

智慧財產法院民事判決

110年度民商訴字第6號

原告 德怡科技股份有限公司

法定代理人 張繼修

訴訟代理人 蔡億達律師

被告 森兆生醫股份有限公司

法定代理人 李政諺

訴訟代理人 陳奕霖律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國110年3月30日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告之主張及聲明：

（一）原告為我國註冊第00000000號「GeneDireX 及圖」商標（如附圖所示，下稱系爭商標）之商標權人，系爭商標指定使用於第1類「生物製劑（醫療用及獸醫用除外）；科學用化學劑（醫療用及獸醫用除外）、實驗室分析用化學劑（醫療用及獸醫用除外）；科學用化學品；化學試劑；化學用試劑（醫療用及獸醫用除外）；測試劑（醫療用及獸醫用除外）」商品，公告日期為民國109年3月1日，專用期限至119年2月28日。又原告前於104年8月與被告簽訂本質為經銷契約之大同合約（下稱系爭合約），約定雙方共同經營「GeneDireX」品牌，並由原告提供系爭商標商品予被告販售，而依系爭合約第6條約定，雙方係以「第一

01 年度採購目標新台幣（下同）四千萬元無法達成」為解除
02 條件，一旦條件成就，系爭合約即自動終止。嗣因被告與
03 原告交易金額僅有31,110,193元，並未達上述採購目標4,
04 000萬元，且自105年10月3 日之後，被告亦未再與原告交
05 易，故系爭合約已於106 年3月1日自動終止，被告即無權
06 利繼續使用系爭商標。又縱系爭合約未自動終止，原告曾
07 於105年4月29日以電子郵件向被告發出終止系爭合約之意
08 思表示，故系爭合約已於原告發出意思表示之當日，或至
09 少於3個月後之105年7月29日終止。詎被告於109年10月13
10 日、同年11月5日仍販售「GeneDireX」商品，因依系爭合
11 約既僅授權被告在向原告購買之商品上使用系爭商標，被
12 告在其自行製造或向他人購入之商品上使用系爭商標行為
13 ，已逸脫系爭合約之授權範圍，違反商標法第68條第1 款
14 規定，而侵害原告之商標權。再者，因被告有高度可能持
15 續販售「GeneDireX 」商品，故有排除、防止之必要。爰
16 依商標法第69條、民事訴訟法第244條第4項規定，先位請
17 求被告賠償100 萬元，並請求排除被告侵害及銷毀侵權之
18 「GeneDireX 」商品。此外，倘認系爭合約尚未終止，原
19 告亦已於109 年10月21日以存證信函向被告表達終止系爭
20 合約之意思，故系爭合約應於原告發出意思表示之當日，
21 或至少於3 個月後之110年1月21日終止，爰備位請求確認
22 兩造如系爭合約之合約關係不存在，並請求被告不得使用
23 相同系爭商標圖樣於前開第1類商品。

24 （二）聲明（本院卷二第21頁）：

25 1.先位聲明：

26 (1)被告應給付原告100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起

01 至清償日止，按年息5%計算之利息。

02 (2)被告不得將相同於系爭商標圖樣之商標使用於第1 類商
03 品，並應將現含有相同於系爭商標圖樣之第1 類商品銷
04 毀。

05 (3)第一、二項請求，原告願供擔保請准宣告假執行。

06 2.備位聲明：

07 (1)請求確認原告與被告間如系爭合約（本院卷一第23至24
08 頁）所示之合約關係不存在。

09 (2)於系爭合約關係終止之日起，被告不得將相同於系爭商
10 標圖樣之商標使用於第1 類商品。

11 二、被告之答辯及聲明：

12 （一）原告主張系爭合約已於106 年3月1日自動終止，並無理由
13 ：

14 1.系爭合約第6 條所謂「訂定森兆對德怡第一年採購目標為
15 新台幣四千萬元整，第一年度採購目標若無法達成，可提
16 供森兆6 個月寬限期。若未能達成，契約終止。」，並非
17 雙方約定系爭合約當然終止之條件，而是原告於此條件下
18 ，取得契約終止權之約定。蓋系爭合約為當時雙方為求合
19 作所簽訂之雙務契約，而「合作」與否關乎雙方意志，如
20 以採購金額此一客觀條件作為契約自然終止之條件，而不
21 須任何意思表示者，難認符合契約當事人之真意，應解釋
22 為原告於條件成就後可自由決定行使解除權與否，方與系
23 爭合約中寬限期約定之意涵符合。

24 2.無論系爭合約第6 條約定為「契約當然終止之條件」，或
25 「原告取得契約解除權之條件」，該條件均未成就。因原
26 告於105年4月29日即以電子郵件片面主張終止與被告之合

01 作關係並停止出貨，且依原告法定代理人張繼修於臺灣臺
02 北地方檢察署106年度偵字第12054號偵查卷內之106年8月
03 3日訊問筆錄表示「（問：信中的合約是指系爭合約？）
04 是終止所有合作關係，系爭合約是我為了讓森兆公司有生
05 存的機會，就提供這個機會給他們，延續之前的合作關係
06 ，這就是系爭合約的意思。信件中的終止合作就是德怡公
07 司跟森兆公司以後不會再有交易」等語，故被告只能將已
08 訂購之貨款結清，而無法再向原告採購商品，此時距原告
09 主張之採購目標期限106年2月底尚有10個月，顯見被告之
10 所以無法達成系爭合約約定之採購目標，係完全基於原告
11 片面違約之故，依民法第101條第2項之規定，均視為條件
12 不成就。

13 3.原告於105年4月29日即片面主張終止系爭合約並拒絕與被
14 告交易，並不斷主張系爭合約已終止，被告自然無法繼續
15 依系爭合約之約定向原告採購，故採購目標金額無法達成
16 完全是肇因於原告自己的行為，然原告竟反以此主張系爭
17 合約因未達採購目標而當然解除，被告因而負有侵害系爭
18 商標之行為責任，實有違反民法第148條第2項之誠信原則
19 ，殊不可採。

20 （二）原告先位聲明第1、2項部分，已包含在另案即本院108年
21 度民著訴字第138號民事判決之訴訟標的內，其起訴違反
22 民事訴訟法第253條規定，為不合法。又依系爭合約第1條
23 之約定，被告在系爭商標之使用及經營上，具有與原告同
24 等之地位，原告僅是先為聲請而形式上為商標權人，並無
25 所謂「原告授權給被告」之情事，被告亦非原告之經銷商
26 ，是原告主張系爭合約僅授權被告在「向原告購買的商品

上」使用系爭商標，除與系爭合約第1 條之約定抵觸外，系爭合約內容中亦無任何相同或類似之文字記載，根本與系爭合約之文意不符，如雙方有限制被告行使系爭商標權之真意，應當有明文約定。另依系爭合約第3、4條約定，用意是對應到第6 條年度採購目標之約定，而原告能藉由該等採購相關約定獲得風險極低之穩定收益，縱使原告要求對價亦足矣，原告稱之為具文，顯然與事實不符。

(三) 被告否認109 年10月13日之後仍持續販售系爭商品，因被告於109年6月間，為避免訴訟期間爭議擴大，已先將網站上所有「GeneDireX 」相關文字及圖片移除，站內搜尋已無任何結果，而產品圖片均已無系爭商標圖片，其他產品圖片亦已全數移除。

(四) 承上，原告主張解除系爭合約為不合法，同理，原告於109 年10月21日以存證信函向被告表達終止系爭合約之意思，亦不具合法理由，故原告備位聲明之主張，亦無理由。

(五) 聲明（本院卷二第22頁）：

1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2.如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、雙方不爭執之事實（本院卷二第24頁）：

(一) 系爭商標申請人為原告，指定使用於如附圖所示之商品或服務，註冊公告日期為109年3月1日、專用期限至119年 2月28日。

(二) 兩造於104年8月間簽訂系爭合約（甲證1 ），約定雙方共同經營「GeneDireX」品牌，原告提供「GeneDireX」商品予被告販售並提供保固。又原告於105年4月29日以電子郵件向被告主張終止系爭合約，被告於105年10月3日後未再

01 與原告交易，被告另於109 年10月21日以存證信函向被告
02 主張終止系爭合約。

03 (三) 被告所販售商品上(如甲證4至7所示)有出現系爭商標。

04 (四) 原告所提日期為109年10月13日之發票(如甲證8)為被告
05 所開立。

06 (五) 被告有收到原告寄發日期為109 年10月21日之存證信函(如
07 甲證9)。

08 (六) 原告以被告法定代理人李政諺違反著作權法提出之刑事告
09 訴，業經臺灣臺北地方檢察署107 年度調偵字第2297號、
10 臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署107年度上聲議字第510
11 號為不起訴處分確定。

12 (七) 兩造間侵害著作權有關財產權爭議等民事事件，業經本院
13 108年度民著訴字第138號民事判決駁回原告之訴，原告不
14 服提起上訴，現由本院以109 年度民著上字第19號審理中
15 。

16 四、本件爭點(本院卷二第24至25頁)：

17 (一) 本件訴訟與本院108年度民著訴字第138號案件(上訴審為
18 本院109 年度民著上字第19號，下稱前案)是否為同一案
19 件而重複起訴？

20 (二) 被告使用系爭商標是否侵害原告之商標權？如是，原告請
21 求被告給付100萬元並銷毀產品，有無理由？

22 (三) 兩造間系爭合約之法律關係是否存在？原告請求確認不存
23 在及被告不得使用系爭商標於第1類商品，有無理由？

24 五、本院判斷：

25 (一) 本件訴訟先位聲明與前案為同一事件，原告違反重複起訴
26 禁止之規定：

01 1.按當事人不得就已起訴之事件，於訴訟繫屬中，更行起訴
02 　，民事訴訟法第253 條定有明文。有無違反更行起訴，應
03 以前後兩訴是否屬同一事件為斷，即依前後兩訴之當事人
04 是否相同，訴訟標的是否相同，訴之聲明是否相同、相反
05 或可代用等三個因素決定之（最高法院108 年度台抗字第
06 1024號民事裁定意旨參照）。又參酌89年2月9日修正之民
07 事訴訟法第244條第1項第2 款，將原規定之「訴訟標的」
08 修正為「訴訟標的及其原因事實」，乃因訴訟標的之涵義
09 　，必須與原因事實相結合，以使訴狀所表明請求法院審判
10 之範圍更加明確。則於判斷既判力之客觀範圍時，自應依
11 原告起訴主張之原因事實所特定之訴訟標的法律關係為據
12 　，凡屬確定判決同一原因事實所涵攝之法律關係，均應受
13 其既判力之拘束，且不得以該確定判決言詞辯論終結前，
14 所提出或得提出而未提出之其他攻擊防禦方法，為與該確
15 定判決意旨相反之主張，此乃法院應以「既判事項為基礎
16 處理新訴」及「禁止矛盾」之既判力積極的作用，以杜當
17 事人就法院據以為判斷訴訟標的權利或法律關係存否之基
18 礎資料，再次要求法院另行確定或重新評價，俾免該既判
19 力因而失其意義，亦即既判力之「遮斷效」（最高法院10
20 0年度台抗字第62號民事裁判意旨參照）。

21 2.查原告於前案中係以其為系爭商標（指定於第42類商品或
22 服務）之商標權人，詎被告自107 年11月27日起，未經原
23 告之同意，於其銷售之產品上使用系爭商標以及原告之美
24 術、語文著作，並刊登於被告公司網頁，顯已侵害原告之
25 商標權及著作權等，而依商標法第69條第1項、第71條第1
26 項、公司法第23條第2 項等規定，請求被告及其法定代理

人李政諺應連帶賠償100萬元，以及請求被告不得將相同或近似於系爭商標圖樣，使用於同一或類似商品或服務，並應將含有相同或近似於系爭商標圖樣之網頁、商品或其他行銷物件銷毀及刪除等情，此為原告所是認，復有本院108年度民著訴字第138號民事判決可參（本院卷一第535至542頁）。經核前案與本件訴訟之當事人相同，訴訟標的相同，均為商標法第69條之侵害排除及損害賠償之請求權基礎，且原告先位聲明第1、2項之請求，與前案起訴聲明第2、4項亦屬相同或可代用（本院卷一第536頁），應為同一事件，依上說明，原告自不得就此部分更行起訴。準此，被告抗辯原告之先位聲明請求，已違反民事訴訟法第253條規定，為不合法，即屬有據。

3.至原告主張系爭商標與前案之商標雖然相同，但指定使用之商品或服務不同，與本件為不同之商標，且本件請求權基礎為商標法第68條第1款，與前案為商標法第68條第2款不同等等（本院卷一第573頁、卷二第23頁）。惟查，依本件原告起訴之原因事實無非係原告主張系爭合約終止後，被告未經原告之同意而繼續使用系爭商標圖樣之侵害商標行為，此與原告於前案所主張之原因事實並無不同，縱本件系爭商標指定使用之商品或服務類別與前案略有差異，然所依據之原因事實既屬相同，且請求權基礎亦為相同，仍屬同一事件；又依商標法第68條第1款、第2款規定，雖為不同之侵害商標行為態樣，然原告無論於本件先位聲明或前案所主張之請求權均為商標法第69條之規定，實難謂其訴訟標的不同，故原告前揭主張即屬無據，並非可採。

01 (二) 兩造就系爭合約成立之法律關係仍然存在，原告備位聲明
02 請求確認不存在及請求被告不得使用系爭商標，均無理由
03 ：

04 1.按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利
05 益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明
06 文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係
07 之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，
08 而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言，故確
09 認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂
10 有即受確認判決之法律上利益。本件原告備位主張兩造就
11 系爭合約成立之合約關係不存在，惟為被告否認，則系爭
12 合約所載之法律關係是否存在，尚屬不明確，原告主觀上
13 認其因此在法律上地位即有不安狀態存在，且此種不安狀
14 態，得以確認判決將之除去，依前揭說明，應認原告有受
15 確認判決之法律上利益，先予敘明。

16 2.原告主張依系爭合約第6條約定，雙方係以「第一年度採
17 購目標四千萬元無法達成」為解除條件，於條件成就時，
18 系爭合約即自動終止，因兩造就系爭合約交易金額並未達
19 上述採購目標，且自105年10月3日之後，被告亦未再與原
20 告交易，故系爭合約已於106年3月1日自動終止，且原告
21 亦已於109年10月21日以存證信函向被告表達終止系爭合
22 約之意思等等。然查，系爭合約第6條固有訂明「訂定森
23 兆對德怡第一年採購目標為新台幣四千萬元整，第一年度
24 採購目標若無法達成，可提供森兆6個月寬限期。若未能
25 達成，契約終止。」等語，然依系爭合約第8條同時約定
26 「下列情形契約終止：雙方協商一致，終止。」（本院卷

一第24頁），是以，倘被告未達第6條所訂之採購目標金額，原告欲終止系爭合約是否仍須依第8條約定經雙方協商合意一致，並非無疑。又縱認原告因被告向其採購未達目標金額，依系爭合約第6條約定得行使系爭契約之終止權，惟依系爭合約第6條之約定，被告對原告的採購期限為1年加上6個月寬限期（即106年3月1日），原告於被告採購期限未屆至前，即於105年4月29日以電子郵件向被告發出終止系爭合約之意思表示，自不生終止契約之效力，故原告主張系爭合約已於105年4月29日或於同年7月29日終止，即非可採。再者，依原告105年4月29日之電子郵件內容為：「即日起1.終止相關合作及銷售協議。2.終止森兆貿易有限公司（BIO-HELIX CO,LTD.）所有人員使用 GENEDIREX email 帳號。3.停止出貨並結清所有貨款。」

（本院卷一第549頁），可見原告早於105年4月29日即單方面主張終止系爭合約並停止出貨予被告，則被告客觀上顯然無法繼續依系爭合約第6條向原告採購，是被告採購目標金額無法達成，乃係可歸責於原告自己的行為，原告即無從依系爭合約第6條之約定取得契約終止權，故原告嗣於109年10月21日再以被告未達系爭合約所訂採購目標為由，依系爭合約第6條向被告寄發存證信函表示終止系爭合約之意思，即屬無據，並非可取。

3.至原告雖主張系爭合約為具有買賣及代辦商性質之委任契約之繼續性混合契約，依民法第549條、第561條第1項規定，原告得隨時終止契約，但應於3個月前通知對方等等（本院卷二第29頁）。然參酌系爭合約第1條之約定，兩造係共同經營「GeneDireX」品牌，雙方各自經營現有及

01 新開發客戶，不得以惡意削價競爭或斷貨方式，取得對方
02 訂單等內容，可見系爭合約著重在雙方之合作關係，並無
03 原告所指被告係受原告委託辦理其事務之情形，因此兩造
04 並非成立如原告所稱之委任或代辦商契約，原告執此作為
05 其得隨時終止系爭合約之依據，顯不足採，仍應回歸系爭
06 合約之約定。準此，原告主張終止系爭合約既屬無據，已
07 如前述，則兩造就系爭合約所成立之法律關係仍然存在，
08 原告請求確認不存在以及請求系爭合約終止後，被告不得
09 將相同於系爭商標圖樣之商標使用於第1類商品，均屬無
10 理。

11 六、綜上所述，本件原告先位聲明與前案為同一事件，已違反重
12 複起訴禁止之規定，為不合法，故關於前揭爭點(二)之部分（
13 即被告使用系爭商標是否侵害原告之商標權？如是，原告請
14 求被告給付100萬元並銷毀產品，有無理由？），即無審究
15 之必要；又原告訴請確認系爭合約不存在及請求系爭合約終
16 止後，被告不得將相同於系爭商標圖樣之商標使用於第1類
17 商品，均屬無理。從而，原告依前揭規定，所為先位聲明及
18 備位聲明之請求，均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁
19 回，其假執行之請求即失所依附，應一併駁回之。

20 七、本件訴訟事證已經明確，兩造當事人其餘主張或攻擊防禦方
21 法及證據，經本院詳予審酌後，並不會影響本件判決之結果
22 ，所以不再一一論述，附此敘明。

23 八、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
24 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

25 中 華 民 國 110 年 4 月 20 日

26 智慧財產法院第三庭

01

法 官 吳俊龍

02 以上正本係照原本作成。

03 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

04 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

05 中 華 民 國 110 年 4 月 29 日

06

書記官 蔣淑君