

106040106 有關「N 次貼」商標權侵害事件(商標法§69Ⅲ、§71 I ③、§71Ⅱ)([智慧財產法院 105 年度民商上易字第 1 號民事判決](#))

爭點：1. 零售單價為每件侵害他人商標權商品零星出售於其個人或家計單位作最終使用之消費者之價格而言。

2. 為避免以倍數計算之方法，致所得之賠償金額顯不相當者，賦予法院依第 71 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。

系爭商標圖樣

(註冊第 00933489 號)

N次貼

第 16 類：便條、便箋、貼紙、膠紙、膠帶、自黏性標籤、紙製公佈欄、索引卡、書籤、塑膠卡片。

相關法條：商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款、第 71 條第 2 項

案情說明

被上訴人即附帶上訴人聚和國際股份有限公司（下稱聚和公司）為註冊第 00933489 號「N 次貼」商標（下稱系爭商標）之商標權人。聚和公司於 103 年 1 月與 LINE 公司合作「站立式 N 次貼」，並於全家便利超商販賣。上訴人即附帶被上訴人文品國際事業有限公司（下稱文品公司）於 103 年 3 月間向訴外人宜而茂有限公司（下稱宜而茂公司）採購其上有系爭商標之探險活寶便利貼商品（下稱系爭產品）1 萬個，並於 103 年 4 月 14 日銷售予訴外人榮盈文具有限公司（下稱榮盈公司），榮盈公司再將上開商品銷售予訴外人統一超商，統一超商於同年 4 月 16 日在全臺 7-11 門市進行販售，聚和公司發現後，立刻於 103 年 4 月 17 日以電話及存證信函通知文品公司，文品公司雖配合將系爭產品下架，惟聚和公司認為文品公司擅自製造銷售使用系爭商標之產品，侵害其商標權，造成聚和公司之營業收入減少，商譽遭受損失，爰依商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款、民法第 195 條第 1 項後段規定，提起本件訴訟。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度民商上易字第 1 號民事判決：

上訴及附帶上訴均駁回。

第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人負擔，附帶上訴部分，由被上訴人負擔。

〈判決意旨〉：

一、文品公司是否故意或過失侵害原告之「N 次貼」商標權：

（一）文品公雖辯稱：系爭商標「N 次貼」為一般性商品描述用語，使用於可再黏貼便條紙，易使人誤認為商品說明，識別性不足，屬弱勢商標，文品公司之美編人員認為「N 次貼」係「可重複黏貼」之意涵，因而將「N 次貼」使用於系爭商品上，並於「N 次貼」下方註記「重覆黏貼便條紙」。另「探險活寶」中之卡通人物「阿寶」及「老皮」，深受大小朋友喜愛，週邊商品商機無限。而「探險活寶」商標之著名程度遠高於系爭「N 次貼」商標，文品公司實無攀附系爭商標以達行銷目的之理，足見文品公司並無侵害系爭商標之故意或過失云云。

（二）惟商標識別性有先天與後天之分，前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性，因此時該標識除原來的原始意涵外，尚產生識別來源的新意義，所以後天識別性又稱為第二意義。系爭商標由「N 次貼」文字自左至右組成，與其所指定之膠紙、膠帶、自黏性標籤等商品之品質、功能有關，先天識別性固然較為薄弱，惟查，聚和公司成立於 64 年，為亞洲最大之自黏便條紙生產廠商，其所開發並使用「N 次貼」商標之自黏性便條紙等商品，在我國及世界各國廣泛行銷，在我國自 81 年起陸續取得商標註冊外，且屢獲國家發明獎、臺灣精品獎、產業科技發展獎等殊榮，所開發之「N 次貼」紙品銷售額僅次於美國 3M 公司在全球市場佔第二位，並經智慧局 95 年 9 月 5 日中台異字第 G00950429 號處分書肯認「N 次貼」已成為著名商標，有聚和公司提出之上開處分書在卷可稽（該處分書所載我國註冊第 01194478 號商標與系爭商標圖樣均為「N 次貼」文字自左至右組成，差別僅為註冊第 01194478 號商標之「N」字為粗體字）。文品公司係專業經營設計、生產、銷售文具商品並行銷市場之公司，對於聚和公司已長期、廣泛使用並已達著名程度之系爭商標，並無諉為不知之理，況且，聚和公司之產品於「N 次貼」商標旁均有標示®，一般人一望即

知係註冊商標之表示方式，且聚和公司與 LINE 公司合作生產，並在全家便利商店販賣之「站立式 N 次貼」產品，與文品公司之在統一超商上架之系爭產品均在便利商店之通路販售，聚和公司之產品上市時間早於文品公司之產品約 3 個月，二者時間上甚為密接，文品公司辯稱不知系爭商標為註冊商標，以為「N 次貼」係可再黏貼便條紙之大眾口語化之描述云云，尚非可採。職是，文品公司擅自使用系爭商標之行為，縱無故意，亦具有過失甚明。

二、損害賠償之計算：

（一）商標法第 71 條第 1 項第 3 款「所指零售單價係指侵害他人商標（專用）權之商品實際出售之單價，並非指商標（專用）權人自己商品之零售價或批發價，總價即侵害他人商標（專用）權之商品零售總價，並非商標（專用）權人自己之商品之零售總價或批發總價」，最高法院 90 年度台上字第 324 號、91 年度台上字第 1411 號判決、95 年度台上字第 295 號民事判決可資參照，亦即所謂之「零售」係指直接把產品或服務銷售給客戶，以供其個人或家計單位作最終使用的一切活動稱之。故所謂之零售單價自為每件侵害他人商標權商品零星出售於其個人或家計單位作最終使用之消費者之價格而言。且查，文品公司將系爭產品全數交由榮盈公司經銷，其給予經銷商榮盈公司之批發價固然為每個 29.5 元，惟其指示榮盈公司之訂價為每個 65 元，此有文品公司批發銷售予榮盈公司之系爭產品銷貨單附卷可證，足認聚和公司主張為系爭產品之終端售價 65 元之價格訂立，係由文品公司自己所決定，係屬文品公司可預知之風險，所造成系爭商標權人之損害非文品公司無法預期等語，堪認可採。因此，上訴人抗辯零售單價並非侵權行為人將商品出售他人後，他人再轉售販賣之價格一語，即非可採。職是，聚和公司主張系爭產品之零售單價應以 65 元計算，為可採。

（二）惟按，因侵權行為賠償損害之請求權，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，商標法第 71 條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則；商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權在於填補被害人實際損害之立法目的相符（參照最高法院 97 年度台上字第

1552 號民事判決)。職是，商標法第 71 條第 1 項第 3 款之商品倍數計算，主要作用固在於推估侵權行為人所獲得之利益，然推估結果可能逾侵權行為人所獲得之利益，致與損害賠償以填補被害人實際損害之原則相違背。換言之，侵害商標權之損害賠償責任未逸脫損害賠償理論之填補損害核心概念，本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。為避免以倍數計算之方法，致所得之賠償金額顯不相當者，賦予法院依第 71 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。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。經查，上訴人未經同意於系爭產品上使用系爭商標，所指定使用之商品復為同一商品，致使消費者容易混淆誤認，然系爭產品在全臺統一超商實際售出數量僅 866 件，購買之消費者甚少，銷售期間僅有 2 日餘即下架，銷售期間甚短，所致生被上訴人損害尚非鉅大，雖被上訴人主張系爭產品於 103 年 4 月 15 日於全臺 7-11 開始販售後，被上訴人之相似產品「LINE 卡通人物站立便條座」，於全家便利商店通路之銷售數量即開始下滑，後於同年之 6 月及 8 月更有經銷商大量退貨，103 年 6 至 8 月間總計遭經銷商退貨 10 萬 9035 件，退貨金額高達 494 萬 2553 元，造成被上訴人之類似產品營業額嚴重下滑，損失慘重云云，惟查，本院審酌本件被上訴人係主張依商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定計算損害賠償，並非依被上訴人實際上所受之損害計算損害賠償，且系爭產品實際售出數量僅 866 件，購買之消費者甚少，銷售期間僅有 2 日餘即下架，銷售期間甚短，其所致生被上訴人損害尚非鉅大，而系爭產品被上訴人之銷售量下滑，可能有多種原因，尚難歸咎於上訴人銷售系爭產品之單一原因所造成，此外，被上訴人就此主張未提出相關證據以實其說，即難採信等情，認如以上訴人主張之零售單價 65 元之 10000 倍計算損害賠償，顯然過高，而應以系爭產品之零售單價 65 元之 4500 倍即 292,500 元計算賠償額，較為適當，故本院審酌一切情形依商標法第 71 條第 2 項規定酌減本件賠償金額為 292,500 元，被上訴人逾此金額之請求，即應予以駁回。

