

114020101 有關「亞太」、「ASIA PACIFIC HOTEL」商標權排除侵害等事件(商標法§36 I ①②、§68①、§69 I III、§70)([智慧財產及商業法院 112 年度民商訴字第 59 號民事判決](#))

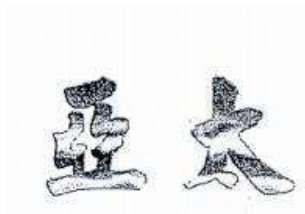
爭點：使用他人註冊商標之文字作為公司名稱，是否具有侵害商標權故意之認定。

系爭商標



註冊第 00101210 號

第 042 類「餐廳、飯店、旅館業務之服務」服務



註冊第 00101668 號

指定服務同註冊第 00101210 號商標

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 1、2 款、第 68 條第 1 款、第 69 條第 1、3 項、第 70 條；民法第 185 條第 1 項前段。

案情說明

原告為註冊第 00101668 號「亞太」商標、第 00101210 號「ASIA PACIFIC HOTEL」商標（以下合稱系爭商標）之商標權人，該二商標指定使用第 42 類餐廳、飯店、旅館業之等服務，商標專用期間至 117 年 7 月 31 日、同年 6 月 30 日。原告經營亞太飯店，於飯店實體及官網上均使用前開商標圖樣。

原告經他人反映，發現被告設立之「亞太鹿港渡假村 ASIA PACIFIC RESORT」於相同之餐廳、飯店、旅館業之服務上使用與系爭商標相同之「亞太」、「ASIA PACIFIC」圖樣。被告之行為已侵害原告商標權，有攀附原告商譽及損害原告和消費大眾之權益。原告發現被侵害商標權後，先於 112 年 7 月 24 日寄發警告函予被告，經被告亞太創業投資股份有限公司（下稱亞太公司）回函表示，其前身為「統一鹿港渡假村」，因公司名稱為亞太公司，故運用「亞太」文字取代「統一」，其於 111 年 5 月 16 日申請登記亞太鹿港渡假村股份有限公司（下稱亞太鹿港渡假村公司），於 111 年 7 月 1 日向彰化縣政府申請旅館登記等語。但被告既經營旅館，使用「亞太」「ASIA PACIFIC」名稱於旅館業，原告又於 112 年 8 月 9 日第二次寄發警告函，請被告停止侵害系爭商標，然被告仍持續使用原告之商標圖樣，甚至在訂房網仍為使用，顯見被告侵害原告商標權在持續。為此原告訴請排除侵害。

判決主文

- 一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。
- 二、訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>

一、系爭商標具識別性

查系爭亞太商標於 87 年 8 月 1 日註冊登記、系爭 ASIA PACIFIC 商標於 87 年 7 月 1 日註冊，原登記商標權人為新銳禾股份有限公司。又原告提出以「亞太」關鍵字檢索，使用此名稱之商標達 85 筆，如亞太電信、亞太動物醫院等。由此可知，系爭商標雖係描述地理名稱，不具先天識別性，惟亞太之地理名稱，如與指定商品或服務間沒有任何關連，且消費者不會認為該地名是商品產地、服務提供地，屬地理名稱任意使用，具有先天識別性；又系爭商標取得註冊已近 30 年，該標識使用於原告經營之亞太飯店，相關消費者亦已經將其視為指示及區別一定來源

的標識，系爭商標亦具後天識別性。被告抗辯系爭商標不具識別性，並不可採。

二、 被告未侵害系爭商標

(一) 按未得商標權人同意，於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第 68 條第 1 款定有明文。本款所謂商標之使用，指使用人須有表彰自己商品或服務來源的意思，且客觀上標示的商標，足以使相關消費者認識其為商標。次按公司名稱之法律意義及功能在於識別企業之主體性，得以與其他企業主體區別；公司名稱依上開具有之意義與功能予以普通使用，與作為表彰商品或服務來源賦予表徵（商標）之積極使用，二者迥異（最高法院 101 年度台上字第 1868 號民事判決意旨參照）。因之，公司行號名稱的作用，則是表示營業主體，目的在於跟其他的企業主體相區別，與商標的性質並不相同；使用他人商標圖樣文字作為公司名稱，在本質上尚非屬商標法第 68 條第 1 款所定之商標使用。

(二) 又按以他人商標作為自己公司名稱，是否為侵害他人商標權，商標法先後有修正規定，分述如下：

1. 92 年 5 月 28 日修正商標法第 62 條規定增訂「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。」，立法意旨略以：以註冊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，侵害商標權之糾紛增多，乃明定為侵害商標權，因以擬制方式規範「侵害」之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生「減損」或「混淆誤認」之結果，始足該當，第 1 款明定以著名商標為對象，第 2 款以註冊商標為對象，明定「明知」為他人註冊商標而使用其商標中之文字，有致相關購買人混淆誤認，始視為侵害商標權等語。又法條明定視為侵害商標，即係法律政策上一種擬制，以立法手段將法律適用的價值判斷決定生活關係中的事實，不容許舉反證加以推翻。

2. 100 年 6 月 29 日商標法修正，將上開第 62 條第 1 款規定修正為現行商標法第 70 條第 2 款規定，第 62 條第 2 款規定則予以刪除，立法理由為：「現行條文第 2 款規定僅明知為他人之『註冊商標』，而未得商標權人同意，逕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，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合『明知』之主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除。」等語。是以刪除以他人商標文字作為自己公司名稱之緣由，係為防止註冊商標權人濫用權利而排除，然實務上仍有未得商標權人同意，就未達著名程度之註冊商標作為自己公司名稱，以「表彰營業主體或來源之標識」之問題。

- (三) 商標法之立法目的，在於避免消費者因第三人以相同或近似之名稱與商標權人之商標產生混淆，致無法區別何種產品始為消費者所欲購買之真正標的，乃要求使用相同或近似商標之第三

人應禁止使用侵害他人商標之名稱，不僅在於保護商標權人，亦同時在保護消費大眾；是故現行商標法雖已刪除上開 92 年 5 月 28 日修正前第 62 條第 2 款規定，然未達著名程度註冊商標被他人以相同於商標圖樣文字作為自己公司名稱，且係以「不正競爭」方式辦理登記，取得公司名稱專用權利，相關消費者如何區別而不致混淆，仍有侵害商標權與否之疑義，形成法律漏洞。因之，如行為人為行銷目的，未經商標權人同意，「明知」他人註冊商標，而以與該商標相同文字作為自己公司名稱等，致商品或服務之相關消費者「混淆誤認」，仍應受現行商標法規範，就個案情節，判斷有無侵害他人商標權。

（四）查系爭商標原登記商標權人為新銳禾股份有限公司，該公司於 106 年 6 月 16 日將兩商標非專屬授權予原告，至 112 年 5 月 16 日始將兩商標移轉登記予原告。原告受讓系爭商標，繼受經營亞太飯店，僅提出亞太飯店官網截圖、112 年 10 月 16 日亞太飯店線上旅展新聞稿、亞太飯店之 google 搜尋結果等為證，由前開事證並不足認系爭商標為著名商標。

（五）次查被告亞太公司於 80 年 2 月 13 日設立登記，原名台基建設股份有限公司，於 108 年 12 月 20 日變更現行公司名稱登記，被告亞太鹿港渡假村公司於 111 年 5 月 16 日設立登記。被告亞太公司於標得勞動部位於鹿港之勞動學苑，為配合勞動部須申請旅館業登記之要求，而於 111 年 7 月 1 日辦理被告亞太鹿港渡假村公司旅館業登記。又原告經營之亞太飯店位於○○市○○區，為一溫泉飯店，而被告亞太鹿港渡假村公司係因被告亞太公司標租勞動部勞動學苑場地而成立之公司，位於○○縣○○鎮，有被告提出之勞動部招標投標契約文件及 111 年度勞動學苑場地標租案租賃契約書為證，依上開租賃契約書第 16 條約定，被告亞太公司須配合勞動部推動職業訓練、勞工教育、技能檢定及試務工作，提供住宿餐飲、會議研習、文化講

座、展覽活動等所需場地及相關服務，是以兩者地理位置相距尚遠，市場區隔明顯。

- (六) 依上事證，被告亞太公司係於 108 年 12 月 2 日更名登記為現行名稱，因於 111 年 5 月間標得勞動部鹿港場地租約，乃成立被告亞太鹿港渡假村公司，始因經營旅館業而與原告經營亞太飯店處於競爭關係，被告亞太公司標得鹿港場地而變更渡假村名稱，並未從市場競爭中出於違法手段謀取競爭利益，是其成立被告亞太鹿港渡假村公司非出於不正競爭方式辦理登記，取得公司名稱專用權利。又被告亞太公司是沿用其公司名稱成立鹿港渡假村公司，原告就其明知為原告註冊商標，有致消費者混淆誤認原告亞太飯店商標與鹿港渡假村名稱事實，並未提出具體事證。因之，原告主張被告違反商標法第 68 條第 1 款規定侵害系爭商標，並不足採，亦不符合現行商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標他人著名註冊商標規定之情況。

- 三、綜上所述，系爭商標具識別性。原告雖主張被告公司名稱使用系爭商標之亞太、ASIA PACIFIC 文字作為公司名稱，侵害系爭商標，惟以他人商標文字作為自己公司名稱，本質上非商標使用，商標法原擬制規定此行為視為侵害商標，嗣修正限於以著名商標為對象，刪除原對於非著名商標相同保護規定；他人如將非著名商標文字作為公司名稱，現行規定並未明定，如他人以該商標文字作為公司名稱，係出於不正競爭目的，並有減損系爭商標且致消費者混淆誤認之事實，或類推適用現行規定，然本件原告未對此要件提出證據證明。從而，原告依商標法第 68 條第 1 款、第 69 條第 1 至 3 項、第 71 條第 1 項第 2 款及民法第 185 條第 1 項前段規定，請求排除及防止侵害系爭商標及連帶賠償損害，為無理由。