

113040102 有關「徐泰山火鍋」排除侵害商標權行為等事件(商標法§68 ③、§69 I II III、§70②、§71)(智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 40 號民事判決)

爭點：

1. 關於商標法第 70 條第 2 款減損著名商標識別性之認定。
2. 行為人傳承第一代使用者之商號，並作為商業名稱登記，可否主張善意先使用？
3. 被告侵權行為有無故意、侵權產品損害賠償數額之計算及其連帶責任範圍之認定。

判決附表

編號	原告主張被告徐○良、源汕公司侵權態樣	原告主張侵權時間	本院認定之侵權時間	被告應連帶賠償金額
1	店招牌	111 年 8 月 3 日回溯前二年	109 年 8 月 3 日至 111 年 8 月 2 日	非販售侵害商標權之商品，排除侵害及銷毀即已足
2	店內菜單	同上	同上	同上
3	沙茶醬	同上	同上	單價 199.5 元 X1,000 倍 =199,500 元 【被告連帶賠償】
4	廣東汕頭砂鍋粥 即廣東汕頭砂鍋煲	同上	109 年 8 月 3 日至 110 年 2 月 15 日	單價 169 元 X200 倍 =33,800 元 【被告連帶賠償】
5	招牌扁魚大骨粥 即招牌扁魚大骨湯頭	同上	同上	單價 169 元 X200 倍 =33,800 元 【被告連帶賠償】

6	廣東汕頭煲骨湯	同上	同上	單價 169 元 X200 倍 =33,800 元 【被告連帶賠償】
7	飲料 3 種	同上	109 年 8 月 3 日 至 111 年 8 月 2 日	單價 80 元 X3 種 X1500 倍=360,000 元
備註：被告徐○良應賠償之金額為 660,900 元（附表編號 3 至 7）；被告源汕公司、倪○君應與被告徐○良連帶賠償之金額為 300,900 元（附表編號 3 至 6）。				

判決附圖一(據爭商標及原告被廢止商標)

	據爭商標 1 註冊第 00789967 號 第 030 類「茶葉、茶葉製成之飲料；咖啡、可可、巧克力粉、咖啡、可可、巧克力製成之飲料；冰、冰淇淋。」商品 據爭商標 2 註冊第 00799363 號 第 032 類「汽水、果子汽水、碳酸水、蘇打水、礦泉水、蒸餾水、運動飲料、鈣離子水、可樂、沙士、果汁、濃縮果汁、果菜汁、鴨梨汁、綜合果汁、烏梅農汁、萊姆果汁、仙草汁、仙草蜜汁、甘蔗汁、檸檬露、杏仁露、酸梅露、冬瓜露、冰淇淋汽水、奶茶、菊花茶、青草茶、冬瓜茶、洛神茶、苦茶、含醋飲料。」商品
	據爭商標 3 註冊第 01591874 號 第 032 類「啤酒、黑啤酒、生啤酒、淡啤酒、薑汁啤酒、麥芽啤酒、製啤酒用麥芽汁、製烈性酒配料、製啤酒用蛇麻子汁、不含酒精之啤酒、克瓦斯淡啤酒、含微量酒精之水果飲料、不含酒精的飲料、不含酒精的雞尾酒飲料、不含酒精的開胃酒飲料、以蜂蜜為主的含酒精飲料、汽水、賽爾茲碳酸水、蘇打水、礦泉水、鋰鹽礦水、餐用礦泉水、蒸餾水、運動飲料、可樂、沙士、果汁、不含酒精濃縮果汁、不含酒精水果飲料、水果冰沙飲料、果菜汁、蔬菜

	汁、烏梅濃汁、甘蔗汁、酸梅湯、冬瓜茶、冬瓜茶塊、杏仁漿飲料、含醋飲料、芒果汁、鳳梨汁、蘆筍汁、檸檬汁、百香果汁、芭樂果汁、椰子汁、檸檬水、葡萄汁、未發酵葡萄汁、柳橙果汁、楊桃汁、蕃茄汁、水蜜桃汁、奇異果汁、葡萄柚汁、蘋果汁、杏桃汁、大麥汁、黑麥汁、胡蘿蔔汁、綠豆沙飲料、水果飲料、水果飲料包、梅子汁、桂圓茶、山粉圓飲料、包裝飲用水、水（飲料）、柚仔茶、西谷米飲料、花生漿飲料、乳清飲料、麥芽飲料、麥芽汁、麥苗汁、含椰果粒之飲料、蘆薈果粒汁、蘆薈飲料、含少量牛乳之非酒精飲料、果膠飲料、白木耳飲料、海藻飲料、水果醋飲料、蜂蜜醋（健康醋）、等滲飲料、清涼飲料、燕窩飲料。」商品
	據爭商標 4 註冊第 02134911 號 第 030 類「紅茶；綠茶；清茶；檸檬紅茶；花草茶；奶茶；青草茶；植物飲料；仙草茶；茶飲料；粥；八寶粥；速食粥；燕麥粥；飯速食調理包；仙草蜜；調味品；調味料；穀物調製品；穀類製品。」商品
	廢止商標 1 註冊第 00062161 號 第 042 類「鹽、醬、醋、調味品。」商品
	廢止商標 2 註冊第 00130696 號 第 023 類「鹽、醬、醋、調味品。」商品
	廢止商標 3 註冊第 00400831 號 第 025 類「非活體肉類、非活體水產及其製品。」商品

	廢止商標 4 註冊第 00756448 號 第 030 類「咖啡、可可、冰、冰淇淋、八寶粥、茶葉製成之飲料。」商品
	廢止商標 5 註冊第 00813979 號 第 030 類「胡椒鹽、醬油、黑醋、味精、味素、山葵粉、洋芋片、蛋捲、土司、麵包、咖哩餃、布丁、餡餅、饅頭、包子、燒賣、圓宵、湯圓、年糕、麻糬、刈包、春捲、鍋貼、銀絲捲、叉燒包、蔥油餅、魚餃、蛋餃、燕餃、花枝餃、水晶餃、粥、油飯、肉粽、壽司、速食麵、麵條、冷凍水餃、冷凍餛飩。」商品 廢止商標 6 註冊第 00815867 號 第 029 類「牛奶、煉乳、奶油、豆花、米漿、豆漿、炸薯條、仙草凍、愛玉凍、香腸、貢丸、珍珠丸子、糯米丸子、炸雞塊、速食濃縮肉湯、熱狗肉、魚丸、冷凍果蔬、果醬、雞蛋、雞精、豆腐、冷凍豆腐、麵筋。」商品
	廢止商標 7 註冊第 00827800 號 第 030 類「茶葉、茶葉製成之飲料、咖啡、可可、巧克力粉、咖啡、可可巧克力製成之飲料、冰、冰淇淋、鹽、調味用醬、醋、調味品、調味用香料、土司、蛋糕、麵包、漢堡、布丁（粉）、餡餅、饅頭、豆沙、蔥油餅、大豆鬆餅、魚餃、蛋餃、水晶餃、粥、飯、筒仔米糕、速食麵、刀削麵、麵條、水餃、餛飩、冷凍麵團、春捲皮、餛飩皮。」商品
	廢止商標 8 註冊第 01242072 號 第 030 類「粥、飯糰、便當、油飯、肉粽、炒飯、壽司、速食飯、排骨飯、雞腿飯、咖哩飯、糯米糰、筒仔米糕、八寶粥、糯米粥、速食粥、燕麥粥、桂圓麥角粥、桂圓花生糯米粥、粽子、牛肉飯、豬肉飯、雞肉飯、麥片粥、八寶飯、肉燥飯、爌肉飯、魚排飯、滷肉飯、糯米腸、豬腳飯、燒鴨飯、香菇肉羹飯、魚翅羹飯、飯、牛肉炒飯、海鮮蔬菜飯、鱈魚飯、西谷米粥、雞排飯、羹肉飯、廣東粥、蝦仁飯、現炸排骨飯、蜜汁叉燒飯、玫瑰油雞飯、脆皮烤鴨飯、蜜汁雞腿飯、三寶飯、脆皮鴨腿飯、蜜汁乳豬飯、炆肉飯、食用加奶粥。」商品

	廢止商標 9 註冊第 01430127 號 第 029 類「肉脯、肉鬆、肉醬、肉燥、排骨、家禽肉、香腸、碎肉香腸、火腿、貢丸、豬腳、豬肝、肉食罐頭、豬肉、絞肉、肝、肝醬、肉類製品、豬肉製品、食品用動物骨髓、魚丸、炸魚丸、魚鬆、魚酥、食用魚粉、魚乾、魚脯、魚漿、鰻魚、魚排、魚板、蝦仁、蝦捲、燻魚、魚板丸、紅燒鰻、魚片、蝦米、魚醬、非活體蝦子、魚漿製品、非活體水產、醃乾海產魚類、燻製海產魚類、非活體小龍蝦、非活體明蝦、非活體魚、魚肉製品、魚製品、魚罐頭、非活體龍蝦、經保存處理的魚、黑輪、以魚漿製品為主之關東煮、汽水烏魚子、魚卵、魚子醬。」商品 廢止商標 10 註冊第 01584420 號 第 030 類「鹽、烹調用鹽、胡椒鹽、醬油、醬油膏、沙茶醬、辣椒醬、豆瓣醬、蕃茄醬、味噌、蔭油、XO 醬、黑醋、白醋、醋、調味用水果醋、辣椒粉、蠔油、辣椒油、調味品。」商品
	廢止商標 11 註冊第 00786331 號 第 030 類「茶葉、茶葉製成之飲料；咖啡、可可、巧克力粉，咖啡、可可、巧克力製成之飲料；冰、冰淇淋。」商品

判決附圖二(系爭商標)

	系爭商標(申請第 109019220 號，經核准註冊為第 02122101 號，於 112 年 9 月 28 日經智慧局撤銷) 第 029 類「高湯。」商品 (聲明不專用：本件商標不就「徐」文字主張商標權。) 系爭申請商標 1(申請第 109019202 號) 第 043 類「火鍋店。」商品 系爭申請商標 2(申請第 109019219 號) 第 030 類「沙茶醬；火鍋料組合包。」商品
---	---

相關法條：商標法第 70 條第 2 款、第 68 條第 1 項第 3 款、第 69 條第 1 至 3 項、第 71 條、民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條第 1 項及公司法第 23 條第 2 項。

案情說明

原告主張於 49 年間設立登記，為一上市公司，其中以「泰山」為文字之系列商標有如附圖一所示之註冊第 00789967、00799363、01591874、02134911 號之商標(下稱據爭商標 1 至 4，合稱據爭商標)，長年使用於礦泉水、氣泡水、八寶粥、十穀寶、食用油、茶飲料、伊藤園、咖啡等商品，已為高度知名之商標。原告亦積極拓展市場通路及跨足出版書籍及慈善事項等多角化經營，據爭商標已為著名商標。被告徐○良竟以據爭商標 1 至 3 之相同文字「泰山」作為其餐廳之特取名稱，並使用近似據爭商標 1 至 3 於類似商品，使消費者產生混淆，且減損據爭商標 1 至 3 之識別性，有商標法第 70 條第 2 款之情事，視為侵害商標權。又被告徐○良未經原告同意，於 109 年間以高度近似於據爭商標 1 至 3 之「泰山」文字向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請如附圖二所示第 109019220、109019202、109019219 號申請商標，其中僅第 109019220 號申請號經智慧局准予註冊為第 02122101 號「徐泰山火鍋」商標(下稱系爭商標)，然系爭商標於 112 年 9 月 28 日亦遭撤銷，另被告徐○良申請第 109019202、109019219 號商標(下稱系爭申請商標 1、2)，則經智慧局核駁在案。被告徐○良與原告為食品同業，明知原告據爭商標 1 至 3 為著名商標，且被告徐○良所准予註冊之系爭商標僅限使用於「高湯」類商品，竟於其經營之火鍋店使用「泰山」作為其餐廳特取名稱，並擴張使用於茶飲料、沙茶醬、砂鍋煲調理包、火鍋店菜單及火鍋店外帶袋等眾多商品或服務(下合稱系爭侵權商品)；另被告徐○良透過被告源汕公司銷售標示有近似於據爭商標之系爭侵權商品，實已與原告據爭商標之商品或服務類似，致一般消費者產生混淆誤認之虞，而有減損原告據爭商標之商標權及侵害原告之商譽。被告徐○良與被告源汕公司顯然共同侵害原告

之商標權，應負連帶賠償責任；另被告倪○君為被告源汕公司之法定代理人，就其業務上之行為，應與被告源汕公司負連帶賠償責任。

判決主文

- 一、 被告徐○良即泰山小吃部不得使用相同或近似於「泰山」之字樣作為其營業主體名稱之特取部分；並應向高雄市政府辦理其商業名稱變更登記為不含相同或近似於「泰山」字樣之名稱。
- 二、 被告徐○良即泰山小吃部與被告源汕食品有限公司不得使用含有或近似於「泰山」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物件，或從事其他行為行銷之目的而使用相同或近似於「泰山」字樣之行為，並應將現使用含有相同或近似於「泰山」字樣之招牌、名片、網頁、廣告及其他行銷物件均拆除、銷毀及刪除。
- 三、 被告徐○良即泰山小吃部應給付原告新臺幣陸拾陸萬零玖佰元，及自民國一一一年八月十六日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
- 四、 被告徐○良即泰山小吃部與被告源汕食品有限公司應連帶給付原告新臺幣叁拾萬零玖佰元，及自民國一一一年八月十六日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
- 五、 被告源汕食品有限公司與被告倪○君應連帶給付原告新臺幣叁拾萬零玖佰元，及自民國一一一年八月十六日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
- 六、 前三項所命給付，如任一被告為給付時，其餘被告於該給付範圍內，免給付義務。
- 七、 原告其餘之訴駁回。
- 八、 訴訟費用由被告連帶負擔十分之七，餘由原告負擔。
- 九、 本判決第三至五項於原告以新臺幣貳拾貳萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告徐○良即泰山小吃部以新臺幣陸拾陸萬零玖佰元；被告源汕食品有限公司、倪○君以新臺幣叁拾萬零玖佰元為原告預供擔保後，得免為假執行。

十、原告其餘假執行之聲請駁回。

〈判決意旨〉

一、被告徐○良使用「泰山」之文字作為其營業主體名稱，有商標法第 70 條第 2 款規定之適用，原告請求被告徐○良變更商業名稱登記為有理由：

(一) 據爭商標 1 至 3 於被告徐○良設立登記時已為著名商標：

查原告為實收資本額 49 億餘元之股份有限公司，早於 49 年 10 月 21 日即經主管機關核准設立，並以公司名稱「泰山」作為商標圖樣之中文部分，陸續向智慧局申請註冊並經核准公告廢止商標 1 至 11、據爭商標等情，除經智慧局於 104 年 3 月 4 日以 (104) 智商 00410 自第 10480102510 號核駁審定書認定原告為國內知名八寶粥業者外，原告擁有多筆泰山字樣之商標，生產多樣飲料、八寶粥及油品等商品，營收亮眼，經多家媒體報導，歷年來有大量電視廣告投放，有官方購物網站資料、品牌總覽、出版書籍介紹、基金會、媒體報導、營收報告、投放廣告預算金額、投放電視廣告檔次統計表、官網等媒體介紹、在我國申請註冊商標清冊、102 至 104 年間全聯福利中心文宣、臺灣證券交易所公開資訊、99 年至 104 年合併綜合損益表、營收報告資料、97 至 104 年網路上使用據爭商標 1 至 3 資料、102 年至 104 年電視投入媒體廣告、100 至 104 年 YouTube 點閱率節錄資料、原告鋪貨飲料商品餐飲通路資料、出擺出及介紹、94 至 104 年間企業贊助資料、102 年電視廣告委託費用等資料附卷可稽，可知原告使用據爭商標 1 至 3 於其所銷售之飲料、八寶粥及油品等商品，就使用時間、範圍及地域等觀之，均相當廣泛，是原告主張據爭商標 1 至 3 所表彰於飲料、八寶粥及油品等商品之知名程度，已為著名商標等情，應可認定，是被告徐○良於 104 年 6 月 5 日設立登記當時，據爭商標 1 至 3 至少應已為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標。

(二) 被告徐○良以「泰山」作為其營業主體之特取名稱，已有商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標權之情形：

查原告於 49 年間即設立登記，有商工登記資料附卷可稽，更於 78 年上市，且依原告所提出該公司所註冊之商標明細表，可知原告早於 61 年間起即以「泰山」之文字申請商標註冊並經智慧局核准公告，廣泛使用於飲料、八寶粥、食用油等商品，嗣後雖有廢止商標 1 至 11 陸續被廢止，相關消費者已認知「泰山」之文字與原告間具有相當之關聯性。然被告徐○良係使用相同於本件原告據爭商標 1 至 3 中之泰山文字作為其營業主體之名稱，以相關消費者之認知，有將該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化者，即有減損商標識別性之虞，不以使用於同一或類似之商品或服務為要件。又將他人商標作為公司名稱是否侵害他人商標權，應以公司設立時為準，查被告徐○良於 104 年 6 月 5 日設立登記，斯時據爭商標 1 至 3 已為著名商標，業如前述，被告徐○良設立登記所營業務為餐館業、其他餐飲業、食品什貨及飲料零售業等，與據爭商標 1 至 3 指定使用之商品類別有重疊及高度類似之情形，被告徐○良豈有不知原告據爭商標 1 至 3 在該領域係屬著名商標之理。至於被告徐○良雖以其父徐○德曾於 72 年間設立泰山小吃部為不構成侵害原告商標權之理由，惟被告徐○良設立登記時，據爭商標 1 至 3 已為著名商標，經本院認定如前，自不得以徐○德曾經登記泰山小吃部而主張其於 104 年 6 月 5 日設立登記時可排除商標法第 70 條第 2 款之適用。準此，被告徐○良設立登記當時確已明知據爭商標 1 至 3 為原告著名商標，被告徐○良仍以該著名商標中之文字即「泰山」做為自己營業主體之特取名稱，應可認定。

(三) 被告徐○良選用之營業主體特取名稱與據爭商標 1 至 3 有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者：

1. 據爭商標 1 至 3 所表彰於飲料、八寶粥及油品等商品之知名程度，至少於 104 年間即已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，業如前述。查被告徐○良之營業主體全名為「徐○良即泰山小吃部」，其使用於店面之名稱則為「徐泰山火鍋」，其中徐及火鍋均為偏小之字體，泰山二字則為大型字體，且該大型字體「泰山」且佔滿商號名稱之整體版面，而據爭商標 1 至 3 商標之中文字亦為「泰山」，二者給予人主要印象顯著之識別部分均為中文字「泰山」，被告徐○良以據爭商標 1 至 3 主要部分之文字「泰山」作為營業主體之特取名稱，二者不論外觀、讀音觀念完全相同，相關事業及消費者及可能誤認二者係同一或有相當之關聯。
2. 據爭商標 1 至 3 指定使用於茶類、咖啡、巧克力、汽水及啤酒類之食品，而被告徐○良申請設立登記之營業項目有餐館業、其他餐飲業、食品什貨及飲料零售業等，二者均同屬食品、飲料領域，二者性質、功能亦大致相當，且於產製主體、行銷管道及購買者等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬類似程度極高之商品。
復由據爭商標 1 至 3 主要部分即中文字「泰山」與指定使用商品、服務間無直接關聯性，且以特殊字體或顏色或搭配外文字「TAISUN」呈現，予人不同之視覺感受，並經原告長期廣泛使用均已達著名商標之程度，其識別性程度非低，而被告徐○良係經營與食品、飲料類別高度重疊或類似之餐館業、其他餐飲業、食品什貨及飲料零售業等，一旦顯示據爭商標 1 至 3 主要部分之文字「泰山」名稱之商品或服務，即極易將該商品或服務之來源指向原告。是被告徐○良已明知據爭商標 1 至 3 為著名商標，卻仍以據爭商標 1 至 3 主要部分完全相同中文字之「泰山」作為被告徐○良商號之特取名稱，業

如前述，顯見被告徐○良於設立登記時以「泰山」作為被告徐○良商號之名稱實難認係出於善意。

3. 衡酌據爭商標 1 至 3 主要部分之文字與被告徐○良營業主體名稱為完全相同之中文字「泰山」，據爭商標 1 至 3 為著名商標，且所指定使用之商品為類似之商品、服務，據爭商標 1 至 3 之識別性非低，原告在國內有多角化經營或可能經營之情形、被告徐○良於 104 年 6 月 5 日設立登記時難認出於善意等相關因素綜合判斷，被告徐○良以「泰山」作為其營業主體之名稱，並經營類似之餐館業、其他餐飲業、食品什貨及飲料零售業等，以具有普通知識經驗之相關事業或消費者，就二者以異時異地隔離觀察，並於購買、洽詢時施以普通之注意，極有可能會誤認二者來自同一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之情事，且系爭商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化，使系爭商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，已有減損商標識別性之虞，自有商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標權之情形。至於被告徐○良雖辯稱其使用「泰山」二字作為火鍋店名稱均早於原告據爭商標 1 至 3 之註冊時間，難認被告有攀附原告商譽等之不正競爭云云，惟據爭商標 1 至 3 與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化，使據爭商標 1 至 3 在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，即有減損商標識別性之虞，業如前述，已該當商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標權之情形，此與不正競爭有所不同，是被告徐○良前開主張，尚非有據，應無可採。

（四）被告徐○良不構成善意先使用：

查被告徐○良雖辯稱縱有侵害，亦屬善意先使用云云，惟查被告徐○良設立登記時間點為 104 年 6 月 5 日，均晚於據爭商標 1 至 3，況據爭商標 1 至 3 於上開設立登記時間點已為著名商標，被告徐○良經營相同或高度重疊之業務實難諉為不知，是

被告徐○良此部分之抗辯，已難採信。被告徐○良復辯稱其商號名稱乃沿用徐○德於 72 年經營之小吃店名稱云云，然商標法第 36 條第 1 項第 3 款關於善意先使用之規定，並未以註冊之商標是否著名為判斷依據，而係以先使用人在他人註冊商標前已經使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務為前提，本件原告於 49 年 10 月 21 日設立登記後，即以「泰山」之文字使用於所經營之食品類營業項目，此觀諸原告廢止商標 1、2 乃分別於 61 年 6 月 27 日、68 年 11 月 21 日即申請，實均早於徐○德於 72 年間經營之泰山小吃部，雖原告廢止商標 1、2 於 111 年 8 月 31 日經智慧局廢止，惟均無礙於原告早於 68 年間即有使用「泰山」之文字指定使用於調味品商品類別之事實，而調味品類別與食品業亦有高度重疊及相當之關聯，是縱認徐○德於 72 年即有經營泰山小吃部之情形，斯時原告已使用廢止商標 1、2 於指定之調味品類別多年，徐○德經營泰山小吃部之時間點均晚於原告使用泰山之文字，被告徐○良縱使沿襲徐○德所使用之泰山名稱，實難認其為善意先使用，是被告徐○良前開辯解，亦非可採。

（五）被告徐○良明知據爭商標 1 至 3 為著名商標，而以與據爭商標 1 至 3 主要部分完全相同之中文字及發音之「泰山」作為自己商號名稱之，有致相關消費者混淆誤認之虞，且有減損該商標之識別性或之虞，已構成商標法第 70 條第 2 款之視為侵害商標權之行為，已如前述。是以，原告依商標法第 69 條第 1 項規定，請求被告徐○良不得使用任何相同或近似於「泰山」之字樣作為其商業名稱之一部分，且應向高雄市政府辦理商業名稱變更登記，自屬有據，應予准許。

二、被告徐○良、源汕公司使用系爭商標於系爭侵權商品及招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物件等之行為，構成商標法第 68 條第 3 款之侵害原告商標權之行為：

查據爭商標係由中文字「泰山」、或有外文字母「TAISUN」由上至下排列組合而成，且其中「泰山」為國人所熟知之中文字且字體較大，是予人主要印象顯著之識別部分即為中文字「泰山」部分，業如前述，而就系爭侵權商品之容器、外包裝盒係標示「徐泰山火鍋」中文字，其中「泰山」中文字樣部分，其字體完全相同，被告徐○良、源汕公司雖有同時標示「徐」、「火鍋」等字樣，為字體偏小，且在左右兩側，系爭侵權商品明顯係將「泰山」二字則為大型字體，是予人主要印象顯著之識別部分即為中文字「泰山」部分，顯見二者係屬相同或高度近似之商標，且近似程度非低。又據爭商標係指定使用於茶飲、咖啡、啤酒、八寶粥及調味品等商品，而系爭侵權商品則為茶飲料、沙茶醬、高湯調理包，均為飲料、調味品及食品商品類別，且均同屬食品領域，且販售藥品之業者亦常會同時推出保健食品，是二者相較，其性質、功能、用途大致相當，於商品用途、功能、產製主體、行銷管道及購買者等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關事業或消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬類似程度極高之商品，堪認被告徐○良、源汕公司於系爭侵權商品處有標示「泰山」之字樣，確有使具有普通知識經驗之相關消費者誤認被告徐○良及源汕公司所提供之商品來源與據爭商標相同，或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關係存在，而有致相關消費者混淆誤認之虞，自應構成商標法第 68 條第 3 款之商標侵權行為。

三、原告依商標法第 69 條第 1 項、第 2 項前段規定，請求被告徐○良、源汕公司排除、防止侵害及銷毀侵害商標權之物品，為有理由：

查被告徐○良、源汕公司確有上開侵害原告商標權之行為，業如前述，雖被告徐○良所有之系爭商標曾經智慧局核准，惟經原告申請評定後，智慧局以被告徐○良申請系爭商標即 109 年

3月27日前，原告所有之「泰山」商標表彰使用於食品油、仙草蜜、八寶粥、紅茶飲料、礦泉水等相關食品、飲料商品，經長期廣泛使用，以為我國相關事業或消費者普遍認知而為著名之商標為由，於112年9月28日撤銷系爭商標，是被告徐○良已無權使用系爭商標於指定之第29類高湯商品，亦無權委由源汕公司生產、銷售，應屬無疑。是被告徐○良及源汕公司既曾有於附表所示之商品包裝、其各販售通路及其所經營火鍋店之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物件等均有標示系爭商標之行為，自有再次侵害原告商標權之可能，則原告依上開規定，請求被告徐○良及源汕公司不得使用含有或近似於「泰山」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物件，或從事其他行為行銷之目的而使用相同或近似於「泰山」字樣之行為，並應將現使用含有相同或近似於「泰山」字樣之招牌、名片、網頁、廣告及其他行銷物件均拆除、銷毀及刪除，均屬有據。

四、原告依商標法第71條第1項第3款規定，請求被告賠償或連帶負損害賠償責任為有理由：

（一）原告先主張依商標法第71條第1項第2款請求損害賠償，後就同條項第3款一併主張請求，本院審酌商標法第71條第1項第2款係以侵害商標權行為所得之利益作為損害賠償之計算方法，然本件原告僅提出系爭侵權商品各零售單價之網頁資料，惟就系爭侵權商品實際銷售數量，除自行以銷售情形推論計算外，迄至本件言詞辯論終結前均未再提出其他具體證據供本院審酌，本院自無從依商標法第71條第1項第2款所定之「侵害商標權行為所得之利益」而為認定，故僅得依原告併同主張之商標法第71條第1項第3款侵害商標權商品零售單價倍數計算損害賠償數額。原告主張依商標法第69條第4項規定，自提起本件訴訟回溯前2年間（即109年8月3日至111年8月2日間）為被告侵權行為之期間，並據此請求損害賠償等語，經查：

1. 附表編號 1 至 2：

附表編號 1 至 2 分別為店招牌及菜單，均非被告徐○良、源汕公司所販售之系爭侵權商品，亦無零售單價可言，其上雖有標示系爭商標之文字，惟原告此部分已依商標法第 68 條第 1 項、第 2 項前段請求排除、防止侵害及銷毀侵害商標權之物品，已得回復原告商標權之圓滿行使，原告請求此部分之損害賠償，應非可採。

2. 附表編號 3 部分：

- (1). 系爭商標雖經被告徐○良申請註冊，並於 110 年 2 月 16 日經核准公告註冊，惟系爭商標僅能使用於指定使用之第 29 類高湯商品，且原告廢止商標 10 其商標圖樣為「泰山」之中文字，經指定使用於第 30 類沙茶醬之商品類別，於原告主張之侵權期間內仍為有效之商標，被告徐○良、源汕公司未經原告同意或授權，即將與據爭商標高度近似之泰山字樣使用於與據爭商標類似之商品上，亦即被告徐○良、源汕公司使用在沙茶醬類之調味品，自均有過失可言。況被告徐○良於 110 年 2 月 16 日以系爭申請商標 2 申請指定使用於第 30 類沙茶醬之商品，經智慧局於同日以系爭申請商標 2 與原告據爭商標間有類似關係，且有致消費者混淆誤認之虞為由予以核駁，被告徐○良應已知悉系爭申請商標 2 不可使用於沙茶醬之商品類別，是自斯時起被告徐○良仍使用系爭申請商標 2 於沙茶醬之商品上，應有故意甚明。被告徐○良既先有過失，後有故意侵害原告商標權，即應負損害賠償責任，另被告源汕公司自承附表編號 3 之商品為其所負責等語，被告源汕公司既製造、銷售附表編號 3 之商品，亦應與被告徐○良共同負損害賠償責任。至於被告源汕公司雖辯稱附表編號 3 係由其單獨負責，營業稅亦由其單獨申報與被告徐○良無涉云云，惟附表編號 3 所標示之文字為徐泰山火鍋字樣，此為被告徐○良所經營

之餐廳，亦為其所有系爭商標字樣，被告源汕公司製造、銷售附表編號 3 係取得被告徐○良之同意或授權，被告徐○良亦應負損害賠償責任，是被告源汕公司前開辯解，顯非可採。

- (2). 原告雖主張被告徐○良所販售之價格分別為沙茶醬 199 元或 200 元，其均價為 199.5 元，至於銷售數量部分，原告係以推論方式主張被告販售之沙茶醬價值高達 9 百萬餘元，惟此部分原告並未提出相關證據方法以資佐證，尚難以原告前開主張計算其銷售數量或侵權利益。原告另主張商標法第 71 條第 3 款部分以零售單價計算其損害，本院審酌被告徐○良實體店面共有 3 間，並有線上購物系統，行銷通路有全聯福利中心之大型連鎖超市，被告源汕公司負責沙茶醬之產製、銷售，自承其利潤有 177,036 元，而原告確實未生產沙茶醬類之商品銷售於市面，此由原告廢止商標 10 指定使用於第 30 類沙茶醬類別之商品，該商標於 111 年 8 月 15 日經智慧局廢止在案，附表編號 3 之侵權商品對原告市場侵害等一切情狀，認以系爭侵權商品之零售單價 1,000 倍計算為適當，是原告此部分自得請求被告徐○良、源汕公司連帶賠償 199,500 元為有理由，應予准許；至逾此範圍之請求，即屬無據，應予駁回。

- (3). 附表編號 4 至 6 部分：

- A. 原告雖主張附表編號 4 至 6 即被告所販售之廣東汕頭砂鍋粥、招牌扁魚大骨粥為粥類商品，惟查，上開廣東汕頭砂鍋粥、招牌扁魚大骨粥之包裝上均載明為湯類，亦即廣東汕頭砂鍋粥即為廣東汕頭砂鍋煲、招牌扁魚大骨粥即為招牌扁魚大骨湯頭，亦即上開產品均為高湯類產品。被告徐○良所申請之系爭商標，於 110 年 2 月 16 日經公告准予註冊指定使用於第 29 類高湯類產品，雖於 112 年 9 月 28 日遭撤銷，惟於 110 年 2 月 16 日經公告核准

至撤銷日止之期間，被告徐○良當可合法使用或授權源汕公司使用系爭商標於指定使用之第 29 類別高湯類，故在此期間並無故意或過失可言，惟於 110 年 2 月 16 日經智慧局公告註冊之前，原告廢止商標 4 至 11 均指定使用相同（第 29 類）或高度類似之商品類別（第 30 類），且當時均為有效之商標，而被告徐○良、源汕公司均為食品同業，被告徐○良使用或授權源汕公司使用系爭商標即有過失。是原告主張被告徐○良自 109 年 8 月 3 日至 110 年 2 月 15 日期間使用泰山之字樣，應負損害賠償責任，即屬有據，又被告源汕公司自承附表編號 4 至 6 之商品為其所負責等語，自應與被告徐○良共同負損害賠償責任，至於原告請求被告徐○良、源汕公司於 110 年 2 月 16 日至 111 年 8 月 3 日期間就附表編號 4 至 6 使用系爭商標負損害賠償責任，即無理由。又被告源汕公司辯稱附表編號 4 至 6 係由其單獨負責，營業稅亦由其單獨申報與被告徐○良無涉云云，惟附表編號 4 至 6 所標示之文字為徐泰山火鍋字樣，此為被告徐○良所經營之餐廳，亦為其所有系爭商標字樣，被告源汕公司製造、銷售附表編號 4 至 6 自係取得被告徐○良之同意或授權，被告徐○良亦應負損害賠償責任，是被告源汕公司前開辯解，委無可採。

- B. 又依原告提出之網路資料載明廣東汕頭砂鍋煲 169 元、招牌扁魚大骨湯頭 169 元、廣東汕頭煲骨湯 169 元，本院審酌原告並未提出被告徐○良自 109 年 8 月 3 日至 110 年 2 月 15 日前侵權期間所販售廣東汕頭砂鍋煲、招牌扁魚大骨湯頭、廣東汕頭煲骨湯之侵權總數，本院審酌被告徐○良實體店面共有 3 間，並有線上購物系統，被告源汕公司之行銷通路有全聯福利中心之大型連鎖超市，而原告確實未生產、銷售上開高湯類產品，被告雖有附

表編號 4 至 6 使用系爭商標之侵權行為，侵權期間較附表編號 3 沙茶醬類商品之侵權時間較短即對市場影響等一切情狀，認均以商品之零售單價 200 倍計算為適當，是原告就附表編號 4 至 6 部分，自得分別請求被告徐○良、源汕公司各連帶賠償 33,800 元為有理由，應予准許；至附表編號 4 至 6 逾此範圍之請求，即屬無據，應予駁回。

(4). 附表編號 7 部分：

- A. 本件原告自始以生產多樣飲料、八寶粥及油品等商品為大眾所明知，被告徐○良從事相同餐飲、食品業，應明知原告所販售之茶飲料為著名商品，被告徐○良竟以系爭商標使用於茶飲料（分別為無糖綠、桂花烏龍、黑糖冬瓜紅茶三種類）。被告徐○良雖辯稱其僅以自動販賣機販售茶飲料商品，並未公開販售等語，惟查被告徐○良既自承會以自動販賣機販售茶飲料商品，此種販賣機之販售方式，亦屬公開販售之一種，況依原告所提出之被告徐○良經營之火鍋店菜單亦有飲料類可供點餐，當為公開銷售之情形，是被告徐○良使用系爭商標於茶飲料，且公開銷售，主觀上至少應有過失甚明。
- B. 又被告徐○良以系爭商標使用於茶飲料（無糖綠、桂花烏龍、黑糖冬瓜紅茶），每瓶單價 80 元，有原告提出之發票及被告徐○良之目錄在卷可稽，本院審酌被告徐○良確有販售上開 3 種茶飲，被告使用系爭商標已侵害原告據爭商標，茶類飲料為原告著名之商品之一，市場上相關消費者均已知悉，被告徐○良生產、銷售附表編號 7 侵權商品對原告市場造成影響不小，有致消費者混淆誤認之虞，且被告徐○良同為食品競爭同業必然知悉，附表編號 7 之茶飲料僅在被告徐○良經營之實體店面提供等一切情狀，認均以各該商品之零售單價 1,500 倍計算

其損害賠償額為適當。是原告就附表編號 7 部分，自得請求被告徐○良各賠償 120,000 元，共計 360,000 元，為有理由，應予准許；至逾此範圍之請求，即屬無據，應予駁回。

- C. 原告雖主張被告源汕公司應與被告徐○良就此部分負連帶賠償責任，被告倪○君亦應與被告源汕公司負連帶賠償責任云云，惟附表編號 7 之茶飲料係在被告徐○良經營之實體店面銷售，且觀諸原告所提出茶飲料之照片，其上亦無顯示被告源汕公司之名義，被告源汕公司亦否認與被告徐○良就附表編號 7 茶飲料有共同經營之事實，原告復未提出其他證據證明源汕公司有製造、販售附表編號 7 茶飲料之事實，是原告主張被告源汕公司應與被告徐○良就此部分負連帶賠償責任，被告倪○君應與被告源汕公司就此部分負連帶賠償責任乙節，均屬無據。

- (5). 被告徐○良、源汕公司雖主張依商標法第 71 條第 2 項予以酌減，為無理由：

被告徐○良、源汕公司雖辯稱應依商標法第 71 條第 2 項酌減損害賠償數額等語，惟商標法第 71 條第 1 項第 3 款之立法目的係為解決被害人無法證明或計算其實際所受損害，而以法律明定法定賠償額，而本院在核定各該侵權商品之零售單價 1,500 倍以下之倍數時，已具體審酌上開情事，自無賠償金額顯不相當之情形，故無再依商標法第 71 條第 2 項規定酌減損害賠償數額之必要，是被告徐○良、源汕公司上開所辯，尚非有據，不應准許。

- 五、 綜上所述，原告主張被告侵害其商標權，依商標法第 70 條第 2 款、第 68 條第 3 款、第 69 條第 1 至 3 項、民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條第 1 項及公司法第 23 條第 2 項等規定，請求被告徐○良更名登記，並請求被告徐○良、源汕公司排除侵害及銷毀等；另請求被告連帶給付如附表所示金額及自 111 年 8

月 16 日起至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之法定遲延利息，均為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。又本件原告如主文所示第 3 項至 5 項勝訴部分，兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，爰分別酌定相當額，予以准許。至原告敗訴部分，其假執行之聲請亦失所依據，不應准許，應併予駁回。