

智慧財產及商業法院民事判決

114年度民商上字第2號

上訴人 陳李玉燕

陳鴻興

陳鴻璋

共同

訴訟代理人 翁子清律師

劉秋絹律師

複代理人 許嘉芬律師

被上訴人 陳彥翔

訴訟代理人 陳樹村律師

邢振武律師

上列當事人間商標權移轉登記塗銷事件，上訴人對於中華民國113年11月20日本院112年度民商訴字第57號第一審判決提起上訴，本院於115年3月18日言詞辯論終結，判決如下：

主文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、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。

貳、實體方面

一、上訴人主張：我國註冊第00026338號「高大」商標（下稱系爭商標）之實際權利人係訴外人陳益雄，僅先後借名登記在陳益雄之父、子即訴外人陳行貶、陳東杰名下，陳益雄死亡後，系爭商標權利應由繼承人即上訴人陳李玉燕、陳鴻興、陳鴻璋（以下省略稱謂，合稱上訴人）及陳東杰共同共有。詎陳東杰未得上訴人同意，逕於111年9月16日將系爭商標移轉至其子即明確知悉高大乳業借名登記歷史之被上訴人名

01 下，被上訴人無法律上之原因而受有登記為系爭商標權人之
02 利益，並致上訴人受有損害，爰依民法第179條規定，請求
03 被上訴人塗銷系爭商標之移轉登記等情。

04 二、被上訴人則以：高大牧場及高大牧場鮮乳工廠係陳行貶交接
05 給長孫陳東杰經營，陳東杰就高大牧場及工廠均有實際經
06 營，並致力於經營高大鮮乳品牌，使牧場及工廠獲得產銷履
07 歷認證，陳東杰顯居於牧場及工廠負責人之身分主導高大鮮
08 乳之經營決策。陳益雄自始即非系爭商標權利人，亦非高大
09 牧場鮮乳工廠之實際負責人，系爭商標原係由陳行貶向訴外
10 人郭國昌買受而來，於77年9月1日陳行貶將高大牧場鮮乳工
11 廠之前身，即高大牧場營業所之設備、生財器具及一切權利
12 讓與陳東杰，達成系爭商標之讓與合意，僅後續於85年間始
13 向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）辦理商標移轉暨展延註
14 冊申請，亦即系爭商標係陳行貶於80年11月5日辭世前早已
15 讓與陳東杰，並非陳益雄借名登記予陳東杰。縱認陳益雄與
16 陳東杰間就系爭商標成立借名登記契約（僅為假設語，非自
17 認），僅具有契約當事人之相對效力，無法拘束被上訴人，
18 陳東杰將系爭商標移轉讓與被上訴人應屬有權處分等情置
19 辯。

20 三、原審判決上訴人敗訴，上訴人不服提起上訴，聲明：（一）原判
21 決廢棄。（二）被上訴人應將系爭商標於111年9月16日所為移轉
22 登記予以塗銷。被上訴人答辯聲明：駁回上訴。

23 四、本件爭點（本院卷第231至232頁）：

24 （一）系爭商標之實際權利人是否為陳益雄，而先後借名登記於陳
25 行貶、陳東杰名下？

26 （二）陳益雄死亡後，系爭商標之商標權是否應由繼承人即上訴人
27 陳李玉燕、陳鴻璋、陳鴻興及陳東杰公司共有？

28 （三）上訴人依民法第179條規定請求被上訴人塗銷系爭商標於111
29 年9月16日之移轉登記，有無理由？

30 五、本院得心證理由：

01 (一)上訴人主張系爭商標之實際權利人為陳益雄，僅先後借名登
02 記在陳行貶、陳東杰名下等情。被上訴人否認並辯稱：高大
03 牧場及高大牧場鮮乳工廠係陳行貶交接給長孫陳東杰經營，
04 且陳東杰就此牧場及工廠均有實際經營，致力經營高大鮮乳
05 品牌，並使牧場及工廠獲得產銷履歷認證，陳東杰居於牧場
06 及工廠負責人之身分主導經營決策，系爭商標係陳行貶於80
07 年11月5日過世前讓與陳東杰，僅後續於85年間始向智慧局
08 辦理商標移轉等情。經查：

09 1.系爭商標權利歸屬情形，依(1)甲證10讓與合約書所示，係高
10 大牧場鮮乳工廠陳行貶於76年5月間向訴外人郭國昌買受。

11 (2)甲證2所示系爭商標歷次所有權人之登記為：①76年9月1
12 日至86年2月28日為「高大牧場鮮乳工廠 陳行貶」。②86年
13 3月1日至95年10月31日、95年11月1日至111年9月16日為
14 「高大牧場營業所 陳東杰」、「高大牧場鮮乳工廠 陳東
15 杰」。③111年9月16日迄今為被上訴人。(3)系爭商標由陳行
16 貶移轉予陳東杰乙情，經智慧局以112年10月24日(112)智
17 商60087字第11280735560號函附移轉登記申請書、陳行貶與
18 陳東杰之商標專用權移轉契約書等資料可資佐證(本院112
19 年度民暫字第12號限制閱覽卷第3至9頁)。是以系爭商標變
20 更歷程30餘年，從未登記為陳益雄所有。

21 2.(1)「高大牧場營業所」及更名後「高大牧場鮮乳工廠」為獨
22 資商號(乙證3)，經營所生之權利義務歸屬於負責之個
23 人，其負責人，依①甲證8讓渡書所示，陳行貶於77年9月1
24 日將高大牧場營業所之所有設備及生財器具讓渡予陳東杰。
25 ②甲證9轉讓契約書所示，陳東杰係於陳益雄過世後之112年
26 1月1日始立約將高大牧場鮮乳工廠轉讓予陳鴻興。參以甲證
27 12、甲證17、甲證18及乙證3記載「高大牧場鮮乳工廠」負
28 責人均為陳東杰。(2)「高大牧場」之負責人依甲證29及乙證
29 4所示為陳東杰。是以使用「高大」字樣之「高大牧場營業
30 所」及更名後「高大牧場鮮乳工廠」、「高大牧場」負責人
31 從未登記為陳益雄所有。

01 3.綜觀前揭資料，系爭商標係由陳行貶移轉予陳東杰，高大牧
02 場營業所（更名後為高大牧場鮮乳工廠）亦由陳行貶移轉予
03 陳東杰，且高大牧場負責人為陳東杰之資產移轉及登記情
04 形，參以被上訴人就陳東杰實際經營高大鮮乳事業乙情，提
05 出乙證5至乙證7、乙證9為佐證，再徵諸乙證1所示陳益雄於
06 110年9月27日過世時之遺產清冊所列遺產、乙證2上訴人與
07 陳東杰間遺產分割協議書，均無系爭商標權利之記載，被上
08 訴人所辯高大牧場及高大牧場鮮乳工廠係陳行貶交接給長孫
09 陳東杰經營，系爭商標係陳行貶於80年11月5日過世前讓與
10 陳東杰（甲證8），僅後續於85年間始向智慧局辦理商標移
11 轉等情，並非無據。

12 4.按所謂借名登記關係，乃當事人約定，一方（借名者）經他
13 方（出名者）同意，而就屬於一方現在或將來之財產，以他
14 方之名義，登記為所有人或其他權利人之關係，仍由自己管
15 理、使用、處分，是出名者與借名者間應有借名登記之意思
16 表示合致，始能成立借名登記關係。上訴人主張陳益雄分別
17 與陳行貶、陳東杰間就系爭商標存有借名登記契約關係，為
18 被上訴人否認，應由上訴人就其主張之利己事實負舉證之
19 責。上訴人就其主張提出甲證24、甲證10、甲證2、甲證8、
20 甲證23、甲證12、甲證11、甲證19、甲證13、甲證14、甲證
21 25、甲證9、甲證20、甲證31為證（本院卷第199至206頁、
22 第313頁）。經查：

23 (1)甲證24之陳益雄75年3月1日核發的身分證「職業」欄位登載
24 為「高大牧場店東」；甲證10之76年5月系爭商標讓與合約
25 書，由高大牧場鮮乳工廠陳行貶簽訂買受，陳益雄僅係陳行
26 貶之連帶保證人；甲證8之77年9月1日高大牧場營業所讓渡
27 書記載陳行貶將高大牧場鮮乳工廠之前身，即高大牧場營業
28 所之設備、生財器具及一切權利讓與陳東杰；甲證23陳行貶
29 除戶謄本可知陳行貶於80年間過世；甲證12之高大牧場鮮乳
30 工廠印鑑證明書記載負責人為陳東杰；甲證11之91年間高大
31 牧場鮮乳工廠登記證並無陳益雄為負責人之記載；甲證19之

99年間「台灣早期的乳業」專題報導高大乳業的演進；甲證13之董監事會議紀錄及台灣區乳品工業同業公會會員代表資料記載陳益雄為高大牧場鮮乳工廠董事長身分；甲證14為數份陳益雄簽署業務文件；甲證25為104年間關於高大乳業「靠一頭牛創業 傳承四代」報導；甲證9為112年間高大牧場鮮乳工廠轉讓契約書；甲證31為陳益雄經高大牧場鮮乳工廠指派於66年間接受乳品衛生檢驗講習之結業證明書、受訓名單記載陳益雄為廠長，前揭證據均未提及系爭商標，而甲證2系爭商標註冊簿亦無歸屬於陳益雄之記載，實無從據以判斷陳益雄生前分別與陳行貶、陳東杰間就系爭商標有借名登記之意思表示合致，況相關高大乳業經營情節與系爭商標所有權歸屬本屬二事，高大乳業包括「高大牧場營業所」、「高大牧場鮮乳工廠」、「高大牧場有限公司」皆以「高大」命名，依甲證19、甲證25、乙證7所示陳行貶、陳益雄、陳東杰均有參與高大乳業之經營，尚難依前揭證據，抑或上訴人質疑甲證8讓渡書之筆跡、簽名或用印；甲證8與甲證9未給付移轉價金；甲證10僅陳益雄蓋指印；甲證12之印鑑與被上訴人移轉登記為商標權人之印文（原審卷第265至268頁）不符；陳益雄有經營高大乳業之實；系爭商標依附於高大牧場鮮乳工廠及銷售業務之下方具實益等諸般情節，逕予推斷陳益雄與陳行貶、陳東杰間就系爭商標有借名登記之意思表示合致而分別成立借名登記關係。

(2)甲證20係112年10月4日兩造於家祭時的錄影譯文，上訴人並提出該譯文之錄影光碟及完整錄影光碟（原審卷第171、251頁）為佐證。惟錄影當日之前上訴人於同年8月15日提起本件訴訟，兩造就系爭商標歸屬已有歧異，錄影當日兩造情緒高漲甚且發生拉扯等肢體衝突（原審卷第227、248頁），觀諸譯文內容，兩造就陳李玉燕要求被上訴人移轉系爭商標產生爭執，各持己見，顯非就系爭商標法律上歸屬為理性討論，期間被上訴人雖曾表示系爭商標不是其的，是高大買的，然陳東杰亦表示阿公（即陳行貶）很早就將工廠給伊，

01 整個土地過給伊等語（原審卷第165頁），實無從甲證20片
02 斷摭取部分譯文內容，推定陳益雄分別與陳行貶、陳東杰間
03 就系爭商標有借名登記之意思表示合致而有借名登記關係存
04 在，遽為不利被上訴人之論斷。

05 (3)依上所述，上訴人所提證據尚不足以證明陳益雄為系爭商標
06 之實際權利人，而分別與陳行貶、陳東杰間就系爭商標有借
07 名登記關係存在。

08 (二)本件尚難認陳益雄與陳行貶、陳東杰間就系爭商標有借名登
09 記之意思表示合致而分別成立借名登記關係，已如前述，系
10 爭商標之商標權於陳益雄過世後，自難認屬陳益雄繼承人即
11 上訴人與陳東杰所公同共有。上訴人依民法第179條規定請
12 求被上訴人塗銷系爭商標於111年9月16日之移轉登記，實屬
13 無據。

14 (三)上訴人另以被上訴人知悉系爭商標登記歷史，以及陳東杰曾
15 於原審審理期間到場調解、以甲證30之LINE通知將收回高大
16 鮮乳商標權、以甲證22委請律師函知高大牧場鮮乳工廠停止
17 使用系爭商標等情，主張被上訴人與陳東杰間於111年9月16
18 日所為移轉登記係通謀虛偽意思表示，依民法第87條第1項
19 規定屬無效而應予塗銷等情，為被上訴人否認。觀諸乙證8
20 相關刑案偵查時陳東杰陳稱：伊與上訴人間沒有簽訂有關高
21 大鮮乳工廠或高大牧場管理、負責契約，系爭商標是伊祖父
22 陳行貶轉讓給伊，不是大家共有的權利，因為經營牧場及鮮
23 乳加工是伊的專業等語；被上訴人陳稱：伊父親陳東杰是系
24 爭商標之商標權人，他將商標移轉給伊，這是他的權利，當
25 時伊剛當完兵回來，陳東杰準備要退休才將系爭商標移轉給
26 伊等語（本院卷第246至247頁），依甲證2系爭商標註冊資
27 料，以及智慧局113年9月6日（113）智商60087字第1138065
28 7050號函附資料（原審卷第261至270頁），系爭商標確係依
29 陳東杰與被上訴人間111年7月26日之商標專用權移轉契約書
30 為移轉登記，徵以被上訴人與陳東杰為親子關係，其所辯陳
31 東杰受其委請出面調解、具名委請律師寄發律師函或代其為

通知等情，尚符常情，實難依上訴人所提證據斷定被上訴人與陳東杰間就系爭商標所為移轉登記屬通謀虛偽意思表示而為無效。上訴人據此另主張系爭商標未有真實移轉，上訴人亦得依民法第828條第2項準用民法第821條、同法第767條第1項前段及中段規定請求塗銷系爭商標登記云云（本院卷第326頁），應屬無據。

(四)上訴人於準備程序終結後提出甲證32、甲證33智慧局商標法逐條釋義資料，主張陳行貶於80年11月5日過世，依78年5月26日公布施行之商標法第33條第2款後段規定，未於一年內移轉則該商標專用權當然消滅（至遲應於81年11月4日移轉），而系爭商標係於86年3月1日始移轉至高大牧場營業所陳東杰，顯已逾一年以上方為移轉，系爭商標業已當然消滅等情（本院卷第318至322頁），被上訴人否認並辯稱陳行貶於77年間將高大牧場鮮乳工廠之前身，即高大牧場營業所之設備、生財器具及一切權利讓與陳東杰（甲證8），同時達成系爭商標之讓與合意，僅後續於85年間始向智慧局辦理移轉登記，系爭商標於77年間已移轉予陳東杰，顯無前述78年版商標法規定之適用等情（本院卷第357至358頁）。查商標權之移轉登記僅生對抗效力，不影響商標權移轉之既成效力，系爭商標是否如上訴人所稱業已當然消滅，已屬可議，況本件訴訟倘依上訴人所稱系爭商標當然消滅，其所主張系爭商標為上訴人與陳東杰公同共有，請求被上訴人塗銷系爭商標於111年9月16日之移轉登記等情即失所依據，於本件判決結果無影響，應無斟酌必要。

(五)上訴人聲請傳訊證人陳東杰，欲證明系爭商標取得原因、於系爭商標登記於證人時，系爭商標使用狀況，現系爭商標之管理使用者為何人等情（本院卷第125、211、326頁），被上訴人則以系爭商標為陳東杰有權移轉予被上訴人，認無傳訊陳東杰必要（本院卷第243至244頁）。本件就上訴人主張陳益雄與陳東杰間之借名登記關係而言，其等所主張之商標借名登記契約為借名人陳益雄與出名人陳東杰間之債權契

約，僅為陳益雄與陳東杰間之內部約定，該約定效力不及於第三人，陳東杰既登記為系爭商標之商標權人，其移轉商標予被上訴人，為有權處分，故不論被上訴人是否知悉高大乳業就系爭商標之登記歷史，均得取得系爭商標之商標權（參照最高法院103年度台上字第1518號民事判決、106年度第3次民事庭會議決議意旨），縱認陳益雄與陳東杰間存在借名登記關係，依上所述，被上訴人取得系爭商標之商標權並非無法律上原因，上訴人依民法第179條規定請求被上訴人塗銷系爭商標於111年9月16日之移轉登記，亦屬無據，參以乙證8前揭陳東杰陳述內容，其立場應與被上訴人一致，本院認無傳訊必要。

六、綜上所述，上訴人主張系爭商標實際所有權人係陳益雄，僅先後借名登記於陳行貶、陳東杰名下，系爭商標於陳益雄過世後，應由繼承人即上訴人及陳東杰共同共有，並非有據。上訴人依民法第179條規定請求被上訴人塗銷系爭商標於111年9月16日之移轉登記為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。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。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 3 月 31 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。

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項但
06 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
07 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

08 中 華 民 國 115 年 4 月 9 日
09 書記官 吳祉瑩

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。