅公司，並於102年1月10日登記解散，由台灣史丹利公司繼受原東隆五金公司相關資

01 產及事業（包含商用及家用鎖業）。嗣思倍創集團與史丹利
02 集團簽立收購合約以收購家用鎖事業，台灣史丹利公司依史
03 丹利集團之指示移轉家用鎖事業部門予思倍創公司改名後之
04 上訴人東隆五金公司，台灣史丹利公司持續保留及經營原東
05 隆五金公司之商用鎖事業。多年後dormakaba 集團為收購史
06 丹利集團下之BEST Access Solutions, Inc.（下稱BEST公司
07 ），而一併收購台灣史丹利公司，且台灣史丹利公司已非隸
08 屬美商史丹利集團，因此必須更改公司名稱，考量「鑫東龍
09 」整體涵義相當吉利，適合作為公司名稱，遂更改之。再者
10 ，鑫東龍公司在進行更名前，業依法定程序提出公司名稱預
11 查申請，並取得預查名稱核准保留，嗣獲經濟部商業司核准
12 公司名稱之變更登記，鑫東龍公司復為保護核准登記之公司
13 名稱，進一步提出「鑫東龍」商標申請，亦獲准註冊在案。
14 至公司英文名稱僅係為使其名稱更便利記憶且更具識別性因
15 而得與他人相區別，而修改為「TLHM CO., LTD. 」。

16 (二)上訴人公司所提事證不足以證明其東隆商標已達國內相關消
17 費者普遍知悉之程度，遑論於一般消費者中達到著名程度，
18 故系爭「東隆」商標並非著名商標，且上訴人公司主張之「
19 東隆五金工業股份有限公司」或「東隆五金」之使用，均不
20 是「東隆」商標之使用，又「東隆」二字並非上訴人公司所
21 獨創，實為台灣民間所常見之通用公司或商號名稱，且以「
22 東隆」二字為商標檢索，除上訴人公司外，尚有不同自然人
23 以及法人十餘人，亦有商標註冊公告日更均早於註冊第2469
24 72號「東隆」商標申請日之前，顯示系爭「東隆」商標識別
25 性較弱，無法具有特定單一商品來源之指示作用。又單純中
26 文或與英文聯合設計之系爭「東隆」商標，皆與「鑫東龍」

商標無論就字數及筆畫繁簡觀察，皆明顯有別，非近似商標，且「鑫東龍」商標之首字「鑫」為多財之義，而末字「龍」則為傳說中的動物或君王之意，「鑫東龍」商標整體並非一既有詞彙，亦與系爭「東隆」商標觀念上相差甚遠，斷無可能稀釋或弱化系爭「東隆」商標之識別性，且本件上訴人東隆五金公司並未證明鑫東龍公司有任何詆毀系爭「東隆」商標之行為，並影響系爭「東隆」商標評價之事證。況嘉義市工業會當日頒獎並無頒錯獎項，且上訴人東隆五金公司亦僅提出一筆誤送物件之證明，其餘所提之物證亦均無法證明兩造商標有混淆誤認之情事，反而更能證明兩造與原東隆五金公司具有共同歷史。故鑫東龍公司並未違反商標法第70條第1、2款及商標法第68條第3款之規定，上訴人東隆五金公司自不得依商標法之相關規定請求損害賠償及排除防止侵害等。

(三)上訴人東隆五金公司之特取名稱「東隆五金」與鑫東龍公司之特取名稱「鑫東龍安防」，已有標明不同業務或組織形態，可辨認分屬兩個不同權利義務歸屬之主體，對於公司名稱之個別化及同一性功能並不構成對上訴人東隆五金公司姓名權之侵害，另姓名權之規定，並不及於「英文名稱」部分，且鑫東龍公司英文名稱與上訴人東隆五金公司既不相同也不近似。又本件上訴人東隆五金公司並無評價受到貶損之情形，鑫東龍公司自始即無侵害其名譽權之情形。況上訴人東隆五金公司亦未說明其何種商譽受損，或提出事證，及與鑫東龍公司行為有關之因果證明，其依民法第195條請求鑫東龍公司為回復名譽之行為，即非有據。另上訴人東隆五金公司既已擁有以其公司特取名稱之系爭「東隆」商標，即不得再

01 依公平法第22條第1項第2款之規定請求，且鑫東龍公司善
02 意使用公司名稱亦符合同條第3項第2款排除規定，是上訴
03 人東隆五金公司主張鑫東龍公司違反公平法第22條第1項，
04 並無理由。再者，鑫東龍公司同一行為既業經充分評價不構
05 成公平法第22條，則無再依同法第25條加以補充規範之餘地
06 。況鑫東龍公司亦僅係維持前手台灣史丹利公司於104 人力
07 招募網頁之客觀歷史描述，故鑫東龍公司並未違反民法第19
08 條、商標法第68條第3款、第70條第1款、第70條第2款、
09 公平法第22條第1項、第25條，且商標法及公平法並非民法
10 第184條第2項所稱之「保護他人之法律」，故上訴人東隆
11 五金公司依民法第184條第2項請求應無理由。

12 三、原審認上訴人東隆五金公司並未舉證證明鑫東龍公司有何使
13 用相同或近似系爭「東隆」商標之行為，亦未證明系爭「東
14 隆」商標之著名程度，是上訴人東隆五金公司關於商標法之
15 請求並無理由。又原東隆五金公司之權利義務應由存續公司
16 即鑫東龍公司承受，其於網站上刊登前身與原東隆五金公司
17 合併之事實，非必然構成侵害上訴人東隆五金公司之姓名權
18 、人格權或商譽，且兩造公司名稱於字數、讀音、字義上均
19 有明顯差異，倘若對兩公司名稱有混淆誤認，係肇因於兩公
20 司均與原東隆五金公司有淵源，並非兩公司之名稱有任何相
21 似之處，且上訴人東隆五金公司並未舉證其名譽受有減損之
22 事實，故上訴人東隆五金公司依民法主張姓名權、人格權、
23 商譽受到侵害為無理由。另關於公平法之請求，因上訴人東
24 隆五金公司提出之證據尚非102 年4 月18日變更為現有名稱
25 後之使用資料，尚無法證明上訴人東隆五金公司中英文名稱
26 確為著名，而不適用公平法第22條第1項第2款，且鑫東龍

01 公司確於合併後，承受原東隆五金公司之權利義務，亦尚難
02 認必然構成公平法第25條之足以影響交易秩序之欺罔或顯失
03 公平，故上訴人東隆五金公司就公平法之主張亦無理由，而
04 為上訴人東隆五金公司全部敗訴之判決，上訴人東隆五金公
05 司不服，提起上訴，且更正上訴聲明為：1. 原判決廢棄。2.
06 鑫東龍公司之公司名稱特取部分，應辦理公司名稱變更登記
07 為非「鑫東龍」及非相同或近似於「東隆」之公司名稱。3.
08 鑫東龍公司不得使用或授權他人使用「鑫東龍」及相同或近
09 似於「東隆」、「Tong Lung」字樣之商標，於同一或類似
10 於註冊第00000000、00000000、00000000號「東隆」商標之
11 商品或服務。4. 鑫東龍公司應銷毀自己使用或授權他人使用
12 含「鑫東龍」及相同或近似「東隆」、「Tong Lung」字樣
13 之招牌、名片、廣告、信紙、包裝紙、提袋、網站說明及其
14 他行銷物件；並應除去其104 人力銀行網頁簡介所載：「擁
15 有63年製鎖產業歷史」、「前身為：東隆五金工業（股）公
16 司（統一編號：00000000）」等文字及其得控制之任何網域
17 裡（包括但不限於官方網站<http://www.tlhmco.com/zh-tw>
18 、<http://www.tlhmco.com/en>）相同或近似之陳述。5. 鑫
19 東龍公司不得持有、陳列、販賣、輸出或輸入含「鑫東龍」
20 及相同或近似「東隆」、「Tong Lung」字樣之商品或服務
21 ，或使用於任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網
22 路（包括但不限於人力銀行、社群網站、網域名稱等）或其
23 他媒介物。6. 鑫東龍公司應於官方網站<http://www.tlhmco.com/zh-tw>
24 、<http://www.tlhmco.com/en>）刊載如附件1 之
25 中、英文聲明稿，澄清兩造非關係企業及「東隆五金」商譽
26 傳承歸屬上訴人；被上訴人王其輝（Ong Kee Hwee）、蔡瑞

育、朱雯（Man Gloria Chu）、Lee Jim Heng及鄭永強並應分別與鑫東龍公司連帶負擔費用，於自由時報、聯合報、中國時報及蘋果日報全國版頭版報頭，連續3 日刊登澄清聲明如前揭附件1。7.被上訴人王其輝（Ong Kee Hwee）、蔡瑞育、朱雯（Man Gloria Chu）、Lee Jim Heng應分別與鑫東龍公司連帶給付上訴人東隆五金公司新臺幣（下同）100 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；被上訴人鄭永強應與鑫東龍公司連帶給付上訴人東隆五金公司100 萬，及自上訴人東隆五金公司第一審107 年6 月29日民事準備（五）狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。如任一被上訴人清償時，其他被上訴人於清償範圍內，同免給付義務。8.上訴人東隆五金公司願供擔保請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：上訴駁回。

四、得心證之理由：

（一）上訴人東隆五金公司之設立過程：

訴外人范耀鑫等於43年創立東興加工廠，嗣改名為東隆五金工業股份有限公司即前述原東隆五金公司，於66年2 月14日核准設立；83年原東隆五金公司正式掛牌上市；85年爆發財務危機，聲請重整；法院裁定重整完成後，95年原東隆五金公司成為台灣第一家重整後重新上櫃交易之企業，同年11月特力集團以每股平均價格42.5元買進5,125 萬股，成為最大股東。101 年5 月特力集團將持股售予史丹利集團，而台灣史丹利公司為史丹利集團於101 年8 月7 日在臺核准設立之公司。101 年10月8 日史丹利集團與思倍創集團簽訂收購合約，於102 年1 月10日由台灣史丹利公司合併消滅原東隆五

01 金公司，以台灣史丹利公司為存續公司，並於同日再將公司
02 名稱變更登記為東隆五金工業股份有限公司（下稱史丹利集
03 團之東隆五金公司）。而思倍創集團於102 年1 月28日於台
04 灣設立子公司思倍創公司，並於同年4 月間取得包含系爭「
05 東隆」商標權在內之家用鎖事業暨公司名稱等，且於同年月
06 18日更名登記為上訴人東隆五金公司。

07 (二)被上訴人鑫東龍公司之設立過程：

08 為配合思倍創集團於台灣成立之思倍創公司於102 年4 月間
09 取得史丹利集團之東隆五金公司之家用鎖事業、公司名稱及
10 系爭「東隆」商標之商標權等，史丹利集團之東隆五金公司
11 遂於同年月8 日又回復更名為台灣史丹利公司，以便同年月
12 18日思倍創公司變更登記為上訴人東隆五金公司。嗣106 年
13 2 月台灣史丹利公司被dormakaba 集團收購後，於同年5 月
14 1 日將台灣史丹利公司中文名稱更名為鑫東龍公司，並以「
15 鑫東龍」商標申請註冊於鎖類相關商品並已獲核准，且於同
16 年月18日將公司英文名稱變更為「Tung Lung Hardware
17 Manufacturing Co.,Ltd.，同年8 月4 日再將公司英文名稱
18 變更為「TLHM Co.,Ltd. 」。

19 (三)上開事實，為兩造所不爭執，且有公司設立登記表及變更登
20 記表、商標註冊證及兩造所整理之爭點整理狀不爭執事項等
21 在卷可稽（見本院卷一第437 至439 、471 至475 頁、原審
22 外置證物袋內公司登記資料），應信為真實。惟上訴人東隆
23 五金公司主張其為著名公司名稱、系爭「東隆」商標為著名
24 商標、「東隆」商標與「鑫東龍」商標近似且有致混淆誤認
25 之虞、鑫東龍公司所為構成商標法第68條第3 款、第70條第
26 1 、2 款，上訴人東隆五金公司得主張商標法第69條第1 、

3 項請求如上訴聲明第2 至6 項。又「東隆」為著名表徵，
鑫東龍公司所為構成公平法第22條第1 項、鑫東龍公司之陳
述屬於公平法第25條之「欺罔欺罔或顯失公平之行為」，上
訴人東隆五金公司得主張公平法第29、30條及第33條請求如
上訴聲明第2 至8 項。另「東隆五金」與「鑫東龍安防」公
司名稱近似且交易上有使人混同誤認之虞，上訴人東隆五金
公司得主張民法第18、19、184 條第2 項規定請求損害賠償
，及依民法第19、195 條請求如上訴聲明2 至6 、8 等語，
則為被上訴人鑫東龍公司等所否認，並以前揭情詞置辯。故
本件主要之爭點為上訴人東隆五金公司之上開請求是否有理
由？

(四) 鑫東龍公司所為構成商標法第68條第3 款、第70條第1 、2
款之規定：

1. 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，現行商標
法第70條第2款定有明文。又以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者，係指因自己公司、商號、團體
、網域或其他表彰營業主體之名稱使用他人著名商標中之文
字，致使相關消費者誤認二者之商品／服務為同一來源之系
列商品／服務，或誤認二者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言。而判斷有無混淆誤認
之虞，則應參酌所使用之文字是否相同或近似及商品／服務
類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合

認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。另按上開
現行商標法第70條第2款後段係防止著名商標與其特定商品
或服務間之聯繫關係降低，而有弱化著名商標之識別性之虞
或侵害著名商標之信譽之虞，故該款後段係規範「雖不致使
相關公眾產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標之識別
性或信譽之虞」之情形，亦即相關公眾雖不致誤認其係來自
相同或相關聯之來源，但倘允許併存，可能減弱著名商標與
其特定商品或服務間之聯繫關係之識別性或侵害其信譽之虞
時，仍應視為侵害著名商標之商標權。

2. 經查，從兩造公司之設立過程可知，思倍創集團與史丹利集團
簽署收購合約時，已向史丹利集團購得原東隆五金公司之
公司名稱、家用鎖事業、商標、商譽等重要資產（見本院卷
一第179頁、本院卷二第27至185頁），且為達成此目的，
而由原東隆五金公司（統一編號：000000000）與史丹利集團
於臺灣之子公司即台灣史丹利公司先合併，再消滅原東隆五
金公司，同時將台灣史丹利公司更名為史丹利集團之東隆五
金公司（統編：000000000），再以史丹利集團之東隆五金公
司名義，移轉原東隆五金公司之重要資產予思倍創集團於臺
灣之子公司即思倍創公司後，史丹利集團之東隆五金公司再
更名回台灣史丹利公司。思倍創公司於取得原東隆五金公司
之公司名稱、家用鎖事業、商標、商譽等資產後，即更名為
上訴人東隆五金公司（統編：000000000），故上訴人東隆五
金公司業已透過收購方式，自原東隆五金公司取得「東隆五
金」之公司名稱、家用鎖事業、商標、商譽。雖鑫東龍公司
以「統一編號不同」為由，辯稱66年設立登記之原東隆五金
公司業已消滅而無法移轉重要資產，且系爭收購合約之當事

人並非兩造等語云云，惟查公司名稱、財產、權利與商譽本得於不同主體間移轉，且因各公司之公司型態及持股態樣均有所不同，而產生多種合併之方式，如企業併購法第4條第3款所示之新設合併、吸收合併等，但考量其合併之目的係為企業獲求其經營及拓展版圖等利益進行組織調整，發揮企業經營效率等之需求，而選擇以企業併購之方式達成，此亦為企業併購之價值展現，若僅以其中選擇合併之手段或方式，加以拆分而視，即可能忽略當時所欲選擇企業併購之目的。又觀之台灣史丹利公司於102年1月間因選擇消滅合併66年之原東隆五金公司而概括承受原東隆五金公司之一切權利義務，且於3個月內再將原東隆五金公司之公司名稱、家用鎖事業、商標、商譽等資產移轉予史丹利集團之東隆五金公司（見本院卷二第495頁），再於資產移轉後，更名回台灣史丹利公司之事實觀之，應認上訴人東隆五金公司確實已取得原東隆五金公司之公司名稱、家用鎖事業、商標、商譽等資產，鑫東龍公司所辯並不可採。

3. 次查系爭「東隆」商標分別為註冊第246972號「東隆」商標、第246974號「中文東隆與英文Tung Lung 聯合設計」之商標及註冊第00000000號「東隆」商標，上開3商標均由原東隆五金公司分別於72年12月7日及99年6月18日申請註冊，並於73年6月1日、100年1月1日註冊公告，專用期限分別迄至113年5月31日、109年12月31日止，其中註冊第246972、246974號商標則指定使用於「鎖、鎖具、鎖鍊、掛鎖、門鎖、門鎖、銅掛鎖、銅鎖、喇叭鎖、鎖頭、把鎖、鎖匙胚、圓筒鎖、彈簧鎖、鑰匙、門栓、門栓扣、門檔、門門、門扣、把手、閉門器、門弓器、螺絲（帽）、釘、針、鉸鍊

01 、戶牖、活頁片」等商品（見本院卷一第443 頁）。又原東
02 隆五金公司於43年創立，曾為國內第一大、全球前三大門鎖
03 製造廠，期間雖經重整，仍於95年成為台灣第一家重整後重
04 新上櫃交易之企業，嗣於101 年當時最大股東特力集團將持
05 股售予史丹利集團，此一消息經國內多家媒體相繼披露、報
06 導，爾後思倍創集團再向史丹利集團收購其所有之五金及家
07 居集團（見本院卷一第141 至173 頁）且銷售迄今，於臺灣
08 市占率已逾50 %，（見原審原證47、本院卷一第197 至207
09 頁），顯見系爭「東隆」商標所表彰之識別性與信譽為消費
10 者所熟知，且臺灣新聞媒體等對於東隆之產品、公司經營治
11 理、論文討論、產業合作等仍持續進行專題報導，如天下雜
12 誌針對臺灣前2000大企業排名進行報導，公布上訴人東隆五
13 金公司名列製造業105 年總排名第632 名，於107 年上升至
14 第483 名，亦同時名列107 年製造業子類別之金屬製品行業
15 第24名（見本院卷二第499 至518 頁、本院卷三第319 至
16 324 頁）。此外，上訴人東隆五金公司每年參加國際大展均
17 展露公司特取名稱「東隆」、簡稱「東隆五金」及公司全銜
18 ，以表彰商品、服務來源；以上訴人東隆五金公司為題之報
19 導，亦均以「東隆五金」或「東隆」為顯著標題（見原證45
20 、本院卷一141 至173 頁），足證上訴人東隆五金公司確有
21 相當知名度，且慣用之簡稱「東隆五金」於製鎖領域亦具相
22 當識別性。再者，系爭「東隆」商標於73年註冊公告使用於
23 鎖類商品，如圓柱形門鎖（見原審原證28所示圖片，下稱東
24 隆牌喇叭鎖），於鑫東龍公司106 年惡意註冊「鑫東龍」商
25 標時，系爭「東隆」商標經行銷使用已逾30年，銷售範圍遍
26 及全國（見原審原證27、見本院卷一第211 至258 頁），且

東隆牌喇叭鎖平均單價僅150 元、年平均銷售額達10,000,000元，為同類型鎖具之熱銷商品，現今商家就包裝盒使用系爭「東隆」商標之商品，亦直接以東隆牌喇叭鎖稱之（見原審原證26、28），應可認系爭「東隆」商標已因長期繼續使用而為相關事業或消費者所認知，並將之與其商品、服務來源產生聯想與連結，進而產生足以區別商品或服務來源之意義，自有相當顯著性，應認系爭「東隆」商標使用於鎖類商品已達相關消費者普遍認知之程度，而為著名商標，雖其間為方便併購，原東隆五金公司曾於名義上消滅約3 個月，但此期間甚短，故其著名程度並不會因此而受影響。

4.另查系爭「東隆」商標與「鑫東龍」商標，二者發音非常近似，僅有首字發音增加「ㄒ一ㄣ」字，並選擇以與「新」讀音相同之「鑫」字作為替代，僅係增加形容詞之些微不同，易使消費者忽略其差異性，又「隆」與「龍」筆畫甚繁且為常用「ㄌㄨㄥˊ」之選字，一般交易相對人僅憑讀音而誤為相同字之可能性甚高，故兩造特取名稱客觀上不論從讀音、外觀、觀念，均相當近似，且兩造均為產製、銷售鎖類產品之業者，即有使人混淆誤認兩造商標之可能。再者，鑫東龍公司官方網站【關於我們】處，標示「鑫東龍- 您最佳的合作夥伴與安防守護者」為標題、臉書社團以「鑫東龍交流社」命名、公司招牌照片登載於求職網站及已刪除之臉書粉絲團、公司名片將「鑫東龍」與「安防股份有限公司」連用，均可知鑫東龍公司以行銷自身服務品質之目的而使用鑫東龍字樣，應認鑫東龍公司係以商標法第5 條規定之方式使用「鑫東龍」商標（見上證30、上證39、原證14、33、50、52及上證35、36、被證35），故鑫東龍公司未經上訴人東隆五金

01 公司同意，且明知系爭「東隆」商標屬著名商標，仍為近似
02 之「鑫東龍」商標之使用，減損前開上訴人東隆五金公司註
03 冊商標之識別性及信譽，違反商標法第70條第1款規定。此
04 外，鑫東龍公司以近似著名系爭商標「東隆」之文字，為其
05 公司中文名稱主要識別部分，有致相關消費者混淆誤認之虞
06 及減損商標識別性或信譽之虞，亦違反商標法第70條第2款
07 規定。

08 5. 又未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵
09 害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之
10 商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之
11 商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似
12 之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費
13 者混淆誤認之虞者；商標權人對於侵害其商標權者，得請求
14 除去之；有侵害之虞者，得請求防止之；現行商標法第68條
15 、第69條第1項定有明文。且所謂「有致相關消費者混淆誤
16 認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費
17 者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極
18 有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服
19 務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加
20 盟關係或其他類似關係而言。經查，鑫東龍公司有如上述之
21 商標使用行為，且未經上訴人東隆五金公司同意，為行銷目
22 的於同一或類似之商品，使用近似系爭「東隆」商標之「鑫
23 東龍」商標，並有致相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法
24 第68條第3款規定，上訴人東隆五金公司得依同法第69條規
25 定，請求鑫東龍公司排除侵害，並得請求損害賠償。

26 (五) 鑫東龍公司應分別與被上訴人王其輝 (Ong Kee Hwee)、蔡

01 瑞育、朱雯（Man Gloria Chu）、Lee Jim Heng、鄭永強負
02 不真正連帶負擔損害賠償及刊登澄清聲明之責：

- 03 1.按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害
04 賠償，現行商標法第69條第3 項定有明文。上訴人東隆五金
05 公司主張其於105 年至107 年度銷售總額為6,145,048 元，
06 且因提起本件訴訟及相關商標評定程序所支出之規費為340,
07 233 元，因此請求損害賠償100 萬元，應屬有據等語，爰審
08 酌上訴人東隆五金公司之知名程度、營業狀況及於台灣市場
09 之佔有率等一切情狀，認上訴人東隆五金公司請求100 萬元
10 ，並無不合理之情形；次按公司法第23條第2 項規定，公司
11 負責人對於公司業務之執行，如有違反法令，致他人受有損
12 害者，對他人應與公司負連帶賠償責任。經查，被上訴人鄭
13 永強於本件商標侵權行為時，為鑫東龍公司之總經理，因執
14 行公司之職務，而為侵權行為，鑫東龍公司應依民法第188
15 條第1 項規定與被上訴人鄭永強負連帶損害賠償責任；被上
16 訴人王其輝（Ong Kee Hwee）、蔡瑞育、朱雯（Man Gloria
17 Chu ）、Lee Jim Heng迄上訴人東隆五金公司主張本件侵權
18 行為繼續至言詞辯論終結前，仍為鑫東龍公司負責人（見本
19 院卷一第93頁），依前開說明，鑫東龍公司應依公司法第23
20 條第2 項與被上訴人王其輝（Ong Kee Hwee）、蔡瑞育、朱
21 雯（Man Gloria Chu）、Lee Jim Heng負連帶損害賠償責任
22 。又鑫東龍公司或被上訴人王其輝（Ong Kee Hwee）、蔡瑞
23 育、朱雯（Man Gloria Chu）、Lee Jim Heng、鄭永強因不
24 同之法律關係負連帶賠償責任，惟給付目的相同，任一被上
25 訴人為給付即足填補上訴人東隆五金公司之損害，為不真正
26 連帶債務。

01 (六)上訴人東隆五金公司得依公平法第22條第1項第2款、第25
02 條請求鑫東龍公司不得使用「鑫東龍」為公司名稱，並將10
03 4網站上與原東隆五金公司有關之簡介移除：

04 1.按公平法第22條第1項第2款明文規定「公司名稱」即為「
05 表徵使用」，此由該條文將「姓名」、「商號或公司名稱」
06 「標章」，與「其他表徵」併列，即可知「公司名稱」屬
07 「表徵」之類型之一，「公司名稱」當然為「表徵使用」。
08 次按公平法第25條規定：「除本法另有規定者外，事業亦不
09 得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」此
10 條規定之重點在於禁止事業有「足以影響交易秩序」之「欺
11 罔或顯失公平」之行為。又本條所稱欺罔，係對於交易相對
12 人，以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式
13 ，從事交易之行為。所稱顯失公平，係指以顯失公平之方法
14 從事競爭或商業交易。另依公平法第4條規定：「本法所稱
15 競爭，謂二以上事業在市場上以較有利之價格、數量、品質
16 、服務或其他條件，爭取交易機會之行為。」故於考量是否
17 足以影響交易秩序時，應考量是否妨礙事業間之自由競爭，
18 而所謂欺罔或顯失公平，則應考量市場上之效能競爭。

19 2.經查原東隆五金公司早於66年開始使用「東隆五金」作為公
20 司名稱，並將「公司名稱」中「東隆」二字，投入大量資金
21 行銷宣傳，深獲消費者信任，而成為著名表徵已如前述。鑫
22 東龍公司使用「東龍」作為公司名稱即係將同音字「東隆」
23 作為表徵使用，自有公平法第22條第1項第2款規定之適用
24 。又鑫東龍公司明知原東隆五金公司之重要資產已由102年
25 登記之上訴人東隆五金公司所承繼迄今仍為著名表徵，鑫東
26 龍公司卻將「鑫東龍」登記、使用為「公司名稱」，且作為

01 「商標」使用，當然有致消費者混淆誤認，且鑫東龍公司於
02 104 網站上對外宣稱其係併購前身為66年東隆五金公司之台
03 灣史丹利等語，足以使消費者誤認鑫東龍公司更名前係與原
04 東隆五金公司為同一實體，且兩造公司分屬不同集團，亦無
05 股權持有關係，卻於公司簡介稱其擁有63年製鎖歷史，核屬
06 足以影響交易秩序之欺罔行為，業已構成公平法第25條足以
07 影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。

08 五、綜上所述，上訴人東隆五金公司主張依商標法第68條第3 款
09 、第69條第1 、3 項、第70條第1 、2 款、公平法第22條第
10 1 項、第25條，及第29、30條請求鑫東龍公司更名及不得使
11 用相同或近似系爭「東隆」商標，且應銷毀已使用含「鑫東
12 龍」商標之物品及說明等，暨應除去104 人力銀行網頁簡介
13 及刊登如附件所示中英文澄清啟事等，均有理由，應予准許
14 。此外，上訴人東隆五金公司請求鑫東龍公司與王其輝（
15 Ong Kee Hwee）、蔡瑞育、朱雯（Man Gloria Chu）、Lee
16 Jim Heng、鄭永強等負不真正連帶損害賠償責任100 萬元，
17 及分別自起訴狀繕本送達翌日即106 年9 月16日、原審107
18 年6 月29日民事準備（五）狀繕本送達翌日即107 年7 月11
19 日起計算之法定遲延利息，亦有理由，應予准許。至其上訴
20 聲明請求鑫東龍公司不得持有、陳列、販賣含輸出、輸入含
21 「鑫東龍」或相同、近似於「東隆」商標之商品或服務等部
22 分，已包含於前揭不得使用相同或近似系爭「東隆」商標之
23 聲明內，而該部分之請求業經本院准許在案，自毋庸駁回，
24 併此敘明。至上訴人東隆五金公司請求登報部分，本院審酌
25 兩造公司於市場上之地位、侵權期間之長短、侵權情節之輕
26 重等情，認刊登聲明啟事為已足，爰駁回上訴人東隆五金公

01 司關於登報部分之聲請。原審就上開應准許部分，駁回上訴
02 人東隆五金公司之請求，並駁回其假執行之聲請，於法有違
03 ，上訴人東隆五金公司請求廢棄改判為有理由，爰將該部分
04 廢棄改判如主文第2 至7 項所示，其餘上訴部分，則無理由
05 ，應予駁回。本判決命為金錢給付部分，上訴人東隆五金公
06 司願供擔保請准為假執行，爰命供相當金額擔保准許之。

07 六、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法與所舉證據，核與本
08 件判決結果不生影響，爰不再逐一論駁，附此敘明。

09 七、據上論結，本件上訴一部有理由，一部無理由，依民事訴訟
10 法第449 條第1 項、第450 條、第78條、第463 條、第390
11 條第2 項、第392 條，判決如主文。

12 中 華 民 國 108 年 6 月 20 日

13 智慧財產法院第二庭

14 審判長法 官 汪漢卿

15 法 官 彭洪英

16 法 官 熊誦梅

17 以上正本係照原本作成。

18 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
19 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
20 （均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或
21 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師
22 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
23 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律
24 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

25 中 華 民 國 108 年 6 月 28 日

26 書記官 謝金宏

01 附註：
02 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）
03 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
04 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
05 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
06 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
07 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。