

最高法院民事判決

110年度台上字第1049號

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（黃鴻源之承受訴訟人）
上訴人 黃簡莉（黃鴻源之承受訴訟人）
黃菁菁（黃鴻源之承受訴訟人）
黃震緯（黃鴻源之承受訴訟人）
黃珏潔（黃鴻源之承受訴訟人）

共同訴訟代理人 黃美蓉律師
謝昆峯律師

上列一人複代理人 張仔萱律師

被上訴人 The Hershey Company（美商華氏食品工廠）
法定代理人 James Turoff

上列當事人間請求違反商標法等損害賠償事件，上訴人對於中華民國108年3月21日、109年4月23日智慧財產法院第二審中間及終局判決（106年度民公上字第5號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人連帶給付及命上訴人甘百世食品工業股份有限公司不得為製造、販賣之要約或販賣該判決附件二所示凱莎粒巧克力、凱撒巧克力、凱撒白牛奶巧克力、金凱莎巧克力、甘百世72%黑巧克力，暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

本件被上訴人主張：伊為原法院中間判決附件（下稱附件）一所示中華民國第0000000號「HERSHEY'S」、第0000000號「HERSHEY'S」、第0000000號「HERSHEY'S KISSES BRANDAN AMERICAN ICON SINCE」商標（下依序稱原證3、4、6商標，合稱系爭商標）之商標權人，系爭商標皆指定使用於糖果等產品，且均在商標權期間內。詎上訴人甘百世食品工業股份有限公司（下稱甘百世公司）未經伊同意，於其生產及販售如附件二所示凱莎粒巧克力

01 、凱撒巧克力、凱撒白牛奶巧克力、金凱莎巧克力、甘百世72%
02 黑巧克力（下依序稱原證12、13、14、15、16產品，合稱系爭產
03 品）之外包裝上使用與系爭商標近似之商標，有致相關消費者產
04 生混淆誤認之虞，侵害系爭商標權，伊得請求甘百世公司及其法
05 定代理人黃鴻源連帶賠償損害；黃鴻源已死亡，其繼承人即上訴
06 人蘇春美、黃簡莉、黃菁菁、黃震緯、黃珏潔（下稱蘇春美等人
07 ）應於繼承黃鴻源遺產範圍內與甘百世公司連帶賠償。甘百世公
08 司自民國104年起至108年6月止銷售系爭產品全部收入為新臺幣
09 （下同）7,350萬1,247元，毛利為2,940萬498元，伊僅請求2,50
10 0萬元，並得請求除去及防止甘百世公司之侵害等情，依商標法
11 第69條第1、3項，公司法第23條第2項，民法第1148條第1項規定
12 ，求為命蘇春美等人於繼承黃鴻源遺產範圍內與甘百世公司連帶
13 給付166萬元，及自105年8月16日起至清償日止，按年息5%計算
14 利息，甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣系爭產品之判
15 決；嗣於原審追加求為命蘇春美等人於繼承黃鴻源遺產範圍內與
16 甘百世公司再連帶給付2,334萬元，及自109年1月16日起至清償
17 日止，按年息5%計算利息之判決（未繫屬於本院者，不予贅敘
18 ）。

19 上訴人則以：甘百世公司於被上訴人系爭商標註冊前，已註冊如
20 附件三所示商標，並合法使用於系爭產品。系爭產品包裝上所載
21 商標，無論在外觀、讀音或意義上，與被上訴人之系爭商標均非
22 近似，被上訴人亦未證明系爭商標為國內消費者所普遍認識或相
23 關消費者有混淆誤認之虞，甘百世公司於70年代已於我國銷售巧
24 克力商品，其品牌為國內相關消費者所熟悉，消費者非不能區辨
25 二者為來源不同之商品，甘百世公司未侵害系爭商標權。甘百世
26 公司於105年11月已更改原證12、13、14產品之外包裝，近期出
27 貨並未使用原證12、13、14、16所示包裝，甘百世公司於104年
28 起至108年6月止之銷售總額7,350萬1,247元，應剔除該部分銷售
29 額，且依同業利潤標準淨利率8%計算，淨利僅588萬100元。原
30 證15產品於106年6月15日起停產。被上訴人請求除去及防止侵害
31 ，亦無理由等語，資為抗辯。

01 原審廢棄第一審所為駁回被上訴人請求黃鴻源與甘百世公司連帶
02 給付166萬元本息，甘百世公司不得為製造、販賣之要約、販賣
03 系爭產品部分之判決，改判命上訴人連帶如數給付及甘百世公司
04 不得為上開行為，並依被上訴人追加之訴，判命蘇春美等人在繼
05 承黃鴻源遺產範圍內與甘百世公司另連帶給付2,334萬元本息，
06 係以：被上訴人係依美國法律設立之外國法人，因商標法之爭議
07 涉訟，屬涉外事件，我國法院有管轄權，並以中華民國法律為準
08 據法。次查被上訴人為系爭商標之商標權人，系爭產品為甘百世
09 公司生產、販售，為兩造所不爭執。被上訴人之系爭商標與甘百
10 世公司於系爭產品上使用之商標均具識別性，且均使用於巧克力
11 、糖果商品，販售地點為常見的便利商店、大賣場，單價不高，
12 自老至少均為其相關消費者，故判斷二商標是否近似，應依商標
13 圖樣整體，以相關消費者角度為觀察。原證12至14產品之商標與
14 被上訴人原證6商標，均以一深色水滴型圖樣為底圖，圖樣內均
15 置有白色大寫英文字串及較小之白色英文字串，長度亦相仿，較
16 大的英文字串均以大寫K開頭、大寫S結尾，中間均使用I、S、E
17 ，整體觀之，兩者應屬近似。原證15產品上之「KAISER'S」及原
18 證16產品上之「KAISER」商標，與被上訴人原證3、4「HERSHEY'
19 S」商標，均為粗體英文大寫字串，長度相近，第二音節皆以S開
20 頭，原證15、16產品商標字串開頭K之書寫方式近似於H，原證15
21 產品商標字尾為'S，與原證3、4商標相同，整體觀之，亦均構成
22 近似商標。被上訴人自西元1894年創立以來，於全球使用系爭商
23 標行銷商品，並至遲於63年、66年起在我國以原證3、4及原證6
24 商標為行銷。甘百世公司設立於66年，亦以販售巧克力為業，對
25 被上訴人以系爭商標行銷商品之事實，顯然知悉，仍於系爭產品
26 上使用與系爭商標近似之商標，難謂善意，且迄今仍有消費者無
27 法區辨兩者為來源不同之商品，自難認系爭產品與系爭商標商品
28 在市場併存之事實已為消費者認識而不致誤認。甘百世公司於66
29 年間起陸續註冊附件三所示商標，其註冊時間在被上訴人使用系
30 爭商標行銷商品之後，且甘百世公司係將附件三商標變更、部分
31 截取或拼湊為系爭產品之商標圖樣，與附件三所示商標完全不同

，依商標法第68條第3款規定，甘百世公司生產、販售系爭產品已侵害被上訴人系爭商標權，被上訴人得依同法第69條第1、3項規定請求其除去、防止侵害及賠償損害，其負責人黃鴻源應依公司法第23條第2項規定與甘百世公司連帶賠償；黃鴻源已死亡，其繼承人蘇春美等人於繼承黃鴻源遺產範圍內應與甘百世公司連帶負損害賠償責任。按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計算其損害；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，得以銷售該項商品全部收入為所得利益，商標法第71條第1項第2款規定甚明。甘百世公司自104年起至108年6月止銷售系爭產品之總額為7,350萬1,247元，上訴人就成本及必要費用未舉證，應以銷售總額7,350萬1,247元作為甘百世公司侵害系爭商標權所得利益。上訴人提出之新包裝照片及新聞報導，不能證明甘百世公司於105年11月已更改原證12、13、14產品包裝。且上訴人於108年3月21日中間判決宣判後始為此項抗辯，亦屬逾時提出防禦方法，其抗辯應將上開產品自105年12月起之銷售額予以扣除，不足採取。被上訴人請求賠償2,500萬元，僅為甘百世公司侵權所得利益之3分之1，難認顯不相當，無庸依商標法第71條第2項規定予以酌減。上訴人於108年9月16日準備程序期日請求給予2年時間將市場上系爭產品售完，足認系爭產品縱有部分更改包裝或停產，對系爭商標權之現實侵害仍然存在；且甘百世公司係以製造、販賣巧克力產品為業，極可能再以系爭產品上之商標侵害系爭商標權。被上訴人為除去及防止侵害，得依商標法第69條第1項規定請求甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣系爭產品。故被上訴人依商標法第69條第1、3項、公司法第23條第2項規定及繼承之法律關係，請求蘇春美等人於繼承黃鴻源遺產範圍內與甘百世公司連帶給付2,500萬元本息，甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣系爭產品，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

按判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。甘百世公司原證15產品商標為「KAISER'S」，字體設色為深咖啡局部反白；原證16產品商標為「KAISER」，字體設色為銀白，底圖為長方形白色區

塊；被上訴人原證3、4商標為「HERSHEY'S」，字體均設為黑色，有各產品商標照片及商標公告資料附卷可稽（見第一審卷(一)第44、46、18、20），似見前二者與後者於外觀色彩排列、讀音、字義，及表達之觀念，均不相同，則以商標圖樣整體為觀察，能否謂已構成近似商標，即滋疑義。原審遽認甘百世公司該2項產品商標與被上訴人原證3、4商標為近似，進而為上訴人不利之判決，已有可議。次查第一審法院於判決前諭知先就商標侵權與否部分進行辯論，如認定有侵權，則為中間判決，之後再定期進行損害賠償之審理（見第一審卷(三)第269頁），旋以系爭產品包裝所使用商標未侵害系爭商標權為由，判決被上訴人敗訴。原審亦就甘百世公司所為是否成立侵害商標權之中間爭點，先為辯論，並於108年3月21日為中間判決，再於同年4月23日函請甘百世公司提出系爭產品自103年8月5日起之製造銷售數量、金額、成本及必要費用等資料（見原審卷(二)第288頁）。嗣甘百世公司於108年7月19日具狀陳報系爭產品105年起之銷售資料，抗辯：伊於105年11月為配合食安法規巧克力品名之標示，已將原證12、13、14產品更改包裝，更改後包裝除將深色水滴型底圖移除外，並使用甘百世公司註冊附件三被證3商標，另原證15產品於106年6月15日停產，故伊陳報銷售總額並非均得計入損害賠償數額等語；甘百世公司及蘇春美另於108年11月27日具狀抗辯原證16產品亦已更改包裝，渠等並提出更改包裝前後對照圖、衛福部網站新聞及電子郵件為證據（見原審卷(二)第333頁以下，原審卷(三)131頁以下）。其抗辯係按事實審審理次序提出，似難謂其逾時，且攸關損害賠償金額之計算，及是否應命甘百世公司除去侵害或防止其侵害系爭商標權，自應究明。原審未詳查審認，遽謂上訴人所提證據不足認定甘百世公司系爭產品已更改包裝或停產，且逾時提出防禦方法，逕為上訴人不利之判斷，亦有未洽。上訴論旨，指摘原判決不利於其部分違背法令，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 6 月 24 日

			最高法院民事第一庭				
			審判長	法官	陳國禎		
				法官	鄭純惠		
				法官	林玉珮		
				法官	謝說容		
				法官	李瑜娟		
本件正本證明與原本無異							
				書	記官		
中	華	民	國	110	年	7	月