

洪瑞珍三明治鬧雙胞

編目 | 商標法

主筆人 | 伊台大 (陳琮勛)

壹、新聞案例

知名三明治店洪瑞珍二代經營者洪峻聲對堂妹洪毓嫻提告，洪男指洪女經營的洪瑞珍傳世有限公司侵害商標權，要求洪女不得再使用「洪瑞珍」名稱。智慧財產法院審理後，判決洪瑞珍傳世有限公司、洪毓嫻及其丈夫蔡志明應連帶賠償 80 萬元，「洪瑞珍傳世有限公司」及「洪瑞珍三明治店」禁止再使用「洪瑞珍」名稱。可上訴。

洪峻聲提告表示，父親洪宜杉從 1947 年以「瑞珍商店」經營菓子店，並與其他兄弟打拼，後改為「洪瑞珍」，並在 1969 年將洪瑞珍及圖形註冊為商標，到目前已是全台知名的三明治商標。2010 年，洪宜杉將商標轉移給洪峻聲繼續經營。

洪毓嫻及蔡志明在 2018 年開始以「洪瑞珍」商標開設店舖，販售三明治，洪峻聲曾提起刑事告訴，但洪女等 2 人承諾不再使用侵權商標，並達成和解。不過，洪女還是使用「洪瑞珍二代概念店」、「洪瑞珍第二代女兒創立」、「洪瑞珍二代店」、「洪家手作」等名稱銷售產品，導致消費者混淆。洪峻聲因而向智慧財產法院提起民事訴訟，要求洪瑞珍傳世有限公司、洪毓嫻及蔡志明連帶賠償 500 萬元，並在報紙上刊登判決書。

洪毓嫻則辯稱，洪瑞珍餅店是由她的父親洪明照與其他 5 名兄弟合夥經營，後來推派洪宜杉擔任商號登記負責人，當時並無法「共有」商標，因此 6 兄弟約定「家族成員」可以無償使用「洪瑞珍」商標。她指出，目前使用的商標是「洪家手作」或「洪家」，並非洪瑞珍，宣傳上雖有「洪家手作洪瑞珍第二代概念店」，但僅是說明歷史淵源，並沒有混淆消費者的情況。

法官審理認為，洪女等使用「洪家手作」或「洪家」沒有問題，部分指稱「洪瑞珍」的行為，符合「指示性合理使用」、「描述性合理使用」，而不是商標權效力所及。因此，法官認為，洪男要求銷毀「洪家手作」或部分有描述到洪瑞珍的招牌、包裝等不合理。且洪男未舉證名譽被如何侵害，因此要求將判決書刊登在報紙上也不合理。

不過，法官認為「洪瑞珍傳世有限公司」及「洪瑞珍三明治店」確實違反《商標法》，法官審酌後判決「洪瑞珍傳世有限公司」及「洪瑞珍三明治店」應去除「洪瑞珍」三字，洪瑞珍傳世有限公司、洪毓嫻及其丈夫蔡志明應連帶賠償 80 萬元，可上訴。¹

貳、爭點提示

¹ 引自 2021/4/14，記者王怡蓁，〈洪瑞珍三明治鬧雙胞 堂兄告堂妹不得再使用〉，聯合新聞網。案例事實參智慧財產法院 108 年度民商訴字第 65 號民事判決。

- (一) 「洪瑞珍餅店」係由洪明照等六兄弟共同經營，並推兄弟中之一人洪宜杉為商號登記負責人，於 58 年間，由「洪瑞珍餅店洪宜杉」申請登記為註冊第 00043249 號「洪瑞珍及圖樣」商標之登記權利人，後於 76 年 10 月 20 日，再將註冊第 00405103 號「洪瑞珍及圖」商標亦登記予「洪瑞珍餅店洪宜杉」；嗣後於 99 年間將上開商標移轉登記予原告即洪宜杉之子洪峻聲。被告為洪明照之女，主張系爭商標為登記「洪瑞珍餅店」為商標權人，洪瑞珍餅店又為六兄弟共同經營，故系爭商標為洪明照等六兄弟所公同共有，且六兄弟於主管機關註冊登記之前，確有實際使用系爭共有商標之情況，被告此主張是否有理由？
- (二) 被告分別以如下方式使用原告「洪瑞珍」商標，分別是否有致相關消費者混淆誤認之虞？ 1.「洪家手作」、2.「洪家」置於圓圈之圖案、3.「洪瑞珍」、4.「HUNG RUI CHEN」、5.「洪瑞珍」置於圓圈之圖案
- (三) 原告洪瑞珍商標是否為著名商標？
- (四) 被告洪毓嫻以「洪瑞珍」為獨資設立之商號名稱、被告洪瑞珍傳世公司使用「洪瑞珍」作為公司名稱，是否構成商標法第 70 條第 2 款之侵權行為？
- (五) 原告請求被告等連帶損害賠償賠償數額如何認定？
- (六) 原告請求被告等排除侵害及登報、變更公司及商號名稱是否有理由？

參、案例解析

本案是家族第一代共六兄弟共同經營事業，因此共用商標，在進行商標登記當時也許有約定俗成的共用默契，或者也許有權利歸於一人的約定，不得而知，而傳到第二代後，第二代產生爭執的案例。

- (一) **被告主張系爭商標為六兄弟公同共有，並無理由，亦無法以註冊登記前六兄弟有實際使用系爭商標之情事，取得系爭商標權。**

法院認為，縱使洪明照等六兄弟縱使於主管機關註冊登記之前，確有實際使用系爭共有商標之情況，然系爭共有商標自註冊時即非以洪明照等六兄弟為商標權人，洪明照等六兄弟自然無法因實際使用情事而取得系爭共有商標之商標權，故該系爭共有商標之商標權自非洪明照等六兄弟公同共有。

- (二) 本案法院就被告不同商標使用態樣，分別認定是否構成混淆誤認之虞，「洪家手作」、「洪瑞珍」、「HUNG RUI CHEN」、「洪家」置於圓圈之圖案、「洪瑞珍」置於圓圈之圖案作為商標使用，是否構成商標法第 68 條第 3 款規定之商標權侵害？分述如下：

1. 「洪家手作」部分並未構成混淆誤認之虞

(1) 與原告商標並不相同或近似：

以「洪家手作」與「洪瑞珍」商標相較，整體讀音不同、呈現外觀差異、所傳達之意義不同，其中僅有「洪」字音同，惟「洪」為普遍中文姓氏，且僅為「洪家手作」或原告商標之其中一字，整體觀察「洪家手作」及原告商標間，兩者並不近似。

(2) 與原告商標指定使用之商品或服務同一或類似

「洪家手作」係使用於三明治商品，而附表 1-1 編號 1 至 12 商標指定使用於第 24 類糖果、餅乾、麵包、蛋糕、月餅、米果、花生糖、牛奶糖、酥餅等商品、第 30 類茶葉；茶葉飲料；咖啡；咖啡飲料；冰品；糕餅；糕點；花生酥；麵包；三明治；土司；羊羹；沙其馬；方塊酥；花生糖；核棗糖；甜點；米果；布丁；餡餅等商品、第 35 類、第 43 類等服務，與原告商標指定使用之商品與三明治相同，或同屬烘焙類商品；而原告商標指定使用之服務，通常為烘焙類商品之銷售通路。

(3) 「洪家手作」與原告商標，均具有識別性

(4) 無致相關消費者混淆誤認之虞

原告並未提出相關消費者因「洪家手作」為商標使用於三明治商品，而對於「洪家手作」及原告商標表彰商品來源實際混淆誤認之證據，雖「洪家手作」使用於與原告商標指定使用同一或類似之商品或服務，但「洪家手作」與原告商標既不相同，也不近似，自難認足致相關消費者混淆誤認之虞。

2. 「洪家」置於圓圈之圖案部分：

(1) 與原告商標並不相同或近似：

以「洪家」置於圓圈之圖案與原告商標相較，讀音不同、呈現外觀明顯差異、所傳達之意義不同，其中僅有「洪」字音同，惟「洪」為普遍中文姓氏，且僅為「洪家」置於圓圈之圖案或原告商標之其中一字，整體觀察「洪家」置於圓圈之圖案及原告商標，兩者並不近似。

(2) 與原告商標指定使用之商品或服務同一或類似。

(3) 「洪家」置於圓圈之圖案與附表 1-1 標號 1 至 12 商標，均具有識別性。

(4) 無致相關消費者混淆誤認之虞

原告並未提出相關消費者因「洪家手作」為商標使用於三明治商品，而對於「洪家手作」及原告商標表彰商品來源實際混淆誤認之證據，雖「洪家手作」使用於與原告商標指定使用同一或類似之商品或服務，但「洪家手作」與原告商標既不相同，也不近似，自難認足致相關消費者混淆誤認之虞。

3. 「洪瑞珍」部分：

(1) 與原告商標近似程度極高：

以「洪瑞珍」與原告商標相較，讀音相同。外觀上均為「洪瑞珍」由左至右橫向排列，僅有字體差異，僅多有「洪瑞珍」置於圓圈之圖案。傳達意義均為「洪瑞珍」。故綜合外觀、讀音及傳達意義等，應可認「洪瑞珍」與原告商標相似程度極高。

(2) 與原告商標指定使用之商品或服務同一或類似。

(3) 「洪瑞珍」作為商標使用，並非善意：

前開各店家係由被告洪毓嫻以獨資之洪瑞珍三明治店、與蔡志明共同以洪瑞珍傳世公司為經營，而被告洪毓嫻、蔡志明於 107 年 8 月 1 日即對於未經原告同意或授權，不得使用「洪瑞珍」為商標一事知之甚詳，卻以前開各店家將「洪瑞珍」於三明治商品為商標使用，自無善意可言。

(4) 足致相關消費者混淆誤認之虞：

因「洪瑞珍」與原告商標近似程度極高、指定使用之商品或服務同一或類似；「洪瑞珍」作為商標使用，並非善意；故將「洪瑞珍」於三明治商品為商標使用，足致相關消費者混淆誤認之虞。

4. 「HUNG RUI CHEN」部分：

(1) 與原告商標近似程度極高：

原告商標或係以略有設計字體之「洪瑞珍」三字橫向排列，或係將黑色字體「洪瑞珍」置於黑色圓圈而呈現，所傳達之意義為「洪瑞珍」；「HUNGRUICHEN」則為「洪瑞珍」英文音譯，相關消費者觀察獲得之意義理解應為「洪瑞珍」，與「洪瑞珍」傳達意義相同。而「HUNG RUI CHEN」讀音與「洪瑞珍」幾近相同。縱然「HUNG RUI CHEN」之外觀，與附表 1-1 編號 1 至 9 商標尚有差異，然綜以外觀、讀音、傳達意義以觀，應認「HUNGRUICHEN」與原告商標近似程度高。

(2) 與原告商標指定使用之商品或服務同一或類似。

(3) 「洪瑞珍」作為商標使用，並非善意：

被告洪毓嫻、蔡志明於 107 年 8 月 1 日即對於未經原告同意或授權，不得使用「洪瑞珍」為商標一事知之甚詳，而「HUNG RUI CHEN」為「洪瑞珍」之英文音譯，此事僅對於英文字母拼音理解之能力者均可獲知，被告洪毓嫻、蔡志明自當知悉，卻擅自將「HUNG RUI CHEN」使用於三明治商品為商標，自非善意。

(4) 足致相關消費者混淆誤認之虞：

因「HUNG RUI CHEN」與原告商標近似程度高、指定使用之商品或服務同一或類似；

「HUNG RUI CHEN」作為商標使用，並非善意；故將「HUNG RUI CHEN」於三明治商品為商標使用，足致相關消費者混淆誤認之虞。

5. 「洪瑞珍」置於圓圈之圖案部分：

(1) 與原告商標近似程度極高：

以「洪瑞珍」置於圓圈之圖案與原告商標相較，讀音相同。外觀上僅有係將「洪瑞珍」置於圓圈或直接橫向排列之差別。傳達意義均為「洪瑞珍」。故綜合外觀、讀音及傳達意義等，應可認「洪瑞珍」置於圓圈之圖案與原告商標相似程度極高。

(2) 與原告商標指定使用之商品或服務同一或類似。

(3) 「洪瑞珍」作為商標使用，並非善意：

被告洪毓姍、蔡志明於 107 年 8 月 1 日即對於未經原告同意或授權，不得使用「洪瑞珍」為商標一事知之甚詳，而「洪瑞珍」置於圓圈之圖案，所獲致之意義理解為「洪瑞珍」，被告洪毓姍、蔡志明當然知悉，卻擅自將「洪瑞珍」置於圓圈之圖案使用於三明治商品為商標，自非善意。

(4) 足致相關消費者混淆誤認之虞：

因「洪瑞珍」置於圓圈之圖案與原告商標近似程度極高、指定使用之商品或服務同一或類似；「洪瑞珍」置於圓圈之圖案作為商標使用，並非善意；故將「洪瑞珍」置於圓圈之圖案於三明治商品為商標使用，足致相關消費者混淆誤認之虞。

6. 綜上，法院就被告不同的商標使用行為分別認定是否構成混淆誤認之虞，而分別獲致不同結論。於法院審酌的過程中，並未完整的就八項要素一一審酌，惟必備者為「商標是否近似暨其近似之程度」、「商品 / 服務是否類似暨其類似之程度」，至於「商標識別性之強弱」，在本案中並未發生區別效果，其他法院僅審酌「被告是否善意」而已。

(三) 法院以三點理由認定「洪瑞珍」商標為著名商標：1.在不同時期的媒體大幅報導，2.在我國各地甚至外國開設分店，3.因單價不高，故商品普及率高。

法院認為，查「洪瑞珍」商標使用於銷售三明治商品，早於 2006 年即經媒體報導「吸引大排長龍」、「打造沒落商圈之不死鳥傳奇」，於 2013 年經媒體報導多家「洪瑞珍」分在台中、彰化、新竹、內湖等地，107 年、108 年間更有媒體報導「洪瑞珍」三明治於南韓開設店面，而且三明治商品單價不高、為一般民眾極易入手購買果腹之點心，故「洪瑞珍」商標已於我國相關消費者所普遍知悉而為著名商標。

(四) 被告洪毓姍以「洪瑞珍」為獨資設立之商號名稱、被告洪瑞珍傳世公司使用「洪瑞珍」作為公司名稱，是否構成商標法第 70 條第 2 款之侵權行為？

商標法第 70 條第 2 款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，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。」

被告洪毓姍將獨資設立之商號取名為「洪瑞珍三明治店」，被告洪瑞珍傳世公司將「洪瑞珍」作為公司名稱之特取部分，均與原告商標「洪瑞珍」完全相同，我國相關消費者自會將二者誤認為係表彰同一營業主體之名稱，而有產生混淆誤認之虞，構成商標法第 70 條第 2 款之視為侵害商標權之行為，堪予認定。

此部份由於被告是使用完全相同於系爭商標中之文字，故法院並未深入就混淆誤認之虞之認定要素一一判斷，直接認定構成混淆誤認之虞。

(五) 法院認為損益或稅額資料可為「侵害利益」之計算依據，但由於實際可得資料早於原告起訴認定的侵權基準時，又被告實際使用於店鋪的標示有部分不構成侵權，故本案法院未採損益或稅額資料計算損害賠償。法院係以酌定方式認定損賠金額，法院審酌的點略有：1. 被告有陸續除去商標侵權行為，2. 侵權期間，3. 商品銷售單價，4. 商品購買習慣，5. 被告商號、公司的資本額。

商標法第 71 條第 1 項第 2 款「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。」

本案被告掌有八家店鋪，使用涉及侵害原告商標權的標示，且均以獨資商號洪瑞珍三明治店及被告洪瑞珍傳世公司以為成本、營收等歸屬管控。故法院認為，**洪瑞珍三明治店及被告洪瑞珍傳世公司之營收資料可為計算「侵害商標權行為所得之利益」之依憑資料。**

然而，雖原告主張依據洪瑞珍三明治店、洪瑞珍傳世公司 107、108 年損益及稅額計算表所記載之內容據以主張損害賠償計算，然被告洪毓姍、蔡志明於 107 年 8 月 1 日前侵害原告所有商標之商標權之民事責任，並不在本件起訴主張之列，顯見不論是洪瑞珍三明治店或洪瑞珍傳世公司於 107 年營收利益非屬均得列入本件損害賠償數額計算之列。又「洪家手作」之店鋪不以前開 8 店家為限，而銷售商品並非僅有三明治一項，故以洪瑞珍三明治店、洪瑞珍傳世公司前開 107 年、108 年課稅所得資料，無從認定「侵害商標權行為所得之利益」之確切數額。版權所有，重製必究！

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 222 條第 2 項定有明文，本件原告業已舉證證明前開 8 店家之商標使用行為侵害商標權，造成原告無法取得授權他人使用商標之授權金額而受有損害，原告得依法律規定而選擇以「侵害商標權行為所得之利益」為賠償數額之主張，然由上述情況可知，證明損害確切數額顯有重大困難，則本院自得依上開規定審酌

一切情況，依所得心證定其數額。茲審酌上開 8 店家侵害商標權之行為自 107 年 8 月 1 日以後，持續至本院審理期間始部分陸續除去，侵害商標權之期間一年有餘、接近二年，雖銷售三明治商品單價僅 20、30 餘元，但三明治為相關消費者極易購買之商品，動輒單次購買數額可為 10 個上下，及洪瑞珍三明治店資本額為 20 萬元、洪瑞珍傳世公司資本額為 120 萬元等，認為上開 8 店家就侵害商標權所致之財產上損害，應賠償 80 萬元為適當。

需注意雖然法院認為營收稅務資料可作為商標損害賠償認定依據，但由於稅務資料僅能調閱到前一年、甚至再前一年的營收（因五月方申報前一年的稅務資料），或是僅能調取 401 報表；故不一定能即時取得最新資料，成為請求的盲點。而本案最後由法院酌定損害賠償金額 80 萬元，也與原告請求的 500 萬元相去甚遠。

(六) 法院認為，被告侵害原告商標權是否有構成原告營業上信譽之減損，原告無法證明，故原告請求被告將判決登報並無理由。

92 年公布之商標法第 64 條有規定：「商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。」

但 100 年公布之商標法將有關登報之請求予以刪除，理由為：「有關被侵害人聲請將判決書全部或一部登報一事，訴訟實務上，原告起訴時即得依民法第一百九十五條第一項後段『其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分』之規定，在訴之聲明中一併請求法院判決命行為人登報以為填補損害，本條應無重複規定之必要，爰予刪除，回歸適用民法相關規定。」故有關判決登報之請求權基礎，依民法第 195 條規定。

惟法院認為，按民法第 195 條第 1 項後段規定：「名譽被侵害者，得請求回復名譽之適當處分」。登報請求權乃屬回復信譽之一種方式，主張名譽或商業上之信譽受損之人，自應就該有利於己之事實，負擔舉證之責任。按使用相同或近似之於他人之商標於相同或類似之商品或服務，固會使消費者產生混淆誤認之虞，而構成商標權之侵害，惟不當然造成商標權人之營業上信譽之減損。原告就此部分未提出相關證據資料供本院審酌，難認已盡舉證之責任，故原告依民法第 195 條第 1 項後段之規定，請求被告洪毓姍、蔡志明、洪瑞珍傳世公司應負擔費用，將本案判決書之案號、當事人名稱、案由及主文之全文，以標楷體 14 號字體刊登於自由時報全國版第一版 1 日，以回復其商譽，為無理由。

(七) 綜上，本案最受人矚目的大概是如同本土劇般的家族恩怨背景，加上洪瑞珍商標是我國常人耳熟能詳的商標，更添戲劇色彩。但對被告而言，最關鍵的「家族共有」主張無法舉證，從而使訴訟方向呈現被動局面。另外，本案大致呈現了一個典型商標訴訟中，會出現的所有爭點及法院大致評價的方向，有助通盤理解一個商標訴訟的進行架構。