

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 114年度民商訴字第30號

03 原 告 美商嘉瑞特運輸公司 (GARRETT TRANSPORTATION I
04 NC.)

05 法定代理人 克里斯蒂安 雷德爾斯 Christian Reinders

06 訴訟代理人 張東揚律師

07 余惠如律師

08 被 告 漢京國際有限公司

09 法定代理人 黃駟弘

10 訴訟代理人 鄒易池律師

11 被 告 許恩杰

12 訴訟代理人 錢裕國律師 (法扶律師)

13 複 代理人 蘇育民律師

14 被 告 群家企業有限公司

15 兼 法 定

16 代 理 人 曾金富

17 共 同

18 訴訟代理人 湯偉律師

19 複 代 理 人 林彥莘律師

20 上列當事人間排除侵害商標權行為事件，本院於民國115年2月4
21 日言詞辯論終結，判決如下：

22 主 文

23 被告許恩杰不得自行或委託授權他人為附表所示之行為。

24 被告許恩杰應將所使用相同或近似於「Bendix」之字樣之商品、
25 商業文書或行銷物件回收並銷毀。

26 原告其餘之訴駁回。

27 訴訟費用由被告許恩杰負擔四分之一，餘由原告負擔。

28 事實及理由

29 壹、程序方面：

30 一、按本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織
31 登記之公司。外國公司，於法令限制內，與中華民國公司有

01 同一之權利能力，民國107年8月1日修正、同年11月1日施行
02 之公司法第4條定有明文。本件原告係依美國法律設立之外
03 國法人，依前揭規定，與我國公司有同一權利能力，具訴訟
04 法上之當事人能力，自得提起本件民事訴訟。次按民事事件
05 涉及外國人或原因事實牽涉外國地者，即為涉外民事事件，
06 應依涉外民事法律適用法定法律之適用(最高法院98年度台
07 上字第1695號民事判決意旨參照)。涉外事件之國際管轄權
08 誰屬，涉外民事法律適用法固未明文規定，惟受訴法院尚非
09 不得就具體情事，類推適用國內法之相關規定，以定其訴訟
10 之管轄(最高法院104年度台抗字第1004號民事裁定意旨參
11 照)。查原告為依美國法律設立之外國法人，本件具有涉外
12 因素，屬涉外民事事件。原告主張被告漢京國際有限公司
13 (下稱漢京公司)未經原告之授權或同意擅自輸入相同於原告
14 所有在我國註冊第00516259號「BENDIX AND DEVICE」商標
15 (註冊公告日期、專用期限、商標名稱、指定使用商品或服
16 務名稱均如附圖所示，下稱系爭商標)之雨刷產品(下稱系爭
17 商品)，侵害原告系爭商標，被告許恩杰為委託被告漢京公
18 司辦理系爭商品進口及報關業務之人，另被告許恩杰、曾金
19 富嗣後共同設立群家企業有限公司(下稱群家公司，與被告
20 漢京公司、許恩杰及曾金富合稱被告等)，並以被告曾金富
21 為被告群家公司之法定代理人，就系爭商標有簽訂商標授權
22 協議書，是被告等係共同侵害原告之系爭商標，而本件侵權
23 行為地在我國，經類推適用民事訴訟法第1條第1項、第2條
24 第2項、第15條第1項規定，本院對本件有國際管轄權。又依
25 涉外民事法律適用法第25條規定，關於由侵權行為而生之
26 債，依侵權行為地法；另同法第42條第1項規定，以智慧財
27 產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。原告本於商
28 標法所為之請求，依上開規定，本件自應適用我國法為準據
29 法。

30 二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之
31 基礎事實同一者，擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在

01 此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。原告起訴
02 時僅列漢京公司為被告，然因被告許恩杰係委託被告漢京公
03 司辦理系爭商品之進口及報關業務之人，且被告許恩杰、曾
04 金富與大陸地區之廣州和昌盛貿易有限公司（下稱廣州和昌
05 盛公司）就系爭商標有於109年3月15日簽訂商標授權協議
06 書，約定按出資比例，共同承擔系爭商標使用之法律責任及
07 義務（本院卷一第269頁），被告許恩杰、曾金富並於同年6
08 月16日共同設立被告群家公司，由被告曾金富擔任法定代理
09 人，遂追加許恩杰、曾金富及以曾金富為代表人之群家公司
10 為被告，並變更聲明：(一)、被告等不得自行或委託授權他人
11 為附表所示之行為；(二)、被告等應將所有使用相同或近似於
12 系爭商標之商品、商業文書或行銷物件回收並銷毀；(三)、訴
13 訟費用由被告等連帶負擔等情（本院卷一第290至291頁），
14 是原告追加被告許恩杰、群家公司及曾金富，與原起訴請求
15 係基於同一基礎事實所為，與前揭規定相符，應予准許。

16 貳、實體方面：

17 一、原告主張略以：伊為系爭商標之商標權人，被告漢京公司前
18 以報單號碼AA/13/084/F1243號進口報單向財政部關務署基
19 隆關（下稱基隆關）申請報關，經基隆關於查驗時發覺被告
20 漢京公司輸入之系爭商品有侵權之疑慮，依法於114年1月7
21 日發函通知原告進行侵權與否之認定程序，原告透過「海關
22 核可平臺」之照片檔案進行檢驗，確認系爭商品為侵害系爭
23 商標之仿冒商品，被告漢京公司未經原告同意或授權擅自輸
24 入相同於系爭商標之系爭商品，為商標法第68條第1款侵害
25 商標權之行為。另被告許恩杰為系爭商品進口之貨主，委託
26 被告漢京公司辦理系爭商品之進口及報關業務，而被告許恩
27 杰、曾金富與廣州和昌盛公司就系爭商標有簽訂商標授權協
28 議書，被告許恩杰、曾金富並於109年6月16日共同設立被告
29 群家公司，由被告曾金富擔任法定代理人，被告等共同侵害
30 原告之系爭商標，爰追加許恩杰、曾金富、群家公司為共同

01 被告，並依同法第69條第1項、第2項之規定，請求判決如上
02 開更正後訴之聲明。

03 二、被告等則以：

04 (一)、被告漢京公司、許恩杰則以：被告漢京公司僅受被告許恩杰
05 之委託辦理系爭商品之進口報關，並未向廣州和昌盛公司購
06 入系爭商品，對於系爭商品可能侵害系爭商標並不知情。原
07 告以聲明書（甲證5）主張系爭商品為仿冒商標商品，然原
08 告既已聲明未授權任何人於臺灣地區生產系爭商品，則系爭
09 商品與原告臺灣市場之產品不相類，自無仿冒之情可言。又
10 訴外人美商哈尼威爾國際公司（下稱美商哈尼威爾公司）於
11 105年2月16日已授權訴外人廣州霍韋奔德汽車零部件有限公
12 司（下稱廣州霍韋奔德公司）使用系爭商標，此有被告漢京
13 公司所提之商標授權證書及契約（被證二）在卷可稽，廣州
14 霍韋奔德公司復於108年間授權廣州和昌盛公司生產、銷售
15 系爭商標之系列產品，授權期間為108年7月31日起至110年1
16 2月31日止，有被告漢京公司所提之商標授權證書、商標許
17 可證明（被證三）可茲證明，被告許恩杰於108年即已向廣
18 州和昌盛公司購買系爭商品，惟因新冠肺炎疫情，遲至114
19 年始將系爭商品進口至國內，原告於109年始受讓系爭商
20 標，可證廣州和昌盛公司於108年生產系爭商品之際，獲有
21 系爭商標之授權，屬合法生產系爭商品，被告許恩杰將系爭
22 商品進口至國內應屬真品平行輸入，依據商標法第36條第2
23 項商標權國際耗盡原則，原告不得再主張權利等語置辯，原
24 告主張無理由。並聲明：(一)、原告之訴駁回；(二)、訴訟費用
25 由原告負擔。

26 (二)、被告群家公司、曾金富則以：原告前以商標授權協議書載有
27 「廣州和昌盛公司、曾金富與許恩杰按出資比例，共同承擔
28 系爭商標使用之法律責任及義務」等字樣，即追加曾金富、
29 群家公司為被告，然系爭商品並非被告群家公司、曾金富所
30 進口，其等從未使用系爭商標，原告無端訴請被告群家公
31 司、曾金富不得自行或委託授權他人使用系爭商標，當無權

01 利保護之必要。又被告群家公司、曾金富並無任何使用相同
02 或近似於系爭商標之商品、商業文書或行銷物件於市場上流
03 通，是原告訴請被告群家公司、曾金富應將前開物品回收及
04 銷毀，亦無理由等語置辯。答辯聲明同被告許恩杰、漢京公
05 司。

06 三、兩造不爭執事項(本院卷一第544頁)：

07 (一)、原告於109年2月16日受讓系爭商標，現為系爭商標之商標權
08 人。

09 (二)、被告許恩杰委託被告漢京公司以報單號碼AA/13/084/F1243
10 號之進口報單向基隆關申請報關，擬進口系爭商品共2500支
11 (甲證6)。

12 四、原告主張被告等未經原告之同意或授權，擅自輸入相同於系
13 爭商標之系爭商品，侵害原告之系爭商標，惟為被告等所否
14 認，並以前開情詞置辯，是本件經兩造協議簡化爭點後，本
15 院所應審究者為：(一)、原告依據商標法第69條第1、2項之規
16 定，請求被告等除去、防止侵害及銷毀，有無理由？(二)、系
17 爭商品有無商標法第36條第2項之適用？(三)、原告可否依商
18 標法第39條第2項之規定，主張授權證書不得對抗原告(本
19 院卷一第545頁)？茲分別論述如後：

20 (一)、被告許恩杰委託被告漢京公司進口系爭商品該當商標法第68
21 條第1款侵害商標之行為：

22 1、按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足
23 以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包
24 裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
25 三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與
26 商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位
27 影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商
28 標法第5條定有明文。是以商標法第5條所定之商標使用，係
29 指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，
30 或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以
31 使相關消費者認識該特定商品、服務或其有關物件之辨識標

01 記，且除將商標直接用於商品、包裝容器外，亦包括在交易
02 過程中，持有、陳列、販賣、輸出或輸入已標示該商標商品
03 之商業行為而言。次按未得商標權人同意，於同一商品或服
04 務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權，同法第
05 68條第1款亦有明文規定。

06 2、原告為系爭商標之商標權人，此部分事實業據其提出商標單
07 筆詳細報表（甲證1）在卷可參。依原告提出其向基隆關所
08 取得系爭商品外包裝照片、基隆關114年1月7日（114）基業
09 一傳（驗）字第3號傳真電文及海關核可平台下載之系爭商
10 品照片等觀之（甲證2至4），系爭商品之外包裝正面、側面
11 確有系爭商標之「Bendix」外文，而上開文字予消費者寓目
12 印象係作為商標使用，足見系爭商品確有將「Bendix」一字
13 作為商標使用之意，應可認定。又系爭商品既使用與系爭商
14 標完全相同之外文，而二商標均使用於汽車零組件上，且系
15 爭商標於其指定使用之商品類別已具有相當之識別性，堪認
16 被告許恩杰所為業已使相關消費者產生商品為同一來源之商
17 品，或誤認其與原告間存在關係企業、授權關係、加盟關係
18 或其他類似關係等情事，準此，被告許恩杰為行銷目的，輸
19 入使用與系爭商標文字相同之系爭商品，有致相關消費者混
20 淆誤認之虞，已構成商標法第68條第1款規定而侵害原告之
21 系爭商標。

22 (二)、被告許恩杰無商標法第36條第2項之適用：

23 1、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民
24 事訴訟法第277條前段著有明文。若負舉證責任之人先不能
25 舉證，以證實自己主張之事實之真實，則他造就其抗辯事實
26 即令不能舉證，或所舉證據尚有疵累，法院亦不得為負舉證
27 責任之人有利之認定（最高法院100年度台上字第1187號民
28 事判決意旨參照）。次按附有註冊商標之商品，係由商標權
29 人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不
30 得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生

01 變質、受損或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由
02 者，不在此限，商標法第36條第2項定有明文。

03 2、被告許恩杰抗辯其於109年間向廣州和昌盛公司購買系爭商
04 品，而系爭商標由美商哈尼威爾公司在中國地區設立之霍尼
05 韋爾（中國）有限公司（下稱中國霍尼韋爾公司）於105年
06 間將系爭商標專屬授權予廣州霍韋奔德公司使用，嗣經廣州
07 霍韋奔德公司於108年間將系爭商標專屬授權予廣州和昌盛
08 公司，授權期間至110年12月31日止，其所購輸入之系爭商
09 品為真品，並提出系爭商標之商標註冊簿、中國霍尼韋爾公
10 司商標許可證明及授權證書、廣州霍韋奔德公司商標許可證
11 明及授權證書等為證（被證1至3）。惟查，系爭商品是否確
12 由被告許恩杰向廣州和昌盛公司所購得，被告許恩杰均未提
13 出相關證據供本院審酌（本院卷二第50頁），則其前開所述
14 是否為真，尚非無疑。復依被告漢京公司提出之美商哈尼威
15 爾公司與廣州霍韋奔德公司所簽署之商標許可協議觀之（被
16 證二），其中14.1條約定：「本協議賦予被許可人（即廣州
17 霍韋奔德公司）的權利是針對被許可人個人的，不可通過法
18 律或其他途徑轉讓或授權。被許可人沒有許可人的書面同意
19 不可將其在本協議下的義務轉委託……」等情，被告許恩杰
20 復未提出美商哈尼威爾公司之書面同意，則縱認廣州霍韋奔
21 德公司有於108年間將系爭商標再專屬授權予廣州和昌盛公
22 司，其所為之授權亦違反上開約定。是以，被告許恩杰無法
23 證明系爭商品購自於廣州和昌盛公司，亦無法證明廣州和昌
24 盛公司獲有系爭商標之專屬授權各節，業如前述，則被告許
25 恩杰既不能證明系爭商品為商標權人或經其同意之人於國內
26 外市場上交易流通者等情，自無從主張商標法第36條第2項
27 規定之適用。

28 (三)、原告得請求被告許恩杰排除、防止侵害及銷毀：

29 1、按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之
30 虞者，得請求防止之；商標權人依前項規定為請求時，得請

01 求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但
02 法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置
03 ；商標法第69條第1項、第2項分別定有明文。又所謂有侵害
04 之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，
05 其商標權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，並不
06 以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要，且不以侵
07 害人主觀上有故意或過失為要件。

08 2、被告許恩杰確有上開侵害原告系爭商標之行為，業如前述，
09 則被告許恩杰既曾為侵害原告商標權之行為，則原告依上開
10 規定，請求被告許恩杰不得自行或委託授權他人為使用相同
11 於系爭商標之文字或圖樣於兩刷商品或其他類似之汽車或機
12 車零組件商品或其他類似之汽車或機車零件商品或其包裝容
13 器或用於與提供服務有關之物品，並不得用於與該商品或服
14 務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路
15 或其他媒介物等，已有上述使用之商品、商業文書或行銷物
16 件均應回收或銷毀，即無不合，應予准許。

17 (四)、依原告所提出之證據資料無從認被告漢京公司、群家公司及
18 曾金富有侵害系爭商標或侵害系爭商標之虞：

19 1、又主張法律關係存在之當事人，須就該法律關係發生所須具
20 備之特別要件，負舉證之責任。而此特別要件之具備，苟能
21 證明間接事實並據此推認要件事實雖無不可，並不以直接證
22 明者為限，惟此經證明之間接事實與要件事實間，須依經驗
23 法則足以推認其因果關係存在者，始克當之。倘負舉證責任
24 之一方所證明之間接事實，尚不足以推認要件事實，縱不負
25 舉證責任之一方就其主張之事實不能證明或陳述不明、或其
26 舉證猶有疵累，仍難認負舉證責任之一方已盡其舉證責任，
27 即不得為其有利之認定（最高法院91年度台上字第1613號民
28 事判決意旨參照）。另商標權人對於侵害其商標權者，得請
29 求除去之，有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第
30 1項定有明文。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之
31 圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發

01 生，且繼續存在。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現
02 在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能
03 ，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有
04 繼續被侵害之虞為必要（最高法院87年度台上字第2319號民
05 事判決意旨參照）。

06 2、本件原告主張被告漢京公司、群家公司及曾金富亦應共同負
07 排除侵害及銷毀等責任，係以被告漢京公司為系爭商品申請
08 報關之人，另被告群家公司、曾金富與被告許恩杰共同簽訂
09 系爭商標之商標授權協議書有約定其等按照出資比例共同承
10 擔系爭商標使用之盈餘及法律責任和義務（本院卷一第269
11 頁）等情，惟查，被告漢京公司係受被告許恩杰委託為報關
12 行，係被告許恩杰所自承，被告漢京公司否認與系爭商品有
13 關，亦不知悉系爭商品為侵害系爭商標之物品，且報關行僅
14 為受委託辦理進、出口貨物報關內稅等業務之營利事業，此
15 有原告提出之基隆關對於報關行之介紹資料乙紙（甲證10）
16 在卷可參，被告漢京公司並無商標法第5條商標使用之行為
17 ，無從以被告漢京公司為系爭商品之報關業者逕認其有進口
18 系爭商品而有侵害原告商標權之行為。再者，被告群家公司
19 、曾金富雖有與被告許恩杰簽訂系爭商標之商標授權協議書
20 ，然被告群家公司、曾金富均否認與系爭商品有關，且由原
21 告提出之證據資料均無從認被告群家公司、曾金富已有使用
22 系爭商標之行為，另關於系爭商品進口之證據資料均亦無從
23 與被告群家公司、曾金富勾稽，況原告迄至言詞辯論終結時
24 均未再提出被告漢京公司、群家公司及曾金富有使用系爭商
25 標行為之其他證據資料供本院審酌，是依原告提出之前開證
26 據方法，實無從認被告漢京公司、群家公司及曾金富已有侵
27 害或侵害系爭商標之虞，是原告依商標法第69條第1項請求
28 漢京公司、群家公司及曾金富排除侵害，即非有據，另被告
29 漢京公司、群家公司及曾金富亦非系爭商品之所有人，則原
30 告依同條第2項請求銷毀系爭商品等，亦屬無據。

01 五、綜上所述，原告依商標法第69條第1項、第2項之規定，請求
02 被告許恩杰不得自行或委託授權他人為附表所示之行為，及
03 被告許恩杰應將所使用相同於系爭商標之字樣之商品、商業
04 文書或行銷物件回收並銷毀，即為有理由，應予准許，逾此
05 部分之請求，則屬無據，應予駁回。

06 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
07 本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附
08 此敘明。

09 訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法
10 第79條。

11 中 華 民 國 115 年 3 月 19 日

12 智慧財產第二庭

13 法 官 林惠君

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，上
16 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但
17 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附
18 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）
19 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
20 上訴審裁判費。

21 中 華 民 國 115 年 3 月 19 日

22 書記官 余巧瑄

23 附註：

24 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

25 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師
26 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律
27 師資格者，不在此限：

28 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟
29 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

30 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴
31 訟事件。

- 01 三、第二審民事訴訟事件。
- 02 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他
- 03 事件之聲請或抗告。
- 04 五、前四款之再審事件。
- 05 六、第三審法院之事件。
- 06 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
- 07 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為
- 08 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
- 09 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

10 附表：

- 11
- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1.使用相同或近似於註冊第00516259號商標之文字或圖樣於兩刷商品或其他類似之汽車或機車零組件商品或其包裝容器或用於與提供服務有關之物品。2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入前項商品。3.使用相同或近似於註冊第00516259號之文字或圖樣於與前開商品或有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之。 |
|---|

12 附圖：

13

系爭商標（註冊第00516259號）
註冊號：00516259 註冊公告日期：80年4月1日 專用期限：120年2月28日 商標名稱：BENDIX AND DEVICE 商標權人：美商嘉瑞特運輸公司 申請日期：079/07/16 商品類別：第082類 商品或服務名稱：航空器、船舶、軌道車輛、汽車、機車及上述商品之零組件。

本廠地址
Columbia Road & Park Avenue, Morris
Township, Morris County, N.J., U.S.A.
總經銷商：上海奔迪有限公司
(上海)

