

智慧財產及商業法院民事判決

114年度民商上字第14號

上訴人 洪子雲即光動能眼鏡館

訴訟代理人 謝以涵律師

張齡方律師

共同

複代理人 彭敏律師

被上訴人 新加坡商依視路羅薩奧蒂卡亞太股份有限公司趨勢  
分公司（原名新加坡商趨勢光學鏡片股份有限公司  
台灣分公司）

法定代理人 徐志成

被上訴人 楊雅寧

共同

訴訟代理人 廖嘉成律師

林怡州律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國114年7月16日本院113年度民商訴字第45號第一審判決提起一部上訴，本院於115年6月3日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面

被上訴人新加坡商趨勢光學鏡片股份有限公司台灣分公司更名為新加坡商依視路羅薩奧蒂卡亞太股份有限公司趨勢分公司（下稱被上訴人公司），因法定代理人變更為徐志成，具狀聲明承受訴訟，有經濟部函文、民事委任狀在卷可稽（本院卷第83、87、91至97、121至123頁），核無不合，予以准許。

乙、實體方面

01 壹、上訴人主張：上訴人為註冊第01950809號「光動能」商標  
02 （下稱系爭商標）之商標權人，被上訴人公司自民國111年7  
03 月21日起至113年4月1日期間，未經上訴人同意，使用「光  
04 動能」字樣於鏡片商品（下稱系爭商品）外包裝，印製系爭  
05 商品型錄，行銷販售系爭商品，並與下游廠商簽立系爭商品  
06 經銷商合約，經下游廠商於實體店鋪或網路上行銷販售系爭  
07 商品而牟取利益之商標使用行為（本院卷第267至269頁附  
08 表），侵害上訴人商標權利甚鉅，被上訴人公司所為不適用  
09 113年5月1日修正施行前之商標法（下稱修正前商標法）第3  
10 6條第1項第3款規定，爰依商標法第68條第1及3款、第69條  
11 第3項、第71條第1項第3款及公司法第23條第2項規定，請求  
12 被上訴人公司及其自111年9月2日至112年12月4日期間之公  
13 司負責人即被上訴人楊雅寧（下省略稱謂，與被上訴人公司  
14 合稱被上訴人）連帶負損害賠償責任等情。

15 貳、被上訴人則以：系爭商標原初之申請人及商標權人係訴外人  
16 明達光學有限公司（下稱明達公司），其申請日、註冊公告  
17 日分別為107年4月25日、同年11月16日，明達公司再於108  
18 年間將系爭商標移轉予上訴人。被上訴人公司僅將「光動  
19 能」字樣作為商品代號，包裝上有註冊第00843242號「OUTL  
20 OOK及圖」商標。縱假設該字樣係作商標使用，被上訴人公  
21 司於106年1、2月即使用「光動能」字樣於鏡片商品，早於  
22 系爭商標申請日，且僅將「光動能」使用在系爭商品，符合  
23 修正前商標法第36條第1項第3款善意先使用之要件，上訴人  
24 受讓系爭商標，自應承受明達公司行使商標權時所受限制，  
25 此與「光動能眼鏡館」是否為未註冊商標，被上訴人公司對  
26 此是否知悉無關，而善意先使用規定並未限制原使用商品或  
27 服務之規模。又楊雅寧與被上訴人公司於106年後使用「光  
28 動能」字樣於眼鏡鏡片之決策經過並無關連，上訴人請求被  
29 上訴人連帶負損害賠償責任無理由。縱有損害賠償責任，上  
30 訴人請求金額顯不相當，有商標法第71條第2項酌減規定之  
31 適用等情置辯。

參、上訴人於原審請求被上訴人連帶給付新臺幣（下同）500萬5,000元及法定遲延利息，原審判決上訴人敗訴，上訴人不服提起一部上訴，聲明：☐原判決關於第二項聲明部分廢棄。☐上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人300萬3,000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5計算之利息。☐如獲有利判決，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：☐上訴駁回。☐如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。

肆、爭點（本院卷第333頁）：

一、被上訴人公司於鏡片外包裝使用「光動能」，並販售商品（原審判決附表一至三），是否為商標使用行為？

二、被上訴人所辯適用修正前商標法第36條第1項第3款規定，有無理由？於系爭商標申請註冊後，被上訴人公司與訴外人簽署「光動能經銷商合約書」，並委由第三人販售系爭商品，是否逾越修正前商標法第36條第1項第3款但書「以原使用之商品及服務為限」規定？

三、上訴人得否依商標法第68條第1款、第3款、第69條第3項、第71條第1項第3款、公司法第23條第2項規定，請求被上訴人連帶負賠償責任？若得請求，金額為何？有無商標法第71條第2項酌減規定之適用？

伍、本院得心證理由：

一、被上訴人公司銷售系爭商品有修正前商標法第36條第1項第3款規定之適用：

(一)修正前商標法第36條第1項第3款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：……☐在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」。

(二)系爭商標之申請日、註冊公告日分別為107年4月25日、同年11月16日，明達公司於108年間將系爭商標移轉予上訴人等情，有系爭商標登記資料、商標權移轉契約書等在卷可稽

01 (甲證1、乙證1、甲證20，原審卷一第15頁、第293頁，原  
02 審卷二第39至41頁)。而被上訴人公司於106年1、2月即使用  
03 「光動能」字樣於系爭商品乙情，為兩造所不爭執(本院  
04 卷第333頁)，可知被上訴人使用「光動能」字樣於系爭商  
05 品之時間早於明達公司系爭商標之註冊申請日。

06 (三)被上訴人公司就所辯其先使用「光動能」字樣於系爭商品，  
07 不知明達公司申請系爭商標註冊，且無不正競爭目的，符合  
08 「善意」要件等情，提出Google檢索查詢資料、被上訴人公  
09 司營業相關資料(乙證6至12，原審卷一第307至326頁)，  
10 以及被上訴人公司行銷財務總監張茗凱於相關刑案證述：  
11 「光動能」鏡片是伊取的，105年總經理陳青峯要伊設計一  
12 個新的變色鏡片的字，因為想要跟光有關係，伊想到星辰  
13 錶有一個「光動能」的名字，當時查過「光動能」並未註冊  
14 在鏡片的項目，沒有想太多，就直接使用也沒有註冊這商  
15 標，從頭到尾都沒有針對「光動能眼鏡館」，伊於108年在  
16 得恩堂眼鏡看到「光動能」鏡片，才查到是被明達公司使  
17 用，才知道107年明達公司有去註冊等語(臺灣高等檢察署  
18 智慧財產檢察分署113年度上聲議字第219號再議處分書第6  
19 至7頁，原審卷一第204至205頁)為佐證，應屬有據可採。

20 (四)被上訴人公司就其所辯在系爭商標申請日前、後均僅有將  
21 「光動能」字樣使用於系爭商品，符合「以原使用之商品或  
22 服務為限」要件乙情，提出製作印刷品文件及對帳明細、出  
23 貨單及請款單資料、106年至108年間將系爭商品出售予眼鏡  
24 行進行經銷之銷售合約及經銷合約書、「當代眼鏡」期刊更  
25 名公告內容等資料(乙證2至5、乙證18至20、乙證25，原審  
26 卷一第295至305頁，原審卷二第111至149頁、第171至173  
27 頁)為證，亦屬有據，堪予採信。

28 (五)依上所述，上訴人所指被上訴人公司使用「光動能」字樣於  
29 系爭商品外包裝，印製系爭商品型錄，行銷販售系爭商品，  
30 並和下游廠商簽立系爭商品經銷合約販售系爭商品之行為，  
31 與被上訴人公司所提前揭使用於系爭商品之情形相同，核符

01 前揭修正前商標法第36條第1項第3款規定，自不受明達公司  
02 所申請註冊之系爭商標權利效力所拘束。

03 二、上訴人主張被上訴人公司於106年1、2月間使用「光動能」  
04 字樣之行為並不構成商標使用，縱認被上訴人公司於106年  
05 間印製型錄之行為已屬商標使用行為（假設語氣，上訴人否  
06 認），然斯時被上訴人公司早已知悉上訴人經營「光動能眼  
07 鏡行」，以「光動能」作為未註冊商標使用之事實，故其主  
08 觀上自始非善意，且其產銷規模及行銷管道亦於系爭商標註  
09 冊後不斷擴張，被上訴人公司所為違背善意先使用制度目  
10 的，若被上訴人公司得以善意先使用抗辯脫免侵權責任，將  
11 架空商標法註冊保護制度，使商標權人無法獲得應有之保  
12 障，被上訴人自當無從援引修正前商標法第36條第1項第3款  
13 善意先使用規定以為抗辯云云（本院卷第458頁）。此為被  
14 上訴人否認並以前揭情詞置辯。經查：

15 (一)本件判斷被上訴人公司是否構成修正前商標法第36條第1項  
16 第3款規定之善意先使用，係審酌被上訴人公司使用「光動  
17 能」字樣於系爭商品，是否先於明達公司系爭商標之註冊申  
18 請日，上訴人係自明達公司受讓系爭商標，自應承受系爭商  
19 標行使商標權時所受限制，被上訴人公司對上訴人仍得為前  
20 述善意先使用之抗辯，並不構成系爭商標權利之侵害，此與  
21 被上訴人公司是否知悉上訴人以「光動能眼鏡館」經營眼鏡  
22 行、上訴人有無以「光動能」字樣作為商標拓展其鏡片及眼  
23 鏡銷售市場均無干係。上訴人以甲證13所示「光動能眼鏡  
24 館」在97年間設立、甲證14所示102年間兩造間有經銷商合  
25 約、甲證28標示「光動能眼鏡館」之眼鏡盒、眼鏡布照片  
26 （原審卷一第349至370頁，本院卷第291頁），主張被上訴  
27 人公司106年間使用「光動能」字樣有攀附上訴人所謂以  
28 「光動能眼鏡館」建立之商譽，具有不正競爭意圖，逕予推  
29 斷被上訴人公司非「善意」，係將修正前商標法第36條第1  
30 項第3款之他人商標（即明達公司之系爭商標）錯誤涵攝至  
31 上訴人之「光動能眼鏡館」，顯不可採。

01 (二)被上訴人公司在系爭商標申請日前、後均僅有將「光動能」  
02 字樣使用於系爭商品，符合「以原使用之商品或服務為限」  
03 要件乙情，已如前述，上訴人認被上訴人公司不符合前述要  
04 件所提證據（本院卷第266至269頁），其中上訴人認甲證18  
05 本院111年度行商訴字第14號行政判決（原審卷一第421至42  
06 7頁）內容可佐證被上訴人公司自106年1、2月起至該案判決  
07 確定日即111年7月2日止，仍有販售系爭商品；甲證4訴外人  
08 洪銘傑與被上訴人公司簽署之經銷商合約書、甲證22兩造所  
09 簽署經銷商合約書、甲證6被上訴人之鏡片出貨單、甲證8被  
10 上訴人販售系爭商品型錄（原審卷一第43至44頁，原審卷二  
11 第47至50頁，原審卷一第47至53頁、第59至70頁），可佐證  
12 被上訴人公司有銷售系爭商品之事證，核與被上訴人公司所  
13 辯銷售系爭商品情形相符，且觀諸前述經銷商合約書內容係  
14 關於銷售系爭商品之方案活動，並無經銷商可自行製造、販  
15 售使用「光動能」字樣商品之商標授權約定，亦可佐證被上  
16 訴人公司僅係將「光動能」字樣使用在其銷售之系爭商品，  
17 核無不符前述要件情事。另上訴人所提甲證7網路查得被上  
18 訴人公司下游經銷眼鏡行之文宣廣告、甲證23被上訴人經銷  
19 商於網路推銷販售系爭商品之網路截圖（原審卷一第55至57  
20 頁，原審卷二第51至66頁）均非被上訴人公司所為，尚難據  
21 為不利被上訴人之認定。上訴人遮拾其他判決、法律座談  
22 會、經濟部智慧財產局函文及110年版商標法逐條釋義之部  
23 分內容，佐以113年商標法第36條第1項第4款修正理由，勾  
24 稽前揭證據主張被上訴人擴張產銷規模及行銷管道，逾越修  
25 正前商標法第36條第1項第3款但書「以原使用之商品及服務  
26 為限」規定云云，顯屬誤解，實難憑採。

27 三、上訴人聲請傳喚證人洪銘傑，被上訴人認無必要（本院卷第  
28 113頁、第128至129頁），審酌上訴人稱傳訊證人之待證事  
29 實即甲證4洪銘傑與被上訴人公司簽署經銷商合約書、甲證2  
30 2兩造簽署經銷商合約書部分，被上訴人並不否認有簽署前  
31 揭經銷商合約，內容含有系爭商品之事實（本院卷第329

頁），而有關係爭商品銷售約定部分已有前揭經銷商合約在卷可參，本院認無傳訊證人必要。另被上訴人聲請傳訊證人張茗凱部分，業經被上訴人引用前述刑案張茗凱證述內容，已無傳訊必要（本院卷第166、330頁）。

陸、綜上所述，被上訴人公司稱其販售系爭商品，有修正前商標法第36條第1項第3款規定之適用等情可採。從而，上訴人依商標法第68條第1款、第3款、第69條第3項、第71條第1項第3款、公司法第23條第2項規定，請求被上訴人連帶給付300萬3,000元及法定遲延利息，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

柒、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊或防禦方法及所用證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

捌、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 6 月 30 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 蔡惠如

法 官 陳端宜

以上正本係照原本作成。

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（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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 115 年 7 月 6 日

書記官 吳祉瑩

01 附註：  
02 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)  
03 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  
04 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。  
05 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  
06 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  
07 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。