

臺灣高等法院臺中分院民事判決

108年度上字第348號

上訴人 嘉義食品工業股份有限公司

法定代理人 李東原

訴訟代理人 葉光洲律師

被上訴人 梁宜琪

訴訟代理人 陳怡成律師

複代理人 周家年律師

陳泓翰律師

上列當事人間請求確認契約關係不存在等事件，上訴人對於中華民國108年5月7日臺灣臺中地方法院107年度訴字第2502號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，本院於110年3月24日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴及追加之訴，暨假執行之聲請均駁回。

第二審訴訟費用（含追加之訴部分）由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按第二審訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款定有明文。

二、查上訴人於原審起訴請求確認兩造間於民國98年10月27日簽訂之商標並存同意書之契約關係不存在（見原審卷第1頁），嗣於上訴後再依民法第179條、第259條第6款規定，請求被上訴人應給付新臺幣（下同）120萬元本息（見本院卷二第239-285、300頁），經核其追加請求之基礎事實均係如附表所示商標衍生之爭執，核與前述規定，洵無不合，自應准

01 許。被上訴人不同意追加（見本院卷二第298頁），應無依
02 據，合先敘明。

03 貳、實體方面：

04 一、上訴人主張：

05 被上訴人常年藉兩造親緣關係，無權攀附使用上訴人「呷七
06 碗」商標（詳如附表編號1-6所示，下稱「呷七碗」商
07 標），且兩造均從事販賣油飯等食品業，因此衍生許多商標
08 及消費爭議，嗣經協商，上訴人同意先於民國98年6月1日贈
09 與被上訴人「吃七」商標【智慧財產局（下稱智財局）註冊
10 第000000000號、第000000000號，下稱「吃七」商標】。兩造
11 繼於98年10月27日締結和解契約（下稱系爭契約），約定上
12 訴人同意由被上訴人申請註冊取得「吃七碗」商標後，被上
13 訴人不得再使用「呷七碗」對外營業，上訴人依約於同日出
14 具「商標註冊同意書」（下稱系爭同意書），被上訴人始得
15 據以申請註冊如附表編號7-10所示「吃七碗」等商標（下稱
16 「吃七碗」商標）。詎被上訴人取得「吃七碗」商標後，竟
17 違約繼續使用「呷七碗」商標，直至102年5月19日因上訴人
18 提告始停用。上訴人先於101年4月30日以存證信函通知被上
19 訴人應自101年6月1日起不得再使用「呷七碗」商標對外營
20 業，復於102年2月27日、同年4月18日以存證信函通知被上
21 訴人解除系爭契約。系爭契約既已合法解除，而「呷七碗」
22 商標經鑑定價值逾1億元以上，被上訴人無法律上原因，受
23 有上訴人相當於出具系爭同意書之利益，自應返還，惟本件
24 僅請求其中120萬元。茲因上訴人簽署系爭同意書後，致無
25 法申請評定撤銷「吃七碗」商標，且上訴人之「呷七碗」商
26 標日後再註冊新商品或服務類別時，反須取得被上訴人之同
27 意，足認上訴人在私法上地位有受侵害之危險，自有確認利
28 益，爰請求確認系爭契約關係不存在；並依民法第179條、
29 第259條第6款規定，請求被上訴人應給付上訴人120萬元，
30 及自民事綜合言詞辯論意旨狀繕本送達翌日即110年3月19日
31 起至清償日止，按年息5%計算之利息（下稱120萬元本

息），並陳明願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：

被上訴人否認成立系爭契約關係，無論自始或嗣後均不存在，兩造就系爭契約關係不存在，實無爭執，則上訴人提起本件確認之訴，欠缺確認利益甚明。又受訴法院僅認定上訴人贈與「吃七」商標時，曾要求被上訴人不得再使用「呷七碗」商標，但未認定被上訴人取得「吃七碗」商標後，不得再對外使用「呷七碗」商標之合意。至上訴人於原審所提電話錄音譯文（下稱系爭錄音），僅能證明兩造多次討論商標爭議而已，尚不能證明兩造就系爭契約已有終局之合意。縱認兩造已成立系爭契約關係，惟上訴人寄發原證7存證信函載明撤銷同意，而非解除契約，且上訴人於商標評定涉訟時均重申受詐欺而行使撤銷權意旨，是系爭契約未經合法解除，不生回復原狀返還利益之問題。況智慧財產法院（下稱智財法院）認定上訴人出具系爭同意書所為之「同意」，係以智財局為相對人之單獨行為，並非與被上訴人間之契約關係，上訴人不得再為相反或相異之主張。又系爭同意書經上訴人交付智財局，僅供滿足商標註冊之要件，難認上訴人曾授與何種權利予被上訴人，難認被上訴人受有若何不當得利。上訴人單方委託私人機構所為鑑價金額過高，亦不公允等語，資為抗辯。

三、兩造之聲明：

（一）上訴人之聲明：

1. 原判決廢棄。
2. 確認系爭契約（兩造於98年10月27日所締結）關係不存在。
3. 被上訴人應給付上訴人120萬元本息（即相當於出具系爭同意書之利益）。
4. 前項所命給付，願供擔保，請准宣告假執行。

（二）被上訴人之答辯聲明：

1. 上訴及追加之訴，暨假執行之聲請均駁回。
2. 如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

01 四、兩造不爭執事項（部分用語及編排順序依卷證文義略作調整
02 ）：

03 （一）上訴人於98年10月27日簽署系爭同意書，同意被上訴人使用
04 「吃七碗」商標於「餐廳、飲食店、飯店、小吃店、咖啡店
05 、自助餐廳、點心吧、速簡餐廳、冷熱飲料店、冰果店、茶
06 藝館、火鍋店、啤酒屋、酒吧、小吃攤、流動咖啡餐車」，
07 但被上訴人未簽署。被上訴人則於翌日向智財局申請註冊如
08 附表編號7-10所示「吃七碗」商標（見原審卷第17-18、53
09 頁）。

10 （二）上訴人於101年4月30日以中和郵局第748號存證信函，通知
11 訴外人吃七碗食品有限公司（負責人係被上訴人，下稱吃七
12 碗公司），不同意吃七碗公司延長使用「呷七碗」商標至10
13 1年9月30日，並要求吃七碗公司自101年6月1日起，不得使
14 用「呷七碗」商標（見原審卷第161-162頁）。

15 （三）上訴人訴請被上訴人應移轉「吃七」商標予上訴人，業經法
16 院判決上訴人勝訴確定（案號：臺灣臺中地方法院102年度
17 訴字第1935號、本院103年度上字第208號、最高法院105年
18 度台上字第2035號，見原審卷第25-37頁）。

19 （四）上訴人於另案即智財法院106年行商訴字第88號事件中主張
20 該案參加人即本件被上訴人如附表編號8所示「吃七碗」商
21 標，有違註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第
22 30條第1項第11款之規定，對之申請評定，經智財局審查，
23 核認其註冊無前揭商標法規定之適用，以105年10月24日中
24 台評字第0000000號商標評定書為評定不成立之處分，因而
25 起訴智財局應對前述商標為評定不成立之處分。智財局於該
26 案中答辯：「原告（即上訴人）雖主張本件有情事變更原則
27 之適用，惟查系爭同意書並未附條件，亦無形式上無效之事
28 由，倘原告認系爭同意書係無效，自應另提起民事訴訟確認
29 之，尚難認其此部分主張可採」（見原審卷第128-139頁）

30 。
31 五、兩造爭執事項（部分用語及編排順序依卷證文義略作調整）

- 01 ：
- 02 (一)兩造是否就上訴人同意被上訴人註冊「吃七碗」商標，成立
- 03 系爭契約（和解契約或繼續性之無名契約）？若已成立，系
- 04 爭契約是否已解除或終止？
- 05 (二)上訴人就本件訴訟是否具有確認利益？
- 06 (三)上訴人依民法第179條、第259條第6款規定，請求被上訴人
- 07 應給付120萬元本息，是否有據？

08 六、本院之判斷：

- 09 (一)兩造是否成立系爭契約？若已成立，系爭契約是否已解除或
- 10 終止？

11 1. 按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，

12 民事訴訟法第277條前段定有明文。次按主張法律關係存在

13 者，就該法律關係存在之事實負舉證責任。否認法律關係存

14 在者，就此消極事實不負舉證責任。又主張法律關係變更或

15 消滅者，就該法律關係變更或消滅之事實，亦應負舉證責任

16 。復按請求履行債務之訴，除被告自認原告所主張債權發生

17 原因之事實外，應先由原告就其主張此項事實，負舉證之責

18 任，必須證明其為真實後，被告於其抗辯事實，始應負證明

19 之責任，此為舉證責任分擔之原則（最高法院43年台上字第

20 377號判例要旨參照）。若原告先不能舉證，以證實自己主

21 張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其

22 所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院103年

23 度台上字第610號判決意旨參照）。經查：

- 24 (1)上訴人主張出具系爭同意書，供被上訴人申請註冊取得「吃
- 25 七碗」商標，兩造因此成立系爭契約，嗣後系爭契約因解除
- 26 或終止而消滅等情，為被上訴人所否認，依上說明，自應由
- 27 上訴人就系爭契約關係存在及消滅之事實，負舉證責任。
- 28 (2)上訴人主張系爭契約關係存在及消滅各情，無非以曾出具系
- 29 爭同意書，及其於原審所提99年間之系爭錄音（見原審卷第
- 30 229-241頁），為其主要依據。
- 31 (3)惟依商標法第30條第1項第10款但書規定，向智財局出具並

01 存註冊同意書，乃克服商標法該款前段「相同或近似於他人
02 同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致
03 相關消費者混淆誤認之虞者」規定不得註冊之事由，作為個
04 案所涉各商標無致相關消費者混淆誤認之虞之有力事證，非
05 謂商標權人申請在先之人之同意，即可決定個別商標申請案
06 之准駁。此種商標權人之同意並非商標轉讓協議或授權同意
07 書，因在授權同意下，系爭商標之所有權人仍屬於原商標權
08 人，商標轉讓協議意謂商標權由受讓人繼受，原商標權人不
09 再享有商標權，但商標共存之結果係當事人各自擁有商標完
10 整之權利，且可獨立行使。是以申請人所提出之並存註冊同
11 意書不得附加同意之任何條件或期限，否則將有違該款但書
12 規定之本旨。智財局一旦接受或拒絕近似商標註冊同意書，
13 即審查申請案有無商標法第30條第1項第10款但書所稱「顯
14 屬不當」之情形與其他不得註冊事由，包含申請註冊商標相
15 同於註冊或申請在先商標，且指定使用於同一商品或服務者
16 ；註冊商標經法院禁止處分者，以及其他智財局認有顯屬不
17 當之情形者（商標法施行細則第30條參照），審查人員應
18 為准駁之審定，則該同意書之效力即告終結，性質上應無撤
19 銷同意之餘地。上訴人既主張其為「呷七碗」著名商標之專
20 用權人，早自75年間註冊取得商標權使用迄今（見原審卷第
21 2頁），理應熟知出具商標註冊同意書之法律效果，並非商
22 標權之移轉、授權或分割，且不得附加同意之條件或期限等
23 法令限制。再參以上訴人所具之系爭同意書上並未附記任何
24 條件或期限（見原審卷第53頁），核與上訴人負責人李東原
25 於系爭錄音對話提及「我現在將吃七碗『無條件』給你們
26 （意指出具系爭同意書）」（見原審卷第235頁），兩相脗
27 合，上訴人亦不爭執兩造就此從未另行簽立書面契約，足徵
28 系爭錄音提及被上訴人應取下「呷七碗」招牌，並不得再使
29 用「呷七碗」商標，當事人之真意應僅針對上訴人贈與被上
30 訴人「吃七」商標之負擔所為討論，始與事實較為相符。上
31 訴人卻將容許附上負擔之「吃七」商標贈與契約，與禁止附

上負擔之出具系爭同意書行為，截然不同二事，兩相混淆，應非事實，自難憑採。

2. 次按所謂商標共存協議，依據國際商標協會(International Trademark Association; INTA)之定義，指兩個或兩個以上權利主體，為使沒有消費者混淆之虞之相似商標得以互相和平共存，所進行的一種協議。協議內容包括已註冊商標之商標權人，同意他人註冊相同或近似商標，或申請商標之當事人彼此容忍對方註冊相同或近似商標。商標併存協議是當事人透過各自商標使用方式、產品市場及使用地域之劃分，以解決商標爭議之一種方式，其主要目的在於避免可能之混淆與侵權訴訟。此種商標權人之同意並非商標轉讓協議或授權同意書，因在授權同意下，系爭商標之所有權人仍屬於原商標權人，商標轉讓協議意謂商標權由受讓人繼受，原商標權人不再享有商標權，但商標共存之結果係當事人各自擁有商標完整之權利，且可獨立行使。參以上訴人主張出具系爭同意書，其目的即讓被上訴人註冊「吃七碗」商標，並佐以李東原已坦承「吃七碗無條件給你們」等語，暨被上訴人不得使用「呷七碗」商標，乃上訴人贈與「吃七」商標之負擔，惟非註冊「吃七碗」商標之負擔或條件，可知兩造間縱有約定所謂商標共存協議，應僅止於「呷七碗」、「吃七碗」兩商標日後得以和平共存，或彼此容忍對方註冊近似商標而已，別無其他約定互相讓步或繼續性授權等內容。是以，上訴人主張兩造就註冊「吃七碗」商標，附帶約定禁止使用「呷七碗」商標乙事，應非可信。

3. 從而，上訴人所為前開舉證，既無法證明兩造成立系爭契約，縱被上訴人就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，應難認上訴人主張系爭契約存在及因解除或終止而消滅等情為真實。

(二)上訴人就本件訴訟是否具有確認利益？

按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。

01 所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明
02 確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且
03 此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法
04 院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認
05 判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判例要旨
06 參照）。經查：

- 07 1. 上訴人主張確認利益乃「呷七碗」再註冊新商品或服務類別
08 時，反須取得被上訴人之同意，其私法上地位有受侵害之危
09 險乙節。惟被上訴人係因上訴人出具系爭同意書，經智財局
10 依修正前商標法第23條第1項第13款但書規定，註冊取得
11 「吃七碗」商標之商標權，此有智財局商標資料檢索服務附
12 於原審卷可參（見原審卷第17-18頁）。嗣經被上訴人依商
13 標法第34條規定，申請延展專用期限（見本院卷二第225
14 頁），則「吃七碗」商標並無未延展註冊，或商標權人死亡
15 而無繼承人者，或拋棄商標權等商標權當然消滅事由存在
16 （商標法第47條參照）；又上訴人前曾對「吃七碗」商標申
17 請評定，業經智財法院判決維持智財局所為評定不成立處分
18 在案（案號：106年度行商訴字第87-90號，見原審卷第54-9
19 9頁）；另「吃七碗」商標查無經主管機關認定有何異議、
20 廢止事由存在（商標法第48條、第63條）。準此各情，堪認
21 被上訴人現仍為「吃七碗」之商標權人，自無疑義。
- 22 2. 系爭同意書備註一載明「因我國實務上採逐案檢附審查原則
23 ，有關『商標註冊同意書』檢附原則，如註冊前案出具同意
24 書同意申請在後之案件註冊，嗣後註冊前案申請人另案再申
25 請與後案註冊商標近似之案件時，仍須徵得該後案註冊商標
26 申請人之同意始得核准註冊」，此乃上訴人出具系爭同意書
27 ，經智財局核准之法律效果（商標法第30條第1項第10款但
28 書參照），亦為上訴人主張其私法上地位不安狀態之所在。
29 惟被上訴人之「吃七碗」商標權既無法定當然消滅之事由存
30 在，亦無任何撤銷及廢止等事由存在，智財局自不可能僅憑
31 系爭契約關係不存在乙事，據以撤銷或廢止「吃七碗」商標

01 權。是以，系爭契約關係縱屬不存在，顯然無從撼動被上訴
02 人仍屬「吃七碗」商標權人之法律地位。換言之，上訴人就
03 「呷七碗」商標權之法律上不安地位，與兩造間有無成立系
04 爭契約，及系爭契約是否已合法解除或終止，分屬二事，自
05 無法以本件確認判決即得將該不安狀態予以除去，是依前揭
06 說明，亦不能認為上訴人有即受判決之法律上利益。

07 (三)上訴人依民法第179條、第259條第6款規定，請求被上訴人
08 給付120萬元本息，是否有據？

09 1. 按「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其
10 利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同」，民
11 法第179條固定有明文。次按契約因解除而溯及的消滅，原
12 來所受領之給付已無法律上之原因，故不能不使其發生返還
13 義務，其本質仍屬不當得利。惟按「商標自註冊公告當日起
14 ，由權利人取得商標權」、「商標權人於經註冊指定之商品
15 或服務，取得商標權。」，商標法第33條前段、第35條第1
16 項分別定有明文。

17 2. 查被上訴人固因上訴人出具系爭同意書予智財局，因而註冊
18 取得「吃七碗」商標，惟此種商標權人之同意並非商標轉讓
19 協議或授權同意書，則被上訴人取得商標權之性質，核屬原
20 始取得，並非繼受上訴人既存之權利，或由上訴人授與若何
21 權利而來。基此，被上訴人使用「吃七碗」商標所受利益，
22 乃本於自己固有商標權所生，難認被上訴人因上訴人出具系
23 爭同意書受有若何不當得利，又上訴人復未能舉證證明系爭
24 契約存在或有何解除或終止事由而消滅，則被上訴人自無不
25 當得利或返還回復原狀之利益可言。

26 3. 從而，上訴人依民法第179條、第259條第6款規定，請求被
27 上訴人給付120萬元本息，洵無依據，不應准許。

28 七、綜上所述，上訴人請求確認系爭契約關係不存在，不應准許
29 。從而原審所為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴論旨指
30 摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
31 上訴人另追加依民法第179條、第259條第6款規定，請求被

上訴人應給付120萬元本息，亦為無理由，併予駁回。其假執行之聲請因訴之駁回而失所附麗，亦應駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

九、據上論結，本件上訴及追加之訴均為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 4 月 14 日

民事第二庭 審判長法 官 楊 國 精

法 官 李 立 傑

法 官 陳 正 禧

正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十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四百六十六條之一第一項但書或第二項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴裁判費。

書記官 陳 三 軫

中 華 民 國 110 年 4 月 14 日

附表					
編號	註冊編號	註冊商標及圖	指定使用商品或服務專用期間	商標權人	備註
1	第742174號	呷七碗及圖	第30類99年8月1日至109年7月31日；延展至115年12月15日止	嘉義食品工業股份有限公司	
2	第746185號	呷七碗及圖	第30類99年8月1日至109年7月31日；延展至116年1月15日止	同上	
3	第746369號	呷七碗及圖	第30類99年8月1日至109年7月31日；延展至116年1月15日止	同上	
4	第0000000號	呷七碗及圖	第30類99年8月1日至109年7月31日	同上	
5	第0000000號	呷七碗及圖	第30類99年8月1日至109年7月31日	同上	
6	第91938號	呷七碗及圖	第30類99年8月1日至109年7月31日；延展至116年6月30日止	同上	
7	第00000000號	吃七碗 七碗	第30類99年8月1日至109年7月31日；延展至119年7月31日止	梁宜琪	嘉義食品工業股份有限公司於98年10月27日出具註冊同意書
8	第00000000號	吃七碗	第30類99年8月1日至109年7月31日；延展至119年7月31日止	同上	同上
9	第00000000號	吃七碗	第43類99年7月1日至109年6月30日；延展至119年6月30日止	同上	同上
10	第00000000號	吃七碗	第29類99年8月1日至109年7月31日已延展至119年7月31日止	同上	同上