臺灣新北地方法院民事判決

107年度智字第5號

原　　告　榛香企業股份有限公司
法定代理人　何富艦
訴訟代理人　黃聖堯律師
被　　告　旭昇事業有限公司
法定代理人　陳婉如
訴訟代理人　蔡承學律師

上列當事人間請求禁止商標侵權事件，本院於中華民國108 年1月7 日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第7 款分別定有明文。本件原告起訴原訴之聲明為：禁止被告使用如附表所示「康喜軒」商標（以下簡稱系爭商標）用於表彰其商品及服務，並陳明訴訟標的為商標法第69條規定（見本院卷第11頁）。嗣於本院民國108 年1 月7 日言詞辯論期日追加備位聲明為：被告應將系爭商標之使用權返還予原告，並以民法第184 條第1 項前段規定為備位訴訟標的（見本院卷第416 頁）。經核原告所為上開訴之追加與前開規定相符，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

㈠、原告與其法定代理人何富艦於106 年12月29日簽訂商標投資協議書，約定由系爭商標之登記名義人何富艦將系爭商標權利轉讓原告，作為其投資原告之對價。原告再於106 年12月29日與被告簽訂讓渡協議書（以下簡稱系爭協議書），依系

爭協議書第3條第1項約定，原告授權被告於契約有效期間內非獨家授權系爭商標之商標、服務標章、經營技術等權利，是以被告才得以系爭商標於授權範圍內作為其商品及服務之營業使用。惟經原告嗣向所屬加盟店查訪後，得知被告竟以系爭商標向原告位於新竹縣○○鄉○○村○○路○○號之加盟店即綠牧田企業社推銷原料商品，由該商品之外包裝得知原料進貨人地址為「新北市○○區○○路0段000巷0號」，進而查知係被告之登記地址，且被告實際於該址營業無誤。依系爭協議書第3條第3項約定，被告不得使用系爭商標於系爭協議書所載店面資訊地址以外之其他處所，然被告竟向系爭協議書所載店面以外商家且為原告之加盟店以系爭商標銷售麵包半成品原料，且將系爭商標印製於麵包之包裝袋上，並於銷售麵包半成品原料予綠牧田企業社之同時，亦販賣該包裝袋予綠牧田企業社，並授權綠牧田企業社得使用系爭商標為銷售行為。

㈡、復依證人即綠牧田企業社實際負責人何依蘋之證詞可知，其目的在使一般消費者看到系爭商標之品牌，會認為係三峽康喜軒牛角麵包所出品，以此彰顯所販售之麵包為系爭商標所示之商品及服務，顯已違反系爭協議書第3條第3項約定。再觀之證人何樹棣之證言可知，被告除將系爭商標使用於綠牧田企業社之外，另將系爭商標使用於岳霆企業社，顯見被告亦同將系爭商標印製於商品包裝袋上提供岳霆企業社，以顯示系爭商標所表彰之商品及服務，以利於消費者之辨識而選購，均已違反系爭協議書第3條第3項約定。又被告為取得銷售業績，且排除原告之進貨通路，竟向加盟店廠商惡意中傷原告，指稱原告之原料品質不佳等不實訊息，經原告向加盟店經營業者查證屬實，被告此行為亦已違反系爭協議書第6條第1項第3款約定，原告自得依系爭協議書第6條第1項第1款、第3款約定，逕行終止系爭協議書。原告爰以起訴狀繕本送達被告為終止系爭協議書之意思表示，而系爭協議書既經原告終止，原告授權被告使用系爭商標之約定同

時終止，被告已無權使用系爭商標，惟被告迄今仍繼續使用系爭商標，已侵害原告之商標權無疑，原告自得依商標法第69條規定，先位請求禁止被告使用系爭商標。如法院認先位請求為無理由，則備位依民法第184 條第1 項前段規定，請求被告應將系爭商標之使用權返還予原告。

㈢、被告固提出其與訴外人慕思里企業有限公司（以下簡稱慕思里公司）簽訂之營業場所及設備讓渡契約，辯稱依該契約第5 條約定慕思里公司已將「金牛角」商標權利轉讓予被告云云。惟該營業場所及設備讓渡契約第5 條約定所指之「金牛角」商標之轉讓標的為何，未見被告特定，自應由被告負舉證責任。又該營業場所及設備讓渡契約之簽約日期為105 年7 月6 日，惟系爭商標於105 年6 月13日已轉讓被告，並於經濟部智慧財產局登記完成，被告辯稱所謂「金牛角」商標權利已轉讓被告云云，顯屬無稽。被告復以本院106 年度智字第4 號判決辯稱原告自始未取得系爭商標權利云云。惟原告自始即取得系爭商標之權利，且該案目前仍於智慧財產法院二審審理中尚未確定，被告以此辯稱原告詐欺被告云云，亦屬無稽。實則，被告自承其與慕思里公司於105 年7 月6 日簽訂營業場所及設備讓渡契約，其後又於106 年12月29日與原告簽訂系爭協議書，被告顯知系爭商標權利轉讓之前因緣由，卻為無謂爭執，實有違誠信。再依商標法第42條規定，商標登記僅為對抗效力，商標權利之移轉或授權，於契約合意之時起即生轉讓或授權之效力。故無論商標登記之結果為何，原告與被告所簽訂之系爭協議書屬債權契約，基於債權相對性原則，被告應依系爭協議書之約定對原告負契約上之義務。被告對原告違反契約義務之情節為真，不容被告舉其他事由而脫免其應負之契約責任。況觀之系爭協議書之標的除系爭商標權利外，原告另將5 間店面之經營權轉讓被告。原告基於契約之權利，於終止契約後僅請求被告不得使用系爭商標，就系爭協議書第1 條第1 項約定所載之5 間店面之經營權轉讓則未爭執，對被告已仁至義盡。被告未知感念

，反而提出諸多不實資訊，亦有違誠信。

㈣、為此，爰先位依商標法第69條規定、備位依民法第184 條第1 項前段規定提起本訴等情。並聲明：

1.先位部分：

⑴禁止被告使用系爭商標用於表彰其商品及服務。

⑵原告願供擔保請准宣告假執行。

2.備位部分：

被告應將系爭商標之使用權返還予原告。

二、被告則以：

㈠、原告是否有系爭商標權利，誠有疑問，蓋觀諸本院106 年度智字第4 號判決可知，何富艦自始未取得系爭商標權利，又如何將系爭商標權利轉讓原告。系爭商標原係訴外人康喜軒食品有限公司（以下簡稱康喜軒公司）所有，其後於102 年移轉予慕思里公司。而康喜軒公司、慕思里公司及其代表人即訴外人曾繁明、曾淮安皆與被告有借貸關係，曾積欠被告數千萬元，是以被告與渠等曾簽訂營業場所及設備讓渡契約，買賣價款為新臺幣6000萬元，該契約第5 條約定明確記載慕思里公司、康喜軒公司將「金牛角」商標權利轉讓被告之代表人陳婉如。原告與被告簽訂系爭協議書顯係以詐欺之方式隱瞞其未取得系爭商標權利之事，並使被告放棄康喜軒公司、慕思里公司及其代表人曾繁明、曾淮安之債權，如此巧取豪奪，其心可議。

㈡、又觀之系爭協議書第3 條第3 項約定之文義，僅係說明被告不得將列舉之經營技術、商標、服務標章、著作權等智慧財產權任意轉授權或使用於契約約定店面以外之處所。而系爭協議書第3 條、第6 條約定之文字具有相當抽象、不確定概念之涵義，是以在適用上不能無限上綱擴張解釋契約之文字，否則極易遭濫用致生損害被告之權益。原告並未說明其與綠牧田企業社是否係加盟關係及加盟關係為何，設若未存有加盟關係，則被告為原料製造商，何以不能以自己之名義對外販售商品原料予第三人。況原告既已清楚說明其加盟店係

進貨麵包商品，則被告顯無違反系爭協議書之約定，將系爭商標轉授權予第三人使用。原告空言指稱被告有嚴重減損其商譽及惡性競爭之行為，惟此僅係單方說詞，迄今未見其舉證以實其說，自難認可採。被告向來本於誠信堅守本分，並無原告所稱將系爭協議書第3條約定所列舉之智慧財產權任意轉授權或使用於契約約定店面以外之處所，亦無以系爭商標向原告所屬之加盟店推銷商品或為惡性競價及中傷原告之行為，此均有證人何依蘋之證述可佐。原告是否係刻意以調整加盟店進貨之原物料價格，迫使加盟店向被告進貨，進而藉此以被告違反系爭協議書之約定，片面終止被告使用系爭商標之權利。依系爭協議書第1條第3項約定，兩造應秉持誠信原則、契約之精神而為履行，始為妥適。原告不顧及兩造間之約定，欲輕易終止授權，實有違上開精神及誠信，極為不當等語，資為抗辯。

㈢、並聲明：

1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2.如受不利之判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執之事項：

㈠、系爭商標明細資料如附表所示，商標權人原均為慕思里公司，嗣於105年6月13日將商標權讓與何富艦，並至經濟部智慧財產局辦理移轉登記【見本院卷第116頁，並有本院卷第91、93頁、第129至221頁所附之商標註冊簿2紙、商標登記資料2份為證】。

㈡、何富艦於106年12月29日與原告簽訂商標投資協議書，約定將系爭商標轉讓原告【見本院卷第115頁，並有本院卷第23頁所附之商標投資協議書1份為證】。

㈢、原告於106年12月29日與被告簽訂系爭協議書，非專屬授權被告使用系爭商標之權利【見本院卷第116頁，並有本院卷第31至39頁所附之系爭協議書1份為證】。

㈣、被告曾將麵包原料及印有系爭商標圖樣之包裝袋售予綠牧田企業社及岳霆企業社【見本院卷第397、415、416頁，並

有本院卷第41至47頁、第279至287頁所附之照片8張為證】。

㈤、本院前以106年度智字第4號判決撤銷慕思里公司與何富艦間關於系爭商標於105年6月13日所為讓與之債權行為與準物權行為，尚未確定【見本院卷第295、407、416頁，並有本院卷第419至423頁所附之本院106年度智字第4號民事判決書1份為證】。

四、兩造爭執之事項及本院得心證之理由：

原告主張被告違反系爭協議書第3條第3項及第6條第1項第3款約定而終止系爭協議書等情，則為被告所否認，並以前揭情詞置辯。是以本件兩造爭執之點厥為：①被告有無違反系爭協議書第3條第3項、第6條第1項第1款約定？②被告有無違反系爭協議書第6條第1項第3款約定？③原告之請求有無理由？本院判斷如下：

㈠、爭點1關於「被告有無違反系爭協議書第3條第3項、第6條第1項第1款約定？」之部分：

1.按系爭協議書第3條「商標與授權」第3項約定：「乙方（按：即被告，下同）不得將甲方（按：即原告，下同）所授權使用之經營技術、商標、服務標章、著作權等權利轉授權予第三人使用，亦不得使用於本契約所載店面資訊地址以外的其他處所。」等語（見本院卷第33頁）；第6條「合約之終止」第1項第1款約定：「乙方有下列情形之一者，甲方得免為催告，逕行終止本約，且甲方無須再補貼乙方任何已出之費用。…1.擅自使用甲方之組織名稱或服務標章，從事任何不法或違反本契約約定之營業活動者。」等語（見本院卷第35頁）。本件原告主張被告有系爭協議書第6條第1項第1款約定所指違反系爭協議書約定之營業活動，無非係以被告將系爭商標圖樣印於包裝袋售予綠牧田企業社及岳霆企業社而違反系爭協議書第3條第3項約定等節，為其主要論據（見本院卷第255至256頁）。

2.然交互參照系爭協議書第3條第1、3項係使用「商標、服

務標章、經營技術」、「經營技術、商標、服務標章、著作權」之文字用語（見本院卷第33頁），系爭協議書第6條第1項第1款則係使用「組織名稱或服務標章」之文字用語（見本院卷第35頁）。足見系爭協議書第6條第1項第1款約定所欲規範者，應係著重於原告之公司名稱或足以識別原告之服務標章而言，以避免被告簽署系爭協議書後，任意對外以原告名義經營加盟店，或以原告名義為其他經營行為，致影響原告之公司商譽，此與系爭協議書第3條約定之契約目的在於規範與「康喜軒」相關之智慧財產權（含系爭商標），兩者之規範標的與契約目的顯有不同，自堪認系爭協議書第6條第1項第1款約定未將「商標權」或其他智慧財產權納入規範，應屬刻意省略。又被告固不否認將印有系爭商標圖樣之包裝袋售予綠牧田企業社及岳霆企業社之事實，業如前述（參兩造不爭執之事項㈣），然系爭商標非屬服務標章灼然至明，原告復未舉證證明被告有何擅自使用原告之組織名稱或服務標章之情事，自難認與系爭協議書第6條第1項第1款約定內容相符。故原告依系爭協議書第6條第1項第1款約定終止系爭協議書，自屬無據。

㈡、爭點2關於「被告有無違反系爭協議書第6條第1項第3款約定？」之部分：

1.按系爭協議書第6條「合約之終止」第1項第3款約定：「乙方有下列情形之一者，甲方得免為催告，逕行終止本約，且甲方無須再補貼乙方任何已出之費用。…3.乙方有嚴重損及甲方形象商譽之行為，或惡意中傷甲方及甲方其他加盟店之行為者。」等語（見本院卷第35頁）。本件原告雖主張被告有系爭協議書第6條第1項第3款約定所指之行為，並泛稱：被告為取得銷售業績，排除原告之進貨通路，向加盟店業者惡意中傷原告，指稱原告之原料品質不佳等不實訊息，經原告向加盟店業者查證屬實云云，惟未提出任何積極證據以實其說，已難遽信原告此部分主張屬實。

2.又原告雖聲請傳喚證人即綠牧田企業社實際經營者何依蘋到

庭作證，惟觀之證人何依蘋於本院107 年11月22日言詞辯論期日結證稱：「（問：綠牧田企業社主要是你跟被告聯絡？）對，是我1 個人聯絡，沒有其他店內的人跟被告聯絡。」、「（問：跟被告聯絡過程中，有無聽聞被告員工向你說原告的麵包或原物料品質不佳？）沒有。」等語（見本院卷第260 頁），亦無法證明原告所指稱被告曾向原告加盟店業者惡意中傷原告之原料品質不佳等違約情事。準此，原告未舉證證明被告有何嚴重損及原告形象商譽或惡意中傷原告及其他加盟店之行為，核與系爭協議書第6 條第1 項第3 款約定內容不符。故原告依系爭協議書第6 條第1 項第3 款約定終止系爭協議書，亦屬無據。

㈢、爭點3 關於「原告之請求有無理由？」之部分：

1.先位部分：

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。本件原告雖主張系爭協議書經其終止後，被告無權使用系爭商標，而侵害原告之商標權，爰先位依商標法第69條規定，請求禁止被告使用系爭商標云云。然原告依系爭協議書第6 條第1 項第1 款、第3 款約定終止系爭協議書之主張，均屬無據，業經本院詳予析述如前，被告使用系爭商標自係基於系爭協議書之授權而無侵害原告之商標權可言。故原告先位依商標法第69條規定，請求禁止被告使用系爭商標，當屬無據，不能准許。

2.備位部分：

按「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」，民法第184 條第1 前段定有明文。本件原告雖主張被告有系爭協議書第6 條第1 項第1 款、第3 款約定內容所指之侵權行為，爰備位依民法第184 條第1 項前段規定，請求被告返還系爭商標之使用權云云（見本院卷第416 頁）。然被告將印有系爭商標圖樣之包裝袋售予綠牧田企業社及岳霆企業社之行為，核與系爭協議書第6 條第1 項第1 款、第

3款約定之情形不符，原告復未舉證證明被告有系爭協議書第6條第1項第1款、第3款約定所指之行為，均經本院詳予析述如前，自無原告主張之侵權事實存在。故原告備位依民法第184條第1項前段規定，請求被告返還系爭商標之使用權，亦屬無據，不能准許。

五、綜上所述，被告並未違反系爭協議書第6條第1項第1款、第3款約定，原告終止系爭協議書應屬無據，自難認被告有侵害原告之商標權或其他侵權行為可言。從而，原告先位依商標法第69條規定請求禁止被告使用系爭商標用於表彰其商品及服務，備位依民法第184條第1項前段規定請求被告將系爭商標之使用權返還原告，均為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回之。

六、本件事證已臻明確，兩造所為其餘攻擊、防禦及舉證，經本院審酌後，認與判決結論均無影響，爰不一一論列，附此敘明。

參、據上論結，本件原告先位之訴及備位之訴均為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　1　　月　　31　　日

民事第六庭　　法　官　賴彥魁

以上正本證明與原本無異。

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，並按他造人數附繕本。如委任律師提起上訴，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不命補正逕以裁定駁回上訴。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　1　　月　　31　　日

書記官　黃詩涵

◎附表：

編號	註冊號	商標名稱	申請日期	註冊日期	專用期限
1	00000000	康喜軒及圖	095.04.13	096.02.01	116.01.31

（續上頁）

2	00000000	康喜軒商標及圖	101.06.20	102.03.01	112.02.28