

智慧財產法院 108 年民商訴字第 8 號民事判決

原告 謝玉泉即老天祿食品

訴訟代理人 翁嘉君律師

被告 許俊傑即金饌企業社

訴訟代理人 高毓謙律師

被告 祿大食品有限公司兼法定代理人 周映明

共同訴訟代理人 鍾秉憲律師林倩芸律師

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於 108 年 5 月 27 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告許俊傑即金饌企業社、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。

事實及理由

甲、案情簡介本件原告主張：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。原告因此提起本訴訟，請求排除及防止侵害。被告則提出其為善意先使用及非商標使用等抗辯。

乙、雙方的主張

壹、原告方面

- 一、據爭商標為著名商標，其販售項目為 29 類滷鴨翅膀等商品，於 29 類具有極高之知名度。「老天祿」三字予一般消費者寓目所及，即會聯想到滷味、滷鴨翅等商品。因此，於銷售滷味的店面招牌、看板等處標示「老天祿」即會使消費者認為該滷味商品為原告所出品。
- 二、據爭商標係指定使用於第 27、29 類的「肉製品、滷味」等商品；系爭商標係指定使用於第 23、30、32、35 類的「麵包、糕餅」等商品，即訴外人上海老天祿食品有限公司（下稱上海老天祿公司）並無肉製品、滷味商品之商標權，既然無商標權，更遑論可授權予他人，祿大公司即無權使用系爭商標，因此祿大公司使用「老天祿」字樣，即是使用相同或近似於據爭商標的商標，當然侵害原告的商標權。
- 三、金饌企業為西門商圈店家，與原告經營的老天祿滷味距離不到 60 公尺，兩店地點在同一條街道具地緣關係，更有使一般交易相對人有混淆誤認的可能。據爭商標實屬著名商標，金饌企業難謂為不知，然其卻仍於店門外的跑馬燈以碩大的字體標示「老天祿」販售滷鴨舌等產品，顯見金饌企業欲使消費者混淆誤認其與原告具加盟

關係或其他類似關係而攀附據爭商標的高知名度，主觀上具有侵權故意。

四、被告祿大公司於網路平台、實體店面看板標示「老天祿」已屬商標使用：

(一)祿大公司於所經營的 gomagi 網、Goodlife 網、生活市集、ihergo 愛合購、Facebook 頁面、鮮食家等平台，均使用系爭商標，以上海老天祿第二代為廣告宣傳，其中更在 17Life 網站，雖然係使用於綠豆糕、杏仁餅等糕餅商品，卻又不斷強調滷味，並放置原告武昌街店面照片、包裝盒照片，網頁內容又使用據爭註冊第 01308342 商標圖示以及原告網頁截圖，已構成商標法第 5 條第 1 項第 4 款及同條第 2 項商標侵權使用的情形。

(二)被告使用「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」文字的實際狀況，具有實質商標使用的效果。標榜「第二代」的目的是為了在數位資訊的洪流中，以○○第二代的名號快速吸引消費者、大眾的目光——大眾是基於對該「第一代」知名集團的認識，接著才會看見其第二代。因此在滷味產品標榜老天祿第二代，也是利用消費者基於對「老天祿」商標的認識，是以標榜第二代實乃為使消費者區辨滷味產品為「老天祿」或與老天祿具加盟或類似關係的店家所出品，具有商標使用之實質效果。

五、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。

六、聲明：(一)金饌企業、祿大公司不得將相同或近似於「老天祿」商標圖樣，使用於同一或類似於據爭商標之指定商品／服務，並應將含有相同或近似於「老天祿」商標圖樣之廣告看板、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等均銷毀及刪除。

(二)被告等應負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文之全文，以新細明體黑色 10 號字體刊載於聯合報、中國時報、自由時報及蘋果日報之全國版第一版一日。

貳、被告方面

一、祿大公司、周映明之抗辯及聲明：(一)老天祿、上海老天祿及祿大公司之由來：

1. 「上海老天祿」創辦人蔡○○因戰亂而於民國 38 年隨政府來台，當時與親戚紹○○約定由蔡○○負責食品製造，紹○○負責店面管理經營，分工但共同合夥經營糕餅生意，並以「老天祿」為名對外營業。至 40 年間，兩人協議分家經營，由蔡○○自行經營「老天祿食品號」，而紹○○則自行經營「老天祿食品行」。因兩人對外營業所使用名號均為「老天祿」，常會有客戶混淆，故蔡○○於至遲 42 年前，即已將營業用招牌上方加上「上海」二字，以示區別，而正式以「上海老天祿」名號對外營業至今，蔡○○更於 55 年間正式向政府登記成立「上海老天祿食品有限公司」（即現今成都路上海老天祿）。原告則至 69 年間正式向紹○○購買「老天祿食品行」，並陸續開始註冊「老天祿」、「台北老天祿」、「台灣老天祿」等商標（即現今武昌街老天祿）。

2. 被告周映明為「上海老天祿」蔡○○長子蔡○○之配偶。蔡○○長期以來都在「上海老天祿」協助父親經營，並曾掛名過「上海老天祿」的負責人。周映明則與蔡○○一同跟隨蔡○○夫婦於上海老天祿公司任職及經營「上海老天祿」品牌，輾轉協助管理工廠、門市等部門，已習得「上海老天祿」糕餅、滷味之真髓及其經營訣竅。其後，經蔡○○首肯得以「上海老天祿第二代自創品牌」的名義進行創業，周映明遂於99年創立祿大公司營業迄今。

(二) 被告係使用「上海老天祿」之名號，且非做商標使用，從未使用「老天祿」商標：

1. 被告所用文字皆為「上海老天祿第二代自創品牌」或「上海老天祿第二代的店」，其意義顯然是表彰其經營者的身分為「上海老天祿創辦人的第二代」，其技術傳承自「上海老天祿老店」，並非將「上海老天祿」作為商標使用，更不可能得解釋為係將「老天祿」作為商標使用。而原告任意擷取其中「老天祿」三字，全然忽視「上海老天祿」與「老天祿」本為完全不同的商家名稱，以及雙方已分別各自以此前述名號於台灣經營70年的歷史事實。

2. 「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」，其文字本身就有一般大眾可理解的意義。因此，前述標示文字所欲表達的概念，並非抽象的印象而係文字表面可理解具體的意義，因而不屬於以「商標」之方式加以行使。再者，被告於台北車站及松山車站櫃位的主要招牌及立牌，其主要版面及醒目處均為「祿大」及「廚師圖案」，皆為祿大公司之註冊商標，而其側邊或下方才輔以小字表述「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」等文字，前後者間字體大小差距甚大，並不用到很接近才能明確分辨，故可知相關櫃位於裝潢上使用前揭標示文字均符於商業上慣習，合於商標法第36條第1項第1款之規定，自無侵害原告商標權之事實。

(三) 善意先使用抗辯

原告之老天祿商標是於於72年才開始申請，在此之前，蔡○○已以系爭商標經營「上海老天祿食品號」及「上海老天祿公司」，販賣糕餅、滷味等產品長達30年以上時間，自屬「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」，不因據爭商標事後註冊而影響，祿大公司是受蔡○○提攜，自可繼續使用「上海老天祿」商標銷售原有商品。

(四) 關於網路販售部分，被告確實有許多合作廠商，其版面均為各商家本於其各自行銷之考量而自行編訂，實與被告無涉，僅其中「生活店商」(即17Life)網站有誤植原告商標的情形，並已早於一年前改善完畢，其餘合作網路商家均無此情形。

(五) 聲明：原告之訴駁回。

二、金饌企業之抗辯及聲明：(一) 金饌企業與祿大公司的合作方式，係由金饌企業提供店面上架位置，祿大公司自行擺放其產品，並授權金饌企業使用祿大公司商標銷售其商品。祿大公司的商標為「臺灣地圖內顯示祿大」，都是明顯擺放在店內；後上方及店門口兩側，皆明顯標示出「祿大」二字，至於店內後上方「滷味」、「糕餅」字樣下方所顯示的「上海老天祿第二代自創品牌」係說明祿大滷味糕餅的歷史，並非使用據爭商標，否則強調「上海老天祿滷味」即可，無須加註「第二代自創品牌」。

(二)金饌企業既受祿大公司授權指示使用「臺灣地圖內顯示祿大商標」，依約須提供祿大公司商品位置擺放銷售，且祿大公司的滷味商品僅在店門口一角，而店內係呈現出自己與數十家品牌的伴手禮商品，金饌企業並無以他人商標來表彰自己商品的情事，而係以「他人之商標指示該他人的商品或服務」，藉此表示金饌企業所提供的商品之來源，符合商標法第 36 條第 1 項第 1 款所稱之指示性合理使用。

(三)聲明：原告之訴駁回。

丙、法院得心證之理由為便利兩造閱讀法官對於本案的判斷理由，以下除分點敘述外，並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。

壹、審理過程概要

【01】本案是原告於 107 年 10 月 26 日向我院呈遞起訴狀，先經我院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命兩造提出爭點整理狀後，於 108 年 3 月 4 日將本案分由我辦理。由於兩造先前所提出書狀，對於言詞辯論的準備仍然不夠完整，為了達成審理集中化的目標，我又根據兩造先前於書狀中的攻防情形，於同年 5 月 11 日再度命續行書狀先行程序，命兩造就特定事項詳為表明，並於被告未配合指示時，命說明理由（本院卷第 299、327 頁）。其後於書狀先行程序完成（金饌企業並未配合進行），我乃於同年 5 月 27 日指定於同年 5 月 27 日進行言詞辯論，並請兩造預先充分準備，勿於言詞辯論期日又臨時提出證據或爭執，以免失權（本院卷第 453 頁），最後如期進行辯論程序，並為本判決。

貳、失權制裁之判斷

【02】由於金饌企業並沒有配合進行書狀先行程序，一直到言詞辯論期日（108 年 5 月 27 日）前五天才提出答辯狀，原告於開庭時即請求給予遲延攻防的失權制裁（本院卷第 585 頁）。不過，由於金饌企業遲延提出的攻防方法並不複雜（主要為非商標使用抗辯），也與祿大公司、周映明的抗辯有共通性，依照原告原本攻防的情形足以涵蓋，不至於實質影響原告程序上攻防的權益，我認為還沒有給予失權制裁的必要。

參、爭點整理及判斷

一、【03】根據兩造於本案的攻防情形，本案爭點可以整理如下：

(一)被告的非商標使用抗辯是否成立？(二)祿大公司、周映明的善意先使用抗辯是否成立？(三)祿大公司合作廠商誤植原告商標，是否影響原告於本案的請求？

二、【04】以上爭點經判斷結果，我認為：(一)被告的非商標使用抗辯並不成立；(二)祿大公司、周映明的善意先使用抗辯也不成立；(三)祿大公司合作廠商誤植原告商標，不影響原告於本案的請求。以下就分別說明我作成判斷的理由。

肆、作成判斷的理由

一、被告的非商標使用抗辯並不成立

(一)【05】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（原告部分：原證 6，本院卷第 107-109 頁；金饌企業部分：被證 2，本院卷第 549 頁、被證 3，本院卷第 557 頁、

被證 5，本院卷第 569 頁)，其事實可以認定。

(二)【06】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（原證 11-12，本院卷第 147-212 頁），祿大公司自己也不爭執這樣的事實，所以也可以認定。

(三)【07】現在的問題就在於：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(一)、(二)段中，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。

(四)【08】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。

(五)【09】金饌企業雖然另外抗辯：其因銷售祿大公司的商品，依合作契約而使用祿大公司的商品，並沒有使用「老天祿」商標的意思及必要（金饌企業答辯狀第 4 頁，本院卷第 544 頁），但商標權的侵害及排除、防止，並不以侵害人有侵害的意思及必要為前提，所以金饌企業的這項抗辯，並不影響原告可請求排除、防止具有實質商標使用意義的上述文句使用，也無助於其原先非商標使用的抗辯。

(六)【10】據上，被告的非商標使用抗辯並不成立。

二、祿大公司、周映明的善意先使用抗辯也不成立

(一)【11】祿大公司與周映明認為：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（祿大公司、周映明答辯狀第5頁，本院卷第267-269頁）。

- (二)【12】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（原告民事起訴狀第7-8頁，本院卷第25-27頁）。比對祿大公司、周映明與原告的說法，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)【13】根據祿大公司、周映明所舉證「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、周映明自無從憑「上海老天祿」商標而抗辯對於滷味商品為善意先使用。

(四)【14】據上，祿大公司、周映明的善意先使用抗辯也不成立。

三、祿大公司合作廠商誤植原告商標，不影響原告請求

- (一)【15】原告主張祿大公司於17Life網站所銷售的滷味商品，直接使用據爭商標中註冊01308342商標，已提出該網站內容列印本為證（原證13，本院卷第216、220頁）。祿大公司對此也坦承其事，但抗辯：此為合作廠商依其行銷考量而訂，而與祿大公司無涉，祿大公司已於受告知後，即要求合作廠商移除改善，最遲於107年5月31日即已不存在，而已無侵害（祿大公司答辯二狀第1-2頁，本院卷第339-341頁）。
- (二)【16】然而，原告於本案所為的禁制請求，是屬於商標法第69條第1項後段的防止請求，並不是前段的除去請求（也就是請求祿大公司以後不能有使用據爭商標的行為，而不是除去已經使用的物品或廣告），所以即使已經移除改善，而不復存在，也不能說以後就不會發生，而不能請求防止。再加上，祿大公司也承認17Life網站是其合作廠商，事後也可以要求合作廠商移除有關「老天祿」商標的使用，這表示祿大公司當初對於其合作廠商誤用「老天祿」商標其實應存有可歸責之處，不能確保以後不會再發生，所以原告的據爭商標以後仍然有遭到祿大公司侵害的疑慮（對於合作廠商在合作時，未為適當必要的提醒，以避免誤用據爭商標），原告當然可以依照前述法律規定，請求不作為以防止侵害發生。

四、刊載報紙的處置應該沒有必要

- (一)【17】被告對於原告有關將判決部分內容刊載報紙的請求，雖然沒有特別提出抗辯，但斟酌其聲明及全部辯論意旨，可認為被告並不認同此部分請求。
- (二)【18】由於商標權屬於無體財產權，而無體財產權的權利邊界未經法院判決或有類似判決案例前無法明確地劃定或預見其明確範圍，此部分邊界如經法院判定，固然可以一併請求除去及防止侵害，但如進一步要求侵害者須將判決結果內容的全部或一部刊登報紙，即不免過苛，而有失衡平，應認為並不屬於商標法第69條第2項但書的必要處置。以本案而言，被告對於「上海老天祿」等文句的使用，確實具有非商標使用的外觀，究竟是否屬於實質意義的商標使用，應已是商標權的權利邊界劃

定，依照前述說明，應認為還不是權利人所可以請求的必要處置。

(三)【19】據上，有關將判決一部分刊載報紙的處置，應該沒有必要。

五、公平交易法之請求

【20】另外，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（原告 10808-1 書狀第 7-8 頁，本院卷第 321-322 頁），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，一併在此說明。

伍、結論

- 一、【21】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。
- 二、【22】基於以上說明，本案原告之訴，於本判決主文欄第一項部分，可以支持，應該准許；其餘部分，不能認同，應該駁回。
- 三、【23】兩造其餘攻擊防禦方法，經審酌後，我認為對於判決結果都沒有影響，不再一一論述。

中華民國 108 年 6 月 24 日

智慧財產法院第三庭法官 蔡志宏

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中華民國 108 年 6 月 24 日

書記官 張君豪