

臺灣高雄地方法院民事判決

110年度智字第1號

原告 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 鄭秀惠律師

被告 奧創醫科技股份有限公司（原科鼎國際股份有限公司）

法定代理人 陳文進 住○○市○區○○路○段000巷000弄0
0號

訴訟代理人 郭泓志律師

陳婉瑜律師

上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國112年12月28日言
詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分

一、被告原名為科鼎國際股份有限公司，嗣於本院審理期間更名
為奧創醫科技股份有限公司，有科技部南部科學園區管理局
民國111年5月12日函在卷可考（見本院卷一第431頁），爰
更正其姓名如上。

二、原告起訴後其法定代理人變更為方怡清，有其111年12月1日
股份有限公司變更登記表在卷可參（見本院卷二第421
頁），茲由方怡清於111年12月14日具狀聲明承受訴訟（見
本院卷二第415頁），核無不合，應予准許。

貳、實體部分

一、原告主張：

(一)原告係專門從事研發及生產牙科醫療器材之製造商，被告原係由原負責人方世林之女兒方怡清於104年11月26日設立及經營，時值原告準備由代工轉型為自有品牌及規劃上市櫃，設立被告以協助原告將自有品牌產品銷售至海外，增加原告營收，原告因而聘請具財務專長之陳文進擔任財務長職務。107年間原告有資金需求，但難以再向銀行貸款，陳文進建議由其擔任被告董事長，引進外部投資人以債作股方式入股被告，再由被告持續向原告採購產品，使原告得藉由穩定之供貨關係取得被告持續給付之貨款收入，供貨期間原告並以商標獨家授權之方式向被告收取商標授權費用，藉此獲得額外資金抑注並擔保兩造長期之供貨合作關係。為此兩造方於107年7月31日簽署商標使用合約書（下稱系爭商標合約），由原告同意授權被告獨家使用系爭商標合約附件一所示商標，被告每半年應繳納使用對價新臺幣（下同）500萬元，且被告如按時繳納使用對價，原告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，將附件一所示商標移轉登記予被告。兩造於同日復簽署代工採購合約書（下稱系爭採購合約），約定被告每年向原告提交之代工訂單累計不得低於1億元。依系爭商標合約第1條、系爭採購合約第1條之約定，如被告未依系爭採購合約履行時，縱被告已繳納使用對價2000萬元，仍應無條件將商標權移轉返還與原告。因兩造當時之往來帳務財務均係由陳文進一人負責，簽約時陳文進向原告謊稱被告已經給付商標授權費用2,000萬，原告因而在107年12月1日簽署商標權移轉契約書（下稱系爭商標移轉契約），由原告將系爭商標合約附件一編號1所示經濟部智慧財產局註冊第00000000號「CODENT」商標權（即系爭商標）於108年2月16日移轉登記予被告。

(二)詎陳文進自000年0月間擔任被告董事長後，利用同時兼任兩家公司財務長職務之便，在帳目上大量製作被告給付原告代墊款（或稱暫付款）、預付貨款、應收帳款及應付原料貨款等不實交易，原告在000年0月間發覺有異向陳文進質問未

01 果，兩造因而爭執不休，被告自108年4月起即停止向原告採
02 購產品，亦未再給付任何貨款或預付貨款予原告，未能提供
03 每年累計1 億元之代工訂單予原告，顯已違反系爭採購合約
04 第1條第1、3 項約定。嗣經原告多次函請被告履約無果，原
05 告遂於109年10月20日以存證信函解除系爭商標移轉契約。
06 被告既未實際交付原告2,000萬之商標授權費用，亦未履行
07 系爭採購合約第1條第1、3 項約定，原告自得依系爭商標合
08 約第1 條第3 項約定，請求被告移轉系爭商標登記予原告。
09 另原告同意將系爭商標移轉予被告，依前開說明係附有被告
10 應給付商標授權費用2,000萬元予原告，及依系爭採購合約
11 第1條第1、3項提交一定金額訂單約定之解除條件，上述解
12 除條件最早在被告108年7月30日寄發存證信函予原告片面表
13 明終止系爭採購合約時已成就，則原告以附帶上述解除條
14 件，同意將系爭商標移轉予被告所簽署之系爭商標權移轉契
15 約，已因解除條件成就而失其效力，被告登記為系爭商標權
16 人即無法律上原因，原告自得依民法第179條規定請求返還
17 系爭商標。又系爭商標移轉契約既經原告解除，原告亦得依
18 民法第259條第1款回復原狀之規定，請求被告返還系爭商
19 標。

20 (三)爰依系爭商標合約第1 條第3 項約定、民法第179條、第259
21 條規定提起本件訴訟，請求法院擇一為原告勝訴之判決等
22 語，並聲明：被告應將系爭商標權移轉登記予原告。

23 二、被告則以：系爭商標合約第1條第5項載明被告已付清 商標
24 鑑定價值2,000萬元，並經方世林於偵查中承認有收受，足
25 認被告已支付2,000萬元購買系爭商標，原告業已出售系爭
26 商標予被告。且被告於簽訂系爭採購合約後，即自107年7月
27 起EMAIL向原告提出採購訂單，以兩造簽署系爭採購合約以
28 前直到本件起訴前之合作模式，均是被告以FCST提出各月份
29 之框架式訂單（包含客戶、品項、數量）予原告，再由原告
30 依其產能回覆被告，以確定原告實際出貨量為何，被告107
31 年7月至000年0月間之訂單總金額合計達86,973,250元，然

01 此金額，尚會隨著時間原告之產能進行調整，被告先行提出
02 訂單金額後，原告會再針對各月份實際產能承諾實際可能出
03 貨數量及金額，而被告公司於107年8月、9月、10月、11月
04 之訂單至少分別達12,012,598元、14,426,859元、14,696,1
05 86元、10,649,229元，另原告就107年12月、108年1月、108
06 年2月亦表示預計可出貨之9,293,993元、4,485,574元及5,3
07 51,258元，三個月份之金額總計達19,130,825元（此為原告
08 確認產能後承諾之出貨金額，被告實際訂單必然大於此一金
09 額）。被告更已於107年12月25日提出108整年度之FCST採購
10 訂單，總金額合計達140,972,600元，與前述107年8月至000
11 年0月間之訂單合計已達135,470,924元，顯見被告自107年8
12 月至000年0月間所提出之訂單總金額，已明確超過1億元，
13 原告卻因其自己無法如期交貨，導致實際交貨數額低微，後
14 因原告均未能如期完成，違反系爭採購合約第1條第2項之約
15 定，被告方於108年7月30日以存證信函終止系爭採購合約。
16 原告另稱係被告單方自108年4月起未再向原告下單，實則當
17 時係方怡清刻意不依被告訂單出貨所致，導致被告無奈之下
18 僅得終止系爭採購合約，故縱原告所述「系爭商標使用合約
19 第1條第3項屬附解除條件之法律行為」為真實，因此一解除
20 條件係原告以不正方法所導致，自應依法視為條件不成就等
21 語置辯，並聲明：(一)原告之訴駁回。(二)如受不利判決，願供
22 擔保請准宣告免為假執行。

23 三、兩造不爭執事項

24 (一)兩造於107年7月31日簽署系爭商標合約，由甲方即原告同
25 意授權乙方即被告獨家使用系爭商標合約附件一所示商標
26 （至於範圍係編號1所示商標或編號1至27所示27個商標，
27 兩造仍有爭執），被告每半年應繳納使用對價500萬元，且
28 被告如按時繳納使用對價，原告同意在合約存續期間，於使
29 用對價累計至與商標鑑定價值即2,000萬元等額時，將附件
30 一所示商標（至於範圍係編號1所示商標或編號1至27所示2
31 7個商標，兩造仍有爭執）移轉登記予被告。

- 01 (二)兩造於同日（即107 年7 月31日）簽署系爭採購合約，被告
02 依系爭採購合約，每年向原告提交之代工訂單累計不得低於
03 1 億元。
- 04 (三)原告於107 年12月1 日與被告簽立商標權移轉契約書，約定
05 原告將系爭商標移轉予被告，並於108 年2 月16日移轉登記
06 予被告。
- 07 (四)被告自系爭採購合約簽署日之107 年7 月31日起，至最後一
08 次採購之000 年0 月0 日間，至少有如更正後原證25（本院
09 卷二第21頁至第37頁）所示78,794,906元之訂單（是否尚
10 有其他訂單，兩造仍有爭執）。
- 11 (五)被告於108 年4 月3 日後已無再透過ERP 系統向原告提出任
12 何訂單，亦無再給付款項予原告。被告於108 年7 月30日以
13 高雄高分院郵局第183 號存證信函主張終止系爭代工採購契
14 約（惟該終止是否合法，兩造仍有爭執）。
- 15 (六)被告於108 年8 月2 日向本院另案起訴請求原告將系爭商標
16 使用合約附件一編號2至27所示共26個商標移轉登記予被
17 告，經本院於110 年9 月17日以108 年度智字第2 號民事判
18 決，駁回被告之訴（下稱智字第2號判決），後被告僅就附
19 件一編號2 、19、24所示共計3 個商標聲明不服提起上訴，
20 嗣被告未繳納上訴費用而經裁定駁回確定。
- 21 (七)被告於108 年間以被告為系爭商標之商標權人，原告不得使
22 用系爭商標為由，向橋頭地方檢察署提起原告公司負責人方
23 世林涉犯商標法第95條第1 項第1 款規定之告訴案件，橋頭
24 地方檢察署檢察官於109 年2 月4 日作成109 年度偵字第14
25 32號不起訴處分（下稱系爭商標偵案），原告不服提起再
26 議，再經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署109 年3 月10日
27 以109 年度上聲議字第142 號駁回再議處分確定在案。
- 28 (八)原告對陳文進提起違反營業秘密法等告訴案件，經橋頭地方
29 檢察署檢察官以111 年度偵字第869 號為不起訴處分。
- 30 (九)方怡清前對被告提起請求給付工資等事件，經橋頭地方法院
31 109 年度勞訴字第103 號判決方怡清之訴駁回。

01 四、本件爭點

02 (一)原告依系爭商標合約第1 條第3 項約定，請求被告移轉系爭
03 商標登記予原告，有無理由？

04 1.被告有無依據系爭商標合約第1 條之約定給付商標使用對價
05 2,000 萬元予原告？得否以其他款項墊付？此部分有無前案
06 爭點效之適用？

07 2.被告於107 年8 月30日終止系爭採購合約，是否合法？

08 3.如否，則被告有無依據系爭採購合約第1 條第1 、3 項約定
09 ，於簽約日起3 年內，每年向原告提交金額累計達1 億元之
10 採購訂單？被告是否依該約定需每月維持全額預付三個月貨
11 款2,499萬元予原告？

12 (二)原告依據民法第179 條返還不當得利之規定，請求被告移轉
13 系爭商標登記予原告，有無理由？

14 (三)原告依據民法第259 條第1 款回復原狀之規定，請求被告移
15 轉系爭商標登記予原告，有無理由？

16 六、原告依系爭商標合約第1 條第3 項約定，請求被告移轉系爭
17 商標登記予原告，有無理由？

18 (一)被告有無依據系爭商標合約第1 條之約定給付商標使用對價
19 2,000 萬元予原告？得否以其他款項墊付？有無前案爭點效
20 適用？

21 1.按學說上所謂之爭點效，係指法院於確定判決理由中，就訴
22 訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結
23 果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟
24 資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人間就與該重要
25 爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不
26 得作相反之判斷，以符民事訴訟法上之誠信原則而言。是爭
27 點效之適用，必須前後兩訴訟當事人同一，且前案就重要爭
28 點之判斷非顯然違背法令，及當事人未提出新訴訟資料足以
29 推翻原判斷等情形始足當之。

30 ①查，有關「被告有無依據系爭商標合約第1 條之約定給付商
31 標使用對價2,000萬元予原告？得否以其他款項墊付？」此

01 項爭點，雖經兩造另案之智字第2號判決認定「奧創公司未
02 能舉證已給付商標使用對價2,000萬元予原告」（見本院卷
03 一第212頁至第214頁）在案。惟被告於本件另提出分別在10
04 6年3月28日匯款700萬元、4月5日匯款352萬元、6月22日匯
05 款237萬元、7月5日匯款380萬元、7月13日匯款223萬、7月2
06 5日匯款148萬元等6筆總額共2,040萬元款項予原告（見本院
07 卷三第317頁至第325頁）之新事證，抗辯此2,040萬元係因
08 原告有資金需求，由被告先向訴外人柏仲管理顧問有限公司
09 等人借款，再陸續匯款前述2,040萬元予原告，嗣原告無力
10 還款，亦無力出貨抵充，又於107年4月13日遭訴外人民延貿
11 易公司假扣押其商標權、倉庫存貨，而干擾原告營運，兩造
12 為避免未來再發生類似情事，故協議由被告以上開2,000萬
13 元作為對價，購買系爭商標，惟因當時系爭商標仍遭假扣
14 押，方將該契約命名為「商標『使用』合約」等語（見本院
15 卷三第309頁至第310頁）。

- 16 ②原告不爭執有收受被告前開2,040萬元，惟主張性質為「預
17 收貨款」或「暫收款」，並提出其中106年3月28日700萬
18 元、4月5日352萬元、6月22日237萬元、7月5日380萬元、7
19 月25日148萬元等5筆款項之發票為佐（下稱系爭106年發
20 票，見本院卷四第195頁至第196頁、第201頁至第211頁）。
21 然有關係爭106年發票註記「預收貨款」所載貨物，有無出
22 貨一節，原告係陳稱：因兩造關係特殊，都是被告先預付貨
23 款，下單，原告再出貨，原告確有資金需求，故是後來才去
24 檢視被告給的款項以及原告所出的貨差距為何，因此無法特
25 定具體的發票所對應的訂單及貨款。另106年7月13日223萬
26 元之「暫收款」，參照兩造在另案所述，暫收款只是為了要
27 避免預收貨款要另外給付5%稅金，但實質的內容都是在用
28 來充抵貨款等語（見本院卷四第238頁）。則以上述情形觀
29 之，原告縱於收款時開立系爭106年發票予被告，仍未能舉
30 證證明收受被告前揭2,040萬元後，已如數交付貨物予被
31 告。佐以兩造在本院109年度重訴字第60號請求返還代墊款

01 事件(下稱系爭代墊款事件)中，被告所提出108年2月27日二
02 張發票、108年3月4日三張發票(上五張發票見本院卷四第24
03 5頁至第247頁)，品名欄位記載「詳附件」，顯與系爭106年
04 發票均係記載「預收貨款」不同，無從逕以原告有開立發票
05 之事實，即認定原告確實出貨完畢，是被告抗辯原告並無出
06 貨一節，即非子虛。則被告稱在智字第2號事件未提到上開
07 事證，因兩造間資金往來頻繁，該案未找到上開匯款資料始
08 未提出（見本院卷四第29頁），原告亦主張被告在該事件審
09 理時主張系爭商標之對價係以「代墊款」抵充，而非「借
10 款」等語（見本院卷四第196頁），當認被告已有提出與智
11 字2號事件不同之新訴訟資料，則本件即難謂有爭點效之適
12 用。

13 2.系爭商標合約雖未約明得以其他款項墊付，惟原告於107 年
14 7 月31日所簽署之系爭商標合約第1條第5項載明「截至合約
15 簽訂日，乙方已付清商標鑑價價值20,000,000元。甲方應於
16 簽訂日2個月內完成商標移轉，否則須立即返還所預收之價
17 金2000萬元」等語，在締約時彰顯被告已依約給付上開2000
18 萬元之使用對價。又當時之法定代理人方世林於系爭商標偵
19 案中亦稱：他（指該案告訴人即現奧創公司）給我2000萬，
20 我將商標過給他，讓他使用，但他條件是必須給我一億元的
21 訂單，內容在代工合約中。（問：對方有無一年給你500萬
22 元？有無給你2000萬元？）沒有給我500萬，有給我2000萬
23 元等語（見橋頭地檢署108年度他字第2631號卷第70頁），
24 亦已肯認被告確已給付系爭商標對價2,000萬元，原告並於1
25 07 年12月1日與被告簽立系爭商標權移轉契約，由原告將系
26 爭商標移轉予被告，並於108 年2 月16日移轉登記一節，為
27 兩造所不爭執。

28 3.原告雖主張因誤信當時掌管財務之陳文進向其騙稱被告有給
29 付原告商標使用費，方世林才誤信為真等語。惟方世林上開
30 肯認被告已給付系爭商標對價2,000萬元之陳述，係於108年
31 10月7日受被告提起違反商標法刑事告訴時以被告身份接受

訊問，而參照原告所陳，原告於000年0月間即察覺款項有異而起爭執，兩造並於同年4月已停止出貨及以ERP系統下單，按常理原告理當開始儘速清查帳款，而此時點距方世林前述受偵訊之108年10月7日已達半年以上，倘於此段期間款項清查後，查悉被告並未給付系爭商標對價2,000萬元，理當以此為由作為抗辯，而否認被告為合法之商標權人，要無仍於偵訊時肯認被告確有給付商標對價之理，則原告執上開事由，主張有反於系爭商標合約第1條第5項所載之情形，顯未提出相當事證為佐，自難採取。

4.至於原告雖以倘有以借款或其他代墊款抵充商標使用對價，理應於系爭商標合約內載明，上情既未約明，足認兩造並未同意以其他款項抵充2,000萬元等語。惟系爭商標合約第1條第5項既已載明被告已付清商標鑑價價值2,000萬元，似非必有另敘明係以借款抵充之必要。又雖原告於107年11月30日所召開之股東臨時會會議事錄，雖記載「擬以2,000萬元出售Condent商標權」，惟審酌上開內容，係該次股東會針對策略合作案之具體方案之一，而陳稱擬以2,000萬元出售Condent商標權以改善財務結構，擬取得每年金額不低於1億之代工訂單，以穩定公司經營（見本院卷一第187頁），然實則兩造已於107年7月31日簽署系爭商標合約、系爭採購合約，確認上開合作內容，則上開會議紀錄所謂「擬出售商標」一語，應係預就於翌日即107年12月1日與被告簽立系爭商標權移轉契約，準備將移轉系爭商標予被告前所為之會議，則上開股東會會議紀錄縱未再敘明被告係以借款或代墊款抵充商標對價一事，亦無從為有利於原告之認定。

5.準此，原告以被告未依系爭商標合約第1條之約定給付商標使用對價2,000萬元，請求被告移轉系爭商標登記予原告，即屬無據。

(二)被告於107年8月30日終止系爭採購合約，是否合法？

1.按繼續性供給契約，乃當事人約定一方於一定或不定之期限內，向他方繼續供給定量或不定量之一定種類、品質之物，

而由他方按一定之標準支付價金之契約。又繼續性供給契約，若於中途當事人之一方發生債務不履行情事，民法雖無債權人得終止契約之明文規定，但債權人對於不履行或不為完全履行債務人之將來給付，必感不安，為解決此情形，應得類推適用民法第227條及第254條至第256條之規定，許其終止將來之契約關係（最高法院100年度台上字第675號判決意旨參照）。查，系爭採購合約第1條約定「1.於簽約日起算後，乙方（即被告）承諾至少3年，每年需向甲方（即原告）提交之代工/採購訂單金額累計不低於1億元。2. 甲方須完成乙方提交訂單之交付義務。3. 因考量乙方生產週期長達3個月與產品稀有性之特性，乙方對於甲方之代工/採購付款方式係以購貨預估FCST採全額預付提前預訂產能方式。」（見審智卷第19頁），可知系爭採購合約約定於合約3年期間，被告每年需向原告提交1億元以上之訂單，而原告需完成交貨義務，則其性質屬繼續性供給契約，應堪認定。

2.而被告自系爭採購合約簽署日之107年7月31日起，至最後一次採購之000年0月0日間，至少有提出如本院卷二第21頁至第37頁所示78,794,906元之訂單；被告於108年4月3日後已無再透過ERP系統向原告提出任何訂單，亦無再給付款項予原告等情，為兩造所不爭執（見不爭執事項(四)、(五)），又上開78,794,906元之訂單，依原告所整理之銷貨狀況，原告僅出貨共35,349,699元（本院卷二第37頁），足徵原告確有未盡系爭採購合約第1條第2項所約定「完成被告提交訂單交付義務」之情形。

3.又就兩造間之下單方式，及如何認定是否有達系爭採購合約第1條第1項所載「1億元以上訂單」等節，兩造本有重大爭執【原告係主張：107年7月31日至000年0月0日間原告對外銷售產品，客戶向原告下單採購（要約）後，依客戶是否已預付貨款而在ERP系統建立ProfomaInvoice(即PI，未預付款)或訂單（即Order，已付款），再交由業務部主管於ERP系統進行核可，經業務部主管核可後訂單即成立（承諾），再

01 由資材部人員進行生產期程安排，生產完成入庫後，業務部
02 人員在ERP系統建立銷貨單並交由資材部主管核可，銷貨單
03 經資材部主管核可後即對外出貨等語（見本院卷一第331
04 頁）；被告則抗辯：自107年7月10日起被告以電子郵件向原告
05 提出完整框架式訂單FCST(即Forecast)之採購需求，並由
06 原告每月依被告所提出之訂單需求進行生產出貨等語（見本
07 院卷一第421頁至第422頁），而對於是否所謂FCST即屬訂
08 單，或需透過ERP系統方能完成所謂下單程序一節，有上述
09 爭論】，惟前述107年7月31日至108年4月3日之78,794,906
10 元訂單，係原告透過其所主張之ERP系統匯出，經本院勘驗
11 原告操作上述ERP系統後（見本院卷二第43頁至第44頁、卷
12 二第376頁言詞辯論筆錄），方為兩造所不爭執，被告上開
13 期間透過ERP系統所成立之訂單內容。參諸原告所述，凡生
14 成「訂單」者，為原告確認客戶「已付款」完畢，經原告業
15 務部主管核可後始成立，則上開自ERP系統匯出之78,794,90
16 6元訂單，原告僅出貨35,349,699元，並自108年4月3日後即
17 未為任何出貨一節，均如前述，益徵原告迄今仍有高達43,4
18 45,207元之訂單尚未出貨予被告。

19 4.原告未盡前述交付貨品義務，並無正當理由

20 原告固主張被告向原告採購產品時並未特別約定交貨時程，
21 系爭採購合約並無任何交貨時程，因此交貨方式係依原告產
22 能依序出貨，並無被告所指惡意不出貨之情形等語（見本院
23 卷一第353頁）。

- 24 ①參諸原告前員工曾郁雯與被告法定代理人陳文進之對話紀錄
25 （下以曾、陳稱之）「陳：妳那裡有截至3月或4月科國下單
26 給科頂但科頂未交貨的明細嗎？曾：沒有…當時IC（註：指
27 方怡清）就是故意不讓你們知道訂單數量的，而且那時候說
28 真的。連實際訂單量是多少我都都不知道，常常做一做又說
29 多做或少做…陳：科頂就是從4月就故意不交貨吧？…4月初
30 交而已，後來就沒有了。曾：我比較有印象的是LEE有一直
31 催貨，當時他有一直催我VECTOR的貨。陳：然後就是一堆故

01 意不交貨的爛招數。曾：對，當時我還扮演了一個角色～～
02 所有要領光纖軸承都必須經過我。陳：我看了一下郵件，覺
03 得你也很有才，當時你那些不交貨扯東扯西的理由怎麼麼
04 多。曾：當時的郵件，我只負責複製貼上，都不是我寫的，
05 都是IC寫的，我還有貼給LEE當作證明」等語(見本院卷一第
06 321頁至第327頁)，而證人曾郁雯上開所述包含LEE有一直電
07 子郵件催促回覆交貨時程，由曾郁雯擔任對話窗口回覆，而
08 其負責將方怡清所提供之回應內容以電子郵件回覆予等時間
09 及情節，核與兩造間於108年5月17日起至6月13日間寄發之
10 電子郵件所示情節相符【諸如：李介里(電子郵件顯示名稱
11 Chiehli.Lee)於108年5月17日提出待出貨明細，請原告協
12 助後續交貨時程，曾郁雯(電子郵件名稱Wing. Tseng)回
13 覆請李介里說明是新訂單或已有訂單，經李介里回覆後，曾
14 郁雯再陸續以數量與品號對不起來、需將未出貨所有訂單刪
15 除以利比對、需附上價格和客戶訂單號碼、須知道是哪些客
16 戶才能包裝與刻字等、依採購流程請下正式採購單給科頂包
17 含數量、單價等不同事由回覆】(見本院卷四第95頁至第11
18 4頁)。足徵被告抗辯原告自108年4月3日後即惡意不出貨一
19 節，並非無據。

- 20 ②證人曾郁雯於本院審理時，證述前開對話確為其離職後與陳
21 文進之對話內容，然對於上述「當時我還扮演了一個角色～
22 所有要領光纖軸承都必須經過我」、「當時的郵件我只負責
23 複製貼上，都是IC寫的」、「科頂就是從4月就故意不交
24 貨」等內容，證述：我已離職過久，不記得具體的內容，
25 只記得當初兩造就貨物要怎麼交有進行討論等語(見本院卷
26 三第270頁至第271頁、第272頁)，而對前述有利於被告之
27 陳述為不復記憶之證述。然當時被告之窗口人員李介里於系
28 爭商標偵案，已證稱：訂單、生產過程都是我操作，我從五
29 月中申請被告(指科頂公司，下稱科頂公司)交貨，科頂公
30 司一直以不同理由不交貨，4月中上旬前，雙方還沒有糾紛
31 時，二家公司生產是相連結放在同一個主機，4月發生糾紛

01 後，公司生產被科頂公司切斷，才用email下單聯絡等語
02 （見橋頭地檢署108年度他字第2631號卷第138頁），業已明
03 確證述原告有遲不交貨之情形，而與前述曾郁雯間之電子郵件
04 件、曾郁雯與陳文進間對話紀錄相符，當認曾郁雯於前述LI
05 NE對話紀錄中所述，應與事實相符，較為可採。

06 ③原告另主張曾郁雯於當時係擔任組裝部經理，非安排銷貨之
07 業務部門或備料及生產其安排之資材部門等語（見本院卷一
08 第357頁），然前述被告在108年5月17日起至6月13日間以電
09 子郵件催請原告提出交貨時程，其聯繫窗口確為曾郁雯，有
10 前引電子郵件可參，況原告係於108年7月4日始稱「即日起
11 科頂窗口改為管理部吳副理」，並在該日後始改由吳正吉
12 （電子郵件名稱Alan. Wu，見本院卷四第117頁）回覆，倘
13 曾郁雯確與出貨之安排無涉，何不於收到被告上開信件時，
14 即轉送由有權回覆者回應？是原告前述主張因未定交貨期
15 限，故非刻意不出貨一節，自無足採。

16 5.被告已催告原告交付，惟原告仍未履行，所為終止系爭採購
17 合約，自屬合法

18 ①有關交貨時程，依證人張芷昀所證：兩造人員會定期開會討
19 論訂單之排程，生管會給一個日期，說什麼時候可以出貨，
20 我們就會跟客戶說。開會應該會討論到訂單交期。出貨大概
21 都是會壓每個月的月底，就是到了月中月底的時候就會陸續
22 有一些東西出來，通常在開會時生管會回覆一個交期，或是
23 於電子郵件也會回覆，有時我們也會電話詢問生管某筆訂單
24 的交期能否往前有發生已經下單，但原告表示無法進入排程
25 之情形，處理就是再押一個日期等語（見本院卷三第51頁至
26 第52頁）；原告前員工即證人陳銘炫：在原告任職期間我是
27 管理生產，生管部的ERP系統內去作排程，我就依照生管部
28 給我的排程去作生產，生管部的人會去跟業務協調排程。我
29 就是依照生產給我的排程去製作，製作完之後入庫，入庫之
30 後的出貨就是業務再去通知如何出貨等語（見本院卷三第275
31 頁），是依證人張芷昀、陳銘炫所述，訂單之交貨需由原告

01 生管部門排定後回覆，非於下訂時即已約定交付期間，而可
02 認原告尚未完成交付之訂單，屬未定期限之債。

03 ②然前4.①已敘明，被告在108年5月17日起至6月13日間以電
04 子郵件催請原告提出交貨時程，經原告刻意以各種理由推託
05 而未給予明確交貨日期，惟李介里於108年6月20日傳送予曾
06 郁雯之電子郵件，已敘明「交貨需求日2019/07/01」（見本
07 卷四第119頁）、於同月6月28日全皆（應為「部」之誤載）
08 需請貴司生產交貨，期待下週二到貨等語（見本院卷四第11
09 8頁），已給予相當期限而催告原告應於108年7月1日完成給
10 付。甚至原告於108年7月4日始稱「即日起科頂窗口改為管
11 理部吳副理」，並在該日後始改由吳正吉（電子郵件名稱Al
12 an. Wu）（本院卷四第117頁）回覆上開電子郵件，均足徵
13 被告以前述電子郵件催告原告給付貨物一事，原告均已知悉
14 甚詳，至於108年7月9日吳正吉接手回覆李介里後，又再以
15 「被告應提出採購單需求，原告提供報價；已有採購單之產
16 品請被告再另外提供採購需求，未有採購單之料品產品需確
17 認採購數量是否無誤，原告再給予報價」等詞，而仍遲未出
18 貨。

19 ③惟原告尚未完成交付之43,445,207元訂單，既係經原告確認
20 無訛而輸入於ERP系統內，相關單價亦係經原告提出後所為
21 之計算，原告僅需盡速交由安排出貨即可，何以被告須另行
22 提交採購單？或重新確認報價？益徵被告抗辯原告係惡意不
23 出貨予被告一節，堪予採信。是被告已定期催告原告應於10
24 8年7月1日前完成貨物之交付，原告逾期仍未履行，被告遂
25 於108年7月30日以存證信函表示「貴司已逾交期甚久，我司
26 並已多次函請貴司揭出具體說明及解決方式，然我司迄今仍
27 未收受貴司之說明」終止系爭採購合約（見本院卷一第135
28 頁至第137頁），參照首引最高法院裁判意旨，被告類推適
29 用民法第254條規定，終止兩造間具繼續性性質之系爭採購
30 合約，自屬合法。

31 6.而繼續性契約之終止僅生將來效力，終止前因契約而發生之

法律關係仍有其效力，自不待言。查，系爭商標合約第1 條第3 項但書，約定系爭採購合約未履行完成時，應無條件返還商標權，雖可認系爭商標合約與系爭採購合約間有相當依存關係，然解釋上，應認為「構成系爭商標合約第1 條第3 項但書所規範系爭採購合約未履行完成時，應無條件返還商標權」，應限於有「可歸責於被告」之事由，導致未履行系爭採購合約之約定，方有適用，被告方需無條件返還。否則，倘如本件前所認定，係可歸責於原告之事由，未履行系爭採購合約，然被告已給付商標使用對價2000萬元，卻無法依系爭商標合約使用系爭商標，恐有使原告惡意違約之嫌，難認符合兩造締約時之本意，是被告合法終止系爭採購合約，即無所謂違反系爭商標合約第1條第3項但書所定「未履行代工合約約定」之情形。基此，被告既已合法終止系爭採購合約，當無繼續履行系爭採購合約第1條第1項約定，於簽約日起3 年內，每年向原告提交金額累計達1億元訂單之義務，從而，原告以此為由主張被告應返還系爭商標，為無理由，自難准許。

7.被告是否已給付上開訂單款項一節

①原告雖另主張比對系爭代墊款事件判決書附表甲乙丙所列107年7月31日至108年4月3日原告（科頂）收受被告（科國）匯入之總金額共僅23,837,583元（附表甲4,288,963元+附表乙828,320元+附表丙18,720,300元），同期間內被告給付予原告之金額不足沖抵訂單總額等語。然此主張，實反於上揭原告所陳，在ERP系統上所生成之訂單，均係已確認付款之陳述，原告事後始翻異前詞，本難採取。

②況被告原係由原負責人方世林之女兒方怡清於104年11月26日設立及經營，嗣因有資金需求方透過陳文進引見外部投資人，由被告持續向原告採購商品等，是誠如原告所述，兩造關係密切，資金往來頻繁，本難釐清，此觀被告於系爭代墊款事件判決後，又另提出系爭前揭(一)1.①所示106年3月28日至7月25日6筆總額共2,040萬元款項，原告原主張106年9月1

5日至000年0月00日間僅共自被告收受系爭代墊款事件判決附表所示總額37,165,053元(見本院卷四第151頁，該書狀金額誤載為371,665,053元)，經本院再詢問原告上開給付期間與系爭帶貸款事件並未完全一致，原告始稱肯認有收受該2,040萬元款項(見本院卷四第172頁)，益徵系爭代墊款事件附表所整理之款項，非必然為此段期間被告所逕予給付予原告，或代原告給付之全數款項。

③參以109年5月28日所製作原告108年度、107年度財務報告暨會計師查核報告所載「銷貨予關係人交易之收款條件，係採取預收貨款(107年12月31日已收取31,897,295元表列『預收款項』，並於出貨後沖轉認列收入)」(見本院卷四第275頁)，與108年6月28日所製作原告107年度、106年度財務報告暨會計師查核報告所載「銷貨予關係人交易之收款條件，係採取預收貨款(107年12月31日已收取39,556,051元表列『預收款項』，並於出貨後沖轉認列收入)」(見本院卷四第301頁)，均顯示會計師查核原告所製作之財務報表後，認原告在107年12月31日前已收取關係人所給付至少達31,897,295元之預收款項，而尚未出貨。另原告自承主要訂單來源為被告(見本院卷四第238頁)，復未提出上開財務報告暨會計師查核報告所載另二名關係人「上海勝暉醫療器械有限公司」、「方蕾清」有在上開期間給付預收貨款予原告之證明，足徵前揭報告書所述之至少達31,897,295元之預收款項款項為被告所給付，且係原告尚未出貨之款項。

④而前已敘明，兩造間資金往來頻繁，參諸系爭代墊款事件，被告亦曾以替原告支付員工薪資、為原告還款予債權人之方式充抵貨款(即證人蘇婉綺於系爭智字2號事件，所證稱：被告要付貨款，就直接幫原告以支付薪資之方式付貨款，當時的狀況是原告有一些支出要付，資金需要被告會過來的貨款去支付等語，見智字2號卷三第65頁至第66頁)，則被告所為直接給付予原告之款項，或為原告墊付之款項，均有充作為原告貨款之情形。則審酌原告主張：預付貨款並不會對

01 應到特定訂單，因為如果有確定的訂單就會是貨款而不會是
02 預付的貨款等語（見本院卷四第29頁），亦與原告所陳透過
03 ERP系統匯出之訂單均為原告確認款項已給付者一節相符，
04 益徵原告於歷次收受被告所給付或查悉為原告墊付款項時，
05 均已因確認無訛始輸入於ERP系統內生成訂單，是原告再以
06 被告未全額付款是拒絕出貨一節，亦無可採。

07 8.基此，被告已於107年8月30日合法終止系爭採購合約，終止
08 後自無庸履行系爭採購合約所定3年內，每年向原告提交金
09 額累計達1億元採購訂單之義務，原告以被告未履行上開義
10 務，主張依系爭商標合約第1條第3項約定，請求被告移轉系
11 爭商標登記予原告，自屬無據。至於被告是否依該約定需每
12 月維持全額預付三個月貨款2,499萬元予原告之部分，此部
13 分固經原告主張「被告在合約期間內每個月均要維持預付3
14 個月貨款數額藉以維持原告之產能，而預付3個月貨款之金
15 額即是約2,499萬元（計算式：1億—12個月=每月833萬，3
16 個月預付貨款2,499萬=每月833萬4個月），舉例而言，原告
17 在107年8月應預付8月、9月及10月貨款2,499萬，原告收到
18 預付貨款後即開始生產並陸續出貨，如原告在8月份有將8月
19 及9月份的產品出貨給被告，則被告在9月就要再預付11月及
20 12月等二個月貨款，1666萬，籍以維持9月份有預付三個月
21 貨款數額，依此類推」等語（見本院卷一第158頁至第159
22 頁、第271頁），然原告自承「因此並非每個月實際要交付2,
23 499 萬元之貨款，而是依據該契約約定理論上應該要有得情
24 形」（本院卷二第10頁），足徵僅係以推估方式為之，否則
25 系爭採購合約應無僅約定「代工/ 採購付款方式係以購貨預
26 估FCST採全額預付提前預訂產能方式」而已，就此被告自陳
27 當初契約約定內容不嚴謹，但均有預付款項，至於款項之性
28 質，則由原告自行運用等語（見本院卷三第11頁）。準此，
29 尚無從認定兩造已有約明上開付款方式，自無被告違反此付
30 款義務之情形，併此敘明。

31 七、原告依據民法第179 條返還不當得利之規定，請求被告移轉

01 系爭商標登記予原告，有無理由？

02 附解除條件之法律行為，於條件成就時，失其效力，民法第
03 99條第2項定有明文。所謂解除條件，係當事人以將來客觀
04 上不確定事實之成就或不成就，決定法律行為效力消滅之附
05 款。原告雖主張同意將系爭商標移轉予被告，係附有被告應
06 給付商標授權費用2,000萬元予原告，及依系爭採購合約第1
07 條第1、3項提交一定金額訂單約定之解除條件云云。然上開
08 被告應給付商標授權費，或有無提交一定金額訂單，核屬兩
09 造約定被告依約應履行之內容，倘未履行，亦僅認係被告是
10 否債務不履行，無從認定係以將來客觀上不確定事實作為條
11 件，亦無從進一步認定有使該移轉商標之法律行為失其效力
12 之意思，自無所謂解除條件成就，致系爭商標移轉契約因而
13 失效之情形，則被告依系爭商標移轉契約、系爭商標合約而
14 登記為系爭商標之權利人，自有法律上原因，從而，原告另
15 依民法第179條規定，請求被告返還系爭商標，亦屬無據。

16 八、原告依據民法第259 條第1 款回復原狀之規定，請求被告移
17 轉系爭商標登記予原告，有無理由？

18 承上，原告亦無從解除系爭商標移轉契約，是被告依該契約
19 現登記為系爭商標之權利人，自有法律上原因，從而，原告
20 另依民法第179條、第259條第1款等規定，請求被告返還系
21 爭商標，亦屬無據。

22 九、綜上所述，原告依系爭商標合約第1條第3項約定、民法第17
23 9條、第259條規定，請求被告應將系爭商標權移轉登記予原
24 告為無理由，均應駁回。

25 十、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，與本件
26 判決結果並無影響，爰不逐一論述，附此敘明。

27 十一、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78
28 條，判決如主文。

29 中 華 民 國 113 年 1 月 18 日

30 民事第三庭 法 官 鄭珮玟

31 以上正本係照原本作成。

01 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
02 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

03 中 華 民 國 113 年 1 月 18 日

04 書記官 張傑琦