

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商訴字第22號

原告 威禹科技有限公司

法定代理人 陳致同

訴訟代理人 范國華律師

郭凌豪律師

上 一 人

複 代理人 郭采燕律師

被 告 呂晨宏

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於民國111年8月31日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告應給付原告新臺幣肆萬肆仟元，及自民國一百一十一年三月十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二十分之一，餘由原告負擔。

本判決得假執行，被告如以新臺幣肆萬肆仟元為原告預供擔保後得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序部分

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意者、請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1、2款定有明文。查原告訴之聲明第1項原為：被告應給付原告新臺幣（下同）88萬元，及自調解聲請暨起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息（本院卷第387頁），嗣於民國111年8月25日言詞辯論期日就利息起算日期部分，同意減縮自111年3月9日調解日之翌日起算（本院卷第388頁），是就上開訴之聲明減縮，其請求之基礎事實同一；另原告起訴時請求權基礎原為民法第184條第1項前段、第185條及商標法第69條第3項等規定（本

院卷第205頁），嗣就民法第185條部分為捨棄之意思表示，被告亦同意上開變更（本院卷第388至389頁），均核與前開規定相符，應予准許。

貳、實體部分

一、原告主張略以：訴外人○○○○○○○○○○○○○○○○（下稱○○○○○○○○）為我國註冊如附圖所示第01740775號「UAG」商標（下稱系爭商標）之商標權人。於108年10月1日專屬授權予原告，授權期間自108年10月1日起至109年12月31日止，授權商品為第9類行動電話、平板電腦及筆記型電腦用外殼，授權指定地區為中華民國全境。原告於108年12月28日委由第三人向被告所經營之○○○○○○購得使用系爭商標之行動電話外殼商品2件，經原告於109年1月20日鑑定後確認該商品為侵害系爭商標之仿冒品（下稱系爭商品），乃向內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊（下稱保安大隊）提出刑事告訴，並經保安大隊於109年9月15日查扣系爭商品4件，明顯侵害原告之商標權益，爰依商標法第69條第3項及民法第184條第1項前段等規定，求為判決：(一)、被告應給付原告88萬元，及自調解日之翌日即111年3月10日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。(二)、原告願供擔保，請准宣告假執行。(三)、訴訟費用由被告負擔。

二、被告則以其對原告的請求沒有意見，但是計算損害賠償時要看個案情形，本件原告請求損害賠償之金額過高等語，並聲明：(一)、原告之訴及假執行之聲請均駁回。(二)、訴訟費用由原告負擔。(三)、如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項（本院卷第389頁）：

(一)、訴外人○○○○○○○○為我國註冊如附圖所示系爭商標之商標權人。

(二)、原告為系爭商標之專屬授權人，授權期間自108年10月1日起至109年12月31日止，有經濟部智慧財產局108年11月21日

(108) 智商40015字第10880673740號函附卷可稽。

(三)、原告對被告提起刑事告訴，雖經臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）檢察官於111年1月12日以被告無主觀犯意為由，作出110年度調偵字第1887號不起訴處分書，惟經原告提出再議，經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署於111年4月8日發回桃園地檢署繼續偵辦，案號為111年度調偵續字第22號違反商標法案件。

(四)、原告於108年12月28日委由第三人向被告所經營之○○○○○購得系爭商品2件，嗣經保安大隊再查扣4件，總計6件，系爭商品售價為880元。

四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第390頁）：

原告依商標法第69條第3項及民法第184條第1項前段請求被告賠償88萬元及法定利息，有無理由？

五、得心證之理由：

(一)、原告有權提起本件訴訟：

按商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利，商標法第39條第6項本文定有明文。訴外人○○○○○○○○為系爭商標之商標權人，於108年10月1日專屬授權予原告，授權期間自108年10月1日起至109年12月31日止，授權商品為第9類行動電話、平板電腦及筆記型電腦用外殼，授權指定地區為中華民國全境，有經濟部智慧財產局108年11月21日（108）智商40015字第10880673740號函附卷可稽。堪認原告為上開專屬授權期間之合法商標權人，倘於該期間內系爭商標受有侵害，原告自得享有商標權保護之權利，是以，原告提起訴訟時，雖已逾上開授權期間，應認仍得以自己名義提起本件訴訟。

(二)、原告依商標法第69條第3項請求被告負損害賠償責任，為有理由：

1、按未得商標權人同意，於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權，商標法第68條第1項第1款定

有明文。原告主張其於108年12月28日委由第三人向被告所經營之○○○○○購得系爭商品2件，並經保安大隊於109年9月15日查扣系爭商品4件，系爭商品與系爭商標均指定使用於第9類之同一商品，且經原告分別於109年1月20日及109年11月2日就上開查得之系爭商品為鑑定，認定系爭商品為仿品，有侵害系爭商標之事實等情，原告提出前開鑑定報告雖為原告自行製作之私文書，惟經本院審酌後，認系爭商品與系爭商標授權之商品，二者於異時異地、整體觀察，確有致一般消費者混淆誤認之虞，於客觀上有侵害系爭商標之事實。

- 2、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，上開規定為民法第184條第1項前段之特別規定，應優先適用。是商標法第69條第3項與民法第184條第1項前段關於侵權行為之規定，均以行為人之侵害行為具有故意或過失，為其成立要件之一。所謂故意者，係指行為人對於構成侵權之事實，明知並有意使其發生者，或預見其發生而其發生並不違背其本意。至於過失者，行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。而於商標侵權事件，製造商或競爭同業與單純之通路商、零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視行為人個別之營業項目、營業規模、侵害行為之實際內容、商標知名程度等情形，以判斷行為人有無注意義務之違反。經查，被告係行動電話通訊設備相關配件之經營者，對於同業所註冊之商標及相關品牌，應較一般消費者有更高之認識並有注意及查證之能力，依原告所提出桃園地檢署110年度調偵字第1887號不起訴處分書觀之（本院卷第293至297頁），被告亦於該案偵查中曾提出向其他公司購入系爭商標之正品行動電話外殼之出貨單，而被告此次進貨疏未進行適當之注意及查證，致侵害原告就系爭商標之商標權，主觀

上應有過失。準此，原告依商標法第69條第3項請求被告負過失之損害賠償責任，為有理由。

(三)、原告得請求被告賠償之金額：

1、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售單價1千5百倍以下之金額；但所查獲商品超過1千5百件時，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，商標法第71條第1項第3款、第2項亦有明文。次按，因侵權行為賠償損害之請求權，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，商標法第71條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則；商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權在於填補被害人實際損害之立法目的相符。職是，商標法第71條第1項第3款之商品倍數計算，主要作用固在於推估侵權行為人所獲得之利益，然推估結果可能逾侵權行為人所獲得之利益，致與損害賠償以填補被害人實際損害之原則相違背。換言之，侵害商標權之損害賠償責任未逸脫損害賠償理論之填補損害核心概念，本款僅為免除商標權人就實際損害額之舉證責任，始以法律明定其法定賠償額，以侵害商標權商品之零售價倍數計算，認定其實際損害額。為避免以倍數計算之方法，致所得之賠償金額顯不相當者，賦予法院依商標法第71條第2項酌減之權限，使商標權人所得賠償與其實際上損害情形相當。

2、查本件被告未經原告同意使用系爭商標之圖樣，與系爭商標指定使用之商品復為同一，有致相關消費者混淆誤認之虞，已如前述，系爭商品共計6件，此為兩造所不爭執（本院卷第389頁），本件查獲系爭商品數量尚低，對原告致生損害當非鉅大，而以原告主張依商標法第71條第1項第3款規定，就兩造均不爭執之售價880元（本院卷第389頁）之1千倍計

01 算損害賠償金額88萬元，並非依原告實際上所受之損害計算
02 損害賠償，亦屬過高，本院審酌本件侵權情節及前揭情形，
03 依商標法第71條第2項規定酌減賠償金額為4萬4千元，原告
04 逾此金額之請求，應予駁回。至原告另提出訴外人孫○○之
05 刑事簡易判決證明該案之和解賠償金額為50萬元，援引為本
06 件請求88萬元之依據等情，惟查該案之事實顯然與本件不
07 同，且依該案所查扣之犯罪物品為215件，與本件所查得之
08 數量僅6件，數量有明顯差距，該判決自無法比附援引，併
09 予敘明。

10 (四)、再按，給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，
11 經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任，民法第
12 229條第2項前段定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標
13 的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息
14 之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百
15 分之5，民法第233條第1項本文、第203條亦有明定。本件原
16 告對被告請求損害賠償，核屬無確定期限之給付，又原告同
17 意將利息起算日期減縮至111年3月9日調解日之翌日起算
18 （本院卷第388頁）遲延責任，是原告請求被告應自111年3
19 月10日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之法定遲延
20 利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，
21 應予駁回。又本判決命被告給付金額未逾50萬元，應依民事
22 訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行；被告
23 陳明願供擔保請求宣告免為假執行，爰酌定相當之擔保金額
24 准許之。

25 六、兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟
26 酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁
27 之必要，併此敘明。

28 據上論結，原告之訴為部分有理由、部分無理由，依智慧財產案
29 件審理法第1條、民事訴訟法第79條、第389條第1項第5款、第39
30 2條第2項，判決如主文。

31 中 華 民 國 111 年 9 月 14 日

智慧財產第三庭

法 官 林惠君

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 9 月 15 日

書記官 張玫玲

附圖

系爭商標（註冊第01740775號）

申請日期：104年3月5日

註冊日期：104年12月1日

註冊公告日期：104年12月1日

專用期限：114年11月30日

商標名稱：UAG (stylized)

商標權人：○○○○○○○○○○○○○○○○

商品類別：第009類

商品或服務名稱：行動電話、平板電腦及筆記型電腦專用外殼。

UAG