

107080102 有關「PM 皮埃姆 健康首選("選"為簡體字)&device (in colour)」等商標權侵害事件(修正前商標法§62①、§64)(智慧財產法院 104 年度民商上更(一)字第 1 號民事判決)

爭點：商標權人與侵權行為人間如具有經銷契約關係，商標權人得否主張商標權受侵害。

系爭商標



註冊第 00790168 號

第 3 類：化妝品、香水、淡香水、古龍水、刮鬍後用刮鬍水、面霜、乳液、潤膚膠、面膜、口紅、染眉毛油、眼線筆（液、膏）、眼影筆（膏）、粉餅、蜜粉、卸粧劑、除毛劑、刮鬍膏、刮鬍泡沫及個人防汗臭劑。



註冊第 01259886 號

第 3 類：香皂、…、牙膏。第 18 類：皮革、…、化妝包（空的）。第 25 類：衣服、…、服飾用皮帶。



註冊第 01117523 號

第 5 類：營養補充品，錠狀、膠囊狀、粉狀或液狀之維他命、礦物質營養補充品、草藥、植物纖維營養補充品及蛋白質營養補充品。

註冊第 01123861 號

第 32 類：起泡沫飲料用粉，製飲料配料。

PM-International

註冊第 01121217 號

第 5 類：保健製劑，營養添加劑，即錠狀、膠囊狀、…、以碳水化合物或膳食纖維為基礎分別或結合添加維他命、礦物質營養物及微量元素之粉狀、膠囊狀、錠狀或液狀之營養補充品。



註冊第 01243344 號

第 5 類：營養補充品；用以治療新陳代謝異常及失調即肥胖症及糖尿病之製劑；醫用營養補充品；維他命製劑；維他命及礦物質補充品；代餐用營養飲料粉；草藥；醫用蛋白質製劑；粉狀、膠囊狀、錠狀、液狀或條狀之營養製劑及營養添加劑。



註冊第 01257556 號

第 3 類：香皂、…、髮乳。第 5 類：減重、…、礦物質及微量元素組成或含有維他命、礦物質及微量元素之粉狀或液狀之非醫用以碳水化合物為基礎之高纖營養補充品。第 29 類：牛奶、奶粉、食品添加用蛋白質粉。第 30 類：穀製點心片、…、麥片粥。第 32 類：礦泉水，不含酒精之飲料，製飲料用糖漿及其他製劑。

相關法條：修正前商標法第 62 條第 1 款、修正前商標法第 64 條規定。

案情說明

被上訴人（即被告）王○○為被上訴人八馬公司之負責人，上訴人（即原告）於 97 年 5 月 29 日與被上訴人王○○簽署總授權合約書（下稱系爭合約），約定被上訴人給付上訴人 57,000 歐元後，取得台灣地區獨家銷售伊產品、經營直銷事業之權利，被上訴人得使用上訴人台灣地區總部 PMI TAIWAN NationalHeadquarter（NHQ）之名稱與上訴人所有已註冊之「PM 皮埃姆健康首選」、「PM THEWELLNESS COMPANY」、「PM-INTERNATIONAL」、「FITLINE」、「LAURENT CRISTANEL」商標（下稱系爭商標）。上訴人於 98 年 10 月 5 日以律師函通知被上訴人終止系爭合約，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之文件，惟被上訴人於 98 年 10 月 5 日系爭合約經終止後，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中，使用「PMI TAIWAN 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/pml68tw/>」內，使用系爭商標之圖片，販售相關產品。雖經上訴人於 98 年 11 月 9 日向台灣桃園地方法院聲請定暫時狀態假處分獲准，被上訴人仍續使用系爭商標之文字於其公司名稱、公司網域及進出口廠商登記等，至 102 年間才停止使用於公司名稱、公司網域，於 107 年間才停止使用於國貿局進出口廠商登記名稱。上訴人起訴主張被上訴人行為顯係故意侵害商標，嚴重影響交易

秩序，有違反修正前商標法第 62 條第 1 款、修正前公平交易法第 24 條規定。

案經智慧財產法院審查，第一審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，智慧財產法院第二審仍判決上訴人敗訴，上訴人上訴最高法院，經最高法院廢棄發回智慧財產法院。

判決主文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

〈判決意旨〉

- 一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）。我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。查本件上訴人（即原審原告）為外國公司，本件為涉外民事事件，而上訴人與被上訴人王○○所簽定之合約雖約定「任何源於或牽涉本合約之糾紛，應由盧森堡法院解決，本契約適用盧森堡法律」，然兩造對我國法院就本件事件有管轄並不爭執，且於本院協議以我國法律解釋本件系爭合約相關爭議，另被上訴人八馬國際事業有限公司（下稱八馬公司）、王○○（二人合稱時簡稱為「被上訴人」）之營業所所在地、住居所分別設於我國，上訴人主張之侵權行為地亦在我國，經類推民事訴訟法第 1 條第 1 項、第 2 條第 2 項、第 15 條第 1 項規定，我國法院亦有國際管轄權。再按，兩造既已協議以我國法律解釋本件系爭合約相關爭議，且上訴人係以其商標權受侵害為由提起本件訴訟，依涉

外民事法律適用法第 42 條第 1 項規定「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律」，是本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。

二、 系爭合約未經上訴人合法終止

(一) 按系爭合約第 7 條第 1 至 3 項約定：「本契約為不定期契約，得依據相關法律之規定加以終止」、「甲方（即上訴人）有權發出非常通知（extraordinary notice），尤其當乙方（即被上訴人王文欽）違反本合約義務之時；亦即發出警告（warning）後卻依然違約，則該違約行為將導致非常通知。乙方在本授權契約的主要義務之一為須達成契約銷售目標。」、「任何終止通知均須以書面方式作成。」復參酌系爭合約係約定由被上訴人一次給付 57,500 歐元之授權金，上訴人將系爭商標授權被上訴人在臺灣地區獨家經營上訴人直銷產品，被上訴人每年若達到一定營業額，即可繼續取得授權，是依系爭合約目的及上開第 7 條第 1 至 3 項約定內容，應可認系爭合約雖為不定期契約，但契約一方非可任意終止，仍須符合法定終止事由或契約一方有違約情事，始有終止之權利，以免影響他方權益。再者，上開條款約定，當被上訴人違反合約義務，於上訴人發出警告後仍繼續違約時，上訴人得發出非常通知，是上訴人欲終止系爭合約時，需踐行上開程序，以書面警告被上訴人限期改善未果，始得終止系爭合約，此即上開約定所載「發出警告」及「非常通知」等分階段書面行為之目的。然觀諸上訴人 98 年 10 月 5 日之律師函，其並未經警告程序即以該律師函終止系爭合約，顯與上開約定相悖，自難以該律師函即認上訴人已於 98 年 10 月 5 日合法終止系爭合約。

(二) 系爭合約第 2 條第 7 項約定：「持續支援、留意商標、產品開發、行銷發展、分銷支援及構思深入開發的授權費，總計為每個月營業額的 1.0%（以歐元計算），營業額應以該月份實售產品的點數表達。」是被上訴人有以每月營業額的 1.0% 歐元給付授權金予上訴人之義務，而被上訴人於 98 年 5 月起至同年 8 月止，共

積欠上訴人 3,511.02 歐元之授權金，然該積欠之授權金已於 100 年 3 月 8 日繳納完畢，且為上訴人所受領等情，為兩造所不爭執，是上訴人雖於 100 年 3 月 25 日當庭以書狀為終止系爭合約之意思表示，然被上訴人既於上訴人終止前已履行其給付並經上訴人受領，參酌最高法院 46 年度台上字 1508 號民事判例意旨，上訴人於受領給付後即不得再以先前未按時給付為理由終止契約。至上訴人雖主張其於 98 年 10 月 5 日所寄發之律師函已生合法終止之效力云云，然該律師函之內容係指摘被上訴人因涉嫌營收點數共 635,683 點未據實上報，致上訴人多付 190,704.9 歐元之佣金（見原審卷第 98 頁），與被上訴人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，自難以 98 年 10 月 5 日律師函認系爭合約已於 98 年 10 月 5 日終止。

- （三）有關係爭合約第 4 條第 5 項規定應按日傳遞客戶資料及營收數據部分：按系爭合約第 4 條第 5 項約定：「被授權人有義務每天透過電子郵件傳送最新顧客及貨物流轉資料。須依每日報告書之表單，按日提報以點數表達的營業額與各項重要分銷資料。」上訴人主張被上訴人未提供客戶名字及身分證字號，所回報的銷售點數亦不正確，故違反系爭合約上開約定等語。然證人即被上訴人八馬公司員工 SiewHonFoong 到庭證稱：其每天早上打開電腦之後接受總公司來的資訊，晚上下班時會把客戶資料回傳給公司，包括客戶的地址、電話、E-MAIL、生日等資料以及客戶購買的產品資料。銷售量資料資本上是經銷商號碼、產品分數，有時候有產品名稱，有時候只有產品編號。PMP 是一個電腦系統，其輸入產品資料表後，上面就會有產品名稱、產品的分數、價格等語，由上開證人證述可知，被上訴人確實有依系爭合約第 4 條第 5 項約定傳送相關資料與上訴人，至於所傳送之顧客資料是否包含身分證字號、傳送之銷售點數是否正確，僅為資訊不足或不實之問題，核與未傳送有間，又上訴人並未證明

「每日」均有營收，則被上訴人縱有未「每日」傳送之情形，究竟是「未傳送」或「無資料可傳送」，亦有疑問。是上訴人以上開理由，主張被上訴人有系爭合約第4條第5項之違約事由，並不足採。

- (四) 有關違反系爭合約第4條第5項及第5條第8項虛報點數詐取傭金部分：系爭合約第4條第5項內容已如前述，又第5條第8項約定：「PMAG/GER有義務計算國家分銷被授權人的佣金和獎金、辦理結算、給付分銷被授權人，或依正確途徑將款項匯予乙方。」上訴人主張被上訴人違反上開約定，無非係以被上訴人所經營之新加坡 PM-INTERNATIONALNHQ(S) PTE LTD 公司（下簡稱新加坡 NHQ 公司）有浮報點數之行為，因被上訴人同時為被上訴人八馬公司及新加坡 NHQ 公司負責人，其將該二公司作為浮報點數之工具，若被上訴人具有違約行為，上訴人當得據此終止系爭合約等語。然查，上訴人於 97 年 5 月 29 日與被上訴人簽訂二份合約書，授權被上訴人分別得於臺灣及新加坡成立營運總部（臺灣部分即本件系爭合約，新加坡部分下簡稱新加坡合約），被上訴人乃依此在臺灣成立被上訴人八馬公司、在新加坡成立新加坡 NHQ 公司，系爭合約與新加坡合約分別約定：「乙方根據下列條款，可取得在『臺灣』經營國家 PM 總部（NHQ）之獨家權利。」、「乙方根據下列條款，可取得在『新加坡』經營國家 PM 總部（NHQ）之獨家權利。」另兩份合約之第1條均約定：「乙方必須在上述約定地區獨家成立 NHQ，負責經營 PM 計劃之產品。」、「乙方只要能達成下列條件，第1年過後依然可藉由簽署本契約，取得經營 NHQ 之獨家權利...」、「若未能達成上述維護經營區域的要求標準，則甲方有權在同一經營區內，另外再開啟其他 NHQ...」第2條約定：「乙方應向甲方給付一次過費用，金額為 57,500 歐元，作為取得此向獨家權利之對價...」由上可知，系爭合約與新加坡合約之立約人雖均為上訴人與被上訴人王文欽，所規範之契約內容除授權區域外均大體相同，然被上

訴人王文欽既分別給付上訴人授權金以取得臺灣與新加坡之授權，上訴人對於臺灣與新加坡之營業額要求亦係分別計算，顯見上訴人乃針對不同地區各自成立授權關係，核諸該兩份授權合約書復無任何隻字片語載明其兩份契約之終止或存續效力互為影響，基於不同契約各自獨立成立及存續、其效力互不生影響之基本原則，自難將新加坡經營之採購與銷售點數，與臺灣經營之採購與銷售點數混為一談，被上訴人是否違反系爭合約，自應依系爭合約在臺灣之履約情形視之，而本件依上訴人所提之訂購/銷售/佣金報表，臺灣之銷售總點數尚小於訂購總點數，再依本院囑託勤業眾信聯合會計師事務所所為之銷售點數查核鑑定報告，其中臺灣部分經查核結果亦無銷售點數超過採購點數情事，準此，堪認被上訴人並無虛報點數而有違反系爭合約第4條第5項及第5條第8項規定情事，上訴人以新加坡點數有虛報情形，而謂被上訴人違反本件系爭合約，顯將兩份合約之權利義務混為一談，自不可採。

- (五) 綜上，上訴人未經警告程序即於98年10月5日以律師函終止系爭合約，難認已生終止之效力，又被上訴人雖有遲延給付98年5月起至同年8月止授權金情事，然於上訴人以此為違約事由在100年3月25日為終止系爭合約之意思表示前，被上訴人已為給付並經上訴人受領，是上訴人100年3月25日之終止意思表示亦不生終止之效力。又被上訴人並無上訴人所指違反系爭合約第4條第5項、第5條第8項規定情事，是上訴人於98年10月5日、100年3月24日、102年7月29日、102年8月29日所為之終止意思表示，均不生終止之效力。

三、被上訴人並未違反修正前商標法第62條第1款、修正前公平交易法第24條規定，上訴人請求登報並無理由：
按「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號

名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。」、「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」修正前商標法第 62 條第 1 款、修正前公平交易法第 24 條定有明文。上訴人主張其合法終止系爭合約後，被上訴人仍將系爭商標之文字使用於公司名稱、公司網域及進出口廠商登記，而有前開商標法視為侵害商標權及公平交易法影響交易秩序之侵權行為等語，然系爭合約未經上訴人合法終止，已如前述，是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名稱，並無上訴人所稱視為侵害商標權或違反公平交易法情事，則上訴人依修正前商標法第 64 條規定、民法第 195 條或修正前公平法第 30 條規定請求將判決書登報，亦屬無據。

四、綜上所述，系爭合約未經上訴人合法終止，是被上訴人並無上訴人所指視為侵害商標權或違反公平交易法情事，上訴人依修正前商標法第 64 條規定、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，將本件民事判決最後事實審判決書之當事人、案由及主文之內容，於自由時報及蘋果日報全國版一版報頭下刊載面積 6.7 乘以 4.9 公分之聲明啟事各一日之判決，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，核無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。