智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商訴字第12號

原　　告　非常境界文創有限公司
法定代理人　田竹英
訴訟代理人　陳振禮律師
　　廖忠信律師
　　蔡律瀅律師
被　　告　靜和堂有限公司
兼 法 定
代 理 人　梁明宗
共　　同
訴訟代理人　陳鳳暘律師

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11月1日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

壹、訴之撤回部分：

一、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4項分別定有明文。查本件起訴時，原告本為非常境界文創有限公司與訴外人大陸商勐海茶廠（下稱勐海茶廠）。嗣勐海茶廠於民國111年6月30日當庭撤回其起訴（本院卷一第406、475頁）。準此，勐海茶廠撤回起訴部分，核符前開規定，且被告等就上開撤回部分表示無意見（本院卷一第407頁），勐海茶廠之撤回即生效力。

二、查本件原告起訴時，訴之聲明原為：「一、被告等應連帶給付原告與勐海茶廠新臺幣（下同）1,250萬元，如已給付一方，則對另一方免為給付。及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。二、被告等應連帶負擔費用，以36號字體及半版之篇幅（寬26公分，長35.5公分）刊登如附件1所示聲明於自由時報、聯合報及中國時報之頭版下方一日。三、訴訟費用由被告等連帶負擔。四、願供擔保，請准宣告假執行」（本院卷一第13頁），嗣於111年7月8日具狀撤回原聲明第二項（本院卷一第478頁）。因該撤回部分，被告等迄未表示意見，揆諸前揭規定，視為同意撤回，原告之撤回即生效力。

貳、訴之變更追加部分：

按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。查原告於111年6月23日擴張其起訴聲明第一項為1,750萬元（本院卷一第380頁），再於同年9月28日以書狀擴張聲明，並據此調整聲明為：「一、被告等應連帶給付原告31,690,680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。二、訴訟費用由被告等連帶負擔。三、願供擔保，請准宣告假執行」（本院卷二第116頁）。準此，上開擴張聲明部分，均核屬擴張應受判決事項之聲明，揆諸前揭規定，核無不合，應予准許。

乙、實體方面：

壹、原告主張：

一、勐海茶廠為我國註冊如附圖所示第01266906號「大益設計圖」商標（下稱系爭商標）之商標權人，於105年9月30日將系爭商標專屬授權予原告，授權期間自105年9月30日起至書面通知終止商標使用止，授權指定地區為中華民國全境。詎被告靜和堂有限公司（下稱靜和堂公司）於108年11月21日，以每片茶餅美金1.9763元之價格，向馬來西亞商「ASHLEYLIM」購入2,604塊標示有系爭商標之茶餅（下稱系爭商

品），並於同年12月18日委託建泓報關企業股份有限公司，以報單號碼000000000000000之進口報單向財政部關務署基隆關五堵分關（下稱五堵分關）申請報關。五堵分關於查驗時認定系爭商品有疑，並通知勐海茶廠進行查驗鑑定，經勐海茶廠鑑定後確認系爭商品為侵害系爭商標之仿冒品。被告靜和堂公司輸入系爭商品，以行銷為目的而販賣之，明顯侵害原告之商標權益，爰依商標法第69條第3項規定，請求被告靜和堂公司應負損害賠償責任。被告梁明宗為靜和堂公司之法定代理人，依公司法第23條第2項之規定，應與被告靜和堂公司負連帶損害賠償責任。

二、並聲明：

㈠被告等應連帶給付原告31,690,680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。

㈡訴訟費用由被告等連帶負擔。

㈢願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告等則以：

一、原告非系爭商標之專屬授權人：

原告所提專屬授權經公告登記時間點為110年12月16日，故110年12月16日前之侵權行為，自應由原商標權人主張權利。又原告所提商標使用授權書標題為商標使用授權書，即為一般商業授權，並非專屬授權，其授權書之內容與範圍亦未載明商標法第39條第5項與第6項商標權受侵害時之專屬授權。是原告非專屬被授權人，實無權對被告等提起本件訴訟，故當事人不適格。況臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢署）109年度偵字第14663號不起訴處分書亦明載，原告未提出勐海茶廠之委任書狀或專屬授權證明。

二、被告等無故意或過失，依商品耗盡原則，原告不得主張權利：

被告靜和堂公司向馬來西亞廠商購買之系爭商品係為西元2003年由勐海茶廠授權廣東市飛台貿易有限公司（下稱飛台公司）所製造，並非仿冒品，由馬來西亞廠商向飛台公司購買

所有，非由被告靜和堂公司所製作，勐海茶廠在96年6月16日方取得系爭商標之登記，依商品耗盡原則，商標權人不得主張權利。況原告並未證明馬來西亞廠商所販售之系爭商品係未經授權且為仿品，無權對被告等主張權利。退步言，縱使系爭商品為仿冒品，惟被告等亦竭盡能事加以判斷比較後購買並寄倉在馬來西亞已逾18年之久，被告等並無故意或過失。綜上，原告對被告等依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項，請求損害賠償並無理由。

參、兩造不爭執事項（本院卷二第69頁）：

勐海茶廠於95年9月8日在我國取得系爭商標之商標權，且使用迄今。

肆、兩造間主要爭點（本院卷二第69至70頁，並依判決格式修正或刪減文句）：

一、原告是否為系爭商標之專屬被授權人？

二、系爭商品是否為仿冒商標商品？

三、被告靜和堂公司輸入系爭商品有無適用權利耗盡原則？

四、被告靜和堂公司是否侵害原告就系爭商標之商標權？

五、原告依商標法第69條第3項對被告靜和堂公司請求損害賠償是否有理由？若有，金額為何？

六、原告依公司法第23條請求被告梁明宗連帶負損害賠償責任是否有理由？

伍、得心證之理由：

一、訴外人勐海茶廠為我國註冊如附圖所示系爭商標之商標權人，有智慧局商標檢索系統資料可參（本院卷一第44至45頁）；被告靜和堂公司於108年12月18日委託建泓公司，以報單號碼000000000000000之進口報單向五堵分關申請報關，為被告等於言詞辯論意旨狀所自陳（本院卷二第217至219頁）；又觀之士林地檢署109年度偵字第14663號不起訴處分書（本院卷一第68至72頁）記載五堵分關於查驗時認定系爭商品有疑，並通知勐海茶廠進行查驗鑑定，故上開等情堪以認定。

二、原告具備提起本件訴訟之當事人適格：

按所謂「當事人適格」，係指具體訴訟可為當事人之資格，得受本案之判決而言。此種資格，稱為訴訟實施權或訴訟行為權。判斷當事人是否適格，應就該具體之訴訟，依當事人與特定訴訟標的之法律關係定之。一般而言，訴訟標的之主體通常為適格之當事人。雖非訴訟標的之主體，但就該訴訟標的之權利或法律關係有管理或處分權者，亦為適格之當事人。又在給付之訴，只須原告主張對被告有給付請求權者，其為原告之當事人適格即無欠缺（最高法院96年度台上字第1780號民事判決意旨參照）。查原告主張其為系爭商標之專屬被授權人，並提出智慧局商標註冊簿、商標使用授權書（下稱授權書）為憑（本院卷一第232、493頁），被告等雖辯稱授權公告登記時間為110年12月16日，故110年12月16日前之侵權行為原告無權主張，原告之當事人適格有所欠缺云云，查本件原告主張其為系爭商標之專屬被授權人，業已取得商標權人之專屬授權，而被告靜和堂公司於108年12月18日以行銷之目的進口仿冒之系爭商品，故意侵害原告之商標權，致原告受有損害，被告自應負損害賠償責任，而為本件訴訟請求，揆諸前開說明，其當事人即屬適格，被告等辯稱原告之當事人適格有所欠缺，容有誤會。

三、原告為系爭商標之專屬授權人：

㈠觀諸授權書（本院卷一第493頁）記載「商標權人：勐海茶廠、授權使用商標：大益商標、商標註冊號：第01266906號、被授權使用人：非常境界文創有限公司、授權使用事項及範圍：1.使用性質：專屬授權。2.使用區域為中國臺灣。3.商品或服務範圍即全部商品及服務及其日常商品銷售、服務提供、經營活動、招商投資、商業宣傳、網絡電商、品牌推廣等過程中按照中國臺灣法律規定，長期使用註冊商標、使用期限：自授權日起至我公司以書面通知中止商標使用權為止」，又前開智慧局商標註冊簿（本院卷一第232頁）亦明確記載「被授權人：非常境界文創有限公司、授權期間自

105年9月30日起至書面通知終止商標使用止、授權指定地區為中華民國全境」；而勐海茶廠於本院準備程序時亦陳明其與原告間確係專屬授權之關係（本院卷一第367頁），可知勐海茶廠確實將系爭商標專屬授權予原告，則原告於上開期間自為系爭商標之專屬被授權人。

㈡被告等雖辯稱前開授權書之內容與範圍，未載明商標法第39條第5項與第6項商標權受侵害時之專屬授權，故非專屬授權云云。按「專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定」，商標法第39條第5項、第6項分別定有明文，前開規定係關於專屬授權法律效果之規定，若契約當事人就契約約定內容是否為專屬授權發生爭議時，可藉由契約內容是否有約定上開事項以判斷是否為專屬授權契約，然若契約當事人對於契約約定內容為專屬授權無爭議時，縱契約就權利受侵害時由何人行使權利未明確約定，仍得依商標法第39條之規定處理，並非即可認定非專屬授權契約。本件原告與勐海茶廠就系爭商標為專屬授權關係，已如前述，是上開授權書縱未記載商標權受侵害時由何人行使權利等事項，亦不影響原告與勐海茶廠間就系爭商標為專屬授權關係之認定。

四、系爭商品為仿冒商標商品：

㈠系爭商品經勐海茶廠鑑定，認該茶餅包裝版面及印刷要素、包裝紙材質、包裝手法、壓製方式、用料等均與勐海茶廠製造之產品不同，而為仿冒商標商品等情，有該廠出具之云大益勐茶联鉴定字[2020]第1號、第17號鑑定報告可考（本院卷一第56至66頁），是系爭商品確係仿冒商標商品；被告等雖辯稱：上開鑑定報告係私人製作，未經海基會與海協會認證，且偽造委託鑑定單位為五堵分關，否認上開鑑定報告形式上真正云云。查上開鑑定報告係由勐海茶廠所製作，業據勐海茶廠於起訴狀陳述明確（本院卷一第19頁），其形式上

應為真正，又商品之真偽應以是否為商標權人所製造銷售或經其授權製造銷售並冠以其註冊商標為認定之標準，依經驗法則，商標權人及其相關授權、品管人員，應對商品是否為其授權製造一事有辨識之能力，前開檢驗結果、鑑定報告雖係由商標權人勐海茶廠所出具，但其既為「大益」商標之商標權人，當具備辨識真品及仿品之專業能力，且觀諸該檢驗結果、鑑定報告，均已逐一詳述其判斷之依據，鑑定報告中並有扣案茶餅與真品之照片可資比對，本院認其內容並無矛盾、不合理之處，應堪採信認定扣案茶餅確實為侵害商標權之物品。

㈡被告等雖辯稱：系爭商品係勐海茶廠出品標號7542青餅，早在勐海茶廠註冊取得商標權前已流通於馬來西亞市場云云，並提出智慧局（93）智商0390字第09380383870號評定書所敘述之歷史內容、「大益普洱茶品鑒技巧」一書、照片、經銷合同書、工商時報資料為證（本院卷一第324至360頁；本院卷二第229至235頁），觀諸被告所提之前開資料並未記載系爭商品即為勐海茶廠出品標號7542青餅，且被告等迄今均未提出馬來西亞廠商向其保證系爭商品係西元2003年勐海茶廠授權飛台公司出品標號7542青餅之相關證明，本院自無法僅依被告等空言陳述而對其為有利之認定。至被告聲請傳喚證人郭○○或鄒○○調查系爭商品之真偽，然上開檢驗結果、鑑定報告已足堪認定系爭商品為仿冒商標商品，並無傳喚上開證人之必要。

五、被告靜和堂公司輸入系爭商品無權利耗盡原則之適用：

被告等雖辯稱系爭商品係馬來西亞廠商向飛台公司購買所有，有權利耗盡原則之適用云云。然系爭商品為仿冒商標商品業如前述，自無權利耗盡原則之適用，故被告等此部分抗辯亦不足採。

六、原告請求損害賠償為無理由：

㈠按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民事訴訟法第277條第1項定有明文。主張法律關係存在之當事

人，須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責任。而此特別要件之具備，苟能證明間接事實並據此推認要件事實雖無不可，並不以直接證明者為限，惟此經證明之間接事實與要件事實間，須依經驗法則足以推認其因果關係存在者，始克當之。倘負舉證責任之一方所證明之間接事實，尚不足以推認要件事實，縱不負舉證責任之一方就其主張之事實不能證明或陳述不明、或其舉證猶有疵累，仍難認負舉證責任之一方已盡其舉證責任，即不得為其有利之認定（最高法院91年度台上字第1613號民事判決意旨參照）。次按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，商標法第69條第3項定有明文。又侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，若無損害即無賠償之可言，此即所謂損害填補原則。

㈡系爭商品於申請報關時即遭五堵分關於查驗時認定系爭商品有疑而查扣，嗣系爭商品經臺灣士林地方法院以110年度單聲沒字第64號裁定沒收，提起抗告後，經本院以110年度刑智抗字第24號裁定抗告駁回，提起再抗告後，經最高法院以111年度台抗字第302號裁定再抗告駁回確定，有上開裁定足憑（本院卷二第21至27頁），足認上開商品業已沒收並未流入市面販售，且迄至本件言詞辯論終結前，原告均未提出被告靜和堂公司在市場上有販售系爭商品予其他第三人之證據供本院審酌，即不能證明有對原告造成損害，是以基於無損害即無賠償原則，原告自不得向被告靜和堂公司請求此部分之賠償。

㈢是以系爭商品於申請報關時已遭海關查扣，並經裁定沒收，此部分並未對原告造成損害，又迄至本件言詞辯論終結前，原告並未提出其他證據證明被告靜和堂公司尚有其他在臺灣地區販賣系爭產品之事實，亦無其他證據足資證明被告靜和堂公司已在臺灣境內為實際製造、販賣、使用或進口系爭產品之行為而受有何利益，且原告亦未證明其因此受有何損

害，自難認原告已因此受有損害或有所失利益。從而，原告向被告等請求負連帶損害賠償責任，即難認有據，不應准許。

七、從而，原告依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項規定，請求被告等連帶給付31,690,680元本息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之請求即失所依附，應併予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

九、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　11　　月　　30　　日

智慧財產第三庭

法　官　王碧瑩

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。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　　111　　年　　11　　月　　30　　日

書記官　莊宜諳

附圖：

系爭商標
 註冊號：00000000 註冊公告日期：96/06/16 專用期限：116/06/15

商標權人：大陸地區勐海茶廠（普通合夥）　吳遠之

申請日期：95/09/08

註冊日期：96/06/16

商品類別第030類

商品或服務名稱：茶葉；紅茶；紅茶包；綠茶；清茶；茶磚；茶精；茶葉粉；香片茶；包種茶；普洱茶；烏龍茶；龍井茶；鐵觀音茶；茶葉袋茶；泡沫紅茶；茶葉飲料；泡沫綠茶。