

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民商訴字第26號

原告 嘉美行

法定代理人 康旭美

訴訟代理人 郭俐瑩律師

被告 名翔貿易有限公司

信航貿易有限公司

銘翔企業社

兼 共 同

法定代理人 蔡伍祥

共 同

訴訟代理人 蔡宗諭

徐崧耀

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國112年5月16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

一、原告主張：原告為註冊第02118597號「Better Your Life及圖」商標(如附圖一所示)、第01895224號「BETTER YOUR LIFE及圖(二)」商標(如附圖二所示，下合稱系爭商標)之商標權人，現仍在商標專用期限內；而訴外人程新評則為如附圖三所示繽紛櫻花圖(下稱系爭櫻花圖)之著作財產權人，並於民國110年3月17日將系爭櫻花圖之著作財產權全部專屬授權予原告，授權期間自106年5月22日至著作財產權屆滿日止。原告前曾分別對被告名翔貿易有限公司(下稱名翔公司)、信航貿易有限公司(下稱信航公司)及其等之法定代理人即被告蔡

01 伍祥提起侵害商標權有關財產權爭議等事件(本院110年度民
02 商訴字第27、50號，下稱另案訴訟)，嗣雙方於110年11月30
03 日成立和解，和解筆錄約定被告名翔公司、信航公司及銘翔
04 企業社自和解成立之日起不再製造、持有、陳列、販賣、輸
05 出或輸入附有相同或近似於系爭商標及系爭櫻花圖之標籤、
06 包裝容器或環保竹筷，如有違反前開內容，被告等同意給付
07 懲罰性違約金新臺幣(下同)300萬元，並約定被告名翔公
08 司、信航公司及銘翔企業社同意自和解成立之日起四個月
09 內，向其經銷商回收附有相同或近似於系爭商標及系爭櫻花
10 圖之環保竹筷(下稱另案和解筆錄)。詎原告於111年4月間，
11 陸續自訴外人京懋行、永得免洗餐具行、詠裕行、永億五金
12 百貨行、協成免洗餐具行、嘉聯企業社等經銷商購得被告等
13 所生產、銷售如甲證3所示包裝圖案之免洗竹筷(下稱系爭包
14 裝竹筷，如附圖四所示)，其中更有和解當時所不存在之藍
15 色版面包裝，顯示被告等未依另案和解筆錄履行回收義務，
16 且在111年4月1日以後仍繼續輸入、販售附有相同或近似於
17 系爭商標及系爭櫻花圖之竹筷，侵害原告就系爭商標之商標
18 權及系爭櫻花圖之著作財產權，已違反另案和解筆錄之約
19 定，自應連帶給付300萬元之懲罰性違約金。為此，爰依另
20 案和解筆錄第二點之約定提起本件訴訟，並聲明：(一)被告名
21 翔公司及其法定代理人蔡伍祥、被告信航公司及其法定代理
22 人蔡伍祥、被告銘翔企業社及其負責人蔡伍祥應共同給付懲
23 罰性違約金300萬元整給原告，及自民事起訴狀送達被告等
24 之次日起，按年利率百分之五計算利息。(二)若獲有利判決，
25 原告願供擔保，請准宣告假執行。

26 二、被告等則以：被告等早於110年8月間將免洗竹筷改版設計新
27 包裝，自110年11月初迄今皆以新版筷子交貨，並以新版包
28 裝圖樣申請註冊商標，經經濟部智慧財產局(下稱智慧局)於
29 111年5月9日准予註冊在案，並無冒遭索討鉅額違約金之風
30 險違反另案和解筆錄約定之必要。又另案和解筆錄成立後，
31 被告等即要求公司業務單位積極以新版包裝筷子向客戶換回

01 舊款包裝筷子之庫存，已逐一向二百多家經銷商回收爭議筷
02 子，並拆除筷套進行銷毀，對於客戶的庫存，被告等僅能口
03 頭追蹤詢問，實無強制搜查店家倉庫之權利，被告等獲客戶
04 已無商品庫存之回覆，確實已盡力盡回收義務；而原告所指
05 購得系爭包裝竹筷之7間店家，其中京懋行並非原告之經銷
06 商，其餘店家均經被告等訪查確認過未販售系爭包裝竹筷。
07 縱認被告等有原告所指之違約事由，惟違約金之請求應以原
08 告實際上所受損失及雙方當事人間之地位、身份及經濟狀況
09 為審酌標準，本件原告僅以嘉聯企業社於111年4月27日賣出
10 系爭包裝竹筷2包，即對被告等請求違約金300萬元，顯係以
11 損害他人為目的，實有權利濫用之虞等語資為抗辯。並聲
12 明：(一)原告之訴及假執行之聲請均駁回。(二)如受不利判決，
13 被告願供擔保，請准宣告免為假執行。

14 三、兩造不爭執事項：(本院卷(一)第243至244頁)

15 (一)原告於109年4月20日向智慧局申請「Better Your Life及
16 圖」商標，並指定使用於第21類「紙杯；牙籤盒；串肉籤；
17 餐巾紙架；免洗便當盒；免洗碗；免洗杯；紙碗；紙盤；免
18 洗餐盤；免洗筷；塑膠杯；攪拌匙；可拋棄式盤子；餐具
19 (餐刀、餐叉、餐匙除外)；吸管；烤肉刷；衛生紙盒；家
20 事用塑膠手套；家事用橡膠手套。」等商品，嗣於110年2月
21 1日獲准公告為註冊第02118597號商標（如附圖一所示），
22 現仍於商標權專用期間內。

23 (二)原告於106年7月19日向智慧局申請「BETTER YOUR LIFE及圖
24 (二)」商標，並指定使用於第21類「紙杯；牙籤盒；串肉籤；
25 餐巾紙架；免洗便當盒；免洗碗；免洗杯；紙碗；紙盤；免
26 洗餐盤；免洗筷；塑膠杯；攪拌匙；可拋棄式盤子；餐具
27 (餐刀、餐叉、餐匙除外)；烤肉刷；衛生紙盒；衛生紙
28 架；家事用塑膠手套；家事用橡膠手套。」等商品，嗣於10
29 7年2月1日獲准公告為註冊第01895224號商標（如附圖二所
30 示），現仍於商標權專用期間內。

01 (三)程新評為系爭櫻花圖之著作財產權人，其於110年3月17日將
02 該著作財產權全部專屬授權予原告，授權期限自106年5月22
03 日至著作財產權屆滿日止。

04 (四)兩造於110年11月30日就另案訴訟達成和解。

05 四、得心證之理由：

06 原告主張兩造前於另案訴訟中成立和解，詎被告等於和解成
07 立後，竟仍繼續販賣系爭包裝竹筷，已違反另案和解筆錄之
08 約定，自應負懲罰性違約金，則為被告等所否認，並以前詞
09 置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷(一)第244
10 頁），所應審究者為：(一)被告等於另案和解筆錄成立後，是
11 否仍有輸入、販賣原告所稱之系爭包裝竹筷？(二)如有，被告
12 等輸入及販售系爭包裝竹筷商品之行為，有無商標法第68條
13 第3款規定侵害商標權之情形？有無著作權法第87條第1項第
14 3款規定視為侵害著作權之情形？(三)如被告等有侵害原告商
15 標權及著作權之情形，原告依另案和解筆錄第2點請求被告
16 等給付懲罰性違約金300萬元，是否有理由？茲分述如下：

17 (一)被告等於另案和解筆錄成立後，並無輸入、販賣原告所稱系
18 爭包裝竹筷：

19 1.觀諸另案和解筆錄約定：(1)名翔公司、信航公司及銘翔企業
20 社同意自和解成立之日起，不再製造、持有、陳列、販賣、
21 輸出或輸入附有相同或近似於系爭商標及系爭櫻花圖之標
22 籤、包裝容器或環保竹筷。(2)如有違反第一項之內容，名翔
23 公司、信航公司、銘翔企業社及其法定代理人蔡伍祥同意給
24 付懲罰性違約金300萬元。(3)名翔公司、信航公司及銘翔企
25 業社同意自和解成立之日起4個月內，向其經銷商回收附有
26 相同或近似於系爭商標及系爭櫻花圖之環保竹筷，但其經銷
27 商已將上開環保竹筷販售予下游廠商者，則不在回收之範圍
28 內（本院卷(一)第53至54頁），可知被告等在和解成立之日
29 （即110年11月30日）起，仍有製造、持有、陳列、販賣、
30 輸出或輸入附有相同或近似於系爭商標及系爭櫻花圖之標
31 籤、包裝容器或環保竹筷之行為時，始應負懲罰性違約金之

01 責任，至僅係未完全將系爭包裝竹筷回收之部分，並不在應
02 負懲罰性違約金之範圍內，先予敘明。

03 2.依原告所提出之甲證3蒐證資料（本院卷(一)第33至46頁），
04 僅能證明原告於111年4月間在京懋行、永得免洗餐具行、詠
05 裕行、永億五金百貨行、協成免洗餐具行、嘉聯企業社等店
06 家購得商品，惟該等店家所開立之收據或發票，僅有部分店
07 家係記載竹筷、筷子，其餘店家則係記載日用品（文具用
08 品）或雜貨，且該等收據或發票僅單純記載品項，實無從確
09 認原告向上開店家所購得之商品是否即為系爭包裝竹筷，而
10 被告等復提出被證4之訪談經過（本院卷(一)第113至123頁）
11 否認上開店家有於111年4月間售出系爭包裝竹筷，是自難僅
12 憑甲證3蒐證資料即認定原告在該等店家所購得之商品即為
13 系爭包裝竹筷，亦無從證明該等竹筷係被告等於另案和解筆
14 錄成立後始為輸入或販賣。

15 3.就原告提出之甲證3蒐證資料：

16 (1)京懋行部分，其負責人即證人歐幸妮於本院言詞辯論時證
17 稱：其不記得有無賣過甲證3所示的這款筷子，且其貨不是
18 向名翔公司、信航公司及銘翔企業社拿的，而是向六星商行
19 進貨的等語（本院卷(一)第432至433頁）；永億五金百貨行部
20 分，其負責人即證人蘇聖傑於本院言詞辯論時證稱：店內事
21 務都是員工在負責，其不知道有沒有賣過甲證3所示的這款
22 筷子，其沒有向名翔公司、信航公司及銘翔企業社進貨過筷
23 子，筷子賣得很少，有進貨的話也是跟永全行進貨的等語
24 （本院卷(一)第439至441頁），可知京懋行及永億五金百貨行
25 均無法確認是否有於111年4月間售出系爭包裝竹筷，且該等
26 店家並非被告名翔公司、信航公司及銘翔企業社之經銷商，
27 亦未直接向被告名翔公司、信航公司及銘翔企業社進貨環保
28 竹筷，而係向其他下游廠商進貨，則縱其等店內於111年4月
29 間仍可購得系爭包裝竹筷，亦可能為另案和解筆錄成立前，
30 被告名翔公司、信航公司及銘翔企業社即已批貨予其經銷
31 商，再由其經銷商輾轉批貨予下游廠商，實難認被告名翔公

01 司、信航公司及銘翔企業社於另案和解筆錄成立後，仍有輸入
02 或販賣系爭包裝竹筷予其經銷商之行為。

03 (2)永得免洗餐具行部分，其負責人即證人阮俊傑於本院言詞辯
04 論時證稱：名翔公司、信航公司及銘翔企業社於111年3月多
05 有向其表示過要回收系爭包裝竹筷，架上已經沒有了，不知
06 道怎麼會有甲證3所示之筷子，其有向名翔公司或信航公司
07 進貨筷子，但主要還是進嘉美行的筷子比較多等語（本院卷
08 (一)第434至435頁）；詠裕行部分，其負責人即證人程劉寶貴
09 於本院言詞辯論時證稱：其店內品項很多，筷子也有很多
10 種，甲證3所示之筷子是不是我們賣的不知道，收據是上面
11 也只有寫筷子，是不是隨便拿一包筷子來拍照不知道，其筷
12 子進貨來源有些是跟嘉美行買，有些是跟名翔公司、信航公
13 司及銘翔企業社買，是陸陸續續進貨的，都是買公版，沒有
14 買印圖案的，不知道也不記得有沒有進貨過系爭包裝竹筷等
15 語（本院卷(一)第436至438頁），可知永得免洗餐具行及詠裕
16 行亦無法確認是否有於111年4月間售出系爭包裝竹筷，且縱
17 其等店內於111年4月間仍可購得系爭包裝竹筷，亦可能為另
18 案和解筆錄成立前，被告名翔公司、信航公司及銘翔企業社
19 即已批貨予其經銷商，已難認被告名翔公司、信航公司及銘
20 翔企業社於另案和解筆錄成立後，仍有輸入或販賣系爭包裝
21 竹筷予其經銷商之行為。

22 (3)嘉聯企業社部分，其負責人即證人尤明嘉於本院言詞辯論時
23 證稱：甲證3所示之筷子是其售出的，售出後才聽其太太說
24 被告等有說過要回收爭議筷子，但店內已經沒有庫存，已經
25 賣完，後續進貨的都是新版包裝等語（本院卷(一)第443至446
26 頁），而證人邵新芸即證人尤明嘉之配偶於本院言詞辯論時
27 證稱：在賣出甲證3所示之筷子之後，被告等有派人來說要
28 回收筷子，在這之前被告等沒有說過回收筷子的事，我們店
29 面跟倉庫是分開的，廠商送貨都是送到倉庫，其確實有跟被
30 告公司的蔡宗諭說過4月份沒有賣爭議包裝筷子，都是賣新
31 版包裝筷子，只有進過一次系爭包裝竹筷，後來進的都是新

圖案，不用回收等語（本院卷(二)第15至18頁、第23至25頁），可知嘉聯企業社雖有於111年4月間售出系爭包裝竹筷予原告，然系爭包裝竹筷應係屬先前進貨之筷子，後續所進貨者均為新版包裝竹筷。參以，證人蔡宗諭即被告名翔公司員工於本院言詞辯論時證稱：在公司與原告和解後，其回收之方式均係送貨時以換貨方式回收舊版包裝，去嘉聯企業社時，是去倉庫回收，沒有去店面，因為送貨都是送倉庫，不方便去店面，但沒有特別跟客戶強調是要回收爭議筷子，而是說已經推出新版包裝，因為嘉聯企業社進的爭議筷子比較少，所以沒有特別強調，而且嘉聯企業社從110年12月都有叫貨紀錄，都是新貨等語（本院卷(一)第19至21頁），再觀諸客戶為嘉聯企業社之銷貨單（本院卷(二)第57至65頁），可見嘉聯企業社於110年12月8日起均有陸續向被告名翔公司進貨竹筷，其中部分銷貨單上更有記載退貨之字樣，要與證人蔡宗諭上開所述大致相符，堪認被告等在另案和解筆錄成立後，即未再販售系爭包裝竹筷，而係販售新版包裝竹筷。因此，原告於111年4月間所購得之系爭包裝竹筷，即可能為另案和解筆錄成立前，被告名翔公司、信航公司及銘翔企業社即已批貨予嘉聯企業社之商品，自難僅憑原告於111年4月間仍在嘉聯企業社購得系爭包裝竹筷，即認定被告名翔公司、信航公司及銘翔企業社於另案和解筆錄成立後，仍有輸入或販賣系爭包裝竹筷予其經銷商之行為。是原告主張被告等有違反另案和解筆錄第一點而應負懲罰性違約金等語，自屬無據。

(4)至原告雖一再主張被告等未盡其回收義務等語，惟回收系爭包裝竹筷部分，係約定於另案和解筆錄第三點，此不在應負懲罰性違約金之範圍內，業如前述，況依證人蔡宗諭上開所述、上開銷貨單記載退貨內容及被告等回收爭議包裝筷子之照片（本院卷(一)第267至271頁），可見被告等已盡力透過換貨方式回收系爭包裝竹筷，縱有部分位於店面之系爭包裝竹

01 筷未為完整回收，被告等亦非惡意違反另案和解筆錄，自難
02 以此認被告等應負懲罰性違約金之責。

03 (二)被告等於另案和解筆錄成立後，既無輸入、販賣原告所稱系
04 爭包裝竹筷之行為，自無違反另案和解筆錄第一點之約定，
05 則本件其餘爭點即無論述之必要，附此敘明。

06 五、綜上所述，被告等於另案和解筆錄成立後，並無輸入、販賣
07 原告所稱系爭包裝竹筷之行為，自無違反另案和解筆錄第一
08 點之約定，原告主張被告等應負懲罰性違約金，即屬無據。
09 從而，原告依另案和解筆錄第二點之約定，請求被告等應共
10 同給付懲罰性違約金300萬元及法定遲延利息，為無理由，
11 應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依
12 據，應併予駁回。

13 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
14 本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附
15 此敘明。

16 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
17 第78條。

18 中 華 民 國 112 年 5 月 30 日

19 智慧財產第三庭

20 法 官 林怡伸

21 以上正本係照原本作成。

22 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
23 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。

24 中 華 民 國 112 年 6 月 7 日

25 書記官 鄭楚君

26 附圖

附圖一：系爭商標

註冊號：00000000

商標名稱：Better Your Life及圖

申請日：109年4月20日

註冊公告日：110年2月1日

商標圖樣顏色：彩色

指定使用類別及名稱

第21類：紙杯；牙籤盒；串肉籤；餐巾紙架；免洗便當盒；免洗碗；免洗杯；紙碗；紙盤；免洗餐盤；免洗筷；塑膠杯；攪拌匙；可拋棄式盤子；餐具（餐刀、餐叉、餐匙除外）；吸管；烤肉刷；衛生紙盒；家事用塑膠手套；家事用橡膠手套。



本件商標不就「Better Your Life」文字主張商標權。

附圖二：系爭商標

註冊號：00000000

商標名稱：BETTER YOUR LIFE及圖(二)

申請日：106年7月19日

註冊公告日：107年2月1日

商標圖樣顏色：墨色

指定使用類別及名稱

第21類：紙杯；牙籤盒；串肉籤；餐巾紙架；免洗便當盒；免洗碗；免洗杯；紙碗；紙盤；免洗餐盤；免洗筷；塑膠杯；攪拌匙；可拋棄式盤子；餐具（餐刀、餐叉、餐匙除外）；烤肉

01

刷；衛生紙盒；衛生紙架；家事用塑膠手套；家事用橡膠手套。



本件商標不就「BETTER YOUR LIFE」文字主張商標權。

02

附圖三：系爭櫻花圖(本院卷(一)第58頁)



附圖四：系爭包裝竹筷(本院卷(一)第33至46頁)

