智慧財產及商業法院民事判決

108年度民商上易字第4號

上　訴　人　亞仕大科技股份有限公司

法定代理人　卓耿冬

上　訴　人　王尤玲媛

上二人共同

訴訟代理人　孫大龍律師

被上訴人　　義大利商費拉里公司 FERRARI S.P.A

法定代理人　Ferrari Piero 住同上

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國108年10月1日本院107年度民商訴字第60號第一審判決提起上訴，本院於111年5月18日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、原判決（除確定部分外）關於命亞仕大科技股份有限公司、王尤玲媛連帶給付超過新臺幣參拾萬元本息部分，及上開部分假執行之宣告，暨訴訟費用之裁判均廢棄。

二、上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

三、其餘上訴駁回。

四、第一、二審訴訟費用由上訴人亞仕大科技股份有限公司、王尤玲媛連帶負擔十分之三，餘由被上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

一、本件審理範圍：

本件上訴人民國108年10月18日聲明上訴狀之上訴聲明，原聲明原判決全部廢棄，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回（本院卷第33頁），嗣於108年10月29日提出民事縮減上訴聲明狀，僅就原判決主文第四項，關於命上訴人二人應連帶給付1,000,000元損害賠償本息部分提起上訴，並撤回其餘之上訴（本院卷第57頁），故原審主文第一至三項關於禁止上訴人亞仕大科技股份有限公司（下稱亞仕大公

司）不得使用相同或近似於我國註冊第01415959號、第01830712號、第01825303號、第01818016號、第01682352號商標（下合稱系爭商標，商標圖樣如原審判決附表所示）之字樣或圖形於自行車或腳踏車商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入標示相同或近似於系爭商標之自行車或腳踏車商品；或自行或委託、授權他人以任何方式廣告、推廣促銷標示相同或近似於系爭商標之字樣或圖形之自行車或腳踏車商品之部分，業已判決確定，非本院審判之範圍。

二、被上訴人義大利商費拉里公司經合法通知（送達回證見本院卷第437頁），未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依上訴人聲請，由其一造辯論而為判決。

乙、實體方面：

壹、被上訴人於原審起訴主張：

被上訴人義大利商費拉里公司為世界知名之義大利跑車製造商，主要製造一級方程式賽車級高性能跑車。被上訴人所有之「FERRARI」、「法拉利」系列商標為舉世著名之商標，被上訴人並在我國申請註冊系爭商標權，指定使用於汽車、機車、自行車及交通工具保養及修理等商品及服務，尚在專用權期間內。詎上訴人亞仕大公司未經被上訴人之同意或授權，在其所生產之「AF7完美極致全能車款自行車」（下稱系爭自行車）、官方網站上之多幅廣告及照片內，擅自使用完全相同於系爭FERRARI商標之字樣及圖形於該公司所製造之系爭自行車產品，並宣稱獲得被上訴人官方授權聯名。上訴人復於106年10月17日至10月20日之「臺中自行車週（TaichungBikeWeek）」商展活動期間內，行銷系爭自行車款，並於系爭自行車相關之行銷海報、立牌上面，擅自使用完全相同於系爭商標之字樣及圖形。上訴人公司僅居於香港商○○自行車有限公司（下稱○○公司，經本院告知訴訟並未參加訴訟）經銷商之地位，僅獲得授權可販賣標示系爭商標之「公路車車架組」商品，而未獲得授權生產標示系爭商標之

自行車款商品。上訴人使用系爭商標之行為，確已不法侵害被上訴人之系爭商標權，被上訴人爰依商標法第68條第2款、第70條第1款、第69條第3項、第71條第1項第3款規定，訴請亞仕大公司應負損害賠償責任。上訴人王尤玲媛為亞仕大公司之法定代理人，依公司法第23條第2項之規定，應與亞仕大公司負連帶損害賠償責任（第一審判決已確定部分茲不贅述）。

貳、上訴人抗辯：

上訴人亞仕大公司所生產之系爭自行車，屬客制化之自行車，除使用○○實業有限公司（下稱○○公司，經本院告知訴訟並未參加訴訟）授權亞仕大公司販售之「Ferrari公路車架組」外，其餘則係依客戶指定選購之零件、配備組裝，故系爭自行車並無確定之零售價格，銷售人員陳稱系爭自行車車架組約新臺幣（下同）6萬2800元，最頂級之商品，整台腳踏車約28萬8千元云云，不過是廣告宣傳話術，與實際銷售情形不符。亞仕大公司推出系爭自行車後，市場反應不佳，亞仕大公司支付○○公司27萬2377元授權金而取得「Ferrari公路車架組」之防偽標籤共150枚（原審卷被證6），現今尚餘141枚未使用（原審卷被證7），實際上僅使用9枚防偽標籤，其中1台車架組留存於公司作為展示宣傳使用（防偽標籤號碼000000000，原審卷一第117-119頁），實際上僅售出8台，總計收取價款共82萬7100元，惟扣除製造組裝等成本後，實際獲利低於12萬7,000元。原審判命上訴人應連帶賠償100萬元，顯屬過高而不相當，上訴人依商標法第71條第2項規定，請求酌減之。

參、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：原判決關於命上訴人亞仕大公司、王尤玲媛應連帶給付被上訴人100萬元及107年10月17日起至清償日止按週年利率5%計算之利息部分廢棄。前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

肆、得心證之理由：

一、經查，被上訴人主張其所有之「FERRARI」、「法拉利」系列商標為舉世著名之商標，被上訴人並在我國申請註冊系爭商標權，指定使用於汽車、機車、自行車及交通工具保養及修理等商品及服務，尚在專用權期間內，上訴人亞仕大公司未經被上訴人之同意或授權，在其所生產之系爭自行車、官方網站上之多幅廣告及照片內，擅自使用相同於系爭商標之圖樣於該公司所製造之系爭自行車產品，並宣稱獲得被上訴人官方授權聯名（原證2第1、2、4至8、11、12、13、17、23、26、27頁），並於106年10月17日至10月20日之「臺中自行車週（TaichungBikeWeek）」商展活動期間內，行銷系爭自行車款，並於相關之行銷海報、立牌上，擅自使用相同於系爭商標圖樣之事實，業據提出商標註冊資料、106年10月20日、106年10月24日經公證人出具之公證書為證（原證1、2、3）。依上訴人提出之○○公司授權書（原審卷一第221頁），○○公司授權亞仕大公司販賣之商品，限於「Ferrari 公路車車架組（含前叉，非整車）」，已具體限定亞仕大公司使用系爭商標之範圍限於「車架組」，而明確排除「整車」之範圍。上訴人自不得對外宣稱系爭自行車係與被上訴人聯名或由被上訴人直接授權銷售，上情亦據○○公司訴訟代理人蔡泰峰、○○公司法定代理人徐瑞鴻於原審108年3月26日言詞辯論期日到庭陳述明確，故上訴人縱使可合法使用系爭防偽標籤，其使用範圍亦僅限於「車架組」，而排除「整車」之範圍。亞仕大公司無權在其官方網頁宣稱自己是獲得法拉利官方授權聯名，亞仕大公司上開行為業已侵害被上訴人之系爭商標權，經原審判決敘明認定之理由，上訴人於第二審程序就本件成立侵害商標權之行為及被上訴人請求排除侵害部分，均無爭執，堪予認定。

二、按商標法第69條第3項規定：「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償」。亞仕大公司上開行為侵害被上訴人所有之系爭商標權，被上訴人自得請求亞仕大

公司負損害賠償責任。王尤玲媛於本件侵權行為時，為亞仕大公司之負責人（嗣108年7月26日始變更負責人為卓耿冬，原審卷二第113頁），因執行職務侵害被上訴人之系爭商標權，依公司法第23條第2項之規定，應與亞仕大公司負連帶損害賠償責任。

三、上訴人抗辯系爭自行車實際上僅售出8台，總計收取價款共82萬7100元，另有防偽標籤141張尚未使用之事實，業據提出上證1至上證8號之公路車製造單成本價格表單出貨單影本之公路車製造單、成本價格表單、出貨單影本共7份（本院卷第111-151頁），及尚未使用的防偽標籤141張影本（號碼228102635至000000000，本院卷第375-377頁）附卷可稽，並經本院函詢買受系爭自行車之訴外人陳○○、許○○、○○自行車行、林○○、廖○○、張○○、○○自行車行等人查明無誤，有上開訴外人之回函附卷可稽（本院卷第275、277、291、295、299、305、335頁），核與上訴人上開所述相符，上訴人並於111年5月18日言詞辯論期日當庭提出尚未使用之防偽標籤141張原本供本院勘驗無誤（本院卷第464頁），上訴人所主張上開事實，堪信為真。

四、本件被上訴人係請求依商標法第71條第3款之規定計算損害賠償。按商標法第71條第1項第3款、第2項規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之」。上訴人主張，其銷售系爭自行車之價款係包含水壺、後袋、車衣、車褲等非自行車必要之配件費用，故銷售金額應扣除上開配件之費用，並依106、107年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準之毛利率24%，或淨利率10%（上證9號）計算等語。惟查，系爭自行車是連同配備一併銷售，故售價本包含車身及配件在內，並無將配件之價格予以扣除之理，上訴人主張應將配件之價格自銷售自行車之價款中扣除，並不可採。本院審酌

本件被查獲之侵權商品有9台自行車（上訴人銷售8台，另1台做展示用），上訴人銷售8台所得之價款為82萬7100元，如依106、107年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準之毛利率24%計算（本院卷第227-229頁），約為19萬8,000多元、上訴人之侵權期間、系爭商標之著名程度甚高等一切情狀，認為原審以系爭自行車零售單價62,800元之16倍酌定賠償金額100萬元，尚屬過高，應依商標法第71條第2項規定，酌減至30萬元為適當。

五、綜上所述，上訴人依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款、公司法第23條第2項規定，訴請上訴人亞仕大公司、王尤玲媛應連帶賠償被上訴人30萬元本息之範圍內，為有理由，應予准許，逾此部分，為無理由，應予駁回。原審未察，就被上訴人請求超過30萬元本息部分，予以准許，尚有未洽，上訴人提起上訴，請求廢棄改判，就原審判決判命上訴人給付超過30萬元本息部分，為有理由，應由本院將原審判決上開部分予以廢棄，並駁回被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，至於上訴人其餘部分之上訴，為無理由，應予駁回。

六、本件為判決之基礎已臻明確，上訴人其餘之攻擊方法及證據，經本院審酌後認與本判決之結果均不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。

七、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條、第85條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　6　　月　　8　　日

智慧財產第三庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡惠如

法　官　彭洪英

以上正本係照原本作成。

本件不得上訴。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　6　　月　　13　　日

書記官　郭宇修