智慧財產及商業法院民事判決

112年度民商上易字第1號

上　訴　人　吳宜勵

被 上訴 人　黃永吉

訴訟代理人　何秉峰

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111年11月23日本院111年度民商訴字第28號第一審判決提起上訴，本院於112年8月24日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

二、按依修正前智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產及商業法院管轄。本案既屬因商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事案件，符合智慧財產及商業法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體事項：

一、被上訴人主張：

被上訴人為我國商標註冊如原審判決附圖一系爭商標1至6所示「馬辣」、「新馬辣」商標（以下合稱系爭商標）之商標權人。上訴人於108年9月10日以如原審判決附圖三所示原證2圖樣（下稱上訴人圖樣）在○○市○○區○○路0段00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）以如原審判決附圖二所示文字申請商標註冊（下稱上訴人申請商標），嗣於同年9月22日遭核駁，並於同年10月16日公告在案。上訴人於108年9月10日起至110年10月20日辦理歇業登記之期間，使用如原審判決附圖三所示上訴人圖樣及「馬麻」文字，相似於被上訴人所有系爭商標，雖上訴人於110年10月20日已停止營業，惟上訴人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上訴人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，已侵害被上訴人之系爭商標權，上訴人侵害被上訴人商標權益亦不因其結束營業而無庸負責。爰依商標法第69條第3項、民法第184條第1項前段規定，提起本件訴訟。

二、上訴人辯稱：

上訴人自始未使用系爭商標，且上訴人之「馬麻」招牌與系爭商標並不相似，又上訴人餐飲店之店內看板並未與「馬辣」或其相關企業有任何連結，自部落客「貪吃巧達」及「2A食旅日記」網誌中有關上訴人「馬麻」餐飲店之食記內容觀之，文章內容均未提及「馬辣」等相關文字，消費者並未將「馬麻」誤認為「馬辣」或其關係企業，上訴人並無攀附被上訴人商譽之意圖，亦未致消費者產生混淆。是以，原審判決未鑑定或實際調查消費者是否確實產生混淆，逕認上訴人招牌足致相關消費者產生混淆誤認之虞，顯有違誤。

三、原審判決：㈠上訴人應給付被上訴人新臺幣（下同）136,800元，及自111年5月27日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡本判決第一項得假執行，但上訴人如以136,800元為被上訴人供擔保，得免為假執行。㈢被上訴人其餘之訴駁回。㈣訴訟費用由上訴人負擔45%，餘由被上訴人負擔。㈤被上訴人其餘假執行之聲請駁回。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部

分，被上訴人在第一審之訴駁回。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。

四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項：

1.被上訴人為如原審判決附圖一所示我國商標(即系爭商標)之商標權人。

2.上訴人於109年3月4日以如原審判決附圖二所示「上訴人申請商標」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。

3.上訴人於108年9月10日起即以原審判決附圖三所示「上訴人圖樣」在○○市○○區○○路0段00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。

4.上訴人自108年9月10日至110年10月20日止，在前開地點使用如原審判決附圖三所示「上訴人圖樣」及「馬麻」文字。

㈡本件爭點:

1.上訴人使用如原審判決附圖三所示「上訴人圖樣」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款之侵害上訴人系爭商標權？

2.被上訴人依商標法第69條第3項、民法第184條第1項前段等規定，請求上訴人賠償136,800元及法定利息，有無理由？

五、本院得心證之理由：

㈠上訴人使用原審判決附圖三所示上訴人圖樣及「馬麻」文字於其臉書廣告上，作為服務來源之識別，符合商標法第5條規定商標之使用:

1.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。

2.查被上訴人為系爭商標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，而上訴人係自108年9月10日即開始使用如原審判決附圖三所示上訴人圖樣及「馬麻」文字），上訴人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原審判決附圖三所示之上訴人圖樣及「馬麻」文字，業據被上訴人提出上訴人商店臉書網頁截圖為證（原審卷第21至27頁），且為上訴人所不爭執，堪認屬實，足認上訴人確有於自108年9月10日起至上訴人商店於110年10月20日辦理歇業登記日止使用原審判決附圖三所示上訴人圖樣及「馬麻」文字於其臉書廣告上，作為服務來源之識別，符合商標法第5條規定商標之使用。

㈡上訴人使用如原審判決附圖三所示上訴人圖樣及「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.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，而上訴人使用如原審判決附圖三所示上訴人圖樣及「馬麻」文字，其中附圖三所示上訴人圖樣之「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。另上訴人所提供小吃店、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，可能誤認上訴人提供之服務與被上訴人提供之服務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。

3.承上，上訴人使用如原審判決附圖三所示上訴人圖樣及「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，而兩造商標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，堪認上訴人所為有造成相關消費者產生兩造提供之服務為同一來源之系列服務，或誤認其與被上訴人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係等情事。準此，上訴人為行銷目的，而於同一及類似服務使用近似於系爭商標1至5之如原審判決附圖三所示上訴人圖樣及「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款規定而侵害被上訴人之系爭商標權。

㈢被上訴人依商標法第69條第3項、民法第184條第1項前段之規定，請求上訴人負損害賠償責任，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分別於如原審判決附圖一所示之註冊日期公告在案，上訴人於系爭商標1至5公告後之108年9月10日開始使用如原審判決附圖三所示之上訴人圖樣及「馬麻」文字提供小吃、餐飲服務，而上訴人為餐飲業之經營者，對於同為飲食店之被上訴人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，故上訴人使用如原審判決附圖三所示之上訴人圖樣及「馬麻」文字經營餐飲服務，致侵害被上訴人就系爭商標1至5之商標權，主觀上應有過失。況上訴人於109年3月4日以如原審判決附圖二所

示之「上訴人申請商標」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如原審判決附圖二所示之「上訴人申請商標」與被上訴人系爭商標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），惟上訴人自收受核駁理由書起至110年10月20日止，仍持續使用如原審判決附圖三所示之上訴人圖樣及「馬麻」文字繼續行銷其餐飲服務，足認上訴人自斯時起即有侵害系爭商標之故意，故被上訴人依上開規定，請求上訴人賠償損害，自屬正當，上訴人辯稱其無故意過失云云，應非可採。

3.次查，上訴人自108年9月10日至110年10月20日止（計2年1個月又10天），確有使用如原審判決附圖三所示之上訴人圖樣及「馬麻」文字提供餐飲服務，然上訴人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（原審卷第540頁）。被上訴人主張上訴人侵權期間之利益均以110年同業利潤標準之毛利率為計算，上訴人就110年同業利潤標準無意見，然辯稱應以淨利率計算云云（原審卷第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，依被上訴人提出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（原審卷第367頁），故上訴人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×12個月×毛利率45%×2年1個月又10天＝91萬2千元）。

4.又上訴人雖以原審判決附圖三所示之上訴人圖樣及「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，而上訴人商店經營之麻辣燙、小火鍋等服務，食材種類較少，平均消費單價較低，然被上訴人為知名麻辣火鍋

連鎖業者，有多家分店，上訴人為地區性小吃店，僅有一家，上訴人上開侵權期間，被上訴人尚未在臺中市設立分店，故二者市場仍有所不同，再者，上訴人使用如原審判決附圖三所示之上訴人圖樣及「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，參以上訴人商店之出資額為19萬元（原審卷第47頁），與被上訴人主張其至西元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，倘將上訴人上開侵權期間營業所得之利益均評價為上訴人因侵害系爭商標所得之利益，顯非合理，況上訴人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×15％＝13萬6千8百元），被上訴人逾此範圍之請求，即屬無據。

5.上訴人雖辯稱由網路有關「馬麻」之相關食記，如部落客「貪吃巧達」（上證3，見本院卷第45至62頁)及「2A食旅日記」（上證4，見本院卷第63至78頁)內容觀之，均未提及「馬辣」等相關文字，可證消費者並未將「馬麻」誤認為「馬辣」或其關係企業，亦可見上訴人並無攀附被上訴人商譽之意圖，且消費者亦未產生混淆云云，惟本院綜合多項因素已認定上訴人使用原審判決附圖三所示之上訴人圖樣及「馬麻」文字侵害系爭商標，已如前述，不能僅憑上證3、上證4之內容認為上訴人無攀附被上訴人商譽之意圖，且消費者無混淆誤認之虞，是以，上訴人上開辯詞不可採。又上訴人辯稱被上訴人承諾只要上訴人更換招牌即不為其他法律行動云云，為被上訴人所否認，因上訴人就此並未提出證據以實其說，故上訴人此部分之辯解，亦非可採。

六、綜上所述，被上訴人主張上訴人有商標法第68條第3款之侵害系爭商標行為，核屬有據，從而，原審認為被上訴人依商標法第69條第3項、第71條第1項第2款之規定，請求上訴人

賠償136,800元及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，並就被上訴人勝訴部分依職權宣告假執行，且駁回上訴人其餘之訴及假執行之聲請，並無違誤。上訴人就其敗訴部分提起上訴指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、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。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　9　　月　　7　　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

以上正本係照原本作成。

本件不得上訴。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　9　　月　　13　　日

書記官　蔡文揚