

智慧財產法院 101 年度民商上字第 12 號民事判決

上訴人 李陳梅桂即重量級牛排館

訴訟代理人 徐國勇律師

複代理人 黃育勳律師

黃建復律師

被上訴人 美樂多股份有限公司

法定代理人 張福田

訴訟代理人 萬建樺律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國 101 年 6 月 7 日本院 101 年度民商訴字第 4 號第一審判決提起上訴，本院於中華民國 101 年 11 月 29 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：

(一)上訴人於原審起訴主張：

1.上訴人於民國 79 年間以「重量級」等字樣向經濟部智慧財產局（原名中央標準局）申請註冊服務標章，經該局核准註冊中華民國第 42999 號商標，商標專用期間自 79 年 2 月 1 日起至 89 年 1 月 31 日止。嗣上訴人向經濟部智慧財產局申請延展商標權利期間，業經該局核准註冊登記在案（註冊號：第 135012 號），系爭商標並指定使用於修正前商標法施行細則第 49 條第 42 類之牛排專賣餐廳、餐廳、飲食店、小吃店、冷熱飲料店、咖啡廳等服務，權利期間自 89 年 12 月 16 日起至 109 年 12 月 15 日止。上訴人於新北市○○區○○路○○○號之「重量級牛排館」經營餐廳。詎被上訴人之加盟店包含「史堤克重量級牛排館」汐止店、八德店、中壢店等廣告招牌、文宣及其他行銷資料中明顯使用系爭商標「重量級」字樣，已致消費者產生混淆，上訴人已於 100 年 6 月 15 日發函請求被上訴人停止侵害行為，惟遭其回函拒絕，被上訴人已侵害系爭商標，上訴人爰依商標法第 61 條第 1 項規定，提起本件請求。另由被上訴人之加盟廣告可知，加盟金中招牌費用為新台幣（下同）10 萬元、教育訓練費用為 20 萬元，上訴人以此二項作為被上訴人授權商標予他人使用之費用為計算基準，而被上訴人之加盟店有 14 家，則上訴人得請求之損害賠償金額為 420 萬元（計算式：30×14＝420），上訴人僅請求其中之 150 萬元。

2.對被告抗辯所為之陳述：

(1)重量級等字樣原本係用以表示拳擊、舉重等比賽之區分等級，至於用以表示有分量、地位則為其引申義。上訴人將原本用於拳擊等比賽之區分等

級之用語，引用於牛排餐飲業用隱含譬喻方式暗示牛排商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，當屬暗示性之標識無疑，自有其識別性。

(2)被上訴人所使用之「重量級」字樣，與系爭商標相同，並無近似與否之問題，且上訴人之宣傳單及招牌使用「重量級」等字樣，已導致消費者混淆誤認，此由網路 FonFood 瘋美食版對上訴人之重量級牛排館介紹，其地址載為上訴人牛排館之址，惟下方圖樣卻係以被上訴人之牛排館圖樣作說明，足證已有使消費者混淆之客觀情事可知，復以上訴人已不止一次經消費者詢問是否於汐止開設汐止分店之事宜，實則汐止店係被上訴人牛排館之分店，足證消費者已產生混淆。

3.爰聲明：(1)被上訴人不得將「重量級」等字樣使用於如附圖（即本判決附圖二）所示之商標上。(2)被上訴人應給付上訴人 150 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息。(3)第 2 項之請求，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。(4)訴訟費用由被上訴人負擔。

(二)原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並主張：

1.有關係爭商標「重量級」有識別性部分：

(1)原審認為系爭商標「重量級」並無識別性，且系爭商標與被上訴人之商標並不相同亦不構成近似。然據中華民國教育部重編國語辭典修訂本之解釋可知「重量級」之用語主要係用於拳擊、舉重等比賽，依選手體重區分參賽等級，其中體重在 75 公斤以上之級位，稱為重量級，其乃比喻有極重之分量、地位，足見重量級等字樣原本係用以表示拳擊、舉重等比賽之區分等級，至於用以表示有分量、地位則為其引申義。上訴人將原本用於拳擊等比賽之區分等級之用語，引用於牛排餐飲業用隱含譬喻方式暗示牛排商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，當屬暗示性之標識無疑，依經濟部智慧財產局所公告之「商標識別性審查基準」規定可知，上開說明自有其識別性。

(2)上訴人於 79 年間以「重量級」申請服務標章註冊證，指定使用於商標法施行細則第 25 條第 7 類之「牛排專賣餐廳」，專用期間自 79 年 2 月起至 89 年 1 月 31 日止，嗣由經濟部智慧財產局將權利期間延展自 89 年 12 月 16 日起至 109 年 12 月 15 日止，足見經濟部智慧財產局已認定「重量級」字樣具有識別性而核准上訴人申請系爭商標。又上訴人使用系爭商標為店面招牌已 23 年，並取名為「重量級牛排館」，以招牌廣告「口感佳」、「份量大」、「平價牛排」，經網路之網友好評不斷，詎被上訴人以「史提克先生重量級牛排」為名，持續以廣告招加盟商，使消費者產生混淆，致上訴人之客源因此流失。

2.有關被上訴人使用「重量級」字樣於宣傳單、招牌足使消費者混淆部分：被上訴人於招牌使用與系爭商標相同之「重量級」字樣，故無商標是否近似之問題。又被上訴人於宣傳單及招牌使用「重量級」等字樣，既有「史

提克先生」作為宣傳，亦坐享「重量級牛排」經營已久之招牌，已使消費者混淆誤認，另由 Yahoo 搜尋引擎之「生活+」網頁可知，若以「重量級牛排」搜尋相關商家，大部分僅出現被上訴人之餐廳，上訴人之店名竟全未出現，諸多消費者係以網路搜尋相關店家，被上訴人之店名將「史提克與重量級並列」，已侵害上訴人「重量級牛排」之廣告利益。

- 3.爰上訴聲明：(1)原判決廢棄。(2)上廢棄部分，上訴人不得將「重量級」等字樣使用於如附表所示之商標及其所加盟店家之招牌上。(3)被上訴人應給付上訴人 150 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息。(4)第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

二、被上訴人則以：

- (一)有關係爭商標「重量級」無識別性部分：被上訴人所經營之「史提克先生」餐廳，乃以提供大份量之優質餐點爭取消費者認同，而依中華民國教育部重編國語辭典修訂本之解釋，「重量級」乃「比喻有極重的分量、地位」，而「重量級」字樣自得用於形容各種有極重分量之商品，包含被上訴人所經營販售之大份量牛排餐點，並非上訴人所原創之獨特用法，非屬獨創性之標識。又「重量級」一詞指定使用於牛排或作為銷售相關排餐之商店名稱，並無任何暗示意義，顯非屬暗示性標識，僅為描述性標識。復以上訴人未主張其業經取得後天之識別性，自難認「重量級」為上訴人商標之主要識別部分。另「重量級」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，是上訴人須證明「重量級」已經使用取得後天識別性，始得謂「重量級」為上訴人商標之主要識別部分。惟上訴人未證明其就「重量級」字樣是否取得後天識別性，且上訴人將重量級及圖指定使用於「牛排專賣餐廳」等服務，其中之「重量級」文字自不具有識別性，而非上訴人商標之主要識別部分。

- (二)有關被上訴人所使用宣傳文字及招牌與上訴人商標是否有混淆之虞部分：

- 1.依最高行政法院 91 年度判字第 1559 號判決意旨，判斷被上訴人所使用宣傳文字及招牌與上訴人商標是否近似，須就上訴人商標之整體觀察為斷，而不得任意割裂截取上訴人商標中之部分文字「重量級」比對。本件被上訴人使用「重量級」字樣均係用於形容所販賣牛排餐點之份量，且除「重量級牛排」字樣外，所強調商號名稱及商標均為「史提克先生」或「Mr.Steak」等中英文字樣，而上訴人之系爭商標則有使用牛頭圖樣，況上訴人商標與被上訴人使用之「重量級」字樣，除「重量級」文字相同外，其餘之文字均不相同，足見兩者外觀及商標構造均不近似。
- 2.上訴人所經營之牛排館位於新北市中和區，其招牌為置放於地面上之立牌，招牌上使用系爭商標中「重量級」文字，以較大字體橫書置於上列，下方則以較小字體並列直書「鱈魚排」、「雞排」、「豬排」、「牛排」，

最下方以較大字體橫書「110 元」，店內係一般小吃店擺設，未有特殊裝潢，桌子為一般長桌，椅子為圓凳，而被上訴人所經營之牛排館，係以大片招牌整面懸掛於建築物外牆，招牌上則使用經核准之商標圖樣，店內為美式裝潢，餐點價格除兒童餐 120 元外，價位為 150 元至 980 元間，並可無限享用飲料、水果、湯品，被上訴人所經營之牛排館與上訴人所經營之牛排館，兩者之營運模式，所訴求之餐飲風格、產品定位及消費取向完全不同，兩者之產品、價格、服務有明顯之市場區隔，相關消費者絕無混淆誤認之可能。至原告主張網路 FonFood 瘋美食版對於上訴人餐館之介紹，下方圖樣卻有被上訴人餐廳食記，乃涉及該網站對於消費者食記之蒐集及編排方式，難據此證明消費者因兩造商標而有產生混淆之虞。

(三)爰答辯聲明：1.駁回上訴人之上訴。2.訴訟費用由上訴人負擔。

三、兩造不爭執之事實：

(一)上訴人於 79 年間以「重量級」等字樣向經濟部智慧財產局（原名中央標準局）申請註冊服務標章，經該局核准註冊中華民國第 42999 號商標，商標專用期間自 79 年 2 月 1 日起至 89 年 1 月 31 日止。嗣上訴人向經濟部智慧財產局申請延展商標權利期間，業經該局核准註冊登記在案（註冊號：第 135012 號），系爭商標並指定使用於修正前商標法施行細則第 49 條第 42 類之牛排專賣餐廳、餐廳、飲食店、小吃店、冷熱飲料店、咖啡廳等服務，權利期間自 89 年 12 月 16 日起至 109 年 12 月 15 日止。

(二)上訴人於新北市○○區○○路○○○號以「重量級牛排館」經營餐廳。

(三)被上訴人為註冊第 1489626 號「史堤克先生重量級牛排 Mr.Steak 及圖」商標之商標權人，其以該商標提供服務並使用於招牌上（見原審卷第 15 至 19 頁）。

四、兩造之爭點：

(一)「重量級」字樣有無識別性？

(二)被上訴人以「史堤克先生重量級牛排 Mr.Steak 及圖」提供服務，是否有致消費者混淆誤認之虞？

(三)上訴人依商標法第 61 條第 1 項規定，請求被上訴人賠償損害並排除侵害，是否有據？

五、本院判斷如下：

(一)「重量級」字樣有無識別性？

1.經查，本件上訴人於 79 年間以「重量級」等字樣向經濟部智慧財產局申請註冊服務標章，經該局核准註冊中華民國第 42999 號商標，商標專用期間自 79 年 2 月 1 日起至 89 年 1 月 31 日止。嗣上訴人向經濟部智慧財產局申請延展商標權利期間，經智慧財產局核准註冊登記（註冊號：第 135012 號），系爭商標並指定使用於修正前商標法施行細則第 49 條第 42 類之牛排專賣餐廳、餐廳、飲食店、小吃店、冷熱飲料店、咖啡廳等服務，權利期間自 89 年 12 月 16 日起至 109 年 12 月 15 日止。茲審視上訴人系爭商標，主要係在一牛頭之牛角兩側分別放置與牛角彎曲弧度相同之刀

又，並在牛頭圖樣上方中間書以「重量級」字樣（參附表附圖一所示）。而依系爭商標圖樣中圖文之比例，其較為引人注目者，應係占系爭商標圖樣大部分之牛頭圖，再由該牛頭圖中牛角左右兩側之刀叉圖樣，予人寓目印象應係與餐飲相關之服務，而其商品應以牛排等肉食為主。

- 2.按商標之主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法指示及區別商品或服務之來源，即不具商標功能，自不得核准註冊。次按識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人之商品或服務相區別之特性，故識別性之判斷必須以商標與指定商品或服務間之關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為之。至商標識別性則有先天與後天之分，前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性，因此時該標識除原來之原始意涵外，尚產生識別來源的新意義，所以後天識別性又稱為第二意義。再者，識別性乃商標取得註冊之積極要件，識別性之有無、強弱，常隨商標實際使用情形及時間經過而變化，尤其今日商業行銷手法多變，數位媒體科技快速發展，使得商標型態及使用方式不斷發展，影響識別性之判斷極大。本件上訴人以牛頭造型及刀叉圖樣加上「重量級」文字構成系爭商標，指定使用在餐飲類服務，其設計內容尚非毫無創意。固然，消費者由牛頭及刀叉等圖樣可以推知系爭商標應係指定使用在餐飲店，而牛頭則隱喻該餐飲店應有提供牛排等商品，且所謂「重量級」者，乃指其所提供之商品份量巨大等，其所欲傳達之意義直接且明確。惟就來源之指向性而言，系爭商標仍具有與其他提供相同服務或商品者相區別之特性，換言之，系爭商標仍足以使消費者作為與其他商品或服務來源相區別之依據，是系爭商標堪認為具有識別性。
- 3.茲有疑義者，就系爭商標之整體觀察固然可認為系爭商標具有識別性，惟倘僅就「重量級」文字抽離觀察，則此「重量級」文字是否仍具有識別性？按「重量級」一詞早期固然使用在拳擊、舉重等相關比賽之等級區分，然其嗣後之使用則不以此為限，但多表示該主體之分量或地位等事項，且已成為國人日常生活用語，例如對於某些重要人士，可能有「重量級人士或人物」之俗稱，此即為一例。然而，倘僅稱「重量級」三字而未有依附之主體（即僅有「重量級」，而無重量級「人士」或重量級「牛排」可資依附），則此三字是否仍具有識別性？是否足以作為與其他人事物相區別之依據？按「重量級」三字已成國人日常生活用語，已如前述，倘若「重量級」三字未有依附之主體，消費者實無從知悉或預見重量級者何，換言之，消費者無從單純依此三字而知悉其所謂「重量級」者係指何人、何事、何物，其來源指向性及區別性均無，是單就此三字而言，並無識別性。上訴人主張其將原本用於拳擊等比賽之區分等級之用語（即「重量級」三字），引用於牛排餐飲業用隱含譬喻方式暗示牛排商品或服務品質、功用或其他

有關成分、性質等特性，乃屬暗示性之標識，自有其識別性云云。惟查，上訴人系爭商標中「重量級」三字係搭配牛頭造型圖案合併使用，方得以使其整體具有識別性，倘排除牛頭及刀叉圖案，僅剩「重量級」三字，將如同上訴人所自承，此三字因暗示牛排份量巨大，將成為商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性之說明，是否仍具有識別性而得以之作為商標，恐有疑問（商標法第 29 條第 1 項第 1 款參照）。是倘僅就「重量級」三字而言，因其字面意義含有商品品質、特性之說明，自不能認為具有識別性，上訴人上開所述，並不足採。

(二)被上訴人以「史堤克先生重量級牛排 Mr.Steak 及圖」提供服務，是否有致消費者混淆誤認之虞？

- 1.有關上訴人系爭商標之造型意匠，業經說明如上，而被上訴人所使用之招牌，主要係以圓圈造型為主，在圓圈上緣設有五星，而下緣則有上下條紋，整體感覺類似美國星條旗，而在圓形中央則以比例較大之「史堤克先生」橫置，而在圓形圖案下方另以圓弧方式排列「重量級牛排」字樣，其下方再橫書「Mr.Steak」（參原審卷第 18 頁、第 56 頁）。茲比較兩者，整體而言其差異極大，唯一相同之處僅係兩者均有「重量級」字樣，惟不論上訴人系爭商標抑或被上訴人系爭招牌，所謂「重量級」一詞均非主要之識別依據，上訴人系爭商標與被上訴人系爭招牌中「重量級」一詞所予消費者之寓目印象均應係在說明商品之品質及特性，亦即其商品份量巨大。是以，就近似程度而言，上訴人系爭商標與被上訴人系爭招牌之近似程度極低。
- 2.承上所述，上訴人系爭商標與被上訴人所使用之商標就整體外觀比較差異極大，僅有所使用之「重量級」三字相同，其近似程度極低，而在此極低之近似程度上再為比較兩者有無使相關消費者產生混淆誤認之虞，經查，本件上訴人系爭商標與被上訴人系爭招牌均係使用在餐飲業，就商品及服務類別而言，二者應屬高度類似之商品及服務。惟按，商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。」上開規定所謂「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，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，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而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品或服務類似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。本件上訴人系爭商標與被上訴人所使用之招牌雖然均有「重量級」字樣，且均使用在餐飲服務類，然因上訴人系爭商標與被上訴人使用之招牌二者之整體設計意匠差異極大，一為牛頭圖樣，一為美國星條旗

加上「史提克先生」文字，二者之主要識別部分明顯不同，所給予消費者之寓目印象亦顯然有別，縱使二者均使用「重量級」文字，消費者在目睹二者時，僅會產生此二者所提供之餐飲份量很大之認知，並不會僅因「重量級」文字即誤認二者為同一商標，亦不致誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，甚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。

3.再者，若就二者細加比較，本件上訴人所使用之系爭商標設計內容並不若被上訴人所使用之招牌繁複，就識別性之強度比較，被上訴人所使用之招牌圖樣顯然較具識別性。況上訴人於新北市中和區所經營之牛排館係將立牌置放於地面上，招牌上將系爭商標中之「重量級」文字以較大字體橫書置於上列，下方則以較小字體並列直書「鱈魚排」、「雞排」、「豬排」、「牛排」等，最下方再以較大字體橫書「110 元」，至店內裝潢擺設則屬一般傳統小吃店，未有特殊設計或裝潢，桌子為一般長桌，椅子為圓凳，反觀被上訴人所經營之牛排館則係以大片招牌整面懸掛於建築物外牆，招牌上則使用經核准之商標圖樣，店內為美式裝潢，餐點價格除兒童餐 120 元外，價位為 150 元至 980 元間，並可無限享用飲料、水果、湯品，被上訴人所經營之牛排館與上訴人所經營之牛排館，兩者之營運模式及所訴求之餐飲風格、產品定位及消費取向完全不同，兩者之產品、價格、服務有明顯之市場區隔，相關消費者應無混淆誤認之可能。

4.至上訴人主張網路 FonFood 瘋美食版對於上訴人餐館之介紹，下方圖樣卻有被上訴人餐廳食記，足見相關消費者已產生混淆誤認云云。惟查，網站文章之設計或編排涉及該編輯者自消費者食記之蒐集及編排方式，尚難據此證明普遍之相關消費者已因此產生混淆。

六、綜上所述，本件上訴人系爭商標與被上訴人所使用之招牌既然近似程度極低，且二者並無可能致相關消費者產生混淆誤認之虞，業經本院說明如上，原審為上訴人敗訴之判決，就上訴人系爭商標與被上訴人使用之招牌中均有「重量級」文字是否構成近似一節與本院認定之結果雖略有不同，惟其結論並無二致，是原審駁回上訴人之請求，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條、民事訴訟法第 449 條第 1 項、第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 101 年 12 月 20 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 蔡惠如

法 官 汪漢卿

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書或第 2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。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 101 年 12 月 28 日

書記官 邱于婷

附註：

民事訴訟法第 466 條之 1(第 1 項、第 2 項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。