

智慧財產及商業法院民事判決

114年度民商訴字第9號

原告 曾一峰

訴訟代理人 陳曉鳴律師（法扶律師）

被告 華生飲水生技股份有限公司

兼法定

代理人 鄭玉鳳

被告 華生水資源生技股份有限公司

兼法定

代理人 胡端圓

共同

訴訟代理人 陳錦芳律師

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於民國114年11月6日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分：

一、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，以言詞所為訴之撤回，應記載於筆錄，民事訴訟法第262條第1項、第3項分別定有明文。查原告提起本件訴訟時，訴之聲明第1項原為：被告等不得使用相同或近似於「VINGO」字樣之廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於上開字樣之廣告，並應除去及銷毀含有相同或近似於上開字樣之廣告、網頁及其他行銷物品等，嗣於本院民國114年9月18日準備程序時當庭撤回，經被告等當庭同意，並記明筆錄，有本院準備程序筆錄在卷可佐（本院卷第310頁），揆諸前揭規定意旨，原告上開撤回部分自屬合法。

二、次按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。

01 查本件原告起訴時就第2項聲明原為：被告華生飲水生技股
02 份有限公司（下稱華生飲水）、鄭玉鳳、華生水資源生技股
03 份有限公司（下稱華生水資源）、胡端圓應連帶給付原告新
04 臺幣（下同）160萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償
05 日止，按週年利率百分之5計算之利息。嗣更正聲明為：(一)
06 被告鄭玉鳳與華生飲水應連帶給付原告160萬元；(二)、被告
07 胡端圓與華生水資源應連帶給付原告160萬元，前二項給付
08 均自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之
09 5計算之利息；(三)、前2項所命給付，如任一被告為給付時，
10 其餘被告於該給付範圍內，免給付義務；(四)、如就第1至2項
11 聲明獲勝訴判決，願供擔保請准宣告假執行（本院卷第310
12 至311頁）。是核原告將起訴聲明更正為不真正連帶關係部
13 分，係更正或補充法律上之陳述，依上開規定，核無不
14 合。

15 貳、實體部分：

16 一、被告華生飲水前身名為瀚濤網物通公司（下稱瀚濤公司），
17 於112年8月25日始更名為華生飲水，原告與瀚濤公司於105
18 年8月1日簽署合作契約書（下稱系爭合作契約），僅就雙方產
19 品共同於台灣家樂福市場（下稱家樂福）產品合作行銷約定
20 合作內容，並約定原告擁有之中華民國註冊第1452925號「V
21 INGO及圖」商標（註冊公告日期、專用期限、商標名稱、指
22 定使用商品或服務名稱均如附圖所示，下稱系爭商標）同意
23 授權雙方共同持有，後經瀚濤公司依系爭合作契約提起商標
24 權移轉訴訟，經本院110年度民商上更一字第2號民事判決原
25 告應將系爭商標移轉登記為兩造共有（下稱本院另案商標確
26 定案件），嗣原告不服提起上訴，最高法院以111年度台上
27 字第1467號民事裁定駁回上訴而確定。系爭商標縱經移轉登
28 記為華生飲水及原告所共有，惟其原因及目的僅限於華生飲
29 水於家樂福行銷桶裝水開飲機、飲水機等產品及雙方同意上
30 架之新產品，原告竟在被告華生飲水之母公司即被告華生水
31 資源（與華生飲水下合稱被告公司）與華生飲水共用之網頁

01 發現，被告公司未經原告之授權或同意，使用系爭商標於桶
02 裝水飲水機之商品銷售網頁，已屬故意侵害原告之商標權，
03 爰依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款、公司法第23
04 條第2項、民法第28條，請求被告等負連帶損害賠償責任，
05 並聲明如前開更正後之聲明。

06 二、被告等答辯略以：被告華生水資源與原告間前曾因返還車輛
07 案件涉訟，雙方於113年12月12日在臺灣高等法院以113年度
08 上移調字第583號民事案件達成調解（下稱另案高院調解筆
09 錄），調解筆錄第3項記載兩造不得再執本件原因事實所生
10 一切事項及原告對瀚濤公司間合作契約書再為訴訟上或訴訟
11 外任何權利主張或請求，原告於成立調解後又提起本件訴
12 訟，顯然違反前開調解筆錄之約定，是原告提起本件訴訟無
13 權利保護必要。又系爭合作契約第6條第1、2項約定，原告
14 同意負擔明廣國際企業股份有限公司積欠瀚濤公司所有之債
15 務，且同意從每月分得之利潤提撥一定比例作為清償，足證
16 原告、瀚濤公司共有系爭商標之目的，在於避免原告中途移
17 轉系爭商標而影響債務之清償，此亦為本院另案商標確定案
18 件所認定。又系爭合作契約第6條第3項約定可知被告華生水
19 資源有權於非家樂福通路單獨銷售貼有系爭商標之下架庫存
20 商品，毋庸取得原告之同意，況依據商標法第36條第2項權
21 利耗盡原則，被告公司有權銷售，原告不得主張商標權。又
22 被告等否認甲證4之真正，縱被告等不爭執其形式真正性，
23 被告華生水資源於其官網銷售之「飲水機」亦屬系爭合作契
24 約第1條所約定原告同意提報之商品，非被告華生水資源違
25 反系爭合作契約，故原告之訴為無理由。答辯聲明為：原告
26 之訴駁回。

27 三、不爭執事項（本院卷第316至317頁）：

- 28 (一)、瀚濤公司為被告華生水資源100%轉投資之公司，瀚濤公司於
29 112年8月25日更名為華生飲水。
- 30 (二)、原告於105年8月1日與瀚濤公司簽署系爭合作契約(甲證2-1
31 即為乙證1)。

- 01 (三)、原告曾對被告鄭玉鳳、胡端圓提起違反商標法之刑事告訴，
02 經臺灣士林地方檢察署（下稱士林地檢）檢察官以108年度
03 偵字第17999號為不起訴處分。經原告聲請再議，經臺灣高
04 等檢察署智慧財產檢察分署（下稱高檢署智財分署）以109
05 年度上聲議字第109號駁回再議之聲請而確定。
- 06 (四)、原告復對被告胡端圓提起違反商標法之刑事告訴，經士林地
07 檢檢察官以109年度偵字第12027號為不起訴處分。經原告聲
08 請再議，經高檢署智財分署以109年度上聲議字第457號駁回
09 再議之聲請而確定。
- 10 (五)、瀚濤公司前曾對原告曾一峰提起請求移轉商標權登記之民事
11 訴訟，經本院另案商標確定案件判決原告應將系爭商標移轉
12 登記為兩造共有，經原告不服提起上訴，最高法院以111年
13 度台上字第1467號民事裁定駁回上訴而確定，系爭商標現為
14 原告、瀚濤公司共有。
- 15 (六)、原告前曾對被告華生水資源提起返還車輛等民事案件，被告
16 華生水資源於該案中提起反訴，經臺灣士林地方法院（下稱
17 士林地院）以110年度訴字第235號民事判決本訴部分駁回原
18 告之訴，並就被告華生水資源提起反訴部分判令原告應給付
19 被告華生水資源173,184元，嗣經兩造均提起上訴，於113年
20 12月12日經臺灣高等法院調解成立做成另案高院調解筆錄（
21 乙證3）。

22 四、得心證之理由：

23 原告主張被告公司未經其同意使用系爭商標於桶裝水飲水機
24 之商品銷售網頁，已屬故意侵害原告之商標權，被告鄭玉鳳
25 、胡端圓應分別與被告公司連帶負損害賠償責任，則為被告
26 等所否認，並以前詞置辯，是本件經兩造協議簡化爭點後，
27 所應審究者為：(一)、原告提起本件訴訟是否為另案高院調解
28 筆錄之範圍內而無權利保護之必要？(二)、被告華生水資源有
29 無商標法第68條第1款侵害商標權之行為？如被告華生水資
30 源有上開行為是否為系爭合作契約範圍內？(三)、原告依據商
31 標法第69條第3項、第71條第1項第3款、公司法第23條第2

01 項、民法第28條，請求被告等連帶賠償160萬元及法定利
02 息，有無理由（本院卷第317至318頁）？茲論述如下

03 (一)、原告提起本件訴訟有權利保護必要，且非另案高院調解筆錄
04 之範圍：

05 1、按訴訟上之權利保護必要，指原告就其訴訟有受法院判決之
06 法律上利益。於給付之訴，原告主張其請求權存在，並已屆
07 清償期或有提起將來給付之訴之必要者，即有權利保護利
08 益。至於其請求權是否存在，被告有無給付之義務，則為其
09 訴實體上有無理由之問題（最高法院108年度台上字第1513
10 號民事判決要旨參照）。被告等辯稱本件原告起訴請求已為
11 另案高院調解筆錄範圍內，原告不得起訴請求而無權利保護
12 必要等語，查原告主張其所有之系爭商標未經其同意，被告
13 公司擅自使用於桶裝水飲水機之商品銷售網頁，為故意侵害
14 系爭商標，被告等應連帶負損害賠償責任，是依前述最高法
15 院判決意旨，原告提起本件訴訟，自有權利保護必要，至被
16 告公司有無侵害系爭商標之行為，被告鄭玉鳳、胡端圓是否
17 應與被告公司負連帶賠償責任，此乃原告之訴有無理由之問
18 題，與欠缺權利保護必要無涉，是被告等此部分所辯，自屬
19 無據。

20 2、被告等雖抗辯本件為另案高院調解筆錄效力所及，惟另案原
21 告係以其借用被告華生水資源之名義租用車輛，被告華生水
22 資源竟於車輛租賃期滿後罔顧原告有承購租賃車輛之意願，
23 逾越權限返還該租賃車輛並取回保證金而提起返還相當於租
24 賃車輛價格之訴訟，被告華生水資源於該案提起反訴請求原
25 告返還其所借貸之租賃車輛款項、代墊款項等，經士林地院
26 判決原告本訴部分敗訴，反訴部分則應給付被告華生水資源
27 173,184元及法定遲延利息，經原告及被告華生水資源提起
28 上訴，其等於113年12月12日在臺灣高等法院成立調解，另
29 案高院調解筆錄內容為：「一、曾一峰願給付華生水資源生
30 技股份有限公司新臺幣叁萬元。二、前揭金額給付方法如
31 下：(一)、自民國114年1月15日按月於每月15日前個給付伍仟

01 元至全部清償完畢為止，如一期不履行，視為全部到期。
02 (二)、上開各期款項均匯入……。三、兩造不得再執本件原因
03 事實所生一切事項及曾一峰對瀚濤網物通股份有限公司間合
04 作契約書再為訴訟上或訴訟外任何權利主張或請求。如任一
05 造違反本項約定，應給付對造懲罰性違約金壹佰萬元，並仍
06 應依照本調解筆錄所載各項約定履行」，有另案高院調解筆
07 錄在卷可稽（乙證3）。

08 3、觀諸原告提起另案民事之原因事實為返還車輛及保證金，被
09 告華生水資源則反訴請求返還租賃車輛之借款及代墊費用，
10 此有另案士林地院110年度訴字第235號民事判決附卷可佐
11 （乙證2），佐以另案高院調解筆錄第3項則記載兩造（即原
12 告、被告華生水資源）不得再執本件原因事實所生一切事項
13 及原告對瀚濤公司合作契約書再為訴訟上或訴訟外任何權利
14 主張或請求等情（乙證3），其原因事實為返還車輛、保證
15 金、因租賃車輛之借款及代墊費用，顯與本件商標權爭議無
16 涉。又另案高院調解筆錄第3項所提及「原告對瀚濤網物通
17 股份有限公司合作契約書在為訴訟上或訴訟外任何權利主張
18 或請求」係指系爭合作契約第6條增列協議事項中關於原告
19 之分潤（本院卷第77頁），此觀原告於民事一審被告華生水
20 資源提起反訴時抗辯依系爭合作契約之分潤金額足以沖抵其
21 借款及代墊費用乙節甚明（本院卷第82頁），此亦與本件商
22 標爭議無涉，是原告與被告華生水資源所達成之調解，係以
23 原來存在之返回車輛、保證金、租賃車輛之借款及代墊費用
24 等約定為基礎成立調解，是被告辯稱其與原告間因作成另案
25 高院調解筆錄，原告不得於調解成立後提起本件訴訟乙節，
26 應非可採。

27 (二)、原告所提出之證據方法尚不能證明被告公司有使用系爭商標
28 之行為：

29 再按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責
30 任，民事訴訟法第277條前段定有明文。民事訴訟係由原告
31 主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，

01 以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不
02 能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。本
03 件原告主張被告公司等商標法第68條第1款侵害商標權之
04 情形，並提出甲證4、6至8為證（本院卷第313至314頁），
05 均無從得知上開截圖之時間，且經原告當庭特定侵害系爭商
06 標之處均微小難以辨識（本院卷第323至333頁），被告等亦
07 否認形式真正，嗣原告雖以甲證4-1、4-2、6-1、6-2、7-
08 1、7-2、8-1、8-2補正（本院卷第349至350頁），惟各該檔
09 案之修改日期與原告主張之截圖日期並不一致，則原告是否
10 能以前開證據方法證明被告公司有使用系爭商標之行為，已
11 非無疑。

12 (三)、被告華生水資源為系爭商標共有人之一，得使用系爭商標：
13 再按共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或
14 應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意，商標
15 法第46條第1項前段定有明文。是以，共有商標於授權、再
16 授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權
17 之情形下，始應得全體共有人之同意。查系爭商標經本院另
18 案商標確定案件判決系爭商標為原告及瀚濤公司所共有，而
19 瀚濤公司於112年8月25日更名為被告華生飲水，被告華生飲
20 水則為系爭商標之共有人之一，依前開商標法規定可知，除
21 有上述情形應經全體共有人之同意外，被告華生飲水自有權
22 可使用系爭商標。又原告亦不否認甲證4是自被告華生水資
23 源網頁，該網頁係其子公司即被告華生飲水等語（本院卷第
24 406頁），是原告前開所舉之證據方法尚不能證明被告公司
25 有商標法第68條第1款之行為，已如前述，縱認原告所舉之
26 前開證據方法為真，而被告華生飲水為系爭商標共有人之
27 一，當可使用系爭商標，自無侵害原告系爭商標權可言，是
28 原告前開主張，難認有據。

29 五、綜上所述，原告提起本件訴訟有權利保護必要，且非另案高
30 院調解筆錄範圍內，惟依原告所舉證據方法尚不能證明被告
31 公司有商標法第68條第1款之情形，又縱認前開網頁有使用

01 系爭商標之情形，被告華生飲水為系爭商標共有人之一，自
02 有權使用系爭商標，並無侵害原告商標權可言。從而，原告
03 依商標法第68條第3項、第71條第1項第3款、公司法第23條
04 第2項、民法第28條之規定，請求被告公司與其各自之法定
05 代理人即被告鄭玉鳳、胡端圓應連帶給付原告160萬元及法
06 定遲延利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，
07 其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

08 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
09 本院審酌後，認對判決結果不生影響，爰不逐一論駁，附此
10 敘明。

11 七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

12 中 華 民 國 114 年 11 月 27 日

13 智慧財產第二庭

14 法 官 林惠君

15 以上正本係照原本作成。

16 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
17 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
18 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
19 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）所
20 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
21 訴審裁判費。

22 中 華 民 國 114 年 11 月 27 日

23 書記官 余巧瑄

24 附註：

25 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

26 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
27 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
28 師資格者，不在此限：

29 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
30 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

31 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

- 01 訟事件。
- 02 三、第二審民事訴訟事件。
- 03 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
- 04 事件之聲請或抗告。
- 05 五、前四款之再審事件。
- 06 六、第三審法院之事件。
- 07 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
- 08 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
- 09 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
- 10 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

11 附圖

12

系爭商標（註冊第01452925號）



註冊號：商標01452925

註冊公告日期：100/02/16

專用期限：120/02/15

商標名稱：VINGO及圖

商標權人：瀚濤網物通股份有限公司、曾一峰

申請日期：099/05/18

商品類別：011

商品或服務名稱：電咖啡壺；自動控制中藥煎熬器；吹風機；電扇；電鍋；烘碗機；電磁爐；烤箱；飲水機；淨水器；淨水機；蒸餾水開飲機；熱水器；太陽能熱水

器；除溼機；暖氣機；空氣淨化機；空氣清淨機；電暖器。