

01 智慧財產法院民事判決

02 109年度民商訴字第17號

03 原 告 松山小紅莓火鍋有限公司

04 法定代理人 陳寶猜

05 訴訟代理人 林宜靜

06 劉福民

07 林辰彥律師

08 複代理人 黃淑怡律師

09 張理樂律師

10 被 告 永盈小紅莓有限公司

11 兼 法 定

12 代 理 人 洪莊以晨

13 被 告 洪旭騰(原名洪裕翔)

14 共 同

15 訴訟代理人 林清漢律師

16 複 代理人 侯銘欽律師

17 上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於109 年10月12

18 日言詞辯論終結，判決如下：

19 主 文

20 被告永盈小紅莓有限公司、被告洪旭騰（原名洪裕翔）不得使用
21 相同或近似於附圖所示註冊第000000000號商標文字圖樣於招牌、
22 遮雨棚、店招、店面及店內裝潢、價目表、杯具、名片、貴賓卡
23 、員工制服衣帽、簡介、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使
24 用該商標文字及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告。

25 原告其餘之訴駁回。

26 訴訟費用由被告永盈小紅莓有限公司、被告洪旭騰（原名洪裕翔

01) 負擔三分之二，餘由原告負擔。

02 原告假執行之聲請駁回。

03 事實及理由

04 壹、程序事項

05 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或
06 減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255
07 條第1項第3款定有明文；又原告於判決確定前，得撤回訴
08 之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意
09 ，同法第262條第1項亦有明文。查原告起訴時訴之聲明第
10 1、2項為：「一、被告應停止且不得使用相同或近似於附
11 件一所示商標文字圖樣於招牌、遮雨棚、店招、店面及店內
12 裝潢、價目表、杯具、名片、貴賓卡、員工制服衣帽、簡介
13 、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用該商標文字及圖
14 樣於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告。二、被告應自民
15 國108年10月5日起至上揭一所示行為停止為止，按月連帶
16 給付原告新臺幣（下同）205,417元。」（見桃園地方法院
17 108年度桃簡字第1963卷【下稱桃院卷】第4頁），嗣於10
18 9年2月11日具狀減縮損害賠償金額為821,668元（見本院
19 卷第35頁），後於109年9月23日辯論時刪除第1項「停止
20 」字樣（見本院卷第289頁），再於同年10月12日辯論時撤
21 回訴之聲明第2項，經被告同意在卷（見本院卷第347頁）
22 ，揆諸上揭規定，核無不合，均應准許。

23 貳、實體事項

24 一、原告主張：原告為註冊第00000000號「小紅莓HSIAO HONGME
25 I及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖所示）之商標權人，
26 權利期間自102年1月16日起至112年1月15日止。訴外人

01 洪○○原與原告負責人陳寶猜之配偶林○○合夥經營「小紅
02 莓自助火鍋城」，然於86年間退夥，並簽署讓渡合約書。殊
03 料，洪○○之子及子媳即被告洪旭騰（原名洪裕翔，下稱洪
04 旭騰）、洪莊以晨夫婦於108 年10月15日，以洪莊以晨為負
05 責人設立登記被告永盈小紅莓有限公司，並在桃園市○○區
06 ○○里○○路○○號2 樓經營「小紅莓自助式石頭火鍋城」。
07 不僅完全與原告店名如出一轍，復在未經原告同意下，自10
08 8 年10月5 日起擅自使用相同於系爭商標之小紅莓文字圖樣
09 在店招看版、布條、文宣廣告品、VIP 貴客卡及價目表，並
10 且以「桃園小紅莓自助石頭火鍋城」為Face book 登錄之帳
11 號。原告知悉後，旋即委請律師發函禁止卻遭拒收，經電話
12 告知，亦置若罔聞。被告不法侵害原告系爭商標之權利，攀
13 附原告所經營商譽，混淆消費者，爰依商標法第69條第1 項
14 之規定提起本件訴訟，求為判決：被告應不得使用相同或近
15 似於附圖所示商標文字圖樣於招牌、遮雨棚、店招、店面及
16 店內裝潢、價目表、杯具、名片、貴賓卡、員工制服衣帽、
17 簡介、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用該商標文字
18 及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告；原告願供擔
19 保，請准宣告假執行。

20 二、被告抗辯：被告自108 年10月15日在桃園市○○區○○里○
21 ○路○○號2 樓經營店名為「台北內湖小紅莓自助式石頭火鍋
22 城」（後改名為「台北內湖洪金小紅莓自助式石頭火鍋城」
23 ）對外營業，惟所使用「台北內湖洪金小紅莓」等文字（以
24 下就被告使用小紅莓文字部分簡稱為系爭文字）未致相關消
25 費者混淆誤認，自未造成原告商標權侵害。退一步言之，縱
26 認被告若有致原告商標權之侵害，因洪○○善意先使用之事

實已為被告所承繼，依商標法第36條第1項第3款規定，被告自得主張不受原告商標權效力所拘束。此外，本於林○○、洪○○於86年間所簽訂之退夥合約書內容，應認兩造依上開契約有默示授權被告使用系爭文字作為店招之默示授權契約存在。原告自始並無商標權之侵害或侵害之虞，其請求排除侵害自無理由等語。求為判決：原告之訴駁回；如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、本件不爭執事項（見本院卷第347至348頁）

（一）、林○○、洪○○曾合夥經營「小紅莓自助火鍋城」，後洪○○於86年8月20日退夥並簽訂讓渡合約書之事實。

（二）、原告為附圖所示之商標權人，權利期間自102年1月16日至112年1月15日止。

（三）、被告自108年10月15日起在桃園市○○區○○里○○路○○號2樓經營店名「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」）對外營業迄今，被告洪旭騰為實際負責人。

（四）、被告在上開火鍋店之店招看板、布條、文宣廣告品、VIP貴賓卡及價目表，有以系爭文字作為店招牌之事實。

（五）、被告洪旭騰曾於其臉書發表桃園洪金小紅莓開幕之消息。

（六）、曾有部落客在網路上記載「想吃台北道地的石頭火鍋嗎？桃園正光路就有一間10月才開幕，小紅莓自助式石頭火鍋城的老闆說和以前的松山、內湖店是一樣喔！松山和內湖那應該就不是正宗的松山小紅莓吧？好奇的請自己問老闆」。

四、本院依民事訴訟法第271條之1準用同法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理並協議簡化兩造爭點如下（本院卷第348頁）：

01 原告是否得依商標法第69條第1項之規定請求被告不得使用
02 相同或近似於附圖所示商標文字圖樣於招牌、遮雨棚、店招
03 、店面及店內裝潢、價目表、杯具、名片、貴賓卡、員工制
04 服衣帽、簡介、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用該
05 商標文字及圖樣於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告之行
06 為？

07 五、本院得心證之理由：

08 (一)、被告永盈小紅莓有限公司、被告洪旭騰使用系爭文字，為商
09 標之使用，且有致相關消費者混淆誤認之虞：

10 1、按商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並
11 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
12 裝容器；2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；3.
13 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
14 服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、
15 電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。商標法第5條第
16 1項、第2項定有明文。所謂行銷者，係指向市場銷售作為
17 商業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此，
18 原告應舉證證明被告有行銷商品之目的，並有標示系爭文字
19 之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為商標，
20 始可認定被告使用系爭文字行為，符合商標之使用要件。又
21 未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品或
22 服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤
23 認之虞者，同法第68條第1項第3款亦有明文。查被告就其
24 商店名稱、招牌、相關廣告文宣及社群媒體等均有使用系爭
25 文字，此為被告所不爭執，並有原告提出之照片在卷可證（
26 見桃院卷第23至26頁），系爭文字與系爭商標二者最主要識

01 別性均為「小紅莓」三字，被告永盈小紅莓有限公司、洪旭
02 騰使用系爭文字作為火鍋店名稱，在實質意義上，有表明商
03 品之來源與原告存有連結關係，或使相關消費者產生相關聯
04 想或感覺，是系爭文字之使用為連結商品與特定之符號標識
05 ，以建立其間之連結關係，有相同之效果與功能。從而被告
06 使用系爭文字，具有商標效果、商標功能之使用，而為實質
07 意義之商標使用。是以被告永盈小紅莓有限公司、洪旭騰使
08 用系爭文字，具有行銷之目的，且將系爭文字使用於有關之
09 火鍋餐飲服務，足以使相關消費者認識其為商標，核其行為
10 屬商標法第5條之商標使用要件。

11 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
12 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
13 ，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標
14 ，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
15 品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係
16 、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消
17 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
18 認之虞而言（參照最高行政法院98年度判字第455號行政判
19 決）。故判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標之近似、商品
20 或服務類似、商標識別性之強弱、先權利人多角化經營之情
21 形、實際混淆誤認之情事、商標申請人是否善意、相關消費
22 者之認知及行銷場所等相關因素，就強弱程度、相互影響關
23 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
24 誤認之虞。

25 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
26 圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗

之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞，此為不准商標註冊之消極要件。申言之，兩者予人之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務上時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同一來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，而被告永盈小紅莓有限公司之店名初為「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」，有原告提出被告營業外觀之照片（見桃院卷第23頁）、體驗公證書（見本院卷第169至199頁）等資料在卷可參，且為被告永盈小紅莓有限公司、被告洪旭騰所不爭執，就系爭商標與被告永盈小紅莓有限公司、洪旭騰使用系爭文字互核觀之，被告永盈小紅莓有限公司、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，堪認被告永盈小紅莓有限公司、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），而被告永盈小紅莓有限公司、洪旭騰使用系爭文字於火鍋店之經營，有原告提出之被告洪旭騰之臉書翻拍畫面、被告公司經濟部商工登記公示資料查詢、被告公司外觀照片、被告公司文宣廣告品、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），可知被告永盈小紅莓有限公司、洪旭騰

01 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
02 食店及火鍋店之餐飲服務，二者服務具同一目的性，且滿足
03 相同需求，雙方服務之鄰近性高，易使相關消費者認為二者
04 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
05 高度類似關係，此觀原告提出之網路文章亦報導被告公司為
06 原告之分店甚明（見桃院卷第27頁）。被告雖辯稱原告店面
07 在台北松山，被告除使用系爭文字外尚有加註台北內湖做為
08 區別，甚至之後還加上「洪金」二字，消費者不會有混淆誤
09 認云云，惟觀諸被告更名前之招牌照片（見桃院卷第23頁）
10 、更名後之招牌照片（見本院卷第175 至183 頁），其中「
11 台北內湖」字體與「小紅莓」相較，「台北內湖」字體明顯
12 偏小，且置於招牌前側，易為消費者所忽略，而「小紅莓」
13 字體偏大且位置在招牌中間，必然為消費者所注意，另所增
14 加「洪金」二字部分，僅有其中一橫式招牌，其他招牌仍使
15 用系爭文字之名稱，當足致消費者混淆誤認，應可認定。

16 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
17 越強之商標，商品或服務之相關消費者印象越深，而商標強
18 度愈強，即應受到較大範圍之保護。查系爭商標圖樣，雖為
19 既有之詞彙，惟其以圖形、英文及中文組成，並略加以設計
20 ，與其所使用或指定使用之服務本身無關，不具有服務說明
21 之意義，是以原告指定系爭商標使用於飲食店、火鍋店之餐
22 飲服務，即具有相當強度之識別性。

23 6、被告另辯稱原告有默示同意其使用系爭商標，係以林○○、
24 洪○○簽訂之讓渡合約書第3 條之約定為其依據，惟觀諸該
25 條之文字，並未就任何關於小紅莓名稱使用權歸屬而為約定
26 ，而證人陳文仁亦證述不知道林○○與洪○○讓渡拆夥時有

01 無約定誰能使用、誰不能繼續使用小紅莓等語甚明，況自然
02 人與法人為不同之人格，林○○個人縱有何同意洪○○使用
03 系爭文字之意思表示，亦無從拘束原告，此業經本院108 年
04 度民暫字第16號、109 年度民暫抗字第4 號民事裁定論述甚
05 詳，且有前開裁定在卷可佐（見本院卷第79至98頁、229 至
06 246 頁），被告猶執前詞，亦無可取。

07 7、綜上，審酌被告永盈小紅莓有限公司、洪旭騰使用系爭文字
08 與系爭商標構成近似，且被告永盈小紅莓有限公司、洪旭騰
09 使用之服務與系爭商標指定使用之服務亦屬同一，有致相關
10 消費者誤認系爭文字與系爭商標之服務為同一來源，或者誤
11 認系爭文字與系爭商標之使用人間存在關係企業、授權關係
12 、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事。

13 (二)、被告永盈小紅莓有限公司、洪旭騰使用系爭文字不構成善意
14 使用：

15 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
16 於同一或類似之商品或服務者，但以原使用之商品或服務為
17 限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36
18 條第1 項第3 款定有明文。職是，主張善意先使用抗辯者，
19 須證明如後要件：1.其使用時間在商標權人商標註冊申請日
20 前；2.先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，
21 且無不正競爭目的；3.使用相同或近似之商標於同一或類似
22 之商品或服務。本款規範之目的，在於平衡當事人利益與註
23 冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用
24 之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不
25 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
26 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。

2、查被告永盈小紅莓有限公司、洪旭騰使用系爭文字，核為行銷火鍋店餐飲服務之性質，其等雖主張係繼承洪○○善意先使用之事實云云，惟讓渡合約書之約定並未明示任何關於小紅莓名稱使用權歸屬之問題，且原告亦非讓渡合約書之當事人，業經本院認定如前，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，而被告永盈小紅莓有限公司斯時尚未設立登記，直至108年10月15日始設立登記，有本院查詢之被告永盈小紅莓有限公司經濟部商工登記公示資料查詢服務乙紙（見本院卷第19頁）附卷可考。準此，均無法認定被告永盈小紅莓有限公司、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。查被告永盈小紅莓有限公司、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，又無事證顯示被告永盈小紅莓有限公司、洪旭騰已停止其侵害行為，足認其等有繼續為侵害系爭商標之虞，是原告依前揭規定，請求其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、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，為有理由，應予准許。至於被告洪莊以晨雖擔任被告永盈小紅莓有限公司之負責人，惟被告自承洪莊以晨僅為登記負責人，洪旭騰為實際負責人等語（見本院卷第307頁），且原告就被告洪旭騰為實際負責人乙節亦不爭執（參不爭執事項），復未提出其他證據證明被告洪莊以晨有直接參與實施本件侵權行為，是以原告對被告洪莊以晨請求排除侵害部分，尚難准許，應予駁回。

六、綜上所述，原告依商標法第69條第1項之規定，請求被告永盈小紅莓有限公司、洪旭騰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、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，為有理由，應予准許。至被告洪莊以晨部分，因無證據證明其有參與實施本件侵權行為，原告此部分之請求，為無理由，應予駁回。又本件原告勝訴部分，兩造雖均聲請供擔保為准免假執行之宣告，

01 惟依強制執行法第129 條規定：「執行名義係命債務人容忍
02 他人之行為，或禁止債務人為一定之行為者，債務人不履行
03 時，執行法院得處新臺幣3 萬元以上30萬元以下之怠金。其
04 仍不履行時，得再處怠金或管收之。前項情形，於必要時，
05 並得因債權人之聲請，以債務人之費用，除去其行為之結果
06 。依前項規定執行後，債務人復行違反時，執行法院得依聲
07 請再為執行。前項再為執行，應徵執行費。」是以依前開規
08 定，本院認為原告勝訴部分不宜宣告假執行，其假執行之聲
09 請，應予駁回。

10 七、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
11 據，經本院審酌後認對判決結果不升影響，爰不一一論列。

12 八、據上論結，本件原告之訴一部有理由，一部無理由，依智慧
13 財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

14 中 華 民 國 109 年 11 月 4 日

15 智慧財產法院第三庭

16 法 官 林惠君

17 以上正本係照原本作成。

18 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提
19 出上訴狀。

20 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

21 中 華 民 國 109 年 11 月 4 日

22 書記官 葉倩如