

智慧財產法院民事判決

109年度民商訴字第23號

原告 渤德事業股份有限公司

法定代理人 吳德棋

訴訟代理人 林宗翰律師

被告 YARA INTERNATIONAL ASA（挪威商亞拉國際公司）

法定代理人 SVEIN TORE HOLSETH

訴訟代理人 林欣頤律師

複代理人 邱若曄律師

陳志瑋律師

上列當事人間商標權移轉登記等事件，本院於民國110年4月29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、程序方面

一、本件為涉外民事事件，我國法院有國際裁判管轄權：

（一）按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院應先確定有國際管轄權，始得受理，須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度台再字第22號民事判決、98年度台上字第2259號民事判決參照）。而我國就國際管轄權部分並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄

01 權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，
02 本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴
03 訟法基本原則，以定國際裁判管轄。

04 (二)本件涉訟之被告為外國法人，具有涉外因素。原告主張其為
05 被告在臺肥料代理經銷商，因被告無正當理由片面拒絕對原
06 告繼續供貨並片面終止代理經銷關係，應負損害賠償責任及
07 回復商標登記，是依原告主張之事實，債之履行地及商標登
08 記地均在臺灣，我國法院就本件涉外民事事件應有國際管轄
09 權，而依卷附商標登記及判決資料 附表二丁證2（臺灣臺
10 北地方法院108 年度智字第18號案卷，下稱地院卷，第225
11 至284 頁）、乙證13（卷一第517 頁）、乙證15（卷一第52
12 1 頁），附表二甲證7（地院卷第143 至144 頁）V所示，
13 相關商標登記資料在我國，被告雖未在我國設立分公司或辦
14 事處，然曾在我國註冊商標並且行使、主張權利，本件當無
15 被告所稱不便利法庭之情形。又按商標法所保護之智慧財產
16 權益所生之第一、二審民事訴訟事件，及智慧財產權權利歸
17 屬暨契約爭議事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產法院
18 組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條、智慧財
19 產案件審理細則第2 條第1 、2 款定有明文。本件原告主張
20 涉及商標權爭議，依前揭規定本院對本件涉外事件有管轄權
21 ，應適用涉外民事法律適用法定本件涉外事件之準據法。

22 二、準據法之選定：

23 按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思
24 定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依
25 所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律；關於由不當
26 得利而生之債，依其利益之受領地法；以智慧財產為標的之

權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第20條第1及2項、第24條本文、第42條第1項分別定有明文。本件依原告主張之口頭協議，雖未有明確約定，惟參酌原告係針對雙方在臺灣之代理經銷關係及在臺灣註冊登記之商標為主張，本件準據法應依中華民國法律。

三、被告雖提出訴外人Yara Asia Pte . Ltd .（下稱亞拉新加坡公司）與原告間之銷售合約（下稱乙證1 合約）辯稱本件應依乙證1 合約第14條約定（卷一第95頁、第501 頁），以新加坡法律為準據法且於新加坡進行仲裁云云，惟前揭管轄權及準據法之判斷係以原告起訴主張之事實為基礎，而非依被告答辯之乙證1 合約內容為據，被告所辯並不可採。

貳、實體方面

一、原告主張要旨及聲明：

(一)原告於民國93年（西元2004年，以下年份以民國年份加刮號西元年份表示）起，即為被告在臺灣的肥料總代理經銷商。原告與被告的訂貨方式，是由原告向訴外人即被告負責亞洲區業務的亞拉新加坡公司以電子郵件方式下訂單，亞拉新加坡公司會將原告之訂單報告給被告，再由被告安排出貨事宜，運送到臺灣臺中港交貨。原告於95（2006）年、98（2009）年將所代理銷售的商品名稱及圖示「白珍珠」、「CALCINIT及圖」、「白珍珠CALCINIT及圖」、「船牌肥」分別向經濟部智慧財產局申請 4 個商標（以下統稱系爭商標）獲准註冊，並於98（2009）年、99（2010）年間移轉登記予被告（商標資料如附表一所示）。

(二)原告於107（2018）年10月11日接獲亞拉新加坡公司寄發之電子郵件，突然獲悉被告表示不願意再供貨。原告緊急向被

01 告及亞拉新加坡公司協商，但亞拉新加坡公司於同年11月27
02 日再次以電子郵件告知停止供貨之決定不變，並且告知此決
03 定為被告之主管人員的共識。被告不顧原告多年在臺灣推廣
04 商品，擴展市場的努力，遽然惡意片面決定停止供貨，已損
05 害原告及原告客戶之權益。

06 (三)原告與被告間有口頭成立之代理經銷法律關係，被告於 107
07 (2018)年10月11日不具正當理由，片面告知原告停止供貨
08 ，致原告受到至少新臺幣（下同）10,980,000元營業利益之
09 損失，係可歸於被告致給付不能，爰依民法第226條第1項
10 規定，請求損害賠償。又在雙方代理經銷法律關係有效存續
11 時，被告以原告係代理商為由，要求將附表一所示系爭商標
12 移轉登記給被告，並未支付任何對價，現被告片面終止雙方
13 代理經銷關係，被告保有系爭商標之權源不在，爰依民法第
14 179條規定請求回復登記予原告。

15 (四)聲明：1.被告應給付原告10,980,000元，以及自繕本送達翌
16 日起至清償日止，按年息5 %計算之利息。2.被告應將系爭
17 商標移轉登記予原告。

18 二、被告答辯要旨及聲明：

19 (一)原告從未向被告訂貨，更無任何關於本件肥料買賣及履約等
20 事項之聯繫可言，遑論有口頭成立經銷代理法律關係。被告
21 主要業務為肥料之製造，亞拉新加坡公司則是採購肥料後銷
22 售至世界各地，兩公司業務內容不相同。亞拉新加坡公司係
23 獨立營運公司，被告並未涉入其與原告間之交易買賣，從本
24 件事實歷程及客觀事證，兩造間並無成立口頭之經銷代理買
25 賣關係，原告與亞拉新加坡公司於107年1月1日簽訂有乙
26 證1合約，被告僅在亞拉新加坡公司107年10月11日通知原

01 告契約期滿當然終止後許久，因收到原告意謂不明之電子郵件
02 件而於同年11月29日傳送電子郵件告知此為亞拉新加坡公司
03 之決定而已，兩造間並無針對代理經銷關係事項進行聯繫之
04 紀錄。

05 (二)原告始終未能具體舉證兩造間存在有代理經銷法律關係，亦
06 未具體舉證其主張之損害賠償計算基礎，原告誇稱所失利益
07 之數額，更屬無稽，原告主張被告應負給付不能之債務不履行
08 行責任，並無理由。又系爭商標均使用於表彰被告生產之肥料
09 料商品，亦與被告早已於國內外註冊之知名商標相似，本即
10 應由被告取得商標權，而被告取得系爭商標之商標權係本於
11 兩造間之無償讓與契約，具有法律上原因，並無再移轉登記
12 予原告之義務，原告未能舉證證明其本於不當得利請求之原
13 因事實及法律依據，所為請求無理由。

14 (三)聲明：駁回原告之訴。

15 三、本件實體事項之爭點（卷二第252頁）：

16 (一)原告依民法第226 條第1 項規定，請求被告賠償10,980,000
17 元及其法定遲延利息，是否有理由？

18 (二)原告依民法第179 條規定，請求被告將系爭商標移轉登記予
19 原告，是否有理由？

20 四、本院判斷：

21 (一)爭點一部分：

22 1.原告主張兩造間有口頭成立之代理經銷法律關係，原告與被
23 告的訂貨方式，是由原告向訴外人即被告負責亞洲區業務的
24 亞拉新加坡公司以電子郵件方式下訂單，亞拉新加坡公司會
25 將原告之訂單報告給被告，再由被告安排出貨事宜，被告於
26 107 年10月11日不具正當理由，片面告知原告停止供貨等情

01 ，為被告否認，原告就此提出附表二所示甲證1、甲證3、
02 甲證4、甲證6、甲證8、甲證9、甲證12、甲證13、甲證
03 32、甲證33、丁證2、丁證3為證 附件3（卷一第263至
04 266頁）、卷二第78至80頁V，經查：

05 (1)甲證1 訂單所示賣家是亞拉新加坡公司，並非被告，無法佐
06 證原告所述亞拉新加坡公司會將訂單報告給被告，由被告安
07 排出貨事宜，兩造間存在代理經銷法律關係之情節。

08 (2)甲證3、4之寄件人並非被告，亦即通知原告停止供貨的不
09 是被告，而依甲證4內容「……於今年年底（即107年底）
10 的合約到期後，我們應該終止業務關係」等文，核與乙證1
11 合約到期時間相符，被告商品之代理經銷法律關係是否存在
12 於兩造間，顯有疑義。

13 (3)甲證6係國際通商法律事務所於95年間發給行政院農業委員
14 會農糧署之律師函，其內容「……Yara在臺灣之總代理商現
15 為渤德事業有限公司」等文，僅載明原告代理經銷被告商品
16 之事實，並未提及原告代理被告商品之法律關係。

17 (4)甲證8之信函並非被告出具，其內容「在此確認渤德事業股
18 份有限公司……是我們臺灣地區的硝酸鈣……的經銷商」等
19 文，僅載明原告為商品經銷商之事實，並未提及代理經銷之
20 法律關係。

21 (5)甲證9僅為被告全球辦公室分布圖，並無被告與亞拉新加坡
22 公司間就商品代理經銷業務之資訊。

23 (6)甲證12電子郵件並非被告出具，其內容「……臺灣是一個
24 Yara市場。這意味著Yara是該產品在臺灣的唯一經銷商……
25 。渤德公司的00 0000先生是我們Yara在臺灣的經銷商」等
26 文，僅載明原告經銷被告商品之事實，並未提及代理經銷之

01 法律關係。

02 (7) 甲證13發信者任職於被告公司，其內容「……0000已經告知
03 您，在2019年不繼續與渤德做生意的決定已得到Yara挪威和
04 亞洲地區管理層的核准和支持，且我們不會改變主意」等文
05 ，僅係告知西元2019年不再由原告經銷商品之決定不變，並
06 未提及代理經銷商品之法律關係，亦無法確認被告與亞拉新
07 加坡公司間就商品代理經銷有實質管理指揮關係，縱然有關
08 係，亦無法佐證本件代理經銷之法律關係存在於兩造間。

09 (8) 甲證32之聲明啟事主旨「為公告週知渤德事業有限公司係挪
10 威海德魯船牌國際公司臺灣地區肥料產品總代理商」、說明
11 二「……渤德公司與海德魯船牌公司決定合作，由渤德公司
12 取得海德魯船牌公司產品在臺灣地區的代理總經銷權」等文
13 ，僅記載原告代理經銷相關商品之事實，並未提及代理經銷
14 之法律關係。

15 (9) 甲證33評定書之申請評定人為被告，申請主張內容「……嗣
16 海德魯船牌公司於2004年分割化學肥料部門，另成立亞拉國
17 際公司，並於同年專屬授權渤德事業有限公司臺灣地區之肥
18 料經銷業務」等文，雖有記載被告專屬授權原告在臺之經銷
19 業務，然該評定書係99年間作成，距今已有時日，參以原告
20 與亞拉新加坡公司間一年一簽的乙證1 合約（卷二第250 頁
21 ），被告產品之代理經銷法律關係是否存在於兩造間並非無
22 疑。

23 (10) 丁證2 就附表一編號1 至3 商標之商標轉讓契約書（中譯文
24 ）中記載「讓與人（即原告）同意將前述商標在中華民國所
25 有之權利、利益及其營業與商譽轉讓與受讓人（即被告），
26 讓與人並願簽署及交付所有必要之文件，以便登記受讓人為

前述商標在中華民國之商標權人」（地院卷第232、247、260頁）；編號4商標之移轉契約書中譯文中記載「基於受讓人（即被告）希望取得上述商標及其商譽；讓與人（即原告）於此將前述商標及其商譽一併移轉與受讓人。讓與人承諾將為受讓人中華民國辦理前述商標移轉登記簽署及履行所有相關文件及所需行為」（地院卷第284頁）等文，觀其內容均僅載明原告同意移轉系爭商標予被告，並未提及兩造間有代理經銷法律關係。

(11) 丁證3申請肥料登記證之產品說明記載「The Kristalon 12-12-36+TE will be registered and sold in Taiwan by the Yara International ASA, Taiwan agent, the company AROSYN BUSINESS CO.LTD ……（Kristalon 12-12-36+TE 將由 Yara International ASA 臺灣總代理 AROSYN BUSINESS CO. 渤德事業股份有限公司登記、銷售）」等文（卷一第227頁、第249至250頁），僅載明原告代理銷售被告商品，並未提及代理經銷之法律關係。

(12) 基上，原告提出之前揭證據資料僅得證明原告有代理經銷被告商品之事實，尚無法據以認定兩造間有代理經銷之法律關係存在並經被告終止。

2. 民法第226條第1項規定：「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債務人得請求賠償損害。」，本件原告所提證據無法證明兩造間有代理經銷之法律關係並經被告終止，且原告主張口頭代理經銷法律關係之雙方權利義務不明，無從判斷終止供貨是否屬可歸責於被告之事由，原告依前揭規定請求損害賠償，並無理由。

(二) 爭點二部分：

01 1.原告主張在雙方代理經銷法律關係有效存續時，被告以原告
02 係代理商為由，要求將系爭商標移轉登記給被告，現被告片
03 面終止雙方經銷代理關係，被告保有系爭商標之權源不在，
04 應回復登記予原告。而原告就系爭商標移轉給被告之經過陳
05 述略以：被告於98年8、9月間派員Mr . Keith Thong到原
06 告公司業務拜訪，當時該員見原告推廣文宣上使用系爭商標
07 ，要求移轉，原告當時即向該員表示待雙方終止臺灣代理經
08 銷關係時，系爭商標應該還給原告，原告才願意將系爭商標
09 先行移轉登記給被告等語（卷一第174至175頁）。被告否
10 認並辯稱：系爭商標圖樣或與被告使用於商品上之知名商標
11 相似，或係將被告著名商標圖形轉文字敘述搶先註冊，經被
12 告發現後始無償轉讓，被告取得系爭商標係本於兩造間之無
13 償讓與契約等語（卷一第489至496頁、卷二第202至203
14 頁）。原告就其主張提出附表二所示甲證2、甲證23、甲證
15 24、甲證25、甲證34、丁證2為證 附件3（卷一第263至
16 266頁、卷二第304頁），經查：

- 17 (1)甲證2及丁證2可證明原告為系爭商標之原商標權人，於98
18 、99年間移轉登記予被告之事實。
- 19 (2)丁證2前述商標轉讓或移轉契約書並未記載原告同意移轉系
20 爭商標之事由，無法判斷係原告所主張因兩造間代理經銷法
21 律關係存在而為移轉。
- 22 (3)甲證23、24、25、34雖可佐證被告在臺灣經銷商即訴外人大
23 虫農業有限公司未使用系爭商標於被告商品上，惟無法據以
24 推斷被告知悉系爭商標應返還原告而不再使用之情節。
- 25 (4)基上，原告提出之前揭證據可證明系爭商標係經原告同意移
26 轉予被告，目前被告商品之經銷商未使用系爭商標於被告商

01 品上。

02 2.民法第179 條規定：「無法律上之原因而受利益，致他人受
03 損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在
04 在者，亦同。」本件依甲證2 、丁證2 資料所示，原告於98
05 、99年間確實同意移轉系爭商標予被告，而原告就其主張移
06 轉商標權之經過，除未能舉證證明兩造間有代理經銷之法律
07 關係存在並經被告片面終止外，對於原告代理經銷法律關係
08 終止時，兩造間有無被告應返還系爭商標予原告之協議或共
09 識乙情，亦未提出任何舉證，實難認原告主張可採而為不利
10 被告之認定，原告依前揭規定請求被告將系爭商標回復登記
11 予原告，為無理由。

12 (三)原告雖以訴外人潘○○律師曾受被告委任發函農委會（甲證
13 6 ）、代理被告提起商標評定事件（甲證33）、擔任附表一
14 編號1 至3 商標移轉事項之商標代理人（丁證2 ）為由，聲
15 請通知其到場作證（卷二第127 至129 頁），惟潘○○律師
16 受委任辦理之甲證6 、甲證33、丁證2 證據資料均在卷可查
17 ，業經本院審認如上，應無再通知潘○○律師到場作證必要
18 ，附此敘明。

19 五、綜上所述，原告未能舉證證明其所主張之兩造間有代理經銷
20 法律關係存在並經被告終止、兩造間有代理經銷法律關係終
21 止時應返還系爭商標予原告之協議或共識等情，原告據以依
22 民法第226 條第1 項及第179 條規定請求如聲明1 、2 項所
23 示，均無理由，應予駁回。

24 六、本件事實及證據已經明確，雙方所提出的其他攻擊防禦方法
25 及所用證據資料，經本院審酌後，認均不足以影響判決結果
26 ，因此不再逐一列出，附此敘明。

01 七、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
02 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

03 中 華 民 國 110 年 5 月 21 日

04 智慧財產法院第三庭

05 法 官 陳端宜

06 以上正本係照原本作成。

07 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。

08 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

09 中 華 民 國 110 年 5 月 21 日

10 書記官 吳祉瑩