智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商訴字第28號

原　　告　黃永吉

訴訟代理人　李巧雯律師

被　　告　吳宜勵

訴訟代理人　楊俊彥律師

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111年10月19日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

被告應給付原告新臺幣壹拾叁萬陸仟捌佰元，及自民國一百一十一年五月二十七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

本判決第一項得假執行，但被告如以新臺幣壹拾叁萬陸仟捌佰元為原告供擔保，得免為假執行。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔百分之四十五，餘由原告負擔。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序部分：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意者，請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1、2款定有明文。查本件原告起訴時訴之聲明第1項為被告不得使用「馬麻」商標及其他相同或近似商標於銷售麻辣燙、火鍋之商品、服務或任何媒介上，亦不得將使用上開商標及其他相同或近似商標之商品，予以持有、陳列、販賣、輸出，並應將所有使用上開商標及其他相同或近似商標之商品，予以回收或銷燬（本院卷第11頁），嗣於本院審理中，確認被告已未再使用馬麻商標及圖樣，乃於民國111年9月2日具狀撤回上開排除侵害之聲明，並將起訴時請求權基礎商標法第69條第1至3項、第70條第1款、民法第184條第1項前段及第185條等規定，減縮捨棄商標法第69條第2

項排除侵害、第70條第1款著名商標及民法第185條連帶賠償部分後，並將原訴之聲明第2項變更為被告應給付原告新臺幣（下同）30萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，並維持原告願供擔保，請准宣告假執行之聲明（本院卷第437頁），核原告上開所為，符合首揭規定，被告亦無意見（本院卷第444頁），應予准許。

貳、實體部分：

一、原告起訴主張略以：原告為我國商標註冊如附圖一系爭商標1至6所示「馬辣」、「新馬辣」商標（下合稱系爭商標）之商標權人。被告於108年9月10日以如附圖三所示原證2圖樣（下稱被告圖樣）在○○市○○區○○路○段○號行銷餐飲服務，並於109年4月27日獨資設立登記「馬麻川燙專門」商號，復於同年3月4日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）以如附圖二所示文字申請商標註冊（下稱被告申請商標），嗣於同年9月22日遭核駁，並於同年10月16日公告在案。被告於108年9月10日起至110年10月20日辦理歇業登記之期間，使用如附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字，相似於原告所有系爭商標，雖被告於110年10月20日已停止營業，惟被告上開行為已致一般大眾消費者誤認其來自相同來源或誤認系爭商標與被告圖樣之使用人存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，進而產生混淆誤認之虞，有商標法第68條第3款之行為，已侵害原告之系爭商標。爰依商標法第69條第3項及民法第184條第1項前段等規定，請求判決如上開變更後之聲明。

二、被告答辯略以：被告對於108年9月10日起使用如附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字提供餐飲服務之事實不爭執，惟系爭商標之「馬」字為放大比例並使用特殊字體設計而成，為特別顯著突出而為消費者關注或事後遺留印象之主要部分，被告使用如附圖三所示被告圖樣之「馬」字為放大比例且使用馬首、鬃毛、馬身、馬足奔馳狀等複雜圖形設計，二者整

體構圖簡繁及設計顯有差異，予消費者寓目產生觀念印象亦有區隔，以普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，會誤認來自同一來源或不同來源間有所關聯之可能性甚低，況被告所經營之麻辣川燙餐廳，因疫情影響，生意虧損，於110年10月20日已結束營業，原告請求被告賠償30萬元，顯屬過高等語，並答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項（本院卷第541至542頁）：

㈠、原告為我國商標註冊如附圖一所示系爭商標之商標權人。

㈡、被告於109年3月4日以如附圖二所示被告申請商標向智慧局申請商標註冊，於同年9月22日遭核駁，並於同年10月16日公告在案。

㈢、被告於108年9月10日起即以附圖三所示被告圖樣在○○市○○區○○路○段○號試營運，復於109年4月27日獨資設立登記馬麻川燙專門商號，而該商號於110年10月20日辦理歇業登記。

㈣、被告自108年9月10日至110年10月20日止，在前開地點使用如附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字。

四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第444頁、第542頁）：

㈠、被告使用如附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字於小吃店、餐廳等餐飲服務，是否構成商標法第68條第3款之侵害原告系爭商標？

㈡、原告依商標法第69條第3項、民法第184條第1項前段等規定，請求被告賠償30萬元及法定利息，有無理由？

五、得心證之理由：

㈠、被告使用如附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字於小吃店、餐廳等餐飲服務，為商標法第68條第3款規定之侵害商標權：

１、按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一類似之商品或服務，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。又所謂商標構成相同或近似者，係指以具有通常知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以通常之注意，就兩商標整體之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。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（最高行政法院103年度判字第99號判決意旨參照）。

2、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：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、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條定有明文。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、文字大小、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。

3、查原告為系爭商標1至5之商標權人（系爭商標6註冊公告期日為108年12月16日，而被告係自108年9月10日即開始使用如附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字），被告於其經營之商號提供小吃店、餐飲等服務，在該商號之臉書使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字，業據原告提出被告商店臉書網頁截圖為證（本院卷第21至27頁），且為被告所不爭

執，堪認屬實，足認被告確有使用附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字於其臉書廣告上，作為服務來源之識別。又系爭商標1至5係以未經設計「馬辣」或略經設計「馬」文字分別結合「新」、「辣」字，或右側結合「Mala Hot Pot頂級麻辣鴛鴦火鍋」文字為主，具有相當之識別性，而被告使用如附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字，其中附圖三所示被告圖樣之「馬」字經設計，下方亦有「Ma Ma Spicy Hot Pot」，且「馬麻」之文字包含系爭商標1至5之「馬」字，核與系爭商標1至5為近似，且近似程度為不低。另被告所提供小吃店、餐廳之餐飲服務，與系爭商標1至5所指定餐廳、火鍋店、飲食店等服務互核觀之，屬同一或高度類似服務，如標示相同或近似商標，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，雖不至於誤認為相同之服務，但容易誤認原告為多角化經營，被告所經營之商店為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，足致相關消費者產生混淆誤認之虞。

４、是被告使用如附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字作為商標使用與系爭商標1至5構成近似商標，且近似程度不低，而二商標均使用於同一或高度類似之餐飲服務，且系爭商標1至5均具有相當之識別性，堪認被告所為有造成相關消費者產生商品為同一來源之系列商品，或誤認其與原告間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係等情事。準此，被告為行銷目的，而於同一及類似商品使用近似於系爭商標1至5之附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字，有致相關消費者混淆誤認之虞，已構成商標法第68條第3款規定而侵害原告之商標權。

㈡、原告依商標法第69條第3項、民法第184條第1項前段之規定，請求被告負損害賠償責任，為有理由：

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，上開規定為民法第184

條第1項前段之特別規定，應優先適用。又商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：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。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，亦有商標法第71條第1項第2款、第2項明文規定。次按商標權人依商標法第69條第3項規定請求損害賠償，倘仍須依一般侵權行為之法則，證明侵害人所得之利益或商標權人所受之損害，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以發揮抑制仿冒效果，同法第71條第1項各款乃特別列舉其損害賠償金額之計算方式，並於同條第2項賦予法院就該法定賠償額有酌減之權限，以符合衡平原則。此為民法損害賠償之特別規定，且將民事訴訟法第222條第2項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用（最高法院109年度台上字第2159號民事判決意旨參照）。又參以商標法第71條第1項第2款規定，本即為解決商標權人難以舉證其所受損害額所設，商標權人無需證明自己所受損害或侵權人所得利益，只需證明侵權人侵害商標權行為之全部收入即可。

2、經查，系爭商標1至5分別於如附圖一所示之註冊日期公告在案，被告於系爭商標1至5公告後之108年9月10日開始使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字提供小吃、餐飲服務，而被告為餐飲業之經營者，對於同為飲食店之原告所註冊之商標及相關品牌，應較一般消費者有更高之認識並有注意及查證之能力，故被告使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字經營餐飲服務，致侵害原告就系爭商標1至5之商標權，主觀上應有過失。況被告於109年3月4日以如附圖二所示之被告申請商標向智慧局申請商標註冊，經智慧局於同年9月22日核駁，並於同年10月16日公告在案，其核駁理由書已提及附圖二所示之被告申請商標與原告系爭商標1、3至6近似程度高，且提供之商品或服務間存在高度類似關係乙節（原證4），惟被告自收受核駁理由書起至110年10月20

日止，仍持續使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字繼續行銷其餐飲服務，足認被告自斯時起即有侵害系爭商標之故意，故原告依上開規定，請求被告賠償損害，自屬正當，被告辯稱其無故意過失云云，應非可採。

3、次查，被告自108年9月10日至110年10月20日止（計2年1個月又10天），確有使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字提供餐飲服務，然被告稱其每月營業額未達20萬元毋庸開立發票，又依小規模營業人營業稅起徵點規定，關於一般飲食業本業類別之起徵點為每月銷售額8萬元各節，兩造當庭均表示無意見（本院卷第540頁）。原告主張被告侵權期間之利益均以110年同業利潤標準之毛利率為計算，被告就110年同業利潤標準無意見，然辯稱應以淨利率計算云云（本院卷第539頁），惟受侵權人請求侵權人賠償因侵權行為所得利益計算之損害賠償，即會計學上之毛利，而非再扣除間接成本或稅捐後之淨利，依原告提出110年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準代號5611-15餐館、餐廳業別之毛利率45%為計算標準（本院卷第367頁），故被告於前開侵權期間依上開方式計算所得之利益應為91萬2千元（計算式：8萬元x12個月x毛利率45%x2年1個月又10天＝91萬2千元）。

4、又被告雖以附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字侵害系爭商標，然斟酌系爭商標之知名度及其指定使用之服務係在飲食店、火鍋店，提供之餐飲服務為頂級麻辣鴛鴦火鍋，與被告經營之麻辣燙、小火鍋等服務，食材種類較少，平均消費單價較低，而原告為知名麻辣火鍋連鎖業者，有多家分店，被告為地區性小吃店，僅有一家，被告上開侵權期間，原告尚未在臺中市設立分店，故二者市場仍有所不同，再者，被告使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字提供餐飲服務，與系爭商標近似程度不低，且提供同一或高度類似服務，雖為消費者選擇其中因素之一，惟尚有其他諸多因素如地域性考量、消費價格等等，參以被告商店之出資額為19萬元（本院卷第47頁），與原告主張其至西元2018年底已有8

間直營店，並有多種聯名商品相比（原證1），足見雙方商業規模相差甚大，倘將被告上開侵權期間營業所得之利益均評價為被告因侵害系爭商標所得之利益，顯非合理，況被告亦稱其經營不善結束營業，本院綜合上情，認應依商標法第71條第2項規定予以酌減，並應酌減至13萬6千8百元（計算式：91萬2千元x15%＝13萬6千8百元），原告逾此範圍之請求，即屬無據。

5、再者，按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第2項定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，亦為民法第233條第1項本文、第203條所明定。查原告請求被告賠償之金額，並未定有給付期限，依前述規定，該起訴狀繕本係於111年5月26日送達被告，此有本院送達證書在卷可參（本院卷第63頁），是原告請求上開賠償金額自起訴狀繕本送達翌日即111年5月27日起至清償日止，按週年利率百分之5計算法定遲延利息，為有理由，應予准許。

六、綜上所述，原告主張被告有商標法第68條第3款之侵害系爭商標行為，核屬有據，從而，原告依商標法第69條第3項及第71條第1項第2款之規定，訴請如主文第1項所示之金額，為有理由，應予准許，至於原告逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。

七、本件判決原告勝訴部分，所命給付金額未逾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，被告陳明願供擔保准予宣告免為假執行，於法有據，爰酌定相當之擔保金額宣告供擔保後得免為假執行；至原告敗訴部分，原告此部分之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴一部有理由，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，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　11　　月　　23　　日

智慧財產第三庭

法　官　林惠君

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日之不變期間內，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　　111　　年　　11　　月　　24　　日

書記官　張玫玲

附圖一

系爭商標1（註冊第01231917號）
申請日期：95年3月29日 註冊日期：95年10月1日 註冊公告日期：95年10月1日 專用期限：115年9月30日 商標名稱：馬辣 商標權人：黃永吉 商品類別：第043類 商品或服務名稱：餐廳、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、速簡餐廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、代預訂餐廳、外燴、伙食包辦、點心吧、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤、旅館、賓館、汽車旅館、供膳宿旅館、代預訂旅館、旅館預約、臨時住宿租賃、提供露營住宿設備、提供營地設施、活動房屋租賃、帳篷租賃、觀光客住所。


系爭商標2（註冊第01381012號）
申請日期：98年2月16日 註冊日期：98年10月1日 註冊公告日期：98年10月1日 專用期限：118年9月30日 商標名稱：新馬辣 商標權人：黃永吉 商品類別：第043類 商品或服務名稱：餐廳、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、速簡餐廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、代預訂餐廳、外燴、伙食包辦、點心吧、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤、旅館、賓館、汽車旅館、供膳宿旅館、代預訂旅館、旅館預約、臨時住宿租賃、提供露營住宿設備、提供營地設施、活動房屋租賃、帳篷租賃、觀光客住所。

系爭商標3（註冊第01523546號）
申請日期：100年10月6日 註冊日期：101年6月16日 註冊公告日期：101年6月16日 專用期限：121年6月15日 商標名稱：馬辣設計 商標權人：黃永吉

01

商品類別：第043類

商品或服務名稱：冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤、泡沫紅茶店、餐廳、學校工廠之附設餐廳、速食店、早餐店、漢堡店、牛肉麵店、拉麵店、日本料理店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐廳、提供餐飲服務、備辦餐飲。



系爭商標4（註冊第01526123號）

申請日期：100年10月6日

註冊日期：101年7月1日

註冊公告日期：101年7月1日

專用期限：121年6月30日

商標名稱：馬辣

商標權人：黃永吉

商品類別：第043類

商品或服務名稱：冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤、泡沫紅茶店、餐廳、學校工廠之附設餐廳、速食店、早餐店、漢堡店、牛肉麵店、拉麵店、日本料理店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐廳、提供餐飲服務、備辦餐飲。

01

馬辣

系爭商標5（註冊第01778744號）
申請日期：104年10月19日 註冊日期：105年7月1日 註冊公告日期：105年7月1日 專用期限：115年6月30日 商標名稱：馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋　MalaHotPot及圖 商標權人：黃永吉 商品類別：第043類 商品或服務名稱：飲食店、小吃店、茶藝館、火鍋店、涮涮鍋店、咖啡館、餐廳、速食店、漢堡店、牛肉麵店、拉麵店、燒烤店、牛排館、居酒屋、日式料理店、流動飲食攤、複合式餐廳、冷熱飲料店、外燴、自助餐廳。

系爭商標6（註冊第02031093號）
申請日期：108年5月7日 註冊日期：108年12月16日 註冊公告日期：108年12月16日 專用期限：118年12月15日 商標名稱：馬辣設計字 商標權人：黃永吉 商品類別：第029類 商品或服務名稱：肥腸、牛腱、羊肉、牛筋、薑母鴨、鴨血、羊肉爐、血腸、肉類速食調理包、

肉汁、肉湯、濃縮肉湯、牛肉清湯、濃縮牛肉清湯、高湯、湯、高湯粉、肉湯湯料、雞湯、蔬菜速食調理包。 商品類別：第030類 商品或服務名稱：醬油、辣椒醬、調味醬、烤肉醬、調味品、佐料、調味料、調味用肉汁、ＸＯ醬、花椒、辣椒粉、辣椒油、調味用香料、調味用辛香料、火鍋料組合包、速食麵、麵速食調理包、麵速食調理餐、冷凍麵速食調理包、牛肉麵。


附圖二

被告申請商標（申請第109012641號）
申請日期：109年3月4日 核駁公告日期：109年10月16日 商標名稱：馬麻 商標權人：吳宜勵 商品類別：第043類 商品或服務名稱：火鍋店；自助餐廳；流動飲食攤；小吃攤；餐廳；烏龍麵餐廳服務；複合式餐廳。
馬麻

附圖三被告圖樣

被告使用之原證2圖樣（本院卷第21至27頁）

