

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商上字第22號

上訴人 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

徐偉峯律師

尤彰澤律師

被上訴人 諾貝爾食品有限公司

兼上一人

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，上訴人對於中華民國111年8月19日本院110年度民商訴字第56號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於112年6月1日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴及追加之訴均駁回。

第二審訴訟費用（含追加之訴）由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

上訴人於本院二審主張被上訴人侵害其所有如附圖三所示商標權，並於先位聲明中追加請求被上訴人不得使用與「王牌金月娘」相同或近似之商標於所申請之商品或服務（二審卷第181至182頁），被上訴人雖不同意上訴人追加之訴，惟上訴人請求排除被上訴人侵害如附圖三所示商標權之行為，乃本於上訴人原審主張被上訴人於販售商品時使用「芋皇酥」、「金雪娘」商標，而有侵害其所有如附圖一、二所示商標權之同一事實，且上訴人在原審提出之證據資料亦得相互援用，應認基礎事實同一，核與民事訴訟法第446條第1項規定並無不合，應予准許。

01 貳、實體方面：

02 一、上訴人主張：

03 (一)上訴人設立於民國85年間，所生產「芋皇酥」、「金月娘」
04 為消費者及同業所知悉之著名商品，且為我國註冊第012754
05 54號「芋皇酥」、第01313084號「金月娘」及第00738335號
06 「王牌金月娘」之商標權人(分別如附圖一、二、三所示，
07 下稱系爭商標1、2、3，並合稱為系爭商標)。被上訴人於11
08 0年7月1日至同年9月21日，在網路臉書上及商品訂購單中印
09 製使用相同於系爭商標1之「芋皇酥」作為商品標示，及近
10 似於系爭商標2、3之「金雪娘」商品文字與圖片於糕餅類商
11 品，並於被上訴人位在宜蘭縣之店面販售行銷，已侵害上訴
12 人之系爭商標權，並意圖攀附上訴人在市場上經營多年之著
13 名表徵與商譽。

14 (二)系爭商標經上訴人行銷經營多年，在市場上已與上訴人「王
15 師父」名稱緊密關聯，且「芋皇酥」、「金月娘」為上訴人
16 獨特之商品名稱，經上訴人使用推廣後為相關事業或消費者
17 所普遍認知，符合著名商標之要件，並非糕餅類之通俗名
18 稱。況上訴人早於85年間註冊系爭商標3時，曾函請臺灣省
19 糕餅商業同業公會聯合會(下稱臺灣糕餅公會)及臺北市、臺
20 北縣糕餅商業同業公會(現更名為新北市糕餅商業同業公會)
21 轉知各會員勿侵害上訴人之商標權，臺灣糕餅公會95年間召
22 開第23屆第3次會員代表大會手冊亦載明「王牌金月娘」商
23 標已註冊，一般糕餅同業應熟知該商標，可見「金月娘」並
24 非屬月餅類之通用名稱，被上訴人使用近似之「金雪娘」商
25 品名稱並非善意合理使用。退步言，縱使被上訴人為善意使
26 用，然仍有使相關消費者混淆誤認之可能，自應在其商品展
27 示處旁張貼或網頁上附加適當之區別標示。爰依商標法第68
28 條第1、3款、第69條第1、3項、公司法第23條第2項、商標
29 法第36條第1項第3款但書規定，提起先位及備位之訴。

30 二、被上訴人答辯：

01 (一)被上訴人於網路及商品訂購單上使用「芋皇酥」、「金雪
02 娘」文字，意在標示販售商品名稱，如「芋皇酥」就是芋頭
03 加上鹹蛋黃，「金雪娘」就是綠豆沙因其類似白豆沙的顏
04 色，裡面加上鹹蛋黃，故以此命名，該等商品名稱之描述並
05 非商標使用，自無侵害上訴人商標權。又在行銷傳單、網站
06 截圖或商品型錄整體版面，均可見明顯較大字體之「諾貝
07 爾」或「諾貝爾奶凍」之被上訴人公司名稱或註冊商標，已
08 足以作為商品或服務之來源標示，故消費者僅會將「芋皇
09 酥」及「金雪娘」視為商品名稱，非作為商品來源辨識。況
10 「金月娘」只是糕餅業界普遍使用在月餅類之名稱，且「金
11 雪娘」與系爭商標2之「金月娘」或系爭商標3之「王牌金月
12 娘」，並不相同亦非近似，故被上訴人並未違反商標法第68
13 條第1、3款規定，上訴人依同法第69條第1、3項、第71條第
14 1項等規定請求排除或防止侵害及損害賠償，均無理由。

15 (二)被上訴人自成立後每年均會販售月餅等商品，取名「芋皇
16 酥」、「金雪娘」作為商品名稱已逾20年之久，並非作為商
17 標使用，且被上訴人並無侵害上訴人系爭商標權之故意，符
18 合商標法第36條第1項第1款規定不受系爭商標效力之拘束。
19 又被上訴人於系爭商標1、2註冊申請日前之93至97年間，即
20 善意先使用「芋皇酥」、「金雪娘」名稱於月餅商品，且繼
21 續使用情形並未中斷，因被上訴人並非作為商標使用，自無
22 須依同法第36條第1項第3款但書規定另行附加適當之標示區
23 別，如附加標示反而會造成消費者對於商品來源及商標之混
24 淆，上訴人請求被上訴人應在商品展示處旁張貼告示或網頁
25 上標示區別文字，於法有違。

26 三、原審判決駁回上訴人先位及備位之訴暨其假執行之聲請。上
27 訴人提起上訴，並為先、備位聲明及追加之訴如下：

28 (一)先位聲明及訴之追加：1.原判決廢棄。2.被上訴人不得使用
29 與「芋皇酥」相同或近似之商標於附圖一所示商品或服務。
30 3.被上訴人不得使用與「金月娘」相同或近似之商標於附圖
31 二所示之商品或服務。4.被上訴人不得使用與「王牌金月

娘」相同或近似之商標於附圖三所示商品或服務（二審追加）。5.被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）135,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。6.就前項聲明上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

（二）備位聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人使用相同或近似於「芋皇酥」字樣於附圖一所示商品時，應在商品展示處旁，張貼以Word文書工具字體56號字大小之文字記載「本商品依商標法第36條善意使用王師父食品有限公司之『芋皇酥』商標」之告示。若係以電子商店、社群媒體或網站販售，應在該網頁上之商品旁以與「芋皇酥」標示相同大小之字體記載上述文字。3.被上訴人使用相同或近似於「金月娘」字樣於附圖二所示商品時，應在商品展示處旁，張貼以Word文書工具字體56號字大小之文字記載「本商品依商標法第36條善意使用王師父食品有限公司之『金月娘』商標」之告示。若係以電子商店、社群媒體或網站販售，應在該網頁上之商品旁以與「金月娘」標示相同大小之字體記載上述文字。4.除前2項可歸類為得善意使用者外，被上訴人不得使用相同或近似系爭商標之圖樣及文字作為於附圖所示商品之一部份、商品包裝、看板、網頁、廣告或其他表徵，並移除既存於網頁上之圖樣及文字。5.被上訴人應連帶給付上訴人135,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。（6）就前項聲明上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

被上訴人答辯聲明：1.上訴及先位聲明之追加之訴均駁回。2.如受不利判決，被上訴人願供擔保請准免為宣告假執行。

四、兩造不爭執事項：

（一）上訴人為附圖一、二、三所示系爭商標之商標權人。

（二）甲證5、7為被上訴人於110年間之官方網站網頁及中秋節型錄廣告（原審卷一第30至34頁、第50至56頁）。

01 (三)上訴人於110年7月16日寄發如甲證6之存證信函予被上訴
02 人，業經被上訴人於同年7月21日以乙證1之存證信函函覆
03 (原審卷一第38至44頁、第80至86頁)。

04 (四)被上訴人為註冊第01388064號「諾貝爾奶凍」商標之商標權
05 人(核准日期及指定使用之商品及服務類別、專用期間如乙
06 證2所示，原審卷一第88頁)。

07 (五)被上訴人於93至97年間有發行如乙證4所示之商品型錄或宣
08 傳單(原審卷一第98至194頁)。

09 (六)上訴人就訴外人簡欽源違反商標法提起刑事告訴乙案(下稱
10 簡欽源刑事另案)，經臺灣宜蘭地方檢察署95年度偵字第42
11 92號為不起訴處分、臺灣高等檢察署96年度上聲議字第2250
12 號駁回再議後，臺灣宜蘭地方法院96年度聲判字第10號裁定
13 駁回其交付審判之聲請(原審卷一第410至416頁、第418至42
14 0頁)。

15 五、本院判斷：

16 (一)被上訴人使用「芋皇酥」、「金雪娘」作為商品名稱，並非
17 商標使用，符合商標法第36條第1項第1款規定：

- 18 1.按以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、
19 名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、
20 用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標
21 使用者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第36條第1
22 項第1款定有明文。而所謂符合商業交易習慣之誠實信用方
23 法，係指以商業上通常方法使用之，在主觀上無作為商標之
24 意圖，而將商標作描述性或指示性之使用，客觀上相關消費
25 者未認知作為商標使用，其非藉由商標作為辨別商品或服務
26 之來源。又所謂描述性合理使用，係指第三人以他人商標，
27 來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、
28 產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服
29 務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商
30 標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示

自己商品或服務來源之使用，倘第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力之拘束範圍。

2.被上訴人以「芋皇酥」、「金雪娘」作為描述商品名稱之使用，且符合商業交易習慣之誠實信用方法：

(1)依上訴人所提被上訴人官方網站之網頁及110年中秋節型錄廣告（原審卷一第30至36頁、第50至56頁），及被上訴人所提93至97年中秋商品廣告型錄（同上卷第98至194頁），可見被上訴人自93年起即開始使用「芋皇酥」名稱（同上卷一第104頁）、自94年起開始使用「金雪娘」名稱（同上卷一第114頁）。

(2)又依該廣告型錄有關「芋皇酥」商品說明：「宮廷御用的芋皇酥是嚴選產地一花蓮的土山芋所烘烤而成的芋頭餡，搭配屏東有機土釀蛋黃，表皮沾滿芝麻，匠心獨具之組合，香、酥、脆，入口即化，值得您細細的品味」，可知該商品為含有芋頭及蛋黃內餡、表皮沾滿芝麻之一種中式烘焙糕點。

(3)參酌簡欽源刑事另案中，證人即糕餅工會理事長陳貴周之證述：糕餅業界以「金月娘」作為月餅名稱使用，非常普遍，金月娘是在中秋節才有作，月餅顏色是作成金色，內餡部分含有蛋黃跟牛奶，其他麵包店為因應中秋節，也有將月餅取名為金翠玉、金玉娘、「金雪娘」、金桔月娘、小月娘、月娘傳情等語；以及證人即烘焙業食品原料供應商黃明峰之證述：以金月娘名稱作為月餅名稱在糕餅業界使用非常普遍，金月娘只是一個餅的名稱，如同波羅麵包及宜蘭餅，都是通俗的名稱，不是作為商標使用等語（原審卷一第444、442頁），亦可知被上訴人係使用業界普遍使用之「金雪娘」作為月餅名稱，用於描述或指示金色內餡即含有蛋黃及牛奶之一種中式烘焙糕點。

(4)觀諸上訴人所提官方網站網頁及中秋節廣告型錄所載（原審卷一第30、36頁），「芋皇酥」、「金雪娘」字樣均係以小號字體加註說明並緊靠於該商品圖樣旁邊，且該文字大小與其他並列之糕餅商品文字，如「黃金起士」、「烏豆沙」並

01 無不同；又依被上訴人所提中秋商品廣告型錄內頁所示（原
02 審卷一第102、106、110、116、118、122、126、134頁），
03 均可見「芋皇酥」、「金雪娘」與其他口味之月餅名稱，如
04 「鳳凰酥」、「柚香」、「烏豆沙蛋黃酥」、「鴛鴦餅」、
05 「貴妃酥」、「酒果」、「玉露」等商品並列，僅為中秋月
06 餅禮盒內之一種商品說明。

07 (5)又被上訴人已申請註冊「諾貝爾奶凍」商標（原審卷一第88
08 頁），觀諸上揭官方網站網頁及中秋節廣告型錄，均可見被
09 上訴人使用明顯較大之「諾貝爾奶凍」文字，或略經設計之
10 「諾貝爾奶凍」、「諾貝爾」圖樣標示（同上卷第30至36
11 頁），與「芋皇酥」、「金雪娘」商品名稱相比，「諾貝爾
12 奶凍」文字或「諾貝爾」圖樣，無論在整體版面之字體大
13 小、設計及位置上均更為醒目，給予消費者寓目印象主要係
14 以「諾貝爾奶凍」商標作為識別商品來源之標識，並不會以
15 指示商品名稱之「芋皇酥」、「金雪娘」作為其識別商品來
16 源之依據，應不致使相關消費者混淆誤認該「芋皇酥」、
17 「金雪娘」係作為商標使用，堪認符合通常商業交易習慣之
18 誠實信用方法。

19 3.系爭商標非為著名商標，且被上訴人以「芋皇酥」、「金雪
20 娘」描述商品名稱為善意之合理使用：

21 (1)上訴人雖主張系爭商標經合法註冊具有獨特性，經其努力行
22 銷推廣多年，已為著名商標，並非糕餅類之通俗名稱，且一
23 般糕餅同業應熟知系爭商標，被上訴人使用相同於系爭商標
24 1之「芋皇酥」、近似於系爭商標2、3之「金雪娘」並非善
25 意合理使用等等。

26 (2)惟查，依上訴人所提甲證10至13之GOOGLE搜尋網頁資料、永
27 和王師父新聞報導（原審卷一第302至327頁），僅能證明經
28 以「芋皇酥」、「金月娘」搜尋後出現上訴人公司名稱之結
29 果，及上訴人銷售之「金月娘」月餅曾獲推薦為新北好禮之
30 事實；惟參酌同業有在中秋禮盒之內容物使用「芋皇酥」作
31 為商品口味名稱之情形（原審卷一第252、256頁），及上訴

01 人庭呈自己網頁資料，由上而下為「6, 9, 12入糕(月)餅(可
02 選口味)」、「1. 請選擇組合」、「2. 請挑選口味 金月娘、
03 軟芋酥、芋皇酥…」(二審卷第251頁)，可知在消費者實際
04 選購交易下，上訴人亦將「金月娘」、「芋皇酥」作為描述
05 商品種類或口味之說明，故依前開證據不足以證明「芋皇
06 酥」、「金月娘」即係出於上訴人之來源或關係緊密，而成
07 為相關消費者普遍認知之著名商標。

08 (3)又上訴人所提甲證14之「裕品馨」及「阿聰師」商品網頁關
09 於芋頭酥相關產品型錄(原審卷一第328至342頁)則為其他
10 業者販售商品資料，並非上訴人商標使用之證據；甲證15至
11 21(同上卷第344至364頁)則為上訴人於我國、中國大陸、
12 香港、新加坡及日本之商標註冊資料，僅能作為上訴人曾於
13 國內外註冊商標之證據，均無法證明系爭商標在我國已達著
14 名之程度。

15 (4)另上訴人所提臺灣糕餅公會95年間召開第23屆第3次會員代
16 表大會手冊，雖載明上訴人已註冊系爭商標3之「王牌金月
17 娘」商標，並應尊重其商標權等語(同上卷第440頁)。然
18 該商標文字與上訴人使用於商品名稱之描述文字即「芋皇
19 酥」、「金雪娘」並不相同、亦不相似；至被上訴人使用之
20 「芋皇酥」、「金雪娘」商品名稱雖與系爭商標1「芋皇
21 酥」相同、系爭商標2「金月娘」近似，惟被上訴人係自93
22 年起即開始使用「芋皇酥」、自94年起開始使用「金雪娘」
23 作為描述商品名稱，已如前述，均早於上訴人申請系爭商標
24 1「芋皇酥」、系爭商標2「金月娘」註冊，且參以「金月
25 娘」作為月餅名稱在糕餅業界非常普遍，亦有人將月餅取名
26 為「金雪娘」，此有陳貴周之前揭證述可稽，足見相關消費
27 者或同業僅係熟知「金月娘」或「金雪娘」為描述中式糕點
28 之通俗名稱，而非當作識別來源之商標，因被上訴人開始以
29 「芋皇酥」、「金雪娘」作為商品名稱時尚無系爭商標1、2
30 之存在，顯無混淆交易往來對象及攀附該商標之意，自難認
31 被上訴人非為善意之合理使用。

01 (5)至上訴人雖主張「王牌金月娘」商標經上訴人申請註冊在
02 案，為證人陳貴周所明知，且證人黃明峰與上訴人為同業，
03 彼此間有競爭關係，其二人所為證述均不可信云云。惟「芋
04 皇酥」、「金雪娘」既普遍使用於描述商品名稱，消費者僅
05 需簡單想像或思考即可知悉「芋皇酥」、「金雪娘」與商品
06 內容之關聯性，且無論是上訴人、被上訴人或競爭同業皆有
07 將「芋皇酥」、「金月娘」或「金雪娘」使用於說明商品口
08 味、成分之情形，已如前述，故上訴人主張兩位證人所述都
09 不可信，並非可採。

10 4.準此，被上訴人抗辯其使用「芋皇酥」、「金雪娘」作為商
11 品名稱，因該名稱為糕餅業常見使用於商品本身之說明，且
12 係以符合商業交易習慣之誠實信用方法表示，應可採信，依
13 商標法第36條第1項第1款規定，自不受系爭商標權效力之拘
14 束。故上訴人先位主張被上訴人有違反商標法第68條第1
15 款、第3款規定，並依同法第69條第1、3項、公司法第23條
16 第2項規定，請求排除被上訴人侵害系爭商標及損害賠償，
17 即屬無據。

18 (二)被上訴人非以「芋皇酥」、「金雪娘」作為商標使用，亦不
19 致於使消費者混淆誤認之虞，並無區別標示之必要：

20 1.按商標法第36條第1項第3款規定：「在他人商標註冊申請日
21 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
22 者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附
23 加適當之區別標示」。其立法意旨，係因商標法採註冊先行
24 制度，為保障第三人在他人申請註冊之前，善意先使用相同
25 或近似商標之權益，乃容許其得在特定條件下使用相同或近
26 似之商標，免受商標權人之干涉，以為衡平並符公允。又所
27 謂適當之區別標示，係指該標示在客觀上足以區別兩者商品
28 或服務非屬同一來源，且不致誤認為不同來源但有所關聯，
29 並屬必要者而言。

30 2.查被上訴人係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，使用
31 「芋皇酥」、「金雪娘」用以表示商品名稱，並非作為商標

01 使用，已如前述，自無商標法第36條第1項第3款規定之適
02 用。況被上訴人在行銷傳單、官方網站網頁及中秋節型錄
03 上，均有「諾貝爾奶凍」、「諾貝爾」等文字或圖樣作為其
04 商品來源之標識，並不致因使用「芋皇酥」、「金雪娘」商
05 品名稱，而與系爭商標間構成混淆誤認之虞，即無另外附加
06 適當區別標示之必要。準此，上訴人備位主張依商標法第36
07 條第1項第3款後段規定，請求被上訴人應在商品展示處旁張
08 貼告示或網頁上標示適當之區別文字，亦屬無據。

09 六、綜上所述，上訴人依商標法第69條第1、3項、第71條第1
10 項、公司法第23條第2項、商標法第36條第1項第3款但書等
11 規定，請求被上訴人排除侵害及損害賠償如先位聲明及追加
12 之訴所示，及備位請求被上訴人使用「芋皇酥」、「金雪
13 娘」時附加適當之區別標示，均無理由。從而，原審駁回上
14 訴人先、備位之請求及假執行聲請，核無不合，上訴意旨指
15 摘原判決不當，求予廢棄改判及所為先、備位聲明及追加之
16 訴，均無理由，應予駁回。

17 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法或所舉證據，經
18 本院審酌後於判決結果無影響，爰不逐一論述。

19 八、結論：本件上訴及追加之訴，均無理由，依智慧財產案件審
20 理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主
21 文。

22 中 華 民 國 112 年 6 月 29 日

23 智慧財產第一庭

24 審判長法 官 蔡惠如

25 法 官 曾啓謀

26 法 官 吳俊龍

27 以上正本係照原本作成。

28 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
29 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
30 （均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或
31 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師

資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。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 112 年 7 月 7 日

書記官 蔣淑君

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。