

109080102 有關「統一」商標權排除侵害事件(商標法§70②、§69 I)(智慧財產法院 109 年度民商訴字第 7 號民事判決)

- 爭點：1. 商標法擬制侵權規定係 92 年 5 月 28 日增訂、92 年 11 月 28 日施行，被告於 92 年 6 月 12 日設立，是否仍適用該增訂條文施行前的設立行為？
2. 被告是否有商標法第 36 條第 1 項第 1 款及第 3 款善意使用規定之適用？

系爭商標（判決附圖一至六）



註冊第 00590191 號

舊法第 027 類：麵粉、澱粉、粥、速食粥、麥片、便當、肉粽。



註冊第 00084704 號

舊法第 042 類：炸雞速食店、餐廳、咖啡廳之服務。



註冊第 00084705 號

舊法第 042 類：炸雞速食店、餐廳、咖啡廳之服務。

統一精工

統一數網

統一購物中心

註冊第 00110679 號

舊法第 042 類：加油站、餐廳、冷熱飲店。咖啡廳。

註冊第 00142200 號

舊法第 042 類：冷熱飲料店；飲食店、小吃店；水果店；…；藉由網路提供各種資訊服務；電腦算命。

註冊第 01080424 號

舊法第 043 類：餐廳、咖啡廳、飲食店、小吃店、流動咖啡餐車、流

動飲食攤、小吃攤、旅館、會場出租。

被告商號所使用之招牌及名片（判決附圖七）



相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 1 款或第 3 款、第 69 條第 1 項、
第 70 條第 2 款

案情說明

原告主張其於 56 年 8 月 25 日核准設立，至今逾 50 載，係享譽國內的知名食品企業集團，並陸續申請註冊諸多含有「統一」字樣之商標於各種類別之商品或服務上。其中註冊第 00590191 號「統一及圖」商標（附圖一）、第 00084704 號「統一及圖」

商標（附圖二）、第 00084705 號「統一及圖」商標（附圖三）、第 00110679 號「統一精工」商標（附圖四）、第 00142200 號「統一數網」商標（附圖五）、第 01080424 號「統一購物中心」商標（附圖六，並與附圖一至五合稱系爭商標），分別指定使用於便當、自助餐廳、餐廳、飲食店、小吃店、食品等商品或服務，因原告投入大量資金於全台各地設立便利商店等行銷據點，以販售便當商品，帶動國民便當的風潮，89 年及 90 年，原告於有線電視、無線電視、報紙、雜誌、電台、網路等媒體之廣告量排名，總體排名高居前三名，早已是具有高知名度之著名商標。被告明知「統一」為原告之著名商標，未得原告之同意，於 92 年 6 月 12 日向財政部國稅局以「統一」作為其商號名稱之特取部分，設立「統一自助餐」，販售、提供與原告相同或類似之便當、自助餐廳等商品或服務，甚而使用含有「統一」字樣之店面招牌、名片，執意使用「統一」作為商號名稱之特取部分，自有使相關消費者混淆誤認之情事。又被告商號之「統一」特取部分，亦與原告公司特取名稱之「統一」部分，於讀音、字義、外觀上完全相同，因此恐將造成相關消費者誤認被告與原告間有一定之關聯性，或誤認被告之餐飲業務所販售之產品或其原物料係由原告所提供，不但減損系爭著名商標之識別性，並有攀附原告多年努力所獲得之商譽及知名度，使消費者產生混淆之情事，已侵害原告之商標權及姓名權。爰依商標法第 69 條及民法第 19 條規定，請求排除及防止被告之侵害。

被告則以：系爭商標未實際使用而構成應廢止之事由，應屬無效；被告商號於 92 年 6 月 12 日完成設立登記，早於修法施行日期，依法律不溯既往原則，被告自不應適用 92 年 11 月 28 日始施行生效之商標法第 62 條第 2 款及現行商標法第 70 條第 2 款之規定。另被告商號使用「統一」文字適用善意使用之規定，不受系爭商標權效力所拘束等理由為抗辯。

判決主文

一、被告不得使用相同或近似於「統一」字樣之文字作為其商號名稱之特取部分或使用於招牌、名片或類似行銷物品上，並應向商業登記主管機關辦理商號名稱變更登記為不含相同或近似於「統一」字樣之商號名稱。

二、訴訟費用由被告負擔。

三、原告假執行之聲請駁回。

<裁定意旨>

一、被告於 92 年 6 月 12 日設立後繼續使用「統一」文字作為其商號名稱，仍有現行商標法第 70 條第 2 款規定之適用：

(一)按「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，現行商標法第 70 條第 2 款定有明文。上開擬制侵害商標權之規定，雖係商標法於 92 年修正時始增設（92 年商標法第 62 條，100 年修正文字並移列於第 70 條第 2 款），然倘於修法前為設立登記之公司，於設立時即有上開視為侵害商標權之情事，且於法律修正施行後，繼續使用該名稱，自仍有該規定之適用，商標權人非不得依現行商標法之規定，請求排除侵害。」（最高法院 107 年度台上字第 2052 號民事判決意旨參照）。被告係於 92 年 6 月 12 日設立登記商號，雖早於上揭商標法修法之施行日期 92 年 11 月 28 日，惟其以系爭商標「統一」文字作為商號名稱，並持續使用迄今，此為兩造所不爭執，是以原告主張有致相關消費者混淆誤認或減損其著名商標之識別性或信譽之虞，而請求排除及防止被告之侵害，自有現行商標法第 70 條第 2 款「擬制侵害商標權」規定之適用。

(二)被告雖抗辯依法律不溯既往原則，被告不應適用 92 年 11 月 28 日始施行生效之商標法第 62 條第 2 款以及現行商標法第 70 條第 2 款之規定等等。然按「倘以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱，雖於 92 年修法前已為設立登記，惟其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態，跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結，考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益，尤重於對公司名稱使用權之信賴保護，自應以新法法律效果之規定，連結部分屬於過去之構成要件事實，適用於將來繼續發生之法律事實。此乃『法律要件事實之回溯連結』，而非法律效力的溯及既往，不生違反法律禁止溯及既往原則之問題。」（最高法院 106 年度台上字第 2088 號民事判決意旨參照）。故被告抗辯不可採。

二、系爭商標為著名商標：

系爭商標「統一」文字，係原告公司名稱之特取部分，自 56 年 7 月 28 日至被告 92 年 6 月 12 日設立登記日止，共計註冊 109 筆含有「統一」字樣之商標。早自 66 年起即在報紙刊登含有「統一」商標之廣告、品牌故事之新聞報導，在 87 年至 94 年間，原告於無線電視、有線電視、報紙及雜誌四大媒體之廣告支出，均高居全台前 10 名。此外，系爭商標已為國內消費者所普遍認知，並經法院認定為國內著名商標乙情，亦有臺灣高等法院臺南分院 97 年度智上字第 3 號民事判決及該院 97 年度智上字第 4 號民事判決附卷可稽。

三、被告明知為他人著名商標而使用其「統一」文字作為其商號名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，構成商標法第 70 條第 2 款之視為侵害商標權：

(一)系爭商標之「統一」文字，雖有包含其他圖樣或中外文（如附圖一至六），但「統一」中文二字極為突顯，均置於顯著地方或整體文字之起首，予一般消費者寓目印象，必會注意到「統一」二字，整體觀察時應給予較大之比重，且系爭商

標之「統一」與被告商號特取部分之「統一」，二者不論外觀、讀音與觀念完全相同，相關消費者極可能誤認為相同之商標，故系爭商標與被告「統一」商號名稱應屬高度近似。

(二)系爭商標所指定之商品或服務與被告營業項目相同或類似，因系爭商標指定使用於「餐廳、小吃店、便當、飲食店」之商品或服務，與被告所登記經營之便當或自助餐店（本院卷第 24 頁），二者完全相同或高度類似。

(三)系爭「統一」商標早於被告設立登記前即廣泛使用於便當、熟食及食品零售等餐飲事業，以附圖一之系爭商標為例，於 82 年即已註冊登記取得商標權，早於被告登記設立近 10 年，且系爭商標因於國內有極高知名度，為著名商標，已如前述，被告既與原告從事相同餐飲販售之業務，本即應對此一領域情況甚為熟悉，不可能不知悉系爭商標之存在。依此，堪認被告明知並使用系爭商標「統一」文字作為商號名稱，並非出於善意。

(四)被告明知系爭商標「統一」為著名商標，竟以之作為商號名稱，並經營與系爭商標指定使用相同或類似之便當及餐飲業，極可能致相關消費者誤認被告與原告為同一來源之商品或服務，或誤認雙方之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而生混淆誤認之虞。準此，被告明知系爭商標為著名商標，而以系爭商標「統一」文字作為自己商號名稱，且有致相關消費者混淆誤認之虞，故原告主張被告有商標法第 70 條第 2 款之視為侵害商標行為，核屬有據。

四、被告不得主張商標法第 36 條第 1 項第 1 款及第 3 款之善意使用規定之適用：

(一)所謂「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱」者，係指不知其為他人著名之註冊商標或他人之註冊商標而以合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱者而言。惟若有商標法第 70 條「明知」為他人著名之註冊商標，

仍刻意選用該已廣為人知的他人著名商標之文字，作為自己的商號名稱或其他表彰營業主體或來源之行為，自不能視為合理且善意之使用。

(二)被告雖抗辯其於原告 99 年 6 月 24 日申請以「統一」文字作為「自助餐廳」商標之前，即以符合商業交易習慣之誠實信用方法，以「統一自助餐」商號名稱標示經營主體，從事小型規模之自助餐服務等等。惟查，本件原告所有指定使用於「便當」、「餐廳」等商品或服務之「統一及圖」商標（附圖一、附圖二及附圖三），均早於被告商號設立之前即申請註冊，縱原告於 99 年 6 月 24 日另申請以「統一」兩字作為「自助餐廳」服務類之商標，而晚於被告設立登記日期，亦不影響被告使用系爭商標「統一」文字作為自己商號名稱，是在系爭商標申請登記之後；況原告之系爭商標確實廣為國內一般消費者所知悉而屬著名商標，此為被告所明知，因此被告既明知系爭商標為著名商標，仍刻意選用該已廣為人知之著名商標之「統一」文字，作為自己商號名稱特取部分之行為，依前揭說明，自不得主張符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款或第 3 款之善意使用規定。

五、綜上所述，原告主張被告使用系爭著名商標「統一」文字作為商號名稱，已構成商標法第 70 條第 2 款之視為侵害商標權行為，核屬有據，被告抗辯其商號名稱使用「統一」文字，並不構成對原告商標權之侵害，並不足採。從而，原告依商標法第 69 條第 1 項規定，請求判決如主文第 1 項所示，為有理由，應予准許。