

裁判字號：最高法院 96 年台上字第 286 號民事判決

裁判日期：民國 96 年 02 月 02 日

裁判案由：給付違約金

最高法院民事判決 九十六年度台上字第二八六號

上訴人 正光製藥有限公司

法定代理人 乙○○

訴訟代理人 徐宏昇律師

許清連律師

李錦臺律師

被上訴人 台灣三陽製藥廠股份有限公司

兼法定代理人 甲○○

上列當事人間請求給付違約金事件，上訴人對於中華民國九十四年七月十九日台灣高等法院高雄分院第二審判決（九十三年度上字第一三二號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

本件上訴人主張：被上訴人台灣三陽製藥廠股份有限公司（下稱三陽製藥公司）於民國八十八年間因不法使用伊已取得之「噴樂」、「虎頭圖」等商標圖樣，經伊對該公司及被上訴人甲○○提出刑事告訴後，兩造於八十九年六月二十九日簽訂和解書，被上訴人同意自和解成立後所產製之藥品，不得使用台灣屏東地方法院（下稱屏東地院）八十八年度自字第三一號刑事案件之扣案物及刑事判決書所示「虎頭圖」商標圖樣，並保證絕不使用伊註冊之「噴樂」商標圖樣、「金絲」二字及與前開和解書附件一相同之「上藍下綠二列粗橫條」商標圖樣。倘於和解成立六個月後，仍在市面上查獲上開藥品，被上訴人願連帶賠償新台幣（下同）五百萬元。伊於九十二年八月二十日、九十三年一月十五日仍在市面上購得三陽製藥公司所產製，使用前述商標、文字或圖樣之「三陽痠痛金絲膏藥布」（下稱系爭產品），顯見被上訴人確有違約情事，伊自得請求賠償五百萬元等情。爰依和解書之約定，求為命被上訴人連帶給付伊五百萬元及加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息，並停止使用「金絲」二字及如第一審判決附件所示「上藍下綠二列粗橫條」之商標圖樣之判決。

被上訴人則以：系爭和解書之和解標的載明為刑事案件，而上訴人當時係因伊產製之朝日金絲膏有「虎頭圖」商標圖樣而提起刑事自訴，伊為息事寧人而和解，真意為日後不再生產朝日金絲膏之產品，系爭產品並不在該刑事案件查扣標的內；且伊之前即已使用「金絲」、「上藍下綠」圖樣產製系爭產品多年，況該「金

絲」、「上藍下綠」圖樣已成為製藥同業習慣使用之標章，伊亦不可能同意列入和解範圍等語，資為抗辯。

原審依審理之結果，以：兩造於上訴人對被上訴人提出違反商標法刑事案件審理中之八十九年六月二十九日簽訂和解書，其內容為：「(1)和解標的：台灣高等法院高雄分院八十九年度上易字第四三四號商標法案件。(2)被上訴人自和解成立後同意所產製藥品不得使用如屏東地院八十八年度自字第三一號扣案物及刑事判決書所示「虎頭圖」商標圖樣，並願放棄善意先使用之權利，以杜糾紛；並保證絕不使用上訴人註冊之「噴樂」商標圖樣，且同意上揭所有藥品不再使用「金絲」二字。(3)被上訴人同意嗣後於前揭產品不使用如附件一相同之「上藍下綠二列粗橫條」之商標圖樣。(4)被上訴人願自和解成立後六個月內收回所生產銷售於市面之前列產品，並登報道歉。(5)自和解成立六個月後，如上訴人查實市面上繼續產銷前述由被上訴人產製之藥品仍使用前述之商標圖樣者，被上訴人願連帶賠償五百萬元」。上訴人於九十二年八月二十日在彰化縣永靖鄉之保生藥局及彰化縣埔心鄉之淑惠藥局，於九十三年一月十五日在台中市之屈臣氏，均購得由三陽製藥公司所生產之系爭產品即「三陽痠痛金絲膏藥布」，其上有「上藍下綠二列粗橫條」及「金絲」文字，而上開產品均係三陽製藥公司於和解成立六個月後所生產銷售，該產品在刑事案件查扣時並未記載於查扣物清單內等事實，為兩造所不爭執，且有和解書、統一發票、免用統一發票收據、包裝圖樣在卷可稽。按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，為民法第九十八條所規定，而所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，並將誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果對兩造之權利義務是否符合公平正義。再者，契約之當事人間就達成意思合致之範圍有爭議時，依民事訴訟法第二百七十七條前段規定，應由主張有利於己事實之一造負舉證責任。本件上訴人係本於和解書請求被上訴人為給付，並主張被上訴人有違反和解書所列之違約事由而請求賠償，被上訴人則抗辯上訴人所稱之違約事由並不在和解書所列範圍內，而無所謂違約情事。兩造間既就違約事由是否在和解之範圍內有所爭議，則此項違約事由在和解範圍內，係屬有利於上訴人之事實，並為其起訴請求賠償之依據，自應先由其就事實負舉證責任，且如其無法就此事實為有利之證明，依法即應受敗訴之判決。查兩造係於上訴人對被上訴人提出違反商標法之刑事訴訟程序中，經第一審判處甲○○有期徒刑一年，併科罰金二十萬元後，兩造均上訴至第二審審理中達成和解，此為兩造所不爭執，並有該和解書、屏東地院八十八年度自字第三一號及台灣高等法院高雄分院八十九年度上易字第四三四號刑事判決在卷可稽，則達成和解顯係因被上訴人受有刑事之訴追，並經判決有罪，為免除刑責所致，此從該和解書第二條就「和解標的」明確記載為：台灣高等法院高雄分院八十九年

度上易字第四三四號商標法案件，及上訴人於和解後之翌日即八十九年六月三十日即具狀向刑事庭陳報「茲因被告與自訴人已達成民事和解，故祈請鈞長審酌被告犯後之態度並已得自訴人之寬諒，予以從輕發落，以啟自新。」等語，可得佐證。其次，上訴人於所提出之刑事自訴案件，係主張被上訴人有違反其已取得之「噴樂」、「正光製藥有限公司圖(一)」、「正光金絲及圖」、「正光製藥有限公司圖(二)」、「虎頭圖」及「虎頭及圖」等商標圖樣（該商標圖樣見一審卷第六十至六二頁及原審卷(一)第一四四至一四七頁），而各該刑事案件所爭議之商標圖樣，其中「噴樂」、「正光製藥有限公司圖(二)」、「虎頭圖」及「虎頭及圖」等商標部分，並無「金絲」及「上藍下綠二列粗橫條」之圖樣，與本件之爭執無關；至「正光製藥有限公司圖(一)」及「正光金絲及圖」之商標部分，雖列有「金絲」及「上藍下綠二列粗橫條」之圖樣，但經列入為和解書第三條第二項所稱之附件者，則為上訴人所享有之第一一八三六一號註冊商標（即正光製藥有限公司圖(一)），此為兩造所不爭執。而該第一一八三六一號商標，依其圖樣觀之，係將「虎頭」與「藍綠橫條」同列，且參酌上訴人其他商標圖樣，均係以「虎頭」為其特出之標識，甚或僅有單列「虎頭」為商標圖樣者，則「藍綠橫條」顯非得單獨抽出而列為該商標之客體，此從一般與治療酸痛之相關藥品如撒隆巴斯等藥品，均使用所謂藍綠橫條為其標誌亦可得佐證。故從和解係基於刑事案件之商標爭議之原因事實觀之，未經列為商標圖樣中特出部分而須與「虎頭」合併觀察之「藍綠橫條」部分，即難認係兩造和解所欲規範之標的。至「金絲」二字為一般中藥所使用之藥方名稱，「金絲膏」則具有治療疼痛、傷筋動骨、損傷閃挫及風濕筋寒諸病之效能（見原審卷(一)第四八頁之中國醫學大辭典），且上訴人就「金絲」二字所曾為之註冊亦經遭撤銷。而其「正光金絲及圖」之商標，係將「虎頭」、「藍綠橫條」、「正光金絲」三者並列為商標圖樣，則單以「金絲」二字尚難謂為該商標之特出部分，且以該字之意涵為藥方之特性，實難認有列入和解中不得為單獨使用之範圍。又上訴人於提出刑事訴訟當時所查扣之物品中，並無系爭產品在內，依該刑事案件查扣之物品觀之，主要均係因有使用「虎頭」商標，如朝日金絲膏、三陽金虎膏等，而系爭產品並未使用該「虎頭」商標，與上訴人所取得之第一一八三六一號註冊商標（即正光製藥有限公司圖(一)），其外觀並不完全相同。且被上訴人自六十八年間起即取得行政院衛生署核發之藥品許可證，生產銷售系爭產品，有該許可證及成藥藥品仿單標籤粘貼表在卷可憑，其所取得之第一一二三二三號註冊商標，亦有使用藍綠橫條之態樣，有該商標註冊證在卷可稽，則就已實際生產多年，且不在刑案查扣範圍內之產品，依一般社會之理性客觀認知及經驗法則，在被上訴人係欲藉和解以免除刑責之緣由下，當僅以遭查扣而有爭議者為和解之標的，而不及於其他已生產多年而未查扣或有爭議，甚或有使用權之產品在內。再就和解之經濟目的觀之，上訴人提出刑事訴訟之目的，係在藉刑事處罰以排除

被上訴人侵害商標權之行為，並保障其商標之經濟利益。而被上訴人同意和解之目的，則在於免除或減輕刑事責任，及往後可能民事賠償之不利益，其民事責任之損害賠償範圍既僅限於刑事案件所認定違反商標法部分之範圍，故兩造在和解當時有共識之部分應在於刑事案件所認定之範圍，不在刑事責任所得審理之部分，被上訴人既無應承擔賠償責任之風險，當不致將其主動列入和解範圍，並願拋棄其權益；否則，若依上訴人之見解，被上訴人嗣後所生產而與上訴人無關之藥品，在顯無可能侵害上訴人商標權益之情況下，仍屬本件和解範圍所稱之藥品而應受拘束，顯不合理，故就和解之經濟目的而言，系爭產品並非在和解之範圍內，應可認定。又本件和解當事人之法律效果意思，就上訴人而言，係侵害商標權之回復，其回復方法為登報道歉、金錢賠償及排除使用等方式，被上訴人則亦藉由上開方式之履行，以免除其相關之民、刑事責任。而依和解內容所載，被上訴人係同意不再使用上訴人享有商標權之圖樣，並同意將已生產銷售於市面上之產品限期回收及登報道歉，若往後再有侵害之行為，則願意賠償五百萬元等情，顯已包括上開各項回復方法，符合兩造所欲達成之經濟目的。縱認上訴人於和解當時之真意係要求被上訴人就非屬該刑事案件所得審酌之所有產品，於和解後均不得再為使用「虎頭圖」、「金絲」及「藍綠橫條」圖樣，而將系爭產品包括在內。然和解當時之時空背景為刑事案件之刑責壓力及可能附隨之民事賠償責任，兩造並未提及系爭產品是否有侵害商標權，則和解所欲規避之風險，僅在於刑事責任之得否免除或減輕，及民事賠償方法之協議，而兩造既已同意用排除使用、登報道歉及附條件金錢賠償之方法，相互退讓，上訴人此項將和解範圍之意思表示延伸至刑事審理範圍外之效果，就其效果意思而言，即非被上訴人所可得知，自難將上訴人此部分主觀之意涵認已得被上訴人之意思合致，而發生和解之效力。上訴人雖主張如不將和解書所稱之「爾後所產製藥品」、「上揭所有藥品」及「前揭產品」解釋包括所有產品在內，而不僅限於刑案查扣之產品，則被上訴人僅須變更其中任一文字，即得再為使用，和解即失其意義，且上開文字記載明確，並無解釋上之疑義，自無再探求當事人真意之必要等語。然兩造因就和解之文義有所爭議，致有本件訴訟，自有就兩造簽訂和解書之真意為探求之必要，上訴人認文義已甚明確，無需再為探求，尚有誤解。而和解書既已載明被上訴人「爾後所產製藥品不得使用」查扣物及刑事判決所示之「虎頭圖」、「噴樂」、「金絲」及「上藍下綠二列粗橫條」之商標圖樣，則凡經列入刑事案件所查扣之藥品即不得再生產銷售，被上訴人若將其中部分標誌為增刪使用，仍屬違反和解之約定，而應負賠償責任，並非如上訴人所稱略為變更其中任一文字，即得再為使用，而使和解失其意義。且本件係因侵害商標權之刑事案件而衍生，而上訴人之商標主要特徵為「虎頭」，所謂「金絲」或「藍綠橫條」僅合併為該商標圖樣之一部分，若謂上訴人享有商標圖樣中之非特出部分，得單獨列出而為限制他人使用之依據，無異使商

標專用權之範圍得以擴大，就權利之行使而言，即逾越其應有之保障，而使第三人受有相當之不利益。況「金絲」二字並不得註冊享有商標，「藍綠橫條」亦屬一般治療酸痛之相關藥品所常用之標誌，則解釋和解書之真意時，若不認為應將此部分文字與「虎頭」商標合併使用時，始有違約，反認為單獨使用此部分文字亦屬違約，其解釋結果對兩造之權利義務，顯失其衡平，尚難認與誠信原則相符，上訴人上開主張，難為其有利之認定。本件訴訟雖認被上訴人生產之系爭產品不受和解範圍之拘束，但並未認定系爭產品依其使用之包裝圖樣未侵害上訴人之商標權，若上訴人認系爭產品有涉及商標權侵害之情事，仍得於法定期間內另行請求損害賠償。綜上所述，上訴人雖主張系爭產品係在和解書所約定之範圍內而請求違約賠償，然就該和解所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則、法律效果意思為探求，並依誠信原則為檢驗結果，均不足為其有利之認定。從而，上訴人依和解書之約定，請求被上訴人連帶賠償五百萬元及法定遲延利息，並命其所產製之藥品不得再使用「金絲」及「上藍下綠二列粗橫條」之商標圖樣，即屬無據，不應准許等詞，爰將第一審所為上訴人勝訴之判決廢棄，改判駁回其在第一審之訴，經核於法並無違背。上訴論旨，就原審取捨證據、認定事實及解釋契約之職權行使，指摘原判決不當，求予廢棄，非有理由。據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 六 年 二 月 二 日

最高法院民事第三庭

審判長法官 吳 正 一

法官 劉 福 聲

法官 黃 義 豐

法官 簡 清 忠

法官 陳 碧 玉

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 九 十 六 年 二 月 十 二 日

V