110060103 有關「吳岳國文」請求排除侵害商標權行為等事件(商標法§68①、§69I)(智慧財產法院 109 年度民商訴字第 38 號民事判決)

爭點：合作契約終止後，未經商標專屬被授權人同意仍繼續使用，是否構成商標侵權？侵害商標權之損害賠償金額計算，是否應考量使用侵權商標對於行為人的利潤貢獻度？

系爭「吳岳國文」商標

註冊日：95/8/16
註冊第 01224328 號
第 41 類：補習班。。

相關法條：商標法第 68 條第 1 款、第 69 條第 1 項、第 3 項、第 71 條第 1 項第 2 款

案情說明

原告主張：訴外人吳◯◯為我國註冊第 01224328 號「吳岳國文」商標之權利人，其於 106 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日將系爭商標專屬授權予原告。原告與被告曾於 107 至 109 年 1 月 18 日間具有合作關係，合作期間約定由被告提供硬體設備、招生活動，原告則提供國文科教師至被告處上課教學，並負擔教師報酬、講義費用等支出。原告、被告各提供義務並負擔成本，以國文科所招收學生學費總額獲利拆分，原告分得 55% 、被告分得 45% 。原告同意被告在招生活動時，使用系爭商標於所有招生目的之相關行銷、宣傳行為。詎被告於合作期間屆至後，仍以行銷之目的，將系爭商標之字樣使用於其官方網站以經營補習班等

教育服務，構成商標權之侵害，另被告亦有於桃園客運公車之車體上以月租方式刊登系爭商標字樣之廣告，復於同年 9 月 18 日由被告之員工在桃園某國中門口發放印有系爭商標字樣之宣傳單，被告前開行為亦均構成商標權之侵害。

被告則以：使用系爭商標文字之字體字型或設計並無特別顯著性，僅表明當年度教學師資及課程，並無行銷之目的。依兩造 107 、108 年間之合作情形觀之，並未因與原告合作而增加學生數量，遂而終止合作，並未攀附原告之商譽。又自雙方合作關係結束後，被告便無再繼續於任何文宣中使用系爭商標之字樣。縱認被告有構成侵害系爭商標權之事實，教學服務並非出售商品，來上課之學生或其家長非因被告誤用系爭商標而報名，應扣除師資及講義費用支出及教室設備等成本，且被告已舉證證明師資部分之費用，此部分自應扣除，原告請求損害賠償之計算基礎顯然有誤，原告之請求為無理由等語資為抗辯。

判決主文

被告不得使用「吳岳國文」字樣商標於補習班等教育服務之同一或類似商品或服務，並不得用於與該商品或服務有關之商業文書或廣告，其已使用者並應除去。

被告應給付原告新臺幣叁拾伍萬陸仟肆佰陸拾捌元，及自民國一〇九年七月九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

本判決第二項得假執行。但被告如以新臺幣叁拾伍萬陸仟肆佰陸拾捌元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

<判決意旨>

一、 經查，被告於其官方網站將含有系爭商標之字樣置於該網頁上方之師資群中，其標題則為「桃園台大名師群佳績遍全國」，下方則為二位榜首學生之照片及文字敘述，被告此舉顯然是行銷、宣傳補習班補習課程之服務，並藉此招攬學生，且被告亦不爭執此部分為商標之使用。另被告委託興園公司在桃園客運車體上登在廣告含有系爭商標之字樣，期間為 108 年 2 月 1 日起至 109 年 9 月 30 日止，至同年 7 月 6 日始將系爭商標之文字改貼九歌國文等情，又被告委託他人在桃園某國中發放之宣傳單，與被告前開官方網站之網頁內容相同，其上亦有系爭商標之字樣，是以被告上開所為均係以行銷推廣被告補習班之師資及成績，以達到招攬學生之目的。準此，被告既係以行銷之目的，將系爭商標之字樣使用於其官方網站、紙本及車體之商業廣告，並以網路及商業廣告等媒介物為推廣宣傳，足使消費者認識其為表彰被告補習教育服務來源之標識，自符合商標法第 5 條商標使用之行為。

二、 查吳〇〇於 95 年 8 月 16 日註冊取得系爭商標，後將系爭商標專屬授權予原告，又前開被告官方網站、系爭宣傳單及車體之商業廣告上所使用之「吳岳國文」之字樣，字體俱與系爭商標之圖樣相形一致，是以被告客觀上自構成商標法第 68 條第 1 款「為行銷目的於同一服務使用相同於註冊商標之商標」之行為態樣。**又兩造雖曾於 107 年、108 年間具有合作關係，然於 109 年 1 月 18 日業已終止合作關係，經本院函請被告提出該日後被告仍得使用系爭商標之依據，被告亦稱兩造於該日後已無合作關係，此部分無從補正等語，足見被告於 109 年 1 月 18 日後已不得再使用系爭商標之字樣**。本件被告於 109 年 1 月 19 日至同年 9 月 18 日仍有使用系爭商標之行為，且係為行銷之目的，業經本院論述如前，被告使用與系爭商標相同之文字在同一服務類別，當屬商標權之侵害行為。

三、 按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：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，同法第 71 條第 1 項第 2 款定有明文。依該款規定觀之，商標權人無需證明自己所受損害或所得利益，只需證明侵權人銷售侵害商標權商品之總收入即可，依銷售該項商品之全部收入，本含有侵權人的銷售成本及必要費用，惟立法者特予商標權人便利，當商標權人不能證明該利益時，自得主張侵害者銷售該項商品之全部收入為侵害商標權行為所得之利益。但**侵害者得舉證扣減其成本或必要費用，若未能舉證，則以銷售商品之全部收入為本款之賠償金額。**

四、 依證人方○○證述 109 年 2 月至 6 月收取 45% 報酬為 182,285 元，此與被告提出勞務報酬簽收單相符，據此即可推論被告上開期間所分得之利潤為 445,586 元（計算式：182,285 元×2 ÷ 45×55＝445,586 元，元以下四捨五入，下同），而該段期間為 5 個月，故被告每月利潤為 89,117 元（計算式：445,586 元÷ 5 ＝89,117），此為兩造所不爭執，原告侵害系爭商標之期間為 109 年 1 月 19 日至同年 9 月 18 日共計 8 個月，故此段期間被告所獲得已扣除教學師資費用之利潤共計 712,936 元（計算式：89,117 元×8 ＝712,936 元）。被告雖不否認上開計算方式，惟辯稱系爭商標對招生貢獻度為零，且賠償金額顯不相當者，法院得酌減之等語，原告則主張系爭商標對被告此段期間之利潤貢獻度為百分之百，**查被告使用系爭商標經營補教業務，固侵害原告所有系爭商標，對原告造成相當程度之損害，惟原告設址臺北，被告則位在桃園，係經營區域型補習班業務，所招募者為附近區域之高中學生，消費者即學生所考量者尚有地點、教室環境、其他科目補習服務等等，實難認系爭商標對被告此部分利潤之貢獻度為百分之百，本院審酌上開因素認系爭商標對被告此段期間利潤之貢獻度為 50%** ，故被告侵害系爭商

標之損害賠償金額為 356,468 元（計算式：712,936 元×50%＝356,468 元），原告逾此範圍之請求即為無理由，應予駁回。至被告抗辯原告請求損害賠償金額應依商標法第 71 條第 2 項規定酌減，然上開賠償金額並無顯不相當之情形，被告請求酌減即屬無據，附此敘明。