臺灣臺北地方法院民事判決

109年度智字第29號

原　　告　王怡天
訴訟代理人　簡榮宗律師
　　廖昱軒律師
　　詹義豪律師
被　　告　惡名昭彰股份有限公司
000000000000000000
法定代理人　陳之漢
訴訟代理人　李璇辰律師

上列當事人間請求損害賠償等事件，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壹佰貳拾萬元，及自民國一百零九年五月八日起至清償日止，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四十，餘由原告負擔。

本判決於原告以新臺幣肆拾萬元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣壹佰貳拾萬元為原告預供擔保，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：

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6條約定，合意以本院為第一審管轄法院，故本院自有管轄權。

貳、實體方面：

一、原告主張：

㈠原告曾獲加拿大西岸泰國拳王賽冠軍、兩度獲得加拿大卑詩

省泰拳冠軍，係為國際級之武術人物。返台後，為推廣武術文化，遂開設知名武術道館「降龍總武運動訓練館」，嗣原告於民國104年7月21日以自己名義向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊「INFINITE POWER DRAGON FIGHT ART及圖」商標（註冊號：00000000號，下稱系爭原告商標），用於第25類及第28類之商品，再自己名義向智慧局申請註冊「降伏己心 化身為龍Conquer the Mind Be a Dragon及圖」商標（註冊號：00000000號），用於第5類、第21類、第25類及第28類之商品。又被告法定代理人陳之漢習武多年，創建武術道館，嗣後創立被告，並以被告之名義，向智慧局申請「INFINITE POWER」商標（申請案號：000000000號，下稱系爭被告商標），惟該商標因近似於系爭原告商標而發生爭議，歷經協商後，兩造於108年8月1日簽訂系爭協議書，依系爭協議書第2條約定，被告不得將系爭被告商標使用或申請於第25類及第28類商品，亦不得將「INFINITE POWER」之文字，使用於第25類及第28類相同或類似之被告商品上。然被告竟罔顧系爭協議書之約定，除就系爭被告商標違約申請第25類之商品類別外，更於其所有之惡名昭彰官方購物網站，公然散佈並販售標註「INFINITE POWER」文字之「無限之力 T-Shirt」（下稱系爭T-Shirt），違反系爭協議書第2條約定，原告依系爭協議書第2條約定，先位請求被告給付懲罰性違約金新臺幣（下同）300萬元。

㈡系爭被告商標與系爭原告商標間，已構成近似商標且有致消費者混淆誤認之虞，業經智慧局以（108）慧商00601字第10890761870號函認定在案，然被告基於市場銷售之目的，未經原告同意，擅自使用與系爭原告商標近似之系爭被告商標於第25類之商品上（即系爭T-Shirt），違反商標法第68條第1項第3款規定，且系爭T-Shirt每件定價為750元，原告得依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款、第69條第1項及第2項規定，備位請求被告賠償112萬5,000元（計算式：750元×1,500＝112萬5,000元），並請求被告不得使用相同或近

似系爭原告商標之文字或圖樣於衣著、靴鞋、帽子、襪子、禦寒用手套或其他第25類之商品，或於網頁、產品型錄、廣告文書上使用相同或近似系爭原告商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品，及應銷毀庫存之侵權商品暨含有相同或近似「INFINITE POWER」字樣之商品及行銷物品。

㈢並聲明：1.先位請求：⑴被告應給付原告300萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起按週年利率5%計算之利息。⑵願供擔保，請准宣告假執行。2.備位請求：⑴被告應給付原告112萬5,000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。⑵被告不得使用相同或近似系爭原告商標之文字或圖樣於衣著、靴鞋、帽子、襪子、禦寒用手套或其他第25類之商品，或於網頁、產品型錄、廣告文書上使用相同或近似系爭原告商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品。⑶被告應銷毀庫存之侵權商品暨含有相同或近似「INFINITE POWER」字樣之商品及行銷物品。⑷願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：

㈠被告於108年2月28日開始使用系爭被告商標時，並不知悉系爭原告商標，亦未與原告簽訂系爭協議書，且被告負責人陳之漢較原告在社會有明顯知名度，被告並無意圖影射或攀附系爭原告商標之情形，應符合商業交易習慣之誠實信用方法。又被告於108年2月28日在飆悍臉書上發文，預告於3 月份即將發售系爭T-Shirt，並於其所經營惡名昭彰官方購物網站中，對系爭T-Shirt商品命名為「無限之力T-Shirt」，且該T-Shirt之正面設計，係以英文翻譯商品名稱「無限之力」印製於其上，其形式上縱有商標用於商品或服務之事實，然審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明，而不具有商標使用之意圖，係屬通常之使用，而非商標法所稱之商標使用，不受原告商標權效力所及。此外，倘以「INFINITE POWER」為關鍵字，於Google上搜尋圖片，可

以發現相當多以「INFINITE POWER」為設計字樣之T-Shirt，則並非所有以「INFINITE POWER」為設計字樣之T-Shirt，均會構成對系爭原告商標侵權行為。

㈡依系爭協議書第1條約定可知，兩造係以系爭被告商標為契約約定之範疇，被告於108年2月28日販售之系爭T-Shirt上印有「INFINITE POWER」之圖示，不屬於系爭協議書第1條協議標的之範疇，被告並未違反系爭協議書。又原告知悉被告所經營惡名昭彰官方購物網站於108年3月起販售系爭T-Shirt（其上印有「INFINITE POWER」），可知兩造刻意不將此行為態樣納入系爭協議書，足證關於被告販售系爭T-Shirt之使用型態，兩造自始並無意透過契約方式約定作為約束範圍，故原告提起本件訴訟，有違民法第148條規定誠實信用原則。此外，系爭協議書並未有禁止註冊商標之約定，是被告並未有違約註冊商標之情形。況縱認被告違反系爭協議書第2條約定之情形，原告依系爭協議書第2條約定請求違約金300萬元顯屬過高，應依民法第252條規定予以酌減。再者，系爭協議書第2條之約定，無從得出原告備位聲明之依據，且原告並未具體說明請求權基礎、商標侵害態樣、排除侵害、損害賠償方式等情，故原告備位聲明之請求，顯屬無據。並聲明：1.原告之訴駁回；2.如受不利判決，願供擔保，請准免為假執行。

三、兩造不爭執之事項（見本院卷第222至223頁，並依判決格式修正或刪減文句，或依爭點論述順序整理內容）：

㈠系爭原告商標為原告於104 年7 月21日向智慧局申請註冊核准，取得商標專用權，指定使用於商品類別第25、28類之商品，迄今仍在商標專用期間內。

㈡被告於108 年2 月28日於臉書飆悍網頁發文，表示同年3 月份即將發售「無限之力 T-Shirt」商品，該T-Shirt印有「INFINITE POWER」字樣。

㈢系爭被告商標為被告於108 年3 月5 日向智慧局申請註冊核准，取得商標專用權，指定使用於商品類別第9 、14、24、

25類之商品。

㈣兩造於108年8月1日簽署系爭協議書。

㈤智慧局於108年8月5日以（108）慧商00601字第10890761870號函文表示，經初步審查後，認系爭被告商標與系爭原告商標近似，有致消費者混淆誤認之虞，要求被告限期提出說明，否則將依法核駁。

㈥原證7 公證書內所示印有「INFINITE POWER」之衣服，為被告網頁所銷售之商品。

四、得心證之理由：

原告先位主張被告違反系爭協議書約定販售系爭T-Shirt，備位主張被告侵害系爭原告商標等情，惟為被告所否認，並以前揭情詞置辯，經查：

㈠先位聲明部分：

1.被告是否有違反系爭協議書第2條約定部分：

⑴按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，為第98條所明定。如契約之文字已表示當事人之真意，無需別事探求者，固不得捨契約文字而為曲解，然契約文字文義不明，自有以過去事實及其他一切證據資料為斷定標準，以探求當事人立約當時之真意何在之必要（最高法院17年上字第1118號、19年上字第28號裁判意旨參照）。又所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義（最高法院96年度台上字第286 號、99年度台上字第2395號裁判意旨參照）。

⑵參諸系爭協議書前言、第1條、第2條分別約定：「茲甲（即被告）、乙（即原告）方因商標註冊一事發生爭議，為維持雙方良好之商業往來關係，經友好協商，就相關事項達成以下協議，以資共同信守：」、「協議標的：申請案號00000000。申請人：惡名昭彰股份有限公司。商標圖樣：INFINIT

E POWER INFINITE POWER。商標名稱：INFINITE POWER。商品類別：025 T恤；內衣；內褲；運動汗衫；外套；衣服；褲子；女鞋；男鞋；童鞋；運動鞋；帽子；運動帽；吸汗長襪；吸汗短襪；長襪；襪子；服飾用手套；皮帶；腰帶。028 仰臥起坐椅；肌肉鍛鍊器具；固定健身腳踏車；拳擊手套；拳擊球；健身器；啞鈴；腹肌臂力訓練器；運動用手套；運動用具；舉重訓練器。」、「甲方承諾自本協議簽署生效之日起，不得於前條所示之第025類及第028類之相同或類似商品上，使用或申請包含標的『INFINITE POWER』之商標標識或文字，並應立即停止所有前開範圍之使用行為。本條之使用行為，依商標法第5條解釋之。若違反此義務，甲方同意給付乙方懲罰性違約金新臺幣參佰萬元整。」等內容（見本院卷第23、24頁）。可知兩造訂立協議書之目的係因雙方相關商標註冊事件發生爭議（即系爭原告商標與系爭被告商標均載有「INFINITE POWER」字樣），為了釐清該等商標使用範圍，並避免雙方爭訟，遂於系爭協議書第2 條約定，自系爭協議書簽署日即108年8月1日起，被告不得再於類別第025類及第028類之商品上，使用包含該協議書第1條所示系爭被告商標在內，載有「INFINITE POWER」字樣之商標標識或文字，並應在上開範圍內停止使用該等商標標識或文字。觀之上開約定之文義，並探求兩造間之契約目的及當事人之真意，應認為系爭協議書第2 條約定被告應停止使用之範圍，除系爭被告商標標識外，亦包含使用該商標所示「INFINITE POWER」字樣於約定類別商品，否則實無以達成契約之目的。復參以系爭被告商標與記載「INFINITE POWER」字樣之系爭T-Shirt，為相同類別之商品，且均係使用完全相同之文字，僅於字型、色彩略有差異，惟二者所傳達之讀音、觀念均屬一致，依據前述系爭協議書第2條之解釋意旨，自應認定系爭T-Shirt上之前述文字屬系爭協議書第2條約定被告不得使用之範圍。準此，被告於系爭協議書生效後，本負有不使用及停止使用系爭被告商標、「INFINITE P

OWER」字樣於類別第025類及第028類商品之義務，惟其仍於被告網站上銷售印有「INFINITE POWER」之衣服即系爭T-Shirt，自有違反上開之義務。

⑶至被告雖以前詞置辯，惟查：

①被告辯稱：系爭協議書第2條約定之標的，應僅為系爭被告商標，不包含被告早已於系爭協議書簽署前發售之載有「INFINITE POWER」之系爭T-Shirt云云。然觀以系爭協議書第2條之文義即明確記載，被告不得於類別第025類及第028類之相同或類似商品上，使用含標的「INFINITE POWER」之商標標識或文字，其合約文字當已表示當事人之真意，此解釋亦符合系爭協議書之目，已如前述，是被告辯稱之前揭解釋方式，並不足採。

②被告辯稱：原告提起本件訴訟有悖於誠信原則云云。然被告違反系爭協議書之約定，將「INFINITE POWER」之字樣使用於系爭T-Shirt商品上，業如前述，則原告本於契約當事人之權利，依約請求被告給付違約金，自係權利之正當行使。況依據被告所提兩造間磋商、擬定系爭協議書之相關契約草稿、電子郵件等資料所示（見本院卷第273至309頁），足見兩造簽訂該協議書時，被告並無自由意志受挾制及締約地位顯不平等之情形，則該等約款既係被告審酌考量後同意之條款，要難謂有違背誠信原則之情形。是被告此部分所辯，顯屬無據。

2.原告依系爭協議書第2條約定，請求被告給付違約金300萬元部分：

⑴按違約金者，乃契約當事人以確保債務之履行為目的，約定於債務人不履行債務或不為適當之履行時，所應支付之金錢或其他給付，以節省債權人依據債務不履行之損害賠償請求權對債務人請求損害賠償之舉證成本及縮短訴訟之時程，並督促債務人依約履行債務。基於個人自主意思之發展、自我決定、自我拘束及自我負責之精神，並本諸契約自由原則，契約當事人對於其所約定之違約金數額，應受其約束，以貫

徹私法自治之本質。惟倘當事人所約定之違約金過高者，為避免違約金制度造成違背契約正義等值之原則，法院得參酌當事人所受損害情形，減少違約金，此觀民法第252條規定自明。而違約金是否相當，應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為衡量之標準；約定之違約金是否過高，應就債務人若能如期履行債務時，債權人可得享受之一切利益為衡量核減之標準；若所約定之額數，與實際損害顯相懸殊者，法院自得酌予核減，並不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而異。

⑵查系爭協議書第2 條後段約定：「若違反此義務，甲方同意給付乙方懲罰性違約金新臺幣參佰萬元整。」等語，從上開文字表達觀之，係以「懲罰性違約金」為約定，而非損害賠償額預定之違約金，且該約定係用以確保被告得以遵守系爭協議書，即不得使用暨停止繼續使用「INFINITE POWER」字樣於約定類別商品上，業如前述，該約定性質上屬於確保當事人履約之強制罰，故應屬懲罰性違約金。據此約定，被告既有前述違約行為，原告主張被告應就其違約行為負給付違約金之責，自有理由。

⑶本院審酌被告為資本總額200萬元之公司，其於簽署系爭協議書後，本應信守協議內容卻違反該約定，在被告經營通路販售載有「INFINITE POWER」字樣之系爭T-Shirt，該服飾定價為每件750元，網路售價為525元，販售時間至本件訴訟進行中仍持續等違約時間、違約情狀，此有公證書暨所附資料、被告公司變更登記表、網路訂購單及電子發票可憑（見本院卷第49至99、155至161、211至217頁），並斟酌被告所辯之內容，可知被告違約行為係因其逕自解釋系爭協議書第2條僅指系爭被告商標所致之主觀事項，及考量系爭原告商標因被告違約可能造成之損害、社會經濟狀況與兩造利益平衡各節，認本件約定之違約金300 萬元實屬過高，應酌減至120萬元為適當，原告超過此部分之請求，不應准許。

㈡備位聲明部分：

按訴之預備合併，必先位之訴無理由，法院始應就備位之訴為裁判。本件先位之訴為有理由，已如上所述。是本件自無須就其備位之訴再為裁判，故關於原告於備位聲明，無庸再予審酌，其此部分爭點，亦無論列之必要，附此敘明。

五、綜上所述，原告依據系爭協議書第2條約定，請求被告給付原告120萬元，及自109年5月8日（起訴狀繕本於109年5 月7日送達被告於系爭協議書所載地址，見本院卷第121頁）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範圍，即屬無據，應予駁回。又原告勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，均核無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。至原告敗訴部分，其假執行之聲請已失所依據，應予駁回。

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

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

中　　華　　民　　國　　109　　年　　10　　月　　8　　日

民事第七庭　　法　官　溫祖明

以上正本係照原本作成。

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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　9　　月　　29　　日

書記官　李佳儒