103080102 有關「統一」排除侵害商標權行為事件(商標法§69Ⅰ、§70②)
（智慧財產法院 102 年度民商訴字第 43 號民事判決）

爭議標的：特取名稱與著名商標部分相同是否有識別性或信譽減損之虞
系爭標的：「統一漢芳堂」公司特取名稱
據爭商標：「統一」等著名商標

相關法條：商標法第 70 條第 2 款及第 69 條第 1 項規定、修正前商標法第 62 條第 1 項第 1 款及第 2 款及第 61 條第 1 項、公平交易法第 20 條第 1 項第 1 、2 款、第 30 條規定

判決要旨

1. 公司名稱必然會持續使用一定期間，是應認公司名稱登記之行為於登記時即已完成，其後公司名稱之持續使用應認為係行為狀態之延續，而非行為本身之一再實施，因此，被告以「統一漢芳堂股份有限公司」為名是否侵害系爭商標，本諸實體從舊、程序從新原則，自應依據被告行為時之 92 年商標法規定而為論斷。
2. 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；又該案之被告即訴外人統一生醫公司與本件被告之董監事及營業地址均與相同，且原告與統一生醫公司間，業經本院 100 年度民商訴第 20 號判決「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」，並經本院 101 年度民商上字第 5 號駁回統一生醫公司之上訴確定，是被告另於 101 年 2 月 20 日將其公司名稱設立為「統一漢芳堂股份有限公司」，其行為足使強烈指示單一來源之如附圖所示之商標變成指示 2 種以上之商品或服務來源，將使相關事業或消費者對如附圖所示之商標產生非單一聯想或非獨特性的印象，而減損如附圖所示之商標的識別性。

【判決摘錄】

一、本案事實

（一）原告主張略以：

1. 原告統一企業公司於 56 年 8 月 25 日成立，至今已逾 40 載，為國內及國際間著名企業，多年以來，陸續取得諸多有關「統一」字樣之註冊商標及服務標章，是「統一」字樣既為著名之公司特取名稱，亦為表彰營業及服務之特有表徵，且為相關消費者所普遍認知，並經臺灣高等法院臺南分院 97 年度智上字第 3 號判決、同院 97 年度智上字第 4 號判決認定為著名之註冊商標在案。
2. 於 100 年 2 月間，原告發現訴外人統一生醫科技股份有限公司（下稱統一生醫公司，更名為統一健康天使股份有限公司），使用系爭商標字樣為公司名稱特許之部分，原告乃依法對訴外人統一生醫公司起訴，請求排除侵害商標專用權，嗣於 100 年 12 月 26 日，經本院以 100 年度民商訴字第 20 號判決，命訴外人統一生醫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司辦理公司名稱變更登記在案。
3. 然訴外人統一生醫公司之法定代理人盧家菖、董事盧威霖、董事盧威廷、監察人郭淯琳等見前情，為求繼續攀附使用系爭商標，竟於 101 年 2 月 20 日，以相同之董監事及營業地址，向經濟部另申請成立被告統一漢芳堂公司，繼續攀附使用系爭商標「統一」二字做為公司特取部分，以謀取不當利益。甚者被告復與訴外人統一生醫公司即更名後之統一健康天使股份有限公司共用商業網站，於該商業網站首頁上方標示顯目之「統一健康天使（股）公司（即訴外人統一生醫公司）、統一漢芳堂（股）公司」，販售養生保健食品、口罩等商品，顯然企圖繼續攀附原告所有著名商標、企業表徵及良好商譽，誤導消費者以為與原告間有密切關係，顯已減損著名商標之識別性，致在消費者心目中，系爭「統一」著名商標與其所表彰商品或服務間之關聯性遭到淡化，意圖攀附利用原告就系爭商標所建立之品牌形象及知名度之便利，以達推銷被告所有商品之不當目的。爰依現行商標法第 70 條第 2 款及第 69 條第 1 項規定或修正前商標法第 62 條第 1 項第 1 款及第 2 款及第 61 條第 1 項後段或公平交易法第 20 條第 1 項第 1 、2 款、第 30 條規定，請求排除被告之侵害。

（二）被告主張略以：

1. 本件訴訟應適用被告行為時之 92 年 5 月 28 日公布之商標法（即修正前商標法）之規定，修正前商標法第 62 條之構成要件明定需以發生減損或混淆誤認之「結果」，始足該當。
2. 被告並無修正前商標法第 62 條第 1 、2 款「減損著名商標之識別性或信譽」、「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。」之行為：

(1) 原告所生產行銷之產品亦包含營養補充品；而被告公司僅生產如「健步鈣有力酵素」、「威力康酵素」等 13 種酵素營養補充品，並僅於單一行銷通路「郵政商城」上所販售，從而被告以「統一」為公司特取名稱之一部分，並生產製造「酵素營養補充品」，係屬與醫療有關之業務，並不會造成淡化「統一」商標在本業建立之聲譽，導致其商業價值和吸引力降低，使其指向特定商品之顯著性和識別性趨於模糊，淡化消費者將該著名商標與特定商品建立聯想之關聯性。

(2) 被告公司名稱中，「漢芳堂」既非說明營業種類，亦非說明組織形態，自不能獨立切割，故被告公司名稱之特取部份應為「統一漢芳堂」而非統一。兩造為就各自商標及公司名稱與其他事業體相區隔，均採取「公司名稱與商標相鄰呈現」方式印製於商品上，以加強各自商標及公司名稱之識別性。例如原告會於「統一企〔股〕公司文字前面再以鴿狀圖強調商品來源為一般消費者所習知之「統一企業股份有限公司」；而原告則是於「統一漢芳堂股份有限公司」前方再以另一「葉狀」，中心並有「跳舞人形」之商標，以茲與原告公司區別。是以兩者在標示公司名稱之方式上，亦有相當之差異，一般消費者並不致發生混淆誤認之結果。

(3)被告所販售之酵素營養補充品僅在中華郵政股份有限公司所架設之「郵政商城」網站，此單一之行銷通路管道上販售，並未在其餘知名實體店鋪如 7-ELEVEN、全家便利商店、全聯福利中心，或知名網站販售；反觀搜尋上開「郵政商城」於養生保健項目上，138 筆共七頁之資料中，並未見原告統一企業股份有限公司有於該網站上販售任何養生保建品，原告主要販售營養補充品之地點均為知名且普遍之實體店鋪（如 7-ELEVEN、全家便利商店、全聯福利中心）。故兩造在行銷管道上呈現極大差異，並不致消費者有混淆誤認之實際情形發生。

(4)兩造所生產之營養補充品並非一般民生消費用品，而屬專業性商品，被告所生產販售之酵素產品外包裝，使用中國書法字所寫之「漢芳堂」三字置於顯著位置，並以「R 權利標示」顯示此為被告獨有之註冊商標，用以與原告公司之商標「統一」或其他事業之商標作區別。被告之「漢芳堂」商標圖文顯然與原告所使用之著名商標「統一」鴿狀圖型呈現極大差異，況原告並未在上開郵政商城網站上販售保健食品，

而被告僅在上開網站上販售酵素產品，難以想像專業消費者於實際購買時有發生任何混淆誤認之實際結果。

(5)基於兩造之特取名稱既非相同更無近似，系爭商標具高度識別性、兩造均採「公司名稱與商標相鄰呈現」方式印製、並參酌混淆誤認之虞審查基準所強調之行銷通路與專業性商品，足證被告之公司名稱並無使消費者產生混淆誤認之結果。

二、本案爭點

原告得否依商標法第70條第1 、2 款規定及第69條第1項、第2項規定，主張被告不得以「統一」作為其公司名稱之特取部分？

三、判決理由

(一)現行商標法雖前於100 年6 月29日修正公布，並於101 年7 月1 日施行，原告雖主張被告自 101 年2 月20日迄今均有侵害原告商標權之行為，惟按被告於101 年2 月20日以「統一漢芳堂股份有限公司」作為公司名稱設立登記後，商標法關於商標與公司名稱衝突之規範已有修正，被告設立登記時，當時有效之92年5 月28日修正公布之商標法第62條規定為「未得商標權人同意，有下列情形之一者，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。」，嗣於100 年6 月29日修正公布之商標法第70條第2 款則規定，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。徵諸公司名稱必然會持續使用一定期間，是應認公司名稱登記之行為於登記時即已完成，其後公司名稱之持續使用應認為係行為狀態之延續，而非行為本身之一再實施，因此，被告以「統一漢芳堂股份有限公司」為名是否侵害系爭商標，自應以被告於101 年2 月20日時登記公司名稱時有效之商標法為論斷之依據，否則，若謂應適用被主張侵權時有效之商標法，則企業經營者合法登記一公司名稱後，可能因法律規定要件之寬嚴浮動而忽而視為侵害商標權、忽而又不視為侵害商標權，對長期以該公司名稱經營事業、與人往來並建立公司信譽之企業經營者而言，實非事

理之平。故被告行為是否侵害原告之商標權，本諸實體從舊、程序從新原則（參照最高法院92年度臺上字第2130號民事判決），自應依據被告行為時之92年商標法規定而為論斷。準此，本件有關侵害系爭商標權之權利義務本體之發生及其內容如何，均應適用行為時或事實發生時所施行之92年商標法規範。從而，原告主張應依現行商標法第70條第2 款論斷被告以「統一漢芳堂股份有限公司」為名是否侵害系爭商標云云，並非可採。

(二)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，均屬淡化之效力。

(三)原告主張被告以「統一漢芳堂股份有限公司」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.被告於101 年2 月20日核准設立登記時,如附圖所示之商標為著名商標: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、經濟部智慧財產局商標資料檢索服務，且系爭「統一」商標為著名商標，復為被告所不爭執，故被告於 101 年 2 月 20 日核准設立登記時，如附圖所示之商標為著名商標，應堪認定。

2. 被告使用「統一」作為其公司名稱特取部分之一部，有減損如附圖所示之商標的識別性：

(1)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「統一漢芳堂股份有限公司出品」、「統一健康天使股份有限公司製造」、「本公司榮獲 99 年國家生技大獎消費者評價第一名」以說明其產品在生技領域有很高的評價，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，亦為本院 100 年度民商訴第 20 號判決所肯認，又該案之被告即訴外人統一生醫公司均與本件被告之董監事及營業地址均與相同，且原告與統一生醫公司間，業經本院 100 年度民商訴第 20 號判決「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。」，並經本院 101 年度民商上字第 5 號駁回統一生醫公司之上訴確定，亦為兩造所不爭執，是被告另於 101 年 2 月 20 日將其公司名稱設立為「統一漢芳堂股份有限公司」，其行為足使強烈指示單一來源之如附圖所示之商標變成指示 2 種以上之商品或服務來源，將使相關事業或消費者對如附圖所示之商標產生非單一聯想或非獨特性的印象，而減損如附圖所示之商標的識別性。且若不制止，亦會使相關事業或消費者誤以為可任意使用如附圖所示之商標，而導致該著名註冊商標識別性之減弱。此外，由於 92 年商標法第 62 條第 1 款所稱有減損如附圖所示之商標的識別性及信譽，並不以行為人經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務相同或類似為必要，故被告以兩造經營業務之行銷管道、模式、目標、消費族群、標的等，辯稱被告不足構成對原告之直接競爭作用，不會使消費者於實際購買時有發生任何混淆誤認之實際結果云云，委無可採。

(2)且被告復與訴外人統一生醫公司即更名後之統一健康天使股份有限公司共用商業網站，於該商業網站首頁上方共同標示醒目之「統一健康

天使（股）公司（即訴外人為更名後之統一生醫公司）、統一漢芳堂（股）公司」，並共同販售養生保健食品、口罩等商品，有被告之網站網頁資料影本附卷可稽，是被告雖為另行設立之實體公司，惟其與前受本院100 年度民商訴第20號判決及101 年度民商上字第5 號之確定判決既判力所及之訴外人統一生醫公司，共同販售相同產品且兩者之董監事及營業地址均相同，被告顯然藉另行設立「統一漢芳堂」股份有限公司，而繼續攀附原告所有之系爭著名商標、企業表徵及良好商譽，誤導消費者以為與原告統一企業公司間有密切關係，顯已減損系爭著名商標之識別性，其行為足使強烈指示單一來源之如附圖所示之商標變成指示2 種以上之商品或服務來源，將使相關事業或消費者對如附圖所示之商標產生非單一聯想或非獨特性的印象，而減損如附圖所示之商標的識別性，致在消費者心目中，系爭著名商標與其所表彰商品或服務間之關聯性遭到淡化，被告意圖攀附利用原告就系爭商標所建立之品牌形象及知名度之便利，以達推銷被告及訴外人統一生醫公司所有商品之不當目的。

(3)被告雖辯稱伊僅單純銷售酵素產品云云，惟查被告有販售口罩商品並與統一生醫公司共同銷售其他醫療產品，業如前述，且即使被告所生產銷售之酵素營養補充品，於Yahoo 奇摩輸入關鍵字「統一酵素」加以搜尋，亦均出現原告集團所銷售之酵素及益生菌等營養補充品，顯見原告亦生產酵素營養補充品，是被告以「統一」為公司特取名稱之一部分，並生產製造酵素營養補充品，已造成淡化系爭商標之識別性，導致系爭商標之商業價值和吸引力降低，使其指向特定商品之顯著性和識別性趨於模糊，淡化消費者將該著名商標與特定商品建立聯想之關聯性，又兩造同以「罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業」、「調味品製造業」、食品什貨、飲料零售業」等為營業登記項目，亦足徵被告非單純銷售酵素，是被告之營業項目顯與原告系爭「統一」著名商標間有高度關聯性，誤導消費者以為與原告間有密切關係，顯已減損系爭著名商標之識別性，其行為足使強烈指示單一來源之如附圖所示之商標變成指示2 種以上之商品或服務來源，使相關事業或消費者對如附圖所示之商標產生非單一聯想或非獨特性的印象，而減損如附圖所示之商標的識別性，致消費者混淆誤認被告所銷售之商品源自原告或其關係企業、授權關係、加盟關係或類似關係，使系爭著名商標與其所表彰商品或服務間之關聯性遭到淡化。

3. 綜上，如附圖所示之商標於 101 年 2 月 20 日已屬著名商標，而被告與訴外人統一生醫公司相同之董監事及營業地址，卻另於 101 年 2 月 20 日將其公司名稱設立為「統一漢芳堂股份有限公司」，其顯然明知如附圖所示之商標為著名註冊商標之事實，卻將該著名註冊商標中之文字「統一」作為自己公司之名稱，有使人將其所經營之公司與如附圖所示之商標產生聯想之虞，影響其指示來源之識別性，故被告有 92 年商標法第 62 條第 1 款視為侵害商標之情形。

四、判決結果

原告主張被告使用原告著名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 92 年商標法第 61 條第 1 項後段及第 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。