

智慧財產法院民事判決

107年度民商訴字第29號

原告 王香嵐

訴訟代理人 何建宏律師

楊鵬遠律師

複代理人 鄭鴻威律師

被告 衣朵實業有限公司

兼上一人

法定代理人 賴佳妤

共同

訴訟代理人 林其鋒

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國109年1月7日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回應以書狀為之，並得於期日以言詞向法院或受命法官為之。民事訴訟法第262條第1項、第2項定有明文。本件原告訴之聲明第2項原為：被告衣朵實業有限公司（下稱衣朵公司）及賴佳妤不得使用相同或近似於「KORENKAB」與「FK&FK」之商標於相同或類似於原告註冊如附圖一、二所示商標之商品，嗣於本院言詞辯論前以書狀向本院撤回該聲明（本院卷一第259頁），核

與首揭規定相符，自應准許。

二、次按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第1項第3款亦有明定。原告訴之聲明第1 項原為：被告衣朵公司、賴佳妤應連帶給付新臺幣（下同）874,783 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（本院卷一第13頁），嗣具狀變更為：被告衣朵公司、賴佳妤應連帶給付160萬元及上開利息（本院卷二第123頁），屬擴張應受判決事項之聲明，依前揭法條規定，核無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告之主張及聲明：

（一）原告為如附圖一、二所示商標（即「KORENKAB」、「FK&FK」，現仍於商標存續期間，以下合稱系爭商標）之商標權人。被告衣朵公司未經原告之同意或授權，分別以「F&U」、「FuFu」、「F&U 包包」、「cuteju0731」等賣家名稱，在「YAHOO 奇摩拍賣」及「蝦皮購物」等網站販賣使用相同於系爭商標之商品，經原告於民國106年8月17日在上開網站購得如附表一、二所示商品（下稱系爭商品），確認屬侵害系爭商標之商品。而被告衣朵公司明知於網路平台上經營販售皮包或手提包等商品，應對所販售商品有無侵害他人商標負查詢義務，參以系爭商標註冊之公示性，任何人皆可查詢，堪認被告未注意系爭商標之存在，難辭過失之責，已侵害原告之系爭商標權。又被告賴佳妤為被告衣朵公司之負責人，應與該公司負連帶賠償責任。而依蝦皮購物網站之銷售資料所載，被告自105年12月16日系爭商標註冊公告日起迄107年

01 2月9日止，使用該網站銷售侵害系爭商標「FK&FK」商品共
02 13,114次，實際撥款額加總達3,841,029元，應為被告銷售
03 侵害系爭商標「FK&FK」商品之全部收入；另被告於「YAHOO
04 奇摩拍賣」網站銷售侵害系爭商標「KORENKAB」商品之單價
05 為149元，應加計1500倍計算其賠償金額為223,500元，合計
06 損害賠償金額為4,064,529元（計算式：3,841,029+223,500
07 =4,064,529），爰就其中之160萬元損害金額為一部請求。
08 爰依商標法第68條第1款、第2款、第69條第3項、第71條第1
09 項第2、3款，及民法第28條等規定，請求被告就侵害系爭商
10 標所得利益範圍內負連帶賠償責任。

11 (二)聲明：被告應連帶給付原告160萬元，及自起訴狀繕本送達
12 翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（本院卷二第
13 123、423頁）。

14 二、被告之答辯及聲明：

15 (一)系爭商品乃因被告與中國大陸原廠洽談進貨時詢問得知，系
16 爭商標皆為他們自創的自有品牌，因信賴該廠商而陸續開始
17 進貨販售，於收到本件起訴狀前，從未收到過原告的電話、
18 簡訊、信件、電子郵件、或存證信函等方式通知被告侵權問
19 題，被告於收到起訴狀後，立即將有系爭商標之商品全數下
20 架，並與大陸原廠暫停進貨，絕非惡意販售系爭商品。

21 (二)原告係以其所申請商標「包達人」在拍賣網站販售系爭商標
22 之商品，惟系爭商標原始商品為一系列旅行包，而原商標權
23 人即中國義烏市牛發箱包有限公司（下稱牛發箱包公司）於
24 102年8月14日在中國已註冊「FK&K」商標，該商標商品只有
25 在同是該公司監事之吳日紅經營的義烏市友好電子商務商行
26 生產和販售，且兩造之貨源皆來自同廠商，亦存在原告與大

01 陸業務往來之事實；另「KORENKAB」商標於103年8月14日以
02 吳日紅個人名義申請註冊，該系列包款近幾年在各大知名網
03 站皆有銷售，所有販賣該商品者皆由中國經銷或批發而來，
04 並無自行製造，且原告所販售之商品絕大部分產地為中國，
05 地緣、業務往來關係明確；又系爭商標又與中國註冊之商標
06 圖案一模一樣且非屬常用字，則原告顯係已知系爭商標存在
07 且產品銷售多年，仍在未得中國大陸原廠同意之情況下搶註
08 系爭商標，依商標法第30條第1項第12款規定，應有撤銷其
09 商標權之事由。

10 (三)我國商標法採取「國際耗盡」原則，自國外輸入經商標權人
11 或被授權人同意使用商標之商品時，並不構成侵害商標權。
12 倘原告有獲原廠授權，其商品一般稱為「公司貨」，被告所
13 銷售商品為「平行輸入」或「水貨」，被告所銷售附有系爭
14 商標之商品皆與原告貨出同源，且被告向原廠採購商品時，
15 系爭商標已附註在上，在銷售平台張貼之圖片也是原廠所提
16 供，銷售商品的品名也未有系爭商標名稱或公司貨等，會引
17 起消費者混同、誤認之字句，並無不法，故系爭商品有商標
18 法第36條第2項前段國際耗盡原則之適用。

19 (四)損害賠償額部分：

20 1.原告主張被告侵害系爭「FK&K」商標商品共13,114次，造
21 成其受有3,841,029元之損害，並求償部分金額160萬元，
22 其計算方式及金額有誤。蓋被告所陳報自105年12月16日
23 起至107年2月9日止之銷售總數雖為13,114筆，惟此數據
24 係包含被告賣場內共500餘樣商品之總銷售筆數，並非全
25 是系爭商標商品。如以系爭商標商品中最高價位之網格三
26 件組收納袋而言，售價為239元，若售出13,114個亦僅3,1

01 34,246元，況該商品實際上僅售出40個，並無3,841,029
02 元之損害。

03 2.實則，被告在蝦皮購物網站銷售系爭商品之正確銷售獲利
04 金額應為81,561元，再加上Yahoo拍賣獲利5,395元，總計
05 86,956元（計算方式詳本院卷二第205至207頁）。

06 (五)聲明：原告之訴駁回（本院卷二第423頁）。

07 三、兩造不爭執之事實（本院卷二第429、431頁）：

08 (一)原告先後於105年3月18日、5月11日向智慧財產局申請註冊
09 系爭商標，並指定使用於如附圖一、二所示旅行箱包等商品
10 ，經該局分別於105年11月16日、12月16日核准註冊公告，
11 現仍於商標期限內。

12 (二)原告於106年8月17日在蝦皮購物及奇摩拍賣網站，分別購得
13 被告衣朵公司所販售如附表一、二所示使用如附圖一、二商
14 標所示之系爭商品。

15 (三)被告衣朵公司之代表人為被告賴佳妤。

16 (四)「包達人」商標為原告申請註冊，且原告有於其粉絲專頁及
17 露天拍賣網站販售含有系爭商標之商品。

18 (五)「FK&FK」商標曾於101年5月10日在中國大陸申請註冊，經
19 核准於102年8月14日註冊公告。

20 (六)吳日紅曾於103年8月14日在中國大陸申請註冊「KORENKAB」
21 商標，然未獲核准註冊。

22 (七)吳日紅及其經營之義烏市友好電子商務商行、牛發箱包公司
23 與兩造均有業務往來，且為兩造之供應商。

24 (八)被告衣朵公司以「FK&FK」商標有違反商標法第30條第1項第
25 12款規定為由，向智慧財產局申請評定，經智慧局於108年
26 10月9日作出評定不成立之處分。

四、本件爭點如下：

(一)原告申請註冊系爭商標有無違反商標法第30條第1項第12款之規定？

(二)系爭商標有無商標法第36條第2項前段國際耗盡原則之適用？

(三)被告有無故意或過失侵害原告之商標權？如有，原告請求被告負連帶賠償責任有無理由？賠償金額應為若干？

五、得心證之理由：

(一)原告申請註冊系爭商標有無違反商標法第30條第1項第12款之規定？

1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。查被告抗辯系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1項第12款規定，有應撤銷之事由，本院自應就系爭商標註冊，有無該應撤銷之原因自為判斷。又系爭商標申請日分別為105年3月18日、同年5月11日，註冊公告日分別為105年11月16日、同年12月16日，則系爭商標註冊有無違法事由，致應撤銷其註冊，應各依註冊時即105年11月30日修正公布、12月15日施行前及施行後之商標法規定為斷。

2.附圖一之「KORENKAB」商標：

(1)按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商

01 標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或
02 其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，
03 不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。前項第12
04 款所規定之先使用之認定，以申請時為準，105 年11月30
05 日修正前商標法第30條第1項第12款、第2項分別定有明文
06 。準此，仿襲而搶註他人先使用商標之構成要件有三：一、
07 相同或近似於他人先使用之商標。二、他人商標先使用於同
08 一或類似商品或服務。三、申請人因與他人間具有契約、地
09 緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲
10 意圖而申請註冊商標。又本款所稱「先使用」之商標，並
11 不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。

12 (2) 查「KORENKAB」商標曾經吳日紅於103年8月14日在中國大陸
13 申請註冊商標（遭駁回未獲核准註冊），且原告有於其
14 粉絲專頁及露天拍賣網站販售含有前開商標之商品，而吳
15 日紅及其經營之義烏市友好電子商務商行、牛發箱包公司
16 與兩造均有業務往來，亦為兩造之供應商，此為兩造所不
17 爭執，並有該商標註冊公開資料可稽（本院卷一第167 頁
18 ），堪認屬實。又依被告所提義烏市友好電子商務商行（
19 經營者吳日紅）、牛發箱包公司（法定代理人劉國芳），
20 其成立日期分別為103年4月18日、105年3月28日（本院卷
21 一第162、163頁），及依被告所提阿里巴巴網頁賣場銷售
22 資訊（本院卷一第169 至171頁、第185至189頁、第193、
23 197、201、205、209頁），均可見含有「KORENKAB」商標
24 之旅行收納包組，及依被告所提義烏市友好電子商務商行
25 出貨給原告之交易訂單資料（本院卷一第333至359頁）顯
26 示，原告自104 年12月31日起即有向該商行下單購買「

01 KORENKAB」商標商品之情形，堪認「KORENKAB」商標於原
02 告向我國註冊之前，確經吳日紅及其經營商行使用於廣告
03 行銷，而有先使用商標之情事，則原告申請註冊該商標是
04 否構成商標法第30條第1項第12款之意圖仿襲而申請註冊
05 ，即應就原告作為經銷商，其申請註冊商標是否有獲得中
06 國大陸原廠之同意予以判斷。

07 (3)原告雖主張註冊「KORENKAB」商標係獲得吳日紅及其經營
08 商行之同意或授權，並提出其與吳日紅（暱稱「友好」）
09 之通訊軟體QQ對話紀錄截圖及證人即原告配偶劉嘉賢之證
10 詞為證。惟查，依該對話紀錄截圖僅表示：「2017/5/23
11 （友好）兄弟我們這個FK台灣有註冊嗎」「（劉嘉賢）我
12 不清楚，要問我老婆。都是他處理。之前應該都有」「（
13 友好）FK註冊了，也不拿去上」（本院卷一第253、255頁
14 ），其對話縱有談及「FK&FK」商標（即對話中之FK），
15 然雙方並未提及同意由原告註冊「KORENKAB」商標之情事
16 ，自難作為原告有取得吳日紅同意註冊「KORENKAB」商標
17 之證明；又依證人劉嘉賢固於本院證稱：「KORENKAB」商
18 標係經由吳日紅之同意才註冊等等（本院卷二第59、61頁
19 ），然而，證人劉嘉賢為原告之配偶，其就吳日紅有同意
20 原告申請在台灣註冊該商標乙事，並無法提出任何授權文
21 件證明，其所為證詞之可信度薄弱，復無其他證據可資佐
22 證為真實之情況下，尚難採信。職是，綜合前開事證，堪
23 認原告並未獲得吳日紅及其經營商行之同意或授權情形下
24 ，即意圖仿襲而申請註冊「KORENKAB」商標於同一商品，
25 故被告抗辯系爭「KORENKAB」商標註冊，有違反商標法第
26 30條第1項第12款之規定，即為有據。

01 (4)基此，原告於「KORENKAB」商標申請註冊前，在中國大陸
02 地區已有他人先使用之事實，原告為吳日紅及其經營商行
03 之經銷商，因而知悉該商標存在，自屬因業務往來之關係
04 ，知悉他人商標存在，且依前開說明，難認該商標之註冊
05 已得使用人吳日紅之同意，故原告於我國申請註冊該商標
06 已違反商標法第30條第1項第12款規定，而有應撤銷之原
07 因，依智慧財產案件審理法第16條規定，原告於本件訴訟
08 中自不得對被告主張權利。

09 3.附圖二之「FK&FK」商標：

10 (1)按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商
11 標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或
12 其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，
13 不得註冊。前項第12款所規定之先使用之認定，以申請時
14 為準，現行商標法第30條第1項第12款本文、第2項分別定
15 有明文。

16 (2)查「FK&FK」商標曾於101年5月10日在中國大陸申請註冊
17 ，經核准於102年8月14日註冊公告，嗣由牛發箱包公司於
18 105年4月15日申請轉讓取得該商標，並於106年1月24日完
19 成轉讓核准登記，且原告有於其粉絲專頁及露天拍賣網站
20 販售含有前開商標之商品，而吳日紅及其經營之義烏市友
21 好電子商務商行、牛發箱包公司與兩造均有業務往來，亦
22 為兩造之供應商，此為兩造所不爭執，並有該商標之註冊
23 及申請轉讓資料可稽（本院卷一第165、381頁），堪認原
24 告於105年5月11日在我國申請註冊「FK&FK」商標之前，
25 「FK&FK」商標已由吳日紅經營之牛發箱包公司在中國大
26 陸取得註冊商標之事實。然而，商標之註冊與有無先使用

01 商標，係屬二事，且依被告所提之義烏市友好電子商務商
02 行出貨給原告之交易訂單資料顯示（本院卷一第333至379
03 頁），其最早係自105年6月21日起，開始出貨含有「FK&FK
04 」商標商品給原告（本院卷一第361 頁），已晚於原告申
05 請「FK&FK」商標註冊之時間，故並無法以該交易訂單資
06 料作為原告申請該商標註冊之前，吳日紅及其經營商行已
07 將該商標先使用於同一袋包類商品之證明。

08 (3)又依被告提出牛發箱包公司出具之2018年4 月26日聲明書
09 （本院卷一第149 頁），僅載明該公司並未同意或授權他
10 人使用「FK&FK」商標在台灣註冊，而該聲明書係於本案
11 訴訟期間經被告要求始由該公司出具，真實性顯有可疑，
12 且非屬牛發箱包公司有先使用「FK&FK」商標於同一商品
13 之證明；以及牛發箱包公司出具之2018年5 月28日聲明書
14 （本院卷二第169 頁），雖有記載該公司自104年8月20日
15 起，陸續將標示有「FK&FK」商標之皮件等商品銷售予原
16 告等語，然與被告前揭所提之交易訂單資料（即自105年6
17 月21日起始出貨）不符，且該聲明書既係由牛發箱包公司
18 所為單方之書狀陳述，既未事先經兩造之同意，均難作為
19 該「FK&FK」商標於申請註冊前已有先使用於同一商品之
20 有利證據。

21 (4)況且，被告衣朵公司曾以「FK&FK」商標有違反商標法第
22 30條第1 項第12款規定為由，向智慧財產局申請評定，業
23 經智慧局於108年10月9日作出評定不成立之處分，此有該
24 評定書附卷可憑（本院卷二第305至307頁）。

25 (5)基上，依被告抗辯所提證據，尚無法證明原告於申請註冊
26 「FK&FK」商標之前，該商標已有他人先使用於同一商品

01 之事實，即與商標法第30條第1項第12款之要件不符，自
02 無該條款規定之適用。職是，原告主張其申請註冊該商標
03 並無違反商標法第30條第1項第12款之事由，即非無據。

04 (二)原告「FK&FK」商標有商標法第36條第2項前段國際耗盡原則
05 之適用：

06 1.按商標法第36條第2項規定：「附有註冊商標之商品，由
07 商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標
08 權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場
09 後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限」
10 。觀其立法意旨，採商標權國際耗盡原則，指商標權人對
11 於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形
12 ，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權
13 利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同
14 圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主
15 義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權
16 的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要
17 彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人
18 發生耗盡結果（最高法院108年度台上字第397號民事判決
19 意旨參照）。

20 2.本件被告抗辯其所銷售含系爭商標之商品皆與原告貨出同
21 源，且被告向原廠採購商品時商標已附註在上，故系爭商
22 品有國際耗盡原則之適用，惟為原告所否認。經查，「FK
23 &FK」商標早於102年8月14日在中國大陸申請註冊取得商
24 標權，並由中國大陸牛發箱包公司於105年4月15日取得商
25 標權，雖在台灣取得商標註冊之人為原告，並非牛發箱包
26 公司，惟原告係基於吳日紅及其經營牛發箱包公司之同意

01 而在台灣註冊相同之商標，此為原告所自認（本院卷一第
02 248至250頁），而牛發箱包公司與兩造均有業務往來，且
03 為兩造之供應商，故系爭商品均係被告向原廠牛發箱包公
04 司購買取得，此為兩造所不爭執，該註冊商標在中國大陸
05 及我國之商標權人雖分別歸屬不同之權利人，然因本件無
06 商標法第36條第2項但書所定事由，故「FK&FK」商標權利
07 耗盡之效果亦會及於經同意授權註冊之原告，依商標權國
08 際耗盡原則，原告自不得再向被告主張商標權，是以被告
09 抗辯系爭商品有國際耗盡原則之適用，核屬有據，則原告
10 主張該商標並無國際耗盡原則之適用，即無足取。

11 (三)基上，本件原告「KORENKAB」商標註冊因違反商標法第30條
12 第1 項第12款規定，而有應撤銷之原因，依智慧財產案件審
13 理法第16條規定，自不得於本件訴訟對被告主張權利；以及
14 原告「FK&FK」商標因有國際耗盡原則之適用，已如前述，
15 亦不得對被告主張商標權，則原告本於系爭商標之權利請求
16 被告連帶賠償，即屬無據。至於前開被告有無故意或過失侵
17 害原告商標權及賠償金額若干之爭點，即無審究之必要，附
18 此敘明。

19 六、綜上所述，原告依前揭規定，請求被告連帶給付160 萬元，
20 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
21 之利息，為無理由，應予駁回。

22 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之
23 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列
24 ，附此敘明。

25 八、結論：原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，
26 民事訴訟法第78條，判決如主文。

01 中 華 民 國 109 年 2 月 10 日

02 智慧財產法院第三庭

03 法 官 吳俊龍

04 以上正本係照原本作成。

05 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。

06 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

07 中 華 民 國 109 年 2 月 18 日

08 書記官 蔣淑君