

智慧財產及商業法院民事裁定

113年度民商訴字第33號

原告 奇思企業股份有限公司

法定代理人 賴文鴻

訴訟代理人 劉上銘律師

陳庭芳律師

被告 Kangol Limited

International Brand Management Limited

共同

法定代理人 Alastair Dick

共同

訴訟代理人 郭建中律師

李彥麟律師

陳羿愷律師

上列當事人間請求確認商標權授權關係存在事件，本院裁定如下：
下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

理 由

一、按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送其管轄法院；訴訟事件不屬受訴法院管轄而不能為同法第28條之裁定者，法院應以裁定駁回之，民事訴訟法第28條第1項、第249條第1項第2款分別定有明文。次按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限；前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條亦有明定。又訴訟當事人間，就非屬我國法律規定之專屬管轄，或其一造為法人或商人，依其預定用於同類契約之合意管轄條款，而與非法人或商人之他造訂立契約，按其情形顯失公平等以外之涉外事件，基於程序選擇權及處分權主義之原則，非不得合意由外國法院專屬管轄，以排除我

01 國法院之審判管轄權。故當事人間就上開特定法律關係以外
02 之涉外爭議，如明示合意為排他管轄，而選定某外國法院為
03 專屬、排他之管轄法院者，該當事人所合意之外國管轄法院
04 即具排他性，受選定以外之法院縱有其他一般管轄或特別管
05 轄之原因，亦因當事人之排他合意而喪失其管轄權，僅受選
06 定之法院得專屬、排他的行使管轄權（最高法院103年度台
07 抗字第571號民事裁定意旨參照）。

08 二、原告起訴主張：被告Kangol Limited為如附圖所示Kangol商
09 標（下合稱系爭商標）之商標權人，被告International Br
10 and Management Limited（下稱IBML）與被告Kangol Limit
11 ed為關係企業（Kangol Limited與IBML下合稱為被告），兩
12 造於民國106年12月6日就系爭商標簽訂「TRADE MARK LICEN
13 CE IN RESPECT OF CLOTHING, FOOTWEAR AND ACCESSORIESF
14 OR TAIWAN AND STORE IN STORE AGREEMENT FOR TAIWAN」
15 （臺灣地區服飾、鞋類及配件商標使用許可暨店中店設立授
16 權協議，下稱主授權協議），依主授權協議之約定，被告Ka
17 ngol Limited為系爭商標授權人、被告IBML則為被告Kangol
18 Limited之代理人，原告為被授權人，約定自簽約時起至117
19 年12月31日止，原告得於臺灣境內自行或委託第三人合法使
20 用系爭商標於生產、製造、銷售、輸入、輸出服飾、內著、
21 鞋履、不包含帽類之配件等商品，及使用系爭商標進行與前
22 開商品有關之商業文書或廣告，並得開設店中店或透過網路
23 平台為前開行為；兩造復於109年12月8日簽訂「SECOND AME
24 NDMET AGREEMENT IN RESPECT OF TRADE MARK」（下稱增補
25 協議，與主授權協議合稱為系爭授權協議），增加柬埔寨、
26 中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、越南為授
27 權區域，並延長授權期間至119年12月31日。詎被告Kangol
28 Limited未事前通知原告，即將系爭商標於英美地區之商標
29 權移轉予訴外人Kangol LLC，Kangol LLC主要股東即訴外人
30 Bollman Hat Company並於112年4月21日發函予原告表示終
31 止兩造間之系爭授權協議，且原告查得被告Kangol Limited

01 及Kangol LLC已於113年3月18日向經濟部智慧財產局就系爭
02 商標申請移轉登記，被告Kangol Limited及Kangol LLC更再
03 次發函予原告表示系爭授權協議已因系爭商標移轉而終止。
04 惟訴外人Kangol LLC並非系爭授權協議之當事人，其所為終
05 止協議之意思表示對原告不生效力，且被告Kangol Limited
06 與Kangol LLC既尚未辦理商標權移轉登記，依商標法第42條
07 規定，被告不得以系爭商標移轉對抗原告；再被告係違約終
08 止，違背主授權協議第17、19、26條之約定，且有權利濫用
09 之情事，是原告就被告是否已合法終止系爭授權協議有所爭
10 執，且就系爭商標是否有使用權即有法律上不安之狀態，爰
11 依法提起本件訴訟。並聲明：確認原告與被告間就系爭商標
12 於附表所示授權區域及類別商品有授權使用關係存在。

13 三、被告則以：依主授權協議第26.9條約定，兩造以合意約定由
14 香港法院專屬管轄，且以英格蘭及威爾斯法律為準據法，本
15 院並無管轄權等語資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回。

16 四、經查：

17 (一)兩造於106年12月6日就系爭商標簽訂之主授權協議第26.9條
18 約定：「This Agreement and any dispute or claim aris
19 ing out of or in connection with it or its subject m
20 atter or formation (including non-contractual disput
21 es or claims) shall be governed by and construed in
22 accordance with the laws of England and Wales and th
23 e parties for this purpose hereby submit to the excl
24 usive jurisdiction of the courts of Hong Kong.」(本
25 協議及任何因本協議或其標的或締結所生或有關之爭議或請
26 求〈包括非契約上爭議或請求〉，應以英格蘭及威爾斯法律
27 為準據法及解釋之依據，且為此目的，當事人茲此同意受香
28 港法院之專屬管轄。)(本院卷(一)第419頁、第481頁)，依
29 其英文「exclusive jurisdiction」之用語，顯然係就系爭
30 商標授權協議所生之爭議，明示合意排除其他法院管轄並合
31 意選定香港法院為專屬、排他之國際管轄法院，且約定以英

01 格蘭及威爾斯法律為準據法自明，是本院就本件訴訟自無國
02 際民事審判管轄權。

03 (二)至原告雖主張兩造締約地位並不平等，原告無法就管轄條款
04 為實質磋商等語。而系爭授權協議雖為被告單方所預先擬定
05 之契約條款，惟原告成立於83年，資本額達新臺幣（下同）
06 5千萬元（本院卷(二)第59頁），並代理或推出各大服飾品牌
07 如Top Girl、Swissdigital、Keds、Sperry、EVERLAST、NC
08 AA等（本院卷(二)第61頁），且依原告與被告簽約前一年即10
09 5年之新聞報導（本院卷(二)第65至68頁），可知原告在全台
10 曾有600多家據點，光就引進國外休閒機能包即創下超過10
11 億元之年營收，顯見原告規模非小，應有相當經濟實力，兩
12 造既均為企業，交易地位應無不對等之情事。又原告自承系
13 爭商標並非專屬授權，區域內仍有許多競爭對手，如原告針
14 對任何一個條款磋商，在被告仍有諸多合作選擇之情況下，
15 顯然無法取得如同系爭授權協議如此優渥、長達9年之授權
16 條件（本院卷(二)第35頁），足徵原告係為達到爭取系爭商標
17 授權並使用系爭商標之目的，在條件優渥、授權期間長之條
18 件下選擇與被告締約，且原告代理國外多家品牌，非必以取
19 得系爭商標授權為唯一選擇，則原告如認締約條件不適合或
20 不平等，非無嘗試磋商、修改契約內容，或直接就個別約款
21 表示不同意見或加註保留意見，甚或選擇不締約，是原告主
22 張兩造締約地位不平等，應非可採。另審酌依增補協議第3.
23 1.5條之約定，可知系爭商標之授權區域，不僅在臺灣，尚
24 包含柬埔寨、中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加
25 坡、越南（本院卷(一)第78頁），而原告請求確認之授權區域
26 亦包含上開全部區域在內（本院卷(一)第14、31頁），則原告
27 得否藉由本件訴訟並適用國內法律以終局解決其他授權區域
28 之爭端，實不無疑問；而兩造簽訂之主授權協議第26.9條約
29 定，並未以被告設立地之英國法院為專屬管轄法院，而係以
30 英格蘭及威爾斯法律為準據法，並搭配曾為英國殖民地、頻
31 繁適用英格蘭及威爾斯法律之香港法院為專屬管轄法院，已

01 相當衡平兩造間係來自不同國家之訴訟上權益，尚難認上開
02 管轄條款有何不平等或對原告完全不利之情事。

03 (三)另兩造簽訂之主授權協議第26.10條雖約定：「The provisi
04 ons of Clause 26.9 shall not prevent Licensor from
05 bringing an application for injunctive, interim reli
06 ef of debt recovery in any court (according to the l
07 ocal law of the court applied to). 」(第26.9條的規
08 定不應妨礙授權人向任何法院根據當地所適用之法律提出禁
09 制令、暫時性處分或債務追償的聲請)(本院卷(一)第419
10 頁、第481頁)，惟該約定已明確記載限於授權人在提出禁
11 制令、暫時性處分或債務追償之聲請時，始有適用，非謂兩
12 造間就主授權協議第26.9條之專屬管轄約定，係代表併存之
13 意，附此敘明。

14 五、綜上，兩造間之合意管轄應認有效，而被告亦抗辯應依據雙
15 方合意管轄之約定決定管轄權之歸屬，原告自應向有管轄權
16 之香港法院提起訴訟，惟原告向無管轄權之本院起訴，已於
17 法未合，且本院無從依民事訴訟法第28條規定裁定移送，依
18 前開規定，應依同法第249條第1項第2款規定，以裁定駁回
19 原告之訴。

20 六、依民事訴訟法第249條第1項第2款、第95條、第78條，裁定
21 如主文。

22 中 華 民 國 115 年 6 月 4 日

23 智慧財產第二庭

24 法 官 林怡伸

25 以上正本係照原本作成。

26 如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應
27 繳納抗告費新臺幣1,500元。抗告時應提出委任律師或具有智慧
28 財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任
29 狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與
30 受任人有上開規定(詳附註)所定關係之釋明文書影本。

31 中 華 民 國 115 年 6 月 4 日

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。

五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、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，亦得為第一項訴訟代理人。

附圖：（本院卷(一)第29至31頁）

編號	商標圖示及文字	商標註冊號	卷頁
1	KANGOL	00709787	本院卷(一)第83至84頁
2	KANGOL	00715524	本院卷(一)第85至86頁
3	KANGOL	01513706	本院卷(一)第87至88頁
4	KANGOL	02234468	本院卷(一)第89至90頁

5		00715510	本院卷(一)第 91至92頁
6		00786624	本院卷(一)第 93至94頁
7		01594110	本院卷(一)第 95至96頁
8		02176253	本院卷(一)第 97至98頁
9		00707859	本院卷(一)第 99至100頁
10	KANGOL	00842115	本院卷(一)第 101至102頁
11		00901589	本院卷(一)第 103至104頁

01

			
12		02234469	本院卷(一)第 105至106頁

02

附表：（本院卷(一)第31頁）

03

使用區域	臺灣、柬埔寨、中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、越南
商品類別	運動、休閒服飾（Sports, casual and fashion clothing） 運動、休閒內著（Sports, casual and fashion underwear） 鞋類（footwear） 背包/手提袋及行李袋/箱（Bag and luggage） 不含帽類之配件（Accessories, namely socks, scarves, gloves, belts, wallets and purse but specifically excluding headwear）