最高法院民事判決

109年度台上字第1525號

上　訴　人　寶圓國際股份有限公司
法定代理人　吳建宏
訴訟代理人　張國璽律師
　　顏心韻律師
被上訴人　王嘉鈴即茂林小吃店
　　龔秋香即茂林羊肉爐店
　　何中照即微風商行
　　馮郭寶玉即萩楓飲食店
　　湛素枝即金湛羊肉店
　　周宗賢
　　周宗坤即好客飲食店
　　楊勝傑
　　羅子良
　　彭善怡即新豐羊肉爐
　　羅玉玟即竹興羊肉爐
　　張栢照即高照小吃店

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108年1月24日智慧財產法院第二審判決（107 年度民商上字第11號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決關於駁回上訴人對於被上訴人王嘉鈴即茂林小吃店之上訴及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

其他上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。

理　由

本件上訴人主張：伊之法定代理人吳建宏（原名吳炳坤）於民國104年5月29日與訴外人即設於新北市○○區○○路○○○ 號之「正老林羊肉爐」店創辦人林武棋、青山林國際股份有限公司（下稱青山林公司）、正老林食品有限公司（下稱正老林公司，並與林武棋、青山林公司合稱林武棋等3 人）簽訂合作協議書（下稱系

爭協議書），約定由吳建宏出資新臺幣（下同）300 萬元，與林武棋共同設立以經營「正老林羊肉爐」事業之新公司即伊（ 104年6月16日設立），林武棋等3人應將原「正老林羊肉爐」各加盟店契約、青山林公司應將其註冊第00000000號「正老林」商標（下稱系爭商標）均移轉與伊，伊已於同年8 月27日受該商標權移轉登記。嗣伊於105年3月間以電話及其後發函告知原「正老林羊肉爐」加盟店主即被上訴人龔秋香即茂林羊肉爐店、何中照即微風商行、馮郭寶玉即萩楓飲食店、湛素枝即金湛羊肉店、楊勝傑、羅玉玟即竹興羊肉爐、周宗賢、周宗坤即好客飲食店、羅子良、彭善怡即新豐羊肉爐、張栢照即高照小吃店（下合稱龔秋香等11人）系爭商標權業已移轉，應與伊另簽署授權合約始得使用。詎龔秋香等11人竟未經伊授權，仍繼續使用該商標；另被上訴人王嘉鈴於105年6月28日獨資新設「茂林小吃店」，於正老林蘆洲總店原址經營「茂林羊肉爐」，且擅自使用系爭商標，均已侵害伊之商標權，應各賠償伊新臺幣（下同）50萬元之損害等情。爰依商標法第69條第3項、第71條第1項第4 款規定，求為命被上訴人各如數給付，及加計法定遲延利息之判決（未繫屬本院者，不予贅敘）。

被上訴人則以：系爭商標原為林武棋所有，龔秋香等11人與林武棋間有不定期之商標授權關係，迄未終止，有權使用該商標，且林武棋與吳建宏間就系爭協議書之執行生有爭議，龔秋香等11人在爭議未明前，依林武棋之指示繼續使用該商標，難謂有侵害商標權之故意或過失。再者，依系爭協議書第9 條約定，正老林蘆洲總店由林武棋經營，王嘉鈴為林武棋之媳婦，承受其營業及使用該商標之權利，並未侵害上訴人之商標權。又上訴人明知伊等係得林武棋授權或同意使用系爭商標，竟對伊等主張商標侵權責任，為權利濫用而無保護必要等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人上開部分敗訴之判決，駁回其上訴，係以：林武棋為設於新北市○○區○○路○○○ 號「正老林羊肉爐」店之創辦人，並為青山林公司實際負責人，於94年1 月16日註冊取得系爭商標權，嗣於102年6月1日及104年9 月16日先後移轉

與青山林公司、上訴人，並龔秋香等11人均為林武棋所營「正老林羊肉爐」店之加盟店主之事實，有系爭商標註冊證等足稽，並為兩造所不爭。又依張栢照與林武棋於93年10月20日簽訂之加盟連鎖合約書，雖約定期間為2 年，然龔秋香等11人均陳稱渠等最早自92年起即陸續加盟，於約定期間屆滿後，仍繼續使用系爭商標經營加盟店，且付費自林武棋取得所需滷包等材料供應等語，參以青山林公司就此均無異議，可見渠等於原訂合約期限屆滿後，與林武棋、青山林公司間仍以不定期繼續加盟合約關係，並經授權使用系爭商標。查林武棋、青山林公司與龔秋香等11人間之商標授權關係，未向商標專責機關登記，依105 年11月30日修正前商標法第39條第3 項規定之反面解釋，上訴人不受該授權之拘束。其固於105年3月間及其後5 月間通知龔秋香等11人系爭商標權移轉乙事，惟吳建宏與林武棋等間因系爭協議書之履行有生爭執，於臺灣臺北地方法院107年7月10日作成106年度智字第7號判決前，龔秋香等11人無法知悉判斷其間紛爭實情，且依系爭協議書之記載，林武棋當時為上訴人董事及持股達45% 之大股東，另龔秋香等11人係自林武棋取得加盟授權，則渠等信任並遵照林武棋之指示未立即更換招牌，並於知悉上訴人為新商標權人後，即未再使用系爭商標，難認有侵害商標權之故意或過失。至上訴人雖主張伊其後在Google及臉書等網頁仍可搜得龔秋香等11人使用「正老林」招牌之情，且伊之人員以電話詢問，接電者仍回應說「正老林」等情，然此應係該等加盟店前使用正老林商標所遺留之過往紀錄網頁或文字，電話回應「正老林」，亦僅說明原係「正老林」加盟店，均無法資為龔秋香等11人不利之認定。再者，依系爭協議書第9 點約定，「正老林」蘆洲總店由林武棋經營，其本有使用系爭商標之權利，王嘉鈴為林武棋之媳婦，雖該店主名義有所更易，但承受林武棋之營業及使用系爭商標之權利，難認係侵害上訴人之商標權。綜上，上訴人依商標法第69條第3 項、第71條第1項第4款規定，請求被上訴人各賠償50萬元本息，洵非正當，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

廢棄發回部分：

惟查依系爭協議書第5條約定：「為使新公司（即上訴人）得以經營、行銷『正老林』業務及商標，甲（即林武棋）、丙、丁三方應於簽訂本協議書後7日內將『正老林』所有配方、Know how、經營技術、店面及營收等相關事務造冊交予乙方（即吳建宏），以利移轉歸屬於新公司所有並經營，…」、第9條約定：「『正老林』蘆洲總店由甲方經營，…」等語（見一審卷㈠第141至142頁）。已明確約定正老林蘆洲總店由林武棋經營，其餘經營技術與相關事務均移歸上訴人所有並經營。果爾，林武棋似無權將該店之經營權讓與第三人，或授權第三人使用系爭商標。而依卷附商業登記基本資料、照片所示，王嘉鈴於105年6月28日在蘆洲總店原址註冊設立茂林小吃店，該店招牌有使用「正老林羊肉爐（總店）」（見原審卷㈠第115頁、一審卷㈡第103頁）。則茂林小吃店既係由王嘉鈴獨資經營，與林武棋原經營之「正老林羊肉爐」並非同一主體，王嘉鈴何以得承受林武棋該店營業及使用系爭商標之權利，非無審究之必要。原審就此未詳加調查研酌，徒以王嘉鈴為林武棋之媳婦，即認其得自林武棋承受營業及使用系爭商標之權利，進而就此部分為不利上訴人之判決，尚嫌速斷。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，非無理由。

駁回其他上訴部分：

關於上訴人請求龔秋香等11人各給付50萬元之本息部分，原審維持第一審為其敗訴之判決，駁回該部分之上訴，認事用法均無不合。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴一部為有理由、一部為無理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　12　　月　　9　　日

最高法院民事第二庭

審判長法官　陳　重　瑜

法官　梁　玉　芬

法官　周　舒　雁

法官　黃　書　苑

法官　陳　麗　玲

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　109　　年　　12　　月　　21　　日