

有關「NOKIA」商標之侵權行為及財產權爭議等事件（商標法§63、64）（智慧財產法院民事判決 98 年度民商上字第 18 號）

- 爭議標的：1.賠償金額顯不相當者，法院得視個案情形予酌減？
2.商標權人請求將侵害商標權情事之判決書內容登載新聞紙，法院可否拒絕？

系爭商標：「NOKIA」商標

系爭商品/服務：手機商品

據爭商標：「NOKIA」商標

相關法條：商標法第 63、64 條

判決要旨

- 1.按商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，商標法第 64 條定有明文。本條係商標法於 61 年 7 月 4 日所增訂（當時增訂為第 60 條：「商標專用權人依前 3 條之規定，向法院起訴時，並得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞報紙公告之。」）其修正目的為「使受害人得請求將侵害訴訟之判決登載於新聞報紙，以昭示公眾而回復其信譽。」準此，登載判決書之請求權核屬商標權人請求回復信譽之處分，法院應參酌商標權人之請求及其商標權被害程度等各種情事而裁量適當之方法及範圍。
- 2.被上訴人所販賣之系爭仿冒「NOKIA」商標商品，係於同一商品上，擅自使用相同於系爭商標之商標，侵害上訴人之系爭商標權，上訴人得依前揭規定，請求由被上訴人負擔費用，登載本件判決書之內容。本院認以將本件最後事實審民事判決書之法院名稱、案號、當事人欄、案由欄及主文欄，以長 14 公分及寬 5 公分之規格，登載於中國時報全國版 1 日為適當。
- 3.原審以被上訴人並非大規模販售，並有使消費者誤信所購買之物為真品之情形，不能僅以被上訴人有仿冒行為即認上訴人之商譽受有損害，且上訴人未能舉證證明其因被上訴人之侵害商標權行為，使商譽受有何種減損，遽為駁回上訴人此部分請求，即有違誤。

【判決摘錄】

一、兩造主張

（一）上訴人主張

- 1.商標法第 63 條第 1 項第 3 款為法定之計算依據，原審以查獲數量僅 3 具手機，即認定所生損害不多，竟將法定損害賠償之倍數降為 100 倍，不符立法之原意，更混淆同條第 1 款、第 2 款及第 3 款不同之立法意旨。然被上訴人以每支 5,500 元之價格購入仿冒商標商品，再以高達 19,000

元之單價混充真品（市面上建議售價 27,900 元）銷售，牟取不法暴利，使消費者陷於錯誤，且所販賣之仿冒商品為整組手機，並透過網路銷售，其散布之迅速及範圍，更係無遠弗屆，顯係故意違反商標法之規定，並同時觸犯刑法詐欺罪，業經 97 年度桃簡字第 3444 號刑事簡易判決確定。原審僅以其小量販賣件數遽認以 100 倍為適當計算賠償金額之倍數，卻未衡量其犯意之明確，顯非適法。

- 2.依最高法院 83 年度臺上字第 2321 號判決意旨，復徵諸目前國內販售山寨機之情形日趨嚴重，影響上訴人長期且耗費無可計數之金錢人力所經營維繫之商譽形象及消費者對該品牌之信心。而被上訴人以網路銷售方式販賣仿品，其散布及侵害商標權利範圍之快速及廣度，有別於一般實體店面銷售通路之傳統方式。為防杜該等仿冒商品於臺灣市場上公然販售，本件判決結果實有刊登新聞紙以正視聽之必要。
- 3.上訴人依最高法院 85 年度臺上字第 2023 號民事判決意旨，僅請求被上訴人將判決之一部刊登於新聞紙，並非全部刊登，且刊登之版面僅有 14 公分乘 5 公分之非巨幅版面，刊登之期間僅 1 日，對於本件回復信譽之方法及範圍，並未逾越適當之範圍。

(二) 被上訴人主張

其非專門製造商及供應商，已提供網路上販賣商，上訴人應向之求償。且本件刑事部分已執行完畢，其已受應受懲罰，上訴人要求並不合理。

二、本案爭點

- (一)上訴人得否依商標法第 63 條第 1 項第 3 款規定，主張以被上訴人查獲侵害商標權商品之零售單價 500 倍計算損害賠償，除已確定之賠償金額 1,900,000 元外，再請求被上訴人賠償 7,600,000 元？
- (二)上訴人得否依同法第 64 條規定，請求被上訴人登載本件判決書？

三、判決理由

(一) 損害賠償部分：

- 1.按損害賠償理論係為實現公平正義之理念，旨在使被害人之損害得以獲得實質、完整之填補，此即損害賠償之填補損害機能，而非對加害人（行為人）加以懲罰（王澤鑑，侵權行為法第 1 冊，第 8 頁參照）。再按侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，若絕無損害亦即無賠償之可言（最高法院 19 年上字第 363 號民事判例參照）。
- 2.次按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第 61 條第 1 項前段定有明文。又（第 1 項）商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第 216 條規定，但不能提供證據方法

以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害，二、依侵害商標權行為所得之利益；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，三、就查獲侵害商標權商品之零售單價 500 倍至 1,500 倍之金額，但所查獲商品超過 1,500 件時，以其總價定賠償金額；（第 2 項）前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之；（第 3 項）商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，同法第 63 條第 1 項第 3 款、第 3 項亦有明文。又（第 1 項）損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限；（第 2 項）依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益，民法第 216 條亦有明文。

3. 商標法第 61 條第 1 項明定受侵害之商標權人得擇一計算損害之方式，其中第 1 款係以商標權人所失利益及所受損害為範圍，倘無法證明所受損害時，得以通常可得利益與受侵害後之所得利益之差額計算；第 2 款係以加害人因其侵害商標權行為所得利益為範圍，如無法證明其成本或必要費用時，即以全部銷售收入計算；第 3 款則為法定賠償額之規定，以查獲侵害商標權商品之零售單價 500 倍至 1,500 倍為範圍。
4. 商標法第 61 條第 1 項第 3 款法定賠償額之規定，乃於 74 年 11 月 29 日增訂，其修正理由第一（三）項載明：「一、商標專用權之保護，雖有刑罰規定，其刑度且經前次修正商標法時加重提高，但侵害商標專用權之事實，仍所在都是，未見稍減，揆其原因，商標專用權人依現行損害賠償，仍須證明侵害人所得之利益或商標專用權人所失之利益，舉證頗為困難，致不易獲得實益，不足以發揮抑制仿冒效果。爰本侵害人與受害人公平舉證之旨。將現行第 64 條第 1 項規定作如下之修正，並列為修正修文第 67 條第 1 項。（三）冒用他人商標之商品，往往不循正常商業軌道銷售，其銷售數量多少，侵害人亦多祕而不宣，故被害人實際受損害之情形，往往難以計算或證明，復有侵害人於獲悉有人進行調查後，即不擇手段加速傾銷，對受害人往往造成更大之損害，而受害人能查獲之商品為數不多，受害人因無法證明實際損害，致不能獲得應得之補償，非僅有失公平，且助長此類侵害行為之滋生。英美法例雖設有由法院依侵害情節酌定超過實際損害額至 3 倍之賠償，非僅在表面上使受害人成為不當得利之受益人，且對作為計算基礎之實際損害額仍無法免除其舉證責任，終不若以法律明定其法定賠償額為愈。爰於修正條文第 1 項增列第 3 款，使得就查

獲商品零售單價之 500 倍至 1,500 倍之金額內求償。又為顧及被查獲商品數量過多，與實際損害不符，故加但書規定。」至同條第 2 項係於 78 年 5 月 26 日增訂，賦予法院酌減之權限。

5. 因此，衡諸商標法第 61 條第 1 項、第 2 項之規範體系架構及修正理由，侵害商標權之損害賠償責任並未逸脫損害賠償理論中「填補損害」之核心概念，該條第 1 項第 3 款僅為免除商標權人就實際損害額之舉證責任，始以法律明定其法定賠償額，以侵害商標權商品之零售價倍數計算，認定其實際損害額。另一方面，立法者考量以倍數計算之方法，致所得之賠償金額顯不相當者，賦予法院依同條第 2 項酌減之權限，使商標權人所得賠償與其實際上損害情形相當，以杜商標權人有不當得利或懲罰加害人之疑。
6. 查被上訴人販入系爭仿冒「NOKIA」商標商品後，再於雅虎奇摩拍賣網站上先後售出，侵害上訴人之系爭商標。因此，上訴人依商標法第 61 條第 1 項前段規定，請求被上訴人負損害賠償責任，並依同法第 63 條第 1 項第 3 款規定，計算其損害，於法有據。而判斷侵害商標權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是以有關加害人之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間、仿冒商標之相同或近似程度，及註冊商標商品真品之性質與特色、在市場上流通情形、加害人可能對商標權人所創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度等均為審酌之因素。爰審酌被上訴人係於 97 年 4 月 7 日購入系爭仿冒「NOKIA」商標商品，於同日於拍賣網站上刊登販賣訊息，先後於同年 8 月 8 日、16 日以每支手機 19,000 元之零售單價售予黃俊凱，衡酌上訴人所經營電信、通訊、衛星等事業，並產銷行動電話及其相關配備、零件（如手機電池、充電器、外殼、耳機、天線等），為一世界知名之國際性企業，於 96 年 5 月 8 日在臺推出型號「N958GB」之手機（下稱 NOKIA N95 手機），結合行動裝置、多媒體電腦、數位相機、GPS 衛星定位導航系統與多媒體播放器，為功能多元之多媒體電腦手機，上市之初的建議售價為 27,900 元（見原審卷第 15 至 21 頁之上市新聞稿、規格表），而系爭仿冒「NOKIA」商標商品上「NOKIA」圖樣與系爭商標圖樣相同，足使相關消費者誤以為上訴人所產製，被上訴人係於 NOKIA N95 手機上市後 1 年，以個人身分於拍賣網站上販賣，依被上訴人於本件相關刑案偵查時自承當時 NOKIA N95 手機之市價約為 25,000 元（見臺灣桃園地方法院檢察署 97 年度偵字第 10349 號偵查卷第 10 頁），以其僅個人販售商品之規模、前後販售期間約 2 週即遭查獲、被查獲之仿冒商標商品共計手機 3 支、電

池 5 個，復查無其他證據證明被上訴人販賣更多仿冒商標商品，對上訴人所享有之系爭商標所生之實際損害非鉅等情，認上訴人之損害額如以零售單價 19,000 元之 500 倍計算，顯與上訴人之損害不相當，而應酌減以 100 倍計算為適當，是以上訴人所得請求之損害賠償為 1,900,000 元（ $19,000 \times 100 = 1,900,000$ ）。

7.至上訴人所提本院 97 年度重附民字第 1 號附帶民事訴訟判決、臺灣板橋地方法院 97 年度智字第 9 號民事判決，因個案情節各不相同，無從為本件賠償額之審酌因素，附此敘明。

(二) 登載判決書部分：

- 1.按商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，商標法第 64 條定有明文。本條係商標法於 61 年 7 月 4 日所增訂（當時增訂為第 60 條：「商標專用權人依前 3 條之規定，向法院起訴時，並得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞報紙公告之。」）其修正目的為「使受害人得請求將侵害訴訟之判決登載於新聞報紙，以昭示公眾而回復其信譽。」準此，登載判決書之請求權核屬商標權人請求回復信譽之處分，法院應參酌商標權人之請求及其商標權被害程度等各種情事而裁量適當之方法及範圍。
- 2.如前所述，被上訴人所販賣之系爭仿冒「NOKIA」商標商品，係於同一商品上，擅自使用相同於系爭商標之商標，侵害上訴人之系爭商標權，上訴人得依前揭規定，請求由被上訴人負擔費用，登載本件判決書之內容。本院認以將本件最後事實審民事判決書之法院名稱、案號、當事人欄、案由欄及主文欄，以長 14 公分及寬 5 公分之規格，登載於中國時報全國版 1 日為適當。
- 3.原審以被上訴人並非大規模販售，並有使消費者誤信所購買之物為真品之情形，不能僅以被上訴人有仿冒行為即認上訴人之商譽受有損害，且上訴人未能舉證證明其因被上訴人之侵害商標權行為，使商譽受有何種減損，遽為駁回上訴人此部分請求，即有違誤。

四、判決結果

- (一) 上訴人請求被上訴人給付 1,900,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日即 97 年 12 月 10 日起，至清償日止按週年利率 5% 計算之利息，並請求被上訴人應負擔費用，登載本件最後事實審民事判決書（內容、版面、規格如主文第 2 項所示），為有理由，應予准許。逾此範圍，為無理由，應予駁回。原審就應准許登載判決書部分，為上訴人敗訴判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應將原判決此部分廢棄，改判如主文第 2 項所示。

(二) 至於上開應准許損害賠償部分，原審判命上訴人給付 1,900,000 元本息，並為假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，並命被上訴人再給付 7,600,000 元本息，為無理由，應駁回其上訴。至上訴人之上訴聲明第 4 項宣告假執行之請求，經核登載判決書部分，雖上訴有理由，惟此判決書之登載係以本案上訴人獲確定判決為前提，其性質不得假執行；其餘上訴遭駁回部分之假執行聲請，因訴之駁回而失所依據，不予准許。

(三) 至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

系爭商標圖樣：

The image shows the Nokia logo, which consists of the word "NOKIA" in a bold, sans-serif font. Above the text is a small, stylized graphic element consisting of several curved lines that form a shape reminiscent of a signal or a network icon.