

臺灣臺北地方法院民事判決

113年度智字第1號

原告 村上幸子

蔣建國

共同

訴訟代理人 朱俊穎律師

葉芸君律師

黃郁婷律師

被告 方艷華

訴訟代理人 顏世翠律師

焦郁穎律師

複代理人 陳芊妤律師

上列當事人間請求給付權利金事件，本院於民國114年8月4日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分

一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）（最高法院98年度臺上字第2259號判決意旨參照）。關於涉外事件之國際管轄權誰屬，涉外民事法律適用法固未明文規定，惟受訴法院尚非不得就具體情事，類推適用國內法之相關規定，以定其訴訟之管轄（最高法院95年度臺抗字第2號裁定意旨參照）。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條定有明文。查原告村上幸子為日本國民，本件具涉外因素，屬涉外民事事件。原告主張依兩造於民國105年3月2日簽訂經營權暨商標授權

01 契約書（下稱系爭契約）第16條約定合意以本院為第一審管
02 轄法院（卷一第30頁），揆諸前揭說明，類推適用民事訴訟
03 法第24條，本院應有管轄權。

04 二、按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思
05 定其應適用之法律，涉外民事法律適用法第20條第1項定有
06 明文。查系爭契約第15條約定：如因本契約書之爭議涉訟
07 者，以我國法律為準據法（卷一第30頁），應堪認兩造合意
08 就系爭契約所生紛爭以我國法為應適用之法律，揆諸前揭規
09 定，本件應以我國法為準據法。

10 三、另按訴之變更或追加，如新訴專屬他法院管轄或不得行同種
11 之訴訟程序者，不得為之，民事訴訟法第257條定有明文。
12 智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款所定之第一
13 審民事事件，專屬智慧財產法院管轄，且不因訴之追加或其
14 他變更而受影響，智慧財產案件審理法第9條第1項前段定有
15 明文。按智慧財產及商業法院管轄案件如下：依專利法、商
16 標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電
17 路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智
18 慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，智慧財產
19 及商業法院組織法第3條第1款定有明文。又按智慧財產民事
20 事件，依智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款及
21 本法第9條第1項規定，其範圍為：四、使用智慧財產權所生
22 補償金、權利金爭議事件，智慧財產案件審理細則第3條第4
23 款規定甚明。查原告起訴時主張請求權基礎為系爭契約第7
24 條第2項（卷一第13、237頁）；嗣於114年4月30日具狀追加
25 請求權基礎民法第179條、商標法第69條第3項、第71條第1
26 項第4款（卷二第11頁）。核原告所為訴之追加涉及使用智
27 慧財產權所生補償金、權利金爭議事件，且非依系爭契約所
28 為請求而無合意管轄規定適用，應專屬智慧財產法院管轄，
29 揆諸前揭規定，原告所為訴之追加不合法，應予駁回，自非
30 本件審理範圍，併予敘明。

31 貳、實體部分

01 一、原告主張：兩造於105年3月2日簽立系爭契約，約定由原告
02 將位在臺北市○○區○○路0段000號店面經營權及商品頂讓
03 被告，並將系爭契約附件二所示商標（下稱系爭商標）專屬
04 授權予被告，授權期間15年，被告須每年支付商標使用權利
05 金。嗣兩造於106年5月31日簽立「105年3月2日經營權暨商
06 標授權契約書之第二次補充協議」（下稱系爭補充協議），
07 約定106年至108年之權利金為每年新臺幣（下同）100萬
08 元，109年、110年權利金為每年120萬元，被告應於111年3
09 月1日前提出最近兩年報表以協商調整權利金。詎被告迄未
10 給付111年、112年權利金仍持續使用系爭商標。原告於110
11 年11月29日以存證信函通知被告依系爭補充協議提供報表供
12 協商權利金調整事宜，被告竟稱虧損而要求調降權利金，否
13 則拒絕支付權利金。原告乃於111年1月6日依系爭契約第13
14 條第1項約定以存證信函通知被告若未於111年2月28日前協
15 商並支付權利金，則以該函終止兩造間商標授權關係。爰依
16 系爭契約第7條第2項請求被告給付111年至113年權利金而為
17 一部請求等語，並聲明：(一)被告應給付原告240萬元，及自
18 起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；
19 (二)願供擔保請准宣告假執行。

20 二、被告則以：兩造間系爭契約、系爭補充協議均無約定111年
21 起權利金之具體數額，且原告於111年1月6日寄發存證信函
22 時系爭補充協議第1條第3項所定被告於111年3月1日前提出
23 近2年報表之履行期限尚未屆至，被告無遲延給付情事，則
24 原告無從以111年1月6日函為附條件終止契約之意思表示，
25 系爭契約、系爭補充協議未經原告合法終止。縱認原告合法
26 終止兩造商標授權關係，然被告並無使用系爭商標之事實，
27 原告提出MU GOLF Taiwan臉書粉絲專業並非被告經營，不能
28 證明被告有使用系爭商標。兩造依系爭補充協議已合意變更
29 系爭契約關於被告支付商標使用權利金之給付義務內容，而
30 系爭補充協議未約定111年起之權利金數額，原告無從逕依
31 系爭契約、系爭補充協議請求被告支付111年、112年權利金

共240萬元。原告村上幸子曾以「M.U SPORTS」圖樣申請註冊商標，指定使用於第18類、第25類及第28類等商品類別，然因與訴外人即日商·二家一股份有限公司（下稱二家一公司）註冊之第00000000、00000000號「K's M-U SPORTS」及第00000000號「M·U SPORTS(logo)」商標圖樣相似度高，經濟部智慧財產局於104年11月25日以核駁審定書駁回原告村上幸子之商標申請。是原告村上幸子於兩造簽立系爭契約時確已知悉未獲得二家一公司授權使用相關商標，被告依系爭契約受讓店面經營權及銷售庫存品，有侵害商標權之可能，原告未據實告知、協助被告取得授權，嗣二家一公司向被告求償，經智慧財產及商業法院（下稱智財法院）以110年度民商訴字第2號判決被告應負侵害商標權之損害賠償責任200萬元，且應除去、不得於高爾夫球服飾等相關用品使用與二家一公司註冊商標近似之圖樣，足徵被告因原告就系爭契約為瑕疵給付及加害給付而受有共740萬元損害（含經二家一公司求償確定200萬元、106年至110年間支付商標使用權利金540萬元），被告主張以對原告之損害賠償債權抵銷原告本件請求等語，資為答辯。並聲明：(一)原告之訴及假執行之聲請均駁回；(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免予假執行。

三、得心證之理由：

(一)查二家一公司前對兩造及訴外人即由被告擔任法定代理人之誠品國際有限公司（下稱誠品公司）起訴請求排除侵害商標權事件，經智財法院於111年4月27日以110年度民商訴字第2號民事判決誠品公司不得使用相同或近似該案附表一（本院卷一第144-146頁）所示商標圖樣於指定之襪子、冠帽、衣服、高爾夫球袋、手提包等同一或類似商品；且不得使用於與該商品有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之，並判決誠品公司、被告應依商標法第69條第1、2項、公司法第23條第2項規定連帶給付二家一公司200萬元侵害商標權損害賠償確定等情，此有

01 智財法院110年度民商訴字第2號民事判決（本院卷一第117-
02 149頁）、智財法院113年9月20日函（本院卷一第353頁）、
03 智財法院民事判決確定證明書（本院卷一第381頁）為憑，
04 復為兩造無爭執（本院卷一第386頁），堪認屬實。

05 (二)查兩造間系爭契約第6條第1項約定：甲、乙（即原告）雙方
06 專屬授權並准許丙方（即被告）在本契約書有效期間排他使用
07 第5條之商標等語（本院卷一第27頁）；系爭契約第5條則
08 約定：本契約書所指之「商標」為甲、乙雙方所有如附件二
09 （本院卷一第68-100頁）所列之全部商標等語（本院卷一第
10 26頁）。觀諸系爭契約附件二商標圖樣「MIEKO UESAKO」之
11 英文字首縮寫即為二家一公司所有商標「M・U SPORTS」，
12 參以原告專屬授權與被告之系爭商標圖樣「MIEKO UESAKO」
13 包含商品類別代碼18（皮包、手提包、背包、掛肩皮包、鑰
14 匙包、化妝袋）、28（高爾夫球桿、高爾夫球具袋、高爾夫
15 球用手套）之情，有經濟部智慧財產局商標資料檢索服務
16 （本院卷一第81、85頁）為憑，除SPORTS為通用英文用語
17 外，核與二家一公司所有商標「M・U SPORTS」經核准商標
18 權利之商品類別間具相同或關聯之來源關聯性，應屬同一或
19 高度類似商品。參諸被告前於111年4月27日經智財法院110
20 年度民商訴字第2號民事判決認定侵害二家一公司所有商標
21 「M・U SPORTS」而應給付損害賠償確定業如前述，復參以
22 本院依原告之聲請向百貨櫃位函調MU GOLF專櫃進駐時提供
23 之商標授權書以證明被告有使用系爭商標，惟查在新光三越
24 百貨設置專櫃MU GOLF者為戴安娜國際有限公司（代表人劉
25 佩琪），且該公司進駐前未提供任何品牌授權書、同意書或
26 切結書等情，有新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司
27 三館113年9月25日函及其附件專櫃廠商合約書（本院卷一第
28 359-366頁）、114年6月25日函（本院卷二第51頁）為憑，
29 堪認原告無法提出證據證明被告確有經營MU GOLF專櫃使用
30 系爭商標之事實，則被告辯稱其遭二家一公司訴請侵害商標
31 權並經智財法院110年度民商訴字第2號民事判決應給付損害

01 賠償後即無使用系爭商標，核與常情相符。

02 (三)原告雖主張依系爭契約第7條第2項請求被告給付111年至113
03 年權利金云云。查系爭契約第7條第2項約定：甲、乙（即原
04 告）、丙（即被告）三方同意自簽訂本契約書時起之第2
05 年，丙方應以每年200萬元向甲、乙雙方支付商標使用權利
06 金。甲、乙、丙三方同意自簽訂本契約書時起之每隔5年
07 滿，依丙方提出經會計師查核簽證之報表，就丙方經營盈虧
08 協商調整商標使用權利金，但調整範圍不得逾越60萬元等語
09 （本院卷一第27-28頁）；另兩造於106年5月31日協議變更
10 系爭契約第7條而簽立之系爭補充協議第1條第3項約定：
11 甲、乙、丙三方同意自簽訂本補充協議時起之第6年（即111
12 年）3月1日前，由丙方提出最近兩年報表，就丙方經營盈虧
13 三方協商調整每年商標使用權利金等語（本院卷一第102
14 頁），足見被告支付商標使用權利金之義務應係以確有實際
15 使用系爭商標為必要。惟原告未能舉證證明被告於111年後
16 仍有持續使用系爭商標已如前述，自難認原告請求被告給付
17 商標使用權利金為可採。

18 四、綜上所述，原告依系爭契約第7條第2項請求被告給付111年
19 至113年權利金而為一部請求240萬元及利息，為無理由，應
20 予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行聲請即失所附麗，應
21 併予駁回。

22 五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，經本院
23 斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另論述，併此敘明。

24 六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

25 中 華 民 國 114 年 9 月 4 日
26 民事第八庭 法 官 姚水文

27 以上正本係照原本作成。

28 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
29 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

30 中 華 民 國 114 年 9 月 4 日
31 書記官 吳華瑋

