

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商上字第18號

上訴人即附

帶被上訴人 鍾辰暉

訴訟代理人 張家榛律師

盧健毅律師

被上訴人即

附帶上訴人 泉福工業有限公司

法定代理人 張恭豪

被上訴人 張恭豪

被上訴人即

附帶上訴人 陳俊雄即原鉉企業社

上三人共同

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事件，上訴人對於中華民國111年4月22日本院110年度民商訴字第11號第一審判決提起上訴，被上訴人提起附帶上訴，本院於111年11月17日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人後開第二項部分及該部分訴訟費用之裁判廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人泉福工業有限公司、張恭豪應連帶給付上訴人新臺幣壹拾肆萬柒仟元及自民國111年1月7日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

其餘上訴駁回。

附帶上訴駁回。

第一、二審訴訟費用(除確定部分外)由被上訴人連帶負擔十分之一，餘由上訴人負擔。

附帶上訴訴訟費用由附帶上訴人負擔。

事實及理由

一、本件上訴人即附帶被上訴人(下稱上訴人)主張：伊為註冊第01526656號「SGCB新格及圖」商標(如原判決附圖一所示，下稱系爭商標1)、第01790072號「新格及SGCB設計字」商標(如原判決附圖二所示，下稱系爭商標2，與附圖一合稱系爭商標)之商標權人，前以伊大陸廣州新格汽車用品有限公司(下稱廣州新格公司)名義，與被上訴人即附帶上訴人泉福工業有限公司(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，乃於民國109年3月間退貨，詎伊於同年9月間發現貼有系爭商標之系爭噴頭商品陳列於全臺灣眾多五金賣場中販售，由商品包裝記載得知泉福公司將貼有系爭商標之系爭噴頭售與被上訴人即附帶上訴人陳俊雄即原鉉企業社(下稱原鉉企業社)，泉福公司亦自承曾將系爭噴頭販售予五金大盤商。系爭商標經長期廣泛使用，原鉉企業社以販售相關商品為業，應知悉系爭噴頭上為他人註冊商標，原鉉企業社縱無侵權故意，亦具有過失。又本件與臺灣士林地方法院110年度訴字第304號給付違約金事件(下稱士林案)之請求權基礎不同，各自獨立並非競合，士林案並未審酌本件關於商標權受侵權之損害，原鉉企業社亦未受士林案審理，兩件並非同一事件。爰依商標法第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，請求泉福公司、張恭豪及原鉉企業社連帶賠償175萬2,300元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息(原審准許上訴人關於排除侵害及銷毀之主張，駁回損害賠償及登報部分之請求，上訴人僅就駁回損害賠償部分提起上訴，泉福公司、原鉉企業社就排除侵害及銷毀部分提起附帶上訴)。其上訴聲明：(一)原判決關於駁回上訴人後開第二項部分廢棄。(二)被上

01 訴人應連帶給付上訴人175萬2,300元。(三)願供擔保請准宣告
02 假執行。就附帶上訴部分答辯聲明：駁回附帶上訴。

03 二、泉福公司、張恭豪及原鉉企業社則以：系爭噴頭並無瑕疵，
04 泉福公司因遭退貨受有運費及貨款損失，故將部分附系爭商
05 標字樣之系爭噴頭3,000支售予原鉉企業社。兩造已就侵害
06 商標權及違約達成和解，泉福公司返還49萬元報酬以為賠
07 償，上訴人自不得再請求本件損害賠償。又系爭商品並非噴
08 槍，與系爭商標指定使用商品及服務並不同類，且系爭噴頭
09 商品之瓶身乃另外之組件，計算零售價格應予分開計算，上
10 訴人請求金額之計算與事證不符。至原鉉企業社僅單純向泉
11 福公司訂購噴頭，並未指定系爭噴頭，受領時亦不知噴頭上
12 有系爭商標，非明知侵害商標權之商品而販賣，上訴人前以
13 違反商標權法對陳俊雄（即原鉉企業社）提起刑事告訴，業
14 經以無侵害商標權犯意為不起訴處分，原鉉企業社顯無侵害
15 上訴人商標權之故意或過失。聲明：駁回上訴。願供擔保請
16 准宣告免為假執行。附帶上訴聲明：原判決不利部分廢棄。
17 上開廢棄部分，附帶被上訴人於第一審之訴駁回。

18 三、原審准許上訴人排除侵害及銷毀侵權商品之請求，駁回關於
19 請求損害賠償部分，無非以：系爭噴頭係上訴人之廣州新格
20 公司委託泉福公司產製，系爭噴頭上方及側面之「SGCB」圖
21 樣與系爭商標並非完全相同，屬近似商標。系爭噴頭係用於
22 裝填、盛裝汽車美容用劑、清潔劑、化學溶劑等酸鹼類溶
23 劑，為系爭商標1所指定之汽車用清潔劑、非人體用清潔劑
24 等商品使用時之必備用品，二者間具有使用目的上之依存關
25 係，應屬類似商品。至系爭商標2指定使用之商品或服務，
26 與系爭噴頭在性質、功能、用途之關聯度較低，且產製主
27 體、服務提供者及消費族群亦有差異，依一般社會通念及市
28 場交易情形，應非屬類似之商品或服務。泉福公司販賣附有
29 系爭商標1之系爭噴頭予原鉉企業社，再由原鉉企業社將系
30 爭噴頭與瓶身組裝販售予五金賣場，相關消費者極有可能誤
31 認二者商標商品為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來

源，而有混淆誤認之虞，泉福公司及原鉉企業社所為構成商標法第68條第3款侵害商標權行為，上訴人依商標法第69條第1、2項規定，請求泉福公司及原鉉企業社排除及防止侵害，即有理由。士林案早於本件起訴日期，該案廣州新格公司以泉福公司產製之系爭噴頭有重大瑕疵，全數退回泉福公司後，發現附有系爭商標之系爭噴頭商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款約定，雙方乃解除合約，廣州新格公司依系爭合約、民法第494條及第259條第1、2款規定，請求泉福公司返還49萬元及其法定遲延利息，並給付違約金176萬4,300元，顯然與本件爭議相關，士林案與本件均係就同一事實違反系爭合約及商標侵權行為之請求權併存或競合，士林案既繫屬在先，為避免賠償金額之重複計算，上訴人於士林案繫屬後，就相同之事實對泉福公司再行主張本件侵權行為損害賠償，自非有理。而原鉉企業社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，且陳俊雄（即原鉉企業社）所涉違反商標法刑事案件亦經不起訴處分書在案，是原鉉企業社主張無侵權故意或過失當非無稽，上訴人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。上訴人既不應就士林案相同之系爭噴頭損害於本件另行主張，其依商標法第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，請求泉福公司、原鉉企業社及張恭豪等連帶賠償損害，即無理由，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

四、本件爭點（本院卷第310頁）：

（一）上訴人依商標法第69條第1項及第2項規定請求排除、防止侵害，有無理由？

（二）上訴人依商標法第69條第3項、民法第28條及第185條、公司法第23條第2項規定請求泉福公司、原鉉企業社及張恭豪連帶賠償損害，有無理由？如有理由，金額若干為適當？

五、本院得心證理由：

01 (一)按所謂同一事件，指同一當事人就同一訴訟標的法律關係，
02 求為相同或相反或可以代用之判決而言。次按所謂請求權競
03 合，乃同一債權人與債務人間，因同一之單一事實以同一給
04 付目的之數個請求權之併存，有請求權之債權人，得就數請
05 求權選擇行使其一，請求權之行使已達目的者，其他請求權
06 即行消滅，如未達目的者，仍得行使其他請求權而言。

07 (二)經查，士林案之當事人為廣州新格公司與泉福公司，該件基
08 礎事實雖與本件相同，惟該案廣州新格公司係依據系爭合約
09 第3.2.5條約定，及民法第259條第1、2款、第179條規定為
10 其請求之基礎，其請求之目的同一，依據之法律關係不同，
11 固為請求權競合，然廣州新格公司於該案並未主張其商標權
12 遭受侵害而依商標法為請求。又本件上訴人雖為廣州新格公
13 司之實際經營者，惟廣州新格公司並非系爭商標之商標權
14 人，亦無證據證明廣州新格公司是否為專屬被授權人，是廣
15 州新格公司得否依商標法於士林案主張權利，即非無疑，尚
16 難逕謂士林案與本件爭議間具有請求權併存或競合關係。士
17 林案既屬契約當事人間因契約法律關係所生之爭議，與本件
18 非系爭合約當事人之商標權人因商標權受侵害而本於商標法
19 所為請求不同，自不因士林案繫屬在先，即認請求之目的相
20 同而有重複請求問題。

21 (三)上訴人為系爭商標之商標權人，此有商標註冊證可稽(原審
22 卷第31頁)，而泉福公司並不否認確曾出售標示有系爭商標
23 之系爭噴頭3,000支予原銓企業社，原銓企業社亦不否認已
24 將系爭噴頭鋪貨於全省各地五金行，而上訴人為系爭商標之
25 商標權人，泉福公司及原銓企業社未經上訴人同意即將標示
26 有系爭商標之系爭噴頭展售，自己侵害上訴人之系爭商標
27 權。泉福公司雖辯稱系爭噴頭與系爭商標指定使用之商品或
28 服務類別不同，不構成系爭商標權之侵害云云。惟查，系爭
29 商標1指定使用在商品及服務分類表第3類之汽車用清潔劑、
30 非人體用清潔劑、亮光蠟及汽機車撥水劑等商品，系爭商標
31 2則指定使用在第7類之高壓清洗機、噴洗機，第21類之汽車

01 擦拭布、清潔用海綿，第24類之浴巾、毛巾，第37類之汽車
02 美容、洗車等商品或服務，其中有關清潔劑及汽車美容、洗
03 車等商品或服務於實際操作時均有可能搭配使用噴頭，是系
04 爭噴頭與系爭商標指定使用之商品或服務間具有關聯性，兩
05 者於實際搭配使用時，仍有可能致相關消費者誤以為兩者來
06 源相同或有關係企業關係，而生混淆誤認情形。按商標法第
07 69條第1項關於侵害商標行為之防止及排除，以及第2項關於
08 侵害商標權之物品及原料、器具之銷毀，並不以行為人有無
09 故意過失為必要，只要有侵害商標權或侵害之虞之事實存在
10 即為已足。本件泉福公司於系爭噴頭經廣州新格公司退貨
11 後，未將黏貼之系爭商標移除即再販售予原銓企業社，致生
12 損害於商標權人即上訴人。系爭3,000支貼附有系爭商標之
13 系爭噴頭既屬侵害上訴人商標權之商品，不論原銓企業社、
14 泉福公司就侵害商標權部分有無故意過失，均應將系爭噴頭
15 商品銷毀，是上訴人依據商標法第69條第1、2項規定，請求
16 排除泉福公司、原銓企業社侵害，並將侵權商品銷毀，即屬
17 有據，應予准許。

18 (四)按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零
19 售單價1,500倍以下之金額計算其損害，但所查獲商品超過
20 1,500件時，以其總價定賠償金額，商標法第71條第1項第3
21 款定有明文。此處所稱之零售單價，係指每件侵害他人商標
22 權商品零星出售於消費者之價格而言(最高法院90年度台上
23 字第324號判決、95年度台上字第295號判決參照)。本件泉
24 福公司並不否認其販售含有系爭商標之系爭噴頭予原銓企業
25 社之總數為3,000支，而上訴人自市面購得之系爭噴頭單價
26 為49元，有發票影本可稽(原審卷第229頁)，是本件上訴人
27 得請求之損害賠償額，為14萬7,000元。上訴人雖主張應以
28 包含水壺容器之整組單價99元計算，泉福公司則抗辯應以其
29 出售予原銓企業社之單價9.81元計算云云。惟查，系爭噴頭
30 與水壺容器係可分離之各別商品，而系爭商標僅標示在系爭
31 噴頭，並未標示於水壺容器，自不得以整組價格作為系爭噴

01 頭之零售單價。至泉福公司售予原鉉企業社之價格，並非最
02 終出售予消費者之零售單價，與前揭說明有違，自非可採。
03 準此，上訴人依據商標法第69條第3項、第71條第1項第3
04 款、公司法第23條第2項、民法第28條、第185條及第195條
05 第1項後段規定，請求泉福公司及張恭豪連帶賠償14萬7,000
06 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百
07 分之五計算之利息，即有理由，應予准許。逾此範圍之請
08 求，即屬無據，應予駁回。

09 (五)上訴人稱原鉉企業社以販售相關商品為業，應知悉系爭噴頭
10 上為他人註冊商標，竟仍予販售，縱無侵權故意，亦具有過
11 失，應連帶負損害賠償責任云云。惟查，原鉉企業社營業項
12 目包含五金、日常用品、醫療器材、育樂用品、文教商品及
13 樂器等商品批發，其於本次向泉福公司購買噴頭之數量多達
14 7,158支，泉福公司於所交付之噴頭商品中摻雜貼附有系爭
15 商標之系爭噴頭3,000支，難以期待原鉉企業社逐一檢視清
16 點，且泉福公司有無在系爭噴頭上標示系爭商標之合法權源
17 亦非原鉉企業社所得知悉，是原鉉企業社辯稱其並無侵權故
18 意過失等語，尚非無據。上訴人請求原鉉企業社應與泉福公
19 司負連帶損害賠償責任云云，即非可採，應予駁回。

20 六、綜上所述，系爭商標業經上訴人取得註冊，泉福公司於廣州
21 新格公司退貨後，未將貼附於系爭噴頭上之系爭商標移除，
22 即轉售予原鉉企業社於市場上銷售，業已侵害上訴人商標
23 權，上訴人依據商標法第69條第1項及第2項規定，請求被上
24 訴人泉福公司、原鉉企業社不得繼續使用系爭商標，並應將
25 侵害系爭商標之商品回收銷毀，即有理由，應予准許。附帶
26 上訴人就此部分提起附帶上訴，請求廢棄改判，自屬無稽，
27 應予駁回。另上訴人依據商標法第69條第3項、民法第28條
28 及第185條、公司法第23條第2項規定，請求泉福公司、張恭
29 豪連帶負損害賠償責任，即非無稽。原判決誤認本件上訴人
30 本於商標法之請求，與士林案廣州新格公司本於系爭合約之
31 請求具競合關係，進而駁回上訴人此部分之主張，顯有違

01 誤。上訴人就此部分請求廢棄改判，即有理由，應予准許。
02 本院審酌泉福公司銷售之數量及系爭噴頭於市面上銷售之單
03 價，認為上訴人請求泉福公司、張恭豪連帶賠償之金額，應
04 為14萬7,000元，上訴人於此範圍內之主張，連同自起訴狀
05 繕本送達翌日(即111年1月7日)起至清償日止按週年利率百
06 分之五計算之法定利息，為有理由，應予准許。逾前開範圍
07 之主張，及對原鉅企業社之請求，即無理由。原審就此部分
08 為駁回上訴人請求之判決，並無違誤，上訴人仍執陳詞，求
09 予廢棄改判，即屬無據，應予駁回。

10 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結
11 果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

12 據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，附帶上訴為無
13 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
14 項、第450條、第79條，判決如主文。

15 中 華 民 國 111 年 12 月 15 日

16 智慧財產第二庭

17 審判長法 官 彭洪英

18 法 官 曾啓謀

19 法 官 汪漢卿

20 以上正本係照原本作成。

21 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
22 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
23 (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
24 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
25 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
26 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
27 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

28 中 華 民 國 111 年 12 月 23 日

29 書記官 邱于婷

30 附註：

31 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

01 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
02 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
03 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
04 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
05 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。