

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 112年度民商上字第5號

03 上訴人 香港商香港豐成有限公司

04 法定代理人 許季明

05 訴訟代理人 陳彥均律師

06 被上訴人 新加坡商必威數碼有限公司

07 法定代理人 邱川益

08 訴訟代理人 蘇彥文律師

09 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
10 華民國112年12月29日本院111年度民商訴字第16號第一審判決提
11 起上訴，本院於112年5月25日言詞辯論終結，判決如下：

12 主 文

13 上訴駁回。

14 第二審訴訟費用由上訴人負擔。

15 事實及理由

16 壹、程序事項：

17 一、按民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適
18 用法。涉外民事法律適用法未規定者，適用與民事法律關係
19 最重要牽連關係地法律，香港澳門關係條例第38條定有明
20 文。而涉外民事事件之國際管轄權歸屬，涉外民事法律適用
21 法固未明文規定，惟受訴法院尚非不得就具體情事，類推適
22 用國內法之相關規定，以定其訴訟之管轄（最高法院104年
23 度台抗字第1004號裁定意旨參照）。查上訴人為香港地區法
24 人、被上訴人為依新加坡法律設立之外國法人，故本件具有
25 涉外因素，屬涉外民事事件。又被上訴人之營業所所在地在
26 我國，侵權行為地亦在我國，經類推適用民事訴訟法第1條
27 第1項、第2條第2項、第15條第1項規定，本院對本件有國際
28 管轄權。再依涉外民事法律適用法第25條規定，關於由侵權
29 行為而生之債，依侵權行為地法；另同法第42條第1項規
30 定，以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法
31 律。況兩造並不爭執我國有國際管轄權（見原審卷一第223

01 至225、231至232、247頁)。上訴人本於商標權侵權法律關
02 係而為請求，依上開規定，本件自應適用我國法為準據法。

03 二、上訴人於原審起訴時，係請求被上訴人給付新臺幣(下同)18
04 0萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百
05 分之五計算之利息，並請求關於「優科利」字樣的廣告、網
06 頁或其他行銷物件等排除侵害。嗣於提起本件上訴時，仍請
07 求被上訴人給付180萬元本息，但陳明原審駁回其排除侵害
08 之請求部分不上訴(見本院卷第23頁、第113至114頁)，故該
09 部分非本院審理範圍。

10 三、被上訴人為我國註冊如原審判決附圖二所示第01823697號
11 「優科利」商標(下稱被上訴人商標)之商標權人，並使用
12 於耳機配線包商品，販售「優科利耳機配線包」(下稱系爭
13 商品)，上訴人於民國110年12月10日，自安信騎士用品社
14 購入系爭商品；於111年1月12日透過MOMO購物網，自黑膠兔
15 商行購入系爭商品；於PCHOME網路賣場發現被上訴人仍繼續
16 販售系爭商品；並於111年3月25日在高雄市耀瑪之店有限公
17 司購入系爭商品，惟上訴人於本院審理中陳稱第二審僅就吳
18 振松即松銘機車精品店(下稱松銘機車精品店)購入系爭商
19 品部分主張，其餘部分不再主張(見本院卷第108頁、第115
20 頁)，故本件第二審審理範圍僅在松銘機車精品店購入系爭
21 商品部分。

22 貳、實體事項：

23 一、上訴人主張：

24 (一)上訴人為「UCLEAR」商標之商標權人，於102年1月16日經經
25 濟部智慧財產局(下稱智慧局)核准取得第01560074號註冊
26 商標(下稱系爭商標，圖樣如原審判決附圖一所示)，主要
27 業務為生產和販售耳機等相關商品。被上訴人為被上訴人商
28 標之商標權人，並使用於耳機配線包商品，販售系爭商品。
29 上訴人於106年6月30日以被上訴人商標違反商標法第30條第
30 1項第10、12款之規定申請評定，經智慧局審查後為應予撤
31 銷之處分，被上訴人提起訴願，經經濟部駁回訴願，被上訴

01 人提起行政訴訟，經本院以110年度行商訴字第3號判決駁
02 回，被上訴人上訴後，經最高行政法院於110年11月11日以1
03 10年度上字第646號裁定駁回上訴確定。因此，上訴人於同
04 年月29日以存證信函告知被上訴人應於7日內下架系爭商
05 品，然於同年月30日仍可自松銘機車精品店購入系爭商品，
06 顯侵害上訴人之商標權。爰依民法第184條第1項前段、商標
07 法第68條第2款、第69條第1至3項、第71條第1項第3款之規
08 定請求排除被上訴人之侵權行為，並依系爭商品零售單價之
09 1,000倍請求被上訴人賠償180萬元之損害賠償。

10 (二)松銘機車精品店自承早於110年11月19日即接獲被上訴人通
11 知下架系爭商品，然上訴人仍得於近10日後（即同年月30
12 日）於該店購入系爭商品；此部分縱使上訴人於同年月29日
13 寄發存證信函予被上訴人通知下架系爭商品，亦僅為再次提
14 醒被上訴人下架之通知，應無誤認7日緩衝期之問題。且被
15 上訴人未有效督促經銷商將侵權之系爭商品下架，亦未確保
16 經銷商松銘機車精品店已將標有系爭商標之商品全數更換為
17 新包裝，可徵被上訴人未盡善良管理人注意義務，而有侵權
18 行為之過失。

19 二、被上訴人抗辯則以：

20 被上訴人於通知各經銷商下架系爭商品之同時，亦請各經銷商
21 將該店現存、庫存之系爭商品，全數寄回被上訴人公司，由
22 被上訴人進行更換僅有英文「UC」字樣之新包裝。至於上訴
23 人主張其曾於111年11月30日購買到松銘機車精品店所販售
24 系爭商品云云，被上訴人並不知悉該等購買行為詳細情形如
25 何，被上訴人僅能保證於知悉最高行政法院裁定結果後，除
26 自己未再使用被上訴人商標之行為，已積極通知經銷商下架
27 及更換新包裝，各經銷商是否尚有存貨、是否全數寄回更
28 換、是否私下有銷售行為等，均非被上訴人所能予以掌控或
29 確認，更非被上訴人本身之行為。再者，松銘機車精品店於
30 110年11月19日即已下架系爭商品，本已不具販售之意，是
31 因上訴人110年11月27日存證信函有7日寬限期、提出購買要

01 約之行為而產生販售之意思及行為，實難認上訴人無權利濫
02 用及違背誠信原則之情。甚且，本院107年度刑智上易字第5
03 0號確定判決認定：被上訴人在美國使用「UCLEAR」商標在
04 先，縱上訴人在臺灣取得系爭商標之商標權，被上訴人依商
05 標法第36條第1項第3款規定，得主張善意先使用，不受系爭
06 商標之商標權效力所拘束，則依舉重明輕原則，被上訴人使
07 用「UCLEAR」相同商標尚且為法所許，無侵權可言，則使用
08 近似之「優科利」商標，當更無侵權可言。遑論智慧局於11
09 1年1月16日始公告撤銷被上訴人商標，松銘機車精品店於11
10 0年11月30日販售系爭商品予上訴人時，被上訴人商標尚有效
11 存在之商標，縱有行使亦難認有侵害系爭商標之情形。

12 三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服
13 ，提起上訴，並聲明：(一)原判決關於後開第二項不利於上訴
14 人部分廢棄。(二)被上訴人應給付上訴人180萬元，及自起訴
15 狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利
16 息。(三)前項聲明，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。(四)第
17 一審(除確定部分外)及第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。
18 被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)訴訟費用由上訴人負
19 擔。(三)如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假
20 執行(上訴人未就排除侵害部分上訴，該部分業已確定，非
21 本件審理範圍)。

22 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第
23 3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下
24 :

25 (一)不爭執事項：

- 26 1.系爭商標(原審判決附圖一)由上訴人於101年6月11日申請註
27 冊，並於102年1月16日核准註冊。
- 28 2.被上訴人於105年6月17日以被上訴人商標(原審判決附圖二)
29 向智慧局申請註冊，經審查後准列為註冊第1823697號商
30 標。

- 01 3.上訴人於106年6月30日以被上訴人商標違反商標法第30條第
02 1項第10、12款之規定申請評定，經智慧局審查，認被上訴
03 人商標有前開法條項第10款規定適用，以109年7月30日中台
04 評字第1060135號商標評定書為被上訴人商標註冊應予撤銷
05 之處分，被上訴人對該處分提起訴願，經濟部駁回該訴願，
06 被上訴人不服，提起行政訴訟，經本院以110年度行商訴字
07 第3號判決駁回，被上訴人提起上訴後，經最高行政法院於1
08 10年11月11日以110年度上字第646號裁定駁回上訴確定，被
09 上訴人於同月19日知悉該裁定結果。
- 10 4.上訴人於110年11月29日以存證信函通知被上訴人須於函到
11 後7日內下架所有侵權商品。松銘機車精品行係於110年11月
12 19日收到被上訴人通知，已將經銷之系爭商品下架。
- 13 5.智慧局於111年1月16日公告撤銷被上訴人商標。
- 14 6.本院107年度刑智上易字第50號確定判決，於判決理由中認
15 定被上訴人就系爭「UCLEAR」商標得主張善意先使用。

16 (二)本件爭點：

- 17 1.被上訴人或其經銷商松銘機車精品行是否有於知悉最高行政
18 法院110年度上字第646號裁定後，或智慧局111年1月16日公
19 告撤銷被上訴人商標之行為後，使用被上訴人商標商品之行
20 為？若有，被上訴人是否具有侵害系爭商標權故意或過失？
- 21 2.上訴人寄發原證6所示存證信函，限被上訴人於函到七日內
22 下架商品完畢，被上訴人就該信函理解為上訴人容許被上訴
23 人「函到之前」及「函到後七日內」得繼續販賣標示被上訴
24 人商標之商品，是否具有侵害系爭商標權故意或過失？
- 25 3.被上訴人是否未促請其下游經銷商松銘機車精品行將系爭商
26 品下架？是否因未促請其下游經銷商松銘機車精品行將系爭
27 商品下架而具有侵害系爭商標權故意或過失？
- 28 4.被上訴人既然就系爭「UCLEAR」商標得主張善意先使用，是
29 否得就與該商標近似之被上訴人商標主張商標法第36條第1
30 項第3款之善意先使用？
- 31 5.被上訴人若侵害系爭商標權，上訴人得請求賠償數額為何？

01 五、得心證之理由：

02 (一)按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民
03 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
04 人，須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責
05 任。而此特別要件之具備，苟能證明間接事實並據此推認要
06 件事實雖無不可，並不以直接證明者為限，惟此經證明之間
07 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
08 在者，始克當之。倘負舉證責任之一方所證明之間接事實，
09 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
10 事實不能證明或陳述不明、或其舉證猶有疵累，仍難認負舉
11 證責任之一方已盡其舉證責任，即不得為其有利之認定（最
12 高法院91年度台上字第1613號民事判決意旨參照）。

13 (二)松銘機車精品行有於最高行政法院110年度上字第646號裁定
14 後，販售使用被上訴人商標之系爭商品之行為，惟被上訴人
15 就此並無侵害系爭商標權故意或過失：

16 1.本件被上訴人為被上訴人商標之商標權人，並使用於耳機配
17 線包商品，販售系爭商品，其於最高行政法院於110年11月1
18 1日以110年度上字第646號裁定駁回上訴，確定被上訴人商
19 標遭判決撤銷後，即通知其經銷商下架有使用被上訴人商標
20 商品，並將被上訴人商標商品退回被上訴人更換包裝，上訴
21 人就被上訴人是否有於知悉最高行政法院110年度上字第646
22 號裁定後，或智慧局111年1月16日公告撤銷被上訴人商標之
23 行為後，使用被上訴人商標商品之行為，並未舉證以實其
24 說，此部分無法認定被上訴人有侵害系爭商標權。

25 2.至於上訴人於111年11月29日以存證信函告知被上訴人及其
26 經銷商松銘機車精品行應於7日內下架系爭商品，然上訴人
27 於同年月30日仍可自松銘機車精品店購入系爭商品，係吳振
28 松即松銘機車精品店以為上訴人的存證信函(見原審卷二第4
29 5、47頁)給與7日緩衝期，因此將已下架的系爭商品販售予
30 上訴人，此有松銘機車精品店回覆原審法院之信函附卷可稽
31 (見原審卷二第43頁)，販售系爭商品的行為人為松銘機車精

01 品店，並非被上訴人，且上訴人就被上訴人是否於其時有指
02 示松銘機車精品店販售系爭商品，並未提出證據證明，本院
03 因認上訴人據此主張被上訴人有侵害系爭商標權故意或過
04 失，並非有理由。

05 (三)被上訴人於收受上訴人寄發原證6之存證信函後並無販賣標
06 示被上訴人商標之系爭商品，無侵害系爭商標權之故意或過
07 失：

08 查被上訴人於通知各經銷商下架之同時，亦請各經銷商將該
09 店現存(如果有庫存)之標示有被上訴人「優科利」商標之商
10 品，全數寄回被上訴人公司，由被上訴人公司免費進行更換
11 全新製作僅有英文「UC」字樣，而無「優科利」商標之新包
12 裝。被上訴人公司除陸續收到經銷商寄回之商品外，甚至經
13 銷商「騎士館」及「數位黑膠兔」除寄回商品外，更以Line
14 訊息告知商品已寄出至被上訴人公司(原審被證12)、經銷商
15 「MOTO MARKET(摩托麻吉)」亦傳送該店家之報表(原審被證
16 13，其上交易類型記載「客戶借出」，係因該等商品業已由
17 經銷商買斷，故寄回被上訴人公司更換包裝係以借出方式為
18 之)，而被上訴人於收受經銷商寄回之商品後亦全數於更換
19 包裝後歸還經銷商(原審被證14)，且由原審被證14可知上訴
20 人於110年11月30日至同年12月6日仍在進行上揭系爭商下架
21 退貨更換商標之行為(見原審卷二第301至303頁)。而上訴人
22 係於110年11月26日寄發存證信函給被上訴人，限被上訴人
23 收到原證6所示存證信函後七日內將系爭商標商品下架完畢
24 ，否則將進行蒐證並依法提出民刑事相關訴訟等語，被上訴
25 人於同年月29日收到該存證信函(見原審卷第81至89頁)，惟
26 由被證12、被證13可知被上訴人之前於110年11月19日已通
27 知其經銷商將系爭商標商品下架，送回更換包裝，並且被上
28 訴人無繼續販售被上訴人商標商品之行為，即與上訴人主張
29 被上訴人收受原證6存證信函是否理解為其容許被上訴人於
30 「函到之前」及「函到後七日內」得繼續販賣標示被上訴人
31 商標商品無關。是以，上訴人主張被上訴人具有侵害系爭商

01 標權故意或過失，為無理由。

02 (四)被上訴人已通知其經銷商松銘機車精品行將系爭商品下架，
03 不具有侵害系爭商標權故意或過失：

04 1.松銘機車精品店自承早於110年11月19日即接獲被上訴人通
05 知下架系爭商品，此有上揭松銘機車精品店回覆原審法院之
06 信函附卷可稽(原審卷二第43頁)，足認被上訴人已通知其經
07 銷商松銘機車精品行將系爭商品下架。

08 2.雖上訴人主張其仍得於近10日後(即同年月30日)於松銘機
09 車精品行購入系爭商品，因此主張被上訴人未克盡敦促松銘
10 機車精品行下架並勿販售系爭商品之義務，就此應負侵害系
11 爭商標權故意或過失云云。但查：

12 (1)按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要
13 目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法
14 第148條定有明文。上訴人以前揭存證信函敘明「限函到
15 七日內將商品下架完畢；如未依前揭期限履行後續之下架
16 動作，本公司將進行蒐證並依法提出民刑事相關訴訟」等
17 語，致使松銘機車精品店認有七日寬限期在前，則松銘機
18 車精品店於110年11月27日又收到上訴人存證信函(見原審
19 卷二第45至47頁)，七日期限應於110年12月4日為末日，
20 卻又於110年11月30日(即七日之內)挑起原無販售意思之
21 販售行為在後，致松銘機車精品店將已下架之系爭商品拿
22 出來販售予上訴人，是否無權利濫用及違背誠信原則實非
23 無疑。

24 (2)如前所述，松銘機車精品店之販售行為，係其在下架後收
25 到上訴人存證信函後自己之行為，被上訴人辯稱其並不知
26 悉，更非被上訴人授意而為，就此上訴人未能舉證被上訴
27 人所辯不實，且被上訴人已於110年11月19日通知經銷商
28 寄回商品更換包裝，姑且不論被上訴人毫無可能知悉各經
29 銷商是否均尚有庫存商品，縱使得知，亦難以時時刻刻督
30 促為之，尤其被上訴人與其經銷商間之退貨換包裝之行為
31 於110年11月19日至同年月30日之期間，甚至於同年12月

01 初仍持續進行，對於一般商店盤點庫存、包裝寄送之時
02 間，考量各商店之人力多寡及事務分配、業務規模及營運
03 方式各有不同，該等期間應尚屬通常合理作業期間，被上
04 訴人在此合理等待寄回期間，實不可能時時督促經銷商寄
05 回更換，更遑論各經銷商是否有庫存並非被上訴人所知。
06 再者，關於系爭商標之侵害防止，「下架原包裝商品，停
07 止使用優科利商標」方為被上訴人之義務，至於經銷商是
08 否寄回及何時寄回商品更換新包裝再重新上架，則與商標
09 權之侵害無關，換言之，關於系爭商標之侵害防止，重點
10 在於系爭商品之下架，而非更換包裝，只要下架，即無侵
11 害行為可言，至於包裝，縱使未為更換，只要不上架陳列
12 或販售，即無侵害之問題，松銘機車精品店於110年11月1
13 9日即已下架商品，則彼時被上訴人業已完成停止侵害之
14 善良管理人注意義務。尤其，衡諸社會常情及一般常理，
15 經銷商只有在無庫存之情形下才會無商品可寄回更換新包
16 裝，若有庫存而不寄回更換包裝，經銷商僅能自己吸收損
17 失，經銷商自會關心自身權益，不待被上訴人時刻提醒或
18 監督之，且被上訴人亦無從前往各經銷商現場一一確認有
19 無存貨，上訴人主張被上訴人未確保經銷商已將系爭商品
20 全數更換新包裝為未盡善良管理人注意義務，並無法律依
21 據。是以，足認被上訴人已克盡善良管理人之注意義務，
22 而無侵害系爭商標權故意或過失。

23 (五)承上，上訴人未能舉證證明被上訴人有侵害系爭商標權故意
24 或過失，故本件爭點第(四)、(五)點，並無論述之必要，附此敘
25 明。

26 六、綜上所述，上訴人主張被上訴人侵害系爭商標權，為不足
27 採，從而，上訴人主張本於民法第184條第1項前段、商標法
28 第68條第2款、第69條第3項、第71條第1項第3款之規定請求
29 依系爭商品零售單價之1,000倍請求被上訴人賠償180萬元之
30 損害賠償本息，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失
31 所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其

01 假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予
02 廢棄改判，為無理由，應予駁回。

03 七、本件事證已臻明確，上訴人於第二審聲請再度函詢松銘機車
04 精品行（本院卷第43頁），其待證事項與本件爭點無關，核
05 無必要，且兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經本院審酌
06 後認與判決結果不生影響，爰不逐一論列。

07 八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
08 條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

09 中 華 民 國 112 年 6 月 15 日

10 智慧財產第二庭

11 審判長法官 彭洪英

12 法官 汪漢卿

13 法官 曾啓謀

14 以上正本係照原本作成。

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

22 中 華 民 國 112 年 6 月 26 日

23 書記官 丘若瑤

24 附註：

25 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

26 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
27 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

28 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
29 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
30 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。