

智慧財產法院 101 年度民商訴字第 29 號民事判決

原 告 維他露食品股份有限公司
法定代理人 邵瑋霖
訴訟代理人 楊祺雄律師（兼送達代收人）
 余惠如律師
被 告 佳格食品股份有限公司
法定代理人 曹德風
訴訟代理人 陳世杰律師
 陳博建律師（兼送達代收人）
 黃麗蓉律師

上列當事人間排除侵害商標專用權行為事件，本院於中華民國 102 年 1 月 29 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告不得使用相同或近似原告有如附表(一)所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣於醬油商品或其他類似之調味料商品包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；亦不得將相同或近似原告所有有如附表(一)所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣用於醬油或其他類似之調味料商品或與服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

一、程序方面：

原告起訴聲明第 1 項原為「被告佳格食品股份有限公司不得繼續於醬油商品或其他類似商品或服務，使用相同或近似原告所有如原證 1 號所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣；亦不得於醬油商品或其他類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書使用相同或近似於上述商標之圖樣而陳列或散布，亦不得販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入前揭商品。」（見本院卷(一)第 4 頁）。嗣於民國 101 年 12 月 21 日具狀增修前訴之聲明為：「被告佳格食品股份有限公司不得使用相同或近似原告所有如原證 1 所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣於醬油或其他類似支調味料商品包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；亦不得將相同或近似原告所有如原證 1 號所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣用於醬油或其他類似之調味料商品或與服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之。」（見本院卷(一)第 261 頁）。於本院言詞辯論時，被告無意見而為本案之言詞辯論（見本院卷(二)第 34 頁），且原告請求之基礎事實同一，並不甚

礙被告之防禦及訴訟之終結，與民事訴訟法第 255 條第 1 項第 1、2、7 款規定相符，自應准許。

二、原告聲明求為判決：被告佳格食品股份有限公司不得使用相同或近似原告所有如原證 1 所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣於醬油或其他類似支調味料商品包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；亦不得將相同或近似原告所有如原證 1 號所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣用於醬油或其他類似之調味料商品或與服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之（見本院卷（一）第 261 頁）。並主張：

（一）系爭商標係著名商標：

原告首創之「御茶園」商標（下稱系爭商標，如附表（一）（二）所示，即原證 1 系列商標，見本院卷（一）第 27 至 50 頁）於 90 年起使用，並結合其他文、圖，陸續獲經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准註冊在案。並於十餘年來積極多角化經營系爭系列商標，投注大量資金與人力、物力，使系爭商標廣為消費者所熟知，經法院確定裁判認定為著名商標，其著名程度實已達到讓非屬茶葉飲料領域的其他消費者普遍認知之程度，成為一般消費者所普遍知悉之高度著名商標。

（二）被告明知系爭商標已為食品業界著名商標：

被告明知上開著名之系爭系列商標及其權利歸屬，仍基於行銷之目的，未經原告同意，使用高度近似之「御茶釀」商標（下稱被告商標）於四種醬油商品（下稱被控侵權產品），廣泛行銷於台灣各大通路賣場。被告使用之被告商標與系爭商標外觀高度近似，使用於被控侵權產品與系爭系列商標指定使用之餐飲服務有關而有其類似之處，自有致消費者混淆誤認為係同一系列商標之可能，就該產品之來源有產生混淆誤認之虞，有致減損著名系爭系列商標識別性之虞，並係足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。原告多次委託律師函籲被告停止侵權，仍繼續製造被告商標並使用於醬油商品，持續出貨於市場。

（三）被控侵權產品依商標法第 68 條第 3 款、第 70 條第 1 款、第 3 款視為侵害商標權之行為，原告依第 69 條第 1 項前段與後段請求排除及防止侵害，公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款、第 24 條規定，依第 30 條請求排除侵害及防止侵害。

三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

（一）被告於 95 年 7 月 28 日以「御茶釀」商標（即被告商標）申請註冊，並指定使用於商標法施行細則第 13 條第 30 類商品共 60 項，經智慧局於 96 年 2 月 7 日核准註冊為第 1256762 號商標在案。原告對之申請評定，惟被告於行政爭訟期間申請第二次申請減縮，自行減縮可能造成混淆誤認之商品，目前僅保留系爭商標指定使用於「醬油、調味品」2 項。是被告自 96 年 2 月 7 日取得系爭商標權迄今，均本於對智慧局核准被告商標信賴，合法使用被

告商標於被告產品上已逾 5 年，並已投入相當金錢及人力。被告於被告商標被撤銷註冊確定前，均得合法使用被告商標。

(二)被告商標與原告系爭商標，顯無混淆誤認之虞，自不構成近似：

1. 被告在評估以被告商標行銷醬油商品始足以讓消費者充分認知商品之特色與創新，即認定應以「茶釀」二字為主要部分。且因考慮消費者使用此創新商品時將享有帝王家般之享受，同時「御」字在日本亦表尊敬之意，乃在其上再添加「御」字，決定以「御茶釀」為被告醬油產品之商標，以被告商標彰顯被告將「茶」湯與黃豆一同「釀」製之歷程，以及被告生產之醬油帶有「茶」香之與眾不同。從而，此商標完全係針對被告所生產之醬油商品所為之量身設計。
2. 截至目前為止，被告商標亦僅實際使用於醬油及素蠔油二項商品。被告商標與系爭商標均由三中文字所組成，然由「御茶釀」及「御茶園」之文字外觀，「釀」與「園」截然不同，該二商標顯無混淆誤認之虞，自不構成近似；就該二商標之觀念而言，被告商標所使用之「茶釀」，其意義為「利用茶湯為發酵方法製造」，殊與系爭商標之「茶園」為「種植茶樹的地方」等觀念顯不相同，而不構成近似。「御茶」二字之二商標因所結合之「釀」及「園」字有所不同，消費者觀念、印象仍會有所差異，自無混淆誤認之可能性，二商標並不近似。
3. 被告商標指定使用於「醬油、調味料」與原告系爭商標所指定使用於茶飲料，產品不同且兩者產品之功能、食用方法、材料、消費族群及販售過程均不同，無類似之處。被告商標指定使用之「醬油、調味料」，與系爭商標指定使用之茶飲料類商品亦非類似商品。被告商標與系爭商標實際上亦不致造成相關消費者之混淆誤認。被告商標因被告之推廣、行銷，本身亦已為消費者廣泛認知，實際上無致相關消費者混淆誤認之虞。被告商標註冊公告後被告已陸續投入大量行銷宣傳活動，不僅透過報紙及電視廣告廣為宣傳，其中 96 年 12 月至 97 年 12 月初之電視廣告費用高達新台幣（下同）2,000 萬元，整體廣告媒體之總投資金額亦高達近 3,000 萬元，並舉辦相關推廣活動，自 97 年 4 月至 98 年 4 月間已舉辦多達 286 場之推廣試吃活動，更由知名藝人陳昭榮擔任該系列產品之代言人，該產品之銷售通路遍及全台灣各地，迄今上市據點已達 14,635 家通路，被告商標顯已廣為消費者所熟知，並無商標法第 68 條第 3 款、第 70 條第 1 款規定之適用。

(三)系爭商標為非具獨創性之暗示性商標，識別性不高，且至多僅於茶飲料商品為著名，其著名程度不高，被告商標亦無減損系爭商標識別性或信譽之虞：

1. 被告商標指定使用之「醬油、調味料」，與系爭商標所指定使用之茶飲料類商品，乃「不同消費族群」基於「不同生活上需要」至「不同種類之販售媒介」購買，並於購買後以「不同方式」為使用之兩種截然不同之商品。故系爭商標於茶飲料類以外商品，尤其是「醬油、調味料」商品之保護，

於判斷是否有減損該商標之識別性或信譽之虞時，對商標近似性及消費者產生聯想可能性之要求須更嚴格方屬合理，否則無異不當擴張著名商標之保護範圍。

2. 被告商標與系爭商標並非近似，已難有減損系爭商標之識別性或信譽之可能。被告於銷售被控侵權商品時，均會將之與被告另一著名商標「得意的一天」標識一併標示於商品上，即「得意的一天+御茶釀+甘醇醬油」，藉以強化該商品來源之表彰，消費者不致對「御茶釀」醬油商品與系爭商標產生聯想。經濟部於他案訴願決定肯認「御茶釀」商標，並無減損系爭商標識別性或信譽之虞。查經濟部 99 年 11 月 5 日經訴字第 09906064800 號訴願決定認定「御茶釀」商標並無減損系爭商標識別性或信譽之虞，原告主張本件有商標法第 70 條第 1 款規定之適用，並不足採。

(四)被告並無攀附系爭商標而為不公平競爭：

系爭商標僅於茶飲料類商品為相關消費者普遍認知，至於「醬油、調味料」商品，其並非相關消費者普遍認知之商標，況被告商標指定使用之「醬油、調味料」商品與系爭商標指定使用之茶飲料類商品，乃兩種截然不同之商品，兩者絕不可能有商品混淆之虞，本件自無公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款規定適用。且被告為國內食品業牛耳，無須攀附系爭商標而為不公平競爭，亦未為任何足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，而無公平交易法第 24 條規定之適用，原告指稱被告違反公平交易法規定云云，實不足採。

四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執（見本院卷(一)第 217 頁），自堪信為真實。

- (一)原告申請「御茶園」商標（即系爭商標），並自 90 年起使用，並結合其他文、圖，陸續獲智慧局核准註冊在案（即原證 1，見本院卷(一)第 27 至 50 頁，其註冊號數、申請日期、指定使用之商品或服務、圖樣，均如附表(一)(二)所示），廣泛指定使用於飲料、食品、餐廳、旅館、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、速簡餐廳、自助餐廳等商品或服務。

- (二)被告「御茶釀」商標即被告商標業經智慧局於 101 年 3 月 28 日以 (101) 智商 40189 字第 10180157260 號評定書為撤銷註冊之審定（即原證 4，見本院卷(一)第 64-69 頁），經經濟部維持（即原證 5，見本院卷(一)第 70-71 頁），被告已提行政訴訟 (101 年行商訴第 135 號)，定於 101 年 12 月 13 日言詞辯論（並於 101 年 12 月 27 日宣判，即原證 29，見本院卷(二)第 8-27 頁）。

- (三)被告於智慧局審定撤銷其商標註冊後，仍繼續製造「御茶釀」商標並使用於醬油商品，並持續出貨於市場。

五、原告主張被告侵害系爭商標之期間係自被告於 96 年 2 月 7 日核准註冊起迄今，是以系爭商標權是否受到侵害，應以當時有效之 101 年 7 月 1 日修正

施行之商標法（即現行商標法）為法規依據，此亦為兩造所不爭執。本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷（一）第 217 頁）：

- （一）原告之系爭商標（即原證 1 如附表（一）（二）所示）是否為著名商標？
- （二）被告使用「御茶釀」之被告商標是否有致減損著名「御茶園」之系爭商標識別性或信譽？
- （三）被告是否明知有商標法第 68 條侵害系爭商標權之虞，而製造、持有尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品？
- （四）被告將被告商標使用於醬油商品是否高度近似於原告系爭商標指定使用之餐飲服務，有致消費者混淆誤認之虞？
- （五）被告是否違反公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款、第 24 條、第 30 條規定？

六、得心證之理由：

- （一）按商標法第 70 條第 1 項第 1 款及第 3 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，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，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。三、明知有第六十八條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。」，核其立法理由：「一、條次變更，本條為原條文第六十二條移列。二、本條規範之意旨係為加強對『著名商標』之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。三、原條文第一款不適用於「可能」有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第 43 條之規定，於第 1 款及第 2 款增加『之虞』之文字，並修正如下：（一）原條文第 1 款將著名商標使用與非屬商標使用之公司名稱使用等侵害行為併列於同一款規定，由於類型不同，爰將其後段規定之非商標使用行為，單獨移列於修正條文第 2 款。．．．．（三）增訂第 3 款。除認定直接侵害商標權之行為外，商標侵權之準備、加工或輔助行為，亦應防杜，故將明知有修正條文第 68 條侵害商標權之虞，卻仍予以製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或服務有關之物品之行為，視為侵害商標權之行為。復參照德國商標法第 14 條第 4 項規定，其係以有同條第 2 項及第 3 項侵權行為「之虞」為適用之前提，但並不以成立該條第 2 項及第 3 項侵權行為為要件；另除侵權人以外之第三人為商標侵權之加工或輔助行為外，侵權人本身所為之準備行為亦屬本項規範之行為。」準此，對於明知他人之「著名商標」而未得商標權人同意，逕使用相同或近似之商標，只要有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，即視為侵害商標權之情形，現行法顯加強對「著名商標」之保護。

(二)我國商標法、各國立法例及相關國際公約均重視著名商標之保護，以避免他人恣意於商品上使用相同或近似於著名商標，致相關事業或消費者誤以為該商品與著名商標指定使用之商品出自同源，或損及著名商標所有人之營業信譽，有悖於商標法保障商標權及消費者利益、維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展之立法目的。所謂著名商標者，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。著名商標具有較高之知名度，通常容易遭他人利用或仿冒，為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對於著名商標特別保護。而著名商標之判斷，應以中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知為準（司法院釋字第104號解釋參照）。所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。

(三)被告使用「御茶釀」之被告商標，侵害原告之商標權：

1. 系爭商標為著名商標：

(1)查被告商標係於95年7月28日申請，96年4月1日公告，有該商標登記資料在卷可憑（見本院卷(一)第99頁），倘當時系爭商標即為著名商標，而為被告所明知，卻仍使用相同於系爭商標中之文字「御茶」作為其商標之核心部分，致減損系爭商標之識別性，即有商標法第70條第1款之適用。因附表(二)編號1—30所示之商標分別於自98年5月1日起至100年1月31日止註冊，均晚於被告商標申請時，故本件即應以附表(一)編號1—8所示之商標（95年7月28日前註冊）為對象。

(2)按著名商標之認定，應綜合判斷識別性之高低、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標推廣之期間、範圍及地域、商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利之紀錄（特別指經曾經行政或司法機關認定為著名之情形）、商標之價值等因素。而89年8月10日發布之「著名商標或標章認定要點」亦為類似規定。

(3)按商標法第30條第1項第11款規定所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。而有無該款所稱著名商標之認定時點，依據商標法第30條第2項之規定，應以商標申請註冊時為斷，亦即於商標申請註冊時，市場上是否已有相同或近似之他人著名商標。故本件於判斷被告商標有無商標法第30條第1項第11款前段規定之情形時，必須判斷被告商標於被告商標申請註冊時是否已為著名商標。原告主張系爭商標為著名商標，而受特別保護等語，原告即應舉證證明此有利於己之事實。

(4)經查：原告於90年起推出「御茶園」等茶飲系列商品，並陸續於我國取得系爭諸「御茶園」系列商標之系爭商標（如附表(一)(二)所示，即原證1系列商標，見本院卷(一)第27至50頁），最早係90年2月16日申請，同年10月16日公告之註冊第961991號「御茶園」商標，最晚係94年4

月 1 日申請，同年 12 月 16 日公告之註冊第 1187144 號「御茶園每朝」商標，而被告商標係於 95 年 7 月 28 日申請，96 年 4 月 1 日公告，此均有各該商標登記資料在卷可憑（分別見本院卷(一)第 34 頁反面、第 31 頁反面及第 99 頁），故本件判斷系爭商標是否為著名商標，而足以認定被告商標侵權之判斷時點應為 95 年 7 月 28 日前。次查原告自 90 年起每年均於各大電視及平面媒體刊登「御茶園」系列茶飲商品廣告，並邀請眾多知名藝人代言「御茶園」茶飲系列商品，此有原告於本院 99 年度行商訴字第 242 號商標評定案申請評定時所附「御茶園」系列商品廣告資料、商品廣告量表現及廣告光碟等件在該卷可按，並經本院依職權調閱本院 99 年度行商訴字第 242 號之商標評定卷核閱屬實（見本院 99 年度行商訴字第 242 號卷評定卷附件 2、4、7、10、11），以及本院 99 年度行商訴字第 242 號審理時原告所提廣告量統計、廣告資料、市場佔有率、理想品牌調查等件為證（見該卷二第 208—295 頁之參證 9-1、該卷三第 1—156 頁參證 9-4 並經本院調閱本院 99 年度行商訴字第 242 號全卷核閱屬實）。依據上開附件 7 即以市場研究為名之 nielsen 公司所提供之「御茶園」系列商品廣告量表現，以及上開參證 9-1、9-4 所附廣告量統計（見本院 99 年度行商訴字第 242 號卷一第 218 頁及卷三第 1 至 156 頁），可知原告自 90 年起即已有計畫行銷該系列商標商品，其中以 91、92、93 年所花費之廣告費用最多，94、95 年雖較為減少，亦均高達數千萬元。另依上開參證 9-1 所附廣告資料（見本院 99 年度行商訴字第 242 號卷二第 219 至 239 頁），至少於 95 年 7 月 28 日前，原告已邀請知名演藝人員張鐵林、徐若瑄、王力宏、林依晨、羅志祥等人拍攝相關電視、平面廣告，而依據上開參證 9-1 之媒體報導（分別見本院 99 年度行商訴字第 242 號卷二第 219 至 287 頁），足認「御茶園」系列商標商品於市面上已有一定之名氣。再依管理雜誌（1973 年創刊，網址見 <http://www.managementmagazine.com.tw/>）第 39 1 期針對西元 2007 年我國消費者心目中理想品牌之調查資料，亦可知「御茶園」系列商品於西元 2006 年及 2007 年間，於茶類飲料均為第二名品牌（見本院 99 年度行商訴字第 242 號之評定卷第 226 頁），足證據爭諸商標，特別是構成其商標主要核心部分之「御茶園」三字，於系爭商標於 95 年 7 月 28 日申請註冊前，業經原告投入大量資金廣為宣傳，行銷期間持續且密集，並有報章雜誌之討論，且於茶飲料市場上亦有相當之占有率，甚至已達我國消費者心中之理想品牌第二名，故其於茶類飲料商品上所表彰之信譽及品質應已為我國相關事業或消費者所熟知而達著名程度，應屬著名商標，此亦經本院 99 年度行商訴第 242 號及最高行政法院 100 年度上字第 1252 號判決所肯認。

(5)綜上，原告所提之相關證據資料，足以證明於被告商標於 95 年 7 月 28 日申請時，附表(一)編號 1—8 所示之商標已廣為相關事業、消費者所普遍認知，而屬著名商標。

2. 被告明知系爭商標為原告著名之註冊商標：

原告早於 90 年間起即使用系爭商標，並陸續於我國取得系爭諸「御茶園」系列商標之系爭商標(如附表(一)編號 1—8 所示)，最早係 90 年 2 月 16 日申請，同年 10 月 16 日公告之註冊第 961991 號「御茶園」商標，最晚係 94 年 4 月 1 日申請，同年 12 月 16 日公告之註冊第 1187144 號「御茶園每朝」商標，取得附表(一)編號 1—8 所示之「御茶園」商標，且經原告多年來之宣傳行銷，已使附表(一)編號 1—8 所示之商標於 95 年 5 月 28 日被告商標申請時，已廣為相關事業、消費者所普遍認知已如前述，且以被告公司從事調味料餐飲業(見本院卷(一)第 109-111 頁之公司登記資料)，被告實難諉稱不知「御茶園」商標。且查本件系爭商標(如附表(一)編號 1—8 所示)雖僅於茶類飲料為著名商標，惟因茶類飲料與被告商標指定使用之醬油商品間均與餐飲有關，其相關消費者之重疊性甚高，故附表(一)系爭商標既已於茶類飲料之相關消費者間為著名商標，則以被告商標與附表(一)系爭商標之核心部分僅有一字之差的近似程度，亦徵被告於 95 年 5 月 28 日申請被告時即已明知附表(一)編號 1—8 所示商標之存在。

3. 系爭商標之識別性有減損之情形：

(1)(第 1 項)商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。(第 2 項)前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。(商標法第 18 條規定參照)，是商標具有指示特定商品或服務來源並得與他人之商品或服務區別之重要功能，而同法第 70 條第 1 款所稱減損著名商標之識別性，係指第三人未經著名商標權人之同意，擅自以該著名商標中之文字作為而自己商標而表彰商品來源，使著名商標原本所具備之高度指示單一且特定商品或服務來源之特徵及印象因此減弱，致該商標指向 2 種以上來源，而使著名商標之識別性遭稀釋或弱化。

(2)次按著名商標之保護著重於該商標所表彰之識別性及信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知，為防止他人有意利用或甚至無意但因著名商標之著名性而受有利益，致發生不公平情事，因此對著名商標之保護，商品或服務是否類似已非重點。然為免保護過當，仍須以有致相關公眾混淆誤認之虞或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者為要件。如前所述，原告早於 90 年間起即使用「御茶園」為其商品名稱，並於 95 年 5 月 28 日前註冊取得附表(一)系爭「御茶園」商標，且經原告多年來之宣傳行銷，已使附表(一)系爭商標於 95 年 5 月 28 日被告商標申請時，已廣為相關

- 事業、消費者所普遍認知，而屬著名商標，故原告附表(一)所示之商標顯已創造出獨特之品牌價值與精神，並使一般消費者產生單一來源之聯想。
- (3)查本件附表(一)系爭商標雖僅於茶類飲料為著名商標，惟因茶類飲料與被告商標指定使用之醬油商品間均與餐飲有關，其相關消費者之重疊性甚高，故附表(一)系爭商標既已於茶類飲料之相關消費者間為著名商標，則以被告商標與附表(一)系爭商標之核心部分僅有一字之差的近似程度，對系爭商標指定使用之餐飲商品之相關消費者而言，仍有使其混淆誤認二商標為同一來源之系列商品服務，或誤認二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情形，故應有商標法第 70 條第 1 款規定之適用。雖被告辯稱其亦係知名廠牌下之商標，多與「得意的一天」併用，並無攀附系爭商標之意云云，惟按商標法第 70 條第 1 款規定，對無意攀附，但因客觀上仍會造成消費者混淆誤認之虞，致因著名商標之著名性而可能不當受有利益者亦有適用。另被告又辯稱被告商標因被告之實際使用係於醬油等調味料商品，而附表(一)系爭商標實際使用於茶類飲料間，已經於市場上併存而不會有混淆誤認之虞云云。惟查被告所提資料均為被告商標註冊登記後之使用證據（參被證 4，見被證 7、被證 8、被證 10，分別本院卷(一)第 130 頁、第 138—139 頁、第 140 至 146 頁），不能證明被告商標於申請註冊時，已與附表(一)系爭商標併存而不致有使相關消費者混淆誤認之虞，況被告所提使用證據，雖強調其將被告商標與「得意的一天」併用，惟就實際商品之醬油瓶外包裝而言，直書的「御茶釀」仍係位於商品最主要明顯之處，「得意的一天」反而位於其上，字體較小而不明顯（參被證 7 見本院卷(一)第 138-139 頁），故被告主張被告商標因與「得意的一天」併用而不致與原告附表(一)系爭商標混淆誤認，並不可採。且二商標商品於市場上同時存在，並不代表不致使相關消費者混淆誤認，被告僅提出其公司為著名公司，公司營業表現極佳，亦無法證明「御茶釀」商標商品與附表(一)系爭商標商品不會使相關消費者混淆誤認其同一來源之系列商品服務，或誤認二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情形，而有商標法第 70 條第 1 款前段規定之情形。故被告商標確有於我國境內使用並為將被告商標用於商品或其包裝容器行為之情事，足使相關事業、消費者知被告商標核心特取部分「御茶」，並將之與其所銷售之商品產生聯想，致使如附表(一)所示商標之著名商標原本指向原告之單一特定來源功能減弱，變成複數指向，而弱化附表(一)所示商標之識別性。
- (4)被告雖辯稱被告商標指定使用之「醬油、調味料」，與系爭商標所指定使用之茶飲料類商品，乃「不同消費族群」基於「不同生活上需要」至「不同種類之販售媒介」購買，並於購買後以「不同方式」為使用之兩種截然不同之商品云云。然商標法第 70 條第 1 款所定之減損著名商標識別性，係因擅自以著名商標中之文字作為自己商標，表彰其營業主體或來源，致

使著名商標之單一指向特色遭稀釋成為複數指向之情形，並非以將著名商標使用於同一或類似之商品或服務為要件。故被告公司有無實際從事「茶飲業」，或嗣後減縮被告商標之使用範圍，均無礙於被告使用「御茶」為其商標名稱特取部分，使原告之「御茶園」著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化，而減損「御茶園」商標之識別性之認定。

4. 綜上，被告使用「御茶」作其商標之特取部分，致減損原告附表(一)所示著名商標之識別性，依商標法第 70 條第 1 項第 1 款規定，視為侵害原告之商標權。

(四)被告並無明知有商標法第 68 條侵害系爭商標權之虞，而製造、持有尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品：

原告復主張被告使用被告商標之行為，依商標法第 68 條第 3 款及第 70 條第 1 項第 3 款視為侵害系爭商標行為云云，經查系爭商標（如附表(一)所示）為著名商標於被告商標申請註冊之 95 年 7 月 28 日時已為著名商標已如前述，惟查原告系爭商標如附表(二)之編號 1-30，其申請時間分別詳如附表(二)所示，均晚於被告商標申請日，是被告於申請時難認已知原告系爭商標如附表(二)之編號 1-30 之存在，被告就此部分難認有侵害系爭商標故意，故被告並無明知有商標法第 68 條侵害系爭商標權之虞，而製造、持有尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品之行為。

(五)原告請求排除侵害及防止侵害部分：

1. 按商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第 69 條第 1 項定有明文。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標權之圓滿行使，而商標權人無忍受之義務。所得請求排除之侵害，須已現實發生，且現尚繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。而有無侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要(最高法院 97 年度臺上字第 681 號民事判決參照)。
2. 被告以相同於附表(一)所示之著名商標中文字「御茶」作為其商標名稱之特取部分，致減損附表(一)所示商標之識別性，即視為商標權之侵害，而直至本案 102 年 1 月 29 日言詞辯論終結止，被告仍繼續使用「御茶釀」商標為其商標名稱之特取部分，是以前侵害情節現仍存在。次按商標法第 5 條規定「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」，被告仍以被告商標為行銷之目的的商標使用行為，具有公示效力，如未令被告禁止使用被告商標中「御茶」名稱特取部分，被告得以「御茶釀」之

商標名稱繼續為商標使用，則附表(一)所示之商標識別性仍繼續遭受減損，日後仍有被侵害之可能，即有禁止被告使用被告商標之必要。故原告得依商標法第 69 條第 1 項前段、後段規定，請求被告不得使用「御茶」為其商標名稱之特取部分之商標使用行為。

(六)綜上所述，原告請求被告不得使用相同或近似原告有如附表(一)所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣於醬油商品或其他類似之調味料商品包裝容器或與提供該等服務有關之物品，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；亦不得將相同或近似原告所有有如附表(一)所示之註冊「御茶園」系列商標之文字或圖樣用於醬油或其他類似之調味料商品或與服務有關之任何商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。

七、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 79 條，判決如主文。

中 華 民 國 102 年 2 月 26 日

智慧財產法院第一庭

法 官 林靜雯

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 日之不變期間內，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 102 年 2 月 26 日

書記官 陳彥君