

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民商訴字第11號

原告 鍾辰暉

訴訟代理人 張家榛律師

盧健毅律師

被告 泉福工業有限公司

兼 法 定

代 理 人 張恭豪

被 告 陳俊雄即原鉉企業社

共 同

訴訟代理人 李詩皓律師

上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國111年3月30日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、被告泉福工業有限公司、陳俊雄即原鉉企業社不得於附圖一商標所示之同一或類似商品，使用近似於附圖一圖樣之商標，如已製造、販賣、使用者，應予回收銷毀。

二、原告其餘之訴駁回。

三、訴訟費用由被告泉福工業有限公司、陳俊雄即原鉉企業社連帶負擔百分之四十五，餘由原告負擔。

四、原告假執行之聲請駁回。

事實及理由

一、原告主張及聲明：

(一)原告為註冊第01526656號「SGCB新格及圖」商標（如附圖一所示，下稱系爭商標1）、第01790072號「新格及 SGCB 設計字」商標（如附圖二所示，下稱系爭商標2，附圖一、二商標圖樣相同，統稱系爭商標）之商標權人，於民國108年7月31日、同年8月2日以其大陸廣州新格汽車用品有限公司

（下稱廣州新格公司）名義，與被告泉福工業有限公司（下稱泉福公司）簽訂模具合同（下稱系爭合約），由廣州新格公司委託泉福公司就系爭商標「SGCB」之噴頭提供商品設計、模具研發、生產以及後續改進，費用總計新臺幣（下同）49萬元。因廣州新格公司收受泉福公司設計研發之噴頭（下稱系爭噴頭）有漏水瑕疵，乃於109年3月間分兩批退貨，詎料原告於同年9月間發現系爭噴頭商品陳列於全臺灣眾多五金賣場中販售，系爭噴頭上貼有系爭商標「SGCB」之文字，由商品包裝上記載得知泉福公司將系爭噴頭銷售予被告陳俊雄即原鉉企業社（下稱原鉉企業社），泉福公司內部亦自承係股東決議將系爭噴頭販售五金大盤商，原告為維護業務上信譽，提起本件訴訟。

(二)系爭噴頭上商標與系爭商標圖樣完全相同，就系爭商標1而言，系爭噴頭商品為「MY-7049黑黑防透光噴槍」，由標籤上記載可知此類商品經常盛裝「汽車用清潔劑」、「非人體用清潔劑」、「汽機車撥水劑」、「汽車用清洗劑」等有機溶劑使用，屬商標法第68條第1款之態樣。縱認非同一商品，系爭噴頭商品與系爭商標1所示商品相類似，被告仍係以同法條第2款方式侵權。就系爭商標2而言，系爭噴頭商品「噴槍」屬第7類商品，屬同法條第1款態樣，縱認非同一商品，清潔劑多係搭配噴槍使用，系爭噴頭商品至少與系爭商標2所示商品或服務類似，亦有同法條第2款之侵權。又縱認系爭噴頭商品上商標與系爭商標1、2不同亦均屬近似，仍構成同法條第3款之侵權。爰依同法第69條、公司法第23條第2項、民法第28條、第185條及第195條第1項後段規定，請求被告排除防止侵害及連帶賠償損害（損害賠償計算參本院卷第356至357頁）等如聲明所示。

(三)泉福公司提出部分對話紀錄佯稱與原告達成和解，並非事實，原鉉企業社以販售相關商品為業，系爭商標1於101年即獲准註冊，系爭商標經長期廣泛使用，且系爭噴頭上之商標明顯，理應知悉系爭噴頭上為他人註冊商標，原鉉企業社縱

01 無侵權故意，亦具有過失。又本件與臺灣士林地方法院110
02 年度訴字第304號給付違約金事件（下稱士林案）之請求權
03 基礎不同，各自獨立並非競合，士林案並未審酌原告所受後
04 續侵權行為之損害，且原鉉企業社未受士林案審理，兩件並
05 非同一事件。

06 (四)聲明：1.被告不得繼續於系爭商標1、2所載之同一或類似商
07 品或服務上使用相同或近似該商標之文字或圖樣，如已製
08 造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。2.被告應連帶給付原
09 告1,752,300元，即自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，
10 按週年利率百分之5計算之利息。3.被告應連帶負擔費用，
11 將本件最後事實審判決書之案號、當事人、案由欄及主文之
12 全文，以新細明體20號字體及長14.5公分、寬4.56公分之篇
13 幅，刊載於國內發行之聯合報、自由時報及中國時報全國版
14 第1版為期各1日。4.原告第2項聲明願供擔保，請准宣告假
15 執行（本院卷第342頁）。

16 二、被告答辯及聲明：

17 (一)系爭噴頭並無瑕疵，泉福公司因遭退貨受有運費及貨款損
18 失，故將部分系爭噴頭販售予原鉉企業社，而經協商後，已
19 就原告及廣州新格公司主張之侵害商標權及違約等情達成和
20 解，泉福公司返還49萬元報酬以為賠償，原告不得再請求本
21 件損害賠償。原鉉企業社僅單純向泉福公司訂購噴頭，訂購
22 時未指定系爭噴頭，受領時亦不知泉福公司交付之噴頭上有
23 系爭商標，並非明知侵害商標權之商品而販賣，原告請求無
24 理由。

25 (二)被告販售商品為「噴頭」並非「噴槍」，若於商標檢索系統
26 檢索「噴槍」，將出現第7類別之「噴槍、塗裝用噴槍」及
27 第8類「噴槍（手工具）」，原告刻意忽略第8類商品，顯與
28 事證不符。而「噴槍」於第7類商品均為噴塗機械使用，第8
29 類商品則為手動手工具使用，系爭噴頭屬商標檢索系統分類
30 「2119家庭日用及清潔用具」之「211902」小類組之「瓶用
31 噴霧頭」，並非原告所指第7類商品。

01 (三)泉福公司於廣州新格公司退貨後，即因新冠疫情將其中3,00
02 0支贈與臺北市議員，其中10,800支銷毀，僅銷售附系爭商
03 標字樣之系爭噴頭3,000支予原銓企業社，且系爭噴頭商品
04 之瓶身乃另外之組件，計算零售價格應予分開計算，原告請
05 求金額之計算與事證不符。又原告就違反商標權案件對陳俊
06 雄（即原銓企業社）提起刑事告訴，業經以無侵害商標權犯
07 意為不起訴處分，原銓企業社顯無侵害原告商標權之故意或
08 過失。

09 (四)聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，願
10 供擔保，請准免為假執行之宣告。

11 三、本件爭點（本院卷第310頁）：

12 (一)原告依商標法第69條第1項及第2項規定請求排除防止侵害如
13 聲明第1項所示，有無理由？

14 (二)原告依商標法第69條第3項、民法第28條及第185條、公司法
15 第23條第2項規定請求被告連帶賠償損害，有無理由？如有
16 理由，金額若干為適當？

17 (三)原告依民法第195條第1項後段規定，請求將判決登報如聲明
18 第3項所示，有無理由？

19 四、本院得心證理由：

20 (一)爭點(一)部分：

21 1.商標法第68條規定：未經商標權人同意，為行銷目的而有下列
22 列情形之一，為侵害商標權：□於同一商品或服務，使用相同
23 於註冊商標之商標者。□於類似之商品或服務，使用相同
24 於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。□於
25 同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有
26 致相關消費者混淆誤認之虞者。又同法第69條第1、2項規
27 定：商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害
28 之虞者，得請求防止之。商標權人依前項規定為請求時，得
29 請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。
30 前揭規定，在商標權客觀上有遭受侵害事實或侵害之虞，即

01 得請求排除或防止，不以侵害人主觀上具有故意或過失為要
02 件。

03 2.原告主張其為系爭商標1、2之商標權人，由其廣州新格公司
04 委託泉福公司就系爭商標商品設計、模具研發、生產以及後
05 續改進簽訂系爭合約，嗣廣州新格公司將泉福公司交付之系
06 爭噴頭17,700支退還泉福公司，泉福公司將部分系爭噴頭販
07 賣予原銓企業社，原告於五金賣場購得系爭噴頭商品，系爭
08 噴頭商品之塑膠瓶身部分是原銓企業社後續組裝等情，有原
09 證1至10在卷可稽，被告不爭執（本院卷第116、180、309、
10 325頁），堪信為真。

11 3.系爭商標1、2圖樣相同，係由左方經設計之「SGCB」外文及
12 右方單純中文「新格」所組成。系爭噴頭係原告之廣州新格
13 公司委託泉福公司產製，依原證8、原證25至30之系爭噴頭
14 商品照片所示，系爭噴頭上方及側面有與系爭商標相同字形
15 外觀之「SGCB」部分，二者圖樣並非完全相同，應屬近似商
16 標。

17 4.系爭商標1、2指定使用於如附圖所示商品及服務，並未包括
18 「噴頭」商品，而依甲證25至27系爭噴頭商品標籤記載「耐
19 酸鹼噴頭……適合裝填任何酸、鹼類的液體，如汽車美容用
20 劑、清潔劑、工業用油等化學溶劑」、「噴頭內部活塞使用
21 耐衝擊塑膠製成……於盛裝有機溶劑、除柏油等藥劑時能抵
22 抗其腐蝕性」、「噴頭與噴瓶能抵抗酸鹼溶劑之腐蝕性」等
23 文（本院卷第217至221頁），可見系爭噴頭係用於裝填、盛
24 裝汽車美容用劑、清潔劑、化學溶劑等酸鹼類溶劑，為系爭
25 商標1所指定之汽車用清潔劑、非人體用清潔劑等商品使用
26 時之必備用品，二者間具有使用目的上之依存關係，且在一般
27 大型賣場、電器行、五金行、量販店等行銷場所，為便於
28 消費者購買，通常將相關聯之商品擺在同一區域，其用途、
29 行銷場所、消費族群等因素上具有共同或關聯之處，應屬類
30 似商品。至於系爭商標2指定使用如附圖二所示第7類、第21
31 類、第24類及第37類汽機車保養、修理、美容等相關商品或

01 服務，與系爭噴頭在性質、功能、用途之關聯度較低，且產
02 製主體、服務提供者及消費族群亦有差異，依一般社會通念
03 及市場交易情形，應非屬類似之商品或服務。

04 5.基上，泉福公司販賣系爭噴頭予原鉉企業社，再由原鉉企業
05 社將系爭噴頭與瓶身組裝販售予五金賣場之系爭噴頭商品，
06 於噴頭上方及側面標示與系爭商標1近似之圖樣，相關消費
07 者極有可能誤認二者商標商品為來自同一來源或雖不相同但
08 有關聯之來源，而有混淆誤認之虞，泉福公司及原鉉企業社
09 所為構成商標法第68條第3款侵害商標權行為（但原鉉企業
10 社無侵權之故意或過失，詳後述）。又依原證25至31所示，
11 原告於多處五金賣場購得系爭噴頭商品，前揭侵害商標權之
12 狀態已現實發生，並無事證顯示系爭噴頭業經回收，原告依
13 前揭商標法第69條第1、2項規定，請求泉福公司及原鉉企業
14 社排除及防止侵害如聲明第1項所示，本院審酌本件侵權情
15 節，准許如主文第1項所示。

16 (二)爭點(二)部分：

17 1.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
18 其商標權者，得請求損害賠償。民法第28條規定：法人對於
19 其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，
20 與該行為人連帶負賠償之責任；同法第185條規定：數人共
21 同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其
22 中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。
23 公司法第23條第2項規定：公司負責人對於公司業務之執
24 行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連
25 帶賠償之責。

26 2.原告主張本件係基於商標權侵害之損害賠償，而廣州新格公
27 司於士林案對泉福公司訴請給付違約金之性質為懲罰性違約
28 金，非損害性違約金，二者請求金錢之性質不同，原告得分
29 別請求等情（本院卷第378頁）。被告則以：泉福公司已就
30 原告及廣州新格公司所主張之侵害商標權及違約情事達成和
31 解，且本件與士林案之基礎事實相同，原告不得再請求損害

01 賠償，又原鉉企業社向泉福公司訂購時未指定系爭噴頭，亦
02 不知收受之噴頭有部分附有系爭商標，並無侵害商標權之故
03 意或過失等語置辯（本院卷第117、269、323至325、366
04 頁）。經查：

05 (1)經本院調取士林案之案卷，該案係於109年11月30日起訴，
06 早於本件起訴之同年12月25日（本院卷第389頁、第11
07 頁），該案原告廣州新格公司以該案被告泉福公司產製之系
08 爭噴頭有重大瑕疵，全數退回泉福公司後，發現系爭噴頭商
09 品陳列於全臺五金賣場販售，違反系爭合約第3條第2項第5
10 款約定，雙方於109年9月23日解除系爭合約，廣州新格公司
11 依系爭合約、民法第494條及第259條第1、2款規定，請求被
12 告返還49萬元及其法定遲延利息，並給付違約金1,764,300
13 元等情，有士林案原告起訴狀及所附系爭合約、系爭噴頭外
14 觀照片等資料可資參佐（被證7、本院卷第387至427頁），
15 堪認士林案與本件均係針對廣州新格公司及泉福公司間系爭
16 合約產製系爭噴頭所生爭議之相關訴訟。

17 (2)士林案之原告雖為廣州新格公司，惟原告自承其為廣州新格
18 公司實際經營權人（本院卷第294頁），而原告之廣州新格
19 公司與泉福公司間，針對系爭噴頭退貨後復於五金賣場販售
20 之同一事實，就系爭噴頭同時有前揭違反系爭合約及商標侵
21 權行為之請求權併存或競合，因兩造間就系爭噴頭相關賠償
22 責任業經繫屬在先之士林案受理在案，為避免賠償金額之重
23 複計算，原告就系爭噴頭相關損害應於士林案併同主張以達
24 其求償目的，原告於士林案繫屬後，於本件訴訟就相同之系
25 爭噴頭，對於泉福公司再行主張侵權行為損害賠償，自非有
26 理。

27 (3)原告雖主張原鉉企業社應與泉福公司負連帶賠償責任，然觀
28 諸原鉉企業社於士林案陳述略以：其長年向泉福公司購買各
29 式的噴槍頭，再與向其他業者購買之塑膠瓶結合後，放入其
30 設計之包裝在市面販售，其於109年3月1日至同年4月30日間
31 購買小梅花噴槍頭約7,158支，但泉福公司出貨時夾雜約3,0

00支新格的噴頭，二者外觀相似度極高，以致包裝出貨時無法辨別等情，並提出LINE對話紀錄、泉福公司出貨單、噴頭對照圖等為憑（本院卷第529至541頁）。核諸本件原證10之Wechat對話紀錄將系爭噴頭稱為「大梅花」（本院卷第59頁）及系爭噴頭與原鉉企業社所訂購「小梅花」之外觀確實高度近似（本院卷第539至541頁），原證7、11、12僅為原告設置網頁及參展資料，就系爭商標圖樣於事發當時是否已為相關從業人員所知悉乙情，原告並未提出具體舉證，參以原鉉企業社之營業項目包含五金批發業、日常用品批發業、醫療器材批發業、化妝品批發業及文教、樂器、育樂用品批發業，有經濟部商工登記公示資料在卷可查（本院卷第77頁），所販售之商品種類眾多，實難苛求其對所有商品類別涉及之商標圖樣均有了解，原鉉企業社前揭無侵權故意或過失之陳述當非無稽，再徵以被證4所示陳俊雄（即原鉉企業社）涉及違反商標法刑事案件亦經不起訴處分書在案，原告主張原鉉企業社應與泉福公司負連帶賠償責任乙情，尚難採憑，並無礙於本院前揭所認原告不應就士林案相同之系爭噴頭損害，於本件另行主張侵權行為損害賠償請求權之審認。

3.基上，原告依商標法第69條第3項、民法第28條及第185條、公司法第23條第2項規定，請求被告連帶賠償損害，即無理由，應予駁回。

(三)爭點(三)部分：

- 1.民法第195條第1項規定：不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。
- 2.原告主張系爭噴頭有漏水瑕疵，被告所為就原告業務上信譽造成損害等情，為被告否認，原告就其受有何名譽或業務上信譽之損害並未提出具體事證，實難採憑，原告請求將本件最後事實審判決書登報如聲明第3項所示，核無必要，原告此部分請求應予駁回。

01 五、綜上所述，前揭爭點(一)原告請求泉福公司及原鉉企業社排除
02 防止侵害部分為有理由，爰判決如主文第1項所示，逾此部
03 分之請求，則無理由，應予駁回。又原告爭點(二)損害賠償部
04 分之請求既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應予駁
05 回。

06 六、本件事證已臻明確，本件兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證
07 據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，自無逐一詳予
08 論駁之必要。

09 七、結論：原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案
10 件審理法第1條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

11 中 華 民 國 111 年 4 月 22 日

12 智慧財產第一庭

13 法 官 陳端宜

14 以上正本係照原本作成。

15 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

16 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

17 中 華 民 國 111 年 4 月 22 日

18 書記官 吳祉瑩