

最高法院民事判決

110年度台上字第583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

上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國109年5月21日智慧財產法院第二審判決（108年度民商上字第11號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、本件被上訴人主張：伊為中華民國註冊第000000000號、第000000000號、第000000000號、第000000000號及「老天祿」相關商標，如原判決附圖所示（下合稱系爭商標）之商標權人，上訴人於各大網路平台、實體店面看板使用「上海老天祿」商標，已侵害伊對於系爭商標之商標權。系爭商標於滷味商品具有極高知名度，使用於第27類、第29類「肉製品、滷味」商品；而訴外人上海老天祿食品有限公司（下稱上海老天祿公司）並無肉製品、滷味商品之商標權，無權授權上訴人使用，上訴人使用「老天祿」字樣，為使用相同或近似於系爭商標之商標，侵害伊之商標權。又上訴人使用「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第二代的店」（下稱系爭標語），具有實質商標使用之效果等情，依商標法第68條第1款、第3款及第69條第1項、第2項規定，求為命第一審共同被告許○○即金饌企業社及上訴人不得將相同或近似於原判決附表（下稱附表）甲欄所示之商標使用於同一或類似於附表乙欄所示之商品，已有上述使用之廣告看板、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品包裝盒、商品目錄、網頁、臉書粉絲團或其他行銷物件均應銷毀或刪除之判決（許○○部分業經第一審判決確定）。

二、上訴人則以：伊所用系爭標語非特別編排，係按一般文字邏輯使用，為表達商品來源出自原本上海老天祿經營者之子女輩所創立之品牌，僅為一般性表述，被上訴人忽視「上海老天祿」與「老天祿」為完全不同之商家名稱，以及雙方已各自以此名號於臺灣經營70年之歷史事實，應實質審查有無商標法第36條第1項第1款之情形。系爭商標自民國72年開始申請，在此之前，訴外人蔡○○已以「上海老天祿」商標經營上海老天祿食品號及上海老天祿公司販賣糕餅、滷味等產品長達30年以上，為善意先使用，不因系爭商標事後註冊而影響，伊自可繼續使用「上海老天祿」商標銷售原有商品。至與伊合作網路販售商家本其行銷編訂之網頁內容，與伊無涉等語，資為抗辯。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

(一)上訴人就其所銷售之滷味產品，使用系爭標語文字，而與自有商標「祿大」併同出現之事實，並不爭執。而系爭標語，雖其文義係表達商品來源出自原本「上海老天祿」經營者之子女輩所創立品牌，然實質意義係表明商品來源與「上海老天祿」經營者存有連結關係，或使相關消費者產生相關聯想或感覺，為連結商品與特定之符號標識，具有商標效果及功能，為實質意義之商標使用，上訴人使用系爭標語具有行銷目的，將系爭標語使用於有關之滷味商品，足使相關消費者認識其為商標，核其行為為商標法第5條之商標使用要件。

(二)系爭商標與「上海老天祿」商標之近似程度高，其多以單純文字之「老天祿」組成，主要識別為置於中央並放大之中文「老天祿」；而系爭標語中「上海老天祿第二代的店」之單純文字，用以表彰上訴人與之關聯，相較兩商標之圖樣，均有「老天祿」文字，外觀成立高度近似；且兩商標主要中文部分，均有「老天祿」文字，以中文連貫唱呼，主要讀音相同，讀音成立高度近似；又均以「老天祿」字樣為主要識別部分，而老天祿為西門町地區知名滷味店家，兩商標整體外觀設計與字型相近似，客觀呈現高度觀念相同或近似性。系爭標語與系爭商標均指定使用於滷味類食品；而系爭商標圖樣「老天祿」，雖為簡

單中文組成，然既非我國通常詞彙，核為無意義用語，競爭同業無使用此詞彙之必要性，其指定使用於滷味食品類，為自創品牌之商標，具有最強識別性，為現今社會滷味之代名詞，已廣為食品業界及相關消費者所普遍認知，則上訴人同在與被上訴人使用系爭商標之臺北西門町地區之實體店面與其他分店，使用系爭標語，相關消費者極有可能誤認上訴人為被上訴人之關係或分支企業，致生混淆誤認之虞。

(三)上訴人所使用「上海老天祿」商標於滷味商品，而與系爭商標指定使用之商品類似或相同如附表乙欄所示，其中最具識別性部分為「老天祿」文字，核與系爭商標相同，可使相關消費者聯想或誤認與「老天祿」商標之商品來源有所關聯，非屬指示性合理使用或描述性合理使用「老天祿」文字之範圍，不符合商業交易習慣之誠信方法，屬系爭商標排他效力範圍，上訴人使用「上海老天祿」商標或系爭標語，直接侵害系爭商標，違反商標法第68條第3款規定，且不適用同法第36條第1項第1款免責事由。至上訴人所提行政法院77年度判字第1191號行政判決內容，尚難據為上海老天祿公司已有使用「老天祿」作為商標之認定。

(四)上訴人雖以「上海老天祿」商標有先使用情形，辯稱其為善意先使用云云。然觀上海老天祿公司之營業項目為糕餅糖果與其他食品之製銷業務，以及各種罐頭、食品、禮品之買賣業務，均無法認定「上海老天祿」商標有先使用於滷味商品之事實；且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，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，是證人陳○○、簡○○之證詞，無法作為上訴人享有善意先使用系爭商標之有利認定。上訴人使用「上海老天祿」商標於服務或商品項目，與系爭商標指定使用商品構成同一或類似，且兩商標圖樣成立高度近似，系爭商標早於73年6月1日申請註冊，上訴人於99年4月22日始登記設立，並使用系爭標語行銷商品或服務，兩造屬競爭同業，被上訴人為市場知名企業，衡情上訴人應知系爭商標之存在，

其使用「上海老天祿」商標有攀附系爭商標之主觀意圖，足徵其非善意，亦無同法第36條第1項第3款免責事由之適用。

(五)綜上，上訴人使用「上海老天祿」商標或系爭標語行為均屬商標使用，且非善意先使用，其合作商家誤植系爭商標之行為，亦不影響被上訴人之請求，被上訴人依商標法第69條第1項規定，請求除去與防止對系爭商標之侵害，洵非無據，為其心證之所由得，並說明上訴人其餘抗辯及聲明證據為不足取及無須再予審酌之理由，因而維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。

四 本院之判斷：

按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權，若其取證、認事並不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則，即不許任意指摘其採證或認定不當，以為上訴第三審之理由。原審本於認事、採證之職權行使，綜合相關事證，合法確定上訴人使用系爭標語具有行銷目的，其行為符合商標法第5條之商標使用要件，其同在與被上訴人使用系爭商標之臺北西門町地區之實體店面及其他分店，使用系爭標語，極易使相關消費者產生混淆誤認上訴人為被上訴人之關係或分支企業之虞，非屬指示性合理使用或描述性合理使用「老天祿」文字之範圍，不符合商業交易習慣之誠信方法，且非善意先使用，無同法第36條第1項第1款、第3款免責事由之適用，且證人陳○○、簡○○及其他西門町地區居民之聲明書、舊相片、相關教導，均無法採為有利上訴人之認定，上訴人合作商家誤植系爭商標亦不影響被上訴人請求，而本此見解為上訴人不利之判決，經核於法並無違誤。上訴論旨，猶就原審採證、認事之職權行使暨其他與判決基礎無涉之理由，指摘原判決不當，聲明廢棄，非有理由。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中華民國 110 年 3 月 17 日
最高法院民事第八庭
審判長法官 魏 大 曉

01		法官	李	寶	堂
02		法官	李	文	賢
03		法官	謝	說	容
04		法官	林	玉	珮
05	本件正本證明與原本無異				
06			書	記	官
07	中華民國 110 年 3 月 24 日				