

110060102 有關「幸福堂」商標權其他契約爭議事件(商標法§39、民法§258、§259、§263)(智慧財產法院 109 年度民商上字第 19 號民事判決)

爭點：簽署區域加盟或代理契約時，加盟業主未取得商標註冊是否違反契約或未依誠信原則履行契約？

我國註冊之「幸福堂」相關商標



申請日：107/6/20
註冊日：108/2/1
註冊第 01967896 號
第 30 類：茶飲料；咖啡；冰；糖；糕點；布丁；餡餅；火鍋料組合包；米；糯米紙；粥；水餃；酵母；可可；冰紅茶。



申請日：107/8/15
註冊日：108/4/1
註冊第 01979962 號
第 43 類：冷熱飲料店；飲食店；小吃店；水果店；……；提供餐飲服務；備辦餐飲等。

相關法條：商標法第 39 條、民法第 258 條、第 259 條、第 263 條 案情說明

被上訴人主張：兩造於民國 107 年 6 月 21 日簽訂系爭合約，被上訴人為上訴人區域獨家代理商，期間自同年 7 月 1 日起，為期 10 年，被上訴人給付特許經營費用新台幣 300 萬元，有權在香港澳門地區使用上訴人之「幸福堂」商標及經營黑糖珍珠鮮奶之技術為飲料販售，且得指定區域內加盟店。嗣被上訴人發現上

訴人未取得香港澳門地區之「幸福堂」商標，實際上係簽約後始申請，其於訂約時有不誠信之欺瞞行為。又被上訴人於 107 年 9 月 4 日依約向上訴人下單採購原物料、耗材等，並已支付貨款，但上訴人未依約於期限內發貨。上訴人未依誠信履約，致被上訴人無法繼續經營，乃於 107 年 11 月 13 日行文上訴人終止系爭合約。

上訴人則以：系爭契約僅授權使用「幸福堂商標」標示圖樣，上訴人於簽約時並無告知已取得商標權，亦無保證或取得商標權授權之承諾。被上訴人稱上訴人欺瞞未取得商標權利簽訂系爭契約云云，並非事實。依系爭合約第 6 條約定，被上訴人需預付貨款，上訴人始有出貨義務，被上訴人於 107 年 9 月 26 日、10 月 26 日下單，因遲未補足貨款，致上訴人不能出貨，非上訴人故意拖延或取消訂單。

原審就上開部分為被上訴人部分勝訴之判決，上訴人對之提起上訴。

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、上訴人簽署系爭合約時，未取得香港、澳門地區「幸福堂」標誌之商標權，應認違反系爭合約：

- (一) 契約文字業已表示當事人真意者，無須別事探求者，自不得捨契約文字而更為曲解，惟若從文字上不足以表示當事人之真意時，則應本諸過去之事實及其他一切證據資料，作為斷定當事人立約當時真意之標準，以解釋當事人之契約。
- (二) 查系爭契合約第 1 條 1.1 宗旨約定「簽署本合同，旨在使乙方（指被上訴人）獲得甲方（指上訴人）的許可，在香港澳門區

域內作為甲方的獨家代理商開展特許經營業務，發展由甲方獨創擁有的『幸福堂』特許經營權的使用權，共同拓展市場，以達雙贏目的。」、1.3 特許經營關係約定「甲方與乙方基於本合同產生的法律關係是一種合作關係，乙方作為獨立的民事主體對外開展經營業務，執行本合同。乙方應當遵守法律要求，獨立對外承擔民事責任。」、第2條特許經營權，其中2.1許可的權利約定「甲方許可乙方在本區域內按照本合約規定使用『幸福堂經營技術資產』及『幸福堂商標』開展業務，以經營『幸福堂』。」、2.2 使用方式「甲方許可乙方在本區域內以下兩種方式使用特許經營權：A 設立直接投資的直營店；B 許可加盟商設立加盟店。」、2.3 許可形式「甲方許可乙方使用特許經營權的形式為獨占許可。甲方承諾並保護：A 不許可第三人以任何方式在該區域內使用特許經營權的全部或部分權利；B 不以任何方式（或以特許經營權相同或近似的方式）在本區域內使用特許經營權的全部或部分權利；C 不向本區域內的任何第三方提供特許經營範圍內的任何服務。」依此等約定內容可知，兩造雖於1.3 約定雙方之特許經營關係為合作關係，但其實質內容係上訴人將其在臺灣經營獲得之幸福堂商譽，以獨占許可方式授予被上訴人取得「幸福堂經營技術資產」及「幸福堂商標」在香港澳門區域使用，並於1.3 約定被上訴人為獨立之民事主體經營，獨立承擔民事責任，上訴人則保證第三人不得使用全部或部分特許經營之權利，其法律性質類似商標之專屬授權。

- (三) 所謂「幸福堂商標」內容，依系爭合約第9條幸福堂經營技術資產及幸福堂商標的使用約定，其中7.2 限制與保留約定「甲方對許可乙方使用的『幸福堂經營技術資產』及『幸福堂商標』的權利作出如下限制和保留：……B 在本合同執行期間，乙方不得以與本合同及發展特許經營系統相違背方式使用『幸福堂經營技術資產』及『幸福堂』商標，同時也不得超出『幸福堂

商標』所註冊的範圍使用『幸福堂商標』，更不得未經甲方許可擅自允許第三方使用或印製『幸福堂商標』」、「C 未經甲方同意，乙方不得以『幸福堂商標』或與其近似的字樣作為其商號或商號的一部分註冊其店面之工商登記名稱，不得出售或提供給未經甲方同意的第三方使用印有與『幸福堂商標』相同或近似標誌的服裝、容器、包裝及活動媒體等用品，亦不得將其店內的廚具、菜台設備提供給其他第三方使用。否則，甲方有權追究乙方的侵權責任並要求其賠償損失，並視情況可終止合同。」「G 甲乙雙方均有義務持續不斷地宣傳『幸福堂商標』與品牌。」7.3 幸福堂商標的分許可約定「乙方有權將甲方許可其使用的『幸福堂商標』許可其特許店使用，由『幸福堂商標』持有人對其特許店直接進行商標侵權。」等語，上訴人就「幸福堂商標」內容已明顯記載要求被上訴人不得超出「註冊範圍使用」，亦不得以近似字樣作為商號等工商登記名稱，顯見上訴人以「幸福堂」標示作為商標而與被上訴人訂約。

- (四) 由上述系爭合約約定明確讓被上訴人使用「幸福堂」標示，並以商標稱之，且在7.3 約定允許被上訴人經營之特許店使用「幸福堂商標」等情，由被上訴人一次性支付足額特許經營費用可知，其以此為對價換取幸福堂商標及經營技術資產，上訴人在系爭合約既以「幸福堂」標示稱為「幸福堂商標」，則此獨家代理之性質始能與被上訴人支付之對價平衡，否則被上訴人取得者係標誌而非商標，自無商標法所保護之專有效力，亦不能排除他人使用相同標示權利，此應非被上訴人支付對價的本意。被上訴人經向香港知識產權署查詢「幸福堂」商標結果，上訴人申請三個商標，提出申請時間分別為107年6月22日、9月3日及11月6日，此亦可證明上訴人於雙方訂立系爭合約時（107年6月21日）尚未在香港澳門地區取得「幸福堂商標」，與其承諾授權被上訴人獨家代理「幸福堂商標」之合約文義不符，違反系爭合約甚明。

(五) 上訴人另辯稱其無欺騙被上訴人，此由上訴人負責人因本件事由被訴詐欺一案，亦經新竹地檢署 108 年度偵續字第 36 號不起訴處分確定等情。然不起訴處分之檢察官認定，該刑案之主要爭點係上訴人負責人在被上訴人支付費用有無不履行合約義務行為而構成詐欺，至於商標權取得與否純屬契約解釋暨附隨義務是否履行之單純民事紛爭，尚難認上訴人負責人施用詐術行為等語，故其處分重點在於是否詐欺，至上訴人有無在系爭合約訂約時取得「幸福堂商標」，非該處分之重點，此部分仍以民事訴訟調查認定為據，是上訴人既在系爭合約中以文字敘明授予被上訴人「幸福堂商標」在香港澳門地區之獨家代理權，此為系爭合約之要素，其在訂約當時自應取得該商標權利，其尚未取得，亦未於合約中敘明正在申請中等用語，是該不起訴處分在本件訴訟，尚不足為上訴人有利之認定。

二、綜上所述，被上訴人主張上訴人未取得「幸福堂商標」使被上訴人誤認而訂立系爭合約、未按約履行交付貨品及任意調漲價格，違反合約，而終止系爭合約，依系爭合約 12.1 約定及民法第 263 條準用第 258 條及第 259 條第 2 款，請求上訴人給付違約金 5,700,000 元及返還貨款 304,080 元，合計 6,040,808 元及自起訴狀繕本送達翌日起即 107 年 4 月 21 日起至清償日止之利息，為有理由，應予准許。原審就該部分為上訴人敗訴之判決，核無違誤。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。