

智慧財產法院 裁判書 -- 民事類

- 【裁判字號】 98,民商上,18
【裁判日期】 990304
【裁判案由】 侵害商標權有關財產權爭議等
【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

98年度民商上字第18號

上訴人 芬蘭商諾基亞公司 (Nokia Corporation)
法定代理人 甲○○ (Ying Li Lian Elaine)
訴訟代理人 謝天仁律師
吳佩玲律師
謝樹藝律師

被上訴人 乙○○

上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於臺灣桃園地方法院民國98年7月21日98年度重訴字第110號第一審判決提起上訴，本院於99年2月4日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分及該部分訴訟費用之裁判均廢棄。

被上訴人應負擔費用，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壹日。

其餘上訴及假執行之聲請均駁回。

第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由被上訴人負擔百分之二，餘由上訴人負擔。

事實及理由

一、程序事項：

(一)本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：

- 1.按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。
- 2.我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
- 3.本件涉訟之當事人，上訴人為依芬蘭法律設立之法人，其營業處所設在芬蘭，被上訴人則為中華民國人民。另本件依上訴人所起訴之事實，係主張被上訴人於我國有侵害上訴人商標權之行為，應負損害賠償及登載判決書之責任，

並提出商標註冊證、鑑定報告為證（見臺灣桃園地方法院 97 年度桃簡附民字第 113 號卷《下稱附民卷》第 7、9 至 15 頁）。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於商標權民事事件，且原告業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我國法院之對有國際裁判管轄權。

4. 上訴人向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請獲准第 00885299 號「NOKIA」商標（下稱系爭商標），此為兩造所不爭執。而依商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事訴訟事件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、智慧財產案件審理法第 7 條規定參照），故本院得就本案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。

(二) 準據法之選定：

1. 按（第 1 項）關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之；（第 2 項）侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第 9 條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地」及「法庭地法」。
2. 查上訴人所主張被上訴人之侵害商標權行為，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際商標法制，均認屬與商標權相關之侵權法律關係。而上訴人主張本件侵權行為係發生在我國境內，且上訴人所為損害賠償及登載判決書之請求，亦為我國商標法第 61 條第 1 項、第 64 條規定所認許。是以依涉外民事法律適用法第 9 條規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。

(三) 按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但民事訴訟

法第 255 條第 1 項第 2 款至第 6 款情形，不在此限，同法第 446 條第 1 項、第 255 條第 1 項第 2 款定有明文。查上訴人原上訴聲明第 2 項「上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新臺幣（下同）7,600,000 元暨自訴狀送達之日起至清償日止按週年利率 5% 計算之利息。」第 3 項「被上訴人應負擔費用將本件民事判決書之一部（包括標題、案號、當事人、代理人、案由、主文及犯罪事實欄），以 14 公分乘以 5 公分之版面，登載於中國時報全國版報頭下 1 日。」（見臺灣高院卷第 6 頁）。嗣於民國 99 年 1 月 18 日當庭請求更正第 2 項「上開廢棄部分，被上訴人應再給付上訴人 7,600,000 元暨自附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息 5% 計算之利息。」第 3 項「被上訴人應負擔費用將最後事實審民事判決書之一部（包括法院名稱、案號、當事人、案由及主文），以 14 公分乘以 5 公分之版面，登載於中國時報全國版報頭下 1 日。」經被告同意（見本院卷第 31 頁），依首揭規定，自應允許。

- (四) 上訴人原起訴請求被上訴人賠償 9,500,000 元暨法定遲延利息，及登載判決書之一部，經原審判令被上訴人賠償 1,900,000 元暨法定遲延利息，並駁回其餘請求。被上訴人就其敗訴部分並未提起上訴而告確定。

二、上訴人聲明求為判決：(一)原審判決不利於上訴人之部分廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人應再給付上訴人7,600,000 元暨自附帶民事訴訟起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。(三)被上訴人應負擔費用將最後事實審民事判決書之一部(包括法院名稱、案號、當事人、案由及主文)，以14公分乘以5公分之版面，登載於中國時報全國版報頭下1日。(四)願供擔保，請准宣告假執行。其主張除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：

(一)損害賠償部分：

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。

(二)登載判決書部分：

1.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。

2.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。

三、被上訴人聲明求為判決：駁回上訴人之上訴。其抗辯除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：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。

四、經查下列事實，有商標註冊證(見附民卷第7頁，臺灣桃園地方法院檢察署97年度偵字第10349號偵查卷第23至25頁)、鑑定報告(見附民卷第9至15頁)、商標資料(見本院卷第42頁)附卷可稽，並經本院依職權調閱臺灣桃園地方法院97年度桃簡字第3444號刑事卷核閱屬實，且為兩造所不爭執，自堪信為真實。

(一)上訴人以「NOKIA」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9類之「... 電話，... ；具有語音，數據，簡訊，電子郵件，行事曆及聯絡人等資訊處理功能之智慧型行動電話，... 電池... ；(行動或汽車電話

機之) 外殼, 外蓋, ...。之商品, 向智慧財產局申請註冊, 經審查後於89年4月16日註冊公告, 專用期限至100年4月15日止(即系爭商標)(又商標法於92年5月28日修正公布全文94條, 並自公布日起6個月後施行, 原第21條第1項、第24條第1項規定合併修正, 移列為第27條第1項規定: 「商標自註冊公告當日起, 由權利人取得商標權, 商標權期間為10年。」業將「商標專用權」一詞修正為「商標權」, 惟原判決誤載為「商標專用權」, 附此敘明。)

(二)被上訴人於97年4月7日上午10時許, 於雅虎奇摩拍賣網站上, 以每支手機5,500之價格, 購入手機3支(含電池5個), 各該手機及電池上均有未經上訴人同意, 於同一商品、使用相同於「NOKIA」註冊商標, 係仿冒商標之型號「N95 8GB」之NOKIA牌手機及電池(下稱系爭仿冒「NOKIA」商標商品)。被上訴人隨即於同日下午5時許, 再於同一拍賣網站上, 刊登以每支手機19,000元之價格, 公開販售系爭仿冒「NOKIA」商標商品之圖片與訊息, 供不特定人上網瀏覽及出價購買。嗣訴外人黃俊凱於同年月8日, 先向被上訴人購買1支系爭仿冒「NOKIA」商標手機, 察覺有異, 報請桃園縣政府警察局大園分局追查, 再於同年月16日另購買2支系爭仿冒「NOKIA」商標手機, 始遭警查獲其侵害上訴人商標權之犯行。經臺灣諾基亞公司派員鑑識確認上開手機及電池非臺灣諾基亞公司授權代理商所進口, 與原廠真品迥異, 而屬仿冒「NOKIA」商標商品。而被上訴人涉犯商標法第82條之販賣仿冒商標商品罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪、同條第3項之詐欺取財未遂罪, 經臺灣桃園地方法院於同年11月28日以97年度桃簡字第3444號判處應執行有期徒刑5月, 如易科罰金, 以1,000元折算1日, 並告確定在案。

五、得心證之理由:

被上訴人經原審判命給付上訴人1,900,000 暨法定遲延利息, 此部分因其未上訴而告確定, 已於前述。本件之爭點在於(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?茲分述如下:

(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。

六、綜上所述，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。至於上開應准許損害賠償部分，原審判令上訴人給付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。

七、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。

據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 3 月 4 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳國成

法 官 曾啓謀

法 官 蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（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項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

中 華 民 國 99 年 3 月 4 日

書記官 林佳蘋

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

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院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。