

114040101 有關「LAM」等商標請求營業秘密損害賠償等（商標）事件(商標法§69、§71)([最高法院 113 年度台上字第 274 號民事判決](#))

爭點：關於請求損害賠償計算支出成本或必要費用的舉證及調查。

系爭商標

LAM

註冊第 01935113 號

第 7 類：「半導體製造機；半導體底材製造機；半導體晶圓加工設備；半導體晶圓加工機」商品。

SEQUEL

註冊第 00778230 號

第 7 類：「化學蒸鍍機」商品。

ALTUS

註冊第 00778229 號

第 7 類：「化學蒸鍍機」商品。

相關法條：商標法第 69 條、第 71 條

案情說明

本件上訴人於改裝系爭機台後，於對外銷售時仍使用系爭商標，業已侵害被上訴人系爭商標權。原審審酌上訴人於 110 年 2 月 19 日申報出口 Novellus C2 Altus 系統沉積設備一套之出口報價為美金 85 萬元，離岸價格為 2,408 萬 0,486 元，其提出之進口報單就相關費用部分均已遮蔽，無法知悉機台之進貨成本，亦不能證明上訴人另出售其他機台，而依商標法第 71 條第 1 項第 2 款規定，以銷售機台之離岸價格為上訴人所得利益。

上訴人對於中華民國 112 年 10 月 26 日智慧財產及商業法院第二審判決（111 年度民營上字第 6 號），提起上訴。

判決主文

原判決關於命上訴人連帶給付，及連帶負擔費用登載新聞紙，暨各該部分訴訟費用負擔均廢棄，發回智慧財產及商業法院更為審理。

其他上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。

<判決意旨>

一、關於廢棄發回部分：

（一）商標權人請求損害賠償時，得選擇依侵害商標權行為所得利益計算其損害；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，此觀商標法第 71 條第 1 項第 2 款規定即明。是乃為減輕商標專用權人就計算損害之舉證責任，即由商標專用權人證明侵害人所得之銷售金額，侵害人則須證明其成本或必要費用。而依民事訴訟法第 286 條規定，當事人聲明之證據，法院應為調查。但就

其聲明之證據中認為不必要者，不在此限。所謂不必要者，係指聲明之證據中，依當事人聲明之意旨與待證之事實毫無關聯，或法院就某事項已得心證，而當事人仍聲明關於該事項之證據方法等情形而言。故某證據方法依當事人聲明之意旨，苟與待證之事實有關聯性者，不得預斷認無必要，而不予調查。

- (二) 上訴人侵害系爭商標權，應負連帶損害賠償責任；其申報出口 Novellus C2 Altus 系統沉積設備一套之出口報價為美金 85 萬元，離岸價格為 2,408 萬 0,486 元等情，為原審認定之事實。惟上訴人抗辯：其收購系統 5 舊機台時，支出費用合計為 980 萬 0,638 元，另交付系統 5 機台予 SGS 公司前，就機台為相關零件替換及檢整等支出費用，合計為 1,694 萬 9,867 元，並提出相關單據為佐證，攸關上訴人支出之成本或必要費用能否扣除，且與待證事實顯非毫無關聯，自應調查審認。原審逕以上訴人申報出口設備之離岸價格為損害賠償計算基礎，進而為其不利之判斷，即有適用上開規定及說明意旨不當之違背法令。
- (三) 本件損害賠償數額部分之事實，尚未明確，本院就此部分無法為法律上判斷；另第 3 項聲明係請求上訴人連帶負擔費用，將本件最後事實審判決刊登於新聞紙，因原判決前揭部分廢棄，發回更審，致最後事實審判決未明，此部分亦應一併發回。上訴意旨，指摘原判決上開部分違背法令，求為廢棄，為有理由。