

智慧財產法院民事判決

106年度民公上字第5號

上訴人 The Hershey Company (美商華氏食品工廠)

法定代理人 James Turoff

訴訟代理人 張哲倫律師 (兼送達代收人)

黃柏維律師

被上訴人 甘百世食品工業股份有限公司

兼法定

代理人 蘇春美 (即黃鴻源之承受訴訟人)

7號

被上訴人 黃簡莉 (即黃鴻源之承受訴訟人)

黃菁菁 (即黃鴻源之承受訴訟人)

黃震緯 (即黃鴻源之承受訴訟人)

上五人共同

訴訟代理人 謝昆峯律師

黃美蓉律師

複代理人 孫華顥律師

胡慕真律師

被上訴人 黃珏潔 (即黃鴻源之承受訴訟人)

9-13號4樓

之7

上列當事人間因違反商標法等損害賠償事件，上訴人對於中華民國106年9月22日本院105年度民公訴字第5號第一審判決提起上訴，本院於108年3月21日作成中間判決，並就損害賠償等部分續行審理，上訴人並為訴之擴張、減縮，本院於109年3月19日言詞辯論終結，終局判決如下：

01 主 文

02 原判決（除減縮部分外）關於駁回上訴人後開第二、三項之訴暨
03 該部分訴訟費用之裁判均廢棄。

04 被上訴人甘百世食品工業股份有限公司、蘇春美、黃簡莉、黃菁
05 菁、黃震緯、黃珏潔（上五人應在繼承黃鴻源之遺產範圍內）應
06 連帶給付上訴人新臺幣壹佰陸拾陸萬元，及自民國105 年8 月16
07 日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。

08 被上訴人甘百世食品工業股份有限公司不得為製造、販賣之要約
09 或販賣附件二所示凱莎粒巧克力、凱撒巧克力、凱撒白牛奶巧克
10 力、金凱莎巧克力及甘百世72% 黑巧克力。

11 被上訴人甘百世食品工業股份有限公司、蘇春美、黃簡莉、黃菁
12 菁、黃震緯、黃珏潔（上五人應在繼承黃鴻源之遺產範圍內）應
13 另連帶給付上訴人新臺幣貳仟參佰參拾肆萬元，及自民國109 年
14 1 月16日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。

15 上訴人其餘上訴（除減縮部分外）及其餘擴張之訴均駁回。

16 廢棄改判部分之第一、二審訴訟費用（除減縮部分外），由被上
17 訴人甘百世食品工業股份有限公司、蘇春美、黃簡莉、黃菁菁、
18 黃震緯、黃珏潔（上五人應在繼承黃鴻源之遺產範圍內）連帶負
19 擔。

20 駁回部分之第二審訴訟費用（含擴張之訴，除減縮部分外），由
21 上訴人負擔。

22 事實及理由

23 壹、程序部分：

24 一、本件訴訟進行中，上訴人The Hershey Company 美商華氏食
25 品工廠（下稱上訴人）法定代理人變更為James Turoff；被
26 上訴人甘百世食品工業股份有限公司（下稱被上訴人甘百世

01 公司) 法定代理人變更為蘇春美，另原被上訴人黃鴻源於民
02 國108 年3 月8 日死亡，蘇春美、黃簡莉、黃菁菁、黃震緯
03 、黃珏潔（下稱被上訴人蘇春美等人）為其繼承人，有股份
04 有限公司變更登記表、繼承系統表、繼承系統表附卷可參（
05 見本院卷二第306 至308 頁、卷三第389 至391 頁），並經
06 上訴人法定代理人James Turoff、被上訴人甘百世公司法定
07 代理人蘇春美及黃鴻源繼承人蘇春美等人聲明承受訴訟（見
08 本院卷二第96、304 頁、卷三第379 、397 頁），經核無不
09 合，合先敘明。

10 二、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法
11 第386 條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人
12 之聲請，由其一造辯論而為判決。民事訴訟法第385 條第1
13 項前段、第386 條分別定有明文。本件被上訴人黃珏潔受合
14 法通知，未於言詞辯論期日到場（見本院卷三第433 頁送達
15 證書），核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依上訴
16 人之聲請，由其一造辯論而為判決。

17 三、次按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之
18 ，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴
19 訟法第446 條第1 項、第255 條第1 項第3 款定有明文。查
20 上訴人於起訴時原請求新臺幣（下同）166 萬元本息，嗣於
21 本院審理中擴張為請求2,500 萬元本息（見本院卷三第37、
22 436 頁）；又上訴人起訴聲明第2 項原為「被告等不得為製
23 造、販賣之要約或販賣附件二產品及任何侵害原告中華民國
24 第0000000 號、第0000000 號、第257009號、第0000000 號
25 、第18715 號、第202127號、第0000000 號及第0000000 號
26 商標之產品（包括但不限於巧克力及糖果產品），或為任何

其他侵害上開商標權或違反公平交易法之行為。」嗣減縮為「被上訴人等不得為製造、販賣之要約或販賣附件二及任何侵害上訴人中華民國第00000000 號、第00000000 號及第0000000 號商標之產品（包括但不限於巧克力及糖果產品），或為任何其他侵害上開商標權之行為。」（見本院卷三第436 頁）以上分別屬擴張、減縮應受判決事項之聲明，揆諸上開說明，應予准許。

四、另上訴人主張被上訴人甘百世公司所製造、販賣之附件二產品（下稱系爭產品）侵害上訴人附件一商標權（下稱系爭商標），且有違反公平交易法情事，經本院審理後，於108 年3 月21日作成中間判決，認定被上訴人甘百世公司於103 年8 月5 日起所製造、販賣之系爭產品侵害上訴人系爭商標權，但被上訴人並無違反公平交易法情事，有本院中間判決在卷可稽（見本院卷二第253 至267 頁），以下僅依上開中間判決之判斷，就被上訴人應負之損害賠償範圍、上訴人請求排除防止侵害及登報回復名譽等是否有理由，續為審理並為終局判決，不再贅述中間判決已記載部分，合先敘明。

貳、實體方面

一、上訴人主張：

被上訴人甘百世公司所製造、販賣之附件二系爭產品侵害上訴人附件一系爭商標權，被上訴人未證明其成本及必要費用，上訴人爰依商標法第71條第1 項第2 款後段規定，以被上訴人甘百世公司銷售系爭產品全部收入73,501,247元作為損害額，再依商標法第71條第1 項第2 款前段規定，以國內外巧克力製造銷售同業普遍毛利率40%計算侵害所得利益為29,400,498元，上訴人僅請求2,500 萬元，黃鴻源為被上訴甘

01 百世公司法定代理人，應依公司法第23條第2項規定與被上
02 訴人甘百世公司負連帶賠償責任，因黃鴻源死亡，上開給付
03 義務應由繼承人即被上訴人蘇春美等人負清償之責。爰依商
04 標法第69條第3項、公平交易法第30、31條、公司法第23條
05 第2項、民法第1148條第1項規定，請求被上訴人等連帶賠
06 償2,500萬元本息；依商標法第69條第1項、公平交易法第
07 29條規定，請求被上訴人等排除、防止侵害；依民法第195
08 條、公平法第33條、公司法第23條第2項規定，請求被上訴
09 人等連帶負擔費用，將上訴人勝訴確定判決書部分內容登載
10 新聞紙（未繫屬於本院部分，茲不贅述）。

11 二、被上訴人則以下列等語資為抗辯：

12 (一)系爭產品103年銷售資料已遺失，而104年至108年6月銷
13 售數額加計後為73,501,247元，再依同業利潤標準淨利率8
14 %計算，得出淨利為5,880,100元，上訴人請求2,500萬元
15 過高顯不相當，請求法院酌減。又被上訴人甘百世公司於10
16 5年11月配合食品安全衛生管理法規已更改附件二原證12、
17 13、14產品之外包裝，更改後包裝並無侵害上訴人商標權，
18 故自105年12月起上開3項產品之銷售數額與本件損害賠償
19 額無關，應再自上開銷售額中剔除。

20 (二)被上訴人甘百世公司近期出貨已未使用附件二原證12、13、
21 14、16所示包裝，另附件二原證15產品已於106年6月15日
22 停產，是上訴人請求排除、防止侵害並無理由；另上訴人就
23 其商譽究受有何等實質上之損害、受損之情形如何，並未舉
24 證，自無將判決書登報之必要，且現今資訊流通迅速，亦無
25 登載複數新聞紙之必要，是上訴人請求登報並無理由。

26 三、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並

為訴之擴張、減縮，聲明為：1.原判決廢棄。2.被上訴人等應連帶給付上訴人2,500萬元整及其中166萬元整自原審起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息，及其餘2,334萬元整自上訴人109年1月14日民事變更上訴聲明狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。3.被上訴人等不得為製造、販賣之要約或販賣附件二產品及任何侵害上訴人中華民國第0000000號、第0000000號及第0000000號商標之產品（包括但不限於巧克力及糖果產品），或為任何其他侵害上開商標權之行為。4.被上訴人等應連帶將本件關於認定侵害商標權情事之上訴人勝訴確定判決書當事人欄、案由欄、主文欄之內容，以五號字體刊登於中國時報、自由時報、蘋果日報各乙日，費用由被上訴人等連帶負擔。5.第一、二審訴訟費用由被上訴人等連帶負擔。被上訴人則答辯聲明：1.上訴及擴張之訴均駁回。2.第一審、第二審及擴張之訴費用均由上訴人負擔。

四、本件不爭執事項如中間判決所載（見本院卷二第256頁），就本件終局判決之爭點，本院與兩造協議並簡化爭點如下（見本院卷三第83頁）：

（一）上訴人依商標法第69條第3項、第71條第1項第2款、公平法第30、31條、公司法第23條第2項規定，請求被上訴人等連帶賠償2500萬元本息，是否有據？

（二）上訴人依商標法第69條第1項、公平法第29條規定，請求被上訴人等排除、防止侵害，是否有據？

（三）上訴人依民法第195條、公平法第33條、公司法第23條第2項規定，請求被上訴人等連帶負擔費用將上訴人勝訴確定判決書部分內容登載新聞紙，是否有據？

01 五、本院之判斷：

02 (一)有關損害賠償部分：

03 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
04 賠償，商標法第69條第3 項定有明文。本件被上訴人甘百世
05 公司所製造、販賣之附件二系爭產品侵害上訴人附件一系爭
06 商標權，又上訴人在全球行銷系爭商標商品已超過百年，且
07 至遲在63、66年起即在我國行銷，而被上訴人甘百世公司同
08 為製造巧克力業者，對於系爭商標顯然知之甚詳，卻使用與
09 系爭商標近似程度不低之商標於系爭產品上，顯有侵權故意
10 ，此部分業經本院中間判決認定明確。另上訴人與被上訴甘
11 百世公司為競爭同業，被上訴人甘百世公司之侵害行為，使
12 得本來應該會購買上訴人系爭商標商品之相關消費者，因為
13 混淆誤認而誤向被上訴人甘百世公司購買商品，上訴人自受
14 有銷售額減少之損害，是上訴人依商標法第69條第3 項規定
15 請求被上訴人甘百世公司賠償損害，自屬有據。

16 2.又按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其
17 損害：三、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者
18 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
19 為所得利益。」商標法第71條第1 項第2 款定有明文。本款
20 之損害賠償計算方法有二，前段為「侵害所得利益說」，後
21 段為「銷售總額說」（見陳昭華，商標法之理論與實務，元
22 照出版社，2018年10月，第323 至326 頁；黃銘傑，「侵害
23 行為所得之利益」計算損害規定之法律定位、功能與適用，
24 月旦法學雜誌第167 期，2009年4 月，第166 頁，又本篇文
25 章雖係就100 年修正前專利法第85條第1 項第2 款之規定為
26 論述，然該款規定與現行商標法第71條第1 項第2 款相同，

故亦得為相同之解釋）。申言之，本款前段之「侵害所得利益」，是以侵權人因侵害行為所得利益作為權利人之損害額，本款後段之「銷售總額」，是在權利人無能或無由知悉侵權人因侵害所得利益若干時，為減輕其舉證責任，遂將舉證責任倒換，僅於侵權人就該侵權物品之成本或必要費用支出有所舉證時，方自其全部收入中扣減此成本及必要費用，兩者間之不同，在於舉證責任的轉換，也就是說，權利人依前段規定為請求時，必須證明侵權人因其侵權行為所得利益之金額，權利人依後段規定請求時，則容許權利人無庸詳細計算侵權人淨利數額，僅須證明侵權人銷售之全部收入即可，侵權人若欲減少其賠償額，則必須自行舉證其因侵害所支出之成本及必要費用（見黃銘傑前揭文，第166、174頁）。因此，商標法第71條第1項第2款前、後段實為兩種不同之損害賠償計算方式，其舉證責任不同，條文並容許商標權人於計算損害賠償時得選擇之，而本件上訴人擇定先依商標法第71條第1項第2款後段「銷售總額」計算，次依同款前段「侵害所得利益」計算（見本院卷三第59至61頁），本院即應依上訴人擇定之計算方式，先適用商標法第71條第1項第2款後段規定計算損害賠償額。

3.上訴人得請求被上訴人甘百世公司賠償2,500萬元：

查104年至108年6月間，被上訴人甘百世公司銷售附件二所示5項系爭產品之銷售總額為73,501,247元，有被上訴人所提的銷售額整理表及發票掃描資料附卷可參（見本院卷二第314至327頁、第339至379頁），此為兩造所不爭執，又上訴人既擇定先依商標法第71條第1項第2款後段規定作為損害賠償計算方式，揆諸上開說明，自應由被上訴人就成

01 本及必要費用舉證，然本院中間判決宣判後，即於108 年4
02 月18日發函命被上訴人提出總銷售金額、成本與必要費用等
03 相關資料到院（見本院卷二第288 頁），惟被上訴人收受本
04 院通知後，遲至同年6 月17日始提出104 年銷售資料（見本
05 院卷二第312 至327 頁），於同年7 月22日始提出105 至10
06 8 年銷售資料（見本院卷二第333 至379 頁），但對於「成
07 本及必要費用」均未舉證，嗣本院於108 年9 月16日準備程
08 序中再次曉諭被上訴人應於同年10月7 日前提出成本及必要
09 費用證據（見本院卷三第47頁），然被上訴人於108 年10月
10 21日當庭表示：沒有提出成本及必要費用證據到院，因為當
11 事人不願意提（見本院卷三第81頁），既然被上訴人不願意
12 就其成本或必要費用舉證，依商標法第71條第1 項第2 款後
13 段規定，自應以被上訴甘百世公司銷售系爭商品全部收入73
14 ,501,247元作為侵害商標權所得利益，該數額已逾上訴人本
15 件請求賠償之數額，因此上訴人依商標法第69條第3 項、第
16 71條第1 項第2 款後段規定，請求被上訴人甘百世公司給付
17 2,500 萬元，自屬有據，應予准許。

18 4.上訴人得請求被上訴人蘇春美等人在繼承黃鴻源遺產範圍內
19 ，與被上訴人甘百世公司連帶給付上訴人2,500萬元：

20 又按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人
21 受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23
22 條第2 項定有明文，此一公司負責人對於第三人之責任，係
23 基於法律特別規定所生，不以公司負責人有故意、過失為要
24 件，查黃鴻源於被上訴人甘百世公司侵害上訴人商標權期間
25 擔任甘百世公司法定代理人，有公司登記資料查詢在卷可稽
26 （見本院卷一第30頁），而製造、販賣系爭產品為被上訴人

甘百世公司之業務，當為黃鴻源執行業務之範圍，又本件黃鴻源擔任被上訴人甘百世公司法定代理人期間（黃鴻源於108年3月8日過世，為計算方便僅計算至108年2月底），被上訴人甘百世公司銷售系爭產品之總銷售額為67,001,350.89元（104年為13,643,941.7元、105年為13,258,616.52元、106年為16,547,155.34元、107年為19,147,927.33元、108年為4,403,710.44元，見本院卷二第314至327頁、第339至379頁），亦逾上訴人請求的2,500萬元，是上訴人主張黃鴻源應依公司法第23條第2項規定，就被上訴人甘百世公司應賠償上訴人的2,500萬元與被上訴人甘百世公司負連帶賠償責任，當屬有據，又因黃鴻源已過世，自應由其繼承人即被上訴人蘇春美等人負清償之責。上訴人雖請求被上訴人蘇春美等人與被上訴人甘百世公司連帶給付2,500萬元，然按繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任，98年6月10日修正、98年6月12日施行之民法第1148條第2項定有明文，乃就繼承人對於被繼承人之債務，變更向來採取概括繼承之原則，改採法定限定責任（或法定有限責任），此為繼承人之法定免責事由，無待繼承人為抗辯，因此，上訴人僅能請求被上訴人蘇春美等人在繼承黃鴻源之遺產範圍內負清償責任，故上訴人依商標法第69條第3項、第71條第1項第2款後段、公司法第23條第2項及繼承法律關係，請求被上訴人蘇春美等人於繼承黃鴻源遺產範圍內，與被上訴人甘百世公司連帶給付上訴人2,500萬元，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求（即超過繼承黃鴻源遺產範圍內之部分）為無理由，應予駁回。

5.未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。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。應付利息之債務，其利率未經約定者，亦無法律可據者，週年利率為5%。民法第229條、第233條第1項及第203條分別定有明文。本件上訴人依商標侵權法律關係為請求，乃未定給付期限之金錢債權，揆諸前述法條規定，其中的166萬為上訴人於原審起訴請求之金額，上訴人請求自起訴狀繕本送達翌日起即105年8月16日起（見原審卷一第59頁送達證書）至清償日止，按年息5%加計利息，其餘於本院擴張之金額2,334萬元（2,500萬－166萬＝2,334萬），上訴人請求自109年1月14日民事變更上訴聲明狀送達翌日起即109年1月16日起（該狀為上訴人自行送達，見本院卷三第416頁中華郵政掛號郵件收件回執）至清償日止，按年息5%加計利息，均屬有據，應予准許。

6.被上訴人雖辯稱：依同業利潤標準淨利率8%計算，系爭產品104年迄今淨利僅為5,880,100元，上訴人計算方式有誤，且賠償金額顯不相當，請求法院依商標法第71條第2項規定酌減云云。惟查，被上訴人所稱的計算方式，乃商標法第71條第1項第2款前段的「侵害所得利益」，實務上有認為應採會計學上之「毛利」，而非再扣除間接成本或稅捐後之「淨利」或「稅後淨利」（見最高法院104年度台上字第1144號判決），亦有認為係指侵害人因侵害所得之毛利，扣除侵害行為所需之成本及必要費用後，所得之淨利而言（見本院108年民商上易字第3號判決），另關於可否以財政部所

01 頒同業利潤標準所示的淨利率、毛利率計算侵害所得利益，
02 有認為必須經兩造同意才可以逕引同業利潤標準作為計算所
03 得利益之依據（見本院102 年度民商上字第3 號判決），然
04 無論如何，此均為商標法第71條第1 項第2 款前段所定的「
05 侵害所得利益」之計算方法，且應由商標權人舉證證明，與
06 該款後段無關，而本件上訴人已擇定先以該款後段「銷售總
07 額」作為計算，依法自應由侵權人舉證證明其成本及必要費
08 用，至於同業利潤標準的毛利或淨利，均屬「侵權所得利益
09 」，而非「成本及必要費用」，被上訴人未就該款後段的「
10 成本及必要費用」舉證，而是爭執該款前段的「侵害所得利
11 益」應採同業利潤標準的淨利或毛利，其所辯自不足採。又
12 本件依兩造舉證、主張之結果，認定被上訴人甘百世公司侵
13 害系爭商標權所得利益為73,501,247元，已詳述如前，本件
14 賠償金額為2,500 萬元，僅為上開侵權人侵權所得利益之三
15 分之一，難認賠償金額有顯不相當之情形，是被上訴人請求
16 依商標法第71條第2 項規定酌減，亦無理由。

17 7.被上訴人又辯稱：被上訴人甘百世公司於105 年11月已更改
18 附件二原證12、13、14產品包裝，是105 年12月起上開三種
19 產品之銷售額應自總銷售額中剔除云云。幸不論被上訴人上
20 開主張僅提出新包裝照片及新聞報導為證（見本院卷二第33
21 4 至背頁、卷三第145 頁），無法證明更改包裝之時間點是
22 在105 年11月，更何況本件起訴日期為105 年8 月4 日，原
23 審於106 年9 月22日宣判，而上訴人於起訴時即主張上開三
24 種產品之包裝如附件二所示，若上開三種產品之包裝早於10
25 5 年11月起即非附件二圖樣，被上訴人豈會在原審審理期間
26 均隻字未提？遑論本件於上訴後、本院108 年3 月21日中間

01 判決宣判前，被上訴人亦絲毫未有此抗辯，由此可知，被上
02 訴人上開所辯顯不足採，且亦屬逾時提出攻擊防禦方法，其
03 主張上開三種產品105 年12月起之銷售額應予扣除云云，自
04 無理由。

05 (二)有關禁止請求權部分：

06 1.上訴人請求被上訴人甘百世公司不得為製造、販賣之要約或
07 販賣系爭產品為有理由：

08 按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之
09 虞者，得請求防止之。商標法第69條第1 項定有明文。其排
10 他態樣有二，一為排除侵害請求權，旨在排除現實已發生之
11 侵害；另一為防止侵害請求權，旨在對現實尚未發生之侵害
12 ，就現有既存危險狀況加以判斷後，認權利人在客觀上日後
13 被侵害之可能性極大，而有遭侵害之虞者，予以事先加以防
14 範者，且不以侵害人主觀上有故意或過失為要件。本件被上
15 訴人甘百世公司所製造、販賣之系爭產品侵害上訴人商標權
16 ，已如前述，雖被上訴人主張現在出貨的附件二原證12、13
17 、14、16產品已經改包裝，附件二原證15已經停產，但被上
18 訴人於108 年9 月16日陳稱希望可以再給2 年時間把市場上
19 系爭產品賣完（見本院卷三第81頁），顯見上開產品對系爭
20 商標權的現實侵害仍然存在，上訴人請求除去現實侵害自有
21 理由，又即使於本件事實審言詞辯論終結時（即109 年3 月
22 19日），附件二原證12、13、14、15產品對上訴人商標權的
23 現實侵害已不存在，但被上訴甘百世公司現在仍以製造、販
24 賣巧克力產品為業，極有可能再以附件二之商標圖案侵害系
25 爭商標權，上訴人日後再遭侵害之可能性極大，亦有防範之
26 必要。因此，上訴人依商標法第69條第1 項規定，請求「被

01 上訴人甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣附件二所
02 示原證12號『凱莎粒巧克力』、原證13號『凱撒巧克力』、
03 原證14號『凱撒白牛奶巧克力』、原證15號『金凱莎巧克力
04 』、原證16號『甘百世72% 黑巧克力』產品」，為有理由，
05 應予准許。

06 2.上訴人請求命被上訴人蘇春美等人排除、防止侵害並無理由
07 :

08 本件製造、販賣系爭產品者為被上訴人甘百世公司，而非其
09 前法定代理人黃鴻源，公司法第23條第2 項僅規定公司負責人
10 應與公司負「連帶賠償責任」，至於排除防止侵害部分並
11 不在連帶責任之列，是上訴人依公司法第23條第2 項及繼承
12 法律關係，請求對黃鴻源之繼承人即被上訴人蘇春美等人排
13 除、防止侵害即無理由，應予駁回。

14 3.上訴人請求被上訴人「不得為任何侵害上訴人中華民國第00
15 00000 號、第00000000 號及第00000000 號商標之產品（包括
16 但不限於巧克力及糖果產品），或為任何其他侵害上開商標
17 權之行為」為無理由：

18 商標是否有致相關消費者混淆誤認之虞，須參酌相關因素綜
19 合考量，「商品是否類似及類似之程度」乃重要的審酌因素
20 之一，而附件一商標指定使用在第30類之巧克力、糖果或糕
21 餅、巧克力飲料、蛋糕、冰淇淋等商品上，附件二產品亦為
22 巧克力產品，本院經綜合審酌混淆誤認之虞相關因素後，始
23 認定附件二產品侵害附件一商標權（見本件中間判決），因
24 此若將附件二包裝上圖樣使用在巧克力、糖果以外之商品上
25 ，未必一定會使消費者與附件一商標構成混淆誤認之虞，是
26 上訴人請求排除侵害之範圍「包括但不限於巧克力及糖果商

品」，顯超過其商標權受保護之範圍。上訴人又請求命被上訴人「不得為任何侵害上訴人中華民國第0000000 號、第000000 號及第0000000 號商標之產品，或為任何其他侵害上開商標權之行為」，然此部分不作為之訴的請求範圍不僅不明確，且本件僅認定附件二所示系爭產品侵害上訴人商標權，則上訴人得請求排除、防止侵害之範圍應僅限於此，至於被上訴人甘百世公司現在或日後所使用之其他商標圖樣產品是否相同或近似於附件一商標而侵害上訴人商標權，核屬另案問題，既不在本件審理範圍內，上訴人自不得在本件請求排除侵害，以免日後上訴人就被上訴人甘百世公司其他商標圖樣提起商標侵權訴訟請求排除侵害時，會產生後訴的排除侵害請求權是否為本件既判力效力所及之疑義，因此，上訴人此部分請求亦屬無據，不應准許。

(三)有關登報部分：

- 1.按民法第195 條第1 項規定：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」而上開條文屬被害人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院應參酌被害人之請求及其身分、地位、被害程度等各種情事而為裁量。且所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院釋字第656 號解釋參照）。
- 2.上訴人主張其商譽、信譽受損，無非係以相關消費者之網路評論為據（見本院卷三第119 至121 頁），然上開資料僅能證明相關消費者有混淆誤認之虞，而消費者混淆誤認雖構成

01 商標權之侵害，但不當然即造成上訴人商譽、信譽受到減損
02 ，本院認為上訴人對於其商譽、信譽有何因被上訴人甘百世
03 公司之行為受損、受損情形如何，並未舉證證明之，復審酌
04 本件侵害態樣、兩造之身分、地位等綜合觀之，認為本件並
05 無命被上訴人連帶負擔費用將判決書內容登報之必要，是上
06 訴人依民法第195 條、公司法第23條第2 項規定，請求被上
07 訴人連帶負擔費用將判決書內容登報，即屬無據，不應准許
08 。

09 **(四)有關公平交易法部分：**

10 另上訴人主張被上訴人亦違反公平交易法第22條第1 項第1
11 款、第25條規定，然此部分業經本院中間判決認定上訴人主
12 張無理由，故有關上訴人依公平交易法相關規定請求被上訴
13 人賠償損害、排除防止侵害及登報部分即無理由，不應准許
14 。

15 六、綜上所述，上訴人依商標法第69條第1 、3 項及繼承法律關
16 係，請求被上訴人甘百世公司、蘇春美、黃簡莉、黃菁菁、
17 黃震緯、黃珏潔（上五人應在繼承黃鴻源之遺產範圍內）連
18 帶給付166 萬元本息，及請求被上訴人甘百世公司不得為製
19 造、販賣之要約或販賣附件二所示凱莎粒巧克力、凱撒巧克
20 力、凱撒白牛奶巧克力、金凱莎巧克力及甘百世72% 黑巧克
21 力（即系爭產品），為有理由，應予准許，逾上開範圍之請
22 求為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分為上訴人敗
23 訴之判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，為
24 有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2 、3 項所示。至於上
25 訴人之請求不應准許部分，原審為上訴人敗訴之判決，經核
26 並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判

，為無理由，應駁回此部分之上訴。另上訴人依同上之規定，在本院擴張請求被上訴人甘百世公司、蘇春美、黃簡莉、黃菁菁、黃震緯、黃珏潔（上五人應在繼承黃鴻源之遺產範圍內）連帶給付2,334萬元本息，亦有所據，併予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴人之上訴（除減縮部分外）及擴張之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第85條第2項、第463條、第385條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 4 月 23 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 陳忠行

法 官 蔡如琪

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，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（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 109 年 5 月 4 日

01

02 附註：

03 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

04 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
05 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

06 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
07 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
08 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。