

106020101 確認「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標之授權使用關係
(82 年商標法§26；92 年商標法§33；現行商標法§39) ([智慧財產法院
105 年度民商上字第 3 號民事判決](#))

爭點：1. 經銷或零售關係終止後，商標授權之契約目的已終了，應認雙方之授權關係已終止。

2. 未定期限之授權契約若無對價，契約當事人有隨時終止契約之權限。

3. 未為商標授權登記，則商標移轉後基於債之相對性原則，受讓人應不受授權契約之拘束。

系爭「玉珍齋」商標

(註冊第 00400680 號)



76 年版之舊分類第 24 類：糖果、餅乾、麵包、蛋糕、蜜餞、蛋黃酥、…。

系爭「鳳黃酥」商標

(註冊第 00786261 號)



第 30 類：米果、月餅、桃餅、蛋捲、糕餅、酥餅、煎餅、脆餅、派餅、烤餅、綠豆糕、紅豆糕、蘇打餅、太陽餅、鳳梨餅、…。

相關法條：82 年商標法第 26 條、92 年商標法第 33 條、現行商標法第 39 條

案情說明

上訴人甲前向智慧財產法院提起訴訟，請求確認甲和其配偶乙、玉珍齋食品公司與被上訴人間，就系爭商標有授權使用關係存在，被上訴人並應偕同上訴人向經濟部智慧財產局辦理「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標之授權登記。其主張：訴外人黃○○自 52 年起開始掌管彰化鹿港糕餅老店「玉珍齋」，並於 59 年 5 月 7 日辦理「玉珍齋商號」之登記，由黃○○擔任負責人並獨資經營，並以「玉珍齋 黃○○」之名義，於 77 年 5 月 16 日註冊取得第 00400680 號「玉珍齋」商標權（下稱「玉珍齋」商標），再於 86 年 11 月 16 日註冊取得第 00786261 號「玉珍齋鳳黃酥」商標權（下稱「鳳黃酥」商標）。上訴人甲為黃○○之次子，其主張黃○○為幫助其創業，安排其開立玉珍齋新店，並授權其使用「玉珍齋」商標開店販售糕餅，79 年 3 月 16 日甲承租店面開始使用玉珍齋商標販賣糕餅等商品，甲同年 9 月 21 日結婚時，喜帖封面即載明其經營之店鋪為玉珍齋分店，黃○○亦贈授玉珍

齋匾額於其店內掛放。婚後復經父母安排以配偶乙之名義申請「復豐堂商號」販售使用「玉珍齋」商標糕餅，並以「復豐堂食品玉珍齋」為招牌，又黃○○除授權上訴人使用玉珍齋商標，更傳授甲玉珍齋糕餅之製作方式，並於82年協助上訴人等設置工廠自行生產玉珍齋糕餅，並全部使用玉珍齋之商標予以販售。83年間，甲又在父親黃○○及母親即訴外人黃盧○○之協助下，購入新店面，開設第二家玉珍齋糕餅店，亦使用「玉珍齋」商標販售糕餅，顯見雙方確有商標授權使用關係存在，86年黃○○取得「玉珍齋鳳黃酥」商標後仍授權甲、復豐堂商號使用，而甲嗣於88年6月間依黃○○之囑咐成立上訴人玉珍齋食品股份有限公司（下稱玉珍齋食品公司），繼續以公司型態經營玉珍齋糕餅事業，此亦屬甲的經營事業方式之一，均仍含在其經營範疇內，在前述商標授權使用關係下，玉珍齋食品公司自有權使用系爭二商標。

是以黃○○確實有授權上訴人使用系爭二商標，而非僅為經銷關係，且此授權關係於黃○○生前並未終止，又黃○○與上訴人間之商標授權關係並不受商標權移轉而受影響，是黃盧○○雖於88年5月19日、6月9日受讓系爭二商標，仍應受前開商標授權關係所拘束，且黃盧○○受讓系爭二商標後，仍延續黃○○原先之規劃安排而繼續授權系爭二商標與上訴人，且其容認上訴人繼續使用「玉珍齋商標」販售糕餅長達15年之久，並未對上訴人及其配偶乙提訴，顯見雙方仍有授權關係存在。

此外，黃盧○○將商標移轉與被上訴人玉珍齋國際開發有限公司前，並未向上訴人為終止之意思表示，因此黃盧○○雖再將系爭二商標移轉與被上訴人，被上訴人仍應受該授權契約拘束，而不定期商標授權契約，除有法定或意定終止事由外，不得任意終止，因此被上訴人於105年8月26日向上訴人終止授權契約，其終止並不合法，兩造間仍有商標授權關係存在。且被上訴人法定代理人丙明知父母黃○○、黃盧○○對玉珍齋家族事業之規劃安排，自應受其父母20年來之商標授權使用關係所拘束，其既未曾為反對之意，則上訴人使用系爭二商標自應受誠信原則所保障，況系爭二商標原為「玉珍齋 黃○○」所有，丙既於88年4月概括承受玉珍齋商號，因民法第305條第1項規定自應一併承受玉珍齋商號之全部權利義務，包括商標授權關係，被上訴人為丙之一人公司，是被上訴人亦應受該授權關係拘束。

智慧財產法院於104年12月28日作出104年度民商訴字第6號判決，駁回上訴人所提之確認訴訟。上訴人不服，爰提起本件上訴案。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度民商上字第 3 號民事判決：

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

〈判決意旨〉：

一、經銷或零售關係與商標授權關係之存續：

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）。又經銷商或零售商係就附有商標之既成品為銷售，其銷售附有商標商品之行為及在此目的範圍內將商標使用於廣告之行為，均係為販售商標商品所必須，是縱使商標權人並未與經銷商或零售商有授權之合意，然為達經銷或零售之目的，應認此時應係已得到商標權人之默示授權，惟經銷或零售關係終止後，商標授權之契約目的已終了，應認雙方之授權關係已終止。本件上訴人主張黃○○將系爭二商標授權與上訴人無期限使用，無非係以喜帖記載上訴人之店鋪為「玉珍齋分店」、中山路 435 號店鋪使用「復豐堂食品玉珍齋」做為「招牌」、中山路 444 號店內掛有「玉珍齋」字樣匾額、黃○○親手撰寫玉珍齋糕餅之「原料明細」、黃盧○○手寫玉珍齋糕餅配方等，為其主要論據。然查：

甲於 79 年 3 月 16 日在鹿港鎮中山路 435 號開設玉珍齋分店販賣糕餅，80 年 7 月 12 日乙於鹿港鎮中山路 444 號開設「復豐堂商號玉珍齋」販售糕餅，其等糕餅來源主要係向玉珍齋本舖進貨，進貨按售價 7 折計算，款項每月與本舖結算，惟自 88 年 8 月起即停止向玉珍齋本舖進貨等情，為兩造所不爭執…黃盧○○並於本院證稱：「（問：就證人所知，黃○○是否有將玉珍齋商標授權與上訴人使用？）沒有」、「（問：黃○○過世前，甲即在鹿港有開店銷售玉珍齋商品，你是否知道此事？）甲剛開始開一家小豆苗，後來跟我拿貨經銷我玉珍齋的東西，每個月來跟我算帳，100 元要給我 70 元」、「（問：你和你先生出資購買店鋪讓甲開店，有無授予商標權給他們使用之意思？）沒有。」、「（問：甲說他要賣『玉珍齋』商品期間，你曾叫『玉珍齋』師傅教他們員工做餅，是否有此事？）有。」、「（問：理由為何？）因為過年過節要來拿貨，

我沒有貨給他，所以交他們做幾樣。但做出來的品質不好，後來我就不管他們了。」、「（問：你叫『玉珍齋』師傅教他們員工做餅，是否有要讓他們使用『玉珍齋』商標之意思？」沒有。」由此可知，黃○○、黃盧○○並未明示將商標權授權甲、乙使用，然甲、乙既係向玉珍齋本舖進貨而銷售附有商標之商品，則其等與商標權人間應為經銷合約關係，是在經銷期間應認已得商標權人之默示授權，因此，79 年至○○○移轉系爭「玉珍齋」商標與黃盧○○、移轉玉珍齋商號與丙前，黃○○有默示授權甲、乙使用「玉珍齋」商標，而黃盧○○取得系爭「玉珍齋」商標後、丙取得玉珍齋商號後，因甲、乙仍向玉珍齋本店進貨，是渠等亦有默示授權甲、乙使用系爭「玉珍齋」商標，應堪認定。惟上訴人既不否認 88 年 8 月後已不向玉珍齋本舖訂貨，且證人黃盧○○亦證稱：「因為當初在互告，就沒向我進貨，到現在為止都未再向玉珍齋本舖進貨。」則應認甲、乙與黃盧○○、丙間之經銷關係已於 88 年 8 月終止，甲、乙就「玉珍齋」商標已無授權關係存在，則事後黃盧○○再將系爭「玉珍齋」商標移轉與被上訴人，均不生商標受讓人是否應繼受系爭「玉珍齋」商標授權關係之問題，又上訴人未證明其等就系爭「鳳黃酥」商標有獲授權，已如前述，自難認甲、乙對「鳳黃酥」商標有使用權。此外，上訴人稱玉珍齋食品公司係包含在甲經營範疇內，自有權使用系爭二商標云云，然玉珍齋食品公司為法人，與甲為不同之人格主體，既無證據證明黃○○或黃盧○○有將系爭二商標授權玉珍齋食品公司，是上訴人所述自不可採。準此，上訴人對被上訴人請求確認系爭二商標權有授權關係存在，並請求被上訴人應偕同辦理授權登記，自無理由。

二、不定期授權關係之終止

退步言，縱上訴人與黃盧○○間有不定期商標授權關係存在，然該授權關係亦經黃盧○○以意思表示合法終止之：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）。又民法就不定期之繼續性契約，如租賃、消費借貸、僱傭、委任等，均以得隨時終止為原則，此由民法

第 450 條第 2 項、第 478 條後段、第 488 條第 2 項、第 549 條第 1 項規定甚明，是無名之不定期繼續性供給契約，應可類推適用民法相關規定，允許契約當事人有任意終止契約之權（最高法院 102 年度台上字第 2243 號、100 年度台上字第 1697 號、100 年度台上字第 1619 號、94 年度台上字第 1860 號判決參照），蓋如當事人無終止權或拋棄終止權，將使契約關係永無終止之日。上訴人謂黃盧○○延續黃○○之規劃，而於取得系爭二商標權期間仍同意、授權上訴人使用系爭二商標，其等間為不定期繼續性供給契約之主張縱屬可採，然甲、乙使用系爭「玉珍齋」商標並無對價，業經其陳明在卷，是本件應解為契約當事人有隨時終止契約之權限，方符合公平原則，而證人黃盧○○證稱：其取得系爭「玉珍齋」商標後，並未授權甲、乙使用，且亦阻止甲、乙繼續使用「玉珍齋」商標，之後即開始訴訟，甲自彼時至今未再向玉珍齋本鋪進貨，嗣最高法院判決商標權歸其所有，該案判決後原告甲有向其道歉，但沒談商標授權；其不知有玉珍齋食品公司，不同意該公司使用系爭「玉珍齋」商標等語，顯見黃盧○○有要求甲、乙停止使用系爭「玉珍齋」商標，即已行使終止商標授權之意思表示，因此，甲、乙與黃盧○○間就系爭「玉珍齋」商標縱有不定期授權之關係存在，亦經黃盧○○合法終止。至上訴人雖謂：黃盧○○容認上訴人使用「玉珍齋」商標販售糕餅長達 15 年之久，並未對甲、乙提訴，顯見雙方確實一直有商標授權關係云云，然按「知悉並不同於同意，又某人知悉某項事實而不為反對之表示，能否視為同意或默示同意，仍須以該人是否有某項舉動，依社會觀念，足以推知其有同意之意思者，始足當之，否則僅能視為單純之沉默。」（最高法院 99 年度台上字第 920 號判決參照）黃盧○○擁有系爭「玉珍齋」商標權期間已明確向甲、乙表明請其等停止使用系爭「玉珍齋」商標，已如前述，縱黃盧○○10 餘年來未對其等提出民事侵權訴訟或刑事告訴，或僅係黃盧○○念及與甲、乙之情誼關係而不願對簿公堂，實難解為雙方間 10 多年來均有商標授權關係存續，上訴人上開主張，自無足採。

三、未經登記之授權契約無法拘束嗣後經移轉取得商標權之受讓人

按「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標專用權人同意，再授權他人使用者，亦同。」82 年商標法第 26 條定有明文，因此商標授權關係若未登記，不得以之向第三人

主張，復參酌 92 年 5 月 28 日修正之商標法（下稱 92 年商標法）第 33 條增訂第 3 項「授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。」嗣於 100 年 6 月 29 日修正公布、101 年 7 月 1 日施行之商標法第 39 條第 1 至 3 項規定：「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指定地區為專屬或非專屬授權。」、「前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。」、「授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。」而黃盧○○係於 103 年間將系爭二商標移轉與被上訴人，自應適用 102 年商標法規定，依上開修法歷程可知，應解為只有在商標授權經登記之場合，商標移轉後該授權關係對受讓人才繼續存在，若根本未為商標授權登記，則商標移轉後基於債之相對性原則，受讓人自無受授權契約拘束之可能。本件上訴人所主張之商標授權關係並未有任何登記公示等情，為兩造所不爭執，是縱使上訴人與黃盧○○間商標授權關係仍存在，該商標現已移轉登記為被上訴人所有，揆諸上開說明，上訴人自不得以其與黃盧○○間之授權關係對抗第三人即被上訴人。