

110080102 有關「PM 皮埃姆健康首選」請求排除侵害事件(智慧財產案件審理法§8Ⅱ、民事訴訟法§447)(最高法院 108 年度台上字第 35 號民事判決)¹

爭點：二審階段提出之新攻擊防禦方法是否因逾時而失權？

系爭商標



註冊第 01243344 號

第 5 類：營養補充品；……；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、人體用肥皂等。
第 5 類：減重、體重控制、運動員或成長中的兒童、孕婦及／或促進消化用之非醫用蛋白質營養補充品等。
第 29 類：牛奶、奶粉、食品添加用蛋白質粉。
第 30 類：穀製點心片、穀製點心棒、穀製脆片棒、穀製粉、綜合穀物纖維粉、脆餅、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。

PM-International

註冊第 01243344 號

第 5 類：保健製劑，營養添加劑，即錠狀、膠囊狀、粉狀或液狀之維他命、礦物質、草藥、植物纖維及蛋白質等。

¹ 本件雖係 108 年間裁判之判決，惟與前揭最高法院 110 年台上字第 1049 號民事判決之爭點，均與二審階段提出之新攻擊防禦方法是否因逾時而失權有關，特予以收錄。

相關法條：智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項、民事訴訟法第 447 條
案情說明

上訴人主張：伊於民國 97 年 5 月 29 日與被上訴人八馬國際事業有限公司負責人即被上訴人王○○簽署總授權合約書，由王○○給付伊 5 萬 7000 歐元後，取得臺灣地區獨家銷售伊產品、經營直銷事業之權利，王○○得使用伊臺灣地區總部 PMI TAIWAN National Headquarter（NHQ）之名稱與伊所有已註冊之「PM 皮埃姆健康首選」、「PM THEWELLNESS COMPANY」、「PM-INTERNATIONAL」等商標。依系爭合約第 2 條第 7 項約定，王○○應每月給付伊實際售出商品金額百分之 1 之商標授權費，詎其自 98 年 5 月間起，連續 4 個月拒絕支付，經伊催繳，仍置不理。另因王○○未按日傳遞實際產生之客戶資料及營收數據，且偽造營業點數以賺取銷售佣金，伊於 98 年 10 月 5 日通知王○○終止合約，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文件。詎被上訴人於合約終止後，仍持續於國貿局進出口廠商登記資料，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/pm168tw/>」內，使用系爭商標圖片，販售相關產品。至 102 年間始停止使用於公司名稱、公司網域；107 年間始停止使用於國貿局進出口廠商登記資料。被上訴人故意侵害伊商標，攀附伊商譽，嚴重影響交易秩序，違反 100 年 6 月 29 日修正前商標法第 62 條第 1 款、104 年 2 月 4 日修正前公平交易法第 24 條規定等情。爰依修正前商標法第 64 條、民法第 195 條、修正前公平交易法第 30 條規定，求為被上訴人連帶負擔費用將本判決內容登載於新聞紙之判決。

被上訴人則以：系爭合約第 2 條第 7 項授權金部分，不論有無積欠，伊在上訴人終止合約前將款項付清，故無給付遲延情形。至系爭合約第 4 條第 5 項部分，上訴人並未具體舉證伊無按日給資料。另依系爭合約第 4 條第 5 項及第 5 條第 8 項約定，無法得

出兩造有特別將虛報點數列為違約事由，且依上訴人所提報表，八馬公司臺灣地區之銷售點數小於訂購點數，並無虛報點數情形，且上訴人主張終止兩造合約，係關於伊臺灣公司之交易是否涉有違約，與新加坡公司 MPM 系統銷售點數登載情形無關。再者，依系爭合約第 7 條第 1 項、第 2 項及第 3 項約定，若有終止合約事由，需先踐行警告通知，於警告通知送達後倘有違約情事，則需再提出書面特別通知，告知其違約事由，並為終止合約之表示，始生終止效力。上訴人無法證明伊有違約情事，且未踐行寄發警告通知，即予終止，所為終止合約意思表示，與法定或約定終止事由不符，其終止不合法。又系爭商標並非著名商標，伊無違反修正前商標法第 62 條第 1 款情事。八馬公司之知名度高於上訴人，伊無須攀附其商標，亦無違反修正前公平交易法第 24 條情事。伊已無使用系爭商標情事，實無登報必要等語，資為抗辯。

判決主文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

<判決意旨>

- 一、按智慧財產案件審理法第 8 條第 2 項規定：「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」。觀其立法理由：「為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益，明定法院就訴訟事件公開心證之範圍，包括闡明並確認該訟爭法律關係之事實上、法律上及證據上爭點，另就待證事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見解，亦得適時為適當之揭露，以保障訴訟當事人之聽審機會及衡量有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要」。準此，智慧財產案件為避免突襲性裁判，審判長或受命法官就事實上、法律上及證據上爭點，有闡明義務。

二、又當事人提出民事訴訟法第 447 條第 1 項但書規定之新攻擊防禦方法，依同條第 2 項規定固負釋明之責。倘審判長或受命法官已將該新攻擊防禦方法列為爭點，該當事人並就該爭點為聲明、陳述，致相信審判長或受命法官已准許其提出時，審判長或受命法官在行使闡明義務，命該當事人就該新攻擊防禦方法盡同條第 2 項釋明義務前，不得以其未釋明為由，依同條第 3 項規定，裁定駁回之，以符程序法上之誠信原則。本件上訴人雖於第一審言詞辯論終結後，始以王○○有系爭合約第 6 條第 1 項違約事由主張終止合約，提出新攻擊方法。惟原審已將其列為爭點「4、被上訴人是否違反系爭協議第 6 條第 1 項競業禁止義務而構成違約事由？」，兩造並就該爭點為攻防陳述。果爾，原審是否不許上訴人提出該新攻擊方法，洵非無疑。

三、倘原審尚未准許其提出，則原審將該新攻擊方法列為爭點，造成上訴人之誤認。依上揭說明，應踐行闡明義務，令上訴人就民事訴訟法第 447 條第 1 項但書規定為釋明。原審未予闡明，逕謂上訴人於第一審言詞辯論終結後，始提出王○○有系爭合約第 6 條第 1 項違約事由之新攻擊方法。其復未釋明有何民事訴訟法第 447 條但書規定情形，不許其於第二審提出云云，自有可議。本件被上訴人有無違反競業禁止約定，攸關上訴人得否終止系爭合約及被上訴人有無侵害商標權或違反公平交易法情事，其事實俱有未明，本院無從為法律上判斷。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，為有理由。