

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民商上字第1號

上訴人 永盈小紅莓有限公司

法定代理人 洪莊以晨

上訴人 洪旭騰（原名洪裕翔）

上二人共同

訴訟代理人 林清漢律師

複代理人 林勵律師

被上訴人 松山小紅莓火鍋有限公司

法定代理人 陳寶猜

訴訟代理人 林辰彥律師

複代理人 黃淑怡律師

張理樂律師

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國109年11月4日本院109年度民商訴字第17號第一審判決提起上訴，本院於110年6月24日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產及商業法院管轄。智慧財產及

01 商業法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理
02 法第7條分別定有明文。本件係依商標法所保護之智慧財產
03 權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產及商業法院組織
04 法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

05 二、上訴人於民國110年1月14日以民事撤回洪莊以晨上訴部分
06 狀（見本院卷第53頁），陳稱民事聲明上訴狀將上訴人永盈
07 小紅莓有限公司（下稱永盈小紅莓公司）之法定代理人列為
08 「兼」法定代理人，顯屬誤植，洪莊以晨於本案並無上訴利
09 益，自無上訴必要，因此聲請更正等語，經查其記載係出於
10 顯然之錯誤，應准予更正。

11 貳、實體事項：

12 一、被上訴人主張：

13 (一)被上訴人為註冊第00000000號「小紅莓HSIAO HONGMEI 及圖
14 」商標（下稱系爭商標，如原審判決附圖所示）之商標權人
15 ，權利期間自102年1月16日起至112年1月15日止。訴外
16 人洪○○原與被上訴人負責人陳寶猜之配偶林○○合夥經營
17 「小紅莓自助火鍋城」，然於86年間退夥，並簽署讓渡合約
18 書。殊料，洪○○之子及子媳即上訴人洪旭騰（原名洪裕翔
19 ，下稱洪旭騰）、洪莊以晨夫婦於108年10月15日，以洪莊
20 以晨為負責人設立登記上訴人永盈小紅莓有限公司（下稱上
21 訴人公司），並在桃園市○○區○○里○○路○○號2樓經營
22 「小紅莓自助式石頭火鍋城」。不僅完全與被上訴人店名如
23 出一轍，復在未經被上訴人同意下，自108年10月5日起擅
24 自使用相同於系爭商標之小紅莓文字（下稱系爭文字）圖樣
25 在店招看版、布條、文宣廣告品、VIP 貴客卡及價目表，並
26 且以「桃園小紅莓自助石頭火鍋城」為Facebook登錄之帳號

01 。被上訴人知悉後，旋即委請律師發函禁止卻遭拒收，經電
02 話告知，亦置若罔聞。上訴人不法侵害被上訴人系爭商標之
03 權利，攀附被上訴人所經營商譽，混淆消費者，爰依商標法
04 第69條第1 項之規定提起本件訴訟。

05 (二)上訴人洪旭騰非上訴人公司法定代理人，卻不否認實際參與
06 負責之事實；加以上訴人洪旭騰與上訴人公司二人於原審共
07 同自認有使用系爭文字於上訴人公司所營火鍋店之店招看板
08 、布條、文宣廣告品、VIP 貴賓卡及價目表作為店招牌之事
09 實，上訴人洪旭騰曾於其臉書發表桃園洪金小紅莓開幕之消
10 息，顯然上訴人洪旭騰亦為實施侵權行為人；另上訴人洪旭
11 騰併自己承認關於原證五所示臉書所載亦由伊實施所為，可
12 見非僅上訴人公司而已，上訴人洪旭騰本人亦係共同實施侵
13 害系爭商標權之行為人，因此被上訴人依商標法第69條第1
14 項規定對之請求排除侵害行為，依法有據。

15 (三)上訴人使用系爭文字，乃被上訴人系爭註冊商標之部分，且
16 其使用於營業項目上，正係相同於被上訴人經營自助式石頭
17 火鍋之餐飲事業，申言之，上訴人確係使用系爭文字標示於
18 與被上訴人相同之餐飲服務上，而系爭文字「小紅莓」三字
19 之字形、讀音，完全與系爭商標中「小紅莓」三字部分相同
20 ，即使上訴人二人未使用系爭商標除系爭文字之其它圖形及
21 英文字樣，惟二者外觀及概念近似度高，二者服務具同一目
22 的性，且滿足相同需求，雙方服務之鄰近性高，易使相關消
23 費者認為二者之服務來自相同或關聯來源，故二者之服務類
24 別同一或存在高度類似關係，當足致消費者混淆誤認，應可
25 認定，上訴人再執陳詞辯稱無近似混淆云云，不足以採。況
26 上訴人使用系爭文字確實有造成消費者混淆誤認之結果，原

證9、原證12之1至8已足以證明上訴人使用系爭商標導致有使相關消費者對其所表彰之商品或服務來源，發生混淆而有誤認與被上訴人之商品或服來自同一來源之虞，或誤認兩者間存在關係企業、授權、加盟或其他類似之關係，且有相關消費者因混淆誤認無法正確連結商品、服務來源，致未向被上訴人購買商品或服務等事實。是故，上訴人辯稱其使用系爭商標未混淆消費市場，未造成對被上訴人商標權侵害，殊屬無稽。

(四)迄被上訴人申請系爭商標註冊日止，上訴人公司猶尚未成立登記，遑有「先使用」之可能？甚且上訴人洪旭騰亦不諱言，伊等於108年10月5日前係在澎湖經營民宿，尤證上訴人絕無在系爭商標註冊申請日101年5月23日前即已使用系爭商標之情事。加以上訴人自陳洪○○已於95年端午節左右過世，顯見迄系爭商標註冊申請日之101年5月23日，絕無有任何營業之事實。嗣上訴人108年間設立公司時，更無可能有洪○○仍持續經營之情狀，殊與商標法「善意先使用須在基於不知他人申請商標註冊之故，而於市場有持續使用事實」之要件完全不符。再者，商標法中本無善意先使用之法律上利益可得授權他人之明文，制度上如果容許透過授權之方式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益，即便商標權人可要求附加適當區別標示，被授權人之商標使用行為，若未授權人加以實質監督，將可能損及商標權人之利益，使商標權人之利益遭受不測之風險與過度之侵害，有失衡平，不符合商標法第36條第1項第3款規定調和善意先使用人及商標權人間之利益的立法初衷。是以，「善意先使用」僅為抗辯權而非權利，本無從被授權或繼承該抗辯，因此上訴人辯稱

其源自洪○○而來故可主張善意先使用云云，並無理由。

(五)至於上訴人復執讓渡契約書為由，辯稱「其為系爭商標權利人」一事，因讓渡契約書既無如是記載，且該讓渡契約書亦非被上訴人簽立者，本無拘束被上訴人之效力，何況簽署人林○○、見證人陳○○俱已出庭作證否認上訴人之上開主張。況前述讓渡合約書係訂立於86年8月20日，被上訴人則係於89年10月24日始行成立，亦即林○○於訂立前述讓渡合約書時，被上訴人公司根本尚未存在，林○○自無從代理被上訴人為同意之意思表示，殊無默示授權合意之可言？上訴人仍執陳詞，徒以該紙讓渡合約書作為其經被上訴人合意授權其使用系爭文字之所據，要無可採。

二、上訴人抗辯則以：

(一)商標法第69條第1項之除去侵害請求權，係以有侵權行為為前提所生之侵害結果除去請求權，所欲請求之對象自應以侵害行為者為主體，則本件位於桃園市○○區○○里○○路○○號2樓，店名為「台北內湖洪金小紅莓自助式石頭火鍋城」之石頭火鍋店，實際僅屬上訴人公司所經營，上訴人洪旭騰僅為該公司之實質負責人，依被上訴人所主張商標權受有侵害之事實，其使用系爭文字作為店招的行為人自應認僅為上訴人公司所為，與上訴人洪旭騰無涉，上訴人洪旭騰既非為本件設置招牌之行為者，自難以商標法第69條第1項請求其拆除或不得使用系爭文字，且就本件被上訴人所主張之侵害事實而言，上訴人洪旭騰並無侵害被上訴人系爭商標之行為可言；故於本件情形，依照被上訴人主張之事實，上開侵害主體自僅能以上訴人公司為對象。

(二)系爭商標係由中英文字及相關圖樣所構成，屬於聯合式商標

，自整體觀察，其觀察客體自應為「台北內湖洪金小紅莓自助式石頭火鍋城」整個作為商標使用之招牌，從而上訴人於招牌中除有「小紅莓」三字外，於「小」字兩旁加上「洪金」二字點綴，並於其上方將「台北內湖」以正方形圖形將其包含其中，用以區別上訴人在地區（被上訴人之火鍋店係位於台北松山）、歷史淵源及所使用之商標並非和被上訴人系爭商標係來自同一之服務來源，相關消費者自能區別兩者之服務來源及商標識別非屬同一。又有關商標法第5條第1項所謂的「使用」，僅係用以定義於商標法上有意義之行為，並非用以定義「商標本身之性質」，在判斷是否具有商標使用之事實時，自應僅就行為人或使用之商標在客觀上有無本條項第1至4款之情形存在為已足，尚不得就商標本身是否和他商標相同或近似為判斷。然原審判斷商標使用之理由夾帶商標識別性與近似之論述，等同於在未確立商標法第68條侵害之類型前，即已預斷上訴人存有商標侵害之事實，而混淆商標使用之意義。

(三)又依被上訴人所提出之證據，被上訴人所附之「報導」截圖（原證九），及上訴人使用之招牌在「台北內湖洪金」文字部分，尚無法證明上訴人使用「小紅莓」系爭文字作為招牌之一部分有導致相關消費者混淆誤認之虞。且於判斷是否有混淆誤認之虞，除非被上訴人能證明其係屬著名商標已廣為各消費者周知外，應參酌兩造雙方所屬之不同地域，是否有實際誤認其所指示之服務來源係源自於被上訴人所經營之「松山小紅莓」，以及消費者對於被上訴人商標之熟悉程度而定。再者，被上訴人所舉證之網誌亦無法證明有混淆誤認之虞，自應認上訴人自始未造成被上訴人商標權侵害。而原審

01 僅憑上訴人招牌「部分」文字和被上訴人之商標相同即謂上
02 訴人所使用之商標和被上訴人商標有混淆誤認之虞，有所不
03 當。

04 (四)訴外人洪○○（即上訴人洪旭騰之父）與林○○（即被上訴
05 人法定代理人之配偶）於70年間合夥開業「小紅莓」之初，
06 飲料業者曾與洪○○、林○○達成共識，即「以火鍋店不得
07 販賣他品牌之同類果汁飲料」為條件，允許洪○○、林○○
08 合夥人無償以「小紅莓」字樣及其飲料商標圖樣作為其開設
09 火鍋店之店招，此為洪○○與林○○於開業之初一直未以「
10 小紅莓」作為商標申請之原因；後洪○○於86年8月20日與
11 林○○為退夥協議後，洪○○仍有繼續以「小紅莓」作為店
12 招於內湖經營石頭火鍋之事實，且於該店營業期間林○○皆
13 未為任何異議，自應可認訴外人洪○○於亡故前自始皆認為
14 其「小紅莓」三字並無法作為火鍋店之註冊商標，自得認洪
15 ○○其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時
16 ，並未有致相關消費者混淆誤認之不正競爭意圖，而屬善意
17 先使用。縱本件被上訴人於上訴人設立公司前取得系爭商標
18 ，然訴外人洪○○於登記前既有善意先使用之事實已如前述
19 ，上訴人洪旭騰為洪○○之子又同時為上訴人公司之實際負
20 責人，該善意先使用事實所生之法律上利益自得為上訴人洪
21 旭騰以繼承人之身分所繼受，又上訴人公司之設立目的即係
22 以該公司名義於桃園以「小紅莓」作為店招開設石頭火鍋店
23 ，自可認上訴人洪旭騰作為上訴人公司之實際負責人，於該
24 公司設立之初即有授權讓與上訴人公司上開善意先使用所生
25 之法律上利益之意思存在，上訴人公司自得合法繼受上開法
26 律上利益，則上訴人公司使用系爭商標文字自符合商標法第

36條第1項第3款，無須受被上訴人商標權之效力所拘束，對於店招使用「台北內湖洪金小紅莓」等文字，自無須得被上訴人同意，又善意先使用之性質應屬法律事實，並不因被上訴人對於「松山小紅莓」之經營型態後由獨資轉為法人經營而受有影響，乃屬當然，本件自應認被上訴人之商標權對於上訴人公司應受有限制。

(五)原審判決僅引用保全程序依「釋明」所認定之事實，未附理由直接引用而為上訴人不利之認定，而未有任何說理，除有違民法第98條解釋契約之原則外，更有判決不備理由之違法，亦難謂合於憲法第8條、第16條所揭櫫之「正當法律程序」甚明；並忽略被上訴人背後之經營始末而未查明訴外人林○○與被上訴人公司是否有營業讓與之事實存在，並以幾近僵化的方式為上訴人不利認定，自有違論理及經驗法則與判決不適用法規及適用法規不當之違法。

三、原審判決：(一)上訴人公司、上訴人洪旭騰不得使用相同或近似於原審判決附圖所示系爭商標文字圖樣於招牌、遮雨棚、店招、店面及店內裝潢、價目表、杯具、名片、貴賓卡、員工制服衣帽、簡介、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用該商標文字及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告。(二)被上訴人其餘之訴駁回。(三)訴訟費用由上訴人公司、上訴人洪旭騰負擔三分之二，餘由被上訴人負擔。(四)被上訴人假執行之聲請駁回。上訴人不服提起上訴，並聲明：(一)原判決關於不利於上訴人第一項、第三項部分均廢棄。(二)上廢棄部分請駁回被上訴人第一審之訴。(三)第一審、第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)上訴訴訟費用由上訴人負擔。

01 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第
02 270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事
03 項並協議簡化爭點如下：

04 (一)不爭執事項（見原審卷第347至348頁）：

- 05 1.林俊田、洪○○曾合夥經營「小紅莓自助火鍋城」，後洪○
06 ○於86年8月20日退夥並簽訂讓渡合約書之事實。
- 07 2.被上訴人為原審判決附圖所示商標之商標權人，權利期間自
08 102年1月16日至112年1月15日止。
- 09 3.上訴人自108年10月15日起在桃園市○○區○○里○○路○○
10 號2樓經營店名「台北內湖小紅莓自助式石頭火鍋城」（後
11 改名為「台北內湖洪金小紅莓自助式石頭火鍋城」）對外營
12 業迄今，上訴人洪旭騰為實際負責人。
- 13 4.上訴人在上開火鍋店之店招看板、布條、文宣廣告品、VIP
14 貴賓卡及價目表，有以系爭文字作為店招牌之事實。
- 15 5.上訴人洪旭騰曾於其臉書發表桃園洪金小紅莓開幕之消息。
- 16 6.曾有部落客在網路上記載「想吃台北道地的石頭火鍋嗎？桃
17 園正光路就有一間10月才開幕，小紅莓自助式石頭火鍋城的
18 老闆說和以前的松山、內湖店是一樣喔！松山和內湖那應該
19 就不是正宗的松山小紅莓吧？好奇的請自己問老闆」。

20 (二)本件爭點：

21 被上訴人是否得依商標法第69條第1項之規定請求上訴人不
22 得使用相同或近似於原審判決附圖所示商標文字圖樣於招牌
23 、遮雨棚、店招、店面及店內裝潢、價目表、杯具、名片、
24 貴賓卡、員工制服衣帽、簡介、廣告文宣等促銷推廣商品之
25 物品，或使用該商標文字及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他
26 媒體之廣告之行為？

01 五、本院得心證之理由：

02 (一)上訴人公司、洪旭騰使用系爭文字，為商標之使用，且有致
03 相關消費者混淆誤認之虞：

04 1.按商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並
05 足以使相關消費者認識其為商標：(1)將商標用於商品或其包
06 裝容器；(2)持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；(3)
07 將商標用於與提供服務有關之物品。(4)將商標用於與商品或
08 服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、
09 電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。商標法第5條第
10 1項、第2項定有明文。所謂行銷者，係指向市場銷售作為
11 商業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此，
12 被上訴人應舉證證明上訴人有行銷商品之目的，並有標示系
13 爭文字之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為
14 商標，始可認定上訴人使用系爭文字行為，符合商標之使用
15 要件。又未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似
16 之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費
17 者混淆誤認之虞者，同法第68條第1項第3款亦有明文。查
18 上訴人就其商店名稱、招牌、相關廣告文宣及社群媒體等均
19 有使用系爭文字，此為上訴人所不爭執，並有被上訴人提出
20 之照片在卷可證（見桃院卷第23至26頁），系爭文字與系爭
21 商標二者最主要識別性均為「小紅莓」三字，上訴人公司、
22 上訴人洪旭騰使用系爭文字作為火鍋店名稱，在實質意義上
23 ，有表明商品之來源與被上訴人存有連結關係，或使相關消
24 費者產生相關聯想或感覺，是系爭文字之使用為連結商品與
25 特定之符號標識，以建立其間之連結關係，有相同之效果與
26 功能。從而，上訴人使用系爭文字，具有商標效果、商標功

01 能之使用，而為實質意義之商標使用。是以，上訴人公司、
02 上訴人洪旭騰使用系爭文字，具有行銷之目的，且將系爭文
03 字使用於有關之火鍋餐飲服務，足以使相關消費者認識其為
04 商標，核其行為屬商標法第5 條之商標使用要件。

05 2.次按，所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因
06 相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者
07 誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標
08 而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商
09 品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係
10 加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消
11 費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤
12 認之虞而言（參照最高行政法院98年度判字第455 號行政判
13 決）。故判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標之近似、商品
14 或服務類似、商標識別性之強弱、先權利人多角化經營之情
15 形、實際混淆誤認之情事、商標申請人是否善意、相關消費
16 者之認知及行銷場所等相關因素，就強弱程度、相互影響關
17 係及各因素等綜合認定，是否已達有致相關消費者產生混淆
18 誤認之虞。

19 3.又商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商標
20 圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗
21 之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞
22 此為不准商標註冊之消極要件。申言之，兩者予人之整體
23 印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服務上
24 時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通之
25 注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同一來
26 源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似。經查：就外

觀而言，系爭商標係圓形，內有小紅莓圖案及英文字樣，下方則為小紅莓中文字樣，而上訴人公司之店名初為「台北內湖小紅莓自助式石頭火鍋城」，後改名為「台北內湖洪金小紅莓自助式石頭火鍋城」，有被上訴人提出上訴人營業外觀之照片（見桃院卷第23頁）、體驗公證書（見原審卷第169至199頁）等資料在卷可參，且為上訴人公司、上訴人洪旭騰所不爭執，就系爭商標與上訴人公司、上訴人洪旭騰使用系爭文字互核觀之，上訴人公司、上訴人洪旭騰雖未使用圖形及英文字樣，惟就「小紅莓」三字之字形、讀音完全相同，二者外觀及概念近似度高，堪認上訴人公司、上訴人洪旭騰使用系爭文字與系爭商標已構成近似。

4.再者，系爭商標分別指定於原審判決附圖所示之飲食店、小吃店、火鍋店等餐飲服務，有系爭商標註冊證影本在卷可參（見桃院卷第8頁），而上訴人公司、上訴人洪旭騰使用系爭文字於火鍋店之經營，有被上訴人提出之上訴人洪旭騰之臉書翻拍畫面、上訴人公司經濟部商工登記公示資料查詢、上訴人公司外觀照片、上訴人公司文宣廣告品、貴賓卡、價目表及臉書等資料附卷可考（見桃院卷第15至21頁、第22頁、第23頁、第24至25頁、第26頁），可知上訴人公司、洪旭騰使用系爭文字於火鍋店之餐飲服務與系爭商標指定使用之飲食店及火鍋店之餐飲服務，二者服務具同一目的性，且滿足相同需求，雙方服務之鄰近性高，易使相關消費者認為二者之服務來自相同或關聯來源，故二者之服務類別同一或存在高度類似關係，此觀被上訴人提出之網路文章亦報導上訴人公司為被上訴人之分店甚明（見桃院卷第27頁）。上訴人雖辯稱被上訴人店面在台北松山，上訴人除使用系爭文字外

01 尚有加註台北內湖做為區別，甚至之後還加上「洪金」二字
02 　，消費者不會有混淆誤認云云，惟觀諸上訴人更名前之招牌
03 照片（見桃院卷第23頁）、更名後之招牌照片（見原審卷第
04 175 至183 頁），其中「台北內湖」字體與「小紅莓」相較
05 　，「台北內湖」字體明顯偏小，且置於招牌前側，易為消費
06 者所忽略，而「小紅莓」字體偏大且位置在招牌中間，必然
07 為消費者所注意，另所增加「洪金」二字部分，僅有其中一
08 橫式招牌，其他招牌仍使用系爭文字之名稱，當足致消費者
09 混淆誤認，應可認定。

10 5.商標識別性之強弱，是以相關消費者之認知來衡量，識別性
11 越強之商標，商品或服務之相關消費者印象越深，而商標強
12 度愈強，即應受到較大範圍之保護。查系爭商標圖樣雖為既
13 有之詞彙，惟其以圖形、英文及中文組成，並略加以設計，
14 與其所使用或指定使用之服務本身無關，不具有服務說明之
15 意義，是以，被上訴人指定系爭商標使用於飲食店、火鍋店
16 之餐飲服務，即具有相當強度之識別性。

17 6.上訴人另辯稱被上訴人有默示同意其使用系爭商標，係以林
18 ○○、洪○○簽訂之讓渡合約書第3 條之約定為其依據，惟
19 觀諸該條之文字，並未就任何關於小紅莓名稱使用權歸屬而
20 為約定，而證人陳○○亦證述不知道林○○與洪○○讓渡拆
21 夥時有無約定誰能使用、誰不能繼續使用小紅莓等語甚明，
22 況自然人與法人為不同之人格，林○○個人縱有何同意洪○
23 ○使用系爭文字之意思表示，亦無從拘束被上訴人，此業經
24 原審108 年度民暫字第16號、109 年度民暫抗字第4 號民事
25 裁定論述甚詳，且有前開裁定在卷可佐（見原審卷第79至98
26 頁、229 至246 頁），上訴人猶執前詞，亦無可取。

01 7.綜上，審酌上訴人公司、上訴人洪旭騰使用系爭文字與系爭
02 商標構成近似，且上訴人公司、上訴人洪旭騰使用之服務與
03 系爭商標指定使用之服務亦屬同一，有致相關消費者誤認系
04 爭文字與系爭商標之服務為同一來源，或者誤認系爭文字與
05 系爭商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或
06 其他類似關係，而產生混淆誤認情事。

07 (二)上訴人公司、上訴人洪旭騰使用系爭文字不構成善意使用：

08 1.再按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標
09 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
10 束，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附
11 加適當之區別標示，商標法第36條第1項第3款定有明文。
12 職是，主張善意先使用抗辯者，須證明如後要件：(1)其使用
13 時間在商標權人商標註冊申請日前；(2)先使用之主觀心態須
14 為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的；(3)使用
15 相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。本款規範之
16 目的，在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用
17 主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊
18 申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同
19 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
20 之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊
21 申請日為判斷基準。

22 2.查上訴人公司、洪旭騰使用系爭文字，核為行銷火鍋店餐飲
23 服務之性質，其等雖主張係繼承洪○○善意先使用之事實云
24 云，惟讓渡合約書之約定並未明示任何關於小紅莓名稱使用
25 權歸屬之問題，且被上訴人亦非讓渡合約書之當事人，業經
26 本院認定如前，其等所辯繼承善意使用之情形，已無可採。

又系爭商標註冊申請日為101年5月23日，有系爭商標之智慧財產局商標註冊簿乙紙（見桃院卷第9頁）在卷可參，而上訴人公司斯時尚未設立登記，直至108年10月15日始設立登記，有原審查詢之上訴人公司經濟部商工登記公示資料查詢服務乙紙（見原審卷第19頁）附卷可考。準此，均無法認定上訴人公司、上訴人洪旭騰有先使用系爭文字於火鍋餐飲服務之事實，是其等辯稱其有善意先使用之事實，亦屬無據。

（三）排除侵害部分：

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。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要（最高法院87年度台上字第2319號判決意旨參照）。又上開規定之適用，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，不以侵權人主觀上有故意、過失為必要。查上訴人公司、上訴人洪旭騰經營火鍋店使用系爭文字表彰其所提供之餐飲服務，係於同一或高度類似之服務使用近似於註冊商標之商標，並有致相關消費者混淆誤認之虞，乃構成侵害系爭商標權之行為，業據本院審認如上，又無事證顯示上訴人公司、上訴人於原審判決前已停止其侵害行為，雖於第二審判決之前，被上訴人聲請上訴人不得使用「小紅莓」三字之定暫時狀態處分裁定，業經執

01 行完畢，惟上訴人對於本案訴訟仍有爭執，足認其等有隨時
02 有繼續侵害系爭商標之虞，是被上訴人依前揭規定，請求其
03 等不得使用相同或近似於附圖所示系爭商標文字圖樣於招牌
04 、遮雨棚、店招、店面及店內裝潢、價目表、杯具、名片、
05 貴賓卡、員工制服衣帽、簡介、廣告文宣等促銷推廣商品之
06 物品，或使用該商標文字及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他
07 媒體之廣告，為有理由，應予准許。

08 (四)上訴人聲請傳洪旭騰胞姊洪○○作證，其待證事實為關於讓
09 渡合約書簽訂過程，惟該讓渡合約書已有清楚文字記載可考
10 ，且簽署人林○○、見證人陳○○亦曾於原審到庭就相同之
11 待證事實為證（參原證十四），雖上訴人於本院110 年3 月
12 29日準備程序陳稱傳訊洪○○係為證明有林○○默示同意云
13 云，但此種說法與該讓渡合約之明示性質有間，且證人林○
14 ○前於假處分程序出庭作證時，經法官問以：「當時洪○○
15 有無說要繼續小紅莓名稱？」，林○○答以：「沒有。他當
16 時錢關很緊，沒有辦法做其他的事情」；此外，林○○復證
17 稱：「（問：第一條為何寫「無條件讓與」？）他讓渡給我
18 ，我有給他新臺幣350 萬元」等語（見原證十五），顯見林
19 ○○認為洪○○不會再使用小紅莓名稱且已為合意，並無默
20 示同意洪○○使用小紅莓名稱之可能，況無論讓渡合約書抑
21 或林○○與洪○○間如何約定，均無拘束被上訴人之效力可
22 言，上訴人主張被上訴人有默示同意其等使用系爭商標並不
23 可採。承上，上訴人聲請傳喚洪○○，實無必要，爰不予准
24 許。

25 六、綜上所述，被上訴人依商標法第69條第1 項規定，請求上訴
26 人不得使用相同或近似於系爭商標文字圖樣於招牌、遮雨棚

、店招、店面及店內裝潢、價目表、杯具、名片、貴賓卡、員工制服衣帽、簡介、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用該商標文字及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告之行為，為有理由，應予准許。是以，原判決為上訴人敗訴之判決，經核於法並無不合。上訴論旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 7 月 22 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法官 彭洪英

法官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

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（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 110 年 8 月 2 日

書記官 丘若瑤

01 附註：
02 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
03 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
04 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
05 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
06 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
07 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。