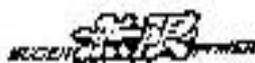


105080106 有關「MUGEN 無限 POWER」商標權侵害事件(修正前商標法 §33；現行商標法§39) (智慧財產法院 104 年度民商上更(一)字第 4 號民事判決)

- 爭點：1. 現行商標法施行前已為之授權登記，專屬被授權人得以專屬授權契約為據，以自己名義提起訴訟。
2. 民法第 188 條第 1 項但書之僱用人免責事由判斷。

系爭商標圖樣

(註冊第 00605748 號)



民國 82 年之第 82 類：汽車及其零組件；機車及其零組件。

相關法條：修正前商標法第 33 條、現行商標法第 39 條

案情說明

日商無限公司於 82 年 8 月 16 日取得註冊第 00605748 號「MUGEN 無限 POWER」商標（下稱系爭商標），指定使用之商品為汽車及其零組件，並自 93 年 1 月 1 日起授權日商美途公司，於 101 年間仍於專用期限內。吳○○為新焦點麗車坊北投營業所業務員，其明知上開事實，仍於 101 年 5 月 10 日，在上開北投營業所內，接受訴外人高○○改裝「無限」款式之前包、側裙、後包、尾翼等汽車空力套件零件之訂單，並於同年 5 月 18 日在該營業所內，以 27,500 元之價格，販賣他人使用近似系爭商標之「無限 MUGEN」字樣銘牌商標之仿冒前包、側裙、後包、尾翼等汽車空力套件零件予高○○，並使該營業所內之技師將上開汽車零件裝設於訴外人高○○駕駛之自用小客車，經智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 51 號刑事判決違反商標法有罪確定在案。

惟民事損害賠償之部分，智慧財產法院於 103 年度重附民上字第 6 號第二審刑事附帶民事訴訟判決，認定不論是在 101 年 7 月 1 日現行商標法施行之前，抑或之後，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。而自日商美途公司與商標權人日商無限公司間的商標授權同

意書以觀，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應為非專屬授權，自無從以自己名義行使權利為訴訟上之請求，廢棄第一審附帶民事訴訟判決吳○○、新焦點麗車坊股份有限公司連帶給付新台幣參拾萬元本息部分，及該部分假執行之宣告。案經日商美途公司上訴至最高法院，最高法院以 104 年度台上字第 1986 號民事判決廢棄前審判決，發回智慧財產法院民事庭更為審理。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度民商上更(一)字第 4 號民事判決：兩造之上訴均駁回。

<判決意旨>:

一、日商美途公司為專屬被授權人，得以自己名義提起本件訴訟

現行商標法前於 100 年 6 月 29 日修正公布，並於 101 年 7 月 1 日施行，日商美途公司主張吳○○侵害其就系爭商標所享有商標專屬授權之行為，係於 101 年 5 月 10 日至同年月 18 日，故日商美途公司就系爭商標，是否得以自己名義提起本件訴訟，請求吳○○及新焦點麗車坊連帶賠償損害，本諸實體從舊、程序從新原則，應適用行為時或事實發生時，有效施行之 99 年 8 月 25 日修正公布之商標法（下稱修正前商標法）。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，授權他人使用其商標。前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。被授權人應於其商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書，為明顯易於辨識之商標授權標示；如標示顯有困難者，得於營業場所或其他相關物品上為授權標示。修正前商標法第 33 條第 1 至 4 項定有明文。對照現行商標法第 39 條所增訂之第 1、6 項「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」之規定可知，修正前商標法第 33 條並未對專屬授權或非專屬授權得否以自己名義提起訴訟加以規定。經查，日商無限公司為系爭商標權人，自 93 年 1 月 1 日至 102 年 7 月 15 日間將系爭商標授權予日商美途公司，於 101 年間仍於專用期限內之事實，為兩造所不爭執，且日商美途公司於本院審理時已提出商標權人日商無限公司所出具之聲明書，參照該聲明書記載之內容可知，日商無限公司與日商美途

公司就系爭商標所簽訂之授權契約，應係專屬授權，其未於授權契約內註明為專屬授權，實係因於授權登記時，智慧局之申請書上並無「專屬授權」或「非專屬授權」之選項，故未於契約內註明為專屬授權，此有日商無限公司所出具之聲明書中英文原本在卷可稽，日商美途公司既係系爭商標於台灣之專屬被授權人，則其就系爭商標得以自己名義提起本件訴訟，應無疑義。

二、新焦點麗車坊需與吳○○連帶賠償日商美途公司所受之損害

按受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。但選任受僱人及監督其職務之執行，已盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生損害者，僱用人不負賠償責任，民法第 188 條第 1 項復定有明文。…本件即由受僱人吳○○代僱用人新焦點麗車坊為前包等汽車空力套件零件之採購業績，亦應將歸入總公司即新焦點麗車坊之整體業績計算，自難認吳○○於本件所為之前開行為，非屬因執行職務所為。

新焦點麗車坊雖辯稱：吳○○於 100 年 9 月簽立員工守則，其第 9 條已明文禁止員工有非法使用違反智慧財產權之行為，並曾於 100 年間公告所屬員工辦理各項業務，應秉持守法、公正、誠信之原則及採購作業應注意之事項，顯見已對受僱人之選任及監督盡相當之注意，應免賠償之責云云。惟參照新焦點麗車坊所提員工守則及內部公告文件，其中員工守則第 9 條雖規定「本公司員工應尊重智慧財產權相關法律規定，禁止非法使用或複製有版權之智慧財產，包括書籍、雜誌及軟體等」，然縱觀前開員工守則之內容，並無關於違反員工守則之罰則等相關規定，則以此等僅具宣示意義而不具規範作用之守則，實難期待簽署該員工守則之員工，能確實遵守前開員工守則之規定。又其內部公告文件雖規定有「所有人員於辦理各項業務時，務必秉持守法、公正、誠信原則。」、「所有人員於辦理採購作業時，務必依照實際需求進行請(採)購作業；辦理進貨作業時，需核對實際到貨品項、數量與採購單相符；不得私下接受賄賂、或請廠商改送與採購單不同之商品…等有圖利之虞的行為發生」，並有「如有違反法紀之情形經查獲屬實者，相關人員一律嚴懲，並負擔公司因違法事件而遭主管機關懲處之責任」等警示之文句，然其規定之內容仍過於籠統、概括，且其教示之內容，多係關於採購數量之相關規定，及採購行為是否有不正當之行為等，況新焦點麗車坊亦未證明其對受僱人於執行職務時，不應侵害他人之智慧財產權行為，有何實

際之督導行為，實難僅以前開員工守則及內部公告文件，即逕認其對監督職務已盡相當之注意。