

113080102 有關「大益」侵害商標權之財產權爭議(商標法§68§①、69Ⅲ、§71)(智慧財產及商業法院 112 年度民商上字第 2 號民事判決)

爭點：

1. 商標專屬授權固未經登記，被授權人得以自己名義提起商標侵權民事訴訟，且商標侵權行為人無從主張商標法第 39 條第 2 項之登記對抗效力。
2. 計算商標侵權損害賠償金額及法院酌減之認定。

系爭商標



註冊第 01266906 號

第 30 類：茶葉；紅茶；紅茶包；綠茶；清茶；茶磚；茶精；茶葉粉；香片茶；包種茶；普洱茶；烏龍茶；龍井茶；鐵觀音茶；茶葉袋茶；泡沫紅茶；茶葉飲料；泡沫綠茶。

相關法條：商標法第 68 條第 1 款、第 69 條第 3 項、第 71 條。

案情說明

上訴人主張，大陸地區勐海茶廠（下稱勐海茶廠）為我國註冊第 01266906 號「大益設計圖」商標（下稱系爭商標）之商標權人，於 2016 年 9 月 30 日將系爭商標專屬授權予上訴人，授權期間自授權日起至書面通知終止商標使用權為止，授權指定地區為臺灣。嗣被上訴人靜和堂有限公司（下稱靜和堂公司）於 108 年 11 月 21 日，以每片茶餅美金 1.9763 元之價格，向馬來西亞商「ASHLEY LIM」購入 2,604 片標示有系爭商標之茶餅（下稱系

爭商品)，向財政部關務署基隆關五堵分關申請報關。然基隆關於查驗時發覺系爭商品有疑，依法通知被上訴人提出未侵權之證明而未能提出，復經該廠鑑定後確認系爭商品為侵害系爭商標之仿冒品，侵害上訴人之系爭商標權堪予認定，爰依商標法第 69 條第 3 項、公司法第 23 條第 2 項規定，於原審請求被上訴人等應連帶賠償上訴人 3,169 萬 680 元本息。

被上訴人答辯，上訴人並非系爭商標之專屬授權人，且系爭商品係被上訴人早年購買並已寄倉於馬來西亞多年之大益 7542 茶餅，並非侵害系爭商標權之商品。又系爭商品於進口時即遭海關查扣並經裁定沒收，並未流入市面販售，不可能導致消費者對商品來源發生混淆情形，並未對上訴人造成任何損害，上訴人自無從依商標法第 69 條第 3 項、公司法第 23 條第 2 項請求被上訴人連帶負賠償責任。

案經智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 12 號判決駁回，上訴人不服，就其中 500 萬元本息部分提起上訴。

判決主文

- 一、原判決（除確定部分外）關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
- 二、上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣壹佰參拾萬貳仟元，及自民國 110 年 12 月 28 日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息。
- 三、其餘上訴駁回。
- 四、第一、二審訴訟費用（除確定部分外）由被上訴人負擔十分之三，餘由上訴人負擔。

<判決意旨>

- 一、上訴人為系爭商標之專屬被授權人：

(一)查系爭商標之商標權人為勐海茶廠，勐海茶廠於 2016 年 9 月 30 日將系爭商標專屬授權予上訴人，授權期間自 105 年 9 月 30 日起至書面通知終止商標使用權為止，授權指定地區為臺灣全境。有上訴人提出商標使用授權書 1 份在卷可稽，被上訴人雖辯稱商標使用授權書並未明確約定系爭商標權被侵害時上訴人得以自己名義主張權利云云云。惟查：商標使用授權書已載明：「我公司（即勐海茶廠）同意授權如下事項：1.使用性質：專屬授權。2.使用區域為臺灣。3.商品或服務範圍即全部商品及服務及其日常商品銷售、服務提供、經營活動、招商投資、商業宣傳、網路電商品牌推廣等過程中按照臺灣法律規定長期使用系爭註冊商標。使用期限自授權日起至我公司以書面通知中止商標使用權為止」，已明確約定為專屬授權，且係依我國商標法之規定使用系爭商標，上訴人為系爭商標之專屬被授權人，並無疑義。依商標法第 39 條第 5 項、第 6 項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。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…」。故上訴人就本件侵害商標權事件，得行使商標權人之排他權，並得以自己之名義起訴。

(二)被上訴人又辯稱，上訴人辦理專屬授權登記之時間為 110 年 12 月 16 日，晚於其主張侵權行為之時點，故不得對抗被上訴人云云。惟按，商標法第 39 條第 2 項規定：「專屬授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」，所謂非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有適用，其目的在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。因此侵權行為人不得以商標權讓與或授權未經登記或登記錯誤，對抗商標權受讓人或被授權人（最高法院 108 年度台上字第 34 號民事判決意旨參見）。本件係有關侵害商標權之爭執，並非關於商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執，被上訴人並非對於商標權登記事項具

有善意信賴之第三人，自無從主張商標法第 39 條第 2 項之登記對抗效力。

二、上訴人得依商標法第 69 條第 3 項、公司法第 23 條第 2 項規定請求靜和堂公司、梁○宗連帶負損害賠償責任：

(一)商標法第 68 條第 1 款規定：未得商標權人同意，於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權；第 69 條第 3 項規定：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；公司法第 23 條第 2 項規定：公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受損害時對他人應與公司負連帶之責。本件靜和堂公司因過失侵害上訴人之系爭商標權，梁○宗為靜和堂公司之負責人，上訴人自得依上開規定請求靜和堂公司與梁○宗連帶負損害賠償責任。被上訴人雖辯稱，系爭商品於進口時即遭查扣並未流入市面販售，未對上訴人造成任何損害云云。惟查，被上訴人未經上訴人同意輸入仿冒商標之系爭商品，乃商標法第 5 條規定之商標使用行為，並構成商標法第 68 條侵害商標權，又商標法第 71 條規定之法定損害賠償計算方式，旨在降低商標權人之舉證責任，以緩和無體財產權人對於所受損害舉證困難之情形，上訴人自得依商標法第 71 條各款規定擇一計算其損害賠償，被上訴人所辯不足採信。

(二)上訴人請求依商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定計算損害，並主張系爭商品遭海關查扣不及流入市面，不存在零售總價，應依「市售合理價格」定損害賠償。系爭商品輸入時 108 年 12 月之市售合理價格每片茶餅為 12,170 元(其後普洱茶餅之價格不斷上揚，見本院卷三第 289-290 頁上訴人整理之市價資料)，被上訴人輸入 2,604 片茶餅，總價為 3,169 萬 680 元，其請求損害賠償金額 500 萬元並未過高云云。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：三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之」，

商標法第 71 條第 1 項第 3 款、第 2 項定有明文。商標法雖有規定法定賠償額制度，惟並未摒棄損害填補之原則，如依商標法第 71 條第 1 項各款計算之損害賠償金額，與實際損害顯不相當者，法院自得予以酌減，以免使權利人受過度之賠償。本件系爭商品雖未流入市面，惟被上訴人梁○宗於偵查中自承系爭商品市價達 1 萬元即可能會售出，上訴人主張以市售合理價格定損害賠償，固非無據，本院審酌「大益」商標之茶品廣受我國市場相關消費者所喜好，除一般消費者外，尚有不少之買家及收藏家，若不肖業者為貪圖暴利而輸入大量仿冒「大益」商標茶品至我國境內，除造成普洱茶市場交易秩序混亂、影響商標權人之利益外，也對於消費大眾之健康及消費權益造成重大影響。本件系爭商品之數量高達 2,604 片，一旦流入市面，固對市場交易秩序及消費者權益損害非輕。惟系爭商品於報關時即遭查扣，嗣經司法機關予以沒收並銷燬，並未流入市面，未對商標權人造成重大損害，上訴人請求以每片為 12,170 元價格計算損害賠償，尚屬過高，本院審酌系爭商品之進口數量、侵害情節、未實際進入消費市場等一切情狀，認為應酌減以每片 500 元計算為適當，故上訴人得請求之賠償金額為 130 萬 2,000 元（ $500 \times 2604 = 1,302,000$ ），逾此範圍則屬過高。

三、綜上所述，本件上訴人依商標法第 69 條第 3 項、公司法第 23 條第 2 項規定，請求被上訴人等應連帶給付 130 萬 2,000 元及自起訴狀繕本送達之翌日即 110 年 12 月 28 日起至清償日止，按年息 5% 計算利息之範圍內，為有理由，逾此部分，為無理由。原審就上開應予准許部分判決上訴人敗訴，尚有未洽，上訴人提起上訴，請求廢棄，為有理由，爰予廢棄並改判如主文第二項所示。至於上訴人請求不應准許部分，原審判決上訴人敗訴，於法並無不合，上訴意旨摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。本判決命被上訴人給付部分未超過 150 萬元，被上訴

人不得提起第三審上訴，故已無酌定假執行擔保金額之必要，附此敘明。