

智慧財產法院刑事附帶民事訴訟判決

108年度附民上字第3號

上訴人 彤璐國際有限公司

代表人 白家旭

訴訟代理人 許英傑律師

楊靜榆律師

被上訴人 順路股份有限公司

兼代表人 曾一明

上二人共同

訴訟代理人 林世昌律師

陳姝蓉律師

被上訴人 米斯國際有限公司

兼代表人 洪宋鴻

上二人共同

訴訟代理人 周于舜律師

上列上訴人因被上訴人等4人違反商標法提起刑事附帶民事訴訟案件，不服臺灣臺中地方法院106年度智附民字第27號，中華民國107年12月20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

上訴駁回。

事實及理由

一、上訴人主張：

(一)本件註冊第0000000號「paperplanes 新斯達及圖」商標（下稱系爭商標，如本判決附圖所示）原係由上訴人代表人白家旭於民國102年6月1日註冊取得，並於102年10月10日

01 將系爭商標權利讓與韓籍○○○，是於102 年10月10日起韓
02 籍○○○即為系爭商標權利人。被上訴人等4 人販賣違法商
03 品，致生侵害上訴人系爭商標權利之事實已臻明確，業經臺
04 灣臺中地方法院106 年智易字第23號刑事判決審認。倘當時
05 上訴人已取得系爭商標之專屬被授權，自得依商標法第69條
06 第3 項、第70條第1 項第2 款、第71條第1 項第3 款請求損
07 害賠償。

08 (二)系爭商標本係源自訴外人韓國J .K .Co . , Ltd .公司（下
09 稱韓國JK公司）之品牌，早於西元2010年即於韓國創立，並
10 由上訴人代表人白家旭率先引進臺灣販售，期間白家旭持續
11 與韓國JK公司協商以取得在臺灣地區使用系爭商標之專屬授
12 權，遂先由白家旭於102 年6 月1 日在臺灣註冊取得系爭商
13 標權利後，復以其擔任負責人之公司即上訴人於102 年9 月
14 1 日與韓國JK公司簽訂專屬授權協議書，並隨即於102 年10
15 月10日將系爭商標權利讓與○○○。且據上訴人所知，○○
16 ○乃當時韓國JK公司負責人Son Soo-Gil 之兒子，○○○於
17 取得系爭商標權後亦有授予韓國JK公司系爭商標之權利，此
18 有○○○所出具之文件可憑（原審原證1 ）。白家旭係以系
19 爭商標權利之讓與，進而取得韓國JK公司對上訴人之專屬授
20 權，此乃常見之商業模式。是以，自103 年3 月14日起，被
21 上訴人曾一明、洪宋鴻分別以順路公司、米斯公司對系爭商
22 標為侵權行為，上訴人自得向被上訴人等請求損害賠償。

23 (三)被上訴人等4 人應連帶賠償上訴人新臺幣（下同）511 萬4,
24 580 元：

25 由臺灣臺中地方檢察署105 年度偵字第9514號、第30580 號
26 起訴書可知，至105 年4 月13日為警查獲時止，合計售出商

品編號000000000號之仿冒商標運動鞋827 雙、商品編號0000
0000號之仿冒商標運動鞋595 雙、商品編號000000000號之仿
冒商標運動鞋2,147雙（103 年售出868 雙、104 年售出926
雙、105 年售出353 雙），依商標法第71條第1 項第3 款計
算請求賠償之金額如下：

1.就商品編號000000000號之仿冒運動鞋，被上訴人等4 人所販
售之價格為每雙860 元，故請求129 萬元之賠償金額【計算
式：860 元× 1,500 件= 129 萬元。】；就商品編號000000
00號之仿冒運動鞋，被上訴人等4 人所販售之價格為每雙91
8 元，故請求137 萬7,000 元之賠償金額【計算式：918 元
× 1,500 件= 137 萬7,000 元。】；就商品編號000000000號
之仿冒運動鞋，被上訴人等4 人所販售之價格為每雙1,140
元，惟被上訴人等4 人已售出2,147 雙，已大於1,500 雙之
數量，故請求244 萬7,580 元之賠償金額【計算式：1,140
元× 2,147 雙= 244 萬7,580 元。】。綜上，本件被上訴人
等4 人應賠償上訴人共計484 萬4,580 元之損害【計算式：
129 萬元+ 137 萬7,000 元+244萬7,580 元= 511 萬4,580
元】。

2.被上訴人曾一明、洪宋鴻分別透過被上訴人順路公司、米斯
公司之名義，採分工合作之方式由被上訴人曾一明及順路公
司設計、生產侵權商品，而由被上訴人洪宋鴻及米斯公司於
網路上對外銷售侵權商品，核屬共同侵害上訴人系爭商標權
利之行為，故被上訴人等自應就上開賠償負擔連帶之責。

(四)上訴人與韓國JK公司於102 年9 月1 日就系爭商標所簽訂之
系爭專屬授權協議書，其中第2 條約定：「乙方應有獨家權
利銷售產品，並可控制及向警務機關回報第1 條第2 款所列

01 授權領土中使用類似商標之產品，及擁有與此相關、衍生利
02 益及招致各項開銷之其他權利…」；第3條第1項約定：「
03 乙方應有獨家權利在授權領土境內銷售授權產品，直到本合
04 約到期日2043年8月31日止。」、第6條第1項第B款約定
05 ：「甲方應秉持忠誠對乙方善盡以下義務：除非本合約另行
06 規定，否則甲方授權乙方獨家銷售授權商標產品後，不得做
07 出任何舉動侵犯乙方所屬權利。」。自上開系爭專屬授權協
08 議書約定內容可知，上訴人與韓國JK公司約定，於指定地區
09 即臺灣，上訴人有系爭商標專屬被授權，並於系爭商標受他
10 人侵害時，得獨自為訴訟上權利主張，且於系爭專屬授權協
11 議書有效期間內，就上訴人於臺灣獨家經銷使用權利，韓國
12 JK公司亦不得侵害，甚以韓國JK公司授與非上訴人之第三方
13 於臺灣銷售系爭商標之權利等情事，作為合約終止事由。然
14 原判決僅以系爭專屬授權協議書中並無「專屬」之字樣，逕
15 論上訴人非系爭商標專屬授權之被授權人，更就上訴人與韓
16 國JK公司間之系爭專屬授權協議書解釋有違交易上習慣、經
17 濟目的及誠信原則，應有認事用法之違誤。

18 (五)本件上訴人於102年9月1日與韓國JK公司簽署系爭專屬授
19 權協議書，斯時雖韓國JK公司尚未取得臺灣系爭商標註冊，
20 然嗣後韓國JK公司於102年10月10日透過○○○取得系爭商
21 標，且107年4月2日由○○○與韓國JK公司所簽屬之授權
22 書，均明確聲明於102年間上訴人於臺灣為系爭商標為專屬
23 授權之被授權人，應可認於102年9月1日之無權授權人即
24 韓國JK公司嗣後確有獲得權利人○○○授權，是以，系爭專
25 屬授權協議書自始均合法有效。然原判決逕認上訴人就系爭
26 商標權利並無完整專用及排他權，於法不合。

01 二、被上訴人答辯則以：

02 (一)被上訴人順路公司、曾一明部分：

03 引用刑案證據資料及陳述，另補充陳述如下：

04 韓國JK公司與上訴人簽訂系爭合約時，韓國JK公司並沒有取
05 得系爭商標的權利，系爭商標是由白家旭於102年6月1日
06 註冊，白家旭並於同年10月10日才移轉給○○○個人，而同
07 年9月1日韓國JK公司與上訴人所簽訂的獨家經銷合約並不
08 會使上訴人因該合約而取得告訴權。且上證1之合約明白的
09 註記這是臺灣獨家經銷合約，與專屬被授權並不相同，且合
10 約內容並無明文記載授予上訴人訴訟實施權，因此上訴人亦
11 無告訴權。

12 (二)被上訴人米斯公司、洪宋鴻部分：

13 引用刑案證據資料及陳述，另補充陳述：

14 1.上訴人與韓國JK公司簽訂獨家經銷合約時，韓國JK公司並未
15 取得系爭商標權。則韓國JK公司既未取得系爭商標權，則又
16 如何授權予上訴人，是以，上訴人公司確實並非專屬被授權
17 人，即非告訴權人，自不得適用刑事附帶民事訴訟程序提起
18 本件訴訟。再者，依韓國JK公司（即合約所稱甲方）與上訴
19 人（即合約所稱乙方）與所簽訂之「臺灣獨家經銷商合約」
20 之規定：1、「第一條1…甲方擁有臺灣獨家用PAPER PLAN
21 ES相關品牌權利，及其他所有以適用商標銷售產品相關權利
22 」故依上開合約約定，韓國JK公司仍對於PAPER PLANES相關
23 品牌權利於臺灣地區有其權利。並非不得使用系爭商標、「
24 第五條、商標使用權及銷售區域將使用之模型2.乙方不得進
25 行下列動作，包括移轉商標使用權予第三方當事人，或未經
26 甲方事前書面同意，擅自提議商標使用權做為保證…。」故

01 依上開合約內容條款，並未排除甲方（即JK公司）在臺灣地
02 區之商標權，且更限制乙方（即告訴人公司）不得移轉系爭
03 商標使用權予第三人。從而依照本院104 年民商上字第19號
04 判決、105 年民著上易字第11號判決意旨，此一「臺灣獨家
05 經銷商合約」應定性為獨家授權而非專屬授權。

06 2.次按，刑事訴訟法第500 條規定「附帶民事訴訟之判決，應
07 以刑事訴訟判決所認定之事實為據。」是以，依條文反面解
08 釋，刑事訴訟判決未認定之事實，附帶民事訴訟不得引為判
09 決所依據之事實。從而，上訴人所提之原證1 「LETTER OF
10 AUTHORIZATION 」文書與「釜山辦事處認證書」等文件既未
11 經刑事訴訟判決認定為事實，則不得於刑事附帶民事訴訟程
12 序中援引為證。

13 3.縱認被上訴人有侵害商標權（假設語氣非自認），然依據上
14 訴人所提出之刑事告訴補充理由狀第2 頁（臺灣臺中地方檢
15 察署104 年度他字第1962號偵卷第30頁），「二、經查，告
16 訴人自102 年7 月1 日起，即發現被告以其所經營之米斯國
17 際有限公司…，行銷販售近似於PAPERPLANES （新斯達）商
18 ）標之PeopleDiamond 相關產品」云云。故上訴人自102 年
19 7 月1 日即已知悉，後於106 年10月26日始提出刑事附帶民
20 事起訴狀，業已逾2 年時效之規定。

21 三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，上訴聲明
22 為：(一)原判決廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付
23 上訴人511 萬4,580 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償
24 日止，按年利率5 %之利息。(三)上訴人願供擔保，請准宣告
25 假執行。(四)訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人等4 人答辯
26 聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免

01 為假執行。

02 四、本院得心證之理由：

03 (一)按凡因被告被訴犯罪事實所生之損害，原告即得在刑事訴訟
04 程序中，附帶提起民事訴訟請求回復其損害；至於原告根據
05 被告被訴犯罪事實，所主張之損害是否存在或成立，乃原告
06 之訴有無理由之問題，尚不影響原告在刑事訴訟程序中附帶
07 為此請求；又所謂因犯罪而受損害，包括因刑事被告之犯罪
08 行為，致原告之財產權及非財產權受有損害在內。又當事人
09 適格，係指當事人就具體特定之訴訟，得以自己之名義為原
10 告或被告，而受為訴訟標的法律關係之本案判決之資格而言
11 ，故在給付之訴，若原告主張其為訴訟標的法律關係之權利
12 主體，他造為訴訟標的法律關係之義務主體，其當事人即為
13 適格，至原告是否確為權利人，被告是否確為義務人，乃為
14 訴訟標的法律關係之要件是否具備，即訴訟實體上有無理由
15 之問題，並非當事人適格之欠缺（最高法院102 年度台抗字
16 第1001號民事裁定、93年度台上字第382 號民事判決足資參
17 照）。查本件上訴人以其為系爭商標權人之專屬被授權人，
18 因被上訴人等4 人販賣仿冒商品而有違反商標法之犯行，主
19 張其權利受有損害而請求損害賠償者，其當事人即屬適格，
20 自得提起本件刑事附帶民事訴訟，被上訴人等4 人所辯上訴
21 人當事人不適格，為無理由。

22 (二)次按，附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟判決所認定之事
23 實為據，刑事訴訟法第500 條前段定有明文。本件被上訴人
24 曾一明、洪宋鴻自103 年3 月14日起，迄105 年3 月22日止
25 ，分別有製造、販賣系爭仿冒商品之犯行，業經原審認被上
26 訴人曾一明係犯商標法第95條第3 款之侵害商標權罪，被上

01 訴人洪宋鴻係犯商標法第97條之非法販賣侵害商標權之商品
02 罪，並以原審106 年度智易字第23號刑事判決，各判處被上
03 訴人曾一明、洪宋鴻有期徒刑5 月、4 月，如易科罰金，均
04 以1 千元折算1 日在案，經上訴後，本院以108 年度刑智上
05 易字第18號刑事判決被上訴人曾一明、洪宋鴻有罪確定，有
06 該些刑事判決附卷可稽，是被上訴人等有違反商標法，侵害
07 系爭商標權人權利之事實，堪信為真實。基此，上訴人以其
08 為系爭商標之專屬被授權人，依商標法第69條第3 項、第70
09 條第1 項第2 款、第71條第1 項第3 款請求損害賠償，在判
10 斷其請求是否有理由之前，首應就上訴人是否為系爭商標之
11 專屬被授權人為審酌。

12 (三)復按，商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部
13 或一部指定地區為專屬或非專屬授權。專屬被授權人在被授
14 權範圍內，排除系爭商標權人及第三人使用註冊商標。商標
15 權受侵害時，於專屬被授權範圍內，專屬被授權人得以自己
16 名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。商標法第39
17 條第1 、5 、6 項分別定有明文。所謂「專屬被授權」，係
18 指系爭商標授權被授權人使用後，在被授權範圍內，由專屬
19 被授權人取得完整的專用及排他權，並排除系爭商標權人及
20 第三人使用註冊商標，商標權受侵害時，專屬被授權人得以
21 自己名義行使權利。「非專屬被授權」係指系爭商標授權被
22 授權人使用後，在被授權範圍內，系爭商標權人除得繼續使
23 用該商標外，並得再授權其他人使用商標，被授權人僅取得
24 授權範圍之商標使用權。而「獨家授權」，則係指商標僅授
25 權一個被授權人使用，且於授權期間並不排除商標權人的使
26 用，僅不得再授權第三人使用，故為非專屬授權。查本件上

01 訴人與訴外人韓國JK公司於102年9月1日所簽訂之契約（
02 上證1，下稱系爭合約），其第1條第1項係約定：「授權
03 商標係指所有已登錄之商標（包括附頁所示商標），甲方（
04 即韓國JK公司）擁有台灣獨家用於PAPER PLANES相關品牌權
05 利，及其他所有以適用商標銷售產品相關權利。」（見本院
06 卷第151頁）據此，前開約定既無「專屬」之字樣，亦未排
07 除授權人即韓國JK公司之使用權，核上訴人就系爭商標而言
08 ，僅為「獨家授權」即屬「非專屬被授權」，至堪認定。是
09 以，上訴人既非專屬被授權人，即不得以自己名義為訴訟上
10 之請求。

11 (四)再按，「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於
12 所用之辭句，民法第98條定有明文。解釋私人之契約應通觀
13 全文，並斟酌立約當時之情形，以期不失立約人之真意。」
14 、「當事人為意思表示時，格於表達力之不足及差異，恆須
15 加以闡釋，至其內心之意思，既未形之於外，尚無從加以揣
16 摩。故在解釋有對話人之意思表示時，應以在對話人得了解
17 之情事為範圍，表意人所為表示行為之言語、文字或舉動，
18 如無特別情事，應以交易上應有之意義而為解釋，如以與交
19 易慣行不同之意思為解釋時，限於對話人知其情事或可得而
20 知，否則仍不能逸出交易慣行的意義。解釋意思表示端在探
21 求表意人為意思表示之目的性及法律行為之和諧性，解釋契
22 約尤須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則而為之。
23 關於法律行為之解釋方法，應以當事人所欲達到之目的、習
24 慣、任意法規及誠信原則為標準，合理解釋之，其中應將目
25 的列為最先，習慣次之，任意法規又次之，誠信原則始終介
26 於其間以修正或補足之。」此有最高法院18年上字第1727號

、88年度台上字第1671號民事判決意旨可供參照。上訴人雖主張本件系爭合約第2條約定：「乙方應有獨家權利銷售產品，並可控制及向警務機關回報第1條第2款所列授權領土中使用類似商標之產品，及擁有與此相關、衍生利益及招致各項開銷之其他權利…」、第3條第1項約定：「乙方應有獨家權利在授權領土境內銷售授權產品，直到本合約到期日2043年8月31日止。」、第6條第1項第B款約定：「甲方應秉持忠誠對乙方善盡以下義務：除非本合約另行規定，否則甲方授權乙方獨家銷售授權商標產品後，不得做出任何舉動侵犯乙方所屬權利。」，得以確認系爭合約係專屬授權協議約定云云。然查，系爭合約第2條、第3條係約定上訴人在臺灣有獨家銷售產品之權利，系爭合約係約定韓國JK公司不得侵犯上訴人獨家銷售授權商標產品之權利，均無所謂上訴人有系爭商標專屬被授權之用語，亦無專屬授權、被授權之內涵。職是，上訴人主張系爭合約係專屬授權合約，尚非有據。況查，依上揭系爭合約第1條之約定，參以系爭合約第5條第2款約定：「商標使用權及銷售區域將使用之模型…2.乙方（即上訴人）不得進行下列動作，包括移轉商標使用權予第三方當事人，或未經甲方事前書面同意，擅自提議商標使用權做為保證…」等語，可知上開系爭合約條款並未排除甲方（即韓國JK公司）在臺灣地區行使系爭商標權，且更限制乙方（即上訴人）不得移轉系爭商標使用權予第三人，從而系爭合約即「臺灣獨家經銷商合約」應定性為獨家授權而非專屬（被）授權，故上訴人此部分之主張不足採。

(五)末按，刑事案件之被害人，乃指案發當時之直接被害人而言，其因被侵害所生之刑事告訴權或自訴權，係本於個人法益

直接受侵害所發動之刑事訴追，而國家因應上開訴追對非行者所加諸之刑罰制裁亦係在處罰該非行者所為之法秩序破壞行為，並非在彌補該被侵害人之損害，因此，此一刑事告訴權或自訴權性質上不得移轉，嗣後亦不得因民事契約當事人間之約定條款，或因其他原因，致犯罪時所侵害之法益歸屬於其所有而溯及享有，使原不具有刑事案件直接被害人之身分者，因與原權利人間民事契約之約定而追溯得有刑事告訴權。查系爭商標權乃由本件上訴人代表人白家旭於102年6月1日註冊取得，並於102年10月10日將系爭商標權移轉予訴外人○○○，有商標移轉契約書在卷可考（見原審卷第57頁），但查，依智慧局就系爭商標移轉登記公告日係103年6月16日，此有智慧局103年5月26日函附卷可稽（見原審106年度智易字第23號卷二第34至35頁），因之，系爭商標權利人乃為訴外人○○○個人，並非上訴人，而上訴人於103年9月19日對被上訴人曾一明提出刑事告訴，斯時並非系爭商標之權利人。次查，上訴人主張訴外人○○○於107年4月2日所提之「Letter of Authorization」（告證26）乃追認臺灣獨家經銷合約（即上證1系爭合約）之上訴人為系爭商標之被授權人云云。然依上開判決意旨，刑事告訴權性質上不得移轉，嗣後亦無法因與原權利人間民事契約之約定，而使原不具有告訴權之人追溯取得刑事告訴權，因之，107年4月2日由○○○「事後追認」韓商JK公司之授權，並無法追認上訴人之刑事訴訟法上規定之告訴人地位。是上訴人提起告訴時，既然不具刑事告訴權，則其亦不得提起本件刑事附帶民事訴訟。另查，系爭商標權乃由訴外人白家旭於102年6月1日註冊取得，並於102年10月10日將系爭

01 商標權移轉予訴外人○○○，而上訴人於102年9月1日與
02 韓國JK公司簽訂系爭合約時，韓國JK公司根本未取得系爭商
03 標權。因之，韓商JK公司既未取得系爭商標權，無權授權予
04 上訴人，由此可知，上訴人自稱其為系爭商標之專屬被授權
05 人云云，顯不可採。末查，上訴人雖據107年4月2日由訴
06 外人○○○與韓國JK公司之授權書，主張102年9月1日之
07 無權授權人即韓國JK公司嗣後確有獲得○○○之授權云云，
08 然該授權並未改變系爭合約之定性，系爭合約仍係獨家授權
09 ，而非專屬授權，業如前述，因之，上訴人不得以自己名義
10 提起本件訴訟請求被上訴人等4人連帶賠償。

11 五、綜上所述，本件上訴人無法證明其為系爭商標之專屬被授權
12 人，其依侵權行為之法律關係，請求被上訴人等4人連帶賠
13 償，即有未合，應予駁回。上訴人於原審之訴既經駁回，其
14 假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。職是，原審判決並
15 無違誤，上訴人上訴為無理由，應予駁回。

16 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判
17 決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

18 七、據上論結，依刑事訴訟法第491條第1款、第9款，民事訴
19 訟法第449條第1項，判決如主文。

20 中 華 民 國 108 年 8 月 8 日

21 智慧財產法院第二庭

22 審判長法 官 汪漢卿

23 法 官 熊誦梅

24 法 官 曾啟謀

25 以上正本證明與原本無異。

26 如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀（依

01 刑事訴訟法第506條第1、2項規定得上訴，但上訴期間，應適
02 用刑事訴訟法第349條規定辦理，並應繳交第三審上訴裁判費「
03 最高法院56年度第2次民、刑庭總會會議決議(三)參照」)，其
04 未表明上訴理由者，應於提出上訴後10日內向本院補提理由書狀
05 (均須按他造當事人之人數附繕本)。上訴時應提出委任律師或
06 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師
07 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1
08 項但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。

09 中 華 民 國 108 年 8 月 15 日

書記官 丘若瑤

11 附註：

12 民事訴訟法第466條之1第1、2項

13 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
14 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

15 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
16 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
17 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。