

智慧財產法院民事判決

107年度民商訴字第55號

原告 邑饌餐飲管理顧問股份有限公司

法定代理人 王偉勳

訴訟代理人 江東原律師

李佳芳律師

王瀝德

劉政祺

被告 興凱生化股份有限公司

兼 法 定

代 理 人 施睿義（原名施明毅）

被 告 施淑敏

共 同

訴訟代理人 林邦棟律師

陳以蓓律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國108年2月19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

壹、程序方面：

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。被告訴之聲明第1、3項原為「原告之訴駁回」、「如受不利之判決，被告願供擔保，請准免為假執行」（參本院卷第185

頁），嗣於民國107年12月25日本院準備程序期日當庭更正為「原告之訴及假執行之聲請均駁回」、「如受不利之判決，被告願供擔保，請准免為假執行」（參本院卷第231頁）。查被告上開所為係補充或更正事實上或法律上之陳述，非訴之變更追加，揆諸上開規定，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

（一）被告等侵害原告商標權：

1、榮榮園浙寧餐廳（下稱榮榮園餐廳）係於54年由黃○○（綽號阿郎師，已歿）與李○○（綽號小山東）夫妻所創，其浙寧料理於夫妻二人經營下漸有名氣，被告施睿義（原名施明毅）於90年左右經友人介紹與夫妻二人認識，向夫妻二人表示可否使用榮榮園餐廳之商號名稱、當時尚未註冊之「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案（原證1）營生，並由黃○○傳授其手藝及配方，夫妻二人在助人不疑有他之情形下答應之。當時被告施睿義與夫妻二人約定上開商號、商標名稱與圖案授權使用期限為2年，且被告每年應給付授權金。惟被告給付第1年授權金後，第2年向夫妻二人表示生意不佳，即未再支付，授權期間亦已因屆至而終止。

2、近年來黃○○夫妻二人欲多角化經營榮榮園餐廳，遂與原告合作，以原告為商標權人，將「榮榮園RONG RONG YUAN RESTAURANT」字樣於104年6月24日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標專用權註冊，並指定應用於飲食店、提供餐飲服務等之043類商品服務類別，經智慧局於105年2月1日核准並公告註冊為第000000000號「榮榮園 RONG

01 RONG YUAN RESTAURANT」商標（原證1，下稱系爭商標）
02，商標專用權為105年2月1日起至115年1月31日止（原證1
03）。詎料被告施睿義明知前開之2年授權期間早已結束，
04竟私下未獲同意繼續使用系爭商標，將其印製於「榮榮園
05紅燒肘子」、「榮榮園毛式紅燒肉」、「榮榮園冰糖牛尾
06」、「小山東東坡肉」等冷凍調理包之包裝上販售牟利（
07以下合稱系爭產品）。原告於太平洋SOGO百貨、遠企購物
08中心等賣場，皆陸續發見展售有系爭侵權產品，且於106
09年8月10日購得（原證2）。另被告施睿義竟於原告取得系
10爭商標之商標權後，仍以「園榮榮」為商標申請商標註冊
11（業經原告於106年1月26日向智慧局申請評定後撤銷其註
12冊）。

13 3、細查系爭產品之包裝上，皆各有記載總代理及製造工廠名
14稱，總代理均為被告興凱生化股份有限公司（下稱興凱公
15司），而被告施睿義為其法定代理人（原證3）；而其中
16「榮榮園冰糖牛尾」包裝上所示之製造工廠，為御臺興業
17股份有限公司（下稱御臺公司）（被告施睿義亦為該公司
18法定代理人）（原證4）與中嘉食品科技股份有限公司（
19已解散）；其餘調理包上所示之製造廠，則為「興達股份
20有限公司新豐食品廠」，然遍查經濟部商工登記公示資料
21，均無此公司之登記，實訪其址亦無人聽聞，顯見被告興
22凱公司販售系爭產品侵害原告商標權之行為，其情甚明（
23各包裝之記載及侵害系爭商標之內容如附表所示）。

24 4、另被告施睿義竟私自於104年12月2日，以與系爭商標中文
25文字完全相同，僅擺放順序不同之「園榮榮」三字為商標
26，向智慧局申請註冊，並指定應用於蔬菜速食調理包、肉

類速食調理包等029類及牛軋糖、牛奶糖等030類商品服務類別（原證5）。該「園榮榮」商標經公告後，原告於106年1月查知上開註冊之情，為維護商標權，遂於同月26日向智慧局以該「園榮榮」商標違反商標法第30條第1項第10、12款為由申請評定，並於107年經智慧局撤銷被告施睿義之上開商標註冊在案。

5、被告施淑敏為被告施睿義之胞姊，並在被告興凱公司擔任監察人一職（原證3），且實質控制公司之財務、業務經營，實質上執行公司負責人之職務；其更出任「榮榮園冰糖牛尾」包裝上所示之製造工廠御臺公司之董事（原證4），故其對於系爭產品之包裝設計、製造、銷售等顯有決定權限，應堪認定（參臺灣臺北地方檢察署107年度偵字第8847號商標法案件中，被告施睿義於偵查中之供述）。

6、據上，被告興凱公司已侵害原告之系爭商標權，爰依商標法第68條第2款、第69條、第71條規定，請求被告興凱公司負損害賠償責任，及民法第195條第1項規定，請求負非財產上損害賠償責任，並回復商譽。被告施睿義、施淑敏分別為被告興凱公司之名義與實質負責人，均應依民法第185條、公司法第23條第2項規定，與被告興凱公司連帶負損害賠償責任。

（二）損害賠償額：

1、財產上之損害新臺幣（下同）726,000元：

本件各侵權商品之零售單價分別為：榮榮園冰糖牛尾 499元，榮榮園紅燒肘子569元、榮榮園毛式紅燒肉299元、小山東東坡肉569元，依商標法第71條第1項第3款規定，以平均價格之1,500倍求償，共726,000元【計算式：（569

01 +499+299+569) ÷ 4× 1,500=726,000】。

02 2、非財產上之損害1,900,000元：

03 系爭商標權人所經營之榮榮園餐廳，經黃○○與李○○夫
04 妻畢生潛心經營數十載下，料理獨到、聲譽卓著，係臺北
05 市觀光傳播局所設「臺北旅遊網」上推薦之餐廳，全臺北
06 市僅110 家中式餐廳獲得推薦，且多獲政商名人光顧、平
07 面及電子媒體報導。今遭被告惡意侵害其商標權，生產標
08 示顯有不實之冷凍調理食品，於臺北市都會核心區之知名
09 百貨商場銷售。自系爭商標註冊公告之時（105 年2月1日
10 ）至被告停止販售系爭產品之時計算（106年9月11日），
11 前後即已長達1年7個月餘，對商譽之侵害足以毀損其名譽
12 及營業信用，情節重大，僅登報道歉仍不足以回復、填補
13 原告於系爭產品販售期間所蒙受之商譽損失。爰依上開民
14 法第195條第1項規定，以1年7個月計算，按月請求非財產
15 上損害賠償10萬元，共計1,900,000元【計算式：100,000
16 ×(12+7) = 1,900,000）。

17 （三）聲明：

18 1、被告應連帶給付原告2,626,000 元，暨自起訴狀繕本送達
19 翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

20 2、被告興凱公司應於蘋果日報、自由時報、中國時報、聯合
21 報、工商時報之全國版第一版報頭，以標楷體16號字體刊
22 登如附件（本院卷第47頁）所示之道歉啟事1日。

23 3、原告願供擔保，請准宣告假執行。

24 二、被告則抗辯如下：

25 （一）被告未侵害系爭商標：

26 1、被告興凱公司依商標法第36條第1項第3款規定，不受系爭

商標商標權效力之拘束：

- (1) 查被告施睿義與黃○○夫婦於97年間因透過展示會活動結識，並常至「榮榮園」餐廳用餐，因有意推廣江浙菜餚之美味，故與黃○○夫婦洽談，希望黃○○夫婦能對速食調理包商品之烹飪方式提供廚藝指導，黃○○夫婦於完成廚藝指導後，因認可被告施睿義以當時其經營之興凱公司依照渠等廚藝指導完成之速食調理包商品之成果，且基於推廣江浙菜餚美味之理念，故贊同被告興凱公司於產製之肉類速食調理包商品使用「浙寧榮榮園」、「浙寧小山東」等文字、黃○○夫婦肖像及榮榮園餐廳資訊（以下合稱商品標誌），以表彰其廚藝指導之來源。是以，被告興凱公司自97年起，即首先於肉類速食調理包商品使用「浙寧榮榮園」之文字作為廚藝指導來源之表徵，合先敘明。
- (2) 次查，黃○○夫婦對於前開技術指導及商品標示之同意並無約定使用期限，且雙方亦未簽署書面契約。但因被告施睿義向來與黃○○夫婦交好，並感念其對於調理包創業的協助，故被告施睿義在獲得技術指導之首年過年時，曾至榮榮園餐廳造訪黃○○夫婦並以個人款項致贈紅包以表達謝意；其後，雖然被告興凱公司之榮榮園系列調理包的銷售狀況不如預期、且因為屬肉類商品無法外銷推展市場而面臨虧損，但被告施睿義仍持續於次年年節拜訪黃○○夫婦並致贈紅包，直至被告施睿義於100年間至大陸地區工作為止。又被告施睿義赴大陸地區工作後，被告興凱公司為向市場推廣江浙菜餚之即時食品，仍持續產製冰糖牛尾、紅燒肘子、毛式紅燒肉與東坡肉等四式肉類速食調理包商品，並依原樣於商品外包裝使用包含「浙寧榮榮園」文

字在內之商品標誌，惟直至收受原告於106年9月11日寄發之原證9 信函前，被告興凱公司、施睿義及施淑敏均不知悉原告有與黃○○夫妻合作經營餐廳，以及原告嗣於 104 年間在第43類之飲食店、餐廳之服務類別，另以「榮榮園 RONG RONG YUAN RESTAURANT」申請註冊系爭商標等情。準此，被告興凱公司於不知原告嗣後有另與黃○○夫婦合作之情形下，持續於肉類速食調理包商品使用「浙寧榮榮園」文字作為廚藝指導來源之表徵，自無任何侵害原告申請註冊之系爭商標商標權之故意可言。

(3)承前，被告興凱公司於原告申請註冊系爭商標前，自97年起即首先於肉類速食調理包商品使用「浙寧榮榮園」之文字作為廚藝指導來源之表徵，且其使用並有徵得廚藝指導來源黃○○夫婦之贊同。職是，縱使認為分屬經濟部智慧財產局商品及服務分類暨相互檢索參考資料第29類之肉類速食調理包商品，與歸類於前開參考資料第43類之飲食店、餐廳之服務或構成商品/ 服務類似關係，然被告興凱公司之肉類速食調理包商品於系爭商標申請註冊前，即首先使用「浙寧榮榮園」文字作為廚藝指導來源之表徵之行為，亦顯然符合商標法第36條第1項第3款所稱之善意先使用之情形。準此，被告興凱公司於106年10月2日前使用「浙寧榮榮園」文字於肉類速食調理包，自不受系爭商標商標權之拘束，當無構成侵害行為之可能，特此敘明。

2、被告興凱公司使用「浙寧榮榮園」文字，並未侵害指定使用於第43類「飲食店、餐廳」服務之系爭商標權：

(1)原告雖主張被告興凱公司故意侵害其商標權而應依商標法第68條第2 款規定對原告負損害賠償責任云云。惟商標法

第68條第2款之規定，乃係以侵權人於「類似之商品或服務」使用「相同」於註冊商標之商標，且有致相關消費者混淆誤認之虞為必要。又系爭商標指定使用之商品/服務類別為第43類之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、火鍋店、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、外燴、伙食包辦、快餐車、餐廳、牛肉麵店、拉麵店、日本料理店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐廳、提供餐飲服務、備辦餐飲、披薩店、複合式餐廳、機場休息室服務、汽車旅館、供膳宿旅館、代預訂旅館、旅館預約、觀光客住所、旅館、民宿、提供膳宿處、旅社、公寓式飯店、公寓式酒店、飯店式公寓、酒店式公寓。」等服務，然被告興凱公司所產製之冰糖牛尾、紅燒肘子、毛式紅燒肉與東坡肉等即食商品，明顯應屬前揭參考資料第29類之肉類速食調理包已如前述，則兩者除分屬服務及商品而非為同一類別且顯不具「同一」商品或服務關係外，且依據前揭參考資料所示，肉類速食調理包所在之代碼290603「肉類速食調理包、冷凍海鮮速食調理包」群組之項目，與第43類之代碼430201「餐廳」群組之各項服務均非應交互檢索之類別，此由智慧財產局公告之系爭商標類似群組之標示（被證2）及系爭商標公告資訊（被證3），亦可證明代碼430201「餐廳」群組之服務，與代碼290603「肉類速食調理包、冷凍海鮮速食調理包」群組之商品，並無相互檢索之必要，從而顯於客觀之社會常情而言，兩者間顯然並不具有類似之關係存在。

(2)原告所提及其評定之註冊第00000000號「園榮榮」商標，原先確實是由被告施睿義申請註冊，然此係我國於105、

106 年間食安問題頻生，促使百貨通路商開始要求監控供應商之產製來源，故希望供應商能提出包含商標註冊證在內之各類產品證明文件，而被告施睿義返台時拜訪通路商時經友人反應被告興凱公司銷售產品尚未提出商標證書等情，故為配合百貨通路之管理政策，被告施睿義方才動念申請商標。又被告興凱公司雖首先於肉類速食調理包商品使用「浙寧榮榮園」文字作為廚藝指導來源之表徵，但因被告施睿義本於創業及基於尊重黃○○夫婦之態度，故完全未考慮將「榮榮園」註冊為自己之商標（詎料事後竟輕易由第三人註冊為商標權人），經詢問商標代理人之建議後，乃改以橫式書寫方式的「園榮榮」字樣申請註冊並指定使用於第29類肉類速食料理包，以藉此符合百貨通路商的要求。然於本案爭議發生後，被告興凱公司為避免爭議而早已停止產製、販售榮榮園系列之肉類速食調理包商品，故被告施睿義在獲知原告對其註冊於第30類「牛軋糖、牛奶糖、花生糖、燒賣、蘿蔔糕、豬血糕、米血糕、蘿蔔絲餅、茶碗蒸、醬油、沙茶醬、調味醬、烤肉醬、XO醬」等商品之第00000000號「園榮榮」商標提起評定後，因嗣後遭原告提出刑事告訴而知悉黃○○夫婦似與原告或另有協議存在，為避免李○○為難，故並未再對評定之結果提起行政訴訟。是以，關於分屬商品/服務此二不同類別之特定商品及服務間是否存有類似關係，自仍應成文化之行政規則作為準據，方能兼顧商標權人及信任相關行政規則之被告興凱公司及施睿義之利害關係，而不應僅依行政機關於嗣後其他個案或另為不同認定，即逕為不利被告等人之論斷，併此敘明。

01 (二) 本件構成善意先使用：

02 1、被告興凱公司使用「浙寧榮榮園」作為調理包推廣品牌，
03 於90年間即已取得原榮榮園餐廳所有人「小山東」、「阿
04 郎師」所准，於臺灣地區進行推廣（被證4）。而該份行
05 銷與宣傳，最早於101年6月5日以後，於被告興凱公司設
06 址於南京東路後（被證5）、最晚於102年9月12日被告興
07 凱公司於搬遷至八德路之前（被證6）即已開始。由此可
08 知，被告之使用顯均早於原告申請商標註冊。再者，被告
09 興凱公司並將「浙寧榮榮園」調理包食品攜至大陸地區，
10 挾臺灣民眾之好評，陸續參與了「2010年武漢食品博覽會
11 暨交易會」（被證7）、「2011年第十二屆中國西部國際
12 博覽會」（被證8）與「2012年福州兩岸經貿交易會」（
13 被證9），藉此推廣「浙寧榮榮園」料理包美食，顯見被
14 告早在原告註冊商標之前，早在致力於兩岸三地發展「浙
15 寧榮榮園」料理包品牌，並且為善意推廣江浙名菜而向國
16 人善意介紹榮榮園餐廳的魅力並獲得眾人對餐廳和料理包
17 的美譽。

18 2、綜上所述，被告使用「浙寧榮榮園」作為被告興凱公司出
19 品的江浙名菜之使用名稱，其時間早於系爭商標註冊日，
20 均業如前述，且觀其意圖，顯然無法證明被告有何不公平
21 競爭之行為，加以原告至今亦無其他舉證證明被告確有何
22 不正當之競爭目的，堪認本件被告之使用行為符合商標善
23 意先使用之要件，其在原有之社會生活或交易關係，為應
24 受保護之利益，則被告依商標法第36條第1項第3款規定，
25 主張不受系爭商標權之效力所拘束，即屬有據。

26 (三) 原告本件請求已罹於消滅時效：

01 1、原告提出原證2之發票內容，足可證明原告早在105年4月
02 19日即於廣三SOGO委請他人購買被告興凱公司出品之紅燒
03 肘子、東坡肉、紅燒肉之肉類速食調理包商品，可知原告
04 最早於當時即已知悉被告使用「浙寧榮榮園」文字於肉類
05 速食調理包商品之外包裝，且原告於另案即臺灣臺北地方
06 檢察署107年度偵字第8847號違反商標法案件亦為如此陳
07 述。是以，依據原告所述，其至遲於104年4月19日即已知
08 悉有損害及賠償義務人存在，卻遲於107年9月5日後始提
09 起本件訴訟，明顯罹於商標法第69條第4項規定之2年消滅
10 時效，自不得再請求被告興凱公司等賠償。

11 2、原告雖執本院105年度附民上字第27號刑事判決，主張商
12 標侵權為連續性侵權行為，故消滅時效應以知悉損害之程
13 度為何後起算，其自106年8月10日於遠企購物中心購得侵
14 權產品時起，亦為再一次損害之發現而應自上開時點起算
15 2年消滅時效云云。惟原告一方面主張商標侵權為連續性
16 行為，另一方面卻又主張其於106年8月10日發現被告侵權應
17 可構成另一侵權而可重新起算消滅時效，可見原告前開主
18 張顯然前後矛盾而無理由。況原告於本件關於損害賠償之
19 計算，乃係依商標法第71條第3款為請求，然此一損害計
20 算方式而認定之損害，當不會於104年4月19日原告於廣三
21 SOGO購得被告興凱公司之肉類速食調理包商品後，嗣於10
22 6年8月10日又於遠企購物中心購得而有影響，除可證明原
23 告所辯顯非可採，否則不啻等同架空商標法第69條第4項
24 規定外，更益徵原告要無主張因損害仍在持續發生而應俟
25 確認損害之程度為何後始起算消滅時效之餘地。

26 (四) 損害賠償額：

01 1、原告提出原證2之發票內容，足可證明原告早在105年4月
02 19日即於廣三SOGO委請他人購買被告興凱公司出品之紅燒
03 肘子、東坡肉、紅燒肉之肉類速食調理包商品，可知原告
04 最早於當時即已知悉被告使用「浙寧榮榮園」文字於肉類
05 速食調理包商品之外包裝，且原告於另案即臺灣臺北地方
06 檢察署107年度偵字第8847號違反商標法案件亦為如此陳
07 述。是以，依據原告所述，其至遲於104年4月19日即已知
08 悉有損害及賠償義務人存在，卻遲於107年9月5日後始提
09 起本件訴訟，明顯罹於商標法第69條第4項規定之2年消滅
10 時效，自不得再請求被告興凱公司等賠償。

11 2、原告雖主張本件之侵權行為損害賠償數額應依照商標法71
12 條第1項第3款規定計算云云，然參照74年商標法增列本款
13 之立法意旨：「冒用他人商標之商品，往往不循正常商業
14 軌道銷售，其銷售數量多少，侵害人亦多秘而不宣，故被
15 害人實際受損害之情形，往往難以計算或證明，復有侵害
16 人於獲悉有人進行調查後，即不擇手段加速傾銷，對受害
17 人往往造成更大之損害，而受害人能查獲之商品為數不多
18 ，受害人因無法證明實際損害，致不能獲得應得之補償，
19 非僅有失公平，且助長此類侵害行為之滋生。英美法例雖
20 設有由法院依侵害情節酌定超過實際損害額至三倍之賠償
21 ，非僅在表面上使受害人成為不當得利之受益人，且對作
22 為計算基礎之實際損害額仍無法免除其舉證責任，終不若
23 以法律明定其法定賠償額為愈。爰於修正條文第一項增列
24 第三款，使得就查獲商品零售單價之五百倍至一千五百倍
25 之金額內求償。又為顧及被查獲商品數量過多，與實際損
26 害不符，故加但書規定。」，可證前揭規定乃係針對仿冒

01 品所設。然系爭商標係指定使用於第43類「餐廳」服務已
02 如前述，而原告於106年9月11日前亦不曾就「榮榮園」文
03 字於第29類商品獲准註冊商標，自無於代碼290603「肉類
04 速食調理包、冷凍海鮮速食調理包」群組之商品專用「榮
05 榮園」文字之權利，是以，本案遭原告指為侵權商品之興
06 凱公司銷售之肉類速食調理包產品則明顯非屬仿冒品，故
07 原告主張本件應依商標法第71條第3款規定計算損害，顯
08 無理由，自非可取。

09 3、原告另主張被告興凱公司於銷售之肉類速食調理包之外包
10 裝使用「浙寧榮榮園」文字，構成對原告名譽及營業信用
11 之毀損而侵害其商譽，故另請求非財產損失每月10萬元共
12 計190萬元云云。惟原告於106年9月11日前，並未於第29
13 類商品獲准註冊「榮榮園」商標而無專用該等文字之權利
14 已如前述，又如何能謂被告興凱公司前開行為構成對其商
15 譽之侵害？更何況原告根本未說明其商譽究竟有無及如何
16 受到損害，更遑論舉證以實其說，益徵原告陳稱其商譽受
17 有損害，要屬無稽！

18 4、原告為法人，並無精神上痛苦而須賠償，則原告縱受有商
19 譽損失，然對於其要求被告等應每月賠償10萬元以回復其
20 商譽，卻完全未見對於以金錢回復商譽之必要性、回復之
21 方法及所需花費之成本等節之說明，故原告此主張，要無
22 可信。

23 (五) 聲明：

24 1、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

25 2、如受不利之判決，被告願供擔保，請准免為假執行。

26 三、兩造不爭執之事實（參本院卷第235、237頁）：

01 (一) 訴外人黃○○、李○○夫婦於54年創立榮榮園餐廳，有約
02 定將榮榮園餐廳之商號名稱、當時尚未註冊之「榮榮園」
03 「RONG RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案，授權被
04 告施睿義擔任法定代理人之被告興凱公司使用，得於被告
05 興凱公司產製之速食調理包標示「浙寧榮榮園」、榮榮園
06 餐廳資訊。

07 (二) 被告興凱公司製造之冰糖牛尾、紅燒肘子、毛式紅燒肉與
08 東坡肉等速食調理包商品之外包裝，有標示「浙寧榮榮園
09 」、黃○○及李○○夫婦肖像及榮榮園餐廳資訊，實際使
10 用情形如附表所示。

11 (三) 黃○○、李○○夫婦後與原告合作，以原告為商標權人，
12 取得系爭商標，權利期間自105年2月1日至115年1月31日
13 止。

14 (四) 嗣被告施睿義以「園榮榮」提起第000000000 號商標註冊
15 申請案，業經智慧局以105年9月7日(105)智商20430 字
16 第10580479750號函(核駁第T0000000 號核駁審定書)，
17 為「本件商標依商標法第31條第1項規定不得註冊，應予
18 核駁」之審定(本院卷第221至225頁)。

19 (五) 被告興凱公司於106年9月16日收受原證9之106年9月11日
20 (106)邑饌字第001號侵害行為制止函，並以被證1之106
21 年10月2日明沂律師事務所函予以回覆。

22 (六) 被告施睿義為興凱公司之法定代理人，被告施淑敏為興凱
23 公司之監察人。

24 四、本件爭點如下(參本院卷第237頁)：

25 (一) 被告等主張善意先使用，是否有理由？

26 (二) 被告等於速食調理包商品之外包裝使用「浙寧榮榮園」文

01 字，是否有侵權故意？是否應受系爭商標權效力拘束？
02 （三）被告等於速食調理包商品使用「浙寧榮榮園」文字，是否
03 構成對系爭商標權之侵害？
04 （四）原告主張損害賠償是否罹於時效？若無，則原告就損害賠
05 償計算之方式是否合理？
06 （五）如被告興凱公司構成侵權，被告施睿義、施淑敏是否應負
07 連帶賠償責任？

08 五、得心證之理由：

09 （一）本件構成商標使用：

10 1、「商標法第5條規定：『（第1項）商標之使用，指為行銷
11 之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其
12 為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、
13 陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與
14 提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關
15 之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影
16 音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。』
17 上開規定所稱之『行銷』，應指向市場銷售作為商業交易
18 之意，而行銷之地域參酌商標法係國內法及採屬地主義之
19 精神，應指我國領域內之地域而言。商標最主要功能即在
20 於識別商品或服務來源，故商標之真實使用，係指使用人
21 基於行銷之目的，於客觀上在國內有積極使用商標於指定
22 商品或服務之行為（例如商標法第5條規定之使用情形）
23 ，足使相關消費者認識為指示商品或服務之來源，而得與
24 他人之商品或服務相區別」（最高行政法院107年度判字
25 第442號判決意旨參照）。

26 2、系爭產品外包裝確有使用「RONG RONG YUAN RESTAURANT

01 　　」及「榮榮園」字樣與手寫字體圖案，此為兩造所不爭執
02 　　，其使用情形暨相關照片，均如附表所載（參本院卷第54
03 　　頁），堪先認定屬實。查被告以行銷之目的，在系爭產品
04 　　外包裝上使用系爭商標圖案與字樣，而在我國境內販售（
05 　　參本院卷第53、58頁所示原告為採證而購買系爭產品之發
06 　　票共2張），此等與商品結合之包裝容器，能立即滿足消
07 　　費者之需求，並足以使消費者認識該商標之商品，依前揭
08 　　規定與說明，足認為構成商標使用。

09 （二）被告不得抗辯本件構成善意先使用：

10 　　1、黃○○夫婦有授權被告施睿義使用「浙寧榮榮園」字樣，
11 　　且授權關係尚未終止：

12 　　(1)查訴外人黃○○、李○○夫婦於54年創立榮榮園餐廳，有
13 　　約定將榮榮園餐廳之商號名稱、當時尚未註冊之「榮榮園
14 　　」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案，授權
15 　　被告施睿義擔任法定代理人之被告興凱公司使用，得於被
16 　　告興凱公司產製之速食調理包標示「浙寧榮榮園」、榮榮
17 　　園餐廳資訊之事實，為兩造所不爭執。堪認被告興凱公司
18 　　確有取得使用「榮榮園」、「RONG RONG YUAN RESTAURANT
19 　　」名稱及圖案之授權。

20 　　(2)原告另案向被告施睿毅提出涉嫌違反商標法案件之刑事告
21 　　訴，經本院依職權調閱該案卷宗，證人李○○於107年8月
22 　　2日檢察官偵查訊問中具結證稱：（問：當初施睿義請求
23 　　你與黃○○教授其榮榮園烤排骨的技術，方便施睿義做成
24 　　調理包於超市販售一事，有無訂立契約？）有訂立契約，
25 　　該契約有約定期限，1年1約；（問：前揭契簽立到何時？
26 　　）應該是簽了1年或2年的契約，接著就沒有繼續簽約；（

問：榮榮園餐廳於102 年4月1日更換經營者後，你有無將此事告訴施睿義？）在104或105年間，我有打電話去施睿義的公司，當時是施睿義的姊姊接的電話，在電話中，我先詢問對方的身分，並表示我要找施先生即施睿義…我表示榮榮園餐廳讓給別人，所以請不要再繼續使用我或黃○○的照片及榮榮園餐廳的名義販售調理包；（問：從你與施睿義合作，有簽立1至2年的契約，一直到新的榮榮園餐廳經營者詢問你有無跟施睿義繼續合作，你因而打電話通知施睿義外，在此之間，你還有無跟施睿義接觸過？）在榮榮園餐廳讓給新的經營者之後，還有一次黃○○有教導過施睿義做菜，除此之外，施睿義有時也是會來餐廳吃飯；（問：你的意思是，就算已經沒有再跟施睿義訂約，且榮榮園餐廳已經易主，黃○○還是教過施睿義做菜，且也沒有在計算調理包販售後施睿義應該提供多少利潤？）是。確實沒有在考慮要收多少利潤；（問：為什麼會這樣做？）因為施睿義會來吃飯，且黃○○說要教導年輕人；（問：除了前揭你打電話通知施睿義以外，在榮榮園餐廳易主時，你有無通知過施睿義？）好像沒有，我沒有很在意這件事情等語（參臺灣臺北地方檢察署107年度偵字第8847 號偵查卷宗第66至67頁）。由前揭證人李○○之證述內容，可知黃○○與施睿義曾簽訂有1、2年之書面契約，約滿後即未再行簽訂，且黃○○夫婦明知被告施睿義於約滿後仍有繼續使用「榮榮園」、「RONGRONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案之行為，惟並未向被告施睿義明示應停止使用，及黃○○嗣後仍有教導施睿義做菜，復未計算被告施睿義販售調理包應分配予黃○○夫妻之利潤，種種跡證已

足資證明被告施睿義與黃○○夫婦之授權關係，於前揭書面契約約滿後，至少仍有默示授權之關係。又證人李○○所述其於104或105年間透過電話表示不要再繼續使用其與黃○○的照片及榮榮園餐廳的名義販售調理包等語之通話對象係施睿義之姊姊，而非施睿義，故其前揭言論亦不足認係已向被授權人被告興凱公司明示欲終止授權之意。此外，卷內復別無其他事證顯示被告興凱公司與黃○○夫婦之授權關係業已終止，是被告興凱公司抗辯其與黃○○夫婦之授權關係未中斷等語（參本院卷第329頁），尚非無據。準此，本件堪認被告興凱公司與黃○○夫婦之授權關係迄今並未中斷。

2、本件不構成善意先使用：

- (1)按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第36條第1項第3款定有明文。此款立法意旨，在基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束，而此款既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯致侵蝕註冊主義之商標立法根基。A公司固於B申請甲商標註冊前即已先使用甲商標，惟於B註冊取得甲商標權利後，與B簽訂授權契約，由B授權A公司使用甲商標，則按論理法則，使用權利之原因不可能競合，即A公司不可能基於B授權使用甲商標，同時又基於善意使用自己商標，是應認A公司自向B取得使用甲商標之授權後，已非基於善意先使用自己商標之意思使用甲商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊

01 商標，是以，A 公司自不得於授權契約終止後，再主張善
02 意使用甲商標而不受商標權拘束，從而，A 公司無從依商
03 標法第30條第1項第3款主張「善意先使用」之抗辯（司法
04 院101 年度智慧財產法律座談會民事訴訟類相關議題提案
05 及研討結果第4號研討結果意旨參照）。

06 (2)查黃○○夫婦有授權被告施睿義使用「榮榮園」、「RONG
07 RONG YUAN RESTAURANT」名稱及圖案，且授權關係尚未終
08 止，業據本院審認如前。則被告興凱公司自始即係以被授
09 權人之地位使用系爭商標，而非基於善意先使用之意思使
10 用系爭商標甚明。故依前揭規定及說明，被告自不得為善
11 意先使用之抗辯。

12 (三)被告並無侵害系爭商標權之故意或過失：

13 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
14 害賠償，商標法第69條第3 項定有明文。又所謂故意者，
15 係指行為人對於構成商標權侵權之事實，明知並有意使其
16 發生者；或預見其發生而其發生並不違背其本意者。至於
17 過失者，係指行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能
18 注意，而不注意者；或雖預見其能發生而確信其不發生者
19 。

20 2、查系爭商標申請日期為104年6月24日，註冊公告日期為10
21 5年2月1日，權利期間自105年2月1日起至115年1月31日止
22 ，此有系爭商標註冊證、智慧局商標檢索系統資料在卷可
23 稽（參本院卷第49、219頁）。而被告興凱公司曾於106年
24 9 月16日收受原告寄發之侵害行為制止函，為兩造所不爭
25 執，並有前揭制止函在卷可佐（原證9 ），均堪認定屬實
26 。

01 3、被告興凱公司在其所製造之冰糖牛尾、紅燒肘子、毛式紅
02 燒肉與東坡肉等速食調理包商品之外包裝上，有如附表所
03 示，使用「RONG RONG YUAN RESTAURANT」字樣、「榮榮
04 園」字樣與手寫字體圖案之行為，為兩造所不爭執，並無
05 疑義。其中，於105年2月1日前之使用行為，因系爭商標
06 未經註冊，原告尚未取得系爭商標權，自無構成商標權之
07 侵害可言；至於105年2月1日起至106年9月16日被告興凱
08 公司收受前揭制止函期間，因被告前經合法授權使用「浙
09 寧榮榮園」文字，且授權關係並未結束，被告善意信賴此
10 法律狀態，而為「浙寧榮榮園」文字之使用，實難認有何
11 侵害系爭商標權之故意或過失；於106年9月16日被告興凱
12 公司收受前揭制止函迄今，除被告興凱公司於106年10月2
13 日以明沂律師事務所函覆：【本公司除於收受旨揭來函後
14 已著手回收爭議產品外，同意不再於本公司商品使用與「
15 榮榮園」、「阿郎師」、「小山東」有關之文字、標識、
16 照片或肖像】等語（參本院卷第211頁），卷內並無任何
17 事證顯示被告於106年9月16日後仍有持續使用「浙寧榮榮
18 園」文字之行為，故被告於此期間亦無侵害系爭商標權之
19 行為可指。

20 4、綜上所述，如附表所示被告使用系爭商標之行為，並無侵
21 害系爭商標之故意或過失。

22 六、綜上所述，本件原告未能舉證證明被告等確有侵害原告系爭
23 商標權之情事，故原告就本件訴之聲明之請求，並無理由，
24 應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附
25 麗，應併予駁回。

26 七、本件事證已臻明確，兩造其餘如消滅時效等攻擊防禦方法及

證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
。

八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 108 年 3 月 29 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蕭文學

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 108 年 4 月 8 日
書記官 蔣淑君