智慧財產法院民事判決

107年度民商上字第11號

上　訴　人　寶圓國際股份有限公司
法定代理人　吳建宏（原名：吳炳坤）
訴訟代理人　張國璽律師（兼送達代收人）
　　顏心韻律師
被上訴人　　龔秋香即茂林羊肉爐店
訴訟代理人　林彥芊律師
被上訴人　　何中照即微風商行
被上訴人　　馮郭寶玉即萩楓飲食店
被上訴人　　湛素枝即金湛羊肉店
被上訴人　　楊勝傑
被上訴人　　羅子良
被上訴人　　羅玉玟即竹興羊肉爐
被上訴人　　周宗賢
被上訴人　　周宗坤即好客飲食店
被上訴人　　王嘉鈴即茂林小吃店
被上訴人　　彭善怡即新豐羊肉爐
共　　同
訴訟代理人　徐偉峯律師
　　尤彰澤律師
被上訴人　　張栢照即高照小吃店
被上訴人　　呂東城
被上訴人　　梁細來即統全食品行

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國107 年5 月1 日本院106 年度民商訴字第6 號第一審判決提

起上訴，本院於107 年12月20日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原判決關於駁回上訴人後開第2 項之訴部分，及該部分假執行之聲請，並訴訟費用之裁判廢棄。

被上訴人梁細來即統全食品行應給付上訴人新台幣參拾萬元，及自民國106 年4 月6 日起，至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人梁細來即統全食品行負擔百分之5 ，餘由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。

二、被上訴人梁細來即統全食品行受合法通知，無正當理由未於最後之言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

㈠上訴人與訴外人林武棋、林家均、青山林國際股份有限公司（下稱青山林公司）、新正老林食品有限公司於民國104 年5 月29日訂定「合作協議書」（下稱系爭合作協議書），由青山林公司將註冊第00000000號「正老林」商標（下稱系爭商標）移轉予上訴人，並約定應於合作協議簽訂後7 日內，將與各加盟店之契約移轉予上訴人。嗣上訴人之法定代理人吳建宏（原名吳炳坤）取得青山林公司104 年5 月29日簽署之「正老林」商標權移轉契約書，並於104 年8 月27日辦畢移轉登記，104 年9 月16日公告，上訴人為系爭商標權人。惟上開訂約人竟迄未依約將加盟契約移轉予上訴人，訴外人林武棋更另起爐灶，轉由王嘉鈴獨資新設「茂林小吃店」，並以「茂林羊肉爐」為名，於原正老林之蘆洲總店原址繼續經營，以「茂林羊肉爐」取代原「正老林羊肉爐」之招牌，市場上並陸續有「茂林」為名之羊肉爐加盟店。自105 年初起，「正老林」蘆洲總店官網、google搜尋頁面，即陸續公布全省「正老林」羊肉爐更名為「茂林」羊肉爐之訊息，使一般消費者誤以為「正老林」羊肉爐即為「茂林」羊肉爐，意圖使消費者及潛在加盟業主認「正老林」商標已不復存在，侵害上訴人寶圓國際股份有限公司（下稱寶圓公司）所有「正老林」商標之價值。

㈡105 年3 月初，上訴人逐一以電話及發函告知被上訴人等人「正老林」商標權已移轉予上訴人，若欲繼續使用「正老林」商標，應重新與上訴人簽署授權合約，惟被上訴人何中照即微風商行等11人皆置之不理，仍分別繼續使用「正老林」商標，侵害上訴人商標權，使上訴人受有商標權之損害。被上訴人王嘉鈴即茂林小吃店，未經上訴人授權使用「正老林

」商標及簽署加盟合約，仍繼續於由其經營之Facebook粉絲頁、官網、Google搜尋引擎之關鍵字皆使用「正老林」商標；被上訴人呂東城、被上訴人梁細來未經上訴人授權使用「正老林」商標及簽署加盟合約，被上訴人呂東城竟仍受被上訴人梁細來之託，於105 年11月8 日、同年11月5 日facebook呂東城臉書頁面公開發表「正老林羊肉爐店即將開幕」、「新開幕征老林羊肉爐店和你見面，…呂東城0000000000，Line：00000000000」，使用「正老林」商標。

再者，征老林民權店店面所懸掛之燈籠使用「正老林」字樣，而名片及招牌使用「征老林」字樣，與「正老林」相似，易使消費者混淆，顯已共同侵害上訴人商標權，使上訴人受有商標權之損害。上訴人爰依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第4 款、民法第28條、第184 條第1 項前段及後段及第185 條之規定，請求被上訴人等損害賠償。

㈢被上訴人王嘉鈴、何中照、馮郭寶玉、湛素枝、楊勝傑、羅玉玟、周宗坤於自己店面、官網、fb頁面公告「正老林羊肉爐」為「茂林羊肉爐」，使一般消費者或其他潛在加盟業者誤以為「茂林」羊肉爐即為「正老林」羊肉爐，而「正老林」羊肉爐現已不復存在，致「正老林羊肉爐」於社會上之評價已有貶損，侵害上訴人之商譽權，上訴人自得依據民法第184 條第1 項之規定，向上開被上訴人請求賠償。

㈣被上訴人等與訴外人林武棋或青山林公司間是否有授權關係或不定期限之授權關係仍有疑義：

1.系爭商標係由林武棋於93年3 月1 日申請註冊登記，並於94年1 月16日經經濟部智慧財產局公告。然系爭商標於102 年6 月1 日已受讓予青山林公司，嗣後又受讓予上訴人，現上

訴人為系爭商標之商標權人。

2.被上訴人等於原審抗辯94年起與訴外人林武棋簽有不定期限之繼續性授權契約存在，且契約未經終止目前仍有效云云，然據上訴人所知，當時簽署之加盟合約期限都只有三年，至今業已逾期失效，此亦為被上訴人張栢照即高照小吃店於原審所自承，被上訴人等亦未提出渠等所稱與林武棋有簽署不定期限之繼續性授權契約之證據。

3.再者，系爭商標於102 年6 月1 日已受讓與訴外人青山林公司，被上訴人等是否有與訴外人青山林公司重新簽署授權契約？或訴外人青山林公司仍受訴外人林武棋與被上訴人等間之授權契約拘束？均未見被上訴人等說明。

4.是以，訴外人林武棋與被上訴人等間，於商標權移轉前是否仍有授權關係？該授權關係究否為定期契約但已失效？抑或屬不定期契約？實有疑慮，被上訴人等自應舉證或盡真實陳述義務。

㈤訴外人林武棋或青山林公司與被上訴人等間之系爭商標授權關係因未登記，於系爭商標權移轉予上訴人時，依據商標法第39條第2 項、第3 項之規定，該授權關係對上訴人不繼續存在，亦即上訴人不受拘束，是以，被上訴人等使用系爭商標，應重新取得上訴人之授權或同意：

1.縱使訴外人林武棋或青山林公司與被上訴人等存有系爭商標授權關係或不定期之授權關係，然訴外人林武棋與被上訴人間之商標授權關係並未經登記，上訴人根本無從知悉授權之內容及負擔為何，而登記對抗原則旨在使第三人可以透過查詢註冊簿登記的權利事項，明瞭商標權之權利變動，以保護交易行為之第三人，就訴外人林武棋與被上訴人等之授權關

係，上訴人確實係交易行為之第三人。

2.由上，訴外人林武棋或青山林公司與被上訴人等之商標授權關係均無登記，依據商標法第39條之反面解釋、債之相對性以及本院105 年度民商上字第3 號民事判決見解，可認上訴人受讓系爭商標權後，訴外人林武棋或青山林公司與被上訴人等間之授權關係，對上訴人而言，不繼續存在，並不拘束上訴人，被上訴人等使用系爭商標權，仍須取得上訴人之授權，而被上訴人等皆未取得上訴人之授權，僅抗辯與訴外人林武棋有加盟合約（更遑論未見被上訴人提出持續存續生效之加盟合約，是否尚有授權關係，茲有疑慮）而使用系爭商標云云，顯屬無稽。

㈥被上訴人等有故意或過失侵害上訴人之系爭商標權。上訴人各向被上訴人等請求損害賠償金額50萬元，為有理由：

1.上訴人於105 年3 月5 日起即陸續以電話通知被上訴人等系爭商標移轉之事情，由被上訴人等於電話中之回覆已可證被上訴人等知悉系爭商標權已有移轉予上訴人之情事（被上訴人回覆之內容請參原審原證55至64之通話譯文），且上訴人於105 年3 月8 日亦進一步寄發書面函文予被上訴人等（參原審原證11），通知系爭商標權已移轉於上訴人，被上訴人等應重新取得上訴人之授權等情，並經被上訴人收受（參原審原證32、37、40、44、47、50），足見，被上訴人等係知悉系爭商標權已移轉之情事，是以，原判決認定被上訴人等均不知系爭商標移轉予上訴人，顯與卷內證據不符。

2.被上訴人等均已知悉系爭商標權有移轉予上訴人，則渠等未重新取得上訴人之授權而繼續使用系爭商標之行為（參上訴人民事爭點整理狀之附表，下簡稱附表）顯已有「故意」侵

害上訴人之系爭商標權。

3.縱本院認被上訴人等並無「故意」侵害上訴人系爭商標權，然被上訴人等身為羊肉爐餐館、小吃店之經營者，且用來招攬生意獲取經濟利益之系爭商標係由他人授權，渠等於上訴人告知系爭商標已移轉之情況下，基於以系爭商標權經營業務之合法性，自應以積極方式行查證義務，以維持其合法使用系爭商標之正當來權。況且查證系爭商標權是否移轉之管道甚多，且現行經濟部智慧財產局所公布之商標檢索系統已可供任何人查詢，被上訴人只要上網查詢即可知悉系爭商標權人為上訴人無誤，然被上訴人等卻因已有和林武棋加盟，卻疏於注意及查證，依被上訴人之情節觀之，渠等顯已違反善良管理人之注意義務而有過失。況衡情，一般使用他人商標權者，苟若聽聞該商標權人業已異動，依據社會通念不僅會詢問前商標權人，亦會向主管機關進行查證，以確保自身權益。詎被上訴人竟捨此未為，要難謂無任何過失可言。是以，被上訴人等未經上訴人之授權使用系爭商標，退萬步言，至少亦應符合「過失」侵害上訴人之系爭商標權。

4.承上，被上訴人等顯已有「過失」侵害上訴人之系爭商標權，然原判決僅因林武棋未與被上訴人終止加盟合約，而認定被上訴人無侵害上訴人系爭商標權之故意或過失云云，顯已違反經驗法則與論理法則。

5.上訴人各向被上訴人等請求損害賠償金額新臺幣（下同）50萬元，為有理由：

①上訴人於原審係對全部被上訴人各請求侵害系爭商標權150萬元之損害賠償，然現上訴人僅就全部被上訴人「請求侵害系爭商標權150 萬元損害賠償中之50萬元」之部分，提起上

訴。

②按本院102 年度民商上字第4 號判決意旨，本件被上訴人等有故意或過失侵害上訴人之系爭商標權之行為詳如【附表】所載，依據商標法第69條第3 項之規定，上訴人得向被上訴人請求損害賠償。

③關於損害賠償金額之部分，上訴人已有於「1111創業加盟網」刊登加盟「正老林」羊肉爐之「品牌（即正老林羊肉爐）授權權利金」為150 萬元（參原審原證29、66），上開「授權金」即是指授權加盟店使用商標之對價，依據商標法第71條第1 項第4 款之規定，上訴人向被上訴人等各請求損害賠償50萬元係屬有理由。

④退步言，若本院依上訴人所提出之資料，仍無從計算商標權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，參酌前揭判決見解，自得依民事訴訟法第222 條第2 項規定，審酌侵害人若徵得商標權人之同意授權而使用系爭商標時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額，俾以適當填補商標權人所受損害。查被上訴人等均係經營羊肉爐店之業者，且「正老林」羊肉爐品牌眾所皆知，消費者於選擇羊肉爐時，很容易聯想到「正老林」，又上訴人於提告侵害商標權前，已逐一先以電話或書函通知被上訴人等系爭商標權已移轉予上訴人，希冀被上訴人等能與上訴人溝通，然被上訴人等仍置之不理，而繼續使用系爭商標獲取利益有1-2 年之久，綜合上開等情以觀，上訴人請求被上訴人等，侵害上訴人系爭商標權之損害賠償各50萬元應為適當。

二、被上訴人等抗辯則以：

㈠何中照即微風商行等10人：

1.被上訴人等為原《正老林羊肉爐》加盟店，均與原商標權人林武棋或青山林公司間有不定期之商標權授權關係存在，具有合法使用商標之權利：

①按原審判決理由已充分說明被上訴人等與林武棋或青山林公司間具有不定期限繼續性之「正老林」商標授權關係之約定，被上訴人等有依約保持招牌不變之義務。由原審判決之理由，可知原審判決實已查明被上訴人等為原《正老林羊肉爐》加盟店，均與原商標權人林武棋間有不定期之商標權授權關係存在，具有合法使用商標之權利，故認為被上訴人等並未對上訴人構成商標權侵害。

②上訴人之上訴理由狀第貳、二、（三）點（參上訴人上訴理由狀第7 頁）所稱原審未查明之事項，原審判決理由中皆已說明，並無應調查證據而未調查之情事，上訴理由，不足採信。

③按本件林武棋之《正老林羊肉爐》商標於市場上聲名卓著，有口皆碑，因此自94年起即有以下之加盟店慕名加入：新竹新豐店自94年9 月間加盟，新竹竹東店自98年10月間加盟，新竹金竹店自93年9 月間加盟，台北安和店自92年9 月間加盟，桃園大竹店自103 年10月間加盟，桃園楊梅店自101 年9 月間加盟，桃園中壢店自98年1 月1 日加盟桃園桃園店自94年9 月間加盟，桃園林口店自103 年10月間加盟，台北微風店自97年10月間加盟，文中店自103 年8 月間加盟。以上諸店與原商標權人均有簽署加盟店契約，雖訂有期限或已到期，但被上訴人等仍持續使用「正老林」商標，也繼續向林武棋採購湯包等食材，林武棋及青山林也未曾反對並將相關訊息刊載在官網上，故被上訴人等與原商標權人林武

棋均有合法使用商標之權源，渠等並無不法侵權之行為。

④上訴人於原審所提出之準備二狀，其中原證55~64 之通話譯文，由於該譯文係由上訴人自行製作，被上訴人等否認該些譯文之證據能力，且縱使該些譯文內容為真正，亦證明上訴人知悉林武棋與被上訴人間確實有授權關係。

⑤為保障被授權人之使用權益，商標法第39條第3 項參考民法第425 條之規定，即所謂【買賣不破租賃】的原則，明定商標權移轉不影響原授權關係之存在，所以，商標權移轉後，被授權人仍得就原授權契約使用商品/ 服務範圍繼續使用，不受影響。故本案被上訴人等應類推適用民法第254 條至第256 條之規定，在未經終止將來之契約關係，依同法第263條準用第258 條規定，其契約仍然存在，以保護弱勢之第三人（最高法院89年度臺上字第1904號請參照）。

2.被上訴人與原商標權人林武棋間之不定期商標權授權關係，雖未經登記，但上訴人為知情第三人，故被上訴人等仍得據以向上訴人主張具有合法使用商標之權利，系爭不定期限商標授權關係對上訴人仍應繼續存在：

①系爭合作協議書(參原證1)係於104 年5 月29日所簽訂，而各加盟店早在94年起即陸續與原商標權人林武棋簽訂加盟合約，且各加盟店面早已在使用系爭商標「正老林」，並製作官網將各加盟店地址資料刊載其上，上訴人對此知之甚詳，且亦是因看中林武棋有眾多加盟店，商機龐大才願意與林武棋簽訂原證1 之「合作協議書」。又系爭合作協議書第五、七、十一條皆提到加盟店、客戶名單、廠商名單等，亦證上訴人於簽訂系爭合作協議書時，顯然已知悉原商標權人林武棋與被上訴人等有加盟關係、且被上訴人等獲得「正老林」

商標授權且已有實際使用多年的事實存在，協議書上也沒有約定原加盟店必須與新公司（即上訴人寶圓公司）簽訂新的商標授權契約。再者，系爭合作協議書第七條記載「甲、丙、丁三方如有與加盟店作加盟合約以外授權約定，需誠實告知乙方（即上訴人）……」亦證實上訴人於簽約當時已知悉林武棋與被上訴人間有授權關係。而被上訴人所經營的加盟店均係獨立之商號店面，與林武棋或青山林公司等僅是加盟及商標授權關係，合作協議書第五條之約定僅是要求林武棋協助將被上訴人等之加盟店納入新公司即被上訴人寶圓公司之經營體系，並未因此終止或解除原來的加盟店即被上訴人等間之商標授權關係，然上訴人寶圓公司僅因與林武棋間因合作糾紛就擅自曲解合作協議之原意要求被上訴人等與之重新簽訂商標授權契約，被上訴人等未馬上答應其要求就以商標侵害之民刑事訴訟相逼，誠屬未洽。

㈡從實務判決及陳忠五教授之見解可知，商標法第42條所稱之不得對抗第三人，目的在保護信賴登記外觀之人。而所稱「第三人」，應為符合規範目的之解釋，而非泛指任何第三人。在真正權利歸屬與登記外觀不相一致時，因信賴登記外觀，因而與登記權利人為法律行為或其他交易者，始為商標法第42條所稱第三人，亦唯有此第三人方有受公示保護之正當性。如前所述，上訴人於取得系爭商標權之前，雖被上訴人等並未辦理商標之授權登記，但上訴人對於被上訴人等已合法授權使用系爭商標知之甚詳，絕非商標法第42條所稱之應受保護之「善意第三人」，其明知已有授權存在之事實，事後再以善意第三人身分對被上訴人等主張商標侵權，實有濫用權利而無權利保護之必要。另外，上訴人於原審準備二狀

提出原證55~64 之通話譯文，由於該譯文係由上訴人自行製作，被上訴人等否認該些譯文之證據能力，且縱使該些譯文內容為真正，亦證明上訴人知悉林武棋與被上訴人間確實有授權關係，顯見上訴人非不知情的第三人，更無保護之必要。

③現行商標法第39條第2 項，就商標授權，如同商標法第42條之立法體例係採登記對抗主義，而非登記生效主義，目的在保護不知情的第三者，故依該法條之立法目的及上開法院實務及學者見解，商標法第39條第2 項之第三人，應不包含知情的第三人，故縱使授權未經登記，知情之第三人亦不得援引商標法第39條第2 項而主張授權不存在。被上訴人等前獲原商標權人林武棋授權使用系爭商標，該授權為不定期限屬繼續性供給契約，且未經終止而目前仍為有效，故被上訴人等使用系爭商標，於法並無不合。

④上訴人所稱債之相對性之例外包括不動產及動產之分管契約，區分所有權人之繼受人對規約應受其拘束，上訴人亦自承當債權契約發生拘束第三人之效力，皆係以債權「公示外觀」為要件，亦即處於第三人可以認識債權存在之狀態，而本件上訴人之負責人吳建宏在簽訂原證1 之合作協議書即已知悉被上訴人等之商標授權及使用之狀態，官網上也可輕易得知被上訴人等之訊息，此即上訴人可輕易聯絡及寄發信件給被上訴人之理由，因此上訴人絕非因無商標登記公示而受有不測損害之人，並無受保護之必要。其上訴理由主張被上訴人須重新取得上訴人之授權始能合法繼續使用系爭商標，惟查，如上所述，商標法第39條第2 項之第三人，應不包含知情的第三人，故縱使授權未經登記，知情之第三人亦不得援

引商標法第39條第2 項而主張授權不存在，故上訴人主張被上訴人須重新取得上訴人之授權始能合法繼續使用系爭商標，實屬無據。

3.被上訴人等並無侵害系爭「正老林」商標權之故意或過失：

①原審法院依兩造所提之函文、通聯記錄、收件回執及電話譯文證據，縱然譯文內容真實，亦可證明被上訴人等均不知系爭商標移轉上訴人之情，林武棋在簽訂合作協議之前也未曾向被上訴人告知合作協議書的內容，且上訴人與林武棋間之合作協議尚有多件另案訴訟，纏訟多年均尚未確定，但上訴人控告被上訴人等之商標侵害刑事告訴業經地檢署不起訴處分確定，如此複雜的法律關係，縱如法院之專業法官尚需大費周章始能做出判決，而授權登記不得對抗第三人之法律解釋如何，學說實務上尚有爭議，何能苛責不具法律知識經營羊肉爐生意之被上訴人等在一接到完全不認識之上訴人所寄來的語意不明之信件就必須做出正確判斷，未於隔天更換招牌即構成故意或過失侵害商標？實強人所難。更何況被上訴人等在知道上訴人與林武棋間之紛爭後，為避免麻煩，隨後也陸續更換招牌，均早已不再使用，顯見自始即無侵害系爭商標之故意或過失。

②再者，上訴人寶圓公司係林武棋與吳建宏（吳炳坤）合資所設立，林武棋在當時仍是上訴人公司之董事及佔45% 股權之大股東，依法也是上訴人寶圓公司的負責人之一，被上訴人等之加盟授權均是來自林武棋，當然信任之並遵照其指示，林武棋也未向被上訴人表示馬上需更換招牌，在爭議未明之前即認為被上訴人侵害系爭商標，難以接受。

4.如本院認為被上訴人等構成侵害商標，其損害賠償如何計算

？

①上訴人於原審起訴主張被上訴人等應各賠償150 萬元之損害，提起上訴後減為50萬元，其理由無非以其自行登報招攬加盟店之加盟授權金為150 萬元，並無計算基礎，而且至今也沒有任何人付給上訴人150 萬元授權金成為加盟店，更何況所謂加盟關係不僅止於商標授權，尚包括各項技術指導，食材供應、店面配置規劃、人力訓練及各項行銷策略等，被上訴人及其負責人吳建宏完全無相關技術及經驗，連湯包食材都無力供應，根本無能力經營羊肉爐加盟事業，豈有人會願意付高額授權金加盟？被上訴人等均經營多年，當不可能接受一個毫無相關背景的公司成為其加盟店，其理甚明。

②又被上訴人等於當初加盟「正老林」羊肉爐事業時，係繳付30萬元之開店指導費給林武棋，之後就是向林武棋或青山林公司購入食材湯包，此外就沒有任何權利金或費用，各店已加盟5 年至10年以上不等，為何商標權一移轉給上訴人，被上訴人等就必須再給付50萬或150 萬元之權利金，那如果商標權再次轉讓，被上訴人豈不是要再次支付權利金？實永無止盡，顯非公平，更遑論上訴人無任何經營羊肉爐事業之經驗及能力，其縱有任何損失，應向林武棋依照原證1 合作協議書的內容主張或請求，而非向無辜的被上訴人等獅子大開口，事理灼然。

㈡張栢照即高照小吃店：

1.我跟林武棋沒有合夥關係，只是單純跟他買滷包而已，我已經沒有用系爭商標很久了，應該從105 年10月左右，林武棋要我們改名就改名了，105 年10月先改成茂林羊肉，後來又改為東佳老林羊肉。

2.我93年與林武棋加盟就已經有給加盟金了，上訴人應該跟林武棋拿，不應該跟我拿，如果又換別人，還要再跟我拿，這樣不合理，他根本沒有通知我，也沒有書面憑證。總共只繳30萬元，但是另外買滷包的話，一包幾百元，看買幾包算多少錢，其他沒有什麼費用。

3.我們是跟林武棋加盟然後合法使用他的正老林商標，但是他沒有叫我們不要掛了以後，我們無法改掉，如果改掉，會變成林武棋來告我，我有點疑慮，我8 、9 月就已經先卸下來了，不是如上訴人所稱一直掛著系爭商標，因為也不會因為該商標賺錢，客人是看我們的服務跟品質而已。我在10月去臺北市警察局中山分局有出示拆掉招牌的照片給他們看了。我認為我沒有過失，因為他寄信給我，只是一封手寫信，是什麼樣的公司我們不清楚，九月間我接到臺北市中山分局叫我去詢問，我才覺得有疑慮，所以我拆掉招牌，不是我置之不理。

4.我是跟林武棋加盟，我沒有被他通知商標權已經移轉，我沒有濫用上訴人的招牌，上訴人知道我跟林武棋有加盟關係，上訴人也提不出我們有解除加盟關係的文件。

㈢龔秋香即茂林羊肉爐店：

1.使用正老林商標對外營業，係經林武棋授權使用，且迄今並無終止授權。

2.確曾在105 年3 月間接獲上訴人來電表示為商標權人，要求被上訴人簽約使用，隨即向原加盟業主詢問，確認後隨即將正老林商標拆除、遮蔽，嗣於105 年4 月1 日申請變更為「茂林羊肉爐店」，同年5 月3 日辦理停業登記，同年9 月20日起復業，並無再使用正老林商標。足見主觀上無侵害意思

，客觀上亦無侵害行為。

㈣呂東城：

係受朋友梁細來（梁忠仁）邀請去民權東路一段72號「老林羊肉爐」消費，並應要求幫忙廣為宣傳，乃拍照po FB 廣告有買10送1 優惠活動，是善意幫助朋友，並無使用系爭商標之意圖與行為。105 年11月28日被通知廣告有侵權之嫌，即已撤除FB並參加第一次法院協調會，且向上訴人說明僅為消費者而已。至上訴人另發現有的貼圖資料則非其所為，3 月7 日續存的貼圖有可能是有人複製貼圖所致，非其能控制，有消費明細及統全食品行為梁細來獨資之商業登記資料可證。

㈤梁細來即統全食品行：

79年間認識正老林的老闆，並加盟使用系爭商標。上訴人與正老林老闆合股之前，其出借數百萬元之多款項給正老林老闆，更加認為自己有權使用系爭商標。

三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，並命被上訴人負擔訴訟費用之裁判，均廢棄。㈡被上訴人等各應給付50萬元及自原審起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈢上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人等則均答辯聲明：㈠上訴人之上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。

四、本件整理並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項：

1.訴外人林武棋原為設址於新北市○○區○○路○○○ 號「正老

林羊肉爐」之創辦人及經營者，其於93年3 月1 日申請註冊「正老林」商標（指定之商品或服務內容為第43類之餐廳、冷熱飲料店、飲食店等），經經濟部智慧財產局核准於94年1 月16日公告註冊為第00000000號「正老林」商標（即系爭商標）。

2.系爭商標於102 年6 月1 日經經濟部智慧財產局公告移轉予青山林公司；後於104 年9 月16日公告移轉予上訴人。上訴人現為系爭商標之商標權人。

3.訴外人林武棋亦為「新正老林食品有限公司」（下稱新正老林公司）、青山林公司之實際負責人。

㈡爭執事項：

1.訴外人林武棋或青山林公司與被上訴人等間，是否就系爭商標有定期或不定期之授權關係？

2.若有，系爭商標之授權關係於上訴人受讓系爭商標時，該授權關係對上訴人是否繼續存在？

3.被上訴人等有無故意或過失侵害上訴人之系爭商標權？若有，上訴人得請求被上訴人損害賠償之金額為若干？

五、本院之判斷：

㈠被上訴人何中照等13人部分（梁細來即統全食品行除外，詳後述）：

1.訴外人林武棋、青山林公司與被上訴人等間，就系爭商標有授權使用關係：

①查系爭商標係於94年1 月16日由訴外人林武棋申請註冊獲准在案，有系爭商標註冊證附卷為憑（見原審卷二第44頁）；且被上訴人等（除被上訴人呂東城、王嘉鈴外）均為系爭商標前商標權人林武棋之「正老林羊肉爐」之加盟店主，此為

上訴人於原審所不爭執（僅爭執已逾加盟合約期限，見原審卷二第211 、212 頁、本院卷一第237 、238 頁）；且上訴人與林武棋、青山林公司等於104 年5 月29日簽訂之系爭合作協議書（見原審卷一第142 、143 頁）第5 、7 、11條皆提到加盟店、客戶名單、廠商名單等，其中第5 條約定：「…包括且不限於上下游廠商、客戶及直營、加盟店之移轉及營收（含權利金、加盟金及履約保證金等）之認列…」，第7 條約定：「甲（即林武棋）、丙（即青山林公司）、丁（即正老林公司）如有與加盟店作加盟合約以外之授權約定，需誠實告知乙方，且未來甲、丙、丁三方不得有與加盟店私下約定之情事，…」；再者，上訴人自承105 年3 月初逐一以電話及發函告知被上訴人等人「正老林」商標權已移轉予上訴人，若欲「繼續」使用「正老林」商標，應重新與上訴人簽署授權合約等語。足證上訴人於簽訂系爭合作協議書時，顯然已知悉原商標權人林武棋與被上訴人等有加盟關係，被上訴人等原為訴外人林武棋加盟店主，被上訴人等獲得「正老林」商標授權使用，且已有實際使用多年的事實存在。

㈡依被上訴人張栢照與訴外人林武棋於93年10月20日簽訂之加盟連鎖合約書（見原審卷四第46至49頁），其開頭稱：「茲甲方（即訴外人林武棋）同意乙方（即被上訴人張栢照）之加盟申請，遴選乙方為1 方之自願加盟店，經雙方同意訂定加盟，合作各項條款如下: 」，第5 條第1 項約定：「乙方於簽訂加盟連鎖店合約之同時，繳付開店指導費新臺幣參拾萬元」，第6 條約定：「（第1 項）滷包由甲方供應，乙方付費，乙方不得私自配方，否則罰款新臺幣貳拾萬元。（第2 項）羊肉每日由甲方代叫乙方貨到付現金。…」，第8 條

約定契約有效期間為2 年。其他被上訴人等既均為訴外人林武棋之加盟店，亦應均訂定加盟連鎖店合約。雖該加盟連鎖店合約約定期間僅為2 年（上訴人稱係3 年），惟被上訴人等稱渠等最早自92年起即陸續加入訴外人林武棋之加盟店，於約定期間屆滿後，渠等仍繼續使用系爭商標經營各加盟店，並仍依約付費向訴外人林武棋取得所需之滷包等（按滷包乃控制羊肉烹煮之口味，為客人喜好之關鍵），訴外人林武棋亦繼續依約供應，顯見訴外人林武棋於原訂加盟連鎖店合約期滿後，與被上訴人等間仍以不定期繼續加盟合約關係。

③上訴人雖稱系爭商標於102 年間移轉給訴外人青山林公司，且加盟合約定有期限，卻未見上開被上訴人等提出青山林公司授權使用系爭商標之依據云云。惟查，按加盟契約具有定型化契約與繼續性契約之特質，由加盟本部提供商標、商號名聲或其他營業象徵之標誌及經營知識，在同一形象下進行商品販賣或事業經營，加盟店則支付一定之對價，在加盟本部之指導及援助下經營事業之繼續性法律關係，上開被上訴人等加盟店主既經訴外人林武棋授權使用系爭商標，而商標授權契約與一般契約無異，只須當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立（民法第153 條第1項），不因商標法第39條第2 項「商標授權非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」之規定受影響，因商標授權登記僅為對抗要件，並非商標授權之生效要件。青山林公司負責人林家均為林武棋之子，有其戶籍謄本在卷可按，且系爭商標原商標權人為林武棋，佐以上開被上訴人等於系爭商標移轉予青山林公司後，被上訴人等仍繼續使用系爭商標營運及繼續付費取得滷包，未見青山林公司向上開被上訴人等主

張權利或拒絕供應滷包，顯見青山林公司有默示承認之前加盟合約，與被上訴人等間仍繼續不定期加盟合約關係。是被上訴人等稱經系爭商標前商標權人授權使用系爭商標，應為可採。

2.雖授權關係未繼續存在於與上訴人之間，但難認被上訴人等有故意或過失：

①100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之商標法第39條第1 至3 項規定：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。」。依第3 項規定之反面解釋，授權未登記，商標權移轉者，商標受讓人即可不受其前授權契約之拘束。上揭被上訴人等與訴外人林武棋、青山林公司間之定期、不定期加盟合約授權關係，均未向商標專責機關（經濟部智慧財產局）登記，嗣系爭商標於104 年8 月27日移轉登記予上訴人，上訴人主張不受被上訴人等與訴外人林武棋、青山林公司間之定期、不定期加盟合約授權關係之拘束，應為可採。

②參照上述，上訴人於簽訂系爭合作協議書時，已知悉原商標權人林武棋與被上訴人等有加盟關係，但協議書沒有約定原加盟店必須與新公司（即上訴人公司）簽訂新的商標授權契約，僅於第5 條約定要求訴外人林武棋等協助將被上訴人等之加盟店納入新公司即上訴人公司之經營體系。上訴人主張於105 年3 月間分別以電話通知被上訴人等加盟店業主，但由電話譯文（原審卷三第137 至154 頁）內容可見，被上訴人等均不知系爭商標移轉上訴人之情；況上訴人與訴外人林

武棋等間之系爭合作協議有未能依約履行之糾紛訴訟，直到原審判決後臺灣臺北地方法院106 年度智字第7 號方於107 年7 月10日作成一審判決（見本院卷二第15至44頁），現上訴第二審中，被上訴人等於法院判決宣示前無法知悉判斷其間糾紛及訴訟之真實狀況。

③加盟合約屬繼續性之契約，未為終止之意思表示前，被上訴人等自應依加盟合約之宗旨履行權利義務，依被上訴人張栢照提出與訴外人林武棋間之加盟連鎖店合約書第3 條約定：「店裝設備與招牌由甲方（即訴外人林武棋）統一辦理」，故加盟合約有效期間內，被上訴人等加盟店不得自行變更招牌。加以上訴人寶圓公司係依系爭合作協議書而成立，訴外人林武棋當時仍是上訴人公司之董事及佔45% 股權之大股東，被上訴人等之加盟授權均是來自林武棋，當然信任之並遵照其指示，林武棋也未向被上訴人表示馬上需更換招牌。又被上訴人等發現上訴人無法提供與訴外人林武棋以前供應之相同之滷包，會影響其營運；上訴人亦自承林武棋未依系爭合作協議書約定告知秘方提供相同品質之滷包，致其羊肉爐口味不同，不受客人喜好等情。再者，被上訴人等之前已繳交「指導費」（按即加盟權利金）參拾萬元予訴外人林武棋，取得加盟授權，如因系爭商標權人變更，復須重新給付權利金取得加盟授權，對被上訴人等殊屬不利。被上訴人等於105 年3 月間接獲上訴人電話及其後5 月間之書面通知後，未即與上訴人公司再簽立加盟授權契約，係因以上因素之顧慮，而陷於猶豫之故。

④嗣被上訴人等在知道上訴人為新登記之系爭商標權人後，即於1 至數月短期間內，陸續更換招牌，不再使用系爭商標，

上訴人亦自承被上訴人等已改使用「茂林」羊肉爐名稱經營，而「茂林」與系爭「正老林」商標，名字有二字與三字之差別，字型外觀有別，讀音亦有差異，消費者應可辨認而無混淆誤認之虞。至上訴人雖稱其後在Google網頁、臉書網頁還可搜尋到被上訴人等加盟店使用「正老林」招牌，電話去詢問接電話者仍回應說「正老林」等情。惟此係因該等加盟店以前因使用正老林商標，致其過往歷史之紀錄網頁或文字與「正老林」有關連性，因該資料還存在於網路，而被一再查尋到；該等加盟店回應電話詢問者是「正老林」老店，其意亦僅是說明原來是「正老林」加盟店，均無法證明被上訴人等加盟店尚在使用系爭商標作為招牌。故尚難認被上訴人等有侵害系爭商標之故意或過失。臺灣臺北地方檢察署檢察官亦參照原審認定被上訴人等無故意或過失之判決，而以該署106 年度偵字第20786 號、107 年度偵字第12718 號為不起訴處分（見本院卷二第207 至222 頁）。

3.被上訴人呂東城並非「正老林羊肉爐」店主，有其提出之消費明細，及統全食品行為被上訴人梁細來獨資之商業登記資料可按；且臉書上之貼文，多為生活經驗之分享，未具使用商標意圖。被上訴人呂東城既僅具消費者之身分，張貼其在被上訴人梁細來「正老林羊肉爐」消費之經驗，本無使用商標之必要，實難認被上訴人呂東城主觀上有何侵害上訴人系爭商標權之故意或過失。

4.被上訴人王嘉鈴所經營之新北市○○區○○路○○○ 號正老林羊肉爐店，即為訴外人林武棋經營之蘆洲總店，依合作協議書第9 點約定：正老林蘆洲總店由甲方（即訴外人林武棋）經營之約定，該店本有使用系爭商標之權利。被上訴人王嘉

鈴為林武棋之媳婦，雖該店主名義有所更易，但承受訴外人林武棋之營業及使用系爭商標之權利，不生影響。

5.綜上，被上訴人等辯稱無侵害系爭商標之故意或過失等情，應可採信。上訴人之請求為無理由，不應准許。

㈡上訴人另主張被上訴人龔秋香、湛素枝、王嘉鈴使用「茂林」作為羊肉爐店名，侵害系爭商標權云云。但「茂林」與系爭商標之文字外觀有別，讀音亦有差異，整體異時異地隔離觀察，不致消費者誤認其為相同來源或有加盟關係，致生混淆誤認之虞，難認有系爭商標權之侵害。上訴人又主張前揭被上訴人侵害其商譽云云。惟既無侵害系爭商標權，即無侵害其商譽，且上訴人究有何商譽受損，亦未據其舉證，所為主張，自無可採。上訴人之請求為無理由，不應准許。

㈢被上訴人梁細來即統全食品行部分：

1.上訴人主張被上訴人梁細來在其上揭通知後，仍於105 年11月間，在台北市○○區○○○路○ 段○○號1 樓羊肉爐店重新開幕，使用系爭商標「正老林」，及使用與系爭商標「正老林」近似之「征老林」招牌，有致相關消費者混淆誤認之虞，而侵害其系爭商標權。並提出臉書、Google網頁、照片等為證。

2.被上訴人梁細來對上情並不否認，僅透過被上訴人呂東城稱其有借錢數百萬給訴外人林武棋，有權使用系爭商標云云，此外拒絕收受領取法院通知單，經本院書記官以電話請被上訴人呂東城告知其開庭時間，呂東城稱有告知上訴人梁細來，其知道開庭時間（見本院卷二第157 頁），惟其仍不到庭陳述答辯，亦未以書狀為抗辯，應認上訴人之主張為真實。其經上訴人上揭通知後，應已知系爭商標權已移轉予上訴人

，卻仍於上訴人105 年3 月間通知後，隔約9 個月之久後重新開幕使用「正老林」、「征老林」招牌，應有故意侵權之犯意。臺灣臺北地方檢察署檢察官亦認梁細來侵害上訴人商標權，而以該署107 年度調偵字第2312號起訴書予以提起公訴（見本院卷二第227 至230 頁）。

3.按對於因故意或過失侵害商標權者，商標權人得請求損害賠償，商標法第69條第3 項定有明文。又商標權人請求損害賠償時，得選擇以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額計算其損害，賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，同法第71條第1 項第4 款、第2 項亦有明文規定。上訴人主張其系爭商標加盟授權之權利金為150 萬元，因被上訴人梁細來侵權使用系爭商標有1 、2 年之久，爰請求賠償50萬元。經審酌被上訴人呂東城稱被上訴人梁細來早已未經營羊肉爐改賣醬油，其經營羊肉爐店應僅有1 年餘，參照被上訴人等之前加盟訴外人林武棋時之權利金僅為30萬元，認上訴人主張之金額稍高，應依同法第71條第2 項酌減為30萬元，上訴人之請求於此範圍內為有理由，應予准許；逾此範圍之請求為無理由，不應准許。

4.上訴人對被上訴人梁細來即統全食品行請求目的已達，其以其他請求權基礎為選擇競合請求，亦不能為較有利之判斷，爰不予審酌，併予敘明。

六、綜上所述，上訴人請求被上訴人梁細來即統全食品行給付30萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即106 年4 月6 日起，至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，不應准許。對上揭應准許部分，原判決為上訴人敗訴判決，上訴意指摘原判決此部

分不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院廢棄改判如主文所示。其餘不應准許部分，原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述；又本件命被上訴人梁細來給付部分，經本院判決後不得再上訴，即告確定，故無宣告假執行必要，附此敘明。

據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第450 條、第78條、第385 條第1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　1　　月　　24　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　林洲富

法　官　陳忠行

以上正本係照原本作成。

本件被上訴人不得上訴。

上訴人如不服本判決，應於收受送達後20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20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，應另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466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　1　　月　　24　　日

書記官　鄭郁萱

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、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，亦得為第三審訴訟代理人。