智慧財產及商業法院民事判決

115年度民商訴字第37號

原　　告　張立忠
訴訟代理人　羅庭章律師
被　　告　雅馨行銷有限公司
兼 法 定
代 理 人　蔡卜生
共　　同
訴訟代理人　徐曉華律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國115年9月17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：

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。查本件原告起訴時訴之聲明第1項原為：被告未經原告同意不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國商標註冊號數：01941308號「易立爽StarCare及圖」（下稱系爭商標）商標權物品之行為，且被告應銷毀侵害系爭商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，或為其他必要處置（本院卷第173頁），嗣於本院民國115年8月20日準備程序時將上開聲明更正為：被告雅馨行銷有限公司（下稱被告公司）不得使用相同或近似於系爭商標文字、圖樣於註冊商品類別第5類之商品或服務，並應除去、銷毀及刪除含有相同或近似於上開商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁、數位影音、電子媒體及其他行銷物品（本院卷第203頁），核原告所為係更正或補充法律上之陳述，依上開規定，核無不合。

貳、實體部分：

一、原告主張：原告與訴外人「印尼商PT新拿芝管理有限公司/PT SINERGI ADIMITRA JAYA」（下稱新拿芝公司）為系爭商標（申請日期、註冊日期、註冊公告日期、專用期限、商標名稱、商標權人、商品類別、指定使用商品或服務名稱均如附圖所示）之公同共有人，系爭商標現仍在商標權期間內。被告及訴外人尚進實業股份有限公司（下稱尚進公司）竟未經原告同意，販賣印有與系爭商標相同之圖樣之尿片商品（下稱系爭商品），經原告於114年3月17日以律師函要求被告公司及尚進公司停止所有相關侵害原告系爭商標之行為，僅尚進公司負責人與原告聯繫。原告於同年月24日再次以律師函通知被告公司停止侵害系爭商標權之行為，並將系爭商品下架、回收，惟被告公司仍在蝦皮購物平台繼續販賣，並以其自創品牌「唯愛」名稱後方加註原易立爽改名之字樣，被告公司於同一商品使用相同於系爭商標之文字、圖樣，已該當商標法第68條第1款之侵害商標權之情形。被告雖提出授權書及相關電子郵件，惟原告否認其形式真正，被告另主張其自106年11月27日即已進口、銷售新拿芝公司製造印有系爭商標之系爭商品，惟依被告提出之進口報單，不足以證明其自原告申請系爭商標前（即107年3月15日）即有使用系爭商標，被告蔡卜生為被告公司之負責人，自應負連帶賠償責任，爰依商標法第69條第1至3項、同法第71條第1項第3款及公司法第23條第2項，提起本件訴訟。並聲明：㈠、如上開修正後第1項聲明；㈡、被告應連帶給付原告新臺幣（下同）232萬5千元，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。㈢、第2項之聲明，原告願供擔保，請准予宣告假執行。

二、被告則以：原告訴之聲明第2項請求侵害系爭商標損害賠償部分，係屬就公同共有商標權之行使權利，但原告並未以公同共有商標權人之全體，一同起訴，或徵得其他共有人之同意；故原告起訴之第2項聲明，係屬欠缺當事人適格要件。

另被告公司所銷售標示系爭商標之系爭商品，為商標權人新拿芝公司所製造，屬商標權人合法、有權使用商標之行為，被告公司係進口、販賣商標權人原廠合法製造之真品，並無侵害系爭商標之行為。另被告公司最早係於106年11月27日，已進口銷售系爭商品，被告公司銷售系爭商品之時間點早於系爭商標之申請日，且至114年10月14日止，被告仍持續進口、販賣商標權人所製造之系爭商品迄今。系爭商品是由原告授權被告公司、再委託尚進公司所代工製造之合法商品，原告亦授權被告公司有權銷售及使用系爭商標於系爭商品，有電子郵件、授權書可證，原告所指之「唯愛」商標亦係新拿芝公司所有之商標，是被告公司販賣使用「唯愛（原易立爽）」商標之商品，實係新拿芝公司合法使用商標之真品。被告公司所販賣標示系爭商標之系爭商品，均屬商標權人合法製造之真品、商標權人委託代工生產之產品，被告公司並無商標法第68條第1款侵害商標權之情形，原告之訴顯無理由，應予駁回。並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利益判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、不爭執事項（本院卷第209頁）：

㈠、原告及新拿芝公司為系爭商標之共有人，申請日期、註冊日期、註冊公告日期、專用期限、商標名稱、商標權人、商品類別、指定使用商品或服務名稱均如附圖所示，系爭商標仍在專用期限內。

㈡、被告公司所銷售系爭商品（原證4-1、5-1、6-1、乙證1）為印尼新拿芝公司所製造。

㈢、被告公司之法定代理人為被告蔡卜生。

四、原告主張被告公司販賣使用相同於系爭商標圖樣之系爭商品已侵害原告系爭商標等情，為被告所否認，並以前詞置辯，除原告就損害賠償請求部分是否具有當事人適格外，本件經兩造協議簡化爭點後（本院卷第210頁），本院所應審酌者為：㈠、被告公司販賣系爭商品有無商標法第68條第1款之情形？㈡、原告依商標法第69條第1、2項請求被告公司排

除、防止侵害及銷毀有無理由？㈢、原告依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款及公司法第23條第2項請求被告連帶給付232萬5千元及法定遲延利息，有無理由？茲分述如下：

㈠、原告為系爭商標之公同共有人之一，本件僅由原告提起損害賠償請求權，當事人不適格：

１、公同共有債權人起訴請求債務人履行債務，係公同共有債權之權利行使，非屬回復公同共有債權之請求，尚無民法第821條規定之準用；而應依同法第831條準用第828條第3項規定，除法律另有規定外，須得其他公同共有人全體之同意，或由公同共有人全體為原告，其當事人之適格始無欠缺（最高法院107年度台抗字第135號、106年度台上字第2621號、106年度台簡抗字第236號、106年度台上字第2751號、106年度台抗字第891號、106年度台抗字第767號、106年度台上字第第1382號民事裁判意旨參照）。

２、經查，系爭商標為原告與新拿芝公司所公同共有，經原告自承在卷（本院卷第288頁），原告主張被告侵害系爭商標，其對於侵害者即被告有損害賠償之債權，此乃公同共有債權，此公同共有債權權利之行使，應依同法第831條準用第828條第3項規定，除法律另有規定外，須得其他公同共有人全體之同意，或由公同共有人全體為原告，其當事人之適格始無欠缺。準此，原告所主張者乃公同共有債權，揆諸前揭說明，依民法第831條準用第828條第3項規定，須得其他公同共有人全體之同意，或由公同共有人全體為原告，其當事人之適格始無欠缺，然本件僅由原告向被告請求損害賠償部分，迄至本件言詞辯論終結前，原告均未證明其已取得系爭商標其他公同共有人即新拿芝公司之同意，則其當事人適格即有欠缺。

㈡、被告公司販賣系爭商品無商標法第68條第1款規定侵害商標權之情形：

再按共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意，商標

法第46條第1項前段定有明文。是以，共有商標於授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權之情形下，始應得全體共有人之同意。查系爭商標為原告及新拿芝公司所共有，被告公司所販賣系爭商品均為新拿芝公司製造，此為兩造所不爭執之事實（本院卷第209頁），則新拿芝公司既為系爭商標之商標權人，依前開商標法之規定可知，除上述情形應經全體共有人之同意外，新拿芝公司自有權使用系爭商標，洵屬無疑。又商標法第68條第1款係規定未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標始該當侵害商標權之情形，本件原告均不否認系爭商品為新拿芝公司所製造，則被告公司販賣系爭商標之商標權人新拿芝公司所製造之系爭商品，自非未經商標權人同意之情形，被告公司販賣系爭商品之行為即未違反商標法第68條第1款之規定，當無侵害原告系爭商標之情形。是原告主張商標為屬地主義，新拿芝公司在印尼製造系爭商品、使用系爭商標沒有侵權，被告公司販賣系爭商品則需得到系爭商標共有人全體同意等語，惟系爭商標在我國經註冊公告，新拿芝公司為商標權人，自得使用系爭商標，原告前開主張，與商標法第46條第1項前段規定不符，難認有據，被告公司既無侵害系爭商標之情形，則原告依商標法第69條第1、2項請求除去、防止及銷毀等，應非可採。

五、綜上所述，系爭商標為原告與新拿芝公司所共有，原告主張被告侵害系爭商標請求損害賠償部分，因非全體共有人一同起訴，原告亦未證明得系爭商標權共有人即新拿芝公司之同意，當事人適格即有所欠缺，另系爭商品為系爭商標之共有人新拿芝公司所製造，新拿芝公司有權使用系爭商標，被告公司所販賣之系爭商品並非未經商標權人同意而使用系爭商標，並無侵害原告商標權之情形，從而，原告依商標法第69條第1至3項、第71條第1項第3款及公司法第23條第2項之規定，請求被告公司不得使用相同或近似於系爭商標文字、圖

樣於註冊商品類別第5類之商品或服務，並應除去、銷毀及刪除含有相同或近似於上開商標圖樣之招牌、名片、廣告、網頁、數位影音、電子媒體及其他行銷物品；被告應連帶給付原告232萬5千元及法定遲延利息，均為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，認對判決結果不生影響，爰不逐一論駁，附此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　10　　月　　22　　日

智慧財產第一庭

法　官　林惠君

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，上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　　10　　月　　22　　日

書記官　余巧瑄

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

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、律師資格者，不在此限：

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

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

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

系爭商標（註冊第01941308號）
 申請日期：107/03/15 註冊日期：107/10/01 註冊公告日期：107/10/01 專用期限：117/09/30 商標名稱：易立爽 StarCare 及圖 商標權人：張立忠、印尼商ＰＴ新拿芝管理有限公司（PT SINERGI ADIMITRA JAYA） 商品類別：005

01

商品或服務名稱：衛生棉、衛生護墊、失禁用尿布、失禁用尿褲、失禁用成人紙尿布、成人用紙尿布、失禁用成人紙尿褲、成人用紙尿褲、嬰兒用尿布、紙製嬰兒用尿布、嬰兒用尿褲、紙尿褲、嬰兒用紙尿褲、紙製嬰兒用紙尿褲、纖維製嬰兒用紙尿褲、紙尿片、嬰兒紙尿片、紙尿布、嬰兒用紙尿布、生理褲。