

臺灣臺南地方法院民事判決

110年度智字第8號

原告 力達工業股份有限公司

法定代理人 魏淑卿

訴訟代理人 王裕文律師

閻道至律師

上 一 人

複 代 理 人 劉興峯律師

尤文祭律師

被告 力虎農機有限公司

法定代理人 莊美惠

訴訟代理人 葉進祥律師

黃勃櫟律師

上列當事人間請求商標權移轉登記等事件，經本院於民國112年2月1日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

(一)原告設立於民國63年1月28日，為首先與農機具生產領域廣富盛名之「日本力虎牌」農機合作之廠商，訴外人莊文安自101年間起，擔任原告董事長。詎其於擔任董事長期間，未依職權召開董事會，致股東會無法由董事會召集，亦無從分派股東股利，甚至將原告廠房用以經營被告業務、將原告農機具設計等工商秘密提供被告，違反董事忠實義務，嗣原告其餘董事於110年4月26日召開臨時董事會，決議解任莊文安之職務，發現莊文安竟於擔任董事長期間，利用職務之便，未經董事會、股東會決議，將原告登記為商標權人，商標註

冊第00000000號「力虎」商標、第00000000號「MAMETORA」商標、第00000000號「マメトラ」商標（以下合稱系爭商標）於109年10月26日無端讓與被告，並已向經濟部智慧財產局（下稱經濟部智慧局）申請移轉登記，經經濟部智慧局於109年11月18日核准在案。

(二)原告長年行銷掛有「力虎」商標之農機具，在廣大農民心中已成品質保證，被消費者所信賴，系爭商標產生之品牌辨識度，對原告商業價值及核心競爭力之影響甚鉅，在系爭商標110年讓與後，原告銷售額銳減高達8成，營業大幅減縮，顯見系爭商標為原告之主要資產，依公司法第185條第1項第2款規定，其讓與應經股東會決議。退步言，縱認系爭商標並非原告之重大資產，公司法第202條中之業務執行係董事會之權限，其範圍較代表人依公司法第208條第5項準用第57條之「營業上之事務」為廣，系爭商標之讓與行為乃不具日常性、反覆性實施之1次性之交易決定，並非董事長權限，故仍須經董事會決議，則莊文安未經董事會決議、授權，擅自將系爭商標讓與被告，違反公司法第202條之強制規定，應屬無效。

(三)倘本院認違反公司法第202條規定之法律效果並非無效，不問第三人是否善意，系爭商標之讓與非經公司承認，仍不能對公司發生效力。原告僅以本件民事起訴狀為拒絕承認之表示；且董事長雖依公司法第208條第3項規定，對外代表公司，惟如董事長對外所為之法律行為未經董事會決議，其情形為交易相對人明知，對公司亦不發生效力。參以訴外人即被告代表人莊美惠與莊文安為父女關係，訴外人廖丞宇即莊文安外孫前亦為原告總經理，對原告具有實質控制力，同時持有被告新臺幣（下同）5,000,000元之出資，莊文安未經董事會決議將系爭商標讓與被告，被告豈有不知情之理？

(四)原告固不爭執被告提出商標專用權讓與契約（下稱系爭讓與契約）形式上之真正，但否認兩造間有實際之交易行為，系爭讓與契約對系爭商標移轉時間、價金給付方式、時間約定

01 付之闕如，被告雖曾於109年12月28日以票據存入原告於兆
02 豐國際商業銀行（下稱兆豐銀行）永康分行帳戶1,000,000
03 元，時間卻在系爭讓與契約簽訂日期為109年10月5日，系爭
04 商標在109年11月18日核准移轉登記之後，實係莊文安透過
05 莊美惠自被告調度資金、填補資金缺口，以償還原告貸款，
06 並非系爭商標讓與之對價，況系爭商標為原告重大資產，但
07 公司或會計師處均查無系爭讓與契約或董事會、股東會會議
08 記錄留存，足徵系爭讓與契約係兩造代表人基於通謀虛偽意
09 思表示，臨訟杜撰作成。

10 (五)綜上所述，系爭商標之讓與行為自始未經原告股東會或董事
11 會決議，應屬無效，原告仍為系爭商標之商標權人，惟系爭
12 商標之商標權人登記為被告，已侵害原告對系爭商標之商標
13 權，為此，依民法第767條第2項準用同條第1項、第179條、
14 第184條第1項前段、後段等規定，請求本院擇一而為判決，
15 判令被告將系爭商標之商標權移轉登記予原告，及依商標法
16 第69條第1項規定，請求被告不得使用系爭商標等語。

17 (六)並聲明：

- 18 1.被告應將系爭商標移轉登記予原告。
- 19 2.被告不得使用系爭商標相同或與其近似之文字、圖樣於商品
20 包裝、廣告文宣、網站及其他媒體，如已使用者應除去或刪
21 除之。
- 22 3.願供擔保，請准宣告假執行。

23 二、被告則以：

24 (一)兩造前於109年10月5日簽訂系爭讓與契約，約定由原告將系
25 爭商標讓與被告，被告已開立京城商業銀行為付款人，票面
26 金額為1,000,000元，票據號碼為0000000號之支票1紙（下
27 稱系爭支票）作為對價交付原告，經原告於109年12月28日
28 將系爭支票提示付款存入原告於兆豐銀行永康分行之帳戶。
29 原告主張系爭商標為原告之主要資產，被告否認，應由原告
30 負舉證責任。實則，原告在110年後營業額減低，係因現任
31 代表人魏淑卿於110年4月26日違法召開董事會解任莊文安職

務，並改選魏淑卿為董事長，改選後自身經營能力不佳，且僅有當月農機具銷售量受有影響，對比其他年度銷售額，難認與系爭商標之讓與有直接關係。系爭商標讓與前是否有經原告董事會或股東會決議，係原告內部事宜，被告並不知情，原告起訴狀既已自認商標移轉為原告業務執行之一環，莊文安身為原告董事長，對外自有代表之權。縱系爭商標讓與之前未經原告董事會或股東會決議，被告為善意之交易相對人，原告亦不能執之對抗被告，以保障交易安全。原告另以莊文安、莊美惠、廖丞宇間互有親戚關係，主張被告即應知情等詞，純為其主觀臆測，並無證據證明，尚難憑採。綜上，系爭商標讓與之債權契約及移轉登記物權行為（本院按：應為準物權行為，且移轉登記並非生效要件）均屬有效之法律行為，原告自不得請求被告移轉或不得使用系爭商標等語置辯。

(二)並聲明：

- 1.原告之訴駁回（漏未對原告假執行之聲請聲明駁回）。
- 2.如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、得心證之理由：

(一)經查，原告係於63年1月28日設立，自101年間起即由莊文安擔任董事長；原告曾於110年4月26日召開臨時董事會，決議解任莊文安並選任魏淑卿為董事長，向臺南市政府辦理變更登記經准予備查，惟因莊文安對該備查處分提起訴願，經經濟部訴願審議委員會決定原處分撤銷，臺南市政府以董事會召集過程顯有瑕疵為由撤銷上開變更登記處分後，原告復於110年9月6日召集股東臨時會做成改選董事、監察人及經理人之決議，向臺南市政府申請變更登記，經臺南市政府以110年9月14日府經工商字第11000178380號函准予登記在案，現任董事長為魏淑卿；次查商標註冊第00000000號「力虎」商標係原告於67年4月11日申請，於67年10月1日註冊公告，商標註冊第00000000號「MAMETORA」、第00000000號「マメトラ」商標係原告於107年4月10日申請，於108年2月16日註

冊公告，系爭商標復於109年10月26日因被告向經濟部智慧局申請移轉，經經濟部智慧局於109年11月18日核准在案，並公告於109年12月16日第47卷24期商標公告；又被告前曾簽發系爭支票交付原告，經原告於109年12月28日存入原告於兆豐銀行永康分行之帳戶兌現等情，有律師函影本3份、110年4月26日董事會議事錄影本各1份、經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務列印1紙、經濟部110年9月8日經訴字第11006307480號訴願決定書、臺南市政府110年10月6日府經工商字第111000187350號函、台南地方法院郵局第576號存證信函影本各1份、系爭商標之經濟部智慧局商標檢索系統列印各1紙、經濟部智慧局商標註冊簿、經濟部智慧局109年11月18日（109）智商40015字第10980693680號函影本各1份、京城商業銀行票據查詢畫面列印1紙、兆豐銀行客戶存款往來交易明細表影本2份在卷可稽（見智財法院卷第25頁至第35頁，本院卷一第161頁至第170頁、第363頁至第365頁，智財法院卷第35頁至第39頁，本院卷一第115頁、第117頁、第179頁至第180頁、第311頁、第49頁、第171頁、第417頁），且均為兩造所不爭執。此部分之事實，均堪認定。

(二)原告主張系爭商標之讓與行為係兩造代表人基於通謀虛偽意思表示而為，且系爭商標為原告之重大資產，未經原告董事會或股東會決議，因違反公司法第185條第1項、第202條規定，應屬無效，縱非無效，被告亦不得以善意相對人對抗原告等情，則均為被告否認，並以前揭情詞置辯。本院茲分述如下：

1.系爭商標之讓與並非兩造基於通謀虛偽意思表示而為：

①按當事人主張有利於己之事實，就其事實負有舉證之責，民事訴訟法第277條前段定有明文。本件原告主張被告提出之系爭讓與契約係兩造基於通謀虛偽意思表示而為，實際上並無讓與之意思表示合致，為被告所否認，自應由原告就該有利於己之事實負有舉證責任（最高法院94年度台上字第118號、90年度台上字第1479號判決意旨參照）。

01 ②原告雖曾於歷次書狀以系爭讓與契約並未約定系爭商標移轉
02 時間、價金給付方式或時間，系爭支票存入時間、系爭商標
03 核准移轉時間、系爭讓與契約簽訂日期不同，且原告內部查
04 無系爭讓與契約或董事會、股東會會議記錄留存，被告亦未
05 於調解程序提出，稱系爭讓與契約係臨訟杜撰等語（見本院
06 卷一第280頁至第281頁、第191頁至第192頁、第66頁至第67
07 頁，本院卷二第25頁至第26頁、第159頁至第160頁），主張
08 系爭讓與契約係兩造基於通謀虛偽意思表示而為。然，商標
09 權之性質為無體財產權之一種，其轉讓僅須雙方當事人意思
10 表示一致，契約成立時即生權利移轉的效力，別無其他法定
11 形式或生效要件，僅依商標法第42條規定，非經商標專責機
12 關登記者不得對抗第三人。原告上開主張，似已將讓與系爭
13 商標之「法律行為」與系爭讓與契約混淆，蓋系爭讓與契約
14 僅為證明兩造意思表示合致之證據，縱兩造間並未簽訂書面
15 契約，亦非不能為商標權之轉讓，至於移轉契約合意內容諸
16 如移轉時間、對價或價金給付方式，既無法律強行要求以書
17 面方式為之，無論以書面或其他方式約定，基於私法自治均
18 無不可，系爭讓與契約內記載之事項，本應尊重當事人自主
19 決定，至契約在訴訟提出於法院之時點，更非原告所得片面
20 指摘。原告既於本件不爭執系爭讓與契約形式上真正，即不
21 爭執系爭讓與契約確為莊文安、莊美惠代表兩造作成（見智
22 財法院卷第135頁），惟關於莊文安為何在本件起訴（本院
23 按：原告主張係訴訟後杜撰作成）、解任超過1年後，仍可
24 取得原告印文作成書面契約乙節，卻僅稱尚有提起其他訴訟
25 （見本院卷一第61頁），並未提出其他證據證明，原告上詞
26 無非已自陳系爭讓與契約上原告印文為真正，對於盜用盜蓋
27 亦應負舉證責任，如不能證明，自仍應負授權之責。另被告
28 抗辯系爭支票為系爭商標讓與之對價，原告雖以前詞否認，
29 在被告抗辯帳戶餘額並非不足後，復改稱係因系爭支票109
30 年12月28日支票存入無法動用云云（見本院卷二第77頁、第
31 153頁）。然觀卷附原告於兆豐銀行帳戶之交易明細表（見

01 本院卷一第417頁），僅計算109年12月15日至同年月31日間
02 之票據相關交易已達10次，可見原告使用票據之頻繁程度，
03 莊文安長期擔任原告董事長，對票據交換前存入之支票無法
04 動用乙情，自無可能不知，卻在原告其他公司帳戶尚有資金
05 之情形下，先商請莊美惠開票存入，再自原告其他公司帳戶
06 匯款籌措資金，豈非多此一舉？顯與一般人認知之行為模式
07 相悖，自非可採。

08 ③況被告在109年10月26日向經濟部智慧局申請移轉系爭商標
09 時，即已有提出商標移轉契約原本3紙，業據本院依職權向
10 經濟部智慧局調閱系爭商標資料卷宗查對無訛（見「力虎」
11 商標卷第78頁，「MAMETORA」商標卷第43頁，「マメトラ」
12 商標卷第24頁；即本院卷二第35頁至第39頁）。原告除稱與
13 系爭讓與契約書寫內容不同之外，並未對其加以爭執，自非
14 不能作為兩造間對於轉讓系爭商標意思表示一致之證明。此
15 外，原告於112年2月1日審理時當庭自陳已無證據（見本院
16 卷二第153頁），依原告現有舉證或陳述，尚難認系爭讓與
17 契約實質上證據力有何不可採之瑕疵，抑或系爭商標之讓與
18 係兩造基於通謀虛偽意思表示而為。原告此部分主張，即屬
19 無據。

20 2.系爭商標之讓與並無依公司法第185條第1項第2款規定，須
21 經股東會特別決議之適用：

22 ①按公司為下列行為，應有代表已發行股份總數3分之2以上股
23 東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之，
24 二、讓與全部或主要部分之營業或財產，公司法第185條第1
25 項第2款定有明文。次按，所謂讓與主要部分之營業或財
26 產，係指該部分營業或財產之轉讓，足以影響公司所營事業
27 之不能成就者而言；公司未經股東會上開特別決議通過即為
28 主要財產之處分，係屬無效之行為，惟受讓之相對人難以從
29 外觀得知其所受讓者是否為公司營業之主要部分或全部，如
30 相對人於受讓時係屬善意，公司尚不得以其無效對抗該善意
31 之相對人，用策交易安全（最高法院81年度台上字第2696

號、97年度台上字第2216號、100年度台上字第717號判決意旨參照)。原告復主張系爭商標為原告之重大資產，對原告商業價值及核心競爭力之影響甚鉅。據此，本院次應審究者為：原告將系爭商標讓與被告，是否足以影響公司之所營事業不能成就，即系爭商標是否原告營業或財產之全部或主要部分，如是，依公司法第185條第1項規定，其讓與行為須經原告先以股東會特別決議同意，始得為之。此亦為被告爭執，亦應由原告負有舉證之責。

②就此部分，原告雖提出原告歷年農機具出貨銷售紀錄、105年至110年之銷售額統計表、營業人銷售額與稅額申報書、損益表、農機車出車數表格等資料為證（見本院一卷第203頁至第273頁、第85頁至第89頁），並援引「質與量分析法」，以原告在系爭商標讓與後營業額已大幅減縮，主張系爭商標為原告之公司重大資產等語。然，市場行為之決定因素眾多，公司對外營業損益亦然，先不論原告並未陳明歷年銷售額中有使用系爭商標之比例為何，及系爭商標係如何為農機具消費者所信賴、品牌價值影響力反應在公司對外營業之多寡等節；依原告所提105年至110年農機車出車數統計為形式上之觀察，於105年、108年高達1,000多台，但106、108、109年卻僅有300至400不等，甚至在110年系爭商標已經移轉被告後，110年1、2月銷售機台數合計為27台，甚至超過107年同期之25台，抑或110年10至12月銷售機台分別為32台、38台、16台，也超過109年同期之21台、8台、7台（見本院卷一第89頁）；且原告提出105至110年之營業人銷售額與稅額申報書，其中110年1至2月、3至4月（系爭商標業已移轉後）銷售額為600,000元許，但在108年1至2月、107年3至4月、106年3至4月、1至2月間均不乏有銷售額相近或更低之月份存在（見本院卷一第259頁至第260頁、第247頁、第242頁、第236頁、第235頁）。從上可知，原告之農機具銷售機台數及營業銷售額，本會因年度、季節，或其他因素致有所浮動。況110年5月間適逢臺灣新冠肺炎疫情爆發，全國疫

情警戒提升，對一般工、商人民生計及經濟環境造成影響非輕，政府為因應民眾生活急難發放多種補助，此為周知之事實，而原告自身於110年4月後歷經2次改選董事長、監察人及經理人等內部經營權結構轉變之程序，有如前述，是否均可能反應在原告對外營業銷售所得？故而，在原告並未提出整體數據比對分析，及舉證證明系爭商標之影響如何反應在過往銷售額上之前，自難逕認原告在110年後銷售數額降低之現象，係因系爭商標之移轉而造成。原告主張系爭商標係公司全部或主要部分之營業或財產，尚屬無法證明，系爭商標之讓與，即無公司法第185條第1項應經股東會特別決議之適用，縱原告並未先經公司股東會決議，亦與公司法規定無違。

3.系爭商標之讓與對原告應屬有效：

- ①再按，公司法第202條規定，公司業務之執行，由董事會決定之，除本法或章程規定，應由股東會決議之事項外，均得由董事會決議行之。從而系爭商標縱非屬被上訴人主要部分財產，其讓與無庸依同法第185條第1項第2款規定經股東會同意，然亦應依上述規定，經董事會決定行之；依公司法第208條第3項規定，股份有限公司之董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司。雖同法第202條規定：「公司業務之執行，除本法或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之」，第206條第1項規定：「董事會之決議，除本法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之」，惟股份有限公司之董事會係定期舉行，其內部如何授權董事長執行公司之業務、董事長對外所為之特定交易行為有無經董事會決議及其決議有無瑕疵等，均非交易相對人從外觀即可得知；而公司內部就董事會與董事長職權範圍之劃分，對於交易對象而言，與公司對於董事長代表權之限制無異，為保障交易之安全，宜參酌公司法第57條、第58條之規定，認董事長代表公司所為之交易行為，於交易相對人為善意時，公司不得僅因未經董事

會決議或其決議有瑕疵，即否認其效力（最高法院86年度台上字第2996號、102年度台上字第2511號判決意旨參照）。又股份有限公司之董事會，係屬意思決定機關，而非代表機關，其決議不能直接對外發生效力，而須經由其代表機關基於該決議以意思表示為之（最高法院84年度台上字第213號判決意旨參照）。申言之，董事長對外雖代表公司，但除公司法或公司章程另有規定應由股東會決議事項外，其餘均屬董事會專屬職權，僅決議後之意思表示，須由董事長對外代為代受。查系爭商標並非原告之重要資產，且莊文安於110年4月26日前為原告董事長，並代表原告和被告成立系爭商標讓與之契約，且非兩造基於通謀虛偽意思表示而為，固如前述，董事長亦僅有代表而無決策執行之權，即系爭商標之讓與，仍須先經過原告董事會決議。倘系爭商標讓與前未經原告董事會決議，原告業已於起訴狀拒絕承認，系爭商標之讓與對原告是否發生效力，揆之前開說明，則應視被告是否為善意之交易相對人而定。原告主張公司違反公司法第202條規定之對外行為應屬無效，或不問相對人善意與否，非經公司承認均不發生效力等語，已然過度偏重公司自身之利益，卻忽略交易相對人本於信賴可得之利益，及對整體社會交易秩序可能帶來不安定，不足以維交易安全，就當事人權益之保護顯然輕重失衡，當非立法本意，且相對人為求保障，勢必造成交易成本之增加，長遠而言，甚至可能影響經濟發展，弊多於利，自不足採。

②原告另主張系爭商標讓與前未經原告董事會決議，亦為被告所否認，但原告主張董事會並未召開之事實，性質上屬於消極事實，本有其舉證之困難，自應由爭執之被告負有舉證責任。被告雖以本件證據偏在原告1方，辯稱應由原告負舉證責任等語（見本院卷二第95頁至第96頁），然現實上而言，倘系爭商標讓與前，確實從未經董事會討論或決議，原告自無依被告聲請，提出未「曾召開」會議紀錄之可能，亦無證據偏在原告1方之情形，反觀被告尚得聲請傳喚曾經參與董

01 事會之董事到庭以明其實，還原系爭商標讓與前意思決定之
02 經過，尤有舉證之可能及動機存在，此時令原告負有不能舉
03 證之不利益，顯難謂為衡平。而被告除否認及請求原告提出
04 之會議紀錄外，並未提出其他證據供本院調查，應認原告主
05 張可採。惟系爭商標讓與前有無經原告召開董事會決議、授
06 權，究為原告內部業務執行之範疇，縱被告代表人莊美惠為
07 莊文安之女，兩人均為擔任公司董事長之成年人，為經濟生
08 活各自獨立之個體，亦不可能熟知彼此日常工作狀況，自不
09 能遽認莊美惠有所知情。況一般人和公司往來交易時，當下
10 重點應在出面代表公司之人是否具有代表之權限，即是否為
11 公司之對外代表機關，至於公司自身內部事務討論或決策作
12 成等意思決定過程，本無課以相對人查證之義務，兼以莊文
13 安、莊美惠間尚具至親情誼，較常人更應存有一定信賴，不
14 論任一方在成立契約前再刻意說明或質疑締約前有無先經董
15 事會決議，反倒與常情有違，另被告股東廖丞宇雖曾在原告
16 任職，但終無代表兩造之權限，與兩造法人終屬不同之人
17 格，與法人代表人類推適用代理關於民法第105條第1項前段
18 規定及被告是否知情無涉。參上諸節，已足使本院形成被告
19 不知情，為善意交易相對人之心證，此時即應由原告提出相
20 當之反證，惟原告除諸多片面臆測之外，並未提出證據供本
21 院調查，自無從為其有利之認定。則莊文安對外既有合法代
22 表原告為法律行為之權限外觀，被告代表人為善意之交易相
23 對人，信其為代表人和原告成立契約，揆之前開說明，原告
24 自不得再以莊文安未經原告董事會決議、授權為由，否認系
25 爭商標讓與之效力。

26 (三)據此，原告主張系爭商標讓與被告係兩造代表人基於通謀虛
27 偽意思表示而為，尚無足採，且系爭商標並非原告全部或主
28 要部分之營業或財產，其讓與、移轉約定，不須經股東會特
29 別決議，縱使被告未能舉證證明有經原告董事會決議，惟被
30 告為善意之交易相對人，原告尚不得以此對抗被告，故應受
31 系爭商標讓與行為之法律效果拘束。系爭商標已經原告以準

01 法律行為讓與被告，原告自無從本於商標權人之地位，依民
02 法第767條第2項準用同條第1項或第179條規定，請求被告將
03 系爭商標移轉登記；另就民法第184條第1項前段、後段部
04 分，原告自始並未具體指明被告故意加害行為為何，被告為
05 契約行為之相對人，且與莊文安並無通謀之意思存在，有如
06 前述，縱原告主張莊文安有違反法令、公司章程或董事忠實
07 義務之行為屬實（見智財法院卷第13頁），亦與法人格與莊
08 文安獨立之被告無涉，被告自無庸對原告負有侵權行為責
09 任。又原告主張系爭商標之商標權為原告所有，既無足採，
10 其依商標法第69條第1項規定請求被告不得使用系爭商標，
11 亦失所依據。

12 四、綜上所述，系爭商標業經有效之法律行為讓與被告，原告依
13 民法767條第2項準用同條第1項、第179條、第184條第1項前
14 段、後段、商標法第69條第1項等規定提起本件訴訟，請求
15 被告將系爭商標移轉及不得使用系爭商標，均無理由，應予
16 駁回。原告之訴，既經駁回，其所為假執行之聲請亦失所附
17 麗，應併予駁回。

18 五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判
19 決結果均無影響，爰不另一一論述。

20 六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，
21 判決如主文。

22 中 華 民 國 112 年 3 月 10 日
23 民事第三庭 法 官 徐安傑

24 以上正本係照原本作成。

25 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。

26 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

27 中 華 民 國 112 年 3 月 10 日
28 書記官 李佳芮