智慧財產及商業法院民事判決

114年度民商訴字第8號

原　　告　蔡莉屏
　　洪唯軒
共　　同
訴訟代理人　王琛博律師
　　吳煜德律師
被　　告　馥遇食品有限公司
法定代理人　葉家豪
被　　告　劉軒碩
共　　同
訴訟代理人　扶停雲律師
複代 理 人　陳重佑律師
共　　同
訴訟代理人　謝沂庭律師

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115年8月5日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

被告馥遇食品有限公司就使用相同或近似附圖一至三所示商標之招牌、名片、廣告、網頁、包裝紙、提袋及其他行銷物品應除去及銷毀。

被告馥遇食品有限公司、劉軒碩應連帶賠償馥遇企業社新臺幣壹佰陸拾伍萬元整，暨自民國一百一十三年十一月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告連帶負擔。

本判決第二項於原告以新臺幣伍拾伍萬元供擔保後，得假執行。但被告馥遇食品有限公司、劉軒碩以新臺幣壹佰陸拾伍萬元預供擔保後，得免假執行。

原告其餘假執行之聲請均駁回。

事實及理由

壹、程序部分：

一、被告馥遇食品有限公司(下稱被告公司)之法定代理人原為劉軒碩，嗣於訴訟繫屬後變更為葉家豪，變更後之法定代理人葉家豪遂於民國115年1月14日聲明承受訴訟，有民事聲明承受訴訟狀、被告公司之經濟部商工登記公示資料在卷可稽（本院卷三第143至149頁），經核與民事訴訟法第170條、第175條規定相符，應予准許。

二、按合夥財產為合夥人全體所公同共有，故合夥非有獨立之人格，其因合夥事務而涉訟者，除由執行業務之合夥人代表合夥為原告或被告外，應由全體合夥人為原告或被告，其當事人始為適格（最高法院82年度台上字第3238號判決意旨足資參照）。次按合夥因解散而消滅，惟解散須經清算，故在清算完結前，合夥關係不消滅（最高法院76年度台上字第1945號判決意旨參照）。經查，本件兩造因馥遇企業社（下稱系爭合夥團體）合夥財產涉訟，兩造另因請求清算合夥財產事件涉訟，經臺灣新北地方法院(下稱新北地院)以112年度訴字第2260號判決命本件原告協同本件被告清算系爭合夥團體之合夥財產，嗣經臺灣高等法院(下稱高等法院)113年度上字第932號判決、最高法院114年度台上字第1000號裁定均予維持，有上述判決存卷可查（見本院卷三第17至27、267至278頁），足徵系爭合夥團體尚在清算中，並未消滅，此情亦為本件兩造所不爭執（見後述不爭執事項），是兩造間之合夥法律關係尚存、迄未消滅，原告自得提起本件訴訟。

貳、實體部分：

一、原告主張：

系爭合夥團體係原告蔡莉屏、洪唯軒、被告劉軒碩，於民國102年9月17日設立之合夥事業，經營品牌名稱「Color C’ode」之甜點業，並於105年2月16日至114年9月30日取得附圖1所示之商標(下分稱系爭商標1至3，合稱系爭商標)，屬於合夥財產，由全體合夥人公同共有。詎被告劉軒碩於系爭合夥團體112年5月8日歇業後，設立被告公司並另創品牌「Color

C’ode 凱莉小姐」，聲稱為系爭合夥團體「Color C’ode」品牌之延續，未經原告蔡莉屏、洪唯軒同意或授權，為附表一所示之行為致相關消費者產生混淆誤認，構成商標法第68條第1款規定而侵害原告之商標權，經原告於112年9月27日寄發律師函通知被告劉軒碩停止使用系爭商標，惟被告劉軒碩置之不理，顯有侵害系爭商標、合夥財產之故意，爰依商標法第69條第1至3項、民法828條第2項準用第821條、第184條第1項前段、第185條、第179條、公司法第23條第2項之規定請求被告等排除、防止侵害、連帶負損害賠償責任或返還不當得利等語。並聲明：㈠被告等就使用相同或近似如系爭商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁、包裝紙、提袋及其他行銷物品應除去及銷毀。㈡被告等應連帶賠償馥遇企業社新臺幣(下同)165萬元，暨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。㈢訴訟費用由被告等負擔。㈣原告願供擔保，請准予宣告假執行。

二、被告等則以：

系爭商標於105年2月16日至114年10月1日為系爭合夥團體之資產，被告劉軒碩為合夥人，亦為系爭商標之共有人，有權使用系爭商標；又被告劉軒碩於原告蔡莉屏、洪唯軒怠於執行職務、賤賣合夥財產、擅自關閉店面之情形下，為繼續經營系爭合夥團體而使用系爭商標，係基於合夥人地位執行事務，無侵害原告等就系爭商標之商標權，是原告等提起本件訴訟並無理由等語，資為抗辯。並答辯聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。㈢訴訟費用由原告等負擔。

三、兩造不爭執事項(本院卷三第135至136頁，並依本院論述與妥適調整文句)：

㈠原告蔡莉屏、洪唯軒、被告劉軒碩於102年9月17日成立系爭合夥團體，原告蔡莉屏、洪唯軒於112年1月19日於Line群組發表退夥聲明，經被告劉軒碩於同日讀取，於112年3月20日發生退夥效力，系爭合夥團體因不符合夥之成立要件，依法

應予解散乙情，業經高等法院以113年上字第932號判決確定在案，被告劉軒碩於同年2月3日收受上開判決。

㈡被告公司之負責人原為被告劉軒碩，現為葉家豪。

㈢系爭合夥團體於112年5月8日登記歇業，並於同年8月14日召開清算人會議，選任原告蔡莉屏為清算人，目前仍在清算程序。

㈣原告蔡莉屏、洪唯軒與被告劉軒碩間清算合夥財產等事件，經新北地院以112年度訴字第2260號民事判決判命被告劉軒碩應協同原告等清算系爭合夥團體之合夥財產，原告蔡莉屏、被告劉軒碩不服，提起上訴，經高等法院113年度上字第932號判決、最高法院114年度台上字第1000號裁定均予維持，於114年6月5日確定。

㈤系爭商標自105年2月16日至114年9月30日之商標權人為系爭合夥團體，系爭商標之名稱、申請日、註冊日、註冊公告日、指定使用類別如附圖1至3所載。

㈥系爭合夥團體曾於112年8月17日向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請拋棄系爭商標，經智慧局分別以112年10月18日(112)智商50131字第11280720830號函、(112)智商40331字第11280720620號函、(112)智商40331字第11280721160號函為不受理處分。

㈦原告於112年9月27日寄發律果法律字第2023092701號律師函與被告劉軒碩，要求立即停止使用與「Color C'ode」商標相同或近似之商標。

㈧原告蔡莉屏以被告劉軒碩違反商標法、背信、加重誹謗、公然侮辱、個人資料保護法等提出刑事告訴，經臺灣臺北地方檢察署檢察官以114年度偵字第2328號、臺灣新北地方檢察署檢察官以114年度偵字第40092號為不起訴處分。

四、本件爭點(本院卷三第137、349、396頁，並依本院論述與妥適調整文句)：

㈠系爭合夥團體目前仍在清算程序，原告等得否提起本件訴訟？

㈡被告劉軒碩可否以系爭商標共有人之名義提供系爭商標供被告公司使用？

㈢若無，則被告等就附表一所為之行為是否違反商標法第68條第1款之規定？

㈣原告等依商標法第69條第3項、民法第184條第1項前段、第185條、第179條、公司法第23條第2項之規定，擇一請求被告等連帶負損害賠償責任或返還不當得利有無理由？如有，金額為何？

㈤原告等依商標法第69條第1、2項、民法828條第2項準用第821條之規定，請求排除、防止侵害及銷毀，有無理由？

五、得心證之理由：

㈠被告劉軒碩不得以系爭商標共有人之名義提供系爭商標供被告公司使用：

按各合夥人之出資及其他合夥財產，為合夥人全體之公同共有。各公同共有人之權利，及於公同共有物之全部。合夥之事務，除契約另有訂定或另有決議外，由合夥人全體共同執行之。民法第668條、第827條第3項、第671條第1項分別定有明文。經查，合夥關係於112年3月20日依法應予解散乙情，業如前述。系爭商標既屬系爭合夥團體之合夥財產，自112年3月20日起至同年8月14日選任原告蔡莉屏為清算人前之期間，就系爭商標之使用應由合夥人全體共同執行，自112年8月14日選任原告蔡莉屏為清算人起迄今，因清算程序尚未終結，由原告蔡莉屏執行。是被告劉軒碩未經清算人即原告蔡莉屏之同意，不得以共有人之名義提供系爭商標供被告公司使用。

㈡被告等就附表所為之行為，已有商標法第68條第1款規定侵害原告商標權之情形：

1.按商標之使用，指為行銷之目的，而將商標用於商品或其包裝容器，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品，或將商標用於與提供服務有關之物品，或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為

商標。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。次按商標法第68條第1款規定，未經商標權人同意，為行銷目的，而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權。

2.經查，被告等對於被告公司有附表一所示之行為不爭執(本院卷三第134頁)，並觀諸附表一所示圖文及被告公司官網截圖、店面照片及所販售商品照片(本院卷二第205至364、483至567、571至585頁)，可知被告公司有將與系爭商標完全相同之圖樣標示於其所經營店面招牌、官網及商品上，被告等既係基於行銷其貨運服務之目的而將系爭商標圖樣標示於其所提供之貨物服務上，且該等行為已足使相關消費者認識其為商標，自屬商標之使用無疑。又上開店面營業招牌及官網所標示之圖樣與系爭商標完全相同，且系爭商標所指定之商品或服務類別分別為「巧克力；甜點；餅乾；馬卡龍糕點；麵包；土司；蛋糕；冰淇淋；巧克力慕斯；卡士達糕點；蛋塔；水果塔；鬆餅；泡芙；茶飲料；咖啡飲料；布丁；巧克力飲料；鳳梨酥；千層糕。」、「食品零售批發」、「飲食店；咖啡廳；咖啡館；提供餐飲服務；餐廳；泡沫紅茶店」與被告等所從事之經營蛋糕甜品店、蛋糕甜品網路商城係屬同一商品或服務，被告等於所屬店面招牌、官網招牌上使用如附表一所示圖文之行為，自已構成商標法第68條第1款之商標侵權行為。

㈢被告等有侵害系爭商標之故意，原告等依商標法第69條第3項之規定，請求被告等負損害賠償責任，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；商標權人請求損害賠償時，得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，商標法第69條第3項、第71條第1項第2款分別定有明文。又所謂故意係指行為人對於構成侵權行為之事實，明知並有意使其發生或預見其

發生，而其發生並不違背其本意而言。而所謂過失，係指行為人雖非故意，但按其情節，應注意、能注意而不注意，或對於侵權行為之事實，雖預見其發生，而確信其不發生者而言。

2.被告劉軒碩知悉系爭合夥團體合夥關係已消滅，其亦非清算人，卻未經全體合夥人或清算人之同意，將系爭商標交由被告公司使用，主觀上確有侵害原告商標權之故意甚明；被告公司使用非其所有之系爭商標未先行確認是否經合法授權，主觀上應有侵害原告商標權之過失，是原告等請求被告等應依商標法第69條第3項之規定負損害賠償責任，自屬有據。

3.又原告主張以被告之營業額獲利作為商標法第71條第1項第2款計算損害賠償之內容，依被告劉軒碩於臺灣臺北地方法院113年度重訴字第201號民事案件(下稱另案民案)中，提出其自行製作之系爭合夥團購自110年9月至111年6月間內帳資料顯示，每月營收為83萬元，被告公司所經營之店面營業地點(師大店)及營業型態均未改變，僅經營主體改為被告公司，而國稅局函調所得之營業資料金額差距甚大，被告公司有低報營收之虞，可知被告公司於另案提出之內帳資料，較國稅局函覆之營業資料更為可採，應以前開83萬元之營收為基礎，計算出被告公司所得之利益為415萬元(計算式830000×25×20％＝4150000)；若以國稅局函覆之資料為計算基礎，則被告等所得之利益為157萬1,866元(計算式見原告所提之附表5，本院卷三第249頁)云云(本院卷三第243至249頁)。被告等則辯稱渠等於另案所提之內帳資料係110年9月至111年6月間之營收，並非本件原告主張侵權期間之營收，僅能作為預期營收之參考，並非實際營收，又系爭合夥團體之營運狀態已有變更，是前開內帳資料已與目前經營狀態之營收不同，且依財政部臺北國稅局(下稱臺北國稅局)函覆之資料可知被告公司自112年9月至114年10月間之營業稅申報銷售額為0元，是被告公司於前開期間未因使用系爭商標而獲得利益云云(本院卷三第333至339頁)。經查，如前所述，本件原

告主張被告公司之侵權行為期間自113年1月18日至114年9月30日，然原告前開計算式所依據之內帳資料係110年9月至111年6月間之營收，又上揭附表5所示計算式之期間為112年10月至114年10月，均與原告主張之侵權期間不符，故原告前開計算方式，顯不足採。另被告等雖以前開情詞置辯，然本件被告公司之營收尚有財政部臺北國稅局大安分局(下稱國稅局大安分局)之函覆資料可佐，依其所函覆之資料，被告公司自112年9月至114年10月間之銷貨收入非0，是被告公司向臺北國稅局申報之營業資料是否真實，尚非無疑，故被告等辯稱依臺北國稅局函覆之稅務資料被告公司於侵權期間之營收金額為0，亦不足採。

4.原告主張以被告公司之營業額獲利作為商標法第71條第1項第2款計算損害賠償之內容，而依該款規定，得將其成本或必要費用予以扣除。查被告公司自113年1月18日至114年9月30日止之損害賠償，依國稅局大安分局115年1月21日財北國稅大安營業字第1151860356號函所附之被告公司自112年9月至114年10月之營業人銷售額與稅額申報書（見本院卷證物袋）計算，被告公司之「營業毛利」總金額，已高於原告等請求之165萬元（計算式詳如附表二），故原告等請求165萬元，應屬合理。

5.再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，或依督促程式送達支付命令，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。本件原告等請求被告等負損害賠償責任，並未定有給付期限，而本件起訴狀繕本係於113年11月4日送達於被告等，有本院送達證書在卷可參（本院卷一第274頁），是被告等應自本件起訴狀繕本送達之翌日

即113年11月5日起負遲延責任。是以，原告等請求被告等應自113年11月5日起給付法定遲延利息，即屬有據，應予准許。

㈣原告等依商標法第69條第1、2項之規定，請求被告公司排除侵害及銷毀，為有理由：

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；商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，商標法第69條第1項、第2項前段分別定有明文。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要（最高法院87年度台上字第2319號民事判決意旨參照）。準此，商標權人排除侵害的態樣有二：一為排除侵害請求權，旨在排除現實已發生之侵害；另一為防止侵害請求權，旨在對現實尚未發生之侵害予以事先加以防範。無論是排除侵害、防止侵害，均不以侵害人主觀上有故意或過失為要件。

2.查被告公司既有原告主張之前揭違反商標法第68條第1款之侵害商標權行為，已如上述，原告等依上開規定請求被告公司就使用相同或近似系爭商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁、包裝紙、提袋及其他行銷物品應除去及銷毀，為有理由。然原告未舉證證明被告劉軒碩有以其個人名義使用使用相同或近似系爭商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁、包裝紙、提袋及其他行銷物品，故原告請求排除、銷毀被告劉軒碩之侵害行為，為無理由，此部分應予駁回。

六、綜上所述，原告等主張被告等所為構成商標法第68條第1款之侵害商標權行為，核屬有據。從而，原告依商標法第69條第1、2項規定，請求判決如主文第1項所示，依商標法第69條第3項、民法第185條規定，請求判決如主文第2項所示均

有理由，應予准許。惟原告等請求除去、銷毀被告劉軒碩之侵害行為，非有理由，應予駁回。另原告依民法第828條第2項準用第821條、同法184條第1項前段、第179條、公司法第23條第2項規定，請求被告等連帶負損害賠償，並請求本院擇一為勝訴判決，核屬請求權競合之選擇合併，本院就商標法部分判決原告請求為有理由，即無庸就其餘請求權基礎再予審酌，併此敘明。

七、本判決第三項原告勝訴部分，兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之。按得宣告假執行之判決，以適於執行者為限，本判決主文第一項原告勝訴部分，因非屬財產權之請求，且內容係被告公司不得為一定行為，是本院認其性質不適於宣告假執行；至原告敗訴部分，其假執行之聲請因失所附麗，亦予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，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，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第79條、第85條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　8　　月　　31　　日

智慧財產第一庭

法　官　王碧瑩

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　　115　　年　　8　　月　　31　　日

書記官　江定宜

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

Ⅰ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。

Ⅴ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。

附圖1：

系爭商標1（註冊第01755566號）
Color Code BAKING & DESSERT / 凱莉小姐 申請日期：104年6月3日 註冊日期：105年2月16日 註冊公告日期：105年2月16日

專用期限：125年2月15日
商標名稱：Color C’ ode BAKING & DESSERT／ 凱莉小姐
原商標權人：馥遇企業社　蔡莉屏
現商標權人：洪唯軒(於114年10月1日受讓)
商品類別：第030類
商品或服務名稱：
巧克力；甜點；餅乾；馬卡龍糕點；麵包；土司；蛋糕；冰淇淋；巧克力慕斯；卡士達糕點；蛋塔；水果塔；鬆餅；泡芙；茶飲料；咖啡飲料；布丁；巧克力飲料；鳳梨酥；千層糕。

附圖2：

系爭商標2（註冊第01755965號）
Color Code BAKING & DESSERT / 凱莉小姐 申請日期：104年6月3日 註冊日期：105年2月16日 註冊公告日期：105年2月16日 專用期限：125年2月15日 商標名稱：Color C’ ode BAKING & DESSERT／ 凱莉小姐 原商標權人：馥遇企業社　蔡莉屏 現商標權人：洪唯軒(於114年10月1日受讓) 商品類別：第035類 商品或服務名稱： 飲料零售批發；食品零售批發。

附圖3：

系爭商標3（註冊第01756542號）
 申請日期：104年6月3日 註冊日期：105年2月16日 註冊公告日期：105年2月16日 專用期限：125年2月15日 商標名稱：Color C’ ode BAKING & DESSERT／ 凱莉小姐 原商標權人：馥遇企業社　蔡莉屏 現商標權人：洪唯軒(於114年10月1日受讓) 商品類別：第043類 商品或服務名稱： 飲食店；咖啡廳；咖啡館；提供餐飲服務；餐廳；泡沫紅茶店。

附表一：

編號	侵害之商標	侵權時間	被告侵權態樣	圖片	卷證出處	違反法條
1	系爭	113年1月18	被告劉軒碩提供系爭		原證37（即原證2	商標法第6

	商標	日至114年9月30日	商標予公司，於被告實體店面(師大店)使用並經營餐廳		0）（本院卷二第571頁）	8條第1款
2	系爭商標	113年9月10日至114年9月30日	被告劉軒碩提供系爭商標予被告公司架設名稱為「Color C’ode凱莉小姐」之官方網頁，並販售商品。		原證34（即原證17）（本院卷二第205頁）	商標法第68條第1款

附表二：

損害賠償之計算			
日期	銷項	進項	銷項-進項
113/2	600,733元	584,556元	16,177元
113/4	791,768元	391,278元	400,490元
113/6	902,390元	758,104元	144,286元
113/8	938,720元	578,680元	360,040元
113/10	754,546元	338,929元	415,617元
113/12	869,584元	622,605元	246,979元
114/2	675,809元	235,644元	440,165元
114/4	693,574元	447,226元	246,348元
114/6	788,578元	441,383元	347,195元
114/8	0元	0元	0元
114/10	0元	17,700元	-17,700元
總計	7,015,702元	4,416,105元	2,599,597元