

105040105 有關「台糖」商標權侵害事件(82 年商標法§65、92 年商標法§62①、現行商標法§70②) ([智慧財產法院 104 年度民商上字第 7 號民事判決](#))

爭點：公司名稱係一次侵害行為或繼續性侵權行為?適用法律之時點?

系爭商標

(系爭商標 1)



註冊第 00001675 號
專用期限：43 年 10 月 1 日至 113 年 9 月 30 日
第 431 類：砂糖、方糖。

(系爭商標 2)



註冊第 00049593 號
專用期限：80 年 1 月 16 日至 90 年 1 月 15 日
第 6 類：營建及租售業務。

台糖

(系爭商標 3)

註冊第 00128342 號
專用期限：89 年 9 月 1 日至 110 年 1 月 15 日
第 37 類：各種建築物之營建、代建，園景造景工程施工。

台糖

(系爭商標 4)

註冊第 00148153 號
專用期限：89 年 9 月 1 日至 110 年 8 月 31 日
第 36 類：各種建築物之租售，不動產買賣、租賃之仲介。

(系爭商標 5)



註冊第 01363078 號
專用期限：98 年 5 月 16 日至 108 年 5 月 15 日
第 36 類：家庭銀行、銀行、……商場攤位之租售、辦公室租售(不動產)、公寓房屋租賃、不動產買賣、納骨塔位租售、不動產租售、農場租賃、不動產租賃、不動產買賣之仲介、不動產租賃之仲介、房屋仲介、不動產經紀人、不動產估價、公寓房屋管理、分時不動產管理、不動產管理、不動產買賣諮詢顧問、不動產買賣資訊、不動產拍賣服務、……。

(系爭商標 6)



註冊第 01363094 號

專用期限：98 年 5 月 16 日至 108 年 5 月 15 日

第 37 類：電腦硬體安裝、電腦硬體保養、電腦硬體修理、…建築設備租賃、壓路機租賃、挖土機租賃、建築用起重機租賃、推土機租賃、建築機器設備租賃、挖掘機租賃、…。

被上訴人公司名稱

台糖營造股份有限公司

台糖建設股份有限公司

相關法條：82 年商標法第 65 條、92 年商標法第 62 條第 1 款、現行商標法第 70 條第 2 款^②

案情說明

一、台灣糖業股份有限公司(下稱台糖公司)主張：被上訴人(一)台糖營造股份有限公司(下稱台糖營造公司)於 87 年 8 月 25 日以「台糖」作為其公司名稱之特取部分，且持續使用至今，自應適用現行商標法規定，而台糖營造公司於設立登記時既已明知「台糖」為著名商標，雖其設立登記時系爭註冊第 128342、1363094 號商標尚未註冊，然台糖營造公司侵害「台糖」著名商標之行為係屬繼續性行為，台糖營造公司對於台糖公司其後合法取得之商標權亦構成侵害。台糖營造公司使用「台糖」二字作為其公司名稱，將造成具普通知識經驗之相關事業或消費者混淆誤認之虞，違反商標法第 70 條第 2 款規定。又台糖公司歷年來均有實際從事營造業，因此台糖營造公司之行為，顯有將「台糖」之著名商標由原先僅強烈指示「台糖公司」之商品及服務「來源」，轉變成指示 2 種以上之商品或服務來源，產生非單一聯想或非獨特性的印象，堪認已有減損台糖公司著名商標之識別性或信譽之虞，自違反現行商標法第 70 條第 2 款及 92 年 5 月 28 日修正之商標法（下稱 92 年商標法）第 62 條規定。

(二)台糖公司主張：被上訴人(二)台糖建設股份有限公司(下稱台糖建設公司)於 94 年 6 月 29 日以「台糖」作為其公司名稱之特取部分經核准設立登記，且持續至今，應適用現行商標法規定，雖其設立登記時系爭註冊第 1363078、1363094 號商標尚未註冊，然台糖建設公司侵害「台糖」著名商標之行為係屬繼續性行為，台糖建設公司對於台糖公司其後合法取得

之商標權亦構成侵害。台糖建設公司使用「台糖」二字作為其公司名稱，亦曾使用「建設公司：台糖建設」等文字，分別於「TMOK 好來屋」及「嘉義房地王」之網頁上，刊載建案名稱為「台糖儷花園」之廣告，實際上亦曾發生有立法委員將所有公司名稱之特取部分為「台糖」之營利事業單位，均誤認係屬台糖公司之關係企業，因此台糖建設公司之行為有致相關消費者混淆誤認之虞，且亦有減損「台糖」著名商標之識別性及信譽之虞，台糖建設公司自己違反 92 年修正商標法第 62 條及現行商標法第 70 條第 2 款規定。又其行為實已具有不公平競爭之目的與結果，亦違反修正前公平法第 20 條第 1 項第 2 款及第 24 條規定。

三、原審為台糖公司一部勝訴、一部敗訴之判決，即判令台糖建設公司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相同或近似「台糖」字樣之名稱；並不得使用（含授權他人使用）相同或近似台糖公司「台糖」之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於「台糖」字樣之行為，並應除去及銷毀含有相同或近似於「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品。台糖建設公司、林建成應連帶負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由及主文之全文，刊載於聯合報（高 11.5 公分×寬 5 公分篇幅）及自由時報（高 4.5 公分×寬 9.2 公分篇幅）全國版第一版報頭壹日。另駁回台糖公司其餘之訴。兩造對於原審判決敗訴部分不服，各自提起上訴。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度民商上字第 7 號民事判決：上訴均駁回。

<判決意旨>：

一、台糖營造公司違反 82 年商標法第 65 條規定部分：

(一)按商標法關於商標與公司名稱衝突之規範迭經修正，以他人註冊商標作為公司名稱是否構成商標權侵害及其侵權要件為何，自台糖營造公司設立登記至今，既迭有修正，由侵權行為之概念觀之，以他人商標作為公司名稱特取部分之視為侵害商標權態樣，與使用相同或近似他人商標於相同或類似商品之商標侵權態樣不同，後者之情形，侵權人每一次的商標使用行為，均為加害行為而構成對商標權的侵害，惟前者之情形，亦即公司名稱侵害他人商標權之情形，則於公司設立登記時，其侵害行為於當時即已完成，該一次性之加害行為雖因公司名稱持續存在致他人損害不斷發生，然此為損害狀態之繼續，並非侵害行為之繼續；再就法秩序安定性及當事人利益平衡之觀點觀之，公司設立登記後必會持續使用，

若其設立登記時並未違反商標法規定，卻因事後法律變動而構成侵害商標權，不僅與法律不溯及既往之原則相違背，亦對法之安定性產生衝擊，並影響當事人權益。準此，台糖營造公司以「台糖」作為公司特取名稱之行為是否侵害台糖公司商標權，自應以台糖營造公司設立登記時之商標法為斷。

(二)台糖營造公司係於 87 年 8 月 25 日設立登記，應適用 82 年商標法，而 82 年商標法對於以他人註冊商標作為公司特取名稱是否構成民事侵害，並未有明文規定，惟同法第 65 條明定惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。足見使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，依 82 年商標法構成刑事責任而屬不法，則自亦構成民事侵權責任（參照最高法院 103 年度台上字第 1352 號判決有關著作權法第 64 條規定之法律見解）。再者，本條乃有關惡意使用（包括嗣後惡意）之刑事處罰規定，如行為人並無使用之惡意而不構成該條刑責，惟其行為業已構成民事商標專用權之侵害，被害人仍可依 82 年商標法第 61 條規定訴請排除、防止或損害賠償，初不因其自始是否具有「欺騙他人之意圖」、「明知」或「使用之惡意」而有所異致。蓋商標專用權侵害行為之禁止或防止請求權為物上請求權之一種，與侵權行為之損害賠償請求權不同，並不以行為需具備過失或故意為限（最高法院 85 年度台上字第 365 號判決參照）。查台糖營造公司設立登記時，系爭商標 3 至 6 尚未取得註冊，台糖營造公司自無侵害系爭商標 3 至 6 可言，台糖公司主張台糖營造公司以「台糖」作為公司特取名稱之行為係繼續性行為故仍侵害系爭商標 3 至 6 云云，與本院前開有關本件台糖營造公司設立登記之行為係一次性加害行為之判斷原則有違，自屬無據。再者，系爭商標 1 註冊日為 43 年 10 月 1 日，系爭商標 2 註冊日為 80 年 1 月 16 日，均在台糖營造公司設立登記之前，台糖營造公司無主張善意先使用之餘地。台糖營造公司係以「台糖」二字作為公司之特取部分，而與系爭商標 1、2 之商標文字相同，惟台糖營造公司所營事業為綜合營造業，而系爭商標 1 指定使用於「砂糖、方糖」，系爭商標 2 指定使用於「營建及租售業務」，其中，系爭商標 1 指定使用之商品為食品，與台糖營造公司所營事業為營造業，差距甚遠，難認兩者係經營同一或類似商品業務，依 82 年商標法第 65 條規定，台糖營造公司自無侵害系爭商標 1 可言；至系爭商標 2 指定使用於營建及租售業務，與台糖營造公司所營業務相同，準此，依 82 年商標法第 65 條規定，台糖營造公司自對台糖公司系爭商標 2 構成侵害。然台糖公司於本件起訴請求台糖營造公司排除、防止侵害，自須台糖營造公司之侵害行為現實仍存在或依現況觀之系爭商標 2 有遭侵害之危險，始足當之。

經查系爭商標 2 之專用期限已於 90 年 1 月 15 日屆滿，系爭商標 2 現既已不存在，則就現實危害觀之，台糖營造公司對系爭商標 2 自無現實侵害或侵害之虞可言，是台糖公司對台糖營造公司請求排除、防止侵害或銷毀侵權物品，並依公司法第 23 條、民法第 28 條規定請求林建成負連帶賠償責任，即屬無據。

二、台糖建設公司違反 92 年商標法第 62 條第 1 款規定部分：

- (一) 台糖建設公司 94 年 6 月 29 日設立登記，而是否侵害商標權應以台糖建設公司設立時為論斷，系爭商標 5、6 於台糖建設公司設立時既尚未取得註冊，台糖建設公司自無侵害系爭商標 5、6 可言，台糖公司主張台糖建設公司以「台糖」作為公司特取名稱之行為係繼續性行為，故仍侵害系爭商標 5、6 云云，與本院前開有關本件台糖建設公司設立登記之行為係一次性加害行為之判斷原則有違，自屬無據。
- (二) 查系爭商標 1 至 4 之註冊時間均在台糖建設公司設立登記之前，而台糖公司於 35 年 5 月 1 日成立，自 42 年起即以「台糖」文字陸續註冊多件商標，其中系爭商標 1 所指定使用之砂糖、方糖或類似商品，行銷事業遍及全台等情，堪認台糖公司使用系爭商標 1 於糖類製品、食品或其他類似產品已達一般社會大眾所普遍認知之程度，而為著名商標。至系爭商標 2 至 4 雖指定使用於營建及租售業務、各種建築物之營建、代建、圓景造景工程施工、各種建築物之租售、不動產買賣、租賃之仲介等等，台糖公司並提出相關資料證明其確實有從事營造業之事實，然該等資料數量不多，尚難認為系爭商標 2 至 4 因台糖公司廣泛使用而於營建業取得著名商標之地位，至台糖公司 86 年 11 月 3 日工程合約係台糖公司委託第三人興建房屋、台糖公司合作興建房屋契約書及 94 至 104 年度與合建廠商合作興建與房屋一覽表，均係台糖公司提供土地委託他人建造房屋，台糖公司之身分為地主，自難以此認定台糖公司有從事營建業。準此，台糖建設公司設立登記時，系爭商標 2 至 3 使用於營建業部分，並無證據證明已達相關消費者普遍認知之程度，而非著名商標。
- (三) 查系爭商標 1 使用於砂糖、方糖或相關產品，已因台糖公司長期、廣泛使用而為著名商標等情，業如前述，則台糖建設公司以系爭商標 1 中之文字「台糖」作為公司特取名稱，依其公司登記資料查詢所示，台糖建設公司所營事業為住宅及大樓開發租售業、工業廠房開發租售業、特定專業區開發業、投資興建公共建設業、新市鎮新社區開發業、區段徵收及市地重劃代辦業、都市更新業等業務，將使高度著名之系爭商標 1 原可使消費者對其產品或服務來源產生單一或獨特之聯想，因台糖建設公司以系爭商標 1 之文字作為公司名稱之特取部分，而削弱系爭商標 1 於

社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想甚明，自有減損系爭商標 1 之識別性，而構成 92 年商標法第 62 條第 1 款之視為侵害商標權。

三、原審就上開不應准許部分，駁回台糖公司之請求，及就上開應予准許部分，為台糖公司勝訴之判決，其理由與本院雖有不同，但結論並無二致，仍應予維持。兩造就其敗訴部分，各自指摘原判決不利於己部分為不當，求予廢棄改判，為無理由，均應予以駁回。