

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民商上更(一)字第4號

上訴人 The Hershey Company (美商華氏食品工廠)

法定代理人 Lauren H Lacey住同上

訴訟代理人 張哲倫律師

訴訟代理人 黃柏維律師

複代理人 羅秀培律師

被上訴人 甘百世食品工業股份有限公司

兼法定代理人蘇春美(黃鴻源之承受訴訟人)

被上訴人 黃簡莉(黃鴻源之承受訴訟人)

被上訴人 黃菁菁(黃鴻源之承受訴訟人)

被上訴人 黃震緯(黃鴻源之承受訴訟人)

被上訴人 黃珏潔(黃鴻源之承受訴訟人)

上六人共同

訴訟代理人 謝崑峯律師

黃美蓉律師

張仔萱律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國106年9月22日本院105年度民公訴字第5號第一審判決提起上訴，並為訴之擴張，本院106年度民公上字第5號事件為中間及終局判決後，經最高法院110年度台上字第1049號判決發回更審，本院於111年11月3日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決(除減縮部分外)關於駁回上訴人後開第二、三項之訴暨該部分訴訟費用之裁判均廢棄。

二、被上訴人甘百世食品工業股份有限公司、蘇春美、黃簡莉、黃菁菁、黃震緯、黃珏潔(上五人應在繼承黃鴻源之遺產範圍內)，應連帶給付上訴人新臺幣壹佰陸拾陸萬元，及自民國105年8月16日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。

01 三、被上訴人甘百世食品工業股份有限公司不得為製造、販賣之
02 要約或販賣侵害如本判決附表一所示商標權商品或為任何侵
03 害如本判決附表一所示商標權之行為。

04 四、被上訴人甘百世食品工業股份有限公司、蘇春美、黃簡莉、
05 黃菁菁、黃震緯、黃珏潔（上五人應在繼承黃鴻源之遺產範
06 圍內）應另連帶給付上訴人新臺幣壹仟零伍萬肆仟捌佰陸拾
07 玖元及自民國109年1月16日起至清償日止，按年息百分之5
08 計算之利息。

09 五、被上訴人甘百世食品工業股份有限公司應另給付上訴人新臺
10 幣壹仟零貳拾陸萬參仟肆佰肆拾壹元及自民國109年1月16日
11 起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。

12 六、上訴人其餘上訴駁回。

13 七、上訴人其餘擴張之訴駁回。

14 八、第一、二審訴訟費用及發回前第三審訴訟費用（除減縮部分
15 外），由被上訴人甘百世食品工業股份有限公司、蘇春美、
16 黃簡莉、黃菁菁、黃震緯、黃珏潔（上五人應在繼承黃鴻源
17 之遺產範圍內）連帶負擔百分之八十，餘由上訴人負擔。

18 九、第二審擴張之訴訴訟費用及發回前第三審訴訟費用由甘百世
19 食品工業股份有限公司、蘇春美、黃簡莉、黃菁菁、黃震
20 緯、黃珏潔（上五人應在繼承黃鴻源之遺產範圍內）連帶負
21 擔百分之四十三，被上訴人甘百世食品工業股份有限公司負
22 擔百分之四十五，餘由上訴人負擔。

23 事實及理由

24 甲、程序方面：

25 一、本院就本件涉外事件有國際管轄權，並應依中華民國法律為
26 準據法：

27 本件上訴人為美國公司，具有涉外因素，為涉外民事事件，
28 上訴人主張之侵權行為地在我國，應類推民事訴訟法第15條
29 第1項之規定，認為我國法院有國際管轄權。又本件為侵害
30 商標權事件，依智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、智
31 慧財產案件審理法第7條，本院對於依商標法所保護之智慧

財產權所生之第一、二審民事訴訟事件有管轄權，是本院對本件涉外事件具有管轄權。按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。上訴人主張其依我國取得之商標權，遭被上訴人等侵害，故本件侵害商標權事件之準據法，應依中華民國法律。

二、本院審理範圍：

(一)上訴人主張被上訴人違反公平交易法第22條第1項第1款、第25條之規定，依公平交易法第29條、第30條、第31條規定請求除去及防止侵害、損害賠償，及依公平交易法第33條、民法第195條規定請求將判決書刊登報紙部分，經原審判決、本院前審判決（106年度民公上字第5號），認為被上訴人之行為並未違反公平交易法及民法第195條之規定，上訴人依上開規定請求被上訴人除去及防止侵害、損害賠償及將判決書刊登報紙部分，均無理由，此外，上訴人依商標法第69條第1項規定請求蘇春美等5人排除及防止侵害部分，亦經本院前審終局判決駁回其請求，上訴人就本院前審判決上開不利於其之部分，並未提起第三審上訴，上開部分業已敗訴確定，並非本院審理範圍。

(二)上訴人第一審起訴原係主張被上訴人製造、販賣之巧克力產品侵害其所有註冊第1699648號、第1433055號、第257009號、第1594461號、第18715號、第202127號、第1643419號、第1643420號商標權。嗣於提起上訴後，於前審審理中減縮其主張之商標權為第1643419號、第1643420號及第1433055號商標權（即原證3、4、6商標權）（見前審卷三第436頁），依民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第3款規定，應予准許。上訴人於第一審終局判決後，減縮其應受判決事項之聲明，實質上與訴之撤回無異，該減縮部分不在本院審理範圍內。

三、承受訴訟：

01 上訴人The Hershey Company（美商華氏食品工廠）法定代
02 理人原為James Turoff，嗣變更為Lauren H Lacey，經Laur
03 en H Lacey具狀聲明承受訴訟（本院卷一第195頁）。被上
04 訴人甘百世食品工業股份有限公司（下稱甘百世公司）法定
05 代理人原為黃鴻源，嗣變更為蘇春美，經蘇春美聲明承受訴
06 訟（前審卷二第304-308頁），又被上訴人黃鴻源於108年3
07 月8日死亡，其繼承人為蘇春美、黃珏潔、黃簡莉、黃菁
08 菁、黃震緯5人（下稱蘇春美等5人），有公司變更登記表、
09 繼承系統表附卷可參，並經蘇春美等5人聲明承受訴訟（見
10 前審卷三第379-391、397頁），經核並無不合。

11 四、上訴人在第二審所為擴張聲明及訴之追加，應予准許：

12 按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，
13 但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明
14 者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第
15 2款、第3款定有明文。所謂請求之基礎事實同一，係指變更
16 或追加之訴與原訴之事實，有其社會事實上之共通性及關聯
17 性，而就原請求所主張之事實及證據資料，於變更或追加之
18 訴得加以利用，且無害於他造當事人程序權之保障，俾符訴
19 訟經濟者，均屬之（最高法院103年度台抗字第888號民事裁
20 定參見）。查上訴人於起訴時原請求之損害賠償金額為新臺
21 幣（下同）166萬元本息，嗣於前審審理時109年1月14日擴
22 張聲明為請求2,500萬元本息（前審卷三第407頁），核屬擴
23 張應受判決事項之聲明；又上訴人於原審僅主張依商標法之
24 規定請求，嗣於本院審理中就起訴前超過2年部分，追加民
25 法第179條不當得利、第177條第2項不法無因管理之請求權
26 基礎（本院卷二第19頁），應屬訴之追加，惟其主張之基礎
27 事實，仍為甘百世公司生產之巧克力商品所標示之商標圖案
28 侵害上訴人之原證3、原證4、原證6商標權，應將其不法所
29 得返還予上訴人，其請求之基礎事實與原主張之侵害商標權
30 之事實及證據高度相關，得予以互相援用，依上開規定，上

01 訴人在第二審所為擴張聲明及訴之追加，合於上開規定，應
02 予准許。

03 **乙、實體方面：**

04 **壹、上訴人主張：**

05 上訴人係原證3、原證4、原證6商標（以下合稱系爭商標，
06 商標圖樣如附件一所示）之商標權人，系爭商標均指定使用
07 於巧克力、糖果等商品，且均在商標權期間內。詎甘百世公
08 司未經伊同意，生產及販售如附表二所示凱莎粒巧克力、凱
09 撒巧克力、凱撒白牛奶巧克力、金凱莎巧克力、甘百世72%
10 黑巧克力（以下分別稱原證12、13、14、15、16商品，合稱
11 系爭商品）之外包裝上使用與系爭商標近似之商標圖樣，有
12 致相關消費者產生混淆誤認之虞，已侵害系爭商標權，上訴
13 人得依商標法第69條第1項規定請求甘百世公司排除及防止
14 侵害，並依商標法第69條第3項及第71條第1項第2款、公司
15 法第23條第2項、民法第1148條規定，請求甘百世公司及其
16 法定代理人黃鴻源連帶負賠償損害責任；黃鴻源業已死亡，
17 其繼承人即蘇春美等5人應於繼承黃鴻源遺產範圍內與甘百
18 世公司負連帶賠償責任。上訴人於105年4月19日對被上訴人
19 寄發律師函，往前推算2年即103年4月20日作為基於商標法
20 計算甘百世公司銷售收入之始點，算至甘百世公司停止侵權
21 日（系爭產品105年11月22日更改包裝日起加計10個月商品
22 有效期限）止，請求原證12至14商品之全部銷售收入，作為
23 侵權行為之損害賠償。超過2年部分，上訴人追加依民法第1
24 79條不當得利、第177條第2項不法無因管理之法律關係，請
25 求被上訴人返還自99年10月1日起銷售原證12至14商品之銷
26 售收入，請求法院擇一從優為有利之判決。原證15、16商品
27 之銷售收入則自103年5月16日起（原證3、4商標註冊公告
28 日），計算至原證15於106年6月15日停產，及原證16商品於
29 108年7月9日更改包裝日為止，作為侵權行為之損害賠償。
30 上訴人得請求之金額高達6,422萬餘元，遠逾上訴人請求被

上訴人等連帶給付之2,500萬元，上訴人之請求，應予准許。

貳、被上訴人抗辯：

一、甘百世公司就水滴狀巧克力形狀之商標早於66年間註冊在案（被證2、被證4、更被上證5），不僅早於上訴人註冊系爭商標之前30年，且主管機關並未因甘百世公司註冊水滴狀圖形而不許上訴人公司註冊如原證6之水滴狀商標，可見水滴狀圖形為巧克力商品本身形狀，並無識別性。甘百世公司在原證12至14商品上使用之商標圖樣與被證2、被證4商標，不失其同一性，自屬使用被證2、4之註冊商標。原證12至14商品所使用之商標，與上訴人之原證6商標之「KISSES」，無論在外觀、讀音或意義上，均非近似商標。又「KAISER」一詞，源於歐洲歷史的征服者姓氏而被後人引為皇帝之意，為甘百世公司英文名稱之特取部分，且甘百世公司於65年已申請註冊包含「KAISER」字樣之商標，並自67年以來即以「TAIWAN KAISER FOODS INDUSTRIAL CO., LTD.」之英文名稱，辦理進出口廠商登記。原證15、16商品所使用之商標字體設色為深咖啡局部反白，而上訴人之原證3、4「HERSHEY'S」商標字體均設為黑色，二者於外觀、讀音、意義，均不相同，並非近似商標。甘百世公司於約65至70年間公司車輛已有標示水滴圖型中間有KAISER字樣的圖示，至遲於75年間即有販售原證12號商品，甘百世公司除侵害他人商標權之認知，自不因上訴人於99年10月1日註冊原證6商標，甘百世公司就突然轉變為構成故意侵害商標權的主觀要件。甘百世公司深耕國內市場多年，已投入相當成本經營國內巧克力事業，相關產品可於相當通路取得，上訴人對於甘百世公司有侵害其商標權之情事應早已知情，卻遲至於105年8月4日始提起本件訴訟，其請求權顯已罹於兩年時效。

二、對於上訴人追加依不當得利及無因管理之請求，被上訴人均不同意，甘百世公司主觀上係銷售自己的商品，並無管理他人事務之意思，自無成立無因管理之餘地，上訴人於103至1

05 05年間在台灣根本並未販售使用原證6商標商品，則甘百世
02 公司販售原證12至14號商品，如何致使上訴人受有損害，及
03 甘百世公司所受利益與上訴人所受損害間，有何相當因果關
04 係，上訴人均未負舉證之責任，其請求自無理由。

05 三、甘百世公司於105年11月22日已更改原證12、13、14 商品之
06 外包裝，近期出貨並未使用原證12、13、14、16之包裝，於
07 106年6月15日起停產原證15商品，於108年7月9日變更原證1
08 6商品之包裝，系爭商品更改包裝後之銷售額應予扣除，並
09 應依同業利潤標準淨利率8%計算，方屬合理，上訴人請求
10 被上訴人連帶賠償2,500萬元實屬過高，請求予以酌減。又
11 原證12至14、原證16商品既已更改包裝，原證15商品已停
12 產，上訴人系爭商標權之圓滿行使並未受到妨礙或遭到侵害
13 之虞，上訴人請求被上訴人不得為製造、販賣之要約或販賣
14 原證12至16商品及任何侵害系爭商標之行為，並無理由。

15 **參、原審判決結果及兩造之聲明：**

16 原審判決駁回上訴人之訴，上訴人提起上訴，上訴聲明：1.
17 原判決廢棄。2.被上訴人等應連帶給付上訴人2,500萬元，
18 及其中166萬元自105年8月16日起至清償日止按年息百分之5
19 計算之利息，及其餘2,334萬元，自109年1月16日起至清償
20 日止按年息百分之5計算之利息。3.被上訴人等不得為製
21 造、販賣之要約或販賣原證12所示「凱莎粒巧克力」、原證
22 13所示「凱撒巧克力」、原證14所示「凱撒白牛奶巧克
23 力」、原證15所示「金凱莎巧克力」、原證16所示「甘百世
24 72%黑巧克力」商品及任何侵害上訴人中華民國第1643419
25 號、第1643420號及第1433055號商標之商品（包括但不限於
26 巧克力及糖果商品），或為任何其他侵害上開商標權之行
27 為。被上訴人等答辯聲明：1.上訴均駁回。2.歷審訴訟費用
28 均由上訴人負擔。

29 **肆、得心證之理由：**

30 一、本件上訴人主張原證12、原證13、原證14 商品侵害原證6商
31 標權，原證15、16 商品侵害原證3、4商標權（見上訴人111

01 年9月26日言詞辯論意旨狀第15頁），本院依上訴人上開主
02 張予以審究，合先敘明。

03 二、按「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為
04 侵害商標權：…三、於同一或類似之商品或服務，使用近似
05 於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，商
06 標法第68條第3款定有明文。所謂有致相關消費者混淆誤認
07 之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商
08 品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致
09 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
10 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
11 有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。判
12 斷二商標有無混淆誤認之虞，得參酌商標識別性之強弱；商
13 標是否近似暨其近似之程度；商品／服務是否類似暨其類似
14 之程度；先權利人多角化經營之情形；實際混淆誤認之情
15 事；相關消費者對各商標熟悉之程度；商標之申請人是否善
16 意；其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消
17 費者產生混淆誤認之虞。又按，在判斷二商標是否造成「混
18 淆誤認之虞」，商標的近似程度及商品／服務的類似程度這
19 二個參酌因素是法律上一定要具備的，不過在反面推論時，
20 商標近似及商品／服務類似要件具備的情形下，雖然導致有
21 混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因
22 為其他重要因素的存在，而無混淆誤認之虞。個案上存在其
23 他相關因素，應儘可能予以綜合參酌考量，才能較為準確掌
24 握有無混淆誤認之虞之認定。

25 三、茲就本件系爭商品是否侵害系爭商標權之相關審酌因素分論
26 如下：

27 (一)商標識別性之強弱：

28 1.按商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記
29 號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合
30 式所組成。所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費
31 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）。原證3、4商標圖樣為單純未經設計之大寫外文字「HERSHEY'S」組成，「HERSHEY'S」並非沿用既有的詞彙或事物，且與其所使用之巧克力商品之品質、用途、原料、產地等特性無關，並非商品之說明。原證6商標圖樣為一深色水滴型圖樣，圖樣內置白色大寫外文「KISSES」，並於「KISSES」上方置一長方型白框，內有較小白色外文「HERSHEY'S」，另該水滴型圖樣底部有一深色緞帶圖樣環繞，緞帶內有白色外文「An American Icon」，緞帶下方有更小較難辨識之外文「-Since 1907-」。原證6商標圖樣主要由水滴型內置「KISSES」、等外文及緞帶圖樣所組成，予人鮮明之寓目印象，與其所使用之巧克力商品之品質、用途、原料、產地等特性無關，原證3、4、6圖樣標示於商品上，足以使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，原證3、4、6商標均具有識別性。

2.被上訴人雖辯稱：原證6商標中水滴狀圖形，實為液態巧克力經過擠壓後自然成形之形狀，係巧克力的慣用包裝或展示方式，原證6商標中水滴狀圖形，實為巧克力商品本身的商品形狀，其餘文字敘述、周邊裝飾外觀及設計亦皆欠缺識別性，甘百世公司早於66年間就已將水滴狀巧克力形狀之商標註冊在案，故水滴狀圖形不具有區別商品來源的作用云云。惟查，吾人日常所見市售巧克力商品有各式各樣琳琅滿目之外觀造型，被上訴人所稱水滴狀為巧克力商品之固有形狀，尚不可採，甘百世公司申請註冊之其他含有水滴狀圖形之商標（被證2、被證4、更被上證5商標，見附表三），均另結合其他的文字或圖樣所組成，商標主管機關認為該等圖樣整體觀之具有識別性，而准許其註冊，惟不能反面推論商標圖樣含有水滴狀圖形不具有識別性。況且，原證6商標圖樣係以水滴狀圖形內置「KISSES」等外文及緞帶圖樣所組成，其整體圖樣之設計及給予相關消費者之視覺印象十分鮮明，相關消費者會將該圖樣

認為係指示商品或服務來源之標識，具有相當之識別性，
被上訴人所辯，不足採信。

(二)商標是否近似暨其近似之程度：

1.按商標近似，係指異時異地隔離與通體觀察，商標整體在外觀、觀念或讀音方面有相似處，若其標示在相同或類似的商品或服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。判斷商標是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準，商品的性質不同，會影響其消費者的注意程度，就普通日常消費品而言，消費者的普通注意程度較低，對二商標間差異之注意力較弱，容易產生近似之印象。專業性或價位較高之商品／服務，其相關消費者在選購時，通常會施以較高之注意力，對二商標間之差異較能區辨。

2.原證12、原證13、原證14商品之商標與原證6商標構成近似：

(1)原證12至14商品使用之商標圖樣係由一深色水滴型圖樣作為底圖，圖樣內中間置白色大寫外文「KAISER'S」，上方雖另有甘百世公司註冊之被證3商標圖樣（如附表三編號2），惟與「KAISER'S」相較，其圖樣顯然較小，視覺上不明顯，故主要引起相關消費者注意之部分為深色水滴型內置白色大寫外文「KAISER'S」；原證6商標亦係以深色水滴型圖樣作為底圖，內置外文「KISSES」，「KISSES」上方雖有較小長方型白框內置外文「HERSHEY'S」，惟與「KISSES」相較，其圖樣顯然較小，視覺上不明顯，故主要引起相關消費者注意之部分為深色水滴型內置白色大寫外文「KISSES」，二者商標圖樣整體觀之，均係由一深色水滴型圖樣作為底圖，圖樣內中間置白色大寫外文，且二者外文均以「K」為起首，以「S」為結尾，字串中間均有I、S、E，二者發音

01 及字串長度相似，而拼音性之外文在外觀及讀音上對於
02 整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，在判斷近
03 似時應賦予比重較重的考量，原證12至14商品之商標與
04 原證6商標，二者圖樣之設計意匠及排列方式給予消費
05 者之視覺印象，不論就外觀或讀音而言，均甚相仿。且
06 原證6商標係使用於巧克力、糖果商品，系爭商品亦為
07 巧克力商品，乃日常生活中常見之零食，其單價不高，
08 自數十元至一、兩百元不等，銷售通路為販售日常用品
09 之便利商店或大賣場，消費者年齡層涵蓋甚廣，從國小
10 學童至年長者均為可能之消費者，智識程度也有高低不
11 等之差別，判斷商標是否構成近似，應以該等相關消費
12 者之角度來觀察。由於巧克力並非專業性之高單價之商
13 品，相關消費者在選購時，通常會施以較低之注意，一
14 般採購日常零食之消費者在購買時施以較少之注意力，
15 異時異地隔離觀察，會認為原證12至14商品之商標與原
16 證6商標予人整體印象，有極為相近之處，兩者應構成
17 高度近似。

18 (2)被上訴人雖辯稱，原證12至14商品之商標外文「KAISE
19 R'S」源於歐洲歷史的征服者姓氏而被後人引為皇帝之
20 意，上訴人之原證6商標之外文「KISSES」為親吻之
21 意，二者觀念上顯有差異，外觀及讀音亦不相同，故不
22 構成近似云云。惟查，巧克力為常見之零食，消費者在
23 購買時，通常不會施以高度注意，且消費者年齡層涵蓋
24 甚廣，智識程度各有不同，再者，商標近似之判斷係採
25 異時異地、隔離觀察為原則，相關消費者是在不同的時
26 間或地點，憑藉一個對於商標圖樣未必清晰的印象，作
27 成重複的購買之決定，而不是拿著商標以併列比對的方
28 式來選購，所以商標圖樣中細微的差異，在消費者的印
29 象中難以發揮區辨的功能，衡諸常情，一般購買日常零
30 食之消費者不會在購買時，站在貨架之前仔細辨識商標
31 外文拼字及其讀音是否相同，再決定是否購買，被上訴

人辯稱原證12至14商標與原證6商標之意義、外觀、讀音不相同，故不構成近似云云，不足採信。

3.原證15商品之商標與原證3、4商標構成近似：

(1)原證15商品之商標圖樣為外文粗體大寫「KAISER'S」，原證3、4商標為外文大寫「HERSHEY'S」（原證4商標亦為粗體），二者相較均為未經設計的英文大寫（或粗體），長度相近，第二音節均以「S」開頭並以「'S」結尾，二者之發音及字串長度相似，其外觀及讀音均有相仿之處，且二者均為純文字商標，並無結合其他足資區辨之圖形，本院認為以一般採購巧克力零食之消費者在購買時施以較低之注意力，異時異地隔離觀察，會認為原證15商品之圖樣與原證3、4商標予相關消費者之整體印象構成近似，且近似程度為中度。

(2)被上訴人雖辯稱，「KAISER'S」，字體設色為深咖啡局部反白，原證3、4商標為「HERSHEY'S」，字體均設為黑色，二者於外觀、讀音、觀念，均不相同，二者並非近似商標云云。惟按，商標圖樣外觀之比對主要在比對其構圖意匠，若構圖意匠近似，縱使設色稍有不同或方向相反，亦不影響其近似之判斷（參見110年10月27日修正之「混淆誤認之虞審查基準」5.2.7）：又註冊商標圖樣為墨色，實際使用其他顏色，依一般社會通念及消費者的認知，如只是形式略有不同，實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，可認為有使用註冊商標。惟註冊商標圖樣如為墨色除外的顏色，且顏色是該圖樣主要識別的特徵，則實際使用墨色或其他顏色，依一般社會通念及消費者的認知，如已實質改變其圖樣主要識別的特徵，就不具同一性（參見108年8月23日修正之「註冊商標使用之注意事項」3.2.1.1.）。依上開說明可知，商標註冊時未指定顏色而以「墨色」申請註冊，代表並非以「顏色」作為主要的識別特徵，其他商標之構圖意匠若與該註冊商標相似，即有可能與該註冊商標構

01 成混淆誤認，他人不得主張其使用之商標顏色並非墨
02 色，藉以脫免侵權責任。本件原證3、4為「墨色」商標
03 （原審卷一第18、20頁註冊資料），並非以顏色作為主
04 要識別特徵，原證15商品之商標圖樣與原證3、4商標整
05 體而言已構成近似，且近似程度不低，業經認定如前，
06 被上訴人抗辯二者顏色有差異，故不構成近似，不足採
07 信。

08 4.原證16商品與原證3、4商標近似程度低：

09 (1)原證16商品右上方有一長方形白色區塊之底圖，內置外
10 文「KAISER」商標，字體設色為銀白色，原證3、4商標
11 為外文「HERSHEY'S」，原證16商品之商標字尾為
12 「R」，與原證3、4商標字尾為「'S」，尚有不同，且
13 甘百世公司自66年間起已申請註冊包含「KAISER」字樣
14 之商標（如附表三之被證3、5、6），指定使用於巧克
15 力、糖果等商品上，原證16商品上之商標圖樣應屬甘百
16 世公司使用其自有之商標。由於原證16商品之商標與原
17 證3、4商標於外觀、讀音上尚有差異，整體觀之，二者
18 近似程度甚低。

19 (2)上訴人雖主張，原證16商品之商標為外文「KAISER」，
20 其字首之「K」故意印成近似外文「H」，二者整體觀之
21 構成近似云云。惟查，商標圖樣是否近似，應就外觀、
22 觀念、讀音等綜合判斷，原證16商標外文「KAISER」字
23 首之「K」，因美術字體設計之不同，確有可能類似外
24 文「H」（例如附表三之被證5），惟縱使將起首字母更
25 換為「H」，成為「HAISER」，惟第二音節之字尾以
26 「R」結尾與原證3、4「HERSHEY'S」字尾為「'S」相
27 較，其外觀及讀音仍顯有不同，整體觀之，二者近似程
28 度低，上訴人上開主張，尚不足採。

29 (三)商品是否類似暨其類似之程度：

30 原證3、原證4、原證6商標指定使用於巧克力、糖果等商品
31 ，系爭商品為巧克力商品，二者屬於同一商品。

01 (四)實際混淆誤認之情事：

02 依上訴人所提相關網頁資料，有網友於網路留言稱：「這是
03 我小時候的童年，現在很少見了吧？…前幾樓的好像有點誤
04 會，這個巧克力是新的牌子喔，你們的童年的三角巧克力上
05 會有條長長的紙，那個好吃很多阿~，有一條紙的是hershey
06 s，這是平價的kaiser…這是甘百氏的牌子，不好吃，故意
07 做的跟hersheys一樣騙人…原來我一直被他騙是好時巧克力
08 （難過）…」（見原審卷一第48頁）、「KAISER牌KAISE
09 R' S???怎麼長的和HERSHEY' S KISSES這麼像呢？」（見原審
10 卷一第49頁）、「當我很高興地從全聯買了它回家之後…期
11 待的打開他的嘴裡後，才覺得好失望，不是我記得的味
12 道!!!!…後來才發現似乎是買錯牌子了，可Kaiser's是仿
13 台灣已經沒有代理進口的Hershey's牛奶巧克力，在知道這
14 個真相時的我鬆了口氣，原來我只是買錯，而不是它變了
15 味…」（見原審卷三第111頁）、「希望不要只有山寨版HER
16 SHEY' S甘百世巧克力…」（見原審卷三第114頁）、「…看
17 到冰箱上似乎是我填的Hershey's巧克力…不料拿近一看，
18 其實是Kaiser甘百世巧克力…」（見原審卷三第122頁）、
19 「…全聯賣的是冒牌貨，上次我發現有在賣本來想買，看保
20 存期限的時候才發現是台灣的甘百世冒充的…全聯賣的是山
21 寨版」（見原審卷三第128頁），足認甘百世公司之「KAISE
22 R' S」巧克力所標示之商標圖樣確實極為近似上訴人「HERSH
23 EY' S」巧克力，並有消費者發生誤認，以為甘百世公司之
24 「KAISER' S」巧克力為上訴人「HERSHEY' S」巧克力，而誤
25 予購買之情形。

26 (五)甘百世公司於原證12至15商品使用商標是否善意：

27 1.經查，上訴人創立於1894年，創立以來即於以「Hershe
28 y's」商標行銷其商品，且至遲於1956年起即以如原證6或
29 與原證6不失同一性之水滴型商標行銷商品，另上訴人於1
30 971年起，即於菲律賓、美國、香港、澳洲、中國、韓
31 國、新加坡、印尼、越南、埃及、沙烏地阿拉伯及我國等

地，就附表一所示系爭商標圖樣進行註冊登記等情，有媒體報導、網頁資料、各國商標註冊登記資料等附卷可按（見原審卷一第29至34頁、卷二第84至182頁、前審卷二第112至118頁、第121至127頁、第131至150頁、第211至213頁），上訴人歷年來在全球使用如原證6商標圖樣雖有部分略有不同（見前審卷二第121至125頁之如原證6商標圖樣歷年使用於外包裝之情形說明），然其差異處僅水滴型圖樣下方有無緞帶之差異，整體觀之，與原證6商標圖樣不失其同一性。上訴人自從1907年即開始製作並販售「KISSES」巧克力，有相關報章雜誌報導可稽（前審卷二第131-150頁），並至遲於1977年便陸續在電視播放使用原證6商標之商品廣告（前審卷二第128-130頁），又我國報紙於63年起即有刊載介紹上訴人之赫希巧克力商品，該報導之商品照片即標示原證3、4「HERSHEY'S」外文商標（見原審卷三第18頁），且上訴人商品之外觀與甘百世公司之原證15商品極為相似，另由原證61至原證72我國報紙之新聞報導（原審卷三第10-47頁），可知自從58年間上訴人之巧克力產品已進口至我國販售，由當時台灣總經銷商供應至全省各大百貨公司、超級市場和食品公司、軍公教福利中心等處銷售（當時稱為「赫希巧克力」或「荷西巧克力」、「美國名牌HERSHEY'S花西施巧克力」、「HERSHEY'S好時巧克力」、「賀喜士巧克力」等），並在報紙刊登上訴人巧克力商品聖誕節促銷之訊息。由上可知，上訴人公司自創立起，即已於全球使用如原證3、4、6之商標圖樣行銷商品，並至少自63年起即已在我國行銷系爭商標商品。而被上訴人公司係設立於65年（見原審卷一第35頁），且66年間才註冊被證2、被證5商標，依其所述最早銷售原證12商品之時間為75年，是其使用原證12至16包裝上之商標行銷商品之時間，明顯晚於上訴人，且巧克力係西方國家傳入我國之食品，其原料、配方、製造流程無一不須參考外國知名品牌，被上訴人公司身為巧克力製造業

者，理應比一般消費者更能充分掌握國外知名巧克力競爭同業之品牌資訊，以上訴人在全球之行銷時間及情形，以及我國媒體早在50、60年間已有報導上訴人公司巧克力商品之情形觀之，甘百世公司對於上訴人早就使用原證3、原證4、原證6商標行銷巧克力商品之事實，並無諉為不知之理，甘百世公司自己雖有註冊包含「KAISER」外文之商標（附表三被證3、被證5、被證6），惟其實際使用於原證12至15商品時，竟然在「KAISER」字尾自行加上「'S」而與原證3、原證4、原證6商標構成近似，自難謂出於善意。

2. 被上訴人雖辯稱，上訴人係99年10月1日始註冊原證6商標，惟甘百世公司早在69年間即已將水滴型中間有「KAISER'S」字樣的圖示放在巧克力商品包裝上並註冊商標（註冊00141979號商標，下稱更被上證5商標，商標圖樣如附表三編號6所示），早於上訴人註冊原證6商標30年前，並於約65至70年間將水滴型中間有「KAISER'S」字樣的圖示印於公司車輛上（更被上證7）。甘百世公司於75、93年間即有販售原證12商品（更被上證8、9），足見其主觀上係善意使用已註冊之商標云云。惟查，更被上證5商標係指定使用於「包裝容器」而非「巧克力」商品，且其商標圖樣除了水滴型內置「KAISER'S」外文之外，其上方、下方尚結合各式複雜圖文組合商標，顯與原證12、13、14商品上使用之商標圖樣不同，被上訴人尚難以其曾申請註冊更被上證5商標為由，作為有利之抗辯。又甘百世公司註冊之被證5商標（見附表三）其外文雖為「KAISER'S」，惟另結合中文「甘百世」組成商標圖樣，惟甘百世公司在原證12至15商品僅剩外文「KAISER'S」而無中文「甘百世」。由於甘百世公司申請註冊更被上證5商標及附表三所示商標之時間，均晚於上訴人在各國行銷使用原證3、4、6商標之時間，且甘百世公司在實際使用時均未依照其註冊公告之商標圖樣，而是將原註冊商標圖樣中其

01 他足資區辨之中文字或圖形予以省略，或在字尾附加
02 「'S」，致其實際使用之商標圖樣與上訴人之原證3、4、
03 6商標構成近似，甘百世公司不依照其申請註冊之圖樣及
04 指定之商品類別使用商標，無異使商標註冊及公示之制度
05 形同虛設，所辯其在原證12至15商品使用之商標係出於善
06 意，實不足採信。

07 3.甘百世公司原證12商品及原證15商品之外包裝，高度近似
08 於上訴人自58年以來所銷售之水滴型內置「KISSES」巧克
09 力及「HERSHEY'S」巧克力外包裝之設計圖案（原審卷第1
10 44-153頁），例如上訴人之水滴狀巧克力圖案之左右兩側
11 分別有兩個方塊狀之圖案，右側的方塊為空白，左邊的方
12 塊具有內容，甘百世公司原證12商品之外包裝設計，亦如
13 出一轍。甘百世公司之原證15商品上「KAISER'S」之外文
14 字體與上訴人「HERSHEY'S」字體完全相同，但與甘百世
15 公司自己註冊之被證3、被證6「KAISER」商標之字體顯有
16 不同，應係出於攀附上訴人系爭商標之商譽的惡意。

17 4.至於原證16商品所使用之商標圖樣為「KAISER」，字尾並
18 未加「'S」，與原證3、4「HERSHEY'S」商標近似程度
19 低，已如前述，上訴人雖主張原證16商標之「K」故意印
20 成近似「H」，顯有攀附上訴人原證3、4商標之意，惟
21 查，「K」因為美術字體設計的關係，「K」右側之「<」
22 有可能呈現不同之角度（見附表三被證3、被證5），且甘
23 百世公司自66年間起已申請註冊包含「KAISER」字樣之商
24 標（如附表三之被證3、5、6），指定使用於巧克力、糖
25 果等商品上，則其使用自己之「KAISER」商標於指定之商
26 品，難認非為善意，上訴人上開主張，不足採信。

27 (六)相關消費者對各商標熟悉之程度：

28 上訴人自西元1894年創立後，即於全球以「HERSHEY'S」品
29 牌行銷產品，依上訴人所提證據可證明，其中原證3、4商標
30 行銷已長達百年時間，原證6商標行銷已至少長達60多年時
31 間，上訴人至遲於63年起即於我國以系爭商標行銷商品，此

由我國新聞媒體63年報載「美國赫希牌巧克力糖商品名稱盡人皆知，該公司所在之美國賓州荷西城正是美國最著名的巧克力糖出產地」；於65年報載「美國名牌賀喜士（Hershey's）巧克力糖臺灣總經銷的家里福食品罐頭百貨日用品企業有限公司，特別供應一系列的Hershey's食品，在全省各大百貨公司、超級市場和食品公司均有出售…Hershey's食品，包括有可可亞、Hershey's Instant巧克力粉及數十種不同製法、形狀的巧克力糖…」（見原審卷三第30至32頁）、76年報載：「以在軍公教福利中心銷售最佳之一的好時牌（HERSHEY）巧克力糖果售價，平均跌幅即達百分之二十五之多，與國產巧克力糖果售價拉近不少…」（見原審卷三第33頁）、92年報載「知名的美國品牌巧克力好時（Hershey's），今年也推出很適合當作聖誕節禮物的『愛就動口』巧克力禮盒…」（見原審卷三第39至41頁）、95年報載「HERSHEY'S好時巧克力特別舉辦傳愛計劃…」（見原審卷三第42至44頁）、97年報載「受台灣民眾喜愛的舶來品，還包括知名度頗高的Hershey's巧克力」（見原審卷三第45至46頁），再依上訴人所提106年1月24日Costco賣場照片、106年2月21日Costco網站銷售網頁、家樂福網站銷售網頁、大潤發網站銷售網頁（見原審卷二第209至213頁），均可見產品上標示有「Hershey's」商標，以上可證明，上訴人不僅於國外以系爭商標行銷商品已有60多年以上之時間，且於60年代在我國行銷系爭商標起，至今仍持續在我國行銷系爭商標商品，堪認我國相關消費者對上訴人系爭商標應有相當程度之熟悉。甘百世公司之原證12至15商品，行銷之時間顯然晚於上訴人，應認為相關消費者對於系爭商標較為熟悉，應給予較大之保護。

(七)綜上所述，原證3、原證4、原證6商標具有相當之識別性，甘百世公司之原證12、原證13、原證14商品之商標圖樣與原證6商標構成高度近似，原證15商品之商標圖樣與原證3、4商標構成中度近似，原證3、原證4、原證6商標所指定之商

01 品與原證12、13、14、15商品為同一類商品，相關消費者有
02 實際混淆誤認之情事，甘百世公司在原證12至15商品上使用
03 近似於原證3、4、6之商標圖樣並非出於善意，相關消費者
04 對於系爭商標較為熟悉，本院綜合上開審酌因素，認為原證
05 12、原證13、原證14商品之商標有致相關消費者誤認與原證
06 6商標為同一商標；或誤認兩商標之商品係來自同一來源之
07 系列商品；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關
08 係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，原證
09 15商品之商標圖樣有致相關消費者與原證3、原證4商標產生
10 混淆誤認之虞，原證12至15商品已侵害上訴人所有之原證
11 3、原證4、原證6商標權。至於原證16商品之商標圖樣，與
12 原證3、原證4商標圖樣近似程度低，雖使用於同一類商品，
13 惟其欠缺「商標近似」此重要之混淆誤認參考因素，應認不
14 致造成相關消費者與原證3、原證4商標產生混淆誤認之虞，
15 原證16商品並未侵害原證3、原證4商標權。

16 **四、原證12、13、14商品已於105年11月22日更改包裝，原證15**
17 **商品已於106年6月15日停產：**

18 (一)上訴人主張甘百世公司於105年間為配合食安法規巧克力品
19 名之標示，於該年9月間著手進行原證12至14商品變更包裝
20 事宜，變更後之包裝如附表四所示，並先後於105年10月28
21 日、同年11月15日致函各通路商自105年11月22日起將原證1
22 2至14號商品改為新的包裝（下稱第一次變更包裝），業據
23 被上訴人提出於105年10月28日、同年11月15日通知通路更
24 改原證13至14更改包裝電子郵件（陳證5）、原證12至14產
25 品送驗之檢驗報告（陳證6）、衛福部巧克力品名及標示規
26 定於106年1月1日生效之函文（陳證7）、垃圾焚化廠同意甘
27 百世公司於105年11月、106年1月間申請焚化舊包材之函文
28 與照片（陳證8）為證（本院卷一第491-493頁、本院卷二第
29 257-273頁），此外，上訴人提出其自行拍攝之兩造巧克力
30 商品在賣場陳列銷售之照片（拍攝時間為106年4月9日、106
31 年7月1日，本院卷一第415頁），亦顯示原證12產品於上開

01 日期已更換為新的包裝，本院綜合上開證據，認為被上訴人
02 上開主張，堪信屬實。又原證15商品已於106年6月15日停
03 產，有被上訴人提出之被上證19通知家樂福該商品已停產之
04 電子郵件可稽（前審卷二第336頁），此部分之事實亦堪信
05 為真。又觀諸原證12至14商品更改後之包裝，係使用甘百世
06 公司註冊第708162號商標圖樣（如附表三被證3所示），該
07 商標指定使用於巧克力、糖果等商品，甘百世公司使用該商
08 標於巧克力商品上，應無侵害系爭商標權可言。

09 (二)原證12、13、14商品於105年11月22日更改包裝後已不侵害
10 原證6商標權，甘百世公司雖於108年8月9日第二次更改原證
11 12至14商品包裝，將商標圖樣改為「甘百世」中文（見本院
12 卷二第397-400頁所載），不再使用「KAISER」外文，更無
13 侵害原證3、原證4、原證6商標之疑慮，本院就第二次更改
14 包裝部分，即毋庸審究。

15 五、甘百世公司就侵害商標權之行為主觀上具有故意：

16 上訴人自1894年創立以來即以原證3、4之「Hershey's」商
17 標行銷其商品，且自1956年起即以水滴型商標圖樣行銷其巧
18 克力商品，並於世界各國申請註冊，早在63年、66年起即於
19 我國行銷使用「Hershey's」、水滴型內置「KISSES」之商
20 標圖樣於巧克力商品，甘百世公司與上訴人均為競爭同業，
21 明知上訴人之系爭商標，竟為攀附系爭商標之商譽，將其註
22 冊之商標圖樣予以變換使用於原證12至15商品上，致與系爭
23 商標產生混淆誤認之虞，其就侵害系爭商標權之行為，主觀
24 上具有故意，堪予認定。

25 六、上訴人得請求甘百世公司不得為侵害系爭商標權之行為：

26 (一)按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之
27 虞者，得請求防止之。商標法第69條第1項定有明文。排除
28 侵害請求權旨在排除現實已發生之侵害；防止侵害請求權旨
29 在對現實尚未發生之侵害，就現有既存危險狀況加以判斷
30 後，認權利人在客觀上有被侵害之高度可能，而有事先加以

防範之必要。除去侵害及防止侵害請求權，並不以侵害人主觀上有故意或過失為要件。

(二)本件甘百世公司所製造、販賣之原證12至14商品侵害上訴人之原證6商標權，原證15商品侵害上訴人之原證3、4商標權，惟甘百世公司已於105年11月22日更改原證12、13、14商品之包裝，原證15商品已於106年6月15日停產，更改包裝或停產之後已無侵害系爭商標權之行為，上訴人基於排除侵害請求權，請求被上訴人等不得為製造、販賣之要約或販賣原證12所示「凱莎粒巧克力」、原證13所示「凱撒巧克力」、原證14所示「凱撒白牛奶巧克力」、原證15所示「金凱莎巧克力」、原證16所示「甘百世72%黑巧克力」商品，已失其依據，不應准許。惟甘百世公司確有侵害系爭商標權之行為，且其自承至少自75年間已開始產銷原證12至14商品，該公司70年間商品型錄亦包括原證12商品及與原證15商品高度雷同商品（見前審卷一第210-213頁），則其使用近似於系爭商標之圖樣於巧克力商品之時間甚久，銷售之侵權商品數量龐大，且主觀上具有侵權之故意，該公司目前仍持續從事製造、銷售巧克力商品之業務，就本件侵害態樣及既存之危險狀況觀之，甘百世公司未來非無侵害系爭商標權之可能，上訴人本於防止侵害請求權，請求甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣任何侵害系爭商標權之商品或為任何侵害系爭商標權之行為，應屬正當。至於上訴人聲明內容「包括但不限於巧克力及糖果商品」部分，其內容未臻明確尚難准許。

七、上訴人得向被上訴人等請求侵害商標權之損害賠償：

(一)按商標法第69條第3項規定：商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。又按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項定有明文，此一公司負責人對於第三人之責任，係基於法律特別規定所生，不以公司負責人有故意、過失為要件，查黃鴻源於甘百世公

01 司侵害上訴人商標權期間擔任甘百世公司法定代理人，有公
02 司登記資料查詢在卷可稽（見前審卷一第29頁），而製造、
03 販賣系爭產品為甘百世公司之業務，黃鴻源因擔任負責人執
04 行公司業務而侵害系爭商標權，依公司法第23條第2項規
05 定，應與甘百世公司負連帶賠償責任，嗣黃鴻源死亡，依民
06 法第1148條規定，其繼承人即蘇春美5人應在繼承黃鴻源之
07 遺產範圍內負清償責任。

08 (二)損害賠償計算期間：

09 1.原證12、原證13、原證14商品於105年11月22日已更改包
10 裝，原證15商品已於106年6月15日已停產，已如前述，是
11 故，上訴人就原證12、原證13、原證14商品得請求損害賠
12 償之期間為自103年4月20日（上訴人105年4月19日對被上
13 訴人寄發律師函之前2年）起至105年11月22日更改包裝為
14 止，原證15商品得請求損害賠償之期間，應計算自103年5
15 月16日（原證3、4註冊公告日）起至106年6月15日停產時
16 為止。

17 2.上訴人雖主張，原證12至14商品更改包裝並未回收舊包裝
18 商品，故侵權期間應自105年11月22日更改包裝日起加計1
19 0個月之商品有效期限為止，被上訴人則辯稱105年11月22
20 日之後已經沒有再生產舊包裝之產品，故損害賠償應計算
21 至105年11月22日為止等語。經查依本院向家福股份有限
22 公司（下稱家福公司）、全聯實業股份有限公司（下稱全
23 聯公司）函詢之結果，僅知甘百世公司105年11月間確有
24 通知更改包裝之情事，當時是以順出貨方式更改包裝，並
25 無回收舊包裝商品，亦無法區分更改包裝前後商品支付貨
26 款之時間（見本院卷二第433、449頁家福公司111年5月3
27 日、全聯公司111年5月4日函），另一通路商大潤發流通
28 事業股份有限公司則函覆因相關人員離職且時隔久遠，目
29 前無法確認本院詢問內容（本院卷二第467頁），本院審
30 酌甘百世公司係對通路商銷售系爭商品，而非直接賣給消
31 費者，且依本院卷內資料亦無法區分更改包裝前、後商品

01 支付貨款之時間，甘百世公司於105年11月22日之後，未
02 再銷售原證12至14商品予通路商，即無從認為甘百世公司
03 在該日期之後尚有就原證12至14商品取得銷售收入（無論
04 市面上是否仍存有舊包裝之商品），此部分上訴人未盡舉
05 證之責任，應為有利於被上訴人之認定，故原證12至14商
06 品之侵權期間應計算至105年11月22日為止。

07 (三)損害賠償之計算：

08 1.商標法第71條第1項第2款規定：「商標權人請求損害賠償
09 時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行
10 為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用
11 舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益」。侵權人
12 主張應扣除成本或必要費用者，應就成本及費用之金額負
13 擔舉證之責任，其提出之證據方法，須足使法院產生堅強
14 心證，確信其主張為真實。又所謂之成本或必要費用，應
15 指製造、銷售侵權產品而直接發生者為限，如不能證明該
16 成本及必要費用與侵權產品之間的關聯性，自不能主張扣
17 除。

18 2.被上訴人雖主張應扣除巧克力商品之成本及必要費用，惟
19 查，被上訴人主張之成本及必要費用，並非按照原證12至
20 15之侵權商品各別支出之費用列計，而是其向稅捐機關調
21 閱甘百世公司各年度整體稅務結算申報書與系爭商品原證
22 12至15發票金額，計算各商品品項與整體營收之佔比（原
23 證12商品欠缺99年10月至100年8月之發票，係以他年度的
24 品項佔比12.2655%，分別乘以99年度10月至12月之營收、
25 100年度1月至8月之營收統整計算），再自行按各商品品
26 項與整體營收之佔比，及不同品項之產品的價格、重量及
27 成分，來計算原證12至15商品之原料費用。直接人工費用
28 則是將各年度的營利事業所得稅簽證申報查核報告書乘以
29 各商品的品項佔比得出。製造費用為將各年度的製造費用
30 乘以各商品的品項佔比得出。通路費用係以105年家樂福
31 與大潤發兩間主要通路所收取之各項費用取其平均值列為

每年度通路費，並與品項收入相乘得出（見限制閱覽卷宗民事陳報暨答辯三狀之說明及附表二至附表五，及被上訴人民事綜合辯論意旨二狀-賠償範圍第6-9頁所載），被上訴人提出之上開成本及必要費用，既無法對應至系爭各項侵權產品，而是由被上訴人自行分攤估算，然而甘百世公司除了原證12至15巧克力商品外，尚生產眾多品項之巧克力商品（本院卷三第377頁），由商品名稱（例如白牛奶巧克力、72%黑巧克力等）即可知各品項巧克力商品之原料配方比重均不相同，上訴人主張巧克力商品之原料大致相同，並依此推估原料費用，尚不可採。再者，人工費用、製造費用、通路費係甘百世公司為全部商品所支出，並非因製造、銷售原證12至15商品所直接支出之成本及必要費用，被上訴人雖提出附件12會計師說明書（見限制閱覽卷宗第47-49頁），主張被上訴人所列之費用確實為成本與必要費用，惟查會計師說明書係針對會計上列計必要費用之原則為說明，與依商標法第71條第1項第2款計算損害賠償得扣除之成本及必要費用之概念有別，上開會計師說明書尚不得採為有利被上訴人之論據。

3. 被上訴人主張應扣除原證12至15商品之成本及必要費用金額，雖不可採，惟甘百世公司製造巧克力須購入糖、可可粉、奶粉、卵磷脂等原料，此原料成本屬製造巧克力商品之必要成本，並無違反經驗法則，自不應遽將甘百世公司所有銷售額列入損害賠償數額，本院認為應以甘百世公司自行陳報原證12至15商品之毛利計算其所得之利益為適當。查被上訴人111年9月26日民事綜合言詞辯論意旨二狀已列載原證12至14商品自103年4月20日至106年9月22日止，及原證15商品103年5月16日至106年6月15日止之毛利（見該書狀第12-13頁），原證12至14商品毛利係依限制閱覽卷宗附表2、3、4中103/04/20-106/9/22間各年度品項收入乘以該年度毛利率再為加總，原證15商品毛利係依限制閱覽卷宗附表5中103/05/20-106/6/15間各年度品項

01 收入乘以該年度毛利率再為加總。查甘百世公司自行陳報
02 之該公司毛利率高於財政部公告之營利事業各業所得額暨
03 同業利潤標準「其他糖果製造業」毛利率20%，而同業利
04 潤標準表僅係供企業報稅及稅捐機關稽徵稅負使用，若在
05 具體個案計算損害賠償時，當事人之實際利潤與同業利潤
06 標準表不同者，自應以當事人實際之利潤計算其所得之利
07 益，被上訴人主張應依同業利潤標準表之淨利率8%計算
08 （扣除費用率12%），不足採信。

09 4.上訴人雖主張，損害賠償部分，因被上訴人不能證明成本
10 及必要費用，應將其銷售額全部列入侵害行為所得之利
11 益，至於不當得利部分，巧克力製造業普遍毛利率均可達
12 到40%，故請求依30%計算，並提出上證24、25、26、28
13 為證（前審卷三第65-72頁、第75-76頁）。惟按，依商標
14 法第71條第1項第1至4款計算損害賠償金額顯不相當者，
15 法院得予酌減之，商標法第71條第2項定有明文。被上訴
16 人主張其製造巧克力商品需購買糖、可可粉、奶粉、卵磷
17 脂等原料成本，係符合經驗法則，雖其無法證明成本之具
18 體金額，惟如將其成本視為零，而將銷售收入全數計入損
19 害賠償，顯屬過苛，且與上訴人就不當得利部分之所得利
20 益應以毛利計算之主張相互矛盾，上訴人主張侵害商標權
21 損害賠償部分，應將銷售系爭商品之收入全部列計，尚不
22 可採。又上訴人提出之上證24為天下雜誌對於某一巧克力
23 品牌之報導、上證25為國外某知名巧克力公司過去5年平
24 均毛利率資料、上證26為荷蘭巧克力商歷年毛利率資料、
25 上證28為上訴人公司105至107年之毛利率資料，上開證據
26 並非針對被上訴人甘百世公司或國內巧克力製造業者進行
27 調查而取得之普遍性具公信力之客觀資料，本院認為上證
28 24、25、26、28尚不足作為認定被上訴人毛利率之依據。

29 5.被上訴人陳報甘百世公司原證12、原證13、原證14商品自
30 103年4月20日起至106年9月22日止（原證12、13商品係自
31 102年10月18日才開始銷售），及原證15商品自103年5月1

6日起至106年6月15日止之銷售金額，上訴人同意不爭執（見上訴人111年9月26日民事言詞辯論意旨狀第18-21頁、被上訴人111年9月26日民事綜合辯論意旨二狀-損害賠償範圍第12-13頁），惟本院認為原證12至14商品於105年11月22日更改包裝之後已無侵害商標權，故原證12至14商品之銷售金額應扣除105年11月23日起至106年9月22日止共10個月之金額（該段期間銷售金額見上訴人111年9月26日民事言詞辯論意旨狀第18-19頁所載），被上訴人陳報上開期間之毛利金額亦應按比例扣減，扣除之後銷售額及毛利如下表。

損害賠償計算表：（新臺幣：元，元以下四捨五入）

銷售期間/銷售額	原證12商品	原證13商品	原證14商品
103/4/20-106/0 9/22	0000000000	000000000	000000000
105/11/23-106/0 9/22	0000000000	0000000	0000000
103/4/20-105/1 1/22（註1）	0000000000	000000000	000000000
毛利			
103/4/20-106/0 9/22	0000000000	0000000	0000000
103/4/20-105/1 1/22（註2）	（A）0000000000	（B）0000000	（C）0000000
銷售期間/銷售額	原證15商品		
103/05/16-106/0 6/15	000000000		
毛利	（D）0000000		
原證12至15商品毛利共計：A+B+C+D=0000000000元			

備註：

- 1.原證12至原證14商品103/4/20-106/09/22之銷售金額，及原證15商品103/05/16-106/06/15之銷售金額，依兩造不爭執之金額列計（見上訴人111年9月26日民事言詞辯論意旨狀第18-21頁，及被上訴人111年9月26日民事綜合言詞辯論意旨二狀-損害賠償範圍第12-13頁），但原證12至14商品應扣除更改包裝後之105/11/22至106/9/22止共10個月銷售額0000000000元、00000000元、00000000元（見上訴人111年9月26日民事言詞辯論意旨狀第18-19頁）。
- 2.原證12至14商品103/4/20-105/11/22毛利，係依被上訴人陳報之毛利金額扣除10個月之比例計算〔例如：原證12之毛利為00000000000*（0000000000/00000000000）=00000000000，元以下均四捨五入〕

6.被上訴人雖辯稱，甘百世公司僅係中小型企業，且早在69年間已取得如附表三所示之商標註冊，係善意使用本身之商標圖樣，並無侵權之故意，上訴人主張之損害賠償金額過高，請求依商標法第71條第2項之規定予以酌減損害賠償金額云云。惟查，本件甘百世公司侵害系爭商標權之期間甚長，銷售侵權商品之數量龐大，甘百世公司對於侵害商標權之行為主觀上具有故意，本院就損害賠償之計算已充分考慮有利於被上訴人之因素等，審酌本件侵害情節與損害賠償之金額，並無顯不相當之情形，被上訴人請求酌減損害賠償金額，尚不足採。

八、上訴人得向甘百世公司請求返還不當得利：

- (一)按商標法第69條第4項規定：商標權人之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。又按，民法第179條前段規定：無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益；第197條第2項規定：損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。
- (二)上訴人主張甘百世公司銷售原證12至14商品所得利益，超過發警告函（105年4月19日）前2年之期間，業已罹於消滅時

01 效，上訴人依上開規定，請求被上訴人返還不當得利，應屬
02 正當，故上訴人得請求自99年10月1日（原證6商標註冊公告
03 日）起至103年4月19日止銷售原證12至14商品所得之毛
04 利）。又按，連帶債務之成立，以當事人明示約定或法律有
05 規定者為限，始負連帶責任（民法第272條規定）。本件銷
06 售原證12至14商品之銷售利益係由甘百世公司取得，蘇春美
07 等5人並無獲利，且不當得利並無連帶債務之規定，上訴人
08 僅得請求甘百世公司返還不當得利，其請求蘇春美等5人應
09 在繼承黃鴻源之遺產範圍內與甘百世公司連帶負責，尚屬無
10 據。

11 (三)被上訴人雖辯稱，上訴人在臺灣根本並未販售使用原證6商
12 標商品，自不因甘百世公司販售原證12至14號商品造成其營
13 業額下降而受有損害，且損害與利益之間並無直接因果關係
14 存在云云。惟查，上訴人為系爭商標之商標權人，本具有排
15 他專用權，得自行使用或授權他人使用其商標，被上訴人未
16 得上訴人之同意，擅自在系爭商品上使用近似之商標圖案，
17 藉攀附上訴人系爭商標之商譽，而獲取財產上的利益，使相
18 關消費者產生混淆誤認之虞，當然對於商標權人造成損害，
19 且依國內媒體之報導，上訴人至少自63年起有在我國行銷系
20 爭商標並授權代理商在國內行銷販售其巧克力商品，甘百世
21 公司之行為業已侵蝕上訴人之市場利益及商標權之價值，且
22 被上訴人之所受利益與上訴人之損害間，具有相當因果關
23 係，被上訴人所辯，不足採信。

24 (四)原證12、原證13、原證14商品之銷售金額及銷售期間依兩造
25 不爭執之金額列計（被上訴人主張原證13、14商品係自102
26 年10月18日才開始販賣，上訴人就此不爭執，見上訴人111
27 年9月26日民事言詞辯論意旨狀第18-19頁，及被上訴人111
28 年9月26日民事綜合言詞辯論意旨二狀-損害賠償範圍第11
29 頁），就不當得利金額計算如下表。

30 不當得利計算表：

31

銷售額	原證12商品	原證13商品	原證14商品

01

新 臺 幣：元	0000000000	0000000	0000000
銷 售 期 間	99/10/1-103/4/19	102/10/18-103/4/19	102/10/18-103/4/19
毛利	(A) 0000000000	(B) 0000000	(C) 0000000
原證12至14商品毛利共計：A+B+C=0000000000元			

02

03

04

05

06

07

08

九、依上開第七、八項所述，上訴人得請求甘百世公司、蘇春美等5人在繼承黃鴻源之遺產範圍內連帶損害賠償11,714,869元，除了上訴人在第一審請求之166萬元外，就第二審擴張聲明部分，得另請求甘百世公司及蘇春美等5人在繼承黃鴻源之遺產範圍內連帶給付10,054,869元。此外，上訴人得依不當得利之法律關係，請求甘百世公司返還10,263,441元之所受利益。

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

十、綜上所述，上訴人在第一審依商標法第69條第1項規定，請求甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣侵害如本判決附表一所示商標權商品或為任何侵害如本判決附表一所示商標權之行為；依商標法第69條第3項、第71條第1項第2款、公司法第23條第2項、民法第1148條規定，請求甘百世公司及蘇春美等5人（於繼承黃鴻源遺產範圍內）連帶賠償166萬元本息，為有理由，應予准許。逾上開範圍之請求，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2、3項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原審為上訴人敗訴之判決，經核並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回此部分之上訴。另上訴人在第二審程序，除依上開規定外，另追加依侵害商標權及不當得利之法律關係，擴張請求甘百世公司、蘇春美等5人（上五人應在繼承黃鴻源之遺產範圍內）連帶再給付2,334萬元本息，就上訴人請求甘百世公司、蘇春美5人應另連帶給付上訴人10,054,

869元及自擴張聲明之訴狀繕本送達被上訴人之翌日（即109年1月16日，送達回證見前審卷三第415-416頁）起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，及請求甘百世公司應另給付上訴人10,263,441元及自上開擴張之訴狀繕本送達之翌日起之本息之範圍內，為有理由，其餘擴張之訴，為無理由，應予駁回。

十一、本件事證已臻明確，上訴人之其餘請求權基礎及兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

十二、據上論結，本件上訴人之上訴（除減縮部分外）為一部有理由、一部無理由，上訴人在第二審擴張之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第85條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 12 月 15 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 汪漢卿

法 官 曾啓謀

以上正本證明與原本無異。

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 111 年 12 月 21 日

書記官 蔡文揚

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

01 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
02 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
03 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
04 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
05 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。