

智慧財產法院刑事附帶民事訴訟判決

108年度附民上字第4號

上訴人 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四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107年度智附民字第15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」（下稱系爭商標，如本判決附圖），權利期間原係由上訴人於民國102年6月1日註冊取得，系爭商標本係源自訴外人韓國J.K.Co.,Ltd.公司（下稱韓國JK公司）之品牌，早於西

元2010年即於韓國創立，並由上訴人率先引進臺灣販售。期間上訴人並與韓國JK公司協商以取得在臺灣地區使用系爭商標之專屬授權，遂始由上訴人於102年6月1日在臺灣註冊取得系爭商標權利，並於103年6月16日（原審誤載為「103年6月15日」）將系爭商標權利讓與訴外人○○○。基此，於上訴人為系爭商標所有權人期間，就被上訴人等於103年1月間至103年6月15日期間就系爭商標之侵權行為，上訴人自得依商標法第69條第3項、第70條第1項第2款、第71條第1項第3款請求損害賠償。

(二)被上訴人等應連帶賠償上訴人新臺幣（下同）410萬7,000元：

1.被上訴人曾一明、順路股份有限公司（下稱順路公司）等二人製造侵權商標之圖樣樣版，進而製造載有侵權商標之商品並販售予被上訴人米斯國際有限公司（下稱米斯公司）。而被上訴人米斯公司及被上訴人洪宋鴻向被上訴人曾一明、被上訴人順路公司進貨載有侵權商標之商品後，於網路上刊登載有侵權商標之商品圖片（參原審檢附之告證4、5、5—1、5—2、5—3），並販售他人且有致生消費者誤認、混淆之虞，進而侵害系爭商標權利之事實已臻明確，業經臺灣臺中地方法院以106年度智易字第23號刑事判決審認。而依該案偵查中警方扣押被上訴人米斯公司出貨資料（參原審檢附之告證35）所載，合計售出商品編號00000000號之仿冒商標運動鞋221雙（103年1月28日至103年3月間）、商品編號00000000號之仿冒商標運動鞋538雙（103年2月間至103年3月間）、商品編號00000000號之仿冒商標運動鞋184雙（103年5月間至103年6月15日）。

01 2.就商品編號00000000號之仿冒運動鞋，被上訴人等四人所販
02 售之價格為每雙680 元，故請求102 萬元之賠償金額【計算
03 式：680 元× 1500件= 102 萬元。】；就商品編號00000000
04 號之仿冒運動鞋，被上訴人等四人所販售之價格為每雙918
05 元，故請求137 萬7,000 元之賠償金額【計算式：918 元×
06 15 00 件= 137 萬7000元。】；商品編號00000000號之仿冒
07 運動鞋，被上訴人等四人所販售之價格為每雙1140元，故請
08 求171 萬元之賠償金額【計算式：1,140 元× 1500件= 171
09 萬元。】。綜上，本件被上訴人等四人應賠償上訴人共計
10 410 萬7,000 元之損害【計算式：102 萬元+ 137 萬7,000
11 元+ 171 萬元= 410 萬7,000元】。

12 3.被上訴人曾一明、洪宋鴻分別透過被上訴人順路公司、米斯
13 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
14 司設計、輸入侵權商品，而由被上訴人洪宋鴻、米斯公司於
15 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
16 利之行為，故被上訴人順路公司、曾一明、米斯公司及洪宋
17 鴻自應就上開賠償負擔連帶之責。

18 (三)惟本件上訴人雖於103 年9 月19日對被上訴人米斯公司提出
19 刑事告訴，然斯時上訴人系爭商標之侵權行為係被上訴人米
20 斯公司何人授意處理、是否尚有其他共同侵權行為人、所提
21 起告訴指摘之加害行為是否具有違法性等，均難認屬「確知
22 」之狀態甚明。本件上訴人係於臺灣桃園地方檢察署就本件
23 被上訴人洪宋鴻、曾一明侵害商標權起訴後，經臺灣桃園地
24 方法院審理時於106 年5 月16日由律師閱卷後，上訴人始得
25 「確知」被上訴人所為行為，實有不法加害他人法益之違法
26 性。是以，本件上訴人提起侵權行為損害賠償應未罹於2 年

之消滅時效。

二、被上訴人答辯則以：

(一)順路公司、曾一明部分：

引用刑案證據資料，另補充陳述如下：

上訴人提起刑事告訴已罹於請求權時效，上訴人即為彤璐國際有限公司（下稱彤璐公司）之代表人，在彤璐公司提起本件刑事告訴時，身為代表人之上訴人確實已知本件告訴之人及告訴之事實，故應以本件提起告訴之時間即103年9月19日為時效起算期間。且102年10月10日上訴人已將系爭商標移轉給○○○，上訴人提起本件訴訟並未依法證明其有合法之告訴權。

(二)米斯公司、洪宋鴻部分：

引用刑案證據資料及陳述，另補充陳述如下：

上訴人自始即非告訴人，此從彤璐公司所提出之「刑事告訴補充理由狀」第2頁（參臺灣臺中地方檢察署104年度他字第1962號偵卷第29頁）記載「…本件前於民國103年9月19日之刑事告訴狀以白家旭為原告，其真意係以系爭商標之專屬被授權人即彤璐國際有限公司為告訴人，故本案告訴人為彤璐國際有限公司…。」即可證之，不容上訴人翻異前詞。則上訴人既非告訴人，自不得適用刑事附帶民事訴訟程序提起本件訴訟。且依上訴人所提刑事附帶民事訴訟上訴理由狀所載「一、本件上訴人彤璐公司確為系爭商標之專屬被授權人」，則倘果如其所述，彤璐公司為專屬被授權人（假設語氣非自認），則上訴人自無可能成為專屬被授權人，而具告訴權人身分。

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

為：(一)原判決廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人410 萬7,000 元，及自107 年5 月8 日起至清償日止，按年利率5%之利息。(三)上訴人願供擔保，請准宣告假執行。(四)訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人等答辯聲明：上訴駁回。

四、本院得心證之理由：

(一)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。被上訴人曾一明、順路公司等二人製造侵權商標之圖樣樣版，進而製造載有侵權商標之商品並販售予被上訴人米斯公司，而被上訴人米斯公司及被上訴人洪宋鴻向被上訴人曾一明、被上訴人順路公司進貨載有侵權商標之商品後，於網路上刊登載有侵權商標之商品圖片，有告證4 、5 、5 —1 、5 —2 、5 —3 附卷可稽，並被上訴人米斯公司、洪宋鴻等二人將上開侵害系爭商標之商品販售他人且有致生消費者混淆誤認之虞，進而侵害系爭商標權利之事實已臻明確，業經臺灣臺中地方法院以106 年度智易字第23號刑事判決審認為被上訴人曾一明、洪宋鴻有罪之判決，經被上訴人曾一明、洪宋鴻上訴後，本院108 年度刑智上易字第18號刑事判決維持原審有罪判決確定，有該些刑事判決附卷可稽，合先敘明。

(二)次按，凡因被告被訴犯罪事實所生之損害，原告即得在刑事訴訟程序中，附帶提起民事訴訟請求回復其損害；至於原告根據被告被訴犯罪事實，所主張之損害是否存在或成立，乃原告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為此請求；又所謂因犯罪而受損害，包括因刑事被告之犯罪行為，致原告之財產權及非財產權受有損害在內。又當

事人適格，係指當事人就具體特定之訴訟，得以自己之名義為原告或被告，而受為訴訟標的法律關係之本案判決之資格而言，故在給付之訴，若原告主張其為訴訟標的法律關係之權利主體，他造為訴訟標的法律關係之義務主體，其當事人即為適格，至原告是否確為權利人，被告是否確為義務人，乃為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之問題，並非當事人適格之欠缺（最高法院102 年度台抗字第1001號民事裁定、93年度台上字第382 號民事判決足資參照）。查本件上訴人係自102 年6 月1 日取得系爭商標權，嗣於103 年6 月16日移轉登記予南韓國人○○○之事實，均有上開刑事判決之證據資料可證，即上訴人以其於103 年1 月間至同年6 月15日期間為系爭商標權人及被告等於上開期間內有違反商標法，侵害其權利之事實，均堪信為真實，則上訴人以被上訴人等四人製造販賣仿冒商品而有違反商標法之犯行為由，主張其權利受有損害者，其當事人即屬適格，自得提起本件刑事附帶民事訴訟，被上訴人等四人等所辯上訴人不具當事人適格為無理由。至於上訴人於103 年6 月16日將系爭商標移轉登記予南韓國人○○○後即非系爭商標權人，不得請求侵權行為損害賠償，乃事理之當然。又被上訴人等四人雖辯稱上訴人於102 年10月10日將系爭商標移轉給○○○云云，固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），自應以系爭商標上揭移轉登記公告時為移轉給○○○之日，附此敘明。

(三)復按，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，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。商標法第69條第3、4項分別定有明文。又按，民法第197條第1項規定：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同」。該條項所稱「自請求權人知有損害時起」之主觀「知」的條件，如係一次之加害行為，致他人於損害後尚不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分（質之累積），或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度呈現底定（損害顯在化）或不法侵害之行為終了時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生（加害之持續不斷），致加害之結果（損害）持續不斷，若各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別（量之分割）者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已知悉而各自論斷其時效之起算時點；又所謂知有損害，即知悉受有何項損害而言，至對於損害額則無認識之必要，故以後損害額變更而於請求權消滅時效之進行並無影響（最高法院94年度台上字第148號、49年台上字第2652號民事判決均足資參照）。查本件上訴人前於103年9月19日對被上訴人米斯公司提出刑事告訴，是其對於被上訴人洪宋鴻及米斯公司有侵害其商標權之情事，自己知悉；而其所得主張權利受損之期間復至103年6月15日止，是無論被上訴人等四人所為之繼續性侵權行為，是否為可分，其於前揭提出告訴時，以商標權人之身分所受之侵權行為早已終止，即無論自被上訴人等

四人行為終了時起算，或自上訴人提起刑事告訴之日起算，本件上訴人於106年10月26日提起本件刑事附帶民事訴訟請求被上訴人四人連帶給付損害賠償，顯已罹於二年之消滅時效，是被上訴人等四人就本件提出時效已消滅之抗辯而拒絕給付，核屬有據。

(四)上訴人雖以：「本件上訴人係於臺灣桃園地方檢察署就本件被上訴人洪宋鴻、曾一明侵害商標權起訴後，經臺灣桃園地方法院審理時於106年5月16日由律師閱卷後，上訴人始得確知被上訴人所為行為，實有不法加害他人法益之違法性」，主張侵權行為損害賠償請求權未罹於二年時效云云。惟按，時效完成後，債務人得拒絕給付，民法第144條第1項定有明文。又因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，民法第197條第1項前段規定甚明。另關於侵權行為損害賠償請求權之消滅時效，應以請求權人實際知悉損害及賠償義務人時起算，非以知悉賠償義務人因侵權行為所構成之犯罪行為經檢察官起訴，或法院判決有罪為準（最高法院72年台上字第738號判決意旨參照）。查上訴人108年7月12日言詞辯論意旨狀載明：「上訴人即以其擔任負責人之公司所經營網路店家SD韓美鞋於102年7月1日即以留言警告：『您好，請告知負責人，針對貴公司明天預計預計上架paperplanes 乙係運動鞋款，係為SD韓美鞋韓國正式授權合法代理商品，在台已申請合法註冊商標，敬請取消相關販售，SD韓美鞋提醒您。』…是以，被告等（即被上訴人等）非法使用及販賣侵害商標權之犯罪時間，顯係始於102年7月1日，至為灼然」等語（見本院卷第207頁第20行起至第209頁第4行），

足證上訴人白家旭於102年7月1日業已明確知悉其所受損害及賠償義務人，然上訴人白家旭卻遲至106年10月26日始提起本件刑事附帶民事訴訟，此可參上訴人訴訟代理人於原審107年5月7日言詞辯論程序中主張：「當庭更正以白家旭為附民原告起訴的新訴並與彤璐公司部分分開」，又縱以上訴人於103年9月19日對被上訴人米斯公司提出刑事告訴，或上訴人得主張權利受損之期間復至103年6月15日止，本件上訴人對被上訴人等四人之侵權行為損害賠償請求權之時效顯已逾二年時效期間而消滅，故被上訴人等四人據此主張時效抗辯，拒絕給付，為有理由。職是，上訴人此部分之主張並非可採。

五、綜上所述，本件上訴人之侵權行為損害賠償請求權已因二年間不行使而消滅。準此，上訴人依侵權行為之法律關係，請求被上訴人等四人連帶賠償，為無理由，應予駁回。上訴人之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。職是，原審判決並無違誤，上訴人上訴為無理由，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，依刑事訴訟法第491條第1款、第9款，民事訴訟法第449條第1項，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 8 月 8 日

智慧財產法院第二庭

審判長法官 汪漢卿

法官 熊誦梅

法官 曾啟謀

01 以上正本證明與原本無異。

02 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
03 刑事訴訟法第506條第1、2項規定得上訴，但上訴期間，應適
04 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「
05 最高法院56年度第2次民、刑庭總會會議決議(三)參照」），其
06 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
07 （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
08 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
09 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
10 項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

11 中 華 民 國 108 年 8 月 15 日

12 書記官 丘若瑤

13 附註：

14 民事訴訟法第466條之1第1、2項

15 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
16 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

17 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
18 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
19 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。