

102060201 有關「梅花及圖」等商標侵權事件(修正前商標法§81、§82) ([智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 4 號刑事判決](#))

爭議標的：商標授權契約之性質與終止?是否構成侵害商標權?

系爭商品/服務：電子保溫桶、保溫茶桶、魯桶等商品

據爭商標：「梅花及圖」等商標

相關法條：修正前商標法第 81、82 條

判決要旨

1. 商標授權為繼續性契約關係，授權契約如約定授權期限，於授權期限屆滿，授權關係即行終止，惟如無約定授權期限，即為不定期授權契約，其終止之意思表示及法律效果，法律無一般原則性規定，惟因不定期繼續性契約關係終止係向將來消滅之意思表示，除契約約定終止事由外，必須法律有特別明文規定，始得行使（最高法院 100 年度台上字第 1632 號判決、96 年度台上字第 153 號判決意旨參照）。不定期商標授權契約，既係繼續性契約，須有法定或意定契約終止事由，方能終止授權契約，如中途發生當事人債務不履行情事，商標權人欲片面終止授權契約，即應類推適用民法第 254 條規定，須經商標權人定相當期限催告其履行，而被授權人於期限內不履行時，商標權人始得終止契約。
2. 甲公司與乙公司間成立不定期之商標使用授權契約，甲公司以存證信函終止系爭商標授權契約之意思表示，既未事前與乙公司取得終止契約之合意，亦未取得終止授權契約之法定或意定事由，依前開說明，應認該存證信函不生合法終止雙方商標使用授權契約之效力，雙方之商標使用授權契約既未終止，即難認被告有何違反商標法之行為及故意可言。

【判決摘錄】

一、本案事實

(一)公訴意旨略以：被告吳其儒係乙公司負責人，明知「梅花」商標及圖（註冊號第 01358263 號及第 0392146 號，下稱系爭商標），係甲公司向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊登記，指定使用於鍋、茶桶、保溫杯、保溫桶等商品，而取得商標權，現仍在專用期間內，非經商標權人之同意或授權，不得擅自使用。緣甲公司、乙公司本係家族企業，由吳其儒及其母親林君等家人共同經營，嗣於民國（下同）97 年間，林君因經濟狀況不好，遂將其擁有之乙公司股權出售予吳其儒，之後吳其儒擔任乙公司負責人；林君則為甲公司之負責人。惟吳其儒與林君關係不佳，屢有糾紛，林君遂於 98 年 7 月 10 日以甲公司之名義寄發存證信函予乙公司，明白要求乙公司停止使用上開甲公司之商標；詎吳其儒接到存證信函後置之不理，

竟在臺中縣潭子鄉，擅自使用上開甲公司之商標於電子保溫桶、保溫茶桶、魯桶之相同商品上。並於同年月 21 日，在上址，販售擅自使用上開商標之仿冒商品，嗣經林 0000 發現上情而報警循線查獲。因認被告涉違反 101 年 7 月 1 日修正前商標法第 81 條第 1 款之未經商標權人同意，於同一商品使用相同之註冊商標及第 82 條之明知為上述仿冒商品而販賣罪嫌等語。

(二)原審審理後，認甲公司與乙公司雖未簽立書面商標授權契約，然雙方間有成立不定期之商標使用授權契約，又甲公司雖以存證信函所為終止雙方契約，要求停止使用甲公司商標，惟按無名之不定期繼續性供給契約，可類推適用民法相關規定（最高法院 94 年度台上字第 1860 號判決參照），則兩公司為不定期繼續性之商標授權契約，亦須要有法定或意定契約終止事由，方能終止授權契約，甲公司中途片面終止授權合約，應類推適用民法第 254 條，必須經定相當期限催告乙公司履行，乙公司於期限內不履行，甲公司始得終止契約，甲公司事前未與乙公司取得終止契約合意，亦未取得終止授權契約之法定或意定事由，應認甲公司上開存證信函不生合法終止雙方商標使用授權契約之效力，雙方之商標使用授權契約既未終止，即難認被告有何違反商標法之行為及故意可言，無足夠積極證據，足認被告有違反商標法之犯行，而為被告無罪之諭知。

(三)檢察官上訴意旨略以：本件告訴人公司代表人林君未曾授權被告吳其儒使用系爭商標，係因林君經營之甲公司有向被告經營之乙公司進貨，乙公司方取得在生產製造貨品上使用系爭商標之權利，乙公司無自行製造、銷售使用系爭商標之權利，此據林君證述在案，亦經被告供認在卷，是告訴人甲公司與被告經營之乙公司間，並無互相提供商標授權使用之契約關係存在，原審判決實有不當；且退萬步言，縱認本件告訴人曾授權被告經營之乙公司使用系爭商標，惟告訴人於 98 年 7 月 10 日，以臺中逢甲郵局第 426 號存證信函，終止系爭商標授權使用之契約關係，告訴人雖未具體指摘乙公司有何違約情事致得終止契約，然此並非終止契約之必要條件，告訴人既係無償授權他人使用系爭商標，本得單方終止商標授權使用契約，原審判決認本件告訴人不得片面終止契約關係，其認事用法亦有違誤，是本件被告所為，業已侵害告訴人之商標權，原審判決已非妥適等語。告訴人亦於本案提出補充告訴理由略以：甲公司與乙公司間無相互提供商標授權使用之契約關係存在，原審判決依甲公司之舉動或其他情事即直接推論，遽認甲公司有默示同意被告與乙公司成立系爭商標之授權契約，未詳為審酌告訴人所提事實，已違背最高法院 29 年上字第 762 號判例就默示意思表示與單純沉默間不同之見解；又縱

認兩公司間有商標授權使用之契約關係，亦因授權契約因法律無明文規定，而授權的基本性質建立在委任契約上，因此當法律關係未在授權契約中明文約定時，應回歸適用委任契約規定，故本案商標權人甲公司於98年7月10日以存證信函寄發乙公司，依民法第549條第1項委任關係當事人之一方得隨時終止契約規定，雙方間之授權契約即為終止等語。

二、本案爭點

商標授權契約之性質與終止?是否構成侵害商標權?

三、判決理由

(一)按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標；前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記，不得對抗第三人，修正前商標法第33條第1項、第2項定有明文。所謂商標授權他人使用，係商標權人將其專屬使用商標的權利依授權契約約定的條件授予他人使用，商標權人仍擁有商標權。商標之授權有其自律性，無需公權力干預，只要商標授權人與被授權人合意，即生授權之效果，其方式不以書面為限，口頭合意亦屬之(最高行政法院100年度判字第191號判決參照)。又民法債編第二章「各種之債」各節所規定之契約，固可謂為有名契約，但並不能因而涵蓋所有類型之契約，本於契約自由之原則，倘當事人因自由訂定而不能歸類之其他無名契約，自仍可類推適用民法相關之規定。又繼續性供給契約，乃當事人約定一方於一定或不定之期限內，向他方繼續供給定量或不定量之一定種類、品質之物，而由他方按一定之標準支付價金之契約。是無名之不定期繼續性供給契約，亦應同可類推適用民法相關之規定(最高法院94年度臺上字第1860號判決參照)。次按契約除當事人為合致之意思表示外，須經債務人繼續之履行始能實現者，屬繼續性供給契約，而該契約倘於中途發生當事人給付遲延或給付不能時，民法雖無明文得為終止契約之規定，但為使過去之給付保持效力，避免法律關係趨於複雜，應類推適用民法第254條至第256條之規定，許其終止將來之契約關係，依同法第263條準用第258條規定，向他方當事人以意思表示為之(最高法院89年度臺上字第1904號判決參照)。商標授權為繼續性契約關係，授權契約如約定授權期限，於授權期限屆滿，授權關係即行終止，惟如無約定授權期限，即為不定期授權契約，其終止之意思表示及法律效果，法律無一般原則性規定，惟因不定期繼續性契約關係終止係向將來消滅之意思表示，除契約約定終止事由外，必須法律有特別明文規定，始得行使(最高法院100年度台上字第1632號判決、96年度台上字第153號判決意旨參

照)。不定期商標授權契約，既係繼續性契約，須有法定或意定契約終止事由，方能終止授權契約，如中途發生當事人債務不履行情事，商標權人欲片面終止授權合約，即應類推適用民法第 254 條規定，須經商標權人定相當期限催告其履行，而被授權人於期限內不履行時，商標權人始得終止契約。

(二)甲公司與乙公司間未訂立系爭商標之書面授權契約，亦未向智慧局辦理商標授權登記。然依林君警訊中供述、偵查中具結證述及證人王君具結證述等事證，均顯示告訴人代表人林君於擔任甲公司與乙公司負責人時，兩家公司均可相互使用商標，於 97 年 7 月 21 日出售全部股權予被告後，甲公司仍向乙公司訂貨，於 98 年 7 月 10 日始委託證人王君寄發存證信函通知乙公司停止使用甲公司商標，則雙方間顯有商標授權契約存在，此由甲公司寄發之上述存證信函使用乙公司應「自即日起停止使用」甲公司商標等文字，亦可得知，否則在信函中直接說明乙公司侵權使用，而無須為「停止使用」之用語，則乙公司有使用系爭商標之授權契約關係，且於林君等人出售乙公司全部股權時未就系爭商標權利之歸屬約定，乙公司繼續使用商標，甲公司未為反對，復向乙公司繼續訂購使用系爭商標之產品，則雙方對系爭商標即為不定期授權關係，再者，甲公司亦使用乙公司「HO EASY」商標，則乙公司使用甲公司系爭商標應有對價關係存在，是故公訴人及甲公司主張在該存證信函表明未授權乙公司使用系爭商標，雙方無互相提供商標授權使用之契約關係存在，或縱認有授權亦係無償授權云云，並不足採。

(三)依告訴人代表人林君及證人王君上開證述，甲公司與乙公司於授權契約成立時，並未明定任何契約終止事由，且林君亦未指出乙公司有何未履行債務而得終止契約之原因，可知甲公司未取得任何法定終止契約事由甚明。又縱認乙公司有何債務不履行情事，致甲公司得片面終止雙方之不定期商標授權契約，依前揭說明，亦應類推適用民法第 254 條之規定，必須先經甲公司定相當期限催告乙公司履行契約，而乙公司於期限內仍不履行時，甲公司始得終止商標授權契約，然細觀該存證信函，甲公司僅要求乙公司即日起停止使用甲公司所有之註冊商標，未具體指出乙公司有何違約情事而致得終止雙方之授權契約，亦未指出乙公司有何債務不履行之情事，則甲公司以該前開存證信函所為終止雙方契約之意思表示，並未生合法終止雙方授權契約之效力。雙方間商標授權契約，既未經告訴人有效終止，被告繼續使用告訴人所有之前開商標，即難謂有何違反商標法之犯行。告訴代理人稱本案商標授權契約其性質為委任契約，商標權人得隨時終止契約云云，惟委任契約為勞務契約關係，以一方為他方處理事務為內容，與商標授權係商標權人將其註冊商標

指定使用商品或服務之全部或一部之專用權利授予他人使用者，為財產權之處分，與單純勞務提供，得隨時終止契約之情形不同，故告訴代理人所稱，並不可採。

(四)上述存證信函於 98 年 7 月 10 日寄發，告訴人在信函上限定乙公司須「於五日內完成回收」所有使用甲公司之系爭商標，以雙方長期相互使用商標情形而觀，該 5 日期間非契約終止後之合理處理期間；而由證人王君所購得之魯桶、保溫茶桶等扣案證物，係其於 98 年 7 月 21 日所購得，可知證人上開購買之日期距告訴人 98 年 7 月 10 日寄發前開存證信函予被告之日僅 11 日之隔，然被告辯稱：該存證信函於 98 年 7 月 13 日投遞時被退件，其於同年 7 月 16 日收受等語，告訴人就此，未提出送達上述存證信函之送達回執證明，並無法證明被告收受後，違約仍繼續使用系爭商標製造商品，是縱令告訴人取得本件授權契約之終止權利，其亦未給予被告合理期間處理前已使用系爭商標之產品，故亦難認被告有故意違反商標法之犯行。

四、判決結果

甲公司與乙公司間成立不定期之商標使用授權契約，甲公司以存證信函終止系爭商標授權契約之意思表示，既未事前與乙公司取得終止契約之合意，亦未取得終止授權契約之法定或意定事由，依前開說明，應認該存證信函不生合法終止雙方商標使用授權契約之效力，雙方之商標使用授權契約既未終止，即難認被告有何違反商標法之行為及故意可言。公訴人與告訴人所舉證據，均無法積極證明被告有告訴人代表人林君指述違反商標法之犯行。此外，復查無其他積極證據足資證明被告有何公訴意旨所指訴之違反商標法犯行，自應依法諭知被告無罪之判決，原審以不能證明被告犯罪為由，諭知被告無罪之判決，並無不當。公訴人上訴意旨，仍執陳詞，指摘原判決不當，為無理由，應予駁回。

●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)