

## 智慧財產法院民事判決 97 年度民商上字第 00001 號判決有關台糖房屋仲介股份有限公司使用「台糖」二字作為公司名稱特許部分之損害賠償事件 (商標法§62)

爭議標的：以他人註冊商標作為公司名稱特許部分

系爭商號名稱：台糖

系爭商品/服務：房屋仲介服務

引據商標：註冊第 1675、148153 號、第 130937 號等「台糖」商標

相關法條：商標法第 61 條、第 62 條及公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款、第 24 條規定，爰依民法第 195 條第 1 項、商標法第 61 條第 1 項、第 3 項、第 64 條及公平交易法第 30 條規定提起先位之訴請求。

判決要旨：承審法院認為被上訴人台灣糖業股份有限公司因並未舉證證明有何著名商標識別性減損之結果，抑或有何使商品或服務相關消費者產生混淆誤認之結果發生，所以無商標法第 62 條第 1 款、第 2 款視為侵害商標權之適用，但因「台糖」二字為其表彰營業之表徵，上訴人台糖房屋仲介股份有限公司就「台糖」二字為相同或類似使用，致與被上訴人營業或服務之設施或活動混淆，已違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款規定，被上訴人自得請求排除侵害。

### 判決摘錄

#### 一、兩造主張

(一) 被上訴人台灣糖業股份有限公司 (原審原告，以下簡稱台灣糖業公司) 主張「台糖」商標係大眾周知之著名企業表徵，上訴人台糖房屋仲介股份有限公司 (原審被告，以下簡稱台糖房屋仲介公司) 明知「台糖」係其著名表徵，使用「台糖」作為其公司名稱之特許部分，且於其營業所招牌、網頁及廣告目錄、第四台播映之節目內容中，均使用「台糖房屋」，此使人認為二者具有關聯，請求台糖房屋仲介公司：

(1) 不得使用相同或近似「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含「台糖」二字。

(2) 不得使用 (含授權他人使用) 相同或近似「台糖」之字樣於上訴人相同或類似之商品、商品包裝、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上，如已使用、陳列、販賣者，應即除去、回收或銷毀之。

(3) 道歉聲明刊登於聯合報及自由時報第一版下半版一日。

(二)台糖房屋仲介公司則抗辯稱其於87年8月3日已向經濟部取得公司設立登記，台灣糖業公司發現後，始於88年8月25日申請房屋仲介業務之商標登記，並遲至90年6月1日才經審定公告，主張其早已善意使用「台糖房屋」等字樣。台灣糖業公司迄今仍未從事房屋仲介業務，故其公司名稱在房屋仲介業務上，並不會使人誤認混同之虞。此外，公司名稱係在表彰公司之組織、種類，作為事業主體之辨識，而商品或服務則為事業就其營業所提供之內容，二者係不相同之範疇，其僅單純將台灣糖業公司享有商標專用權之「台糖」使用作為公司名稱之一部，於網站標題亦清楚註明「台糖房屋」，而非使用於台灣糖業公司營業所提供之商品或服務，並無使大眾產生混淆之虞。

## 二、本案爭點

- (一)上訴人使用「台糖房屋」作為公司名稱之行為是否已構成商標法第62條第1款、第2款之視為侵害商標權？
- (二)上訴人得否依商標法第30條第1項第3款之情形，抗辯上開行為不受被上訴人第1675、148153號、第130937號商標權之效力所及？如可，則應由上訴人舉證證明係「善意」，抑或由被上訴人舉證證明上訴人係「惡意」？
- (三)上訴人有無違反公平交易法第20條第1項第2款或第24條之規定？
- (四)被上訴人依民法第195條第1項規定為本件先位或備位聲明之請求，是否有理由？

## 三、判決理由

(一)上訴人使用「台糖房屋」作為公司名稱之行為是否已構成商標法第62條第1款、第2款之視為侵害商標權？

- 1.上訴人主張其有以「台糖」二字作為商標圖樣先後於43年10月1日、89年10月16日、90年9月1日獲智慧財產局核准註冊使用於「砂糖、方糖」（第1675號商標）、「各種建築物之租售、不動產買賣、租賃之仲介服務」（第130937號、第148153號商標）等商品或服務之類別，且上訴人係以與被上訴人所註冊之「台糖」商標完全相同之字樣作為該公司名稱之特取部分，向經濟部商業司設立登記「台糖房屋仲介股份有限公司」等情，為兩造所不爭。
- 2.商標法第62條第2款係以「明知為他人之註冊商標」，猶以該商標中之文字作為自己公司名稱為要件，惟查，被上訴人之第130937號商標係於89年10月16日核准註冊公告，第148153號商標則係於90年9月1日核准註

冊公告，然上訴人於 87 年 8 月 3 日即以「台糖房屋仲介股份有限公司」之名稱經核准公司設立登記，是以上訴人使用「台糖」二字作為公司名稱之一部時，上述第 130937 號、第 148153 號商標尚未經核准註冊，自無「明知為他人之註冊商標」可言。

3. 商標法第 62 條第 2 款係以「致商品或服務相關消費者混淆誤認」為要件，而非以「致商品或服務相關消費者混淆誤認『之虞』」為要件，自仍有賴商標權人提出客觀證據證明實際混淆誤認結果之發生。
4. 被上訴人既未證明上訴人使用「台糖」作為公司名稱之行為，有何減損被上訴人著名商標識別性之結果，抑或有何使商品或服務相關消費者產生混淆誤認之結果發生，即不構成商標法第 62 條第 1 款、第 2 款之視為侵害商標權。

## (二)上訴人有無違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款或第 24 條之規定？

1. 被上訴人之公司全稱為「台灣糖業股份有限公司」，「台糖」字樣為被上訴人之公司簡稱及核准註冊之商標，而得以表彰其商品或服務來源，自屬公平交易法第 20 條所稱之表徵等事實，為上訴人所不爭，且被上訴人自 43 年起業經核准註冊上開「台糖」商標，「台糖」二字經長期使用已屬知名，業如前述，故可認「台糖」字樣應為相關事業或消費者所普遍認知之表徵。
2. 次查，上訴人並非被上訴人之關係企業，與被上訴人間亦無授權加盟等合作關係，為兩造所不爭，惟上訴人於店面招牌、廣告資料、網頁等均使用「台糖房屋」字樣，而均未使用「台糖房屋仲介股份有限公司」之公司全稱，且其網頁上有關公司之說明係置於「關於台糖」項下，而非記載「關於台糖房屋」，觀諸其公司之說明亦僅記載該公司之地址及所提供之服務，上訴人上開積極行為顯係將其公司名稱之「台糖房屋」用以表彰所提供之房屋仲介服務之來源，而為相關事業或消費者所認知具有識別營業、服務來源作用之表徵，核與被上訴人之「台糖」表徵，均使用「台糖」二字，觀念、讀音高度近似，已屬相同或類似之使用，且被上訴人於全台擁有多筆土地，復已於 80 年 1 月 26 日以「台糖」二字及圖案核准註冊第 49593 號商標，並指定使用於營建及租售業務，又於 80 年 1 月 26 日以「台糖」、「TSC」等文字及圖案核准註冊第 49627 號商標，並指定使用於營建及租售業務，業如前述，則被上訴人於 87 年 8 月 3 日起使用「台糖房屋」作為其公司名稱，即有使具普通知識經驗之相關事業或消費者，於交易時誤認誤信該營業之來源係被上訴人或與被上訴人存在關係企業、授權關係、加盟關係、贊助關係或其他類似之經濟上或法律上關係，而構成與被上訴人之營業混淆之情事，已

具有不公平競爭之目的與結果，實難認上訴人僅係普通使用公司登記之名稱。

3. 「台糖」二字為相關事業或消費者所普遍認知表彰被上訴人營業之表徵，上訴人就「台糖」二字為相同或類似使用，致與被上訴人營業或服務之設施或活動混淆，核已違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款規定，上訴人自得請求排除侵害。

**(三)至被上訴人另依民法第 195 條第 1 項、商標法第 64 條請求上訴人刊登如附件一所示聲明及依商標法第 30 條第 1 項第 3 款、第 61 條第 1 項、第 64 條、民法第 195 條第 1 項規定請求上訴人附加區別標示及刊登如附件二聲明部分：**

被上訴人雖以「台糖」作為公司名稱之一部分，惟被上訴人並未舉證證明有何著名商標識別性減損之結果，抑或有何使商品或服務相關消費者產生混淆誤認之結果發生，自不構成商標法第 62 條第 1 款、第 2 款之視為侵害商標權，已如前述，則被上訴人依商標法第 64 條請求上訴人刊登如附件一所示聲明，即非有據。次按，民法第 195 條第 1 項規定：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」，惟被上訴人均未提出任何事證證明其有何名譽受有侵害之情事，則被上訴人據此請求上訴人刊登如附件一、二所示聲明，亦非有據。此外，商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：．．．三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」，經核上開規定係指第三人於商標註冊申請日前即有商標使用之行為，惟本件上訴人係以「台糖」商標之文字作為公司名稱，惟未將上開商標直接使用於同一或類似之商品或服務，自無上開規定之適用。從而，被上訴人依民法第 195 條第 1 項請求刊登如附件一所示聲明及依商標法第 30 條第 1 項第 3 款、第 61 條第 1 項、第 64 條、民法第 195 條第 1 項規定請求附加區別標示及刊登如附件二聲明，均無理由，應予駁回。

#### **四、判決結果**

上訴人依公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款及第 30 條之規定，訴請判決(一)上訴人不得使用相同或近似被上訴人「台糖」之字樣作為公司名稱之一部

份，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含「台糖」二字。(二)上訴人不得使用(含授權他人使用)相同或近似被上訴人「台糖」之字樣於上訴人相同或類似之商品、商品包裝、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上，如已使用、陳列、販賣者，應即除去、回收或銷毀之，為有理由，應予准許。