

107120102 有關「初一」商標權排除侵害事件(商標法§63 I ②、§68、§69)(智慧財產法院 107 年度民商訴字第 19 號民事判決)

爭點：1. 「正月初一」與「初一」商標構成近似。

2. 商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第 69 條第 1 項定有明文。其適用以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，不以侵權人主觀上有故意、過失為必要。

爭實際使用商標



據爭商標

初一

註冊第 01641512 號

第 043 類：冷熱飲料店；火鍋店；咖啡廳；咖啡館；啤酒屋；酒吧；飯店；自助餐廳；備辦雞尾酒會；備辦宴席；點心吧；外燴；伙食包辦；流動咖啡餐車；小吃攤；泡沫紅茶店；餐廳；速食店；早餐店；漢堡店；日本料理店；燒烤店；牛排館；涮涮鍋店；居酒屋；素食餐廳；提供餐飲服務；備辦餐飲。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款、第 68 條、第 69 條規定
案情說明

本件原告為註冊第 01641512 號「初一」商標（下稱據爭商標）之商標權人，指定使用於第 43 類之餐廳、提供餐飲等服務，

並自民國 106 年 9 月起於新北市環球購物中心使用據爭商標提供餐飲服務；被告等未得原告同意，自 105 年 12 月 17 日起以「正月初一」（下稱系爭商標）為名於臺中市西區經營餐廳並提供餐飲服務迄今，經原告於同年 12 月 30 日發函通知被告等立即停止使用系爭商標或其他相同或近似於據爭商標之文字或圖樣，被告等仍持續使用系爭商標經營餐廳，已構成商標法第 68 條之侵害商標權行為，原告自得依同法第 69 條規定，請求排除並防止被告等之侵害商標權行為。

判決主文

被告大鼎活蝦餐廳股份有限公司、○○○、○○○（下稱被告等）不得使用「正月初一」或其他相同或近似於原告第 01641512 號註冊商標之文字或圖樣於同一或類似於餐廳或提供餐飲之商品或服務。

訴訟費用由被告等負擔。

本判決於原告以新臺幣壹佰陸拾伍萬元供擔保後，得假執行。但被告等如於假執行程序實施前以新臺幣壹佰陸拾伍萬元預供擔保，得免為假執行。

<判決意旨>

- 一、 據爭商標是否有商標法第 63 條第 1 項第 2 款之廢止事由：
據爭商標係於 103 年 5 月 1 日註冊公告，原告於 106 年 9 月 6 日在新北市板橋環球購物中心使用據爭商標設立第一家營業據點，有店面實景照片、活動旗幟照片、環球板橋車站 Facebook 粉絲專頁擷圖、初一 Facebook 粉絲專頁、LINE@ 官方帳號頁面等在卷可查，且為兩造所不爭執，而被告公司係於 106 年 10 月 7 日申請廢止據爭商標，堪認於廢止申請日前據爭商標已有使用之事實，被告等亦未舉證證明原告係因知悉據爭商標將被申請廢止而開始使用，則據爭商標尚不具有商標法第 63 條第 1 項第 2 款所規定廢止註冊之情形。

二、 系爭商標與據爭商標是否有致相關消費者混淆誤認之虞：

(一) 按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第 68 條第 3 款定有明文。而判斷有無混淆誤認之虞可參酌：商標識別性之強弱、商標是否近似暨近似之程度、商品或服務是否類似暨類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、被控侵權之商標使用人是否善意、其他混淆誤認之因素等相關因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

(二) 經查：

1. 系爭商標與據爭商標是否近似

所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混淆誤認之虞，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分，異時異地隔離並整體觀察，以辨其是否足以引起普通知識經驗之消費者混淆誤認之虞為斷。

(1) 就外觀而言，系爭商標係由類似圓形窗框置入略經設計上下排列之「正月」、「初一」（「初」字書寫為「示」字邊）組成或係直書或橫寫之「正月初一」；而據爭商標則係略經設計之「初一」二字，是系爭商標與據爭商標均有近似之「初一」二字，只是系爭商標增列「正月」或框飾，二者外觀低度近似。

- (2) 就觀念觀之，系爭商標與據爭商標均傳達時間之概念，只是據爭商標「初一」傳達每個月份的第一天的概念，而系爭商標「正月初一」係傳達農曆正月的第一天的概念，二者觀念有近似之處。
- (3) 就讀音而言，據爭商標讀音為「初一」，系爭商標讀音為「正月初一」，二者讀音皆有「初一」，於交易連貫唱呼之際讀音近似。
- (4) 綜上，由系爭商標與據爭商標外觀低度近似、觀念及讀音近似等情觀之，系爭商標與據爭商標構成近似。

2. 系爭商標與據爭商標指定使用之服務是否類似

據爭商標分別指定飯店、餐廳等餐飲服務，而被告等將系爭商標使用於中式餐廳之餐飲服務，二者服務具同一目的性，且滿足相同需求，雙方服務之鄰近性高，易使相關消費者認為二者之服務來自相同或關聯來源，故二者之服務類別同一或存在高度類似關係。

3. 系爭商標與據爭商標之強度

- (1) 按商標之強度，是以相關消費者之認知來衡量，其強度由概念強度及商業強度判斷。關於商標之概念強度，按商標本身識別性之強弱決定，創意性之商標識別性最強，而以習見事物為內容之任意性商標及以商品/服務相關暗示性說明為內容之暗示性商標，其識別性較弱。然而商標之強度非僅觀其識別性，尚須衡其商業強度，即申請註冊時或訴訟時之市場強度，亦即當時相關消費者對商標之熟悉程度。商標之強度愈強，即應受到較大範圍之保護。
- (2) 系爭商標與據爭商標均係使用既有之詞彙，並略加設計變化，均與其等所使用或指定使用之服務本身無關，不具有服務說明之意義，係「任意性商標」，消費者均會直接將其等視為指示及區別來源之標識，二者均

具有概念強度；兩造並均使用系爭商標與據爭商標行銷，且有行銷之事實，足見系爭商標與據爭商標在營業區域均有相當之市場強度，是由系爭商標與據爭商標之概念強度及市場強度，堪認其等之商標強度相當。

4. 審酌系爭商標與據爭商標構成近似，且系爭商標使用之服務與據爭商標指定使用之服務同一或高度類似，又二者商標之強度相當，有致相關消費者誤認二商標之服務為同一來源，或者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，而產生混淆誤認情事。

（三）排除侵害部分：

按商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第 69 條第 1 項定有明文。上開規定之適用，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，不以侵權人主觀上有故意、過失為必要。查被告等經營餐廳使用系爭商標表彰其所提供之餐飲服務，係於同一或高度類似之服務使用近似於註冊商標之商標，並有致相關消費者混淆誤認之虞，乃構成侵害據爭商標權之行為，業據本院審認如上，又無事證顯示被告等已停止其侵害行為，足認被告等有繼續為侵害據爭商標之虞，是原告依前揭規定，請求被告等不得使用系爭商標或其他相同或近似於據爭商標之文字或圖樣於同一或類似於餐廳或提供餐飲之商品或服務，即有理由。