

智慧財產法院 102 年度民商上字第 1 號民事判決

上訴人 春喬食品興業股份有限公司

法定代理人 ○○○○

訴訟代理人 ○○○律師

被上訴人 ○○

訴訟代理人 ○○○律師

複代理人 ○○○律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對本院中華民國 101 年 11 月 23 日 101 年度民商訴字第 19 號第一審判決提起上訴，本院於 102 年 11 月 27 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴及假執行聲請部分，及命上訴人負擔訴訟費用之裁判，均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣肆拾萬伍仟元，及自民國一百零一年四月二十五日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔五分之一，餘由上訴人負擔。

本判決第二項所命給付得假執行，但被上訴人如於執行標的物拍定、變賣或物之交付前，以新臺幣肆拾萬伍仟元預供擔保，得免為假執行。

事實及理由

一、程序事項：

上訴人經合法送達，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第 386 條所列各款情形，爰依被上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、兩造之聲明及陳述如下：

(一)上訴人起訴主張：其為註冊第 497652 號「巧口 CHIAO KUO」商標（下稱系爭商標，如附圖 1 所示）之商標權人，被上訴人曾於 97 年 10 月 16 日以「巧口黃金餅」商標，申請註冊如附圖 2 所示之商標，經經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）於 98 年 12 月間駁回申請，詎被上訴人仍繼續使用「巧口」二字於商店招牌、產品之包裝以及廣告型錄，並於網路上架設網頁繼續使用以「巧口」為商品、服務及商號名稱之一部，販售與系爭商標及專用類別相同或類似之蛋糕、黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥、蛋黃酥等商品。上訴人於 99 年 2 月 3 日以存證信函要求被上訴人停止侵權行為，被上訴人置若罔聞，並於同年月 9 日將商號名稱由原「巧口西點麵包店」變更為「巧口藝術蛋糕坊」，上訴人再次於同年 4 月 10 日以臺中北屯郵局第 782 號存證信函要求被上訴人停止所有相關之侵權行為，惟仍未獲被上訴人理會，爰依（99 年 8 月 25 日修正公布）商標法（下稱 99 年商標法）第 61 條第 1 項前段、第 2 項、第 62 條第 2 款、第 63 條第 1 項第 3 款及第 64 條等規定請求被上訴人停止並不得為一定行為，且負損害賠償責任等語。並聲明：1.被上訴人應給付上

訴人新臺幣(下同)2,100,000 元,及自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。2.被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱,並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記。3.被上訴人應負擔費用將最後事實審判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文以 5 號黑體字刊登於中國時報、蘋果日報、自由時報之全國版 1 日。4.就第 1.項部分,願供擔保,請准宣告假執行。

(二)被上訴人則以:「巧口西點麵包店」或「巧口藝術蛋糕坊」為獨資商號之名稱,「巧口」僅為店名,被上訴人主觀上無作為商標使用之意圖,亦無侵害系爭商標之故意。又被上訴人使用之商店名稱是否足以使一般消費者與系爭商標產生混淆,而成近似商標,進而侵害上訴人系爭商標權,尚有疑義。系爭商標就蛋糕、糖果類商品方面有商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之廢止事由,且上訴人未證明有何侵害其名譽之情事等語,資為抗辯。

(三)原審判決上訴人敗訴,上訴人提起上訴,聲明:1.原判決廢棄。2.被上訴人應給付上訴人 2,100,000 元及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止,按年利率 5%計算之利息。3.被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱,並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記。4.被上訴人應負擔費用將最後事實審判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文以五號黑體字刊登於中國時報、蘋果日報、自由時報之全國版 1 日。5.就第 2.項部分,願供擔保,請准宣告假執行。並主張:

1.上訴人得依 100 年 6 月 29 日修正公布之商標法(下稱現行商標法)第 69 條第 3 項、99 年商標法第 61 條前段規定,請求被上訴人負損害賠償責任:

(1)上訴人以「巧口」為註冊商標,即以明示而非暗示上訴人之商品美味可口,被上訴人以「巧口黃金餅」、「巧口藝術蛋糕」為主力商品,並放大「巧口」二字於店面招牌、行銷 DM、產品包裝以及網路廣告行銷等方式,作為行銷其商品之方式,能使相關消費者足以清楚識別「巧口」這個商標究竟是屬於上訴人或是被上訴人嗎?故被上訴人確於類似之商品,使用近似於系爭商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞。

(2)上訴人於報紙廣告即註明有糕餅西點類產品且亦有實際之商品,已符合修正前商標法第 6 條商標使用之規定。又被上訴人於智慧財產局做出處分後不循行政爭訟途徑救濟,故該申請「巧口黃金餅」商標登記以及申請廢止上訴人商標之請求均遭主管機關駁回確定,且被上訴人侵害上訴人商標權已經本院 101 年度刑智上易字第 4 號刑事判決(下稱相關刑事判決)肯認。

(3)上訴人自 78 年申請系爭商標至今已二十餘年,上訴人雖所經營之商品以飲料為大宗,然糕餅西點與飲料同為食品之範疇,上訴人之「巧口」品牌於食品業界亦屬知名商品。且被上訴人於網路銷售「巧口黃金餅」可日達萬顆,衡諸網路行銷無遠弗屆,毫無地域之限制,被上訴人以其乃林口區之自營商店販賣為答辯,毫無可採。

(4)被上訴人先以申請商標不成後，再聲請廢止上訴人之系爭商標均遭駁回確定，嗣上訴人先後以二次存證信函要求被上訴人停止使用未獲置理，且仍我行我素，上訴人見侵害持續擴大，於約經半年後始不得不提出刑事告訴；於進入刑事偵查程序後，被上訴人始逐步調整其商標招牌、包裝、網路行銷型錄等等，被上訴人除以另一主力商品為變更後之商號名稱外，直至上訴人提出刑事告訴以來，被上訴人之持續使用之行為何來「善意」之可言，未符合 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法（下稱 92 年商標法）第 30 條第 1 項第 1 款規定。

2.上訴人確自 99 年 4 月 27 日起，基於行銷目的，將系爭商標利用網路作為媒介，使相關消費者認識其為商標，並確實使用在其所指定使用之「蛋糕」商品上，而無應廢止之事由，上訴人得行使商標權。且被上訴人之刑事責任、以及於行為時遭智慧財產局認定為有混淆誤認之虞及其聲請廢止系爭商標遭駁回等處分，均早已確定無誤，故被上訴人之主張無據。即便將來系爭商標遭廢止確定，而廢止處分並無溯及之效力，是以，被上訴人仍不能因此脫免所應負之民、刑事責任。

3.被上訴人更改商號名稱後至今，仍持續於網際網路以巧口藝術蛋糕坊為名，販售上訴人所早已註冊系爭商標商品類別之相關商品，如果任由被上訴人如此繼續使用，難道不會影響上訴人欲以網際網路行銷相同或類似商品，以建立品牌形象之權益嗎？或是讓相關消費者產生混淆誤認之可能？故上訴人請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記，為有理由。

(四)被上訴人答辯聲明：1.上訴駁回。2.如受不利之判決，願供擔保請准予免為假執行。並辯稱：

1.被上訴人於類似之商品，使用近似於系爭商標之商標，難謂有致相關消費者混淆誤認之虞：

(1)被上訴人使用「巧口」文字，固與系爭商標近似程度高，而被上訴人使用在糕餅西點類商品，亦與上訴人指定使用之商品類似，但系爭商標為識別性較弱之暗示性商標，加上上訴人實際上僅將系爭商標使用於罐裝飲料、罐裝甜湯品等商品，並未用於糕餅西點類商品，消費者對系爭商標之熟悉度復不高，其商標效力自然較弱。再徵諸上訴人商品之行銷通路以一般量販店、超商為主，與被上訴人於林口地區自營糕餅店販賣，迥不相同，消費者對兩造商標之熟悉程度相差無幾，以及上訴人未舉證有實際混淆誤認之情事與其有多角化經營之情形，是被上訴人經營「巧口西點麵包店」（嗣更名為「巧口藝術蛋糕坊」）販賣「巧口黃金餅」或其他糕餅，實難認會致相關消費者誤認二商標為同一商標，或誤認被上訴人販賣之糕餅與上訴人販賣之「巧口西米露」等罐裝飲料、甜湯品等為同一來源之系列商品，或誤認兩造存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。

(2)被上訴人於收到上訴人 99 年 2 月 3 日存證信函後，即進行招牌、文宣、網站之更改，未再單獨突顯「巧口」二字，僅作單純商號之使用，並無侵害系爭商標權之故意。又被上訴人並非明知系爭商標為上訴人之註冊商標，而以系爭商標中之文字「巧口」作為自己商號名稱致商品或服務相關消費者混淆誤認。

(3)被上訴人早於 86 年 5 月 1 日即以「巧口西點麵包店」之獨立商號名稱設立，於 90 年 11 月 27 日獲准營利事業設立登記，被上訴人經營麵包店取名為巧口，係以普通使用之方法，形容食物美味之名稱，被上訴人在主觀上無作為商標使用之意圖，客觀上購買人亦係認為「巧口」僅為店名，非認為被上訴人為商標之使用。且被上訴人於 99 年 2 月接獲上訴人來函，迅即更改商號名稱、招牌、DM。故被上訴人符合 92 年商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定。

(4)本件應不受刑事判決之拘束，且相關刑事判決第 6 頁第 7 至 12 行僅認定被上訴人於 99 年 6 月至 100 年間未更改招牌、文宣前，有侵害系爭商標權之情事，並非認定被上訴人自 96 年即有構成侵害系爭商標之犯罪行為。

2.系爭商標權雖指定使用於蛋糕、糖果類等其他商品上，但實際上上訴人僅販售飲料類產品，並未生產販售與被上訴人類似之糕餅、糖果產品，且未使用系爭商標於指定商品已超過 3 年，經智慧財產局廢止，故系爭商標權有應廢止之事由。而上訴人回溯至 99 年 2 月更早前即未使用，而相關刑事判決認定被上訴人侵害商標之時間為 99 年 5 月間，系爭商標因有廢止事由而不復存在，上訴人不得據此主張任何權利。

三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執（本院卷第 79 至 80 頁之準備程序筆錄），自堪信為真實：

(一)上訴人於 78 年 5 月 9 日以如附圖 1 所示之商標，指定使用於如附圖 1 所示之商品，向智慧財產局申請註冊商標，經審查核准註冊，商標專用期限至 106 年 10 月 15 日（原審卷第 11 至 12 頁、本院卷第 168 頁之商標登記資料，及本院依職權調閱之系爭商標審定卷）。

(二)被上訴人於 86 年 5 月 1 日設立「巧口西點麵包店」，並於 90 年 11 月 27 日以「巧口西點麵包店」向臺北縣（現改制為新北市）政府為商號之營利事業登記，復於 99 年 2 月 9 日申請名稱變更為「巧口藝術蛋糕坊」（原審卷第 45、90 至 93 頁之商業登記公示資料、財政部臺灣省北區國稅局新莊稽徵所函、營利事業登記證、臺北縣政府經濟發展局函）。

(三)被上訴人於 97 年 10 月 16 日以如附圖 2 所示之商標，向智慧財產局申請註冊商標，經智慧財產局分別於 98 年 12 月 8、11、9、11 日核駁其申請（原審卷第 13 至 21 頁之商標登記及核駁資料，及本院依職權調閱之上開商標核駁卷）。

(四)被上訴人前於98年2月2日申請廢止系爭商標，經智慧財產局於98年9月28日以中台廢字第L00980024號商標廢止處分書為「申請不成立」之處分確定（下稱第1次廢止處分。原審卷第22至24頁之前開廢止處分書，及本院依職權調閱之前開商標廢止卷）。

(五)被上訴人另於100年11月4日申請廢止系爭商標，經智慧財產局於102年2月27日以中台廢字第L01000375號商標廢止處分書廢止其註冊（下稱第2次廢止處分），經經濟部同年9月10日經訴字第1020610604號決定駁回，上訴人將提起行政訴訟（本院卷第50至52、147至148、152頁之前開廢止處分書、訴願決定書、言詞辯論筆錄，及本院依職權調閱之前開商標廢止卷與訴願卷）。

(六)被上訴人涉嫌違反商標法案，經本院101年度刑智上易字第4號判決撤銷臺灣板橋地方法院100年度智易字第36號判決，認定被上訴人涉犯修正前商標法第81條第3款、第82條之罪，拘役50日，並得易科罰金確定（原審卷第50至54頁之前開本院判決，及本院依職權調閱之前開刑事案全卷）。

四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第121至122頁之準備程序筆錄）：

(一)上訴人得否依現行商標法第69條第3項、99年商標法第61條前段規定，請求被上訴人負損害賠償責任？

1.被上訴人是否於類似之商品，使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞？

2.被上訴人是否明知系爭商標為上訴人之註冊商標，而以系爭商標中之文字「巧口」作為自己商號名稱致商品或服務相關消費者混淆誤認？

3.被上訴人是否符合92年商標法第30條第1項第1款規定？

4.系爭商標有無應廢止之事由，致上訴人無法行使商標權？

5.上訴人得否分別依現行商標法第71條第1項第3款、99年商標法第63條第1項第3款規定，請求被上訴人賠償2,100,000元？

(二)上訴人得否依現行商標法第61條第1項中段、後段規定，請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記？

1.系爭商標之註冊有無99年商標法第57條第1項第2款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之應廢止事由？如是，上訴人即不得行使排除及防止侵害請求權。

(三)上訴人得否依99年商標法第64條規定，請求刊登本件最後事實審判決書？

五、得心證之理由：

(一)查上訴人主張被上訴人侵害系爭商標之期間為97年10月16日迄今（本院卷第119頁之準備程序筆錄），是以系爭商標權是否受到侵害，應以行為當時有效之商標法（依序為92年、99年、及現行商標法）為法規依據。

(二)商標法之相關規定：

- 1.按 92 年、99 年商標法第 61 條前段、第 2 項、第 29 條第 2 項第 3 款、第 30 條第 1 項第 1 款規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償；未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項第 3 款規定情形者，為侵害商標權。」「除本法第 30 條另有規定外，於同一或類似之商品或服務，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者，應得商標權人之同意。」「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。」又現行商標法第 69 條第 3 項、第 68 條第 3 款、第 36 條第 1 項第 1 款規定：「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。」「未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權。」「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。」
- 2.另所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指行為人之商標與註冊商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷行為人之商標與註冊商標有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.註冊商權人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.行為人是否善意；8.其他混淆誤認之因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

(三)被上訴人使用「巧口」之行為：

- 1.如前第三(三)、(四)項所述，被上訴人於 97 年 10 月 16 日，以如附圖 2 編號 1 所示之「巧口黃金餅」商標，向智慧財產局申請註冊商標，經智慧財產局以該商標近似於上訴人類似商品之系爭商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，於 98 年 12 月 8 日核駁其申請（原審卷第 14 頁），經被上訴人之代理人於同年月 10 日收受該核駁審定書（智慧財產局第 319762 號核駁卷第 21 頁之送達證書）；又被上訴人於 97 年 10 月 16 日，以如附圖 2 編號 3 所示之「巧口黃金餅金黃色澤入口即化豆香味濃甜潤適口齒頰留香久難忘懷圖」商標，向智慧財產局申請註冊商標，經智慧財產局以該商標近似於上訴人類似商品之系爭商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，於 98 年 12 月 9 日核駁其申請（原審卷第 18 頁），經被上訴人之代理人於同年月 10 日收受該核駁審定書（智慧財產局第 319692 號核駁卷第 21 頁之送達證書）；

另被上訴人前於 98 年 2 月 2 日申請廢止系爭商標，經智慧財產局於同年 9 月 28 日為廢止申請不成立之處分，經被上訴人之代理人於同年 9 月 30 日收受該廢止處分書（智慧財產局第 497652L01 號廢止卷第 3 頁之送達證書）。是被上訴人至遲自同年 12 月 10 日起即明知上訴人享有系爭商標權，專用期限自 79 年 9 月 1 日起至 106 年 10 月 15 日止，且如附圖 2 編號 1、3 所示之商標與系爭商標構成近似，指定使用之商品皆存在相當程度之類似，而有致相關消費者混淆誤認之虞。

2. 上訴人嗣於 99 年 2 月 3 日以存證信函以被上訴人所經營之「巧口西點麵包店」使用近似於系爭商標在「黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥、蛋黃酥」等商品，而要求被上訴人停止侵害系爭商標權（原審卷第 41 至 44 頁），雖經被上訴人收受，即於同年 9 月 9 日變更其商號名稱為「巧口藝術蛋糕坊」（原審卷第 45、92 頁之商業登記公示資料、臺北縣政府經濟發展局函），但上訴人仍以被上訴人未停止在網路上販售之行為，於同年 4 月 10 日再次寄發存證信函予被上訴人（原審卷第 46 至 49 頁），惟被上訴人仍於同年 5 月間至同年 12 月 7 日繼續使用「巧口」字樣於其店面招牌、網頁等，且上訴人於同年 6 月 6 日以 270 元之價格所購得之「黃金餅」產品包裝盒上仍有「巧口印」之字樣（保存期限標籤載有「99 年 6 月 11 日」文字），此有同年 5 月 24 日列印「美美美」網站介紹被上訴人產品之網頁影本、及被上訴人網頁上之產品型錄（原審卷 25、28 頁，彩色影本見臺灣板橋地方法院檢察署 99 年度他字第 5003 號偵查卷第 39 至 42 頁）、「黃金餅」產品包裝盒暨發票（原審卷第 30 頁，前揭 99 年度他字第 5003 號偵查卷第 30 頁之告證 7，臺灣板橋地方法院檢察署 99 年度偵字第 29617 號偵查卷第 10 頁之告證 7 包裝盒原本）、於同年 12 月 7 日經由 YAHOO 網站搜尋得被上訴人之網站首頁、產品介紹網頁（原審卷第 29、31 至 32 頁，彩色影本見臺灣板橋地方法院檢察署 100 年度偵續字第 37 號偵查卷第 17 至 21 頁）在卷可證。觀諸被上訴人於前述招牌、網頁、產品型錄、產品包裝盒等所使用之「巧口」圖樣，相較於「黃金餅」、「藝術蛋糕」等文字，其字體較大，或以篆刻印文方式呈現，予人寓目印象深刻，足使相關消費者認識「巧口」為其表彰商品或服務之商標，且被上訴人顯係基於行銷之目的，將商標用於糕點類商品，並利用平面圖像、網路等足以使相關消費者認識其為商標，而構成「商標之使用」行為。縱被上訴人原先之獨資商號名稱為「巧口西點麵包店」、自 99 年 2 月 9 日後變更為「巧口藝術蛋糕坊」，然其前述使用「巧口」之方式，已非單純表彰其商號營業主體，其非善意且合理方法使用與系爭商標近似之「巧口」商標圖樣，自不得主張不受系爭商標權之效力所拘束（92 年、99 年商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定參照）。至上揭「美美美」網站之招牌圖片，縱如被上訴人所述係更換前之招牌，仍可證明至少自 98 年 12 月 10 日起至 99 年間某日更換時止所使用之招牌內容。

3.雖被上訴人辯稱其於99年2月間接獲上訴人來函後即迅速更改招牌、DM、包裝、紙盒云云（本院卷第48至49頁），並以招牌照片、99年9月10日列印之網頁、產品型錄為證（原審卷第94至101頁之原證四），惟上開證據僅該網頁下方有「2010/9/10」之列印日期（原審卷第95頁）僅能證明99年9月10日起被上訴人變更其招牌內容，其餘均無標示任何日期，無法佐證被上訴人所辯於同年2月間即已所更換。是本件至少可依前第2項所載證據認定被上訴人於98年12月10日起至99年12月7日有擅自使用「巧口」圖樣之事實。

4.至上訴人所提於100年4月28日檢索之「愛評網」介紹被上訴人之「巧口藝術蛋糕」黃金餅等產品的網頁、被上訴人之網頁（原審卷第33至40、56至59頁，彩色影本見前揭100年度偵續字第37號偵查卷第70至78頁）、被上訴人所提99年9月10日列印之網頁、產品DM影本（原審卷第95、99至101頁），於「巧口」之後即為「藝術蛋糕」字樣，其字體、字型均同，並無何特別凸顯或吸引消費者注意之處，且被上訴人所經營之獨資商號名稱即為「巧口藝術蛋糕坊」，而前述部分的使用態樣乃於「巧口藝術蛋糕」下方即為其地址及電話，堪認被上訴人此部分使用係基於善意而合理表示其商號名稱，非作為商標使用，不受系爭商標權之效力所拘束（99年商標法第30條第1項第1款規定參照）。

(四)被上訴人於98年12月10日至99年12月7日，在類似之商品使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞：

1.系爭商標之識別性較弱，且被上訴人所使用之「巧口」圖樣，與系爭商標圖樣近似程度高：

系爭商標圖樣為中文「巧口」及下方英文「CHIAOKUO」所組成，經上訴人註冊指定使用於「蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、甘草糖、薑糖、茶糖、薄荷糖、牛奶糖、水果糖、飴糖、冬瓜糖、青草糖、咖啡糖、椰子糖、人蔘糖、香蕉糖、米果、洋芋片、洋芋捲、玉米酥、海苔酥、蛋捲、布丁、蛋糕、饅頭、包子、麻薯、麵包、蛋糕」商品，是自系爭商標之客觀文義結合其指定使用之食品類商品以觀，顯有以隱含譬喻方式暗示其商品美味可口之意，是系爭商標屬「暗示性商標」，其識別性較獨創性商標或任意性商標為弱。而被上訴人則使用中文「巧口」，兩者中文文字相同，其外觀近似程度高。

2.系爭商標經上訴人指定使用於如附圖1所示之商品，被上訴人則經營「巧口西點麵包店」、「巧口藝術蛋糕坊」，販賣黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥等糕餅西點，是二者均屬糕點類商品，則使用高度近似之「巧口」圖樣，易使相關消費者誤認被上訴人之商品與系爭商標之產品來自相同或雖不相同但有關聯之來源。

3.衡酌系爭商標圖樣之識別性雖弱，惟被上訴人使用之「巧口」圖樣與系爭商標圖樣近似程度高，且被上訴人之糕餅西點與系爭商標指定使用之商品

高度類似，又被上訴人於前述期間有關「巧口」圖樣之使用，並非善意且合理之使用，足使相關消費者於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察被上訴人之糕餅西點與系爭商標時，難以區辨被上訴人之糕餅西點與系爭商標之產品是否為不同來源，因而可能產生混淆誤認之情事。因此，綜合上開相關因素，由於本件商標近似、商品類似等此二因素特別符合，致降低對其他混淆誤認因素之要求，足可認定客觀上被上訴人之「巧口」圖樣有使糕點類商品之相關消費者誤認其黃金餅、牛軋糖、鳳梨酥等糕餅西點與系爭商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。

4.至原審雖以上訴人實際上僅將之使用於罐裝飲料、罐裝甜湯品等商品，而未使用於糕餅西點類（原審卷第 152、168 至 171 頁之勘驗筆錄暨上訴人網頁），且以「巧口」為關鍵字，使用「google」及「yahoo!」搜尋引擎搜尋結果，少見消費者之分享或討論（原審卷第 152、163 至 167 頁之勘驗筆錄暨檢索網頁），而認相關消費者對兩造商標之熟悉程度無顯著差異且均不高，佐以兩造行銷通路不同、上訴人復未舉證有實際混淆誤認之情事與多角化經營之情形，而認無致商品或服務相關消費者混淆誤認之情（見原判決第 10 至 12 頁第五(四)3.至 6.項）。惟有關是否致混淆誤認之虞的判斷，確有混淆誤認之單一因素會因其他因素之強弱或是否特別符合而有不同影響。且前開上訴人網頁及網路檢索資料乃原審於 101 年 9 月 19 日審理時所為之勘驗結果，尚難據此認定 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 7 日之期間兩造商標及商品在實際市場及網路之情事。又即使上訴人迄今所販售之商品以果汁、奶茶、西米露、仙草蜜、青木瓜四物飲等罐裝飲料、罐裝甜湯品為主，尚未及於糕餅西點類（原審卷第 168 至 171 頁之上訴人「巧口購物網」網頁），惟系爭商標既經註冊指定使用於如附圖 1 所示之商品，在該指定之商品即屬商標權之保護範圍（99 年商標法第 29 條第 1 項規定參照），上訴人日後仍有機會擴張其經營範圍，不宜逕以上訴人之現在營運狀況論斷。

5.綜上，被上訴人未經上訴人之同意，於 98 年 12 月 10 日至 99 年 12 月 7 日，在糕餅西點之高度類似商品，使用高度近似於系爭商標之「巧口」圖樣，依 92 年、99 年商標法第 29 條第 2 項第 3 款、第 61 條第 2 項規定，構成商標權之侵害。

(五)系爭商標權自 100 年 11 月 4 日起有應廢止之事由：

1.按（第 1 項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第 2 項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第 16 條定有明文。

2.被上訴人於本件抗辯系爭商標未使用於指定商品已超過3年，業經智慧財產局廢止，而有應廢止之事由等語，本院就此抗辯應自為判斷。查被上訴人係於100年11月4日向智慧財產局申請廢止系爭商標之註冊（本院卷第50頁反面，及智慧財產局第00497652 L02號商標廢止卷《下稱L02廢止卷》第11頁），而上訴人係於101年4月20日提起本件訴訟（原審卷第4頁），被上訴人於同年6月25日具狀表明其業已就系爭商標申請廢止，上訴人就蛋糕、糖果類商品有當時商標法（99年商標法）第57條第1項第2款情形，上訴人未來是否仍享有系爭商標權仍有疑義等語（原審卷第86至87頁），被上訴人於本院審理時續為系爭商標權有效性之抗辯，因商標法已於100年6月29日修正公布，於101年7月1日施行，本件係於102年11月27日言詞辯論終結，參酌現行商標法第107條第1項規定，系爭商標有無應廢止之原因，應適用修正後之規定即現行商標法第63條第1項第2款之規定。故此部分爭點為系爭商標是否未於100年11月4日申請廢止前3年內使用於如附圖1所示商品之事實？此部分業經本院依智慧財產案件審理法第8條規定，曉諭兩造為主張及聲請調查證據（本院卷第91頁之準備程序筆錄）。

3.上訴人於本件提出系爭商標之使用證據，茲分述如下：

- (1)上訴人所提之報紙廣告（本院卷第38頁），固記載上訴人之產品包含蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、糖果、蛋捲、布丁、蛋糕、饅頭、包子等，惟僅為商品種類之文字記載，並無產品圖片佐證，而其上產品照片為「巧口花生仁湯」，亦非系爭商標之指定使用商品，況無該新聞紙之名稱及刊登日期；又所提「台式芝麻花捲酥」、「台式蔥花月亮餅」產品實物照片，其包裝罐上標籤固印有系爭商標圖樣，惟此二者非系爭商標之指定使用商品，均無從認定上訴人果否使用系爭商標於指定商品上之事實。
- (2)廢止答辯附件一、二為上訴人之註冊商標一覽表，及其中「巧口」、「CHIAO KUO」相關商標之檢索資料（L02廢止卷第52至71頁），僅能證明上訴人取得商標權之情形，無法證明上訴人實際使用系爭商標之狀況。
- (3)廢止答辯附件三為上訴人與訴外人久大資訊網路股份有限公司（下稱久大公司）簽訂之大中華地區搜尋入口登錄行銷合約書及發票影本（L02廢止卷第72至75頁），固可證明上訴人曾於98年4月21日委託久大公司製作設計網頁。上訴人並於訴願時提出補強證據一為久大公司所開立之證明文件（訴願卷第23至24頁，即本院卷第109至110頁），擬證明上訴人曾於99年4月27日委託久大公司修改網站，新增「蛋糕」之品項，並張貼蛋糕圖片等情，惟未足證明其實際網頁內容，無從認定上訴人是否確使用系爭商標於蛋糕之商品上。

- (4)廢止答辯附件四「哇客滿生活消費網」網站資料（L02 廢止卷第 76 至 77 頁），惟其列印日期為 101 年 2 月 24 日晚於被上訴人之申請廢止日（100 年 11 月 4 日），且其上固記載上訴人之產品包含蜜餞、愛玉凍、糖果、蛋捲、布丁、饅頭、包子等，然僅為商品種類之文字記載，並無產品圖片佐證，而其上產品圖片為「菊花茶」、「躍升高」、「玫瑰四物飲」，亦非系爭商標之指定使用商品，無法作為系爭商標之使用證據。
- (5)廢止答辯附件五「聯合報」98 年 4 月 29 日廣告版（L02 廢止卷第 78 至 79 頁），雖記載上訴人之產品包含蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、糖果、蛋捲、布丁、蛋糕、饅頭、包子等，惟僅為商品種類之文字記載，並無產品圖片佐證，而其上產品照片為「巧口花生仁湯」，亦非系爭商標之指定使用商品，無法判斷上訴人是否使用系爭商標於指定商品上。
- (6)廢止答辯附件六為訴外人玉山蜜餞公司 98 年 3 月 10 日出口報單影本（L02 廢止卷第 80 至 84 頁），所載貨物名稱「荔枝汁罐頭、蔬菜汁罐頭、荔枝仙草蜜罐頭」等商品非屬系爭商標指定使用之商品，且前開第 84 出口報單影本尚有手寫字跡「18-20」、以及中文「巧口」、外文「CHIAO KUO」分別置於類似郵票圖形之方框內，縱使為真，其意或指上開商品所使用之圖樣，惟亦與系爭商標圖樣有別，客觀上失其同一性，而無法證明上訴人有實際使用系爭商標於如附圖 1 所示指定商品之情。
- (7)訴願補強證據二、三為訴外人大視界設計社為上訴人設計之「巧口 CHIAO KUO 台式芝麻花酥捲」及「巧口 CHIAO KUO 台式蔥花月亮餅」產品圖稿，及該等圖稿實際使用於產品包裝之照片（訴願卷第 25、39 頁，即本院卷第 111、117 頁），此二產品之包裝罐上標籤固印有系爭商標圖樣，並非系爭商標之指定使用商品，且上載完稿時間為 100 年 12 月 24 日，晚於被上訴人之申請廢止日（100 年 11 月 4 日），即不得持以認定上訴人實際使用系爭商標於指定商品之事實。
- (8)綜上，上訴人未能證明其於被上訴人 100 年 11 月 4 日申請廢止前 3 年內確有將系爭商標使用於所指定如附圖 1 之商品。故被上訴人抗辯系爭商標於申請廢止日前 3 年內有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情形，而有現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，於法有據。
- (六)上訴人所得請求被上訴人之賠償：

- 1.查被上訴人於 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 7 日所為擅自使用「巧口」為其商標之行為，侵害系爭商標權，上訴人得請求損害賠償。至上訴人雖於申請廢止日（100 年 11 月 4 日）前 3 年內有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情形，而有應廢止之原因，惟按商標廢止是對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章，或基於公益考量，而使其往後失其效力的行政處分，故廢止成立者，係使商標註冊之效力向將來失其效力。且現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款所定廢止原因係以「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已

滿3年」為要件。因此，依智慧財產案件審理法第16條規定，上訴人於本件民事訴訟不得對於被上訴人主張權利，應係針對被上訴人自100年11月4日以後之侵害商標權行為，至因98年12月10日起至99年12月7日侵權行為所生之損害賠償請求權未受影響。就此上訴人請求依修正前商標法第61條第1項前段、第63條第1項第3款規定，選擇按查獲侵害商標權商品之零售單價500倍至1500之金額計算其損害，自屬有據。

- 2.按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價500倍至1,500倍之金額，賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，修正前商標法第63條第1項第3款本文、第2項有明文規定。而侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件。同法第63條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則。商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權，在於填補被害人實際損害之立法目的相符（最高法院97年度臺上字第1552號民事判決參照）。而判斷侵害商標權之損害賠償範圍，應以行為人之侵害情節及權利人所受損害為主，是以有關行為人之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間、仿冒商標之相同或近似程度，及註冊商標商品真品之性質與特色、在市場上流通情形、行為人所可能對商標權人所創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度等均為審酌之因素。
- 3.觀諸被上訴人於招牌、網頁、產品包裝盒等使用「巧口」圖樣之態樣，爰審酌被上訴人已因如附圖2所示商標之註冊申請遭智慧財產局核駁確定，而知悉系爭商標之存在，竟仍繼續使用「巧口」圖樣，且於接獲上訴人99年2月3日、4月10日之存證信函，僅變更其商號名稱，至同年12月7日仍有使用「巧口」商標圖樣之情形，堪認被上訴人有侵害系爭商標權之故意。
- 4.查上訴人於99年6月6日以270元之價格購得「黃金餅」產品1盒，其包裝盒上即有「巧口印」之字樣，而侵害系爭商標權，已於前述。爰審酌被上訴人係於糕餅西點之高度類似商品上使用極近似之「巧口」圖樣，致相關消費者有混淆誤認兩造商品之虞，而影響市場之交易秩序，且被上訴人至遲自98年12月10日收受智慧財產局核駁審定書之日起即有侵權之故意，卻持續其侵害系爭商標權行為約1年，擅自使用「巧口」之態樣涵蓋招牌、型錄等平面、與電子等媒介，另被上訴人相關黃金餅等產品銷售甚佳，以及被上訴人所經營之「巧口藝術蛋糕坊」為獨資商號，資本額為200,000元（原審卷第45頁），上訴人之實收資本額為27,000,000元（本院卷第23、154頁之公司登記資料）等一切情狀，以「黃金餅」產品單價1,500倍即405,000元計算（ $270 \times 1,500 = 405,000$ ）為適當，並無依修正

前商標法第 63 條第 3 項規定酌減之必要。故上訴人請求賠償 405,000 元即屬有據。

(七)上訴人不得請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記：

- 1.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，99 年商標法第 61 條第 1 項中段、後段、現行商標法第 69 條第 1 項均有明文。而此項規定，係因第三人不法妨害商標權之圓滿行使，於商標權人並無容忍義務之情形下，始賦與其專有排除之權利。解釋上即須以侵害已現實發生，且繼續存在為行使排除權利之前提，如為過去之侵害，應屬損害賠償之問題（最高法院 99 年度臺上字第 324 號民事判決參照）。
- 2.查上訴人所提之證據僅能證明被上訴人自 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 7 日止侵害系爭商標權，其後被上訴人使用「巧口」圖樣之行為核屬表彰其商號名稱之善意合理使用，而不受商標權之拘束，已於前述。況且即使被上訴人自 100 年 11 月 4 日以後有何侵害系爭商標權之行為，亦因系爭商標有現行商標法第 63 條第 1 項第 2 款所定應廢止之原因，經被上訴人為智慧財產案件審理法第 16 條之有效性抗辯，致上訴人無從於本件行使其商標權之排除及防止侵害請求權，是上訴人請求被上訴人不得使用相同或近似於「巧口」作為其商號名稱，並應向新北市政府辦理商號名稱變更登記，即屬無據。

(八)上訴人不得請求被上訴人刊登本件最後事實審判決書：

- 1.99 年商標法第 64 條固規定：「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。」然商標權人原得依民法第 195 條第 1 項後段規定，請求法院判決命行為人登報以為填補損害，本條應無重複規定之必要，爰於現行商標法修正時予以刪除，回歸適用民法相關規定。且前揭規定並非一經商標權人聲請，法院即應裁定准許而毫無任何裁量之空間，仍應以「回復名譽」為其前提要件，且此屬民事損害賠償制度之一環，以回復原狀、填補損害為目的，法院為准予將判決書登報之裁定，係以回復商標權人原有之客觀社會評價為度，有其自由裁量之權衡，並不受商標權人聲請之拘束。而法院所需考量之因素，除斟酌商標權人之名譽是否因行為人侵害商標權之行為而受損害外，尚應權衡侵害名譽情節之輕重、登報處分是否足以回復商標權人名譽等為公平之裁量，始得在合理範圍內由行為人負擔費用刊載判決書全部或一部，不得逾越回復名譽之必要程度，而過度限制行為人之不表意自由。
- 2.查被上訴人於 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 7 日所為擅自使用「巧口」圖樣，雖屬侵害系爭商標權之情，然上訴人之營業上信譽或商譽有何減損或貶抑情形，未見其舉證以實其說，且被上訴人其後已無侵害商標權之情

事，系爭商標復有應廢止之原因，是本件並無以被上訴人費用而將本件最後事實審判決書全部或一部登報之必要。故上訴人此部分請求，於法無據。

六、綜上所述，上訴人請求被上訴人給付 405,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日（即 101 年 4 月 25 日，原審卷第 68 頁）起，至清償日止按週年利率 5% 計算之利息，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第 2 項所示，且依職權宣告假執行，並依被上訴人之聲請宣告其得供擔保免為假執行。至於上開不應准許部分，原審為上訴人敗訴判決，核無違誤，上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。

七、至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第 450 條、第 449 條第 1 項、第 79 條，判決如主文。

中 華 民 國 102 年 12 月 26 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 陳容正

法 官 蔡惠如

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，另應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 102 年 12 月 27 日

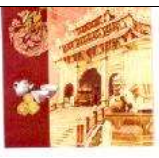
書記官 林佳蘋

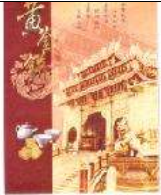
附圖 1（上訴人之系爭商標）

商標圖樣	註冊	指定使用之商品或服務	專用期限
	00497	蜜餞、果凍、仙草凍、愛玉凍、甘草糖、薑糖、茶糖、薄荷糖、牛奶糖、水果糖、飴糖、冬瓜糖、青草糖、咖啡	79 年 9 月 1 日 至

		糖、椰子糖、人蔘糖、香蕉糖、米果、洋芋片、洋芋捲、玉米酥、海苔酥、蛋捲、布丁、蛋糕、饅頭、包子、麻薯、麵包、蛋糕。(商品類別：第 024 類)	10 6 年 10 月 15 日
--	--	---	------------------------------------

附圖 2 (被上訴人申請遭核駁之商標)

編	商標圖樣	申請	指定使用之商品	商標登記及核駁資料
1		09704	土司、麵包、蛋糕、漢堡；月餅、太陽餅、鳳梨酥、杏仁餅、芋頭餅、糖果、米果、餅乾、穀製點心片；布丁、布丁粉；冰、冰淇淋；糖、蜜。(商品類別：第 030 類)	原審卷第 13 至 14 頁
2		09704	網路購物(電子購物)、電視購物、郵購、網路拍賣、月餅零售、黃金餅零售、飲料零售、麵包零售、牛軋糖零售、畜產品零售、水產品零售、農產品零售。(商品類別：第 035 類)	原審卷第 15 至 16 頁
3		09704	土司、麵包、蛋糕、漢堡；月餅、太陽餅、鳳梨酥、杏仁餅、芋頭餅、糖果、米果、餅乾、穀製點心片；布丁、布丁粉；冰、冰淇淋；糖、	原審卷第 17 至 18 頁

編	商標圖樣	申請	指定使用之商品	商標登記 及 核 駁 資 料
			蜜。(商品類別：第 030 類)	
4		09704	網路購物(電子購物)、電視購物、 郵購、網路拍賣、月餅零 售、黃金餅零售、飲料零 售、麵包零售、牛軋糖零 售、畜產品零售、水產品零 售、農產品零售。(商品類 別：第 035 類)	原審卷第 19 至 21 頁

●[回首頁目錄](#)