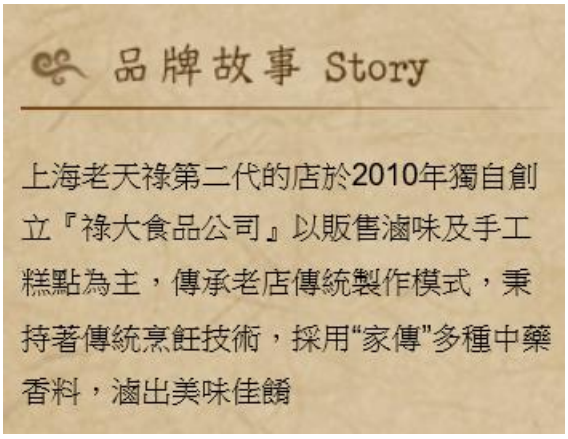
108080103 有關「老天祿」商標權侵害事件(商標法§68①③、§69ⅠⅡ；公平交易法§22Ⅰ①、§33；民法§28、§185)(智慧財產法院 108 年度民商訴字第 8 號民事判決)

爭點：於網路或廣告、文宣、旗幟等物件上，呈現含有他人註冊商標之描述性文字用語，是否屬於商標使用行為。

原告系爭附圖 1-3 商標

	甲欄	乙欄
一	老天祿	1. 第 027 類：「各種海味肉食之乾鮮、醃臘、滷味、冷凍品及其罐裝製品與乾製品。」 2. 第 029 類：「滷鴨舌，滷雞鴨翅膀，滷雞鴨腿，雞肝，雞爪，鴨腳，雞鴨腸，…。」 第 031 類：「鮮海帶。」 3. 第 029 類：「肉類，…肉乾，肉鬆，肉絲，…雞腳，雞肝，鴨腸，牛腱，滷翅膀，滷雞爪，海蜇皮，小管絲，鱈魚香絲。」
二	台北老天祿	第 029 類：「肉乾、肉酥、肉脯、肉鬆、肉醬、香腸、火腿、雞腳、牛腱、滷翅膀、臘肉、滷雞爪、魚鬆、炸雞塊。」
三	台灣老天祿	第 029 類：「肉乾、肉酥、肉脯、肉鬆、肉醬、香腸、火腿、雞腳、牛腱、滷翅膀、臘肉、滷雞爪、魚鬆、炸雞塊。」

被告於網路使用態樣



相關法條:商標法第68條第1款及第3款、第69條第1項及第2項；公平交易法第22條第1項第1款、第33條；公司法第23條；民法第28條、第185條。

案情說明

本件原告主張:原告為我國商標註冊第00242159、01404218、00870559、00870558、01308342號與「老天祿」相關商標（下稱據爭商標）的商標權人。被告金饌企業社（下稱金饌企業）未經原告同意，在距離原告店面距離不到 60 公尺處使用「上海老天祿」商標（下稱系爭商標）銷售滷味；被告祿大食品有限公司（下稱祿大公司）則於各大網路平台、實體店面看板使用系爭商標，已侵害原告對於據爭商標的商標權。原告乃依商標法第68條第1款及第3款、第69條第1項及第2項；公平交易法第22條第1項第1款、第33條；公司法第23條；民法第28條、第185條規定，請求被告連帶負侵權行為責任，禁止被告將相同或近似據爭商標圖樣使用於同一或類似於據爭商標之商品／服務，並將系爭商品銷毀，且須刊登本判決於新聞紙。被告則提出其為善意先使用及非商標使用等抗辯。

判決主文

被告許〇〇即金饌企業社、祿大食品有限公司不得將相同或近似於附表甲欄所示之商標使用於同一或類似於附表乙欄所示之商品，已有上述使用之廣告看板、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品包裝盒、商品目錄、網頁、臉書粉絲團或其他行銷物件均應銷毀或刪除。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔百分之十五，餘由被告共同負擔。

<判決意旨>

一、 被告的非商標使用抗辯並不成立：

（一）金饌企業於其店內（地址為：台北市○○區○○街0段00號1樓）銷售祿大公司的滷味產品，並使用「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿台灣第二代自創品牌」、「上海老天祿台灣第二代自創滷味即食杯」之文字以描述祿大公司的滷味產品，有原告及金饌企業分別提出的照片可證，其事實可以認定；祿大公司就其所銷售的滷味產品，使用「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」之文字，與其自有的商標「祿大」併同出現，這也有原告提出的照片可證，祿大公司自己也不爭執這樣的事實。

（二）以上金饌企業與祿大公司所使用的文句，到底算不算是商標使用？如果是，可否認為是商標法第36條第1項第1款所規定「不受他人商標權效力所拘束」的情形？雖然商標法第5條第1項有規定什麼是商標使用，但沒有規定什麼是「商標」，那麼一句話或一段事實說明是不是也可以成為商標呢？我認為這與這一句話或一段事實所要表達的意思，有很大的關係。以「上海老天祿第二代自創品牌」來說，雖然它在字面上的意思是要表達商品的來源是出自原本「上海老天祿」經營者的子女輩所創立的品牌，但在實質意義上就在表明商品的來源與「上海老天祿」經營者存在有某種連結關係，或者說會讓相關消費者產生這樣的聯想或感覺，這與商標就是在連結商品與特定的符號標識，以建立其間的連結關係，其實有著相同的效果與功能。因此，使用「上海老天祿第二代自創品牌」的文句，其實就是具有商標效果、功能的商標使用。前述金饌企業與祿大公司所使用的其他文句，也都有相同情況，也就應該都是具有實質意義的商標使用。

（三）金饌企業與祿大公司所用的上述文句，既然是用在滷味商品上，而與據爭商標指定使用的商品類似或相同（附表乙

欄對照），且其中最具有識別性的部分為「老天祿」一詞，也與據爭商標相同，可使相關消費者聯想或誤認與「老天祿」商標的商品來源有所關聯，自應認為屬於據爭商標的排他效力所及的範圍（也就是這些文句的使用，已經構成商標法第 68 條之侵害據爭商標的商標權利）。至於商標法第 36 條第 1 項第 1 款所規定不受商標權效力所拘束的情形，必須是以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，「非作為商標使用」。但既然金饌企業與祿大公司所使用的文句，都應該是具有實質意義的商標使用，已如前述，也就不屬於商標法第 36 條第 1 項第 1 款不受商標權效力所拘束的情形。

二、 祿大公司、周○○的善意先使用抗辯也不成立

（一）祿大公司與周○○認為：蔡○○早在據爭商標註冊登記前，就已經使用「上海老天祿」商標經營「上海老天祿食品號」、「上海老天祿食品有限公司」，並販賣糕餅、滷味產品，所以即使據爭商標註冊登記後，蔡○○還是可以基於善意先使用抗辯繼續使用「上海老天祿」商標（也就是商標法第 36 條第 1 項第 3 款的規定）。祿大公司則是基於蔡○○的提攜而得以使用「上海老天祿」商標。

（二）雖然原告自己也說「老天祿」與「上海老天祿」原先系出同源，其後始分家為「老天祿」與「上海老天祿」，但原告主張兩者分家時，分給蔡家的「上海老天祿」商標所使用的商品只有麵包、糕點類，而無肉製品、滷味。比對祿大公司、周○○與原告的說法，顯然「上海老天祿」商標的善意先使用到底有沒有使用於滷味，雙方存有爭執。

（三）根據祿大公司、周○○所舉證「上海老天祿」商標先使用的情形，其被證 1 為使用「上海老天祿茶食糖果總號」的

招牌照片、被證 2 為「上海老天祿食品有限公司登記事項表」，其營業事項記載為：「一、糕餅糖果及其他食品之製銷業務；二、各種罐頭、食品、禮品之買賣業務」，都沒有辦法認定「上海老天祿」商標有先使用於滷味商品的情況，祿大公司、周〇〇自無從憑「上海老天祿」商標而抗辯對於滷味商品為善意先使用。

三、 公平交易法之請求：

原告雖也有以公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款及第 33 條為禁制請求的基礎，但公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款的規定，已依法取得註冊商標權的，並不適用，同條第 2 項有明文規定。本案於此自無適用該條款之餘地。

四、 結論

商標權人對於侵害其商標權的，可以請求除去；有侵害疑慮的，可以請求防止。商標法第 69 條第 1 項就此有明文規定。根據以上爭點的判斷及其相關事實的認定，原告自可以依此規定請求除去及防止侵害。但原告為此項除去及防止請求時，僅能於其商標權的權利範圍內為請求，不能超出其範圍，而據爭商標並不是全部都只有「老天祿」三字，原告將全部據爭商標約化為「老天祿」商標，而為除去、防止侵害請求，並無法全部准許。因此，除其中註冊第 01308342 號商標，是以經設計後的「老天祿」字樣為其主要部分，可以此為其權利範圍外，其他並非單純以「老天祿」為其商標文字的部分，都應該以商標文字的全部為請求除去、防止的依據。