智慧財產及商業法院民事判決

112年度民商訴字第35號

原　　告
即反訴被告　陳玉華
訴訟代理人　張博鍾律師
　　許慧鈴律師
被　　告
即反訴原告　李洛即洛華企業社
訴訟代理人　李瑀律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，本院於民國113年3月26日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

一、原告之訴駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。
三、反訴被告不得使用中華民國註冊第02247939號商標之圖樣。
四、反訴被告應給付反訴原告新臺幣參萬捌仟伍佰元，及自民國一百一十二年九月八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
五、反訴原告其餘之訴駁回。
六、反訴訴訟費用由反訴被告負擔十分之九，餘由反訴原告負擔。
七、本判決第四項得假執行。但反訴被告以新臺幣參萬捌仟伍佰元，為反訴原告預供擔保，得免為假執行。
八、反訴原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序方面

一、依民國112年2月15日修正公布、同年8月30日施行之現行智慧財產案件審理法第75條第1項前段規定：本法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。本件係現行智慧財產案件審理法修正施行前之112年3月23日繫屬於本院(本院卷第11頁)，

應適用修正前即110年12月10日修正施行之智慧財產案件審理法規定，合先敘明。

二、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項分別定有明文。而所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指為反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係間，或為反訴標的之法律關係與作為本訴防禦方法所主張之法律關係間，兩者在法律上或事實上關係密切，審判資料有其共通性或牽連性者而言。換言之，為本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與為反訴標的之法律關係同一，或當事人兩造所主張之權利，由同一法律關係發生，或為本訴標的之法律關係發生之原因，與為反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，方可認為兩者間有牽連關係（最高法院98年度台抗字第1005號裁定意旨參照）。經查，原告起訴主張其為中華民國註冊第02247939號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）之商標權人，詎被告未經其同意或授權，使用與系爭商標近似之如甲證4、本院卷第125頁所示之圖樣(下稱系爭圖樣，如附圖二所示）於店面招牌，已構成商標法第68條第1項第3款規定侵害原告商標權之行為，自應負損害賠償責任，原告並得請求排除及防止侵害，爰提起本件訴訟。反訴原告則主張系爭商標係以反訴原告出資聘請他人設計而專有著作財產權之系爭圖樣為設計基礎，是系爭商標之註冊已違反商標法第30條第1項第12款規定而有應撤銷之事由，且反訴被告上開行為已侵害反訴原告對於系爭圖樣之重製權、改作權，故依著作權法第84條、第88條第1項前段、第2項第2款、第3項之規定，於本件言詞辯論終結前具狀提起本件反訴（本院卷第205頁至第211頁），經核反訴之標的與本訴之防禦方法有牽連關係，是本件被告提起反訴，合於前揭規定，應予准許。

三、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1款定有明文。查反訴原告起訴時，訴之聲明第1項原為「反訴被告應拋棄系爭商標商標權」(本院卷第205頁)，嗣於113年3月26日言詞辯論時當庭將該聲明變更為「反訴被告不得使用系爭商標權之圖樣」，並經反訴被告於同日當庭表示同意（本院卷第358頁），揆諸前開規定，核無不合，應予准許。

四、再按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。查原告起訴時，將被告名稱記載為「李洛即李友諾即洛華企業社」(本院卷第11頁)，嗣經被告於112年12月26日言詞辯論時陳明其本人姓名為李洛，是原告於同日當庭更正被告之姓名為「李洛即洛華企業社」(本院卷第349頁)，核其所為僅係更正被告之名稱，不影響當事人之同一性，核屬更正事實上之陳述，非屬訴之變更或追加，附此敘明。

貳、實體方面

一、本訴部分：

㈠原告主張：原告原獨資經營「女王音樂餐坊」，後於109年5月1日將該餐坊頂讓予被告，被告自109年5月14日起出資翻修重整餐坊店面，兩造商議後決定共同委請訴外人邑倉廣告平面設計之設計師鍾穎慧設計新商標，以原告之側臉輪廓為發想而設計系爭圖樣，並自109年7月31日起合夥經營「女王音樂餐坊」，以「QUEEN A.女王」為店面名稱販售食物、酒水等，然又於111年1月20日協議結束合夥關係，原告則向桃園市政府申請並於111年9月5日獲准「女王音樂餐坊」之歇業登記。嗣原告於110年10月14日稍加修改系爭圖樣後，向經濟部智慧財產局申請註冊「BEAUTYBLOG HannahQ及圖」商標，並於111年9月1日獲准註冊為第02247939號商標（即系爭商標，如附圖一所示），指定使用於第43類之「餐廳」服務，現仍在商標專用期限內，詎被告在兩造結束合夥關係且「女王音樂餐坊」已為歇業登記後，未經原告同意或授權，

仍於相同店址使用高度近似於系爭商標之系爭圖樣之店面招牌對外營業，且二者使用於同一之餐廳服務，已有致使相關消費者混淆誤認之虞，而構成商標法第68條第1項第3款規定侵害原告商標權之行為，原告自得請求除去及防止侵害，並請求損害賠償。為此，爰依商標法第69條第1項、第2項、第3項、第71條第1項第2款規定，提起本件訴訟。並聲明：1.被告不得自行或使人使用相同或近似系爭商標於餐飲服務有關之物品或任何商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或其他媒介，並應除去及銷毀含有相同或近似於上開商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品。2.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，按年息百分之五計算之利息。

㈡被告則以：李洛於109年5月1日以其獨資商號「洛園餐飲」之名義與原告簽立頂讓協議書，以40萬元收購原告對「女王音樂餐坊」之全部權益；嗣李洛即以洛園餐飲名義著手進行餐坊之翻修，並於109年5月9日與邑倉廣告平面設計簽立如被證2所示之設計契約(下稱系爭報價單)，委請鍾穎慧以「Queen A.女王」作為發想，設計商標logo、名片、形象牆、戶外招牌等，再由李洛自設計成果中選定系爭圖樣；後因原告要求在翻新的餐坊插股，李洛另於109年7月間設立洛華企業社以經營餐坊，並與原告簽訂如甲證2所示之洛華企業社股東合夥合約書，在準備工作完成後以「Queen A.女王」之名稱重新開始營業。是系爭圖樣本即由被告自己出資聘請他人設計，並自109年7月起實際用於餐坊之招牌、名片等營業活動以表彰該餐坊所提供之餐飲服務，屬商標法第30條第1項第12款所謂先使用於同一或類似商品或服務之商標，原告明知上情，竟將系爭圖樣中之人臉形象稍作修改並搶註系爭商標，系爭商標顯已違反商標法第30條第1項第12款規定而有應撤銷之事由；縱認系爭商標無應撤銷事由，因被告係於原告註冊取得系爭商標前即善意使用系爭圖樣於營業活動，故有商標法第36條第1項第3款之事由而不受系爭商標之效力

所拘束。再者，兩造前於111年1月20日經調解協議終止洛華企業社之合夥關係時，原告已同意並約明由被告單獨、繼續使用「Queen A.女王」之品牌名稱與形象即系爭圖樣，原告則不再使用系爭圖樣，是原告申請註冊系爭商標及提起本件訴訟之行為，已有違臺灣桃園地方法院110年度勞專調字第150號勞動調解筆錄第3條之約定及禁反言原則、誠信原則等語資為抗辯，並聲明：1.原告之訴駁回。2.如受不利之判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。

二、反訴部分：

㈠反訴原告主張：反訴原告係自己出資聘請鍾穎慧設計系爭圖樣，已如前述，並約定由反訴原告取得設計成果之著作財產權，詎反訴被告未經反訴原告同意或授權，擅將系爭圖樣稍微改作後據以註冊系爭商標，已侵害反訴原告對於系爭圖樣之重製權、改作權，反訴原告自得依著作權法第84條之規定請求排除侵害，並請求損害賠償。就損害賠償之數額，考量反訴被告本訴起訴主張其系爭商標遭反訴原告使用，致其受有30萬元之損害等語，自得以該數額為其侵害反訴原告著作權所得之利益，倘認此計算方式無理由，則請求依著作權法第88條第3項規定酌定損害賠償數額。為此，爰依著作權法第84條、依著作權法第88條第1項前段、第2項第2款、第3項之規定，提起本件反訴。並聲明：1.反訴被告不得使用系爭商標之圖樣。2.反訴被告應給付反訴原告30萬元，及自民事反訴起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。3.反訴原告願供擔保，請准宣告假執行。

㈡反訴被告則以：反訴原告固與鍾穎慧簽訂系爭報價單，惟系爭圖樣之著作人為鍾穎慧，且系爭報價單中並無關於著作財產權歸反訴原告所有之約定，則依著作權法第12條第2項規定，系爭圖樣之著作財產權人仍應為鍾穎慧。縱認鍾穎慧非系爭圖樣之著作財產權人，兩造於109年5月1日達成頂讓女王音樂餐坊之協議後，均已同意反訴原告僅作為掛名負責人及股東，而由反訴被告繼續經營女王音樂餐坊，嗣兩造共同

委請他人設計新商標，惟因此時女王音樂餐坊名義上負責人為反訴原告，故由反訴原告出面簽訂系爭報價單，惟事實上女王音樂餐坊之裝潢翻修、商標之設計發想及討論等事宜均由反訴被告負責，並以反訴被告之照片為發想設計系爭圖樣，並使用於兩造合夥經營之「女王音樂餐坊」，款項亦由「女王音樂餐坊」支出，是系爭圖樣之著作財產權及使用權應歸反訴被告所有。又反訴被告自108年起獨資經營女王音樂餐坊多年，多數顧客均知悉系爭圖樣係依反訴被告之側臉所設計，而現兩造已結束合夥關係，反訴原告卻持續使用系爭圖樣作為招牌使用，使消費者誤認反訴被告仍為女王音樂餐坊之經營者，意圖利用反訴被告多年所建立之口碑與商譽吸引客戶消費，顯係為自身財產上利益而侵害反訴被告肖像、商譽等權利，已違反民法第148條第2項誠信原則。再反訴原告並未證明其受損害數額，且反訴被告除申請註冊商標外並無其他營業行為，故反訴原告請求30萬元之損害賠償並無理由等語資為抗辯，並聲明：1.反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。2.如受不利判決，反訴被告願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項：(本院卷第229頁)

㈠原告與李洛即洛園餐飲前曾簽立如被證1所示之頂讓協議書，由原告將「女王音樂餐坊」頂讓予李洛即洛園餐飲。嗣兩造簽立如甲證2所示之「洛華企業社」股東合夥契約書，自109年7月31日起共同經營「女王音樂餐坊」（店面名稱為「QUEEN A.女王」），並在店面招牌處使用如甲證4所示之系爭圖樣。

㈡原告於110年10月14日向智慧局申請「BEAUTYBLOG HannahQ及圖」商標，並指定使用於第43類「餐廳」商品或服務，嗣於111年9月1日獲准公告為註冊第02247939號商標（即系爭商標，如附圖一所示），現仍於商標權專用期間內。

㈢兩造於111年1月20日於臺灣桃園地方法院勞動調解委員會以110年度勞專調字第150號調解成立，調解筆錄約定：原告同

意不再使用「Queen A.」、「Queen A.女王」於任何網站平台及APP軟體等社群媒體；兩造同意於110年1月20日終止洛華企業社之合夥關係，終止後由李洛所有並繼續經營等語。

㈣「女王音樂餐坊」已於111年9月5日經桃園市政府准為歇業登記。

㈤系爭圖樣係由邑倉廣告平面設計之設計師鍾穎慧所設計。

㈥兩造合夥經營「女王音樂餐坊」期間即使用系爭圖樣於店面招牌；兩造結束合夥關係後，被告仍於原址經營「QUEEN A.女王」，持續使用系爭圖樣於店面招牌為廣告宣傳迄今。

㈦原告分別於111年10月13日、28日寄發桃園中路郵局存證號碼000680號、桃園茄苳郵局存證號碼000854號存證信函予被告，主張被告使用系爭商標圖樣，已侵害原告之權利，請求被告更換餐廳招牌之圖樣。

四、得心證之理由：

㈠本訴部分

原告主張其為系爭商標之商標權人，詎被告在兩造結束合夥關係且「女王音樂餐坊」已為歇業登記後，未經原告同意或授權，仍使用與系爭商標高度近似之系爭圖樣於店面招牌，已構成商標法第68條第1項第3款規定侵害原告商標權之行為，原告自得請求除去及防止侵害，並請求損害賠償，惟為被告所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷第230頁），所應審究者為：1.系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由？2.被告有無善意先使用系爭圖樣，而依商標法第36條第1項第3款規定，不受原告商標權效力所拘束之情形？3.被告於其招牌上使用系爭圖樣，有無商標法第68條第3款規定侵害原告商標權之情形？4.被告有無侵害系爭商標之故意或過失？原告請求被告負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金額應如何計算？以若干為適當？5.原告依商標法第69條第1項及第2項之規定，請求排除及防止侵害，有無理由？茲分述如下：

1.系爭商標有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由：

⑴按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，修正前智慧財產案件審理法第16條定有明文。查被告於112年6月16日民事答辯狀中辯稱系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由(本院卷第100至102頁)，是本院應就系爭商標之註冊有無應撤銷之原因自為判斷。

⑵次按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限，商標法第30條第1項第12款定有明文。本款規範意旨，係將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。從而，適用本款之要件，除包括：①相同或近似於他人先使用之商標。②使用於同一或類似商品或服務。③申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。④未經他人同意申請註冊等要件外，尚須申請人具有仿襲之意圖。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。又所謂先使用之商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請註冊前，已有持續使用之事實，故僅須相對於系爭商標為在先使用之商標即為已足，不分國內、外先使用，亦不問註冊與否（最高行政法院107年度判字第673號、108年度判字第512號判決意旨參照）。

⑶經查，洛園餐飲、洛華企業社分別為李洛於108年10月5日、109年7月27日經核准設立之獨資商號，李洛以洛園餐飲之名

義，於109年5月1日與原告簽立「女王音樂餐坊」頂讓協議書，約定以40萬元之對價受讓「女王音樂餐坊」，嗣李洛再以洛園餐飲之名義，於109年5月9日委託邑倉廣告平面設計之鍾穎慧為女王音樂餐坊作包含商標logo在內之一系列之廣告平面設計等情，有洛園餐飲及洛華企業社之經濟部商工登記公示資料、「女王音樂餐坊」頂讓協議書影本、系爭報價單及設計圖影本等件在卷可稽(本院卷第109頁、第113至125頁、第351至353頁)。復經證人鍾穎慧於本院言詞辯論時到庭證稱：其有受到李洛委託進行logo平面設計，是為中壢的女王酒吧做整個logo的形象設計，甲證4所示之招牌包含圖案及文字整個都是其設計的，被證2之系爭報價單（包含系爭圖樣）則是其與李洛簽署之報價單及其設計成果圖等語(本院卷第303頁)，堪認系爭圖樣係李洛以其獨資之洛園餐飲名義自原告受讓「女王音樂餐坊」後，委託證人鍾穎慧創作完成。原告固以系爭報價單並無設計公司或設計師等人之簽名而爭執其形式上真正等語（本院卷第141頁），惟觀諸系爭報價單上業已載明為邑倉廣告平面設計（本院卷第111至114頁），復經證人鍾穎慧證稱系爭報價單確實為其與李洛即洛園餐飲所簽署之報價單等語如前，原告仍爭執系爭報價單之形式上真正，應屬無據。又李洛即洛園餐飲受讓「女王音樂餐坊」後，籌備階段係使用洛園餐飲名義來處理籌備事宜，業據被告陳述明確（本院卷第349頁），且觀系爭報價單上記載業主為「洛園餐飲李洛」、「女王咖啡酒吧」等文字即明（本院卷第113至114頁）；嗣李洛於109年7月27日另行設立獨資商號洛華企業社以經營「女王音樂餐坊」，並以被告李洛即洛華企業社名義與原告於109年7月31日簽立股東合夥契約書，約定由原告以10萬元為對價成為洛華企業社之合夥人以共同經營QUEEN A.女王音樂餐坊等情，有經濟部商工登記公示資料、股東合夥契約書等附卷可參(本院卷第29、353頁)，而兩造合夥經營「女王音樂餐坊」期間，有持續使用系爭圖樣於店面招牌如甲證4所示乙節，亦為兩造所

不爭執(本院卷第229頁)，足認在系爭商標於110年10月14日申請註冊日前，被告自109年7月31日起已有將系爭圖樣作為商標使用於店面招牌，以表彰「女王音樂餐坊」所提供之餐廳服務之事實(如附圖二編號1所示)，且為原告因合夥契約關係所知悉。

⑷系爭商標係以淺粉紅為背景底色，並由酒紅色之英文字母「BEAUTYBLOG」、「HannahQ」、一面朝左方之女性側臉輪廓剪影，及一以黑色線條、具有花草紋樣裝飾之圓形圖框組合而成，其中英文字母「BEAUTYBLOG」字樣比例極小，而英文字母「HannahQ」字樣比例雖較大，但整體視覺仍以女性側臉輪廓剪影所佔比例較大，並位於圓形圖框中間以酒紅色突顯，是系爭商標予人主要印象顯著之識別部分應為該女性側臉輪廓剪影；復觀「女王音樂餐坊」招牌上所使用之系爭圖樣，係由酒紅色為背景底色，並由一開口朝上之奶油黃色圓弧曲線，及一奶油黃色且面朝左方之女性側臉輪廓剪影置於該圓弧線條內組合而成，別無其他圖樣或文字，整體視覺以該女性側臉輪廓剪影為予人主要印象顯著之識別部分。再比較上開系爭商標與系爭圖樣之女性側臉輪廓剪影，二者整體輪廓高度近似，且有長睫毛及高挺鼻梁，均面朝左方而與圓弧線條相接，僅配色略有差異，惟系爭商標為酒紅色之剪影、系爭圖樣則係剪影之底色為酒紅色，予人之寓目印象極為相似，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，可能會誤認系爭商標與系爭圖樣來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。又系爭圖樣使用於餐坊、餐廳服務，與系爭商標指定使用於第43類之「餐廳」服務相同。

⑸承前所述，原告既自109年7月31日起與被告合夥經營「女王音樂餐坊」，並在店面招牌處使用系爭圖樣，自當知悉系爭圖樣存在並使用於餐廳服務之事實，且系爭商標與系爭圖樣屬近似商標且近似程度高，又指定使用於與系爭圖樣商標相同之服務，均業如前述，堪認原告於110年10月14日以自己

為商標權人向智慧局申請註冊系爭商標，確實有意圖仿襲而搶先申請註冊系爭商標之情事。因此，系爭商標確有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由。

2.綜上，系爭商標確有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由，依修正前智慧財產案件審理法第16條，自不得對被告主張系爭商標之商標權；是原告依商標法第69條第1項、第2項、第3項、第71條第1項第2款規定，請求被告負損害賠償責任，並請求除去及防止侵害，自無理由，應予駁回。

㈡反訴部分

反訴原告主張其為系爭圖樣之著作財產權人，詎反訴被告未經反訴原告同意或授權，擅自重製、改作系爭圖樣後據以註冊系爭商標，已侵害反訴原告對於系爭圖樣之重製權、改作權，反訴原告自得請求排除侵害，並請求損害賠償，則為反訴被告所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷第230、254頁），所應審究者為：1.反訴原告是否為系爭圖樣之著作財產權人？2.反訴被告是否有故意或過失侵害反訴原告之著作財產權？反訴原告依著作權法第88條第1項之規定，請求反訴被告負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金應如何計算？以若干為適當？3.反訴原告依著作權法第84條之規定，請求排除侵害，有無理由？4.反訴原告請求被告負損害賠償責任，並請求排除侵害，是否違反民法第148條第2項規定之誠實信用原則？茲分述如下：

1.反訴原告為系爭圖樣之著作財產權人：

⑴按著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定，著作權法第10條定有明文。又按出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有。依前項規定著作財產權歸受聘人享有者，出資人得利用

該著作，著作權法第12條亦有明定。是依上開規定，出資聘請他人完成之著作，原則上係以受聘人為著作人或著作財產權人，惟在契約另有約定時，例外以出資人為著作人或著作財產權人。

⑵查系爭圖樣係由證人鍾穎慧所設計，為兩造所不爭執(本院卷第229頁)。又系爭圖樣係李洛以其獨資之洛園餐飲名義委託證人鍾穎慧創作完成等情，業如前述；而系爭圖樣係由李洛出資並約定由李洛取得設計成果之著作財產權等情，業據證人鍾穎慧於本院言詞辯論時到庭證稱：其有受到李洛委託進行logo平面設計，109年5月9日報價簽署系爭報價單時李洛是一個人到，其有口頭向李洛說明logo設計完成後之著作財產權歸由李洛所有，logo設計費是在系爭報價單之「商標logo設計」項目下，整個設計案是由李洛支付所有設計費用，沒有收過其他人交付的設計費用，logo設計過程都是李洛與其單獨討論及進行最後定案，是在logo設計完成後到中壢現場進行招牌工程的規劃時才認識反訴被告等語明確（本院卷第303至310頁），核與反訴原告提出之系爭報價單及設計初稿、與證人鍾穎慧之對話截圖、邑倉廣告平面設計之尾款請款單、匯款明細照片及匯款憑證等大致相符（本院卷第111至125、189至190、199至203頁），堪認系爭圖樣確實由李洛出資聘請證人鍾穎慧創作，並約定以李洛即出資人為系爭圖樣之著作財產權人甚明。至反訴被告雖辯稱兩造係共同委託設計新商標，且商標之設計發想及討論係由其負責，並以其側臉為設計發想等語，惟系爭報價單已載明業主為「洛園餐飲　李洛」（本院卷第113至114頁），證人鍾穎慧復明確證稱不論係簽署系爭報價單、設計過程中之logo討論事宜，抑或後續付款事宜，均係由李洛單獨出面及負責，迄至系爭圖樣設計完成至現場進行施工時，始有接觸反訴被告，業如前述，實難認李洛與反訴被告係共同出資聘請證人鍾穎慧創作系爭圖樣；另證人鍾穎慧設計系爭圖樣之設計發想固為反訴被告之側臉，惟著作權法所保護者僅為該著作之表

達，並非其所表達之概念或發想，自無從僅因反訴被告之側臉為系爭圖樣之發想來源，即認其享有著作財產權，是反訴被告上開所辯，自屬無據。

⑶又系爭圖樣係李洛以其獨資之洛園餐飲名義出資聘請證人鍾穎慧創作完成，且因洛園餐飲為獨資商號（本院卷第351頁），並無獨立人格，依法並無權利能力，李洛與證人鍾穎慧並已約定李洛即出資人為系爭圖樣之著作財產權人，均如前述。又李洛既為系爭圖樣之著作財產權人，其除有獨資設立洛園餐飲商號外，另有獨資設立洛華企業社商號（本院卷第353頁），而獨資商號既無獨立人格，以該商號為營業，所生權利義務仍歸諸出資之個人，是商號與個人，名稱雖異，實非不同權利義務主體，是李洛即等同於洛園餐飲、洛華企業社，反訴原告李洛即洛華企業社提起本件反訴，並主張其為系爭圖樣之著作財產權人，即非無據。

2.反訴被告有故意侵害反訴原告之著作財產權，應負損害賠償責任

⑴按因故意或過失不法侵害他人之著作財產權者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任，著作權法第88條第1項定有明文。查系爭圖樣為反訴原告享有著作財產權之美術著作，而系爭商標與系爭圖樣高度近似，業如前述，兩者在客觀上僅有細微差別，是反訴被告係侵害反訴原告就系爭圖樣之重製權，而非改作權。再觀諸兩造之對話紀錄截圖中反訴原告告知反訴被告「用妳的側臉做的」、「我們在妳390張照片中選的」，反訴被告並曾回覆「確定要用我的臉？」、「滴古說用這張側臉」、「你覺得呢？」（本院卷第171頁），足見反訴被告明知系爭圖樣係李洛出資聘請他人創作之美術著作，且系爭圖樣後續並用於店面招牌使用，卻未經反訴原告同意或授權，即逕將系爭圖樣稍加修改後用以申請註冊系爭商標，堪認反訴被告係故意侵害反訴原告就系爭圖樣之重製權，自應負損害賠償責任。

⑵次按著作權法第88條第1項之損害賠償，被害人得請求侵害人因侵害行為所得之利益，著作權法第88條第2項第2款前段定有明文。查反訴被告上開行為業已侵害反訴原告就系爭圖樣之重製權，而系爭圖樣為反訴原告出資聘請他人創作而享有著作財產權之美術著作，並用於店面招牌使用，自具有相當之經濟價值，反訴被告以其申請註冊系爭商標，至少受有無須出資聘請他人設計圖樣之利益；參酌反訴原告出資聘請證人鍾穎慧設計系爭圖樣之費用為38,500元，此有系爭報價單在卷可參（本院卷第114頁），堪認反訴被告因侵害行為所得之利益應為38,500元，是反訴原告就此部分金額之請求，即屬有據，應予准許，逾此範圍之請求，即屬無據，應予駁回。至反訴原告雖主張：本件反訴被告起訴主張系爭商標遭反訴原告使用致其受有30萬元之損害，自得以30萬元為反訴被告因侵害系爭圖樣著作財產權所得之利益等語，惟此金額僅為反訴被告於本訴請求之損害賠償金額，自難以此認定為反訴被告因侵害行為所得之利益，是反訴原告主張以上開方式計算其損害賠償，尚屬無據。

⑶末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，民法第233條第1項、第203條亦有明定。本件反訴原告請求反訴被告負損害賠償責任，並未定有給付期限，而本件反訴起訴狀繕本係於112年8月28日寄存送達於反訴被告，於112年9月7日生送達之效力，有本院送達證書在卷可參(本院卷第215頁），是反訴被告應自本件反訴起訴狀繕本送達之翌日即112年9月8日起負遲延責任。是以，反訴原告請求反訴被告應自112年9月8日起給付法定遲延利息，即屬有據，應予准許。

3.反訴原告得請求排除侵害

⑴按著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之，著作權法第84條定有明文。又著作權人之排除、防止及銷毀請求權為有效排除及防止著作權侵害之手段，無論是排除侵害、防止侵害或銷毀請求，均不以侵害人主觀上有故意或過失為要件。

⑵本件反訴被告既將系爭圖樣稍加修改後據以申請系爭商標，且系爭商標現仍為經註冊有效之商標，自有持續侵害反訴原告就系爭圖樣著作財產權之情事，則反訴原告依上開規定，請求反訴被告不得使用系爭商標之圖樣，於法即無不合，應予准許。

4.反訴原告為本件請求並無違反民法第148條第2項規定之誠實信用原則

⑴按行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第148條第2項定有明文。所謂誠實信用之原則，係在具體之權利義務關係，依正義公平方法，確定並實現權利內容，避免一方犧牲他方利益以圖利自己，法院為判斷時，應斟酌權利之性質、法律行為之種類、當事人間之關係、社會經濟狀況及其他一切情事，以為認定之依據。

⑵反訴被告雖辯稱反訴原告於兩造結束合夥關係後，仍持續使用系爭圖樣作為招牌使用，使消費者誤認反訴被告仍為女王音樂餐坊之經營者，意圖利用反訴被告多年建立之口碑及商譽，並侵害反訴被告之肖像權，自有違民法第148條第2項之誠信原則等語。惟系爭圖樣為反訴原告為女王音樂餐坊之經營而出資聘請他人創作之美術著作，自無不許反訴原告使用之理；且依兩造另案之勞動調解筆錄第二、三點內容，可知兩造係約定反訴被告不得再使用女王音樂餐坊之店面名稱及店招「Queen A.」、「Queen A.女王」（本院卷第36頁），則反訴原告以自己享有著作財產權之系爭圖樣及得繼續使用之店面名稱及店招「Queen A.」、「Queen A.女王」在合夥關係結束後，仍於同址使用系爭圖樣作為招牌使用，自難認

有何違反誠實信用原則。又系爭圖樣雖係以反訴被告之側臉作為設計發想，惟設計後僅能見其側臉輪廓線條，並非完整呈現反訴被告之臉部五官樣貌，且設計過程中，業經反訴原告明確告知反訴被告此事而為反訴被告所明知，反訴被告甚且主動提出可用某張照片之側臉（本院卷第171頁），已如前述，實難認有何侵害反訴被告肖像權之情事。因此，反訴被告辯稱反訴原告為本件請求違反民法第148條第2項規定之誠實信用原則，自非有據。

五、綜上所述，系爭商標確有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由，依修正前智慧財產案件審理法第16條，自不得對被告主張系爭商標之商標權，是原告依商標法第69條第1項、第2項、第3項、第71條第1項第2款規定，請求被告應給付原告30萬元及法定遲延利息，並請求除去及防止侵害，自無理由，應予駁回。又反訴原告為系爭圖樣之著作財產權人，反訴被告明知系爭圖樣係李洛出資聘請他人創作之美術著作，且系爭圖樣後續並用於店面招牌使用，卻未經反訴原告同意或授權，即逕將系爭圖樣稍加修改後用以申請註冊系爭商標，自有故意侵害反訴原告就系爭圖樣之重製權；是反訴原告依著作權法第84條、依著作權法第88條第1項前段、第2項第2款規定，請求反訴被告不得使用系爭商標之圖樣，並應給付反訴原告38,500元及自112年9月8日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，為有理由，應予准許；至逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。

六、本判決如主文所示第四項反訴原告勝訴部分，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，反訴被告聲請宣告免為假執行核無不合，爰依民事訴訟法第392條第2項規定，依聲請為反訴被告預供擔保後得免為假執行之宣告。至本判決如主文所示第三項反訴原告勝訴部分，性質上禁止反訴被告不得為一定行為，本質上不適於宣告假執行，故此部分反訴原告假執行之聲請，

應予駁回。另反訴原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，不應准許，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。

訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條、第79條。

中　　華　　民　　國　　113　　年　　4　　月　　16　　日

智慧財產第四庭

法　官　林怡伸

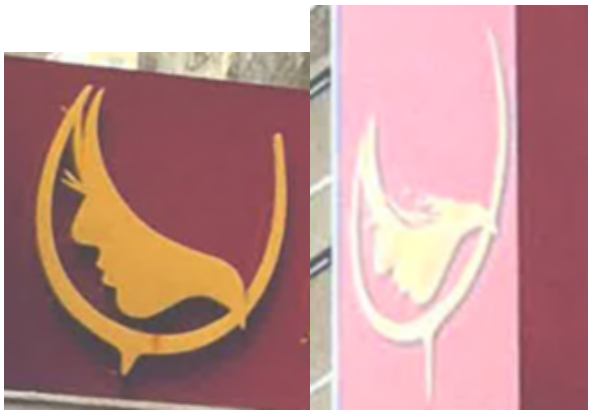
以上正本係照原本作成。

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　　113　　年　　4　　月　　26　　日

書記官　鄭楚君

附圖一（系爭商標）
註冊號：02247939 商標名稱：BEAUTYBLOG HannahQ及圖 申請日：110年10月14日 註冊公告日：111年9月1日 商標圖樣顏色：彩色 指定使用類別及名稱 第43類：餐廳。  本件商標不就「BEAUTYBLOG」文字主張商標權。

附圖二（系爭圖樣）
編號1(甲證4，本院卷第33頁) 
編號2(本院卷第125頁) 

智慧財產及商業法院民事裁定

112年度民商訴字第35號

本件判決公告之主文欄所載：「一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。三、反訴被告不得使用中華民國註冊第02247939號商標之圖樣。四、反訴被告應給付反訴原告新臺幣參萬捌仟伍佰元，及自民國一百一十二年九月八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。五、反訴訴訟費用由反訴被告負擔十分之九，餘由反訴原告負擔。六、本判決第四項得假執行。但反訴被告以新臺幣參萬捌仟伍佰元，為反訴原告預供擔保，得免為假執行。」應更正為：「一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。三、反訴被告不得使用中華民國註冊第02247939號商標之圖樣

。四、反訴被告應給付反訴原告新臺幣參萬捌仟伍佰元，及自民國一百一十二年九月八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。五、反訴原告其餘之訴駁回。六、反訴訴訟費用由反訴被告負擔十分之九，餘由反訴原告負擔。七、本判決第四項得假執行。但反訴被告以新臺幣參萬捌仟伍佰元，為反訴原告預供擔保，得免為假執行。八、反訴原告其餘假執行之聲請駁回。」。

中　　華　　民　　國　　113　　年　　4　　月　　16　　日

智慧財產第四庭

法　官　林怡伸

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。但對於判決已合法上訴者，不在此限。

中　　華　　民　　國　　113　　年　　4　　月　　26　　日

書記官　鄭楚君