

智慧財產法院民事判決

107年度民商上字第19號

上訴人 大鼎活蝦餐廳股份有限公司

兼法定代理人 紀英妃

上訴人 戴勝堂

上三人共同

訴訟代理人 謝秉錡律師

複代理人 李秉哲律師

被上訴人 漢記股份有限公司

法定代理人 楊維漢

訴訟代理人 黃慧萍律師（兼送達代收人）

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107年9月27日本院107年度民商訴字第19號第一審判決提起上訴，本院於108年7月18日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決主文第3項關於宣告准免假執行之部分廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審假執行之聲請駁回。

其餘上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

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，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織

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

05 貳、實體事項：

06 一、被上訴人主張：

07 (一)被上訴人係註冊第00000000號「初一」商標（下稱據爭商標  
08 ，如本判決附圖1所示）之商標權人，指定使用於第43類之  
09 餐廳、提供餐飲等服務，並自民國106年9月6日起於新北  
10 市環球購物中心地下一樓使用據爭商標提供餐飲服務；上訴  
11 人紀英妃現為上訴人大鼎活蝦餐廳股份有限公司（下稱上訴  
12 人公司）之法定代理人，上訴人戴勝堂為上訴人公司正月初  
13 一公益分公司之經理，渠等未得被上訴人同意，自105年12  
14 月17日起以「正月初一」（下稱系爭商標，部分「初」字係  
15 使用「示」字邊，如本判決附圖2所示）為名於臺中市○區  
16 ○○路○○○號經營餐廳並提供餐飲服務迄今，經被上訴人於  
17 同年12月30日發函通知上訴人等立即停止使用系爭商標或其  
18 他相同或近似於據爭商標之文字或圖樣，上訴人等仍持續使  
19 用系爭商標經營餐廳，有該餐廳之網頁、106年12月16日結  
20 帳單及發票等可證（原證4至6），整體觀之，系爭商標與  
21 據爭商標予人之寓目印象極為相仿，且均使用於餐廳及餐飲  
22 服務，足以使相關消費者誤認二者之商品或服務為同一來源  
23 ，或誤認二者之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關  
24 係或其他類似關係，而有致相關消費者混淆誤認之虞，已構  
25 成商標法第68條第3款之侵害商標權行為，被上訴人自得依  
26 同法第69條第1項規定，請求排除並防止上訴人等之侵害商

01 標權行為。

02 (二)據爭商標並無商標法第63條第1項第2款之廢止事由：

03 被上訴人雖於106年9月6日始於新北市環球購物中心地下  
04 一樓使用據爭商標提供餐飲服務，然此係基於被上訴人公司  
05 既定之經營規劃，與上訴人申請廢止商標之舉措無關，此由  
06 被上訴人復陸續於107年3月16日、107年12月5日等於松  
07 山車站、統一時代百貨台北店等地開設分店經營，益見被上  
08 訴人雖係於106年9月6日首度於新北市環球購物中心使用  
09 據爭商標營業，惟此確係在被上訴人所規劃之經營時程與目  
10 標之中，並非如上訴人所隱射「為避免商標被廢止所為之營  
11 業行為」。再者，上訴人公司係於106年10月7日始就據爭  
12 商標向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出廢止申請書，  
13 被上訴人固未於取得據爭商標註冊後即使用據爭商標，惟於  
14 上訴人等就據爭商標申請廢止之時，被上訴人已為使用據爭  
15 商標，且被上訴人使用據爭商標時，根本不可能如上訴人等  
16 所稱知悉上訴人等欲申請廢止據爭商標之內在主觀想法或意  
17 欲，據爭商標並無商標法第63條第3項之廢止事由。況且，  
18 被上訴人係先後於106年10月23日、24日因接獲智慧局書函  
19 通知，始得知上訴人不僅枉顧被上訴人於105年12月30日發  
20 函要求其停止侵害被上訴人商標權之通知，之後竟然於106  
21 年10月7日為達不法繼續使用之目的，採取申請廢止被上訴  
22 人商標之舉措，被上訴人才不得不採取提起本件訴訟之方式  
23 以維護權益。

24 (三)系爭商標與據爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞，相關混  
25 淆誤認因素，分論如下：

26 1.系爭商標與據爭商標高度近似：

據爭商標為「初一」中文二字所組成，系爭商標則由「正月初一」中文四字組成，雖較據爭商標多出「正月」二字，惟觀念上有共通之處，且讀音相似：在觀念上皆予人「月份之初」之時間感等主要印象，此外，消費者在唱呼系爭商標時亦會以「初一」簡稱之。是以，有普通知識經驗之消費者，於異時、異地購買或使用餐飲服務時，施以普通之注意，極有可能會誤認據爭商標與系爭商標為來自同一來源之系列服務，或雖不相同但有關聯之來源，故據爭商標與系爭商標之構成近似，且近似程度不低。

## 2. 系爭商標與據爭商標之服務相同：

上訴人等將「正月初一」字樣用以經營餐廳並提供餐飲服務，與據爭商標所指定使用於第43類之餐廳、提供餐飲服務等服務，兩者提供之服務應屬同一服務。依一般社會通念及餐飲市場交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者。上訴人雖辯稱據爭商標提供之餐飲服務以外帶消費為主、系爭商標則是以內用聚餐為主，惟觀諸現代餐飲業經營方式多元，本有可能配合營業地點而提供不同服務模式，縱被上訴人現有分店之營業型態多以外帶客群為主，惟並不得據此認定被上訴人有排除發展不同經營型態之可能，而聲稱接受服務者不會混淆。實則依一般社會通念及餐飲市場交易情形，此兩者仍易使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者。

## 3. 相關消費者對據爭商標及系爭商標熟悉之程度：

由最高行政法院105 年度判字第465 號判決可知，我國商標法採「先申請註冊原則」，不採「反向混淆誤認」理論。無論上訴人等所使用系爭商標是否較為消費者所熟悉，據爭商

01 標既申請在前並獲准註冊在案，即應受商標法之保護。上訴  
02 人所辯稱消費者對系爭商標字樣較為熟悉，故應受較大保護  
03 云云，不僅與事實有背，亦顯然悖於我國商標法之規定，洵  
04 屬無稽。

05 4.上訴人等使用系爭商標經營餐廳與提供餐飲服務，顯非善意  
06 :

07 被上訴人於103 年5 月1 日即已先取得據爭商標註冊，上訴  
08 人等自105 年12月中旬起使用系爭商標經營餐廳與提供餐飲  
09 服務，經被上訴人發函通知請上訴人等停止使用系爭商標，  
10 置之不理，然於被上訴人已開始使用據爭商標之後，卻就據  
11 爭商標提出廢止申請，顯見上訴人等明知使用系爭商標字樣  
12 經營餐廳與提供餐飲服務，有可能引起相關消費者混淆誤認  
13 ，猶故意為之，顯非善意。

14 5.綜上，上訴人等用以經營餐廳與提供餐飲服務之系爭商標字  
15 樣，與被上訴人之據爭商標近似，且使用於同一服務，足以  
16 使相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標  
17 為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系  
18 列服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係  
19 、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。

20 (四)關於上訴人提出證物2 、3 、4 等媒體報導，該報導之做成  
21 時間係在本件訴訟第一審判決、上訴人提起上訴後，且報導  
22 時間集中在107 年12月14日、同年12月18日、同年12月20日  
23 、108 年1 月5 日，報導內容均在行銷上訴人公司，該報導  
24 所屬「生活消費」類別根本非屬新聞報導，此等報導係上訴  
25 人於本件訴訟第一審敗訴後，上訴人為達成其提出作為迎合  
26 其在訴訟上訴求主張之特定目的而產出之文宣廣告，性質上

01 充其量僅為廣告，非具備客觀公正之新聞報導，殊無參考價  
02 值。況且，現代餐飲業經營方式多元，本有可能配合營業地  
03 點而提供不同服務模式，縱被上訴人現有分店之營業型態多  
04 以外帶客群為主，惟並不得據此認定被上訴人有排除發展不  
05 同經營型態之可能（例如：被上訴人所營之家樂福新店店，  
06 則多提供以內用中式套餐為主），而聲稱接受服務者不會混  
07 淆。再者，經營方向或服務方式根本無礙於兩造所經營類別  
08 均屬餐飲業之客觀事實，乃繫諸取決於經營者主觀意思，根  
09 本非得據以作為判斷是否有使消費者混淆誤認之虞之客觀標  
10 準。上訴人執此主張消費者並不會混淆系爭商標與與據爭商  
11 標之商品云云，顯無理由。

12 (五)另我國商標法採「先申請註冊原則」，縱假設上訴人所使用  
13 系爭商標較為消費者所熟悉（被上訴人否認之），均無礙於  
14 據爭商標既申請在前並獲准註冊在案，即應受商標法之保護  
15 。況且，媒體曝光率及搜尋引擎之結果，均屬可人為操縱之  
16 廣告行銷手段，不僅新聞媒體，乃至於搜尋引擎之搜尋結果  
17 及其排序，皆可透過「買廣告」或「置入性行銷」之方式達  
18 成宣傳需求與行銷目的，亦往往成為新品牌宣傳知名度時常  
19 用之行銷手法，故無從以媒體曝光率及搜尋引擎之結果作為  
20 判斷何者「較為知名」之參考，遑論執此進一步推論上訴人  
21 所辯不致消費者混淆之情況。

22 (六)至於上訴人提出所謂Google問卷調查結果，主張系爭商標與  
23 據爭商標不存在使人混淆之情事云云。惟問卷樣本來源及正  
24 確性均有可疑，被上訴人否認系爭問卷調查之形式上真正。  
25 再者，從系爭問卷調查之問題設計以論，所設計之問題及供  
26 選擇之答案均已隱含上訴人對系爭商標與據爭商標之看法與

01 評價，且問題及答案之設計亦顯係上訴人以其主觀想法誘導  
02 答案，誘導答題者做成「正月初一」及「初一」不相同之結  
03 論，易言之，該填答選項及問題已經上訴人過濾，對於填答  
04 者而言並不客觀、中立，更有誤導之嫌。是系爭問卷調查之  
05 資料蒐集方法，是否能精確反映填答者之意見，亦有疑義。  
06 而就關於商標是否有致消費者混淆誤認之判斷因素，並不限  
07 於商標之圖文所呈現之文意概念或圖樣是否使人混淆之單一  
08 判斷標準，更包含商標異時異地觀察之識別性強弱、商標是  
09 否近似、商品／服務是否類似、消費者對商標之熟悉程度等  
10 因素，該問卷調查所為提問僅僅限縮在「初一」與「正月初  
11 一」之文意概念，根本無從得出系爭商標與據爭商標不會導  
12 致相關消費者混淆誤認之虞之結論。

## 13 二、上訴人抗辯則以：

### 14 (一)據爭商標存有商標法第63條第1項第2款之廢止事由：

15 上訴人等自105年12月17日起於臺中市○區○○路○○○號使  
16 用系爭商標經營餐廳提供餐飲服務，被上訴人於105年12月  
17 30日委託黃慧萍律師事務所發律師函時，即已知悉上訴人等  
18 使用系爭商標之事實，然被上訴人雖早於103年5月1日註  
19 冊公告據爭商標，並未有積極使用之事實，遲至106年9月  
20 6日時，才將據爭商標經營於市場上，足見其明知上訴人將  
21 使用系爭商標後，始經營使用據爭商標甚明。被上訴人既在  
22 上訴人申請廢止前一個月，始經營據爭商標，且其明知上訴  
23 人等有欲申請廢止之事實，則被上訴人確有符合商標法第63  
24 條第1項第2款之廢止事由甚明。

### 25 (二)系爭商標與據爭商標未有致相關消費者產生混淆誤認之虞：

26 1.上訴人於105年12月17日已有積極使用系爭商標之事實，於

入口網站「google」、「yahoo」上搜尋「初一、餐廳」、「初一、美食」等關鍵字搜尋，系爭商標均為優先查詢事項，足見上訴人使用之商標，在市場上是較為人知之品牌。再者，系爭商標與據爭商標兩者所使用之文字並不相同，商標外觀上亦得區分，兩者經營之項目雖均為餐飲業，惟據爭商標為經營小吃類之店鋪、系爭商標則是用於經營餐廳類之商家，主要以提供消費者於餐廳內享用中式餐飲，兩者於市場上顯有可區分之情況，則兩商標均具有識別性無疑，又兩者名字雖均有「初一」字樣，但其經營方式迥異，據爭商標是以外帶個人享用為主，系爭商標是以內用聚餐為主，兩者在市場之定位並不相同，消費者亦不會因為據爭商標而前往上訴人餐廳用餐，在上訴人餐廳用餐之消費者亦不會因此前往被上訴人店家消費，足見兩者並未有使人混淆之虞。是以，據爭商標已廣泛流通於市場上時，系爭商標始經營於市場，而兩商標在外觀、文字上均有所不同，於提供之服務上，亦未有使人混淆之情事，則應認兩者之商標未有致相關消費者產生混淆誤認之虞甚明。

2.茲提出google問卷調查表如證物1 號所示，依據調查表之內容可以知道，社會大眾對於「初一」與「正月初一」所代表之意涵認知有所不同，亦不會搞混兩者背後所代表之意義，多數人認為「初一」與「正月初一」是不同之概念，則「初一」與「正月初一」應不存在使人混淆之情事甚明。復提出107 年12月14日中華日報、中時電子報所報導之新聞如證物2 號所示、107 年12月16日、17日、20日新一代時報、聯合新聞網、Nownews 所報導之新聞如證物3 號所示、108 年1月 5日、26日自由時報電子報、聯合新聞網所報導之新聞如

證物4 號所示。由上開新聞報導之內容可知，「正月初一」所經營之方向為中式創意料理、主要是提供餐桌上菜色之服務，並以多人團聚共同享用料理為其經營方向，與「初一」所提供之點心類、以外帶為主之餐飲顯有不同，且「正月初一」餐廳於新聞報導中，均強調是位於臺中公益路上之餐廳，則消費者即會知悉，「正月初一」所代表者，乃是臺中公益路上所經營之店家，消費者並不會混淆「正月初一」與「初一」之商品，亦即「正月初一」與「初一」在外觀上可資辨別的。再者，媒體報導之內容，均以「正月初一」為題，且於媒體曝光率、google、雅虎等網站搜尋引擎上，「正月初一」是較為人知之商標，則「正月初一」於客觀上並不會存在攀附於「初一」之品牌之情事，致一般消費者混淆而誤為消費之情況，則原審認定之內容即有所違誤。

(三)被上訴人請求排除侵害並無理由：

本件被上訴人於申請商標後，並未有積極使用之事實，係因上訴人於105 年12月17日使用系爭商標後，復於隔年9 月間始將該商標用於市場上，於上訴人積極宣傳之前，未見被上訴人有任何品牌經營之打算與事實，顯見被上訴人並無使用據爭商標進行事業之經營無疑，被上訴人於市場上知悉到系爭商標之品牌後，始於新北市環球購物中心地下一樓使用據爭商標提供餐飲服務。再者，上訴人於105 年12月17日盛大開幕使用系爭商標，於開幕前4 日即105 年12月13日召開記者會進行宣傳外，並投入諸多資源於經營宣傳系爭品牌，除於106 年1、2 月委託大千廣播電台託播系爭商標之廣告、106 年5 月、8 月、12月委託臺灣高鐵於臺灣高鐵之刊物上刊登系爭商標之廣告訊息、亦與臺中公車業者合作，於公車

上放置系爭商標之廣告。準此可知，系爭商標之品牌，確實廣為人知，於同一時間點卻未見被上訴人之據爭商標有任何之宣傳或是銷售產品之資料。復從入口網站google以關鍵字搜尋「初一、餐廳」、「初一、美食」、「初一、地點」、「初一、聚餐」排行熱門搜尋之網站均是有關上訴人系爭商標之相關介紹，即可知悉系爭商標方是廣為人知之商標甚明。則依據「相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。」審查基準第5.6.2 項規定，系爭商標於本案中自應受較大之保護無疑。是以，上訴人所使用之系爭商標先有流通於市場上之事實後，被上訴人復經營據爭商標，上訴人所投入之資金、廣告及人力亦均較被上訴人投入者多，且一般消費者看到系爭商標之品牌，其所連結到的印象是上訴人公司經營之中式餐廳，而非為被上訴人經營之小吃，則上訴人使用系爭商標並未有影響到被上訴人經營之事實無疑，則被上訴人請求排除侵害，即非有據。

三、原審判決：(一)上訴人公司、紀英妃、戴勝堂等不得使用系爭商標「正月初一」或其他相同或近似於據爭商標之文字或圖樣於同一或類似於餐廳或提供餐飲之商品或服務。(二)訴訟費用由上訴人等負擔。(三)本判決於被上訴人以新臺幣（下同）165 萬元供擔保後，得假執行。但上訴人等如於假執行程序實施前以165 萬元預供擔保，得免為假執行。上訴人不服提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。(三)訴訟費用由被上訴人負擔。(四)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)第二審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：（見本院卷第159至161頁）

04 (一)不爭執事項：

- 05 1.被上訴人係註冊第00000000號（第43類）「初一」商標（即  
06 據爭商標）之商標權人，權利期間自103年5月1日起至  
07 113年4月30日止（見原審原證1號）。
- 08 2.上訴人等自105年12月17日起於臺中市○區○○路○○○號使  
09 用「正月初一」（即系爭商標）經營餐廳提供餐飲服務。
- 10 3.被上訴人於105年12月30日委託黃慧萍律師事務所（105  
11 ）萍律字第00000—0000000號律師函予上訴人，其主旨為  
12 「請於文到後立即停止使用與漢記股份有限公司註冊商標『初  
13 一』（包括商標登記註冊號：00000000（第29類）、000000  
14 00（第30類）、00000000（第35類）及00000000（第43類，  
15 律師函誤載為『42類』）相同或近似而令消費者混淆誤認之  
16 『正月初一』及『初一』文字圖樣，並立即撤回該文字及圖  
17 樣為商標註冊之申請，否則將依法追訴，請查照。」（見原  
18 審原證3號）。
- 19 4.被上訴人於106年9月6日起在新北市板橋環球購物中心地  
20 下一樓使用據爭商標提供餐飲服務。
- 21 5.被上訴人註冊第00000000號（第29類）「初一」商標，經智  
22 慧局於107年2月26日以（107）智商40052字第1078009382  
23 0號廢止處分書廢止商標（見原審被證1號）。

24 (二)本件爭點：

- 25 1.據爭商標是否有商標法第63條第1項第2款之廢止事由？
- 26 2.系爭商標與據爭商標是否有致相關消費者混淆誤認之虞？

01 3.如果上訴人等構成侵害據爭商標之商標權，被上訴人依商標  
02 法第69條第1 項請求上訴人等排除並防止侵害，是否有理由  
03 ？

04 五、本院得心證之理由：

05 (一)據爭商標並無商標法第63條第1 項第2 款之廢止事由：

06 1.查被上訴人係註冊第00000000號（第43類）「初一」商標（  
07 即據爭商標）之商標權人，權利期間自103 年5 月1 日起至  
08 113 年4 月30日止（見原審原證1 號）。被上訴人於106 年  
09 9 月6 日始於新北市環球購物中心地下一樓使用據爭商標提  
10 供餐飲服務，有店面實景照片、活動旗幟照片、環球板橋車  
11 站Facebook粉絲專頁擷圖、初一Facebook粉絲專頁、LINE@  
12 官方帳號頁面等在卷可查（原審卷第141 至145 頁、第147  
13 至162 頁、第164 頁），且為兩造所不爭執（原審卷第267  
14 頁），此係基於被上訴人公司既定之經營規劃，與上訴人申  
15 請廢止商標之舉措無關，此由被上訴人復陸續於107 年3 月  
16 16日、107 年12月5 日等於松山車站、統一時代百貨台北店  
17 等地開設分店經營，益見被上訴人雖係於106 年9 月6 日首  
18 度於新北市環球購物中心使用據爭商標營業，然此確係在被  
19 上訴人所規劃之經營時程與目標之中，並非如上訴人所隱射  
20 「為避免商標被廢止所為之營業行為」。

21 2.次查，上訴人公司係於106 年10月7 日始就據爭商標向智慧  
22 局提出廢止申請書，有商標註冊證、商標單筆詳細報表、智  
23 慧局商標註冊簿在卷可稽（原審卷第21頁、第205 頁、第27  
24 5 頁），被上訴人固未於取得據爭商標註冊後即使用據爭商  
25 標，惟於上訴人等就據爭商標申請廢止之時，被上訴人已為  
26 使用據爭商標，且被上訴人使用據爭商標時，應尚無從知悉

上訴人等欲申請廢止據爭商標之內在主觀想法或意欲，因被上訴人係先後於106 年10月23日、24日接獲智慧局書函通知，始得知上訴人不僅不顧被上訴人於105 年12月30日發函要求其停止侵害被上訴人商標權之通知，之後仍然於106 年10月7 日為達不法繼續使用之目的，採取申請廢止被上訴人商標之舉措，且上訴人等亦未舉證證明被上訴人係因知悉據爭商標將被申請廢止而開始使用，故據爭商標並無商標法第63條第3 項之廢止事由。

(二)系爭商標之使用與據爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞：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條定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言。而判斷有無混淆誤認之虞可參酌：商標識別性之強弱、商標是否近似暨近似之程度、商品或服務是否類似暨類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、被控侵權之商標使用人是否善意、其他混淆誤認之因素等相關因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。茲將二商標有致相關消費者混淆誤認之虞的理由詳述如下

01           ：

02       1.系爭商標與據爭商標中度近似：

03           (1)所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之  
04           一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商  
05           標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆  
06           誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主  
07           要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關  
08           消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商  
09           標在外觀或觀念上有無混淆誤認之虞，應就各商標在「外  
10           觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費  
11           者對標誌整體形成核心印象之主要部分，異時異地隔離並  
12           整體觀察，以辨其是否足以引起普通知識經驗之消費者混  
13           淆誤認之虞為斷。

14           (2)查系爭商標係由類似圓形窗框置入略經設計上下排列之「  
15           正月」、「初一」（「初」字書寫為「示」字邊）組成或  
16           係直書或橫寫之「正月初一」，有上訴人之網頁資料、結  
17           帳單影本在卷可稽（原審卷第35頁、第37頁、第39頁、第  
18           43頁、第45頁）；而據爭商標則由係略經設計之「初一」  
19           二字，是系爭商標與據爭商標均有近似之「初一」二字，  
20           只是系爭商標增列「正月」或框飾，二者外觀中度近似。  
21           系爭商標與據爭商標均傳達時間之概念，只是據爭商標「  
22           初一」傳達每個月份的第一天的概念，而系爭商標「正月  
23           初一」係傳達農曆正月的第一天的概念，二者觀念有近似  
24           之處。據爭商標讀音為「初一」，系爭商標讀音為「正月  
25           初一」，二者讀音皆有「初一」，於交易連貫唱呼之際讀  
26           音近似。承上，由系爭商標與據爭商標外觀中度近似、且

觀念及讀音亦近似等情觀之，有普通知識經驗之消費者，於異時、異地購買或使用餐飲服務時，施以普通之注意，極有可能會誤認據爭商標與系爭商標為來自同一來源之系列服務，或雖不相同但有關聯之來源，故據爭商標與系爭商標構成近似，且為中度近似。

## 2.系爭商標與據爭商標之服務相同：

上訴人等將「正月初一」字樣用以經營餐廳並提供餐飲服務，有上訴人等提出之菜單、電子報及記者會照片、廣告等資料附卷可按（原審卷第225頁至第245頁、第249頁至第255頁），而據爭商標所指定使用於第43類之餐廳、提供餐飲服務等服務，有據爭商標註冊證影本在卷可參（原審卷第21頁），可知兩者提供之服務應屬同一服務。依一般社會通念及餐飲市場交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者。上訴人雖辯稱據爭商標提供之餐飲服務以外帶消費為主、系爭商標則是以內用聚餐為主，惟觀諸現代餐飲業經營方式多元，本有可能配合營業地點而提供不同服務模式，縱被上訴人現有分店之營業型態多以外帶客群為主，惟並不得據此認定被上訴人有排除發展不同經營型態之可能，而聲稱接受服務者不會混淆。實則依一般社會通念及餐飲市場交易情形，此兩者仍易使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者。

## 3.相關消費者對據爭商標及系爭商標熟悉之程度：

由最高行政法院105年度判字第465號判決可知，我國商標法採「先申請註冊原則」，不採「反向混淆誤認」理論。無論上訴人等所使用系爭商標是否較為消費者所熟悉，據爭商標既申請在前並獲准註冊在案，即應受商標法之保護。上訴

人所辯稱消費者對系爭商標字樣較為熟悉，故應受較大保護云云，不僅與事實有背，亦顯然悖於我國商標法之規定，洵屬無稽。

4.由概念強度及商業強度判斷系爭商標與據爭商標之強度：

關於商標之概念強度，按商標本身識別性之強弱決定，創意性之商標識別性最強，而以習見事物為內容之任意性商標及以商品／服務相關暗示性說明為內容之暗示性商標，其識別性較弱。然而商標之強度非僅觀其識別性，尚須衡其商業強度，即申請註冊時或訴訟時之市場強度，亦即當時相關消費者對商標之熟悉程度。商標之強度愈強，即應受到較大範圍之保護。系爭商標與據爭商標均係使用既有之詞彙，並略加設計變化，均與其等所使用或指定使用之服務本身無關，不具有服務說明之意義，係「任意性商標」，消費者均會直接將其等視為指示及區別來源之標識，二者均具有概念強度；兩造並均使用系爭商標與據爭商標行銷，且有行銷之事實，有據爭商標之店面暨活動照片、商品餐單、臉書等網頁資料（原審卷第141 至171 頁、第221 頁、第223 頁）及系爭商標之商品餐單、電子報、記者會、廣告等資料（原審卷第225 至260 頁）在卷可稽，足見系爭商標與據爭商標在營業區域均有相當之市場強度，是由系爭商標與據爭商標之概念強度及市場強度，堪認其等之商標強度相當。

5.上訴人等使用系爭商標經營餐廳與提供餐飲服務，應非善意：被上訴人於103 年5 月1 日即已先取得據爭商標註冊，上訴人等自105 年12月中旬起使用系爭商標經營餐廳與提供餐飲服務，經被上訴人發函通知請上訴人等停止使用系爭商標，置之不理，然於被上訴人已開始使用據爭商標之後，卻就

01 據爭商標提出廢止申請，顯見上訴人等明知使用系爭商標字  
02 樣經營餐廳與提供餐飲服務，有可能引起相關消費者混淆誤  
03 認，猶故意為之，應非善意。

04 6. 綜上，上訴人等用以經營餐廳與提供餐飲服務之系爭商標字  
05 樣，與被上訴人之據爭商標中度近似，據爭商標既申請在前  
06 並獲准註冊在案，即應受商標法之保護，上訴人等之使用顯  
07 非善意，且二商標強度相當，並使用於同一服務，足以使相  
08 關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同  
09 一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列服  
10 務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加  
11 盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。

12 (三) 上訴人雖辯稱消費者不會混淆二商標云云，並於本院審理中  
13 提出證物2、3、4等媒體報導為證。然查，證物2、3、4  
14 之報導（本院卷第199至214頁）做成時間係在本件訴訟第  
15 一審判決、上訴人提起上訴後，且報導時間集中在107年12  
16 月14日、同年12月18日、同年12月20日、108年1月5日，  
17 報導內容均在行銷上訴人公司，該些報導所屬「生活消費」  
18 類別根本非屬新聞報導，此等報導應係上訴人於本件訴訟第  
19 一審敗訴後，上訴人為達成其提出作為迎合其在訴訟上訴求  
20 主張之特定目的而產出之文宣廣告，性質上充其量僅為廣告  
21 ，非具備客觀公正之新聞報導，尚不得做為有利於上訴人等  
22 事實認定之證據。況且，現代餐飲業經營方式多元，本有可能  
23 配合營業地點而提供不同服務模式，縱被上訴人現有分店  
24 之營業型態多以外帶客群為主，惟並不得據此認定被上訴人  
25 有排除發展不同經營型態之可能，況且被上訴人所經營之家  
26 樂福新店店，已以提供內用中式套餐為主。準此，上訴人等

01 所辯消費者對於本件二商標不會混淆，並不可採。

02 (四)上訴人等復辯稱「初一」與「正月初一」不存在使人混淆之  
03 情事云云，並提出Google問卷調查結果（證物1，見本院卷  
04 第169至198頁）為證。然查，該問卷調查結果及上訴人等  
05 片面之解讀，亦無從得出系爭商標與據爭商標不會導致相關  
06 消費者混淆誤認之虞之結論，茲分論如下：

07 1.經查，上訴人等所提出證物1標題為「您認為『正月初一』  
08 與『初一』一樣嗎？」之Google問卷調查內容（下稱系爭問  
09 卷調查），雖記載「GOOGLE問卷隨機發送」、「問卷發送時  
10 間：2019／3／4－3／25」（見證物1第1頁），然由上  
11 訴人等所提上開文件，根本無從得知系爭問卷調查之實際製  
12 作人、所採問卷樣本如何取得等均不明，又所謂「GOOGLE問  
13 卷隨機發送」、「問卷發送時間：2019／3／4－3／25」  
14 （見證物1第1頁）如何發送？發送對象？發送時間如何決  
15 定？等亦有不明，且所採問卷樣本數量雖記載「1,042則回  
16 應」，但系爭問卷調查所附「1,042則回應」（見證物1第  
17 5頁至第30頁），所列回應筆數雖共計1,042則，但其中所  
18 採樣本所列「真實姓名」欄位，不僅僅有顯示英文別稱（見  
19 證物1第5頁第21則、第8頁第17則、第10頁第11則、第13  
20 頁倒數第11則、第14頁第11則、第16頁第11、18則）、綽號  
21 （見證物1第7頁第19、24則、第10頁第7則、第13頁倒數  
22 第19則）或僅有姓氏（見證物1第5頁第33、34則、第6頁  
23 第7、8則）等樣本來源不詳，甚至有樣本重複之問題（見  
24 證物1第6頁第11、16則及第13、19則、第8頁第14、15則  
25 、第15頁第1、2則、第15頁第20、21則、第17頁第9、10  
26 則及倒數第4、5則、第20頁倒數第1則與第21頁第1則、

第21頁倒數第13、14則、第23頁倒數第2、3則），顯然問卷樣本來源及正確性均有可疑。

2.關於系爭問卷調查是否足以證明「初一」與「正月初一」不存在使人混淆之情事部分，系爭問卷調查所呈現之答案，並無法得出上訴人等所辯稱之「初一」與「正月初一」應不存在使人混淆之情事之結論，理由如下：

(1)上訴人等所提出系爭問卷調查所附「1,042 則回應」（見證物1 第5 頁至第30頁），所列回應筆數雖共計1,042 則，但其中所採樣本所列「真實姓名」欄位，不僅僅有顯示英文別稱、綽號或僅有姓氏等樣本來源不詳，甚至有樣本重複之問題，由此可見系爭問卷樣本不僅來源不明，且正確性均有欠缺，又縱暫不論上開問卷存有來源不明及正確性欠缺之瑕疵，系爭問卷原本所採計之樣本數僅有區區1042則，根本不足以作為上訴人等所辯稱「初一」與「正月初一」應不存在使人混淆之證明。

(2)再者，從系爭問卷調查之問題設計以論，系爭問卷僅以固定選項供填答者選擇，系爭問卷調查之填答選項係提問者設計，所設計之問題及供選擇之答案均已隱含上訴人對「正月初一」及「初一」之看法與評價，且問題及答案之設計亦顯係上訴人以其主觀想法誘導答案，誘導答題者做成「正月初一」及「初一」不相同之結論，易言之，該填答選項及問題已經上訴人過濾，對於填答者而言並不客觀、中立，更有誤導之嫌。是系爭問卷調查之資料蒐集方法，是否能精確反映填答者之意見，亦有疑義。

(3)上訴人所執系爭問卷調查結果及上訴人片面所持之解讀，亦無從得出系爭商標與據爭商標不會導致相關消費者混淆

誤認之虞之結論：

①系爭問卷調查僅單純請答題者針對「初一」與「正月初一」之文意以及在概念上是否相同而為調查，系爭問卷調查並未針對系爭商標與據爭商標是否有導致消費者混淆誤認之虞進行問答，反而以此迂迴方式提問，系爭問卷之設計根本係規避問題，此問卷之問題及答案設計根本係以「初一與正月初一不相同」為目的導向之設計，而非就二商標異時異地觀察是否會導致相關消費者混淆誤認之虞設計問答，其調查結果不足採信。

②又關於商標是否有致消費者混淆誤認之判斷因素，並不限於商標之圖文所呈現之文意概念或圖樣是否使人混淆之單一判斷標準，更包含商標異時異地觀察之識別性強弱、商標是否近似、商品／服務是否類似、消費者對商標之熟悉程度等因素，系爭問卷調查所為提問僅僅限縮在「初一」與「正月初一」之文意概念，根本無從得出系爭商標與據爭商標不會導致相關消費者混淆誤認之虞之結論。

3.承上，Google問卷調查結果無從證明系爭商標與據爭商標不會導致相關消費者混淆誤認之虞，不能做為有利於上訴人等事實認定之證據。

(五)末按，商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；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。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。查上訴人等經營餐廳使用系爭商標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，乃構成侵害據爭商標權之行為，業據本院審認如上，又無事證顯示上訴人等已停止其侵害行為，足認上訴人等有繼續為侵害據爭商標之虞，是被上訴人依前揭規定，請求上訴人等不得使用系爭商標或其他相同或近似於據爭商標之文字或圖樣於同一或類似於餐廳或提供餐飲之商品或服務，即有理由。

六、本件原審判決就判命「上訴人等不得使用系爭商標或其他相同或近似於據爭商標之文字或圖樣於同一或類似於餐廳或提供餐飲之商品或服務」，依兩造之聲請為供擔保為准免假執行之宣告，然該排除侵害之諭知係命上訴人等不作為，即禁止上訴人等為一定之行為，依強制執行法第129條規定：「（第1項）執行名義係命債務人容忍他人之行為，或禁止債務人為一定之行為者，債務人不履行時，執行法院得處新臺幣3萬元以上30萬元以下之怠金。其仍不履行時，得再處怠金或管收之。（第2項）前項情形，於必要時，並得因債權人之聲請，以債務人之費用，除去其行為之結果。（第3項）依前項規定執行後，債務人復行違反時，執行法院得依聲請再為執行。（第4項）前項再為執行，應徵執行費。」若被上訴人供擔保聲請假執行即達到本案執行之效果，故本院認為本判決被上訴人勝訴部分不適合宣告假執行，其假執行之聲請，應不予准許。職是，原審判決主文第3項宣告供擔保准免假執行既非適法，自應由本院將該部分廢棄，並駁回被上訴人之聲請。

七、綜上所述，被上訴人主張系爭商標之使用與據爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞，上訴人等構成侵害據爭商標之商標權，堪信為真實，上訴人所辯為不足採。從而，被上訴人依

01 商標法第68條第3款、第69條第1項規定，請求上訴人等不  
02 得使用系爭商標或其他相同或近似於據爭商標之文字或圖樣  
03 於同一或類似於餐廳或提供餐飲之商品或服務，為有理由，  
04 應予准許，上訴論旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。  
05 惟原審判決依兩造之聲請為准免假執行之宣告並非適法，應  
06 由本院將該部分廢棄，並駁回被上訴人在原審所為假執行之  
07 聲請。

08 八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊方法及舉證，經核均對判  
09 決結果不生影響，爰不另一一論述，併此敘明。

10 九、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1  
11 條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

12 中 華 民 國 108 年 8 月 1 日

13 智慧財產法院第二庭

14 審判長法 官 汪漢卿

15 法 官 彭洪英

16 法 官 曾啟謀

17 以上正本係照原本作成。

18 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  
19 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  
20 （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  
21 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  
22 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  
23 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  
24 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

25 中 華 民 國 108 年 8 月 12 日

26 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。