

105080104 有關「山葉」、「YAMAHA」、「音叉圖」商標權侵害事件
(修正前商標法§62②；現行商標法§70②)(智慧財產法院 104 年度民
商上易字第 4 號民事判決)

爭點：縱商標權人未於相關合作契約存續期間內，就其所有之著名商標遭上訴人
登記為商號特取名稱表示異議，上訴人於合約終止後繼續使用系爭商號名
稱，仍構成擬制侵權行為。

系爭商標圖樣例示

山 葉 YAMAHA



系爭商標指定商品例示：

第 12 類：船舶及其零組件、飛機及其零組件、人工衛星騰空火箭、軌道車輛及其零組件、自行車及其零組件、汽·機車及其零組件、水上摩托車、汽車椅套、降落傘、輪胎、車輛用輸送膠帶、纜車、手推車、嬰兒車、篷馬車、車輛用防盜警報器、堆高機、輪椅、陸上車輛用原動機·馬達、陸上車輛用動力傳動器、陸上車輛用避震器·彈簧·剎車器、陸上車輛用車軸·軸頸·軸承·聯軸器、陸上車輛用交流電動機及直流電動機、舷外機、陸上車輛用引擎及其零組件。

相關法條：修正前商標法第 62 條第 2 款及現行商標法第 70 條第 2 款

案情說明

被上訴人日商山葉發動機股份有限公司（一審原告 1，下稱山葉公司）為註冊第 00973929、00130252、00025197 等號「山葉」商標（下稱系爭山葉商標）、註冊第 00973928、00130279、00020538、00041725、00012212 等號「YAMAHA」商標，暨註冊第 01106362、00841834 等號「音叉圖」商標（以下將「山葉」商標、「YAMAHA」商標，以及「音叉圖」商標，合稱系爭商標）之商標權人，指定使用於汽機車及其零組件等商品。被上訴人台灣山葉機車工業股份有限公司（一審原告 2，下稱台灣山葉公司）為被上訴人日商山葉公司在臺灣之關係企業，自 75 年間成立迄今，取得被上訴人日商山葉公司之授權，使用系爭商標在臺灣市場從事機車及其零組件之製造、販售及維修等營業活動。

被上訴人山葉公司及台灣山葉公司認為上訴人寇〇〇即山葉發動機企業社未經其授權或同意，竟擅自將被上訴人山葉公司所享有之著名商標「山葉」文字及被上訴人台灣山葉公司為消費大眾所普遍認知的「山葉」公司名稱，註冊登記為其「山葉發動機企業社」商號名稱（下稱系爭商號）一部，並從事相同之機車販售、維修等營業活動，企圖攀附被上訴人所有著名商標、企業表徵及良好商譽，以達到推銷上訴人營業之不當目的，致相關消費者混淆誤認。上訴人雖前於99年1月1日成為被上訴人台灣山葉公司之通路商，然嗣於101年6月1日解約退出山葉通路體系，自斯時起，上訴人即無權再對外使用被上訴人之系爭商標及企業標識，從事機車及零組件販售、維修等營業活動。經被上訴人迭次要求及起訴，上訴人始於103年9月1日主動拆除「YAMAHA 及音叉圖」招牌，足徵上訴人隨時有將其使用於營業上，而有侵害系爭商標權之虞，爰向智慧財產法院提起訴訟，依商標法第69條第1、3項、第70條第2款、第71條第1項第2款，104年2月4日修正公布前之公平交易法第20條第1項第2款、第32條第1、2項及現行公平交易法第22條第1項第2款、第29、31條規定，民事訴訟法第222條第2項等規定，請求排除侵害並給付損害賠償。

智慧財產法院於104年8月12日以103年度民商訴字第43號判決，命被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記。被告不得將如附表所示之商標使用於與原告日商山葉發動機股份有限公司相同或類似之服務、名片、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上。被告應給付原告各新臺幣壹拾伍萬元，並自民國103年10月6日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息，其餘之訴駁回等情。上訴人不服，爰提起本件上訴案。

判決要旨

智慧財產法院104年度民商上易字第4號民事判決：

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

<判決意旨>：

- 一、修正前商標法第62條第2款規定與現行商標法第70條第2款規定，在構成要件上之差異

按未得商標權人同意，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，視為侵害商標權。99年8月25日發布、同年9月12日施行之商標法（下稱修正前商標法）第62條第2款定有明文。嗣100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法即現行商標法則將第62條第2款移列為第70條第2款，並修正為未得商標權人同意，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視為侵害商標權。修正理由係本條為加強對著名商標之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。修正前第1款不適用於可能有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防。且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第43條規定，而於現行商標法第70條第1款及第2款增加「之虞」文字。再者，第2款之適用增列致相關消費者混淆誤認之虞之情形，係指行為人之公司、商號、團體或網域名稱與著名註冊商標中之文字相同，且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務構成相同或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞之情形。準此，倘明知為他人之註冊商標，而以商標中之文字作為自己商號之名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即構成修正前商標法第62條第2款之視為侵害商標權之情事，而不以著名商標為限。而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商號之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，構成現行商標法第70條第2款之視為侵害商標權之情形，且不以實際上是否已構成混淆誤認為限。

二、上訴人之行為有視為侵害商標權之情事

系爭山葉商標係分別於90年12月1日（註冊第00973929號）、69年3月16日（註冊第00130252號）、56年1月1日（註冊第00025197號）註冊，並均有指定使用於汽機車及其零組件等商品，迄今均在商標權期間，且系爭山葉商標已為著名商標，而「山葉」亦為相關事業或消費者所普遍認知之公司名稱等情，有經濟部智慧財產局商標資料檢索服務附卷可憑，且為上訴人所不爭執，自堪信為真實。查上訴人與○○○○○間之系爭展示合約1及與被上訴人台灣山葉公司間之系爭看板合約1均

已於101年6月1日終止，是上訴人於101年6月1日上開合約終止後，即不得再以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分。上訴人將系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，構成相關消費者混淆誤認，有被上訴人提出之客訴資料一覽表在卷可證…縱使被上訴人於合約期間，對於上訴人以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分未異議，然此未表示在合約結束後，被上訴人仍同意上訴人繼續使用系爭商號之名稱。申言之，上訴人於合約期間，既為被上訴人台灣山葉公司機車及零組件之通路商，其以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，並不會影響系爭山葉商標作為行銷被上訴人產品之目的，對於系爭山葉商標之指示來源亦不致有所混淆誤認。是被上訴人在合約期間，雖對於上訴人以系爭山葉商標為系爭商號之特取部分未異議，至多僅能解釋為上訴人僅能在合約期間使用，合約結束後，上訴人即不能再使用之。故上訴人辯稱其「山葉發動機企業社」為商號之名稱，係經被上訴人台灣山葉公司之同意云云，即非可採。