

智慧財產法院民事判決

107年度民商訴字第39號

原告 祥雲工具股份有限公司

法定代理人 林敬賢

訴訟代理人 涂榆政律師

黃聖棻律師

朱仙莉律師

被告 雷歐工具有限公司

雷歐國際有限公司

兼上二人

法定代理人 廖誼和

共同

訴訟代理人 王翼升律師

廖泉勝律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院前於中華民國108年3月25日為中間判決，關於損害賠償等爭點本院於109年1月13日言詞辯論終結，並終局判決如下：

主 文

一、被告雷歐工具有限公司、廖誼和應連帶給付原告新臺幣參佰參拾貳萬玖仟柒佰伍拾肆元，及自民國一百零七年七月六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

二、被告雷歐工具有限公司、廖誼和應連帶負擔費用，將本件最後事實審判決書之判決法院名稱、案號、案由、當事人、主文及如附件所示之判決簡要理由，以二分之一版面、新細明體12號字體，刊載於蘋果日報、中國時報、聯合報、自由時報、工商時報、經濟日報等全國版其中之任一家新聞紙版面

01 （不限頭版）壹日。

02 三、被告雷歐工具有限公司、廖誼和不得使用含有相同或近似如
03 附圖系爭商標「FORCE」字樣之行為，並應連帶將含有相同
04 或近似如附圖系爭商標「FORCE」字樣之物品予以銷毀。

05 四、原告其餘之訴駁回。

06 五、訴訟費用由被告雷歐工具有限公司、廖誼和連帶負擔百分之
07 二十八，餘由原告負擔。

08 六、本判決第一項於原告以現金新臺幣壹佰壹拾壹萬元或等值之
09 銀行無記名可轉讓定存單為被告雷歐工具有限公司、廖誼和
10 供擔保後，得為假執行；被告雷歐工具有限公司、廖誼和如
11 以新臺幣參佰參拾貳萬玖仟柒佰伍拾肆元或等值之銀行無記
12 名可轉讓定存單為原告預供擔保，得免假執行。

13 七、原告其餘假執行之聲請駁回。

14 事實及理由

15 壹、程序方面：

16 一、本件原告起訴時之法定代理人原為林大全（本院卷一第13、
17 131 頁），嗣於本院審理期間變更為林敬賢，並已具狀聲明
18 承受訴訟，此有臺中市政府民國108 年4月3日函及所附公司
19 變更登記表1 份在卷可稽（本院卷四第353至359頁），經核
20 並無不合，應予准許。

21 二、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者
22 ，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256 條定有明文。原
23 告訴之聲明第1 項原為：被告等應連帶給付原告新臺幣（下
24 同）至少1,200 萬元，暨自民事起訴狀繕本送達翌日起至清
25 償日止，按年息5%計算之利息（本院卷一第13頁），嗣更正
26 為：被告等應連帶給付原告1,200 萬元，暨自民事起訴狀繕

01 本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息（本院卷四
02 第341頁），核屬使其聲明更加明確，並非為訴之變更或追
03 加，依前揭法條規定，自無不合，應予准許。

04 三、本院前於108年3月25日依民事訴訟法第382條第1項前段規定
05 為中間判決：原告關於被告雷歐工具有限公司（下稱雷歐
06 工具公司）因過失侵害原告商標權的主張成立；並認定就被
07 告雷歐國際有限公司（下稱雷歐國際公司）之主張不成立（
08 本院卷三第609至614頁）。故本院自應本於前開中間判決之
09 認定，就被告雷歐工具公司因過失侵害原告商標權之損害賠
10 償、回復名譽、排除及防止侵害等爭點為審理，並為本件終
11 局判決（有關商標侵權之兩造攻防、爭執及判斷，於中間判
12 決已有記載，因此，本件終局判決對於先前本案所涉侵害商
13 標權之爭執及判斷，不再重覆論述，僅就其餘爭點為判斷說
14 明）。

15 貳、實體方面：

16 一、原告之主張及聲明：

17 (一)原告為如附圖所示商標（下稱系爭商標）之商標權人，因被
18 告雷歐工具公司產製之「Rock Force」手工具箱組（下稱系
19 爭產品）使用相同或近似於系爭商標，且有致相關消費者混
20 淆誤認，而有侵害原告商標權之事實，爰依商標法第69條第
21 3項、民法第28條、第185條、第188條、公司法第23條等
22 規定，請求被告雷歐工具公司及其負責人連帶損害賠償。而
23 請求商標權受侵害損失部分，依商標法第71條第1項第1、2
24 、3款計算損害方式，請求以賠償金額最高為擇一認定：

25 1.依商標法第71條第1項第1款規定請求之依據：

26 (1)原告在世界各地經營系爭商標已久，行銷成本頗大，在俄

羅斯、白俄羅斯地區於102至105年間之銷售金額分別為819,502,784元、382,614,598元、171,882,466元、138,082,971元（原證16）。

(2)倘以102 年之銷售金額為比較基準點，則103至105年減少之銷售額總計為1,765,928,316元，依國稅局所頒布103至105 年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準「其他金屬手工具製造」之毛利率均為24%（原證17），則原告於103至105年度合計減少毛利為423,822,796元（計算式：1,765,928,316× 24%=423,822,796 ），因此，原告自得依商標法第71條第1項第1款規定，請求連帶賠償1,200萬元。

2.依商標法第71條第1項第2款規定請求之依據：

（此部分涉及本院108年度民秘聲字第20、59號秘密保持命令內容，援予遮隱）

3.依商標法第71條第1項第3款規定請求之依據：

(1)

（此部分涉及本院108年度民秘聲字第20、59號秘密保持命令內容，援予遮隱）

因此，原告自得依商標法第71條第1項第3款規定，請求連帶賠償1,200萬元。

(2)經審酌下列因素，原告認本件應以系爭產品零售單價之1,500倍定其賠償金額：

①加害人之經營規模：

被告雷歐工具公司之資本額為2,500 萬元，且被告雷歐工具公司出口報單貨品名稱、商標及規格載有「Rock Force 」文字之報關資料光碟顯示，銷售金額至少為如原證41所載之銷售總額，經營規模甚鉅。

01 ②侵權行為態樣：

02 被告於原告對其提出刑事告訴後，仍然繼續生產製造、
03 販售並輸出系爭產品，為意圖營利謀取利益而繼續侵害
04 原告之商標權，顯然具有主觀之惡意。

05 ③侵害行為之期間：

06 被告自103 年起迄今仍在繼續侵害原告之商標權，侵害
07 行為長達數年之久，惡性重大。

08 ④仿冒商標商品之數量、種類：

09 被告輸出系爭產品之離岸價格，合計至少為如原證41所
10 載之銷售總額，侵權商品之數量、種類皆甚鉅。

11 ⑤仿冒商標之相同或近似程度：

12 被告產製侵害商標權之系爭產品，與原告之商品型號幾
13 乎相同，且設計外觀均極為近似，另系爭產品字樣均刻
14 意凸顯「FORCE 」之字體及顏色，商品設計外觀復極為
15 近似，顯係在刻意仿冒原告商品。

16 ⑥加害人可能對商標專用權人之商標專用權所生損害範圍
17 及程度：

18 原告於103至105年因系爭商標受侵害後所減少之利益至
19 少為423,822,796 元，已如前述，所受利益減少之損害
20 甚為鉅大。

21 (二)請求商譽損失及回復商譽部分：

22 原告在全世界各地經營系爭商標，商譽卓著，被告侵害原告
23 之商標權，且其產製之產品品質不良，導致原告之顧客抱怨
24 ，致原告商譽受損，經審酌原告之商譽優良、所受侵害情形
25 、被告侵權行為之態樣及程度，爰依民法第18條、第195 條
26 規定，一併請求被告於前開範圍內負原告所受商譽損失之損

01 害賠償，及依民法第195條第1項規定，請求被告負擔費用將
02 起訴狀附件一所示道歉啟事（本院卷一第39頁），刊載於新
03 聞紙，退步言，如認登報道歉之方式作為回復商譽之適當處
04 分並不恰當，原告亦請求依前揭規定將本件判決書之一部內
05 容（如起訴狀附件二，本院卷一第41頁）登載於新聞紙，以
06 回復原告商譽。

07 (三)請求排除並防止侵害部分：

08 被告確有侵害原告之系爭商標權，非法妨礙原告商標權之圓
09 滿行使，原告對此並無忍受之義務，就現在既存之危險狀況
10 加以判斷，系爭商標有被繼續侵害之可能，故有事先加以防
11 範之必要性。爰依商標法第69條第1、2項規定，請求被告等
12 不得使用含有「FORCE」字樣或任何近似於「FORCE」字樣之
13 行為，並應將含有「FORCE」字樣或近似於「FORCE」字樣之
14 系爭產品予以銷毀。

15 (四)本件並無失權效規定之適用：

16 被告抗辯原告逾越108年5月31日期限而逾時提出損害賠償之
17 計算，實屬無稽。蓋原告於民事起訴狀及民事準備書暨聲請
18 調查證據狀中，業已提出相關損害賠償之計算。又原告於10
19 8年5月16日以民事聲請調查證據(四)暨聲請閱卷狀向本院聲請
20 展延提出損害賠償計算之期限，本院並於108年5月23日發函
21 予原告表示將再度向關務署及中區國稅局發函調取出口資料
22 ，並於核發秘密保持命令後，再通知原告閱覽。嗣本院於10
23 8年5月27日始向前揭機關再度調取相關出口資料，前揭機關
24 亦分別於108年6月始回覆本院，且因被告聲請核發秘密保持
25 命令，原告係於108年11月底始獲本院允許通知得閱覽前揭
26 機關回覆之資料，故原告明顯並未逾時提出。

01 (五)原告之損害賠償請求並未罹於時效：

02 1.原告於刑事另案105年7月19日刑事告訴暨聲請搜索扣押狀
03 所載「告證6號：真偽鑑定書」，並於同日針對「告證3號
04 ：仿冒品手工工具箱」進行鑑定，經該日鑑定結果始確認告
05 證3號為仿冒品。故原告於107年6月22日提起本件訴訟，
06 並未逾越消滅時效。

07 2.原告係於105年7月13日始得知「告證4號：雷歐工具公司
08 所出具之切結書」，並合理懷疑被告雷歐工具公司可能涉
09 嫌生產製造系爭產品。原告旋於當日將告證4號告知其委
10 任之事務所，並該所於105年7月18日查詢被告雷歐工具公
11 司之負責人為廖誼和（參被證28刑事告訴暨聲請搜索狀中
12 告證4號被告雷歐工具公司之公司登記查詢網頁右下角標
13 註為2016/7/18）。因此，原告提起本件訴訟，並未逾越
14 消滅時效。

15 3.又退步言之，被告之商標侵害行為乃持續性不斷發生之侵
16 權行為，原告之損害賠償請求權係隨各該損害不斷漸次發
17 生，故原告於107年6月22日提起本件訴訟，並無逾越消滅
18 時效。

19 (六)聲明（本院卷四第341至343、第441至443頁）：

20 1.被告等應連帶給付原告1,200萬元，暨自起訴狀繕本送達
21 翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

22 2.被告等應連帶將如起訴狀附件一所示道歉啟事（本院卷一
23 第39頁），以二分之一版面，新細明體24號字體、格式，
24 刊載於蘋果日報、中國時報、聯合報、自由時報、工商時
25 報、經濟日報之全國版頭版一日；如認前段之聲明為無理
26 由，則被告等應連帶將本件最後事實審判決書之判決法院

名稱、案號、案由、當事人、主文及如起訴狀附件二所示之簡要理由（本院卷一第41頁），以二分之一版面，新細明體24號字體、格式，刊載於蘋果日報、中國時報、聯合報、自由時報、工商時報、經濟日報之全國版頭版一日。

3.被告等不得使用含有「FORCE」字樣或任何近似於「FORCE」字樣之行為，被告等應連帶將含有「FORCE」字樣或近似於「FORCE」字樣之物品予以銷毀。

4.就訴之聲明第1項，原告願供現金或等額之銀行無記名可轉讓定存單供擔保後，請准宣告假執行。

二、被告之答辯及聲明：

(一)原告就損害賠償計算基礎之提出違反適時提出之原則，應構成失權：

本院曾以108年度民秘聲字第20號民事裁定及108年5月3日智院成仁107民商訴字第39號第三庭通知函，命原告就損害賠償之計算應於108年5月31日前提出書狀，惟原告遲至108年12月6日始行提出，顯逾本院所命提出之期程，應依民事訴訟法第196條第1項之規定為失權評價。

(二)原告之損害賠償請求權已罹於時效：

1.另案臺灣臺中地方檢察署105年度偵字第21353號不起訴處分書、106年度偵續字第23號及106年度偵字第2105號不起訴處分書、106年度偵續一字第17號及106年度偵續字第178號起訴書上，皆載有「告訴意旨略以：被告廖誼和為…雷歐工具公司負責人…詎其明知告訴人祥雲工具股份有限公司…於民國82年間就『FORCE』之商標字樣申請註冊，而獲商標權…仍在商標專用期間內，未經前述商標權人同意，竟基於販賣仿冒商標商品之犯意，自105年5月16日起

，在其所製作之手工具組上，使用『FORCE』之商標字樣
…。」等語，可知原告早於105年6月22日前，即知悉渠受
有損害及被告雷歐工具公司之侵權事實，本件原告遲至10
7年6月22日始提起訴訟，故其民事請求權顯已罹於時效。

2.又本院於108年5月1日命原告提出另案之刑事告訴暨聲請
搜索扣押狀上所載購置系爭商品當時之發票或消費交易證
明文件，原告固於108年5月9日提出民事準備六狀，泛稱
另案該搜索扣押狀所載仿冒品手工具箱，係其在俄羅斯之
經銷商在當地所取得，並非其直接取得，因此，其並無持
有當時俄羅斯經銷商所取得之發票或消費交易證明文件，
故無法提出云云。惟因本件具有證據偏在原告方之性質，
且其係據該文書作為立論基礎，卻又於本院要求下不為提
出，顯已違背民事訴訟法第343條、第345條第1項、第282
條之1第1項規定之具體化義務、事案解明義務，並有證明
妨礙之情事，應認原告之損害請求權已罹於時效。

(三)原告請求被告雷歐國際公司、廖誼和應連帶負損害賠償責任
，並無理由：

本件中間判決既已認定僅被告雷歐工具公司過失侵害原告商
標權之主張成立，則被告雷歐國際公司、廖誼和既非共同侵
權行為人，亦非屬受僱人侵權之態樣，自無從依民法第185
、188條、公司法第23條規定，命無關之二被告負連帶之責
。且中間判決認定構成侵權者係法人本身，與民法第28條所
規範態樣迥然有別，該條自無比附援引之餘地。

(四)損害賠償額之計算：

1.原告依商標法第71條第1項第1款規定請求損害賠償，並無
理由：

原告固以102年至105年之外國營業銷售額下降數額之淨利作為其計算損害賠償範圍之依據，惟：

(1)依關務署回函之資料可知，本件出口主要係發生於000年，故原告泛稱之102、103年之銷售額云云，皆無任何比附援引之基礎。

(2)原告自承其102年銷售金額為819,502,784元，103年為382,614,598元，然當時被告雷歐工具公司根本未有出口行為，但原告之銷售額仍有大量落差，故其可獲利益顯非屬「通常」可知，究其原因有極大可能係同業競爭、景氣循環、甚或自身商品或營業策略等因素所致，不應逕予歸諸於被告雷歐工具公司之行為。

(3)依前揭原告自承之銷售額可知，原告出口金額皆以億元計算，甚至多達8億多元，而被告雷歐工具公司之銷售額僅約19,729,888元，影響市場之可能性實屬有限。

(4)縱然以此款計算損害賠償額，至多應以104、105年銷售差額，乘以手工具「淨利率」即7%（附件12），再依商標法第71條第2項規定，衡酌被告雷歐工具公司係屬過失義務違反、且期間非長，於本件出口前亦有相當合理信賴OEM製品係屬有權製造，與故意侵權者有別，且自始至終系爭商品皆未流入我國市場，而僅係依白俄羅斯廠商指示代工、兩造之銷售額度有數10倍之差距，原告之商業規模亦為被告雷歐工具公司之6倍（附件13）等情予以酌減。

2.原告依商標法第71條第1項第2款規定請求損害賠償，並無理由：

(1)

（此部分涉及本院108年度民秘聲字第20、59號秘密保持

命令內容，援予遮隱）

(2)縱認原告依此款規定之請求有理由，亦應審酌至多應僅能以出口額乘以手工具「淨利率」即7%為上限，再依商標法第71條第2項規定，衡酌被告雷歐工具公司係屬過失義務之違反、且期間非長，於本件出口前亦有相當合理信賴OEM製品係屬有權製造，與故意侵權者有別，且自始至終系爭商品皆未流入我國市場，而僅係依白俄羅斯廠商指示代工、兩造之銷售額度有數10倍之差距，原告之商業規模亦為被告雷歐工具公司之6倍（附件13）等情予以酌減。

3.原告依商標法第71條第1項第3款規定請求損害賠償，並無理由：

（此部分涉及本院108年度民秘聲字第20、59號秘密保持命令內容，援予遮隱）

為其計算損害賠償範圍之依據，惟：

(1)

（此部分涉及本院108年度民秘聲字第20、59號秘密保持命令內容，援予遮隱）

(2)退步言之，縱認應以原告所提之數量及零售單價為計算基礎，前揭5項商品之均價應為（此部分涉及本院108年度民秘聲字第20、59號秘密保持命令內容，援予遮隱）

且縱認原告依此款規定之請求有理由，亦應依商標法第71條第2項規定，衡酌被告雷歐工具公司係屬過失義務違反、且期間非長，於本件出口前亦有相當合理信賴OEM製品係屬有權製造，與故意侵權者有別，且自始至終系爭商品皆未流入我國市場，而僅係依白俄羅斯廠商指示代工、兩造之銷售額度有數

10倍之差距，原告之商業規模亦為被告雷歐工具公司之6倍、被告雷歐工具公司僅為代工廠商賺取微薄之代工利潤，以市場零售價計算損害賠償應屬輕重失衡等情，應認至多以零售單價之10倍為其計算損害賠償之基礎始為合理。

(五)原告依民法第195條第1項規定所為回復名譽請求，逾必要範圍而不應准許：

系爭商標並非著名商標，且原告之經營規模係被告雷歐工具公司之數倍，再以系爭商品並未實際於我國市場流通，故本件至多刊登於全國性任一新聞紙任一版、字體則為10號新細明體、內容則以最終審案號及主文，即足以回復原告之名譽。況原告自承並不堅持刊登之形式，故應以被告所述為有理由。

(六)原告依商標法第69條第1項、第2項所為排除侵害之請求，顯屬無據：

本件前經刑事搜索扣押後，被告雷歐工具公司即旋通知白俄羅斯商並停止製造，故已無任何繼續侵害原告之情事，原告就此亦未能舉證有排除侵害之必要；又本件部分系爭商品已遭刑事案件扣押在案，無法領回，被告實無法予以銷毀。

(七)聲明（本院卷四第343、443頁）：

1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2.如受不利判決，願供擔保請宣告免為假執行。

三、本件爭點：

(一)原告之損害賠償請求權有無罹於時效？

(二)被告廖誼和就被告雷歐工具公司侵害原告系爭商標權之行為，應否負連帶損害賠償責任？

(三)原告就損害賠償計算基礎之提出有無違反民事訴訟法第196

01 條第1項之適時提出原則？

02 (四)原告依商標法第71條第1項第1、2、3款規定，得請求賠償金
03 額為若干？

04 (五)原告依民法第195條第1項規定所為回復名譽之請求及依商標
05 法第69條第1項、第2項所為排除侵害之請求，是否有理？

06 四、得心證之理由：

07 (一)原告就系爭商標之損害賠償請求權並未罹於消滅時效：

08 1.按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損
09 害賠償。前項之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及
10 賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時
11 起，逾十年者亦同，商標法第69條第3、4項定有明文。又
12 「所謂知有損害，非僅指單純知有損害者而言，其因而受
13 損害之他人行為為侵權行為，亦須一併知之，若僅知受損
14 害及行為人，而不知其行為之為侵權行為，則無從本於侵
15 權行為請求賠償，時效即無從進行。從而，除須被害人知
16 悉他人之侵害行為外，對其行為之違法性並須認識，始得
17 謂其已知。且已知係指實際知悉而言，固不以知悉賠償義
18 務人因侵權行為所構成之犯罪行為經檢察官起訴，或法院
19 判決有罪為準，惟倘僅屬懷疑、臆測或因過失而不知者，
20 則仍有未足。」此有最高法院108 年度台上字第1863號民
21 事判決意旨可參。

22 2.經查，原告主張其係於105年7月13日合理懷疑被告雷歐工
23 具公司涉嫌產製侵害系爭商標之產品，經針對系爭產品（
24 即「告證3號：仿冒品手工具箱」）進行鑑定，而於同年7
25 月18日查詢被告雷歐工具公司之負責人為被告廖誼和，且
26 於同年7 月19日經鑑定結果始確認系爭產品為仿冒品等情

，此有原告於被告廖誼和違反商標法之刑事另案（即臺灣臺中地方法院106年度智易字第80號、本院108年度刑智上易字第4號）中，所提出105年7月19日刑事告訴暨聲請搜索扣押狀及其所附「告訴3號：仿冒品手工具組相片」、「告證4號：雷歐工具公司所出具之切結書及公司基本資料」、「告證6號：真偽鑑定書」可稽（本院卷四第75至104頁），並經本院調取上開刑事另案卷宗核閱無誤，堪認屬實。是以，原告既係於105年7月19日經鑑定系爭產品確認為仿冒品後，始實際知悉被告雷歐工具公司有侵害商標權之行為，則原告於107年6月25日（依本院收狀章日期所載）提起本件訴訟，自未逾越消滅時效。

3.被告雖以被告廖誼和之刑事另案中，臺灣臺中地方檢察署105年度偵字第21353號不起訴處分書、106年度偵續字第23號及106年度偵字第2105號不起訴處分書、106年度偵續一字第17號及106年度偵續字第178號起訴書等（本院卷四第63至74頁），皆載有「告訴意旨略以：被告廖誼和…竟基於販賣仿冒商標商品之犯意，自105年5月16日起，在其所製作之手工具組上，使用『FORCE』之商標圖樣…」等語，可知原告早於105年6月22日前，即知悉其受有損害及被告雷歐工具公司之侵權事實等等。惟查，前揭不起訴處分書或起訴書中認定被告廖誼和自105年5月16日即開始使用系爭商標於系爭產品之時點，乃檢察官自行認定之犯罪日期，此日期並非由原告主張或指訴，亦與原告是否實際知悉被告雷歐工具公司之侵權行為無涉，且觀諸該案警察局函送資料及檢察官開始簽分偵案續行偵查之內部簽呈（本院卷四第159至162頁），亦未敘及原告指稱被告廖誼和

01 自105年6月22日起即有製造仿冒系爭商標商品，自難認原
02 告自該日起即已知悉被告雷歐工具公司有製造系爭產品而
03 侵害商標權之行為，故被告抗辯原告早於105年6月22日前
04 即知悉其受有損害及被告雷歐工具公司之侵權事實，原告
05 之賠償請求權已罹於時效，顯無足取。

06 4.至被告抗辯原告未依本院於108 年5月1日命其提出購置系
07 爭產品當時之發票或消費交易證明文件，僅泛稱因仿冒之
08 系爭產品係其俄羅斯之經銷商在當地取得，並非其直接取
09 得，故原告並無持有當時俄羅斯經銷商所取得之發票或消
10 費交易證明文件，自無法提出等語，已違背民事訴訟法第
11 343條、第345條第1項、第282條之1第1項規定之具體化義
12 務、事案解明義務，並有證明妨礙之情事，應認原告之損
13 害請求權已罹於時效云云。然而，依原告前揭所述情節加
14 以審酌，其未能提出當時購買之證明文件並非無正當理由
15 ，實難認原告有何妨礙證明之情事，況且，原告係於 105
16 年7 月19日經鑑定系爭產品確認為仿冒品後，始知悉被告
17 之侵害商標權行為，已如前述，是以被告抗辯依前揭規定
18 ，應認定原告之損害請求權已罹於時效，顯屬無據。

19 (二)被告廖誼和就被告雷歐工具公司之侵害商標權行為，應與被
20 告雷歐工具公司負連帶損害賠償責任，而原告對被告雷歐國
21 際公司之請求為無理由：

22 1.按民法第28條規定，法人對於其董事或其他有代表權之人
23 因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之
24 責任。又公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令
25 致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公
26 司法第23條第2項定有明文。

01 2.查被告廖誼和為被告雷歐工具公司之負責人（本院卷四第
02 277 頁），且被告雷歐工具公司有過失侵害原告系爭商標
03 權之行為，業經本院於108年3月25日中間判決所認定明確
04 （本院卷三第609 頁），被告雷歐工具公司之侵害商標權
05 行為既係由被告廖誼和負責執行，其於執行公司業務而侵
06 害原告之商標權，致原告受有損害，自應依前揭規定，對
07 原告與被告雷歐工具公司負連帶賠償責任。是以，原告請
08 求被告雷歐工具公司、廖誼和應就侵害其商標權之行為負
09 連帶賠償責任，即屬有理。

10 3.至於被告雷歐國際公司部分，前經本院以中間判決認定原
11 告之主張及請求並不成立，本可為終局判決，僅因避免造
12 成本案割裂為兩部分進行，故留待終局判決再為判決結果
13 之諭知（本院卷三第614 頁），故本院基於中間判決之認
14 定結果，自應認原告請求被告雷歐國際公司負擔連帶損害
15 賠償責任、回復名譽及排除侵害之全部請求，均無理由，
16 附此敘明。

17 (三)原告就損害賠償計算基礎之提出並無違反民事訴訟法第 196
18 條第1項之適時提出原則：

19 1.按攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度
20 ，於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴
21 訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙
22 訴訟之終結者，法院得駁回之。攻擊或防禦方法之意旨不
23 明瞭，經命其敘明而不為必要之敘明者，亦同。民事訴訟
24 法第196 條定有明文。是以縱係意圖延滯訴訟提出攻擊
25 防禦方法，或雖因重大過失逾時始行提出攻擊防禦方法，
26 仍須以將致延滯訴訟為前提，法院始得予以駁回。若並不

01 致延滯訴訟者，法院仍不得駁回其提出，觀之該法條文意
02 自明。

03 2.被告雖以本院曾以108年度民秘聲字第20號民事裁定及108
04 年5月3日智院成仁107 民商訴字第39號第三庭通知函（本
05 院卷四第105頁、第133頁），命原告就損害賠償之計算應
06 於108年5月31日前提出書狀，惟原告遲至108年12月6日始
07 行提出，顯逾本院所命提出之期程，應為失權之評價等等
08 。惟查，原告之所以未能如期提出損害賠償之計算方式，
09 乃因原告計算損害賠償尚需請求本院向國稅局、關務署及
10 被告雷歐工具公司調取系爭產品之出口報單、相關商業帳
11 簿，以調查被告雷歐工具公司因銷售系爭產品所得之利益
12 數額，此有原告於108 年5 月17日具狀提出之聲請調查證
13 據(四)暨聲請閱覽卷宗狀可稽（本院卷四第163 頁）。經本
14 院發函後，被告於同年6 月12日具狀提供出口報單及訂單
15 資料，並聲請本院向原告核發秘保令（本院卷四第217 至
16 219 頁）；嗣財政部關務署於108 年6 月3 日函覆本院被
17 告雷歐工具公司自103 年1 月1 日起至108 年5 月27日之
18 出口報關資料（置本院外放證物袋內）；財政部中區國稅
19 局大屯稽徵所並於108 年6 月18日函覆本院提供被告雷歐
20 工具公司之報稅資料（本院卷四第243 頁），而經本院於
21 108 年11月22日以108 年度民秘聲字第59號裁定（本院卷
22 四第319 至322 頁）對原告之訴訟代理人核發秘保令後，
23 原告始得於108 年11月底允許閱覽前揭機關回覆之資料。
24 準此，原告於同年12月6 日始能提出損害賠償之計算方式
25 ，並未有逾時提出之情形，亦未致延滯訴訟，故被告此部
26 分之抗辯，即屬無據。

01 (四)原告依商標法第71條第1項第1、2、3款規定，請求賠償金額
02 分別計算如下：

03 1.按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其
04 損害：一、依民法第216條規定。但不能提供證據方法以證
05 明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得
06 之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差
07 額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害
08 商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商
09 品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售
10 單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百
11 件時，以其總價定賠償金額。四、以相當於商標權人授權他
12 人使用所得收取之權利金數額為其損害。前項賠償金額顯
13 不相當者，法院得予酌減之。」商標法第71條定有明文。

14 2.原告無法適用商標法第71條第1項第1款之規定計算損害賠
15 償：

16 (1)原告主張其在俄羅斯、白俄羅斯地區於102至105年間之銷
17 售金額分別為819,502,784元、382,614,598元、171,882,
18 466元、138,082,971元（本院卷一第481頁），倘以102年
19 銷售金額為比較基準點，則103至105年減少銷售額總計1,
20 765,928,316元，依國稅局頒布103至105年度營利事業各
21 業所得額暨同業利潤標準「其他金屬手工具製造」之毛利
22 率為24%（本院卷一第484頁），則原告於103至105年度合
23 計減少毛利為423,822,796元（計算式：1,765,928,316 ×
24 24%＝423,822,796），應屬原告因商標受侵害後所減少之
25 利益，並提出出口報單及發票為證（本院卷二第269至593
26 頁、本院卷三第5至179頁），惟為被告所否認，並以前揭

情詞置辯。

(2)經查，依財政部關務署108年6月3日前揭函覆出口報關資料、被告所提出口申報及出口報單顯示（參原證41、被證20及被證32），被告雷歐工具公司出口系爭產品至前揭地區的主要時間係在105年期間（僅有一筆出口報關日期在103年10月9日，其餘均在105年以後），則原告以其102年銷售金額為比較基準點，認其於103至105年之間減少銷售額總計1,765,928,316元，並作為計算所失利益之基礎，已屬無據；又參以原告主張其102年銷售金額為819,502,784元，103年為382,614,598元，104年為171,882,466元，然而當時被告雷歐工具公司根本未有大量出口系爭產品之行為，但原告之年度銷售額仍然逐年大幅減少，究其原因可能或係其他同業競爭、景氣循環、甚或營業策略等因素所致，自無從歸責於被告雷歐工具公司之出口行為。準此，尚難以原告前揭103至105年銷售額減少即遽認全屬其所失利益，則依原告所舉證據並無法證明系爭商標遭侵害後所減少之利益為若干，自無從依商標法第71條第1項第1款規定請求計算其損害賠償額。

3.原告得依商標法第71條第1項第2款之規定計算損害賠償：

(1)按商標法第71條第1項第2款規定，得以侵害商標權行為所得之利益計算。亦即商標權人無需證明自己所受損害或所得利益，只需證明侵權人銷售侵害商標權商品之總收入即可，依銷售該項商品之全部收入，本含有侵權人的銷售成本及必要費用，惟立法者特予商標權人便利，當商標權人不能證明該利益時，自得主張侵害者銷售該項商品之全部收入為侵害商標權行為所得之利益。但侵害者得舉證扣減

其成本或必要費用，若未能舉證，則以銷售商品之全部收入為本款之賠償金額。

(2)查原告主張依關務署108年6月3日函覆本院被告雷歐工具公司103年1月1日起至108年5月27日出口報單之銷售總額，為美金000,000元，換算為新臺幣00,000,000元（參原證41，原告係以匯率1:31換算），此與被告提出之出口申報資料所載出口離岸價格總計為00,000,000元（參被證20）大致相符，堪認屬實。惟上開美金折算新臺幣之匯率並非兩造合意，應以原告起訴時即期匯率（1:30.435）換算，始為合理，故應換算美金為新臺幣00,000,000元（計算式： $000,000 \times 30.435 = 00,000,000$ ，小數點後四捨五入）。雖被告抗辯上開出口金額於扣除營業成本及必要費用支出後，所得利益僅有000,000元（參本院卷四第389頁之附表一），然此除被告所自行製作之表格外，並無其他憑證資料可資佐證；況依該表格所載之「伙食費」、「職工福利」、「雜支」、「攤提」、「差旅費」等名目，縱然屬實，亦屬間接成本或費用，自不得認屬直接成本或必要費用而予扣除；又被告認應依其105年度之營業收入為000,000,000元，按比例去換算本件逐筆之銷售額與營業成本及必要費用支出之關係，而認應扣除00,000,000元之成本，核屬無據，均無從依被告抗辯自其銷售所得全部利益中扣除。故應認原告主張被告雷歐工具公司侵害其商標權所得全部利益為00,000,000元。

4.原告得依商標法第71條第1項第3款之規定計算損害賠償：

(1)按商標法第71條第1項第3款所設「零售單價倍數或總額（法定賠償額）」之規定，係為減輕商標權人之舉證責任，

而以推估商標侵權人實際製造、銷售仿冒商品之件數定其倍數，所擬制之法定賠償額，選擇依該規定請求者，不以證明損害及其數額為必要。仿冒商品之零售單價，應指在通常情形零售時之常態價格而言，不包括偶發之非常態價格，倘侵權人僅偶發性以促銷價銷售時，仍應以原價為其零售單價（最高法院106年度台上字第1179號民事判決意旨參照）。又依本款但書所定「但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」可知，倘查獲侵害商標商品於超過1500件時，即無該款前段以零售單價的1500倍以下定其賠償額之適用，而應直接以該實際查獲商品總價為計算。

(2)經查，被告雷歐工具公司自103年10月起迄106年8月止，出口銷售侵害原告商標權之系爭產品總件數，依原告所提出出口報單顯示已逾0000件（參原證41），自無適用商標法第71條第1項第3款前段「就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額」之餘地，而應直接以該查獲商品之總價，即前述侵害原告商標權所得全部利益00,000,000元為賠償金額。

5.按因侵權行為賠償損害之請求權，在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，商標法第71條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則；商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權在於填補被害人實際損害之立法目的相符。

01 (1)原告主張依商標法第71條第1 項第2、3款規定所計算賠償
02 額，均為00,000,000元，雖原告僅請求其中之1200萬元，
03 惟本院審酌下列因素，認與商標權人實際所受損害顯不相
04 當，自應予酌減：

05 ①被告雷歐工具公司之資本額為25,000,000元（本院卷四
06 第415頁）、原告公司之資本額為141,887,000元（本院
07 卷四第417 頁），兩者商業規模、銷售額相差甚大，倘
08 以上開金額認均屬原告所受損害，顯非合理。

09 ②被告雷歐工具公司係依白俄羅斯等廠商指示代工，僅賺
10 取微薄之代工利潤，上開金額僅為營業收入，並非實際
11 利益，且自始至終系爭商品皆未流入國內市場，而係全
12 部出口國外，在國內市場上對原告商標權之影響非鉅。

13 ③被告雷歐工具公司係過失侵害原告之商標權，與故意侵
14 權者有別，且其負責人即被告廖誼和違反商標法之刑事
15 案件，業經本院108年度刑智上易字第4號判決無罪確定
16 （本院卷四第257至273頁，該刑事判決雖與本件中間判
17 決之認定不同，惟無從拘束本件民事判決之認定）。

18 ④併衡酌被告銷售侵害系爭商標商品之期間非短、數量，
19 及系爭產品之設計外觀與系爭商標字樣之近似程度等一
20 切情狀。

21 ⑤基此，本院認為原告主張以銷售總價00,000,000元作為
22 計算被告損害賠償之金額，顯屬輕重失衡，應參酌被告
23 雷歐工具公司出口系爭產品銷售期間主要在105 年間，
24 而該年度其營業毛利率為00.00%（營業毛利率之計算係
25 以營業收入淨額扣除營業成本），此有財政部中區國稅
26 局大屯稽徵所108年6月18日函覆之營利事業所得稅結算

申請書可憑，故應認至多以該銷售總價之營業毛利率計算損害賠償，始為合理適當，故應將被告之賠償金額酌減為0,000,000元（計算式： $00,000,000 \times 00.00\% = 0,000,000$ ，小數點以下四捨五入）。是以，原告請求賠償金於逾前揭0,000,000元之賠償範圍，即屬無據。

6.另原告主張因系爭商標之商譽卓著，被告侵害原告商標權，且其產製之產品品質不良，導致原告之顧客抱怨，致其商譽受損，而依民法第18條、第195條規定，一併請求被告於前開範圍內負擔原告所受商譽損失等等。然而，所謂業務上信譽之損失，通常係指加害人以相同或近似商標之不良仿品矇騙消費者，使消費者混淆誤認被害人之商品或服務品質低劣，以致被害人之營業信譽或商譽受貶損而言。苟加害人之商品並非品質低劣，則其使用相同或近似之商標於相同或類似之商品或服務，固會使消費者混淆誤認為係與被害人之商品或服務為同一來源或二者間有關係企業、加盟關係、授權關係等而予以選購，造成被害人銷售量減少等之營業損害，惟不當然造成被害人之商品或服務之營業信譽或商譽之減損。故原告主張依上開規定請求賠償信譽損失，即應舉證證明加害人侵害其商標權，已致其業務上信譽受到減損之事實，否則即不能准許。本件依原告所舉證據，尚無從證明被告所產製之系爭產品，有原告指述足使消費者混淆誤認其商品品質低劣，以致營業信譽或商譽受貶損之情形，是原告此部分之主張即無足取。

(五)原告得依民法第195條第1項後段規定請求被告為回復名譽之處分：

1.按民法第195條第1項後段規定：「名譽被侵害者，並得請

求回復名譽之適當處分」。此屬權利人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院仍應參酌被害人之請求及其身份、地位、被害程度等各種情事而為裁量。且所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院釋字第656號參照）。又被害人請求侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞紙，目的在於維護權利人之信譽，而賦予被害人請求為回復信譽之適當處分。其有關法院對回復名譽之處分，其有限制加害人不表意自由之情形，故應就不法侵害人格法益情節之輕重與強制表意之內容等因素，審慎斟酌而為適當之決定，以符合憲法第23條所定之比例原則。所謂適當之處分，係指該處分在客觀上足以回復被害人之名譽或信譽，且屬必要者而言，法院應審酌具體個案情節，判斷是否有必要性。

2.爰審酌原告為系爭商標之商標權人，其自82年起建立自有品牌行銷，在手工具組產品領域具有一定知名度，此有臺灣手工具工業同業公會出具之證明書可參（本院卷一第91頁），而被告雷歐工具公司與原告均為設於台中市之手工具製造業者，彼此為競爭者，其侵害原告商標權而製造、販賣侵權產品，致原告受有損害，且原告及被告均具有相當之營業規模，及斟酌刊登報紙費用對被告之負擔、侵害商標行為之態樣及情節輕重等一切情狀，認為原告依民法第195條第1項後段及公司法第23條第2項規定，請求被告雷歐工具公司、廖誼和應連帶負擔費用，將本件最後事實審判決書之判決法院名稱、案號、案由、當事人、主文及如本判決附件所示之判決簡要理由（同原告起訴狀附件

二之簡要判決理由內容，僅刪除「雷歐國際有限公司」等文字），以二分之一版面、新細明體12號字體，刊載於蘋果日報、中國時報、聯合報、自由時報、工商時報、經濟日報等全國版其中之任一家新聞紙版面（不限頭版）1日，已足回復原告之名譽，應予准許；至原告逾此部分之請求，已逾比例原則，以及原告請求刊登如起訴狀附件一之道歉啟事（本院卷一第39頁）部分，因涉有加害人請求被害人原諒、給予自新機會等影響人格法益之非適當文字，已逾合理範圍，均無必要，不能准許。

(六)原告得依商標法第69條第1項、第2項請求排除侵害：

- 1.按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置，商標法第69條第1項、第2項定有明文。查本件被告雷歐工具公司確有侵害原告之系爭商標權，已如前述，且雙方既同為手工具之製造業者，則原告主張系爭商標有被繼續侵害之可能，故有事先預防之必要，核屬有據，自應依商標法第69條第1項之規定，命被告等不得使用含有相同或近似如附圖系爭商標「FORCE」字樣之行為。
- 2.按商標權人之銷毀請求權為有效排除及防止商標侵害之手段，商標權人行使銷毀請求權，並不以行為人或持有人有故意或過失為限，其類似民法第767條第1項之所有權妨害除去請求權，將侵害商標之物品及製造侵害物品之原料、器具銷毀之，使其不流入市場，得使侵權之損害或危險降至最低限度。查本件被告雷歐工具公司所產製侵害原告商

01 標權之系爭產品，除已出口外銷至國外部分已無銷毀必要
02 之外，而於被告廖誼和違反商標法之刑事另案（本院 108
03 年度刑智上易字第4號）中，原經扣押4箱之系爭產品已由
04 臺灣臺中地方檢察署檢察官於108年9月17日處分命令發還
05 予被告，此經本院調取該刑案之執行卷查核屬實，是原告
06 依商標法第69條第2 項前段規定，請求被告雷歐工具公司
07 、廖誼和應連帶銷毀前揭已發還含有相同或近似如附圖系
08 爭商標「FORCE 」字樣之系爭產品，即非無據，應予准許
09 。

10 五、綜上所述，原告依前揭規定，請求被告雷歐工具公司、廖誼
11 和應連帶給付3,329,754元，及自起訴狀繕本送達翌日即107
12 年7月6日（本院卷一第151 頁）起至清償日止，按年息5%計
13 算之利息；及請求被告雷歐工具公司、廖誼和應連帶負擔費
14 用，將本件最後事實審判決書之判決法院名稱、案號、案由
15 、當事人、主文及如本判決附件所示之判決簡要理由，以二
16 分之一版面、新細明體12號字體，刊載於蘋果日報、中國時
17 報、聯合報、自由時報、工商時報、經濟日報等全國版其中
18 之任一家新聞紙版面（不限頭版）1 日；及請求被告雷歐工
19 具公司、廖誼和不得使用含有相同或近似如附圖系爭商標「
20 FORCE 」字樣之行為，與應連帶將含有相同或近似於如附圖
21 系爭商標「FORCE 」字樣之物品予以銷毀，為有理由，應予
22 准許。至逾此範圍以外之請求，為無理由，應予駁回。

23 六、假執行之宣告：就本判決主文第1 項即原告勝訴之部分，兩
24 造均陳明願供擔保以代釋明，聲請宣告假執行或免為假執行
25 之宣告，經核均無不合，爰分別酌定相當之擔保金予以准許
26 。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請因訴之駁回而失所附

麗，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法，經本院斟酌後，認不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

八、結論：本件原告之訴一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條、第85條第2項、第390條第2項、第392條第2項規定，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 2 月 17 日

智慧財產法院第三庭

法 官 吳俊龍

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 2 月 27 日

書記官 蔣淑君