

【裁判字號】101,台上,245

【裁判日期】1010223

【裁判案由】違反商標法

【裁判全文】

最高法院民事判決

一〇一年度台上字第二四五號

上訴人 凱瑟琳婚紗攝影有限公司

法定代理人 廖錫助

訴訟代理人 謝天仁律師

被上訴人 卞世緯

瞿銘飛即凱瑟琳婚紗。

共 同

訴訟代理人 翁祖立律師

吳宗樺律師

上列當事人間因違反商標法事件，上訴人對於中華民國一〇〇年五月十六日智慧財產法院第二審判決（九十九年度附民上字第二六號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人請求：(一)被上訴人瞿銘飛即凱瑟琳婚紗攝影社連帶給付新台幣一百七十五萬元本息之訴；(二)被上訴人卞世緯連帶給付新台幣一百三十萬元本息之上訴，暨各該訴訟費用部分均廢棄，發回智慧財產法院。

上訴人其他上訴駁回。

第三審訴訟費用關於駁回上訴人其他上訴部分，由上訴人負擔。

理 由

本件上訴人主張：被上訴人卞世緯明知「凱瑟琳C A T H E R I N E」商標（如原判決附表「下稱附表」所示），係伊公司註冊第000000000號（下稱系爭六三四二一商標）、第000000000號、第000000000號、第000000000號

之商標，竟於民國九十二年九月三十日以系爭商標圖樣之中文「凱瑟琳」為名，設立「凱瑟琳婚紗攝影社」，且未經伊公司之同意或授權，即在桃園縣中壢市○○○路○段十五號以「凱薩琳C A T H E R I N E婚紗精品旗艦店」為名，使用「凱薩琳C A T H E R I N E」商標，設立網站，提供婚紗攝影之服務，致相關消費者有混淆誤認之虞。嗣於九十四年三月七日變更負責人為被上訴人瞿銘飛，經伊於九十六年十二月二十四日以存證信函通知立即停止使用「凱薩琳C A T H E R I N E」商標，惟被上訴人仍置若罔聞，爰依侵權行為法律關係及商標法相關規定。求為命(一)被上訴人連帶賠償新台幣（下同）一百五十萬元之損害及五十萬元之商譽損失，共二百萬元本息。(二)禁止被上訴人使用「凱瑟

琳」、「凱薩琳」、「C A T H E R I N E」及「凱薩琳婚紗精品旗艦店」作為商標、商號及網域名稱之判決。（按關於金錢損害賠償部分：第一審原判命卞世緯、瞿銘飛應連帶給付損害賠償三十萬元、商譽損失二十萬元，共五十萬元本息，兩造不服均上訴第二審，原審改判命卞世緯給付損害賠償六十萬元、商譽損失十萬元，共七十萬元本息，瞿銘飛應連帶給付其中二十五萬元本息【原審漏未為上訴人其餘上訴駁回之諭知】。被上訴人就其敗訴部分未上訴本院業已確定；又第一審判命禁止被上訴人使用「凱瑟琳」、「凱薩琳」、「C A T H E R I N E」及「凱薩琳婚紗精品旗艦店」作為商標、商號及網域名稱部分，經被上訴人上訴第二審，原審判命禁止被上訴人使用「凱瑟琳」、「凱薩琳」、「C A T H E R I N E」及「凱薩琳婚紗精品旗艦店」作為商標，此部分未據被上訴人聲明不服，亦已確定。關於原審判命被上訴人登報聲明啓事部分，亦未據被上訴人上訴本院，同告確定）。

被上訴人則以：卞世緯雖申請登記設立「凱瑟琳婚紗攝影社」，惟其對外營業及提供服務予相關消費者之營業表徵，實際均未使用「凱瑟琳」等字樣作為表彰營業主體或來源之標識，自未違反商標法第六十二條第二款。系爭六三四二一號商標與伊使用之商標非近似商標，兩者字體及圖案不同，相關消費者施以高度注意力當可明顯予以區別，且其實際使用商標僅提供「禮服出租」、「服飾租賃」、「婚禮安排」等服務行為，則系爭商標與伊使用之商標，二者並非同一服務，市○○○○道及所吸引之消費族群無重疊之情事。又瞿銘飛僅係自九十四年三月七日起始擔任「凱瑟琳婚紗攝影社」名義負責人，就實際經營及商標使用情事均不知情，亦不知有「凱瑟琳婚紗攝影有限公司」及系爭六三四二一號商標，自無共同不法侵害他人權利之行為等語，資為抗辯。原審將第一審所為命被上訴人瞿銘飛連帶給付超過二十五萬元本息部分及禁止被上訴人不得以「凱瑟琳」、「凱薩琳」、「C A T H E R I N E」及「凱薩琳婚紗精品旗艦店」作為商號及網域名稱使用部分之判決予以廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴，暨判命被上訴人卞世緯應再給付二十萬元本息，無非以：本件被上訴人侵害系爭六三四二一商標權之行為係使用於婚紗攝影服務，並無實體之仿冒商標商品，是上訴人公司主張本件損害應依商標法第六十三條第一項第三款規定計算，即非有據。惟被上訴人以近似於系爭六三四二一商標之「凱薩琳」、「C A T H E R I N E」商標，使用於相同之婚紗攝影市場，確有使消費者混淆服務來源之虞，且確有消費者誤認情事，自屬侵害上訴人之商標權。又卞世緯於刑事案件偵查中亦自承網路評論資料中對中壢凱薩琳

（即凱瑟琳婚紗攝影社）的美工設計不滿所發表的文章，事後已圓滿處理，益徵網路評論資料並非虛妄杜撰，足證確有消費者將上訴人與被上訴人所提供之婚紗攝影服務予以混淆之實際結果發生，是以被上訴人侵害商標權之行爲，已影響上訴人締約交易之機會，上訴人確因被上訴人不法侵害其商標權而受有營業上之實際損害，應堪認定。爰審酌比較凱瑟琳婚紗攝影社於九十六至九十九年度之營業收入淨額及營業成本，及上訴人於九十六年至一〇〇年二月間之營業收入淨額，惟凱瑟琳婚紗攝影社之營業收入另包括提供明信片、謝卡之製作、餐點招待、禮服出租、鮮花提供、婚禮安排等與攝影無涉之服務。又比較上訴人所主張其主要客源與被上訴人稱凱瑟琳婚紗攝影社之客戶大部分比例均在桃園縣，顯見上訴人之主要客層係以居住台北縣市之消費者居多，而被上訴人經營之凱瑟琳婚紗攝影社其營業地址係在桃園縣，對上訴人營業利益造成之影響尚屬有限，暨審酌本件侵害期間爲九十二年九月三十日起至一〇〇年四月十八日止等情，應類推適用民事訴訟法第二百二十二條第二項規定，認上訴人因卞世緯不法侵害系爭六三四二一商標權所受營業上損害以六十萬元爲適當，且無顯不相當之情形，毋庸再依商標法第六十三條第二項酌減。至瞿銘飛係於九十六年十二月二十五日收受上訴人所寄發之存證信函後，其始知悉系爭六三四二一商標爲上訴人所有，暨與卞世緯共同經營之凱瑟琳婚紗攝影社有侵害上開商標權之行爲，是瞿銘飛自斯時起始與卞世緯共同不法侵害系爭六三四二一商標權，經審酌其侵害情節及侵害期間，認瞿銘飛僅應就上開賠償金額中之二十五萬元與卞世緯負連帶賠償之責。又至一〇〇年四月十八日言詞辯論終結時止，被上訴人仍繼續使用「凱薩琳」、「C A T H E R I N E」商標於招牌行銷婚紗攝影服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，此有現場照片附卷可參，是上訴人請求被上訴人不得以「凱瑟琳」、「凱薩琳」、「C A T H E R I N E」作爲商標使用，即有理由，應予准許。次查依網路評論資料，可知僅有少數消費者基於對被上訴人所提供服務品質及誤認「中壢凱薩琳」係上訴人之分店，而對上訴人所提供服務之社會評價在觀念上有所貶損，惟亦有消費者認爲被上訴人所提供服務良好，而未對上訴人所提供服務之社會評價有所減損。此外，卞世緯自九十二年起亦陸續投入廣告費用於媒體宣傳其服務，並配合政府單位辦理各項活動，復曾獲得經濟部頒發優良服務作業規範認證證書，顯見被上訴人並無惡意利用上訴人商譽而提供品質不佳服務之情事，經審酌上開各節，並參酌當事人雙方之資力及侵害商譽之程度，認上訴人因卞世緯侵害商標之行爲所受商譽之損失，以十萬元爲適當，逾此範圍之請求核屬過高，爲無理由。此外，上開

網路評論發表時間係先於瞿銘飛收受上訴人所寄發之存證信函，除上開網路評論資料外，上訴人並未提出消費者因被上訴人於九十六年十二月二十五日後之侵害行為而貶損其服務之社會評價之客觀事證，是上訴人請求瞿銘飛應連帶賠償業務上信譽之損害，即非有據。再者上訴人主張被上訴人侵害其所有註冊第00000000號、第000000000號、第000000000號商標部分，然上開商標之註冊公告日均晚於卞世緯九十二年九月三十日設立「凱瑟琳婚紗攝影社」及使用「凱薩琳」、「CATHÉRINE」商標經營婚紗攝影服務業務之時間，且此部分主張未經刑事判決之犯罪事實所肯認，上訴人自不得就此部分於本件附帶民事訴訟對於被上訴人請求回復其損害。上訴人另主張被上訴人上開行為，並已減損系爭商標及其識別性，依商標法第六十二條規定視為侵害商標權等語，然上開行為並未違反商標法第八十一條、第八十二條之刑事規定，而僅有民事責任，縱上訴人因此受有損害，亦非因本件被訴犯罪事實所生之損害，即不得就此部分於本件附帶民事訴訟對於被上訴人請求回復其損害及排除侵害，亦即上訴人請求停止使用「凱瑟琳」、「凱薩琳」、「CATHÉRINE」及「凱薩琳婚紗精品旗艦店」作為商號及網域名稱之使用部分，即均無理由。綜上所述，上訴人請求卞世緯給付六十萬元本息之損害賠償及十萬元本息之商譽損失，為有理由。瞿銘飛則應就上開損害賠償中二十五萬元部分，與卞世緯負連帶給付之責，及被上訴人不得以「凱瑟琳」、「凱薩琳」、「CATHÉRINE」作為商標使用，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

(一)關於廢棄發回部分（即駁回上訴人請求瞿銘飛連帶給付侵害商標行為所得利益一百二十五萬元及商譽損失五十萬元，共一百七十五萬元；暨駁回上訴人請求卞世緯應再連帶給付侵害商標行為所得利益九十萬元及商譽損失四十萬元，共一百三十萬元本息部分）：

按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第二百二十二條第二項固定有明文，惟法院依本條規定依自由心證定其數額者，以當事人不能證明或證明顯有困難為要件，若損害數額在客觀上有證明之可能，且衡情亦無重大困難者，即無本條適用餘地。經核原審僅以上訴人主要客源在台北縣市，被上訴人則在桃園縣，對上訴人營業利益損害有限，及侵害之期間為據，即「類推」適用前揭規定，做為酌定損害賠償數額之依據（原判決第十頁），卻未說明上訴人有何不能證明或證明顯有困難情事，已有判決不備理由之失。且原審以上訴人與被上訴人之主要客

源居住區域不同，即認上開侵害商標行為對上訴人營業利益損害有限，亦以不具必然關連性之因素做為審酌損害賠償數額之基礎，亦嫌速斷。上訴論旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，非無理由。末者，上訴人於第一審請求被上訴人連帶損害賠償二百萬元，第一審判命被上訴人應連帶給付五十萬元，駁回上訴人其餘請求，上訴人就敗訴部分提出第二審上訴，原審既命卞世緯應給付七十萬元，瞿銘飛應就其中二十五萬元部分負連帶給付責任，如認其餘上訴無理由，亦應於判決主文為其餘上訴駁回之諭知，原判決漏未諭知，應屬更正之問題，併予明。

(二)關於禁止被上訴人以「凱瑟琳」、「凱薩琳」、「CATHY RINE」及「凱薩琳婚紗精品旗艦店」作為商號及網域名稱之使用部分：

原審以上揭理由，廢棄第一審所為關此部分上訴人勝訴之判決，改判駁回上訴人此部分之訴，經核並無違背法令情事。上訴論旨，就原審取捨證據及認定事實之職權行使，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由。

據上論結，本件上訴一部為有理由、一部為無理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項、第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

中 華 民 國 一〇一 年 二 月 二十三 日
最高法院民事第七庭

審判長法官 許 澍 林
法官 黃 秀 得
法官 鄭 雅 萍
法官 魏 大 曉
法官 葉 勝 利

本件正本證明與原本無異

書 記 官
中 華 民 國 一〇一 年 三 月 六 日
Q