

智慧財產法院 100 年度民商訴字第 30 號民事判決

原 告 金門酒廠實業股份有限公司

法定代理人 李清正

訴訟代理人 劉秋絹律師

潘海濤律師

被 告 金門遠東酒廠股份有限公司

法定代理人 林茂林

訴訟代理人 林正杰律師

上列當事人間排除侵害商標專用權行為等事件，本院於 101 年 3 月 7 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告不得使用相同或近似於註冊第七七四七五八號「金門 KIN-MEN」、第九七八三五四號「金門」及第一一三九四〇五號「金門高粱酒 KINMEN KAOLIANG LIQUOR」等圖樣之商標於酒類商品及酒類服務。

被告應停止使用「www.kinmenwine.com.tw」為公司網域名稱。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、程序方面：

(一)按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款及智慧財產案件審理法第 7 條分別定有明文。查本件係屬商標法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。

(二)次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同意者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第 1 項第 1 款定有明文。原告起訴後，民國 101 年 2 月 3 日民事準備書 1 狀追加聲明「被告應停止使用 www.kinmenwine.com.tw 網址」（本院卷第 190 頁），核屬訴之追加，嗣於 101 年 3 月 7 日言詞辯論期日，將原訴之聲明第 1 項「被告應停止使用『金門』商標名稱作為商品、服務之標示」變更為「被告不得使用相同或近似於中華民國註冊第 774758 號、第 978354 號、第 1139405 號商標之圖樣於酒類商品及酒類服務」，並均經被告同意（本院卷第 204 至 205 頁），是依首揭規定，原告訴之變更、追加，自應予准許。

二、原告起訴主張：

(一)原告係註冊第 774758 號「金門 KIN-MEN」(下稱系爭商標一)、第 978354 號「金門」(下稱系爭商標二)、第 1139405 號「金門高粱酒 KINMENKAOLIANGLIQUOR」(高粱酒 KAOLIANGLIQUOR 不在專用之列)等商標(下稱系爭商標三)(以上三商標統稱系爭商標,圖樣如附圖 1-1、1-2、1-3 所示)之商標權人,商標專用期間分別為 86 年 9 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止、90 年 12 月 16 日起至 106 年 8 月 31 日止、94 年 2 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止。

(二)原告成立於 41 年間,原名「九龍江酒廠」隸屬福建省政府,45 年間金門實施戰地政務及福建省政府遷台,改隸金門戰地政務委員會,更名為「金門酒廠」,其所由設乃政府鑒於國軍進駐、財政困難,必須有效開拓財源以為建設所需,而金門土地毛荒,不利種植,生產匱乏,乃政府特令創辦酒廠,鼓勵農民種植高粱,並由臺灣購運大米,以 1:1 兌換民間高粱,1.25 公斤白米兌換小麥 1 公斤作為釀酒原料,同時收改善民生及增加地方建設財源雙功效,經 40 餘年之努力,而成就「金門高粱酒」之顯名,系爭商標亦因之准予註冊,由原告取得商標權。原告所生產而標示系爭「金門」圖樣之各式酒類產品馳名中外,當年政府實施菸酒公賣制度之下,一般大眾不得私釀酒類商品及進行流通,乃消費者熟知之標示有「金門」圖樣之酒類商品,皆來自於原告所生產,在原告為設立生產前,「金門」僅為一地理名詞,不具特別之意義,經由原告不斷反覆大量使用,「金門」二字之於酒類商品,方具有相當顯著性,乃市場上一般消費者所普遍認識「金門」盛產高粱酒,其實際內涵應為原告之「金門酒廠」所釀製銷售之金門高粱酒,而非單純認為金門地區盛產著名之高粱酒,乃原告據此取得商標權;金門一地在原告設置酒廠,打開行銷之前,並無任何酒類商品產出,且政府遷台後實施菸酒公賣制度,一般人民不得私釀酒類商品流通,於金門地區除原告生產銷售「金門高粱酒」,別無他人可在金門地區生產酒類商品,乃金門地區並無眾多酒類生產之事實,要與現行商標法所定之酒類地理標示情況不同,亦非產地證明標章制度所欲規範者。

(三)被告所銷售之「38 度高粱酒」、「58 度高粱酒」,二者商品之瓶頸部分皆以長圓中間略曲出設計,瓶頸則以曲線展開整體瓶肚至瓶底,瓶身外觀與原告所生產之 38 度及 58 度高粱酒商品完全相同,其標籤則同以「38°」、「58°」居中明顯標示,兩側繪以圖式環繞標示高粱酒之商品名稱,其二者商品標籤,原告雖係以金龍繪製,被告商品則以不規則圖騰標示,惟二者仍極為近似,當足使一般消費者誤認混淆,網路上確實亦發現有誤認被告為原告所分出之討論,被告更直接以「www.kinmenwine.com.tw」作為公司之網域名稱,顯示被告於商品上使

用「金門」二字，確實有造成混淆誤認之事實。被告襲用原告著名之系爭商標，即有減損系爭商標識別性及信譽，使消費者混淆誤認之虞，前經原告發函請求停止侵害，惟被告仍以其使用地名為由拒絕停止使用系爭商標名稱之文字，被告復使用系爭商標於其所生產銷售之商品，該等商品更易使消費者誤為原告所揀選或為原告所認可之商品，二者皆有使消費者有混淆誤認之虞，依商標法第 61 條第 2 項、第 29 條第 2 項第 1、3 款、第 62 條第 2 款之規定，為侵害商標權，有以訴訟請求除去之必要。

(四)系爭商標並無違反商標法第 23 條第 1 項第 11 款之事由：

1.系爭商標一為 86 年 9 月 1 日註冊，應適用 82 年 12 月 22 日修正公布之商標法，系爭商標二為 90 年 12 月 16 日註冊，應適用 86 年 5 月 7 日修正公布之商標法，惟二者間就申請時第 37 條第 1 項第 6 款之規定並無不同，乃二者商標併為說明。

2.系爭商標註冊年限不同，然各該註冊版本之條文內容差異不大，乃依現行商標法論述亦無大異，惟應特別強調者，系爭商標一適用 82 年修正之商標法，其第 5 條第 2 項特別之規定，系爭商標一「金門 KIN-MEN」註冊當時，金門地區除原告生產銷售之「金門高粱酒」外，別無分號，是市場上一般消費者所普遍認識「金門高粱酒」，其實際內涵乃原告「金門酒廠所釀製、銷售之金門高粱酒」，系爭商標基於上開規定准予註冊，是屬有據。

(五)系爭商標並無違反商標法第 23 條第 1 項第 18 款規定之事由：

1.系爭商標三並無任何公告認定為酒類地理標示，且系爭「金門」商標早於 86 年即已註冊，亦不可能成為酒類地理標示。

2.依現行商標識別性審查基準規定，本件系爭商標究屬描述性之地理名稱而不具有識別性，或屬任意性之地理名稱而具有識別性，應取決於系爭商標所指定使用之商品是否會使消費者就商品或服務與地理名稱有所聯想，並誤認為商品或服務之來源地或服務之提供地而定。被告所列之被證 2 網站所載之地理標示 Geographical Indications 內容係出自臺大農藝系種子研究室網站，為一民間網站非源自主管機關，不足以說明金門已成為酒類商品之地理標示，「金門」迄今並未經我國公告為酒類地理標示。系爭商標係分別指定使用於高粱酒及其他酒類商品，「金門」原來並未以產製酒類聞名，「金門高粱酒」更是原告設立後於金門產製高粱酒等酒類商品後始使聞名於世，此事實並經臺北高等行政法院 94 年訴字第 1482 號判決意旨肯認，顯見金門其地聞名者，係原告金門酒廠所釀製、銷售之「金門高粱酒」，並非指金門遍地均盛產高粱，是系爭「金門」系列商標指定使用於酒類商品上，消費者所聯想到的乃是原告所釀製、銷售之酒類產品，故顯屬任意性之地理名稱，具有識別性，系爭等商標不違反商標法之規定。再查，

商標主管機關經濟部智慧財產局網站公告之「著名地方特色產業產地一覽表」之記載，我國經政府認定之著名地方特色產業產地中，「金門」地區之特色產業僅菜刀、貢糖、風獅爺、一條根、酒糟牛等項，並無高粱酒、酒類產品羅列在內，從而「金門」難認已具酒類地理標示之情。系爭商標三之申請註冊，自無違反現行商標法第 23 條第 1 項第 18 款規定。被告雖稱我國於 91 年 1 月 1 日取消菸酒專賣規定後，金門目前已有兩造及金門大順酒廠股份有限公司、金門浯江酒廠實業股份有限公司、金門皇家酒廠股份有限公司、酒鄉股份有限公司、兩宙實業股份有限公司等 7 家酒廠在金門地區從事高粱酒等酒類之製造、銷售，金門目前已為金門高粱酒之「酒類地理標示」云云。惟查，聞名於世之「金門高粱酒」，乃係指原告金門酒廠所釀製、銷售之「金門高粱酒」，而非指金門遍地盛產高粱酒而言，已如前述，足見假金門二字為酒廠之名者，僅係藉原告之盛名，攀附原告商標而試圖混淆，絕非當然可以因此使金門成為「酒類地理標示」，被告所稱，並非可採。

(六)被告製造、販售高粱酒與使用「www.kinmenwine.com.tw」為公司網域名稱，已經侵害系爭商標權，被告並無商標法第 30 條第 1 項第 1 款合理使用情形：

1.被告並非合理使用：

被告名稱為「金門遠東酒廠實業股份有限公司」，如被告係合理使用，其表示自己名稱應以全稱表示之，亦即應標示以「金門遠東酒廠實業股份有限公司」，或如為產地標示更應冠以「產地」字樣等方式，方能使消費者不致混淆誤認為原告所生產、銷售之高粱酒。然被告「頂級高粱酒」之商品外包裝上，以「金門」橫置、縱向排列「遠東高粱酒」，另於「53%750ml」、「53%600ml」、「53%300ml」及「53%100ml」頂級高粱酒之裝酒水晶瓶包裝上，分別以「台灣」、「金門」字樣橫列於「遠東及圖」之商標兩側，又於「38%500ml」頂級高粱酒之裝酒水晶瓶包裝上，以紅色顯著之「金門」、「遠東」字樣橫列標示於「遠東及圖」之商標下方；被告又於「38°高粱酒」及「58°高粱酒」之商品外包裝上，分別以「金門」、「名酒」等字樣橫列於「遠東及圖」之商標兩側，均係將原告所有商標「金門」突顯於其包裝明顯處，而致使消費者混淆誤認上開產品為原告所生產、銷售，要難認為被告為合理使用。

2.被告亦非善意：

被告「頂級高粱酒」之商品外包裝上，均係以「金門」橫置、縱向排列「遠東高粱酒」等方式呈現，而非以「遠東」橫置、縱向排列「金門高粱酒」等字樣為之，顯見被告亦明知其「金門」屬酒類地理標示之主張站不住腳，惟又忘卻不了「金門」高粱酒之美名，而有故意攀附原告所有系爭「金門」商標之行為，且其經原告發函通知仍無更正之意，難認被告有善意可言。

3.被告使用「www.kinmenwine.com.tw」之網域名稱，其中「kinmen」部分與系爭商標二之英譯名相同，復與系爭商標一相同，顯見被告使用上開網域名稱已經侵害系爭商標二、系爭商標一之商標權。且被告使用「www.kinmenwine.com.tw」之網域名稱及商品內容已足使消費者誤認混淆被告為原告或係自原告所分之公司，亦無合理使用可言。

(七)爰聲明：

1.被告不得使用相同或近似於系爭商標一、二、三之圖樣於酒類商品及酒類服務。

2.被告應停止使用 www.kinmenwine.com.tw 網址。

三、被告則抗辯以：

(一)系爭商標有違反我國現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定，依法應不得註冊：

1.系爭商標圖樣中之「金門」，屬地理名詞，有使公眾誤認為商品產地之虞，實已違反商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定，依法不得註冊。

2.82 年 12 月 22 日公布之商標法第 5 條第 2 項，於 86 年 5 月 7 日商標法修正時即已刪除該規定，而系爭商標二申請日期為 89 年 12 月 15 日，應適用 86 年 5 月 7 日修正公布之商標法，系爭商標三申請日期為 93 年 2 月 18 日，應適用 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法，亦即 82 年 12 月 22 日公布之商標法第 5 條第 2 項規定，於此兩商標皆不能適用。系爭商標一申請日期為 85 年 5 月 29 日，雖適用前揭 82 年 12 月 22 日公布之商標法第 5 條第 2 項規定，惟細究該款規定必須為「經申請人使用」，且為「交易上已成為申請人營業上商品之識別標章」，而原告於 86 年 9 月 1 日起陸續獲准此三件商標前，於市場所行銷之各年份特級高粱酒之產品上並未使用「金門」、「KINMEN」作為商標使用，而係於酒瓶標籤上標示「特級高粱酒」及「中華民國金門酒廠產品」字樣，故「金門」地理名詞，並非原告於取得系爭商標前，有長久使用或已成為原告營業上商品識別標章之情事，自不符合 82 年 12 月 22 日公布之商標法第 5 條第 2 項之規定。佐以我國商標主管機關亦認 82 年 12 月 22 日公布之商標法第 5 條第 2 項規定，顯不符商標特別顯著性之國際趨勢，故旋於 86 年 5 月 7 日即刪除此款規定，迄今未再回復，當時的不當規定，與現行商標法的規定，兩者顯有牴觸，自應限縮解釋「金門」商標之適用範圍。

(二)系爭商標三已違反商標法第 23 條第 1 項第 18 款酒類地理標示不得註冊之規定：

1.按商標法第 23 條第 1 項第 18 款有關商標不得註冊之規定，係於 92 年 5 月 28 日增訂，故系爭商標三於 93 年 2 月 18 日申請時，顯已違反商標法第 23

條第 1 項第 18 款酒類地理標示不得註冊之規定，被告業已依法提起評定撤銷此商標。

2.另系爭商標一及系爭商標二申請註冊時，雖因當時時空背景尚無商標法第 23 條第 1 項第 18 款之限制而准予註冊，惟現行商標法此款酒類地理標示之保護，係配合 TRIPS 第 23 條第 2 項規定，特別就「酒類」之「地理標示」予以明文保護，以排除有特定人將此「酒類地理標示」申請商標註冊，據為專用，藉以排除或阻礙同業之正常使用。

3.按金門所產製之高粱酒其特殊風味在於花崗岩層地形而產生之特殊水質及地處廈門灣內潮濕多霧之氣候，孕育當地高粱酒的特殊風味，且「高粱」性耐炎熱乾旱，在缺水的金門很適合栽培，配合金門獨特之花崗岩層而生成之泉水水質及地處廈門灣內潮濕多霧之氣候，孕育金門高粱酒之特殊風味，故高粱為金門的特產，依據〈金門學叢刊〉之「金門高粱酒鄉」一書記載，昔日金門民間私人釀酒風氣頗盛，全盛時期，島上酒舖四處林立，其中密度最高為○○○區○街道，有唐信榜的「泉茂」、陳再傳的「桂香齋」、唐敏卿的「泉興隆」、莊天德的「德記」、南北西街的「德隆」以及「協發」、「杏花村」等，總計金門昔日共有 18 家酒坊，嗣因 40 年秋天當年之行政公署一紙行政命令，將酒品收歸政府專賣，導致酒坊一夕間全部被迫關門停業。又 91 年 1 月 1 日我國取消菸酒專賣規定前，依當時時空背景，或有其特殊考量，惟在 91 年 1 月 1 日取消菸酒專賣規定後，任何人皆可依法在金門設廠產銷高粱酒，且金門目前已有原告、被告及「金門大順酒廠股份有限公司」、「金門浯江酒廠實業股份有限公司」、「金門皇家酒廠股份有限公司」、「酒鄉股份有限公司」、「兩宙實業股份有限公司」等 7 家酒廠，在金門地區從事高粱酒等酒類之製造銷售。被告亦依法在金門設廠生產高粱酒等商品，「金門」目前已為金門高粱酒之「酒類地理標示」，應屬無疑，我國商標法亦已在 92 年 5 月配合 TRIPS 規定進行修法，禁止任何人取得「酒類地理標示」之商標專用權，故「金門」之地理名稱，實不應為原告所獨佔為其專用之「商標」。

4.又我國現以地理名稱行銷之產品，計有(1)農產品類：①稻米類：池上米、西螺米、濁水米、花東縱谷米、新竹米粉。②水果類：林邊黑珍珠蓮霧、麻豆文旦、卓蘭楊桃。③茶類：文山包種茶、凍頂烏龍茶。酒類：金門高粱、台灣啤酒。④其他農產品：花蓮薯、北港花生油、永和豆漿、林鳳營牛奶。(2)手工藝品：①美濃紙傘②金門刀。上述眾多以地理名稱行銷之產品，迄今亦無任何公司單純以「地名」（如金門）取得商標登記，原告應為第一家。原告雖舉亦有「台中牛奶大王」、「台灣啤酒」、「青島啤酒」在台取得商標註冊。惟「台中牛奶大王」係以整體之「台中牛奶大王」獲准服務標章註冊，而非單純以「台中」地理名稱；

「台灣啤酒」係以「台灣啤酒金牌王」佐以「臺灣島圖樣」等整體中文、英文、圖形之聯合式圖樣獲准註冊，而非單純以「台灣」地理名稱；「青島啤酒」亦係以「青島啤酒」、「TSINGTAOBEER」及圖形等整體中文、英文、圖形之聯合式圖樣獲准註冊，而非單純以「青島」地理名稱。顯見，經濟部智慧財產局昔日誤准原告以「金門」、「KINMEN」地理名稱取得商標專用權，藉此排除、禁止被告等在金門產銷高粱酒業者，使用「金門」作為表彰自己高粱酒產地之說明標示，不僅與現行商標法規定不符，且與我國已取消菸酒專賣規定，任何人皆可依法在金門設廠產銷高粱酒之行政規定，兩相扞格。

5.依經濟部智慧財產局 96 年 6 月 23 日修正公布之「已經核准為產地證明標章之地名作為商標之處理原則」規定：「地名經核准為產地證明標章（目前已核准之產地證明標章，即「池上米」、「南投縣鹿谷鄉公所凍頂烏龍茶認證標章」、「嘉義縣政府阿里山高山茶標章」後，如以該地名或地名結合其他文字之圖文提出申請，並指定使用於與證明標章的相關之商品或服務者，有商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用，不得以聲明不專用之方式核准。上開地名如為商標圖樣上之一部分，可經刪除該地名後予以核准。」，亦即「地名」（金門）縱被核准為「產地證明標章」（如證明高粱酒產地為金門），如以該地名提出申請，並指定使用於與證明標章的相關之商品或服務者，則有商標法第 23 條第 1 項第 11 款之限制，不得以聲明不專用之方式予以核准。同理，本件於現行商標法之規範下，解釋本件系爭「金門」等商標之適用範圍，自應予以限縮。且原告雖於 87 年 1 月 22 日改制為民營，惟其董、監事全為代表「金門縣政府」，金門縣政府持股比例達 99%，幕後股東仍為金門縣政府，自不宜由原告濫用其商標專用權，率爾於本件禁止被告或其他金門的酒類同業使用「金門」作為其酒類商品、服務等有關產地標示之說明，否則顯失公允，並將嚴重侵害被告等金門酒類同業，以合理使用之方法表示商品產地為「金門」之權益。

6.金門地區現有 7 家酒廠，其他 6 家金門酒廠，為彰顯其生產之高粱酒等酒類商品為「金門」生產，而於其產品、包裝或文宣等交易過程中，自需使用「金門」、「KINMEN」作為其「產地」標示，倘若如本件僅將「金門」、「KINMEN」賦予原告一人專用權，排除其他金門酒類同業使用「金門」、「KINMEN」作為其商品之「產地」標示或商品說明文字，勢將影響酒類市場之公平競爭，釀成其他競爭同業動輒得咎，隨時需面臨原告商標侵害之追訴，顯已違商標法「維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」之立法本旨。

(三)原告所主張之被告商品，並無侵害使用原告系爭商標之情事：

1.被告公司名稱即為「金門遠東酒廠股份有限公司」，於 91 年 10 月 7 日由經濟部商業司核准設立，且被告業於 93 年 11 月 5 日取得經濟部工廠登記證，於

金門縣金城鎮○○路○段○○巷 18 弄 26 號依法設立酒廠，在金門採用高粱及特有花崗原巖深層水，遵循古法讓高粱低溫長期發酵蒸餾釀造高粱酒。被告所有之「遠東及圖」、「金門遠東酒廠股份有限公司標章」及「戰士及桂冠圖」等商標，於 94 年 5 月 1 日起即陸續蒙經濟部智慧財產局獲准註冊取得第 1152358、1184369、01187346 號商標，指定使用於第 33 類白蘭地酒、威士忌酒、高粱酒、白酒等商品，行銷至今已有 6 年之久，80% 商品在中國大陸銷售，所產銷之高粱酒系列商品，廣受消費者喜愛，並於臺灣美酒評比大賽迭獲金牌獎、頭等獎等殊榮。

2.原告主張被告商品侵害系爭商標分兩部分：

(1)金門遠東頂級高粱酒（水晶瓶包裝）：

①規格為 53%，容量 100ml、300ml、600ml 及 750ml。該等產品包裝盒上被告特別於顯著位置標示被告「遠東及圖」商標，再於該商標左右兩側以橫排文字分別標示台灣、金門，係說明該商品之產地為台灣金門。再以橫排文字標示「金門」搭配直排之「遠東高粱酒」，亦係說明被告生產之金門遠東頂級高粱酒為「金門」製造，且包裝盒三面皆以燙金字明白標示「金門遠東酒廠製造」。金門遠東頂級高粱酒之「水晶瓶」瓶身包裝為被告所獨有，原告並無同款水晶瓶包裝之高粱酒商品，且該等產品水晶瓶身上亦以顯著位置標示被告「遠東及圖」商標，並於水晶瓶身該商標左右兩側標示金門、名酒作為該商品產地之說明，中間橫排文字再佐以頂級高粱酒，下方橫排文字則以浮雕字樣標示「金門遠東酒廠」，表示製造廠之名稱。背面標貼頂端先使用被告「遠東及圖」商標，中間再以斗大字體標示「遠東頂級高粱酒」，下方則標示製造廠：「金門遠東酒廠股份有限公司」，均係依我國相關法律規定為合法之標示，皆係以合理使用之方法，標示被告「遠東及圖」註冊商標及說明該高粱酒商品產地為金門及製造廠為金門遠東酒廠之標示，絕無攀附將「金門」作為商標使用之情事，依法自不為原告系爭商標效力所拘束。

②規格為 38%，500ml（此規格高粱酒僅在中國大陸銷售，並未於台灣販賣）包裝紙盒，同前揭規格 53%包裝紙盒之說明。該規格亦係使用被告獨有之水晶瓶包裝，且該等產品水晶瓶身上亦以顯著位置標示被告「遠東及圖」商標，並於水晶瓶身該商標左右兩側標示台灣、名酒作為該商品產地之說明，中間橫排文字再佐以金門遠東、頂級高粱酒，表示該頂級高粱酒為被告之產品，下方橫排文字則以浮雕字樣標示「金門遠東酒廠」，表示製造廠之名稱。背面標貼頂端先使用被告「遠東及圖」商標，中間再以斗大字體標示「金門遠東頂級高粱酒」，下方則標示製造商：「金門遠東酒廠股份有限公司」，國內經銷商：上海首碩貿易有限公司。均依我國相關法律規定為合法之標示，皆係以合理使用之方法，標

示被告「遠東及圖」註冊商標及說明該高粱酒商品產地為金門及製造廠為金門遠東酒廠之標示，絕無將「金門」作為商標使用之情事。

(2)網域名稱使用「www.kinmenwine.com.tw」部分：該網域名稱並非被告所設立使用，又該網頁標示「金門遠東高粱酒」係表彰被告「金門遠東酒廠」所產銷之高梁酒；網域名稱內有「kinmenwine」（中譯文為金門酒，非金酒，金酒應係 kinwine 或 goldwine），與「kin-men」不同，且係說明被告所產銷之酒類原產地為金門，並未侵害原告商標權。

(四)爰聲明：原告之訴駁回。

四、兩造不爭執下列事實（本院卷第 187 頁之準備程序筆錄參照）：

(一)原告係系爭商標之商標權人，商標專用期間分別為 86 年 9 月 1 日起至 106 年 8 月 31 日止、90 年 12 月 16 日起至 106 年 8 月 31 日止、94 年 2 月 1 日起至 104 年 1 月 31 日止。

(二)被告公司登記名稱為「金門遠東酒廠實業股份有限公司」，被告於 93 年 11 月 15 日取得經濟部工廠登記證，並於金門金城鎮設立「金門遠東酒廠股份有限公司」製酒工廠。

(三)被告係註冊第 01152358 號「遠東及圖」、00000000 號「戰士及桂冠圖」、第 01187346 號「金門遠東酒廠股份有限公司標章」等商標之商標權人，商標專用期間分別為 94 年 5 月 1 日起至 104 年 4 月 30 日止、94 年 12 月 1 日起至 104 年 11 月 30 日止、94 年 12 月 16 日起至 104 年 12 月 15 日止。

(四)如原證 7 所示金門遠東頂級高粱酒、原證 8 所示 38 度高粱酒及原證 9 所示 58 度高粱酒係被告生產銷售之商品。

(五)www.kinmenwine.com.tw 為被告使用之網域名稱。

(六)原告於 100 年 2 月 22 日透過亞信專利法律事務所發函予被告要求其停止一切侵害原告商標權及違反公平交易法之行為。

五、得心證之理由：

(一)按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項定有明文。被告抗辯稱「金門」實屬地理名詞，有使公眾誤認為商品產地之虞，且為酒類地理標示，依商標法第 23 條第 1 項第 11 款、第 18 款，不得註冊為商標云云，原告則否認之。有鑑於系爭商標是否符合應撤銷之事由，為原告向被告主張侵害系爭商標權之前提要件，是本院首應探究系爭商標是否合法有效。又依民事訴訟法第 277 條前段之舉證責任分配原則，被告抗辯系爭商標有應撤銷之事由，自應就此有利於己之事實負舉證責任。經查：

1.系爭商標一為 86 年 9 月 1 日註冊，應適用 82 年 12 月 22 日修正公布之商標法（下稱 82 年商標法），系爭商標二為 90 年 12 月 16 日註冊，應適用 86 年 5 月 7 日修正公布之商標法（下稱 86 年商標法），系爭商標三為 94 年 2 月 1 日註冊，應適用 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法（下稱現行商標法），合先敘明。

2.按 82 及 86 年商標法第 37 條第 1 項第 6 款、現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款均規定，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。本款要點旨在維護社會公平競爭之秩序，並避免一般消費者對標示該圖樣之商品性質、品質、產地等發生混淆誤認而購買。查被告並未證明原告所生產標示系爭商標之高粱酒實際產地並非金門，是難認原告系爭商標有使公眾誤認誤信其商品之產地，被告遽論系爭商標有 82 及 86 年商標法第 37 條第 1 項第 6 款、現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款之不得註冊原因，要嫌無據。

3.被告雖又辯稱：原告於 86 年 9 月 1 日起陸續獲准此三件商標註冊前，於市場所行銷各年份特級高粱酒之商品上並未使用「金門」、「KINMEN」作為商標使用，而係於酒瓶標籤上標示「特級高粱酒」及「中華民國 金門酒廠產品」字樣，故「金門」、「KINMEN」為地理名稱，該描述性之地理名稱於原告申請註冊前，並無因原告長期使用而達後天之識別性，自不應因此取得商標註冊云云，並提出原告昔日特級高粱酒瓶身相片 2 幀為憑（本院卷第 145 頁）。惟觀諸該等相片，並未顯示其中該等高粱酒之產銷日期，自不足證明原告於 86 年 9 月 1 日起陸續獲准此三件商標註冊前，於市場所行銷各年份特級高粱酒之商品上並未使用「金門」、「KINMEN」作為商標使用。況商標之使用，非侷限於標示在商品上，亦包括行銷時透過各種媒介足以使相關消費者認識其為商標者，而原告主張系爭商標一、二註冊當時，因政府實施菸酒公賣制度，金門地區除原告生產銷售之「金門高粱酒」外，別無分號，是市場上一般消費者所普遍認識「金門高粱酒」，其實際內涵乃原告「金門酒廠所釀製、銷售之金門高粱酒」等情，為被告所未爭執，且為公眾週知之歷史事實。綜上，被告實未能證明原告於 86 年 9 月 1 日起陸續獲准此三件商標註冊前，於市場所行銷各年份特級高粱酒之商品上並未使用「金門」、「KINMEN」作為商標使用，且至少系爭商標一、二註冊時，市場上消費者普遍認識原告所生產之高粱酒為「金門高粱酒」，是被告抗辯系爭商標不具後天識別性而不應註冊云云，尚非可採。

4.再按「相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者」，不得註冊，現行商標法第 23 條第 1 項第 18 款有明文規定。此款係加強保護酒類地理標示，而配合 TRIPs 第 23 條第 2 項規定而制定，僅須相同或近似即可，不論是否有致使公眾誤認或誤信。所謂地理標示者，係指標示某商品來自於某地區，而該商品的特定質量、信譽或其他

特性，主要係由該地區的自然因素或人文因素所決定的標識。地理標示或商標的區別在於，商標是使消費者區別產製者與產製者間的不同，而地理標示是讓消費者區別一個地區和另一個地區間產地所出產產品之不同。查被告抗辯「金門高粱酒」為酒類地理標示乙節，僅提出網頁 1 紙為據（本院卷第 87 頁），惟一商品標示係商標或地理標示，在訴訟中乃由法院判斷事項，自不受他人見解之拘束。而針對原告主張：金門一地在原告設置酒廠，打開行銷之前，並無任何酒類商品產出，且政府遷台後實施菸酒公賣制度，一般人民不得私釀酒類商品流通，於金門地區除原告生產銷售「金門高粱酒」，別無他人可在金門地區生產酒類商品，是市場上一般消費者所普遍認識「金門高粱酒」，乃原告「金門酒廠」所釀製銷售之「金門高粱酒」，而非單純認為金門地區盛產著名之高粱酒等語，被告雖謂：昔日金門民間私人釀酒風氣頗盛，總計共有 18 家酒坊，金門本身因為地質、氣候因素自來就以生產高粱酒著名云云，並引「金門高粱酒鄉」一書節本為據（本院卷第 177-179 頁），惟觀諸該書節本內容，至多僅能證明昔日金門民間私人釀酒風氣頗盛，酒坊眾多，但未能證明金門本身因為地質、氣候因素自來就以生產高粱酒著名之事實，甚至節本內記載「當時釀造的酒以番薯（地瓜）酒為大宗，因為番薯是金門的主要雜糧作物」。從而，被告未能舉證證明「金門高粱酒」於系爭商標註冊前為顯示該酒類有特定品質、聲譽或地方特性之地理標示，系爭商標並無現行商標法第 23 條第 1 項第 18 款不得註冊之事由。

5. 綜上，被告抗辯系爭商標有以上不得註冊之事由云云，尚非可憑，應認系爭商標為合法有效。

(二) 按未經商標權人同意，而於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者，或於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標。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，視為侵害商標，商標法第 29 條第 2 項第 1 款、第 3 款、第 61 條第 2 項及第 62 條第 2 款分別定有明文。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參考下列相關因素：(1) 商標識別性之強弱；(2) 商標是否近似暨其近似之程度；(3) 商品／服務是否類似暨其類似之程度；(4) 先權利人多角化經營之情形；(5) 實際混淆誤認之情事；(6) 相關消費者對各商標熟悉之程度；(7) 系爭商標之申請人是否善意；(8) 其他混淆誤認等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等

綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。原告主張被告有侵害系爭商標之行為等語。被告則否認有侵害系爭商標之行為云云。職是，本院自應審究被告有無侵害系爭商標之行為。經查：

1.原告主張被告未經原告同意，擅自使用相同或近似於系爭商標之「金門」、「金門遠東」標示於其高粱酒產品上等情，業據提出被告高粱酒產品及其包裝照片為證（本院卷第 19-23 頁）。衡諸：(1)系爭商標雖為地名，其先天識別性不高，但經原告長年行銷後，為遠近馳名之商標，其後天識別性甚強；(2)被告使用「金門遠東高粱酒」、「金門遠東」之標示，與系爭商標一「金門 KIN-MEN」、系爭商標二「金門」及系爭商標三「金門高粱酒 KINMENKAOLIANGLIQUOR」之文字相似度甚高，而系爭商標又幾以文字為主，圖形設計方面並無甚為特殊之處，是通體觀察後，兩者頗為近似，縱被告使用之標示多了「遠東」二字，亦極易令消費者產生兩者為同一來源之系列商品或關係企業之印象；(3)原告與被告產品均為高粱酒，係屬同一商品；(4)早在被告使用上開標示前，系爭商標早已註冊並為相關消費者所熟知，被告使用同一或近似商標於同一商品上，自難謂善意等一切情狀，應認確有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

2.被告雖辯稱：其係以合理使用之方法，於商品或包裝上表示自己之註冊商標及「金門遠東酒廠股份有限公司」公司名稱之特取部分及說明商品產地為「金門」，皆屬商品本身之說明，非將「金門」作為商標使用，而係使用自己之註冊商標，依現行商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定，應不為原告商標權之效力所拘束云云。然觀諸如附圖 2-1、2-2 所示被告之註冊商標，並無「金門」二字，是被告使用「金門遠東高粱酒」、「金門遠東」，要難謂係以合理使用之方法表示自己之註冊商標。況現行商標法第 30 條第 1 項第 1 款乃規定「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」，亦即主張本條合理使用者，須以「非作為商標使用」為前提。而依商標法第 6 條規定，商標使用指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。觀諸被告於其高粱酒產品本身或外包裝上顯眼處，標示「金門遠東高粱酒」、「金門遠東」以表彰其商品，而非「遠東高粱酒」、「產地金門」，足見被告為上開標示，主觀上有表彰自己商品來源之意思及行銷商品之目的，客觀上所標示者足以使相關消費者認識其為商標，顯已構成商標之使用，是揆諸前開說明，被告自不得據商標法第 30 條第 1 項第 1 款之規定，抗辯有合理使用之免責。

3.又原告主張被告以「www.kinmenwine.com.tw」為公司網域名稱，其中「kinmen」部分與系爭商標二之英譯名相同，復與系爭商標一相同，有商標法第

62 條第 2 款之適用而視為侵害商標權等情，被告則固不否認有使用「www.kinmenwine.com.tw」為公司網域名稱並行銷其產製之高梁酒，惟辯稱：網域名稱內有「kinmenwine」，與「kin-men」不同，且係說明被告所產銷之酒類原產地為金門；而由被告網域名稱首頁全體記載之旨趣，與原告之首頁或原告網域名稱「www.kkl.gov.tw」有顯著差異，消費者不會有混淆誤認為原告公司之情事云云。查系爭商標一英文部分為「KIN-MEN」，其中「-」依社會通念，僅為連接英文字中不同音節之符號，實與「KINMEN」無異，是被告使用「www.kinmenwine.com.tw」之網域名稱，顯然已以系爭商標二中之英文文字作為自己公司網域名稱，被告仍予否認，自非可採。又被告公司官網首頁（本院卷第 199 頁）與原告公司官網首頁（本院卷第 200 頁）內容雖有不同，但衡諸兩造均販售高粱酒品，為市場上之競爭者，及前述系爭商標後天識別性甚強、被告在網頁中以「金門遠東」、「金門遠東高粱酒」標示其高粱酒產品，與原告「金門高粱酒」之品名相近等情狀，應認確有致相關消費者產生混淆誤認。從而，原告主張被告使用「www.kinmenwine.com.tw」為網域名稱，有商標法第 62 條第 2 款所訂視為商標權侵害之行為，自屬可信。

(三)按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第 61 條第 1 項定有明文。查被告有商標法第 29 條第 2 項第 1 款、第 3 款、第 62 條第 2 款之侵害與視為侵害系爭商標權之行為，已如前述，又徵諸現今「商品」與「服務」合流之商業模式趨勢，應認「酒類產品」與「酒類服務」構成類似，方不致昧於商業經營操作現實。從而，原告依商標法第 61 條第 1 項，請求：1.被告不得使用相同或近似於系爭商標一、二、三之圖樣於酒類商品及酒類服務。2.被告應停止使用 www.kinmenwine.com.tw 網址，均有理由，應予准許。

(四)末按所謂客觀選擇訴之合併，係指原告於同一訴訟程序，以單一聲明主張有數項訴訟標的，請求法院擇一訴訟標的而為其勝訴之判決而言，原告依其中之一訴訟標的可獲致全部勝訴判決時，法院固得僅依該項訴訟標的為判決，對於其他訴訟標的無庸審酌；惟如各訴訟標的對於原告判決之結果不同，法院自應選擇對於原告最為有利之訴訟標的而為裁判，最高法院 99 年度臺上字第 1888 號判決可資參照。查原告請求之上開聲明，主張之訴訟標的有商標法第 61 條第 1 項及公平交易法第 24 條及第 30 條，而為客觀選擇訴之合併，原告既得依商標法第 61 條第 1 項請求排除侵害，已如前述，本院自無庸再行審酌原告主張之其他訴訟標的。又兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，均附此敘明。

六、訴訟費用之負擔：民事訴訟法第 78 條。

中 華 民 國 101 年 4 月 6 日

智慧財產法院第三庭

法 官 歐陽漢菁

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。

中 華 民 國 101 年 4 月 11 日

書記官 周其祥