

智慧財產法院 100 年度民商訴字第 20 號民事判決

原告 統一企業股份有限公司

法定代理人 高清愿

訴訟代理人 王庭鴻律師

被告 統一生醫科技股份有限公司

法定代理人 盧家菖

訴訟代理人 吳志祥律師

上列當事人間排除侵害商標專用權行為事件，本院於 100 年 12 月 5 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告統一生醫科技股份有限公司不得使用相同或近似於「統一」之文字作為其公司名稱之特取部分，並應向經濟部中部辦公室辦理公司名稱變更登記。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

- 一、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回應以書狀為之，並得於期日以言詞向法院或受命法官為之。民事訴訟法第 262 條第 1 項、第 2 項定有明文。原告統一企業股份有限公司前於 100 年 5 月 13 日以統一生醫科技股份有限公司（下稱「統一生醫科技公司」）、統一生技企業股份有限公司（現已更名為「健康天使生醫股份有限公司」）為被告提起本件訴訟（見臺灣彰化地方法院卷第 3 頁），嗣於民國 100 年 9 月 26 日具狀撤回對被告統一生技企業股份有限公司之起訴（見本院卷第 54 頁），被告統一生技企業股份有限公司尚未為本案之言詞辯論，職是，原告撤回對被告統一生技企業股份有限公司之訴，應予准許。
- 二、被告統一生醫科技公司之法定代理人原為盧儷芳，於 100 年 6 月 3 日變更為盧家菖，此有公司變更登記表附卷可稽（見本院卷第 33 頁），並經其具狀聲明承受訴訟（見本院卷第 41 頁），經核無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

- (一)原告公司自 56 年 8 月 25 日設立登記，並自 65 年 11 月 1 日起陸續取得「統一」、「統一生技」、「統一生技中心」、「統一生命科技公司」之商標（下稱系爭商標，註冊號碼、商標名稱、權利期間等如附圖所示）。系爭「統一」商標為原告公司之特取名稱，且為消費者普遍認知之著名商標，而「統一生命科技股份有限公司」更為原告公司之關係企業。被告統一生醫科技公司係設立在原告公司及統一生命科技公司之後，且與原告公司名稱之特取部分「統一」相同，並與統一生命科技公司之名稱僅有一字之差，致消費者產生混淆，故被告統一生醫科技公司以相同之商標文字「統一」二字做為其公司名稱之特

取部分係襲用原告之著名商標，並有意攀附原告公司及統一生命科技公司之註冊商標及商譽，致使原告公司之著名商標與其所表彰商品或服務間之關聯性遭到淡化，減損原告著名商標之識別性或信譽至為明顯。爰依商標法第 61 條第 1 項、第 62 條第 1、2 款及公平交易法第 20 條第 1 項第 1、2 款、第 30 條，請求排除侵害及避免將來之侵害，並聲明：被告統一生醫科技公司不得使用相同或近似於「統一」之文字作為其公司名稱之特取部分，並應向經濟部中部辦公室辦理公司名稱變更登記。

(二)對一般大眾而言，「生醫科技」與「生命科技」之意義差異性極小，無法看出「不同業務種類」，亦不足以區別被告統一生醫科技公司非原告公司集團。被告公司雖將其營業項目限縮於非食品類，仍與原告公司之另二家關係企業「統一藥品股份有限公司」及「統一生命科技股份有限公司」之營業項目相重疊。又被告公司之商標及產品圖樣雖與原告公司不同，然被告使用「統一」作為公司名稱，仍有稀釋或淡化消費者所對原告公司之普遍認知，不論是否造成消費者混淆，亦不論對他人營業是否造成實質影響，仍屬違反公平交易法及商標法之規定。至於被告稱約有 312 家公司以「統一」為公司名稱之特取部分等語，然該情狀僅係因為公司名稱登記與商標註冊登記未合併審查之結果，並不代表使用「統一」為公司之特取名稱為合於公司法、商標法及公平交易法之規定。

二、被告則以：被告公司名稱為「統一生醫」四個中文字，原告公司名稱僅為「統一」二個中文字；被告業務係販賣與食品無關之口罩，原告業務種類為「食品」，是被告公司名稱符合公司法第 18 條第 1 項規定。原告之「統一」僅限於「食品類」為著名商標，於紡織業、口罩業及其他行業則非著名商標，否則市面上有 312 家公司也以「統一」命名，豈非均需改名？又不論商標法第 62 條第 1 項第 1 款、第 2 款或公平交易法第 20 條第 1 項第 1、2 款，均須致相關消費者對商標或商品有混淆誤認之情事，本件被告公司商標圖樣為一位雙手高舉、抬高右腳之運動人像圖形，人像被葉片形狀包覆，下方有「TONYI」之英文字樣；此與原告公司眾所周知之「鴿子」圖樣，下方有「統一」字樣，英文圖案為「PRESIDENT」，兩者顯不相同。又被告公司之產品圖樣為一位小天使拿仙女棒圖形，下方有「健康天使、醫用口罩」之中文字樣；此與原告及其關係企業之產品包裝有「鴿子」圖樣及「統一」字樣亦不同，故兩造業務並未重疊、商標或商品不相同也不近似，並不致相關消費者混淆誤認等語置辯。並聲明：原告之訴駁回。

三、兩造不爭執之事項（見本院卷第 87 頁）：

- (一)原告自 56 年 8 月 25 日設立登記，並自 65 年 11 月 1 日起陸續取得證據 2「統一」、「統一生技」、「統一生技中心」、「統一生命科技中心」之商標（下稱系爭商標，註冊號碼、商標名稱、權利期間等如彰化地院卷第 35 頁附表所示），系爭「統一」商標為原告公司之特取名稱，且為消費者普遍認知之著名商標。
- (二)被告統一生醫科技公司係於 99 年 6 月間設立登記，登記營業項目如公司變

更登記表所示（見本院卷第 33 至 35 頁），現行營業項目為不織布業、無店面零售業、國際貿易業、醫療器材製造業、醫療器材批發業、醫療器材零售業及除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

四、本件經本院與兩造整理並協定簡化之爭點如下（見本院卷第 87 頁）：

（一）被告是否違反商標法第 62 條第 1、2 款之規定，而視為侵害商標權？原告依商標法第 61 條第 1 項請求排除侵害是否有據？

（二）被告是否違反公平交易法第 20 條第 1 項第 1、2 款規定？原告依公平交易法第 30 條規定請求被告排除侵害，是否有據？

五、得心證之理由：

（一）按未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：（一）明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。（二）明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。商標法第 62 條第 1 款、第 2 款定有明文。而所謂著名商標者，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。著名商標之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：1. 相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。2. 商標使用期間、範圍及地域。3. 商標推廣之期間、範圍及地域。4. 商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。5. 商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。6. 商標之價值。7. 其他足以認定著名商標或標章之因素。8. 著名商標之判斷，應以中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知為準（參照司法院釋字第 104 號解釋）。又所謂減損著名商標之識別性，係指著名商標持續被他人襲用，致相關消費者之認知，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化。換言之，因他人襲用該著名商標，使著名商標之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險，均屬淡化之效力。

（二）原告主張被告以「統一生醫科技股份有限公司」作為公司名稱，有商標法第 61 條第 1、2 款視為侵害商標權情事，被告則辯稱其無使消費者混淆誤認之行為云云，經查：

1. 原告係於 56 年 8 月 25 日核准設立之食品製造及銷售之民生 相關綜合食品事業，自設立以來陸續在台灣及世界多國取得各項有關「統一」之註冊商標，除使用在麵粉、飼料、油脂、速食麵、乳品、飲料等產品外，並逐步擴展到營養保健食品如雞精、膠原蛋白錠、飲品及各種漢方藥材所製成之保健食品。原告所製造銷售之統一系列產品已成為消費大眾耳熟能詳之商品，其銷售據點遍及全台灣，國內報章雜誌、電視廣告等媒體亦常見原告產品之廣告等情，已據原告陳明在卷，並有公司及分公司基本資料查詢（見彰化地院訴字第 421 號卷第 24 頁）、經濟部智慧財產局商標資料檢索服務（見彰化地

院訴字第 421 號卷第 25 至第 30 頁)、原告公司網頁簡介(見本院卷第 162 至第 167 頁)在卷可參,復為被告所不爭執,臺灣高等法院台南分院 97 年度智上字第 3 號判決、智上字第 4 號判決亦認定「統一」商標為著名商標(見彰化地院訴字第 421 號卷第 7 至 23 頁),故系爭「統一」商標為著名商標應堪認定。

2. 又原告組織架構其中一部門為生技中心,負責烘培食品、保健食品開發、中草藥應用、生化功能性驗證平台等研究,並於 92 年 6 月成立保健事業群公司,且於 89 年 3 月設立關係企業統一生命科技股份有限公司(見本院卷第 162 至第 163 頁、第 181 頁、第 182 至第 185 頁)。被告非原告公司事業群,卻以原告著名商標之「統一」文字作為其公司名稱一部份,其所生產之口罩包裝亦標示「統一生醫科技(股)公司」、「本公司榮獲國家生技大獎消費者評價第一名」、「台灣製造絕不採用大陸原料」以說明其產品在生技領域有很高的評價(見被告 100 年 12 月 5 日所提外置證物),原告雖未生產口罩,然其保健事業群及所設立之統一生命科技股份有限公司既與生技領域有關,則被告行為即有使消費者將被告所生產之口罩與原告公司產生聯想,致減弱「統一」商標原本所具備高度指示原告商品或服務之特徵及印象,使該商標之識別性受到減損、稀釋或淡化之危險,職是,被告行為成立商標法第 62 條第 1 款間接侵害商標權應堪認定。被告雖辯稱其並未造成消費者混淆誤認云云,然商標法第 62 條第 1 款並不以消費者混淆誤認為要件,被告上開置辯自無足採。

3. 再者,被告以「統一生醫科技」股份有限公司作為其公司名稱,其中「統一」二字不僅與原告著名商標「統一」相同,且與原告註冊商標「統一生技中心」或「統一生命科技中心」予人之主觀意涵或觀念均與「生技」有關而極為近似,且被告公司名稱中之「統一生醫科技」與原告關係企業公司名稱中之「統一生命科技」僅有一字之差,被告公司名稱若以簡稱稱之則為「統一生技」,更與原告註冊商標「統一生技中心」前四字完全相同。被告雖謂其為醫用立體口罩製造廠,原告不生產口罩故不至於產生混淆誤認云云,然被告公司營業項目包含「醫療器材批發業」、「醫療器材零售業」(見本院卷第 159 頁),與原告關係企業統一生命科技股份有限公司營業項目亦包含「醫療器材批發業」、「醫療器材零售業」相同(見本院卷第 70 頁),且縱使原告不生產口罩,然被告公司所生產之口罩既標榜醫療用,於賣場上則常與原告公司所生產之健康保健食品或其關係企業所生產之醫療用品置於同一處販售,被告公司生產之產品既與原告註冊商標所指定使用之產品間有高度之關聯性,其公司名稱又與原告商標有上開極為近似之處,則極易使相關消費者誤認為被告所生產之口罩與原告系爭商標來源相同,或具有關係企業、授權關係、加盟關係或類似關係,而致消費者產生混淆誤認。

4. 至被告辯稱其公司名稱符合公司法規定云云,然按「公司名稱,不得與他公司名稱相同。二公司名稱中標明不同業務種類或可資區別之文字者,視為

不相同。」、「公司名稱及業務，於公司登記前應先申請核准，並保留一定期間；其審核準則，由中央主管機關定之。」公司法第 18 條第 1 項、第 5 項定有明文。又「二公司名稱是否相同，應就其特取名稱採通體觀察方式審查；特取名稱不相同，其公司名稱為不相同」、「二公司名稱中標明不同業務種類或可資區別之文字者，縱其特取名稱相同，其公司名稱視為不相同」，公司名稱及業務預查審核準則第 6 條第 1 項、第 2 項亦有規定。由此可知公司名稱於登記前雖須先申請核准，然其名稱是否有違商標法之規定並不在審核之列，被告所提之經濟部商業司 100 年 5 月 25 日經商六字第 10002062330 號函亦謂：「公司名稱之作用，在於表彰企業主體，賦與企業為各項行為時，作為辨識之用，依公司法第 18 條之規定，公司名稱之預查，僅審查是否同名而不及於類似與否之審查。倘涉及不公平競爭等情事，依『公平交易法』、『商標法』等相關法令之規定辦理」（見本院卷第 145 頁背面），是自難以被告公司名稱符合公司法第 18 條規定而認為不構成商標權之侵害，被告上開置辯顯不足採，其有視為侵害原告商標權之事實，應堪認定。

(三)按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」商標法第 61 條第 1 項定有明文。原告主張被告侵害其商標權，依上開商標法第 61 條第 1 項之規定，請求被告不得使用相同或近似於「統一」之文字作為其公司名稱之特取部分，並應向經濟部中部辦公室辦理公司名稱變更登記，以排除侵害，即無不合。

(四)又本件原告除依商標法第 61 條第 1 項請求排除侵害外，另依公平交易法為相同之訴求，其訴訟標的雖有數項，而僅有單一聲明，法院原應就原告所主張之數項訴訟標的逐一審理，惟如認其中一項訴訟標的為有理由，即可為原告勝訴判決。本件原告依商標法第 61 條第 1 項之規定請求既屬有理由，即毋庸再審酌公平交易法之規定，附此敘明。

六、綜上所述，原告主張被告使用原告著名或註冊商標作為被告公司名稱而侵害其商標權等語，即無不合，被告抗辯其公司名稱業經許可登記，且其行為並不構成商標權之侵害云云，並不足採。從而，原告依據商標法第 61 條第 1 項及第 62 條規定，請求被告不得使用相同或近似於「統一」之文字作為其公司名稱之特取部分，並應向經濟部中部辦公室辦理公司名稱變更登記，為有理由，應予准許。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

八、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第 78 條規定，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 12 月 26 日

智慧財產法院第三庭

法 官 林欣蓉

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 100 年 12 月 26 日

書記官 王英傑