

最高法院民事判決

114年度台上字第1895號

上訴人 林虹均
訴訟代理人 林佳瑩律師
鄭人豪律師
上訴人 台灣正豐植保股份有限公司(下稱正豐公司)

兼法定代理人 徐添發

共 同

訴訟代理人 陳家輝律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，兩造對於中華民國114年7月31日智慧財產及商業法院第二審更審判決（113年度民商上更二字第2號），各自提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、上訴人林虹均主張：伊為第一審判決附圖（下稱附圖）一、二所示商標（下分稱商標1、2，合稱系爭商標）之商標權人，該商標指定使用於第5類之農藥等商品。對造上訴人正豐公司自民國106年11月8日起至110年9月止，未得伊同意、授權，使用相同或高度近似之商標於附圖三、四所示商品（下分稱商品1、2，合稱系爭商品），銷售件數各超過1,500件，應按銷售總額定賠償金額。對造上訴人徐添發兼正豐公司負責人(下稱正豐公司2人)，應負連帶給付責任等情。爰依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項、民法第179條規定，求為命正豐公司2人連帶給付新臺幣（下同）500萬元，及加計法定遲延利息之判決（未繫屬本院部分，不予贅敘）。並於原審主張侵權期間應至111年11月，及擴張賠償金額，追加請求正豐公司2人再連帶給付3,000萬元，及自112年3月9日擴張聲明書狀送達翌日起算之法定遲延利息。

01 二、正豐公司2人則以：林虹均、其配偶即訴外人謝慶陽及其等
02 經營之公司，於伊申請廢止系爭商標前3年內，均未以該商
03 標行銷及販售農藥，且未領有農藥許可證；並仿襲他人農藥
04 廠牌名稱，足使消費者誤認其商品或服務之性質、品質或產
05 地，有商標法第30條第1項第8款、第63條第1項第2款、第5
06 款應廢止及撤銷原因，林虹均不得以系爭商標主張權利。系
07 爭商品使用之標識，與系爭商標不構成近似，伊之標示行為
08 不構成商標使用，無侵害商標之故意、過失等語，資為抗
09 辯。

10 三、原審廢棄第一審所為駁回林虹均請求正豐公司2人連帶給付5
11 00萬元本息部分判決，改判命如數給付；另判命正豐公司2
12 人再連帶給付100萬元本息，駁回其餘追加之訴，理由如
13 下：

14 (一)商品1、2外包裝之「正豐冬」、「正豐固殺草」，依其位置
15 、顏色，整體字樣明顯醒目，傳達「正豐」之加保扶、固殺
16 草，消費者得以區別所表彰商品來源，當有行銷目的，與系
17 爭商標中度近似，主要識別均為「正豐」。系爭商品與商標
18 指定使用之農業商品，為同一或高度類似商品，足使消費者
19 誤認兩者為關係企業，或授權、加盟等類似關係，有混淆之
20 虞，構成商標法第68條第3款所定商標侵權。正豐公司2人抗
21 辯上開標示係依農藥標示管理辦法所為，未侵害系爭商標權
22 ，自無可採。

23 (二)系爭商標字樣與所指定使用第5類商品之性質、品質或產地
24 無直接關聯，消費者無從由商標判斷指定使用之商品有無領
25 有農藥許可證、是否為偽農藥，要難謂有誤認誤信之虞，正
26 豐公司2人抗辯系爭商標有商標法第30條第1項第8款、第63
27 條第1項第5款規定應廢止或不得註冊事由，自無可採。徐添
28 發知悉系爭商標存在，仍分別使用正豐冬、正豐固殺草在商
29 品1、2包裝上，僅移除鳳梨頭圖樣，過失侵害系爭商標權，
30 應依商標法第68條第3款規定負賠償責任。

31 (三)依112年1月12日修正前智慧財產案件審理法(下稱修正前智

01 審法)第16條第2項規定，法院認有撤銷、廢止之原因事實，
02 智慧財產權人於該訴訟中不得對他造主張權利。林虹均未證
03 明於正豐公司申請廢止商標，即109年7月20日前3年內有使用
04 系爭商標，自該日起有商標法第63條第1項第2款本文規定
05 之應廢止事由。林虹均僅能請求106年11月8日至109年7月19
06 日之損害賠償，其主張109年7月20日以後賠償部分，乃架空
07 修正前智審法第16條商標有效性抗辯制度，有不當擴張商標
08 權人請求排除侵害、損害賠償之疑慮，自難憑採。以上開期
09 間銷售數量，依商標法第71條第1項第3款規定計算，其金額
10 雖逾3,500萬元，惟綜合考量正豐公司之資本額、非故意侵
11 權，及林虹均3年未使用商標、系爭商品標示未影響市場交
12 易安全，及系爭商品銷售所得利益等情，認賠償金額應酌減
13 為600萬元，以符合比例。

14 (四)綜上，林虹均依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項規
15 定，請求正豐公司2人連帶給付600萬元本息，洵屬有據，應
16 予准許，逾此範圍之請求，為無理由。

17 四、本院判斷：

18 (一)民事訴訟採處分權主義，原告應於起訴時，依民事訴訟法第
19 244條第1項第2款、第3款規定，表明及特定其作為訴訟上請
20 求之訴訟標的及其原因事實、應受判決事項之聲明，以確定
21 法院審判及確定判決既判力範圍。又當事人請求法院審判之
22 範圍，如有不明瞭或不完足，法院應闡明令其敘明或補充
23 之，此觀同法第199條第2項規定即明。另當事人在第二審合
24 法為訴之追加，實質上為在第二審起訴，無維持或廢棄第一
25 審判決問題。

26 (二)林虹均在第一審主張請求賠償500萬元本息，係以商品1於10
27 6年11月至110年9月之商品總價5,704萬9,200元計算(見原審
28 上字卷四74頁至76頁)；再於原審將請求金額擴張為7,000萬
29 元，其中500萬元自起訴狀繕本送達翌日，其餘6,500萬元自
30 112年3月9日擴張聲明書狀送達翌日起算之利息，係以商品
31 1、2自106年10月至111年11月之銷售總價1億1,983萬9,333

01 元、1億0,997萬9,100元，各以3,500萬元計算；嗣僅就3,50
02 0萬元本息部分上訴第三審，主張侵權期間自106年11月8日
03 至111年11月24日(見原審更一卷二448頁、更一限閱卷三266
04 頁、269頁至270頁、272頁至274頁、更二卷二58頁、卷三9
05 頁至10頁、本院113年度台上字第275號卷28頁)；原審將系
06 爭商品侵害系爭商標之賠償金額，酌減為600萬元，然未區
07 分商標1、2及商品1、2。則林虹均原訴及追加之訴，主張賠
08 償額高於聲明金額，請求商品1、2各侵害商標1、2之賠償額
09 若干？原審擴張請求金額為7,000萬元本息，嗣再減縮請求3,
10 500萬元本息，究竟何部分係原訴、追加之訴？原審判命給付
11 之600萬元，就商標1、2各因商品1、2侵權之各自賠償額為
12 何？此攸關法院審判、既判力範圍，及第二審裁判主文之諭
13 知，原審未予闡明令上訴人敘明或補充之，已有不適用上開
14 規定及說明之違背法令。

15 (三)行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效
16 力繼續存在；合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機
17 關所指定較後之日時起，失其效力，行政程序法第110條第3
18 項、第125條本文分別定有明文。而商標註冊申請案經審查
19 無商標法第31條第1項規定之情形者，應予核准審定；經核
20 准審定之商標，應於申請人繳納註冊費後，始予註冊公告，
21 並發給商標註冊證；商標自註冊公告當日起，由權利人取得
22 商標權；商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標
23 權；商標註冊後有無正當事由迄未使用，或繼續停止使用已
24 滿3年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，此
25 觀商標法第32條第1項、第2項、第33條第1項、第35條第1
26 項、第63條第1項第2款等規定亦明。基此可知，商標之實際
27 使用為維護商標權之要件，商標權人於商標註冊後，有無正
28 當事由迄未使用，或繼續停止使用已滿3年之情形，固有廢
29 止事由存在，惟經核准審定並註冊公告之商標權，並非因之
30 當然消滅。申言之，商標權人取得商標權之行政處分未經撤
31 銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在；商

01 標權人於商標註冊後，有商標法第63條第1項第2款之廢止事
02 由時，商標專責機關固應依職權或據申請廢止其註冊，惟於
03 該廢止註冊之處分作成以前，原行政處分之效力繼續存在，
04 商標權人所取得之商標權，自未消滅。

05 (四)當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法
06 院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟
07 法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其
08 他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤
09 銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於
10 他造主張權利，修正前智審法第16條復有明定。揆其立法理
11 由，乃避免上開停止訴訟規定拖延民事訴訟程序，致智慧財
12 產權人無法獲得即時保障；且智慧財產權之權利有效性爭
13 點，係屬私權之爭執，智慧財產法院之民事法官，具備判斷
14 智慧財產權有效性之專業能力，無等待行政爭訟結果之必
15 要，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護。
16 由是而論，修正前智審法第16條之規範重點，乃在審理智慧
17 財產民事事件之法院，應就當事人主張或抗辯智慧財產權有
18 應撤銷、廢止之原因，其主張或抗辯有無理由自為判斷，然
19 未及於該智慧財產權利消滅或行使限制之時點。

20 (五)綜觀修正前智審法第16條第2項係規定法院「認」有撤銷、
21 廢止之原因時，而未有溯及於廢止原因具備即不得主張權利
22 之文義；商標固有未實際使用而存在廢止事由，惟授與商標
23 之行政處分失其效力前，商標權人所取得之商標權，尚未消
24 滅；智慧財產民事法院如認商標有廢止原因，則商標權人於
25 該民事訴訟不得對於他造主張權利之時點，與商標遭廢止而
26 不得再行使權利之情形相當，始符適用商標註冊效力法律體
27 系解釋之一貫各節，參互以考，可見商標有廢止原因尚未經
28 廢止，商標權人不得對他造主張權利之起算時點，當為智慧
29 財產民事法院認定以後，而非自他造申請廢止時起算。

30 (六)原審固認定林虹均註冊為系爭商標之商標權人，未證明正豐
31 公司於109年7月20日申前廢止前3年內使用系爭商標之事

01 實。惟林虹均在原審主張，商標1於112年8月31日經經濟部
02 智慧財產局（下稱智財局）廢止、同年9月4日送達，商標2
03 迄同年11月16日經原審更一審判決認定有廢止原因，伊請求
04 106年11月8日至111年11月24日系爭商標權受侵害之賠償，
05 均在上開廢止或認定有廢止原因之前，並提出智財局商標廢
06 止處分書為證（見原審更二卷三118頁、132頁至133頁、卷二
07 69頁、更一卷三355頁），是否全無可採，攸關林虹均得請求
08 賠償金額，應予調查審認。原審逕以系爭商標迄申請廢止日
09 即110年7月20日存在應廢止事由，林虹均不得請求該日以後
10 之賠償，進而為其不利之判斷，並有適用上開規定及說明意
11 旨不當之違法。

12 (七)本件相關事實尚非明確，本院無從為法律上判斷。兩造上訴
13 論旨，各自指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

14 五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項
15 、第478條第2項，判決如主文。

16 中 華 民 國 115 年 3 月 11 日

17 最高法院智慧財產民事第二庭

18 審判長法官 鍾 任 賜

19 法官 林 麗 玲

20 法官 呂 淑 玲

21 法官 陶 亞 琴

22 法官 黃 書 苑

23 本件正本證明與原本無異

24 書 記 官 曾 韻 蒔

25 中 華 民 國 115 年 3 月 18 日