

108060103 有關「小南門及圖」商標權侵害事件(商標法§69 I III、§71 I)([智慧財產法院 107 年度民商訴字第 18 號民事判決](#))

爭點：逾越註冊商標指定使用商品之使用行為是否構成侵害行為。

原告系爭附圖 1-3 商標



註冊第 00086392 號

第 042 類：

餐廳，冰果店，飲食店，冷熱飲料店，小吃店，餐飲店。



註冊第 00789633 號

第 030 類：

便當，飯盒，雜醬麵、麻醬麵、肉臊麵、餛飩麵、麵條



註冊第 01137324 號

第 030 類：

乾麵，餛飩麵，速食麵，刀削麵，排骨麵，牛肉麵，餛飩乾麵，麵條，拉麵，油麵，意麵，水餃，冷凍水餃，冷凍餛飩。

被告 408 號商標

附圖 4 (註冊第 00910408 號)

申請日期：880315 註冊日期：891016

註冊公告日期：891116 專用期限：1091015

商標名稱：小南門及圖

商標權人：小南門食品有限公司

商品類別：第 29 類 商品或服務名稱：豆花。



相關法條：商標法第 69 條第 1、3 項、第 71 條第 1 項。

案情說明

原告為系爭商標 1、2、3（見附圖 1、2、3，合稱：系爭商標）之商標權人，被告小南門食品公司為註冊第 00910408 號「小南門及圖」商標（下稱：408 號商標，見附圖 4）之商標權人，又 408 號商標與系爭商標皆由圖形及中文組成，系爭商標之圖形部分為舊城樓外型，具有傳統燕尾脊屋頂及城門等特徵，408 號商標之圖形部分亦為舊城樓外型，雖經過抽象化設計，惟仍具有相同之燕尾脊屋頂及城門等顯著特徵；二者之中文皆為無特別設計之「小南門」中文字，僅選用字體略有不同，應構成外觀近似，且讀音唱和完全一致，應構成讀音相同，故 408 號商標顯與系爭商標構成商標近似，而 408 號商標僅指定使用於第 29 類「豆花」商品類別，被告小南門食品公司、小南門餐飲公司卻基於行銷之目的以「小南門」文字圖案提供包含各式餅類、餃類、湯包、各式飯麵商品及湯品、熱炒菜餚之商品（下稱：系爭商品），逾越其商標指定使用商品類別，而侵害系爭商標，此外，張○○為被告二公司之負責人，自應負連帶賠償責任。爰依商標法第 69 條第 1 項、第 3 項、第 71 條第 1 項第 2 款，公司法第 23 條第 2 項，民法第 185 條等規定，提起本件訴訟。

判決主文

被告應連帶給付原告新臺幣壹佰貳拾柒萬壹仟肆佰零壹元，及自民國一百零七年八月三十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

被告小南門食品有限公司、被告小南門餐飲有限公司均不得使用相同或近似於如附圖 1、2、3 所示註冊第 00086392 號商標、第 00789633 號商標、第 01137324 號商標於其指定之商品或服務名稱所示之內容。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告連帶負擔六十分之一，餘由原告負擔。

本判決第一項於原告以新臺幣肆拾萬為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣壹佰貳拾柒萬壹仟肆佰零壹元為原告預供擔保，得免為假執行。

本判決第二項於原告以新臺幣伍拾伍萬元為被告小南門食品有限公司、被告小南門餐飲有限公司供擔保後，得假執行。但被告小南門食品有限公司、被告小南門餐飲有限公司如以新臺幣壹佰陸拾伍萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

〈判決意旨〉

一、 被告公司在系爭商品上使用 408 號商標，構成商標法第 68 條第 3 款之侵害商標權行為：

（一）系爭商標為城門圖樣結合下方「小南門」3 字所組成，被告公司於系爭商品上使用之 408 號商標，自左而右依序由略經設計橢圓框內以「南」字設計之城門圖樣及右側之「小南門」3 字所組成。二商標相較，雖於城門圖樣設計及「小南門」3 字之字體上有些微差異，惟由整體觀之，予人之寓目印象極為相仿，讀音及觀念亦相同，於整體外觀、觀念及讀音，均極相彷彿，而構成高度近似商標。

（二）二商標指定使用之商品相較，系爭商標 2、3 之便當、乾麵等商品與系爭商品，二者商品原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源；至於系爭商標 1 指定使用於餐廳、小吃店等服務部分，因二者商品、服務之行銷管道與場所相關聯，商品產製與服務提供者

有其共同性，買受人與服務對象相重疊，亦足使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，是故，系爭商品與系爭商標指定之商品或服務間應存在高度之類似關係。

(三) 系爭商標雖為城門圖樣結合下方「小南門」3字所組成，而「小南門」一詞，乃表彰位於臺北市延平南路與愛國西路交會路口圓環上知名「小南門城」之地名，而系爭商標以城門圖樣結合下方「小南門」3字，所傳達予消費者之觀念，亦為「小南門」地名及其代表性之「小南門城」地標特色，雖然單純由描述所指定商品或服務的產地名稱或標識所構成之商標，如未於市場上長期大量使用，而能夠使消費者認識為指示來源的證據資料，通常不具識別性，然而，「小南門」雖係地理名稱，惟該地名是否不具識別性，應考量其與指定使用之具體商品或服務間，有無表示商品的製造地、生產地，商品或服務的商業來源地，或服務的提供地等不具識別性之情事，來加以判斷，準此，系爭商標之小南門或其相應之「小南門城」與指定使用於餐廳、小吃店等服務或便當、乾麵等商品並不具關連性，佐以，系爭商標整體商標圖樣係經過設計，且經原告於市場上長期使用，就其商標圖樣整體或主要部分以觀，自予相關消費者深刻印象，而有高度識別性，被告公司於系爭商品上使用之408號商標高度近似系爭商標圖樣，易使相關消費者產生與系爭商標相當關聯之錯誤聯想。

(四) 經審酌上開各項因素判斷後，應認相關消費者於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察系爭商標與408號商標，無法依憑408號商標之整體圖樣，認識其非為表彰系爭商標商品或服務之標識，且無法藉以與系爭商標之商品或服務相區辨為不同來源，致有誤認兩商標之使用人間有關

係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，致相關消費者產生混淆誤認之虞。是以，原告主張被告公司使用近似系爭商標之 408 號商標於類似之商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，侵害系爭商標，而違反商標法第 68 條第 3 款規定，應為可採。

(五) 查 408 號商標僅指定使用於豆花商品，被告公司使用 408 號商標逾越指定之豆花商品而使用於系爭商品上，則被告公司所為是否侵害系爭商標權時，以系爭商標與 408 號整體商標為比對基礎，自無不合。又按，「商標須依法申請註冊後，始得主張商標權之保護（參商標法第 2 條規定），換言之，我國商標法係採『先申請註冊原則』，先申請註冊之商標縱使不具高度著名性或為相關消費者所普遍知悉，先商標權人仍得依法主張權利。原判決認為系爭商標雖申請註冊在後，惟因系爭商標藉由廣告行銷等措施，較諸據以核駁商標廣為我國相關消費者熟悉，是以系爭商標更應獲得保護云云，明顯違反我國商標法先申請註冊原則之規定，適用法律自有不當。又原判決上開論述，學說稱之為『反向混淆誤認』，亦即後商標因較諸前商標廣為消費者所知悉，消費者反而誤以為前商標係仿冒後商標，或誤認為前商標與後商標係來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。惟正因為前、後商標易使消費者誤以為兩者來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，可知後商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞，依商標法『先申請註冊原則』，自應保護註冊在先之前商標，而非後商標，此在其他比較法例皆然。此一制度之另一目的，在於維護市場之公平競爭，避免財力雄厚企業藉由龐大之行銷能力，巧取豪奪先註冊之商標

」（最高行政法院 105 年度判字第 465 號判決參照）。可知，我國立法於價值選擇上，係優先保護註冊在前之商標而非較為著名之商標，故本件亦難僅憑被告為知名之小南門傳統豆花之經營者，即認定其逾越 408 號商標指定之豆花商品而使用於系爭商品係「符合商業交易習慣之誠實信用方法」。

（六）被告有侵害系爭商標權之過失：

被告固抗辯：被告以使用其自行建立長達三十年之商標識別為目的，即欠缺侵害系爭商標權之主觀故意或過失之要件，自不構成商標權之侵害云云。惟查，商標註冊有其公示性及公告性，系爭商標早於 85 年 12 月 16 日、87 年 1 月 16 日及 94 年 1 月 16 日註冊公告，被告小南門食品公司固屬 408 號商標之商標權人，然 408 號商標既未指定使用於系爭商品上，其跨類使用於系爭商品或服務時，自應就是否有侵害商標作最低限度之商標查證，倘未查證者，自難謂無過失。

（七）關於損害賠償之數額，固應視其實際所受損害之程度以定其標準。惟倘在損害已經被證明，而損害額有不能證明或證明顯有重大困難之情形，為避免被害人因訴訟上舉證困難而使其實體法上損害賠償權利難以實現，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，以兼顧當事人實體權利與程序利益之保護（最高法院 101 年度台上字第 1452 號民事裁判參見）。本院認原告因被告公司侵害系爭商標受有損害，然證明顯有重大困難，自得依民事訴訟法第 222 條規定，審酌原告所提出之證據及一切情狀，依所得心證定其數額，爰審酌上情及被告侵害系爭商標期間、侵害之方法、原告舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀，原告得請求之損害賠償數額，以被告小南門食品公司及被

告小南門餐飲公司於 2 年內銷售系爭商品之營業收入(即總收入之 7 成, 3 成為豆花類商品)、一般合理利潤 9%、原告已為舉證之各分店或營業據點使用近似系爭商標比例: 18/23, 嗣再以被告公司實際使用系爭商標之現狀而論, 應以上開金額之總額的 5%計算為適當, 故損害賠償數額即為 1,271,401 元【計算式: $361,015,067 \times 0.09 \times 18/23 \times 0.05 = 1,271,400.89$ 】。

二、原告依商標法第 68 條第 3 款、第 69 條第 1 項、第 3 項、第 71 條第 1 項第 2 款等規定提起本件訴訟, 訴請如主文第 1 項、第 2 項所示之請求, 為有理由, 應予准許。