

**有關「出一張嘴」商標之請求侵害商標權有關財產權爭議事件(商標法商標法§29、§61、§62、§63、§64、民法§184、公司法§23) (智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號民事判決)**

爭議標的：關鍵字廣告是否為商標使用？

系爭商品/服務：燒肉火鍋餐廳服務

據爭商標：「出一張嘴」商標

相關法條：商標法第 61 條、第 62 條、第 29 條與第 63 條、第 64 條、民法第 184 條、公司法第 23 條

**判決要旨**

被上訴人以「出一張嘴」在 Google 網站刊登之關鍵字廣告，屬付費排序廣告，為兩造所不爭執，係以「出一張嘴」作為關鍵字以為索引，由於關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為，從而並未構成系爭商標權之侵害。

**【判決摘錄】**

**一、兩造主張**

(一) 原告 (即上訴人) 主張：

上訴人於原審起訴主張被上訴人係禾商餐廳有限公司 (以下簡稱：禾商公司) 之負責人，明知「出一張嘴」商標文字係上訴人指定使用於飲食店、飯店、簡餐廳、自助餐廳等商品及服務，申請註冊核准登記之商標 (下稱系爭商標，商標專用權期間自民國 93 年 10 月 1 日起至 103 年 10 月 31 日止)，且出一張嘴有限公司 (以下簡稱：出一張嘴公司) 已於 93 年 2 月 2 日取得該商標之專屬授權，被上訴人竟於 96 年 2 月 6 日起至同年 4 月 12 日止，未得出一張嘴公司同意，在址設臺北縣永和市○○路○段 318 號禾商公司所經營之燒肉火鍋餐廳，以懸掛招牌之方式，使用系爭商標，足以使相關消費者誤認其提供相同於「出一張嘴」餐飲商品及服務。雖禾商公司曾獲出一張嘴公司同意而可使用系爭商標，惟出一張嘴公司已於 96 年 2 月 2 日通知被上訴人，要求被上訴人如未在同年月 5 日前出面完成加盟授權合約書，則不得再使用「出一張嘴」名稱開設燒肉火鍋餐廳，嗣因禾商公司未依前述通知完成加盟授權契約之簽訂，出一張嘴公司已依據民法第 263 條準用第 258 條以意思表示終止商標授權。惟被上訴人仍自 96 年 2 月 6 日起至 96 年 4 月 12 日止繼續使用系爭商標，且至 98 年 1 月 10 日止

繼續使用「出一張嘴」名義在 Google 上宣傳嗣後經營之「狠生氣餐廳」，顯已違反商標法第 61 條、第 62 條、第 29 條與第 63 條，民法第 184 條之規定，自應對上訴人負損害賠償責任。

(二) 被告 (即被上訴人) 則以：

上訴人雖主張被上訴人截至 98 年 1 月 10 日止，仍在 Google 以「出一張嘴」關鍵字作廣告，對外招攬業務侵害其商標，惟以他人商標作為關鍵字以為索引，並非屬商標使用行為，故不構成違反商標法。由於關鍵字廣告內容本身並未使用他人之商標作為商標之使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於該特定商標所有人所提供，從而並未構成他人商標權之侵害。

## 二、本案爭點

被告以出一張嘴刊登關鍵字廣告是否侵害系爭商標權？

## 三、判決理由

1. 商標之使用應具備下列要件：1. 使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2. 使用人需有行銷商品或服務之目的；3. 需有標示商標之積極行為；4. 所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版 (畫) 面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。
2. 次按商標法第 61 條第 2 項規定：「未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」同法第 29 條第 2 項第 1 款規定：「除本法第 30 條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標。」準此，第 29 條第 2 項第 1 款所定之情形，其要件如下：① 未經商標權人同意，且無第 30 條所定情事；② 行為人於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標。是以本款以第三人使用相同於其註冊商標之商標為要件，而所謂使用商標，即應回歸商標法第 2 條、第 6 條之商標使用定義，故如非做為商標使用，即無構成 29 條第 2 項第 1 款之侵害商標權可言。(本院 97 年度刑智上易字第 52 號、97 年度民商上易字第 4 號、97 年度民商上字第 3 號、98 年度民商訴字第 28 號，臺灣高等法院 92 年度重上字第 531 號、95 年度智上字第 196 號，最高法院 93 年度台上字第 763 號、97 年度台上字第 2256 號等判決意旨參照)。
3. 被上訴人以「出一張嘴」在 Google 網站刊登之關鍵字廣告，屬付費排序廣告，為兩造所不爭執，係以「出一張嘴」作為關鍵字以為索引，由於關

鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為，從而並未構成系爭商標權之侵害。上訴人所舉外國判決均非付費排序關鍵字廣告，與本件案情有別，尚難執為被上訴人侵害其系爭商標權之論據。

#### 四、判決結果

禾商公司與出一張嘴公司間之加盟授權合約既難認已於 96 年 2 月間合法終止，則禾商公司至同年 4 月間止，應仍有合法使用系爭商標於招牌及各項營業設備之權利，即難認被上訴人有侵害上訴人之商標專用權之情形，而其刑事部分並經原法院刑事庭及本院判決無罪確定在案，上訴人起訴主張被上訴人侵害系爭商標權，及於本院追加主張被上訴人冒用「出一張嘴」商標之行為已造成對其商譽之重大侵害，爰依民法第 184 條、公司法第 23 條規定為請求權重疊競合請求被上訴人損害賠償，而為前開聲明所示之請求，於法均屬無據，應予駁回。

#### 五、兩造商標

據爭商標

註冊第 1126477 號

出一張嘴