

智慧財產及商業法院民事判決

113年度民商上字第4號

上訴人 科頂科技工業股份有限公司

法定代理人 方怡清

訴訟代理人 賴安國律師

複代理人 賴爵豪律師

被上訴人 奧創醫科股份有限公司

(原名：科鼎國際股份有限公司)

法定代理人 陳文進

訴訟代理人 郭泓志律師

陳婉瑜律師

上列當事人間商標權移轉登記事件，上訴人對於中華民國113年1月18日臺灣高雄地方法院110年度智字第1號第一審判決提起上訴，本院於115年4月8日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決廢棄。

二、被上訴人應將註冊第01260721號「CODENT」商標移轉登記予上訴人。

三、第一、二審訴訟費用均由被上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

本件係現行智慧財產案件審理法於民國112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件，依同法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定。

乙、實體方面：

壹、上訴人主張：兩造於107年7月31日簽訂商標使用合約（下稱商標合約）及代工/採購合約（下稱採購合約，與商標合約統稱二合約），上訴人因誤信被上訴人負責人陳文進聲稱已預付商標授權費用新臺幣（下同）2,000萬元，故就註冊第01260721號「CODENT」商標（下稱系爭商標）與被上訴人在107年12月1日簽訂「商標移轉契約書」，並在108年2月16日

01 完成移轉登記。被上訴人自採購合約簽署日之107年7月31日
02 起，至最後一次採購之108年4月3日間（下稱採購合約履行
03 期間），被上訴人並未依採購合約第1條第1項約定，於簽約
04 日起算後每年向上訴人提出不低於1億元之訂單；又未依採
05 購合約第1條第3項約定，以每月全額預付貨款累計金額達3
06 個月產能2,499萬元，亦未全額預付貨款，經上訴人催告給
07 付積欠暫估預付貨款未果。爰依商標合約第1條第3項但書、
08 民法第179條規定或第259條第1款規定，請求擇一為上訴人
09 勝訴判決等語。

10 貳、被上訴人則以：商標合約之文義與真意均指向「買賣」，商
11 標合約第1條第5項明確記載被上訴人已支付2千萬元。兩造
12 採購合約之合作模式，是被上訴人以電子郵件提出各月份之
13 框架式訂單，再由上訴人依其產能回復，以確定實際出貨
14 量。被上訴人自107年8月至108年7月間所提之訂單總金額已
15 超過1億元，上訴人長期無法依約出貨，更有故意拒絕出貨
16 之情事，已違反採購合約第1條第2項約定。又上訴人係因對
17 外積債繁多、勞資糾紛等問題，喪失正常履約能力，亦構成
18 採購合約第4條第1項之終止事由。此外，上訴人亦有違反採
19 購合約第1條第5項之非競爭約款情事。被上訴人已依法定程
20 序催告並於108年7月30日向上訴人表示終止採購合約關係，
21 縱認終止不合法，商標合約之解除條件係上訴人以不正方法
22 所導致，依民法第101條第2項規定應視為不成就，而依商標
23 合約第1條第3項產生之移轉商標請求權並不因此使商標讓與
24 契約當然失效，被上訴人享有商標權仍有法律上原因，與不
25 當得利要件不符。而二合約為繼續性契約，未載明得解除契
26 約事由，被上訴人否認二合約及商標權移轉契約書已遭上訴
27 人合法解除等情置辯。

28 參、原審為上訴人敗訴判決，上訴人不服提起上訴，聲明：(一)原
29 判決廢棄。(二)被上訴人應將系爭商標移轉登記予上訴人。被
30 上訴人答辯聲明：駁回上訴。

31 肆、兩造不爭執事項及本件爭點（卷二第290至292頁）：

一、不爭執事項：

- (一)兩造於107年7月31日簽署商標合約，由甲方即上訴人同意授權乙方即被上訴人獨家使用商標合約附件一所示商標（至於範圍係編號1所示系爭商標或編號1至27所示27個商標，兩造仍有爭執），被上訴人每半年應繳納使用對價500萬元，且被上訴人如按時繳納使用對價，上訴人同意在合約存續期間，於使用對價累計至與商標鑑定價值即2,000萬元等額時，將附件一所示商標（至於範圍係編號1所示系爭商標或編號1至27所示27個商標，兩造仍有爭執）移轉登記予被上訴人。
- (二)兩造於同日（即107年7月31日）簽署採購合約，被上訴人依採購合約，每年向上訴人提交之代工訂單累計不得低於1億元。
- (三)上訴人於107年12月1日與被上訴人簽立商標權移轉契約書，約定上訴人將系爭商標移轉予被上訴人，並於108年2月16日移轉登記予被上訴人。
- (四)被上訴人自採購合約簽署日之107年7月31日起，至最後一次採購之108年4月3日間（即採購合約履行期間），至少有如更正後原證25（原審卷二第21至37頁）所示7,879萬4,906元之訂單（是否尚有其他訂單及7,879萬4,906元被上訴人是否已全額付款並得納入採購合約之訂單累計金額，兩造仍有爭執）。
- (五)被上訴人於108年4月3日後已無再透過ERP系統向上訴人提出任何訂單，亦無再給付款項予上訴人。被上訴人於108年7月30日以高雄高分院郵局第183號存證信函主張終止採購合約（惟該終止是否合法，兩造仍有爭執）。
- (六)被上訴人於108年8月2日向臺灣高雄地方法院（下稱高雄地院）另案起訴請求上訴人將商標合約附件一編號2至27所示共26個商標移轉登記予被上訴人，經高雄地院於110年9月17日以108年度智字第2號民事判決（下稱甲證20判決），駁回被上訴人之訴，後被上訴人僅就附件一編號2、19、24所示

01 共計3個商標聲明不服提起上訴，嗣因被上訴人未繳納上訴
02 費用而經裁定駁回確定。

03 (七)被上訴人於108年間以其為系爭商標之商標權人，上訴人不
04 得使用系爭商標為由，向臺灣橋頭地方檢察署提起上訴人負
05 責人方世林涉犯商標法第95條第1項第1款規定之告訴案件，
06 該署檢察官於109年2月4日作成109年度偵字第1432號不起訴
07 處分，並經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署109年3月10日
08 以109年度上聲議字第142號駁回再議處分確定在案。

09 (八)上訴人對陳文進提起違反營業秘密法等告訴案件，經臺灣橋
10 頭地方檢察署檢察官以111年度偵字第869號為不起訴處分。

11 (九)方怡清前對被上訴人提起請求給付工資等事件，經臺灣橋頭
12 地方法院以109年度勞訴字第103號判決方怡清之訴駁回。

13 (十)被上訴人於108年11月4日另案起訴請求上訴人返還代墊款共
14 計3,542萬6,309元，經高雄地院以109年度重訴字第60號民
15 事判決駁回，被上訴人不服提起上訴，分別經臺灣高等法院
16 高雄分院112年度重上字第90號民事判決（下稱甲證46判
17 決）駁回、最高法院114年度台上字第88號民事裁定駁回上
18 訴確定。

19 二、本件爭點：

20 (一)被上訴人於第二審主張甲證46判決未審酌金流狀況，是否為
21 第二審追加之新攻擊或防禦方法？

22 (二)甲證46判決有無爭點效之適用？

23 (三)上訴人依商標合約第1條第3項約定，請求被上訴人移轉系爭
24 商標登記予上訴人，有無理由？

25 1.被上訴人有無依據商標合約第1條之約定給付商標使用對價
26 2,000萬元予上訴人？得否以其他款項墊付？此部分有無甲
27 證20判決爭點效之適用？

28 2.被上訴人於108年7月30日終止採購合約，是否合法？

29 3.如否，則被上訴人有無依據採購合約第1條第1、3項約定，
30 於簽約日起3年內，每年向上訴人提交金額累計達1億元之採

01 購訂單？被上訴人是否依該約定需每月維持全額預付三個月
02 貨款2,499萬元予上訴人？

03 (四)上訴人依據民法第179條返還不當得利規定，請求被上訴人
04 移轉系爭商標登記予上訴人，有無理由？

05 (五)上訴人依據民法第259條第1款回復原狀規定，請求被上訴人
06 移轉系爭商標登記予上訴人，有無理由？

07 伍、本院得心證理由：

08 一、兩造於107年7月31日簽立採購合約，被上訴人依約有向上訴
09 人提出訂單之權利，上訴人則有依訂單交付貨物之義務；兩
10 造復於同日再簽立商標合約，依商標合約第1條第3項但書約
11 定，被上訴人未履行採購合約約定時，應無條件將商標權移
12 轉返還上訴人；而被上訴人承諾於採購合約簽約日（即107
13 年7月31日）起算至少3年，每年須向上訴人提交訂單金額累
14 計不低於1億元，上訴人則須完成被上訴人提交訂單之交付
15 義務；因考量上訴人生產週期長達3個月，與產品稀有性，
16 被上訴人對於上訴人之採購付款方式，係以購貨預估FCST採
17 全額預付提前預訂產能方式；被上訴人給予上訴人之採購價
18 格議定如採購合約附件，價格得經雙方同意調整；有效期間
19 為3年，此觀採購合約第1條第1至4項及第3條約定即知（甲
20 證1、2，即甲證10、11，原審110年度審智字第1號，下稱審
21 智卷，第15至20頁，原審卷一第173至183頁）。是以，兩造
22 間配搭履行商標合約所簽訂之採購合約，應屬架構性合約性
23 質，主要作用在於締約當事人間長期合作，為合約存續期間
24 重複交易（代工／採購）提供原則性、總括性之基礎合約架
25 構，預先約定普遍適用之合約條件。架構性合約於締約時，
26 尚未指定合約標的之具體種類、數量，須待當事人於合約有
27 效期間內，藉由後續締結個別合約約定具體給付之種類、數
28 量。故架構性合約具有強迫締約當事人於後續締結個別合約
29 時，將架構性合約所定原則性、總括性之合約條件（付款方
30 式係以購貨預估FCST採全額預付提前預訂產能方式；除兩造
31 同意調整價格外，採購價格議定如採購合約附件）訂入個別

01 合約之效力。質言之，架構性合約具有預備締結後續個別合
02 約之功能。故被上訴人每次向上訴人提交之採購訂單，即為
03 後續締約個別合約之要約，須待被上訴人承諾，始生個別合
04 約具體給付種類、數量之效力（甲證46判決第10至11頁，卷
05 一第280至281頁）。

06 二、兩造間針對商標合約是「商標使用」或「商標移轉」契約有
07 所爭執，上訴人主張被上訴人未依據商標合約第1條約定給
08 付商標使用對價2,000萬元，並援引甲證20判決理由「被上
09 訴人未能舉證已給付商標使用對價2,000萬元予上訴人」
10 （原審卷一第212至214頁、第218頁）認有爭點效適用，此
11 為被上訴人否認。然系爭商標係由上訴人於107年12月1日與
12 被上訴人簽立商標權移轉契約書，約定上訴人將系爭商標移
13 轉予被上訴人，並於108年2月16日移轉登記予被上訴人（甲
14 證3、4、12，審智卷第21、23頁，原審卷一第185至186
15 頁），而上訴人主張因被上訴人未履行採購合約第1條第1、
16 3項約定，依商標合約第1條第3項但書約定，請求被上訴人
17 無條件將系爭商標移轉返還上訴人，是以商標合約是商標使
18 用或商標移轉契約，當不影響本件判斷。又兩造對於採購合
19 約第1條第3項約定可否解釋為「被上訴人每3個月需預付2,4
20 99萬元」雖有爭執，但依約被上訴人就提交之訂單應全額預
21 付貨款乙情，應無疑義。

22 三、就被上訴人支付貨款及上訴人交貨數額，被上訴人除於原審
23 提出附表1、2及乙證1至14、乙證31（原審卷一第69至131
24 頁、原審卷三第169至183頁）等資料；於本院整理提出附表
25 3、附表4（卷一第363、365頁）外，並舉上訴人財務報告
26 （甲證43-1、甲證43-2，原審卷四第253至304頁）佐證其於
27 107年12月31日止，已超額預付3,189萬7,295元等情；上訴
28 人否認被上訴人已依採購合約每年提交1億元訂單並全額預
29 付貨款，提出更正後甲證25、甲證45、甲證51（原審卷二第
30 21至37頁，卷一第103至111頁，卷二第51至59頁）資料，並
31 列表（卷二第323至324頁）為證，兩造間就依採購合約支付

貨款及交貨數額之情形，各持己見。查採購合約為架構性合約，依採購合約第1條第3項約定，被上訴人就提交之訂單應全額預付貨款，被上訴人於108年4月3日後已無再透過ERP系統向上訴人提出任何訂單，亦未再給付款項予上訴人，上訴人於訴訟進行中，以經最高法院駁回上訴確定之甲證46判決為據，陳明被上訴人於該案就前述財務報告（甲證43-1、甲證43-2）內容已提出為主張（參甲證47、48，卷一第419至448頁），經該案審酌未予採納，而依國稅局檢附之證據資料審酌認定被上訴人自106年1月至108年4月間，尚積欠上訴人5,578萬9,099元款項等情，提出甲證46判決之匯款證據（甲證51，卷二第51至59頁，即甲證46判決第15頁所指更正後被證33之表格）為佐證，並將有關採購合約履行期間之付款明細表列共計2,169萬9,439元（卷二第33至37頁），應屬有據可採。是以被上訴人就提交之訂單應全額預付貨款之約定以觀，被上訴人在採購合約履行期間僅支付上訴人2,169萬9,439元，顯未達採購合約第1條第1項累計不低於1億元之約定數額，上訴人依商標合約第1條第3項但書規定，請求被上訴人無條件將系爭商標移轉返還上訴人，當屬有據。

四、被上訴人雖辯稱上訴人惡意不出貨、積債繁多無能力履約，並已催告，且於108年7月30日以存證信函表示終止採購合約（乙證15，原審卷一第133至139頁）等情。惟被上訴人終止採購合約之存證信函係於同年月31日送達上訴人（原審卷一第139頁），而依採購合約第1條第1項約定於簽約日起算第一年之期間，係於同年月30日到期，被上訴人於108年4月3日後已無再透過ERP系統向上訴人提出任何訂單，亦未再給付款項予上訴人，被上訴人在採購合約履行期間僅支付上訴人2,169萬9,439元，顯未達採購合約第1條第1項累計不低於1億元之約定數額，已如上述，則上訴人在接獲被上訴人之終止通知前，已可依據商標合約第1條第3項但書約定請求被上訴人無條件將系爭商標移轉返還上訴人。且上訴人否認被上訴人合法終止採購合約，理由略以：（一）被上訴人以附表

01 1、2及乙證1至14稱上訴人每月均未能全額交貨，至108年7
02 月30日寄出終止存證信函止，已逾交期甚久之答辯部分：上
03 訴人否認可將Forecast（預估數量）認作兩造間已成立之訂
04 單，更不得計入採購合約第1條第1項約定之訂單累積金額，
05 被上訴人就各筆Forecast金額已如何依法定程式定期催告上
06 訴人履行，並未提出說明，難認適法行使終止權。(二)被上訴
07 人以乙證40至42電子郵件及附件（原審卷四第87至119頁）
08 佐證其自108年6月6日即已檢附Forecast附件，載明商品之
09 料號、品項及數量等資訊催請上訴人出貨，始終未能收受上
10 訴人出貨之答辯部分：上訴人稱該108年6月6日之Forecast
11 附件，係前一週始新提出之訂單（乙證40），被上訴人自10
12 8年4月3日後即無再給付任何款項予上訴人，縱被上訴人嗣
13 後有於108年6月6日當週或前一週提出Forecast，均未能符
14 合採購合約應全額預付貨款始得計入累計1億元訂單金額之
15 約定。況被上訴人於108年6月20日寄發電子郵件敘明交貨需
16 求日為108年7月1日，催請上訴人出貨，然該筆Forecast單
17 號於108年6月20日始提交予上訴人（乙證42，原審卷四第11
18 9頁），被上訴人片面要求上訴人於11日內交貨，採購合約
19 第1條第3項記載之上訴人生產週期長達3個月，該催告期限
20 尚非合理妥適，難認係以相當期限催告上訴人履行。(三)被上
21 訴人以108年4月間律師函（乙證19，原審卷二第389至403
22 頁）催請上訴人就債務問題及履約狀況提出說明，要求不得
23 違約出貨予客戶之答辯部分：上訴人稱其迄今仍持續營業，
24 否認有採購合約第4條第1項之終止事由，而參諸乙證45書狀
25 （卷二第93至95頁）所述事證均發生在108年10月2日以後，
26 與被上訴人108年7月30日之終止事由無關，又採購合約第1
27 條第5項並非兩造合意之終止事由，被上訴人並未舉證有定
28 適當期間通知上訴人改正違約事項，無從類推適用民法第25
29 4條規定終止合約。且由乙證45書狀內容可徵上訴人係因客
30 戶發函上訴人追究責任，上訴人基於維護商標及雙方公司形
31 象方才出貨予客戶，與採購合約第1條第5項約定之競爭行為

有間，上訴人並無違約。(四)被上訴人稱上訴人故意不出貨之答辯部分：上訴人表示已於108年4月11日以存證信函（甲證14，原審卷一第189至192頁）催告被上訴人給付積欠之暫估預付貨款2,115萬元，遭被上訴人拒絕給付，依採購合約之付款方式，被上訴人本即負有先行全額預付貨款之付款義務，被上訴人違約在先。(五)被上訴人稱上訴人債務繁多，難以營業之答辯部分：上訴人否認並表示甲證46判決亦認被上訴人自106年1月至108年4月間共計積欠上訴人貨款5,578萬9,099元，可徵即便上訴人對外有債務，被上訴人長期積欠上訴人貨款，上訴人仍可持續履約出貨，且合法持續營業，顯無採購合約第4條事由等情。綜觀上訴人所述並非全然無據，被上訴人是否已合法終止採購合約，顯屬可議，實難據以認定被上訴人無須履行採購合約約定，而為不利上訴人之判斷。

五、被上訴人稱甲證46判決審酌款項範圍僅1億3,149萬6,055元（甲證46判決第15頁，更正後被證33之表格，卷一第285頁），然被上訴人歷年來所給付代墊上訴人之總金額，實際上高達2億1,361萬9,081元（詳乙證46、47，卷二第139至215頁），不但未積欠貨款，反係超額支付等情，提出存摺及帳戶明細資料（乙證48，卷二第243至254頁）為佐證。然乙證46、47、48為被上訴人單方提出，觀諸該些資料所示日期並非限定在採購合約履行期間，被上訴人亦未提出依採購合約於各筆訂單下訂時，業已同時依約逐筆給付各筆訂單全額預付款之具體事證，實難據以判斷被上訴人業已依採購合約第1條第3項約定履約，自無從採憑為有利被上訴人之認定。

六、被上訴人聲請向新誠會計師事務所之林宏源會計師函詢甲證43-1、甲證43-2財務報告暨會計師查核報告相關事項（卷一第406頁），上訴人不同意（卷一第409至411頁），審酌甲證43-1財務報告第4頁「會計師查核財務報表之責任」、第25頁「重大之期後事項」記載內容（原審卷四第256頁、第277頁），會計師表明查核意見尚可能因兩造間其他事件而影

響，前揭財務報告是否契合兩造間客觀真實交易情形，已屬可議，參以上訴人提出甲證46判決，陳明被上訴人於該案就前述財務報告內容提出為主張未經該案採納等情，業如上述，本院認無法據以釐清兩造爭議，應無函詢必要。

陸、綜上所述，上訴人依商標合約第1條第3項但書約定，請求被上訴人將系爭商標移轉返還予上訴人，為有理由，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，尚有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第2項所示。

柒、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列。

捌、據上論結，本件上訴為有理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 5 月 27 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 蔡惠如

法 官 陳端宜

以上正本係照原本作成。

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（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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 115 年 6 月 8 日

書記官 吳祉瑩

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

01 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
02 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
03 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
04 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
05 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。