

最高法院民事判決

111年度台上字第2787號

上訴人 樂天利有限公司（下稱樂天利公司）

法定代理人 祝宣偉

訴訟代理人 張孟茹律師

上訴人 韓貿開發有限公司（下稱韓貿公司）

法定代理人 吳馥瑜

訴訟代理人 林至偉律師

被上訴人 新凱資產有限公司

法定代理人 陳佩琪

上列當事人間商標權與其他契約爭議等事件，上訴人對於中華民國111年5月26日智慧財產及商業法院第二審判決（110年度民商上字第4號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於確認被上訴人為原判決附表編號四至九所示商標之商標權人暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。

其他上訴駁回。

第三審訴訟費用關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。

理 由

一、被上訴人之法定代理人已變更為陳佩琪，業由本院依職權裁定命其承受訴訟，合先敘明。

二、被上訴人主張：伊與上訴人韓貿公司於民國105年8月22日簽立買賣契約（下稱系爭買賣契約），約定韓貿公司將產品一批及原判決附表（下稱附表）所示商標權以新臺幣（下同）746萬5,000元出售予伊，伊以債作價完成價金給付，韓貿公司並交付商標註冊證一批，伊已因讓與合意成為附表所示商標之權利人。詎韓貿公司除不辦理附表編號（下稱編號）1、2所示商標權之移轉登記外，竟擅將編號3所示商標權移

轉登記予上訴人樂天利公司，該讓與行為顯屬無權處分，對伊不生效力等情。爰於原審為訴之變更及追加，(一)依系爭買賣契約之約定，求為確認系爭買賣契約關係成立、伊為附表所示商標之商標權人，(二)依民法第767條第1項中段規定，請求韓貿公司將編號1、2之商標權移轉登記予伊，(三)依同(二)規定，先位請求樂天利公司將編號3之商標權移轉登記予伊，另依同(二)及民法第244條第1項、第2項、第4項規定，備位請求撤銷上訴人間就編號3商標權之讓與行為，及樂天利公司塗銷及回復登記編號3商標權為韓貿公司所有，韓貿公司將該商標權移轉登記予伊之判決。

三、上訴人則以：商標權之移轉不以登記為生效要件，被上訴人於本件無權利保護之必要，況被上訴人已提起給付之訴，依民事訴訟法第247條第2項規定應無確認利益。再者，系爭買賣契約並非真正，基於債之相對性原則，更不得以訴外人陳金洲對韓貿公司之債權抵付被上訴人之價金債務。被上訴人既未給付價金，韓貿公司即得為同時履行之抗辯。此外，被上訴人並未舉證其與韓貿公司間已有讓與合意，自未取得商標權。遑論編號3商標權非系爭買賣契約之標的，被上訴人復未登記為權利人，依商標法第42條規定，亦不得對抗樂天利公司等語，資為抗辯。

四、原審判決如被上訴人上開變更、追加之訴所聲明，理由如下：

(一)系爭買賣契約記載甲方為「新凱資產有限公司，代表人陳金洲」，乙方為「韓貿開發有限公司，代表人吳馥瑜、祝正思」，約定韓貿公司將產品一批、其所有編號1、2、4至9所示及其他未載但屬韓貿公司註冊之商標權，以總價746萬5,000元售予被上訴人，韓貿公司並交付編號1、2、4至9所示商標註冊證書予被上訴人。韓貿公司另於105年10月4日將其所有編號3商標權移轉登記予樂天利公司等情，為兩造所不爭。上訴人既否認系爭買賣契約關係，並辯稱被上訴人未取得商標權，而被上訴人若未辦理商標權移轉登記，對其權利

01 亦有影響及妨害，則被上訴人提起本件訴訟自有確認利益，
02 且非無權利保護必要。

03 (二)韓貿公司前對陳金洲提起偽造系爭買賣契約書之刑事告訴，
04 經檢察官續行偵查而為不起訴處分，韓貿公司聲請再議及交
05 付審判遞遭駁回。訴外人祝正思因於該案偵查程序涉犯偽證
06 罪嫌，經一審法院判處有期徒刑10月，祝正思不服提起上
07 訴，二審法院則以祝正思具結不合法，改判無罪各節，業經
08 調卷核閱無誤。由祝正思於該刑案中供述，證人陳金洲、陳
09 家欣、蔡宛樺之證述，及祝正思與陳金洲對話錄音譯文等相
10 關資料，參互以觀，堪認韓貿公司因積欠陳金洲2億元債務
11 尚未清償，而由祝正思、陳金洲各自代表韓貿公司、被上訴
12 人簽立系爭買賣契約，將商標權及產品讓與被上訴人抵償債
13 務，系爭買賣契約應屬真正，被上訴人與韓貿公司間之買賣
14 關係確已成立。

15 (三)系爭買賣契約之標的包含其他未載但屬韓貿公司註冊之商標
16 權，編號3商標權既為韓貿公司所有，自屬系爭買賣契約之
17 標的。又陳金洲於簽訂系爭買賣契約前，已陸續匯付借款共
18 746萬5,000元至韓貿公司帳戶，且於系爭買賣契約第3條記
19 載以該筆借款為價金給付方式，被上訴人復持有祝正思交付
20 之商標註冊證原本，因商標權移轉登記為對抗要件，被上訴
21 人已與韓貿公司達成商標權讓與（準物權行為）合意，自生
22 商標權變動之效力。祝正思未交付註冊證之編號3商標權既
23 屬買賣標的，理當亦在讓與合意範圍。被上訴人主張其為商
24 標權人，對附表所示商標權存在，應屬有據。至陳金洲以其
25 對韓貿公司之借款債權為被上訴人清償買賣價金，非法所不
26 許，韓貿公司無為同時履行抗辯之餘地。

27 (四)韓貿公司與被上訴人訂定系爭買賣契約並讓與附表所示商標
28 權後，雖於105年9月29日將編號3商標權讓與樂天利公司，
29 並於同年10月4日完成商標權移轉登記。然酌以祝正思同為
30 上訴人之實際負責人，且在給付編號3商標權價金之轉帳傳
31 票上簽核，樂天利公司顯然知悉韓貿公司已將該商標權讓與

01 被上訴人，而非商標法第42條所稱之善意第三人，韓貿公司
02 再將該商標權讓與樂天利公司之無權處分行為，因被上訴人
03 拒絕承認，對其不生效力，編號1、2商標權現仍登記韓貿公
04 司名下，亦妨礙被上訴人圓滿行使商標權。

05 (五)從而，被上訴人依系爭買賣契約及民法第767條第1項中段、
06 第2項規定，請求確認被上訴人與韓貿公司之系爭買賣契約
07 關係成立，確認被上訴人為附表所示商標之商標權人，及請
08 求樂天利公司將編號3商標（權）移轉登記予被上訴人，韓
09 貿公司將編號1、2商標（權）移轉登記予被上訴人，為有理
10 由，應予准許。另被上訴人就編號3商標權之先位請求既有
11 理由，其備位請求即無審酌之必要。

12 五、本院之判斷：

13 (一)關於廢棄發回（即原審確認被上訴人為附表編號4至9所示商
14 標之商標權人）部分：

15 1. 按商標權具有準物權性及屬地性，其所受之保護，原則上限
16 於審定准許專用權利之國家、地區範圍內，而不具域外效
17 力。又民事事件涉及外國者，為涉外民事事件，應依涉外民
18 事法律適用法定其應適用之法律；臺灣地區人民與大陸地區
19 人民關係條例（下稱兩岸條例），亦於第三章針對兩岸人民
20 之區際民事事件，定有具體適用之選法規範。則法院對於涉
21 及外國或大陸地區之商標權移轉事件，認定是否發生權利移
22 轉之效力時，即應區別取得商標權之地域，尋繹關係最切之
23 連繫因素，選定作為裁判依據之準據法。

24 2. 查系爭買賣契約之標的為附表所示商標權及產品一批，為原
25 審認定之事實。而編號4至9之商標權，分別記載大陸地區、
26 歐盟、馬來西亞、泰國、美國、越南之註冊證號，韓貿公司
27 亦抗辯各該商標均於他國進行註冊，應適用各殊之商標權讓
28 與規範等語（原審卷二232頁），各該商標專用權似在其他
29 管轄法域取得。倘若無訛，則依前揭說明，韓貿公司將編號
30 4至9所示商標權售予被上訴人，究否僅因讓與合意即可發生
31 移轉之效力，自應依涉外民事法律適用法或類推適用兩岸條

01 例相關規定選擇據以判定之準據法。乃原審未循選法之程序
02 並說明適用我國法所憑依據，逕以商標權移轉登記為對抗要
03 件，被上訴人與韓貿公司達成商標權讓與之合意，已生商標
04 權變動之效力，進而確認被上訴人為編號4至9所示商標之商
05 標權人，所為韓貿公司關此部分不利之判決，顯有判決不適
06 用法規及不備理由之違誤。

07 3. 韓貿公司上訴論旨，指摘原判決上述部分違背法令，求予廢
08 棄，非無理由。

09 (二)關於駁回其他上訴（即原審確認系爭買賣契約關係成立、確
10 認被上訴人為編號1至3所示商標之商標權人，及命韓貿公司
11 將編號1、2，樂天利公司將編號3商標權移轉登記予被上訴
12 人）部分：

13 1. 原審本其採證、認事及解釋意思表示之職權行使，並斟酌全
14 辯論意旨，依自由心證認定系爭買賣契約為真正，被上訴人
15 已履行給付價金之義務，韓貿公司不得提出同時履行之抗
16 辯，被上訴人與韓貿公司因讓與合意而為編號1至3之商標權
17 人，韓貿公司移轉登記編號3商標權予樂天利公司，對被上
18 訴人不生效力，被上訴人本於商標權人地位，請求韓貿公司
19 移轉登記編號1、2商標權，樂天利公司移轉登記編號3商標
20 權，自屬有據等情，並說明不採上訴人對前揭判斷之抗辯及
21 其餘防禦方法不逐一論列之理由，所為此部分上訴人敗訴之
22 判決，經核於法並無違誤。上訴人指摘原判決關此部分不備
23 理由、理由矛盾，或違反證據、論理法則或違法，聲明廢
24 棄，不能認為有理由。

25 2. 末查，陳金洲以其對韓貿公司之借款債權抵扣被上訴人應付
26 之買賣價金，是否發生清償及此範圍內借貸關係消滅之效
27 力，本屬法律問題，事實問題有所謂自認，法律問題則無自
28 認可言。是無論被上訴人訴訟代理人所稱746萬5,000元部分
29 借貸關係未消滅一語，是否意指陳金洲未以其債權抵扣系爭
30 買賣契約價金，要不生自認之效力。上訴人就此所為指摘，
31 容有誤會，附此敘明。

01 六、據上論結，本件韓貿公司之上訴為一部有理由，一部無理
02 由；樂天利公司之上訴為無理由。依民事訴訟法第477條第1
03 項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判
04 決如主文。

05 中 華 民 國 112 年 3 月 22 日

06 最高法院民事第三庭

07 審判長法官 沈 方 維

08 法官 鍾 任 賜

09 法官 方 彬 彬

10 法官 蔡 和 憲

11 法官 陳 麗 芬

12 本件正本證明與原本無異

13 書 記 官 鄭 涵 文

14 中 華 民 國 112 年 4 月 10 日