

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 113年度民商上更二字第2號

03 上訴人 林虹均

04 訴訟代理人 林佳瑩律師

05 鄭人豪律師

06 被上訴人 台灣正豐植保股份有限公司

07 兼法定

08 代理人 徐添發

09 共同

10 訴訟代理人 陳家輝律師

11 複代理人 蔡映萱律師

12 上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華
13 民國109年12月31日本院109年度民商訴字第26號第一審判決提起
14 上訴，並為訴之追加及減縮，經最高法院第二次發回更審，本院
15 於114年7月3日言詞辯論終結，判決如下：

16 主 文

17 一、原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴及該部分假執行之聲
18 請，暨訴訟費用之裁判（除確定部分外）均廢棄。

19 二、上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣伍佰萬
20 元，及自民國一百零九年六月三日起至清償日止，按週年利
21 率百分之五計算之利息。

22 三、被上訴人應再連帶給付新臺幣壹佰萬元，及自民國一百一十
23 二年三月十一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之
24 利息。

25 四、上訴人其餘追加之訴駁回。

26 五、第一、二審及發回前第三審訴訟費用（除減縮及確定部分
27 外，含追加之訴部分）由被上訴人連帶負擔百分之十七，餘
28 由上訴人負擔。

29 六、本判決第二及三項所命給付部分，於上訴人以新臺幣貳佰萬
30 元供擔保後，得假執行；但被上訴人如以新臺幣陸佰萬元預
31 供擔保，得免為假執行。

01 七、上訴人其餘假執行之聲請駁回。

02 事實及理由

03 甲、程序方面：

04 壹、本件係智慧財產案件審理法（下稱智審法）修正施行（民國
05 112年1月12日修正、同年8月30日施行）前繫屬於本院（原
06 審卷一第12頁），依同法第75條第1項前段規定，應適用修
07 正前智審法規定。

08 貳、按第二審訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但請求
09 之基礎事實同一，擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在
10 此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2、3款定
11 有明文。上訴人原審起訴請求金額為新臺幣（下同）500萬
12 元，歷經本院110年度民商上字第3號（下稱前前審）及最高
13 法院111年度台上字第835號民事判決第一次發回更審後，於
14 本院111年度民商上更一字第2號（下稱前審）審理時，以10
15 6年10月至111年11月為期間計算損害賠償，追加請求金額至
16 7,000萬元（前審卷二第446頁、前審秘保限閱卷一第11至12
17 頁），經前審判決駁回上訴人之上訴及追加（擴張）之訴，
18 上訴人就其中3,500萬元部分提起上訴，並經最高法院第二
19 次發回更審，上訴人以此3,500萬元為請求金額，核諸上訴
20 人所為符合前揭規定，應予准許。

21 乙、實體方面：

22 壹、上訴人主張：上訴人為註冊第01428901號「正豐及圖」商
23 標、第01421019號「正豐-正豐冬」商標（圖樣如原審判決
24 附圖一、二所示，下稱系爭商標1、2，合稱系爭商標）之商
25 標權人，系爭商標指定使用於第5類之農藥等商品。被上訴
26 人台灣正豐植保股份有限公司（下稱被上訴人公司）自106
27 年11月8日至111年11月24日止，未得上訴人同意或授權，使
28 用相同或高度近似之商標加工、銷售「正豐冬」品牌之加保
29 扶農藥及「正豐」品牌之固殺草農藥（商品包裝如原審判決
30 附圖三、四所示，下稱系爭商品1、2，合稱系爭商品），銷
31 售件數各超過1,500件，應按銷售總額定賠償價額給付之。

01 被上訴人徐添發（以下省略稱謂，與被上訴人公司合稱被上
02 訴人）為被上訴人公司負責人，應負連帶給付之責，爰依民
03 法第179條、公司法第23條第2項、商標法第69條第1項、第3
04 項等規定，請求被上訴人負連帶賠償責任及不得使用相同或
05 近似「正豐」、「正豐冬」之商標等情〔不得使用相同或近
06 似「正豐」、「正豐冬」商標部分業經最高法院駁回上訴確
07 定在案（卷一第22頁），非本件審理範圍，不予論述〕。

08 貳、被上訴人則以：上訴人、訴外人即上訴人配偶謝慶陽或其經
09 營之公司，於被上訴人109年7月20日申請廢止日前無正當事
10 由繼續停止使用系爭商標滿3年，且未領有農藥許可證，仿
11 襲他人農藥廠牌名稱申請系爭商標註冊，導致公眾誤認誤信
12 其商品性質、品質為合法、安全之虞，構成商標法第63條第
13 1項第2款、第5款及同法第30條第1項第8款應廢止及撤銷原
14 因，上訴人不得於本件訴訟主張系爭商標權利；又系爭商品
15 之標識不構成商標使用，與系爭商標亦不近似，且被上訴人
16 無侵害系爭商標之故意、過失，上訴人之請求無理由等情置
17 辯。

18 參、原審判決上訴人敗訴，上訴人不服提起上訴，並於訴訟中為
19 訴之追加及減縮如甲之貳所示，上訴聲明：原判決關於駁
20 回下開第二項之訴部分廢棄。上開廢棄部分，被上訴人應
21 連帶給付上訴人500萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清
22 償日止，按週年利率百分之五計算之利息。被上訴人應再
23 連帶給付上訴人3,000萬元，及自112年3月9日擴張聲明書狀
24 送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
25 第二、三項聲明，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被
26 上訴人答辯聲明：上訴及追加之訴均駁回。訴訟費用由
27 上訴人負擔。如受不之利判決，願供擔保請准宣告免為假
28 執行。

29 肆、本件爭點（卷二第60至61頁）：

30 一、被上訴人使用如原審判決附圖三、四所示之「正豐」、「正
31 豐冬」等文字於系爭商品之包裝上，是否構成商標之「使

01 用」？

02 (一)依農藥標示管理辦法標示廠牌名稱，是否符合商標法第36條
03 第1項第1款規定，非屬商標之使用及侵害？

04 (二)被上訴人於其農藥商品之紙箱上印有「正豐冬」文字，並在
05 旁明顯標註「®」之註冊商標符號，有紙箱照片為證，是否
06 具有行銷之目的與表明來源之性質，而構成商標之使用？

07 (三)依經濟部智慧財產局（下稱智慧局）商標檢索系統查詢結果
08 顯示，農藥主管機關核發農藥許可證之21款「加保扶」農藥
09 (含系爭商品1)，除「正豐冬加保扶」外，有12張廠牌名稱
10 已註冊為商標，則廠牌名稱既已使用於商品上，即符合行銷
11 之目的，構成商品之使用，有無理由？

12 二、被上訴人有無違反商標法第68條第1款、第3款規定？

13 (一)系爭商品外包裝上之「正豐」、「正豐冬」文字與系爭商
14 標，是否相同或近似？

15 (二)有無致相關消費者混淆誤認之虞？最高法院發回意旨指出，
16 系爭商標1之中文文字及系爭商標2似非習見用語，佐諸智慧
17 局商標資料檢索服務核駁審定書查詢結果明細，系爭商標經
18 認定為創意性商標，識別性強，若相關消費者將系爭商品上
19 文字認識為商標使用，與系爭商標是否無混淆誤認之虞？

20 (三)系爭商標是否有商標法第63條第1項第2款、第5款及同法第3
21 0條第1項第8款所定應廢止或撤銷之事由，上訴人不得對被
22 上訴人主張系爭商標權？

23 (四)若系爭商品有侵害系爭商標，上訴人得請求損害賠償金額為
24 若干？

25 伍、本院得心證理由：

26 一、被上訴人公司分別使用「正豐冬」、「正豐固殺草」字樣於
27 系爭商品包裝上，構成商標之使用：

28 (一)商標法第5條第1項第1、2款規定：「商標之使用，指為行銷
29 之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為
30 商標：□將商標用於商品或其包裝容器。□持有、陳列、販
31 賣、輸出或輸入前款之商品」。商標之使用，使用人須有表

01 彰自己的商品或服務來源的意思；且客觀上所標示的商標，
02 需足以使相關消費者認識其為商標。而判斷是否作為商標使
03 用，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音
04 或電子媒體等版（畫）面之配置、字體字型、字樣大小、有
05 無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來
06 源等情綜合認定之。

07 (二)依上訴人提供其購買之系爭商品外包裝照片如原審判決附圖
08 三、四所示，觀諸系爭商品1包裝上有字體較粗大之紅字白
09 底中文「正豐冬」，系爭商品2包裝上有字體較粗大之反白
10 中文「正豐固殺草」，均位於包裝正面中間正上方，整體字
11 樣明顯醒目，足使消費者藉以區別所表彰商品來源，被上訴
12 人公司在其販售之系爭商品包裝上標示「正豐冬」、「正豐
13 固殺草」字樣，當有為行銷目的而以「正豐冬」、「正豐固
14 殺草」作為表彰商品來源之意，所為構成商標之使用。

15 (三)被上訴人辯稱系爭商品1、2分別標示之「正豐冬」、「正豐
16 固殺草」為農藥廠牌名稱，非商標使用，主觀上為依農藥標
17 示管理辦法等規定履行農藥資訊揭露義務，非為行銷目的，
18 客觀上相關消費者用以辨別有效成分，非用以辨識來源，依
19 商標法第36條第1項第1款規定，不受系爭商標效力所拘束等
20 情，並提出系爭商品之農藥許可證（乙證10及11，原審卷一
21 第174至176頁）為證。惟查：

22 1.被上訴人所舉農藥標示管理辦法第5條第1項第14款關於「有
23 廠牌名稱者，應註明廠牌名稱」、第11條關於「農藥有廠牌
24 名稱者，其普通名稱應加括弧標明於廠牌名稱下方，且中文
25 字體不得小於廠牌名稱」等規定，係為達成同辦法第2條後
26 段「農藥標示內容應清楚易讀，利於辨識」之目的，以符農
27 藥管理法第14條第2項授權訂定之意旨，與商標使用之規
28 範，尚有不同，是否為商標之使用，有無侵害商標權，仍應
29 以商標法為斷，尚不因行為人是否依農藥標示管理辦法為廠
30 牌名稱之標示，而有不同。被上訴人提出農藥管理相關法規

01 辯稱係為履行農藥資訊揭露義務而為農藥廠牌名稱之標示乙
02 節，並無礙於所為標示構成商標使用之前揭判斷。

03 2.依商標法第36條第1項第1款規定，以符合商業交易習慣之誠
04 實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名
05 稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品
06 或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之
07 效力所拘束。被上訴人公司在其所銷售之系爭商品1、2包裝
08 上，將「正豐冬」、「正豐固殺草」字樣配置於包裝中間醒
09 目處，並以粗體白底或反白對比之設計，凸顯上開與被上訴
10 人公司名稱「正豐」相同之廠牌名稱字樣，相對於「正豐
11 冬」字樣下方之「（加保扶）」、「正豐固殺草」字樣下方
12 之「（固殺草）」用以說明農藥有效成分、用途之普通名
13 稱，更彰顯被上訴人公司用以表彰系爭商品來源作為商標使
14 用之意，足以使相關消費者藉以區辨所表彰之農藥商品來
15 源，應屬商標之使用，當無前揭商標法第36條第1項第1款規
16 定之適用。

17 (四)上訴人以被上訴人使用之農藥紙箱上標註®符號，主張被上
18 訴人亦認使用「正豐」、「正豐冬」文字於商品包裝構成商
19 標使用等情，並提出紙箱照片為證（上證18，前前審卷二第
20 331頁），然觀諸上訴人所提紙箱照片上未見有系爭商品，
21 ®符號旁之標識非系爭商標，且依上訴人提出紙箱標示原稿
22 （上證31，前前審卷三第313頁），可知「正豐冬」字樣旁
23 之®符號於徐添發實際經營被上訴人公司之前即有使用，觀
24 諸紙箱該面標示全文為「育苗箱撒正豐冬®在機械插秧前24
25 小時內，每箱撒100公克 省藥.省工.藥效更持久.安全又方
26 便」、「水稻：育苗箱撒正豐冬®在機械插秧前24小時內，
27 每箱撒100公克 控制毒素病及防治水稻生育初期害蟲」，整
28 體觀之係在說明正豐冬農藥商品使用方法，對照該紙箱另一
29 面單純標示之「正豐冬」字樣上即無®符號，該®符號當係
30 被上訴人沿用原有紙箱印裝樣式之說明性標註，尚難逕予採

01 認為系爭商品包裝使用「正豐冬」、「正豐固殺草」字樣構
02 成商標使用之論據。

03 (五)上訴人主張依智慧局商標檢索系統查詢結果顯示，農藥主管
04 機關核發農藥許可證之21款「加保扶」農藥(含系爭商品
05 1)，除正豐冬加保扶外，有12張廠牌名稱已註冊為商標，則
06 廠牌名稱既已使用於商品上，即符合行銷之目的，構成商品
07 之使用等情，提出行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(自
08 112年8月1日起更名為農業部動植物防疫檢疫署，下稱防檢
09 局)網站許可證查詢資料、廠牌名稱標示資料及註冊商標資
10 料為證(上證8至10，前前審卷一第195至262頁)。然標示
11 廠商名稱是否構成商標使用，應依商標法規定就具體個案使
12 用情形為審酌，依被上訴人參照上訴人主張所整理提出之廠
13 牌名稱及註冊商標資料(附表1及乙證32，前審卷一第165至
14 166頁、第171至172頁)，可知該21款農藥除正豐冬加保扶
15 外，實際僅有4張廠牌名稱有對應之商標，且其中「自立雙
16 富」商標已到期消滅，大部分農藥廠商之註冊商標尚加上其
17 他圖形或文字，該些註冊商標與廠牌名稱顯有不同之處，尚
18 難逕以上訴人提出之前揭資料逕認農藥廠牌名稱使用於商品
19 上即構成商標之使用。

20 二、被上訴人所為構成商標法第68條第3款規定之侵權情形：

21 (一)商標法第68條第1、3款規定：「未經商標權人同意，為行銷
22 目的而有下列情形之一，為侵害商標權：□於同一商品或服
23 務，使用相同於註冊商標之商標者。……□於同一或類似之
24 商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者
25 混淆誤認之虞者」。所謂「有致相關消費者混淆誤認之
26 虞」，係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品
27 或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認
28 二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來
29 源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授
30 權關係、加盟關係或其他類似關係而言。

01 (二)系爭商標1係由鳳梨設計圖及中文「正豐」上下排列組成；
02 系爭商標2係由中文「正豐」、「正豐冬」及破折號「-」所
03 構成。系爭商品1、2分別以「正豐冬」、「正豐固殺草」字
04 樣作為商標使用，已如前述，其中系爭商品1「正豐冬」字
05 樣中之「冬」字係業者普遍使用於描述「加保扶」農藥商品
06 之用語（卷一第390至391頁）；系爭商品2「正豐固殺草」
07 字樣中之「固殺草」為農藥普通名稱（原審卷一第77頁），
08 系爭商品1、2前揭字樣置於包裝上予人寓目印象有傳達
09 「『正豐』的加保扶」、「『正豐』的固殺草」等意涵，與
10 系爭商標相較，均有相同予人印象深刻之主要識別部分即中
11 文「正豐」，在觀念及讀音上有其相仿之處，以具有普通知
12 識經驗之消費者施以普通之注意，於異時異地隔離整體觀察
13 或實際交易連貫唱呼之際，易產生系列商標之聯想，應屬構
14 成中度近似之商標。

15 (三)被上訴人公司將「正豐冬」、「正豐固殺草」字樣使用於加
16 保扶、固殺草農藥商品，與系爭商標指定使用之農藥、農業
17 用殺蟲劑、除草劑、殺蟲劑等商品相較，在功能、用途、材
18 料、產製者、行銷管道及場所等因素上，具有共同或關聯之
19 處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似
20 之商品。

21 (四)系爭商標1、2之圖樣及字樣非既有字彙，與各所指定使用之
22 「黑穗病治療用化學製劑、農藥、農業用殺蟲劑、除草劑、
23 誘蟲劑、驅鳥劑、除藻劑、展著劑、稻熱病用藥、農藥增效
24 劑、土壤消毒劑、殺草劑、土壤殺菌劑、驅蟲劑、環境衛生
25 用殺蟲劑、環境衛生用殺菌劑、驅蟻藥劑、環境衛生用消毒
26 劑、殺蟲劑」商品間，無直接明顯的關聯，相關消費者會直
27 接將其視為指示及區別商品來源之標識，具有相當識別性。

28 (五)衡酌系爭商品標示之字樣與系爭商標中度近似，系爭商品與
29 系爭商標指定使用之商品同一或高度類似，系爭商標具有相
30 當識別性，經以前述因素綜合判斷，相關消費者可能誤認二
31 者商標之商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或

01 誤認二者商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關
02 係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。被上訴人公司分別
03 使用「正豐冬」、「正豐固殺草」字樣於系爭商品1、2包裝
04 上，雖非使用相同於系爭商標1、2之圖樣或字樣，而無商標
05 法第68條第1款規定適用，然係於同一或類似之商品，使用
06 近似於系爭商標之字樣，有致相關消費者混淆誤認之虞，構
07 成商標法第68條第3款所定商標侵權情形。

08 (六)被上訴人以系爭商標仿襲自訴外人正豐化學股份有限公司所
09 創用商標，識別性較弱，且有其他包含「正豐」字樣之註冊
10 商標，認消費者不會因「正豐」即有誤認，系爭商標1之鳳
11 梨圖形為主要識別部分，系爭商標2讀音具疊字效果，系爭
12 商品使用「正豐冬」、「正豐固殺草」字樣與系爭商標無混
13 淆誤認之虞等情，提出商標檢索資料為證（乙證38及39，前
14 審卷一第491至494頁；乙證41及42，前審卷二第57至83
15 頁）。惟系爭商標使用他人創用商標，並不影響該商標整體
16 表現形式所形成具識別來源功能的商業印象，而識別性的判
17 斷，除考量相關消費者的認知外，應進一步考量商標與指定
18 商品間的關係，不能脫離指定商品單獨為之，被上訴人所提
19 註冊商標中指定使用於第5類商品者少且其權利人多與本件
20 相關，系爭商標指定使用於第5類商品應有相當識別性，又
21 系爭商標與系爭商品前揭標示相較，均有相同予人印象深刻
22 之主要識別部分即中文「正豐」，在觀念及讀音上有其相仿
23 之處，構成中度近似之商標，已如前述，被上訴人以二者商
24 標所存差異主張不構成近似，而無混淆誤認之虞，並不可
25 採。

26 三、系爭商標有商標法第63條第1項第2款本文規定應廢止事由，
27 但無同法條項第5款及同法第30條第1項第8款所定應廢止及
28 撤銷事由：

29 (一)依商標法第63條第1項第2款本文規定，商標註冊後有無正當
30 事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者，商標專責機關應
31 依職權或據申請廢止其註冊。觀諸最高法院113年度台上字

01 第275號民事判決理由四之(二)關於駁回(即禁止使用請求)
02 部分記載：前審判決認定上訴人未證明於109年7月20日前3
03 年內，有使用系爭商標之事實，則上訴人依商標法第69條第
04 1項規定為被上訴人不得使用相同或近似「正豐」、「正豐
05 冬」商標之請求(禁止使用請求)並無理由，而駁回其此部
06 分之上訴，經核於法並無違誤(卷一第22頁)，可認系爭商
07 標於109年7月20日前3年內未有使用之事實，有商標法第63
08 條第1項第2款本文規定應廢止事由乙情業經判決確定在案。

09 (二)依商標法第63條第1項第5款規定，商標註冊後有商標實際使
10 用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之
11 虞者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊；依商標
12 法第30條第1項第8款規定，商標有使公眾誤認誤信其商品或
13 服務之性質、品質或產地之虞者，不得註冊。而有關性質、
14 品質或產地有無誤認誤信之虞的判斷，應從商標本身圖樣文
15 字整體的外觀、觀念或讀音等觀察，就商標給予消費者的印
16 象，加上與商標指定商品之連結，考量指定商品在市場交易
17 之實際情況，以指定商品消費者之認識、感知為基準，從商
18 標自體構成直接可觀判斷，是否消費者所認識商品之產地、
19 販售地，在實際使用上有異於其所認識之性質、品質或產地
20 等，致消費者有誤認誤信之虞，始有適用(最高行政法院99
21 年度判字第1324號行政判決意旨參照)。被上訴人辯稱上訴
22 人仿襲正豐化學股份有限公司及正豐生化科技股份有限公司
23 長年合法使用之商標圖樣、廠牌名稱註冊為系爭商標，然其
24 實際並無領有農藥許可證，且上訴人於取得系爭商標獲准註
25 冊前，已有違反農藥管理法情事，系爭商標有導致公眾誤信
26 其商品性質、品質之虞，構成商標法第30條第1項第8款規定
27 不得註冊事由；系爭商標所指定使用商品，並未限制使用在
28 免登記植物保護資材等非農業管理法管制範圍商品，系爭商
29 標可能標示於事實上未領有農藥許可證之偽農藥商品，而有
30 使消費者產生誤認誤信之虞情事，構成商標法第63條第1項
31 第5款廢止事由云云。然系爭商標1係由鳳梨設計圖及中文

01 「正豐」上下排列組成；系爭商標2係由中文「正豐」、
02 「正豐冬」及破折號「-」所構成，觀其商標字樣與所指定
03 使用第5類商品之性質、品質或產地無直接關聯，消費者無
04 從由系爭商標判斷其所指定使用商品有無領有農藥許可證、
05 是否屬偽農藥商品，要難謂系爭商標有使公眾誤認誤信其所
06 指定商品之性質、品質或產地之虞，而被上訴人所指上訴人
07 仿襲前揭公司商標圖樣並未領有農藥許可證、有可能將系爭
08 商標標識於偽農藥商品等節，均非由商標自體構成直接可觀
09 判斷，依前揭規定及說明，系爭商標應無商標法第63條第1
10 項第5款、同法第30條第1項第8款規定廢止或不得註冊事
11 由。

12 四、被上訴人公司有侵害系爭商標之過失，上訴人請求被上訴人
13 連帶負損害賠償責任，為有理由：

14 (一)商標法第69條第3項規定：「商標權人對於因故意或過失侵
15 害其商標權者，得請求損害賠償」；公司法第23條第2項規
16 定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他
17 人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」。

18 (二)商標權採登記及公告制度，系爭商標圖樣處於任何人均可得
19 知悉之狀態，而依卷附與本件相關之臺灣嘉義地方檢察署10
20 9年度偵字第8844號不起訴處分書記載，證人即被上訴人公
21 司員工洪桂雄證稱：伊於107年4月25日到被上訴人公司任
22 職，徐添發交代伊要把商品包裝上的鳳梨頭圖樣拿掉等語；
23 被上訴人公司員工邱耀東證述：伊於107年2月間進入被上訴
24 人公司任職，原本包裝上有1個鳳梨頭，因為知道有人註冊
25 了，所以將包裝上的鳳梨頭拿掉等語（原審卷二第311
26 頁），可知徐添發接手經營被上訴人公司後指示員工將商品
27 包裝上可能侵害系爭商標1之鳳梨頭圖樣除去，應係知悉系
28 爭商標之存在，並有意避免使用系爭商標，然卻僅除去鳳梨
29 頭圖樣即認與系爭商標圖樣已有不同，並以所為標示對應其
30 農藥許可證，符合農藥標示管理辦法等規定為由，貿然使用
31 「正豐冬」、「正豐固殺草」字樣於系爭商品1、2包裝上，

01 致構成商標法第68條第3款所定商標侵權情形，被上訴人公
02 司所為自有侵害上訴人商標權之過失，徐添發為被上訴人公
03 司負責人，上訴人依前揭規定主張被上訴人應負連帶損害賠
04 償責任，即屬有據。

05 (三)上訴人雖主張被上訴人自106年11月8日起即故意主動以顯著
06 字體及醒目紅色標示「正豐冬」商標於農藥紙箱，並標示®
07 之註冊商標符號，有侵權故意云云，提出紙箱照片為證（上
08 證18、上證31及32，前前審卷二第331頁及該審卷三第315至
09 316頁），然依前述被上訴人就系爭商品包裝有除去鳳梨頭
10 圖樣作為，當無侵害系爭商標之故意，且觀諸上訴人所提紙
11 箱照片上未見有系爭商品，®符號旁之標識非系爭商標，上
12 訴人並不否認該紙箱印刷®符號之標註於徐添發擔任公司負
13 責人前即有使用（前前審卷三第231頁），尚難僅因被上訴
14 人持續向紙箱廠商訂購時疏未處理該標註，逕謂有侵害系爭
15 商標之故意，被上訴人亦陳明已請紙箱廠商除去紙箱上®符
16 號標註，上訴人據以主張被上訴人有侵權故意，尚非可採。

17 五、被上訴人應連帶賠償之範圍及數額：

18 上訴人主張優先依商標法第71條第1項第3款規定為損害賠償
19 之計算（卷三第18頁），請求被上訴人連帶賠償106年11月8
20 日至111年11月24日侵權期間之損害3,500萬元等情。被上訴
21 人則辯稱系爭商標至遲於申請廢止日109年7月20日前3年之1
22 06年7月20日起，已無使用之事實，無從與指定商品連結，
23 不具備值得法律保護之商譽價值或財產性權利，無任何實際
24 損害有待填補，倘以上訴人請求金額為損害賠償，反使上訴
25 人獲得不當得利，應依商標法第71條第2項規定酌減等語。
26 經查：

27 (一)系爭商標於109年7月20日前3年內未有使用之事實，構成商
28 標法第63條第1項第2款本文規定應予廢止事由，已如前述，
29 惟依商標法第65條第3項規定「……原商標權人於廢止日後3
30 年內、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於
31 同一或類似之商品或服務」，以及行政程序法第125條本文

01 規定，應認商標權經廢止後，商標權應向將來失其效力，是
02 以商標廢止前仍為有效商標，就該商標權存續期間之商標侵
03 權行為，商標權人仍得依商標法規定主張排除侵害或損害賠
04 償，不因商標廢止而受影響，被上訴人以系爭商標至遲自10
05 6年7月20日起，已無使用之事實，無任何實際損害有待填
06 補，不得請求損害賠償云云，並不可採。

07 (二)本件訴訟應認系爭商標於109年7月20日起即有廢止原因，就
08 被上訴人於109年7月20日後於系爭商品包裝使用「正豐
09 冬」、「正豐固殺草」字樣行為，上訴人不得對被上訴人主
10 張權利：

11 1.依修正前智審法第16條第2項規定，法院認有撤銷、廢止之
12 原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權
13 利。其立法理由二記載以：「按我國法院對於行政權之行
14 使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自
15 為行使。故審理智慧財產事件之民事法院縱依其判斷認智慧
16 財產權確有應撤銷或廢止之原因，除智慧財產專責機關原為
17 核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權就該智慧財
18 產權逕行予以撤銷或廢止。惟為貫徹本條第一項容許民事法
19 院於訴訟中就權利有效性之爭執，一併判斷之立法目的，爰
20 於第二項明定民事法院於認定智慧財產權確有應予撤銷或廢
21 止之原因時，縱認智慧財產權人之權利尚未經智慧財產專責
22 機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法
23 院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存
24 在之確認判決。該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發
25 生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非
26 該訴訟之判決效力所及，亦不待言」，是以審理侵害商標權
27 有關財產權爭議訴訟之民事法院，經實質判斷商標有應予廢
28 止之原因時，縱認該商標權利尚未經智慧局予以廢止，商標
29 權人就商標有廢止原因後所發生之侵權行為，仍不得對他造
30 主張權利。

01 2.本件訴訟進行中，被上訴人於109年7月28日提出其已於同年
02 月20日對系爭商標向智慧局提出廢止申請，並提出智慧局書
03 函為證（原審卷一第434頁，乙證23及24，原審卷一第476至
04 486頁），針對系爭商標於被上訴人申請廢止日即109年7月2
05 0日前3年內有無使用事實，兩造於本院審理時持續就系爭商
06 標使用事證表示意見，而如前述，系爭商標有商標法第63條
07 第1項第2款本文規定應廢止事由乙情已經判決確定在案，則
08 就本件訴訟而言，經兩造充分辯論並由法院實質判斷系爭商
09 標於該申請廢止日即109年7月20日前3年內無使用之事實，
10 可認系爭商標於109年7月20日起即有廢止原因，依前揭規定
11 及說明，上訴人於109年7月20日後不得對被上訴人主張系爭
12 商標權利，而此亦與最高法院113年度台上字第275號民事判
13 決理由四之(二)關於駁回（即禁止使用請求）部分，以上訴人
14 未證明於109年7月20日前3年內有使用系爭商標之事實，其
15 禁止使用請求無理由之判斷一致。至於上訴人先位以113年4
16 月24日民事判決確定時；備位以112年11月16日前審判決
17 時；再備位以行政、民事「首次」認定時，為廢止生效時之
18 主張，將使系爭商標有無應廢止原因而可否於本件民事訴訟
19 行使權利之判斷受行政或司法機關審理時程因素影響處於不
20 確定狀態，或因上訴人繼續進行行政爭訟之救濟程序，而有
21 架空修正前智審法第16條商標有效性抗辯制度，以及不當擴
22 張商標權人得請求排除侵害及損害賠償範圍之疑慮，上訴人
23 所為主張實難憑採。

24 3.據上所述，依修正前智審法第16條第2項規定，上訴人於本
25 件訴訟不得對於被上訴人主張商標權利，應係針對被上訴人
26 自109年7月20日以後之侵害商標權行為，至因106年11月8日
27 起至109年7月19日侵權行為所生之損害賠償請求權未受影
28 響。

29 (三)商標法第71條第1項第3款及第2項規定：「（第1項）商標權
30 人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：……□
31 就查獲侵害商標權商品之零售單價1,500倍以下之金額。但

01 所查獲商品超過1,500件時，以其總價定賠償金額。……。
02 (第2項)前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之」。
03 經查：

04 1.被上訴人於106年11月8日至109年7月19日銷售系爭商品之數
05 量：(1)系爭商品1(正豐冬加保扶)之「2公斤」00000件、
06 「3公斤」0000000件、「10公斤」00000件；(2)系爭商品2
07 (正豐固殺草)之「1.5L」00000件、「3L」000000件、「5
08 L」000000件，此為兩造所不爭執，有○○○○000○00○00○
09 ○○○○○0000000000○○○○○○○○○；○○○000○0○
10 00○00○00○0000000000○○○○○○○○○；○○○00
11 0○0○00○00○00○00○0000000000○○○○○○○○○、被上訴
12 人112年6月19日提出民事答辯八狀○○○○000○00○00○00○
13 在卷可稽(原審卷二卷外證物袋；前審卷二第423至441頁；
14 前前審卷四卷外證物袋；前審秘保限閱卷一第78至87頁、第
15 89至105頁)，銷售件數各超過00000件，上訴人主張依商標
16 法第71條第1項第3款規定計算賠償金額，應屬有據。而依銷
17 售發票(原證4及5，原審卷一第30、36頁；更二上證6及7，
18 秘保限閱卷第33、37頁)所載零售單價：(1)系爭商品1(正
19 豐冬加保扶)之「2公斤」000000元、「3公斤」000元、「1
20 0公斤」000元；(2)系爭商品2(正豐固殺草)之「1.5L」000
21 元、「3L」000元、「5L」00000元，據以計算之金額為0000
22 0○00000元(計算式：[00000000000000000000000000000000
23 00
24 [以下小數點均四捨五入，參上訴人114年7月3日提出之附
25 表二(更)狀，秘保限閱卷第375至377頁])，上訴人請求被上
26 訴人連帶賠償3,500萬元，尚未超出前揭金額。

27 2.商標法第71條第2項所定顯不相當由法院酌減侵害商標賠償
28 金額，其立法目的是為避免賠償金額過高，違反比例原則，
29 而是否顯不相當，應視賠償金額有無合理反映實際損害程
30 度、侵害行為嚴重性、被害人權益受損情況、侵害人故意過
31 失程度、被害人所受經濟利益損失、侵害商品與原商標商品

01 一第48頁，前審卷二第445頁、卷二第3頁)起至清償日止，
02 按週年利率5%計算之利息，即屬有據。

03 陸、綜上所述，被上訴人使用「正豐冬」、「正豐固殺草」於系
04 爭商品包裝上，違反商標法第68條第3款規定，侵害上訴人
05 商標權，然系爭商標於109年7月20日前3年內無使用系爭商
06 標之事實，構成商標法第63條第1項第2款本文規定應予廢止
07 之事由，系爭商標於109年7月20日起即有廢止原因，依修正
08 前智審法第16條第2項規定，上訴人於本件訴訟，就109年7
09 月20日後被上訴人前揭使用行為不得對被上訴人主張商標權
10 利，至因106年11月8日起至109年7月19日侵權行為所生之損
11 害賠償請求權未受影響。上訴人依商標法第69條第3項及公
12 司法第23條第2項規定，請求被上訴人連帶賠償600萬元及其
13 法定遲延利息，為有理由，應予准許，逾此範圍賠償金額，
14 為無理由，應予駁回。原審就上開應准許之500萬元部分，
15 為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決該部
16 分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄，改判如
17 主文第二項所示。另上開應准許之100萬元部分，由本院判
18 決如主文第三項所示。其餘追加之訴不應准許部分，應予駁
19 回。又本判決所命給付部分，兩造均陳明願供擔保宣告准免
20 假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當擔保金額後准許
21 之。至上訴人其餘敗訴部分，其假執行之聲請失所依附，併
22 予駁回。

23 柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所用證據，
24 經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一
25 論列，附此敘明。

26 捌、據上論結，本件上訴為有理由，追加之訴為一部有理由、一
27 部無理由，依修正前智審法第1條，民事訴訟法第450條、第
28 463條、第78條、第79條、第85條第2項、第390條第2項、第
29 392條第2項，判決如主文。

30 中 華 民 國 114 年 7 月 31 日

31 智慧財產第一庭

01 審判長法官 蔡惠如
02 法官 李維心
03 法官 陳端宜

04 以上正本係照原本作成。

05 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
06 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
07 (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
08 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
09 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
10 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
11 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

12 中 華 民 國 114 年 7 月 31 日
13 書記官 吳祉瑩

14 附註：

15 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

16 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
17 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

18 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
19 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
20 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。