

104020202 有關「MUGEN 無限 POWER」商標刑事附帶民事訴訟事件(商標法§39) ([智慧財產法院 103 年度重附民上字第 6 號刑事附帶民事訴訟判決](#))

爭議標的：商標被授權人得否以自己名義行使商標權受侵害救濟之權利？

系爭商品/服務：前包（前保險桿）等零件商品

據爭商標：「MUGEN POWER 無限」商標

（商標圖）



相關法條：商標法第 39 條

判決要旨

1. 按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權；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。但契約另有約定者，從其約定，商標法第 39 條第 1 項、第 6 項定有明文。立法理由載明：「於商標權受侵害之際，在專屬授權範圍內，專屬被授權人自得以自己名義行使民事及刑事商標權受侵害救濟之權利」。故依該條文之反面解釋，非專屬授權之被授權人尚不得以自己名義行使權利，而修正前即 92 年 5 月 28 日修正公布或 99 年 8 月 25 日修正公布之商標法雖未就此予以規定，然參諸同時期之 92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行之專利法第 84 條第 1 至 3 項規定、著作權第 37 條第 4 項規定亦均明確規定限於專屬授權之被授權人始得以自己名義為訴訟上之請求，排除非專屬授權之被授權人，是修正前商標法之解釋應無不同，即應限於專屬授權之被授權人始得以自己名義行使權利為訴訟上之請求，不包括非專屬授權之被授權人。
2. 本件日商美途公司固主張系爭商標業經商標權人日商無限公司授權予其使用，並提出商標授權同意書為憑，惟依該商標授權同意書全文觀之，並無任何關於專屬授權之約定，是日商美途公司就系爭商標所取得之授權自為非專屬授權。日商美途公司所提證據資料既無法證明其業已取得系爭商標之專屬授權，自無從以自己名義行使權利為訴訟上之請求，則其以自己名義提起本件訴訟請求吳○○及新焦點麗車坊公司連帶賠償損害，即有未合。

【判決摘錄】

一、本案事實

本件日商美途股份有限公司於原審起訴主張：吳○○為新焦點麗車坊股份有限公司北投營業所業務員，其明知「MUGEN 無限 POWER」圖樣，業經日商無限股份有限公司依法註冊取得商標權，指定使用於車輛及其組件等商品，並將系爭商標授權予日商美途公司使用，詎訴外人於民國 101 年 5 月 10 日駕駛自用小客車至新焦點麗車坊公司北投營業所要求改裝前包（前保險桿）等零件時，吳○○竟接受訂單，於同月 18 日將有「無限 MUGEN」字樣銘版之仿冒系爭商標前包等零件販售予訴外人，並裝設於上開自用小客車，並經臺灣士林地方法院檢察署檢察官提起公訴在案，爰依商標法第 71 條第 1 項第 3 款之規定，依吳○○販賣仿冒商標商品扣除人工裝設費用後之價格新台幣（下同）27,500 元之 500 倍計算，請求吳○○賠償 1,375 萬元。又吳○○係於執行職務侵害系爭商標，新焦點麗車坊公司為吳○○之僱用人，對北投營業所使用有「無限」字樣之產品目錄，未予制止，難認對此已盡監督之相當注意，依民法第 188 條規定，新焦點麗車坊公司應負連帶賠償責任，為此提起本件訴訟。原審為日商美途公司一部有理由、一部無理由之判決，兩造就其敗訴部分不服，各自提起上訴。

二、本案爭點

商標非專屬被授權人得否以自己名義行使商標權受侵害之救濟權利？

三、判決理由

（一）按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權；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。但契約另有約定者，從其約定，100 年 6 月 29 日修正公布、101 年 7 月 1 日施行之商標法第 39 條第 1 項、第 6 項定有明文。立法理由載明：「於商標權受侵害之際，在專屬授權範圍內，專屬被授權人自得以自己名義行使民事及刑事商標權受侵害救濟之權利」。故依該條文之反面解釋，非專屬授權之被授權人尚不得以自己名義行使權利，而修正前即 92 年 5 月 28 日修正公布或 99 年 8 月 25 日修正公布之商標法雖未就此予以規定，然參諸同時期之 92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行之專利法第 84 條第 1 至 3 項規定、著作權第 37 條第 4 項規定亦均明確規定限於專屬授權之被授權人始得以自己名義為訴訟上之請求，排除非專屬授權之被授權人，是修正前商標法之解釋應無不同，即應限於專屬授權之被授權人始得以自己名義行使權利為訴訟上之請求，不包括非專屬授權之被授權人。

(二)本件日商美途公司固主張系爭商標業經商標權人日商無限公司授權予其使用，並提出商標授權同意書為憑，惟依該商標授權同意書全文觀之，並無任何關於專屬授權之約定，是日商美途公司就系爭商標所取得之授權自為非專屬授權。而本件日商美途公司主張系爭商標受侵害之時間為101年5月10日至同年月18日，雖應適用修正前商標法之規定，惟縱適用修正前商標法之規定，仍應限於專屬授權之被授權人始得以自己名義行使權利為訴訟上之請求，不包括非專屬授權之被授權人，已如上述。準此，依日商美途公司所提證據資料既無法證明其業已取得系爭商標之專屬授權，自無從以自己名義行使權利為訴訟上之請求，則其以自己名義提起本件訴訟請求吳○○及新焦點麗車坊公司連帶賠償損害，即有未合。

四、判決結果

吳○○及新焦點麗車坊公司上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰將原判決此部分廢棄改判。日商美途股份有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。日商美途股份有限公司上訴駁回。