

105120101 有關「御茶園」商標權侵害事件(商標法§69I、§70①)

([最高法院 105 年度台上字第 1784 號民事判決](#))

爭點：第三審法院應以第二審判決確定之事實為判決基礎，不得在第三審提出新攻擊防禦方法。

系爭商標

被控侵權商標使用例¹

御茶園

第 29 類：獸乳、調味乳、乳酸菌飲料、奶粉、奶油、米漿、豆花、薑醬、食用油、食用油脂、果凍、肉類、肉類製品…。(註冊第 01400792 號商標)

第 30 類：啤酒、汽水、果汁、礦泉水、綜合植物飲料、青草植物茶(包)、製飲料用糖漿製劑。(註冊第 01401125 號商標) 茶葉、茶葉製成之飲料、咖啡、可可、巧克力粉、咖啡製成之飲料、可可製成之飲料、巧克力製成之飲料、冰、冰淇淋、鹽、醬油、調味醬、醋、調味用香料…。(註冊第 01400918 號商標)

第 35 類：代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷…飲料零售、營養補充品零售、文教用品零售、畜產品零售、水產品零售、食品零售…。(註冊第 01382474 號商標)



相關法條：商標法第 69 條第 1 項、第 70 條第 1 款

案情說明

本件被上訴人維他露食品股份有限公司(下稱維他露公司)主張：一審判決附表(一)、(二)所示「御茶園」系列商標，係被上訴人向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請獲准註冊，並自民國 90 年起使用，已達於著名之商標，對造上訴人佳格食品股份有限公司(下稱佳格公司)明知而未經被上訴人同意，使用高度近似之「御茶釀」商標於四種醬油商品，廣泛行銷於台灣各大通路賣場，造成消費者混淆，誤認係同一系列商標或同一來源之產品，致減損被上訴人著名商標之識別性，依商標法第 68 條第 3 款、第

¹ 圖片來源：<https://www.treemall.com.tw/tutex/images/134208.jpg> (最後瀏覽日期：2016 年 11 月 19 日)。

70 條第 1 款、第 3 款規定，為侵害商標權或視為侵害商標權等情，依同法第 69 條第 1 項規定，求為命佳格公司不得使用相同或近似如一審判決附表（一）、（二）所示維他露公司「御茶園」系列商標之文字或圖樣於醬油商品或其他類似調味料商品包裝容器或提供與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，亦不得用於醬油或其他類似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之判決。

上訴人佳格公司則以：上訴人於 95 年 7 月 28 日向智慧局申請，96 年 2 月 7 日獲准註冊「御茶釀」商標，原指定使用於商標法施行細則第 13 條第 30 類商品共 60 項，嗣伊自行減縮可能造成混淆誤認之商品，僅保留「醬油、調味品」二項，於該商標被撤銷註冊前，上訴人本於信賴，合法使用逾五年，無與「御茶園」商標混淆誤認之虞，不構成近似。「御茶園」商標為非具獨創性之暗示性商標，識別性不高，至多僅於茶飲料商品著名，著名程度不高，上訴人之商標無減損該商標識別性或信譽之虞。且上訴人於「御茶釀」商標遭撤銷後，即未使用該商標，將來亦不可能再使用，維他露公司不得請求除去或防止侵害。一審判決附表（二）商標部分，上訴人係善意先使用「御茶釀」商標，不受該商標效力拘束，以資為抗辯。

智慧財產法院第一、二審認定：維他露公司之「御茶園」系列商標的主要核心部分「御茶園」三字，於佳格公司「御茶釀」商標 95 年 7 月 28 日申請註冊前，已廣為相關事業、消費者所普遍認知，而屬著名商標。又茶類飲料與佳格公司從事之調味料餐飲業有關，相關消費者重疊性甚高，「御茶釀」與「御茶園」僅有一字之差，對「御茶園」系列商標指定使用餐飲商品之相關消費者而言，易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，並使該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，而減損該著名商標之識別性。「御茶釀」與「御茶園」同時於我國市場上使用，佳格公司實難諉為不知，依商標法第 70 條第 1 款規定，視為侵害商標權。商標權人依同法第 69 條第 1 項請求排除及防止侵害，係以現在及將來之侵害為對象，僅須有侵害或侵害之虞等事實發生，不以侵權行為人主觀上有故意或過失為要件。然而，一審判決附表（二）所示之御茶園商標申請時間均晚於「御茶釀」商標申請日，難認佳格公司於申請時已知前揭商標而有侵害該商標之故意，且佳格公司於其註冊商標遭撤銷之處分確定後，已停止使用「御茶釀」商標，其侵害情節已不存在。爰僅就一審判決附表（一）所示「御

茶園」系列商標部分同意維他露公司之請求，駁回一審判決附表（二）部分之請求。

案經兩造上訴至最高法院，最高法院廢棄了智慧財產法院就一審判決附表（二）1至4項商標（系爭商標）部分之判決，發回更審。而智慧財產法院嗣後以103年度民商上更（一）字第2號民事判決，改判佳格公司不得使用相同或近似於上訴人所有如一審判決附表（二）第1至4項所示註冊商標「御茶園」之文字或圖樣於醬油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，或於提供該等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。佳格公司不服，提起本件上訴案。

判決要旨

最高法院105年度台上字第1784號民事判決：

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

<判決意旨>：

一、按上訴第三審法院，非以原判決違背法令為理由，不得為之；又判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；且提起上訴，上訴狀內應記載上訴理由，表明原判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，其依民事訴訟法第四百六十九條之一規定提起上訴者，並應具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由。同法第四百六十七條、第四百六十八條、第四百七十條第二項定有明文。

二、本件上訴人對於原判決提起上訴，雖以該判決違背法令為由，惟核其上訴理由狀所載內容，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，所論斷：第一審判決附表（二）一至四項所示商標（下稱系爭商標），於民國九十八、九十九年間即經被上訴人向經濟部智慧財產局申請註冊獲准，並於一〇一年七月三十一日以律師函，請求上訴人停止侵害該等商標權之行為，詎其仍持續使用「御茶園」商標於醬油類產品，被上訴人主張上訴人已侵害系爭商標權，及仍有侵害之虞，非不可採。從而，被上訴人請求上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣於醬油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，或於提供該等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，應予准許，另兩造其餘主張、陳述及所提證據與判決結果無涉，無予一一論述必要等情，指摘為不當，並就原審已論斷或其他不影響判決結果之事項，泛言未論斷或論斷違反闡明義務、證據法則及論理法則，而未表明依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，難認其已合法表明上訴理由。又原審認上訴人於裁判時仍有侵害系爭商標權之虞，其判斷當否，要屬事實認定，不具應予許可上訴之原則上重要性。末查依民事訴訟法第四百七十六條第一項之規定，第三審法院應以第二審判決確定之事實為判決基礎，故在第三審不得提出新攻擊防禦方法。上訴人上訴本院後始提出一〇四年五月七日檢索系爭商標資料，主張部分系爭商標所指定使用之商品範圍於原審裁判時，已遭撤銷云云，核屬新防禦方法，本院依法不得審酌，附此敘明。