

107080101 有關「惡魔雞排及圖」商標權侵害事件(商標法§68③、§69 I II III)(智慧財產法院 105 年度民商訴字第 20 號民事判決)

- 爭點：1. 善意先使用之基準時點為商標註冊申請日，其認定應採「例外從嚴」原則，不得擴大使用；主張善意先使用之抗辯，需有「持續使用」之事實，始得主張。
2. 善意先使用之商標權益，是否因行為人嗣後與他人公司共有商標而發生變形，並不復存在。

據以主張之系爭商標



註冊第 1612230 號

第 29 類：炸雞排；炸雞塊；烤雞；雞肉；炸肉丸；炸魚丸；排骨；滷雞爪；滷雞翅；滷雞腿；滷豆乾；滷蛋；豆腐；豆乾；豆皮；豆腐皮；雞腿；鹹水鴨；臭豆腐；香鬆。

被告實際使用例示¹



相關法條：商標法第 68 條第 3 款、第 69 條第 1、3 項、第 71 條第 1 項規定

案情說明

¹ 圖片摘自 <https://www.proguidescreen.com/?p=10848>，最後瀏覽日期 2018/07/12。

原告為「惡魔雞排」之負責人，於 102 年 5 月 1 日向智慧局申請註冊系爭商標，指定專用於「炸雞排；炸雞塊；烤雞；雞肉；炸肉丸；炸魚丸；排骨；滷雞爪；滷雞翅；滷雞腿；滷豆乾；滷蛋；豆腐；豆乾；豆皮；豆腐皮；雞腿；鹹水鴨；臭豆腐；香鬆」等商品，專用期間至 112 年 11 月 30 日止。

被告梁○○於 101 年 7 月間起在臺中市太原路上開始經營炸雞排之攤商生意，草創初期即以「DEVIL」（中譯：惡魔）為名對外販售炸雞排。102 年 1 月間，被告梁○○、原告與○○○、○○○等 4 人共同合夥投資以擴大經營炸雞排生意。系爭商標圖案係由原告黃○○、被告梁○○、訴外人○○○、○○○4 人共同創作設計，使用於其等合夥之雞排販售事業，系爭商標由證人○○○、○○○2 人同意以原告名義借名登記。被告梁○○與被告寶興盛食品有限公司（下稱：「被告公司」）另行於臺中市北區育才南街與尊賢街交叉口、臺中市西屯區慶和街及臺中市北區金龍街開店，原告起訴主張被告 2 人故意侵害原告系爭商標。

判決主文

被告寶興盛食品有限公司、梁○○不得使用如附圖一及附圖二所示之圖樣及文字於商品或服務，及不得於招牌、名片、網頁、廣告文書及其他行銷物件上使用，並應拆除、除去及銷毀所使用含有前述圖樣及文字之招牌、名片、網頁、廣告及其他行銷物件，且不得再授權予任何第三人使用。

原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由被告梁○○負擔 10 分之 1，被告寶興盛食品有限公司負擔 10 分之 1，原告負擔 10 分之 8。

<判決意旨>：

一、原告之當事人適格問題

- （一）按「公司共有債權人起訴請求債務人履行債務，係公司共有債權之權利行使，非屬回復公司共有債權之請求，尚無民法第 821 條規定之準用；而應依同法第 831 條準用第 828

條第3項規定，除法律另有規定外，須得其他公司共有人全體之同意，或由公司共有人全體為原告，其當事人之適格始無欠缺」（最高法院107年度臺抗字第135號、106年度臺上字第2621號、106年度臺簡抗字第236號、106年度臺上字第2751號、106年度臺抗字第891號、106年度臺抗字第767號、106年度臺上字第1382號民事裁判意旨參照）。次按：「所謂當事人之適格則指當事人對特定訴訟標的有實施訴訟之權能，既必須當事人對於為訴訟標的之法律關係有處分之權能，始足當之，此項訴訟要件之有無，法院應依職權調查，對此要件之欠缺，法院並無命補正之義務，且如欠缺當事人適格要件，法院應認原告之訴為無理由，予以駁回（最高法院26年渝上字第639號、27年上字第1964號判例意旨參照），而當事人適格與否，固應依起訴主張之事實定之，非依法院判斷之結果定之，惟就訴訟實施權本身而言，無關為訴訟標的法律關係存否之事項，法院仍得於調查後另行認定，不受起訴主張之拘束（最高法院89臺簡上29號判決意旨參照）」（臺灣高等法院103年度金上字第12號民事判決意旨參照，最高法院105年度臺上字1380號民事判決駁回上訴確定）。再按：「按原告起訴於當事人適格有欠缺者，係屬訴無理由，法院應以判決駁回之，不得認為不合法，以裁定形式予以裁判」（最高法院105年度臺抗字第225號民事裁定意旨參照）。

- （二）查本件原告以民國（下同）102年5月1日向經濟部智慧財產局（下稱：「智慧局」）申請註冊「惡魔雞排及圖」之商標（下稱：「系爭商標」）遭被告2人侵害為由，依商標法第69條第3項規定向被告2人請求連帶損害賠償責任，因系爭商標係合夥之公司共有財產（詳如後述），本件並未以被告梁○○以外之全體公司共有人為原告，亦未得該其他公司共有人同意起訴，故原告訴之聲明第2項請求被告等連帶給付新臺幣（下同）660萬及利息部分，乃欠缺原告當事人適格，應予駁回，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。

(三) 又按：「按所有權之形態雖有單獨所有及共有二類，共有又區分為分別共有及共同共有二種形態，惟就其權利行使之外部性質言，均係就特定物或權利，享有所有權之形態。又民法第 821 條所謂本於所有權之請求權，係指民法第 767 條所規定之物權的請求權而言」（最高法院 100 年度臺抗字第 341 號民事裁定意旨參照），「各共有人對於第三人，得就共有物之全部，為本於所有權之請求。但回復共有物之請求，僅得為共有人全體之利益為之，為民法第 821 條所明定。該規定依同法第 828 條第 2 項規定於共同共有準用之，故共同共有人本於共同共有權利為共有人全體之利益對第三人為請求，應限於回復共有物時始得為之」（最高法院 101 年度臺抗字第 20 號民事裁定意旨參照），復按：「共同共有物之處分及其他之權利行使，除法律另有規定外，應得共同共有人全體之同意，民法第 828 條第 3 項定有明文。又各共有人對於第三人，得就共有物之全部，為本於所有權之請求。但回復共有物之請求，僅得為共有人全體之利益為之，為民法第 821 條所明定。該規定依同法第 828 條第 2 項規定於共同共有準用之，且依同法第 831 條規定，該規定於所有權以外之財產權，由數人共有或共同共有者，亦準用之。故共同共有人本於共同共有權利為共有人全體之利益對第三人為請求，應限於回復共有物時始得為之。準此，共同共有人中之一人或數人除經其他共同共有人全體之同意，或為共同共有人全體之利益對第三人為回復共同共有物之請求，得單獨或共同起訴外，倘係基於共同共有法律關係為請求者，仍屬固有之必要共同訴訟，應由共同共有人全體起訴，當事人之適格始無欠缺」（最高法院 104 年度臺上字第 1852 號民事判決意旨參照），「查共同共有人對於共同共有物權利之行使，除法律或契約另有規定外，應得共同共有人全體之同意，民法第 828 條規定甚明。共同共有人對於第三人本於所有權之請求，既係對於共同共有物權利之行使，在解釋上尚無排除該條之適用。上訴論旨，謂民法第 828 條所定權利之行使，乃就共有人相互間行使物之使用收益權而言，絕對不包含共有人為維護全體利益，對共有人以外之人行使排他性之權

利云云，並無可取」（最高法院 82 年度臺上字第 2720 號民事判決意旨參照），「民事訴訟法第 56 條之 1 第 1 項規定，係為解決固有必要共同訴訟當事人適格之問題而設，必以訴訟標的對於數人必須合一確定，且該數人『應共同起訴』者，始足當之。又民國 98 年 1 月 23 日修正公布並於同年 7 月 23 日施行之民法第 828 條已增訂第 2 項，規定第 820 條、第 821 條及第 826 條之 1 規定，於公司共有準用之。則各公司共有人對於第三人，若為全體共有人之利益，就公司共有物之全部為本於所有權之請求，即無庸以該公司共有人全體共同起訴為必要」（最高法院 99 年度臺抗字第 979 號民事裁定意旨參照）。而商標法第 69 條第 2 項「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之」，本質上為商標權回復共有物之排除侵害請求權，故應為相同之解釋，從而原告本件依商標法第 69 條第 2 項規定請求排除侵害部分，得單獨起訴而具原告當事人適格。

二、被告梁○○使用並授權他人使用被告商標

- （一）被告等於本院自承：被告梁○○使用被告商標，提供給炸雞排之餐車、攤販招牌，被告梁○○有同意或授權等語，另被告梁○○於本院具狀辯稱：其繼續使用「惡魔雞排」4 字並採用「創始」2 字予以標榜等語，則被告梁○○確實使用並授權他人使用被告商標無誤。被告梁○○於偵查中自承：惡魔狂爆雞排於一中商圈內、臺中市西屯區慶和街逢甲店、臺中市金龍街新民店，由伊指導雞排技術，上述 3 家店攤位所使用招牌圖樣，為伊所提供；Facebook 粉絲團「惡魔狂爆雞排」為伊所創立及管理，粉絲團內之照片及文字訊息為伊所刊登等語。而前述粉絲團及店面，均使用被告商標之事實，有原告所提之前述粉絲團及「民視綜藝大集合」畫面截圖附卷可證，故被告梁○○以前述粉絲團使用被告商標於雞排商品廣告，並授權他人使用被告商標於雞排販售事業。
- （二）按「私文書經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印或有法院或公證人之認證者，推定為真正」，民事訴訟法第 358 條第 1 項定有明文。次按：「私文書經本人或其代

理人簽名、蓋章或按指印或有法院或公證人之認證者，推定為真正，民事訴訟法第 358 條第 1 項定有明文。則只須當事人承認其本人或其代理人之簽名、印章或指印之真正，即生推定該私文書為真正之效力。且參酌民事訴訟法第 357 條之 1 第 1 項規定立法意旨，為促進當事人及代理人履行真實陳述義務，使訴訟迅速進行，對於當事人或代理人就真正之文書故意為爭執者，應予適當之處罰，法院得以裁定處新臺幣（下同）3 萬元以下罰鍰。是據此足認當事人委任訴訟代理人，使其代為或代受訴訟行為者，如依卷證資料已足認其委任為真正，則他造當事人仍有所爭執時，即須釋明有何合理懷疑事由，以供法院為必要調查，否則仍應認為其委任為真正」（臺灣高等法院 103 年度抗字第 1997 號民事裁定意旨參照，最高法院 104 年度臺抗字第 380 號民事裁定駁回再抗告確定），因此推定為真正之文書，如對之有所爭執時，即須釋明有何合理懷疑事由。查被告等否認原告所提之經公證人公證之原證七公證書之形式上真實性，並未舉證其為虛偽，以實其說，亦未說明客觀上有何使一般人產生合理懷疑之處，自應認原證七為真實。而依該原證七所示，被告梁○○前述自承創立及管理之粉絲團，係使用被告商標。

三、被告公司使用被告商標

- （一）被告公司之法定代理人為阮○○，有公司登記資料附卷可稽，而阮○○以被告商標向大陸知識產權局申請註冊，有原告所提之大陸商標註冊資料附卷為證。商標基於屬地主義，未必具跨法域之效力，但被告公司之法定代理人既在大陸註冊登記被告商標，且與後述證據交互參照，自不無在臺使用或在臺授權他人使用之虞。
- （二）按「代理人於代理權限內，以本人名義所為之意思表示，直接對本人發生效力」，民法第 103 條定有明文。查被告公司係以自己名義而非他人之代理人名義，並使用被告商標之定型化契約與加盟商簽立加盟契約，有原告提出之契約影本附卷為證，被告公司亦自承：其為被告公司與訴外人○○○所簽訂之合約書等語，是該加盟契約為被告公司

所簽訂者。又該加盟契約上係使用被告商標，其第三條亦為「商標授權」條款，故被告公司使用被告商標並授權他人使用無誤，又即使該加盟契約確為被告公司所辯稱之代理被告梁○○所簽訂者，其代理簽約並代理授權使用被告商標，亦屬使用並授權他人使用被告商標行為樣態之一。被告公司縱無使用被告商標或授權他人使用之事實，亦不無使用或授權他人使用之「虞」。

四、被告商標與系爭商標高度近似，顯有致相關消費者發生混淆誤認之虞

- (一) 系爭商標與被告商標均由惡魔圖案及中文所組成，且兩者之惡魔圖案，均為相同角度側臉，其中兩隻角均為較大內彎向上之角，另兩隻均為較小內彎向下之角；惡魔頭頂均另有更小向上之角，彎曲角度相似，並均有獠牙及無眼珠之兇惡眼神，又兩商標圖案下方，均有「惡魔雞排」之由左而右4字楷書或類楷書中文字體。因此，將兩商標同時同地併排仔細比對，或可發現兩者間固有若干細節不同，但兩者經異時異地隔離與通體觀察，兩者圖樣在外觀、觀念或讀音方面，均明顯極為相似，且均使用於相同之雞排商品，使得具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞。
- (二) 被告商標雖另附加「創始」2字或其他點綴圖形，但相關消費者關注之顯著主要部分，仍為上開極為相似之惡魔圖案及由左而右之「惡魔雞排」4字，因此整體觀察而屬高度近似，顯有致相關消費者發生混淆誤認之虞。

五、被告等善意先使用之抗辯無理由

- (一) 善意先使用前提之商標法上「商標使用」：

「商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖

者（intenttouse），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用」（最高行政法院 98 年度判字第 1487 號行政判決意旨參照），乃強調商標之使用需有「顯著性」，並需有商標使用之「意圖」。標示「產品名稱」，非屬與他人商品或服務相區別之表徵，尚難認具有商標使用之意圖，而為通常之使用，而非商標法所稱之商標使用。

（二）善意先使用之基準時點為商標註冊申請日，其認定應採「例外從嚴」原則，不得擴大使用：

按「善意先使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準，此乃註冊制度之例外，故認定商品上之商標是否善意先使用既應採行例外從嚴之原則，而商標使用係以商品或服務為判斷基準，雖一般情形下同一類型之商品之使用得擴大認定至該其他同類商品，惟在主張善意先使用之註冊主義之例外情形及不得擴大規模之考量下，依例外從嚴原則」（本院 106 年度民商上字第 1 號民事判決意旨參照）。查系爭商標於 102 年 5 月 1 日申請，自應以此為基準時點，審查被告梁○○善意先使用之抗辯是否有理由，且依上述說明，應採「例外從嚴」原則。

（三）經查：

- 1、被告等所提梁○○101 年 9 月 18 日臉書貼文固稱：「惡魔雞排再度出現南區」等語，尚非為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布，且短短 10 字，究竟是否僅抒發個人心情，或為促銷商品為目的？並不明顯。況該「惡魔雞排再度出現南區」10 字，並未指明為臺中市太原路或位於何處者，亦未指明為何人所販售者，更未將「惡魔雞排」4 字之字體凸顯為商標，「惡魔」2 字亦無顯著性，無從分辨「惡魔」2 字究竟僅係敘述雞排之大塊或辣味之通常使用，或僅以「惡魔」2 字為所售雞排之商品名稱，或有何以「惡魔雞排」為商標法上商標使用之意思，尚難證明被告梁○○有何先使用「惡魔雞排」4 字為商標之事實。
- 2、被告梁○○縱曾善意先使用「惡魔雞排」4 字，但未善意先使用系爭商標之圖案部分，且其縱有何善意先使用「惡

魔雞排」4字之權利，於證人○○○所稱之臺中市太原路販售據點外，是否得擴大使用範圍至被告商標及原告本件所稱之其他商家？非屬無疑。況被告等並未舉證證明被告梁○○前述臺中市太原店目前仍繼續營業而無中斷情形，則其是否仍得主張善意先使用「惡魔雞排」4字，即屬可疑。

3、司法院 106 年度「智慧財產法律座談會」提案及研討結果第 4 號（106 年 5 月 8 日）：「法律議題：商標法第 36 條第 1 項第 3 款所稱善意使用，該善意先使用之人，能否將其善意先使用商標之法律上利益授權他人使用？大會研討結果：乙說：否定說：……」，是退言而之，被告梁啟倫對「惡魔雞排」4 字，原本縱有何善意先使用於雞排販售事業之權益，是否有權授權他人使用，尚非無疑，且由上開法律座談會大會研討結果之否定說理由(二)可知，善意先使用抗辯，需有「持續使用」之事實而存在，被告梁○○就前述臺中市太原店，非但並未舉證證明其現今仍有何繼續營業並持續使用「惡魔雞排」4 字為商標之事實，反而自承：「我沒有做，我只有提供他們製作雞排的技術」，自難主張善意先使用之抗辯。

4、再退言而之，被告梁○○對「惡魔雞排」4 字，原本縱有何善意先使用於雞排販售事業之權益，但因被告梁○○嗣後與原告黃○○及訴外人○○○、○○○4 人合夥雞排販售事業，而同意提供「惡魔雞排」4 字成為該 4 人所合夥公司共有財產之系爭商標一部，而自願將「惡魔雞排」4 字所享有之單獨善意先使用權益，轉換成前述 4 人公司共有之系爭商標權利，使得其原本善意先使用之權益，變形為系爭商標之公司共有權利。被告等既辯稱：系爭商標為合夥財產等語，即自承包括「惡魔雞排」4 字在內之系爭商標為公司共有而非被告梁○○所單獨所有者，被告等既認「惡魔雞排」4 字亦屬公司共有，被告梁○○自屬拋棄原先善意先使用「惡魔雞排」4 字之權益，或同意與另 3 位合夥人公司共有而分享之，則被告梁○○原先善意先使用「惡魔雞排」4 字之權益，因權益之部分拋棄（單獨所有轉換成公司共有）或變形，而不復存在，自應依公司共

有系爭商標之準物權相關法律規定，為公司共有人是否能單獨使用「惡魔雞排」4字於雞排商品之基準。

六、被告等無權擅自使用相同或近似系爭商標之商標

(一) 按「共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意」，商標法第46條第1項前段定有明文，是公司共有商標之使用、授權、再授權，應得全體公司共有人之同意。被告等亦自承：被告梁○○使用系爭商標需經其他3位合夥人同意等語。

(二) 被告梁○○縱對系爭商標具公司共有權利，在未得全體公司共有人同意之情形下，既不得擅自使用或授權他人使用系爭商標，舉重以明輕，被告梁○○亦無權自己使用或授權他人使用近似系爭商標之被告商標。

(三) 商標法第69條第1項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之」，不以侵害行為人之故意或過失為必要，故為無過失責任，被告公司抗辯其無故意或過失，故不應負責等語，不無誤會。又被告梁○○自己使用或授權他人使用近似系爭商標之被告商標，均屬商標法第69條第1項所規定侵害系爭商標之行為。

七、綜上，原告依商標法第69條第1項規定，請求被告等除去侵害並禁止使用被告商標部分，為有理由，應予准許。