

106020106 有關「Eta-com」商標權侵害事件(商標法§70②、修正前公平交易法§20 I ①、②；現行公平交易法§22 I、II) ([104 年度民公上字第 6 號民事判決](#))

爭點：公司設立時固有使用為公司英文名稱之權源，然事後因雙方授權關係結束，不再具有任何使用系爭商標之權利，可能有公平法仿冒行為之適用。認定系爭商標是否屬著名商標及商業名稱／表徵，為我國相關事業或消費者所普遍認知之時點，以授權關係終止時為準。

系爭商標圖樣

(註冊第 01513078 號)

Eta-com

第 9 類：電力傳導、轉換、蓄積或調節用裝置及儀器，即匯流排（條），包括鑄型樹脂絕緣匯流排（條），相隔離式匯流排（條），金屬封閉匯流排（條）。

相關法條：商標法第 70 條第 2 款、修正前公平交易法第 20 條第 1 項第 1、2 款、現行公平交易法第 22 條第 1、2 項

案情說明

被上訴人即附帶上訴人荷蘭商艾泰康 ISD 有限公司(下稱艾泰康公司)主張：艾泰康公司隸屬 Eta-com 集團，該集團創立自西元 1979 年並致力於製造、銷售高品質匯流排（用以供電之相關軟、硬體設施）及其相關產品，業已成為世界領導廠商。因 Eta-com 集團多年所投注之心力，「Eta-com」已於相關領域建立極高之商譽，並成為具有極高識別性之著名商標，且於亞洲、歐洲、美洲及中東地區建立完整之行銷網絡，因此享譽全球，艾泰康公司於我國註冊登記第 01513078 號商標「Eta-com」（下稱系爭商標）。上訴人即附帶被上訴人安達康科技股份有限公司（下稱安達康公司）與艾泰康公司從事匯流排及其相關產品等製造、銷售業務，竟於經濟部國際貿易局登記英文名稱「TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.」中含有與艾泰康公司著名之系爭商標「Eta-com」完全相同之文字「ETACOM」，極易使相關消費者將其聯想至 Eta-com 集團或與 Eta-com 集團有關，而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。安達康公司雖由曾屬 Eta-com 集團之訴外人 Eta-com Beheer B.V.（下稱艾達康 Beheer 公司）與台安電機

股份有限公司（下稱台安公司）合資成立，並曾與艾達康 Beheer 公司另簽訂授權契約，然該授權契約於 2010 年 6 月 30 日終止，艾達康 Beheer 公司業已於 2011 年脫離 Eta-com 集團，並更名為 Eta Beheer B.V. 公司，至此，無論艾達康 Beheer 公司或安達康公司均與 Eta-com 集團無關，非經艾泰康公司之同意或授權，安達康公司不得使用艾泰康公司之系爭商標。為避免造成消費者之混淆誤認及維護 Eta-com 集團之權益，Eta-com 集團多次致函並與安達康公司進行協商，請求安達康公司立即停止使用「Eta-com」為公司英文名稱之特取部分。惟安達康公司仍置之不理，爰依商標法第 70 條第 1 項第 2 款、第 69 條第 1 項前段，修正前公平交易法第 20 條第 1 項第 1、2 款（現行公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 款）、第 24 條、第 30 條之規定，向智慧財產法院提起訴訟。

智慧財產法院於 104 年 7 月 24 日作出 103 年度民商訴字第 62 號判決，判決安達康公司應停止使用「ETACOM」為其公司英文名稱之特取部分，並應變更其於經濟部國際貿易局之 TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名稱登記以移除「ETACOM」文字，且不得使用任何相同或近似於「Eta-com」之名稱。安達康公司不服，爰提起本件上訴案。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度民公上字第 6 號民事判決：

上訴及附帶上訴均駁回。

第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人負擔，附帶上訴部分，由被上訴人負擔。

<判決意旨>：

一、系爭「Eta-com」商標是否已達於著名之程度及本案之著名商標認定基準時

Eta-com 集團向來於業界夙享盛名，並屢獲能源商業期刊（Energy Business Review）報導，經印度電氣供應領導商 C&S Electric 集團合併後，更結合 C&S Electric 集團之技術與資源站穩業界領導地位等情，有艾泰康公司所提出之有關係爭商標之相關新聞報導，包括 C&S Electric Ltd. 併購 Eta-com 集團之新聞及 Eta-com 集團廣告文宣在卷足憑。

...

安達康公司固主張應以其公司登記之時點，判斷是否構成不公平競爭，而辯稱其於 1999 年進行公司英文名稱登記時，艾泰康公司之系爭商標並非為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標及商業名稱／表徵云云。惟查，艾泰康公司係主張安達康公司與艾達康 Beheer 公司於 2010 年終止授權關係後，因 Eta-com 集團已終止與安達康公司之授權關係，且「Joint Venture Agreement Taian Electric-Eta-com」（即系爭合資契約）之一方當事人艾達康 Beheer 公司已將其持有之 Eta-com 集團股份出售而脫離 Eta-com 集團，故安達康公司與 Eta-com 集團已無任何關係，自不得再繼續使用「Eta-com」作為其英文公司名稱之一部份，否則即屬違反公平交易法第 22 條（修正前公平交易法第 20 條）規定之不公平競爭行為。是以，本件認定系爭商標是否屬著名商標及商業名稱／表徵，為我國相關事業或消費者所普遍認知之時點，應以 2010 年 6 月 30 日為判斷時點。

...

安達康公司於其出版之中文產品型錄，以「領先世界開發之全模鑄式匯流排製造商：比利時（荷蘭）Eta-com…」描敘艾泰康公司所隸屬之 Eta-com 集團於該業界之世界領導性地位，實已清楚說明 Eta-com 商標及商業名稱於相關業界之世界著名性及領導地位。是以，系爭商標之 Eta-com 之知名度為我國相關事業及消費者所普遍認知，應無疑問。準此，足認安達康公司已自認「Eta-com」為相關業界之世界領導品牌，具有全球領先之地位，實不容其臨訟砌詞，空言否認。承上，基於艾泰康公司所提出之上揭相關證據已足以證明「Eta-com」為該集團公司名稱之共同特取部分，且由 Eta-com 集團持續使用至今已將近 40 年，不僅在相關業界成為著名之商標及商業名稱，亦已於相關領域建立極高之商譽，而成為具有極高識別性之著名商標及商業表徵。

二、安達康公司使用「ETACOM」於其公司英文名稱「TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.」並無商標法第 70 條第 2 款規定之適用

按未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：二、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，商標法第 70 條第 1 項第 2 款定有明文。該款所稱之「公司名稱」，係指公司法第 18 條暨經濟部訂頒公司名稱及業務預查審核準則第 5 條所稱之公司中文名稱而言，並不包

含英文名稱，惟如以著名商標之外文作為自己公司、商號或團體之外文名稱，或作為進出口廠商向貿易局登記之公司英文名稱時，則相當於該款之「表彰營業主體之名稱」，若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，應視其為侵害商標權（最高法院 99 年度台上字第 1360 號民事裁判、商標法 100 年 6 月 29 日立法理由參見）。

次按，商標法第 70 條第 1 項第 2 款規定視為侵害商標權之規定，乃係擬制之立法，將某些原非屬於商標權排他權範圍之行為，以擬制規定為侵害商標權，故對於構成要件自應採嚴格之解釋，該條既以「明知」為他人「著名」之「註冊」商標，而以該著名註冊商標中之文字作為表彰營業主體之名稱，為其構成要件，解釋上應以某商標已臻著名程度並已註冊之後，他人使用該著名之註冊商標中之文字作為表彰營業主體之名稱，始成立視為侵害商標權之行為，亦即，該著名商標於註冊後，始取得商標法第 70 條第 1 項第 2 款之排他權。經查，系爭商標係 101 年 4 月 16 日註冊公告，而安達康公司於經濟部國際貿易局登記之英文名稱「TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.」，係 95 年 2 月 6 日辦理登記，有經濟部國際貿易局進出口廠商登記資料附卷可稽，且係基於訴外人艾達康 Beheer 公司與台安公司於 1999 年 10 月 22 日簽訂合資契約之授權，上開合資契約訂立時間及安達康公司向經濟部國際貿易局辦理進出口廠商登記之時間，均早於系爭商標註冊日，安達康公司於 95 年 2 月 6 日辦理公司英文名稱登記時，並無侵害系爭商標權可言，不能以事後合資契約附件之「授權契約」已於 2010 年 6 月 30 日終止為由，認為安達康公司當初辦理進出口廠商英文名稱之登記，使用系爭商標作為其公司英文名稱之特取部分，係違反商標法第 70 條第 1 項第 2 款規定之視為侵害商標權之行為，則艾泰康公司依上開規定並依同法第 69 條第 1 項規定，請求排除或防止侵害，尚非有理由。

三、安達康公司使用「ETACOM」於其公司英文名稱「TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.」有公平交易法第 22 條第 1 項第 1、2 款（修正前第 20 條第 1 項第 1、2 款）規定之適用

按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標

章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」，修正前公平交易法第 20 條第 1 項第 1、2 款定有明文。又公平交易法於 104 年 2 月 4 日修正公布全文 50 條（除第 10 條及第 11 條條文自公布 30 日後施行外，其餘條文自 104 年 2 月 6 日施行），上開修正前第 20 條第 1 項第 1、2 款移列為現行第 22 條第 1 項第 1、2 款，並修正為：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」，修正理由謂：「現行條文第一項及第二項所保護之表徵，其要件有謂『相關事業或消費者所普遍認知』者、有謂『著名』者，兩者有何區別易生爭議，參考商標法係以『著名』之用語為規定，爰將本條『相關事業或消費者所普遍認知』之用語修正為『著名』。又為避免與已註冊商標之保護有所失衡，本條對於未註冊商標之保護，應限於同一或類似之商品或服務，爰於第一項第一款及第二款增訂該要件」。現行條文將「相關事業或消費者所普遍認知」修正為「著名」部分，僅係統一法條用語，以避免發生爭議，並無實質改變規定內容，惟將「為相同或類似之使用」，修正為「於同一或類似之商品（服務），為相同或近似之使用」部分，係增加構成要件之限制，故現行之規定較修正前為嚴格，艾泰康公司主張安達康公司違反公平交易法之行為時間，雖發生於公平交易法修正前，惟艾泰康公司請求排除侵害，係向後發生效力，本院認為艾泰康公司之請求須同時符合修正前及本院判決時現行公平交易法之規定，始屬正當。又現行公平交易法第 22 條第 2 項固然規定：「前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之」，修正理由謂：「本條所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於本法重複保護，為資明確，爰增訂第二項」。惟本件因系爭商標註冊在後，不適用商標法第 70 條第 1 項第 2 款規定，並無重複保護之問題，且商標法及公平交易法各有不同之規範目的及所欲保護之法益，故本件仍有適用現行公平交易法第 22 條第 1 項第 1、2 款之餘地，並無牴觸公平交易法第 22 條第 2 項之規定。又按，認定某公司名稱或商標是否著名，可參考經濟

部發布之商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準之相關規定。

系爭商標為著名商標，且為我國相關事業或消費者所普遍認知，具有極高識別性之公司名稱及商品或服務表徵，已如上述，茲引用前開認定之理由，職是，「Eta-com」應為我國現行公平交易法第 22 條第 1 項第 1、2 款（修正前第 20 條第 1 項第 1、2 款）規定所保護之著名表徵。

查安達康公司使用系爭商標之「Eta-com」字樣於其公司英文名稱「TAIAN-ETACOM TECHNOLOGY CO., LTD.」中，並以該英文名稱作為安達康公司提供匯流排產品之服務及產品表徵而使用於該公司網頁、產品型錄以及相關之宣傳資料，此有安達康公司網頁、2015 年用於德國漢諾威工業展之公司介紹資料、於官網上宣傳參加 2015 年德國漢諾威工業展之資料、2009 年 2 月印製之中文產品型錄，安達康公司英文名稱中之「TAIAN-ETACOM」，在「TAIAN」及「ETACOM」中間以分析號「-」結合，使人一望可知安達康公司係由台安公司及 Eta-com 集團等二者合資設立，分別代表不同之公司主體，雖艾泰康公司所隸屬之 Eta-com 集團名稱字首為大寫其餘字母為小寫，安達康公司英文名稱中「ETACOM」字母均為大寫，惟二者拼字相同，且均使用於製造銷售匯流排商品或服務上，顯係以相關事業或消費者所普遍認知之 Eta-com 集團之公司名稱與商品或服務之表徵，於同一之商品／服務為相同之使用，足以使我國匯排流商品／服務之相關事業或消費者，對於安達康公司所提供之商品或服務是否來自 Eta-com 集團或與 Eta-com 集團具有合作關係，產生混淆。再者，Eta-com 集團合作廠商華貿公司於 2014 年 10 月 29 日電子郵件表示，華貿公司與安達康公司參與同一件標案，然安達康公司於該標案中以系爭商標之「Eta-com」字樣作為公司名稱，致使該標案之客戶造成混淆，誤以為安達康公司為 Eta-com 集團之一員，並請求 Eta-com 集團出具正式信函，表示 Eta-com 集團業已終止與安達康公司之合作，且安達康公司不應使用系爭商標或「betobar-r」商標（原文為：「Can you help me to send me a letter to prove Etacom already finish cooperation with Taian-Etacom and Taian-Etacom cannot use Etacom or Betobar for market?」），有華貿公司與 Eta-com 集團之來往電子郵件影本、華貿公司登記資料及公司網頁在卷足稽，由該電子郵件內容可知，業界習慣以「Etacom」稱呼 Eta-com 集團及「Etacom」為該集團所提供之商品或服務之著名標誌，安達康公司使用「ETACOM」作為公司

英文名稱之特取部分及使用於安達康公司之網頁、產品型錄以及相關之宣傳資料，業已造成交易相對人及相關消費者之混淆，安達康公司之行為已違反修正前公平交易法第 20 條第 1 項第 1、2 款規定及現行公平交易法第 22 條第 1 項第 1、2 款規定。

...

安達康公司雖辯稱其公司英文名稱之登記為一次性行為，故就登記行為所為之法律適用與事實認定，皆應以行為時為判斷基礎，故應適用上訴人公司於 1999 年 12 月 15 日向國貿局登記註冊時之公平交易法（88 年 2 月 3 日公布）云云。然查，安達康公司於設立時得以使用「Eta-com」為其公司英文名稱之權源，係來自於 Eta-com 集團之授權，然事後因雙方授權關係結束，且 Eta-com 集團事實上已非合資契約一方，故安達康公司自與 Eta-com 集團之授權關係終止後，不再具有任何使用系爭商標之權利。且查，艾泰康公司並非主張安達康公司於 1999 年登記公司名稱之行為違反公平交易法之規定，而係主張安達康公司與 Eta-com 集團之授權關係終止之後，該合資契約當事人艾達康 Beheer 公司也已脫離 Eta-com 集團，合資契約中之兩造當事人均與 Eta-com 集團完全無關，故安達康公司自不得繼續使用「Eta-com」文字於其公司英文名稱。職是，安達康公司所謂「應適用上訴人公司於 1999 年 12 月 15 日向國貿局登記註冊時之公平交易法」之主張，並非有理由。