110080101 有關「HERSHEY'S」商標損害賠償事件(商標法§69Ⅲ、§71Ⅰ②)(最高法院 110 年台上字第 1049 號民事判決)

爭點：商標近似於個案應如何判斷？

二審提出之新攻擊防禦方法是否逾時？

系爭商標（依序為原證 3、4、6）

HERSHEY'S

註冊第 1643419 號

第 30 類：巧克力；巧克力製品；糖果，糖果棒，糕餅；可可；可可製品；餅乾，小圓餅；烘焙用巧克力；各種形狀（碎片狀、片狀或塊狀）之小烤餅；即溶巧克力包（沖泡巧克力冷熱飲）；巧克力淋醬；……；穀製點心棒。

HERSHEY'S

註冊第 1643420 號

第 30 類：巧克力；巧克力製品；糖果，糖果棒，糕餅；可可；可可製品；餅乾，小圓餅；烘焙用巧克力；各種形狀（碎片狀、片狀或塊狀）之小烤餅；即溶巧克力包（沖泡巧克力冷熱飲）；巧克力淋醬；……；穀製點心棒。

HERSHEY'S KISSES An American Icon — Since 1907 —

註冊第 1433055 號

第 30 類：糖果，巧克力。

【原判決附件二】

附件二：被上訴人甘百世公司系爭產品

 原證 12 號：凱莎粒巧克力	 原證 13 號： 凱撒巧克力	 原證 14 號：凱撒白牛奶巧克力
 原證 15 號：金凱莎巧克力	 原證 16 號：甘百世 72% 黑巧克力	

被上訴人註冊商標【附件三】

註冊第 91418 號

第 26 類（舊法）：巧克力、糖果、餅乾。

註冊第 708162 號
第 30 類：巧克力、糖果、餅乾。

註冊第 95211 號
第 26 類（舊法）：巧克力、糖果、餅乾。

註冊第 91423 號
第 30 類：巧克力、糖果、餅乾。

註冊第 708161 號
第 30 類：巧克力、糖果、餅乾。

相關法條：商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 2 款

<u>案情說明</u>

本件被上訴人(美商華氏食品工廠)主張：伊為原法院中間判決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 AMERICANICON SINCE」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、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，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，侵害系爭商標權。

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，消費者非不能區辨二者為來源不同之商品，甘百世公司未侵害系爭商標權。

原審廢棄第一審所為駁回被上訴人請求黃Ｏ源與甘百世公司連帶給付166 萬元本息,甘百世公司不得為製造、販賣之要約、販賣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承黃Ｏ源遺產範圍內與甘百世公司另連帶給付 2,334 萬元本息。

<u>判決主文</u>

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。

<判決意旨>

一、原審廢棄第一審部分判決，改判係以：

（一）被上訴人之系爭商標與甘百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、糖果商品，販售地點為常見的便利商店、大賣場，單價不高，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，整體觀之，兩者應屬近似。原證 15 產品上之「KAISER'S」及原證 16 產品上之「KAISER」商標，與被上訴人原證 3、4「HERSHEY'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 產品商標字尾為'S，與原證 3、4 商標相同，整體觀之，亦均構成近似商標。

（二）被上訴人自西元 1894 年創立以來，於全球使用系爭商標行銷商品，並至遲於 63 年、66 年起在我國以原證 3、4 及原證 6 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 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。

（三）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。

二、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，**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。

三、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，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**。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。**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。