

智慧財產法院 102 年度民商訴第 24 號民事判決

原 告 嘉義食品工業股份有限公司

法定代理人 ○○○

訴訟代理人 ○○○律師

沈恆律師

被 告 ○○○即吃七碗滿月油飯店

吃七碗食品有限公司

兼法定代理人 ○○○

共 同

訴訟代理人 ○○○律師

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於103 年1 月16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。

事實及理由

壹、程序方面：

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；被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255 條第1 項第1 款、第2 項定有明文。原告嘉義食品工業股份有限公司（下稱嘉義公司）起訴聲明第1 至3 項原為「被告不得使用相同或近似『呷七碗』、『呷七碗及圖』之商標於相同或類似於原告註冊之第01496529號、第01237206號、第01449715號、第01203156號、第00742174號、第00746185號、第00742175號、第00741980號、第00736592號、第00091938號、第00746369號之商品或服務上。」、「被告應連帶負擔費用，將本件判決書以新細明14號以上字體、二分之一版面即高26公分、寬35.5公分之篇幅，刊登於工商時報及經濟日報各1 日。」、「被告應連帶給付原告新台幣43萬2 仟元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。」（見本院卷第4 至5 頁）；嗣減縮侵害商標、登報部分，並擴張請求金額，最後變更為「被告不得使用相同於『呷七碗』、『呷七碗及圖』之商標於相同或類似於原告註冊之第00742174號、第00091938號之商品或服務上」、「被告應連帶負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以

高4.8公分乘以寬7.8公分之篇幅，登載於蘋果日報及自由時報全國版頭版之報頭旁壹日。」、「被告應連帶給付原告新臺幣3,294,897元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。」（見本院卷第94、265至266頁）。被告就上開訴之變更並無異議，而為本案之言詞辯論，揆諸上開說明，原告所為訴之變更，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

（一）原告為註冊第742174號、第91938號「呷七碗」商標圖樣之商標權人，上開商標仍在商標權期間內（下稱系爭商標，註冊號碼、商標圖樣、名稱、權利期間、商品或服務名稱等如附圖所示）。詎被告等未經原告之同意或授權，擅自使用原告之「呷七碗」字樣商標權，更於其所經營之店家外懸掛「呷七碗」字樣招牌藉以對外招攬生意營利，冀圖攀附原告辛苦建立之商譽，並已造成相關消費者混淆、誤認，被告上開行為顯已侵害原告商標權甚明，爰依商標法第68條、第69條第1、3項、第71條第1項第2款、民法第185條、公司法第23條第2項規定，提起本件請求。

（二）被告等並不構成善意先使用：

1、被告吃七碗食品有限公司（下稱吃七碗公司）係遲至98年6月18日始設立，且更名後之被告吃七碗滿月油飯店其最早設立時間僅能追溯至97年間，均遠晚於原告商標註冊之時間，根本未合於善意先使用之要件。

2、「呷七碗」之創立係原告公司法定代理人○○○於台北市西藏路販售米糕時早已用於宣傳，自75年起並即申請商標註冊使用至今，於註冊前訴外人○○○於台中根本未曾使用「呷七碗」字樣作為宣傳或招牌之用，被告以此主張善意先使用，亦不足採。

（三）兩造間並無授權關係存在：

1、原告並未同意或授權被告等使用系爭「呷七碗」商標，更未授權或同意渠等於其所經營之店家外懸掛「呷七碗」招牌，本件兩造間根本從未有任何授權契約，果若被告辯稱雙方存有授權契約，究竟授權標的為何只商標？授權金又如何支付？授權目的何在？自應由被告舉證以實其說。被告先主張「先使用」商標權，嗣又改口辯稱商標「授權」，其主張前後矛盾，已不足採。

2、原告公司法定代理人與胞弟○○○分家後，因心存寬厚未立即對其弟○○○所營小吃店使用其商標主張商標侵權，豈料上開小吃店之經營

權遭被告○○○取得後，被告○○○即大肆利用原告公司之「呷七碗」商標對外招攬生意，造成消費者之混淆、誤認，嗣原告公司法定代理人○○○乃與被告○○○約定將原告公司所有之註冊第00742327號、第00092031號之「吃七」商標權附條件贈與被告○○○，並出具同意書同意被告○○○申請「吃七碗」商標權，雙方於贈與及同意時即附條件約定被告○○○等應立即停止使用原告公司之「呷七碗」商標，並不得繼續使用「呷七碗」商標營利，是自難僅憑上開過渡期間之往來關係而逕認兩造間存有商標授權關係。

3、退萬步言，縱認兩造間曾有商標授權，然因原告並未取得授權金或任何利益，且過渡期間之往來關係本應於過渡期間結束即告終結，始合乎常情，故於99年底原告催告期滿時，該授權關係即應已終止。

(四)並聲明：(1)被告不得使用相同於「呷七碗」、「呷七碗及圖」之商標於相同或類似於原告註冊之第00742174號、第00091938號之商品或服務上。(2)被告應連帶負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以高4.8公分乘以寬7.8公分之篇幅，登載於蘋果日報及自由時報全國版頭版之報頭旁壹日。(3)被告應連帶給付原告新臺幣3,294,897元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。(4)訴訟費用由被告連帶負擔。

二、被告等則以下列等語置辯：

(一)被告等構成善意先使用：

原告法定代理人○○○與訴外人○○○兄弟二人，早於69年間共同於台中旱溪街成立「呷七碗」米糕店，當時即使用「呷七碗」招牌於台中處所，嗣訴外人○○○於83年間將店面遷於台中現址（即台中市○○路○○○○○號），仍繼續善意使用「呷七碗」作為商號名稱及招牌，97年7月1日起被告○○○續為經營，亦係維持在經營與原使用之相同商品及服務，故被告自得主張係善意先使用「呷七碗」商標，而不受原告商標權之拘束。

(二)兩造間有授權關係存在：

1、被告97年7月1日開始經營吃七碗滿月油飯店時，當時兩造間仍有生意上之往來，不僅原告於其宣傳DM、提袋等將被告作為台中分店，且互為約定可以一方接單由另一方代送，嗣後再結算帳款，可證兩造間有授权使用之合意存在，被告使用系爭商標係屬合法。

2、本件兩造間之授權契約係不定期授權契約，而履行期間內被告公司未有債務不履行之情事，原告單方以存證信函終止系爭商標權契約，既

未取得終止契約之合意，亦未有任一終止授權契約之法定或意定事由，是以本件授權契約未經雙方合法終止，自不生終止之效力，故被告使用系爭商標自不違反商標法。

(三) 被告吃七碗公司係於98年間設立，自設立以來即使用吃七碗之名稱，並無使用「呷七碗」商標招攬生意，僅因吃七碗公司與吃七碗滿月油飯店為同一建築物，而二者均有懸掛各自之招牌，惟吃七碗滿月油飯店之招牌使用「呷七碗」商標之行為，並非同棟之吃七碗公司亦有使用之情事。況於台中市店面，係以建築物之一牆面標明吃七碗商標之招牌，其面積亦遠超過原先所懸掛之招牌，較易引人注目，吸引人潮，原告亦無法證明被告所得之利益數額究係使用「呷七碗」商標抑或吃七碗公司商標所得，是其主張以吃七碗公司於100年及101年間所得之利益全數作為損害賠償之金額一節，實不合理。

(四) 並聲明：(1)駁回原告之訴。(2)訴訟費用由原告負擔。

三、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實（見本院卷第176至177頁）：

(一) 原告為註冊第742174號、第91938號「呷七碗」商標圖樣之商標權人，上開商標仍在商標權期間內（見本院卷第18、27至28頁）。

(二) 原告於75年即陸續以「呷七碗」商標取得註冊登記，惟原告公司法定代理人○○○並不反對其胞弟即訴外人○○○於台中市○區○○路○○○○號所經營之「呷七碗滿月油飯店」繼續使用「呷七碗」商標於招牌上。

(三) 97年7月1日訴外人○○○將台中市○區○○路○○○○號不動產及「呷七碗滿月油飯店」經營權售予被告○○○，並持續由被告○○○經營至今（見本院卷第104至107頁）。

(四) 被告○○○依修正前商標法第13條第1項第13款但書規定，經原告同意，經註冊為第01417990號、第01422368號、第01422369號、第01422234號「吃七碗」商標圖樣之商標權人，上開商標仍在商標權期間內（見本院卷第147至150頁）。

(五) 被告○○○即吃七碗滿月油飯店、吃七碗公司於97年7月1日至102年5月間，使用「呷七碗」商標於招牌上對外經營招攬生意營利。

(六) 被告現已將「呷七碗」招牌更換為「吃七碗」而無使用系爭商標之行為（見本院卷第108頁）。

四、原告主張被告有侵害原告商標權之行為，惟為被告所否認，並以前詞置辯，是以本件爭點厥為：（一）被告等是否構成善意先使用而不受原告

商標權之拘束？（二）兩造間有無商標授權關係存在？（三）原告請求命被告等不得使用相同於「呷七碗」、「呷七碗及圖」之商標於相同或類似於原告系爭商標之商品或服務上，是否有據？（四）原告請求被告等負擔費用將判決書登報，是否有據？（五）本件損害賠償金額應以多少為適當？茲就本院之判斷分述如下：

（一）被告等有使用近似系爭商標之圖案於相同商品之行為

1、查被告○○○即吃七碗滿月油飯店、吃七碗公司於97年7月1日至102年5月間，使用「呷七碗」商標於招牌上對外經營招攬生意營利等情，為被告等所是認（見本院卷第177頁），被告吃七碗公司雖事後辯稱其自設立起均使用「吃七碗」名稱，吃七碗滿月油飯店使用「呷七碗」商標之行為與其無關云云，然被告吃七碗滿月油飯店與被告吃七碗食品公司分設於台中市○區○○路○○○○○號1、2樓，有商業資料查詢、公司及分公司基本資料查詢附卷可參（見本院卷第49、57頁），足見其等係位於同一棟建築物內，再觀諸照片所示，該棟建築物除於側邊牆面懸掛「吃七碗滿月油飯」招牌外，亦凸設「呷七碗」招牌於建築物上（見本院卷第45頁），該等招牌上並未註明何者為「吃七碗滿月油飯店」、何者為「吃七碗食品公司」，且其「呷七碗」招牌字體明顯，又係整個凸設於該棟建築物外，一般人一眼望之，亦會認為於該建築物內營業之被告吃七碗滿月油飯店、吃七碗公司，均係以「呷七碗」招牌對外招攬生意，是被告吃七碗公司辯稱並未使用「呷七碗」招牌云云，並不足採。

2、再者，系爭商標係由一墨色類似碗的圖樣，上面置三個墨色圓點，碗中並有三個反白之圓點，反白圓點中分置「呷」、「七」、「碗」文字之圖樣所構成，而被告等所使用之招牌則係以斗大字體直書「呷七碗」三字，上方再置以橫書較小字體之「呷七碗」，被告等以系爭商標之主要部分「呷七碗」三字使用於招牌上，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，即可能會誤認為兩者有所關聯，又被告等將該商標使用於油飯、食品、餐飲業，亦與系爭商標指定使用之商品相同，是被告等有使用近似系爭商標之圖案於相同商品之行為，應堪認定。

（二）被告等並不構成善意先使用：

1、按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，而以原使用之商品或服務為限，不受他人商標權之效力所拘束，商標權人並得要求其附加適當之區別標示。修正前商

標法第30條第1 項第3款（現行商標法第36條第1 項第3 款）定有明文，本款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。

- 2、查被告等主張構成善意先使用，無非係以訴外人○○○自69年起即善意先使用「呷七碗」商標，97年7 月1 日訴外人○○○將店面經營權出賣與被告○○○，故被告○○○亦得主張善意先使用云云，姑不論善意先使用之事實狀態是否得由後手繼受，惟有關被告○○○之前手即訴外人○○○有善意先使用系爭商標之事實，被告僅提出「呷七碗」DM影本、「甲八碗」店內說明照片為證（見本院卷第103 、245 頁），然觀之「呷七碗」DM影本，其上並無任何日期之記載可資勾稽，無從認定系爭商標申請前訴外人○○○已先使用系爭商標；再者，「甲八碗」店內說明照片雖記載「原呷七碗創始人○○○先生於民國67年從嘉義市北上遷移至台中... 而當時呷七碗的品牌成立是因李老闆嘗試過七碗的量為一般人最大的飽足感因而命名，並有多名挑戰者為呷七碗免錢的名號而來... 」，然該說明係訴外人○○○之子所撰，其客觀性尚屬有疑，亦無從憑此即認訴外人○○○於系爭商標申請前有善意先使用系爭商標之事實。據此，被告等既未舉證明訴外人○○○自69年起善意先使用系爭商標，則其主張繼受該善意先使用之狀態，而不受原告商標權拘束云云，即不可採。

（三）兩造間就系爭商標有授權關係存在：

- 1、按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標，修正前商標法第33條第1 項、現行商標法第39條定有明文。所謂商標授權他人使用，係商標權人將其專屬使用商標的權利依授權契約約定的條件授予他人使用，商標權人仍擁有商標權。商標之授權有其自律性，無需公權力干預，只要商標授權人與被授權人合意，即生授權之效果，其方式不以書面為限，口頭合意亦屬之（最高行政法院100 年度判字第191 號判決參照）。又民法債編第二章「各種之債」各節所規定之契約，固可謂為有名契約，但並不能因而涵蓋所有類型之契約，本於契約自由之原則，倘當事人因自由訂定而不能歸類之其他無名契約，自仍可類推適用民法相關之規定。又繼續性供給契約，乃當事人約定一方於一定或不定之期限內，向他方繼續供給定量或不定量之一定種類、品質之物，而由他方按一定之標準支付價

金之契約。是無名之不定期繼續性供給契約，亦應同可類推適用民法相關之規定（最高法院94年度臺上字第1860號判決參照）。次按契約除當事人為合致之意思表示外，須經債務人繼續之履行始能實現者，屬繼續性供給契約，而該契約倘於中途發生當事人給付遲延或給付不能時，民法雖無明文得為終止契約之規定，但為使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，應類推適用民法第254條至第256條之規定，許其終止將來之契約關係，依同法第263條準用第258條規定，向他方當事人以意思表示為之（最高法院89年度臺上字第1904號判決參照）。商標授權為繼續性契約關係，授權契約如約定授權期限，於授權期限屆滿，授權關係即行終止，惟如無約定授權期限，即為不定期授權契約，其終止之意思表示及法律效果，法律無一般原則性規定，惟因不定期繼續性契約關係終止係向將來消滅之意思表示，除契約約定終止事由外，必須法律有特別明文規定，始得行使（最高法院100年度台上字第1632號判決、96年度台上字第153號判決意旨參照）。準此，不定期商標授權契約，須有法定或意定之事由，始能終止授權契約，且如中途發生當事人債務不履行情事，商標權人欲片面終止授權契約，應類推適用民法第254條規定，須經商標權人定相當期限催告其履行，而被授權人於期限內不履行時，商標權人始得終止契約。

- 2、經查，被告等所出售之油飯為黃色包裝，其上有「呷七碗」商標之標示，原告所出售之油飯為紅色包裝，其上亦有「呷七碗」商標，客戶若向原告訂貨欲送台中，則由被告出貨，反之，若被告客戶向被告訂貨欲送台北，則由原告出貨，兩造間再交互結算貨款等情，有兩造油飯外包裝照片、呷七碗彌月分送單、99年間銷貨單、應收帳款明細表等附卷可參（見本院卷第187至197頁），原告法定代理人○○○亦陳稱：因為油飯的有效期間只有6小時，若台北製作好再送到台中會超過有效期限，所以台北的部分台北（即原告公司）做，台中的部分台中（即被告）做，其知道被告出貨是使用上開黃色包裝盒等語（見本院卷第267頁）。再者，原告曾印製塑膠提袋，其上除有系爭商標之標示外，亦記載「嘉義食品工業股份有限公司」、「工廠：台北縣○○○○路000號」、「台中名店：台中市○○路○○○○○號」，原告並於99年間提供將上開紅色塑膠提袋交予被告等情，亦經原告法定代理人○○○陳稱：該塑膠袋是很久以前印的，99年6月間被告向原告購買粽子，因為被告說沒有袋子，原告就將上開塑膠袋交給被

告，讓被告用該塑膠袋裝粽子拿去賣給別人，被告等於是原告經銷商等語（見本院卷第268 頁），是兩造間就系爭商標雖未訂有書面授權契約，然兩造間既有合作關係存在，原告並同意被告於被告出售之產品包裝盒上使用「呷七碗」字樣，甚且將使用有系爭商標圖樣之塑膠提袋提供予被告銷售產品使用，以上事證足認原告確實有將系爭商標授權被告使用，兩造間就系爭商標有不定期授權關係之合意存在等情，應堪認定。

- 3、原告雖主張兩造間縱有授權關係存在，亦因99年底原告催告期滿授權關係即終止等語，惟兩造間就系爭商標有不定期授權關係存在，業如前述，揆諸前開說明，原告欲終止該授權關係，須有法定或意定之終止事由存在，並經相當期限催告，被告於期限內不履行時，原告始能終止授權契約，此項有利於己之事實，自應由原告負舉證責任。經查，原告雖稱：於同意○○○申請「吃七碗」商標權時，即約定被告○○○等應立即停止使用系爭商標權云云，然原告就其上開所述，並未提出任何客觀證據以實其說，況被告○○○所有之「吃七碗」商標係於98年10月28日申請註冊，有商標資料檢索服務註冊部查詢結果明細2紙附卷可參（見本院卷第112 至113 頁），惟由原告法定代理人○○○前開陳述及銷貨單等相關資料，可知在「吃七碗」商標申請後，99年間兩造仍有合作關係，原告仍授權被告使用系爭「呷七碗」商標等情，已如前述，益證兩造並未約定以「原告同意被告○○○申請註冊吃七碗商標」作為「終止兩造間呷七碗商標授權關係」之事由，此外，原告復未舉證證明兩造於授權關係存在時，有約定其他任何授權契約之終止事由，其於存證信函中亦僅通知被告等應停止使用「呷七碗」商標並取下招牌（見本院卷第151 至158頁、第281 頁），並未具體指明被告等有何其他債務不履行之事由、並催告被告等於催告期限內履行之旨，則原告縱以前開存證信函通知被告，亦不生合法終止兩造授權契約之效力，準此，被告等於102 年5 月前使用「呷七碗」商標於招牌上，即不構成侵害原告商標權。

- 五、綜上所述，被告等雖於97年7 月1 日至102 年5 月間，使用「呷七碗」商標於招牌上，然兩造間就系爭商標成立不定期之商標使用授權契約，該授權關係未經原告合法終止，是被告上開行為並無侵害原告商標權可言。從而，原告依商標法第68條、第69條第1 、3 項、第71條第1 項第2款、民法第185 條、公司法第23條第2 項規定，請求如訴之聲明所述，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。

中 華 民 國 103 年 2 月 20 日

智慧財產法院第一庭

法 官 蔡如琪

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（均須按他造當事人之人數附繕本）。

中 華 民 國 103 年 2 月 27 日

書記官 邱于婷