智慧財產法院刑事附帶民事訴訟判決

107年度重附民上字第11號

上　訴　人　　金門酒廠實業股份有限公司
代　表　人　　李增財
訴訟代理人　　潘海濤　律師
　　丁偉揚　律師
　　劉秋絹　律師
　　曾靜芝　律師
被上訴人　　國本製酒生技股份有限公司
兼法定代理人　林金順

上列上訴人因被上訴人違反商標法刑事附帶民事訴訟案件，不服臺灣高雄地方法院107年度智附民字第2號，中華民國107年10月4日第一審刑事附帶民事訴訟判決，提起上訴，本院判決如下：

主　　文

原判決關於駁回上訴人金門酒廠實業股份有限公司後開第二項之訴撤銷。

被上訴人林金順、國本製酒生技股份有限公司應連帶給付上訴人金門酒廠實業股份有限公司新臺幣貳佰萬元，並自民國一百零七年三月三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

其餘上訴駁回。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本院有管轄權：

按違反商標法案件之起訴，應向管轄之地方法院為之。不服地方法院關於違反商標權法案件依通常程序所為之第一審裁判而上訴者，應向管轄之智慧財產法院為之。審理違反商標

法案件之附帶民事訴訟，除第三審法院依刑事訴訟法第508條至第511條規定裁判者外，應自為裁判，不適用刑事訴訟法第504條第1項、第511條第1項前段規定，智慧財產案件審理法第23條、第25條第1項及第27條第2項分別定有明文。準此，上訴人金門酒廠實業股份有限公司（下稱上訴人），因被上訴人林金順、國本製酒生技股份有限公司（下稱國本公司，而與林金順合稱被上訴人）違反商標法案件，對被上訴人提起刑事附帶民事訴訟。揆諸前揭說明，本院依法應自為裁判，審理違反商標法案件之刑事法院，應自為裁判。

二、上訴人變更法定代理人：

按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止。第168條至第172條及前條所定之承受訴訟人，而於得為承受時，應即為承受之聲明。他造當事人，亦得聲明承受訴訟。民事訴訟法第170條與第175條分別定有明文，刑事訴訟法第491條準用之。查上訴人之法定代理人原為呂瑞泰，嗣於本院審理中變更為李增財，經其於民國108年2月14日之言詞辯論期日，當庭以書狀聲明承受訴訟（見本院卷第119至130頁）。揆諸前揭說明，應予准許承受訴訟。

貳、實體事項：

一、上訴人之起訴主張：

(一)上訴人起訴聲明請求：1.被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）14,163,670元，並自107年3月3日起至清償日止，按年息5%計算之利息。2.願供擔保請准宣告假執行。並主張如後：被上訴人林金順為被上訴人國本公司之負責人，犯罪

事實詳如本案刑事事件之檢察官起訴書所載，即臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第2985號起訴書，經原審法院審理在案，被上訴人侵害上訴人商標權如下：1.金門及雙龍圖、商標註冊審定號00000000、00000000號；2.雙龍設計圖、商標註冊審定號00000000、00000000號；3.白金龍彩色標籤、商標註冊審定號00000000號；4.陳年特級高梁酒標籤、商標註冊審定號00000000號；5.金門高粱喜宴酒及圖、商標註冊審定號00000000號；6.金門酒廠金門喜宴酒KINMEN WEDDING LIQUOR及圖、商標註冊審定號00000000（下合稱系爭商標），如附件2所示，認被上訴人林金順將印有與系爭商標圖樣近似「醉逍遙二鍋頭」標籤（下稱醉逍遙圖樣）貼在國本公司生產之高粱酒瓶外，侵害上訴人之系爭商標權，如附件1所示，致生損害於上訴人，被上訴人國本公司應與被上訴人林金順連帶負賠償責任，並依商標法第71條第1項第4款規定計算損害賠償金額為12,163,670元。再者，被上訴人林金順前於103年間因侵害上訴人之商標權，嗣於104年3月12日與上訴人簽立和解筆錄（下稱系爭和解筆錄），依和解筆錄第4條約定，不得再使用相同或近似於上訴人商標權之酒類商品，否則應給付上訴人200萬元之懲罰性違約金。準此，上訴人爰依商標法第69條第3項、民法第28條、公司法第23條第2項及系爭和解筆錄第4條約定提起本件訴訟。

(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人上訴聲明：1.原判決廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人14,163,670元，並自107年3月3日起至清償日止，按年息5%計算之利息。並主張如後：

1.上訴人之雙龍設計圖商標為著名商標：

上訴人於41年起產製高粱酒商品，並將本案相關註冊商標，如「雙龍設計圖」，「雙龍商標圖樣」分別使用於上訴人高粱酒等酒品，因上訴人長期專賣廣泛行銷使用，已具有相當之識別性及知名度，具單一指示商品來源之功能，深植社會，遠近馳名。上訴人為拓展於國內外知名度，更積極以系爭商標之高粱酒參與國際酒品大賽獲獎無數，相關消費市場上對上訴人其中雙龍設計圖商標，稱為「白金龍」，無論於國際或國內，上訴人雙龍設計圖之系爭商標，已為相關消費者所廣泛認識，實為著名商標，業經最高行政法院88年度判字第4148號行政判決認定。

2.被上訴人明知使用醉逍遙圖樣與系爭商標圖樣近似：

被上訴人所使用之醉逍遙圖樣，為傳統東方概念之雙龍形態並同樣邊有雲朵，實與上訴人已為相關消費者所廣泛認識「雙龍商標圖樣」高度近似。被上訴人之醉逍遙圖樣侵害系爭商標，經警查扣醉逍遙二鍋頭高粱酒標籤1捲及紙箱86張，並已出貨至大賣場總計71,551瓶。而被上訴人前因其他類似商標之侵害與上訴人達成和解，承諾不再使用類似商標，竟一再為之，被上訴人所為侵害上訴人之系爭商標權行為，應為明知故犯。

3.被上訴人有商標法第70條與第68條侵害商標權之行為：

上訴人積極於雙龍商標品牌經營，消費市場上俗稱「白金龍」商標，經最高行政法院與經濟部智慧財產局均認定為著名商標，被上訴人所使用於高粱酒類之雙龍圖樣，其與上訴人之系爭商標同使用於高粱酒等酒類，屬高度近似性，減損對系爭商標單一來源印象稀釋之可能，導致上訴人著名商標使用於特定商品、服務來源之聯想弱化或分散，而有減損著名

商標之識別性之虞，有商標法第70條第1款規定之適用，並有減損上訴人信譽、商標識別性之虞，被上訴人行為符合商標法第70條視為侵害商標權之規定。職是，被上訴人未經上訴人同意，使用近似上訴人之雙龍設計圖等商標，除使相關消費者有混淆誤認之虞外，亦該當商標法第68條第3款之侵害商標權行為。因上訴人長期經營與戮力維護系爭商標於高粱酒，已為公眾所認識而著名，被上訴人以近似之圖樣行銷於高粱酒，有減損上訴人商標識別性或信譽之虞，而該當商標法第70條視為侵害商標權之行為。

4.被上訴人應連帶賠償上訴人14,163,670元：

被上訴人所為侵害上訴人之商標權，依偵查中被上訴人之配合廠商所提證據，已知出貨數量高達71,551瓶，恐致相關消費者有混淆誤認之虞。因上訴人致力於提升自身在高粱酒類品質信譽，是被上訴人之行為侵害系爭商標圖樣識別性甚鉅，上訴人自需積極捍衛自身商標權利。職是，上訴人依商標法第69條第3項、第70條第1款、第3款、第71條第1項第3款、民法第28條、公司法第23條第2項等規定及系爭和解筆錄第4條約定，就被上訴人致上訴人之損害計12,163,670元（計算式：查獲之71,551瓶× 170元），暨被上訴人於104年3月12日簽立之系爭和解筆錄第4條之懲罰性違約金200萬元，合計14,163,670元與其利息，由被上訴人連帶給付。

二、被上訴人答辯聲明上訴駁回。並答辯略以：

醉逍遙圖樣在被上訴人申請時，並無認定有仿冒之嫌疑，之前和解一事，並未經過財團法人臺灣經濟科技發展研究院智慧科學研究所（下稱臺經院），僅有經濟部智慧財產局（下稱智慧局），故我國之民間酒廠幾為上訴人以訟逼和，臺經

院之鑑定與其鑑定人張智堯之證言，相較智慧局可信，在原審法院審理時，臺經院證人張智堯證言之有理，反觀智慧局證人語焉不詳，送智慧局判定結果容有疑義。商標是以整體外觀作判定，不應僅以兩支龍比較。且被上訴人之商標註冊圖樣僅有醉逍遙三字，並沒有龍形、58度C、二鍋頭。職是，和解筆錄之200萬元未成立。被上訴人之醉逍遙圖樣使用於高粱酒，經過律師、被上訴人職員以相關消費者立場觀察，均認為成立近似，不應負賠償責任。

參、本院得心證之理由：

一、刑事附帶民事訴訟之事實應依刑事判決認定為準：

按附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟判決所認定之事實為據，刑事訴訟法第500 條前段定有明文。查本件上訴人主張被上訴人林金順違反商標法第95條第3 款侵害商標權罪，雖經原審為無罪判決之諭知。惟上訴人不服向本院上訴，經本院107年度刑智上易字第74號刑事判決，就被告林金順為行銷之目的，而於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於系爭商標之圖樣，銷售高粱酒相關商品，判處拘役50日，並得易科罰金在案，此有該刑事判決書在卷可稽。職是，上訴人主張關於被上訴人林金順違反商標法，侵害上訴人商標權之事實，自堪信為真實。

二、被上訴人侵害上訴人商標權之侵權責任：

(一)被上訴人侵害上訴人之系爭商標：

1.直接侵害系爭商標：

按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3款定有明文。

查被上訴人林金順係被上訴人國本公司之法定代理人，明知系爭商標由上訴人向智慧局申請核准註冊，取得商標權，指定使用於如附件2所示之指定商品或服務，仍於商標權期間內，非經上訴人同意或授權，不得於同一或類似之高粱酒商品使用近似或相同之註冊商標，而有致相關消費者混淆誤認之虞，且不得販賣之。被上訴人基於侵害系爭商標之故意，自102年8月初在國本公司內，將印有與系爭商標圖樣近似之醉逍遙圖樣，貼在國本公司生產之高粱酒瓶，復裝置於外印有與上開商標圖樣近似之圖案「醉逍遙圖樣」包裝紙盒，並以170元出售與○○企業有限公司○○○，繼而販售至大潤發、愛買等大賣場。準此，被上訴人林金順成立直接侵害上訴人之系爭商標。

2.間接侵害系爭商標：

按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第1款定有明文。間接侵害並非直接將商標使用於商品或服務，係以搭便車之行為侵害商標，商標法為求明確，商標法第70條以擬制之方式，規範該等侵害行為。查被上訴人林金順明知系爭商標為著名之註冊商標，使用相同或近似之商標，造成相關消費者心目中，就系爭商標與其所表彰之商品來源間之關聯性將遭受淡化，有使系爭商標之識別性受減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。再者，被上訴人林金順使用醉逍遙圖樣，係以違反社會倫理規範之方式襲用系爭商標，影響系爭商標權利人真品之社會評價，有減損系爭商標之信譽。職是，被上訴人林金順減損系爭商標之識別性或信譽之虞，成立間接侵害上訴人之系

爭商標。

(二)被上訴人應負連帶賠償責任：

按因犯罪而受損害之人，其於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害。前項請求之範圍，依民法之規定。商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，應與行為人連帶負賠償之責任。公司負責人對於公司業務之執行，倘有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。刑事訴訟法第487條，商標法第69條第3項，民法第184條第1項前段及第28條，公司法第23條第2項分別定有明文。因被上訴人林金順侵害上訴人之系爭商標，被上訴人林金順為國本公司之負責人。準此，本院自應審究被上訴人應負連帶賠償責任為何。

1.本院酌定適當之賠償額：

按商標權人請求損害賠償時，得以查獲侵害商標權商品之零售單價1,500倍以下之金額，計算損害賠償金額。倘所查獲商品超過1,500件時，以其總價定計算賠償金額。前項金額顯不相當，法院得予酌減。商標法第71條第1項第3款及第2項分別定有明文。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；商標權人固得請求以查獲仿冒商品單價之倍數，決定賠償金額，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（參照最高法院97年度台上字第1552號民事判決）。上訴人主張查獲侵害系爭商標酒品計71,551瓶，每瓶170元，據此計算損害賠償額為12,163,670元。而被上訴人104年3月12日簽立之系爭和解筆錄，被上訴人侵害系爭商標時，應依系爭和解筆錄第4條規定賠償懲罰性違約金200萬元，兩者合計14,163,670元及其法定遲延利息，被上訴人應連帶給付等語。被上訴人抗辯稱被上訴人未侵害系爭商標云云。職是，本院自應在法定賠償額之範圍，酌定本件適當之賠償額。

2.本院酌定損害賠償金額為200萬元：

⑴本院得審酌一切情況酌定損害賠償金額：

上訴人雖主張依商標法第71條第1項第3款，以查獲侵害系爭商標件數乘以商品單價計算云云。然被上訴人就其商標權侵害選擇依商標法第71條第1項第3款規定，以商品單價加倍計算說計算損害賠償金額，因其基準究非實際上侵害人因侵害行為所得利益。因侵害商標之賠償損害請求權，在填補商標權人之實際損害，並非賦予其取得逾賠償損害之利益，故損害賠償額計算，應審酌商標權人請求賠償金額是否與商標權人之實際損害相當，倘顯不相當，本院應予以酌減，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合。

⑵被上訴人林金順於102 年8 月初，在被上訴人國本公司內，將印有與系爭商標圖樣近似「醉逍遙二鍋頭」標籤貼在國本公司生產之高粱酒瓶外，繼而裝在外印有與上開商標圖樣近似圖案「醉逍遙圖樣」包裝紙盒，並以170元出售與○○企業有限公司○○○，繼而販售至大潤發、愛買等大賣場，侵

害上訴人之系爭商標。嗣經上訴人報警後，員警於105年11月11日持臺灣高雄地方法院核發之搜索票至國本公司執行搜索，扣得「醉逍遙圖樣」標籤1捲及紙箱86張，而查獲貼有醉逍遙圖樣之二鍋頭酒品計有71,551瓶。而國本公司為資本額5千萬元之公司，上訴人為資本額50億元之公司，此有公司基本資料查詢資料可稽（見原審卷第42頁；本院卷第125至130頁）。參諸系爭和解筆錄第4條約定，可知被上訴人故意違反第3項所示之回收義務時，應給付上訴人200萬元之懲罰性違約金，被上訴人嗣於市面被發現有提供104年3月12日以後製造之相同或近似於中華民國註冊第00000000號、00000000號商標之酒類商品，視為有違反和解筆錄第3條之故意，應給付上訴人200萬元之懲罰性違約金，中華民國註冊第00000000號為系爭商標之一，如附件2所示（見本院卷第58頁）。

⑶本院審酌系爭商標為著名商標、實際查獲商品數量計71,551瓶、侵害系爭商標期間、仿冒系爭商標之近似性高、侵害系爭商標商品之單瓶售價170元、當事人資本額各為5千萬元與50億元、當事人前因侵害商標和解之懲罰性違約金200萬元等事項，認為上訴人請求損害賠償金額是12,163,670元（計算式：查獲商品數量計71,551瓶x單瓶售價 170元），顯屬過高，為防止上訴人有不當得利或懲罰被上訴人之嫌，依商標法第71條第2項規定，得酌減賠償金額至為200萬元。準此，被上訴人林金順侵害系爭商標，上訴人為被上訴人林金順犯罪而受損害之人，被上訴人林金順為被上訴人國本公司之負責人，被上訴人林金順未得上訴人同意而於同一或類似商品使用近似於系爭商標之商標，致相關消費者有混淆誤認之

虞，屬執行被上訴人國本公司公司之業務，是上訴人得於刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟，以被訴犯罪事實所生之損害，請求被上訴人就損害賠償金額200萬元負連帶賠償責任。至於上訴人逾此部分之請求，為無理由。原審判決有所違誤，應予撤銷改判如主文第二項所示。

⑶按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程式送達支付命令，或為其他相類之行為者，而與催告有同一之效力，民法第229條第2項定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，以年息5%計算利息。民法第233條第1項與第203條分別定有明文。上訴人請求被上訴人賠償其損害，係以支付金錢為標的，而本件損害賠償之給付無確定期限，依上開規定，自應以其收受本件刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本翌日，即107年3月3日起至清償日止負遲延責任（見原審卷第8至9頁）。職是，上訴人請求被上訴人應給付自刑事附帶民事訴訟起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算法定遲延利息，洵為正當，應予准許。

3.系爭和解筆錄與被上訴人犯罪行為無關：

按刑事庭自為附帶民事訴訟之判決者，依刑事訴訟法第500條前段規定應以刑事訴訟判決所認定之事實為據，並依同法第499條第1項規定，就刑事訴訟所調查之證據，視為就附帶民事訴訟亦經調查（參照最高法院103年度台上字第1742號民事判決）。查被上訴人與上訴人間雖針對侵害商標權行為，前於104年3月12日簽有和解筆錄（見本院卷第57至58頁）

，並就第4項有懲罰性違約金之約定。然揆諸上揭見解，可知附帶民事判決需基於刑事判決所認定事實為據，本院107年度刑智上易字第74號刑事判決，就本案犯罪事實係針對醉逍遙圖樣與系爭商標圖樣是否構成近似商標，而致相關消費者有混淆誤認之虞，進而侵犯上訴人之系爭商標權。至被上訴人是否應依和解筆錄支付懲罰性違約金，並非被上訴人被訴犯罪事實所生之損害，非本案刑事判決事實認定之範圍，上訴人除不得在刑事訴訟程序中，附帶提起民事訴訟請求回復其損害外，為保障被上訴人此部分之訴訟上防禦權，亦不應由本院逕為認定，應由上訴人另行起訴之。職是，針對懲罰性違約金部分，並非本案範圍而應予駁回。

三、本判決結論：

綜上所述，上訴人主張被上訴人致上訴人損害部分，請求200萬元之損害賠償與其遲延法定利息，為有理由，逾此部分與系爭和解筆錄之懲罰性違約金部分所為請求，為無理由，應予駁回。被上訴人侵害上訴人系爭商標權，致上訴人受有損害。經本院審酌系爭商標為著名商標、實際查獲商品數量、仿冒系爭商標之近似性高、侵害系爭商標商品之售價、侵害系爭商標期間、當事人資本額、系爭和解筆錄等因素，認上訴人請求被上訴人連帶給付200萬元，並自刑事附帶民事訴訟起訴狀送達翌日起即107年3月3日至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許，逾此金額本息所為請求，為無理由，應予駁回。職是，上訴人上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由。至其餘請求核無違誤，上訴意旨仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。因本件為刑事附帶民事訴訟，依

法無庸繳納裁判費，且訴訟程序中，兩造並無其他訴訟費用之支出，爰不另為訴訟費用負擔之諭知，附此敘明。

四、本院無庸審究部分之說明：

本件為判決之基礎已臻明確，暨兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴人上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，刑事訴訟法第490條、第368條、第369條第1項前段、第491條第10款，民事訴訟法389條第1項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　3　　月　　7　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林洲富

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）『切勿逕送上級法院』。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　3　　月　　7　　日

書記官　蔡文揚