智慧財產及商業法院民事判決

109年度民商上易字第3號

上訴人即附帶被上訴人　惡名昭彰股份有限公司

法定代理人　陳之漢

訴訟代理人　李璇辰　律師

被上訴人即附帶上訴人　王怡天

訴訟代理人　廖昱軒　律師

王智灝　律師

簡榮宗　律師　兼送達代收人

複代理人　詹義豪　律師

上列當事人間給付違約金事件，上訴人對於中華民國109年10月8日臺灣臺北地方法院109年度智訴字第29號第一審判決提起上訴，被上訴人為附帶上訴，本院於110年11月4日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

上訴及附帶上訴均駁回。

第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人負擔；附帶上訴部分，由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本院有管轄權：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，及依商業事件審理法規定由商業法院管轄之商業事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之民事事件，均由智慧財產及商業法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、

第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件固非由本院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，得由普通法院管轄。然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之本院受理。查本件因被上訴人即附帶上訴人王怡天（下稱被上訴人），起訴主張上訴人即附帶被上訴人惡名昭彰股份有限公司（下稱上訴人），因違約而侵害被上訴人中華民國註冊第01771004號「INFINITE POWER DRAGON FIGHT ART及圖」商標（下稱系爭商標）。是本件為有關商標法所生之第二審民事事件，本院依法有專屬管轄權。

二、被上訴人合法提起附帶上訴：

按被上訴人於言詞辯論終結前，得為附帶上訴，民事訴訟法第460條第1項前段定有明文。而第二審附帶上訴，其為當事人對於所受不利益之第一審終局判決聲明不服之方法，在第一審受全部勝訴判決之當事人，自無許其提起附帶上訴之理。反之，第一審所為一部勝訴與一部敗訴判決，其受一部敗訴判決之當事人提起上訴後，被上訴人得對同一判決聲明不服，提起附帶上訴，請求廢棄或變更第一審不利於己部分之判決，而擴張有利於己部分之判決（參照最高法院73年度台抗字第496號、99年度台抗字第149號民事裁定）。被上訴人前於民國109年12月10日，提出民事附帶上訴狀（見本院卷第55至58頁）。係於第二審本案訴訟之言詞辯論終結前提起，且被上訴人於第一審受一部敗訴之判決（見本院卷第13至22頁）。其自得於第二審請求廢棄或變更第一審不利於己部分之判決，而擴張有利於己部分之判決。準此，被上訴人提起本件附帶上訴，經核於法並無不合，應予准許。

三、本院審理範圍：

(一)被上訴人先撤回附帶上訴之備位聲明：

按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回，被告於期日到場，未為同意與否之表示者，自該期日起；其未於期日到場

或係以書狀撤回者，自前項筆錄或撤回書狀送達之日起，10日內未提出異議者，視為同意撤回。民事訴訟法第262條第1項、第3項定有明文。倘第一審就先位之訴為原告勝訴判決，在尚未確定前，備位之訴其訴訟繫屬並未消滅，且在第一審所為之訴訟行為，其於第二審亦有效力，是備位原告之訴，縱未經第一審裁判，仍應解為隨同先位之訴繫屬於第二審而生移審之效力（參照最高法院98年度台上字第1486號民事判決）。查被上訴人於原審本於兩造於108年8月1日簽訂協議書（下稱系爭協議書）約定，先位主張請求上訴人應給付違約金；備位主張依商標法第69條及第71條第1項第3款規定，請求上訴人給付損害賠償、對上訴人行使禁止侵害與銷燬侵害物請求權。核其性質屬客觀預備合併之訴，原審認被上訴人先位之訴一部有理由、一部分無理由，並駁回其餘先位之訴，未就備位之訴加以審酌。嗣兩造就先位之訴，各自敗訴部分提起上訴及附帶上訴。依上開說明，被上訴人於原審所提備位之訴，即隨同上訴而生移審繫屬於本院之效力。嗣被上訴人於本院110年3月2日以書狀陳明更正訴之聲明（見本院卷第177至182頁），核其性質乃撤回附帶上訴之備位聲明，上訴人未為反對表示，已視為上訴人同意被上訴人撤回備位聲明。

(二)被上訴人嗣後以基礎事實同一性為訴之追加：

1.基礎事實同一性：

按第二審程序所為訴之變更或追加，非經他造同意，雖不得為之，然有第255條第1項第2款之請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項定有明文。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活可認為同一或關連，就原請求之訴訟及證據資料，而於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，

進而為統一解決紛爭者即屬之（參照最高法院99年度台上字第1653號民事判決、100年度台抗字第761號民事裁定）。

2.被上訴人為訴之追加部分：

被上訴人前於110年3月2日提出之民事更正訴之聲明狀，其上訴聲明記載：⑴原判決不利於被上訴人之部分廢棄。⑵前開廢棄部分，上訴人應給付被上訴人新臺幣（下同）180萬元，並自109年5月8日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⑶被上訴人願供擔保，請准宣告假執行（見本院卷第177頁）。被上訴人嗣於110年9月28日提出之民事附帶上訴言詞辯論意旨狀，其上訴聲明記載：⑴先位聲明部分：①原判決不利被上訴人之部分廢棄；②前開廢棄部分，上訴人應再給付被上訴人180萬元，並自109年5月8日起至清償日止，按年息5%計算之利息；③第一審、第二審訴訟費用由上訴人負擔；④被上訴人願供擔保，請准宣告假執行；⑤如先位聲明部分為被上訴人不利之判決，請求就備位聲明判決。2.備位聲明部分：①上訴人應給付被上訴人1,125,000元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；②上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣於衣著、靴鞋、帽子、襪子、禦寒用手套或其他第25類之商品，或於網頁、產品型錄、廣告文書上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；③上訴人應銷毀庫存之侵權商品暨含有相同或近似「INFINITE POWER」字樣之商品及行銷物品；④訴訟費用由上訴人負擔；⑤被上訴人願供擔保請准宣告假執行（見本院卷第325至326頁）。上開追加部分，核其性質為訴之追加。參諸被上訴人原起訴聲明及追加備位聲明，係基於上訴人是否違反系爭協議書與商標法第69條所生之爭議，屬基礎事實同一，況上訴人於本院程序中均未表示不同意，基於訴訟經濟及紛爭一次解決原則，且本院已賦予當事人充分之攻擊防禦程序，應予以准許。

貳、實體事項：

一、被上訴人主張略以：

(一)被上訴人起訴部分：

被上訴人起訴先位聲明請求：1.上訴人應給付被上訴人新臺幣（下同）300萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起按年息5%計算之利息；2.願供擔保，請准宣告假執行。備位聲明：1.上訴人應給付被上訴人1,125,000元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；2.上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣於衣著、靴鞋、帽子、襪子、禦寒用手套或其他第25類之商品，或於網頁、產品型錄、廣告文書上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；3.上訴人應銷毀庫存之侵權商品暨含有相同或近似「INFINITE POWER」字樣之商品及行銷物品；4.願供擔保，請准宣告假執行。並主張如後：

1.被上訴人為系爭商標權人：

被上訴人曾獲加拿大西岸泰國拳王賽冠軍、兩度獲得加拿大卑詩省泰拳冠軍，為國際級之武術人物。返台後為推廣武術文化，遂開設知名武術道館「降龍總武運動訓練館」，嗣被上訴人於104年7月21日以自己名義向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊系爭商標，使用於第25類及第28類之商品，繼而以自己名義向智慧局申請註冊第02040614號「降伏己心 化身為龍Conquer the Mind Be a Dragon及圖」商標，使用於第5類、第21類、第25類及第28類商品。

2.上訴人違反系爭協議書約定使用據爭商標：

上訴人法定代理人陳之漢習武多年，創建武術道館，嗣後創立上訴人，並以上訴人之名義，雖向智慧局申請第108013017號「INFINITE POWER」商標（下稱據爭商標），惟據爭商標因近似於系爭商標而發生爭議，歷經協商後，兩造於108年8月1日簽訂系爭協議書，依系爭協議書第2條約定，除上訴人不得將據爭商標使用或申請於第25類及第28類商品外，亦不得將「INFINITE POWER」文字，使用於第25類及第28類

相同或類似之上訴人商品。上訴人竟罔顧系爭協議書約定，除就據爭商標違約申請第25類之商品類別外，亦於其所有之惡名昭彰購物網站，公然散佈與販售標註「INFINITE POWER」文字之「無限之力 T-Shirt」（下稱系爭商品），違反系爭協議書第2條約定，被上訴人依系爭協議書第2條約定，先位聲明請求上訴人給付懲罰性違約金300萬元。

3.被上訴人備位請求上訴人賠償1,125,000元：

兩商標間構成近似商標且有致相關消費者混淆誤認之虞，業經智慧局以(108)慧商00601字第10890761870號函認定在案。詎上訴人基於市場銷售之目的，未經被上訴人同意，擅自使用與系爭商標近似之據爭商標於第25類商品，系爭商品違反商標法第68條第1項第3款規定，且系爭商品每件定價為750元，被上訴人依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款、第69條第1項及第2項規定，備位請求上訴人賠償1,125,000元（計算式：750元×1,500），並請求上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣於衣著、靴鞋、帽子、襪子、禦寒用手套或其他第25類商品，或於網頁、產品型錄、廣告文書上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品，及應銷毀庫存之侵權商品暨含有相同或近似「INFINITE POWER」字樣之商品及行銷物品。

(二)被上訴人上訴答辯部分：

原審為被上訴人部分敗訴之判決，被上訴人答辯聲明上訴駁回，並提起附帶上訴，其聲明：1.先位聲明部分：⑴原判決不利被上訴人之部分廢棄；⑵前開廢棄部分，上訴人應再給付被上訴人180萬元，並自109年5月8日起至清償日止，按年息5%計算之利息；⑶被上訴人願供擔保，請准宣告假執行；⑷如先位聲明部分為被上訴人不利之判決，請求就備位聲明判決。2.備位聲明部分：⑴上訴人應給付被上訴人1,125,000元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；⑵上訴人不得使用相同或近似系爭商標之文字或

圖樣於衣著、靴鞋、帽子、襪子、禦寒用手套或其他第25類之商品，或於網頁、產品型錄、廣告文書上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；⑶上訴人應銷毀庫存之侵權商品暨含有相同或近似「INFINITE POWER」字樣之商品及行銷物品；⑷訴訟費用由上訴人負擔；⑸被上訴人願供擔保請准宣告假執行。並答辯如後：

1.上訴人所提系爭商品網站統計資料非真正：

上訴人雖提出系爭商品網站統計資料，然其為上訴人所自行製作，未蓋用任何印章以示負責，故其形式非真正。且此為上訴人自行製作，被上訴人否認實質真正。

2.兩商標致相關消費者有混淆誤認之虞：

「INFINITE POWER」為無限之力量，上訴人雖主張「INFINITE POWER」非作為商標使用，僅係用以表示商品或服務之相關說明者云云。然兩造之商品均有標示「INFINITE POWER」，相關消費者於異時異地隔離與通體觀察，可發現兩者圖樣在觀念或讀音方面相同，且外觀極度近似，並均使用於服飾，致相關消費者對兩造商品產生混淆誤認。

3.被上訴人請求上訴人給付300萬元之懲罰性違約金：

上訴人於108年8月1日簽訂系爭協議書簽後，即不得將「INFINITE POWER」文字，使用於第25類及第28類之相同或類似商品上，或申請商標。根據上訴人於個人直播影片陳述可知，上訴人於締約時已知悉上情。上訴人除就據爭商標申請第25類商品類別外，亦於其所有「惡名昭彰官方購物網站」上，公然散佈並販售標註「INFINITE POWER」文字之系爭商品。被上訴人並於109年2月21日於上訴人經營之購物網站買受系爭商品，且109年度北院民公樺字第110077號公證書於109年2月27日作成時，上訴人尚停止販售。職是，核上訴人所為，構成系爭協議書第2條之違約，被上訴人得請求上訴人給付300萬元之懲罰性違約金。

4.兩造約定之違約金未過高：

上訴人為公司法人，其對於風險之識別能力及評估能力自高於自然人。上訴人於締約前委任律師協助與被上訴人委任律師磋商系爭協議書之約款文字，自難認有何上訴人所稱契約錯誤解釋之情存在。上訴人負責人陳之漢於締約後，其於「youtube」平台，以公開網路影像直播之方式，向社會大眾宣示，根據其宣示內容可知，上訴人知悉系爭協議書之文義及其涵攝範圍。再者，上訴人之實收資本額為2,900萬元，況上訴人負責人陳之漢於網路上屢次聲稱其擁有4億元資產。準此，上訴人於簽訂系爭協議書後，有惡意違約行為，是本件違約金並無酌減之必要。

6.被上訴人備位聲明於法有據：

上訴人未經被上訴人同意，而基於行銷目的於第25類之商品上，擅予使用與被上訴人系爭商標近似之據爭商標，違反商標法第68條第1項第3款。準此，系爭商品每件定價為750元，依商標法第71條第3款，被上訴人得請求750元之1,500倍之損害賠償1,125,000元。依商標法第69條第1項及第2項，上訴人自不得使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣於第25類之商品，或使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；上訴人並應銷毀庫存之侵權商品。

二、上訴人主張略以：

原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄；㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行聲請均駁回。就被上訴人之附帶上訴答辯聲明：駁回被上訴人之附帶上訴。並主張如後：

(一)上訴人未違反系爭協議書第2條約定：

1.解釋系爭協議書：

根據系爭協議書之前言、第1條、第2條約定可知，系爭協議書約定兩造簽訂系爭協議書之目的為避免商標爭議，且協議標的為「系爭協議書第1條所列之文字大小、型式、顏色、排序、圖樣、紋路」，系爭協議書第2條以「前條」、「申

請包含標的INFINITE POWER之商標標識或文字」特定義務範圍，是系爭協議書第2條約定義務之範圍明確、特定於「系爭協議書第1條所列之協議標的」。且系爭協議書第2條後段表示：本條之使用行為，依商標法第5條解釋等語，足徵兩造係以針對系爭協議書標的為關鍵內涵。□

2.據爭商標並未違反系爭協議書第2條：

衣服上有英文之T-Shirt或稱為Slogan Tee，廣泛被使用於傳遞個人化訊息，包括思想、理念及訴求，通常以諸如「Black Power」、「Me Too」、「KEEP FIGHTING」、「MOVE ON」、「JUST MOVE」、「GO FOR IT」、「Cheerup」單字或兩個以上之單字片語組合呈現，乃常見之言論表達轉化方式。系爭「INFINITE POWER」字樣中「INFINITE」為「無限」、「POWER」為「力量」，其意義為「無限力量」。「INFINITE POWER」文字，為合乎外文文法、語言習慣之通常用語及組合，並非獨創詞彙，使用該字樣是否構成系爭協議書第2條義務之違反，應取決於其「文字大小、型式、顏色、排序、圖樣、紋路」，是否與系爭協議書標的相同或近似，並非僅判斷其讀音、觀念是否一致。□

3.系爭協議書約定範圍特定與明確：

系爭協議書第2條約定義務之範圍，自契約目的、文義體系、通常交易習慣及「INFINITE POWER」為符合語言習慣之通常用語等情以觀，應僅限於「系爭協議書第1條所示協議標的」，其約定義務之範圍顯已特定與明確。□

(二)上訴人應賠償120萬元之違約金過高：　□

上訴人僅為資本總額200萬元之公司，被上訴人並未通知系爭商品有侵權事實，即提起本訴。就上訴人主觀認知過程、侵權期間、單件金額為525元、系爭商品之文字與文字大小、型式、顏色、排序、圖樣、紋路等情觀之，原判決認定上訴人應賠償120萬元之違約金，已逾上訴人資本總額之1/2，尤嫌過高。

參、本院得心證之理由：

一、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷第205至210、307至310頁之110年4月7日、110年9月24日準備程序筆錄）：

(一)當事人不爭執事項：

1.被上訴人於104年7月21日向智慧局申請註冊系爭商標，指定使用於第25、28類商品，105年5月16日公告核准為註冊第01771004號商標，商標權期間至115年5月15日。

2.上訴人於108年3月5日向智慧局申請註冊據爭商標，指定使用於第9、14、24、25、28類之商品，嗣經智慧局以108年8月5日以（108）慧商00601字第10890761870號函通知初步審查結果與註冊第01771004號商標近似，嗣經上訴人減縮第25、28類之類似商品後，並於108年11月16日公告核准為註冊第02040614號商標，指定使用於第9、14、24、25類商品，商標權期間為至118年11月15日。

3.兩造前於108年8月1日簽訂系爭協議書。上訴人於其所經營之惡名昭彰官方網站（00000000000000000000000000000000000000）販賣，如原證7公證書內所示商品名稱為「無限之力T-Shirt」，並印有「INFINITE POWER」字樣之上衣，被上訴人嗣於109年2月21日於「惡名昭彰官方購物網站」，以525元買受「無限之力T-Shirt」1件。

4.上訴人前於108年2月28日於臉書飆悍網頁發文，表示同年3月份即將發售「無限之力T-Shirt」商品，T-Shirt印有「INFINITE POWER」字樣。

(二)當事人主要爭點：

當事人主要爭點如後：1.被上訴人依系爭協議書第2條約定，請求上訴人給付違約金300萬元是否有理由？2.上揭請

求為無理由，被上訴人另依商標法第69條請求上訴人給付1,125,000元，有無理由？

(三)本院審理先位聲明與備位聲明之順序：

按客觀預備合併之訴，其先位聲明與備位聲明，原則應為相互排斥而不能並存。當事人提起預備合併之訴，係以先位之訴無理由為停止條件，請求法院就備位之訴為裁判，故法院應就先位之訴先為審判，必待先位之訴無理由時，始得就備位之訴為裁判。準此，因上訴人有先位聲明與備位聲明，而預備合併之訴，係以先位聲明有理由，為備位聲明之解除條件。準此，參諸本院整理當事人之主要爭點，首應探討先位爭點，為上訴人是否違反系爭協議書約定義務，進而探討被上訴人依系爭協議書第2條請求上訴人給付違約金，是否有理由與其金額為何。先位聲明有理由時，本院無庸審酌後位聲明。故本院認先位聲明為無理由，始探討備位聲明有無理由，認定上訴人依據商標法第69條與第71條第1項第3款規定，請求上訴人負損害賠償責任、排除侵害與銷毀庫存，是否有理由？損害賠償金額為何。

二、被上訴人先位依據系爭協議書第2條約定請求部分：

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，民法第98條定有明文。契約之文字已表示當事人之真意時，無需別事探求者，固不得捨契約文字而為曲解，然契約文字文義不明，自有以過去事實及其他一切證據資料為斷定標準，以探求當事人立約當時之真意何在之必要。所謂探求當事人之真意，倘兩造就其真意有爭執，應從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，暨當事人所欲使意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義。故解釋契約須以邏輯推理及演繹分析之方法，必契約之約定與應證事實間有必然之關聯，始屬該當，否則即屬違背論理法則（參照最高法院96年度台上字第286號、99年度台上字第2395號、103年度台上字第713號民事判決）。被上訴人主張上訴人行為，違反系爭

協議書第2條文義，應依約給付懲罰性違約金300萬元等語。上訴人抗辯其行為未違反系爭協議書約定云云。準此，本院自應審究上訴人行為，是否違反系爭協議書約定範圍（參照本院整理當事人爭執事項1）。

(一)上訴人於其經營網站銷售系爭商品：

被上訴人於104年7月21日向智慧局申請註冊系爭商標，指定使用於第25、28類商品，105年5月16日公告核准之，商標權期間至115年5月15日。上訴人於108年3月5日向智慧局申請註冊據爭「INFINITE POWER」商標，指定使用於第9、14、24、25、28類商品，嗣經智慧局以108年8月5日以（108）慧商00601字第10890761870號函通知初步審查結果與系爭商標近似，嗣經上訴人減縮第25、28類之類似商品後，並於108年11月16日公告核准之，指定使用於第9、14、24、25類商品，商標權期間至118 年11月15日。兩造於108年8月1日簽訂系爭協議書。上訴人於其所經營之官方網站（000000000000000000000000000000000000）販賣，如原證7公證書內所示商品名稱為「無限之力T-Shirt」，並印有「INFINITE POWER」字樣之上衣，被上訴人於109年2月21日於上開購物網站以525元買受系爭商品1件。上訴人曾於108年2月28日於臉書飆悍網頁發文，表示同年3月份即將發售「無限之力T-Shirt」商品，T-Shirt印有「INFINITE POWER」字樣（見原審卷第245至247頁）。此有協議書、商標檢索、公證書可稽（見原審卷第23至25、35、47、63至99、103、211至217頁）。

(二)解釋系爭協議書約定：

按契約不僅在當事人之紛爭作為當事人之行為規範，在訴訟中亦為法院之裁判規範。而解釋當事人之契約，應通觀契約全文，並於文義上及論理上詳為推求，斟酌訂立契約當時及其他一切證據資料，依誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤觀察，參考法律解釋之方法，以探求當事人立約時之真意，並檢視解釋結果對兩造之權利義務，是否符合公

平正義，以為判斷之基礎（參照最高法院110年度台上字第214號民事判決）。職是，本院自應斟酌兩造締約情形與全文文義為契約解釋。

1.系爭協議書約定內容：

參諸系爭協議書前言、第1條、第2條分別約定：茲兩造因商標註冊一事發生爭議，為維持雙方良好之商業往來關係，經友好協商，就相關事項達成以下協議，以資共同信守。協議標的：申請案號000000000。申請人：惡名昭彰股份有限公司。商標圖樣：INFINITE POWER INFINITE POWER 。商標名稱：INFINITE POWER。商品類別：025T恤；內衣；內褲；運動汗衫；外套；衣服；褲子；女鞋；男鞋；童鞋；運動鞋；帽子；運動帽；吸汗長襪；吸汗短襪；長襪；襪子；服飾用手套；皮帶；腰帶。028仰臥起坐椅；肌肉鍛鍊器具；固定健身腳踏車；拳擊手套；拳擊球；健身器；啞鈴；腹肌臂力訓練器；運動用手套；運動用具；舉重訓練器。上訴人承諾自本協議簽署生效之日起，不得於前條所示之第025類及第028類之相同或類似商品上，使用或申請包含標的「INFINITE POWER」之商標標識或文字，並應立即停止所有前開範圍之使用行為。本條之使用行為，依商標法第5條解釋之。倘違反此義務，上訴人同意給付被上訴人懲罰性違約金300萬元等語（見原審卷第23、24頁）。

2.上訴人於025、028類商品不得使用據爭商標：

揆諸系爭協議書前言、第1條、第2條約定內容，可知兩造訂立協議書之目的，係因雙方相關商標註冊事件發生爭議，即系爭商標與據爭商標均載有「INFINITE POWER」字樣，為釐清兩商標使用範圍，並避免雙方爭訟，遂於系爭協議書第2條約定，自系爭協議書簽訂日108年8月1日起，上訴人不得再於類別第025類及第028類商品，使用包含系爭協議書第1條所示據爭商標在內，載有「INFINITE POWER」字樣之商標標識或文字，並應在上開範圍內，停止使用該等商標標識或文字。觀諸系爭協議書約定之文義，並探求兩造間之契約目

的及當事人之真意，應認為系爭協議書第2條約定上訴人應停止使用之範圍，除據爭商標標識外，亦包含使用據爭商標所示「INFINITE POWER」字樣於約定類別商品，始可達成契約之目的。

3.上訴人違背系爭協議書約定義務：

參以據爭商標與記載「INFINITE POWER」字樣之系爭商品，為相同類別之商品，且均係使用完全相同之文字，僅於字型、色彩略有差異，兩者所傳達之讀音、觀念均屬一致，依據系爭協議書第2條之解釋意旨，自應認定系爭商品之前述文字，屬系爭協議書第2條約定上訴人不得使用之範圍。準此，上訴人於系爭協議書生效後，負有不使用及停止使用據爭商標、「INFINITE POWER」字樣於類別第025類及第028類商品之義務，詎上訴人於其公司網站上銷售印有「INFINITE POWER」衣服即系爭商品，其違反系爭協議書約定。

(三)上訴人違反系爭協議書第2條約定：

上訴人雖辯稱系爭協議書第2條約定之標的，應僅為據爭商標，不包含上訴人已於系爭協議書簽署前發售之載有「INFINITE POWER」系爭商品云云。然觀以系爭協議書第2條之文義明確記載，上訴人不得於類別第025類及第028類之相同或類似商品上，使用含標的「INFINITE POWER」商標標識或文字，其合約文字已表示當事人之真意，此解釋符合系爭協議書之目的，是上訴人辯稱不足為憑。上訴人另辯稱被上訴人提起本件訴訟有悖於誠信原則云云。然上訴人違反系爭協議書之約定，將「INFINITE POWER」字樣使用於系爭商品上，被上訴人本於契約當事人之權利，依約請求上訴人給付違約金，自係權利之正當行使。況依據上訴人所提兩造間磋商、擬定系爭協議書之相關契約草稿、電子郵件等資料所示（見原審卷第273至309頁）。足見兩造簽訂系爭協議書時，上訴人並無自由意志受挾制及締約地位顯不平等之情形，該等約款係上訴人審酌考量後同意之條款，要難謂有違背誠信原則之情形。是上訴人此部分所辯，顯屬無據。

(四)被上訴人得向被上訴人請求違約金部分：

按當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金。違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。倘約定債務人不於適當時期或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外，違約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損害之賠償總額，民法第250條第1項、第2項定有明文。被上訴人主張上訴人違反系爭協議書第2條約定義務，請求上訴人給付懲罰性違約金300萬元等語。上訴人否認有違約之事實云云。準此，本院自應審究被上訴人請求上訴人給付違約金300萬元，有無理由。

1.法院衡量違約金給付之標準：

按違約金者，係契約當事人以確保債務之履行為目的，約定於債務人不履行債務或不為適當之履行時，所應支付之金錢或其他給付，以節省債權人依據債務不履行之損害賠償請求權對債務人請求損害賠償之舉證成本及縮短訴訟之時程，並督促債務人依約履行債務。基於個人自主意思之發展、自我決定、自我拘束及自我負責之精神，並本諸契約自由原則，契約當事人對於其所約定之違約金數額，應受其約束，以貫徹私法自治之本質。倘當事人所約定之違約金過高者，為避免違約金制度造成違背契約正義等值之原則，法院得參酌當事人所受損害情形，減少違約金，此觀民法第252條規定自明。違約金是否相當，應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為衡量之標準；約定之違約金是否過高，應就債務人能如期履行債務時，債權人可得享受之一切利益為衡量核減之標準；倘所約定之額數，與實際損害顯相懸殊者，法院自得酌予核減，並不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而異。

2.系爭協議書約定懲罰性違約金：

按違約金有賠償性違約金及懲罰性違約金，其效力各自不同。前者以違約金作為債務不履行所生損害之賠償總額。後

者以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之強制罰，債務人不履行債務時，債權人除得請求支付違約金外，亦得請求履行債務，或不履行之損害賠償。當事人約定之違約金究屬何者，應依當事人之意思定之。職是，違約金分為懲罰性違約金與損害賠償違約金，就懲罰性違約金性質而言，契約當事人一方履行遲延時，他方除請求違約金外，亦得依民法第233條規定，請求給付遲延利息及賠償其他之損害（參照最高法院86年度台上字第1620號、62年台上字第1394號民事判決）。查系爭協議書第2條後段約定：違反此義務時，上訴人同意給付被上訴人懲罰性違約金300萬元等語。從上開文字表達觀之，係以懲罰性違約金為約定，而非損害賠償額預定之違約金，且約定係用以確保上訴人得以遵守系爭協議書，即不得使用暨停止繼續使用「INFINITE POWER」字樣於約定類別商品，約定性質屬於確保當事人履約之強制罰，應屬懲罰性違約金。準此，上訴人有違約行為，被上訴人主張上訴人應就其違約行為負給付違約金之責，自有理由。

3.酌減懲罰性違約金至120萬元：□

按約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額，民法第252條定有明文。不論係懲罰性違約金或賠償額預定性違約金，均有適用之。違約金是否相當須依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準。而債務已為一部履行者，亦得比照債權人所受利益減少其數額。且約定之違約金過高者，除出於債務人之自由意思，已任意給付，可認為債務人自願依約履行，不容其請求返還外，法院仍得核減至相當之數額（參照最高法院70年度台上字第3796號、71年度台上字第2223號、82年度台上字第2529號民事判決、49年台上字第807號、79年台上字第1915號民事判決）。原審審酌上訴人本為資本總額200萬元之公司，其於簽署系爭協議書後，本應信守協議內容卻違反該約定，在上訴人經營通路販售載有「INFINITE POWER」字樣之系爭商品，服飾定價為每件750元，網路售價為525元，販售時間至

本件訴訟進行中仍持續等違約時間、違約情狀。此有公證書暨所附資料、上訴人公司變更登記表、網路訂購單及電子發票可稽（見原審卷第49至99、155至161、211至217頁）。並斟酌上訴人所辯之內容，可知上訴人違約行為係因其逕自解釋系爭協議書第2條，僅指據爭商標所致之主觀事項，暨考量系爭商標因上訴人違約可能造成之損害、社會經濟狀況與兩造利益平衡各節，認本件約定之違約金300萬元實屬過高，應酌減至120萬元，超過此部分之請求，不應准許。

4.兩造抗辯均無理由：

被上訴人雖稱上訴人先後違反「違約販售系爭T-Shirt」、「違約註冊系爭商標於商品類別第25類」，原審漏為斟酌，逕酌減違約金，顯有違誤。惟商標重在使用，原審已就上訴人使用商標販售系爭商品之行為審酌，核無漏未審酌情事。再者，上訴人固稱原審認定上訴人應賠償120萬元之違約金已逾上訴人資本總額之1/2，尤嫌過高云云。然兩造於系爭協議書約定違約金為300萬元，為上訴人意思自主下所為之決定，此金額必為兩造各自評估自身之整體營運、市場經營等項目，所合意之金額，上訴人為股份有限公司，公司制度應屬完善，自會應在其資本總額考量違約金之金額。是上訴人以前揭情詞抗辯，自無足採。職是，原審已審酌違約金及各項酌減事由，核無不合理處，兩造抗辯均無理由。

三、被上訴人備位依據商標法第69條請求部分：

按客觀預備合併之訴，其先位聲明與備位聲明，原則應為相互排斥而不能並存。當事人提起預備合併之訴，係以先位之訴無理由為停止條件，請求法院就備位之訴為裁判，故法院應就先位之訴先為審判，必待先位之訴無理由時，始得就備位之訴為裁判。因上訴人有先位聲明與備位聲明，而預備合併之訴，係以先位聲明有理由，為備位聲明之解除條件。準此，參諸本院整理當事人之主要爭點，首應探討先位爭點，為上訴人是否違反系爭協議書約定義務，進而探討被上訴人依系爭協議書第2條請求上訴人給付違約金是否有理由與其

金額為何。先位聲明有理由時，本院無庸審酌後位聲明。職是，本件先位之訴為有理由，已如前所述。是本件自無須就其備位之訴再為裁判，故關於被上訴人於備位聲明，無庸再予審酌，其此部分爭點，自無論列之必要，附此敘明。

四、本判決結論：

綜上所述，上訴人違反系爭協議書約定使用類似系爭商標之據爭商標，販售系爭商品，被上訴人依系爭協議書第2條約定，請求上訴人應給付被上訴人120萬元之懲罰性違約金部分。為有理由，應予准許。準此，原審判決核無不法，應予維持。上訴人請求廢棄原判決對於其不利部分，其上訴意旨，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。被上訴人附帶上訴請求廢棄原判決對其不利部分，均為無理由，併予駁回。

五、本院無庸審究之說明：

被上訴人雖提出經濟部公司登記網頁、相關新聞網頁（見本院卷第261至266頁），並稱上揭證據足以證明違約金不應酌減云云。然違約金酌減，參酌原因非僅上訴人資產，況上開網頁資料，不足證明上訴人資產狀態，至多說明上訴人資本總額之登記額於今年有所成長。至被上訴人復提出其與上訴人法定代理人之合照（見本院卷第283至286頁），欲證明上訴人於締約時明知被上訴人擁有系爭商標權，屬惡意違約，不應酌減違約金云云。然合照至多僅代表上訴人法定代理人與被上訴人間之社交狀態，不能逕推論上訴人為惡意違約。準此，本件為判決之基礎已臻明確，兩造爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，即無再開言詞辯期日之必要性，併此敘明。

據上論結，本件上訴及附帶上訴均為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第1項、第78條判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　11　　月　　25　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林洲富

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　11　　月　　25　　日

書記官　蔡文揚

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。