

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 113年度民商上字第9號

03 上訴人 張秀美  
04 訴訟代理人 陳乃慈律師  
05 蔡司瑾律師  
06 被上訴人 黃筠堤  
07 訴訟代理人 鐘育儒律師  
08 複代理人 蕭浚安律師

09 上列當事人間排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國11  
10 3年2月27日本院112年度民商訴字第14號第一審判決提起上訴，  
11 本院於113年11月6日言詞辯論終結，判決如下：

12 主 文

13 原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分及訴訟費用(除確定  
14 部分外)之裁判廢棄。

15 被上訴人不得以相同或近似於上訴人註冊第00135127號「八寶彬  
16 圓仔惠及圖」之商標，跨類使用於第43類「餐飲店、冷飲店、小  
17 吃店」服務。

18 第一(除確定部分外)、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

19 事實及理由

20 壹、程序部分

21 一、依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8  
22 月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1  
23 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  
24 件，適用本法修正施行前之規定。」本件係智慧財產案件審  
25 理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘  
26 明。

27 二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求  
28 之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在  
29 此限；被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論  
30 者，視為同意，民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款、第

01 2項定有明文。又訴之追加變更，非經他造同意者，不得為  
02 之，但第255條第1項第2款至第6款情形，不在此限，同法第  
03 446條第1項前段亦設有規定。本件上訴人於原審起訴時，係  
04 請求命「被上訴人不得使用相同或近似於附表編號1所示註  
05 冊第00135127號商標(下稱系爭商標)之商標文字及圖於招  
06 牌、遮雨棚、紅布條、店面及店內裝潢、價目表、杯具、貴  
07 賓卡、員工制服、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用  
08 該商標文字及圖於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告。」  
09 (原審卷第13頁)，並未限定禁止被上訴人使用相同或近似於  
10 系爭商標之商標於何種商品或服務之類別，於提起本件上訴  
11 時，仍為相同於前開聲明之請求(本院卷第79頁)，其後則更  
12 正其上訴聲明第二項，請求命「被上訴人不得以相同或近似  
13 於上訴人註冊第00135127號『八寶彬圓仔惠及圖』之商標，  
14 跨類使用於第43類『餐飲店、冷飲店、小吃店』服務。」  
15 (本院卷第133頁)，明文限定其禁止被上訴人使用相同或近  
16 似之商標於「餐飲店、冷飲店、小吃店」等類別之服務，核  
17 其性質應係減縮其請求，而非訴之追加，且與原起訴事實同  
18 一，並經被上訴人為言詞辯論，依上開說明，自應准許。

## 19 貳、實體部分

20 一、本件上訴人起訴及上訴主張略以：伊於91年間自被上訴人之  
21 母呂宸惠(原名呂雅惠)受讓取得「八寶彬圓仔惠」位於臺南  
22 市中西區國華街2段99號之冰店(下稱國華店)，及附表編號1  
23 所示系爭商標，為系爭商標之商標權人，並以系爭商標設立  
24 經營國華店迄今，該店已廣為相關消費者所知悉。伊原本同  
25 意呂宸惠另於臺南市中西區金華路4段71號1樓經營「八寶彬  
26 圓仔惠」冰店(下稱金華店)，復於107年6月間基於親情因素  
27 授權被上訴人無償使用系爭商標經營金華店，嗣於107年7月  
28 12日被上訴人另於上址成立商號「撒豆成冰」剉冰店。詎被  
29 上訴人有意使消費者誤認金華店為創始店，竟未使用個人品  
30 牌，反基於搭便車之意而持續使用系爭商標宣傳，並與外送

01 平台合作販售如原判決附表二所示之商品，侵奪伊經營國華  
02 店之成果，致消費者對上開兩店產生混淆誤認，將源於金華  
03 店之消費經驗，在伊經營之國華店Google地圖評論或臉書網  
04 路平台予以負評，對伊造成聲譽及經營上損害。被上訴人與  
05 外送平台合作販售商品部分已逸脫授權使用系爭商標之範  
06 圍，伊自得隨時終止授權被上訴人使用系爭商標，故於110  
07 年7月1日寄發存證信函通知被上訴人終止授權，被上訴人自  
08 不得再使用系爭商標於第43類服務。至被上訴人雖有以如附  
09 表編號2、3所示文字及圖樣向經濟部智慧財產局(下稱智慧  
10 局)申請商標註冊，並經核准取得第01964799號、第0196494  
11 1號註冊商標(下稱被上訴人商標)，惟被上訴人以原判決附  
12 表二之「八寶彬圓仔惠」文字及圖案為宣傳並與外送平台合  
13 作販售商品之行為，業已跨類使用於第43類服務，構成商標  
14 法第68條第1款規定侵害商標權行為，爰依商標法第69條第1  
15 項規定，請求被上訴人防止侵害。原審駁回上訴人全部請  
16 求，上訴人不服，提起本件上訴，並聲明：(一)原判決不利於  
17 上訴人部分廢棄。(二)被上訴人不得以相同或近似於上訴人註  
18 冊第00135127號「八寶彬圓仔惠及圖」之商標，跨類使用於  
19 第43類「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務。

20 二、被上訴人則以：金華店為呂宸惠所經營，伊僅係「撒豆成  
21 冰」剉冰店之名義負責人，並無實際經營金華店，上訴人對  
22 伊起訴應屬當事人不適格。呂宸惠為系爭商標之原商標權  
23 人，前於90年10月間將國華店之經營交予上訴人，另於同年  
24 11月間設立金華店為經營，並同意上訴人使用系爭商標經營  
25 國華店。嗣呂宸惠因債務問題，乃與上訴人約定由上訴人為  
26 出名人，呂宸惠為借名人，並負有容許上訴人使用系爭商標  
27 經營國華店之義務，兩人間成立附負擔借名登記契約，於91  
28 年5月16日由上訴人登記為系爭商標之商標權人。自90年起  
29 至107年間，上訴人均未曾爭執呂宸惠非系爭商標之商標權  
30 人、或無權使用系爭商標、或收取授權金、或明確向消費者

01 表達國華店與金華店為不同老闆各自營業，期間更曾轉發呂  
02 宸惠臉書貼文至「八寶彬圓仔惠」國華店臉書粉絲專頁宣傳  
03 「八寶彬圓仔惠」(包含金華店)，益徵上訴人明知呂宸惠為  
04 系爭商標之真正商標權人，並與其共同協議使用系爭商標各  
05 自經營冰店。縱認呂宸惠與上訴人間無借名登記契約，惟呂  
06 宸惠將系爭商標移轉予上訴人時雙方即約定各自使用系爭商  
07 標經營「八寶彬圓仔惠」冰店，成立商標授權使用契約，呂  
08 宸惠迄今仍持續經營金華店，是呂宸惠使用系爭商標之目的  
09 自未消滅，上訴人亦未舉證證明其有何合法終止事由，上訴  
10 人自不得類推適用民法第470條終止授權契約。再者，呂宸  
11 惠先前欲擴大系爭商標保護範圍時，上訴人因自認非系爭商  
12 標權利人而不願承擔責任，乃於107年6月間出具商標並存註  
13 冊同意書予呂宸惠，呂宸惠再以伊之名義將附表編號2、3所  
14 示之文字及圖樣向智慧局申請商標註冊，經智慧局核准註冊  
15 後迄今仍在商標專用期限內，是系爭商標與伊名下商標合法  
16 並存，呂宸惠自有權以附表編號2、3所示「八寶彬圓仔惠」  
17 文字圖樣經營金華店。上訴人雖提起確認商標並存註冊同意  
18 書無效之訴，惟業經本院以110年度民商上字第11號判決駁  
19 回其上訴確定在案。至呂宸惠於107年7月間為變更金華店原  
20 報稅義務人即上訴人，以伊名義為「撒豆成冰」剉冰店之商  
21 業登記負責人，僅係便利金華店稅務事務之進行，與本件訴  
22 訟無關，更不得據此逕認金華店之實際負責人當然為伊等  
23 語。聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣  
24 告免假執行。

### 25 三、不爭執事項：

26 (一)訴外人呂宸惠於89年2月2日以如附表編號1所示「八寶彬圓  
27 仔惠」文字及圖向智慧局申請商標註冊，並指定使用於第42  
28 類「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務(現為第43類)，經智慧  
29 局核准註冊為系爭商標，並於90年1月16日為註冊公告。嗣

01 於91年5月16日經呂宸惠移轉系爭商標予上訴人，系爭商標  
02 之專用期限至119年12月15日止。

03 (二)上訴人於107年6月間，於商標並存同意書簽名後交付予被上  
04 訴人，被上訴人遂另行於107年6月5日、同年6月6日以如附表  
05 編號2、3所示「八寶彬圓仔惠」文字及圖向智慧局申請商標  
06 註冊，並分別指定使用於第29類「豆花；仙草凍；愛玉凍；  
07 花生湯；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓  
08 湯。」、第30類「冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰  
09 沙；食用冰；紅豆刨冰；水果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇  
10 淋；冰淇淋凝結劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料  
11 用冰；優酪冰淇淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。」  
12 等商品，經智慧局分別核准註冊為被上訴人之商標。

13 (三)被上訴人以商號代表人身分設立「撒豆成冰」剉冰店，於10  
14 7年7月12日經主管機關核准設立為獨資商號，商號所在地為  
15 ○○市○○區○○路0段00號0樓。

16 (四)上訴人於110年7月1日寄發存證信函予「撒豆成冰」剉冰店  
17 負責人即被上訴人；被上訴人以「撒豆成冰」剉冰店代表人  
18 身分於110年7月15日寄發存證信函予上訴人。

#### 19 四、爭點：

20 (一)被上訴人是否有違反商標法第68條第1款規定之行為？

21 (二)上訴人依商標法第69條第1項規定，請求被上訴人防止侵  
22 害，有無理由？

23 (三)被上訴人是否有權繼續使用系爭商標於系爭商標指定之第43  
24 類服務？

#### 25 五、本院判斷理由：

26 (一)被上訴人所為如原判決附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文  
27 字或文字及圖宣傳、與外送平台合作販售商品之行為，構成  
28 商標法第68條第1款規定而侵害上訴人之商標權：

29 1.經查，系爭商標原為呂宸惠所有，嗣於91年5月16日移轉予

01 上訴人，並於99年2月2日向智慧局申請延展註冊並指定使用  
02 於第43類之「餐飲店、冷飲店、小吃店」等服務，經核准在  
03 案，並由上訴人使用系爭商標持續經營國華店迄今等事實，  
04 為兩造所不爭執，並有系爭商標之商標單筆詳細報表、西元  
05 2022年米其林必比登美食餐廳網路截圖、網友票選臺南人最  
06 推薦消暑冰店之網路截圖等件在卷可查(原審卷第35頁、第4  
07 1頁、第43頁)，應堪予認定。又上訴人曾於107年6月7日簽  
08 立系爭商標之並存註冊同意書予被上訴人，同意被上訴人以  
09 同一商標圖樣向智慧局申請註冊於附表編號2、3所示之第29  
10 類、第30類商品，並經智慧局核准註冊，被上訴人現仍為前  
11 開二商標之商標權人等情，亦為兩造所不爭執，復有智慧局  
12 中台異字第G01080218號、第G0108219號異議審定書、智慧  
13 局111年9月29日智商40047字第00000000000號函等件在卷可  
14 參(原審民暫卷第189頁至第192頁、原審卷第99頁)，前開事  
15 實均堪認為真正。

16 2.按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足  
17 以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包  
18 裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商  
19 品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用  
20 於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以  
21 數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦  
22 同，商標法第5條定有明文。又我國商標法係採註冊主義，  
23 商標權人就已註冊之商標應真實使用，且使用須符合一般商  
24 業交易習慣，方能繼續維護其商標權利，此即商標之維權使  
25 用。經查，如附表附圖2、3所示被上訴人商標之文字與圖案  
26 與系爭商標相同，殆無疑問。又本件被上訴人係因上訴人出  
27 具同意書而取得上開商標之註冊，並指定使用於第29類、第  
28 30類商品，業如前述，是依商標法第35條第1項、第2項規  
29 定，被上訴人自得於上開商標指定使用之商品範圍內行使系  
30 爭商標，並於該範圍內主張權益，亦無疑問。而觀諸被上訴

人所為如原判決附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖之內容(原審卷第337頁至第357頁)，其於臉書網路平台、招牌、Google地圖、Food Panda及Uber Eats外送平台使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖於其所經營銷售八寶冰等冰品之金華店上，並於網路上結合冰品照片、或於店面結合八寶冰、土豆仁湯、八寶湯等商品文字，可徵被上訴人前揭所為均屬銷售其金華店內八寶冰等冰品、甜品商品之宣傳行為，又「八寶彬圓仔惠」文字亦含「八寶冰」、「圓仔」(臺語：湯圓)之意思存在，是相關消費者見被上訴人於前揭網路、店面招牌、外送平台上使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖之方式，應已認識到被上訴人使用上開商標作為表彰其所銷售之八寶冰等商品，且上開商品得以透過外送平台送達消費者。綜合前述，可知被上訴人係為行銷之目的，將被上訴人商標所呈「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖使用於所指定第29類、第30類之花生湯、花生仁湯、八寶冰等商品上，並足以使相關消費者認識其為表彰上開商品之商標，是被上訴人如原判決附表二所示使用被上訴人商標之行為，於上開商品範圍內，應屬符合商標法第5條第1項規定商標使用行為，應無疑義。

3. 茲有疑義者，乃被上訴人所取得註冊之商標係指定使用於第29類之「豆花；仙草凍；愛玉凍；花生湯；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。」、及第30類「冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食用冰；紅豆刨冰；水果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇淋凝結劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優酪冰淇淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。」等商品，並未及於提供上開商品之服務，例如「餐飲店、冷飲店、小吃店」等，則被上訴人可否以其所取得並存註冊之商標經營第43類之「餐飲店、冷飲店、小吃店」等服務，此為本件上訴人爭執之重點。按商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權，商標法第35

01 條第1項定有明文。準此以解，商標權人僅得在其取得註冊  
02 並指定使用之商品或服務範圍內，取得商標權，在其指定使  
03 用之商品或服務範圍外，即無得主張商標權；進一步而言，  
04 商標權人在其取得註冊之商品或服務範圍內，得以排除他人  
05 未經同意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服  
06 務，此觀商標法第35條第2項各款之規定自明。次按經註冊  
07 之商標於具體使用在商品或服務時是否會構成同一或類似，  
08 應審酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之功  
09 能、用途和市場實際交易情況等相關因素綜合判斷。承前所  
10 述，本件被上訴人所取得註冊之商標係指定使用於第29類、  
11 第30類之商品，而上訴人所取得之系爭商標則係指定使用在  
12 第43類之服務，二者一為商品、一為服務，依法兩造僅能在  
13 其各自所取得註冊之商品或服務範圍內取得商標權並行使權  
14 利，倘其實際使用時擴及類似群組而有影響他人之註冊權益  
15 者，即難主張係行使註冊商標之合法行為。質言之，本件被  
16 上訴人既係取得第29類、第30類之商品註冊，自不得經營提  
17 供上開商品之「餐飲店、冷飲店或小吃店」等服務。反之，  
18 上訴人僅取得第43類之「餐飲店、冷飲店及小吃店」服務，  
19 其亦不能擴及經營第29類之「豆花；仙草凍；愛玉凍；花生  
20 湯；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。」、及  
21 第30類「冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食用  
22 冰；紅豆刨冰；水果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇淋  
23 凝結劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優酪  
24 冰淇淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。」等商品，此  
25 觀智慧局111年9月29日(111)智商40047字第0000000000號函  
26 之解釋自明(原審民暫卷第91頁至第95頁)。

- 27 4.被上訴人雖辯稱系爭商標係借名登記予上訴人，呂宸惠嗣後  
28 以系爭商標經營金華店，自無須獲得上訴人同意云云(本院  
29 卷第99頁)。惟按，所謂借名登記契約，須出名者與借名者  
30 間有借名登記之意思表示合致，始能成立。而意思表示是否

01 合致，所探求者為客觀上得認知之意思，法院應綜合締約過  
02 程顯現於外之事實，斟酌交易習慣，本於推理之作用，依誠  
03 信原則合理認定之。又主張有借名委任關係存在事實之當事  
04 人，於對造未自認下，固得以在經驗法則或論理法則上，足  
05 以推認該待證事實存在之間接事實為證，非以直接證明該待  
06 證事實為必要，然仍須就此利己事實證明至使法院就其存在  
07 達到確信之程度，方可謂已盡其依民事訴訟法第277條前段  
08 規定之舉證行為責任。本件被上訴人主張其母呂宸惠與上訴  
09 人間就系爭商標成立借名登記之法律關係，此為上訴人所否  
10 認，是被上訴人就此部分利己事實自負舉證之責。經查，呂  
11 宸惠於原審審理時固曾以證人身分證稱其在91年5、6月左右  
12 將系爭商標移轉予上訴人，當時係因幫前夫當連帶保證人，  
13 怕其信用瑕疵影響保安店(國華店前店)、金華店營運，於是  
14 跟其哥哥呂東南說要借用他的名字登記商標，呂東南說他沒  
15 有管冰店的事情，要其找上訴人，其乃用上訴人名字登記等  
16 語(原審卷第364頁至第365頁)；嗣又證稱其知道被上訴人取  
17 得上訴人蓋章之商標並存契約書後去申請商標，其並沒有想  
18 要上訴人返還系爭商標，因其已經要給他們，其只要可以繼  
19 續經營金華店，沒有想要回來之念頭等語(原審卷第368  
20 頁)，依呂宸惠上開證述內容，可知其就系爭商標是否存在  
21 借名登記法律關係或係單純移轉予上訴人之陳述前後並不  
22 一致。另呂宸惠於同次庭期復證稱被上訴人係其女兒，107年  
23 間金華店要申請工商登記，因其信用有瑕疵，故由被上訴人  
24 申請「撒豆成冰」剉冰店之工商登記，金華店是從被上訴人  
25 申請開始才有商號等語(原審卷第363頁、第368頁至第369  
26 頁)，是綜觀呂宸惠證詞，倘呂宸惠係因其個人信用瑕疵而  
27 將系爭商標借名登記於上訴人名下，則在金華店申請工商登  
28 記時，何以未向上訴人要求將系爭商標移轉登記於被上訴人  
29 名下，反係由兩造簽立商標並存契約書，再由被上訴人向智  
30 慧局申請註冊被上訴人商標？再依呂宸惠於移轉系爭商標予

01 上訴人時所寫書信內容記載「哥、嫂：現在我很正式的把這  
02 張專利權(為商標權之誤載)的正本，請你們好好的保存它，  
03 它對我而言，其實只是一張廢紙，但對妳們的價值可就不一  
04 樣囉，就算你們並不重視它，也請你們好好保存它。這是我  
05 和書鈺唯一能報答你們的。」等語(原審卷第37頁)，其上全  
06 無借用呂東南或上訴人名義移轉登記商標權之意思，可徵呂  
07 宸惠於移轉系爭商標予上訴人時，並未與上訴人達成借名登  
08 記法律關係之意思表示合致甚明。是被上訴人辯稱系爭商標  
09 係其母呂宸惠借用上訴人名義而為登記乙節，自非可採。

10 5.被上訴人復辯稱縱認兩造間未成立借名登記關係，惟依據客  
11 觀事實可證明呂宸惠與上訴人間亦成立商標使用之授權契約  
12 關係，伊依授權契約使用被上訴人商標於金華店，其使用目  
13 的尚未完成，上訴人自不得終止授權關係云云(本院卷第109  
14 頁至第111頁)。而上訴人則主張其為系爭商標之商標權人，  
15 於107年6月間雖授權被上訴人無償使用系爭商標經營金華  
16 店，然因被上訴人未經其同意或授權，逸脫授權使用系爭商  
17 標之範圍，且有意使消費者誤認金華店為創始店，對伊造成  
18 聲譽及經營上損害，又消費者有對上開兩店產生混淆誤認之  
19 情形，故於110年7月1日發函向被上訴人終止授權之意思表  
20 示，被上訴人自不得繼續使用被上訴人商標於第43類服務，  
21 又被上訴人雖有取得被上訴人商標，然其所為如原判決附表  
22 二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖宣傳、與外送  
23 平台合作販售商品之行為已跨類使用於第43類服務，應構成  
24 商標法第68條第1款規定侵害商標權行為等語(本院卷第51頁  
25 至第53頁)。按所謂商標授權他人使用，係商標權人將其專  
26 屬使用商標的權利依授權契約約定的條件授予他人使用，商  
27 標權人仍擁有商標權。商標之授權有其自律性，無需公權力  
28 干預，只要商標授權人與被授權人合意，即生授權之效果，  
29 其方式不以書面為限，口頭合意亦屬之(最高行政法院100年  
30 [度判字第191號](#)判決參照)。經查，本件兩造就上訴人曾授權

01 被上訴人使用系爭商標一情均不否認，是縱使兩造間未就授  
02 權關係訂定書面契約，惟綜觀兩造所述內容，亦堪認兩造間  
03 就系爭商標之使用確有成立授權關係，殆無疑問。次按民法  
04 就不定期之繼續性契約，如租賃、消費借貸、僱傭、委任  
05 等，均以得隨時終止為原則，此觀民法第450條第2項、第47  
06 8條後段、第488條第2項、第549條第1項規定甚明，是無名  
07 之不定期繼續性供給契約，應可類推適用民法相關規定，允  
08 許契約當事人有任意終止契約之權(最高法院102年度台上字  
09 第2243號、100年度台上字第1697號、100年度台上字第1619  
10 號、94年度台上字第1860號判決意旨參照)。準此以解，本  
11 件兩造間就系爭商標之授權使用並未明文約定期限屆至之日  
12 期，性質上自屬不定期之授權契約關係，上訴人自得隨時終  
13 止授權關係，無須具備任何理由。上訴人以被上訴人經營業  
14 務逾越其所註冊之商標指定使用範圍，於110年7月1日寄發  
15 存證信函通知被上訴人終止授權關係(原審卷第87頁至第91  
16 頁，即甲證10)，自生終止授權關係之法律效果，是被上訴  
17 人此部分之抗辯，亦非可採。

18 6.被上訴人又辯稱其係以其所取得之商標(即附表編號2、3商  
19 標)授權呂宸惠使用於外送平台、網路及店面招牌等，並未  
20 違反商標法第68條第1款規定云云。經查，我國註冊商標指  
21 定使用之商品或服務係採國際商品及服務之尼斯分類，其中  
22 對第43類之分類資訊是指包含「餐廳服務，亦包括其他類似  
23 服務，例如外燴服務以及自助餐廳、小吃店或快餐店所提供  
24 的服務。一般來說，該等服務為顧客提供立即食用的食物及  
25 /或飲料」，並包含「提供外送服務之餐廳」，是以餐廳業  
26 者在接單後，即時為顧客準備，並自行或透過與Uber Eats  
27 等外送平台合作，以外送形式將餐飲提供予顧客，使其得以  
28 立即享用，仍不脫離餐廳服務之範疇，此部分說明亦有智慧  
29 局113年9月12日智商40047字第0000000000號函釋意旨在卷  
30 可參(本院卷第233頁)。準此以解，本件被上訴人將其所產

01 製之第29類、第30類商品透過Uber Eats平台，將冰品以外  
02 送形式提供予消費者，已構成「餐飲店、冷飲店、小吃店」  
03 等餐廳服務之一部分，自屬提供餐飲服務之行為，此種服務  
04 並非被上訴人商標所指定使用之範圍，而係屬於經營第43類  
05 之「餐飲店、冷飲店、小吃店」等餐廳服務，已逾越被上訴  
06 人所取得註冊之商標指定使用之商品範圍。而被上訴人商標  
07 所指定使用之商品與上訴人系爭商標所指定使用之服務二者  
08 所訴求之消費者相同，自有致使同一或類似商品或服務之相  
09 關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同  
10 一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之  
11 系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授  
12 權關係、加盟關係或其他類似關係，依前開說明，自構成對  
13 上訴人商標權之侵害，而有商標法第68條第3款規定適用，  
14 被上訴人此部分之抗辯，亦無理由。

15 (二)上訴人依商標法第69條第1項規定，請求被上訴人防止侵害  
16 ，為有理由：

17 承前所述，被上訴人以相同於系爭商標之商標，透過Uber  
18 Eats平台將冰品以外送形式提供予消費者，乃屬於經營第43  
19 類之「餐飲店、冷飲店、小吃店」等餐廳服務，已逾越被上  
20 訴人所取得註冊之商標指定使用之商品範圍，侵害上訴人系  
21 爭商標權，是上訴人依商標法第69條第1項規定，請求被上  
22 訴人防止侵害，並不得繼續使用被上訴人商標於系爭商標所  
23 指定使用之第43類服務(爭點(三))，即有理由。被上訴人雖辯  
24 稱金華店係由其母呂宸惠經營，伊並未參與，上訴人不應對  
25 伊主張云云(本院卷第187頁至第189頁)，惟被上訴人並不否  
26 認其在金華店參與業務之事實，而該店之金流亦係透過其名  
27 下帳戶運轉，縱使非每筆交易均由其親力親為，亦不能認為  
28 其未經營金華店之業務，被上訴人既於同址經營「撒豆成  
29 冰」剉冰店，並擔任負責人，而該店所使用之商標圖案與系  
30 爭商標相同，其經營之業務型態包含餐飲服務，上訴人以被

01 上訴人使用商標之行為逾越指定使用範圍，請求被上訴人防  
02 止侵害，並不得繼續使用被上訴人商標於系爭商標所指定使  
03 用之第43類服務，自屬有據。

04 六、綜上所述，本件被上訴人以相同於系爭商標之商標，經營第  
05 43類之「餐飲店、冷飲店、小吃店」等餐廳服務，已逾越被  
06 上訴人所取得註冊之商標指定使用之商品範圍，侵害上訴人  
07 系爭商標權，上訴人依商標法第69條第1項規定，請求被上  
08 訴人防止侵害，並不得繼續使用被上訴人商標於系爭商標所  
09 指定使用之第43類服務，即有理由，應予准許。原審駁回上  
10 訴人此部分之請求，顯有未洽。上訴人提起本件上訴，求予  
11 廢棄改判，於上開範圍內之請求為有理由，爰就此範圍內廢  
12 棄原審判決，並另為判決如主文第二項所示。

13 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結  
14 果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

15 據上論結，本件上訴為有理由，依修正前智慧財產案件審理法第  
16 1條，民事訴訟法第450條第1項、第78條，判決如主文。

17 中 華 民 國 113 年 12 月 11 日

18 智慧財產第一庭

19 審判長法官 汪漢卿

20 法官 蔡惠如

21 法官 陳端宜

22 以上正本係照原本作成。

23 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  
24 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  
25 (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具  
26 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  
27 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  
28 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  
29 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

01 中 華 民 國 113 年 12 月 17 日

02 書記官 洪雅蔓

03 附註：

04 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

05 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  
06 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

07 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  
08 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  
09 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。