

智慧財產法院 裁判書 -- 民事類

【裁判字號】 98,民商訴,9

【裁判日期】 980908

【裁判案由】 侵害商標權有關財產權爭議

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

98年度民商訴字第9號

原告 台宮有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 黃心賢律師
被告 乙○○即三義醬油工廠
訴訟代理人 張振興律師
被告 丙○○
被告 丁○○

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於98年8 月18日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告應連帶給付原告新臺幣壹拾玖萬捌仟元，及被告乙○○、丙○○自98年4 月4 日起、被告丁○○自98年4 月18日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算利息。

被告應負擔費用將本件民事判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以五號字體，不大於8 X12公分之篇幅，登載於聯合報、中國時報、自由時報、蘋果日報中任一報之全國版一日。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告連帶負擔五分之一，餘由原告負擔。

本判決第一項金錢給付得假執行；但被告如於假執行程序實施前以新臺幣壹拾玖萬捌仟元為原告預供擔保，得免假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第3 款定有明文。本件原告原起訴聲明請求被告應連帶給付新台幣（下同）785,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算利息；嗣於民國98年7 月6 日具狀擴張聲明請求被告應連帶給付1785,000元，及自民國96年3 月1 日起至清償日止，按週年利率百分之五計算利息，係屬擴張應受判決事項之聲明，揆諸法條規定，應予准許。又原告經合法通知，無正當理由，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依被告聲請由其一造辯論而為判決。

二、原告起訴主張，其公司前負責人陳維源家族自民國43年之前，即從事味原液（即醬油）之生產販賣，於43年由原告公司前負責人陳維源之兄陳維村以福壽行名義申請註冊第2382號「鬼女神牌」商標，然於63年間因疏未辦理延展致該商標無效，原告公司乃於69年間重新申請商標註冊第154453號，專用期間自70年7 月1 日起至100 年6 月30日止；原告公司於87年間將商標專用權移轉予第三人陳昌鈺，同時陳昌鈺並登記授權由原告公司繼續使用前開商標圖樣。原告公司於65年

間提供產品配方，委由被告丙○○經營之三義醬油行製造味原液，再由原告公司使用前開商標加以銷售，惟因對產品品質發生爭執，於93年3月間雙方即終止合作關係。詎丙○○及其子即目前實際負責三義醬油行生產之被告乙○○，明知原告公司前開商標仍在商標專用期間，竟基於販賣牟利之犯意，自93年3月間起，未經原告公司之授權或同意，擅自將三義醬油行所生產製造之味原液之包裝上，使用近似於前開註冊商標之圖樣，提供予源珍食品加工廠北區負責人即被告丁○○銷售，有致相關消費者混淆誤認之虞。丁○○明知三義醬油行所販售之味原液係使用近似於原告公司之前開商標圖樣，竟仍予以銷售予不特定之消費者。嗣原告公司經人反應察覺並派員購買確認，始知上情。雖乙○○等於93年3月3日以悅峰貿易有限公司（下稱悅峰公司）向經濟部智慧財產局申請註冊「神鬼牌」字樣暨男鬼圖案之商標使用權，然其等所使用由悅峰公司註冊之神鬼牌近似商標、標章，業經經濟部智慧財產局於94年8月11日、12日分別撤銷在案，仍承前犯意，基於販賣牟利之犯意，於悅峰公司之神鬼牌商標經撤銷後至96年2月初止，在未經陳昌鈺、原告公司之授權或同意下，由乙○○、丙○○將三義醬油工廠所生產製造之味原液包裝上，使用近似於前開註冊商標之圖樣，再提供與丁○○銷售，有致相關消費者混淆誤認之虞。而與原告合作之廠商，不乏知名公司企業，舉凡天仁喫茶趣、青葉食品工業股份有限公司、遠東都會股份有限公司、六福客棧、欣葉實業股份有限公司、萊爾富國際股份有限公司等，均使用原告所生產之醬油，今已因被告流通於市面之劣質仿冒商標商品嚴重影響原告之商譽。上揭侵害商標權之情事，業經臺灣高等法院96年度上易字第636號刑事判決判處罪刑，並確定在案。故本件被告等侵害原告之商標權致使消費者混淆誤認，已然造成原告損害，依民法第184條第1項前段、第2項、第185條第1項規定，應對原告負共同侵權行為之損害賠償責任，並依商標法第63條第1項第3款規定，就查獲侵害商標權商品零售單價之1500倍為請求之標準，以所查獲之6公斤、100cc、1000cc，3種不同分裝之零售單價，分別以120元、20元、50元為計算賠償額，共計285,000元（計算式為：〔120 + 20 + 50〕X1500 = 285,000）。另原告因被告販賣仿品之侵權行為已然造成信譽上相當程度之損害，爰依商標法第63條第3項規定，另請求被告就商譽損害部分為1500,000元之損害賠償，合計為1785,000元，並依商標法第64條規定，原告得請求被告負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。爰聲明求為判決：1.被告應連帶給付原告新台幣1785,000元，及自民國96年3月1日起至清償日止，按週年利率百分之五計算利息；2.被告應負擔費用將本件民事判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文以五號之字體，不小於8X24公分之篇幅，登載於聯合報、中國時報、自由時報、蘋果日報全國版頭版一日；3.原告願供擔保請准宣告假執行。

三、被告則以：被告乙○○使用之「神鬼牌」商標，為審定註冊第01126013號商標，故主觀上並無仿冒原告商標之故意或過失。雖該商標嗣經原告異議，並經台北高等行政法院以94年訴字第4104號判決駁回被告之訴願，惟台灣台北地方法院於

96年1 月31日以95年度易字第306 號刑事判決諭知被告乙○○、被告丙○○及丁○○無罪。而該無罪判決第6 頁（四）亦認被告乙○○於設計「神鬼牌」商標時，「主觀上亦儘量避免其設計之商標與『鬼女神牌』之商標過於近似。」。原告主張以1500倍，分別以120 元(6公斤)、20元(100cc)、50元(1000cc)為基礎計算賠償金額，惟為何以最高倍數之1500倍為計算，未說明其理由。另其所指之被告侵權行為期間之商品零售價格，亦未舉證以實其說，其請求自無理由。況原告嗣主張零售單價依被告所述，則其計算基礎應已與原起訴狀不同，故原告續為原起訴主張顯無理由。原告主張被告係自93年3 月間侵害其商標權，卻遲至98年1 月23日始提起本訴及於98年7 月2 日追加利息之計算，已逾民法第197 條第1 項之2 年時效規定。另原告提出之「三重工業史」之文圖部分，為原告訴訟後始提供之「自撰」內容，且閱畢全文，並無法得知原告之商譽究如何損失，而商譽損失從原主張之50萬增加為150 萬之依據為何亦未說明。原告主張侵權行為之時間，並未見其於聯合報、中國時報、自由時報或蘋果日報等報上刊登其商品廣告，卻聲明被告需將判決書刊載於上開報紙頭版一日，顯無理由等語為抗辯，並聲明求為判決駁回原告之訴，如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

四、兩造不爭執之事項：

- (一)、本件於刑事程序中共查獲「神鬼牌」醬油6 公斤裝86桶、100cc裝9 瓶、1000cc裝32箱（每箱12瓶）。
- (二)、被告零售「神鬼牌」醬油之價格為6 公斤裝1 桶賣70元，1000cc裝的一箱12瓶賣260 元。100cc 裝的是試用樣品，沒有販賣。

五、本件兩造主要爭點為：

- (一)、被告所使用商標是否侵害原告之商標權？
- (二)、被告苟構成侵權行為，其時效是否已完成？
- (三)、苟被告構成侵權行為，且時效尚未完成，則原告之請求是否有理由？

六、被告所使用商標侵害原告之商標權：

- (一)、本件被告乙○○係於九十三年三月三日以悅峰公司名義，向經濟部智慧財產局申請註冊「神鬼牌」字樣、及男鬼圖案之商標使用權，經該局核准審定後，自九十三年十一月一日起取得「神鬼牌」（商標註冊第0000000 號）及男鬼圖（商標註冊號第0000000 號）之商標註冊登記（下稱系爭商標），指定使用於調味用醬、醬油、醋等商品，惟觀諸「神鬼牌」之商標，與商標權人陳昌鈺授權告訴人台宮公司使用之「鬼女神及圖」（商標註冊第154453號）相較，二者中文均有相同之「神」、「鬼」二字，外觀與人寓目印象相仿、觀念相近，且其系爭商標指定使用於調味用醬、醬油及醋商品，與告訴人公司使用之上開「鬼女神及圖」延展註冊專用之鹽、醬油、醋及調味品商品，復屬同一或高度類似商品，以具有普通知識經驗之相關消費者於購買時施以普通之注意，自易產生其商品係源自於同一產製主體或雖不相同但有關聯之聯想，而致生混淆誤認之虞。又按判斷商標近似與否，不僅著重其圖樣之通體形象，尚須就其最足引人注意之主要部分隔離觀察，以視其有無發生混淆誤認之虞為斷（最高行政法院八十年度判字第2161號判決意旨參照）。本件被告乙○○

○所使用之系爭男鬼圖樣與上開「鬼女神及圖」之商標圖樣（商標註冊第154453號）相較，均係以鬼偶圖樣為主要組成部分，二鬼偶圖均具上吊式眼形，V型嘴內含鋸狀牙齒，自鼻翼處以線條圈圍嘴部，系爭商標之耳部對照台宮公司使用之商標圖樣之耳及角部，此區塊整體動線近似，僅髮型稍有不同，且兩者又均指定使用於相同之調味品、醬油、醋等商品上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時所施以普通注意之際，亦將有所混淆誤認；且上開系爭二商標於公告後，台宮公司向經濟部智慧財產局提出異議，經該局審定後亦認系爭「神鬼牌」、及男鬼圖樣，與上開「鬼女神及圖」之商標圖樣屬近似之商標，而分別於九十四年八月十一日、及同年八月十二日審定異議成立，並將上開二商標予以撤銷，嗣悅峰公司不服，先後向經濟部提起訴願、及向台灣台北高等行政法院提起行政訴訟，復分別由經濟部於九十四年十月二十五日以經訴字第940六一三八000號、及九十五年一月二十四日以經訴字第950六一六一五二0號駁回訴願，其後並經台灣台北高等行政法院於九十五年十二月五日以九十四年訴字第4一0四號、及同年十二月二十七日以九十五年度訴字第100五號駁回悅峰公司之訴確定，此有各該經濟部智慧財產局商標異議審定書、經濟部訴願決定書、台北高等行政法院九十四年度訴字第4一0四號判決書在卷可據（見台灣台北地方法院檢察署九十三年度偵字第二一七一八號卷第一三三至一三九頁、台灣台北地方法院95年度易字第306號刑事卷第一九二至一九三頁、卷第三十至三二頁、第九六至一0一頁）；經台宮公司對被告乙○○等三人提出刑事告訴，亦經台灣台北地方法院檢察署檢察官提起公訴後，由台灣高等法院以96年度上易字第636號判處被告三人共同未得商標權人同意，於同一之商品，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞罪刑確定在案，此經本院調閱該刑事全卷核閱無誤。是被告乙○○設計使用之「神鬼牌」及「男鬼圖」之商標客觀上與告訴人公司使用之「鬼女神及圖」商標近似，復使用於相同之調味品、醬油、醋等商品，而有致相關消費者混淆誤認之虞，而侵害原告台宮公司之商標權，應堪認定。

- (二)、悅峰公司之系爭二商標雖係於93年3月3日提出申請，惟其專用期間係自93年11月1日起算，有系爭二商標註冊證二紙附於刑事卷可稽；又依證人即原告刑事告訴代理人陳麗華次刑事案件中證稱：伊於93年3月初即開始與被告乙○○等協調，要求被告停止仿冒之行爲等語；而被告乙○○亦於刑事案件中當庭自承於93年3月初起便開始販賣本件仿冒商品迄今等詞。又依刑事卷附之商品照片所示，被告等於93年3月間尚未取得商標權前出貨之產品包裝上印有「註冊商標」之字樣，註冊證號：786067號（三義醬油行於86年11月16日取得之「黑熊牌醬油」商標證號）等不實文字；又其上之圖案除將原告台宮公司使用之商標上之女鬼改成男鬼外，所有之構圖、佈局、設計均相同，其仿冒之意圖甚明。再者，被告捨三義醬油行自身已有之「黑熊牌」醬油商標不用，竟選擇使用一個與原告公司使用商近似之圖樣，且以化整爲零之方式，將仿冒之圖案及文字拆開，分別申請商標，惟被告事後於實際使用時將系爭二商標圖案及文字合併使用，果被告等

係基於使用自己商標之意而販賣醬油等商品，何以捨誠實按照彼等獲准之情形使用不為，竟將兩者結合後予以使用？彼等有仿冒原告公司之「鬼女神牌」商標之故意犯意甚明。

(三)、被告丙○○係三義醬油行之登記負責人，又親自住於該商號樓上，且本身與台宮公司有數十年之交易關係，其對於三義醬油行之產品製造、行銷走向，及身為負責人之契約責任、產品責任，對於三義醬油行生產之醬油，使用上揭仿冒商標之行爲，豈有不知之理？況其亦曾出面與原告公司協商，故其對於仿冒原告公司商標之事，無從諉為不知。又被告使用之系爭二商標分別於94年8月11日、12日遭經濟部智慧財產局審定撤銷後，被告仍繼續製造、販售，顯難認被告使用之始符合善意之要件。

(四)、綜上，被告丙○○、乙○○共同基於販賣牟利之犯意，未經台宮公司之授權或同意，擅自將三義醬油行所生產製造之味原液之包裝上，使用近似於台宮公司註冊之「鬼女神牌」商標圖樣，提供予被告丁○○銷售，有致相關消費者混淆誤認之虞；被告丁○○明知三義醬油行所販售之味原液係使用近似於台宮公司之前開商標圖樣，竟仍予以銷售予不特定消費者，是被告三人有故意共同侵害原告台宮公司商標權之行爲，堪以認定。

七、被告侵權行爲時效尙未完成：

(一)、按「因侵權行爲所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅」；「第八十五條及第八十八條之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅」。民法第197條第1項前段及著作權法第89條之1前段均有明定。

(二)、本件被告侵權行爲已據被告乙○○於刑事案件於台灣高等法院審理中法官問以「現在是否繼續使用這個商標？」，答稱：「今年（按為96年）2月初在行政訴訟敗訴判決下來之後，我們就換掉了」（見台灣高等法院刑事卷第31頁），於本件本院訊問時亦表示「行政法院判決我敗訴之後我就沒有用了」等情，故被告侵害原告商標權之行爲應繼續至96年2月初為止，上開台灣高等法院刑事判決事實亦同此認定，至原告於98年1月23日提起本件民事訴訟（見台灣台北地方法院收狀章戳），尙未逾二年時效，因此被告抗辯本件侵權行爲已罹於時效，原告不得再起訴請求云云，尙無可採。

八、原告請求損害賠償部分：

(一)、按「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行爲無過失者，不在此限。」、「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。」民法第184條、第185條第1項定有明文。次按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」、「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二

、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。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」商標法第61條第1、2項、第63條第1項亦分別定有明文。查本件被告故意共同侵害原告之商標權，已如上述，則原告依民法第184條、第185條第1項、商標法第61條第1、2項規定，請求被告連帶負損害賠償責任，即為有據。

(二)、本件於刑事程序中共查獲被告仿冒商標之「神鬼牌」醬油6公斤裝86桶、100cc裝9瓶、1000cc裝32箱（每箱12瓶），被告零售「神鬼牌」醬油之價格為6公斤裝1桶賣70元；1000cc裝的一箱12瓶賣260元）；100cc裝的是試用樣品沒有販賣等情，為兩造所不爭執。原告請求依商標法第63條第1項第三款規定，以查獲醬油6公斤裝、1000cc裝各依1500倍計算賠償金額，則賠償倍數加總為3000倍，顯已超過同款但書「但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額」之範圍，自非可採。經審酌被告侵害情節及查獲仿冒商標之「神鬼牌」醬油之件數（100cc裝的是樣品沒有販賣，為兩造所不爭執，故不列入賠償計算範圍），認以1200倍、平均售價165元（ $(72+270) \div 2 = 165$ ）計算為適當，計應賠償198,000元，原告請求被告連帶給付於此範圍內為有理由，應予准許；逾此範圍不應准許。又原告並未於起訴前催告被告給付賠償，故其併請求給付遲延利息僅能自起訴狀繕本送達被告之翌日起算（乙○○、丙○○為98年4月4日、丁○○為98年4月18日），原告請求自96年3月1日起算利息，自不應准許。

九、原告另請求商譽減損賠償部分：

(一)、按商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，商標法第63條第3項定有明文。所稱「業務上信譽」，即營業信譽或商譽之謂。本條所謂業務上信譽之損失，通常係指加害人以相同或近似商標之不良仿品矇騙消費者，使消費者混淆誤認被害人之商品或服務品質低劣，以致被害人之營業信譽或商譽受貶損而言。苟加害人之商品並非品質低劣，則其使用相同或近似之商標於相同或類似之商品或服務，固會使消費者混淆誤認為係與被害人之商品或服務為同一來源或二者間有關係企業、加盟關係、授權關係等而予以選購，造成被害人售量減少等之營業損害（此係同條第1項請求損害賠償之範疇），惟不當然造成被害人之商品或服務之營業信譽或商譽之減損。故被害人依上開商標法第63條第3項請求加害人賠償相當金額，即應舉證證明加害人侵害其商標權，已致其業務上信譽受到減損之事實，否則即不能准許其請求。

(二)、本件原告自承委託三義醬油工廠代工製造醬油後，再以其「鬼女神牌」商標銷售，業已二十餘年，直至92年為止，故其對三義醬油工廠製造醬油之品質應為肯定，始委託代工製造醬油二十餘年。本件原告請求商譽減損賠償，惟對於被告侵害其商標權，已致其業務上信譽受到減損之事實，並未舉確實證據以實其說。本院詢以被告後來的侵權醬油品質比原先原告銷售的醬油品質有無比較低劣？原告答稱扣案的醬油都

被銷燬，所以無從查證；被告乙○○則稱（與以前代工）是同樣的醬油（見本院卷第81、82頁）。原告固稱被告仿冒之醬油售價較低，可見品管較差，其醬油品管較好云云。惟售價較低，有可能為銷售競爭策略使然，並不能證明品質一定較差。原告雖提出台北縣三重工業史記載「鬼女神牌」醬油於民國36年即開始製造銷售云云，惟亦不能證明被告侵害其商標權，已致其業務上信譽受到減損之事實，且台北縣三重工業史記載「94年間三義醬油工廠因理念不合而分離獨立經營，決定自創品牌」等語（本院卷第74頁背面），而非原告所稱之至92年間因三義醬油工廠製造醬油品質不合乎要求而停止代工云云。綜上，原告既不能確實舉證證明被告侵害其商標權，已致其業務上信譽受到減損之事實，則其請求被告賠償業務信譽損害150 萬元，即不應准許。

十、原告請求將民事判決書登報部分：

按「商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。」商標法第64條定有明文。本件被告共同侵害原告之商標權，已如上述，則原告依上揭規定請求被告負擔費用將本件民事判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文登報，即為有據；惟經審酌以五號字體，不大於8 X12公分之篇幅，登載於聯合報、中國時報、自由時報、蘋果日報中任一報之全國版一日，即為已足，原告逾此範圍之請求不應准許。

十一、綜上所述，原告依前開法條規定請求被告連帶給付198,000 元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日（乙○○、丙○○為98年4 月4 日、丁○○為98年4 月18日）起至清償日止，按週年利率百分之五計算利息；被告應負擔費用將本件民事判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文，以五號字體，不大於8 X12公分之篇幅，登載於聯合報、中國時報、自由時報、蘋果日報中任一報之全國版一日，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。就上開命金錢給付部分，未逾50萬元，應依職權宣告假執行；被告陳明願供擔保聲請免假執行，核無不合，應准許之。其餘不應准許金錢給付部分之假執行聲請，已失其依附，應予駁回；又上開准許登報部分核非財產權訴訟，原告聲請假執行宣告核與民事訴訟法第390 條規定不合，亦應予駁回。

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1 條，民事訴訟法第385 條第1 項前段、第79條、第85條第2 項、第389 條第1 項第5 款、第390 條第2 項，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 9 月 8 日
智慧財產法院第二庭
法 官 陳忠行

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 98 年 9 月 8 日
書記官 陳士軒