

智慧財產法院民事判決

108年度民商訴字第2號

原告 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

被告 世界腕錶亞太有限公司

霍爾媒體有限公司

兼 上二人

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，本院於民國108年8月26日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告霍爾媒體有限公司不得使用相同或近似於註冊第00000000號「世界腕錶WORLD WRIST WATCH」商標於「電腦網路線上廣告、為零售目的在通訊媒體上展示商品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務」；亦不得使用相同或近似於註冊第00000000號「世界腕錶WORLD WRIST WATCH」商標於「線上電子書籍及期刊之出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供電子圖片線上瀏覽服務」。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告霍爾媒體有限公司負擔十分之一，餘由原告負擔

01 。

02 事實及理由

03 壹、程序事項

04 一、國際裁判管轄決定：

05 （一）按法院於認定有無國際裁判管轄權時，除應斟酌個案原
06 因事實及訴訟標的之法律關係外，尚應就該個案所涉及
07 國際民事訴訟利益與關連性等為綜合考量，並參酌內國
08 民事訴訟管轄規定及國際民事裁判管轄規則之法理，基
09 於當事人間之實質公平、程序之迅速經濟等概念，為判
10 斷之依據（最高法院104 年度台抗字第589 號裁定意旨
11 參照）。查涉外民事事件之國際裁判管轄決定方法，由
12 於國際間並不存在可以解決國際民事紛爭的超國界國際
13 司法裁判機關，也沒有國際性統一體系的國際民事訴訟
14 法典存在，現行國際法上，除了歐洲在1968年9 月27日
15 於布魯塞爾締結了「關於民事及商事事件之裁判管轄暨
16 判決之承認執行公約（下稱：布魯塞爾公約；the Conv
17 ention of 27 September 1968 on Jurisdiction and
18 the Enforcement of Judgments in Civil and Commer
19 cial Matters）」，事後伴隨2001年的理事會規則化，
20 將布魯塞爾公約的規定加以修正之後，繼續規範財產關
21 係訴訟事件之區域性國際民事程序規範（布魯塞爾規則
22 I ），及海牙國際私法會議在2005年6 月30日通過規範
23 合意管轄的公約（Convention of 30 June 2005 on Ch
24 oice of Court Agreements）外，尚無成熟之國際習慣
25 法存在，因此，在現實上必須任由各國國內法，亦即國
26 際私法或國際民事訴訟法來加以規整。我國現行關於涉

外民事事件之國際裁判管轄權規定，除海商法第78條第1項（直接管轄）、民事訴訟法第402條第1項第1款、非訟事件法第49條第1款、家庭暴力防制法第28條第2項（間接管轄）等個別規定外，並無整體性之國際裁判管轄權規定。是以，當受到國際承認的一般性準則並不存在，而國際習慣法又並非十分成熟的情況下，依照當事人間之公平與裁判正當、迅速理念之法理，作為我國國際裁判管轄有無之判斷，應較為適當，因此，在欠缺整體性之國際裁判管轄權明文之現狀下，民事訴訟法之管轄規定或國際規範，皆可作為國際裁判管轄之法理內容，從而，如依我國民事訴訟法之規定，我國具有審判籍時，原則上，對於在我國法院提起之訴訟事件，使被告服從於我國的裁判權應屬妥當，惟在我國法院進行裁判，如有違背期待當事人間之公平與裁判正當、迅速等理念之特別情事時，即應否定我國之國際裁判管轄權。附帶一提者，按我國涉外民事法律適用法並無關於管轄權之規定，原法院依當事人間之公平、裁判之正當與迅速法理，審酌再抗告人實際營業行為地點、保險連繫地、當事人與法庭地法之關聯性，認我國法院有管轄權，於法無違（最高法院104年度台抗字第589號裁定意旨參照），即是採取前述相同之「法理（管轄分配）」見解，作為決定國際裁判管轄之方法，堪認最高法院已意識到我國實務長期以來對於涉外事件之國際管轄權誰屬，往往採取受訴法院得就具體情事「類推適用」民事訴訟法規定之誤解之處，殊值肯認。

（二）查被告世界腕錶亞太有限公司（下稱：世界腕錶公司）

01 係依香港法律設立之公司，故本件具有涉外因素，為涉
02 外民事事件。又依原告主張之事實，其為我國註冊第00
03 000000號「世界腕錶雜誌」商標（下稱：793 號商標，
04 見附圖1 ）、註冊第00000000號「世界腕錶WORLD WRIS
05 T WATCH 」商標（下稱：936 號商標，見附圖2 ）、註
06 冊第00000000號「世界腕錶WORLD WRIST WATCH 」（下
07 稱：267 號商標，見附圖3 ；前開793 號商標、936 號
08 商標、267 號商標，以下合稱：系爭商標）之商標權人
09 。被告未經原告同意或授權，擅自將系爭商標使用於被
10 告世界腕錶公司發行之香港版「世界腕錶雜誌」、香港
11 版「世界腕錶年鑑」、香港版「世界高級品雜誌」（以
12 下合稱：系爭雜誌）上，於臺灣印製後出口至香港地區
13 ，侵害原告之系爭商標權利，而提起本件訴訟，則本件
14 訴訟爭議法律類型，應定性為涉外商標權侵害民事事件
15 。

16 （三）按因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴
17 訟法第15條第1 項定有明文；又法院於決定國際裁判管
18 轄有無之過程，不得僅假設原告主張侵權行為地存在做
19 為判斷依據，而必須由原告就該侵權行為地之存在，進
20 行大致上證明之必要程度，至於大致上證明所稱之證明
21 程度，並非需達於審理時之侵權行為存在之相同證明程
22 度，故原告在管轄調查程序為一定程度之證明，而讓法
23 院肯認具有國際裁判管轄後，其於審理階段仍須就侵權
24 行為存在進行完全之證明始可，蓋被告之行為是否該評
25 價為侵權行為，乃是本案審理階段才應處理的問題，準
26 此，原告在國際裁判管轄調查階段，僅需對其主張侵權

行為地之客觀事實加以證明即可，亦即，原告所需舉證證明之客觀事實關係，即為（一）原告受侵害之利益（法益）存在；（二）被告侵害利益之行為；（三）損害之發生；（四）被告之行為與損害之發生，具有事實上之因果關係。至於被告之違法性，故意過失或有無阻卻違法事由等主觀事實，則應被排除於管轄原因事實外，不在證明範圍「司法院99年智慧財產法律座談會（民事訴訟類第2號）研討結論參照」。查本件依原告主張之客觀事實，業已證明侵權行為地在我國境內，堪認原告已提出客觀事實證明本件國際裁判管轄原因，又依上所述，民事訴訟法之管轄規定或國際規範，皆可作為國際裁判管轄之法理內容，準此，原告主張之侵權行為地在我國境內，依民事訴訟法第15條第1項之規定，我國法院具有審判籍，且本件在我國法院進行裁判，並無違背期待當事人間之公平與裁判正當、迅速等理念之特別情事，依上開國際裁判管轄之法理，我國法院對於本件涉外商標權侵害民事事件，具有國際裁判管轄權。

二、國內管轄權決定：

按依專利法、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。查本件係依商標法所生之民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院就

01 本件侵害商標權所生之第一審民事訴訟事件，具有國內管
02 轄權。

03 三、準據法選擇：

04 (一) 按民事事件涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律
05 適用法定其應適用之法律，香港澳門關係條例第38條前
06 段定有明文。所稱涉及香港、澳門，係指構成民事事件
07 事實，包括當事人、法律行為地、事實發生地等連繫因
08 素，與香港、澳門具有牽連關係者而言。查被告世界腕
09 錶公司為香港法人，且依原告所主張之商標侵權行為事
10 實發生地位於我國境內，依上說明，自應依香港澳門關
11 係條例類推適用涉外民事法律適用法之規定，確定其準
12 據法。

13 (二) 按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有
14 關係最切之法律者，依該法律，涉外民事法律適用法第
15 25條定有明文。查被告世界腕錶公司為香港法人，本件
16 涉外商標權侵害民事事件，依香港澳門關係條例第38條
17 規定，類推適用涉外民事法律適用法第25條規定，應適
18 用侵權行為地法，即以我國法律為準據法。

19 (三) 另按「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地
20 之法律。」，涉外民事法律適用法第42條第1項固定有
21 明文，然觀之立法理由載明：「智慧財產權，無論在內
22 國應以登記為成立要件者，如專利權及商標專用權等，
23 或不以登記為成立要件者，如著作權及營業秘密等，均
24 係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保
25 護，原則上亦應以各該國之法律為準。爰參考義大利國
26 際私法第54條、瑞士國際私法第110條第1項等立法例

之精神，規定以智慧財產為標的之權利，其成立及效力應依權利主張者認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。該法律係依主張權利者之主張而定，並不當然為法院所在國之法律，即當事人主張其依某國法律有應受保護之智慧財產權者，即應依該國法律確定其是否有該權利」，可知，涉外民事法律適用法第42條第1項規定，係規範智慧財產權之權利成立及效力的準據法，應採保護地之法律（學說稱為：「保護國法說」），而侵害智慧財產權之法律性質，應定性為侵權行為問題，並非智慧財產權之權利成立及效力問題，二者法律性質迥異，則原告主張被告世界腕錶公司侵害系爭商標之事實，乃係對商標權受侵害與否之爭執，應定性為侵權行為事件，自無依涉外民事法律適用法第42條第1項規定，定其準據法之適用，併此敘明。

四、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。查原告原起訴聲明第1項為：「被告不得使用相同或近似於793號商標『世界腕錶雜誌WORLD WRIST WATCH』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。』」嗣於民國108年3月18日具狀更正793號商標名稱為「世界腕錶雜誌」（見本院卷第210頁），核原告所為僅係更正誤載793號

01 商標之名稱，非為訴之變更或追加，且被告亦無異議（見
02 本院卷第221 頁），尚無不合，應予准許。

03 貳、實體事項

04 一、原告主張：

05 （一）原告經營高級腕錶精品雜誌並註冊取得系爭商標，委託
06 訴外人禾印堂股份有限公司（下稱：禾印堂公司）辦理
07 印刷事務，禾印堂公司再委由科億資訊科技有限公司（
08 下稱：科億公司）印刷成冊，出版雜誌。被告蕭百宏曾
09 於原告公司工作，其另成立被告霍爾媒體有限公司（下
10 稱：霍爾公司）擔任董事，並擔任被告世界腕錶公司董
11 事，在被告蕭百宏主導下，被告世界腕錶公司進行文稿
12 撰寫、編排出版、網路上臉書等頁面盜用「世界腕錶」
13 、「世界腕錶雜誌」作為商標行銷，再複製原告模式，
14 委由訴外人禾印堂公司統籌印務，將系爭商標「世界腕
15 錶雜誌」、「世界腕錶WORLD WRIST WATCH」使用於被
16 告世界腕錶公司出版系爭雜誌上，不僅雜誌封面字體「
17 世界腕錶雜誌」、「世界腕錶」之商標圖樣字形、字體
18 大小與原告雜誌完全相同，甚至於「世界腕錶雜誌」6
19 個中文字下方，亦仿製「WORLD WRIST WATCH」，且為
20 使消費者徹底混淆，甚至刻意於右上角加註「HONG KON
21 G EDITION」，使消費者誤以為原告發行之「世界腕錶
22 雜誌」為臺灣版，被告世界腕錶公司仿冒之「世界腕錶
23 雜誌」為香港版，另原告「世界腕錶雜誌」第145 期為
24 2018年10月發行，被告世界腕錶公司仿冒之「世界腕錶
25 雜誌」第145 期，約略同步即在2018年9 月發行，且雜
26 誌之內容模板、排版、編排方式甚至書脊亦均類似，消

費者根本無法區分。爰依商標法第68條第1款、第69條第1項、第3項，民法第28條、第185條等規定，提起本件訴訟。

(二) 聲明：

1. 被告不得使用相同或近似於793號商標於「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。」
2. 被告不得使用相同或近似於936號商標於「雜誌廣告設計、網路廣告設計、廣告版面設計、廣告、廣告稿撰寫、電腦網路線上廣告、為零售目的在通訊媒體上展示商品、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務。」。
3. 被告不得使用相同或近似於267號商標於「線上電子書籍及期刊之出版、電子桌面出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供電子圖片線上瀏覽服務」。
4. 被告應連帶給付原告新臺幣（下同）6,318,000元，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5計算之利息。
5. 前項請求，原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告抗辯：

- (一) 原告公司原為被告蕭百宏與其弟蕭仲均共同經營，原告公司代表人洪美惠為蕭仲均之妻，家族亦多人在相關公司任職。原告公司於95年決議於香港設立被告世界腕錶

01 公司，並由蕭仲均、蕭百宏兄弟的姊姊蕭硯方名義設立
02 並持股，發行大中華區版（Great China Edition），
03 並自第56期（2009年2/3月）改稱香港版（Hong Kong
04 Edition）。嗣因蕭仲均、蕭百宏兄弟對於經營公司意
05 見不一致，而於105年10月14日簽訂「沃傑文化股權移
06 轉同意書」（下稱：股權移轉同意書），約定由被告蕭
07 百宏將其持有原告公司之三成股權移轉予蕭仲均、洪美
08 惠，換取被告世界腕錶公司經營權及被告蕭百宏於原告
09 公司使用之汽車，至於被告世界腕錶公司發行之系爭雜
10 誌並未改變，僅是家族內部事務將系爭雜誌製作、發行
11 之管理，轉由被告蕭百宏單獨負責管理，則被告蕭百宏
12 係依家族共識繼續經營系爭雜誌之業務，原告亦未曾終
13 止被告世界腕錶公司發行系爭雜誌之授意，即無構成商
14 標權之侵害行為。又被告蕭百宏為從事數位媒體經營成
15 立被告霍爾公司，並新創品牌「HOROGUIDES」經營，且
16 被告蕭百宏取得被告世界腕錶公司獨立經營權後，僅將
17 該公司於101年設立之世界腕錶雜誌香港版FB粉絲團納
18 入「HORO GUIDES」此一數位媒體品牌旗下，更名為Ho
19 roguide-Hong Kong，統一以「HORO GUIDES」品牌對
20 外呈現，並無其他涉及「世界腕錶雜誌」紙本發行或商
21 標使用之行為，粉絲頁上有關世界腕錶雜誌（香港版）
22 之照片及相關文字，均為被告霍爾公司接手、更名前之
23 管理人員所放置，且香港FB粉絲頁之經營，並不構成僅
24 在臺灣享有商標權之系爭商標之侵害行為等語。

25 （二）聲明：

26 1.原告之訴及假執行均駁回。

2.如受不利之判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。
。

三、兩造不爭執事項（見本院卷第223-225頁）：

（一）原告為793 號商標之商標權人，指定使用於第016 類「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。」商品類別。

（二）原告為936 號商標之商標權人，指定使用於第035 類「雜誌廣告設計、網路廣告設計、廣告版面設計、廣告、廣告稿撰寫、電腦網路線上廣告、為零售目的在通訊媒體上展示商品、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務」服務類別。

（三）原告為267 號商標之商標權人，指定使用於第041 類「線電子書籍及期刊之出版、電子桌面出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供電子圖片線上瀏覽服務」服務類別。

（四）系爭雜誌由被告世界腕錶公司出版，其發行人為被告蕭百宏，並委由科億公司製版、禾印堂公司印刷，出口至香港進行銷售。

（五）被告蕭百宏為被告世界腕錶公司、被告霍爾公司之法定代理人。

四、本院依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化兩造爭點如下

01 （見本院卷第225-227頁）：

02 （一）被告蕭百宏、被告世界腕錶公司在臺灣印製「世界腕錶
03 雜誌（香港版）」、「世界腕錶年鑑（香港版）」並輸
04 出至香港發行、銷售之行為，是否構成商標法第68條第
05 1款規定之商標權侵害？被告霍爾公司與被告世界腕錶
06 公司、被告蕭百宏是否構成商標法第68條第1款規定之
07 共同侵權行為？

08 （二）被告霍爾公司有無如原證3（Horoguides-Hong Kong F
09 B 粉絲頁）所示以行銷為目的而為使用系爭商標之侵權
10 行為？

11 （三）本件被告使用系爭商標，是否為商標法第36條第1項第
12 1款合理使用之情形？

13 （四）原告本件之請求，是否構成民法第148條規定之權利濫
14 用？

15 （五）原告依商標法第68條第1款、第69條第3項，民法第28
16 條、第185條規定，請求被告連帶給付6,318,000元及
17 法定遲延利息，是否有理由？

18 （六）原告依商標法第68條第1款、第69條第1項規定，請求
19 被告世界腕錶公司、被告霍爾公司不得使用相同或近似
20 於793號商標、936號商標、267號商標於所指定之商
21 品或服務上，是否有理由？

22 五、兩造之爭點及論斷：

23 （一）法律適用基準：

24 原告主張被告之侵權時間為自105年11月30日起算（見
25 本院卷第221頁），從而，依實體從舊程序從新原則（
26 最高法院98年度台上字第997號、102年度台上字第19

86號民事判決參照），應分別適用100年6月29日修正公布，101年7月1日施行之商標法（下稱：101年施行商標法）及105年11月30日修正公布，105年12月15日施行之現行商標法，合先敘明。

（二）被告霍爾公司於主文第1項所示之範圍內，不得繼續使用「世界腕錶」、「世界腕錶雜誌」圖示：

1.按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1項定有明文。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要（最高法院87年度台上字第2319號判決意旨參照）。

2.被告霍爾公司有原證3所示以行銷為目的而為使用系爭商標之侵權行為：

經查，如原證3所示，被告霍爾公司於其所管理之Facebook粉絲專頁中，確實有使用包含「世界腕錶雜誌」、「世界腕錶」圖示，並曾上傳「世界腕錶雜誌香港版」之雜誌封面等圖片，且該粉絲頁亦表明其產品包含「《世界腕錶雜誌》World Wrist Watch Magazine」及「《世界腕錶年鑑》World Wrist Watch Annual Book」（見本院卷第45-49頁），堪信被告霍爾公司以行銷為目的使用系爭商標，且有侵害系爭商標

01 權之情事。

02 3.被告抗辯：原證3（Horoguides-Hong Kong FB 粉絲
03 頁）原為世界腕錶雜誌（香港版）在香港經營之粉絲
04 頁，粉絲頁上有關世界腕錶雜誌（香港版）之照片及
05 相關文字，均為被告霍爾公司接手、更名前之管理人
06 員所放置，與被告霍爾公司無涉，且香港FB粉絲頁之
07 經營，並不涉僅在臺灣地區享有商標權之系爭商標之
08 侵害行為云云（見本院卷第415-417 頁）。惟查：

09 (1)排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之
10 虞等事實發生，即可主張之，無關其主觀可歸責之
11 要素，故不以商標侵權行為人或事業有故意或過失
12 為要件。是以，縱然該Horoguides-Hong Kong FB
13 粉絲團中含有世界腕錶字樣之相關圖片與貼文係原
14 管理人員所放置，然該粉絲團現既由被告霍爾公司
15 所管理，而上開使用系爭商標圖片現既仍繼續存在
16 ，且該粉絲專頁亦標明「世界腕錶雜誌」及「世界
17 腕錶年鑑」均為其產品，難謂被告霍爾公司從未涉
18 及系爭商標之使用。況且，依現存事證中，未見原
19 告有同意被告霍爾公司繼續使用系爭商標之相關證
20 據，則原告以其商標權人之身分請求此部分之商標
21 權排除侵害，即無不合。

22 (2)被告辯稱該粉絲專頁之內容、資訊均為香港當地之
23 資訊，與臺灣無涉云云。惟查，姑不論香港地區亦
24 係使用繁體中文，況大中華地區之廣告主或消費者
25 均可輕易點閱與接觸該粉絲專頁，佐以，被告霍爾
26 公司於104 人力銀行頁面之介紹（見本院卷第45頁

01)，亦以「horoguides」為其網域名稱，而與前開
02 粉絲專頁中記載之聯絡資訊一致，益見，其經營之
03 消費族群相同，在跨境網路連結之情形下，難認被
04 告霍爾公司在臺灣境內無商標權侵害行為。

05 4.原告所得請求排除侵害之範圍：

06 被告霍爾公司於所經營之Facebook粉絲專頁上張貼有
07 「世界腕錶」、「世界腕錶雜誌」圖示、張貼世界腕
08 表雜誌之封面圖片、表明其產品包含「《世界腕錶雜
09 誌》World Wrist Watch Magazine」及「《世界腕錶
10 年鑑》World Wrist Watch Annual Book」等行為，
11 核屬936 號商標指定使用之「電腦網路線上廣告、為
12 零售目的在通訊媒體上展示商品、為消費者提供商品
13 資訊及購物建議服務」及267 號商標指定使用之「於
14 線上電子書籍及期刊之出版、提供電子刊物線上瀏覽
15 服務、提供電子圖片線上瀏覽服務」等服務內容，是
16 以，原告業已證明被告霍爾公司有侵害上開2 商標指
17 定之部分服務，而有排除侵害之必要，爰判決准許如
18 主文第1 項所示。至於原告就被告霍爾公司之其餘請
19 求部分（即793 號商標指定使用之商品、936 號商標
20 其餘指定使用之服務、267 號商標其餘指定使用之服
21 務），因原告未能提出被告霍爾公司就前揭3 號商標
22 指定之其餘商品或服務，有何具體侵害或將來有侵害
23 之虞之事證，難認原告此部分之請求已為證明，應予
24 駁回。

25 （三）被告蕭百宏、被告世界腕錶公司在臺灣印製系爭雜誌並
26 輸出至香港發行、銷售之行為，並不構成商標法第68條

第1 款規定之商標權侵害：

1.按商標法第68條第1 款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者」。查原告為在臺灣註冊之系爭商標之商標權人；又系爭雜誌係由被告世界腕錶公司出版，其發行人為被告蕭百宏，並委由臺灣之科億公司製版、禾印堂公司印刷，出口至香港地區進行銷售，此為雙方所不爭（見不爭執事項第1- 4項）。又系爭雜誌上所使用之「世界腕錶年鑑」、「世界腕錶」等字樣，字體俱與系爭商標之圖樣相形一致，亦有原告提出之原證4 系爭雜誌封面與發行資訊（見本院卷第51-56 頁），及原告公司出版之世界腕錶雜誌第145 期與被告世界腕錶公司出版之世界腕錶雜誌145 期（見外放證據）等證據在卷可查，且被告亦不爭執前開證據之真實性，先予敘明。

2.被告抗辯：被告世界腕錶公司發行之系爭雜誌香港版為家族事業合作發行之一環，因被告蕭百宏、蕭仲鈞兄弟對於經營原告公司意見不一致，雙方決定各自負責不同業務，而簽訂股權移轉同意書，由被告蕭百宏單獨取得被告世界腕錶公司之經營權，原告亦未曾終止由被告世界腕錶公司發行香港版系爭雜誌之授意，自不構成商標權之侵害行為等語。經查：

(1)被告世界腕錶公司係於西元2006年於香港設立，其登記名義人為蕭硯方（其為蕭仲均、被告蕭百宏之姊姊），此有被告世界腕錶公司設立文件影本1 件

在卷可稽（見本院卷第143-144 頁），而被告世界腕錶公司設立以後即於香港出版「世界腕錶雜誌」，並於封面右上方標示「GREAT CHINA EDITION」（大中華區版），後於第56期開始，更改為「HONG KNOG EDITION」（香港版），又上開雜誌均明載：出版人為被告蕭百宏，總編輯為蕭仲均，製版為科億公司，印刷為禾印堂公司，此亦有世界腕錶雜誌（大中華區版）第42-44、55期、世界腕錶雜誌（香港版）第56-59 期之封面與版權頁影本在卷可參（見本院卷第145-160 頁）。依上揭事證所示，則被告抗辯被告世界腕錶公司乃原告公司股東家族企業一事，尚非無據。

(2)被告蕭百宏與其弟蕭仲均、弟媳洪美惠（蕭仲均之妻、原告公司之法定代理人）於105 年10月14日簽訂股權移轉同意書（被證3），其內容略以：「股東蕭百宏（以下稱本人）同意自105 年11月1 日起，以沃傑文化有限公司三成股權換取香港亞太有限公司經營權及2007年產Volvo 2508-VF 汽車一部。」、「為順暢移轉程序，希望WM第128 期/LW 第70期及WY2016/2 017港版3 刊內容由台灣編輯部支援本人三校後，10月底即移交本人負責後續印製。」，此有卷附股權移轉同意書影本1 份可按（見本院卷第161 頁）。又當事人固不爭執此一協議書之真正，惟對股權移轉同意書是否包含系爭商標之使用一節，存有相當爭執（見本院卷第227 頁），本院爰就此一爭點論斷如下：

①按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第98條定有明文。又解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解（最高法院104年度台上字2486號判決意旨參照）。查股權移轉同意書中記載之「香港亞太有限公司」即指被告世界腕錶公司，又股權移轉同意書記載之WM係指被告世界腕錶公司出版之「世界腕錶雜誌」，LW是被告世界腕錶公司出版之「世界高級品雜誌」，WY是被告世界腕錶公司出版之「世界腕錶年鑑」而言（見本院卷第477、483頁），被告世界腕錶公司主要之營業項目，即為出版系爭3本雜誌；而該股權移轉同意書中約定之原告公司三成股權價值約為0000-0000萬元左右，VOLVO舊車款之價值為20萬元左右，被告世界腕錶公司的價值為200多萬元等情，此業經證人即股權移轉同意書草擬人蕭硯方（即被告蕭百宏、蕭仲鈞之胞姐）於本院審理時證稱在卷（見本院卷第257、261頁）。可知，被告世界腕錶公司原為原告公司家族企業，而被告世界腕錶公司於股權移轉同意書簽訂前，即已在香港地區發行系爭雜誌，是以，被告蕭百宏與其弟蕭仲均、弟媳洪美惠於105年10月14日簽股權移轉同意書時，方會對於即將發行之世界腕錶雜誌（香港版第128期）、世界腕錶年鑑（香港版）2016

01 /17 、世界高級品雜誌（香港版）第70期之編輯
02 細節，於股權移轉同意書內明文應如何完成而為
03 約定。

04 ②證人蕭硯方另證稱：「（問：被證3 文件所載『
05 香港亞太有限公司經營權』，其『經營權』所指
06 意思依證人之認知為何？）就是繼續發行出版香
07 港版的『世界腕錶雜誌』、『世界腕錶年鑑』及
08 『世界高級品雜誌』這3 本雜誌。」等語明確（
09 見本院卷第261 頁），雖股權移轉同意書未就系
10 爭雜誌使用系爭商標一事為明文約定，然證人蕭
11 硯方亦證稱：被證3 協議書係以「變動最小為原
12 則」而擬定等語在卷（見本院卷第259 頁），佐
13 以，股權移轉同意書約定「為順暢移轉程序，希
14 望WM第128 期/LW 第70期及WY2016/2017 港版3
15 刊內容由台灣編輯部支援本人三校後，10月底即
16 移交本人負責後續印製。」等語，堪信股權移轉
17 同意書乃指股權移轉過渡期間發行之刊物由原告
18 公司之編輯部支援編輯，嗣後系爭雜誌仍得繼續
19 發行，惟其相關編輯、印製、發行等業務則改由
20 被告蕭百宏所負責，則被告世界腕錶公司歷來之
21 主要營業項目既為出版系爭雜誌，是股權移轉同
22 意書關於「經營權」移轉之約定，解釋上除發行
23 繼續系爭雜誌外，自應包含容許被告世界腕錶公
24 司沿襲過去發行之慣例，繼續使用系爭商標於系
25 爭雜誌上，此一解釋始符合證人蕭硯方所證股權
26 移轉同意書係以「變動最小為原則」而擬定之事

實，否則，此一事關係爭雜誌將來發行名稱如何更改之重大事項，何以在股權移轉同意書上隻字未提，是被告抗辯被告世界腕錶公司沿用過去發行之慣例，繼續使用系爭商標發行系爭雜誌等語，即非無據。

③依股權移轉同意書之記載，被告蕭百宏係以原告公司三成股權換取VOLVO 汽車及被告世界腕錶公司之經營權，已如前述，又雙方當事人基於主觀上對契約標的價值之判斷而合意決定對價為何，除有不法情事外，非法院於判斷當事人簽訂契約真意時所應介入，準此，依證人蕭硯方前揭證述，原告公司三成股權價值達0000-0000 萬元，而所換取之VOLVO 舊車款之價值約20萬元，被告世界腕錶公司的價值約為200 多萬元，此從交換標的之客觀價值而言，被告蕭百宏所交換取得之價值明顯存有落差，若謂被告世界腕錶公司不得依過去慣例繼續使用系爭商標發行系爭雜誌，不啻係禁止被告世界腕錶公司繼續經營其主要營業項目，則被告世界腕錶公司之公司價值又剩幾許？如此解釋實與契約當事人主觀期待不符，亦與契約之對價衡平有違，更難認為契約當事人之真意。從而，股權移轉同意書內容綜合前揭證據評價，應認被告世界腕錶公司「經營權」之移轉合意，解釋上包含容許被告世界腕錶公司得以延續過去模式，即使用系爭商標在台委託廠商製版與印刷，將系爭雜誌於香港地區出版之合意，則被證

01 3 之股權移轉同意書既屬有效存在，原告率而主
02 張被告世界腕錶公司與蕭百宏侵害系爭商標權，
03 依商標法第69條第3 項規定請求損害賠償，即難
04 認有據。

05 (3)原告主張：股權移轉同意書是單純公司股權轉讓，
06 所以不會討論商標權的問題，商標權是讓被告世界
07 腕錶公司去香港推廣、招攬廣告及廣告相關業務，
08 沒有授予被告世界腕錶公司任何的權利云云（見本
09 院卷第454-455 頁），此情固亦據證人即原告公司
10 董事蕭仲均於本院審理時證述在卷（見本院卷第25
11 3-255 頁）。然查：股權移轉同意書雖未明文關於
12 系爭商標是否授權之約定，然衡諸被告世界腕錶公
13 司歷來之實際主要營業項目既為出版系爭雜誌，則
14 雙方對於被告世界腕錶公司經營權移轉之約定，解
15 釋上自應包含同意繼續使用系爭商標出版系爭雜誌
16 而言，始合一般社會經驗及論理法則，且此情亦據
17 證人蕭硯方於本院審理時另證稱：「（問：協議書
18 是你草擬的，所以如果有提到商標授權，應該會告
19 知你並且由你列入到同意書中？）是，在簽同意書
20 時，在我草擬的，認知上沒有提到商標權的問題，
21 因為我的認知商標權是包含在發行這3 本香港版的
22 雜誌上面，依照以前的營業模式本來也就是被告世
23 界腕錶公司來印製、發行，所以沿用既有的模式，
24 也就是印製、出版香港版雜誌就繼續由被告世界腕
25 錶公司來負責，這樣子就是變動最小。」等語（見
26 本院卷第263 頁），互核相符。又在股權移轉同意

01 書簽訂前，系爭雜誌之編輯與出版之過程，向來委
02 由科億公司製版、禾印堂公司印刷，而蕭仲均前為
03 「世界腕錶雜誌」香港版之發行人，原告公司法定
04 代理人洪美惠亦參與經營家族事業之業務，若其等
05 對於系爭雜誌之印製流程應有進一步限制，本可於
06 股權移轉同意書中為相應之約定，然股權移轉同意
07 書中僅約定「10月底即移交由本人（即蕭百宏）負
08 責後續印製」等語，顯係將日後系爭雜誌如何出版
09 細節，均由被告蕭百宏自行決定，是被告世界腕錶
10 公司嗣後就系爭雜誌之出版仍沿襲過去之模式，即
11 無不可。原告上開主張，難認有據。

12 (4)原告另主張：被告世界腕錶公司過往10多年來，每
13 月支付原告之版權費、商標使用授權費合計每期80
14 萬元；當時簽股權移轉同意書是只有限前揭所述的
15 三期雜誌把它發行完，一旦發行完這3期雜誌後，
16 被告世界腕錶公司如要繼續發行香港版的系爭雜誌
17 就應該跟原告公司取得系爭商標的授權，或者依照
18 之前的發行慣例，向臺灣版的「世界腕錶雜誌」、
19 「世界腕錶年鑑」、「世界高級品」取得每一期的
20 雜誌內容後再前往香港發行云云（見本院卷第469
21 -470、479-481頁）。惟查，股權移轉同意書中所
22 記載權利移轉標的價值，應認被告世界腕錶公司之
23 「經營權」包含繼續援用既有慣例使用系爭商標發
24 行系爭雜誌一節，已如前述。又原告固提出原證7
25 之105年1、2月份被告世界腕錶公司支付原告費
26 用之發票（見本院卷第347頁），惟此僅為單一次

之單據，難遽認被告10多年來均有按月支付80萬之情事，且發票所載品名為「製作費」，更與原告主張之「商標授權費用」有間，亦無細項而無從得知該筆款項之具體對價為何，遑論股權移轉同意書簽訂之前，被告世界腕錶公司與原告公司之經營團隊同一而屬同一家族企業，以各式名目移轉資金，實為家族企業經營實務上常見情形，自難以之認定被告世界腕錶公司發行系爭雜誌之「製作費」即為使用系爭商標之授權費。再者，縱認被告世界腕錶公司往昔確有向原告公司支付製作費用之情形，惟股權移轉同意書並未對於日後被告世界腕錶公司是否需支付費用為約定，雙方本意既係將業務切割明確，而無資金或業務進行上繼續往來之意思，則被告世界腕錶公司如自行編輯並在臺灣委託印製後再輸出香港地區發行系爭雜誌，即無接受原告公司之編輯或印製支援情形，從而，原告主張照既有的模式，也應該是由臺灣這邊繼續提供內容給香港去發行出版云云，亦無理由。

3. 綜上，依原告公司法定代理人洪美惠、原告公司董事蕭仲均與被告蕭百宏於105年10月14日簽訂股權移轉同意書，綜合前揭事證以觀，本件解釋股權移轉同意書之真意，應認原告公司有容許被告世界腕錶公司繼續使用系爭商標於香港地區出版系爭雜誌之合意，是被告世界腕錶公司在臺灣印製系爭雜誌並輸出至香港發行、銷售之行為，並不構成商標法第68條第1款規定之商標權侵害行為，從而，原告依商標法第69條第

01 3 項規定請求損害賠償，難認有據。至於被告另抗辯
02 被告使用系爭商標屬商標法第36條第1 項第1 款合理
03 使用情形、原告本件請求構成民法第148 條規定之權
04 利濫用等情，即無審究之必要。此外，原告其餘請求
05 被告排除侵害系爭商標部分，因原告未能舉證被告世
06 界腕錶公司、被告蕭百宏就系爭商標指定之其餘商品
07 或服務，有何具體侵害、或將來有侵害之虞之事證，
08 難認原告此部分之請求已為證明，亦應予駁回，併此
09 敘明。

10 六、綜上所述，原告依商標法第69條第1 項規定，訴請如主文
11 第1 項請求，為有理由，應予准許。至於原告其餘部分之
12 請求，均無理由，應予駁回。又原告於訴之聲明第5 項，
13 固聲明就訴之聲明第4 項供擔保假執行云云，則本件勝訴
14 部分，原告並未聲明供擔保假執行，且本件亦無依職權宣
15 告假執行，至於被告聲明如受不利判決願供擔保免為假執
16 行，即無必要，本院對此亦毋庸為准駁之諭知，併為敘明
17 。

18 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用
19 之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一
20 論列，附此敘明。

21 據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財
22 產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

23 中 華 民 國 108 年 9 月 30 日

24 智慧財產法院第三庭

25 法 官 張銘晃

26 以上正本係照原本作成。

01 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。

02 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

03 中 華 民 國 108 年 10 月 1 日

04 書記官 葉倩如