智慧財產及商業法院民事判決

112年度民商訴字第34號

原　　告　黃文龍即實味香食品行

訴訟代理人　蔡皇其律師

被　　告　黃弘昇即實味香

訴訟代理人　蘇彥文律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，本院於民國113年3月19日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

被告不得以數位影音、電子媒體、網路或其他電子或網際網路媒介物等方式使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發之同一或類似商品或服務；並應除去如附表二編號1至8所示網路平台上之「實味香」字樣。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按智慧財產案件審理法民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定，112年1月12日修正、同年8月30日施行之智慧財產案件審理法第75條第1項前段定有明文。本件係智慧財產案件審理法修正施行前即112年5月29日繫屬於本院，此有民事起訴狀上本院收狀章在卷為佐（見本院卷第11頁），是本件應適用修正前之規定，合先敘明。

二、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、擴張或減縮應受判決事項之聲明、不甚礙被告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款、第3款、第7款分別定有明文。查本件原告起訴聲明原為：「㈠被告不得使用『實味香』及相同或近似於附圖

1至3所示之商標圖樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發或其他類似之商品或服務，並不得用於與上述商品或服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式為之；如已使用者，應予除去。㈡訴訟費用由被告負擔。」（見本院卷第11頁），嗣於112年9月13日具狀追加備位聲明為：「㈠被告於使用『實味香』字樣及相同或近似於附圖1至3所示之商標圖樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發或其他類似之商品或服務及與上述商品或服務有關之商業文書或廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物或其他任何表徵商標之行為時，應以同一比例及同一版面方式附加『本商品與實味香食品行之中華民國註冊第01761941、01762585號商標無關』之文字。㈡訴訟費用由被告負擔。」（見本院卷第207頁），經核原告上開所為，係本於被告侵害原告商標權之同一基礎事實，且不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，於法核無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

㈠原告之父黃春池於49年間起以「實味香」為名稱經營肉品加工製造相關商品之店鋪，先後於○○市○○區、○○市○○區設立登記「實味香」、「實味香食品行」之商號，其於92年6月25日過世後，原告、原告之弟黃文魁分別自92年10月28日、92年12月11日變更登記為實味香食品行、實味香之負責人，並各自經營上開商號，實味香則於110年1月7日再變更負責人為被告（即黃文魁之子）。原告於104年8月10日以以如附表一編號1、2所示商標圖樣向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，經智慧局核准取得第01761941、01762585號註冊商標（其名稱、申請日、註冊日、註冊公告日、專用期限、指定使用類別如附表一編號1、2所示，下稱

系爭商標），迄今仍在商標專用期限內。被告未經原告授權或同意，為行銷之目的，於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，與系爭商標構成高度近似，且銷售之商品與原告相同，有使消費者產生混淆誤認之虞，構成商標法第68條第3款規定侵害商標權之行為，爰依商標法第69條第1項規定，先位請求被告防止、排除侵害。如認被告為善意先使用，則依商標法第36條第1項第3款後段規定，備位請求被告應在商品展示處旁張貼告示或網頁上標示適當之區別文字。

㈡並聲明：

1.先位聲明：

⑴被告不得使用「實味香」及相同或近似於附圖1至3所示之商標圖樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發或其他類似之商品或服務，並不得用於與上述商品或服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式為之；如已使用者，應予除去。

⑵訴訟費用由被告負擔。

2.備位聲明：

⑴被告於使用「實味香」字樣及相同或近似於附圖1至3所示之商標圖樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發或其他類似之商品或服務及與上述商品或服務有關之商業文書或廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物或其他任何表徵商標之行為時，應以同一比例及同一版面方式附加「本商品與實味香食品行之中華民國註冊第01761941、01762585號商標無關」之文字。

⑵訴訟費用由被告負擔。

二、被告則以：

㈠系爭商標係由黃春池所創設及使用，原告因業務及親屬關係知悉系爭商標存在，意圖仿襲系爭商標而申請註冊，構成商標法第30條第1項第12款規定之情形，而不應准予註冊。被告於所經營之網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，僅有「實味香」文字，與系爭商標整體文字及圖未盡相同，即被告並無完整使用系爭商標，無構成商標侵權行為，且原告於112年3月17日始就「實味香」申請註冊商標，經智慧局113年1月16日核准取得第02351578號商標，益徵「實味香」與系爭商標為不同。原告與黃文魁均係受讓自黃春池所創設及使用之商標及商號，黃文魁至少自92年12月11日經營實味香商號，並使用「實味香」文字於商品及服務分類第29類之「2906肉類；肉類製品；非活體水產；非活體水產製品」組群商品（如豬肉乾、豬肉鬆、豬肉脯、豬肉絲、豬肉紙、豬肉角、牛肉乾、牛肉角、魚脯、魷魚絲、魷魚片、飛卷片、開心果、化核李、芒果乾、綜合堅果、乳酪絲、芭樂乾等商品），早於系爭商標申請日，且黃文魁於系爭商標申請日後所新增之商品，均未逸脫原先之使用範圍，又實味香商號不因變更負責人，在事業經營上喪失同一性，是被告自得主張商標法第36條第1項第3款本文之善意先使用，不受系爭商標拘束。縱認變更負責人前後之實味香商號不具同一性，被告亦得透過附隨營業讓與之方式受讓善意先使用之利益，或基於繼受關係主張善意先使用。另依商標法第36條第1項第3款規定之文義及修法草案歷程，立法者顯無原產銷規模之限制，退步言之，被告所為網路行銷方式猶如增加實體店面廣告刊版數量，屬實體店面廣告刊版之延伸，消費者仍係向同一實體商店購買，應屬原產銷規模，且為現代商業經營模式之必要。

㈡並聲明：

1.原告之訴駁回。

2.訴訟費用由原告負擔。

3.如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、本院整理並補充兩造不爭執事項及爭執事項（見本院卷第289頁至第290頁、第370頁，並依判決格式修正或刪減文句，或依爭點論述順序整理內容）：

㈠不爭執事項：

1.原告之父黃春池於49年間起以「實味香」為名稱經營肉品加工製造相關商品之店鋪，先後於○○市○○區、○○市○○區設立登記「實味香」、「實味香食品行」之商號，其於92年6月25日過世後，原告、原告之弟黃文魁分別自92年10月28日、92年12月11日變更登記為實味香食品行、實味香負責人，並各自經營上開商號，實味香則於110年1月7日再變更負責人為被告（即黃文魁之子）。

2.原告於104年8月10日以附表一編號1、2所示商標圖樣向智慧局申請商標註冊，經智慧局核准取得系爭商標（其名稱、申請日、註冊日、註冊公告日、專用期限、指定使用類別均如附表一編號1、2所示），迄今仍在商標專用期限內。

3.被告於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文。

㈡爭執事項：

1.系爭商標之註冊是否有違商標法第30條第1項第12款規定之情形，而不應准予註冊？

2.原告主張被告於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，構成商標法第68條第3款規定侵害商標權之行為，有無理由？

3.如有，被告於抗辯上開使用，符合商標法第36條第1項第3款本文之善意先使用，有無理由？

4.原告先位依商標法第69條第1項規定，請求被告防止、排除侵害，有無理由?

5.如先位無理由，原告備位依商標法第36條第1項第3款後段規定請求附加標示，有無理由？

四、得心證之理由：

㈠系爭商標之註冊未有違反商標法第30條第1項第12款規定之情形，而無不應准予註冊之情形：

1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。查被告抗辯系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定，有應撤銷之原因，本院即應就系爭商標之註冊有無該應撤銷之原因自為判斷。又系爭商標申請日均為104年8月10日，嗣經智慧局均於105年4月1日核准註冊公告，有系爭商標之商標單筆詳細報表2紙在卷可參（見本院卷第31頁至第37頁），則系爭商標之註冊有無違法事由而應撤銷，應依註冊時（即100年6月29日修正公布、101年7月1日施行）之商標法（下稱101年商標法）規定為斷。

2.次按商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。101年商標法第30條第1項第12款定有明文。被告雖辯稱：原告係剽竊黃春池創用之商標而搶先註冊，故有商標法第30條第1項第12款規定之適用云云，然查，黃文魁（即被告黃弘昇之父）前以原告基於仿襲之意圖申請註冊系爭商標，違反商標法第30條第1項第12款規定為由，對系爭商標（包含附表一編號1、2所示2商標）申請評定，分別經智慧局以111年8月16日中台評字第H01100035號、111年7月27日中台評字第H01100034號商標評定書為「評定不成立」之處分；嗣黃文魁對上開中台評字第H01100034號商標評定書不服，提起訴願，復經經濟部訴願駁回在案，有智慧局商標資料檢索服務評定書查詢結果明細2份、訴願資料查詢結果明細1份在卷可稽（見本院卷第39頁

至第59頁），而前揭評定書及訴願決定書業已認定「實味香」為黃春池先使用做為所營商號「實味香食品行」之特取名稱，且將「實味香」作為指示商品來源之標識，原告與黃文魁各自於其父黃春池處接手經營位於臺北市北投區之「實味香食品行」、桃園市中壢區之「實味香」迄今，並均有將「實味香」作為商標圖樣一部分而使用於肉乾、肉脯、肉鬆等商品之情事，又依雙方所提事證資料，雙方具有密切往來之業務關係，原告於系爭商標申請前已有使用「實味香」作為表彰商品之標識，且為黃文魁所知悉，故原告申請註冊系爭商標非以不正競爭行為意圖仿襲他人商標而為，系爭商標自未符合101年商標法第30條第1項第12款規定之情形。此外，被告並無提出相關資料證明其所辯事實為真，故其抗辯系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定云云，洵非有據。

㈡被告以附表二編號1至13所示內容使用「實味香」字樣，有商標法第68條第3款規定之適用：

1.按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，商標法第68條第3款定有明文。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，而「混淆誤認之虞」之參酌因素必須綜合認定，方得判定先後商標是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞，非僅謂合於單一因素即可認定有致相關消費者混淆誤認之虞（最高行政法院106年度判字第574號判決意旨參照）。

2.查系爭商標為經特殊設計之「實味香」中文文字置於平分為8部分內有迴旋直線線條之雙圓形圖案內、下方有「SHIN WE

I HSIANG」英文文字所組成，使用於第29類之牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、香腸、經保存處理的肉類、豬肉製品、非活體水產製品、魚肉製品、經保存處理的魚、肉類速食調理包、人造肉、香鬆、海苔香鬆、鰹魚香鬆、乾製果蔬、糖漬果蔬、烏魚子、食用燕窩等商品；及第35類之代理進出口服務、協助企業對外採購服務、為其他企業採購商品及服務、商情提供、提供企業加盟及連鎖經營管理之諮詢顧問、藉由網路提供企業資訊、工商管理協助、對購物訂單提供行政處理服務、百貨公司、百貨商店、便利商店、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、超級市場、郵購、量販店、電視購物、網路購物、購物中心、農產品零售批發、飲料零售批發、畜產品零售批發、水產品零售批發、食品零售批發等服務，與其所指定使用商品、服務均無關，具有相當之識別性，且整體觀之，予人印象顯著且於實際交易時較易用以唱呼之主要識別為「實味香」中文文字。又系爭商標中「實味香」中文文字，與被告所使用附表二編號1至13所示「實味香」商標圖樣相較，兩者在「實味香」部分之文字、讀音完全相同，故兩者予人之整體寓目印象極為相似，以整體觀之，應屬構成高度近似之商標；又系爭商標指定使用於前述第29類商品、第35類服務，與被告對外經營銷售牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯、肉絲、肉紙、肉角、魚脯、魷魚絲、魷魚片、飛卷片、開心果、化核李、芒果乾、芭樂乾等商品之食品商行，依一般社會通念及市場交易情形，兩者商品、服務間具有相同或關聯之來源之關聯性，屬同一或高度類似之商品、服務。是以，被告使用如附表二所示「實味香」商標圖樣於其經營之食品商行，其上商標圖樣與原告所有系爭商標構成高度近似，且兩者使用服務亦屬同一或高度類似，堪認被告使用如附表二編號1至13所示「實味香」商標圖樣，相關消費者可能誤認該商標圖樣係來自於原告或與其有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之來

源，而有致混淆誤認之虞，故構成商標法第68條第3款侵害商標權之要件。

㈢被告抗辯其於經營網路平台、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二編號1至13所示「實味香」字樣，因符合商標法第36條第1項第3款規定之善意先使用，而不受系爭商標之商標權效力所拘束等情，茲查：

1.按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，不受他人商標權之效力所拘束，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。該款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。申言之，商標法之善意先使用之規範，在於保護先使用行為所創造之事實狀態或社會關係，使善意使用人能在原有社會關係中，享有應受保護之利益。商標善意先使用者，不以行為人自行創設商標為限，亦包含行為人於他人商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的而使用商標，均符合商標善意先使用之要件。

2.系爭商標之註冊申請日均為104年8月10日，註冊公告日均為105年4月1日，有系爭商標詳細報表資料2紙在卷可參（見本院卷第31頁至第37頁），而被告在前揭註冊申請日前已使用「實味香」字樣於銷售牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯、肉絲、肉紙、肉角、魚脯、魷魚絲、魷魚片、飛卷片、開心果、化核李、芒果乾、芭樂乾等商品及該等商品之商品包裝、傳單、訂購單上乙節，業經證人林佩蓉於本院審理時證稱：我是豪欣包裝企業有限公司（下稱豪欣公司）之業務，負責開發客戶，業務範圍是全臺灣，包含被告食品行。被告約於103年間左右委託豪欣公司製作包裝紙袋，後來於105年

間左右開始再多製作包裝紙盒。原是老闆黃文魁、葉碧枝夫妻一起來委託我們製作，後來換成其子黃弘昇與我們接洽，103年間豪欣公司受託製作包裝紙袋上印製有「實味香」文字及商品品項，我只記得有肉乾，細項忘記了，被告所提出103年3月實味香商品包裝設計圖樣為豪欣公司所製作，其上記載的商品項目均為被告當時所販售。又我從103年間起就陸續去被告實體商店買過肉乾、肉鬆等商品，除了我們受託製作之紙袋，其他包裝一樣是袋裝，我記得上面都有「實味香」文字。103年間開始接觸被告時，當時網路沒有這麼發達，被告應該是沒有為網路行銷，我都是用人工設計圖稿到實體商店去跟被告對等語（見本院卷第371頁至第373頁、第375頁）；證人彭聖錦於本院審理時證稱：我從60幾年間迄今很常至被告商店買東西，在104年8月10日以前，我在被告商店買過牛肉乾、牛肉角、豬肉乾、豬肉角、肉鬆、肉脯、香腸、臘肉、牛軋糖、水果乾等等。又我剛看了被告價目表後，還可以確認被告於104年8月10日前有販賣過肉絲、肉紙、海鮮系列的魚脯、魷魚絲、魷魚片、飛卷片、乾貨系列的開心果、化核李、臺灣芒果乾、綜合堅果、乳酪絲、紅心芭樂乾等，這些都是很久都有的商品，至於肉鬆杏仁酥糖、肉鬆蛋捲、魚鬆酥捲、巧克力魚鬆酥捲、可可堅果酥應該是後來黃弘昇研發出來的。我在104年8月10日前去被告商店購買商品時，商品包裝上有「實味香」這幾個字，店裡的價目表、名片、招牌、包裝塑膠袋、包裝紙盒上也都有「實味香」。又黃弘昇要接實味香商店時，有來臺中找我，請我勸他父親讓他做網路販賣，所以應該是黃弘昇接實味香後才有網路訂購等語（見本院卷第376頁至第378頁），此有被告所提豪欣公司自103年3月至109年11月製作之商品包裝設計圖樣、豪欣公司112年8月17日函文在卷可佐（見本院卷第195頁至第197頁、第203頁），併參以被告於103年3月所使用之商品包裝紙袋上，除記載「實味香」字樣外，尚有豬肉鬆、豬肉乾、五香牛肉乾、黑胡椒牛肉乾、海苔肉鬆、豬肉絲、

黑胡椒豬肉紙、豬肉角、豬肉脯、豬肉紙、辣味牛肉乾、牛肉角等商品品項，可證被告於103年間為銷售前揭商品即於商品包裝、傳單、訂購單上使用「實味香」字樣；另審酌「實味香」為黃春池所創先使用之商標，並將之使用於所營商號指示商品來源之標識，黃文魁前自其父黃春池過世後接手經營位於○○市○○區之「實味香」商號，並持續將「實味香」作為商標圖樣一部分而為使用於肉乾、肉脯、肉鬆等商品，之後再由被告接手經營該商號並於110年1月7日變更登記為負責人，此觀之前揭卷附評定書及訴願決定書可明（見本院卷第39頁至第59頁），足見被告實味香歷代負責人黃春池、黃文魁、黃弘昇確有持續使用「實味香」字樣於所銷售前述商品上，且主觀上並無惡意，亦非為不正競爭之行為。

3.基此，被告在系爭商標註冊申請日即104年8月10日前使用「實味香」字樣於商品包裝、傳單、訂購單上之行為（即附表二編號9至13），符合商標法第36條第1項第3款善意先使用之規定。然因黃弘昇接手經營被告實味香即於104年8月10日之後，始為行銷商品目的而創設網路平台，並於該網路平台上使用如附表二編號1至8所示「實味香」字樣之行為，故被告於系爭商標註冊申請前之原使用商標內容、範圍並未包含以數位影音、電子媒體、網路或其他電子或網際網路媒介物等方式使用「實味香」字樣，是上述網路行銷部分即屬被告於系爭商標申請註冊後擴大之使用範圍，自未符商標法第36條第1項第3款但書規定「以原使用之商品或服務為限」之要件。

4.至原告雖主張：肉鬆杏仁酥糖、肉鬆蛋捲、魚鬆酥捲、巧克力魚鬆酥捲、麻辣牛肉乾、黑胡椒豬肉乾等商品均非被告於104年8月10日前販售，而不得主張善意先使用云云，然查，兩造均不爭執被告於系爭商標註冊申請日即104年8月10日前使用「實味香」字樣於銷售牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、魚脯、可可堅果酥等商品上，且經證人彭聖錦證述如前，可徵被告

原即有銷售牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、堅果、可可（即巧克力）、魚脯等肉類、魚類、堅果類之加工食品，則其使用該等食品製造不同口味之肉乾（即麻辣牛肉乾、黑胡椒豬肉乾等），或將之混合重新開發產品（即肉鬆杏仁酥糖、肉鬆蛋捲、魚鬆酥捲、巧克力魚鬆酥捲等），並以相同方式使用「實味香」字樣於行銷該等商品之商品包裝、傳單、訂購單上，難謂踰越原使用之商品範圍，亦非以不正當競爭為目的使用「實味香」字樣，是上開商品均應符合善意先使用之要件而不受商標權之拘束，原告此部分主張，自非可採。

5.綜上所述，被告於系爭商標104年8月10日申請註冊日前，即已開始使用「實味香」字樣於銷售上述商品之實味香商號，迄今未中斷，且其以行銷目的使用於銷售商品及提供銷售服務，並無證據證明其主觀心態惡意或不正競爭之行為，且被告在原有銷售上開商品之商品包裝、傳單、訂購單上而善意使用「實味香」字樣，其交易關係於法律上所應受保護之權益，即不受系爭商標之商標權效力所及，是被告如附表二編號9至13所示商品包裝、傳單、訂購單上使用「實味香」字樣之行為，核屬商標法第36條第1項第3款規定之善意先使用，不受原告商標權效力之拘束，故不構成侵害原告系爭商標之商標權行為。至被告如附表二編號1至8所示網路平台上使用「實味香」字樣之行為，因屬被告於系爭商標申請註冊後擴大之使用範圍，未符商標法第36條第1項第3款但書規定「以原使用之商品或服務為限」之要件，仍應受原告系爭商標之商標權拘束，則被告抗辯前開附表二編號1至8所示使用態樣屬善意先使用之範疇，而不受商標權效力所拘束，即屬無據。

㈣按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標法第69條第1項定有明文。又所謂有侵害之虞，係指侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標權有被侵害之可能，而有事先加以防範之

必要而言，不以侵害人主觀上有故意或過失為要件（最高法院103年度台上字第2040號民事判決意旨參照）。

1.查被告如附表二編號1至8所示於網路平台上使用「實味香」字樣，既構成商標法第68條第3款侵害原告就系爭商標之商標權，且未符合商標法第36條第1項第3款善意先使用規定，業經本院認定如前，是原告依商標法第69條第1項規定，請求被告不得以數位影音、電子媒體、網路或其他電子或網際網路媒介物等方式使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發之同一或類似商品或服務，並應除去如附表二編號1至8所示網路平台上之「實味香」字樣，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，即非有理。另按當事人提起預備合併之訴，係以先位之訴無理由為停止條件，請求法院就備位之訴為裁判，故法院應就先位之訴先為審判，必待先位之訴無理由時，始得就備位之訴為裁判。本件原告提起之先位之訴，已獲部分勝訴之判決，且原告於本院審理時已表示：如經法院認定先位之訴全部或一部有理由時，即不再請求本件備位之訴等語（見本院卷第457頁至第458頁），是就備位之訴即無審酌之必要，附此敘明。

2.原告又主張：被告不得使用相同或近似於附圖一至附圖三所示商標圖樣部分云云，但查，附圖一至附圖三之商標圖樣均非原告所有或經註冊核准之商標圖樣，且依原告於本院審理時已陳明僅主張被告侵害商標權使用之商標圖樣如附表二編號1至13所示（即甲證5-2），而不再主張甲證5-1等語（見本院卷第338頁），是本院自僅得審酌被告如附表編號1至13所示於網路平台、商品包裝、傳單、訂購單上使用「實味香」字樣是否侵害原告就系爭商標之商標權，而不及於其他圖文內容。故而，附圖一至附圖三所示內容既非原告所有之商標圖樣，亦非原告主張被告侵權態樣之使用內容，則原告

依商標法第69條第1項規定，請求被告就附圖一至附圖三所示內容為防止、排除侵害，實非有理。

五、從而，原告依商標法第69條第1項規定，請求被告不得以數位影音、電子媒體、網路或其他電子或網際網路媒介物等方式使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發之同一或類似商品或服務，並應除去如附表二編號1至8所示網路平台上之「實味香」字樣，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第79條。

中　　華　　民　　國　　113　　年　　4　　月　　2　　日

智慧財產第三庭

法　官　　潘曉玫

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　　113　　年　　4　　月　　2　　日

書記官　　李建毅

附圖：

附圖1

THE GREAT FOOD MAKER

PORK · BEEF · DRIED FOOD

實味香

SHI WEI XIANG

1960

附圖2



附圖3

實味香

肉乾制研所 | SHI WEI XIANG since 1960

附表一：

編號1
註冊號：01761941 商標名稱：實味香SHIH WEI HSIANG及圖 申請日：104年8月10日 註冊日：105年4月1日 註冊公告日：105年4月1日 專用期限：115年3月31日 指定使用類別： 第29類「牛肉乾；肉乾；肉脯；肉鬆；肉類製品；香腸；經保存處理的肉類；豬肉製品；非活體水產製品；魚肉製品；經保存處理的魚；肉類速食調理包；人造肉；香鬆；海苔香鬆；鰹魚香鬆；乾製果蔬；糖漬果蔬；烏魚子；食用燕窩。」 
編號2
註冊號：01762585 商標名稱：實味香SHIH WEI HSIANG及圖 申請日：104年8月10日 註冊日：105年4月1日 註冊公告日：105年4月1日 專用期限：115年3月31日

指定使用類別：

第35類「代理進出口服務；協助企業對外採購服務；為其他企業採購商品及服務；商情提供；提供企業加盟及連鎖經營管理之諮詢顧問；藉由網路提供企業資訊；工商管理協助；對購物訂單提供行政處理服務；百貨公司；百貨商店；便利商店；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；超級市場；郵購；量販店；電視購物；網路購物；購物中心；農產品零售批發；飲料零售批發；畜產品零售批發；水產品零售批發；食品零售批發。」

附表二：

編號	侵權物或網路平台媒介物等	使用態樣	商標圖樣	卷證出處
1	網路平台暨商品圖文		實味香	本院卷第297頁
2				本院卷第299頁

				
3				本院卷第301頁
4				本院卷第303頁
5				本院卷第305頁
6				本院卷第307頁
7				本院卷第309頁

				
8				本院卷第311頁
9	商品包裝			本院卷第313頁
10				本院卷第315頁

				
11	傳單			本院卷第317頁
12				本院卷第319頁
13	訂購單			本院卷第321頁

01



111.10 版

實味香

豬肉系列　豬肉原產地:臺灣　300g /包

品名	售價	數量	小計
蜜汁豬肉乾	220		
黑胡椒豬肉乾	220		
豬肉鬆	220		
海苔芝麻肉鬆	220		
豬肉脯	220		
豬肉絲	250		
原味肉紙	280		
黑胡椒肉紙	280		
豬肉角	280		
肉鬆杏仁酥糖	200		
厚片豬肉乾	250		
肉鬆蛋捲(罐)170g	200		

牛肉系列　牛肉原產地:澳洲、巴拉圭　300g /包

品名	售價	數量	小計
辣味牛肉乾	270		
五香牛肉乾	270		
黑胡椒牛肉乾	270		
麻辣牛肉乾	270		
牛肉角	280		

海鮮系列　300g /包

品名	售價	數量	小計
魚脯	220		
魷魚絲	280		
魷魚片	280		
飛卷片130g	220		

禮盒系列

品名	售價	數量	小計
經典禮盒	420		
肉鬆禮盒	450		
堅果禮盒	650		
肉鬆杏仁酥糖禮盒	450		
雙寶禮盒	450		
三陳開運禮盒	630		
三鮮禮盒	630		
鴻運囍頭禮盒	700		
經典招牌禮盒	680		
五福臨門禮盒	1200		

乾貨系列

品名	售價	數量	小計
開心果	220		
化核李	120		
台灣芒果乾	220		
綜合堅果	260		
乳酪絲	200		
紅心芭樂乾	200		
可可堅果酥	220		

金額小計 ＋ 運費 ＝ 金額總計

需要紙袋嗎？ 小紙袋 ____個 / 大紙袋 ____個

(小紙袋買兩包贈送一個，大紙袋五包贈送一個)

基本資料

訂購人姓名(必填)		電話(必填)	
訂購人地址(必填)			
寄送方式(必填)	☐ 宅配到府100元 ☐ 超商取貨80元，取貨門市 _____		
付款方式(必填)	☐ 貨到付款 ☐ ATM轉帳 - (700) 中華郵政 02810012910117		
E-mail		希望配送日期	
備註			

步驟1 下載訂購單填寫　步驟2 拍照回傳line:(swx3309)　步驟3 收到商家確認通知　步驟4 安排商品出貨