智慧財產及商業法院民事判決

113年度民商訴字第52號

原　　告　曾建廷
訴訟代理人　劉亭均律師
　　賴俊嘉律師
被　　告　黃素君
訴訟代理人　李育禹律師

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114年6月6日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張略以：

㈠原告為我國註冊第01950051號「小樹食堂」商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）之商標權人，專用期間自民國107年11月1日至117年10月31日，指定使用於第30、43類之商品或服務。原告於111年8月11日偶然發現被告之據爭商標，又被告另於112年3月25日委由律師詢問原告授權系爭商標供其「小樹早午餐」使用授權金條件。被告於110年4月21日獨資設立「小樹早午餐」餐廳並擔任負責人，從事餐廳之營運管理，並於同年10月12日以「小樹早午餐Little Tree Brunch及圖」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，智慧局於111年2月22日先行核駁其申請，經補正後僅准許指定用於第29類「奶油抹醬、非活體水產、...人造肉、人造肉速食調理包」商品，並註冊第02221787商標（下稱據爭商標，如附圖二所示）。被告明知原告享有系爭商標之商標權，仍以「小樹早午餐」為商店名稱使用於店面招牌、餐點包裝、菜單上，且在臉書、Instagram等社群媒體設立粉絲專頁，並在外送平台Uber Eats及foodpanda以「小樹早午餐」名義成立外送菜單專頁，提供客戶點餐外送，實際從事第30類之

「茶葉、茶葉飲料、咖啡…、蛋糕、布丁…」及第43類之「飲食店…、餐廳、速食店…」商品或服務之商標使用。

㈡被告於112年3月25日曾委由律師代為聯繫，並詢問原告授權使用系爭商標之授權金條件，惟其未積極協商後續授權事宜，顯見被告明知以據爭商標為商店名稱之使用，高度近似於系爭商標，致消費者對服務來源產生混淆誤認，構成商標法第68條第3款侵害商標權之行為。

㈢依被告小樹早午餐營業人銷售額與稅額申報書顯示，其自110年9月至111年8月間，平均每月營業額為新臺幣（下同）1,211,473元。依商標法第71條第1項第2款基準計算，被告一年銷售總額共計14,537,678元。又依國稅局公告之111年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準，餐廳之淨利率為13%，原告請求被告侵害商標權行為所得之利益為3,779,796元（14,537,678×2年×13%=3,779,796 ）。如按同法第71條第1項第4款基準計算，因原告曾開立200萬元之加盟權利金發票予毅聯建設股份有限公司，由原告授權第43類商標予該公司，又原告於107年7月1日以210萬元之對價，取得第三人所有之第43類布佬廚房餐廳之授權，由第三人開立210萬元之加盟授權金予福慧傳家餐飲事業有限公司（代表人為原告）。原告主張以授權金200萬元+（平均每月營業額3%×24個月），作為商標權人授權他人使用所收取之權利金數額，共計2,872,260元（200萬+(平均每月營業額1,211,473×3%×24個月）=2,872,260）。原告向被告請求賠償數額為3,779,796元，如法院認金額過高，原告請求賠償數額為2,872,260元。如上開兩種計算基準均為法院不採納，請依民事訴訟法第222條第2項規定，酌定損害賠償數額。

㈣為此原告依商標法第69條第1、2項規定，請求排除及防止被告侵害系爭商標，回收及銷毀使用據爭商標之商品，並依同法第69條第3項規定，請求被告賠償損害。

㈤並聲明：

1.被告不得將其所有之據爭商標或其他相同或近似商標及圖樣，使用於第30類「茶葉飲料、咖啡飲料、調味醬、布丁、包子、便當、麵條」部分商品及43類「飲食店、飯店、流動飲食攤、小吃攤、餐廳、冷熱飲料店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、自助餐廳、流動咖啡餐車、泡沫紅茶店、速食店、日本料理店」部分服務，並應將所有使用據爭商標或其他相同或近似商標及圖樣之商品，予以回收或銷燬。

2.被告應給付原告3,779,796元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。

3.願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告答辯略以：

㈠被告於110年4月21日經臺南市政府核准獨資設立「小樹早午餐」商號，於同年9月初裝潢完成開幕營業，被告尋求原告將系爭商標授權，至113年3月25日兩造協商破局後，被告陸續將店內菜單、包材等關於「小樹早午餐」字樣移除，並於112年4月11日請設計師修改LOGO為「藝樹早午餐Art Tree及圖」商標申請，並於同年11月1日經智慧局核准註冊公告，被告陸續將「小樹早午餐」字樣自店內招牌、包裝與菜單移除，於同年10月15日將粉絲專頁名稱及頭像圖片，改為「藝樹早午餐art tree brunch」，於同年月27日掛上「藝樹早午餐」招牌，嗣經臺南市政府准許，將商業名稱變更為「心藝樹早午餐」，故被告以「小樹早午餐」為商店名稱提供餐飲服務之期間，係自110年9月至112年10月27日止。

㈡系爭商標係由常見之中文字詞組合而成，並無任何圖樣、英文、或編排，但據爭商標除有中文小樹早午餐、由字母排列為下彎弧形之外文Little Tree Brunch、廚師帽、打蛋器，與中間尚有兩棵樹所構築而成，可知據爭商標除有中、英文字母組合外，尚有以圖形作為商標之構成部分，對於消費者視覺印象，必定較純以中文字樣組成之系爭商標為強。兩造商標整體繁簡有別，外觀差異明顯，觀念上亦非相通，縱標

示在相同或類似之商品上，以具有普通知識經驗之消費者，於交易時施以普通之注意，誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯來源之可能性極微，兩者近似程度極低。

㈢兩造商標使用類別不同，在性質、功能、行銷管道、產製，及提供主體等相關因素上，不具有共同或關聯之處，原告主要係用於中式料理，與被告早午餐不相關，不致使消費者誤認商品或服務之來源。

㈣原告固提出原證4主張有以「小樹食堂」為商標對外經營，惟原告未提出有使用系爭商標之證據證明。被告之服務據點為臺南市，使用於餐廳之外觀或餐廳內部之裝潢，店內係西式叢林綠植風格，且餐飲為義大利麵、燉飯、披薩等早午餐，與原告所述其已將系爭商標授權他人使用，且地點在臺中市，為中式餐飲，二者顯然風格迥異，不可能有混淆情事。

㈤被告為一名廚師，綽號為「小樹」，因落羽松容易集結成一片落羽松林，象徵來自四面八方的廚師集結於此，乃以落雨松為發想，並用打蛋器和廚師帽作為搭配，意味著夥伴們一起共創品牌。又因被告希望在家鄉臺南市安南區創造一間美味餐飲，據爭商標於擁有22萬人追蹤的「台南式」臉書粉絲專頁批露，由「台南式」Instagram粉絲票選為臺南最推薦的早午餐之一，被告於申請據爭商標時，並無使相關消費者產生與系爭商標有任何關聯之攀附行為，係屬善意，是據爭商標並未違反商標法第68條第3款之情事。

㈥不論是「小樹」、「食堂」、「早午餐」均係國內常見之中文字樣，再者，目前經上網查詢，以「小樹」相關字樣經營餐廳尚有與原告登記類別同為第43類之「小樹日和」、「小樹的家」。原告均未對其等主張權利，足認為有關使用「小樹」一詞，確為吾人慣常用之字詞，任何人應予尊重，而非主張已以小樹食堂註冊之後，其餘之餐飲業者均不得再以相關字樣註冊商標，且餐飲業除了全國連鎖或知名商標外，均

有高度地緣性，據爭商標在臺南，系爭商標在臺中，不致使消費者混淆。

㈦並聲明：原告之訴駁回；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（見本院卷第442至443頁）

㈠原告為系爭商標之商標權人，商標專用期間至117年10月31日，指定使用於第30類及第43類之商品或服務（原證2）。

㈡被告於110年4月21日獨資設立「小樹早午餐」餐廳（乙證11），並於112年12月15日將餐廳更名為「心藝樹早午餐」（乙證16）。

㈢被告於110年10月12日以「小樹早午餐Little Tree Brunch及圖」向智慧局申請商標註冊，經該局於111年2月22日先行核駁申請（原證6），嗣被告補正後僅核准指定用於第29類「奶油抹醬、非活體水產、...人造肉、人造肉速食調理包」商品，註冊為據爭商標，商標專用期間至121年5月15日（原證7）。

㈣被告因設立「小樹早午餐」（於112年12月15日更名為「心藝樹早午餐」）違反商標法，於113年12月23日經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度調院偵字第755號起訴書提起公訴（原證22），現於臺灣臺南地方法院審理中。

四、兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第443頁）

㈠被告以「小樹早午餐」為商店名稱提供餐飲服務，是否符合商標法第68條第3款有致消費者混淆誤認之虞之規定，而侵害原告之系爭商標權？

㈡原告依商標法第69條第1、2項規定，請求排除及防止被告侵害系爭商標，並回收及銷毀使用據爭商標之商品，有無理由？

㈢原告依商標法第69條第3項規定，請求被告給付損害賠償，有無理由？若有，金額為何？

五、得心證之理由：

㈠被告以「小樹早午餐」為商店名稱不致使消費者混淆誤認

1.按未得商標權人同意，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，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。立法意旨載：「各款係定義侵害商標權之商標使用行為，自應適用本法總則章第5條之規定，亦即，商標之使用以行銷目的為前提。」。又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，亦即系爭標誌與系爭商標因相同或構成近似，致相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩者為同一商標，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。

2.次按商標權人取得商標權之範圍，以註冊公告之商標圖樣及指定使用之商品或服務為準。判斷商標是否構成近似，應自消費者角度，整體觀察商標之圖樣，此乃因商標在商品或服務上呈現在消費者眼前係整體圖樣，並非割裂為各部分後分別呈現，即應就商標整體在外觀、觀念或讀音等方面觀察，是否達到可能誤認之近似程度（最高法院112年度台上字第2501號判決參照）。準此，商標近似核心判斷是「整體觀察、主要部分近似」比較，亦即消費者對商標之整體印象是否易於混淆，是否具有相同或類似的識別性元素，是否出現於相同或類似商品範疇。

3.系爭商標識別性較弱

按商標識別性，指商標能否使消費者識別其商品或服務來源，而與其他來源區別。系爭商標之「小樹」為常見中文詞語，非直接描述商品或服務性質，屬於比喻性用語，以喚起自然清新形象；「食堂」為描述性用語，直接指稱提供餐飲場所。「小樹」加「食堂」組合，非完全通用名稱，亦非高度創新詞組，係以習見事物內容之任意性商標，其識別性較創意性商標為弱。又原告未提出系爭商標

具有高知名度，使消費者看到「小樹」二字會聯想到係原告之品牌事實之證明。

4.經查：

⑴原告系爭商標「小樹食堂」圖樣僅為中文字組合，無任何圖案、外文或編排，而被告據爭商標圖樣則標有：中文字即小樹早午餐、由字母排列為下彎弧形之外文Little Tree Brunch、廚師帽、打蛋器與兩棵落雨松樹所組成（見附圖一、二所示）。兩者圖樣除「小樹」文字相同外，其餘並不相同，該「小樹早午餐」中文及「Little Tree Brunch」英文字占據爭商標整體圖樣約20%，其餘兩棵落雨松樹、彎弧之Little Tree等文字、廚師帽、打蛋器則占80%。

⑵系爭商標為純文字商標，據爭商標為圖文併列之複合商標，兩者整體構成不同，在視覺風格與識別性元素差異明顯。兩者雖然有「小樹」二字，然此非唯一識別元素，而據爭商標「小樹」二字所占比例不高，屬於識別力較弱詞語。消費者觀看據爭商標之主要印象為其設計之圖案，兩商標圖樣近似程度低。

5.次查：

⑴系爭商標原指定使用於第30類及第43類，經被告於111年5月30日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款停止使用三年規定為由申請廢止，經智慧局於113年9月30日作成部分廢止使用，即廢止原指定使用於第30類「茶葉、咖啡、冰淇淋、鹽、醋、咖哩、糖漿、蜂蜜、餅乾、麵包、蛋糕、火鍋餃、米」部分商品，第43類「幼兒照顧服務、旅館、養老院」部分服務；其餘指定使用於第30類「茶葉飲料、咖啡飲料、調味醬、布丁、包子、便當、麵條」部分商品，第43類「飲食店、飯店、流動飲食攤、小吃攤、餐廳、冷熱飲料店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、自助餐廳、流動咖啡餐車、泡沫紅茶店、速食店、日本料理店」部分

服務之註冊，廢止不成立。被告之據爭商標指定使用於第29類「奶油抹醬；非活體水產；非活體水產製品；肉類速食調理包；冷凍海鮮速食調理包；肉汁；肉湯；魚汁；魚湯；蔬菜速食調理包；蔬菜湯；人造肉；人造肉速食調理包。」之商品。

⑵兩商標指定商品類別類似部分為：據爭商標之「奶油抹醬」、「肉類速食調理包」、「冷凍海鮮速食調理包」、「蔬菜速食調理包」、「人造肉速食調理包」與系爭商標之「調味醬」類似，但在功能、材料、產製者方面比較，兩者之共同或關聯處之類似程度不高。

⑶原告於111年9月6日偕同公證人前往被告「小樹早午餐廳」進行體驗公證，將該餐廳之外觀、櫃台告示牌、菜單拍照，當場消費美式咖啡及炙烤焦糖布丁等（見原證10，本院卷一第59至79頁），並主張：該餐廳之菜單顯示其販售紅酒燉牛肉、起司磚餅、咖啡、紅茶、沙拉等早午餐商品，與系爭商標指定使用於第30類及第43類之商品類似；但被告販售之商品為一般早午餐店常見之商品，或與指定使用之第30類「茶葉飲料、咖啡飲料、調味醬、布丁、包子、便當、麵條」類似，然依社會市場交易與一般社會通念，尚不致使消費者誤認兩者為相同來源。

6.依上述，原告之系爭商標為通用詞彙，不具有高度識別性，不得主張專用權利擴張；而被告之據爭商標僅「小樹」二字與系爭商標相同，然其商標圖樣有大部分之圖案設計，為複合性商標，應整體觀察兩商標，而非單一拆解比對，消費者辨識時會集中在據爭商標之圖形與整體構圖上，「小樹」二字只為輔助要素，又兩商標指定使用之商品類別或服務部分類似，而依社會市場交易與一般社會通念，不致使消費者誤認兩者為相同來源，故不會造成一般消費者對商品或服務來源產生混淆誤認。

六、綜上所述，原告之系爭商標識別性弱，被告之據爭商標與系爭商標圖樣近似程度低，兩商標指定使用類別雖部分類似，但不致使消費者混淆誤認，被告使用其註冊商標之行為，自不構成商標法第68條第3款規定。從而，原告依商標法第69條第1、2、3項規定，請求防止、排除被告侵害系爭商標，並回收或銷毀使用據爭商標或其他相同或近似商標及圖樣之商品及賠償損害，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依據，併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法（即請求排除及防止被告侵害系爭商標、回收及銷毀使用據爭商標之商品與損害賠償部分）於本件判決結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴無理由，依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　114　　年　　7　　月　　11　　日

智慧財產第二庭

法　官　李維心

以上正本係照原本作成。

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，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（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　　114　　年　　7　　月　　11　　日

書記官　林佳蘋

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。
三、第二審民事訴訟事件。
四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。