

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民商訴字第56號

原告 王師父食品有限公司

法定代理人 林素美

訴訟代理人 吳佳瀨律師

被告 諾貝爾食品有限公司

兼 法 定

代 理 人 張智聰

共 同

訴訟代理人 陳玉玲律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，本院於民國111年7月19日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一；擴張或縮減應受判決事項之聲明；不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、3、7款定有明文。原告於訴訟進行中變更聲明（卷一第288至289頁），雖被告表示不同意（卷一第425頁），然原告變更聲明前後均係基於被告使用「芋皇酥」、「金雪娘」商品名稱侵害其商標權之基礎事實而為主張，其備位聲明係於準備程序期日對應被告答辯內容所為，並不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，原告所為變更核符首揭規定，予以准許。

貳、實體方面

一、原告主張：

（一）原告為註冊第01275454號「芋皇酥」商標及註冊第01313084號「金月娘」商標之商標權人（商標圖樣如附圖所示，下稱

01 系爭商標1、2，統稱系爭商標），被告於民國110年7月1日
02 至同年9月21日在網路臉書上及商品訂購單中印製使用相同
03 於系爭商標1之「芋皇酥」標示、近似於系爭商標2之「金雪
04 娘」文字與圖片於糕餅商品，並於被告位在宜蘭縣之店面販
05 售，侵害原告系爭商標之商標權，意圖攀附原告多年經營之
06 企業著名表徵與商譽，爰依商標法第68條第1、3款、第69條
07 第1、3項、公司法第23條第2項、商標法第36條第1項第3款
08 後段規定，請求排除侵害、損害賠償如先備位聲明。

09 (二)被告使用「芋皇酥」、「金雪娘」等文字，不因字體、大
10 小、書寫方式等略有不同，而失去與商標之同一性，系爭商
11 標在市場上已與原告「王師父」名稱緊密關聯，以Google搜
12 尋時，大多網頁顯示與原告有關，系爭商標符合著名商標要
13 件，並非月餅通俗名稱，被告所為足以混淆消費者之認識。
14 原告早於85年間申請註冊「王牌金月娘」商標，亦曾函知臺
15 灣省糕餅商業同業公會聯合會（下稱臺灣糕餅公會）及臺北
16 市、臺北縣糕餅商業同業公會（現更名為新北市糕餅商業同
17 業公會）轉知各會員勿侵害原告商標權，臺灣糕餅公會95年
18 間召開第23屆第3次會員代表大會手冊載明原告之「王牌金
19 月娘」商標已註冊，應尊重其商標權以免犯法等文，一般糕
20 餅業熟知原告商標，而系爭商標2與之有重複性及高度識別
21 性，且被告經原告通知侵權，並非善意合理使用。

22 (三)聲明：

23 1.先位聲明：(1)被告不得使用與「芋皇酥」相同或近似之商標
24 於所申請之商品類別及商品服務（如附圖1）。(2)被告不得
25 使用與「金月娘」相同或近似之商標於所申請之商品類別及
26 商品服務（如附圖2）。(3)被告應連帶給付原告新臺幣（下
27 同）135,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，
28 按年息百分之5計算之利息。(4)就前項聲明，原告願供擔
29 保，請准宣告假執行。

30 2.備位聲明：(1)被告使用相同或近似於「芋皇酥」字樣於附圖
31 1所示商品時，應在商品展示處旁，張貼以Word文書工具字

01 體56號字大小之文字記載「本商品依商標法第36條善意使用
02 王師父食品有限公司之『芋皇酥』商標」之告示。若係以電
03 子商店、社群媒體或網站販售，應在該網頁上之商品旁以與
04 「芋皇酥」標示相同大小字級記載上述文字。(2)被告使用相
05 同或近似於「金月娘」字樣於附圖2所示商品時，應在商品
06 展示處旁，張貼以Word文書工具字體56號字大小之文字記載
07 「本商品依商標法第36條善意使用王師父食品有限公司之
08 『金月娘』商標」之告示。若係以電子商店、社群媒體或網
09 站販售，應在該網頁上之商品旁以與「金月娘」標示相同大
10 小字級記載上述文字。(3)除前2項可歸類為得善意使用者
11 外，被告不得使用相同或近似系爭商標之圖樣及文字作為於
12 附圖所示商品之一部分、商品包裝、看板、網頁、廣告或其
13 他表徵，並移除既存於網頁上之圖樣及文字。(4)被告應連帶
14 給付原告135,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日
15 止，按年息百分之5計算之利息。(5)就前項聲明，原告願供
16 擔保，請准宣告假執行（卷一第288至289頁、卷二第28至29
17 頁）。

18 二、被告答辯：

19 (一)被告於網路上及商品訂購單上印製使用「芋皇酥」及「金雪
20 娘」字樣所為，係以善意且合理使用之方法，表示有關商品
21 本身之說明，非作為商標使用，不受系爭商標之商標權效力
22 拘束，自無侵害原告商標權。且被告於系爭商標註冊申請日
23 前之93年至97年間，即先使用「芋皇酥」、「金雪娘」字樣
24 於同一月餅商品，其繼續使用情形並未中斷，並無侵害系爭
25 商標之故意，符合商標法第36條第1項第1款及第3款規定，
26 原告備位聲明依同條項第3款後段規定請求被告附加適當區
27 別標示，並非適當，反造成消費者對於商品來源及商標之混
28 淆，原告先備位聲明請求排除侵害及損害賠償均無理由。

29 (二)被告為宜蘭縣糕餅商業同業公會會員，並未參加臺灣糕餅公
30 會，對於95年間之手冊資訊記載一無所知。Google中任何商
31 家建立「索引」及提交「網路地圖」給網路管理員，即可加

速被搜索，每天搜索排名是異動、可人為操縱取得，不足作為系爭商標與原告「王師父」緊密關係之證據。實則以網路搜尋「芋皇酥」，出現於多家禮盒販售商品，甲證11亦可見「芋皇酥」字樣，足證其為通俗商品名稱。而被告使用「金雪娘」字樣作為月餅名稱之說明，與系爭商標2或「王牌金月娘」字樣並不相同亦非近似，且依另案證人證言，「金月娘」只是餅的名稱，在糕餅業界普遍使用。

(三)聲明：原告先備位之訴均駁回；如受不利判決，願供擔保，請准免假執行之宣告。

三、本件爭點（卷二第31頁）：

(一)先位聲明部分：

- 1.原告依商標法第68條第1、3款及第69條第1項規定，請求被告排除防止侵害如聲明第1、2項所示，有無理由？
- 2.原告依商標法第68條第1、3款及第69條第3項、公司法第23條第2項規定，請求被告連帶賠償，有無理由？金額若干為適當？

(二)備位聲明部分：

原告依商標法第36條第1項第3款後段規定，請求被告為適當標示，有無理由？如何標示為妥適？

四、本院得心證理由：

(一)原告主張其為系爭商標之商標權人，被告於網路上及商品訂單上使用「芋皇酥」、「金雪娘」字樣，經原告以存證信函通知商標侵權等情，被告不爭執，並有甲證1至4之系爭商標資料、甲證5被告之行銷傳單及網站截圖、甲證7被告之中秋節型錄及甲證6之存證信函在卷可稽，堪信為真。

(二)原告主張被告所為係於同一商品，使用相同於系爭商標1之「芋皇酥」、使用近似於系爭商標2之「金雪娘」商標，違反商標法第68條第1、3款規定，提出甲證5、甲證7及其圖示說明之甲證22為證，此為被告否認並以前揭情詞置辯。經查：

01 1.商標法第68條第1、3款規定：「未經商標權人同意，為行銷
02 目的而有下列情形之一，為侵害商標權：□於同一商品或服
03 務，使用相同於註冊商標之商標者。……□於同一或類似之
04 商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者
05 混淆誤認之虞者」。前揭條款所定商標之使用，使用人須有
06 表彰自己的商品或服務來源的意思，且客觀上所標示的商
07 標，需足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商
08 標使用，應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）
09 面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否
10 足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之，尚
11 非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告內之文字、圖樣，
12 即當然構成商標之使用。

13 2.就甲證5被告之行銷傳單及網站截圖、甲證7被告之中秋節型
14 錄上「芋皇酥」、「金雪娘」之記載，分析如下：

15 (1)參諸乙證5所示聯合新聞網推薦精選6大中秋特色禮盒，其中
16 有「芋皇酥」商品，乙證6所示店家有製作銷售「芋皇酥」
17 商品，乙證7以Google檢索輸入「芋皇酥」3字，出現多個店
18 家名稱，甲證11搜尋結果出現「芋皇酥製作/承恩電視
19 台」、「二和珍傳統餅舖線上外帶訂購……芋皇酥…」字樣
20 （卷一第252頁、第256頁、第258頁、第308至309頁）。而
21 依乙證3、乙證8調閱相關刑案卷證，該案證人即當時宜蘭糕
22 餅公會理事長陳○○證稱：糕餅業界有以金月娘名稱來作為
23 月餅名稱的表彰，這在糕餅業界使用非常普遍，金月娘是屬
24 於中秋節才有作。月餅的顏色是作成金色，內餡的部分含有
25 蛋黃跟牛奶，作為商品名稱的使用。其他麵包店為了因應中
26 秋節，也有將月餅取名為金翠玉、金玉娘、金雪娘、金桔月
27 娘、小月娘、月娘傳情，這些都是作為月餅名稱的說明等
28 語；證人即當時烘焙業食品原料廠商黃○○證述：以金月娘
29 名稱作為月餅名稱在糕餅業界使用非常普遍，金月娘只是一
30 個餅的名稱，不一定是用在月餅等語（卷一第444頁、第4

42頁），被告所辯「芋皇酥」、「金月娘」、「金雪娘」有為商品名稱使用乙情，顯非無據，應可採信。

(2)觀諸甲證5、甲證7及原告標示侵權之甲證22內容，被告使用「芋皇酥」、「金雪娘」在各該版面上，係以小號字加註於個別糕餅商品圖樣旁，並非顯著，且有與其他糕餅商品名稱並列之情形，益徵其意在標示糕餅商品名稱，尚不足使消費者藉此標示區別糕餅商品之來源。而行銷傳單、網站截圖及中秋節型錄之整體版面上，對比可見明顯較大字體之乙證2商標或「諾貝爾奶凍」、「諾貝爾」字樣，相關消費者當係以之作為識別來源之標識。被告辯稱使用「芋皇酥」、「金雪娘」字樣表示其糕餅商品名稱，而非作為商標使用乙情，應屬可採。

(3)原告主張「芋皇酥」、「金月娘」並非通用商品名稱，提出甲證10至21為證，然「芋皇酥」、「金月娘」、「金雪娘」有為商品名稱使用乙情，已如前述，觀諸甲證10至13僅係佐證原告之「芋皇酥」、「金月娘」商品有相當知名度，甲證14可知有「芋頭酥」商品名稱，甲證15至21則為原告相關商標註冊資料，均難據以推認「芋皇酥」、「金月娘」未經糕餅業界使用為商品名稱，而為不利被告之判斷。

(三)基上，甲證5、甲證7、甲證22內容出現之「芋皇酥」、「金雪娘」均難認屬商標之使用，自未侵害原告系爭商標之商標權，而無違反商標法第68條第1、3款規定情事，原告爭點(一)、(二)所示先備位聲明主張均無理由。

五、綜上所述，被告使用「芋皇酥」、「金雪娘」表示其糕餅商品名稱，並未侵害原告系爭商標之商標權。從而，原告依商標法第68條第1、3款、第69條第1、3項、公司法第23條第2項、商標法第36條第1項第3款後段規定，請求被告排除侵害及損害賠償如先備位聲明所示，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述、攻擊防禦方法及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸

再予論述，附此敘明。

七、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 8 月 19 日

智慧財產第一庭

法 官 陳端宜

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 111 年 8 月 19 日

書記官 吳祉瑩