

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 114年度民商上更一字第1號

03 上訴人 美商藍姆研究公司 (LAM RESEARCH CORPORATION)

04 法定代理人 Craig P. Opperman

05 訴訟代理人 馮博生律師

06 沈宗原律師

07 郭懿萱律師 (兼上三人及次一人之送達代收人)

08 複代理人 陳怡萱律師

09 被上訴人 奈司特技術股份有限公司

10 兼法定代理人 黃永欽

11 共 同

12 訴訟代理人 吳世敏律師

13 苗繼業律師 (兼上三人之送達代收人)

14 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  
15 華民國111年6月23日本院110年度民營訴字第2號第一審判決提起  
16 上訴，並為訴之擴張，經最高法院發回更審，本院於114年12月2  
17 4日言詞辯論終結，判決如下：

18 主 文

19 一、原判決除確定部分外，關於駁回上訴人後開第二、四項之訴  
20 部分廢棄。

21 二、上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣壹佰伍拾  
22 萬元，及自民國110年5月15日起至清償日止，按週年利率百  
23 分之五計算之利息。

24 三、被上訴人應再連帶給付上訴人新臺幣貳仟貳佰伍拾捌萬零肆  
25 佰捌拾陸元，及自民國112年5月31日起至清償日止，按週年  
26 利率百分之五計算之利息。

27 四、第一項廢棄部分，被上訴人應連帶負擔費用將本件最後事實  
28 審民事判決書之標題、案號、當事人、案由、主文及如附件  
29 所示之內容，以不小於20號字體登載於工商時報或經濟日報  
30 一日。

31 五、其餘上訴駁回。

01 六、第一審、第二審（含擴張之訴）及發回前第三審訴訟費用  
02 （除確定部分外）由被上訴人連帶負擔。

03 七、本判決第二、三項所命給付，於上訴人各以新臺幣伍拾萬  
04 元、柒佰伍拾貳萬柒仟元供擔保後，得假執行，但被上訴人  
05 如各以新臺幣壹佰伍拾萬元、貳仟貳佰伍拾捌萬零肆佰捌拾  
06 陸元預供擔保後，得免為假執行。

07 事實及理由

08 壹、程序方面：

09 一、本件為涉外民事案件，本院有管轄權，且準據法為我國法  
10 律：

11 (一)上訴人為依外國法律註冊登記之外國法人，被上訴人為依我  
12 國公司法成立之法人，上訴人主張被上訴人侵害其商標權，  
13 並違反公平交易法（下稱公平法）等語。本件具有涉外因  
14 素，為涉外民事事件，其性質核屬商標侵權及公平法之民事  
15 事件，且上訴人所主張被上訴人有上開行為之行為地亦在我  
16 國，爰類推適用民事訴訟法第15條第1項規定，上訴人所主  
17 張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。

18 (二)按涉外民事法律適用法第27條規定：「市場競爭秩序因不公  
19 平競爭或限制競爭之行為而受妨害者，其因此所生之債，依  
20 該市場之所在地法。但不公平競爭或限制競爭係因法律行為  
21 造成，而該法律行為所應適用之法律較有利於被害人者，依  
22 該法律行為所應適用之法律。」第42條第1項規定：「以智  
23 慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」上訴  
24 人於本件主張其依我國商標法規定取得之商標權有受被上訴  
25 人侵害，且被上訴人違反我國公平法第21條第1項、第3項規  
26 定，依前揭涉外民事法律適用法規定，本件以權利應受保護  
27 地及市場所在地之我國法為準據法。

28 二、本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已  
29 繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正  
30 施行前之規定（下稱智審法）。

01 三、上訴人原上訴聲明第1至3項：「1.原判決除確定部分外，關  
02 於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分廢棄。2.上開廢棄部  
03 分，被上訴人應連帶給付上訴人2,408萬0,486元，及其中15  
04 0萬元部分自110年5月15日起、2,258萬0,486元部分自112年  
05 5月31日起，均至清償日止，按週年利率5%計算之利息。3.  
06 上開廢棄部分，被上訴人應連帶負擔費用將本件最後事實審  
07 民事判決書內容（包括案號、當事人、主文、事實欄），以  
08 不小於20號字體登載於工商時報及經濟日報各一日。」嗣更  
09 正聲明為第1至4項：「1.原判決除確定部分外，關於駁回上  
10 訴人後開第二、四項之訴部分廢棄。2.上開廢棄部分，被上  
11 訴人應連帶給付上訴人150萬元，及自110年5月15日起至清  
12 償日止，按週年利率5%計算之利息。3.被上訴人應再連帶給  
13 付上訴人2,258萬0,486元，及自112年5月31日起至清償日  
14 止，按週年利率5%計算之利息。4.第一項廢棄部分，被上訴  
15 人應連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書內容（包括  
16 案號、當事人、主文、事實及理由欄），以不小於20號字體  
17 登載於工商時報及經濟日報各一日。」經被上訴人同意（更  
18 一審卷二第28、286頁），核係使上訴聲明更加明確，非屬  
19 訴之變更或追加，應予准許。

20 四、上訴人主張被上訴人自109年6月間至110年5月6日（即起訴  
21 前1日）止，侵害商標權及違反公平法等語（更一審卷一第3  
22 66頁），應適用行為時即105年12月15日修正施行之商標法  
23 （下稱商標法）。

#### 24 貳、上訴人主張：

25 一、上訴人於101年6月間與訴外人NovellusSystem Inc.（下稱N  
26 ovellus公司）合併，為存續公司，被上訴人黃永欽於89年  
27 間受僱於Novellus公司，離職後，於102年2月8日創立被上  
28 訴人奈司特公司，自109年6月間起至110年5月6日止，將其  
29 所販賣非伊生產之料號00-000000-00、03-030009-00電路板  
30 （下合稱零件），標註為伊之原廠機具系統，並將甲附表3-

01 1（原審卷一第377至380頁）所示之7個系統（下稱系統）進  
02 行改裝、翻新、重建。

03 二、上訴人為我國註冊第01935113號「LAM」商標、第00778230  
04 號「SEQUEL」商標、第00778229號「ALTUS」商標（下合稱  
05 系爭商標，如附圖1至3所示）之商標權人，被上訴人未經伊  
06 之同意或授權，故意於改裝、翻新及重建之相同或同一商  
07 品，擅自使用系爭商標；且故意於報價單及系統上使用Novel  
08 llus表徵，致他人誤認為伊之原廠產品，並使用虛偽不實或  
09 引人錯誤之表示或表徵，足以影響交易決定，違反公平法之  
10 不正競爭。

11 三、依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款、公平法第30  
12 條、第31條、第33條、公司法第23條第2項規定，請求被上  
13 訴人應連帶給付上訴人2,408萬0,486元本息，並將本件最後  
14 事實審民事判決書內容登載於工商時報及經濟日報各1日。  
15 （逾此部分之請求，非本院更一審審理範圍，不予論述）。

16 參、被上訴人之抗辯：

17 一、本件前審判決（即本院111年度民營上字第6號民事判決）認  
18 定的侵權事實，是涉及系統#5出口時該出口報單上仍有altu  
19 s及novellus字眼，因所出口的系統#5機台在製程倉室已與  
20 原來系統不同，使用前開字眼會造成使用人誤認仍為原廠機  
21 台，而違反商標法及公平法，但此部分之出口是因該機台的  
22 買受人在明知本件機台存在有更改製程倉室的部分時，為解  
23 決與上訴人間的仿冒爭議，請被上訴人先行出口1台至上海，  
24 此部分並非故意，且其他部分被上訴人均未出口，被上  
25 訴人所涉及之侵害商標權行為輕微，請求依商標法第71條第  
26 2項規定予以酌減。又本件並非故意侵權，自亦無上訴人所  
27 指應以公平法3倍的賠償作為認定金錢賠償依據。

28 二、本件侵權僅一時疏忽，雖公平法第33條規定可以要求登報，  
29 但此部分實有逾主張權利必要之手段，並無登報之必要。

30 肆、兩造之聲明：

01 一、關於上訴人所為損害賠償及登載判決書之請求，原審為上訴  
02 人敗訴之判決，上訴人提起上訴，並將損害賠償請求金額自  
03 150萬元擴張為3,000萬元，本院前審判命被上訴人連帶給付  
04 2,408萬0,486元本息及連帶負擔費用登載判決書，經最高法  
05 院廢棄該部分判決並發回更審，上訴人之聲明如下：

06 (一)原判決除確定部分外，關於駁回上訴人後開第二、四項之訴  
07 部分廢棄。

08 (二)上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人150萬元，及自1  
09 10年5月15日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。

10 (三)被上訴人應再連帶給付上訴人2,258萬0,486元，及自112年5  
11 月31日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。

12 (四)第一項廢棄部分，被上訴人應連帶負擔費用將本件最後事實  
13 審民事判決書內容（包括案號、當事人、主文、事實及理由  
14 欄），以不小於20號字體登載於工商時報及經濟日報各一  
15 日。

16 (五)就上開聲明第二、三項，上訴人願供擔保，請准宣告假執  
17 行。

18 二、被上訴人之答辯聲明：

19 (一)駁回上訴人之上訴及擴張之聲明。

20 (二)第一、二審（含擴張之訴）及發回前第三審訴訟費用除已確  
21 定部份外，訴訟費用由上訴人負擔。

22 (三)若受不利益判決，被上訴人願供擔保，請求免與假執行。

23 伍、不爭執事項（更一審卷一第368頁）：

24 一、上訴人於101年6月間與Novellus公司有資產買賣交易，主張  
25 因此取得系爭營業秘密（即Novellus公司之【甲證1：薄膜沈  
26 積與表面處理設備規格文件】、【甲證2：薄膜沈積與表面  
27 處理設備之零件圖解】、【甲證28：製程腔室模組中SEQUEL  
28 -S系列之Illustrated Parts Guide《零件圖解手冊》】及  
29 【甲證29：DLCM-S模組之Maintenance Procedures《維修操  
30 作手冊》】，及適用於ALTUS系列之Illustrated Parts Gui

01 de【零件圖解】、Maintenance Procedures【維修操作手  
02 冊】與MSSD【電路圖】等文書所示之資料)。

03 二、黃永欽為奈司特公司之法定代理人，曾於89年3月13日起任  
04 職於Novellus公司，於96年11月30日離職，雙方簽訂系爭僱  
05 傭契約。

06 三、美商科林研發公司(即上訴人，因翻譯名稱不同而有差異)為  
07 我國註冊第01935113號「LAM」商標、第00778230號「SEQUE  
08 L」商標、第00778229號「ALTUS」商標之商標權人，商標權  
09 期間分別至117年8月31日、116年9月30日、116年9月30日。

10 四、奈司特公司從事二手機台買賣，確實是使用上訴人的二手設  
11 備更換零件、改裝等。

12 陸、爭點(更審卷二第260至263頁)：

13 上訴人就商標權損害賠償之計算，原引商標法第71條第1項  
14 第2款、第3款規定，嗣表明僅依同條項第3款規定，捨棄第2  
15 款規定，經被上訴人同意(更一審卷二第260頁)，兩造重  
16 整爭點如下：

17 一、損害賠償：

18 (一)商標法：

19 1.被上訴人公司於改裝、翻新及重建之相同或同一商品，使  
20 用系爭商標，是否具侵害商標權之故意？上訴人得否依商  
21 標法第69條第3項規定，請求被上訴人公司損害賠償？

22 2.上訴人得否依商標法第71條第1項第3款規定，請求被上訴  
23 人公司賠償2,408萬0,486元？

24 3.被上訴人黃永欽執行職務有無故意？上訴人得否依公司法  
25 第23條第2項規定，請求被上訴人黃永欽與被上訴人公司  
26 連帶賠償？

27 (二)公平法：

28 1.被上訴人是否故意於報價單及系統上使用Novellus表徵，  
29 致他人誤認為伊原廠產品，並使用虛偽不實或引人錯誤之  
30 表示或表徵，足以影響交易決定，而違反公平法第21條第  
31 1項、第3項之不正競爭規定？

01 2.上訴人得否依公平法第30條、第31條規定，請求被上訴人  
02 公司賠償2,408萬0,486元？

03 3.被上訴人黃永欽執行職務有無故意？上訴人得否依公司法  
04 第23條第2項規定，請求被上訴人黃永欽與被上訴人公司  
05 連帶賠償？

06 二、登載判決書：

07 (一)被上訴人有無大幅改造、偽造上訴人的機台，使得消費者混  
08 淆誤認產品來源，侵害上訴人之商譽？

09 (二)上訴人得否依公平法第33條、民法第195條第1項後段規定，  
10 請求被上訴人公司負擔費用，將本件最後事實審民事判決書  
11 內容登載於工商時報及經濟日報各1日？

12 (三)被上訴人黃永欽執行職務有無故意？上訴人得否依公司法第  
13 23條第2項規定，請求被上訴人黃永欽與被上訴人公司連帶  
14 負擔費用，登載判決書？

15 柒、得心證之理由：

16 一、被上訴人於其所改裝、翻新、重建之機台及出口文件上仍使  
17 用系爭商標，已侵害上訴人之商標權，並違反公平法第21條  
18 第1項至第3項不正競爭之規定，上訴人依商標法第69條第1  
19 項及第2項、公平法第21條第1項及第3項、同法第29條等規  
20 定請求排除侵害、回收並銷毀，業經判決確定：

21 (一)本院前審判決已為下列認定：

22 1.被上訴人所改裝、銷售之機台確係Novellus公司先前出售  
23 之真品舊機台，而被上訴人就系爭機台所為之改裝，已使  
24 之與上訴人先前所出售之機台喪失同一性（前審判決第18  
25 頁第17行至第20頁第6行）。

26 2.被上訴人公司廠內之機台告示牌、銷售單明細表/庫存明  
27 細表等文件上均可見有「Novellus C2 Sequel System及N  
28 ovellus Altus System」等字樣，於機台上亦貼附有被上  
29 訴人自行印製之標籤標示品名為「Standard 『Altus』 Ch  
30 amber」等文字，且未移除上訴人之原廠「Novellus」標  
31 籤，而有使用系爭「Sequel」及「Altus」商標圖樣。前

01 開機台係被上訴人自市場上購得原廠機台後加以改造，而  
02 各模組外殼上所貼附之「Novellus」標籤係原廠出廠時即  
03 貼附於機身之原始標籤，並非被上訴人所附加。至被上訴  
04 人於其廠內標示現場機台之名稱，或銷售單明細表、庫存  
05 明細表上之品名等，應係作為內部廠務、庫存管理之記  
06 錄，並非作為對外行銷使用（前審判決第20頁第7至20  
07 行）。

08 3.被上訴人於其公司網頁除標示其公司中英文名稱「nexteq  
09 uip、奈司特」外，復同時標示系爭「sequel」、「altu  
10 s」等商標，經核應僅係向消費者說明其從事收購上訴人  
11 之二手機台或其零組件等業務，而機台啟動後螢幕右上角  
12 所顯示之Novellus字樣表徵，係因該軟體即為原廠出廠時  
13 所附之原版軟體，非被上訴人擅自添加，尚可認為系爭商  
14 標或表徵之合理使用（前審判決第20頁第20至27行）。

15 4.有關被上訴人與訴外人盛吉盛（寧波）半導體科技有限公  
16 司（SGS公司，下稱盛吉盛公司）相關之進、出口報單：

17 (1)依被上訴人於110年2月間之出口報單顯示，被上訴人售  
18 予SGS公司之系統#5機台出口報單上第1頁「貨物名稱、  
19 商標(牌名)及規格等」欄位係記載「SMICTJ LAM WCVD  
20 C2 DUAL ALTUS-S Novellus C2 Altus鎢金屬化學氣相  
21 沉積系統…。生產製造國家：美國。Novellus Syste  
22 m…」、第2頁「貨物名稱、商標(牌名)及規格等」欄位  
23 係記載「Altus Deposition Film WCVD BRAND: Novell  
24 us Systems」等文字，可見被上訴人於改裝機台出貨  
25 時，仍使用系爭LAM、Altus等商標，以及Novellus公司  
26 之表徵「Novellus」文字，用以指示該系統#5乃Novell  
27 us公司之Altus系統。

28 (2)前述機台雖係由Novellus公司前所出售之舊機台，惟被  
29 上訴人既將系爭機台改裝、翻修，且與原機台外觀、內  
30 裝不同，而改裝後之機台與上訴人過去及現在所出售之  
31 機型外觀、規格均不相同，倘繼續使用上訴人系爭商

01 標，自有使相關消費者誤認系爭機台為上訴人所生產或  
02 授權他人所生產，對於產品之來源或製造者產生混淆誤  
03 認之虞，自己構成對上訴人商標權之侵害。（前審判決  
04 第20頁第27行至第21頁第14行）

05 5.依商標法第68條第1項、公平法第21條第1項、第3項規  
06 定，被上訴人將前述機台改裝、翻修後，實質上既已非上  
07 訴人過去及現在所出售機台之標準規格產品，自不得再繼  
08 續使用系爭商標，詎被上訴人於改裝完成出廠前未將機台  
09 上之系爭商標抹除或移除，仍標示為系爭商標商品及Nove  
10 llus表徵，且於出口文件上標註產品商標為上訴人所有之  
11 系爭商標及表徵，而非標示為無商標（no brand），自足  
12 以使一般及相關消費者誤認該機台為上訴人所生產銷售之  
13 產品，上訴人依公平法第29條、商標法第69條第1項及第2  
14 項等規定，請求被上訴人應將附表3-1所列系統回收並銷  
15 毀，即有理由，應予准許。（前審判決第21頁第24行至第  
16 22頁第3行）

17 6.被上訴人收購Novellus公司之舊機台加以改裝後，未經上  
18 訴人同意，仍使用上訴人系爭商標為行銷行為，業已侵害  
19 上訴人之商標權。是上訴人依商標法第69條、公平法第21  
20 條第1、3項、第29條等規定，請求排除侵害、銷毀侵害系  
21 爭商標之改裝系統機台，為有理由，應予准許。爰就此部  
22 分廢棄原判決，改判如主文第二項所示。（前審判決第27  
23 頁第15至29行。所稱「主文第二項」，見第2頁第3至12  
24 行）

25 (二)本院前審判決前開認定，雖被上訴人不服提起上訴，然經最  
26 高法院駁回該部分上訴而告確定在案（參最高法院113年度  
27 台上字第274號民事判決第7頁第6至11行。所稱「第1項聲  
28 明」，見第2頁第18至26行，即前審判決主文第2項）。因  
29 此，被上訴人於其所改裝、翻新、重建之機台及出口文件上  
30 仍使用系爭商標，已侵害上訴人之商標權，並違反公平法第  
31 21條第1項至第3項不正競爭之規定，上訴人依商標法第69條

01 第1項及第2項、公平法第21條第1項及第3項、同法第29條等  
02 規定請求排除侵害、回收並銷毀，業經判決確定，本院即以  
03 此為裁判基礎，續為判斷上訴人得否請求損害賠償及登載判  
04 決書之爭點。

05 二、上訴人得請求被上訴人連帶賠償2,408萬0,486元：

06 (一)被上訴人公司具侵害商標權之故意，上訴人得依商標法第69  
07 條第3項規定，請求被上訴人公司損害賠償：

08 1.被上訴人辯稱將系統五機台組出口至上海，是訴外人中芯  
09 國際積體電路製造有限公司（下稱中芯國際公司）委託盛  
10 吉盛公司向被上訴人所採購原廠舊設備系統機台後，並在  
11 中芯國際公司提供零件指示被上訴人於前述原廠舊設備系  
12 統機台上進行「過工程序」及就系統機台中之「製程艙  
13 室」進行檢整，中芯國際公司請上訴人進行瞭解，經上訴  
14 人通知中芯國際公司存在有所謂「仿冒」（counterfei  
15 t）之情（甲證33），因而已知有侵權爭議之盛吉盛公司  
16 及中芯國際公司命令被上訴人公司出口交付，被上訴人公  
17 司是為了解決爭議，自始沒有如上訴人所稱惡意或故意去  
18 從事所謂違反商標法或公平法之行為云云。

19 2.被上訴人黃永欽曾於89年3月13日起任職於Novellus公司  
20 （後與上訴人合併），於96年11月30日離職，嗣另設立被  
21 上訴人公司。而被上訴人公司取得Novellus公司出售之真  
22 品舊機台後進行改裝並銷售，其就機台所為之改裝，已使  
23 之與上訴人先前所出售之機台喪失同一性，固然被上訴人  
24 公司廠內之機台告示牌、銷售單明細表、庫存明細表等文  
25 件，有使用系爭「Sequel」及「Altus」商標圖樣，係內  
26 部廠務、庫存管理之紀錄，並非作為對外行銷使用，而機  
27 台上原廠「Novellus」標籤，及機台啟動後螢幕右上角所  
28 顯示原版軟體之Novellus字樣表徵，並非被上訴人公司所  
29 附加或添加，又被上訴人其公司網頁標示系爭「seque  
30 l」、「altus」等商標，僅係向消費者說明其從事收購上  
31 訴人之二手機台或其零組件等業務，可認系爭商標或表徵

01 之合理使用，已於前述。以上雖未構成商標權或表徵之侵  
02 害，然被上訴人公司出售系統#5機台予SGS公司，其於110  
03 年2月間之出口報單第1頁「貨物名稱、商標(牌名)及規格  
04 等」欄位、第2頁「貨物名稱、商標(牌名)及規格等」之  
05 記載，仍使用系爭LAM、Altus等商標，以及Novellus公司  
06 之表徵「Novellus」文字，用以指示該系統#5乃Novellus  
07 公司之Altus系統。是以被上訴人公司於改裝完成出廠前  
08 未將機台上之系爭商標抹除或移除，仍標示為系爭商標商  
09 品及Novellus表徵，且出貨時於出口文件上標註產品商標  
10 為上訴人所有之系爭商標及表徵，構成商標法第68條第1  
11 項第1款之商標權侵害，並違反公平法第21條第1項、第3  
12 項，已於前述。佐以被上訴人自陳上訴人以甲證33電子郵  
13 件告知中芯國際公司關於被上訴人公司檢整後之系統機台  
14 存在有所謂「仿冒」之情，被上訴人得知此情後，即暫停  
15 交付系統機台，並與中芯國際公司及盛吉盛公司討論後續  
16 事宜，而在110年2月間會將系統五機台組出口至上海，是  
17 盛吉盛公司請託被上訴人下所為等等（更審卷二第224至2  
18 25頁），足見被上訴人公司主觀上明知上訴人之商標及表  
19 徵，並知悉上訴人已認前述改裝之機台存有「仿冒」之爭  
20 議，卻於改裝完成出廠前未將機台上之系爭商標抹除或移  
21 除，更於出口文件上標註產品商標為上訴人所有之系爭商  
22 標及表徵，故被上訴人公司有侵害商標權之故意，上訴人  
23 依同法第69條第3項規定，請求被上訴人公司損害賠償，  
24 即屬有據。

- 25 3. 本件認定構成商標權侵害及違反公平法第21條部分，即被  
26 上訴人公司於改裝完成出廠前未將機台上之系爭商標抹除  
27 或移除，更於出口文件上標註產品商標為上訴人所有之系  
28 爭商標及表徵，已於前述。被上訴人公司本身即為出口  
29 人，此觀丁證1之出口報單自明，且依被上訴人所述，由  
30 其委託報關業者捷德國際物流有限公司（下稱捷德公司）  
31 處理出口事宜及製作出口報單（更一審卷二第221頁），

01 捷德公司是以出口貨物資料，並依據相對應之法規所製作  
02 出口報單，再依被上訴人所援引之關稅法第22條授權訂定  
03 之報關業設置管理辦法第13條第1項：「報關業受委任辦  
04 理報關時，應依據進出口人提供之發票、提單或其他有關  
05 資料文件，依規定正確申報貨名、稅則號別或其他應行申  
06 報事項，製作進出口報單或其他報關文件……」，因此，  
07 前述改裝機台係由被上訴人公司以出口人之名義，提供出  
08 口貨物資料之有關文件，委託捷德公司製作出口報單並處  
09 理報關出口事宜，被上訴人公司本應確保其出口貨物未有  
10 侵害商標權之情事，亦無虛偽或引人錯誤之表徵，並據實  
11 提供報關文件供捷德公司辦理報關，卻辯以其收到盛吉盛  
12 公司及中芯國際公司指示後，委託捷德公司處理，該出口  
13 報單係捷德公司依關稅法相關規定辦理，既非被上訴人黃  
14 永欽所製作，更非被上訴人公司內之職員所製作，故被上  
15 訴人黃永欽及被上訴人公司自無故意或過失之問題云云  
16 （更一審卷二第221至223頁），顯屬推諉卸責之詞，不足  
17 採信。

18 (二)上訴人得依商標法第71條第1項第3款規定，請求被上訴人公  
19 司賠償2,408萬0,486元：

20 1.商標法第71條第1項第2、3款、第2項規定：「（第1項）  
21 商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損  
22 害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者  
23 不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收  
24 入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一  
25 千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，  
26 以其總價定賠償金額。（第2項）前項賠償金額顯不相當  
27 者，法院得予酌減之。」準此，商標法賦予商標權人有權  
28 選擇計算損害賠償之方法。上訴人原依本條第1項第2款及  
29 第3款規定，請求被上訴人公司賠償損害，前審即依第2款  
30 判命被上訴人連帶賠償，經最高法院廢棄發回，惟上訴人  
31 於本院審理時即捨棄第2款之主張，而請求依第3款規定計

01 算，本院即應尊重其選擇權，被上訴人辯稱本件仍應依同  
02 條第1項第2款衡量金錢損害賠償之依據云云，自無可採。

03 2.商標法第71條第2項規定：賠償金額顯不相當者，法院得  
04 予酌減之。尋繹其立法旨趣，乃因商標權人得以同條第1  
05 項各款規定，擇一計算其損害，便利其計算賠償額，惟所  
06 計算之金額多屬擬制推估，倘其計算結果過鉅，反致商標  
07 權人獲取不當利益，有違損害填補原則，並造成侵權行為  
08 人負擔過大之責任，故賦與法院酌減之權，以資平衡。基  
09 此，法院如認賠償金額顯不相當，即得依本項規定為酌  
10 減。至賠償金額是否顯不相當，應綜合審酌受侵害商標之  
11 知名度、仿冒商品售價及數量、與註冊商標之相同或近似  
12 程度、註冊商標商品之性質與特色、市場流通情形，及侵  
13 害行為態樣、期間、侵權行為人與商標權人之經營規模、  
14 商標權人計算損害額所根據條款等相關情事，以為判斷  
15 （最高法院113年度台上字第1號民事判決參照）。

16 3.依丁證1之出口報單所示，被上訴人於110年2月19日申報  
17 出口Novellus C2 Altus系統沉積設備一套予SGS公司（Se  
18 miconductor Global Solutions），該產品出口報價為美  
19 金85萬元，離岸價格為新臺幣（下同）2,408萬486元（前  
20 審卷二第201頁）。又被上訴人於其所改裝、翻新、重建  
21 之前述機台及出口文件上使用系爭商標，已侵害上訴人之  
22 商標權，構成商標法第68條第1項第1款之商標權侵害，並  
23 違反公平法第21條第1項至第3項不正競爭之規定，已於前  
24 述。而被上訴人實際出售之機台僅前述機台1套，無其他  
25 證據證明被上訴人另曾出售其他機台，此為兩造所不爭  
26 執，故依商標法第71條第1項第3款規定，上訴人以「查獲  
27 侵害商標權商品之零售單價」即被上訴人公司銷售前開機  
28 台之價格2,408萬0,486元計算損害賠償，即屬有據。

29 4.上訴人得請求被上訴人黃永欽與被上訴人公司連帶賠償：

30 (1)按公司法第23條第2項規定之公司負責人責任，係以公  
31 司負責人「對於公司業務之執行」、「違反法令」等構

01 成要件該當行為，為其成立要件之一部，該法令則指一  
02 般人相互間之行為規範。而構成要件該當之行為，除有  
03 阻卻違法事由之情形，原則即屬違法性行為。是公司法  
04 第23條第2項規定之「違反法令」，乃因違背一般人相  
05 互間之行為規範義務，具違法性要件之概念，其致他人  
06 受有損害而負損害賠償責任，應屬侵權行為責任之性質  
07 （最高法院113年度台上字第1號民事判決參照）。

08 (2)如前所述，被上訴人公司於其所改裝、翻新、重建之機  
09 台及出口文件上仍使用系爭商標，侵害上訴人之商標  
10 權，被上訴人黃永欽自應就公司業務之執行負責，因  
11 此，被上訴人黃永欽執行職務有故意，違反商標法第68  
12 條第1項規定，致上訴人受有損害，上訴人依公司法第2  
13 3條第2項規定，請求被上訴人黃永欽與被上訴人公司連  
14 帶負賠償責任，核屬有據。

15 5.另上訴人請求被上訴人連帶賠償，未定有給付期限，而上  
16 訴人請求150萬元之起訴狀繕本係於110年5月14日送達被  
17 上訴人（原審卷一第175頁），請求2,258萬0,486元之擴  
18 張請求書狀繕本係於112年5月30日送達被上訴人（113年  
19 度民營上字第6號卷三第499頁），已生催告給付之效力，  
20 則上訴人請求被上訴人應負遲延責任，即其中150萬元自1  
21 10年5月15日起，2,258萬0,486元自112年5月31日起，均  
22 至清償日止按年息5%計算之利息，洵屬有據。

23 6.被上訴人辯稱考量本件與一般常見之侵害商標權行為有  
24 異，是使用者購買舊機台後，要求被上訴人從事檢整，而  
25 衍生出之糾紛，被上訴人並無取得約定報酬，且相關機台  
26 早在本件起訴前就已銷毀，並無在市場上流通或在晶圓廠  
27 中應用，因而對上訴人之影響甚微；又侵害商標權行為之  
28 不法內涵與一般常見之商標侵害相較顯然較低，且對公眾  
29 利益危害甚微，請求依商標法第71條第2項規定予以酌減  
30 云云。然被上訴人公司出口Novellus C2 Altus系統沉積  
31 設備1套，卻未於改裝完成出廠前未將機台上之系爭商標

01 抹除或移除，更於出口文件上標註產品商標為上訴人所有  
02 之系爭商標及表徵，即構成同法第68條第1款商標權之侵  
03 害，已於前述，此與是否以「非正常管道」出售無涉。至  
04 被上訴人公司之所以出口前述機台之主觀動機（即所謂為  
05 解決爭議而按盛吉盛公司及中芯國際公司指示出口交  
06 貨）、於本件起訴前是否即已銷毀機台、嗣後是否未取得  
07 約定報酬，均無從解免其故意侵害商標權所應負損害賠償  
08 之責。再者，上訴人請求被上訴人銷售機台1台之價格計  
09 算，其賠償金額並無顯不相當情形，故被上訴人請求酌減  
10 尚非有據。

11 7.承前所述，被上訴人於銷售出口之系爭機台及報關文書中  
12 使用系爭商標，分別違反商標法及公平法，上訴人依商標  
13 法第71條第1項第3款、公平法第30條、第31條規定，請求  
14 被上訴人賠償損害，係就同一之單一事實以同一給付目的  
15 之數個請求權之併存，上訴人就數請求權選擇行使其一，  
16 請求權之行使已達目的者，其他請求權即行消滅，如未達  
17 目的者，仍得行使其他請求權。因本院認上訴人得依商標  
18 法上開規定請求損害賠償，即無須再審究公平法之請求。

19 三、上訴人得請求被上訴人連帶負擔費用，登載判決書：

20 (一)按被害人依公平法之規定，向法院起訴時，得請求由侵害人  
21 負擔費用，將判決書內容登載新聞紙，公平法第33條設有規  
22 定。如前所述，被上訴人公司藉由收購上訴人之舊機台加以  
23 改裝、翻新，再將具有上訴人系爭商標之改裝機台出售，且  
24 於出口文件上標註產品商標為上訴人所有之系爭商標及表  
25 徵，除侵害上訴人之商標權外，並違反公平法第21條第1項  
26 至第3項不正競爭之規定，以此行為與上訴人於半導體製造  
27 設備市場為不正競爭，業已侵害上訴人之權利。又系爭半導  
28 體設備市場供應方之參與者非眾，而現今地緣政治限制下索  
29 求類似系爭半導體機台者非寡，本件對被上訴人之行為所課  
30 予之民事責任，對於效尤者有教示匡正之作用，且被上訴人  
31 黃永欽應就公司業務之執行負責，其執行職務有故意，除將

01 判決公開於司法院網站供瀏覽外，宜以公開登報方式，使社  
02 會大眾明確知悉法院已認定其等有不法行為及判決結果，以  
03 回復上訴人商譽，故上訴人得請求連帶負擔費用，登載本件  
04 事實審民事判決書。

05 (二)爰審酌上訴人與被上訴人公司為半導體製造設備同業，雙方  
06 之營業規模、企業地位及社會知名度，並考量本件侵害情  
07 節、程度（被上訴人公司僅出口前述機台1台，別無證據證  
08 明被上訴人另曾出售其他機台）、上訴人所受損害等情，認  
09 將本件最後事實審判決書之標題、案號、當事人、案由、主  
10 文及如附件所示之內容，以不小於20號字體登載於工商時報  
11 或經濟日報1日為適當。逾此範圍即無理由，不應准許。

## 12 捌、結論：

13 綜上所述，上訴人請求被上訴人連帶賠償2,408萬0,486元本  
14 息，並連帶負擔費用，將本件最後事實審民事判決書之標  
15 題、案號、當事人、案由、主文及如附件所示之內容登載於  
16 工商時報或經濟日報1日，為有理由。原審就其中150萬元本  
17 息及登載判決書部分為上訴人敗訴判決，自有未洽。上訴意  
18 旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由  
19 本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2、4項所示，另上  
20 訴人擴張請求2,258萬486元本息，亦有理由，爰判決如主文  
21 第3項所示。又本判決命被上訴人給付部分，兩造均陳明願  
22 供擔保，請准宣告供擔保後，得、免假執行，均核無不合，  
23 爰分別諭知供擔保金額後宣告之。至登載判決書超過上開應  
24 准許部分，原審為上訴人敗訴判決，其理由雖有不同，惟其  
25 結論並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄  
26 改判，為無理由，應予駁回。

27 玖、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經  
28 本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予  
29 論駁，併此敘明。

30 據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，擴張之訴為有  
31 理由，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第79條、第85條

01 第2項，判決如主文。

02 中 華 民 國 115 年 2 月 6 日

03 智慧財產第一庭

04 審判長法官 蔡惠如

05 法官 陳端宜

06 法官 吳俊龍

07 以上正本係照原本作成。

08 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  
09 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  
10 (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  
11 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  
12 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  
13 書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。

14 中 華 民 國 115 年 2 月 23 日

15 書記官 邱于婷

16 附註：

17 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

18 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  
19 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

20 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  
21 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  
22 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。