

智慧財產法院民事判決

108年度民商上字第11號

上訴人 祿大食品有限公司

法定代理人 周映明

訴訟代理人 鍾秉憲 律師

被上訴人 謝玉泉即老天祿食品

訴訟代理人 翁嘉君 律師

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108年6月24日本院108年度民商訴字第8號第一審判決提起上訴，本院於109年4月23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、本院有管轄權：

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。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上

01 訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上訴
02 人謝玉泉即老天祿食品（下稱被上訴人）起訴主張上訴人祿
03 大食品有限公司（下稱上訴人），侵害被上訴人中華民國註
04 冊第000000000號、第000000000號、第000000000號、第000000
05 00號、第000000000號及「老天祿」相關商標，如附圖所示（
06 下合稱據爭商標）。係商標法所生之第二審民事事件，揆諸
07 前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。

08 二、本院審理範圍：

09 按言詞辯論，應於上訴聲明之範圍內為之。民事訴訟法第44
10 5條第1項定有明文。查本件於原審，判決主文諭知：（一）原審
11 被告許俊傑即金饌企業社（下稱金饌企業，而與上訴人、周
12 映明合稱原審被告）、上訴人不得將相同或近似於附表甲欄
13 所示之商標使用於同一或類似於附表乙欄所示之商品，已有
14 有上述使用之廣告看板、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品包
15 裝盒、商品目錄、網頁、臉書粉絲團或其他行銷物件均應銷
16 毀或刪除；（二）被上訴人其餘之訴駁回；（三）訴訟費用由被上訴
17 人負擔15%，餘由原審被告共同負擔。嗣上訴人不服原審判
18 決，提起上訴。準此，因原審判決有關准許被上訴人依商標
19 法第69條第1項，請求原審被告不得使用被上訴人之相同或
20 近似於附表甲欄所示之商標使用於同一或類似於附表乙欄所
21 示之商品部分，因金饌企業與周映明均未表示上訴，被上訴
22 人亦未再提起上訴，是上開部分，均已確定在案（見本院卷
23 一第13至14、25至26、29頁）。揆諸前揭規定，本院審判範
24 圍，應不及於上開未上訴之部分，合先敘明。

25 貳、實體事項：

26 一、被上訴人主張略以：

01 (一)被上訴人於原審起訴部分：

02 被上訴人起訴聲明：1.金饌企業、上訴人不得將相同或近似
03 於據爭商標圖樣，使用於同一或類似於據爭商標之指定商品
04 /服務，並應將含有相同或近似於據爭商標圖樣之廣告看板
05 、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品包裝盒、商品目錄、網頁
06 、臉書粉絲團或其他行銷物件等均銷毀及刪除；2.原審被告
07 應負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文
08 之全文，以新細明體黑色10號字體刊載於聯合報、中國時報
09 、自由時報及蘋果日報之全國版第一版1日。其主張略以：

10 1.上訴人使用系爭商標侵害被上訴人之據爭商標：

11 被上訴人為據爭商標之商標權人，金饌企業未經被上訴人同
12 意，在距離被上訴人店面距離近60公尺處使用「上海老天祿
13 」商標（下稱系爭商標）銷售滷味。上訴人並於各大網路平
14 台、實體店面看板使用系爭商標，已侵害被上訴人對於據爭
15 商標之商標權。據爭商標為著名商標，其販售項目為29類滷
16 鴨翅膀等商品，而於29類具有極高之知名度。「老天祿」三
17 字予相關消費者寓目所及，會聯想思及滷味、滷鴨翅等商品
18 。故於銷售滷味之店面招牌、看板等處標示「老天祿」，會
19 使相關消費者認為滷味商品為被上訴人產製。據爭商標指定
20 使用於第27類、第29類「肉製品、滷味」商品；系爭商標指
21 定使用於第23類、第30類、第32類、第35類「麵包、糕餅」
22 商品。訴外人上海老天祿食品有限公司（下稱上海老天祿公
23 司）並無肉製品、滷味商品之商標權，其無商標權，不可能
24 授權予他人，是上訴人無權使用系爭商標。職是，上訴人使
25 用「老天祿」字樣，為使用相同或近似於據爭商標之商標，
26 侵害被上訴人之商標權。

2.上訴人於網路與實體店面看板標示「老天祿」屬商標使用：
上訴人於所經營之gomagi網、Goodlife網、生活市集、ihergo愛合購、Facebook頁面、鮮食家等平台，均使用系爭商標，以上海老天祿第二代為廣告宣傳，其中在17Life網站，雖使用於綠豆糕、杏仁餅等糕餅商品，然不斷強調滷味，並放置被上訴人武昌街店面照片、包裝盒照片，網頁內容使用據爭註冊第00000000商標圖示及被上訴人網頁截圖，已構成商標法第5條第1項第4款及同條第2項商標侵權使用之情形。上訴人使用「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」文字之實際狀況，具有實質商標使用之效果。標榜「第二代」目的，係在數位資訊之洪流，以第二代之名號快速吸引相關消費者或社會大眾之目光，基於對「第一代」知名集團之認識，嗣後看見其第二代。準此，在滷味產品標榜老天祿第二代，為利用相關消費者基於對「老天祿」商標之認識，故標榜第二代，實為使相關消費者區辨滷味產品為「老天祿」或與老天祿具加盟或類似關係之店家所產製，具有商標使用之實質效果。

3.被上訴人之請求權基礎：

被上訴人依商標法第68條第1款及第3款、第69條第1項及第2項；公平交易法第22條第1項第1款、第33條；公司法第23條；民法第28條、第185條規定，請求原審被告連帶負侵權行為責任，禁止原審被告將相同或近似據爭商標圖樣使用於同一或類似於據爭商標之商品／服務，並將系爭商品銷毀，且須刊登本判決於新聞紙。

(二)原審為被上訴人部分勝訴之判決，被上訴人答辯聲明上訴駁回，並主張如後：

01 1.據爭商標老天祿為著名商標：

02 據爭商標「老天祿」已為滷味代名詞，在第29類滷味商品項
03 目極具著名，「老天祿」字樣已達食品業界及相關消費者所
04 普遍認知之著名程度，並為被上訴人優良商譽之表徵，為著
05 名之商標。據爭商標予相關消費者寓目所及，會聯想滷味、
06 滷鴨翅，故於銷售滷味之店面招牌、看板等處標示「老天祿
07 」，使相關消費者認為滷味商品為被上訴人所產製。

08 2.上訴人使用系爭標語屬商標使用：

09 (1)上訴人雖辯稱使用「上海老天祿第二代的店」（下稱系爭標
10 語），如附圖所示，符合一般商業交易習慣云云。然此部分
11 涉及「老天祿」、「上海老天祿」主要識別性，兩者主要識
12 別性為「老天祿」三字。「老天祿」、「上海老天祿」最具
13 識別性之部分為「老天祿」，相關消費者對於「上海」二字
14 會施以較少注意，以「老天祿」三字作為商標識別，可從近
15 期民國108年12月發生之火災報導可知。108年12月6日之西
16 門町驚傳火警登上媒體版面，翌日各媒體均報導：「老天祿
17 」騎樓深夜驚傳火警；名店「老天祿」前火警；「老天祿」
18 險燒等語。火災地點雖在「上海老天祿」店外，然媒體均以
19 「老天祿」三字作為標題，足見「老天祿」、「上海老天祿
20 」主要識別部分為「老天祿」三字，上海二字確實被施以較
21 少注意。就「老天祿」與「上海老天祿」以觀，兩者之主要
22 識別性為老天祿，當上訴人使用系爭標語之文字銷售滷味時
23 ，相關消費者僅會注意主要識別部分「老天祿」，並使相關
24 消費者認為商品來源與老天祿經營者存有某種連結關係。商
25 標是在連結商品與特定之符號標示，以建立其間之連結關係
26 。

01 (2)上海老天祿公司前於75年對據爭商標「老天祿」提起評定，
02 嗣經行政法院判決維持評定不成立，行政判決敘明，將第三
03 人公司全銜標示者，屬在商品上表示公司名稱，不能作為商
04 標使用之認定。公司全銜之使用非屬商標使用，係一般性表
05 述。換言之，上訴人須完整標示第三人「上海老天祿食品有
06 限公司」全銜，始符合商標法第36條第1項第1款「符合商業
07 交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名」一般性表述。
08 職是，上訴人以系爭標語並未將第三人公司名稱全銜使用，
09 自不屬商業交易習慣之誠實信用方法。

10 3.上訴人並未善意先使用系爭商標：

11 (1)上海老天祿公司前於75年對據爭商標提起評定，歷經訴願、
12 再訴願及行政訴訟，最終行政法院認定第三人所提供之照片
13 、包裝紙等，並無日期可稽，有日期之報紙廣告上所載「上
14 海老天祿食品公司」是表示第三人姓名，並非使用「老天祿
15 」商標，故上海老天祿公司並無早於據爭商標申請前，使用
16 系爭商標之事證。證人○○○與○○○證述時距72年，而上
17 海老天祿公司是否善意先使用之時點至少30年，證人記憶模
18 糊證詞多有「大概、印象中、應該」等語，證人對於其所簽
19 署之聲明書內容，並無親自見聞，聲明書內容之真實性容有
20 疑問，其證詞證明力難認已達通常一般人無合理懷疑之程度
21 ，故無法證明第三人具有善意先使用之事實。

22 (2)上訴人雖主張77年行政判決未行言詞辯論與鄰里間有所傳聞
23 ，認證人之證詞可信度高於行政判決云云。然本案證人到庭
24 作證，針對聲明書內容、72年第三人是否具善意先使用進行
25 陳述，證人證詞多為「大概、應該」顯然其記憶模糊，且其
26 證詞均顯示證人對於聲明書內容皆未親自見聞，聲明書內容

01 僅屬鄰里傳聞，鄰里傳聞之真實性如何，非無疑問。反之，
02 77年之行政判決歷經評定、訴願、再訴願及行政訴訟，且上
03 海老天祿公司提出「包裝紙盒、塑膠盒、包裝紙、卡貼紙、
04 照片」，76年提起評定時所能舉證之證據，勢必最為齊全，
05 而該等證據均無日期可稽，無足證明上海老天祿公司具善意
06 先使用事實。職是，77年行政判決與本案證人證詞，均無法
07 證明上海老天祿公司善意先使用，本案上訴人之善意先使用
08 抗辯，不足為憑。況本件當事人是上訴人，上訴人須提出其
09 於72年10月間前已有善意先使用之事實，並非將上海老天祿
10 公司之使用證據作為上訴人自身使用證據。

11 4.上訴人侵害被上訴人據爭商標權：

12 本案上訴人以系爭標語銷售滷味，非屬商標法第36條第1項1
13 款「符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名」
14 一般性表述，且77年行政判決說明上海老天祿公司標示全銜
15 始屬公司姓名之一般性表述。上訴人在滷味商品標示系爭標
16 語，相關消費者僅會注意主要識別部分「老天祿」，誤認產
17 品係被上訴人所出品，該等字樣屬商標使用，且上訴人抗辯
18 善意先使用不足採，是原審認定上訴人使用系爭標語文字為
19 商標使用，侵害被上訴人商標，洵屬有據。

20 二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人上訴聲明：(一)原判決
21 不利於上訴人部分廢棄；(二)前開廢棄部分，被上訴人原審之
22 訴駁回。並主張如後：

23 (一)上訴人使用系爭標語非為商標使用：

24 1.系爭標語僅為一般性表述：

25 上訴人所用系爭標語與「上海老天祿第二代自創品牌」等文
26 字非文字之特別編排，而係按照一般文字邏輯加以使用，故

01 非商標使用。原判決肯認字面上意思為表達商品來源，是出
02 自原本上海老天祿經營者之子女輩所創立之品牌等語。上開
03 文字僅為一般性表述，其是否因一般性表述而有侵害他人商
04 標權之問題，應實質審查有無商標法第36條第1項第1款之情
05 形。原判決固認系爭標語屬一般性表述，然自行創設「實質
06 意義之商標使用」不確定法律概念，規避應實質審查有無商
07 標法第36條第1項第1款情形，應適用商標法第15條及第36條
08 第1項第1款，而不予適用之違誤。

09 2. 上訴人使用系爭標語符合一般商業習慣之誠信原則：

10 (1) ○○○以「上海老天祿」商標經營滷味事業前後時間接近一
11 甲子，而與「老天祿」滷味齊名，上訴人創辦人為其長子之
12 配偶，協助經營「上海老天祿」逾20年，使用系爭標語等文
13 字形容上訴人與所販售商品，係屬表彰自己名稱、商品所憑
14 技術及口味傳承之來源，核與事實相符。且被上訴人主張之
15 臺北車站及松山車站櫃位情形，其主要版面及醒目處為「祿
16 大」及「廚師圖案」，均為上訴人自行註冊之商標，其側邊
17 或下方始以小字表述系爭標語等文字，其字體大小差距甚大
18 ，非接近不能明確分辨，可知相關櫃位於裝潢上使用系爭標
19 語等文字，均符合商業上慣習。

20 (2) 上訴人之滷味塑膠袋包裝及塑膠杯包裝照片顯示，塑膠袋之
21 正面主要版面係「祿大」及「廚師圖案」，僅有小字表述系
22 爭標語等文字，透明塑膠杯杯蓋部分亦同。杯身部分之主要
23 部分前後均有「祿大」及「廚師圖案」，系爭標語等文字仍
24 係以小字顯示。上訴人之產品包裝及附隨物品，尚有紙製禮
25 盒3款、紙袋4款、塑膠提袋3款、大型環保袋1款、濕紙巾1
26 款、名片2款、文宣1款、其主要表現形式均以「祿大」、「

廚師圖案」為主。可知上訴人所有包裝所用附加文字，確係輔助說明「祿大」商標之性質，均足使相關消費者輕易分辨「祿大」、「廚師圖案」始為商標之主體。況上訴人負責人之公公○○○，除開設有上海老天祿公司外，亦註冊有數樣「上海老天祿」之商標，而指定用於糕餅、米血糕等商品，亦為上訴人所販售商品範圍之一，包裝等多屬共用，絕非僅有滷味。準此，上訴人使用文字，符合一般商業習慣之誠信原則，符合商標法第36條第1項第1款之規範，自無侵害被上訴人商標權之虞。

(二) 上訴人使用系爭標語未侵害據爭商標權利：

1. 上海老天祿公司曾對據爭商標提評定：

原判決論據僅就文字編排之先天識別性予以考量，尚無考量「上海老天祿」確能證明早因長年使用於滷味，並與老天祿滷味於臺北市西門町地區併存逾30年，而為相關消費者間得分辨與據爭商標「老天祿」滷味間之差異性，其應具備「後天識別性」，而完全代表不同商品之獨立商標，不得強將「上海老天祿」予以拆分看待。○○○於75年間，對於被上訴人所註冊「老天祿」申請評定，雖當時主管機關經濟部中央標準局予以駁回，嗣經訴願、再訴願，均以申請評定已超逾2年除斥期間為由予以維持，然據評定書理由載明：本件申請人檢送包裝紙盒、塑膠盒包裝紙、卡貼紙、公司店面照片、部分滷味產品相片，證物均非臨時製作之物，足認○○○以上海老天祿販售滷味時間甚久等情。

2. 證人供述與聲明書足證上海老天祿具後天識別性：

(1) 證人○○○結證稱：本人從小學開始，自56年間就吃過成都路上海老天祿之滷味，武昌街老天祿是在當退伍後即71年間

01 始開店。證人○○○結證稱：國中或高中約15至17歲，自68
02 年至70年時至國賓看電影，均要吃成都路上海老天祿滷味，
03 店內擺設很久，均差不多，左邊擺糕餅，右邊擺滷味。證人
04 之上開陳述均與兩造陳述事實相符，自得認定上訴人稱上海
05 老天祿最遲早於50餘年間，開始販賣滷味等語為真正。

06 (2)參諸書面聲明書，聲明人雖對於其內容並非均有親自見聞，
07 惟聲明人均為當地素來有名商家或人士，其基於其長期生活
08 於西門町地區所知悉之事實，且均為長期上海老天祿之客戶
09 ，自有相當憑信性。準此，上訴人主張「上海老天祿」商標
10 ，早因長久經營始用於滷味商品，已具後天識別性與善意先
11 使用之事實等語，應為事實。職是，將「上海老天祿」視為
12 商標之一整體而加以看待，因其具備之後天識別性，自與「
13 老天祿」滷味所表彰之產品不同。

14 (三)上訴人不因合作廠商行為而負責：

15 關於網路部分之合作廠商，其版面均為各商家本於其各自行
16 銷之考量而自行編訂，僅有使用系爭標語等文字，自與被上
17 訴人所註冊據爭商標無涉。「生活店商」即17Life網站雖有
18 誤植被上訴人據爭商標「老天祿」名片與商標，除與上訴人
19 全然無涉外，亦早於起訴前1年前，已由上訴人第一時間促
20 請其改善完畢，其餘合作網路商家均無此情形，被上訴人於
21 提出本件訴訟時，仍提出1年前之網路截圖，並執上詞以為
22 爭執，顯有混淆視聽之意圖。況被上訴人於原審起訴所稱之
23 網路行銷廠商，均為專業網路商，而與上訴人間並無從屬及
24 控制關係，被上訴人對於上訴人於網頁之經營、設計及管理
25 ，究有何指示或干預，除迄今未有舉證及說明外，亦無明示
26 上訴人依法令有何連帶負責義務之根據，純以第三人所經營

、設計及管理之網站有侵害其商標之虞，要求上訴人負責，顯於法無據。

參、本院得心證之理由：

一、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款與第463條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷一第193至202頁之108年12月13日準備程序筆錄）：

（一）當事人不爭執事項：

當事人不爭執事項如後：1.被上訴人為據爭商標之商標權人。2.原審被告金饌企業未經被上訴人同意，在距離被上訴人店面距離近60公尺處，使用系爭標語字樣銷售滷味。3.上訴人於各大網路平台、實體店面看板使用系爭標語文字。

（二）當事人主要爭點：

當事人主要爭點如後：1.上訴人之非商標使用抗辯，是否成立？2.上訴人之善意先使用抗辯，是否成立？3.上訴人之合作廠商誤植系爭商標，是否影響被上訴人於本案之請求？

二、上訴人使用系爭標語行為屬商標使用：

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：（一）於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。（二）於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。（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。成立本法第68條之直

接侵權，係兩者商品或服務同一，且註冊商標或標章相同，而作為商標使用者，不以有致混淆誤認之虞為侵害商標權要件。所謂相同商標者，係指兩者圖樣完全相同，難以區分而言。被上訴人主張上訴人使用系爭標語之行為，成立商標法第68條之侵害據爭商標等語。上訴人抗辯稱其使用系爭標語，並非商標法第5條之商標使用，不成立商標侵害云云。職是，因直接侵害商標之成立，必須侵權行為人有使用商標之行為，故本院應先探討上訴人是否有使用系爭標語之行為；繼而審究上訴人有無違反商標法第68條之侵害商標之行為；最後判斷本件有無商標法第36條第1項第1款之免責事由適用（參照本院整理當事人爭執事項1）。

（一）商標使用之要件：

按商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並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裝容器；2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；3.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服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。商標法第5條第1項、第2項定有明文。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此，被上訴人應舉證證明上訴人有行銷商品之目的，並有標示據爭商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，始可認定上訴人使用系爭標語行為，符合商標之使用要件。

（二）上訴人使用系爭標語文字行銷其服務項目：

上訴人就其所銷售之滷味產品，使用系爭標語或「上海老天

01 祿第二代自創品牌」文字，而與自有商標「祿大」併同出現
02 ，此有被上訴人提出照片可證（見原審卷第147至212頁）。
03 上訴人並不爭執上開事實，是上訴人使用系爭標語等文字，
04 販賣滷味商品之事實，足堪認定。就「上海老天祿第二代自
05 創品牌」或系爭標語以觀，雖其文義係表達商品之來源，為
06 出自原本「上海老天祿」經營者之子女輩所創立品牌，然在
07 實質意義上，表明商品之來源與「上海老天祿」經營者存有
08 連結關係，或使相關消費者產生相關聯想或感覺，是上開文
09 字之使用為連結商品與特定之符號標識，以建立其間之連結
10 關係，有相同之效果與功能。準此，使用「上海老天祿第二
11 代自創品牌」或系爭標語，具有商標效果、功能之商標使用
12 ，而為實質意義之商標使用。揆諸前揭見解，上訴人使用系
13 爭標語等文字，具有行銷之目的，將系爭標語使用於有關之
14 滷味商品，足以使相關消費者認識其為商標，核其行為為商
15 標法第5條之商標使用要件。

16 (三) 上訴人違反商標法第68條第3款規定：

17 1. 商標法第68條規定之審查因素：

18 商標法第68條第1款至第3款之直接侵害商標行為，各為不同
19 之侵害態樣。申言之：(1)同法第1款之直接侵害商標行為，
20 係指兩者商品或服務同一，且註冊商標或標章相同，而作為
21 商標使用者，不以有致混淆誤認之虞為侵害商標權要件。所
22 謂相同商標者，係指兩者圖樣完全相同，難以區分而言。(2)
23 成立同條第2款之直接侵害商標要件如後：①商品或服務類
24 似；②註冊商標或標章相同；③致相關消費者混淆誤認之虞
25 ；④作為商標使用。(3)成立商標法第68條第3款之直接侵權
26 要件如後：①作為商標使用；②註冊商標或標章近似；③商

品或服務同一或類似；④致相關消費者混淆誤認之虞。被上訴人主張上訴人使用系爭商標與系爭標語，成立商標法第68條第1款至第3款之侵害據爭商標行為等語。上訴人抗辯稱其使用系爭商標行為，不成立直接侵害據爭商標之行為云云。職是，據爭商標「老天祿」與系爭商標「上海老天祿」，兩者商標圖樣近似，本院應探討上訴人之行為，有無違反商標法第68條第3款規定，直接侵害據爭商標。

2. 系爭標語與據爭商標致相關消費者混淆誤認：

所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩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，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、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（參照最高行政法院98年度判字第455號行政判決）。故判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標之近似、商品或服務類似、商標識別性之強弱、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、商標申請人是否善意、相關消費者之認知及行銷場所等相關因素，就強弱程度、相互影響關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誤認之虞。準此，本院判斷據爭商標與系爭商標間有無混淆誤認之虞，作為判斷上訴人使用系爭商標有無侵害據爭商標之基準。

(1) 兩商標近似程度高：

所謂商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商

01 標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經
02 驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之
03 虞，此為不准商標註冊之消極要件。申言之，兩商標予人之
04 整體印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服
05 務上時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普
06 通之注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同
07 一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似。被上訴
08 人主張兩商標相同或成立近似程度高，致相關消費者有混淆
09 誤認之虞等語。上訴人抗辯稱觀察兩商標之整體圖樣，不成
10 立近似云云。職是，本院應審究兩商標是否相同或近似性？
11 兩商標之近似程度為何。

12 ①所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字型或設色等
13 項目，其具近似性，有產生混淆誤認之虞。查據爭商標多以
14 單純之文字「老天祿」組成，僅據爭商標五有略經設計之圖
15 文，然其引人注意之主要識別部分，仍為置於中央並放大之
16 中文「老天祿」。至系爭標語為「上海老天祿第二代的店」
17 單純文字，用以表彰上訴人與老天祿之關聯。相較兩商標之
18 圖樣，均有「老天祿」文字，屬近似程度高之商標。準此，
19 兩商標外觀成立高度近似。

20 ②所謂讀音近似，係指商標所使用之文字，以連貫唱呼為標準
21 ，而足以產生混淆誤認之虞。查系爭商標與據爭商標之主要
22 中文部分，均有「老天祿」文字，倘以中文連貫唱呼兩商標
23 時，兩商標之主要讀音相同。職是，兩商標成立高度讀音近
24 似。

25 ③所謂觀念近似，係指商標圖樣之實質意義，有產生混淆誤認
26 之虞者。查據爭商標與系爭標語均以「老天祿」字樣為主要

01 識別部分，而老天祿為西門町地區知名滷味店家為人所知。
02 兩商標予人形象一致，整體外觀設計與字型相近似，其客觀
03 呈現之觀念相同或近似，予人寓目印象並無差異。準此，兩
04 商標觀念成立高度近似性。

05 ④綜上所述，兩商標就整體外觀、觀念及讀音等項目，加以觀
06 查，成立高度相似性，而於異時異地隔離整體觀察，易予人
07 有相同或系列商標之聯想，以具有普通知識經驗之相關消費
08 者，其於購買時施以普通之注意，應可能誤認兩者來自同一
09 來源或雖不相同而有關聯之來源。職是，兩商標應構成高度
10 近似性商標。

11 (2)兩商標指定使用於同一與類似商品或服務：

12 ①所謂商品類似者，係指兩個不同之商品，在功能、材料、產
13 製者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商
14 標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認
15 其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源。所謂服務類似者
16 ，係指服務在滿足相關消費者之需求及服務提供者或其他因
17 素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商標，依一般社
18 會通念與市場交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同
19 ，或雖不相同而有關聯之來源者。準此，本院應審究上訴人
20 使用之系爭商標與據爭商標指定之商品，是否類似與其類似
21 之程度為何。

22 ②據爭商標均指定使用於各種滷味商品，包含滷鴨舌、滷雞鴨
23 翅膀、滷雞鴨腿、雞肝、雞爪、鴨腳、雞鴨腸、牛腱、牛肚
24 、香腸、雞鴨心、雞鴨胗、雞脖、雞鴨頭、豬腳蹄筋、豆干
25 、百頁豆腐、素（雞、鴨、魚）肉、蒟蒻、滷蛋、鮮海帶等
26 項目，如附圖所示，而系爭標語亦為上訴人使用於滷味商品

。職是，據爭商標與系爭標語均指定使用於滷味類食品之商品，兩者為同一或類似服務或商品。

(3)據爭商標有高度識別性：

①按商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。商標法第18條定有明文。商標之識別性，為商標註冊之積極要件。識別性之判斷應以商標與指定商品或服務間之關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為之。職是，本院應審究據爭商標之識別性強弱程度為何。

②依商標識別性之強弱，將商標分為通用名稱商標、描述性商標、暗示性商標、隨意性商標及創造性商標等類型。識別性越強之商標，商品或服務之相關消費者印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。所謂創造性或新奇性商標，係指商標為刻意設計之標章，其為自創品牌，而商標之文字、圖案或用語均為過去所無，故其識別性最強，係最強勢商標。查據爭商標圖樣「老天祿」，雖為簡單中文組成，然其非我國既有通常詞彙，核為無意義用語，且為過去所無，且競爭同業並無使用此詞彙之必要性。其指定使用於滷味食品類商品，其為自創品牌。準此，據爭商標為創造性商標，具有最強之識別性。

(4)多角化經營之情形：

先權利人有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品或服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品或服務分別比對，而應將多角化經營情形納入

01 考量。反之，先權利人僅經營特定商品或服務，無跨越其他
02 行業者，則其保護範圍得較為限縮。查據爭商標指定使用商
03 品或服務，如附圖所示，僅知被上訴人服務限於滷味食品類
04 ，復無其他佐證有被上訴人多角化經營。職是，據爭商標未
05 必有多角化經營之情形。

06 (5)兩商標無實際混淆誤認之情事：

07 所謂實際混淆誤認者，係指相關消費者對於商品或服務，誤
08 認後案商標之商品或服務，為源自先權利人之情形。準此，
09 本院應審究據爭商標與系爭商標有無實際混淆誤認之情事。
10 查被上訴人迄今均未提供相關事證，證明兩商標有實際混淆
11 誤認之事實。準此，本院無從判斷兩商標是否有實際混淆誤
12 認之情事。

13 (6)相關消費者對據爭商標較為熟悉：

14 相關消費者對商標之熟悉程度，繫於商標使用之廣泛程度。
15 原則上熟悉程度為何，應由主張者提出相關使用事證，加以
16 證明之，相關消費者對衝突之兩商標，應賦予相關消費者較
17 熟悉之商標較大保護。準此，本院茲審究相關消費者對兩商
18 標熟悉之程度為何？本院參諸被上訴人於原審提出之證據可
19 知，據爭商標「老天祿」已成為現今社會之滷味代名詞，在
20 第29類滷味商品項目具有著名，該等證據如後：①據爭商標
21 商品榮獲「2008十項必買伴手禮」報導；②相關消費者介紹
22 據爭商標商品文章；③知名藝人指名據爭商標商品報導；④
23 臺北市觀光局發行之旅遊資訊手冊；⑤TVBS新聞報導；⑥三
24 立新聞網報導（見原審卷第47至108、325至326頁）。足見
25 「老天祿」字樣已達食品業界及相關消費者所普遍認知之著
26 名程度，並為被上訴人優良商譽之表徵，為著名之商標。「

01 老天祿」予相關消費者寓目所及，易聯想與滷味、滷鴨翅等
02 滷味，故於銷售滷味之店面招牌、看板等處標示「老天祿」
03 將使相關消費者認為滷味商品為被上訴人所產製。職是，據
04 爭商標「老天祿」，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，
05 衡諸交易市場以觀，相關消費者對據爭商標應較為熟悉。

06 (7)兩商標行銷方式與行銷場所之重疊性高：

07 就商品或服務之行銷方式而言，商品之行銷管道或提供場所
08 相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可
09 能性較高。反之，經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者
10 ，其與實體店面行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低。查
11 上訴人將系爭標語，使用於臺北西門地區之實體店面與其他
12 分店。而被上訴人亦將據爭商標使用於臺北西門地區之實體
13 店面使用，相關消費者極有可能誤認上訴人為被上訴人之關
14 係或分支企業。衡諸市場交易常情，兩商標之行銷方式與行
15 銷場所，具有相當重疊性，相關消費者有同時接觸之機會時
16 ，易致混淆誤認之虞。

17 (8)上訴人使用系爭商標非為善意：

18 商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商
19 品或服務相區別，故申請註冊商標或使用商標，應在發揮商
20 標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源
21 ，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為商標之使用
22 者，即非屬善意，應不受保護。查系爭商標使用於服務或商
23 品項目，其與據爭商標指定使用商品構成同一或類似，且兩
24 商標圖樣成立高度近似。據爭商標早於73年6月1日已申請註
25 冊，上訴人嗣於99年4月22日始登記設立，並使用系爭標語
26 行銷商品或服務（見本院卷一第83頁）。參諸兩造屬競爭同

業，被上訴人為市場知名企業，衡諸交易常情，上訴人應知悉據爭商標之存在。職是，上訴人使用系爭商標有攀附據爭商標之主觀意圖，足徵其非善意。

(9)兩商標有使相關消費者發生混淆誤認之可能：

綜上所述，相關消費者有可能誤認兩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之來源，而有發生混淆誤認之可能。準此，上訴人使用系爭商標之行為，違反商標法第68條第3款規定，未經被上訴人同意，以行銷為目的，成立直接侵害據爭商標之行為。

(四)系爭商標不適用第36條第1項第1款規定之事由：

1.商標法第36條第1項第1款規定之審查因素：

按以符合商標交易習慣之誠實信用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，商標法第36條第1項第1款定有明文。本款之構成要件有如後：(1)以符合商標交易習慣之誠實信用之方法表示商品或服務之說明；(2)表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地，或其他有關商品或服務本身之說明；(3)非作為商標使用者。商標識別性之高低與合理使用呈反比關係，商標之識別性越高，可成立合理使用之空間越窄。反之，商標之識別性越低，可成立合理使用之空間即較廣。有不正競爭之主觀意思，非屬善意使用商標者，不得主張合理使用。故冒用他人之商標，造成相關消費者混淆誤認，或以依附他人商標之方式掠奪他人之商譽，均屬不正競爭之態樣。上訴人主張其對於使用「老天祿」文字，係以符合商標交易習慣之誠實信用方法，僅為一

般性描述，非作為商標使用，依商標法第36條第1項第1款規定，不受據爭商標之效力所拘束云云。被上訴人抗辯上訴人使用系爭商標或系爭標語，並非交易習慣之誠信方法使用等語。職是，本院自應審究上訴人使用系爭商標，是否屬商標法第36條第1項第1款規定之交易習慣之誠實信用方法。

2.上訴人使用系爭商標不符合商業交易習慣之誠信方法：

(1)指示性合理使用與描述性合理使用：

①所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法，係指以商業上通常方法使用之，在主觀上無作為商標之意圖，而將商標作描述性或指示性之使用，客觀上相關消費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之來源。申言之，商標法第36條第1項第1款所規定，不受商標權效力所拘束之情形，係以非作為商標使用為要件，其使用情形不能有實質上具有商標使用之效果。合商業交易習慣之誠信方法可分為指示性合理使用與描述性合理使用。

②所謂指示性合理使用，係以他人之商標指示該他人之商品或服務，其利用他人商標指示他人商品或服務來源，藉此表示自己所提供商品或服務之內容。倘行為人之使用非在表彰自己商品或服務，或未能使相關消費者認識其為商標，相關消費者並無誤認商標商品或服務來源之虞，自非商標權之權利範圍，自無須給予商標權之獨占保護。

③所謂描述性合理使用，係指第三人以他人商標，來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標，作為第三人指示自己商品

01 或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，
02 即非屬商標權效力拘束範圍。

03 (2)系爭商標指示提供商品來源：

04 ①上訴人所使用系爭商標，用於滷味商品，而與據爭商標指定
05 使用之商品類似或相同，如附表之乙欄所示。且其中最具有
06 識別性之部分為「老天祿」文字，核與據爭商標相同，可使
07 相關消費者聯想或誤認與「老天祿」商標之商品來源有所關
08 聯，並非指示性合理使用與描述性合理使用「老天祿」文字
09 ，屬於據爭商標之排他效力範圍所及。

10 ②商標法第36條第1項第1款所規定，不受商標權效力所拘束之
11 情形，必須是以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自
12 己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性
13 質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，
14 非作為商標使用。參諸上訴人使用系爭商標或系爭標語，均
15 有為行銷其商品之目的，為有實質意義之商標使用，不屬不
16 受商標權效力所拘束之情形。準此，據爭商標為著名商標或
17 創造性商標，上訴人使用系爭商標或系爭標語，非屬指示性
18 合理使用或描述性合理使用之範圍，攀附據爭商標之商譽與
19 知名度，顯難以成立合理使用之空間，是上訴人使用系爭商
20 標或系爭標語不符合商業交易習慣之誠信方法，無法限制據
21 爭商標之效力，足認上訴人使用系爭商標或系爭標語，均直
22 接侵害據爭商標。

23 (五)上訴人使用系爭商標構成商標使用：

24 綜上所述，上訴人使用系爭商標或系爭標語文字行銷其商品
25 ，違反商標法第68條第3款規定，侵害據爭商標之行為，並
26 無商標法第36條第1項第1款之免責事由適用。上訴人雖主張

01 上海老天祿公司早已使用「老天祿」文字，並對被上訴人之
02 據爭商標提出評定，並出行政法院77年度判字第1191號行政
03 判決影本為憑（見本院卷一第315至329頁）。然參諸行政法
04 院77年度判字第1191號行政判決內容可知，廣告上所載上海
05 老天祿公司係表示上海老天祿公司之名稱，並非使用「老天
06 祿」商標，表彰其生產製造、加工、揀選、批售、經紀之商
07 品，而商標使用於商品，而與法人之名稱、性質有別，自難
08 據以認定上海老天祿公司使用「老天祿」作為商標（見本院
09 卷一第313至330頁）。申言之，上訴人應完整標示上海老天
10 祿公司公司全銜，始符合商標法第36條第1項第1款符合商業
11 交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名之一般性表述。
12 況上海老天祿公司非本件當事人，上訴人與上海老天祿公司
13 非同一之權利主體。職是，上訴人使用系爭標語構成商標使
14 用。

15 三、上訴人使用老天祿不構成善意先使用：

16 上訴人固主張○○○早在據爭商標註冊登記前，已使用「上
17 海老天祿」商標經營「上海老天祿食品號」、「上海老天祿
18 食品有限公司」，並販賣糕餅、滷味產品，縱據爭商標註冊
19 登記後，○○○得基於善意先使用抗辯繼續使用「上海老天
20 祿」商標，上訴人係基於○○○之提攜而使用「上海老天祿
21 」商標云云。被上訴人抗辯稱「老天祿」與「上海老天祿」
22 原先系出同源，其後始分家為「老天祿」與「上海老天祿」
23 ，兩者分家時，分給蔡家之上海老天祿商標，所使用商品僅
24 有麵包、糕點類，並無肉製品、滷味等語。職是，本院自應
25 審究上訴人使用系爭商標或系爭標語於滷味商品，是否符合
26 善意先使用之要件（參照本院整理當事人爭執事項2）。

01 (一) 善意先使用之要件：

02 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
03 同一或類似之商品或服務者，但以原使用之商品或服務為限
04 ；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條
05 第1項第3款定有明文。職是，主張善意先使用抗辯者，須證
06 明如後要件：1.其使用時間在商標權人商標註冊申請日前；
07 2.先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無
08 不正競爭目的；3.使用相同或近似之商標於同一或類似之商
09 品或服務。本款規範之目的，在於平衡當事人利益與註冊主
10 義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人
11 ，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當
12 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
13 服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認
14 定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。申言之，商標法
15 之善意先使用規範，在於保護先使用行為，所創造之事實狀
16 態或社會關係，使善意使用人能在原有之社會關係，享有應
17 受保護之利益。商標善意先使用者，不以行為人自行創設商
18 標為限，亦包含行為人於他人商標註冊申請日前，並非以不
19 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
20 。

21 (二) 上訴人未先於被上訴人使用系爭標語且其非善意者：

22 1.上海老天祿公司之營業事項未包含滷味商品：

23 上訴人使用系爭商標或系爭標語，核為行銷滷味商品之性質
24 。上訴人雖主張上海老天祿商標有先使用情形，其為善意先
25 使用云云。並提出上海老天祿茶食糖果總號招牌照片、上海
26 老天祿公司登記事項表等件為憑（見原審卷第273至282頁）

。然參諸上海老天祿公司之營業事項記載可知，其營業項目如後：(1)糕餅糖果及其他食品之製銷業務；(2)各種罐頭、食品、禮品之買賣業務。準此，均無法認定「上海老天祿」商標有先使用於滷味商品之事實，上訴人自無從憑「上海老天祿」商標，進而抗辯對於滷味商品為善意先使用。

2. 善意先使用為不侵權之抗辯事由而非權利：

(1)我國商標法採取註冊保護原則，商標註冊之目的，在於取得專屬及排他權之效力，在無侵害已註冊商標權之前提，任何人可於交易市場自由使用其商標，並不以就商標取得註冊為必要。商標法例外允許先使用商標繼續使用，不受商標權效力所拘束之規定，係為避免申請註冊之商標與先使用於市場之商標產生衝突，以尊重市場上已有先使用商標之事實，作為採行註冊保護原則之衡平措施。

(2)參諸商標法第36條第1項本文及同條項第3款規定以觀，商標使用行為符合善意先使用之要件者，其法律效果為不受他人商標權之效力所拘束，善意先使用人僅得以其在先實際使用商標之事實作為抗辯，且抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前善意，且持續使用之事實而存在，先使用事實與其原事業之經營不可分離，非屬可獨立授權之標的。質言之，符合善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由，並非法律保護之權利，是第三人依法取得商標註冊後，善意使用第三人無法經由授權方式，使他人得享有善意先使用之法律上利益，否則容許善意先使用人可經由授權方式，讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標，無疑是創造另與註冊商標相抗衡之商標權利，並不符合善意先使用所形成之事實狀態或社會關係之本旨。

(3)縱上所述，上海老天祿公司之營業事項記載可知，上海老天祿商標無先使用於滷味商品之事實，上訴人自無從憑「上海老天祿」商標，進而抗辯對於滷味商品為善意先使用。縱上海老天祿商標有使用於滷味商品，然揆諸前揭說明，善意先使用僅為不侵權之抗辯事由，並非法律保護之權利，上海老天祿公司仍無法經由授權方式，使上訴人享有善意先使用之法律上利益。

3. 證人○○○與○○○無法證明上訴人有善意先使用之事實：

(1)證人○○○於本院之109年2月18日準備程序結證稱：本人現在60歲，現職是在臺北市萬華區新起里擔任里長，地址是長沙街2段，從小居住至今，早期是某議員之助理。本人小學、國中時就吃過成都路之上海老天祿滷味，是西門町有名滷味，家人均會買來吃，印象中都是吃豆干之類，現在鴨翅等較無印象，國中時漸漸有這些東西。本人沒吃過武昌街老天祿滷味，本人於71年退伍，至西門町有看到，原來還有一家武昌街「老天祿」，本人不知道「老天祿」與成都路「老天祿」是不同家，約於71年5至6月始能分辨清楚。相較於武昌街「老天祿」，成都路「老天祿」較早賣滷味，本人可分辨出兩家差異。本人聲明書雖提到○○○於38年開店，本人沒有親自看到，但有聽說，後來有特別去查網路，因38年時本人還沒出生。聲明書提及○○○之店於54年發生火災，本人當時6歲，對該火災沒印象，聲明書為本人親簽，其內容來自網路資訊。本人與「上海老天祿」現任老闆相熟悉（見本院卷一第281至289頁）。準此，本院參諸證人○○○之證言可知，○○○雖居住在臺北市萬華區，有買過成都路之上海老天祿滷味，其未親見○○○於38年間有開店之事實，○○○

01 ○之店面於54年間發生火災，○○○對火災沒有印象，然無
02 法證明上訴人先使用老天祿之文字，有善意先使用系爭商標
03 販賣滷味之事實。○○○縱可證明○○○有使用老天祿之文
04 字販賣滷味，惟善意先使用僅為不侵權之抗辯事由，並非法
05 律保護之權利，上海老天祿公司無法經由授權方式，使上訴
06 人享有善意先使用老天祿文字之法律上利益。

07 (2)證人○○○於本院109年2月18日之準備程序結證稱：本人今
08 年55歲，從小就住西門町，以前西門町電影院幾乎一半是我
09 家所畫。其現職設計，以前家業是在畫電影看板。本人國、
10 高中開始吃上海老天祿滷味，小時候要去掛看板，父母親均
11 會帶本人去吃，就是買成都路老天祿滷味。本人就讀西門國
12 小，西門國小旁邊就是國賓戲院，以前要看電影，一定會去
13 「上海老天祿」買滷味，就直接買進去吃，應是國中與高中
14 。本人很少吃武昌街老天祿滷味，因那邊比較外圍，應係西
15 門町觀光比較熱絡時，有買武昌街滷味來吃，好幾年前才吃
16 過1次，本人幾乎係買成都路之滷味。成都路老天祿較早賣
17 滷味，現在之星據點就是以前之大世界戲院，因成都路上海
18 老天祿，現在店面之後面，是本人阿公阿嬤所開之麗谷咖啡
19 廳。就本人所知，當地人應對名字沒印象，都是對地方，像
20 本人以前買，就是記成都路買，不會想名字問題。本人之聲
21 明書為本人親簽，聲明書內有提及○○○於38年間在西門町
22 開店，本人還沒出生，本人父親可能知道，其今年87歲。聲
23 明書內提及○○○之店鋪，前於54年間被燒燬，本人對此事
24 沒印象，因本人是00年出生，聽街坊講起始知道，本人父親
25 應該知道。當時「上海老天祿」商號之擺設，右邊是滷味，
26 左邊是糕餅。本人雖無法確認兩家老天祿何家先開，然從小

01 吃成都路，武昌街老天祿太遠，因其屬於外圍，本人家靠近
02 成都路，本人一定至成都路買滷味等語（見本院卷一第289
03 至297頁）。職是，本院審酌證人○○○之證言可知，○○
04 ○居住在臺北市西門町，其有買過上海老天祿滷味，○○○
05 縱先使用老天祿之文字，因善意先使用僅為不侵權之抗辯事
06 由，並非法律保護之權利，上海老天祿公司無法經由授權方
07 式，使上訴人享有善意先使用老天祿文字之法律上利益。

08 四、上訴人合作廠商誤植據爭商標不影響被上訴人請求：

09 按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之
10 虞者，得請求防止之，商標法第69條第1項定有明文。因商
11 標權有排他性之性質，其係準物權，具有所有權之物上請求
12 權。其於商標權受侵害時，商標權人除得請求賠償損害外，
13 並賦予排他妨害之權利，此稱為所謂禁止侵害請求權。其具
14 有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對
15 於商標權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。
16 因排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事
17 實發生，即可主張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不
18 以商標侵權行為人有故意或過失為要件。被上訴人主張上訴
19 人於17Life網站所銷售之滷味商品，直接使用據爭商標五，
20 如附圖所示等語。並提出該網站內容列印本為證（見原審卷
21 第216、220頁）。上訴人雖坦承其事，然抗辯稱：此為合作
22 廠商依其行銷考量而訂，而與上訴人無涉，上訴人已於受告
23 知後，即要求合作廠商移除改善，最遲於107年5月31日起已
24 不存在，已無侵害云云（參照本院整理當事人爭執事項3）
25 。然被上訴人於本案所為之禁止侵害請求，屬商標法第69條
26 第1項後段之防止請求，而非同條項前段之除去請求，係請

01 求上訴人未來不能使用據爭商標之行為，並非除去已使用之
02 物品或廣告，故縱已移除改善，而不復存在，自不能認將來
03 不再發生，而不能請求防止。況上訴人承認17Life網站為其
04 合作廠商，事後可要求合作廠商移除有關「老天祿」商標之
05 使用，表示上訴人當初對於其合作廠商誤用「老天祿」商標
06 ，應存有可歸責之處，而不能確保嗣後不再發生。職是，被
07 上訴人之據爭商標仍存有遭上訴人侵害之疑慮，上訴人對於
08 合作廠商在合作時，尚未為適當必要提醒，仍有難以避免誤
09 用據爭商標之可能，故被上訴人依照商標法第69條第1項規
10 定，請求不作為以防止侵害發生，洵屬合法正當。

11 五、本判決結論：

12 綜上所述，上訴人使用系爭商標或系爭標語行為均屬商標使
13 用，且非善意先使用，而上訴人合作廠商誤植據爭商標，不
14 影響被上訴人之請求，故被上訴人依商標法第69條第1項規
15 定，請求除去與防止對據爭商標之侵害，洵屬正當合法。上
16 訴人請求廢棄原判決不利上訴人之聲明，暨廢棄部分，被上
17 訴人原審之訴駁回。其依法無據。職是，上訴人之上訴意旨
18 ，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

19 六、本件無庸審究部分之說明：

20 (一) 本件為選擇之訴合併：

21 所謂選擇之訴合併，係指原告以單一之聲明，主張二以上訴
22 訟標的，而請求法院擇一訴訟標的為其勝訴之判決者，原告
23 依其中之一訴訟標的可獲全部受勝訴判決時，法院固得僅依
24 該項訴訟標的而為判決，對於其他訴訟標的無庸審酌；然各
25 訴訟標的對於原告判決之結果不同，法院自應擇對原告最為
26 有利之訴訟標的而為裁判（參照最高法院99年度台上字第18

88號民事判決）。查被上訴人主張依商標法第68條第1款、第3款、第69條第1項、第2項；公平交易法第22條第1項第1款、第33條；民法第28條、第185條之法律關係，請求本院判決。核屬請求權競合之選擇之訴合併，因被上訴人對上訴人主張商標法之請求為有理由，其起訴之目的已達，本院自無庸再審究公平交易法第22條第1項第1款與第33條部分之主張，是否有理由而加以裁判，併此敘明。

(二) 毋庸審究之事證部分：

上訴人雖提出西門地區居民聲明書、舊照片、相關報導為據（見本院卷一第167至184頁；本院卷二第31至34頁）。主張「上海老天祿」具後天識別性，自得主張善意先使用。然該等聲明書除本案證人○○○與○○○外，均未經本院對質詰問。而舊照片並無時間之標示，且僅有招牌較明顯，不能據此逕認其有買賣滷味商品營業行為。至相關報導內容，衡其內容僅為廣告性質，並無商標或標語之使用情形。況上訴人使用系爭商標或系爭標語，不能主張善意先使用。準此，本件為判決之基礎已臻明確，而兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

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 109 年 5 月 21 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 彭洪英

法 官 林洲富

01 以上正本係照原本作成。
02 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
03 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
04 （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
05 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
06 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
07 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
08 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

09 中 華 民 國 109 年 5 月 21 日
10 書記官 蔡文揚

11 附註：

12 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

13 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
14 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

15 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
16 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
17 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。