# 智慧財產及商業法院民事判決

110年度民商訴字第23號

原　　告　高坑有限公司
法定代理人　黃玉華
訴訟代理人　李易撰律師
　　許家華律師
複 代理 人　林祐任律師
被　　告　陳宏瑞即廉坤牛肉店（原高坑廉坤牛肉店）

訴訟代理人　李世章律師
　　徐念懷律師
　　黃立虹律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國110年8月2日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、被告不得使用相同或近似於如附圖所示商標之文字、圖樣作為其商號名稱之特取部分。

二、被告不得使用含有相同或近似於如附圖所示商標字樣之商品、包裝、廣告、招牌、菜單目錄或其他行銷表徵。

三、被告應給付原告新臺幣貳拾萬元，及自民國一百十一年二月二十五日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

四、原告其餘之訴駁回。

五、訴訟費用由被告負擔百分之九十四，餘由原告負擔。

六、本判決第三項得假執行。但被告如以新臺幣貳拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

七、原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序方面：

本件起訴時被告商業名稱為「高坑廉坤牛肉店」，嗣於民國110年3月10日已變更名稱登記為「廉坤牛肉店」，此有金門縣政府函附商業登記基本資料在卷可稽（本院卷第143至144頁），其同一性不變；又原告起訴後數次變更聲明如附表所示，此部分被告沒有意見（本院卷第296頁），亦與民事訴訟法第255條第3款規定相符，核無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告之主張及聲明：

（一）原告設立於84年，為我國註冊公告第01184837、00000000、01169270號「高坑 KOW KUN」著名商標（如附圖所示，下稱系爭商標）之商標權人，原告代表人黃玉華另行設立「高坑牛肉店」，則係承繼設立於65年之商號「高坑」，於96年又重新設立之獨資商號。被告於98年至104年間曾為「高坑牛肉店」之員工，於 104年離職後設立「廉坤牛肉店」獨資商號，並與原告代表人之配偶陳雅商締結店舖租賃契約書2份（租賃期間分別自104年7月1日至107年6月30日，108年7月1日至109年6月30日，下稱系爭契約），約定以每月新臺幣（下同）15萬元租金，承租位於金門縣○○鎮高坑38號1、2樓之店面、生財器具、設備，以及於產品包裝上使用系爭商標之授權金，以經營販賣牛肉料理之餐飲業務。嗣系爭契約於109年6月30日屆滿後，被告明知系爭商標為著名商標，竟未經原告之同意，在特別寬限被告搬遷準備而同意展延之3個月內，即於109年9月17日將其獨資商號「廉坤牛肉店」，變更名稱登記為「高坑廉坤牛肉店」，而使用系爭商標之主要識別「高坑」文字，作為自己商號之特取名稱，並於同年10月1日起搬遷至金門縣○○里○○○路0段00號之新址繼續經營，造成相關消費者混淆誤認被告之「高坑廉坤牛肉店」即為原告經營之「高坑牛肉店」，構成商標法第70條第2款之侵害系爭商標權。又被告為行銷目的，使用系爭商標之主要識別部分「高坑」，並提供與系爭商標指定使用於

同一商品及服務（即牛肉製品之餐飲服務、泡菜產品及牛肉乾產品），已致相關消費者混淆誤認，並減損系爭商標之識別性與信譽，亦構成商標法第68條第3款對於系爭商標權之侵害。爰依商標法第69條第1項、第3項規定分別請求排除或防止被告侵害系爭商標及50萬元之損害賠償。

（二）損害賠償之計算依據：

1.以合理權利金為先位主張：

被告前依系爭契約除承租前開店面、生財器具及設備外，尚包括有獲得授權可以於其產品包裝上使用系爭商標，故有部分租金屬於系爭商標授權金之對價，因系爭租約屆至後，雙方間授權關係已消滅，被告根本不得繼續使用系爭商標，竟擅自繼續使用，顯已損害倘雙方有簽訂系爭契約時原告所應得之利益，原告自得比照系爭契約之約定，請求被告給付使用系爭商標至少1年之授權金，即每月15萬元計算，1年至少180萬元。縱使被告抗辯尚有租賃店面、硬體等對價關係，考量被告係未經授權故意使用系爭商標、系爭商標已臻高度著名等情綜合判斷，合理授權金應至少有50萬元。爰依商標法第71條第1項第4款規定，請求50萬元作為損害賠償。

2.以被告所得之利益為備位主張：

依財政部北區國稅局函覆內容，可知被告109年11月6日、110年1月7日、110年3月6日申報之銷售額合計為2,729,038元（計算式：1,849,270＋606,708＋273,060＝ 2,729,038 ）。參酌財政部稅務行業標準分類暨同業利潤標準查詢系統（第8次修訂版），有關 5611-15餐館、餐廳之毛利率為45％，推算被告之獲利約為1,228,067元（計算式：2,729,038×45％＝1,228,067），以此作為被告侵害系爭商標所得之利益計算。爰依商標法第71條第1項第2款規定，請求50萬元作為損害賠償。

（三）聲明（本院卷第295至296頁）：

1.被告不得使用相同或近似於系爭商標之文字、圖樣作為其

商號名稱之特取部分。

2.被告不得使用含有相同或近似於系爭商標字樣之商品、包裝、廣告、招牌、菜單目錄或其他行銷表徵。

3.被告應給付原告50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

4.原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告之答辯及聲明：

（一）被告並未違反商標法第70條第2款規定：

1.被告開設之「廉坤牛肉店」源於祖父陳有土之「高坑飲食部」，因尊重血脈系出同源之陳雅商為「高坑牛肉店」商號之使用權人，遂於109年9月16日申請變更商號名稱，係為得與「高坑牛肉店」相區別，卻不失傳承意味之「高坑廉坤牛肉店」。因被告商號名稱之特取部分為「高坑廉坤」，與系爭商標中之文字「高坑」明顯不同，自與商標法第70條第2款規定無涉。

2.被告於簽立系爭契約或於變更自己商號名稱時，均不知悉系爭商標存在，亦無從知悉原告為系爭商標權人，原告僅憑被告曾為「高坑牛肉店」員工，及曾承租「高坑牛肉店」店面，即謂被告明知系爭商標為著名商標，實屬無稽。況依原告提出之事證，「高坑」在牛肉乾商品部分可能賣得很好，但憑牛肉餐飲起家者係獨資商號「高坑牛肉店」，並非原告，原告所提經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之商標異議審定書之認定依據明顯有誤，且原告未曾提出其經營餐飲服務事業之證據以實其說，智慧局亦未敘明其究以何資料認定「高坑」表彰於餐飲服務已為著名商標。職是，前揭商標異議審定書不得作為認定系爭商標於餐飲服務之信譽已為高度著名商標之證據。

3.綜上，被告之獨資商號「高坑廉坤牛肉店」與系爭商標中之文字「高坑」明顯不同，系爭商標亦非著名商標，被告並未違反商標法第70條第2 款規定。

（二）被告並未違反商標法第68條第3項規定：

1.原告無非係以被告之菜單目錄、門牌、店內字畫及QR code 付款碼，遽認被告有使用系爭商標之行為。惟被告之菜單目錄僅標示「廉坤牛肉店」；被告之門牌或店內字畫均是描述其商號名稱，而非用以指示商品來源，無論是門牌或字畫，其上「高坑廉坤牛肉店」中文，整體觀之，並未特別強調「高坑」二字，消費者也不會認為有特別加強「高坑」之意，被告之門牌顯非商標之使用，依商標法第36條第1項第1款規定，自不受系爭商標之拘束，而無侵害商標權可言。

2.原告提出之QR code付款碼並無出現在原證12之光碟影片中，是否為被告之QR code付款碼，實有疑義，且付款碼之標示並非為行銷目的，亦不足以使相關消費者認識其為商標，與商標之使用要件顯不相符。況且，被告已於接獲原告民事起訴狀後將「高坑廉坤牛肉店」之商號名稱變更為「廉坤牛肉店」，並將店內外所有「高坑」文字移除。

3.再者，原告針對被告「使用」系爭商標一事，亦一併提起刑事告訴，惟業經福建金門地方檢察署檢察官認定被告係將「高坑」作為地名之普通使用，並無侵害原告商標權，且無致消費者混淆誤認之虞，而於110年7月6日作成不起訴處分（110年度偵字第596號，下稱系爭不起訴處分），足證被告使用「高坑」文字為商號名稱，並非商標使用，故未違反商標法第68條第3 項規定。

（三）被告不具侵害系爭商標之故意過失：

原告雖曾於109年10月23日寄發存證信函（即律師函）聲稱系爭商標為著名商標，被告更改商號之行為已侵害系爭商標，然原告寄發該律師函之行為並非依商標法行使權利之正當行為，且律師函內容並未敘明系爭商標之明確內容、範圍及其著名性之依據，使被告足以知悉系爭商標可能受有侵害之事實。據此，縱被告更改商號之行為構成侵害商標權，被告主觀無從知悉所為是否侵害系爭商標，自無故意或過失可言。

（四）原告請求之損害賠償數額，並無理由：

1.商標法第71條第1項第2款所得利益部分：

⑴依財政部北區國稅局金門稽徵所110年5月19日函覆關於廉坤牛肉店之營業人銷售額與稅額申報書3份內容，可知被告經營之「廉坤牛肉店」自109年10月起迄110年2月止，營收從1,475,761元暴跌至203,021元，亦即被告並未因系爭商標之使用而受有任何利益，反而蒙受鉅額之營收衰退，顯無適用商標法第71條第1項第2款規定之餘地。

⑵縱依原告所舉前揭同業利潤標準，亦應依13%之淨利率計算，並非原告所稱毛利率45%，則被告在未扣除店租、生財工具、耗材、人力等成本費用之情況下，粗估之淨利亦僅有273,010元（計算式：1,475,761元＋421,302元＋203,021元＝2,100,084元，2,100,084元x13%=273,010元），足證被告之實際獲利更甚低於上開數據。參以被告店址位於金門，其商業活動之繁榮度遠不及臺灣本島，真正所得之淨利率必然低於13%，亦證被告確實毫無任何獲利可言。故原告以被告之銷售額為據，再乘以45%之毛利率，藉此主張被告之所得利益，並無理由。

⑶再者，原告既未從事餐飲服務業，則其究否受有損害，並非無疑，其既得依商標法第71條第1項第2款規定主張損害賠償數額，足認本件並無不能證明數額或證明有重大困難之情事。職是，原告尚未證明其受有損害，且其損害賠償數額並非無法證明或證明困難，豈有適用民事訴訟法第222條規定之理？

2.商標法第71條第1項第4款合理權利金部分：

⑴系爭契約既於109年9月30日屆期終止，出租人陳雅商自無再增加租金財產之可能，被告於109月10月1日離開之前，業已將該店面相關設備等逐項清點並移交系爭契約出租人陳雅商，其亦於同年11月19日歸還保證金15萬元

予被告，雙方已合意終止系爭契約，則自該時後，豈有繼續取得每個月15萬元租金之理？故陳雅商根本再無藉此「預期」獲利之可能，原告所謂營業租賃損失之主張，於法無據。

⑵此外，系爭契約係由被告與訴外人陳雅商簽署，與原告無涉，原告以系爭契約為據計算合理權利金，實屬謬誤。

⑶況被告依系爭契約每個月支付15萬元租金之對價，包括器具、人力、店面承租以及其他相關之合作模式，此由系爭契約第6 條「其他約定」即記載多達20個項目自明，並非單純授權被告使用「高坑」字樣。且原告亦自承授權範圍，在於：①租賃店面且繼續懸掛原商號招牌，②在生產泡菜、泡菜水餃之包裝袋上，使用高坑牛肉店之商號及logo。準此，根本不得將15萬元全數視為授權金。

（五）聲明（本院卷第259、296頁）：

1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2.如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、雙方不爭執之事實（本院卷第261至262頁）：

（一）原告於84年設立，為附圖所示商標之商標權人，商標專用期限分別如附圖所示（原證1至2）。

（二）獨資商號「高坑」於65年設立，已於85年歇業，原告法定代理人曾為其負責人。嗣原告法定代理人於96年另設立「高坑牛肉店」獨資商號，由陳雅商為實際負責人（原證3）。

（三）「高坑牛肉店」於98至104 年間為被告陳宏瑞投保勞健保，被告陳宏瑞於104年6月設立「廉坤牛肉店」並擔任負責人（原證4至5）。

（四）被告陳宏瑞於104年7月1日至109年6月30日向陳雅商承租「高坑牛肉店」店面經營販賣牛肉料理之餐飲業務，於承租期間，經陳雅商同意懸掛原商號「高坑牛肉店」及使用

「高坑牛肉店」商號與LOGO於泡菜、泡菜水餃商品上（原證6至7）。

（五）被告陳宏瑞於系爭租約到期後3 個月展延期間內，曾向經濟部申請變更商號名稱「廉坤牛肉店」為「高坑廉坤牛肉店」並於109年9月17日公告。另於109年10月1日搬遷店址至金門縣○○鎮○○里○○○路1 段61號，繼續以「高坑廉坤牛肉店」向消費者提供商品及服務（原證5）。

（六）原告曾於「高坑牛肉店」FACEBOOK粉絲專頁發布網路聲明如原證9所示，並連續於109年10月1至7日、14日、21日、28日於金門日報刊登新聞如原證10之聲明啟事。

（七）原告於109 年10月23日有寄發如原證11之存證信函（即律師函），被告收受上開存證信函後曾向客戶提供商品或服務，且開立印有「高坑廉坤牛肉店」、「統一編號：00000000」之發票（原證12至13）。

（八）原告於109年11月3日前往被告店面取證時，發現被告店門入口處門牌為「高坑廉坤牛肉店」，並有「高坑廉坤牛肉店」之字畫佈置店內。迄被告收受起訴狀繕本後始將店內有關「高坑」之所有文字移除，商號名稱「高坑廉坤牛肉店」嗣於110年3月10日變更名稱為「廉坤牛肉店」。

四、本件爭點如下（本院卷第263頁）：

（一）被告有無違反商標法第68條第3 款之侵害商標權行為？

（二）被告有無（被告將「高坑」作為「高坑廉坤牛肉店」商號名稱特取部分）構成商標法第70條第2 款之侵害商標權行為？

（三）被告有無侵害系爭商標之故意或過失？原告依商標法第69條第3 項請求被告給付50萬元，有無理由？

（四）原告依商標法第69條第1項請求如聲明第1、2項，有無理由？

五、本院判斷：

（一）被告所為已違反商標法第68條第3 款之侵害商標權規定：

1.按未經商標權人同意，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，為侵害商標權，商標法第68條第3 款定有明文。次按商標之使用，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，亦同，商標法第5 條亦有明文。又判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，而商標法第68條之侵害商標權，是以「使用」商標為要件，若符合上開商標使用之定義，即屬侵權。

2.查被告於104年6月設立「廉坤牛肉店」，嗣於109年9月17日申請將獨資商號名稱「廉坤牛肉店」變更登記為「高坑廉坤牛肉店」（本院卷第41頁），且依原告於109年11月3日前往被告店面取證時，發現被告店門入口處門牌為「高坑廉坤牛肉店」，並有「高坑廉坤牛肉店」之匾額、字畫佈置店內等情，此為兩造所不爭執，堪認屬實。又依當時被告之菜單目錄上記載「歡迎蒞臨高坑　廉坤牛肉店」文字、店家名片上載有「高坑泡菜」字樣、統一發票上之營業人發票專用章為「高坑廉坤牛肉店」、用於電子支付之QR code付款碼牌子上載有「高坑牛肉店」名稱，此有原告提出之光碟片及錄影截圖可稽（本院卷第71至79頁）。依此，堪認被告確有使用系爭商標之中文「高坑」名稱，於其提供牛肉餐飲商品或服務相關之物品、廣告或商業文書上，作為商品或服務來源之識別。

3.又系爭商標指定使用於「飲食店、小吃店、泡菜、牛肉片」等商品或服務（如附圖所示），參酌原告所提智慧局109年12月24日商標異議審定書（本院卷第51至56頁），可知原告係以經營牛肉餐飲店起家，且系爭商標經原告國內外不斷行銷後，於表彰牛肉乾、肉類製品等商品及餐飲服務之信譽，已為我國相關消費者所普遍認知之著名商標，應具有相當之識別性。

4.所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但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存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。查本件被告使用「高坑」作為商標，與系爭商標相較，均有相同之中文「高坑」兩字，核與系爭商標應屬構成近似之商標，且近似程度頗高。又被告以「高坑」名義經營提供販賣牛肉料理之餐飲業務，亦與系爭商標指定使用之「飲食店、小吃店、泡菜、牛肉片」等商品或服務，屬同一或高度類似之商品或服務，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，以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，容易誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。

5.再者，觀諸原告提出109年10月1日之聲明啟事：「高坑工作團隊謹此聲明，經營餐飲服務之廉坤牛肉店已於近日遷離向高坑工作團隊所承租之店面，惟近期仍有不少消費者詢問廉坤牛肉店與本團隊之關聯性，為解除消費者疑慮並避免影響本團隊之商譽，特刊此聲明以示本團隊維護『高坑』或『KOW KUN』等著名商標之立場。高坑工作團隊與『廉坤牛肉店』間，僅有租賃關係，並無任何加盟、技術移轉或授權關係存在，且未同意廉坤牛肉店於其他店址使

用本團隊註冊多年之『高坑』或『KOW KUN』等著名商標…」（本院卷第59至63頁）。可知被告使用與系爭商標相同之中文「高坑」名稱，並提供與系爭商標指定使用相同或類似之商品或服務，衡情應有實際造成相關消費者產生混淆誤認之虞之情事，否則原告實無公開刊登該聲明啟事之必要。

6.基上，被告使用「高坑」商標名稱與系爭商標之中文「高坑 」完全相同，構成近似商標而且近似程度頗高，且二商標均使用於同一或高度類似之商品或服務，系爭商標具有相當高之識別性，且被告所為亦有造成相關消費者產生混淆誤認之虞之情事。準此，被告未經原告同意，為行銷目的，而於同一及類似商品使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，已違反商標法第68條第3款之規定而侵害系爭商標。

7.被告雖以前詞否認有將「高坑」兩字作為商標之使用，並未違反商標法第68條第3項規定等語置辯。惟查：

⑴被告之菜單目錄除標示「廉坤牛肉店」外，亦有記載「歡迎蒞臨高坑」字樣，被告之門牌或店內匾額、字畫上均有醒目之「高坑」兩字，且將「高坑」兩字與「廉坤牛肉店」分離放置，顯有特別強調「高坑」之用意，並非僅係描述被告之商號名稱而已，而係用以指示商品或服務之來源，遑論店內用於電子支付之QR code 付款碼牌子上，直接載明「高坑牛肉店」之名稱。參以上開菜單目錄、門牌、匾額或字畫既為被告提供商品或服務相關之物品或廣告招牌，自屬於商標之使用，故被告所辯非屬商標使用乙節，並不可採。

⑵至被告質疑該QR code 付款碼牌子非為被告所有，然與其另案所述不符，此有其提出系爭不起處分書所載可參（本院卷第351頁），難認可採。又被告所提系爭不起訴處分書雖認定被告將「高坑」作為地名之普通使用，非為商標使用，而認被告涉犯商標法第95條罪嫌不足。

然而，參酌被告之前曾向陳雅商承租「高坑牛肉店」店面，經營販賣牛肉料理之餐飲業務，於承租期間，經其同意懸掛原商號「高坑牛肉店」之招牌及使用「高坑牛肉店」商號與LOGO於商品上，此為兩造所不爭執，被告顯然知悉其使用「高坑牛肉店」之商號及標示須經出租人陳雅商之同意，則被告於未租承「高坑牛肉店」之後繼續使用「高坑」兩字，顯有攀附系爭商標而使用作為商標之目的，而非單純僅用「高坑」作為地名表示。況刑事案件之舉證責任分配、舉證程度均與民事事件不同，且檢察官就刑事犯罪是否達起訴門檻之認定，並無拘束民事權利義務關係之判斷，更無拘束民事法院認定之效力，縱有被告所提系爭不起訴處分書，尚難據此認定被告前揭所為即非為商標之使用。

⑶另被告雖於接獲原告民事起訴狀後已將「高坑廉坤牛肉店」之商號名稱變更為「廉坤牛肉店」，並將店內外所有「高坑」文字移除，此為兩造所不爭執，並有被告之商業登記資料及現場照片可參（本院卷第144至146頁）。然此不影響被告於移除該「高坑」文字之前，仍有侵害系爭商標行為之認定，附此敘明。

（二）被告所為構成商標法第70條第2款之視為侵害商標權：

1.按明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第2 款定有明文。所稱著名商標中的「文字」，係指與著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人商品或服務相區別的文字「相同」者而言，參酌同法第70條第1 款使用「相同或近似」商標之用語，本款既為視為侵害之擬制規定，解釋上雖不宜任意擴大著名商標中的「文字」及於所謂「近似」之判斷範圍。但依社會一般通念，其予人識別的主要

印象實質上相同者，或作為特取部分的一部分使用時，仍屬使用著名商標中之文字。

2.查系爭商標早於94年即經原告申請註冊取得商標權，並指定使用於「飲食店、小吃店、泡菜、牛肉片」等商品或服務（如附圖所示），被告係於104年6月5日設立「廉坤牛肉店」獨資商號（本院卷第144頁），並於104年7月1日至109年6月30日，向陳雅商承租「高坑牛肉店」之店面經營販賣牛肉料理之餐飲業務，於承租期間，經陳雅商同意懸掛原商號「高坑牛肉店」及使用「高坑牛肉店」商號與LOGO於泡菜、泡菜水餃商品上，此有系爭契約可稽（本院卷第43至49頁）。嗣系爭契約終止後，被告竟於109年9月17日申請將「廉坤牛肉店」名稱變更登記為「高坑廉坤牛肉店」（本院卷第41頁），因系爭商標於表彰牛肉乾、肉類製品等商品及餐飲服務之信譽已為我國相關消費者所熟知，而為著名商標，業如前述，被告既從事與系爭商標相同或相似之牛肉料理之餐飲商品及服務，且曾為「高坑牛肉店」之勞工（本院卷第39頁），於承租期間取得使用「高坑牛肉店」商號之同意或授權，顯然知悉未經授權不得使用「高坑牛肉店」商號或標示之事實，卻仍以「高坑廉坤牛肉店」作為商號名稱，而將系爭商標之「高坑」與原本「廉坤」兩字結合作為其商號名稱之特取部分，顯有攀附系爭商標商譽之意圖。

3.又參酌原告提出之消費者於109年11月間親身經歷之網路文章，描述「廉坤牛肉店」原是高坑牛肉店，被告之菜單係直接沿用高坑牛肉店之菜單（本院卷第82、85頁），可見被告使用「高坑」作為其商號特取名稱之一部，並提供相同或類似之商品或服務，應有致相關消費者有混淆誤認之虞，故原告主張被告使用系爭商標之「高坑」文字，作為被告商號特取名稱之一部，有造成相關消費者混淆誤認被告之「高坑廉坤牛肉店」即為原告經營之「高坑牛肉店」，即屬有據，已違反商標法第70條第2款規定。

4.被告雖辯以因其商號名稱之特取部分為「高坑廉坤」四個字，與系爭商標中之「高坑」兩字明顯不同，然商標法第70條第2款所定「以該著名商標中之文字」，並未限定必須文字完全一樣，被告使用著名商標之「高坑」兩字結合「廉坤」作為自己商號之特取名稱，仍屬使用著名商標中之文字。又系爭商標經原告國內外不斷行銷後，於表彰牛肉乾、肉類製品等商品及餐飲服務之信譽，已為我國相關消費者所普遍認知之著名商標，此有智慧局109年12月24日商標異議審定書可參（本院卷第51至56頁），復有原告提出之司法周刊、金門美食談特刊、優良企業報導及金門日報等附卷可佐（本院卷第175至186頁），是以被告否認系爭商標非為著名商標，而抗辯並未違反商標法第70條第2款規定，亦屬無據。

（三）被告有侵害系爭商標之故意，原告得依商標法第69條第3項規定請求被告賠償損害：

1.按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，商標法第69條第3 項定有明文，是商標法第69條第3項與民法第184條第1 項前段關於侵權行為之規定，均採過失責任主義，以行為人之侵害行為具有故意或過失，為其成立要件之一。所謂故意者，係指行為人對於構成侵權之事實，明知並有意使其發生者，或預見其發生而其發生並不違背其本意。至於過失者，行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。而於商標侵權事件，製造商或競爭同業與單純之通路商、零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視行為人個別之營業項目、營業規模、侵害行為之實際內容、商標知名程度等情形，以判斷行為人有無注意義務之違反。

2.查系爭商標早於94年間即已註冊公告，被告係於104年6月5日設立「廉坤牛肉店」商號，從事經營販賣牛肉料理

之餐飲業務，曾於104年7月1日至109年6月30日承租「高坑牛肉店」之店面，並使用「高坑牛肉店」商號與標示，其明知使用「高坑牛肉店」商號及標示應經同意或授權，參以被告曾為「高坑牛肉店」之勞工，原告法定代理人亦為「高坑牛肉店」獨資商號之負責人（本院卷第38頁），被告應能預見或知悉系爭商標為原告所有，則於系爭契約終止後，仍以「高坑」結合原本「廉坤牛肉店」商號名義經營與「高坑牛肉店」相同或類似之商品及服務，並造成相關消費者有混淆誤認之虞，難認被告無侵害系爭商標之故意存在。

3.況原告於109年10月23日即寄發存證信函（即原證11之律師函）予被告，表示被告應於7日內辦妥營業主體變更登記，即日起並停止一切侵害「高坑」著名商標權之行為（本院卷第67至70頁），被告收受上開存證信函後，仍向客戶提供商品或服務，且開立印有「高坑廉坤牛肉店」、「統一編號：00000000」之發票（本院卷第77頁），此為兩造所不爭執。可見被告於收受上開存證信函後並未立即停止使用系爭商標，而係收受原告起訴狀繕本後始將店內有關「高坑」之所有文字移除，堪認被告主觀上有侵害系爭商標之故意存在，被告否認有侵害系爭商標之故意或過失，並不足取。

（四）原告得依商標法第71條第1項第4款規定請求被告賠償金額如下：

1.按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第216 條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一

千五百件時，以其總價定賠償金額。四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。」商標法第71條定有明文。

2.本件被告既有前述之侵害系爭商標行為，則原告先位主張依商標法第71條第1項第4款規定，請求被告比照系爭契約相當於合理授權金作為損害賠償，即為有據。而依原告所提計算合理權利金之依據即系爭契約所載（本院卷第43至49頁），被告於104年7月1日至109年6月30日止，係以每月15萬元，承租「高坑牛肉店」之店面經營販賣牛肉料理之餐飲業務，並經出租人同意懸掛原商號「高坑牛肉店」及使用「高坑牛肉店」商號與LOGO於泡菜、泡菜水餃商品上。因此，該租金15萬元之對價，除包括被告得使用「高坑牛肉店」商號與LOGO於商品或服務之外，復包含店面承租、生財器具、設備、現有員工之接收及經營，並非單純僅係授權被告使用商標，故被告抗辯該15萬元租金並非全數為授權金性質，尚非無理，以致在計算系爭商標之授權金為若干時並無法直接證明或有重大困難。惟按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條第2項定有明文。又於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟事件應行注意事項第87條第2項定有明文。是以，倘法院依當事人所提出之資料，仍無從計算商標權人所受損害數額，或證明顯有重大困難，自得依民事訴訟法第222條第2項規定，審酌侵害人若徵得商標權人之同意授權而使用系爭商標時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額，俾以適當填補商標

權人所受損害，亦即得依衡平原則，以侵權事實推估授權合約之特性及範圍、授權人與被授權人之市場地位、系爭商標對侵權商品服務獲利之貢獻程度、侵權期間長短等一切情況，酌定一適當之合理權利金。

3.茲審酌被告曾承租「高坑牛肉店」之店面經營販賣牛肉料理之餐飲業務，並獲授權同意懸掛原商號「高坑牛肉店」及使用「高坑牛肉店」商號與LOGO於商品，於系爭契約終止不再續約後，竟仍使用系爭商標之「高坑」行銷，不當攀附系爭商標及導引系爭商標的潛在消費者前往被告經營之牛肉店家消費，使相關消費者產生誤認之虞並損及原告之利益，可能讓原告受此影響而減少收入，惟考量被告係於109年10月1日搬遷至新址開始營業，迄其自承收受起訴狀繕本（即110年2月24日）後已將店內有關「高坑」所有文字移除，商號名稱已於110年3月10日變更登記回「廉坤牛肉店」，實際侵害系爭商標之期間約5個月左右，並斟酌系爭商標之知名度及其指定使用之商品或服務係在傳統飲食產業，系爭商標僅為系爭契約承租標的之一，且所占比重應較店面等實體設備之貢獻度為低，兩造之資本額均不高、被告僅為地區性之餐食經營，規模不大，且經營期間營收逐月衰退等一切情狀，認本件被告應賠償原告之財產上損害以20萬元為適當（計算式：每月4萬元之合理授權金乘以5個月），至原告逾此範圍之請求，即屬過高，並無理由。

4.至於原告備位主張依商標法第71條第1項第2款規定，以被告侵害商標權所得利益規定請求損害賠償之部分，因其先位主張既屬有據，即無再予審究之必要，附此敘明。

（五）原告得依商標法第69條第1項規定請求防止被告之侵害：

1.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。所謂有侵害之虞，係指侵害雖未發生，就現在既存之危險

狀況加以判斷，其商標權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要而言，不以侵害人主觀上有故意或過失為要件（最高法院103 年度台上字第2040號民事判決意旨參照）。且上開規定之適用，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足。

2.查被告既有原告主張之前揭違反商標法第68條第3 款、第70條第2 款之侵害商標權行為，已如上述，雖被告已於收受起訴狀繕本後將店內有關「高坑」所有文字移除，且將商號名稱「高坑廉坤牛肉店」變更登記回原來之「廉坤牛肉店」，然本件既曾有客觀上之侵害事實發生，則原告為避免被告再次侵害而有事先防範之必要，故其請求判決如聲明1、2項所示，自屬有理，應予准許。

六、綜上所述，本件被告確有侵害系爭商標而違反商標法第68條第3款、第70條第2款規定之行為。從而，原告依商標法第69條第1、3項規定，請求被告給付20萬元及自起訴狀繕本送達被告翌日（即110年2月25日，本院卷第121頁）起迄清償日止，按年息5%計算之利息，以及請求判決如聲明第1、2項所示，為有理由，應予准許。至逾上開範圍之請求，即屬無理，應予駁回。

七、本判決第3項所命被告給付金額未逾50萬元，爰依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行。被告聲明如受不利判決，願供擔保請免為假執行之宣告，核無不合，亦應予准許。至於原告之訴經駁回部分，因訴之駁回而失所依附，以及原告就防止侵害部分亦聲請假執行部分，因性質上不適合先為假執行之宣告，均一併駁回之。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述、攻擊防禦方法及所提之證據，經本院詳予斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

九、結論：本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條、第389條第1項第5款、第392條第2項規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　8　　月　　24　　日

智慧財產第三庭

法　官　　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

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　　110　　年　　9　　月　　1　　日

書記官　　蔣淑君