

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民商上字第4號

上訴人 新凱資產有限公司

法定代理人 陳家欣

訴訟代理人 陳琮涼律師

李思怡律師

被上訴人 韓貿開發有限公司

法定代理人 吳馥瑜

訴訟代理人 林至偉律師

複代理人 廖庭萱律師

被上訴人 樂天利有限公司

法定代理人 祝宣偉

訴訟代理人 張孟茹律師

複代理人 陳冠宇律師

上列當事人間商標權其他契約爭議等事件，上訴人對於中華民國109年12月24日臺灣臺中地方法院108年度智字第5號第一審判決提起上訴，並為訴之變更、追加，本院於111年4月21日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、確認上訴人新凱資產有限公司與被上訴人韓貿開發有限公司於民國105年8月22日訂立之買賣契約關係成立。

二、確認上訴人新凱資產有限公司為附表所示商標之商標權人。

三、被上訴人樂天利有限公司應將註冊第01422741號商標移轉登記予上訴人新凱資產有限公司。

四、被上訴人韓貿開發有限公司應將註冊第01461108號商標、註冊第01375681號商標移轉登記予上訴人新凱資產有限公司。

五、變更、追加之訴訴訟費用由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序部分：

一、按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之；但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446條

第1項、第255條第1項第2款定有明文。又在第二審為訴之變更合法者，原訴可認為已因而視為撤回時，第一審就原訴所為判決，自當然失其效力；第二審法院應專就新訴為裁判，無須更就該判決之上訴為裁判。查本件上訴人在原審依民法第118條、第179條規定，請求被上訴人樂天利有限公司（下稱樂天利公司）應將註冊第01422741號商標（下稱741號商標）移轉變更登記予以塗銷，回復登記為被上訴人韓貿開發有限公司（下稱韓貿公司）所有；並依原證1之民國105年8月22日買賣契約書（下稱系爭買賣契約），請求韓貿公司應將741號商標、註冊第01461108號商標（下稱108號商標）、第01375681號商標（下稱681號商標）移轉登記予上訴人。嗣在本院主張其已依系爭買賣契約取得附表所示商標權，乃追加請求確認上訴人與韓貿公司間系爭買賣契約關係成立、確認上訴人為附表所示商標之商標權人，並就741號商標部分，追加先位聲明依民法第767條第1項中段規定，請求樂天利公司應將該商標移轉登記予上訴人，備位聲明追加依民法第244條第1、2項規定，請求撤銷樂天利公司與韓貿公司間就該商標之讓與行為，再變更主張依民法第244條第4項、第767條第1項中段規定，請求樂天利公司應塗銷及回復登記該商標為韓貿公司所有，韓貿公司應將該商標移轉登記予上訴人；就108、681號商標部分，變更為依民法第767條第1項中段規定，請求韓貿公司應將該等商標移轉登記予上訴人（見本院卷二第143至169頁、第183至184頁、第277至278頁），上訴人於本院所為之變更、追加，均係基於上訴人在原審所提系爭買賣契約真正與商標權歸屬爭議，原因事實有其共同性，證據資料於審理時得加以利用，請求之基礎事實同一，揆諸前開說明，上訴人所為之變更、追加應予准許（至上訴人於本院捨棄後復追加依「系爭買賣契約」請求移轉登記部分，另以裁定駁回之）。又法院就當事人所主張起訴原因之事實判斷其法律上之效果，不受當事人所述法律上見解之拘

01 束，並基於法官知法原則，本院爰專就上訴人變更、追加之
02 訴為審理，並適當調整兩造訴之聲明如後述。

03 二、又上訴人於原審即主張系爭買賣契約之價金係以陳金洲對韓
04 貿公司之債權以債作價給付(見原審卷一第337頁)，其於本
05 院嗣主張上開以債作價係依民法第311條第三人清償規定為
06 之，僅係就其在原審主張系爭買賣契約價金已給付之攻擊防
07 禦方法為補充，依民事訴訟法第447條第1項第3款規定，應
08 予准許。

09 貳、實體部分：

10 一、上訴人主張：上訴人與韓貿公司於105年8月22日簽立系爭買
11 賣契約，約定韓貿公司將產品一批及附表所示商標權以新臺
12 幣(下同)746萬5,000元出售予上訴人，上訴人以債作價完
13 成價金給付，韓貿公司並交付商標註冊證一批，雙方已有讓
14 與合意，上訴人取得附表所示商標權。然韓貿公司否認系爭
15 買賣契約真正，拒不配合辦理108號商標、681號商標之移轉
16 登記，並擅自將741號商標移轉登記予樂天利公司，該讓與
17 行為乃通謀虛偽意思表示而無效，且屬無權處分對上訴人不
18 生效力；縱認該讓與行為有效，亦屬有害上訴人債權之行為
19 而得撤銷並請求回復原狀。爰請求確認系爭買賣契約關係成
20 立、上訴人為附表所示商標之商標權人，及撤銷韓貿公司與
21 樂天利公司間關於741號商標之讓與行為，並請求樂天利公
22 司、韓貿公司移轉登記商標權予上訴人等語。

23 二、被上訴人則以：商標權之移轉不以登記為生效要件，上訴人
24 無權利保護必要，上訴人既已提起給付之訴，依民事訴訟法
25 第247條第2項規定即無確認利益。系爭買賣契約並非真正，
26 且基於債之相對性原則，不得以陳金洲對韓貿公司之債權抵
27 付上訴人應付之價金，上訴人既未給付價金，韓貿公司得行
28 使同時履行抗辯。又商標權之讓與仍須有原因行為及處分行
29 為，上訴人未舉證雙方已有讓與商標權之合意，自未取得商
30 標權。741號商標並非系爭買賣契約標的，且既未登記於上
31 訴人，依商標法第42條規定自不得對抗第三人樂天利公司；

01 韓貿公司與樂天利公司間讓與741號商標並非通謀虛偽意思
02 表示，又上訴人係為保全特定債權自不得行使撤銷權等語，
03 資為抗辯。

04 三、原審判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，提起上訴，並為訴
05 之變更、追加，其變更、追加聲明：(一)確認上訴人與韓貿公
06 司於105年8月22日訂立之買賣契約關係成立，確認上訴人為
07 附表所示商標之商標權人。(二)就741號商標部分：1.先位聲
08 明：樂天利公司應將741號商標移轉登記予上訴人。2.備位
09 聲明：(1)韓貿公司與樂天利公司間關於741號商標之讓與行
10 為應予撤銷。(2)樂天利公司應回復741號商標登記為韓貿公
11 司所有。韓貿公司應將741號商標移轉登記予上訴人。(三)韓
12 貿公司應將108號商標、681號商標移轉登記予上訴人。被上
13 訴人則答辯聲明：變更、追加之訴均駁回。

14 四、系爭買賣契約記載由上訴人代表人陳金洲與韓貿公司代表人
15 吳馥瑜、祝正思於105年8月22日簽立，約定韓貿公司將產品
16 一批、其所有如附表編號1、2、4至9所示商標權與其他未載
17 但屬韓貿公司註冊之商標權，以總價746萬5,000元出售予上
18 訴人，韓貿公司並交付附表編號1、2、4至9商標註冊證書一
19 批給上訴人。韓貿公司另於105年10月4日將其所有741號商
20 標權(即附表編號3)移轉登記予樂天利公司等情，為兩造所
21 不爭執(見本院卷二第183頁、第279至280頁、原審卷一第2
22 96頁)，堪信此部分事實為真實。

23 五、上訴人主張系爭買賣契約為真正、其自韓貿公司受讓取得附
24 表所示商標權，樂天利公司非善意第三人，其得基於商標權
25 人地位請求韓貿公司、樂天利公司移轉登記商標權，或備位
26 主張撤銷樂天利公司與韓貿公司間讓與741號商標權行為並
27 請求移轉登記，惟為被上訴人所否認，並以前詞置辯，經
28 查：

29 (一)本件確認之訴上訴人有即受確認判決之法律上利益：

30 1.按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益
31 者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。

又按民事訴訟法第247條所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言，故確認法律關係成立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂有即受確認判決之法律上利益（最高法院42年度台上字第1031號判決先例參照）。又所謂法律關係，乃指人與人間或人與物間之法律關係。絕對權或相對權均得為確認之訴之標的（最高法院109年度台上字第2958號判決參照）。

2. 上訴人主張其與韓貿公司間於105年8月22日訂立之系爭買賣契約關係成立，上訴人已自韓貿公司受讓取得附表所示商標權，惟為被上訴人所否認，足見兩造間就系爭買賣契約關係成立與否，及上訴人對附表所示商標權是否存在確有爭執，並影響上訴人是否得就附表所示商標為權利行使，致上訴人在法律上之地位有不安狀態存在，而此種不安之狀態，能以本件確認判決將之除去，依前揭說明，即應認上訴人有提起確認之訴之法律上利益，自得提起本件確認之訴。

3. 被上訴人雖抗辯：商標權之移轉不以登記為生效要件，上訴人無權利保護必要，且基於確認訴訟之補充性及民事訴訟法第247條第2項規定，本件無確認利益且上訴人未證明其依外國法規定可取得附表4至10商標權云云。查商標權之移轉登記雖非生效要件，然依商標法第42條規定可知，商標權之移轉非經登記不得對抗第三人，因此受讓人取得商標權後若未辦理商標移轉登記，即不得對抗第三人，對其權利自有影響，受讓人若無法以登記之外觀表彰其為商標權人，對於其商標權之行使亦有妨害，況被上訴人否認上訴人對附表所示商標之商標權存在，上訴人請求確認，難認上訴人無權利保護之必要。又上訴人係請求確認上訴人與韓貿公司間之系爭買賣契約關係成立，並請求確認上訴人為附表所示商標之商標權人（核其所述是主張其就附表所示商標權存在），此乃人與人間或人與物間之法律關係，應屬對法律關係為確認，非單純之事實或狀態，合於民事訴訟法第247條第1項規定，而

01 無同條第2項規定之適用。至附表4至10雖為外國商標，然商
02 標權讓與契約並未限制只能以本國商標權為讓與標的，此不
03 影響上訴人之確認利益。是被上訴人前開抗辯均無足採。

04 (二)上訴人與韓貿公司於105年8月22日訂定之系爭買賣契約關係
05 成立：

06 1.系爭買賣契約記載甲方為「新凱資產有限公司，代表人陳金
07 洲」，乙方為「韓貿開發有限公司，代表人吳馥瑜、祝正
08 思」。韓貿公司否認系爭買賣契約之真正，而對陳金洲告訴
09 涉犯偽造私文書罪嫌，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以107
10 年度偵續字第7號為不起訴處分，復經臺灣高等檢察署臺中
11 分署檢察長以107年度上聲議字第1948號處分書駁回再議，
12 再經原審台灣台中地方法院以107年度聲判字第138號裁定駁
13 回韓貿公司交付審判聲請。又因祝正思於前開偽造私文書案
14 件偵查中具結證述未出售商標權，且未簽署系爭買賣契約
15 書，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以107年度偵字第316號提
16 起公訴，經台中地院以107 年度訴字第2643號判處有期徒刑
17 10月，祝正思不服提起上訴，經臺灣高等法院臺中分院108
18 年度上訴字第1785號判決，以檢察官未告知祝正思身分轉換
19 證人，具結不合法為由，撤銷原審判決，改判祝正思無罪等
20 情，有上開再議駁回處分書、聲請交付審判駁回裁定及判決
21 書附卷可參(見原審卷一第93至108頁、第265至276頁)，並
22 經本院調閱上開刑事卷宗核閱無誤。

23 2.祝正思於刑案中供稱：伊是韓貿公司總經理，有出面向陳金
24 洲借錢，一共跟陳金洲借了多少錢要跟會計確認才知道，陳
25 金洲跟伊收3 到9 分的利息等語(見臺灣臺中地方檢察署10
26 6 年度他字第514 號卷，下稱他字第514號卷，第81頁反
27 面)、韓貿公司向陳金洲之借款均由伊出面，伊認知陸續共
28 借款約4至5億元，借款期間是在104或105年間，陳金洲於10
29 5年8月22日帶黑衣人來韓貿公司搬走貨品，當時伊積欠陳金
30 洲約2億元等語(臺灣臺中地方檢察署107年度偵續字第7號
31 卷，下稱偵續字第7號卷，第27背頁、第142背頁)，核與證

01 人陳金洲於刑案偵查中證稱：祝正思一共還欠伊2 億多元，
02 都還沒有還伊任何錢等語相符（見臺灣臺中地方檢察署107
03 年度偵字第316號卷，下稱偵字第316號卷，第11頁反面），
04 並有祝正思於偵查中提出之韓貿公司借款明細、韓貿公司第
05 一銀行存款存摺影本、台中銀行帳戶交易明細查詢、華南銀
06 行存款明細查詢結果各1 份、台中銀行國內匯款申請書回條
07 106 張、台中商業銀行支票存款/ 存款無摺存入通知聯8 張
08 附卷可稽（見他字第514號卷第84至135 頁），是韓貿公司
09 有積欠陳金洲債務2億元尚未清償，此部分事實，堪予認
10 定。

11 3.有關係爭買賣契約訂定經過，陳金洲於刑案偵查中具結證
12 稱：當初韓貿公司向伊借款多筆，於105年7月開始跳票，伊
13 當時有詢問祝正思要如何解決，他就拿商標權的文件問是否
14 可以商標權轉讓來清償債務，我們討論之後約定價款為700
15 多萬，3筆匯款一開始確實是借款無誤，伊與祝正思約定以
16 該3筆借款來抵扣應付之買賣價金（見偵續字第7號卷第21頁
17 正反頁），於法院審理中具結證稱：祝正思以韓貿公司名義
18 前後總共跟伊借款2 億4 千多萬元，105年7 月份台中銀行的
19 還款沒繳後就開始跟祝正思催繳，祝正思都沒有還款且支
20 票全部都退票，後來就有跟祝正思協商說是否先把韓貿的商
21 標先過戶來伊這邊。伊有跟祝正思簽立有關於韓貿公司之商
22 標權的買賣契約書，而且祝正思將所有的商標，包含國外，
23 總共10幾張的正本都同時交付伊，買賣契約書是陳家欣去擬
24 稿讓祝正思看的，在伊烏日的公司內簽約的，簽署買賣契約
25 書時現場有祝正思、伊、陳家欣及蔡小姐，買賣契約書後面
26 的「祝正思」是祝正思自己簽名的，韓貿公司的大小章是祝
27 正思自己蓋的等語（見臺灣臺中地方法院107年度訴字第264
28 3號卷，下稱訴字第2643號卷，第64頁正面、第65頁正反
29 面）。證人陳家欣於法院審理時具結證稱：簽訂這份買賣契
30 約書的原因好像是祝董欠陳金洲錢，沒辦法履行，所以就把
31 那個商標要賣給陳金洲，契約書是在臺中烏日陳金洲的工廠

那邊，簽訂契約書時，還有蔡宛樺在場，陳金洲在、祝董也都在，買賣契約書乙方「韓貿開發有限公司」代表人「吳馥瑜、祝正思」及其地址都是祝董的字，因為韓貿公司其實整個主導權都是祝正思在負責的，他太太其實並沒有全盤掌控整個業務，故他是有權責的，才會讓他這樣簽，這份契約書是伊擬的，商標權是由祝董這邊提供的，附件為化妝品產品是去祝董那邊才盤的，沒有辦法寫得很詳細，伊不曉得他到底要提供什麼東西，買賣契約書內容是伊事先打字打好的，金額是他們2 個當初協議得來的金額，故金額的部分才會沒有先寫上去，祝董當天在那邊有看過契約內容，不然他如何去決定金額，附件是在8月22日之後才補上的，契約書在乙方欄位上「韓貿公司」之印文是祝董自己蓋的等語（見訴字第2643號卷第98頁、第99頁正反面、第100 頁反面、第101頁正反面、第102 頁反面）。另證人蔡宛樺於法院審理時具結證稱：陳金洲跟祝正思簽訂讓渡商標的合約伊有在場，那天陳金洲找伊過去他位於烏日的公司聊天，過沒多久就看到祝先生到他公司去，伊看到的情形是祝正思自己拿著印章，在蓋一些合約的內容，內容伊是沒有去看，可是印章是從祝正思自己的包包拿出來，到後面的餐桌上並自己蓋章，乙方蓋章及簽名的部分都是祝正思自己用的，簽這份買賣契約書時，契約書內容那時已經寫好，伊看到時祝正思是拿了好幾張在那邊翻，伊沒有很詳細地去看內容，只知道說他看完之後，自己就拿了印章在那邊蓋等語（見訴字第2643號卷第104 頁正反面、第107 頁正反面），再由祝正思於刑案所提之「祝正思、陳金洲對話錄音譯文」所載（見訴字第2643號卷第38至53頁），陳金洲在對話中提及：「從八月份到現在，你看，這個不是小錢。你給我的感覺是，最起碼的，連要搬你那些東西，你看你從頭到尾也不配合」、「商標權你也去異議嘛，我要辦這些手續你去異議什麼？你誠意在哪裡？」、「我現在要跟你講兩件事。下星期一，我叫人上去台北找你，台灣的商標要過的，你拿你的原始印來蓋一蓋，

01 叫你老婆簽一簽」等語，顯然是祝正思與陳金洲簽訂系爭買
02 賣契約後，祝正思未能履行商標權移轉登記及給付商品，陳
03 金洲要求祝正思提出解決方案，又陳金洲於對話中提及「買
04 賣契約是假的嗎？」、「連這一份你也講，這個是不是你自己
05 簽的，印章是不是你自己蓋的，我請問你？陳家欣也在這
06 裡，蔡小姐也在這裡，他們都當場看你自己蓋印章、簽名的
07 的」、「騎縫章還是你自己蓋的，陳家欣說他要蓋，你還說
08 哪裡，這個還是你蓋的」等語時，祝正思並未加以否認，且
09 上開錄音譯文中提及：「你說，這個貨也拿不回來，辦這個
10 商標，也沒辦法用，再講下去只有生氣而已」，祝正思亦回
11 答「沒問題，商標沒問題，我回去說一聲」。以上證據互核
12 觀之，堪認祝正思確實有與陳金洲各自代表韓貿公司及上訴
13 人簽立系爭買賣契約，將商標權及產品轉讓給上訴人以抵償
14 債務，是上訴人與韓貿公司間之系爭買賣契約關係成立，應
15 堪認定。

16 4.被上訴人雖辯稱：系爭買賣契約第1、2頁無騎縫章，契約附
17 件庫存表日期晚於簽約日，105年8月22日之後祝正思尚詢問
18 商標權可抵債之數額，且陳金洲所提契約正本就有三種版
19 本，以上均可證系爭買賣契約是陳金洲先令祝正思簽署空白
20 文件後再自行附加，韓貿公司大小章為陳金洲偽刻後蓋用，
21 故可依其需求任意製作契約書，陳金洲、陳家欣與蔡宛樺對
22 於簽約日、簽約過程等證詞不一不足採信，系爭買賣契約顯
23 非真正云云。惟查：

24 (1)祝正思係韓貿公司之總經理，應有相當的社會經歷，並非毫
25 無智識之人，豈有不知契約內容且不加詢問、協商即任意簽
26 名於空白文件上之理，又祝正思並不否認有交付系爭買賣契
27 約書上所載商標之商標證書一批給陳金洲(見訴字第2643號
28 卷第195頁)，且並有產品庫存詳細報表為契約附件，倘祝正
29 思所簽署為一空白文件，如何會交付與契約書所載註冊號數
30 相符之商標證書，陳金洲又何能取得韓貿公司之產品庫存詳
31 細報表，是被上訴人辯稱祝正思只有簽一個空白文件云云，

實有悖於常情，亦與上開對話錄音譯文內容不符，自難採信。

(2)又陳金洲於刑案法院審理時已明確證稱：第1次有前面那幾張契約書跟後面的權利書、商標註冊證，但沒有庫存表，庫存表是祝正思後來再補上來，伊訂成整本後再讓祝正思蓋1次騎縫章，整本完備之後才蓋的，簽這幾張買賣契約書時，還沒做封面，第2次時連封面整套都好了，連庫存表都進去了，才去蓋騎縫章，蓋完騎縫章之後才是有3本，其中1本給他們，自己留2本等語（見訴字第2643號卷第111頁），依證人陳金洲上開所述，顯見本案整本買賣契約書並非於同日即完成，而係先簽立買賣契約及交付權利書、商標註冊證，迨取得商品庫存表後再一併裝訂成整本買賣契約書及蓋印騎縫章，此過程與一般買賣交易無違，即使庫存表裝訂於商標證書之前，然裝訂之順序並無任何規定或交易習慣必須依照取得之時序，自難以此即認系爭買賣契約非真正。再者，陳金洲於刑案中已明確表示系爭買賣契約之原本有3份，1份自己留存、1份由上訴人留存、1份由韓貿公司留存（見訴字第2643號卷第109背頁），而陳金洲於刑案108年4月23日審判程序所提買賣契約為陳金洲所留存之版本，與他字第514號卷所附買賣契約之印文位置及簽名字體大小略有不同，於108年5月28日審判程序所提買賣契約為上訴人所留存之版本，與他字第514號卷所附買賣契約相符，此業據陳金洲於另案陳述明確，並有勘驗筆錄可參（見訴字第2643號卷第110至111頁、第117至141頁、第194頁背面），另上訴人於本件起訴時提出系爭買賣契約影本（見原審卷一第27至83頁），本院於審理時命上訴人提原本到院（見本院卷二第280頁、第291至340頁），經核上訴人於本件所提系爭買賣契約書，與陳金洲於刑案108年4月23日審判程序所提相同，因此，陳金洲於刑事案件及本件民事案件所提之買賣契約書原本總共僅有2份，即陳金洲與上訴人各自留存之版本，被上訴人辯稱陳金洲前後提出3份不同版本買賣契約書，顯有誤

會，其據此抗辯系爭買賣契約為陳金洲偽刻韓貿公司大小章任意製作云云，當無足採。

(3)另陳金洲、陳家欣、蔡宛樺於刑事案件作證時間為108 年3月5 日、108 年4 月23日，距離本案買賣契約簽立時（105年8 月22日），已有2 年6 個月之久，而人之記憶，隨著時間經過，難免漸趨模糊，尤其對案發經過之細節更易淡忘，此乃一般人之記憶不可避免之自然缺陷，陳金洲、陳家欣、蔡宛樺於刑案中均已明確證述祝正思確實因為韓貿公司積欠陳金洲債務未清償，而簽立系爭買賣契約將產品及商標權轉讓給上訴人，祝正思並在系爭買賣契約上親自簽名、蓋章，且均無反覆，其等所述亦與錄音譯文相符，已如前述，自難僅以陳金洲、陳家欣、蔡宛樺對簽約細節之證詞稍有出入，即謂其等證述有瑕疵而全盤否認其證詞真實性，遽為被上訴人有利之認定。

(4)再者，陳金洲於刑案中證稱：伊與祝正思約定價款為700多萬，以該3筆匯款來抵扣應付之買賣價金（見偵續字第7號卷第21頁正反頁），核與證人陳家欣證稱：買賣契約書金額是陳金洲、祝正思二人當初協議得來的金額，祝董當天在那邊有看過契約內容，不然他如何去決定金額（見訴字第2643號卷第101正反頁）等語相符，又系爭買賣契約上印文為祝正思所親自蓋用，已如前述，觀諸系爭買賣契約第2條記載：「本契約之價金(含營業稅)總價柒佰肆拾陸萬伍仟元正」，其上並蓋有韓貿公司大小章，足見雙方確實已議定買賣價金為746萬5,000元，至上開錄音譯文中祝正思提及：「那你就跟我講，這個商標你要扣多少錢？好不好」，陳金洲回答：「沒有啊，我們本金多少，大家等會可以來對帳，利息你要算多少，就從頭到尾開始談嘛，對不對？你要怎麼還款講給我聽啊，也可以叫來律師見證啊大家講出來啊，銀行的你要怎麼處理啊？因為我是保證人啊。我再請教你，那一筆錢，是不是你公司用的，台中銀行那一筆五千萬。」（見訴字第2643號卷第47頁）然該等錄音為祝正思所錄，其雖自行表示

「商標你要扣多少？」但陳金洲之回覆是針對全部欠款還剩多少可以來對帳之意，無從證明雙方對買賣價金尚未合致，又縱使陳金洲在祝正思討價還價後願意再免除韓貿公司部分債務，亦不影響雙方於訂定系爭買賣契約時對於買賣價金已有意思表示合致之效力，當無從憑此為有利被上訴人之認定。

5. 綜上，祝正思確實有與陳金洲簽訂系爭買賣契約，被上訴人抗辯系爭買賣契約形式並非真正云云並不足採，上訴人主張與韓貿公司於105年8月22日訂定之系爭買賣契約關係成立，堪認可取。

(三) 上訴人對附表所示商標權存在：

1. 741號商標為系爭買賣契約之標的：

系爭買賣契約第1條記載：「本契約標的物：... 商標權... 「其他未載但屬乙方註冊之商標權皆包含。」741號商標(即附表編號3)既登記為韓貿公司所有，自屬系爭買賣契約之標的。

2. 上訴人自韓貿公司受讓取得附表所示商標權：

(1) 按商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人，商標法第42條定有明文。商標權移轉之登記，僅為對抗要件，而非生效要件，商標權於當事人出、受讓意思合致時，即生移轉之效力(最高法院109年度台上字第2571號判決參照)。又「著作財產權之轉讓，係著作財產權主體變更的準物權契約，為處分行為之一種，著作權讓與契約，應與其原因行為之債權契約相區別。」最高法院86年度台上字第1039號判決可參，故商標權之讓與仍應區分債權行為及處分行為，亦即當事人所訂定之商標權買賣契約為債權行為，雙方仍須有轉讓商標權之合意，即準物權行為，始發生商標權轉讓之效力，又因商標移轉登記僅為對抗要件，因此該讓與於當事人間讓與之意思表示合致時即生讓與效力，不因事後有無登記而受影響。

01 (2)上訴人與韓貿公司訂有系爭買賣契約(債權行為)，買賣標的
02 為附表所示商標及產品一批，已如前述。又系爭買賣契約第
03 2條記載本契約之價金為746萬5,000元，第3條記載付款方式
04 為依附件匯款單據，系爭買賣契約附件並有陳金洲於105年5
05 月30日、同年月31日、同年6月15日匯款291萬元、67萬5,00
06 0元、388萬元(合計746萬5,000元)至韓貿公司第一銀行、華
07 南銀行帳戶之之匯款單3紙(見原審卷一第29、81頁)，韓貿
08 公司對於曾收受上開3筆匯款並未爭執，又上訴人持有除741
09 號商標以外之商標註冊證原本8件，祝正思於刑案中亦自
10 陳：上開註冊證是伊在105年8月22日交給陳金洲等語(見偵
11 續字第7號卷，第29背頁)，則上訴人既已給付買賣價金，祝
12 正思並交付商標註冊證原本，堪認雙方已就商標權之讓與
13 (準物權行為)達成合意，至祝正思雖隱匿尚有741號商標之
14 事實而未交付741號商標註冊證原本給陳金洲，然741號商標
15 權既為系爭買賣契約一部分，且上訴人已付清全部買賣價
16 金，則741號商標當亦在雙方讓與合意之範圍，始符交易常
17 情。準此，上訴人與韓貿公司已有讓與附表所示商標權之合
18 意，揆諸前開說明，自生商標權變動之效力，上訴人已取得
19 附表所示商標權，上訴人主張其對附表所示商標權存在、其
20 為附表所示商標權人，自屬有據。至被上訴人雖於本院言詞
21 辯論期日抗辯上訴人當庭所提之歐盟商標證書似為影印本
22 (見本院卷二第279頁)，然該文件既為被上訴人所交付，即
23 無礙於兩造間已有讓與該商標權合意之認定。

24 (3)被上訴人又抗辯：祝正思交付商標註冊證與轉讓商標權無關
25 云云，然有關祝正思交付商標註冊證給陳金洲之原因，祝正
26 思於刑案中稱：105年8月22日伊將上開文件交給陳金洲，當
27 時陳金洲說要借看，要評估有多少價值，之後就沒歸還等語
28 (見偵續字第7號卷，第29背頁)，嗣改稱：「問：(提示106
29 他514號卷第62至77頁)這些在越南、中國註冊的商標是真是
30 假？」、「是真的，是我們提供給陳金洲的，他說他要借來
31 看，看要發展哪一個國家」(見偵字第316號卷第18背頁)，

於本件審理時其訴訟代理人又改稱：因陳金洲於105年間曾於網路上為被上訴人銷售商品，遂要求交付商標註冊證以確保伊已獲得授權（見本院卷二第227背頁），其前後所述不一，已有可議，況無論是要估價、了解商標布局或確認授權，均無須將商標證書原本交給對造，復觀諸前開錄音譯文顯示陳金洲事後至智慧局辦理商標權移轉登記，實可證明祝正思將商標註冊證交給陳金洲即是要轉讓商標權之意，顯見雙方確實已達成讓與商標權之合意，被上訴人上開抗辯要無足採。

3.韓貿公司不得主張同時履行抗辯：

被上訴人雖抗辯：基於債之相對性原則，不得以陳金洲對韓貿公司之債權抵付上訴人應付之價金，況陳金洲主觀上無替上訴人清償價金之意，上訴人於原審亦自承該筆債務未消滅，且提不出韓貿公司相對應擔保支票，足見被上訴人已清償，上訴人無從以該債務抵償價金，而上訴人既未給付價金，韓貿公司得行使同時履行抗辯云云。然陳金洲有匯款系爭買賣契約附件所示3筆款項給韓貿公司，已可證明確實有該筆借款存在，韓貿公司若抗辯已清償，自應由韓貿公司負舉證責任，惟韓貿公司僅空言表示已清償，卻未提出任何證據以實其說，所辯自不足採，尚難僅以陳金洲未提出韓貿公司相對應之擔保支票，即可認定韓貿公司業已清償該筆債務。再者，上訴人依系爭買賣契約雖有給付買賣價金之義務，然債之清償得由第三人為之，民法第311條第1項定有明文，韓貿公司既積欠陳金洲債務未清償，則陳金洲以其對韓貿公司之債權為上訴人清償該買賣價金，非法所不許，且韓貿公司積欠陳金洲2億多元無力清償，則雙方約定將商標權作價抵償欠款，亦與常情無違，自應認韓貿公司已履行系爭買賣契約之價金給付義務。又陳金洲於刑案中已明確證稱：3筆匯款一開始確實是借款無誤，伊與祝正思約定以該3筆借款來抵扣應付之買賣價金（見偵續字第7號卷第21頁正反頁）、（問：照你所述，你們約定給付價金的方式就是用之

前欠的債來抵？)對，如果說辯護人不知道祝正思有無把錢還我，乾脆叫他提示說是在何時把這筆錢支付給我，這樣就好了(見訴字第2643號卷第74頁)，均已明確表示以韓貿公司對陳金洲之欠款抵付本件買賣價金，所述亦與系爭買賣契約記載相符，至上訴人訴訟代理人於原審雖稱：依據當事人的說法，韓貿公司尚欠2億多元，本來依照系爭買賣契約約定746萬5,000元應該扣除，但是因為被告沒如實履約，所以該部分借貸關係未消滅等語(見原審卷一第299頁)，其意指韓貿公司若未履行系爭買賣契約出賣人義務則其亦不同意債務消滅，並非否認以債作價之意，是被上訴人辯稱：陳金洲並無代上訴人清償買賣價金之意、上訴人尚未給付價金云云，自無足取。準此，上訴人既已履行買賣價金對待給付之義務，則韓貿公司以上訴人未給付上開款項為由，為同時履行抗辯，自無足採。

(四)樂天利公司並未取得741號商標權：

- 1.按商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人，商標法第42條定有明文。我國商標法採登記對抗主義，所謂對抗，是指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾相互抗衡之現象，以「登記」為判斷權利歸屬之標準。登記對抗主義精神在於未以登記公示自己權利者，不得對抗第三人，藉此促使權利人取得權利後應登記，以保障交易安全，因此若第三人已知未登記權利之真實歸屬情形，則交易安全並無受影響之虞，即無須賦予該惡意第三人登記保護之必要，準此，商標法第42條之「第三人」自應限縮解釋為「善意第三人」，如此始符該條立法精神。
- 2.韓貿公司與上訴人訂定系爭買賣契約並讓與附表所示商標權後，又於105年9月29日與樂天利公司訂定轉讓合同，約定以價金204萬元將741號商標(即附表編號3)轉讓樂天利公司，並於同年10月4日完成移轉登記，有智慧局商標檢索資料及商標權轉讓合同附卷可參(見原審卷一第109、343頁)，且為兩造所不爭執。觀諸被上訴人所提樂天利公司給付741號商

01 標買賣價金之存摺明細影本(見原審卷一第345至352頁)，其
02 上所示各筆匯款金額加總後並非204萬元，被上訴人雖抗
03 辯：該金額包含樂天利公司其他應付之貨款，故金額超過20
04 4萬元云云(見原審卷一第401頁)，然經原審法官命被上訴人
05 將貨款與商標權買賣價金分別列出(見原審卷一第401頁)，
06 被上訴人僅提出樂天利公司單方製作之轉帳傳票為證，並未
07 提出其他與貨款交易有關之證據以供本院審酌各筆貨款金額
08 是否屬實，則該匯款金額既與741號商標價金不符，是否確
09 實用於給付741號商標買賣價金，顯屬有疑。再者，韓貿公
10 司與樂天利公司之商標轉讓合同雖由吳馥瑜代表韓貿公司、
11 吳卓璋代表樂天利公司所簽立，然被上訴人所提樂天利公司
12 給付741號商標買賣價金之轉帳傳票記載「製表：吳馥
13 瑜」、「簽核：祝正思」、「負責人：吳卓璋」(見原審卷
14 二第17至27頁)，而吳卓璋與祝正思為姻親關係(見原審卷
15 二第144頁)，被上訴人並稱：祝正思是樂天利公司的實際負
16 責人，吳馥瑜是樂天利公司的行銷經理；樂天利公司實際
17 上是由祝正思經營；祝正思一度擔任韓貿公司的總經理，可
18 說是實際負責人；樂天利公司所提轉帳傳票都是由韓貿公
19 司名義負責人吳馥瑜所製作(見原審卷二第83至84頁)，足
20 見祝正思為樂天利公司、韓貿公司之實際負責人，祝正思甚
21 且在樂天利公司給付741號商標價金之傳帳傳票上簽核，堪
22 認樂天利公司對於韓貿公司已讓與741號商標權予上訴人一
23 事顯然知之甚詳，其並非善意第三人甚明，自無商標法第42
24 條之適用，是被上訴人辯稱依商標法第42條規定應由登記
25 名義人樂天利公司取得741號商標權云云，自無足取。

26 (五)上訴人得請求樂天利公司、韓貿公司移轉登記商標權：

- 27 1.按所有人對於妨害其所有權者，得請求除去之。前項規定，
28 於所有權以外之物權，準用之。民法第767條第1項中段、第
29 2項定有明文。民法第767條第1項中段規定之適用，凡以占
30 有所有物以外之方法，客觀上妨害所有權人圓滿行使所有權
31 之行為或事實均屬之。

01 2.就741號商標部分，因樂天利公司為惡意第三人而無商標法
02 第42條規定適用，上訴人既已自韓貿公司受讓取得741號商
03 標權，則韓貿公司將741號商標權讓與樂天利公司自屬無權
04 處分，因上訴人拒絕承認而對上訴人不生效力，是上訴人仍
05 為741號商標之商標權人，則樂天利公司登記為741號商標之
06 商標權人，此登記已妨礙上訴人就741號商標權之圓滿行
07 使；就108號商標、681號商標部分，上訴人亦已自韓貿公司
08 受讓取得商標權，然該等商標現仍登記韓貿公司名下，亦已
09 妨礙上訴人就108號商標權、681號商標權之圓滿行使。準
10 此，上訴人本於商標權人地位，依前開規定請求樂天利公司
11 移轉登記741號商標、請求韓貿公司移轉登記108號商標、68
12 1號商標，自屬有據。又上訴人就741號商標權之先位請求既
13 有理由，其備位請求本院即無審酌之必要，併此敘明。

14 六、綜上所述，上訴人為訴之變更、追加，請求確認上訴人與韓
15 貿公司於105年8月22日訂立之系爭買賣契約關係成立，確認
16 上訴人為附表所示商標之商標權人，及請求樂天利公司將74
17 1號標權移轉登記予上訴人，請求韓貿公司將108、681號商
18 標移轉登記予上訴人，為有理由，應予准許。

19 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證
20 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不
21 逐一論列，附此敘明。

22 八、據上論結，本件上訴人變更、追加之訴為有理由，依智慧財
23 產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條、第85條第1項前
24 段、第463條規定，判決如主文。

25 中 華 民 國 111 年 5 月 26 日

26 智慧財產第一庭

27 審判長法 官 李維心

28 法 官 陳端宜

29 法 官 蔡如琪

30 以上正本係照原本作成。

01 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
02 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
03 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具
04 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資
05 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項
06 但書或第2 項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師
07 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

08 中 華 民 國 111 年 6 月 6 日

09 書記官 邱于婷

10 附註：

11 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

12 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
13 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

14 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
15 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
16 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。