109080101 有關「榮榮園 **RONG RONG YUAN RESTAURANT**」商標侵權契約等事件(商標法§68②、§69; 民法§185;公司法§23Ⅱ)(智慧財產法院 108 年度民商上字第 8 號民事判決)

爭點： 1. 就未註冊商標授權之效力，可否延續至該商標註冊後?

2. 善意先使用抗辯之判斷標準如何？

系爭商標（判決附圖一）

註冊第 01753940 號

第 043 類：冷熱飲料店、飲食店、小吃店、火鍋店、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、外燴、伙食包辦、快餐車、餐廳、牛肉麵店、拉麵店、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、…酒店式公寓。

被上訴人申請註冊之商標（判決附圖二）

註冊第 01780508 號（撤銷註冊）

第 029 類：蔬菜速食調理包、蔬菜湯、玉米濃湯、花生仁湯、紅豆湯、蒟蒻、蒟蒻塊、肉類速食調理包、…燉肉、滷雞翅、肉類製品、乾製果蔬。

註冊第 01786010 號（撤銷註冊）

第 030 類：牛軋糖、牛奶糖、花生糖、燒賣、蘿蔔糕、豬血糕…、ＸＯ醬。

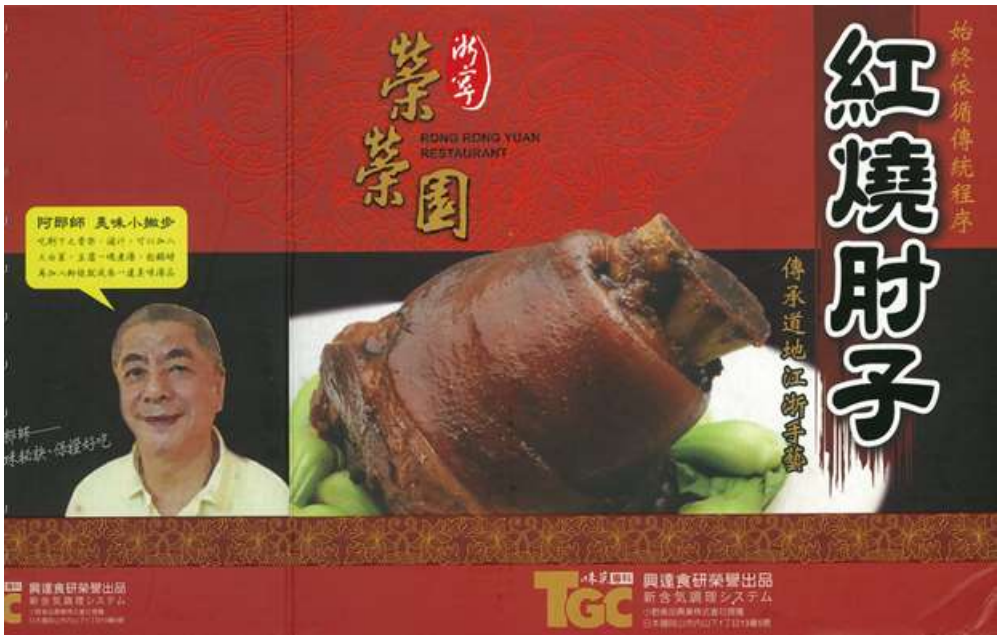
申請第 104071637 號（T0373801 駁回）

第 043 類：冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、…酒店式公寓。

附圖三（系爭產品照片）

1.冰糖牛尾：

2. 紅燒肘子：



3. 毛式紅燒肉：

浙寧榮榮園
毛式紅燒肉
香辣
始終依循傳統程序
傳承道地川味手藝
為人民服務
師承上海老師傅的正宗手法，製作注重火候的紅燒料理
浙寧榮榮園
台北市大安區安和路一段102巷9號1樓
訂席：(02)2703-8822、2703-6611
電話：(02)2708-1139、2325-9400
營業時間：AM11:30~14:00 PM17:30~21:30
榮榮園
102巷
敦化南路
安和路
信義路四段
毛式紅燒肉
20分鐘
20分鐘
加熱方式
鋁箔袋不用拆封，直接放置於燒開之蒸籠或電鍋裡20分鐘即可享用！
營養標示
每一份量 100 公克(或毫升)
本包裝含 2.5 份
每份
熱量 446.4 大卡
蛋白質 15.3 公克
脂肪 41.8 公克
飽和脂肪 14.6 公克
反式脂肪 0 公克
碳水化合物 1.7 公克
糖 1 公克
鈉 433 毫克
總代理：興凱生化股份有限公司
地址：台北市南京東路四段50號12樓之3
電話：0800-019337
製造工廠：興達股份有限公司新豐食品廠
地址：新竹縣新豐鄉中興村中興路291之1號
產地：台灣
成分：五花肉、醬油、沙拉油、辣油、米酒、鹽、八角
產品重量：250公克
保存期限：一年 有效日期：
4 710660 330039
興達食研榮譽出品
興達食研榮譽出品
新含氧調理システム
20171101

4. 小山東東坡肉

相關法條：商標法第 68 條第 2 款、第 69 條; 民法第 185 條;公司法第 23 條第 2 項

<u>案情說明</u>

訴外人黃○○、李○○夫婦於 54 年創立榮榮園餐廳，後於 97 年間約定將榮榮園餐廳之商號名稱、當時尚未註冊之「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案授權被上訴人施○○，被上訴人興凱公司得於產製之速食調理包包裝上使用。

嗣後上訴人與黃○○、李○○夫婦合作，以上訴人為申請人，將「榮榮園 RONG RONG YUAN RESTAURANT」圖樣於<u>104 年 6 月 24 日</u>向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標，指定使用於第 43 類服務，於 105 年 2 月 1 日核准並公告註冊為第

01753940 號商標（如附圖 1 所示，下稱系爭商標），商標權期間為 105 年 2 月 1 日起至 115 年 1 月 31 日止。

被上訴人施○○經營之被上訴人興凱公司，未獲商標權人同意使用系爭商標，將其印製於「冰糖牛尾」、「紅燒肘子」、「毛式紅燒肉」等冷凍調理包（下稱系爭產品）之包裝上，並標示「浙寧榮榮園」、黃○○及李○○夫婦肖像及榮榮園餐廳資訊。

被上訴人施○○另於 104 年 12 月 2 日以「園榮榮」向智慧局申請商標註冊，指定使用於第 29 類、第 30 類、第 43 類，其中第 43 類遭核；第 29 類、第 30 類都獲准註冊（判決附圖二）。上訴人遂向智慧局以上開第 29 類、第 30 類「園榮榮」商標違反商標法第 30 條第 1 項第 10、12 款為由申請評定，並於 107 年經智慧局撤銷上開第 29 類、第 30 類「園榮榮」商標，爰依商標法第 68 條第 2 款、第 69 條、第 71 條規定，以及民法第 185 條、公司法第 23 條第 2 項規定，請求被上訴人等連帶負損害賠償責任。

判決主文

一、原判決（除確定部分外）關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，暨該部分假執行之聲請及訴訟費用之裁判均廢棄。

二、被上訴人興凱生化股份有限公司、施○○應連帶給付邑饌餐飲管理顧問股份有限公司新臺幣柒拾貳萬陸仟元，及自民國一零七年九月十九日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

三、其餘上訴駁回。

四、第一審（除確定部分外）及第二審訴訟費用由被上訴人興凱生化股份有限公司、施○○連帶負擔百分之二十八，餘由邑饌餐飲管理顧問股份有限公司負擔。

<判決意旨>

一、黃〇〇、李〇〇雖於 97 年間有授權被上訴人施〇〇、興凱公司使用尚未註冊之「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案，惟黃〇〇、李〇〇嗣後已將「榮榮園」餐廳經營權讓與上訴人，且上訴人已申請註冊取得商標權，被上訴人並無使用系爭商標之合法權源：

訴外人黃〇〇、李〇〇夫婦於 97 年間授權被上訴人施〇〇、興凱公司將「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」之名稱及圖案使用於調理包產品，當時該名稱及圖案尚未註冊商標，嗣黃〇〇、李〇〇夫婦於 102 年 4 月 1 日將「榮榮園」餐廳經營權讓與上訴人，並由上訴人為商標權人，向智慧局聲請註冊使用於第 43 類「餐廳」等服務，經核准註冊並公告在案，被上訴人縱使先前獲得黃〇〇、李〇〇授權使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案，惟**「榮榮園」餐廳之經營權已易主，黃〇〇、李〇〇對於「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案已無自由處分權**，況**且上訴人已註冊取得系爭商標權，系爭商標權與先前尚未註冊之「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案，並非同一權利標的，被上訴人尚不得以其與黃〇〇、李〇〇間之授權關係對抗上訴人**。被上訴人以其與黃〇〇、李〇〇間之授權關係並未終止為由，主張其有使用上訴人所有之系爭商標之權利，顯屬無據。

二、被上訴人興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案，不成立商標法第 36 條第 1 項第 3 款之善意先使用：

(一)按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權

人並得要求其附加適當之區別標示」，商標法第 36 條第 1 項第 3 款定有明文。此款立法意旨，在基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束，而**此款既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯致侵蝕註冊主義之商標立法根基**。又商標最主要之功能在表彰自己之商品或服務來源，藉以與他人之商品或服務來源相區辨，故**主張善意先使用之人，須於交易過程中，以「行銷自己之商品或服務」為目的，而使用商標，若先使用之人係出於他人授權而使用，其使用該商標之行為即係為「他人行銷他人商品或服務」，並非表彰自己之商品或服務來源，即無主張商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意先使用之餘地**。

(二)訴外人黃○○、李○○夫婦於 54 年即創立榮榮園餐廳，後於 97 年間出於幫助施○○創業，並幫「榮榮園」餐廳打響名氣之用意，教導施○○作菜，並授權施○○使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」之名稱及圖案於系爭產品，系爭產品上均印有「浙寧榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」字樣，及「榮榮園」餐廳位於安和路或信義路之地址及位置圖，並有黃○○或李○○之照片，**被上訴人興凱公司則載明為總代理**，自係標榜系爭產品係來自黃○○、李○○夫婦所創立之「榮榮園」餐廳，以吸引相關消費者的注意並加以購買，故**被上訴人並非將「榮榮園」用於以行銷自己商品或服務，而係用於指向他人（「榮榮園」餐廳）之商品或服務，依上開說明，被上訴人並非將「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」用於行銷自己之商品或服務，自無依商標法第 36 條第 1 項第 3 款主張善意先使用之餘地**。

三、被上訴人興凱公司使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案於系爭產品上，已侵害系爭商標權：

(一)系爭商標係由中文「榮榮園」及外文「RONG RONG YUAN RESTAURANT」所組成（如附圖一所示），被上訴人之「榮榮園冰糖牛尾」、「榮榮園紅燒肘子」、「榮榮園毛式紅燒肉」產品之商標圖樣，係由中文「浙寧榮榮園」及「RONG RONG YUAN RESTAURANT」，或中文「浙寧榮榮園」所組成(如附圖三編號1.2.3.所示)，由於外文「RONG RONG YUAN RESTAURANT」即為「榮榮園」之音譯，故其引人注意之主要識別部分仍為「榮榮園」，附圖三編號1.2.3.與系爭商標整體觀之，應屬同一或高度近似之商標。

(二)系爭產品「小山東東坡肉」使用之商標圖樣，係由中文「浙寧小山東」及「RONG RONG YUAN RESTAURANT」所組成（如附圖三編號 4.所示），由於外文「RONG RONG YUAN RESTAURANT」為「榮榮園」之音譯，此部分文字與上訴人系爭商標之外文部分相同，且該產品上有「榮榮園」餐廳創辦人李○○（綽號「小山東」）之照片，故相關消費者仍會與黃○○、李○○夫婦創立之「榮榮園」餐廳及系爭商標產生聯想，附圖三編號4.與系爭商標二者相較，應屬中度近似。

(三)又系爭商標指定使用於「餐廳」等服務，系爭產品為可供即食之肉類調理包，而餐廳所供應之肉類餐點與肉類調理包產品，材料並無不同，功能上均為滿足消費者之飲食需求，且現今有許多餐廳為開拓市場及客源，多有提供外帶餐點或銷售即食調理包，以便消費者購買回家後簡易加熱即可享用，系爭商標指定使用之服務與被上訴人銷售之系爭產品在功能、材料、產製業者方面，有共同或關聯之處，應屬類似之商品及服務。被上訴人未經商標權人同意，於類似之商品或服務，

使用同一或近似之商標，足以使相關消費者誤認系爭產品與系爭商標提供之服務係來自同一來源，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，而有造成相關消費者混淆誤認之虞，構成侵害系爭商標權之行為。

四、被上訴人主觀上具有故意或過失：

(一)「榮榮園」並非被上訴人自創之品牌，而係源自黃○○、李○○夫婦於 54 年創立之「榮榮園」餐廳，惟其卻以相同中文僅排列順序不同之「園榮榮」圖樣（如附圖二所示），向智慧局申請註冊商標，指定使用於第 29 類、第 30 類、第 43 類商品或服務，足見已有仿襲之意圖，並非善意，又其申請之第 43 類之「園榮榮」商標，經智慧局於 105 年 7 月 4 日發出核駁理由先行通知書，明確記載：被上訴人施○○申請註冊之「園榮榮」商標與系爭註冊第 01753940 號商標之圖樣近似，且均指定使用於第 43 類之餐廳等服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，應認被上訴人施○○至少於收受上開核駁理由先行通知書時，已明確知悉系爭商標存在，且由商標登記之公示資料可得知系爭商標之商標權人為上訴人，並非黃○○、李○○夫婦，竟仍繼續使用「榮榮園」、「RONG　RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖樣於系爭產品上，堪認被上訴人主觀上具有侵害系爭商標權之故意甚明。

(二)黃○○、李○○夫婦已於 102 年 4 月 1 日將「榮榮園」餐廳經營權頂讓予他人，並同意由上訴人公司向智慧局申請商標註冊，且「榮榮園」餐廳為知名餐廳並持續營運中，被上訴人施○○大可向上訴人或原授權人黃○○、李○○夫婦連繫查明系爭商標之來源，並無任何困難，惟被上訴人施○○竟捨此而不為，明知未得上訴人之同意，仍繼續使用相同或近似於系爭商標之圖樣於系爭產品上，並空言辯稱其不了解上

訴人與黃○○、李○○夫婦間的關係，其係善意信賴有權使用系爭商標云云，應認其對於侵害系爭商標權的行為，主觀上有預見其發生，而其發生不違背其本意之「未必故意」存在，退步言之，縱認其並非故意，惟其未盡善良管理人之注意義務，對其是否有繼續使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」之權利進行必要之查證確認，而貿然使用系爭商標，主觀上應具有過失，被上訴人所辯，不足採信。

五、綜上所述，上訴人依商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款、民法第 185 條、公司法第 23 條第 2 項規定，請求被上訴人興凱公司、施○○連帶給付 726,000 元，及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息之範圍內，為有理由，應予准許。