

智慧財產法院民事判決

108年度民商上字第16號

上訴人 沃傑文化有限公司（原名：世界腕錶雜誌文化事業有限公司）

法定代理人 洪美惠

訴訟代理人 張仁興律師

張倍齊律師

被上訴人 世界腕錶亞太有限公司

兼 法 定

代 理 人 蕭百宏

共 同

訴訟代理人 賴文智律師

廖純誼律師

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國108年9月30日本院108年民商訴字第2號第一審判決提起上訴，本院於109年5月14日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序部分

一、按未經許可之香港或澳門法人、團體或其他機構，不得在臺灣地區為法律行為，香港澳門關係條例第39條定有明文。上開規定乃為保護我國國內交易安全而設，對於香港澳門地區未經認許之法人，應認其得在我國為民事訴訟之原、被告，該條所稱之「法律行為」，應不包括訴訟行為在內（最高法

院91年度台上字第2647號判決意旨參照)。又香港或澳門之公司，在臺灣地區營業，準用公司法有關外國公司之規定，香港澳門關係條例第41條亦定有明文。而未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第40條第3項規定，自有當事人能力，至其在臺灣是否設有事務所或營業所則非所問(最高法院50年台上字第1898號判決先例意旨參照)。本件被上訴人香港商世界腕錶亞太有限公司(下稱被上訴人公司)係未經我國認許之香港公司，但其設有代表人之事實，有該公司設立文件、香港公司註冊處之更改公司秘書及董事通知書可按(見原審卷第143至144頁、第57至59頁)，依上開說明，被上訴人公司就本件訴訟自有當事人能力。

二、又按民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適用法。涉外民事法律適用法未規定者，適用與民事法律關係最重要牽連關係地法律，香港澳門關係條例第38條定有明文。而涉外民事事件之國際管轄權歸屬，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104年度台抗字第1004號裁定意旨參照)。查上訴人主張被上訴人公司與蕭百宏在我國侵害其商標權，訴請其等負侵權行為連帶賠償責任，因侵權行為地在我國，則類推適用民事訴訟法第15條第1項規定，我國法院就此事件應有國際管轄權。另按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文，上訴人主張被上訴人侵害其依我國商標法所保護之智慧財產權，本件自應

以權利應受保護地之我國法為準據法。

貳、實體部分

一、上訴人主張：上訴人為我國註冊第00000000號「世界腕錶雜誌」商標（下稱系爭商標，如附圖所示）之商標權人，以出版高級腕錶精品雜誌為業，被上訴人蕭百宏曾在上訴人公司任職，詎被上訴人公司及蕭百宏自105年11月30日起未經上訴人同意，在臺灣使用系爭商標印製「世界腕錶雜誌HONG KONG EDITION」（下稱「世界腕錶雜誌（香港版）」）並輸出至香港販售（下稱系爭行為），而侵害上訴人系爭商標權，依商標法第71條第1項第3款規定，依該雜誌每期建議售價港幣60元折合新臺幣（下同）234元，以100倍計算，請求105年11月30日至107年11月30日共18期之損害賠償計421,200元，並請求排除防止侵害。爰依商標法第69條第1項、第3項、民法第28條、公司法第23條第2項規定，提起本件請求（原審就此部分為上訴人敗訴之判決，其提起上訴，其餘未繫屬本院部分，不予贅述）。並於本院上訴聲明：（一）原判決關於駁回上訴人後開第二項、第三項之訴部分暨訴訟費用之裁判均廢棄。（二）第一項廢棄部分，被上訴人不得使用相同或近似於中華民國第00000000號「世界腕錶雜誌」註冊商標於「宣傳單、識別證、貴賓卡、會員卡、節目單、計劃表、廣告印刷物、期刊、公報、日誌、書刊、簿本、手冊、筆記簿、日記簿、記事簿、簽名簿、圖書簿、資料簿、廣告畫刊、紀念冊、廣告畫刊、工商日誌、日曆手冊、書籍、雜誌、海報、電腦刻製之圖片、圖畫」。（三）第一項廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣421,200元整，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之

01 利息。(四)第二項、第三項請求，願供擔保請准宣告假執行。

02 二、被上訴人則以：上訴人原為被上訴人蕭百宏與其弟蕭仲均共
03 同經營，被上訴人公司為其等家族企業一環，向來均使用系
04 爭商標在臺灣印製「世界腕錶雜誌（香港版）」輸出至香港
05 販售，未曾有商標授權費之約定，105 年10月14日蕭氏兄弟
06 協議分家，簽訂股權移轉同意書（下稱系爭股權移轉同意書
07 ）約定被上訴人蕭百宏以上訴人公司三成股權換取被上訴人
08 公司經營權，之後被上訴人仍沿襲以往模式印製輸出「世界
09 腕錶雜誌（香港版）」，其利用系爭商標之行為顯是經過商
10 標權人同意，並無侵害商標權可言等語，資為抗辯。並聲明
11 ：(一)上訴駁回。(二)第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。

12 三、上訴人為系爭商標權之商標權人，在臺灣以系爭商標發行「
13 世界腕錶雜誌」，之後為拓展海外業務，於95年在香港設立
14 被上訴人公司發行世界腕錶雜誌大中華區版（Great China
15 Edition），並自第56期（2009年2/3 月）起改為香港版（
16 Hong Kong Edition），該海外版雜誌於創立時即在臺灣進
17 行製版、印刷，再出口至香港販售，嗣因蕭氏兄弟對於經營
18 公司意見不一致，而於105 年10月14日簽訂系爭股權移轉同
19 意書，之後被上訴人公司仍於105 年11月30日至107 年11月
20 30日繼續使用系爭商標在臺灣印製「世界腕錶雜誌（香港版
21 ）」輸出至香港販售等情，為兩造所不爭執（見本院卷第21
22 1 至213 頁），堪信為真正。上訴人主張被上訴人系爭行為
23 侵害其系爭商標權，惟為被上訴人所否認，並以前詞置辯。

24 茲就本件爭點分別論述如下：

25 (一)上訴人主張被上訴人侵害其商標權之時間為105 年11月30日
26 起至107 年11月30日，其間商標法雖於105 年11月30日修正

第98條並於同年12月15日施行，惟該次修正與本件所涉法條無關，自無新舊法適用之問題，合先敘明。

(二)被上訴人明知上訴人為系爭商標之商標權人，其於105年11月30日起在臺灣所印製之「世界腕錶雜誌（香港版）」封面使用「世界腕錶雜誌」商標，商標圖樣與系爭商標圖樣完全相同，其使用在雜誌上亦與系爭商標指定使用之商品期刊、書刊等相同，此為兩造所不爭執，並有「世界腕錶雜誌（香港版）」封面影本附卷可參（見原審卷第51至56頁），是被上訴人客觀上自構成商標法第68條第1款「為行銷目的於同一商品使用相同於註冊商標之商標」行為態樣，然該款仍須以「未經商標權人」同意為要件，始能構成侵害商標權。

(三)上訴人主張被上訴人使用系爭商標之行為未獲其同意，無非係以：上訴人與被上訴人公司的關係類似總部與分公司，以往中港台三地刊物均在臺灣由上訴人公司編輯製作後，授權被上訴人公司在海外發行，被上訴人公司並每月支付製作費（包含商標授權費）作為在香港發行的對價，系爭股權移轉同意書並未同意被上訴人可自行製作、出版「世界腕錶雜誌（香港版）」，被上訴人違法擅自發行並停止支付任何製作費，顯然侵害上訴人商標權云云。然查，本件上訴人是主張被上訴人侵害其我國商標權，故重點應在於被上訴人在臺灣使用系爭商標之行為是否經上訴人同意，至於被上訴人是否需支付對價才能到香港發行雜誌，實與本件無關，事實上上訴人在香港並未就系爭商標圖樣取得商標權，被上訴人亦稱日前已移至香港印刷「世界腕錶雜誌（香港版）」（見本院卷第368頁），則目前即無對系爭商標權有現實侵害存在，上訴人一再混淆兩者概念，以：被上訴人不可自行製作內容

01 並發行雜誌、被上訴人應支付製作費30萬元作為在香港發行
02 對價云云，作為被上訴人侵害其商標權之理由（見本院卷第
03 77頁、81頁），顯不足採。再者，上訴人固主張：以往被上
04 訴人公司每月有支付30萬元給上訴人，該費用包含商標授權
05 費云云，並提出被上訴人公司所開立品名記載「製作費」之
06 發票影本為證（見原審卷第385至389頁），上訴人並稱：
07 該發票金額中，世界腕錶雜誌30萬元、世界高級品雜誌30萬
08 元、世界腕錶網站10萬元、世界高級品網站10萬元，加起來
09 即80餘萬元製作費（見原審卷第342頁、本院卷第333頁）
10 ，但上開發票之日期及金額分別為：105年1月25日853,31
11 8元、105年3月31日865,343元、105年4月1日474,61
12 5元、105年4月26日992,672元、105年5月31日478,74
13 7元，不僅金額每月不同，且亦未特別註記「世界腕錶雜誌
14 （香港版）」之製作費為30萬元，而證人即會計師○○○亦
15 證稱：上訴人與被上訴人公司本來是同一家公司，○○○在
16 88年委託其代為成立上訴人公司，之後上訴人想要到香港拓
17 展業務，其就協助他們在香港成立被上訴人公司，在臺灣、
18 香港都有出刊，105年以前，被上訴人公司會支付上訴人製
19 作費，至於製作費具體內容有哪些，因為當時兩家公司是左
20 右手，其不會去管具體內容，是否包含商標授權費其不清楚
21 ，多久付一次也不知道，其只知道是在香港出刊的費用，但
22 是否包含世界腕錶雜誌其不清楚等語（見本院卷第229至23
23 3頁），亦無法證明發票所示的「製作費」包含系爭商標授
24 權費，因此上訴人主張以往被上訴人公司有支付系爭商標授
25 權費30萬元給上訴人云云，自無足取。

26 (四)再者，系爭股權移轉同意書內容略以：「股東蕭百宏（以下

01 稱本人) 同意自105 年11月1 日起，以沃傑文化有限公司三
02 成股權換取香港亞太有限公司經營權及2007年產Volvo 2508
03 -VF 汽車一部。」、「為順暢移轉程序，希望WM第128 期/L
04 W 第70期及WY2016/2017 港版3 刊內容由台灣編輯部支援本
05 人三校後，10月底即移交本人負責後續印製。」（見原審卷
06 第161 頁），而證人即蕭百宏、蕭仲均之姊○○○證稱：系
07 爭股權移轉同意書是其草擬。以往是由上訴人發行世界腕錶
08 等三本雜誌臺灣版，被上訴人公司發行香港版，當時編輯部
09 在臺灣，香港也有，會互相支援，2016年雙方對於公司未來
10 業務走向有很大的紛爭，因此簽訂系爭股權移轉同意書，以
11 變動最小為原則來擬這份內容，之後雙方可以在業務上切割
12 的很清楚，各自努力自己的事業。同意書上所稱的「香港亞
13 太有限公司」指的就是被上訴人公司，「換取香港亞太有限
14 公司經營權」指的就是繼續發行出版香港版的世界腕錶雜誌
15 、世界腕錶年鑑及世界高級品雜誌這3 本雜誌，當時並沒有
16 談到商標授權，因為如果要談商標授權的話，同意書就要做
17 調整，當時也沒有提到如何計價或何時可收回商標權，其在
18 草擬時的認知是商標權包含在發行這3 本香港版雜誌上，依
19 照以前營業模式本來也就是由被上訴人公司來印製、發行，
20 所以延用既有的模式，也就是印製、出版香港版雜誌就繼續
21 由被上訴人公司來負責，這就是變動最小。又當時編輯部在
22 臺灣、香港都有，而草擬系爭股權移轉同意書時，有三本海
23 外雜誌已在進行編輯中，故同意書中有特別註明該三本雜誌
24 臺灣編輯部會支援被上訴人公司到10月底就會移轉由被上訴
25 人公司自行印製發行，之後就不互相支援，即上訴人使用臺
26 灣的編輯部，被上訴人公司使用香港的編輯部等語（見原審

卷第259至263頁），已明確證稱系爭股權移轉同意書簽訂時，雙方沒有特別談到商標授權，商標權已包含在系爭3本雜誌上，被上訴人公司可沿用以往模式繼續印製、發行香港版世界腕錶雜誌等語。而以往被上訴人公司是以自己名義發行「世界腕錶雜誌（香港版）」，因此在該雜誌上使用系爭商標之人為被上訴人公司而非上訴人，此由該等雜誌發行頁上並未標示上訴人「沃傑文化」名稱即可得知，故其法律關係應為上訴人授權被上訴人公司使用系爭商標，又當時兩公司間並無商標權授權金之約定，已如前述，若上訴人認為兩公司切割後，被上訴人需支付商標授權費才能繼續使用系爭商標發行雜誌，則自應在系爭股權移轉同意書中特別約明商標授權期間、費用等相關事宜，然該等事項在系爭股權移轉同意書中不僅均付之闕如，且雙方還在同意書中特別強調目前進行中的三期香港版雜誌由臺灣編輯部支援被上訴人蕭百宏三校後，10月底即移交被上訴人蕭百宏印製，顯見系爭股權移轉同意書確實允許被上訴人繼續使用系爭商標發行「世界腕錶雜誌（香港版）」且無須支付商標授權費。上訴人雖稱：沿用以往慣例是指被上訴人應繼續支付商標授權費，由上訴人生產、印製雜誌讓被上訴人去香港發行云云，然其並未證明以往慣例被上訴人有支付商標授權費，已如前述，而所謂「由上訴人生產、印製雜誌讓被上訴人去香港發行」等語，不僅與系爭股權移轉同意書上所載「10月底移交被上訴人蕭百宏負責後續印製」完全不合，亦與證人○○○證稱：日後雙方切割清楚，由被上訴人公司自行印製發行，編輯部不相互支援等語不符，是上訴人上開主張，顯不足採，其據此主張被上訴人侵害其商標權，亦不足取。

01 四、綜上所述，上訴人未能證明被上訴人於105 年11月30日起在
02 臺灣使用系爭商標印製「世界腕錶雜誌（香港版）」之行為
03 未得上訴人同意，則被上訴人自不構成商標法第68條第1 項
04 侵害商標權，從而，上訴人依商標法第69條第1 項、第3 項
05 、民法第28條、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人連
06 帶賠償其421,200 元本息，及命被上訴人排除或防止侵害，
07 均無理由，不應准許，原審就此部分為上訴人敗訴之判決，
08 並無不合。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無
09 理由，應駁回其上訴。另上訴人雖聲請傳喚證人○○○、○
10 ○○，證明「世界腕錶雜誌（香港版）」均係上訴人製作完
11 成云云（見本院卷第179 至180 頁），然該雜誌於系爭股權
12 移轉同意書簽訂前由何人負責製作，實與本件被上訴人是否
13 有權使用系爭商標於該雜誌上無涉，而本院就此爭執點亦已
14 詳為論述本院得心證之理由如前，是上開證人並無傳喚之必
15 要，附此敘明。

16 五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所用之證據
17 ，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐
18 逐一論列，附此敘明。

19 六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
20 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

21 中 華 民 國 109 年 6 月 18 日

22 智慧財產法院第一庭

23 審判長法 官 李維心

24 法 官 陳忠行

25 法 官 蔡如琪

26 以上正本係照原本作成。

01 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
02 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
03 （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
04 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
05 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
06 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
07 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

08 中 華 民 國 109 年 6 月 29 日
09 書記官 邱于婷

10 附註：

11 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

12 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
13 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

14 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
15 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
16 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。