

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民商上字第12號

上訴人 嘉美行

法定代理人 康旭美

訴訟代理人 郭俐瑩律師

被上訴人 名翔貿易有限公司

信航貿易有限公司

銘翔企業社

兼上三人

共同法定

代理人 蔡伍祥

上四人共同

訴訟代理人 徐崧耀

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國112年5月30日本院111年度民商訴字第26號第一審判決提起上訴，本院於113年2月22日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序部分

依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。」本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

貳、實體部分

一、本件上訴人主張略以：伊為如附表附圖1所示註冊第02118597號「Better Your Life及圖」商標、及附圖2所示第01895224號「BETTER YOUR LIFE及圖(二)」商標(下合稱系爭商標)之

商標權人，現仍在商標專用期限內；訴外人程新評則為附圖3所示續紛櫻花圖(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專屬授權予伊，授權期間自106年5月22日至著作財產權屆滿日止。伊前曾分別對被上訴人名翔貿易有限公司(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上訴人蔡伍祥(下稱其名)提起侵害商標權有關財產權爭議等事件(本院110年度民商訴字第27號、第50號，下稱另案訴訟)，嗣雙方於110年11月30日成立和解，和解筆錄約定名翔公司、信航公司及被上訴人銘翔企業社(下稱銘翔企業社)自和解成立之日起不再製造、持有、陳列、販賣、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籤、包裝容器或環保竹筷，如有違反前開內容，渠等同意給付懲罰性違約金新臺幣(下同)300萬元，並約定名翔公司、信航公司及銘翔企業社同意自和解成立之日起四個月內，向其經銷商回收附有相同或近似於系爭商標及系爭櫻花圖之環保竹筷(下稱系爭和解筆錄)。詎伊於111年4月間陸續自訴外人京懋行、永得免洗餐具行、詠裕行、永億五金百貨行、協成免洗餐具行、嘉聯企業社等經銷商購得被上訴人等所生產、銷售如甲證3所示包裝圖案之免洗竹筷(下稱系爭商品，如附表附圖4所示)，其中更有和解當時所不存在之藍色版面包裝，顯示被上訴人等未依系爭和解筆錄履行回收義務，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系爭商標及系爭櫻花圖之竹筷，侵害伊就系爭商標之商標權及系爭櫻花圖之著作財產權，已違反系爭和解筆錄之約定，自應連帶給付300萬元之懲罰性違約金。爰依系爭和解筆錄第二項之約定提起本件訴訟，並聲明：(一)名翔公司及蔡伍祥、信航公司及蔡伍祥、銘翔企業社及蔡伍祥應共同給付懲罰性違約金300萬元，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)願供擔保，請准宣告假執行。原審駁回上訴人全部請求，上訴人不服，提起本件上訴，聲明：(一)

01 原判決廢棄。(二)名翔公司及蔡伍祥、信航公司及蔡伍祥、銘
02 翔企業社及蔡伍祥應共同給付懲罰性違約金300萬元，及自
03 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
04 之利息。(三)願供擔保，請准宣告假執行。

05 二、被上訴人則以：伊等早於110年8月間將免洗竹筷改版設計新
06 包裝，自110年11月初迄今皆以新版竹筷交貨，並以新版包
07 裝圖樣申請註冊商標，經經濟部智慧財產局(下稱智慧局)於
08 111年5月9日准予註冊在案，並無違反系爭和解筆錄約定。
09 系爭和解筆錄成立後，伊等即積極以新版包裝產品向客戶換
10 回庫存舊款包裝產品，並拆除包裝進行銷毀。伊等僅能口頭
11 追蹤詢問客戶庫存情形，並無強制搜查店家倉庫權利，客戶
12 既已回覆無商品庫存，伊等已盡回收義務。至上訴人所指購
13 得系爭包裝產品之店家，其中京懋行並非伊等之經銷商，其
14 餘店家均經伊等訪查確認過未販售系爭包裝竹筷。縱認伊等
15 有上訴人所指違約事由，關於違約金之請求亦應以上訴人實
16 際所受損失及雙方當事人間之地位、身份及經濟狀況為審酌
17 標準，本件上訴人僅以嘉聯企業社於111年4月27日賣出系爭
18 包裝竹筷2包，即對伊等請求違約金300萬元，顯係以損害他
19 人為目的，實有權利濫用之虞等語置辯。聲明：(一)駁回上
20 訴。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

21 三、不爭執事項：

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

30 (二)上訴人於106年7月19日向智慧局申請「BETTER YOUR LIFE及
31 圖(二)」商標，並指定使用於第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)；烤肉刷；衛生紙盒；衛生紙架；家事用塑膠手套；家事用橡膠手套。」等商品，嗣於107年2月1日獲准公告為註冊第01895224號商標(如附表附圖2所示)，現仍於商標權專用期間內。

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

(四)兩造於110年11月30日就另案訴訟達成和解。

四、爭點：

(一)被上訴人等於系爭和解筆錄成立後，是否仍有輸入販賣上訴人所稱之系爭包裝竹筷？

(二)甲證3所示免洗筷是否為被上訴人所販賣？

(三)如被上訴人等有輸入及販售系爭包裝竹筷商品之行為，有無商標法第68條第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3款規定視為侵害著作權之情形？

(四)如被上訴人等有侵害上訴人商標權及著作權之情形，上訴人依系爭和解筆錄第2點請求被上訴人等給付懲罰性違約金300萬元，是否有理由？

五、本院判斷理由：

(一)按主張法律關係存在之當事人，應就該法律關係發生所須具備之要件事實，負舉證責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。本件兩造前於另案訴訟中成立和解，依該和解筆錄記載，被上訴人等同意自和解成立之日起，不再製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有相同或近似於系爭商標及著作財產權之標籤、包裝容器或環保竹筷，若有違反，被上訴人等同意給付上訴人懲罰性違約金300萬元，被上訴人等更同意自和解成立之日起4個月內，向其經銷商回收附有相同或近似於系爭商標及系爭櫻花圖之環保竹筷，但其經銷商已將上開環保竹筷販售予下游廠商者，則不在回收之範圍內，此

01 部分事實為兩造所不爭執，並有和解筆錄影本在卷可稽(原
02 審卷(一)第53頁、第54頁)。由是可知，須被上訴人等在和解
03 成立之日(110年11月30日)後仍有製造、持有、陳列、販
04 賣、輸出或輸入附有相同或近似於系爭商標及系爭櫻花圖之
05 標籤、包裝容器或環保竹筷之行為時，始應負懲罰性違約金
06 之責任，至於非屬製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入等
07 行為，僅因未完全回收而仍流通在外之系爭商品則不在應負
08 懲罰性違約金之範圍內。

09 (二)本件上訴人主張被上訴人於系爭和解筆錄簽署後，仍有繼續
10 販賣系爭商品之行為，乃認為被上訴人等已違反系爭和解筆
11 錄約定，依系爭和解筆錄請求被上訴人給付懲罰性違約金，
12 前開事實固據上訴人提出免洗竹筷照片、購物證明等證物影
13 本為證(原審卷(一)第33頁至第46頁)，惟上訴人前開主張為被
14 上訴人等否認，是本件被上訴人是否於系爭和解筆錄簽署後
15 仍有販賣具有系爭商標之商品，為上訴人應證明之事項。茲
16 依上訴人所提前開其所購買之免洗竹筷照片(即甲證3)所
17 示，其購買日期分別為111年4月30日(原審卷(一)第33頁)、11
18 1年4月7日(原審卷(一)第35頁、第37頁、第41頁)、111年4月2
19 9日(原審卷(一)第39頁)、111年4月27日(原審卷(一)第43頁、第
20 45頁)，均在110年11月30日系爭和解筆錄簽署日之後，惟上
21 開免洗竹筷之製造日期分別為西元2021(110)年8月1日(原審
22 卷(一)第33頁)、2020(109)年10月1日、2021年8月1日(原審卷
23 (一)第35頁、第37頁、第43頁、第45頁；其餘部分則字體太小
24 而無從辨識)，時間均早於系爭和解筆錄成立之日(即110年1
25 1月30日)，則上訴人所購得之上開免洗竹筷究係系爭和解筆
26 錄簽署日前業已販售流通於市場而未及回收者，抑或係系爭
27 和解筆錄成立後始由被上訴人所販售，即非無疑。上訴人雖
28 自稱上開免洗竹筷於中國製造後再進口到臺灣需要一些時
29 日，標示為2021年8月1日之產品猶可在市場上購得，可見被
30 上訴人於系爭和解筆錄簽署後仍有輸入販售之行為，或者未
31 確實履行回收致和解後長達近5個月期間仍可購得云云(本院

01 卷第146頁)。惟查，關於系爭商品自大陸輸入臺灣究需若干
02 時日一節，上訴人曾表示將於查明後陳報(本院卷第146
03 頁)，然迄至本件言詞辯論時均未陳證說明。而系爭免洗竹
04 筷商品均印製有保存期限(包裝上所載日期為兩年)，除非不
05 良廠商將製造日期印製為未來日期，否則為確保取得充分之
06 可販賣期間，理論上製造廠商於製造完成後均會儘速出貨，
07 應無將製造日期回填過往日期之必要與可能。系爭商品之製
08 造日期既均在系爭和解筆錄簽署前，自不能排除係在簽署系
09 爭和解筆錄前即已售出而尚未及回收之可能。上訴人稱系爭
10 商品係被上訴人等於系爭和解筆錄簽署後始行出售云云，未
11 據舉證以實其說，所述自非有據。

12 (三)況依京懋行負責人即證人歐幸妮於原審言詞辯論時證稱其不
13 記得有無賣過甲證3所示筷子，其非向名翔公司、信航公司
14 及銘翔企業社拿貨，而係向六星商行進貨等語(原審卷(一)第4
15 32頁至第433頁)；另依永億五金百貨行負責人即證人蘇聖傑
16 於原審言詞辯論時證稱其店內事務均係員工負責，其不知有
17 無販賣過甲證3所示筷子，其沒有向名翔公司、信航公司及
18 銘翔企業社進貨過筷子，筷子賣得很少，縱有進貨亦係向永
19 全行進貨等語(原審卷(一)第439頁至第441頁)，可知京懋行及
20 永億五金百貨行均無法確認是否曾於111年4月間售出系爭包
21 裝竹筷，亦未直接向名翔公司、信航公司及銘翔企業社進貨
22 環保竹筷，而係向其他下游廠商進貨，是縱使上開商店於11
23 1年4月間仍有販售系爭包裝竹筷，亦不能排除係被上訴人於
24 系爭和解筆錄簽署前即已對外發貨，再由其經銷商輾轉批貨
25 予下游廠商之商品，難認名翔公司、信航公司及銘翔企業社
26 於系爭和解筆錄成立後仍有輸入或販賣系爭包裝竹筷予其經
27 銷商之行為。況永得免洗餐具行負責人即證人阮俊傑於原審
28 言詞辯論時亦證稱名翔公司、信航公司及銘翔企業社於111
29 年3月曾向其表示要回收系爭包裝竹筷，架上已經沒有，其
30 不知道何以會有甲證3所示之筷子，其曾向名翔公司或信航
31 公司進貨，惟主要仍係進嘉美行的筷子比較多等語(原審卷

(一)第434頁至第435頁)；另詠裕行負責人即證人程劉寶貴於原審言詞辯論亦證稱其店內品項很多，筷子也有很多種，甲證3所示之筷子是不是其所販賣的不知道，收據上只有寫筷子，是否隨便拿一包筷子來拍照伊不知道，伊筷子進貨來源有些是嘉美行，有些是名翔公司、信航公司及銘翔企業社，是陸陸續續進貨，都是買公版，沒有買印圖案的，不知道也不記得有無進貨過系爭包裝竹筷等語(原審卷(一)第436頁至第438頁)，可知永得免洗餐具行及詠裕行亦無法確認是否有於111年4月間售出系爭包裝竹筷，且縱其等店內於111年4月間仍可購得系爭包裝竹筷，亦不能排除係被上訴人於系爭和解筆錄簽署前即已發貨，自亦難認被上訴人於系爭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。再依嘉聯企業社負責人即證人尤明嘉於原審言詞辯論時證稱甲證3所示之筷子為其所出售，出售後始聽其太太說被上訴人有說過要回收爭議筷子，然店內已無庫存，已經賣完，後續進貨均為新版包裝等語(原審卷(一)第443頁至第446頁)，又證人邵新芸即證人尤明嘉之配偶於原審言詞辯論時亦證稱在賣出甲證3所示之筷子之後，被上訴人有派人前來說要回收筷子，在這之前被上訴人沒有說過回收筷子的事，其商號之店面跟倉庫是分開的，廠商送貨都是送到倉庫，其確實有跟被上訴人員工蔡宗諭說過4月份沒有賣爭議包裝筷子，都是賣新版包裝筷子，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(原審卷(二)第15頁至第18頁、第23頁至第25頁)，可知嘉聯企業社雖曾於111年4月間出售系爭包裝竹筷予上訴人，惟該竹筷應係先前進貨之筷子，後續所進貨者均為新版包裝竹筷。再依證人蔡宗諭即名翔公司員工於原審言詞辯論時證稱在公司與上訴人和解後，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

01 以沒有特別強調，而且嘉聯企業社從110年12月都有叫貨紀
02 錄，都是新貨等語(原審卷(二)第19頁至第21頁)，佐以客戶為
03 嘉聯企業社之銷貨單(原審卷(二)第57頁至第65頁)，可見嘉聯
04 企業社於110年12月8日起均有陸續向名翔公司進貨竹筷，其
05 中部分銷貨單上更有記載退貨之字樣，與證人蔡宗諭上開所
06 述大致相符，堪認被上訴人在系爭和解筆錄成立後，確實未
07 再販售系爭包裝竹筷，而係販售新版包裝商品。是上訴人於
08 111年4月間所購得之系爭包裝竹筷自不能排除係被上訴人於
09 系爭和解筆錄成立前即已發貨之商品，自難僅憑上訴人於11
10 1年4月間仍在嘉聯企業社購得系爭包裝竹筷，即認定被上訴
11 人確有在系爭和解筆錄簽署後仍有輸入或販賣系爭包裝竹筷
12 予其經銷商之行為。是上訴人主張被上訴人違反系爭和解筆
13 錄第一項而應負懲罰性違約金等語，自屬無據。

14 (四)上訴人指稱縱被上訴人未有在系爭和解筆錄簽署後輸入或販
15 賣系爭商品之行為，惟市場上既可買到系爭商品，亦可證明
16 被上訴人未盡其回收義務，仍有違反系爭和解筆錄內容云
17 云。惟查，系爭和解筆錄有關給付懲罰性違約金係約定在第
18 二項，而該項係明文約定倘被上訴人違反第一項內容(即和
19 解成立之日起不得再為製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸
20 入等行為)時，始負給付懲罰性違約金義務(原審卷(一)第54
21 頁)，而有關回收系爭包裝竹筷部分則係約定在該第二項違
22 約金約定後之第三項，無論從文義解釋或體系解釋均不在應
23 負懲罰性違約金之範圍內。況依證人蔡宗諭上開所述、上開
24 銷貨單記載退貨內容及被上訴人回收爭議包裝筷子之照片等
25 資料(原審卷(一)第267頁至第271頁)，堪信被上訴人確已盡
26 力透過換貨方式回收系爭包裝竹筷，縱其最終未能完整回
27 收，亦非惡意違反系爭和解筆錄，自難遽認被上訴人等應負
28 懲罰性違約金之責。

29 (五)上訴人復聲請函詢國稅局臺南分局有關被上訴人自110年12
30 月1日起至111年4月30日止所開立之統一發票對象是否有永
31 德免洗餐具行、詠裕行、永全行、協成免洗餐具行及嘉聯企

業社，以證明被上訴人於系爭和解筆錄簽署日後仍有對上開商號銷售系爭商品，並釐清被上訴人陳報之銷貨單交易是否為真，以及其向上開商號購買之系爭商品確有可能係被上訴人嗣後供貨之商品云云(本院卷第150頁)。惟據財政部南區國稅局新營分局函覆稱名翔公司於該期間內之銷售資料共有二紙，銷售對象為永全行，至銘翔企業社於該段期間內則無開立統一發票紀錄等語(本院卷第161頁至第165頁)，其中永全行部分亦僅有銷售金額，並無商品品名或包裝圖樣，是上開資料亦無從據以判斷被上訴人於上開期間內是否確有出售具有系爭商標及系爭櫻花圖圖樣之標籤、包裝容器或環保竹筷等商品，上訴人指稱被上訴人於系爭和解筆錄簽署後仍有銷售侵害系爭商標或系爭櫻花圖圖樣之系爭商品云云，自非有據。上訴人起訴時所提系爭商品之購買資料，僅能證明其在111年4月間於京懋行、永得免洗餐具行、詠裕行、永億五金百貨行、協成免洗餐具行、嘉聯企業社等店家曾購得商品，該等店家所開立之收據或發票雖有部分記載竹筷、筷子，部分店家則記載日用品(文具用品)或雜貨，依上開收據或發票記載內容，亦無從確認上訴人向上開店家所購得之商品是否即為具有系爭商標或系爭櫻花圖圖樣之免洗竹筷，是依甲證3資料尚難認定上訴人於該等店家購得之商品即為系爭包裝竹筷，亦無從證明該等竹筷係被上訴人於系爭和解筆錄成立後始為輸入或販賣。

六、綜上所述，本件上訴人既無法證明被上訴人於系爭和解筆錄簽署後仍有製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入具有系爭商標或系爭櫻花圖圖樣之商品而有違反系爭和解筆錄內容或侵害著作財產權之行為，其依系爭和解筆錄第二項約定請求命名翔公司與蔡伍祥、信航公司與蔡伍祥、銘翔企業社與蔡伍祥應共同給付懲罰性違約金300萬元，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，自無理由。原審判決駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，

01 經核並無違誤。上訴人仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢
02 棄改判，均無理由，應予駁回。

03 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未予論述之爭
04 點，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘
05 明。

06 據上論結，本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第
07 1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

08 中 華 民 國 113 年 3 月 28 日

09 智慧財產第二庭

10 審判長法 官 彭洪英

11 法 官 曾啓謀

12 法 官 汪漢卿

13 以上正本係照原本作成。

14 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
15 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
16 (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
17 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
18 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項但
19 書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起
20 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

21 中 華 民 國 113 年 4 月 8 日

22 書記官 邱于婷