

最高法院民事判決

115年度台上字第614號

上訴人 聯昌股份有限公司

法定代理人 王阿淑

訴訟代理人 何永福律師

被上訴人 金味泉實業有限公司

兼法定代理人 吳江河

被上訴人 金瑞億實業有限公司

兼法定代理人 吳健億

共同

訴訟代理人 吳讚鵬律師

上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國114年12月11日智慧財產及商業法院第二審判決（114年度民商上字第1號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人請求被上訴人連帶或不真正連帶給付金錢之上訴及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。

其他上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。

理 由

一、本件上訴人主張：伊先後取得如原判決附圖1、2所示商標權（下依序稱系爭商標1、2，合稱系爭商標），並委由被上訴人金味泉實業有限公司（下稱金味泉公司）代工製作麻油、小磨香油等油品，部分代工產品係以底部印有系爭商標之玻璃瓶盛裝。詎金味泉公司於民國108年11月5日雙方合作關係終止後，未經伊同意，仍使用印有系爭商標之玻璃瓶（下稱系爭玻璃瓶）裝填自己生產之「辣椒風味油」、「合成醋精」，及裝填其生產之「小磨香油」、「黑麻油」交由被上

01 訴人金瑞億實業有限公司（下稱金瑞億公司），均在新北、
02 桃園地區超市及蝦皮購物網站陳列販售，違反商標法第68條
03 第2款規定，故意侵害商標權。伊得請求除去侵害及防止侵
04 害，並一部請求損害賠償。被上訴人吳江河、吳健億依序為
05 金味泉公司、金瑞億公司之負責人，應分別與各自公司連帶
06 負責等情。依商標法第69條第1項至第3項，民法第184條第1
07 項前段及第2項、第185條，公司法第23條第2項規定，求為
08 命：(一)金味泉公司及吳江河不得以相同或近似於系爭商標2
09 之圖樣或文字使用於「小磨香油」、「黑蔴油」商品之玻璃
10 瓶；(二)吳江河不得以相同或近似於系爭商標2之圖樣或文字
11 使用於「辣椒風味油」、「合成醋精」商品之玻璃瓶；(三)吳
12 江河將於111年12月15日前已使用系爭商標1之玻璃瓶銷毀；
13 (四)金味泉公司及吳江河將於111年6月16日起使用系爭商標2
14 之玻璃瓶銷毀；(五)吳健億不得以相同或近似於系爭商標2之
15 圖樣或文字使用於「小磨香油」、「黑蔴油」商品之玻璃
16 瓶；(六)吳健億將於111年12月15日前已使用系爭商標1之玻璃
17 瓶銷毀；(七)金瑞億公司及吳健億將於111年6月16日起使用系
18 爭商標2之玻璃瓶銷毀；(八)金味泉公司及金瑞億公司，或金
19 味泉公司及吳江河，或金瑞億公司及吳健億，連帶給付伊新
20 臺幣100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按
21 年息5%計算利息；(九)前項所命給付，如被上訴人其一已為
22 給付，其餘免給付義務之判決（未繫屬本院者，不予贅
23 敘）。

24 二、被上訴人則以：金味泉公司前與上訴人合作，為其代工製造
25 「上等蔴油」、「黑芝蔴油」、「小磨香油」商品並以伊取
26 得專利權之玻璃瓶盛裝後，交由上訴人外銷，上訴人則授權
27 金味泉公司於玻璃瓶底印製系爭商標後，提供金味泉公司、
28 金瑞億公司、上訴人及其法定代理人王阿淑之家族事業之商
29 品使用。上開合作關係雖已終止，但系爭玻璃瓶係上訴人於
30 合作期間授權商標使用之庫存，上訴人已告知由金味泉公司
31 自行處理；且金味泉公司販售之「合成醋精」、「辣椒風味

01 油」及金瑞億公司販售之「小磨香油」、「黑蔴油」瓶身均
02 標示各自公司之商標、名稱及地址，消費者無混淆誤認之
03 虞，不構成商標侵權等語，資為抗辯。

04 三、原審以：上訴人為系爭商標1之商標權人，該商標於111年12
05 月15日到期；其另以相同圖樣於111年6月16日獲准取得系爭
06 商標2，專用期限至121年6月15日，並指定使用於第29類商
07 品。金味泉公司曾為上訴人代工生產使用系爭商標1之商
08 品，該公司販售之「合成醋精」、「辣椒風味油」，及金瑞
09 億公司販售之「小磨香油」、「黑蔴油」（上開4項商品合
10 稱系爭商品）所使用系爭玻璃瓶，均係上訴人與金味泉公司
11 於108年11月5日終止合作關係前生產，為兩造所不爭執。次
12 查上開合作關係終止後，金味泉公司已不得再使用系爭商
13 標。惟上訴人仍在市面上購得以系爭玻璃瓶盛裝之系爭商
14 品，有發票、蝦皮購物網頁、訂單及系爭玻璃瓶彩色照片在
15 卷可稽。審酌系爭商標之標示位置雖在玻璃瓶底部，客觀上
16 仍足供相關消費者清楚辨識而具有表彰商品來源之功能，足
17 認金味泉公司及金瑞億公司係基於行銷目的使用系爭商標；
18 且系爭商品與系爭商標所指定使用第29類即植物油、胡麻
19 油、芝麻油、香油、蔴油、花生油、苦茶油、食用葵花油、
20 食用橄欖油、食用油等，屬於同一或類似商品。金味泉公司
21 及金瑞億公司於各自商品標示系爭商標販售，應有致相關消
22 費者混淆誤認之虞，已構成商標法第68條第2款規定之商標
23 侵權。惟依上訴人所提上開單據及網頁，未見金味泉公司有
24 販售「小磨香油」、「黑蔴油」商品情事。上訴人主張金味
25 泉公司亦有使用系爭商標對外販售「小磨香油」、「黑蔴
26 油」之商標侵權，尚屬無據。又商標權人對於因故意或過失
27 侵害其商標權者，始得請求損害賠償，觀商標法第69條第3
28 項規定自明。審酌系爭玻璃瓶係金味泉公司與上訴人合作期
29 間，獲上訴人同意授權而生產。合作關係終止後，金味泉公
30 司曾於109年2月19日詢問上訴人關於庫存包材、紙箱及系爭
31 玻璃瓶如何處理；並於109年3月17日徵詢取得訴外人聯亞國

01 際專利商標事務所（下稱聯亞事務所）提供「商標經查詢後
02 確屬聯昌公司所有，金味泉公司於結束合作後庫存消化完畢
03 後即不再使用相關印記的容器」之意見後，向上訴人表示：
04 系爭玻璃瓶係上訴人委託製造，瓶底有系爭商標，經詢問系
05 爭玻璃瓶應屬於上訴人所有等語。惟上訴人僅回覆將盡量與
06 新的代工廠協調處理，卻未告知協調結果，未派員取回或買
07 回，更從未有終止授權或禁止金味泉公司得以繼續使用庫存
08 系爭玻璃瓶之表示。則金味泉公司認其可將系爭玻璃瓶庫存
09 繼續使用完畢，應符合雙方對於終止合作關係後各自處理之
10 通常合理期待。金味泉公司因而繼續使用系爭玻璃瓶裝盛系
11 爭商品供自己與金瑞億公司販售，並在系爭玻璃瓶之瓶身黏
12 貼各自商標圖樣及公司名稱之標籤，已盡力防免消費者誤認
13 商品來源，尚難認其有侵害系爭商標之故意或過失，上訴人
14 自不得請求被上訴人連帶給付損害賠償。上訴人不能證明金
15 味泉公司有使用系爭商標2於「小磨香油」、「黑麻油」商
16 品進行販售，其請求金味泉公司不得使用系爭商標2於「小
17 磨香油」、「黑麻油」商品之玻璃瓶，亦屬無據。又上訴人
18 未證明金味泉公司及金瑞億公司自111年6月16日之後有使用
19 系爭商標2於玻璃瓶；另吳江河、吳健億雖依序為金味泉公
20 司及金瑞億公司之負責人，但使用系爭商標銷售商品者為公
21 司本身，上訴人未舉證該2人有以個人名義使用系爭商標之
22 行為。則其請求金味泉公司及金瑞億公司銷毀自111年6月16
23 日起使用系爭商標2之玻璃瓶；及禁止吳江河、吳健億使用
24 系爭商標2於玻璃瓶及命其2人銷毀玻璃瓶，均屬無據。故上
25 訴人依商標法第69條第1項至第3項，民法第184條第1項前段
26 及第2項、第185條，公司法第23條第2項規定，請求判決如
27 首揭聲明，為無理由，不應准許。爰廢棄第一審判決關於命
28 金味泉公司、金瑞億公司銷毀其於111年6月16日起使用系爭
29 商標2之玻璃瓶部分，改判駁回上訴人該部分在第一審之
30 訴；維持第一審就其餘部分所為上訴人敗訴之判決，駁回其
31 上訴。

01 四、本院判斷之理由：

02 (一)關於廢棄發回部分：

03 按判決不備理由或理由矛盾，足以影響判決結果者，其判決
04 當然為違背法令。而所謂判決理由矛盾，係指其理由前後抵
05 觸，或判決主文與理由不符之情形而言。原審先謂系爭玻璃
06 瓶係金味泉公司與上訴人合作期間所生產，於合作期間終止
07 後，金味泉公司即不得再使用系爭商標；繼又謂合作終止
08 後，上訴人從未有終止授權或禁止金味泉公司得以繼續使用
09 庫存之系爭玻璃瓶之表示，金味泉公司認其可將系爭玻璃瓶
10 庫存繼續使用完畢，應符合雙方對於終止合作關係後各自處
11 理之通常合理期待。前後論列不一，已有判決理由矛盾之違
12 法。次按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請
13 求損害賠償，商標法第69條第3項定有明文。所謂故意，係
14 指行為人對於構成商標侵權之事實，明知並有意使其發生，
15 或預見其發生而其發生並不違反其本意；所謂過失，乃應注
16 意能注意而不注意，係以行為人是否怠於善良管理人之注意
17 為斷。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依交易
18 上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意而
19 欠缺。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依個案事
20 實、特性，分別加以考量，因行為人之智識、職業、營業項
21 目、侵害行為之態樣、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防
22 範避免危害之代價等，而有所不同。原審係認金味泉公司於
23 108年11月5日合作終止後不得再使用系爭商標，金味泉公司
24 及金瑞億公司於上開合作終止後使用系爭玻璃瓶盛裝系爭商
25 品陳列銷售，係基於行銷目的使用系爭商標，有致相關消費
26 者混淆誤認之虞，已構成商標侵權。被上訴人復於事實審自
27 承已知系爭玻璃瓶屬上訴人所有（見第一審卷(一)第109
28 頁）；及證人吳頤庭證稱：上訴人總經理王耀宗有向伊提及
29 要將合作期間印有系爭商標未使用之玻璃空瓶買回，伊有轉
30 告金味泉公司的吳江河，吳江河說有些瓶子已發霉、有些敲
31 碎、回收（見第一審卷(二)第50頁至第53頁）；證人即在聯亞

01 事務所任職之丁瑜瑾證稱：商標權人合作期間授權製作印有
02 商標的包裝材料，於合作期間終止後，未使用完之包裝材料
03 在未得商標權人同意前，應不能使用，伊係因吳江河希望在
04 合作關係結束後可以消化庫存的玻璃瓶，所以建議吳江河可
05 以與上訴人協商是否金味泉公司於結束合作後庫存消化完畢
06 後即不再使用相關印記的容器各等語（見原審卷第223頁至
07 第225頁）。倘若非虛，似見金味泉公司明知系爭玻璃瓶非
08 其所有，亦知悉上訴人並未同意其於合作終止後繼續使用系
09 爭商標，猶與金瑞億公司基於行銷之目的使用系爭商標販售
10 系爭商品。則能否謂渠等於使用系爭商標行銷商品時，未能
11 預見或不能注意該商標侵權事實發生，其主觀上並無商標侵
12 權之故意或過失，即非無疑。原審未查，遽謂被上訴人無侵
13 權之故意或過失，其無須就上訴人所受損害負連帶或不真正
14 連帶賠償責任，並有未洽。上訴論旨，指摘原判決此部分違
15 背法令，求予廢棄，非無理由。

16 (二)關於駁回其他上訴部分：

17 原審本於取捨證據、認定事實之職權行使，以前揭理由，合
18 法認定系爭玻璃瓶係金味泉公司與上訴人合作期間生產，上
19 訴人不能證明金味泉公司有使用系爭玻璃瓶販售「小磨香
20 油」、「黑蔴油」商品；亦不能證明金味泉公司及金瑞億公
21 司自111年6月16日之後有使用系爭商標2於玻璃瓶，暨吳江
22 河、吳健億有以個人名義使用系爭商標於玻璃瓶。其自不得
23 請求金味泉公司不得使用系爭商標2於「小磨香油」、「黑
24 蔴油」商品之玻璃瓶；命被上訴人銷毀自111年6月16日起使
25 用系爭商標2之系爭玻璃瓶；暨命吳江河、吳健億不得使用
26 系爭商標2於玻璃瓶及命渠2人銷毀111年12月15日前已使用
27 系爭商標1之玻璃瓶。爰為上訴人敗訴之判決，經核於法並
28 無違誤。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢
29 棄，非有理由。

30 五、據上論結，本件上訴一部為有理由，一部為無理由。依民事
31 訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第

01 1項、第78條，判決如主文。

02 中 華 民 國 115 年 5 月 21 日

03 最高法院智慧財產民事第一庭

04 審判長法官 盧 彥 如

05 法官 陳 容 正

06 法官 林 玉 珮

07 法官 陳 秀 貞

08 法官 李 瑜 娟

09 本件正本證明與原本無異

10 書 記 官 李 佳 芬

11 中 華 民 國 115 年 5 月 25 日