

臺灣臺北地方法院民事判決

109年度智字第24號

原告 競航國際有限公司

法定代理人 張國訓

訴訟代理人 楊麗紅

被告 林麥辰

訴訟代理人 蘇文俊律師

複代理人 鄒梓亞

上列當事人間請求給付違約金事件，本院於民國109年9月21日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告應給付原告新臺幣肆拾伍萬元，及自民國一百零九年四月十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔百分之九，餘由原告負擔。

本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣肆拾伍萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限；前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條定有明文。本件依兩造所簽訂之協議書（下稱系爭協議書）第9條約定，合意以本院為第一審管轄法院，故本院自有管轄權。

二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。又民事訴訟法第255條第1項第2款所稱之「請求之基礎事實同一」者，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認

為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之（最高法院100年度台抗字第716號裁判意旨參照）。查原告依據系爭協議書第4條、第8條之約定，起訴請求被告給付違約金，嗣於本院審理中追加依系爭協議書第5條約定為請求（見本院卷第101、111、113、148頁）。而原告追加之上開約定，係基於兩造簽署之系爭協議書所生糾紛同一原因事實，核與上開規定相符，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：被告明知原告為註冊第00000000號商標（下稱系爭商標）之商標權人，竟未經原告同意或授權，自民國103年7月1日起至103年8月13日12時止，使用電腦設備連線至臉書油工廠，公開刊登侵害系爭商標之機油等商品照片資訊，供不特定人上網瀏覽訂購，並提供予不知情之下游業者在網路上販售，觸犯商標法第97條規定，嗣兩造簽訂系爭協議書，約定被告自106年3月1日起，不得再販售任何侵害原告系爭商標之機油產品，且未經原告同意，不得擅自使用系爭商標，如有違反，應賠償原告新臺幣（下同）500萬元懲罰性違約金。又原告於108年12月2日發現訴外人福潤歐油工廠有限公司（下稱福潤公司）公開販售侵害系爭商標之機油，且被告為福潤公司之法定代理人，足認被告持續銷售侵害系爭商標之產品，且未依系爭協議書之約定向原告購買系爭商標之產品，違反系爭協議書第4條、第5條約定，故原告依系爭協議書第8條約定，請求被告給付懲罰性違約金500萬元。並聲明：(一)被告應給付原告500萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。(二)原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：系爭協議書第5條約定被告僅得向原告購買及進貨「MAXIMA」（美式馬）機油產品，不得向任何第三人購買及

進貨，然被告嘗試向原告取得貨源，原告卻拒絕供貨予被告，原告所為恐已涉及不當濫用獨占地位，而有過度限制市場競爭之虞，況且原告自承其僅有販售CASTOR一款機油，就原告沒有販售之PWC、ATV兩款機油商品，被告根本不可能自原告處取得，原告卻以概括式之條款限制被告之事業活動，顯有限制競爭或妨礙公平競爭之虞，如此毫無差別且壟斷式之一概限制，顯失公平，有違公序良俗，故系爭協議書第5條約定應屬無效，原告主張被告違反系爭協議書第5條約定，請求被告給付違約金，顯無理由。又被告所經營之福潤公司，其中販售所有機油商品均係自國外合法進口，原告指訴系爭機油僅為其中一項商品，被告並非專門販售系爭機油，更未使用原告商標作為行銷、宣傳之用，且系爭商標係被告自國外進口時即存在於系爭機油之外觀上，被告未為任何加工、改造或變更之行為，僅是單純銷售自國外合法進口之原裝商品，則本件應屬於國外真正商品之平行輸入，並無引起消費者混同、誤認、欺矇之虞，對原告之營業信譽及消費之利益亦無損害，且可防止商標使用權人獨占國內市場，控制商標價格，因而促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之餘地，享自由競爭之利益，與商標法之立法目的並不違背，故被告並未侵害原告之商標權，原告更未受有任何損害，原告主張被告違反系爭協議書第4條約定，請求被告給付違約金，顯無理由。縱認被告違反系爭協議書約定，然該等機油單瓶售價僅303元，被告顯未因此獲得重大利益，且依商標法第71條第1項第3款規定，以零售單價之最高賠償倍數1,500倍計算，賠償金額僅為45萬4,500元，故原告請求被告賠償懲罰性違約金500萬元，顯屬過高，應依民法第252條規定予以酌減。並聲明：(一)原告之訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保，請准免為假執行。

三、得心證之理由：

原告主張被告販售侵害系爭商標之機油，且未向原告購買系爭商標之產品，違反系爭協議書第4條、第5條約定，爰請求

01 被告給付懲罰性違約金等情，惟為被告所否認，並以前揭情
02 詞置辯，經查：

03 (一)原告是否有違反系爭協議書第4條、第5條約定部分：

04 1.按民法第98條規定，解釋意思表示，應探求當事人之真意，
05 不得拘泥於所用之辭句。且解釋契約，應於文義上及論理上
06 詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，
07 斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切
08 證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及
09 經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字
10 面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院96
11 年度台上字第2631號、100年度台上字第1837、1950號裁判
12 意旨參照）。又解釋意思表示端在探求表意人為意思表示之
13 目的性及法律行為之和諧性，須斟酌交易上之習慣及經濟目
14 的，依誠信原則而為之。且意思表示解釋之客體，為依表示
15 行為所表示於外部之意思，而非其內心之意思（最高法院10
16 0年度台上字第1353號裁判意旨參照）。

17 2.觀諸系爭協議書前言、第4條及第5條分別約定：「立協議書
18 人競航國際有限公司（以下簡稱甲方）、石勝旭（以下簡稱
19 乙方）、李品毅（即李昆泯，以下簡稱丙方）、林麥辰（以
20 下簡稱丁方）間，茲就乙方、丙方及丁方販售侵害甲方所有
21 「美式馬」商標（註冊第000000000號）、「MAXIMA」商標
22 （註冊第000000000號）、「競航國際有限公司標章」（註冊
23 第000000000號）、「RACING OILS及圖」商標（註冊第00000
24 000號）「美式馬超極限」服務標章（註冊第000000000號）
25 （上開五商標，以下合稱「系爭五商標」）之機油產品，經
26 甲方提起刑事告訴（臺中地檢署105年度偵續字第289號）及
27 民事訴訟（臺中地方法院105年度智字第8號），經四方誠意
28 協商達成和解，訂立下列條款，共同遵守。」、「乙方、丙
29 方及丁方就侵害甲方系爭五商標之機油產品，截至簽訂本協
30 議書之日止，尚未銷售之庫存機油產品（數量：共40箱，每
31 箱12罐機油產品，共480罐），乙方、丙方及丁方應於106年

01 2月28日前銷售完畢。乙方、丙方及丁方自106年3月1日起不
02 得再販售任何侵害甲方系爭五商標之機油產品。」、「除前
03 條規定外，自本協議書簽訂之日起，乙方、丙方及丁方僅得
04 向甲方購買及進貨「MAXIMA」（美式馬）機油產品，不得向
05 任何第三人購買及進貨「MAXIMA」（美式馬）機油產品。乙
06 方、丙方及丁方向甲方購買「MAXIMA」（美式馬）機油產品
07 之金額及數量等事項，立協議書人同意另行約定之。」等內
08 容（見本院卷第23、25頁）。可知原告前曾與被告及訴外人
09 因包含系爭商標在內等商標使用之刑事、民事爭議達成和
10 解，並約定被告自106年3月1日起不得再販售侵害系爭商標
11 之機油產品，及合意被告於105年10月21日簽署系爭協議書
12 後，僅能向原告購買及進貨「MAXIMA」（美式馬）機油產品
13 等情。是以，被告於上述兩造約定時間時起，即有依照系爭
14 協議書之約定，履行不可販售侵害系爭商標之產品，且就所
15 販售之「MAXIMA」（美式馬）機油產品應向原告購買及進貨
16 等義務。

17 3.又參以本院當庭勘驗原告所提向福潤公司購買機油商品之錄
18 影光碟，其內容顯示福潤公司之油品貨架，有陳列載有如原
19 證4（即「MAXIMA」機油產品照片）所示系爭商標之油品，
20 並由拍攝者當場以共計910 元購買原證4所示之三類油品各1
21 瓶後離去，該商品及拍攝過程與原證4、6（即光碟翻拍照
22 片）之照片相符等節，此有勘驗筆錄在卷可查（見本院卷第
23 170頁），足見被告所經營福潤公司確有在商品貨架上陳
24 列、販售「MAXIMA」（美式馬）機油產品之情。再佐以兩造
25 不爭執形式上真正之福潤公司電子發票證明聯記載108年12
26 月2日下午4時58分出售910元之商品等內容，核與前述光碟
27 所示購買「MAXIMA」機油產品之價格及地點相符，堪認該發
28 票確為福潤公司於上開時地出售該等油品所開立之證明。準
29 此，被告確有於系爭協議書簽訂後，未依照該協議書第5條
30 約定向原告購買及進貨「MAXIMA」機油產品，而向他人購買
31 及進貨該產品後販售之行為，故被告之行為已屬違反系爭協

01 議書第5條之約定。

02 4.另按「真正商品平行輸入」之進口商，對其輸入之商標專用
03 權人所產銷附有商標圖樣之真正商品，苟未為任何加工、改
04 造或變更，逕以原裝銷售時，因其商品來源正當，不致使商
05 標專用權人或其授權使用者之信譽發生損害，復因可防止市
06 場之獨占、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，消費者亦
07 可蒙受以合理價格選購之利益，在未違背商標法之立法目的
08 範圍內，應認已得商標專用權人之同意為之，並可為單純商
09 品之說明，適當附加同一商標圖樣於該商品之廣告等同類文
10 書上；反之，倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更，而仍
11 表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣
12 告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以惹使消費者發生
13 混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者、指定之代
14 理商、經銷商時，自屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害
15 他人商標專用權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規
16 定論處（最高法院82年台上字第5380號、81年台上字第2444
17 號、82年台上字第5607號刑事裁判意旨參照）。又按附有註
18 冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上
19 交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權，商標法第36
20 條第2項定有明文。足認我國商標法明文承認（國際）權利
21 耗盡原則，因此，商標權人對於經其同意而流通於市場之商
22 品，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張權
23 利，因此不能禁止真品平行輸入，即明文承認「真品平行輸
24 入之正當性」，亦即商標權於第一次投入市場銷售時已經耗
25 盡，二次行銷或消費者的使用或轉售，不受商標權效力所拘
26 束。從而，若被告所販售含系爭商標之機油產品係源於國外
27 廠商之真正商品，則其所為之販售行為自非屬侵害系爭商
28 標。是原告既無法舉證證明，關於被告所辯其販售之該等商
29 品為真正商品平行輸入乙節非真（見本院卷第101頁），尚
30 難憑此認定被告之行為有違反系爭協議書第4條之情。

01 5.至被告辯稱：兩造簽署系爭協議書後，原告拒絕供貨予被
02 告，且系爭協議書第5條之約定，有違反公平交易法第19條
03 第6款及民法第72條等規定，應屬無效云云。然關於被告所
04 陳其曾向原告要求提供「MAXIMA」機油產品而遭拒絕乙節，
05 為原告所否認，且被告始終未就上情提供任何證據資料以實
06 其說，是其空言所辯，已屬無據。另系爭協議書係因兩造間
07 前有系爭商標相關爭議存在，為免日後再有類似糾紛發生，
08 經兩造協商後所簽署之契約，則依該約定所產生被告之權利
09 義務觀之，僅要求被告對該等機油產品應向原告購買及進
10 貨，且可就該產品之金額及數量等事項另為磋商，則該約定
11 應無使被告遭受重大不利益之情事，亦無違背於公共秩序或
12 善良風俗之情形，暨未對被告營業自由受到過度拘束，或對
13 市場競爭造成過度限制。故被告上開所辯，自屬無據。

14 6.綜上，被告於簽署系爭協議書後，向第三人購買及進貨「MA
15 XIMA」機油產品，並於其經營之公司內販售該產品，是原告
16 主張被告之行為違反系爭協議書第5條約定一事，即屬有
17 據。

18 (二)原告依系爭協議書第8條約定，請求被告給付懲罰性違約金5
19 00萬元部分：

20 1.按違約金得區分為損害賠償預定性質違約金及懲罰性違約
21 金，前者將應賠償之數額予以約定，亦即一旦有債務不履行
22 情事發生，即不待舉證證明其所受損害係因債務不履行所致
23 及損害額之多寡，均得按約定違約金請求債務人支付。後者
24 之違約金係以強制債務之履行為目的，確保債權效力所定之
25 強制罰，故如債務人未依債之關係所定之債務履行時，債權
26 人無論損害有無，皆得請求，且如有損害時，除懲罰性違約
27 金，更得請求其他損害賠償。又當事人約定之違約金是否過
28 高，須依一般客觀事實，社會經濟狀況，當事人所受損害情
29 形及債務人如能依約履行時，債權人可享受之一切利益為衡
30 量標準。而懲罰性違約金係以強制債務履行為目的，確保債
31 權效力之強制罰，於債務不履行時，除得請求支付違約金

01 外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償，是約定之懲
02 罰性違約金是否過高，尤應參酌違約之情狀以為判斷（最高
03 法院108年台上字第568號、107年台上字第1278號裁判意旨
04 參照）。

05 2.觀以系爭協議書第8條約定：「乙方、丙方及丁方任一人違
06 反前開第1條、第3條至第7條約定者，應各賠償甲方500萬元
07 懲罰性違約金。」等內容（見本院卷第25頁）。是該約定內
08 已明確記載「懲罰性違約金」等語，且兩造對此亦未爭執，
09 應認上開約定屬懲罰性違約金之性質，據此約定，被告既有
10 前述違約行為，原告主張被告應就其違約行為負給付違約金
11 之責，自有理由。再爰審酌原告為資本額為500萬元之公
12 司，原告並無授權他人單純使用系爭商標之情形，僅有出售
13 貼有該商標之機油商品，且其所指購自福潤公司之三類油
14 品，其中PWC、ATV 機油部分原告並無販售，CASTOR機油原
15 告販售之零售價為每瓶460元，大量批發價約每瓶317元，
16 而大量批發價獲利額約在17%至20%間，及被告所經營之福
17 潤公司資本額為120萬元，其販售油品之單價約為303元（計
18 算式：910元÷3=303，元以下四捨五入），被告前因系爭商
19 標爭議事件，已依據系爭協議書第1條約定與訴外人連帶支
20 付30萬元予原告，復有本件違約情事，暨上開約定未區別違
21 約情節輕重，而一律約定違約金為500萬元等情，有系爭協
22 議書、發票、工商登記資料、營利事業登記證、言詞辯論筆
23 錄足憑（見本院卷第23至25、33、37、57、102頁），認原
24 告依系爭協議書第8條之約定，請求被告給付違約金500萬
25 元，顯屬過高，被告依民法第252規定請求酌減，則有理
26 由，本院綜合上述各情認應核減為45萬元為適當，是原告於
27 此範圍內請求被告給付違約金，應屬允當，超過前揭部分之
28 違約金請求，則無理由，不應准許。

29 四、綜上所述，原告依系爭協議書第5條、第8條之法律關係，請
30 求被告給付原告45萬元，及自109年4月10日（起訴狀繕本於
31 109年4月9日送達被告，見本院卷第59頁）起至清償日止，

01 按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範
02 圍，即屬無據，應予駁回。又本判決所命之給付金額未逾50
03 萬元，依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，應依職權
04 宣告假執行；並依同法第392條第2項依職權為被告如預供
05 擔保，得免為假執行之宣告。至原告敗訴部分，其假執行之
06 聲請已失所依據，應予駁回。

07 五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，
08 經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳
09 予論駁之必要，併此敘明。

10 六、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民
11 事訴訟法第79條，判決如主文。

12 中 華 民 國 109 年 9 月 30 日
13 民事第七庭 法 官 溫祖明

14 以上正本係照原本作成。

15 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
16 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

17 中 華 民 國 109 年 9 月 30 日
18 書記官 李佳儒