

智慧財產法院 99 年度民商訴字第 35 號民事判決

原 告 陳一芳
訴訟代理人 許筱欣律師
被 告 新意國際有限公司
兼法定代理人 謝寧
共 同 陳清進 律師
訴訟代理人 蔣彥威 律師
歐家佑 律師
被 告 誠品股份有限公司
法定代理人 吳清友
訴訟代理人 謝麗芬
被 告 京站實業股份有限公司
法定代理人 黃森義
訴訟代理人 魏妸瑩 律師
人 鍾詩敏 律師
被 告 遠東都會股份有限公司
法定代理人 徐雪芳
訴訟代理人 范佩琦

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國 100 年 4 月 20 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事 實

壹、程序部分

(一)按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2 款及第 7 款分別定有明文。

(二)經查原告原起訴狀記載訴之聲明第二項為「被告新意國際有限公司與被告誠品股份有限公司應連帶給付原告新台幣 80 萬元，被告新意國際有限公司與被告京站實業股份有限公司應連帶給付原告新台幣 20 萬元」，嗣於民國 99 年 10 月 21 日，具狀追加謝寧為被告，並變更第二項訴之聲明為「被告新意國際有限公司、被告謝寧與被告誠品股份有限公司應連帶給付原告新台幣 80 萬元，被告新意國際有限公司、被告謝寧與被告京站實業

股份有限公司應連帶給付原告新台幣 20 萬元」；另於民國 99 年 10 月 27 日具狀追加遠東都會股份有限公司為被告，並變更第二項訴之聲明為「被告新意國際有限公司、被告謝寧與被告誠品股份有限公司應連帶給付原告新台幣 80 萬元，被告新意國際有限公司、被告謝寧與被告京站實業股份有限公司應連帶給付原告新台幣 20 萬元、被告新意國際有限公司與被告遠東都會股份有限公司應連帶給付原告新台幣 65 萬元」，經核原告所為上開訴之追加，基礎事實同一，且不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，更合於首揭規定，均應予准許。

貳、實體部分

一、原告起訴主張：

(一)原告為註冊第 01139821 號之「TUTTI FRUTTI ice cream 冰菓新樂園」(下稱系爭商標)之商標權人，權利期間自 2005 年 2 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日，註冊類別為商標法施行細則第 13 條第 043 類「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、酒吧、自助速簡餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、外燴、點心吧、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤」，其中「ice cream」不在專用之列。原告擔任負責人之肥家企業有限公司(下稱肥家公司)，自原告尚未取得系爭商標前之 93 年 7 月間，即以「TUTTI FRUTTI ice cream 冰菓新樂園」為名，開店販售義式手工低脂冰淇淋，在原告取得系爭商標後，原告授權肥家公司使用系爭商標經營冰品販售事業多年，經原告戮力經營各大通路，該商標已廣為消費大眾所熟知，亦時獲各大媒體報導，堪稱台灣冰淇淋店之知名品牌。

(二)99 年 4 月間，原告經客戶告知，始知被告新意國際有限公司(下稱新意公司，負責人：謝寧)擅用原告已註冊，且授權肥家公司使用之商標「Tutti Frutti」字樣，被告於誠品信義店地下二樓販賣與系爭商標之冰淇淋性質類似之霜優格，原告及肥家公司為此特別致函被告新意公司及被告誠品公司，要求渠等立即停止使用「Tutti Frutti」字樣開店販售霜優格等冰品，惟被告等迄今均未置理，仍繼續營業。99 年 6 月間，被告新意公司又擅自於京站時尚廣場四樓以「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」為名開設冰品店，原告及肥家公司再發函警告，渠等仍未停止。99 年 7 月間，被告新意公司未經原告同意，擅自於 Sogo 百貨復興館 B3 以「霜·優格圖圖果 Tutti Frutti FROZEN YOGURT」為名開設冰品專櫃，經原告發函，仍未停止，新意公司店中之「Tutti Frutti」與原告系爭商標中之「TUTTI FRUTTI」完全相同，且係提供 FROZEN YOGURT(霜優格)之販售服務，除與系爭商

標指定使用之冰果店幾無二致，更與「TUTTI FRUTTI 冰菓新樂園」提供之服務幾近相同，已然造成相關消費者之混淆誤認。

(三)系爭商標所使用之「TUTTI FRUTTI」字樣，係義大利文「全水果」、「綜合水果」之意，其本身字義至多僅是表明某種冰淇淋口味，而非指冰淇淋產品本身，義大利文本身已非國內消費者所熟悉之英日語，用作商標自然較能引起相關消費者之注意，在國內消費市場，幾無消費者認識義大利文「Tutti Frutti」之意，以此作為冰品來源之標示，應具備強烈之識別性。系爭商標與被告所使用之商標無論就文字、讀音、整體構圖設計或營業項目而言，以一般具備普通知識經驗之消費者施以通常之辨別及注意，異時異地隔離及通體觀察，顯有混淆誤認兩者之虞，應認被告之店名與系爭商標近似，而有違反商標法第 61 條第 2 項之規定，原告自得依據同條第 1 項規定而為請求。

(四)被告以「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」做為自己營業之表徵，經營與原告雷同之冰品販售事業，企圖使消費者因「Tutti Frutti」字樣之相同，而將被告之商品或服務與原告之商品或服務產生連結，或誤導消費者兩造之間有授權或合作關係，造成與原告營業或服務之設施或活動相混淆，進而增加交易機會，此種行為已構成不正競爭，原告自得依據公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款及同法第 30 條之規定，請求禁止被告使用「Tutti Frutti」經營與原告相同或類似之事業。

(五)被告誠品股份有限公司（下稱誠品公司）及京站實業股份有限公司（下稱京站公司）自營之咖啡店均採用「TUTTI FRUTTI 冰菓新樂園」之冰品；被告遠東都會股份有限公司（下稱遠東公司）因同集團之太平洋崇光百貨股份有限公司接獲原告存證信函，故渠等明知原告及肥家公司始係系爭商標之真正權利人，卻於新意公司設店前未要求其提出我國之商標註冊文件，任新意公司以「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」為名營業，事後雖經原告發函警告，該三公司仍然容任新意公司繼續使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」為名從事營業行為，對原告商標權造成侵害，誠品公司、京站公司及遠東公司之所為，顯已構成民法第 185 條第 1 項之共同侵權行為，自應與新意公司負連帶責任。另謝寧為新意公司負責人，其以經營新意公司方式，共同侵害原告之系爭商標專用權，故應依民法第 185 條第 1 項規定，負連帶賠償責任，另依公司法第 23 條第 2 項規定，其亦應與新意公司負連帶賠償之責。

(六)被告自 99 年 4 月間在誠品公司，及自 99 年 6 月間在京站公司開幕營業迄今分別已逾 3 個月及 1 個月，依據原告從事冰品業之經驗估計，新意公

司在誠品公司設店期間所獲利潤應為新台幣 60 萬元（每月營利 20 萬元*3 月=60 萬元），其於京站公司之獲利應為 15 萬元（每月營利 15 萬元*1 月=15 萬元）。被告新意公司自 99 年 7 月間在 Sogo 復興館地下三樓設櫃迄今已逾 3 個月，依據原告從事冰品業之經驗估計，新意公司在遠東公司設店期間所獲利潤應為新台幣 45 萬元（每月營利 15 萬元*3 月=45 萬元）。原告致力營造「讓消費者以中價位享受頂級冰品」之品牌形象，而今被告之訂價策略，與原告長期營造之品牌形象，相去甚遠，自足認原告業務之信譽已因被告之侵害行為而減損，原告自得依據商標法第 63 條規定，請求被告賠償信譽損害共計 25 萬元，其中，誠品公司應連帶賠償其中 20 萬元，京站公司則應連帶賠償其中 5 萬元。綜上所述，被告新意公司與被告誠品公司應連帶給付原告新台幣 80 萬元（60 萬元+20 萬元=80 萬元），被告新意公司與被告京站公司應連帶給付原告新台幣 20 萬元（15 萬元+5 萬元=20 萬元），被告新意公司與被告遠東公司應連帶給付原告新台幣 65 萬元（45 萬元+20 萬元=65 萬元）。

（七）按商標法第 64 條規定：「商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。」被告行為既已對原告商標權造成侵害，原告自得請求被告將本案民事最後事實審判決書主文刊登於報紙。

（八）原告依據侵權行為法之法律關係請求：1. 被告不得使用相同或類似於「Tutti Frutti」之字樣，做為冰品、飲料或相類似餐飲業之名稱，並不得使用相同或類似於「Tutti Frutti」之字樣，從事冰品、飲料或相類似餐飲業之一切營業行為（包括但不限於對外行銷、店內器具之使用、對外聯繫及其他營運相關之行為）。2. 被告新意國際有限公司、被告謝寧與被告誠品股份有限公司應連帶給付原告新台幣 80 萬元，被告新意國際有限公司、被告謝寧與被告京站實業股份有限公司應連帶給付原告新台幣 20 萬元，被告新意公司與被告遠東公司應連帶給付原告新台幣 65 萬元。3. 被告應連帶負擔費用，將本案民事最後事實審判決書主文欄，以長 5 公分、寬 3 公分之篇幅，登載於聯合報第 1 版標題下一日。

二、被告則抗辯：

甲、新意公司

（一）「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」為美國「WELLSPRING INDUSTRIES, INC.」（下稱 WELLSPRING 公司）所有之優格霜淇淋品牌，除於美國 12 州設有超過 122 個營業據點外，更於全球 10 個國家或地區設有海外營業據點，乃國際知名之優格霜淇淋品牌。被告新意國際有限公司遂於 98 年 12 月 11

日與美國 WELLSPRING 公司簽訂契約，取得「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」於我國之獨家代理權，並於 99 年於誠品信義店等處開設營業據點，提供前揭 WELLSPRING 公司旗下之「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」優格霜淇淋予消費者。

- (二)此外，被告新意公司因經營策略方針考量，有意擴大營業規模，將營業項目及販售商品拓展至原有霜淇淋商品以外之冰淇淋產品，故曾向經濟部智慧財產局以「TUTTI FRUTTI 及圖」申請本件原告所未註冊之第 30 類「冰、冰淇淋、無脂冰淇淋」等商品。惟主管機關經濟部智慧財產局認為，「TUTTI FRUTTI」係義大利文，「有指一種含多種細切且通常經糖漬的水果之冰淇淋」，乃表示商品之形狀、品質、功用或其他說明，或有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，違反商標法第 23 條第 1 項第 2 款、第 11 款之規定，不得註冊。因此「TUTTI FRUTTI」本身乃商品內容、品質之說明，並不具有識別性。
- (三)縱系爭商標具識別性，自二者圖樣之整體觀之，原告之商標與被告新意公司所使用圖樣間，無論係圖樣布局、所用字體及顏色、整體之配色及設計風格均非近似，且「冰菓新樂園」之字樣乃原告彰顯其商品之重要表徵，構成其商標內容之重要部份，而被告新意公司自始即係引用美國原廠 WELLSPRING 公司所設計之圖樣，未曾於「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」圖樣上標榜自己係「冰菓新樂園」之品牌。故原告之商標與被告新意公司所使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」品牌並非相同或近似，自與商標法第 29 條第 2 項第 3 款所定要件不符，更非公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款所定使用他人營業表徵之情形。
- (四)被告新意公司所使用之「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」品牌係專門用於販售高品質之現做優格霜淇淋，屬商標註冊類別第 30 類之商品或服務，顯非原告商標所註冊之相同或類似商品所能涵蓋，自非原告商標權之範圍。又自品牌之起源地、產品種類、銷售方式及佈置裝潢風格等綜合觀察，任一具有一般知識經驗之消費者均能輕易區辨「義大利桶裝冰其林」與「美國現做優格霜淇淋」，並無致消費者混淆誤認之虞，自非合於商標法第 29 條第 2 項第 3 款及公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款所定要件。
- (五)被告新意公司係取得美國 WELLSPRING 公司之授權，由被告新意公司取得「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」此一品牌優格霜淇淋於我國販售之獨家代理權，不知原告已取得其商標權，且非獨創品牌後惡意使用原告商標權。又被告新意公司使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」係作為說明其

所販售優格霜淇淋乃美國「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」品牌之用，亦非作為商標使用，自屬商標法第 30 條第 1 項第 1 款所定善意合理使用。

(六)被告新意公司係善意使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」品牌，雙方所提供之商品及服務亦非相同，且被告新意公司所使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」品牌並無致相關消費者混淆誤認之虞，原告主張依商標法第 62 條第 2 款及同法第 61 條第 1 項規定請求排除侵害及損害賠償等均無理由。

(七)被告新意公司並未侵害原告商標權，亦無造成原告商品之營業信譽或商譽減損之虞，且原告主張被告新意公司高定價策略致減損其信譽亦非事實，故原告依商標法第 63 條第 3 項規定請求賠償信譽上減損之損害賠償，自屬無據。

(八)被告新意公司並未侵害原告商標權，且將本件判決主文登載新聞紙客觀上亦非回復原告信譽之必要手段，原告依商標法第 64 條規定請求將本件判決主文登載新聞紙，自無理由。

(九)為避免本件爭議持續擴大，影響被告新意公司與合作廠商之經營及行銷，被告新意公司已取得原廠品牌授權者美國 WELLSPRING 公司之同意，由被告新意公司就其「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」之品牌於我國進行在地化作業，於提供之商品及服務均不變之基礎上，改以「圖圖果霜·優格」之中文品牌繼續於我國經營。被告新意公司並已於 99 年 8 月 24 日、99 年 8 月 25 日分別將設於京站時尚廣場及誠品信義店之營業據點之「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」圖樣均改為「圖圖果霜·優格」。

(十)為此，請求駁回原告之訴。

乙、京站公司

(一)查被告京站公司於 99 年 5 月 27 日與被告新意公司簽訂「專櫃廠商合約書」（以下稱專櫃合約），由被告京站公司提供京站時尚廣場（坐落於台北市○○路○段 1 號）四樓之場地予被告新意公司營業使用。後被告京站公司接獲原告委請許筱欣律師於 99 年 6 月 1 日寄發之台北逸仙郵局第 1381 號存證信函，指稱被告新意公司於京站時尚廣場用以營業之「Tutti Frutti」字樣侵害其商標權，請求被告京站公司立刻要求被告新意公司撤除該圖樣。被告京站公司於接獲上開存證信函後，乃儘速瞭解始末。據被告新意公司表示，「Tutti Frutti」等字為義大利文之「綜合水果冰淇淋」之意，僅為特定之商品名稱，不具識別性，一般業者均得用以指稱其所販售之商品；且其已於 99 年 5 月 10 日，以「Tutti Frutti」之文字及上方排列三顆彩色水果組成之圖樣，申請商標註冊，即其申請商標註冊之文字

圖樣整體組合及其顏色，似均與原告之商標有所差異。被告京站公司既非商標審查機關，自無權評斷原告與被告新意公司間之商標爭議，惟為尊重原告來函意旨，被告京站公司仍函請被告新意公司撤除「Tutti Frutti」商標，並於99年6月22日以台北火車站郵局第147號存證信函回覆原告處理結果。後據被告新意公司告知，已與原告進行協商，然雙方仍無法達成共識，被告新意公司為避免爭議，已於99年8月24日撤除「Tutti Frutti」商標之使用。

(二)關於「Tutti Frutti」之英文意涵確為「all fruits」，故「Tutti Frutti」此文字敘述應屬甜點口味之說明，而難認其具有識別性，縱認「Tutti Frutti」係屬系爭商標之主要識別部分，就被告新意公司於京站時尚廣場用以營業使用之圖樣為整體觀察，與系爭商標實非屬近似。原告主張被告新意公司使用近似於系爭商標之圖樣販售冰淇淋，侵害其商標權，依商標法第61條第1項、第2項及民法第185條之規定，請求被告新意公司及京站公司負連帶損害賠償云云，實無理由。

(三)縱被告新意公司使用系爭商標構成侵害原告之商標權，惟查，被告京站公司於99年5月27日與被告新意公司簽訂專櫃合約時，被告京站公司對於系爭商標早已由原告取得之事完全不知，且被告京站公司僅係基於上開專櫃合約成立之租賃關係，而提供其商場部分空間予被告新意公司等廠商設立專櫃以提供商品服務，故被告京站公司僅單純身為場地出租人，並未介入各家專櫃廠商之經營運作，自無任何法律上義務逐一審閱各家專櫃廠商使用之商標是否有侵害他人商標權。原告指稱被告京站公司於明知或可得知被告新意公司使用系爭商標侵害原告商標權之情形下，仍與被告新意公司簽訂上開專櫃合約云云，顯與事實不合。

(四)為此，請求駁回原告之訴。

丙、誠品公司

(一)被告新意公司雖與誠品公司簽訂設櫃合約書，於誠品信義店B2設立專櫃，惟誠品公司只收取租金及費用，至於專櫃商品之銷售與商標、Logo使用，實際上均係由新意公司自行從事進貨、販售，並自行決定商標及相關Logo之使用。

(二)誠品公司經營百貨商場，因專櫃廠商數量眾多，為善盡保護智慧財產權之監督責任，訂立設櫃合約書第八條第一項第四款規定，以資規範所有的專櫃廠商，均須遵守保護智慧財產權之規定。因此，誠品公司於收到鈞院本件訴訟通知後，立即向新意公司查證，據新意公司表示，專櫃銷售之商品：

霜·優格，已經取得美國供應商 Wellspring Industries, Inc. 之獨家經銷權，並取得授權使用「Tutti Frutti」商標與相關 Logo。

(三)為此，請求駁回原告之訴。

丁、遠東公司

(一)被告遠東公司與被告新意公司曾於 99 年 6 月 23 日簽訂寄售及專櫃合約書，約定由新意公司於訴外人太平洋崇光百貨股份有限公司(以下簡稱「太百公司」)之 SOGO 百貨復興館地下三樓之商場內提供優格霜淇淋(霜優格)餐飲服務及販賣相關商品。新意公司為優格霜淇淋品牌「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」臺灣獨家代理商，於本(99)年進駐台北市各大知名百貨商場設置營業據點，廣受消費者好評。新意公司於本年 7 月 3 日即以「圖圖果 Tutti Frutti FROZEN YOGURT 霜·優格」等文字及水果圖案作為設櫃招牌，並以「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」等文字作為紙杯圖樣。原告於 99 年 7 月 21 日發函予太百公司，聲稱其為系爭商標之商標權人，申請註冊於商標法施行細則第 13 條第 43 類之水果店等餐飲服務類。新意公司已於 99 年 9 月 4 日經遠東公司要求完成變更原專櫃招牌、店內擺設及紙杯餐具等圖樣。

(二)原告於 99 年 7 月 21 日發函予太百公司，命太百公司要求新意公司禁止使用相同或類似於「Tutti Frutti」之字樣，從事販售冰品、飲料或相類似之餐飲業及一切營業行為，惟自太百公司函覆原告新意公司為被告自行招攬之協力廠商後，至原告追加被告為本案共同訴訟被告前，原告均未通知被告任何有關商標權受侵害之情事，亦未給予被告任何處理本案事件或採取必要措施之機會。原告從未主動瞭解被告處理本案事件之情況，僅以「曾經發存證信函予太百公司」及「太百公司回函之內容」，即主張被告容任新意公司侵害其商標權云云，顯與事實不符，被告並無任何故意侵害原告系爭商標權之事實。

(三)按遠東公司經營超級市場及百貨零售之業務，並未「使用」相同或近似系爭商標之商標於同一或類似原告經營之水果店服務，或將系爭商標「作為」自己所營事業之表徵。本案係新意公司使用「圖圖果 Tutti Frutti FROZEN YOGURT 霜·優格」品牌作為其專櫃招牌名稱並從事販賣優格霜淇淋之業務，此為原告所明知，遠東公司並未為任何侵害系爭商標權之行為，故原告主張依上開商標法及公平交易法之規定請求被告排除侵害及損害賠償等，於法顯無理由。

(四)本案被告遠東公司並未違反任何作為義務致原告之權利遭受侵害，被告亦無任何故意或過失侵害系爭商標權之事實，故被告並不構成民法第184條及第185條之共同侵權行為，原告主張顯無理由。

(五)為此，請求駁回原告之訴。

三、兩造不爭執之事實：

- (一)原告係我國註冊第01139821號「TUTTI FRUTTI ice cream 冰菓新樂園」及圖（商標圖樣中之「ice cream」不在專用之列，下稱系爭商標）之商標權人，權利期間自94年2月1日起至104年1月31日止，指定使用於「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、水果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、酒吧、自助速簡餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、外燴、點心吧、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤」等商品名稱（詳本院卷一第10頁）。
- (二)被告新意國際有限公司自99年4、6月間起分別於台北市誠品信義店、京站時尚廣場、SOGO百貨復興館地下三樓（自99年7月開始），以「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」為名展店，銷售優格霜淇淋等冰品（詳本院卷一第5頁正背面、第13頁、本院卷二第2頁背面）。
- (三)被告新意國際有限公司於98年12月11日與美國WELLSPRING Industries Inc.公司簽約，取得「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」於我國獨家代理權（詳本院卷一第106-121、186頁背面）。
- (四)原告於報章雜誌上使用「台北Tutti Frutti 義式冰淇淋」、「TUTTI FRUTTI、文藝復興兩個品牌」、「位在台北天母的TUTTI FRUTTI」、「TUTTI FRUTTI：台北市○○○路○段7號隔壁」（目前中山北路7段7號隔壁之店面已經不存在）、「坐咖啡杯的冰淇淋」、「強調低糖、低脂、高鈣的TUTTI FRUTTI」、「佈置得色彩繽紛的TUTTI FRUTTI 讓你坐在旋轉咖啡杯的座位裡」、「健康取向的TUTTI FRUTTI 義式冰淇淋」等文字宣傳其冰品（詳本院卷一第17、18、19、20、23、30、32頁）。

四、本件兩造之主要爭點：

- (一)「TUTTI FRUTTI」是否為系爭商標之主要識別部分。
- (二)「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」與系爭商標是否構成近似。
- (三)「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」與系爭商標是否會致相關消費者有混淆誤認之虞。
- (四)被告新意國際有限公司是否善意合理使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」品牌。
- (五)被告新意國際有限公司使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」展店有無侵害原告信譽之情事。

(六)被告新意公司使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」為名展店造成原告營業減損之數額為若干。

(七)被告遠東都會股份有限公司與被告新意公司是否構成共同侵權行為。

(八)被告京站實業股份有限公司是否與被告新意公司構成共同侵權行為。

五、本院之判斷：

(一)「Tutti Frutti」是否為系爭商標之主要識別部分：

1. 經查「Tutti Frutti」係義大利文之既有詞彙，其中 Tutti 之英文意義為「All」，Frutti 之英文意義為「Fruits」等情，已據兩造所不爭執（詳本院二卷第 330 頁），再者，「Tutti Frutti」雖係為義大利文，但已成為英文之外來語詞彙，此觀諸牛津高階英漢雙解詞典即蒐錄

「tutti-frutti」一詞，並標示解釋為「(portion of) ice-cream that contains various types of fruit and sometimes nuts 什錦水果冰淇淋（有時含堅果）」之事實，不難索解。可見「Tutti Frutti」一詞雖源自於義大利文，但業經高階英文詞典蒐錄為英文詞彙，又非原告所創，自非屬獨創性標識。又義大利文於我國雖不普遍，然透過查詢高階之英文詞典仍可明瞭其含義，於指定使用於冰品或作為銷售相關冰品商店名稱之場合，自不具有識別性，並不能認係任意性標示。且「Tutti Frutti」一詞指定使用於冰品或作為銷售相關冰品之商店名稱，並無任何暗示意義，顯非屬暗示性標識，僅為描述性標識。而原告既未能證明業經取得後天之識別性，自難認「TUTTI FRUTTI」為系爭商標之主要識別部分。

2. 次查「TUTTI FRUTTI」字樣既係描述性之標識，則自競爭之角度觀察，其他競爭同業於交易過程需要使用此等標識之可能性相當高，若僅賦予一人排他之專屬權，勢將影響市場公平競爭，顯失公平，是原告自須證明「TUTTI FRUTTI」已經使用取得後天識別性，始得謂「TUTTI FRUTTI」為系爭商標之主要識別部分。而原告雖於報章雜誌上登載「台北 Tutti Frutti 義式冰淇淋」、「TUTTI FRUTTI、文藝復興兩個品牌」、「位在台北天母的 TUTTI FRUTTI」、「TUTTI FRUTTI：台北市○○○路○段 7 號隔壁」、「坐咖啡杯的冰淇淋 TUTTI FRUTTI」、「強調低糖、低脂、高鈣的 TUTTI FRUTTI」、「佈置得色彩繽紛的 TUTTI FRUTTI 讓你坐在旋轉咖啡杯的座位裡」、「健康取向的 TUTTI FRUTTI 義式冰淇淋」等文字（詳本院卷一第 17、18、19、20、23、30、32 頁），但因未整體使用其註冊登記之「TUTTI FRUTTI ice cream 冰菓新樂園」及圖，致相關消費者並不知上開報章雜誌所登載商品來源係出自原告所經營之「TUTTI FRUTTI ice cream 冰菓新樂園」冰店，反而誤認原告於天母之冰店係美國 Tutti Frutti FROZEN

YOGURT 品牌之在台分店（詳原證 8-1，附於本院卷一第 52 頁），或誤認為原告之冰店係義大利公司來台所開設（詳原證 8-2，附於本院卷一第 55 頁）。是原告於報章雜誌上大量使用「TUTTI FRUTTI」宣告廣告之結果，並未能使相關消費者足以認識商品之來源而取得後天識別性，至為明確。

3. 再查新意公司於 99 年 5 月 10 日向智慧財產局申請「Tutti frutti 及圖」商標，指定使用於「乳酸菌飲料、奶昔、水果奶昔、酵母乳、鮮酪乳、優酪乳、乳酸飲料、發酵乳、液態酪乳、調味乳酸飲料、凝態發酵乳、乳酸菌乳粉、冰、冰淇淋、無脂冰淇淋、霜淇淋、冰淇淋粉、雪泥冰、聖代、布丁聖代、外覆圓錐杯之冰淇淋、聖代冰淇淋、霜酪冰淇淋、水果冰、牛奶冰、發酵乳冰淇淋、茶點用冰之零售服務」等商品上（申請案號為 000000000 號），經智慧財產局於 99 年 12 月 1 日以 99 慧商 0216 字第 09990938620 號核駁理由先行通知書，以前揭商標圖樣上之「Tutti Frutti」係義大利文，有指一種含多種細切且通常經糖漬的水果之冰淇淋，以之作為商標，指定使用於前揭商品，有使一般消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信之虞，而有商標法第 23 條第 1 項第 11 款所定「商標有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，不得註冊」之情事，認不應准予註冊（詳本院二卷第 310 頁）。嗣新意公司乃於「Tutti frutti 及圖」商標案申請案（申請案號為 000000000 號）中，聲明「Tutti frutti」不在專用之列，遂經智慧財產局於 99 年 12 月 28 日以 99 智商 0216 字第 09990998820 號商標核准審定書通知核准審定在案（詳本院二卷第 272 頁），亦採與本院相同之見解。

4. 綜上所述，「Tutti Frutti」指定使用於一般冰品，或銷售冰品之店名，並不具有識別性，而原告將「Tutti Frutti」文字併同「ice cream 冰菓新樂園」及圖（商標圖樣中之「ice cream」不在專用）指定使用於「冷熱飲料店、水果店」上，其中之「Tutti Frutti」文字自不具有識別性，顯非系爭商標之主要識別部分。

（二）「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」與系爭商標是否近似：

1. 按「商標圖樣之近似，應以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。準此，二商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察。」最高行政法院 91 年度判字第 1559 號判決著有明文。
2. 經查原告向智慧財產局註冊登記之商標係「TUTTI FRUTTI ice cream 冰菓新樂園」及圖，欲判斷被告使用之「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」字樣

與系爭商標是否近似，揆諸前揭最高行政法院判決要旨，自須就系爭商標之整體觀察為斷，而不得任意割裂截取系爭商標中之部分文字「TUTTI FRUTTI」與「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」比對。次查系爭商標與被告使用之「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」英文字樣，除「Tutti Frutti」文字相同外，其餘之文字均不相同，且系爭商標尚有使用中文「冰菓新樂園」字樣，而被告使用之文字則全為英文，兩者無論就外觀或讀意而言，均不近似；再就觀念而言，系爭商標使用「冰菓新樂園」之中文字樣，觀念上較趨近於店名，而被告使用「FROZEN YOGURT」之英文字樣，觀念上則係指向一種冰品，兩者在觀念上亦全然不同。則被告使用之「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」字樣與系爭商標，就整體印象為通體觀察，並不構成近似。

(三)「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」與系爭商標是否會致相關消費者有混淆誤認之虞：

1. 經查原告向智慧財產局註冊之「TUTTI FRUTTI ice cream 冰菓新樂園」及圖商標，係指定使用於「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、水果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、酒吧、自助速簡餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、外燴、點心吧、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤」上，而未指定使用於「乳酸菌飲料、奶昔、水果奶昔、酵母乳、鮮酪乳、優酪乳、乳酸飲料、發酵乳、液態酪乳、調味乳酸飲料、凝態發酵乳、乳酸菌乳粉、冰、冰淇淋、無脂冰淇淋、霜淇淋、冰淇淋粉、雪泥冰、聖代、布丁聖代、外覆圓錐杯之冰淇淋、聖代冰淇淋、霜酪冰淇淋、水果冰、牛奶冰、發酵乳冰淇淋、茶點用冰之零售服務」等商品上，而「TUTTI FRUTTI」一詞指定使用於冰品或相關冰品之冰店上既不具有識別性，則原告系爭商標較有識別性部分應為「冰菓新樂園」。因此，被告將其所銷售冰品之名稱「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」標示於營業處所，尚不致使相關消費者誤認被告所銷售冰品之來源為原告經營之「冰菓新樂園」，自難認被告使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」字樣會使相關消費者與系爭商標混淆誤認或有混淆誤認之虞。
2. 原告雖主張：①Sunny Day 於部落格上發表「Tutti Frutti 嘗鮮」一文，記載，「他（即 Sunny Day 之友人）新代理的 Tutti Frutti 旗鑑店於 4/4 開張，位於 eslite 信義店的 B2，剛剛上去 google 發了一下，之前 Tutti Frutti 也有來過台灣，當初據點位於天母」（即原告經營之 Tutti Frutti 冰菓新樂園），另②20 歲的北嘎嘎要心想事成於部落格發表「A cupcake a day, keeps blue away」一文，記載「Tutti Frutti 是綜合水果的意

思，…冰淇淋都是美國進口的，…但今天在網路上，發現了兩家 Tutti Frutti，…名字一模一樣耶！，只是一個從義大利，一個從美國，這樣不會侵權喔？」已發現網友造成混淆兩者係同一冰店之情形云云（詳本院卷一第 5-6、52、54-55 頁）。惟查：

(1)原告係以「TUTTI FRUTTI ice cream 冰菓新樂園」及圖向智慧財產局申請註冊商標，並非僅以「TUTTI FRUTTI」文字申請註冊商標，因此，「TUTTI FRUTTI」並非原告之商標，僅係原告商標中之一部分文字，指定使用於冰品或冷熱飲料店、冰果店上，並不具有識別性，已詳述如前，原告本無排除他人使用「TUTTI FRUTTI」文字之權限，其請求被告禁止使用「TUTTI FRUTTI」文字作為冰品之名稱營業，已有不當。

(2)況原告雖於報章雜誌上登載「台北 Tutti Frutti 義式冰淇淋」、「TUTTI FRUTTI、文藝復興兩個品牌」、「位在台北天母的 TUTTI FRUTTI」、「TUTTI FRUTTI：台北市○○○路○段 7 號隔壁」、「坐咖啡杯的冰淇淋 TUTTI FRUTTI」、「強調低糖、低脂、高鈣的 TUTTI FRUTTI」、「佈置得色彩繽紛的 TUTTI FRUTTI 讓你坐在旋轉咖啡杯的座位裡」、「健康取向的 TUTTI FRUTTI 義式冰淇淋」等廣告文字（詳本院卷一第 17、18、19、20、23、30、32 頁），然未並因使用取得後天識別性，亦已詳述如前，被告使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」字樣，自不致使相關消費者誤認被告商品係源自於原告，或有混淆誤認之虞，核原告此部分之主張，於法顯屬無據，亦不足採信。

(四)綜上所述，被告新意公司使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」文字作為商品名稱，並於其所經營銷售冰品之營業處所使用「Tutti Frutti FROZEN YOGURT」文字，不能認係使用原告系爭商標之主要識別部分，亦與原告之系爭商標不近似，而不致使相關消費者產生混淆誤認，或有混淆誤認之虞，自不侵害原告之商標權。

六、從而，原告依據侵權行為之法律關係，請求被告新意公司、謝寧與誠品公司連帶給付 80 萬元，被告新意公司、謝寧與京站公司連帶給付 20 萬元，被告新意公司、遠東公司連帶給付 65 萬元，暨禁止被告使用「Tutti Frutti」字樣，並請求被告連帶負擔費用，將本件最後事實審民事判決主文登載新聞紙，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊與防禦方法，及其他未經援用之證據，均與本院所為前揭判斷不生影響，無庸逐一論述，併予敘明。

八、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 4 月 27 日

智慧財產法院第三庭

法 官 何君豪

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 100 年 4 月 27 日

書記官 張君豪