

105040103 有關「順成」商標權侵害事件(商標法§5、§68、§70②)
([智慧財產法院 104 年度民商訴字第 13 號民事判決](#))

爭點：商品、店名、招牌及名片是否非商標使用？

系爭商標
(註冊第 721172 號)

被告使用事證



第 30 類:蛋糕、麵包、
月餅、餅乾、鳳梨酥、
蛋黃酥。



相關法條：商標法第 5 條、第 68 條、第 70 條第 2 款
案情說明

原告公司成立於 54 年間，第一次以「順成西點麵包有限公司」向主管機關辦理公司登記的日期為 57 年 7 月 4 日，早在 63 年 8 月 13 日便以與系爭商標相同之圖樣向主管機關申請獲准第 74087 號商標註冊在案，指定使用於蜜餞、糖果、餅干乾點、麵包、蛋糕、西點等商品上，原告創立及商標最早註冊時間均早於被告父親於 70 年左右在屏東縣設立的順成製餅舖及被告 101 年 2 月 22 日將順晟喜餅店向屏東縣政府申請設立登記之時間，系爭商標為相關消費者所熟知，兩造皆從事糕餅相關商品之製造與銷售，被告設立登記時應已明知系爭商標存在，被告有攀附系爭商標商譽之意圖，並非善意，且本件原告係以被告所設立之順晟喜餅店為侵權對象，被告及其父親之製餅舖兩者並非同一個法律主體，被告以繼承事實抗辯之說並不正確，被告不得主張商標法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用。是以，被告於屏東縣所經營的「順晟喜餅店」，其商品、店名、招牌及名片上皆有使用「順晟」2 字，「順晟」與系爭商標主要識別部分「順成」高度近似，有致相關消費者混淆誤認及減損系爭商標識別性及商譽之虞，依商標法第 70 條第 2 款規定請求排除侵害及停止使用。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度民商訴字第 13 號民事判決:原告之訴駁回。

<判決意旨>:

一、被告所使用之「順晟」文字並非「商標使用」：

被告於 101 年 2 月 20 日以商業名稱「順晟喜餅店」向屏東縣政府申請營業登記，同年 2 月 22 日核准，「順晟喜餅店」係被告經營糕餅店之店名，被告並非以其店名「順晟」或「順晟喜餅」申請商標註冊使用，而原告所舉被告就「順晟」之使用情形包括原告提出之喜餅盒及被告提出之店名招牌照片，觀諸被告商品即喜餅盒照片，餅盒正中央係醒目的卡通造型新郎、新娘及紅色愛心背景圖樣，下方有較大粗體黑色金邊「天賜良緣」4 字，再下方靠近喜餅盒邊緣則有字體較小並依序漸小之金色「順晟」、「囍餅」併排，且與再下方之順晟喜餅店地址、電話、行動電話併列於同一區塊，客觀上被告於喜餅盒上就「順晟」之標示方式予相關消費者之寓目印象乃營業主體的名稱，尚無足使相關消費者將餅盒上之「順晟」作為辨識商品之商標。又被告店內名牌「順晟」、橫式招牌「順晟囍餅」、直式招牌「順晟（囍）餅店」均係用以表示被告營業主體的名稱，亦不足使相關消費者認識「順晟」為商標。原告前揭所舉被告使用「順晟」之情形，均難認係「順晟」商標之使用。

二、被告並無明知系爭商標存在而使用系爭商標中之文字作為自己商號之情形：

觀諸系爭商標之文字部分「順成」與被告商號之「順晟」部分，有「成」與「晟」字之差異，並不相同，且「順成」之「成」字有完成、成就之意，「順晟」之「晟」字有明亮、熾盛的意思，原告亦不否認「晟」字有「彳亼ノ」或「尸亼ノ」兩種讀法，二者予人識別的主要印象亦無實質上相同之情形，自難認被告使用「順晟」係屬使用系爭商標中之文字。參以被告主張其使用「順晟」作為店名係源自其父親之「順成餅舖」、「順成製餅舖」，並提出屏東縣糕餅商業同業公會證書及部分會員名冊等事證，被告所辯並非無據，應屬可採，自難認被告係明知系爭商標存在而使用系爭商標之「順成」為自己商號，或有攀附系爭商標商譽之意圖。基上，被告使用「順晟喜餅店」為店名係源自其父親之製餅舖，被告店名之「順晟」與系爭商標之「順成」並不相同，亦無予人識別的主要印象實質上相同之情形，被告並無明知系爭商標存在而使用系爭商標為自己商號之行為，自無違反商標法第 70 條第 2 款規定。