# 智慧財產法院刑事附帶民事訴訟判決

108年度附民上字第11號

上　訴　人　蔡武妙
訴訟代理人　沈泰基律師
　　楊淳淯律師
被上 訴 人　國際影視有限公司
法定代理人　王芳蘭
訴訟代理人　謝坤峻律師

上列上訴人因違反商標法案件，不服臺灣臺中地方法院107 年度智附民字第39號民國108年4月17日第一審刑事附帶民事訴訟判決，提起上訴，本院於民國108年11月6日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原判決關於命上訴人給付被上訴人超過新臺幣壹拾參萬捌仟元之本息部分，及該部分假執行之宣告均撤銷。

上開撤銷部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

其餘上訴駁回。

事實及理由

壹、程序方面：

上訴人蔡武妙上訴聲明第一、二項原為：　原判決廢棄。上開廢棄部分，被上訴人於原審之訴及假執行之聲請均駁回（本院卷第7 頁）。嗣上訴人於審理中當庭更正並縮減聲明為：　原判決不利上訴人部分撤銷。　上開撤銷部分，被上訴人於原審之訴及假執行之聲請均駁回（本院卷第107 頁）。被上訴人對於上訴人前揭變更聲明表示同意（本院卷第107頁），依法核無不合，應予准許，合先敘明。

貳、實體方面：

一、被上訴人起訴主張：

附圖所示「小叮噹哆啦A夢DORAEMON 及圖」商標（註冊號：00000000，下稱系爭商標）係日商小學館集英社製作股份有限公司（下稱小學館公司）向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請註冊核准登記取得商標權，指定使用於行動電話等商品，專用期間至民國109年3月31日止，現仍在商標專用期間內，而系爭商標先經小學館公司專屬授權予國際影業有限公司（下稱國際影業公司），復經國際影業公司專屬授權予被上訴人，授權期間自102年4月1日起至103年3 月31日止。上訴人經營亮金金飾品行，於搜達股份有限公司（下稱搜達公司）向被上訴人取得系爭商標之授權期間，負責製造商品及製造商品後使用系爭商標之代銷，上訴人明知搜達公司與被上訴人自103 年4月1日起就系爭商標已無授權關係，為行銷之目的，未經系爭商標權人之同意，即自103年9月26日起，在臺中市○○區○○○○街○○號，將系爭商標使用於其生產之行動電話保護套，並委由不知情由○○○經營之利奇手機配件專賣店銷售，故意侵害被上訴人就系爭商標所享有之專屬權利。又被上訴人先前授權系爭商標予搜達公司指定使用於行動電話保護套等商品，授權金每年新臺幣（下同）294,270 元，上訴人製造並銷售系爭仿冒商品之期間為103年9月26日起至105 年12月通知暫緩銷售為止，長達2年3個月，應給付3 年之授權金，以商標法第71條第1項第4款之規定計算，被上訴人得請求賠償882,810元，若依同條項第3款規定，被上訴人亦得請求以銷售單價之1500倍計算賠償，爰擇一金額較高者為請求。爰依商標法第69條第3項、第71條第1項

第3、4款規定，請求上訴人負損害賠償責任。

二、上訴人之答辯要旨：

（一）上訴人係善意信賴搜達公司之再授權，並非故意或過失侵害商標權：

搜達公司召開之經銷商座談會未曾告知系爭商標有授權期限之限制，上訴人對此完全無從預見。此由上訴人於 102 年12月26日向搜達公司購買哆啦A夢之授權貼紙2,000張，並支付價金2 萬元之事實，可知上訴人顯然對於授權期限將於103年3 月31日屆至完全不知悉，否則僅餘3月時間，若再加計製造時間，完全無法按期銷售完畢，自無再行購買授權貼紙之理。

（二）訴外人○○○係於104年3月29日向上訴人下訂單，並於104年5月開始刊登及販售系爭商標商品，因上訴人製造生產商品後即賣斷予○○○，此時上訴人之行為已終了，之後第三人再轉賣僅為狀態之繼續，故本件上訴人實際侵權行為期間應係104年3 月29日至104年5月1日（交付予○○○之日），並非利奇通訊手機配件專門店所經營莫比爾配件網之販賣時間（104年5月間某日起至105年12月9日止）。

（三）上訴人向搜達公司購買之哆啦A夢授權貼紙2,000張係合法取得授權，其中900個在103年3 月31日前實際用在製造生產授權商品，每個商品僅獲利30元，故實際獲利僅27,000元。且本件實際僅查獲1 個侵害商標之商品，與一般販賣仿冒商品產品之情形相較，顯然相當輕微，故被上訴人請求以每年合約之授權金為計算，並計算3 年，顯非合理，自應依商標法第71條第2 項規定予以酌減。又上訴人販賣系爭商品僅有行動電話保護套1 項產品，較被上訴人提出

之授權商品狹窄許多，自不應以授權金之全額計算。

三、原審就被上訴人之請求為部分勝訴、部分敗訴之判決，即判命上訴人應給付被上訴人448,524 元，並自107年11月3日起至清償日止按年息5%計算之利息，而駁回被上訴人其餘之訴及假執行之聲請；上訴人就敗訴部分不服提起上訴，上訴聲明為： 原判決不利上訴人部分撤銷。 上開撤銷部分，被上訴人於原審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回（被上訴人就其遭原審駁回而敗訴部分，並未提起上訴或附帶上訴，業已確定）。

四、本院得心證之理由：

（一）本件侵害商標權之事實應以刑事判決認定為據：

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。經查，上訴人係亮金金飾品行之負責人，其明知系爭商標為小學館公司申請註冊取得商標權，指定使用於行動電話等商品，現仍在商標專用期間內，未經商標權人之同意或授權，不得於同一或類似商品使用近似或相同之註冊商標，而系爭商標前經小學館公司專屬授權予國際影業公司，復經國際影業公司將系爭商標專屬授權予被上訴人，其明知搜達公司原自被上訴人取得之授權合約已於103年3月31日終止，不得再繼續於自己製造之行動電話保護套上使用相同或近似於系爭商標之圖樣，竟未經被上訴人之同意，基於侵害系爭商標權之犯意，自104年3 月29日起迄同年11月2日止，在亮金金飾品行之營業處所，使用近似於系爭商標之圖樣於其製造之「IPHONE6」、「IPHONE6S」、「SAMSUN GG360G GALAXY CORE PRIME 」、「SAMSUNG GALAXY A7」等行動

電話保護套（下稱系爭仿冒商品），有致相關消費者混淆誤認之虞，並陸續銷售予利奇通訊手機配件專門店，由該店不知情之負責人○○○自104年5月間起，將系爭仿冒商品刊登在其所經營之莫比爾配件網站，對外以每個460 元之價格販售，而有侵害被上訴人就系爭商標之專屬權利，犯有商標法第95條第3 款侵害商標權罪之事實，業據本院108 年度刑智上易字第42號刑事判決認定屬實，揆諸上開規定，本件刑事附帶民事訴訟之判決，自應以該刑事判決所認定之事實為依據。從而，本件被上訴人主張上訴人有違反商標法之侵害商標權事實，洵屬有據，應堪認定。上訴人抗辯其係善意信賴搜達公司之再授權，並無故意或過失侵害商標權之行為云云，自無可取。

（二）請求損害賠償及賠償額之計算：

按因犯罪而受損害之人，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。刑事訴訟法第487條第1項定有明文。次按商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利；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，商標法第39條第6項、第69條第3項定有明文。本件被上訴人就系爭商標權已取得系爭商標權人小學館公司於台灣地區之專屬授權，此有委託授權書英文版及中譯本可參（原審卷第21至25頁），且為上訴人所不爭執，從而，上訴人既有前述侵害系爭商標權之行為，致被上訴人受有損害，則被上訴人以自己名義請求上訴人應依法負損害賠償責任，即為有理。

按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損

害：[ 依民法第216 條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。) 依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。( 就查獲侵害商標權商品之零售單價1,500倍以下之金額。但所查獲商品超過1,500件時，以其總價定賠償金額。　以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，商標法第71條定有明文。經查：

－被上訴人主張上訴人製造銷售系爭仿冒商品之期間為103年9月26日起至105年12月止，長達2年3個月，應給付3年之授權金，以系爭商標之授權金一年為294,270 元計算，得請求賠償882,810 元（計算式：294,270元× 3＝882,810 元），並提出其與搜達公司簽訂之英文授權契約及其中譯本各1 份為證（原審卷第26至28、54至56頁）。惟依本院刑事判決認定之事實，上訴人之侵權行為期間為104年3月29日至104年11月2日止，期間僅有10月又5日（即219日），並非2年3個月，被上訴人要求支付3 年期間之授權金，已屬無據。又參酌前開授權契約之授權產品範圍，包含手機配件、電腦配件等6 大類共13項不同的授權產品（Mobile phone Acc essories, PC Accessories, Key Holder, Card Holder, Wire Holder, Nap Pillow and etc.Total 13 items as shown in "Annexure E" for details，參原審卷第54、74頁），每個產品類別之功能性均不同，本可分別授權；且搜達

公司如以之再授權他人，其再授權範圍可能依授權項目之多寡、具體生產數量等因素而個別商訂授權金，授權金額自可能因再授權之範圍而變動，是以，上訴人製作銷售之行動電話保護套，既僅為6 大類別之其中一種產品，若以相當於授權金計算損害賠償，因搜達公司尚可另外授權其他5 類不同的產品予他人，故在計算合理權利金時自應以授權金額乘上1/6 較為妥適，故倘被上訴人主張依商標法第71條第1項第4款之規定計算，其得請求之賠償金額為29,427元（計算式：294,270× 219/365（10月又5日）× 1/6＝29,427）。

㈡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（最高法院106 年度台上字第1179號判決意旨參照）。又所謂零售單價，係指侵害他人商標權之商品「實際出售」單價，並非指商標專用權人自己商品之零售價或批發價（參照最高法院91台上字第1411號、95年度台上字第295 號民事判決）。本件被上訴人自利奇通訊手機配件專門店購得查獲扣案之行動電話保護套1個，實際出售之價格為460元，此經本件刑事判決認定明確，則本院審酌系爭商標在國內行銷甚廣，且為業界及一般消費大眾所熟知，上訴人所使用之仿冒商標圖樣，與系爭商標近似之程度甚高，又其使用在行動電話保護套商品上，極有可能使相關消費者混淆、誤認該行動電話保護套為被上訴人所產製或銷

售；及參以上訴人係專營製造及販賣行動電話保護套及其配件之業者，其明知已無權使用系爭商標而仍使用之侵權情節、侵害商標權之行為期間非短、製造販售給利奇通訊手機配件專門店銷售之系爭仿冒商品共45個，數量非鉅，且銷售總金額僅11,170元，侵害商標行為所得非高等因素，認以零售單價之300 倍作為賠償金額，較為合理，故被上訴人如選擇依本款規定請求賠償金額為138,000元（計算式：460× 300＝138,000）。

‧至上訴人辯以其販賣每件商品僅獲利30元，實際獲利27,000元，且本案僅查獲1 個侵害商標之商品，與一般販賣仿冒商品之情形相較，顯然不相當，並請求依商標法第71條第2 項規定予以酌減云云。惟本件查獲扣案之系爭仿冒商品雖僅有1 個，然依利奇通訊手機配件專門店之負責人○○○所述，其自上訴人共購得45個，此經本院刑事判決認定在案，且上訴人既為經營製造及販賣行動電話保護套之專門業者，顯具有一定之經營規模，核與一般偶而販賣仿冒商品者不同，並無賠償金額顯不相當之情形，自無依前開規定予以酌減之必要，上訴人所辯自無可取。

基此，被上訴人主張選擇以較高之138,000 元作為賠償金額，依商標法第71條第1項第3款規定，請求上訴人給付，即為可採，而逾此範圍之賠償請求，即屬無據，不能准許。

五、綜上所述，被上訴人依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款規定，請求上訴人給付賠償138,000元，及自起訴狀繕本送達翌日即107年11月3日起至清償日止，按年息5%計算之法

定遲延利息，為有理由，應予准許。至被上訴人逾此範圍之請求為無理由，應予駁回，且此部分請求願供擔保請准假執行之宣告部分，因訴之駁回而失所附麗，亦應併予駁回。從而，原判決判命上訴人給付逾前開應賠償金額之部分，自有違誤，上訴意旨關於此部分之指摘為有理由，應予准許，爰將原判決依刑事訴訟法第369條第1項前段之規定，撤銷改判如主文所示；至上訴人其餘上訴，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

七、據上論結，應依智慧財產案件審理法第1條、第27條第2項、刑事訴訟法第490條、第368條、369條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　11　　月　　27　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　伍偉華

法　官　吳俊龍

以上正本證明與原本無異。

不得上訴。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　12　　月　　3　　日

書記官　蔣淑君