智慧財產法院民事判決

108年度民商上易字第2號

上　訴　人　統一藥品股份有限公司

法定代理人　高秀玲

訴訟代理人　賴安國律師

複代理人　　楊啟元律師

被上訴人　　黎萬鑫

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國108 年3 月29日本院107 年度民商訴字第57號第一審判決提起上訴，本院於108 年10月3日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係依商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

被上訴人故意侵害上訴人所有註冊第00000000、00000000、00000000號「我的美麗日記」商標（下合稱系爭商標），而於同一商品使用相同於系爭商標之商標，業經本院民國107年10月11日106 年度刑智上易字第80號刑事判決認定在案，是被上訴人確故意侵害上訴人之商標權，上訴人自得依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第3 款規定，以侵權之面膜商品（下稱侵權商品）每盒零售單價新臺幣（下同）200 元之1,500 倍，請求損害賠償30萬元（計算式：200x1,500=300,000 ）。被上訴人雖抗辯本件侵權行為部分之時效已完成，然因侵權行為受利益致被害人受損害時，依法被害人固有損害賠償請求權，與不當得利返還請求權，其損害賠償請求權雖因時效而消滅，而其不當得利返還請求權，在同法第125 條之消滅時效完成前，仍得行使之，本件被上訴人使用上訴人之系爭商標以獲取不法利益，顯然係無法律上原因而受有利益，致上訴人受有損害，上訴人自得依民法第179 條、第197 條不當得利之規定，請求被上訴人返還其受領之不當利益即前述30萬元。且被上訴人違反上訴人明示或可得推知之意思，擅自實施上訴人所有之系爭商標專用權，造成上訴人損害，亦應依民法第174 條、第177 條不法無因管理之規定為損害賠償，並返還實施系爭商標專用之利益即前述30萬元。至於被上訴人辯稱其進口之侵權商品皆遭沒收，因此沒有獲利部分。然在被上訴人進口侵權產品時，其侵權行為業已完成，且不當得利、不適法無因管理行為亦皆完成，被上訴人事後是否因其他原因（例如沒收）而無法保有其業已獲得之利益，並非所問，被上訴人如此解釋，顯不符合商標法兼具民刑事責任之立法意旨。並且，商標侵權行為本有不易

查獲的基本特性，此觀商標法第71條第1 項第3 款規定即知。在商標法第71條第1 項各款所定的計算方法間，商標權人並有權選擇適用之計算方法。因此，僅沒收所查獲侵權商品，則未查獲部分，仍屬被上訴人之侵權行為、因該侵權行為所得之利益，仍為不當得利、不適法無因管理之管理利益，上訴人自有權請求返還，爰依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第3 款、民法第174 條、第177 條、第179 條、第197 條提起本件訴訟等語。

二、被上訴人抗辯則以：

上訴人係於105 年3 月1 日就本案侵權行為提出刑事告訴，其於斯時已知本案事實，惟其迄至107 年11月7 日始提出本件訴訟，依商標法第69條第3 項、第4 項規定，其請求權已逾2 年不行使而消滅，不得再於本案主張。又按民法第179條請求返還不當得利，係以不當得利受領人受有利益為前提，而本案刑事告訴判決業已認定被上訴人侵權商品，均遭法院沒收，有另案判決可佐，且被上訴人並無販賣之行為，並未受有利益，上訴人亦未證明被上訴人所受利益若干，其請求自無理由。再按民法第174 條、第177 條無因管理之規定，需以行為人有為本人管理事務之意思為要件，惟本案被上訴人並未為上訴人處理事務，且前揭面膜均經法院沒收，上訴人亦未證明被上訴人所得利益若干，其請求亦屬無據。

三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服，提起上訴，並聲明：　原判決廢棄。　第一項廢棄部分，被上訴人應給付上訴人30萬元暨自原審起訴狀繕本送達起至清償日止按年息5%計算之利息。　第一審及第二審訴訟費用皆由被上訴人負擔。被上訴人則答辯聲明：　上訴人之上訴

及其假執行之聲請均駁回。　訴訟費用由上訴人負擔。

四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

不爭執事項：

被上訴人因故意侵害上訴人所有註冊第00000000、00000000、00000000號「我的美麗日記」商標（即系爭商標）之商標權，於同一商品使用相同於系爭商標之商標，業經本院107年10月11日106 年度刑智上易字第80號刑事確定判決認定有罪在案。

本件爭點:

上訴人依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第3 款規定請求損害賠償，是否有理由？

上訴人依民法第179 條、第197 條規定，請求返還不當得利，是否有理由？

上訴人依民法第174 條、第177 條規定，請求返還不法無因管理之管理利益，是否有理由？

五、得心證之理由：

查被上訴人明知系爭商標係上訴人取得商標權（原審載為「商標專用權」）而指定使用（原審載為「專用」）於面膜紙等商品，現仍在商標權期間（原審載為「商標專用期間」）內，未經上訴人之同意或授權，不得意圖販賣而輸入，竟基於意圖販賣而輸入侵害系爭商標權之犯意，於102 年11月29日前某日，向大陸地區淘寶網站某不詳賣家，購入仿冒系爭商標之面膜商品180 盒（下稱系爭面膜），大陸地區不詳賣家再委託大陸地區冠麟物流公司寄送至臺灣，嗣於102 年11

月29日上開面膜運至臺灣後，經財政部關務署臺北關查驗員在桃園國際機場遠雄自由貿易港區快遞貨物專區認為上開物品有異，當場拆封查驗並通知上訴人即商標權人之代理人鑑定後，發覺前開物品係侵害商標權之商品而扣押等犯罪事實，經另案本院107 年10月11日106 年度刑智上易字第80號刑事判決確定無訛，並認被上訴人上開行為涉犯商標法第97條前段之明知為仿冒商標商品，意圖販賣而輸入罪，處有期徒刑4 月，如易科罰金，以1,000 元折算1 日，系爭面膜均沒收，有另案106 年度刑智上易字第80號刑事判決在卷可佐（見原審卷第83至90頁），並經本院調閱該案全卷核閱無誤，合先敘明。

惟按，「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。前項之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾10年者亦同」，商標法第69條第3 、4 項定有明文。查本件上訴人係於105 年3 月1 日對被上訴人提起另案刑事告訴，有卷附另案刑事告訴狀末所示日期可佐（原審卷第97頁），且為上訴人所不爭執（見原審卷第107 頁），是上訴人至遲於105 年3 月1 日已知有本件損害，且賠償義務人為被上訴人，惟其於逾2 年後，遲至107 年11月7 日始提起本件訴訟，有民事起訴狀上本院收文戳印在卷可參（見原審卷第13至17頁），參照前揭規定，上訴人就商標法第69條第3項之損害賠償請求權已罹於時效，其此部分主張自屬無據。

又按，因侵權行為受利益致被害人受損害時，依法被害人固有損害賠償請求權，與不當得利返還請求權，其損害賠償請求權雖因時效而消滅，而其不當得利返還請求權，在同法第

125 條之消滅時效完成前，仍得行使之。雖有最高法院41年台上字第871 號判決可參；惟按依不當得利之法則請求返還不當得利，以無法律上之原因而受利益，致他人受有損害為其要件，故其得請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準（最高法院61年台上字第1695號民事判決參照）。本件上訴人固另依民法第179 條、第197 條規定請求返還不當得利，然參照上開裁判意旨，上訴人得請求返還之範圍，僅以被上訴人所受之利益為限度，並非以上訴人所受損害為判斷基準，而本件被上訴人於另案中侵害系爭商標者，乃於大陸淘寶網站上購入仿冒系爭商標之系爭面膜，惟系爭面膜於寄送至臺灣時，尚未經被上訴人收貨，即經財政部關務署臺北關查驗員扣押，嗣亦經法院宣告沒收，業如前述，是被上訴人並無實際受領系爭面膜，其實際上財產總額亦未因將原物出賣、易物或其他任何方式而增加，上訴人復無其他舉證證明被上訴人受有何其他利益，職是，上訴人此部分之請求，自難認可採。

ŋ上訴人雖再主張本件有民法第174 條、第177 條無因管理規定之適用云云。惟按，「管理人違反本人明示或可得推知之意思，而為事務之管理者，對於因其管理所生之損害，雖無過失，亦應負賠償之責」、「（第1 項）管理事務，利於本人，並不違反本人明示或可得推知之意思者，管理人為本人支出必要或有益之費用，或負擔債務，或受損害時，得請求本人償還其費用及自支出時起之利息，或清償其所負擔之債務，或賠償其損害。（第2 項）第174 條第2 項規定之情形，管理人管理事務，雖違反本人之意思，仍有前項之請求權」、「管理事務不合於前條之規定時，本人仍得享有因管理

所得之利益，而本人所負前條第1 項對於管理人之義務，以其所得之利益為限」，民法第174 條第1 項、第176 條、第177 條第1 項分別定有明文。無因管理固係以有為他人管理之意思為要件（最高法院86年度台上字第1820號判決意旨參照），依另案判決認定被上訴人明知系爭面膜為系爭商標之仿冒品仍為購買，業如前述，上訴人亦引用該認定為據，則被上訴人既明知系爭面膜並非上訴人之產品，其侵害上訴人商標權之意圖甚明，固與民法第174 條之要件不符，然得適用同法第177 條第1 項之規定，亦即被上訴人不法無因管理所得之利益，上訴人仍得享有，然因本件被上訴人之系爭面膜於寄送至臺灣時，尚未收貨即海關遭扣押，並經法院宣告沒收，業如前述，是被上訴人並無受領系爭面膜並將之販售而得有利益，上訴人復未能舉證證明被上訴人所得利益為何，職是，上訴人此部分請求，亦為無理由，不應准許。

六、綜上所述，上訴人之侵權行為請求權已罹於時效，其亦未能舉證證明被上訴人受有何不當利益及被上訴人因不法無因管理有何所得利益，從而，上訴人依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第3 款、民法第179 條、第197 條、第174 條、第177 條等規定，請求被上訴人給付損害賠償或返還所受利益或所得利益，均無理由，應予駁回。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，理由與本院雖不一致，惟結論並無二致，仍應予維持。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊方法及舉證，經核均對判決結果不生影響，爰不另一一論述，併此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第2項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　24　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢蜂

法　官　彭洪英

法　官　曾啟謀

以上正本係照原本作成。

本件不得上訴。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　24　　日

書記官　王英傑