

臺灣高等法院民事判決

109年度上易字第1011號

上訴人 巨力二次方有限公司

法定代理人 林淑娟

被上訴人 林秋玲

上列當事人間請求返還價金事件，上訴人對於中華民國109年7月17日臺灣桃園地方法院109年度訴字第34號第一審判決提起上訴，本院於110年3月3日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決廢棄。

被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

第一、二審訴訟費用均由被上訴人負擔。

事實及理由

一、被上訴人主張：伊於民國107年7月間與上訴人（簽約時原名為東昇多媒體有限公司，下稱東昇公司）前任法定代理人林保昇簽訂「咪樂迪迷你電話亭KTV加盟設備買賣契約書」（下稱系爭契約），由伊以合計新臺幣（下同）76萬元向上訴人購買K-ONE中文歌曲、越南語歌曲版權機台之迷你電話亭KTV設備4台（下稱系爭機台），並由上訴人授權伊使用「咪樂迪」商標。詎伊於108年4月間將系爭機台置放在宜蘭縣羅東火車站（下稱羅東火車站）營業後，遭訴外人就愛購股份有限公司（下稱就愛購公司）於同年6月13日發函羅東火車站，檢舉系爭機台上之「咪樂迪」商標侵害其商標權，為此伊於同年7月11日寄發存證信函催告上訴人於7日內提供「咪樂迪」商標證明文件，惟上訴人置之不理，已構成給付遲延，伊遂於同年8月12日寄發存證信函予上訴人，依民法第254條規定主張解除系爭契約。系爭契約既已解除，爰依同法第259條、第179條規定，求為命上訴人返還買賣價金76萬元之判決等情。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上

01 訴，被上訴人答辯聲明：上訴駁回。

02 二、上訴人則以：依另案臺灣雲林地方檢察署108年度偵字第476
03 2號、嘉義地方檢察署108年度偵字第7973號等不起訴處分
04 書，足以證明系爭機台為合法商品，並無侵害商標權情事。
05 且伊於108年6月4日變更公司名稱，系爭契約係由伊更名前
06 東昇公司之負責人林保昇所簽訂，應由林保昇負責等語，資
07 為抗辯。並於本院上訴聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人在
08 第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

09 三、被上訴人主張上訴人原名為東昇公司，被上訴人於107年7、
10 8月間與東昇公司前任法定代理人林保昇簽訂系爭契約，約
11 定由被上訴人以76萬元向上訴人購買系爭機台，並由上訴人
12 授權被上訴人使用「咪樂迪」商標。被上訴人於108年3月28
13 日與訴外人交通部臺灣鐵路管理局（下稱台鐵）委託之御來
14 富商業開發有限公司（下稱御來富公司）簽訂羅東火車站合
15 作經營契約書（下稱系爭合作契約），於同年4月1日起將系
16 爭機台置放在羅東火車站營業，嗣就愛購公司於同年6月13
17 日寄發內容略以：台端於羅東火車站經營、招攬消費者之個
18 人迷你KTV機台，與本公司之新型專利相同，且未取得本公
19 司之授權，已侵害本公司之新型專利權，復使用近似於本公
20 司所持有「咪樂迪」商標之「咪樂迪」圖樣置於機台外觀，
21 以作為商標使用，造成消費者混淆而誤認商品來源，構成對
22 本公司商標權之侵害等語之新店郵局第560號存證信函（下
23 稱系爭存證信函）予羅東火車站後，被上訴人於同年7月11
24 日以志廣郵局第226號存證信函，催告上訴人於7日內提供系
25 爭機台及「咪樂迪」之版權、著作權、商標權等相關證明文
26 件，以利被上訴人得使用系爭機台並恢復營業；再於同年8
27 月12日寄發中壢郵局第726號存證信函予上訴人，主張解除
28 系爭契約等情，業據提出系爭契約、付款收據、華泰銀行跨
29 行匯款回單、上開存證信函、現場照片等在卷可稽（見原審
30 卷第15至51、109至121頁），並有系爭機台交機單、上訴人
31 公司設立登記表、變更登記表、公司章程、股東同意書、經

01 濟部108年6月4日經授中字第10833335990號函、系爭合作契
02 約等存卷可查（見原審卷第73至85頁；本院卷第123、125、
03 179至185頁），應堪採信。

04 四、本院判斷：

05 (一)按請求履行債務之訴，除被告自認原告所主張債權發生原因
06 之事實外，應先由原告就其主張此項事實，負舉證之責任，
07 必須證明其為真實後，被告於其抗辯事實，始應負證明之責
08 任，此為舉證責任分擔之原則，最高法院43年台上字第377
09 號判決意旨參照。被上訴人主張：羅東火車站接獲就愛購公
10 司寄發系爭存證信函後，透過御來富公司經理黃爵卿要求伊
11 提出系爭機台之合法證明，伊與上訴人前任法定代理人林保
12 昇聯絡後，上訴人遲未提出系爭機台之合法證明文件，造成
13 伊無法以系爭機台繼續營業，被迫於108年6月間自行將系爭
14 機台搬離羅東火車站2樓商場等語。惟查，被上訴人供稱：
15 台鐵接到就愛購公司寄發系爭存證信函後，並未發公文禁止
16 伊在羅東火車站設點（指置放系爭機台），只是希望伊提供
17 正確資料，上訴人有提供伊大陸的文件資料轉交給台鐵；台
18 鐵及御來富公司均未對伊主張解除系爭合作契約等語（見本
19 院卷第203、302、303頁）；且觀之就愛購公司寄發之系爭
20 存證信函，收件者為羅東火車站而非被上訴人（見原審卷第
21 25頁），被上訴人亦自承就愛購公司並未對伊提出訴訟（見
22 本院卷第302頁），則台鐵及御來富公司既未對被上訴人主
23 張終止系爭合作契約，亦未明文正式禁止被上訴人在羅東火
24 車站擺設系爭機台，被上訴人更未遭就愛購公司提起任何訴
25 訟，即難認被上訴人有何因上訴人遲延交付系爭機台相關證
26 明文件，造成被上訴人無法以系爭機台在羅東火車站繼續營
27 業之情事。

28 (二)就愛購公司於系爭存證信函中，雖自稱係個人迷你KTV機台
29 之新型專利權人及「咪樂迪」商標權人，主張被上訴人設置
30 在羅東火車站之系爭機台侵害其新型專利權及商標權等語，
31 惟查：

01 1.就愛購公司就個人迷你KTV機台申請新型專利後，曾於106年
02 11月21日取得KTV伴唱系統與包括KTV伴唱系統的伴唱設備新
03 型專利權（證號：M552173），惟上開專利權因就愛購公司
04 未依限繳費，已於108年11月21日消滅，且上開專利遭他人
05 於同年月15日提出舉發後，經濟部智慧財產局（下稱智財
06 局）已認定上開專利權不具進步性而撤銷之，此有中華民國
07 專利系統查詢資料存卷可查（見本院卷第305至312頁），自
08 難認就愛購公司為個人迷你KTV機台之新型專利權人，或被
09 上訴人在羅東火車站設置系爭機台，有何侵害就愛購公司之
10 上開專利權。

11 2.查就愛購公司於106年11月6日向智財局申請註冊「咪樂迪」
12 商標，於107年5月16日取得「咪樂迪」之商標權（審定號：
13 000000000），商標專用期間至117年5月15日止等情，有商
14 標檢索系統查詢資料存卷可考（見本院卷第313頁），則就
15 愛購公司以系爭存證信函主張設置在羅東火車站之系爭機台
16 疑似侵害其商標權，固有所憑。惟按下列情形，不受他人商
17 標權之效力所拘束：…三、在他人商標註冊申請日前，善意
18 使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以
19 原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之
20 區別標示，商標法第36條第1項第3款定有明文。善意先使用
21 之抗辯，係註冊主義之例外，在於衡平註冊保護主義及先使
22 用人間之衝突，善意先使用人基於不知他人已申請商標註
23 冊，於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權
24 後，善意先使用人的利益，仍應受到保障，其適用須符合下
25 列要件：(1)使用在先的事實必須發生在他人商標申請註冊日
26 之前；(2)繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為
27 限；(3)商標權人可要求先使用人附加適當區別標示。其判斷
28 之時點係以商標申請日為準。所謂「善意」，指不知他人已
29 申請商標註冊，且使用時並無造成消費者混淆誤認之不正競
30 爭之意圖。又商標法第36條第1項第3款僅規定「以原使用的
31 商品或服務為限」，並無限制以原有之「地理區域」或「營

業規模」為限，參酌商標法第36條第1項第3款之立法過程，
行政院於86年5月6日函送立法院之修正草案（原列為第23條
第2項），原有「以原使用商品及原產銷規模為限」，嗣於
立法院二讀時刪除「原產銷規模」之限制，認為商標法第36
條第1項第3款規定，應解釋為無「地理區域」及「營業規
模」之限制，否則即屬增加法條文義所未明文之限制，因
此，善意先使用人無論係在原址擴充營業面積、或在原地理
區域或不同地理區域開設分店，均無侵害商標權可言（智慧
財產法院108年度刑智上易字第20號刑事判決可資參照）。
查證人林保昇於本院審理時具結證稱：東昇公司是華特國際
多媒體事業有限公司（下稱華特公司）之經銷商，系爭機台
從外殼到內部所有設備都是源自華特公司，東昇公司負責出
售及安裝，並未變更外觀或內部機台設備，而華特公司之
「咪樂迪」電話亭KTV是向中國廣州咪樂迪電子有限公司
（下稱廣州咪樂迪公司）購買，直接送到臺灣，所以系爭機
台上才會有「咪樂迪」商標等語（見本院卷第213至215
頁），核與訴外人即華特公司負責人呂文評於另案偵查中供
稱：伊有賣8、9台咪樂迪迷你電話亭KTV給林保昇，「咪樂
迪」品牌是大陸廣州一個公司所有，伊從106年11月開始進
口第一個貨櫃，因為在廣州生產出來的設備就是「咪樂
迪」，進口進來上面就印了「咪樂迪」，伊沒有做任何更
動，伊有經濟部標檢局核可證明等語（見臺灣高雄地方檢察
署〈下稱高雄地檢署〉108年度偵字第19354號卷〈下稱1935
4號卷〉第81、82頁）大致相符，並有華特公司授權經銷證
明書、東昇公司與華特公司簽訂之經銷授權合約書、設備買
賣合約書、進口報單、切結書、經濟部標準檢驗局106年11
月29日經標三字第10600129140號函、廣州咪樂迪公司專利
資料、產品照片等在卷可考（見19354號卷第45至75、83至8
9、91、93、99、109至121頁），可知系爭機台係由東昇公
司先向華特公司購入，始轉售予上訴人之事實，可以確定。
觀之華特公司上開進口報關資料，系爭機台之進口流程係於

01 106年11月2日自國外出口、同年月5日進口、同年月15日完
02 成報關，並向經濟部標準檢驗局申請檢驗（見19354號卷第8
03 3、109頁），則系爭機台既於106年11月5日即進口入台，由
04 華特公司以外觀印有「咪樂迪」圖樣之系爭機台方式使用
05 「咪樂迪」商標，其使用商標時間尚早於就愛購公司於同年
06 月6日申請註冊「咪樂迪」商標之前，足證華特公司應屬善
07 意使用「咪樂迪」商標甚明；而華特公司之經銷商即上訴人
08 將電話亭迷你KTV後販售予下游加盟者，上訴人及加盟者主
09 觀上均認係購入由商標權人或經商標權人同意之人於國內外
10 市場上交易流通之合法商品，尚難認其等有何違反商標法之
11 意圖或犯行。況就愛購公司另案對華特公司負責人呂文評、
12 東昇公司負責人林保昇及電話亭迷你KTV之加盟者章雅斐、
13 黃羽靖等人提起違反商標法第95條、第97條罪嫌之刑事告
14 訴，均業經檢察官為不起訴處分確定（參臺灣桃園地方檢察
15 署108年度偵字第32724號、高雄地檢署108年度偵字第19354
16 號不起訴處分書、臺灣雲林地方檢察署108年度偵字第4762
17 號、臺灣嘉義地方檢察署108年度偵字第7973號不起訴處分
18 書，見本院卷第89至99、315至323頁），足徵被上訴人在羅
19 東火車站置放系爭機台之行為，仍屬善意先使用「咪樂迪」
20 商標之範疇，尚不構成侵權行為。再按附有註冊商標之商
21 品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，
22 商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市
23 場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限，
24 商標法第36條第2項定有明文。觀其立法意旨，係採「商標
25 權國際耗盡原則」，指商標權人對於經其同意而流通於市場
26 之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國
27 內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之
28 正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家
29 註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖
30 樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國
31 家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授

01 權註冊之商標權人發生耗盡結果（最高法院108年度台上字
02 第397號民事判決意旨參照）。本件廣州咪樂迪公司係「咪
03 樂迪」商標在中國註冊之商標權人，縱認嗣後曾同意就愛購
04 公司在我國註冊為該商標之商標權人，然附有「咪樂迪」商
05 標之系爭機台既係被上訴人之前手華特公司前向中國原廠廣
06 州咪樂迪公司所購買，則系爭機台由中國原廠廣州咪樂迪公
07 司出售流通於市場後，倘無發生變質、受損之虞或有其他正
08 當事由等情形，應認系爭商品所附之「咪樂迪」商標之權利
09 耗盡，就愛購公司自不得再對系爭機台主張商標權。

10 3.綜上，上訴人販售予被上訴人之系爭機台，並無系爭存證信
11 函所指侵害就愛購公司所有新型專利權或商標權之情事，且
12 被上訴人要求上訴人提出系爭機台證明文件時，上訴人前任
13 法定代理人林保昇已提出大陸相關證明文件，此為被上訴人
14 所自承（見本院卷第302頁），並有系爭機台專利、歌曲授
15 權、進口報關資料、廣州咪樂迪公司照片等附卷可參（見本
16 院卷第221至235頁），雖被上訴人認定林保昇提供之文件不
17 足以證明系爭機台之合法性（見本院卷第269、271頁之LINE
18 對話紀錄），然就愛購公司就系爭機台並無新型專利權，系
19 爭機台上之「咪樂迪」圖樣亦未侵害就愛購公司之商標權，
20 業經本院認定如前，則被上訴人以系爭機台涉嫌侵害他人專
21 利權、商標權，上訴人未能提出產品合法證明文件，構成給
22 付遲延為由，主張解除系爭契約，即屬無據。

23 (三)被上訴人雖主張：林保昇與伊簽約時，曾口頭承諾營業地點
24 （即系爭機台置放地點）均由上訴人提供，若伊不滿意，還
25 可幫伊更換至其他地點，事後卻未履行上開約定，已構成給
26 付遲延等語，並提出迷你電話亭KTV廣告資料為證（見原審
27 卷第53至59頁）。惟查，證人林保昇否認與被上訴人有為上
28 開約定，具結證稱：東昇公司並未販賣點位，業務人員係告
29 知加盟者，公司可協助尋找或接洽可能設置之地點，加盟者
30 可接受東昇公司之建議，也可自行找尋設置地點，並未承加
31 盟者人購買機台後，機台一定會設置在何地點等語（見本院

卷第215頁)；且觀之兩造簽訂之系爭契約，其中並無任何由上訴人負責提供機台設置地點予加盟者之約款，此為被上訴人所不爭（見本院卷第175頁）；而依兩造提出之廣告資料，雖記載加盟經營訂購流程為：地點提供→地點評估→訂購機台→選擇加盟方案（買斷、共享、租賃）→交機排程→交機營業（見原審卷第55頁；本院卷第35頁），然上開廣告資料仍未記載由上訴人負責提供加盟者機台設置地點等文字；且被上訴人與東昇公司簽訂系爭契約後，係自行洽尋桃園市建國路及羅東火車站之系爭機台設置地點，為被上訴人所自承，核與證人林保昇所稱加盟者可自行尋找機台設置地點之情相符，即難認兩造間有達成由上訴人負責提供機台營業地點之約定，被上訴人以上訴人違反上開契約義務為由，主張解除契約，亦不足採。

五、綜上所述，被上訴人主張上訴人給付遲延，依民法第254條規定主張解除契約，再依同法第259條、第179條規定，請求上訴人返還買賣價金76萬元，及自109年1月25日起加計法定遲延利息，暨以供擔保為條件之假執行宣告，均不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並宣告假執行，尚有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰改判如主文第二項所示。

六、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，併此敘明。

七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 3 月 24 日

民事第十六庭

審判長法 官 朱耀平

法 官 呂明坤

法 官 羅立德

正本係照原本作成。

01 不得上訴。

02 中 華 民 國 110 年 3 月 25 日

03 書記官 高婕馨