

112020103 有關「馬麻」侵害商標權有關財產權爭議等事件(商標法§68、§69)(智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 28 號民事判決)

爭點：如何計算被告因侵害系爭商標所得之利益？

系爭馬辣、新馬辣商標共 6 件（詳判決附圖一）



註冊第 01231917 號
第 043 類：餐廳、火鍋店等。

被告申請商標（附圖二）

馬麻

申請第 109012641 號
第 043 類：火鍋店等。

附圖三被告圖樣（被告使用之原證 2 圖樣）



相關法條：商標法第 68 條、第 69 條

案情說明

原告起訴主張略以：原告為我國商標註冊如附圖一系爭商標 1 至 6 所示「馬辣」、「新馬辣」商標（下合稱系爭商標）之商標權人。被告於 108 年 9 月 10 日以如附圖三所示原證 2 圖樣在 ○○ 市行銷餐飲服務，並於 109 年 4 月 27 日獨資設立登記「馬麻川燙專門」商號，復於同年 3 月 4 日以如附圖二所示文字申請商標註冊，嗣於同年 9 月 22 日遭核駁，並於同年 10 月 16 日公告在案。被告於 108 年 9 月 10 日起至 110 年 10 月 20 日辦理歇業登記之期間，使用如附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字，相似於原告所有系爭商標，雖被告於 110 年 10 月 20 日已停止營業，惟被告上開行為已致一般大眾消費者誤認其來自相同來源或誤認系爭商標與被告圖樣之使用人存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，進而產生混淆誤認之虞，有商標法第 68 條第 3 款之行為，已侵害原告之系爭商標。爰依商標法第 69 條第 3 項及民法第 184 條第 1 項前段等規定，請求判決如上開變更後之聲明。

被告答辯略以：被告對於 108 年 9 月 10 日起使用如附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字提供餐飲服務之事實不爭執，惟系爭商標之「馬」字為放大比例並使用特殊字體設計而成，為特別顯著突出而為消費者關注或事後遺留印象之主要部分，被告使用如附圖三所示被告圖樣之「馬」字為放大比例且使用馬首、鬃毛、馬身、馬足奔馳狀等複雜圖形設計，二者整體構圖簡繁及設計顯有差異，予消費者寓目產生觀念印象亦有區隔，以普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，會誤認來自同一來源或不同來源間有所關聯之可能性甚低，況被告所經營之麻辣川燙餐廳，因疫情影響，生意虧損，於 110 年 10 月 20 日已結束營業，原告請求被告賠償 30 萬元，顯屬過高等語。

判決主文

被告應給付原告新臺幣壹拾叁萬陸仟捌佰元，及自民國一百一十一年五月二十七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

本判決第一項得假執行，但被告如以新臺幣壹拾叁萬陸仟捌佰元為原告供擔保，得免為假執行。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔百分之四十五，餘由原告負擔。

原告其餘假執行之聲請駁回。

〈判決意旨〉

- 一、查原告為系爭商標之商標權人，被告於其經營之商號提供小吃店、餐飲等服務，在該商號之臉書使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字，且為被告所不爭執，堪認屬實，足認被告確有使用附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字於其臉書廣告上，作為服務來源之識別。又系爭商標係以未經設計「馬辣」或略經設計「馬」文字分別結合「新」、「辣」字，或右側結合「Mala Hot Pot 頂級麻辣鴛鴦火鍋」文字為主，具有相當之識別性，而被告使用如附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字，其中附圖三所示被告圖樣之「馬」字經設計，下方亦有「Ma Ma Spicy Hot Pot」，且「馬麻」之文字包含系爭商標之「馬」字，核與系爭商標為近似，且近似程度為不低。
- 二、準此，被告為行銷目的，而於同一及類似商品使用近似於系爭商標之附圖三所示被告圖樣及「馬麻」文字，有致相關消費者混淆誤認之虞，已構成商標法第 68 條第 3 款規定而侵害原告之商標權。
- 三、按商標權人依商標法第 69 條第 3 項規定請求損害賠償，倘仍須依一般侵權行為之法則，證明侵害人所得之利益或商標權人所受之損害，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以發揮抑制仿冒效果，同法第 71 條第 1 項各款乃特別列舉其損害賠償金額

之計算方式，並於同條第 2 項賦予法院就該法定賠償額有酌減之權限，以符合衡平原則。此為民法損害賠償之特別規定，且將民事訴訟法第 222 條第 2 項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用（最高法院 109 年度台上字第 2159 號民事判決意旨參照）。又參以商標法第 71 條第 1 項第 2 款規定，本即為解決商標權人難以舉證其所受損害額所設，商標權人無需證明自己所受損害或侵權人所得利益，只需證明侵權人侵害商標權行為之全部收入即可。

四、經查，被告於系爭商標 1 至 5 公告後之 108 年 9 月 10 日開始使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字提供小吃、餐飲服務，而被告為餐飲業之經營者，對於同為飲食店之原告所註冊之商標及相關品牌，應較一般消費者有更高之認識並有注意及查證之能力，故被告使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字經營餐飲服務，致侵害原告就系爭商標 1 至 5 之商標權，主觀上應有過失。況被告於 109 年 3 月 4 日以如附圖二所示之被告申請商標向智慧局申請商標註冊，經智慧局於同年 9 月 22 日核駁，並於同年 10 月 16 日公告在案，其核駁理由書已提及附圖二所示之被告申請商標與原告系爭商標 1、3 至 6 近似程度高，且提供之商品或服務間存在高度類似關係乙節，惟被告自收受核駁理由書起至 110 年 10 月 20 日止，仍持續使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字繼續行銷其餐飲服務，足認被告自斯時起即有侵害系爭商標之故意，故原告依上開規定，請求被告賠償損害，自屬正當，被告辯稱其無故意過失云云，應非可採。

五、次查，被告自 108 年 9 月 10 日至 110 年 10 月 20 日止（計 2 年 1 個月又 10 天），確有使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字提供餐飲服務。原告主張被告侵權期間之利益均以 110 年同業利潤標準之毛利率為計算，被告就 110 年同業利潤標準無意見，然辯稱應以淨利率計算云云，惟受侵權人請求侵權人賠

償因侵權行為所得利益計算之損害賠償，即會計學上之毛利，而非再扣除間接成本或稅捐後之淨利，依原告提出 110 年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準代號 5611-15 餐館、餐廳業別之毛利率 45%為計算標準，故被告於前開侵權期間依上開方式計算所得之利益應為 91 萬 2 千元（計算式：8 萬元 x12 個月 x毛利率 45%x2 年 1 個月又 10 天=91 萬 2 千元）。

六、又被告雖以附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字侵害系爭商標，然斟酌系爭商標之知名度及其指定使用之服務係在飲食店、火鍋店，提供之餐飲服務為頂級麻辣鴛鴦火鍋，與被告經營之麻辣燙、小火鍋等服務，食材種類較少，平均消費單價較低，而原告為知名麻辣火鍋連鎖業者，有多家分店，被告為地區性小吃店，僅有一家，被告上開侵權期間，原告尚未在臺中市設立分店，故二者市場仍有所不同，再者，被告使用如附圖三所示之被告圖樣及「馬麻」文字提供餐飲服務，與系爭商標近似程度不低，且提供同一或高度類似服務，雖為消費者選擇其中因素之一，惟尚有其他諸多因素如地域性考量、消費價格等等，參以被告商店之出資額為 19 萬元，與原告主張其至西元 2018 年底已有 8 間直營店，並有多種聯名商品相比，足見雙方商業規模相差甚大，倘將被告上開侵權期間營業所得之利益均評價為被告因侵害系爭商標所得之利益，顯非合理，況被告亦稱其經營不善結束營業，本院綜合上情，認應依商標法第 71 條第 2 項規定予以酌減，並應酌減至 13 萬 6 千 8 百元（計算式：91 萬 2 千元x15%=13 萬 6 千 8 百元），原告逾此範圍之請求，即屬無據。