最高法院民事判決

108年度台上字第35號

上　訴　人　盧森堡商 PM International AG
法定代理人　Hartwig Bauer
　　Michael Leinen
訴訟代理人　陳芳俞律師
　　蔡吉記律師
　　蕭彣卉律師
被 上訴 人　八馬國際事業有限公司
法定代理人　王文欽
訴訟代理人　李銘洲律師
　　陳可薇律師
被 上訴 人　王文欽
訴訟代理人　李銘洲律師

上列當事人間請求排除侵害商標專用權等事件，對於中華民國107年 6月14日智慧財產法院第二審更審判決（104年度民商上更㈠字第1 號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理　由

本件上訴人盧森堡商 PM International AG之法定代理人已變更為 Hartwig Bauer及Michael Leinen，茲據其聲明承受訴訟，核無不合，先予敘明。

本件上訴人主張：伊於民國97年5 月29日與被上訴人八馬國際事業有限公司（下稱八馬公司）負責人即被上訴人王文欽簽署總授權合約書（下稱系爭合約），由王文欽給付伊 5萬7000歐元後，取得臺灣地區獨家銷售伊產品、經營直銷事業之權利，王文欽得使用伊臺灣地區總部PMI TAIWAN National Headquarter （NHQ）之名稱與伊所有已註冊之「PM皮埃姆健康首選」、「PM THEWELLNESS COMPANY」、「PM-INT ERNATIONAL」、「FITLINE」、「LAURENT CRISTANEL」商標（下稱系爭商標）。依系爭合約第2條第7項約定，王文欽應每月給付伊實際售出商品金額百分之1之商標

授權費，詎其自98年5月間起，連續4個月拒絕支付，經伊催繳，仍置不理。另因王文欽未按日傳遞實際產生之客戶資料及營收數據，且偽造營業點數以賺取銷售佣金，伊於98年10月 5日通知王文欽終止合約，並告知停止使用系爭商標，及返還所有存貨與客戶資料相關文件。詎被上訴人於合約終止後，仍持續於經濟部國際貿易局（下稱國貿局）進出口廠商登記資料，使用 「PMI TAI WAN NHQ」名稱，並繼續使用「www.pm-taiwan.com」作為八馬公司網域名稱，且於該網站及另一連結網站「http://blog.sina.com.tw/pm168tw/」內，使用系爭商標圖片，販售相關產品。至102年間始停止使用於公司名稱、公司網域；107年間始停止使用於國貿局進出口廠商登記資料。被上訴人故意侵害伊商標，攀附伊商譽，嚴重影響交易秩序，違反100年6月29日修正前商標法（下簡稱修正前商標法）第62條第1款、104年2月4日修正前公平交易法（下簡稱修正前公平交易法）第24條規定等情。爰依修正前商標法第64條、民法第 195條、修正前公平交易法第30條規定，求為被上訴人連帶負擔費用將本判決內容登載於新聞紙之判決（未繫屬本院者，不予贅述）。

被上訴人則以：系爭合約第2條第7項授權金部分，不論有無積欠，伊在上訴人終止合約前將款項付清，故無給付遲延情形。至系爭合約第4條第5項部分，上訴人並未具體舉證伊無按日給資料。另依系爭合約第4條第5項及第5條第8項約定，無法得出兩造有特別將虛報點數列為違約事由，且依上訴人所提報表，八馬公司臺灣地區之銷售點數小於訂購點數，並無虛報點數情形，且上訴人主張終止兩造合約，係關於伊臺灣公司之交易是否涉有違約，與新加坡公司 MPM系統銷售點數登載情形無關。再者，依系爭合約第7條第1項、第2項及第3項約定，若有終止合約事由，需先踐行警告通知，於警告通知送達後倘有違約情事，則需再提出書面特別通知，告知其違約事由，並為終止合約之表示，始生終止效力。上訴人無法證明伊有違約情事，且未踐行寄發警告通知，即予終止，所為終止合約意思表示，與法定或約定終止事由不符，其終止不合法。又系爭商標並非著名商標，伊無違反修正前商標法

第62條第 1款情事。八馬公司之知名度高於上訴人，伊無須攀附其商標，亦無違反修正前公平交易法第24條情事。伊已無使用系爭商標情事，實無登報必要等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，係以：上訴人於第一審言詞辯論終結後，始以王文欽有合約第6條第1項違約事由作為新攻擊方法，其未依民事訴訟法第447條第2項規定，釋明有何同條第 1項但書情形，自不應准許。其次，兩造協議以我國法律解釋系爭合約相關爭議，依系爭合約目的及第7條第1至3 項記載，王文欽違反合約義務時，須上訴人發出警告後仍繼續違約，上訴人始得發出非常通知，終止合約。上訴人雖於98年10月5日委請律師發函，以王文欽未據實上報營收點數合計63萬5683點，致其多付佣金19萬704.9歐元為由，終止合約。惟其未經警告程序，與兩造約定相悖，不生終止合約效力。另依系爭合約第2條第7項約定，王文欽有以每月營業額1%之歐元給付授權金予上訴人之義務，其雖於98年5月起至同年8月止，積欠上訴人3511.02歐元，惟該積欠之授權金已於100年3月8日繳納完畢，且為上訴人所受領。上訴人雖於100年3月25日以書狀為終止系爭合約之意思表示，然王文欽既於上訴人終止前已履行其義務，並經上訴人受領，其不得再以該理由終止合約。至98年10月 5日律師函之內容係指摘王文欽涉嫌營收點數合計63萬5683點未據實上報，致上訴人多付 19萬704.9歐元佣金，與王文欽積欠授權金之違約事由無涉，上訴人未先進行警告程序，該律師函不生終止效力，已如前述，自難認系爭合約已於98年10月 5日終止。再者，王文欽依系爭合約第4條第5項約定，傳送相關資料與上訴人。其所傳送之顧客資料，是否包含身分證字號，及傳送之銷售點數是否正確，僅為資訊不足或不實問題，核與未傳送有間。另系爭合約與新加坡合約之立約人均為上訴人與王文欽，係針對不同地區各自成立之授權關係，其效力互不影響，難將新加坡公司之採購與銷售點數，與臺灣公司之採購與銷售點數混為一談。王文欽是否違反系爭合約，應依系爭合約在臺灣履約情形斷之。王文欽在臺灣地區並無虛報點數，違反系爭合約第4條第5項及第5條第8項約定情事

，上訴人以新加坡公司之點數有虛報情形，謂王文欽違反系爭合約，洵屬無據。上訴人未合法終止合約，被上訴人有權將系爭商標之文字使用於公司名稱、公司網域及國貿局進出口廠商登記資料，並無上訴人所稱視為侵害商標權或違反公平交易法情事，其依修正前商標法第 64條、民法第195條或修正前公平交易法第30條規定，請求被上訴人應連帶負擔費用，將本判決內容登載於新聞紙，洵屬無據等詞，為其判斷之基礎。

按智慧財產案件審理法第8條第2項規定：「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」。觀其立法理由：「為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益，明定法院就訴訟事件公開心證之範圍，包括闡明並確認該訟爭法律關係之事實上、法律上及證據上爭點，另就待證事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見解，亦得適時為適當之揭露，以保障訴訟當事人之聽審機會及衡量有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要」。準此，智慧財產案件為避免突襲性裁判，審判長或受命法官就事實上、法律上及證據上爭點，有闡明義務。又當事人提出民事訴訟法第447條第1項但書規定之新攻擊防禦方法，依同條第 2項規定固負釋明之責。倘審判長或受命法官已將該新攻擊防禦方法列為爭點，該當事人並就該爭點為聲明、陳述，致相信審判長或受命法官已准許其提出時，審判長或受命法官在行使闡明義務，命該當事人就該新攻擊防禦方法盡同條第 2項釋明義務前，不得以其未釋明為由，依同條第 3項規定，裁定駁回之，以符程序法上之誠信原則。本件上訴人雖於第一審言詞辯論終結後，始以王文欽有系爭合約第6條第1項違約事由主張終止合約，提出新攻擊方法。惟原審已將其列為爭點「 4、被上訴人是否違反系爭協議第6條第1項競業禁止義務而構成違約事由？」（見原審上更㈠卷2第116頁），兩造並就該爭點為攻防陳述（見原審上字卷3第34、40至42、90至91頁，原審上更㈠卷1第69、93頁、卷2 第113至114頁）。果爾，原審是否不許上訴人提出該新攻擊方法，洵非無疑。倘原審尚未准許其提出，則原審將該新攻擊方法

列為爭點，造成上訴人之誤認。依上揭說明，應踐行闡明義務，令上訴人就民事訴訟法第447條第1項但書規定為釋明。原審未予闡明，逕謂上訴人於第一審言詞辯論終結後，始提出王文欽有系爭合約第6條第1項違約事由之新攻擊方法。其復未釋明有何民事訴訟法第 447條但書規定情形，不許其於第二審提出云云，自有可議。本件被上訴人有無違反競業禁止約定，攸關上訴人得否終止系爭合約及被上訴人有無侵害商標權或違反公平交易法情事，其事實俱有未明，本院無從為法律上判斷。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，為有理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　9　　月　　19　　日

最高法院民事第六庭

審判長法官　劉　靜　嫻

法官　高　金　枝

法官　李　媛　媛

法官　黃　麟　倫

法官　林　恩　山

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　2　　日