

臺灣臺中地方法院民事判決

108年度智字第5號

原告 新凱資產有限公司

法定代理人 陳家欣

訴訟代理人 李思怡律師

陳琮涼律師

洪嘉威律師

被告 韓貿開發有限公司

法定代理人 吳馥瑜

訴訟代理人 林至偉律師

複代理人 廖庭萱

被告 樂天利有限公司

法定代理人 祝宣偉

訴訟代理人 張孟茹律師

上列當事人間請求履行契約等事件，本院於民國109年11月26日

言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分：

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。又該款所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之原因事實有其共同性，先後所為請求之主張在社會生活上可認為有共通性或關連性，而就原請求之訴訟及證據資料於相當程度範圍內具有同一性或一體性，在審理時得加以利用，俾先後兩請求可在同一程序得加以解決，以避免重複審理，庶能統一解決紛爭，用符訴訟經濟者即屬之（最高法院96年度臺上字第471號判決意旨參照）。本件原告起訴時就先位聲明部分，係依民法第87條第1項前段、第113條、第242條之規定，請求確認被告韓貿開發有限

01 公司（下稱韓貿公司）、樂天利有限公司（下稱樂天利公司）
02 間就經濟部智慧財產局（下稱智財局）註冊審定號000000
03 00號之「ORIKS」商標權（下稱A商標），於民國105年10
04 月4日所為移轉商標權登記行為無效。被告樂天利公司應就
05 上開商標權所為之移轉登記塗銷，回復登記為被告韓貿公司
06 所有；被告韓貿公司應將其所有A商標權、智財局註冊審定
07 號00000000號、00000000號之「ORIKS」商標權（下分稱B
08 、C商標權）移轉登記予原告。嗣於109年11月18日具狀改
09 依民法第118條、第179條之規定，請求被告樂天利公司應
10 將商標權利人移轉變更登記予以塗銷，被告樂天利公司應就
11 A商標權所為之移轉登記塗銷，回復登記為被告韓貿公司所
12 有；被告韓貿公司應將A、B、C商標權權利人移轉變更登
13 記予原告公司（參本院卷二第111至113頁）。本院審酌其
14 均係源於原告與被告韓貿公司間及被告2人間有無買賣關係
15 之爭議，其先後請求之主張所憑之事實，在社會生活上堪認有
16 相當之共通及關連性，且原訴與變更之訴間爭點共通，證據
17 資料亦有高度之同一性而得相互援用，係屬請求之基礎事實
18 同一，依上開規定，原告訴之變更於法即無不合，應予准許
19 。

20 二、又原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部；但被告已為
21 本案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262條第1
22 項定有明文。本件原告起訴時，就備位聲明部分，係依民法
23 第244條第1項、第2項、第4項之規定，請求被告韓貿公
24 司、樂天利公司間就A商標權，於105年10月4日所為移轉
25 商標權登記行為予以撤銷。被告樂天利公司應就上開商標權
26 所為之移轉登記塗銷，回復登記為被告韓貿公司所有；被告
27 韓貿公司應將其所有A、B、C商標權移轉登記予原告。嗣
28 於109年11月26日言詞辯論期日當庭撤回備位聲明部分（參
29 本院卷二第128頁），並經被告韓貿公司、樂天利公司表示
30 同意（參本院卷二第128頁），揆諸前開規定，亦應予准許
31 。

貳、實體部分：

一、原告主張：被告韓貿公司於105年8月22日由其實際負責人祝正思就被告韓貿公司所有「ORIKS」商標權1批及貨品數批與原告簽立買賣契約（下稱系爭契約），約定價金為新臺幣（下同）746萬5000元，由原告以債作價方式給付買賣價金，被告韓貿公司並交付「ORIKS」商標註冊證正本1批予原告，是原告已依約給付價金，被告韓貿公司本有配合辦理商標權移轉登記予原告之義務，詎被告韓貿公司不但拒絕配合原告辦理B、C商標權移轉登記，甚對原告前法定代理人陳金洲提出偽造文書告訴，後原告於偵查中無意間得知被告韓貿公司隱匿其尚有A商標權，且已移轉登記予祝正思掌控之被告樂天利公司，惟依商標法第42條之規定，A商標權是否生移轉效力，應以其移轉之基礎法律關係效力而定，被告韓貿公司既已於105年8月23日將「ORIKS」商標權以債作價售予原告，並交付註冊證正本1批予原告，顯已就「ORIKS」商標權達成讓與合意而生移轉之效力，原告即為「ORIKS」商標權之權利人，是被告韓貿公司後於105年9月29日將「ORIKS」商標權售予被告樂天利公司時，既已非商標權人，自屬無權處分，事前未經原告同意，事後亦未經原告承認，且被告2人均為祝正思及配偶吳馥瑜掌控之家族企業，具有法人實體同一性，被告2人通謀為虛偽意思表示之買賣，本屬無效，被告樂天利公司亦顯非善意第三人，依商標法第42條之規定反面解釋、民法第118條第1項之規定，被告2人間讓與「ORIKS」商標權之移轉契約對原告不生效力，是被告樂天利公司於105年10月4日向智財局申請移轉登記為A商標權人，即屬無法律上原因，而受有登記為商標權人之利益，並致原告受有損害。為此，依民法第179條之規定，請求被告樂天利公司將105年10月4日所為A商標權之移轉登記予以塗銷等語。並聲明：1.被告樂天利公司應將商標權利人移轉變更登記予以塗銷，被告樂天利公司應就A商標權所為之移轉登記塗銷，回復登記為被告韓貿公司所有。2.

01 被告韓貿公司應將A、B、C商標權權利人移轉變更登記予
02 原告公司。

03 (二)對被告抗辯所為之陳述：

04 於前開刑事案件偵查中，原告法定代理人陳家欣、證人蔡宛
05 樺均證稱系爭契約確為祝正思簽名用印，且兩造亦不爭執祝
06 正思為被告韓貿公司實際負責人，祝正思自為有權代表被告
07 韓貿公司對外進行交易，縱系爭契約上印章並非被告韓貿公
08 司大小章，亦為被告韓貿公司同意而刻之印章，且祝正思因
09 於前開案件偵查中虛偽證述未蓋大小章、未簽系爭契約、未
10 出售「ORIKS」商標權等，而經本院刑事庭以107年度訴字
11 第2643號判決判處偽證罪，益徵系爭契約確為真正。且被告
12 樂天利公司前法定代理人吳卓璋為被告韓貿公司法定代理人
13 吳馥瑜之弟，被告2人均曾以「臺北市○○區○○路○○○號
14 8樓之8」為所在地，亦均以出售「ORIKS」相關產品為主
15 要營業內容，並委任相同之人處理商標權，足見被告2人具
16 有法人實體同一性，如被告樂天利公司堅稱商標權移轉並非
17 出於通謀虛偽意思表示，應提出相關事證予以反駁，且被告
18 樂天利公司所提出傳票為被告樂天利公司自行製作表單，被
19 告2人為家族企業，有金錢往來亦屬平常，無法證實確有給
20 付商標權價金等語。

21 二、被告韓貿公司則以：被告韓貿公司與原告間並無買賣關係，
22 原告所提出系爭契約書上被告韓貿公司之印章、騎縫章均非
23 有權代理被告韓貿公司之人所蓋用，也與真正大小章不符，
24 法定代理人吳馥瑜簽名亦非本人所簽，而是總經理祝正思所
25 為，且祝正思簽名時只有最後1頁，當時係因被告韓貿公司
26 與陳金洲有借貸關係，屆期無力清償，為取得展期清償之利
27 益，祝正思始應陳金洲要求簽署許多空白文件，系爭契約後
28 附庫存表及所謂商標權證正本均係因陳金洲表示要銷售該批
29 貨品，才交予陳金洲作為提領貨物之依據及確認貨物確有經
30 授權，系爭契約所載買賣標的物即化妝品1批市值高達6286
31 萬2392元，被告韓貿公司自無可能連同名下商標權僅以746

萬5000元售予原告，系爭契約亦未載明因抵償而消滅之特定債權為何，且縱認系爭契約為真正，當時也沒討論到A商標權，A商標權不在系爭契約範圍內，並因原告與被告韓貿公司間無以財產抵償債務之協議，而陳金洲與原告為不同權利主體，被告韓貿公司亦未同意原告以陳金洲對被告韓貿公司之債權抵償價金給付義務，是原告顯尚未依約給付價金，被告韓貿公司即得依民法第264條之規定主張同時履行抗辯。且被告2人間就A商標權之移轉登記，亦非出於通謀虛偽之意思表示等語資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。

三、被告樂天利公司則以：被告樂天利公司確與被告韓貿公司簽立商標轉讓契約，並依約給付價金予被告韓貿公司，並無通謀虛偽之情，原告就被告2人間為通謀虛偽意思表示應負舉證責任，且原告既主張已取得商標權，商標權移轉登記不生私權變動之效果，本件並非民事事件，原告起訴自非適法。此外，依商標法第42條之規定，原告所主張之商標權既未經登記，自不得對抗被告樂天利公司，且該條規定亦未限制需為善意第三人，原告係添加法律所無之限制，亦不得僅憑祝正思、吳卓璋有姻親關係，推認被告樂天利公司必知悉被告韓貿公司對外所有財務狀況，而屬惡意等語資為抗辯。並聲明：原告之訴駁回。

四、兩造不爭執之事實：

(一)原告所提出原證1之系爭契約，載稱由原告代表人陳金洲與被告韓貿公司代表人吳馥瑜、祝正思於105年8月22日簽立，其前言記載「甲方（即原告）向乙方（即被告韓貿公司）購買貨品數批（合約第一條）及ORIKS商標註冊權一批（合約第一條）」，契約價金為746萬5000元，由原告以債作價方式給付買賣價金。其第1條約定：「本契約標的物：「…商標權『中華民國註冊號數00000000，00000000…其他未載但屬乙方註冊之商標權皆包含』」。

(二)被告韓貿公司實際負責人為祝正思，祝正思曾交付「ORIKS」商標1批予原告。陳金洲於105年5月30日至同年6月15

日間合計匯款746萬5000元予被告韓貿公司。

(三)原告庭呈系爭契約原本，經本院當庭勘驗結果如下：

1.原本與卷附原證1影本相符，但契約原本自第3頁即有甲乙雙方簽名、用印及日期至最後1頁，在文件右側的側邊有蓋用形式上為該份契約乙方之大小章之印文（即本院卷第33至81頁），但是第1頁及第2頁並沒有該側邊之印文（即本院卷29至31頁）。

2.原本第2頁之反面有印文之痕跡，但該側邊類似騎縫之印文之首頁應為本院卷第29頁即當事人欄之部分，該第2頁反面之印跡似為本院卷第29頁印文沾染之痕跡。

(四)被告韓貿公司對陳金洲告訴涉犯偽造私文書罪嫌，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以107年度偵續字第7號為不起訴處分，被告韓貿公司不服聲請再議，復經臺灣高等檢察署臺中分署檢察長以107年度上聲議字第1948號處分書駁回再議，被告韓貿公司再聲請交付審判，經本院刑事庭以107年度聲判字第138號裁定駁回其聲請，並於該裁定認定祝正思與陳金洲確曾簽立系爭契約。

(五)祝正思於前開偽造私文書案件偵查中具結證述未出售系爭商標權，且未簽署系爭契約書，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以107年度偵字第316號提起公訴，經本院以107年度訴字第2643號判處有期徒刑10月，祝正思不服提起上訴，經臺灣高等法院臺中分院以108年度上訴字第1785號判決，以檢察官未告知被告身分轉換證人，具結不合法為由，撤銷原審判決，改判祝正思無罪。

(六)A、B、C商標權原均為被告韓貿公司所有，被告韓貿公司於105年10月4日將A商標權移轉登記予被告樂天利公司。

(七)祝正思為被告韓貿公司負責人吳馥瑜之配偶，被告樂天利公司前任負責人吳卓璋為吳馥瑜之弟，被告樂天利公司現任負責人祝宣偉為祝正思之女。被告2人均曾以「臺北市○○區○○路○○○號8樓之8」作為營業處所，並均曾委任台一國際專利商標事務所為商標代理人。

01 (八)臺灣臺中地方檢察署107年度偵續字第7號卷附事證均得於
02 本件引用。

03 五、得心證之理由：

04 按所謂權利保護必要，係指尋求權利保護者，需具備保護之
05 必要性，而該權利保護之方式准予經由向法院請求之方式，
06 以實現其所要求的法律保護之利益。所有程序行為（包括訴
07 訟行為與聲請行為），都必須以具備權利保護必要為前提，
08 而有無權利保護必要，應以原告起訴請求給付之全部內容為
09 觀察，如原告起訴請求給付之內容，並未具備於私權之存在
10 發生不安時，即應認無藉民事訴訟程序以為確保之必要，而
11 無受保護之必要。又商標權之移轉，非經商標專責機關登記
12 者，不得對抗第三人，商標法第42條定有明文。申言之，商
13 標權之移轉，以雙方合意即可合法生效，登記僅為對抗第三
14 人之要件，並不生私權變動之效力，亦與商標權實際歸屬無
15 涉，且商標權之登記，係商標權人向商標專責機關請求為行
16 政上之一定作為，當事人並無塗銷受讓登記之權限，是原告
17 請求被告樂天利公司塗銷受讓A商標權之登記，實於法無據
18 ，本院亦已於109年10月12日言詞辯論期日當庭闡明前開規
19 定，原告仍為此聲明，其請求即欠缺權利保護必要，應予駁
20 回。

21 六、從而，原告依無權處分、不當得利之規定，請求被告樂天利
22 公司應將商標權利人移轉變更登記予以塗銷，被告樂天利公
23 司應就A商標權所為之移轉登記塗銷，回復登記為被告韓貿
24 公司所有。被告韓貿公司應將A、B、C商標權權利人移轉
25 變更登記予原告公司，為無理由，應予駁回。

26 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及所提之證據
27 ，經本院審酌後，認與判決結果不生影響，爰毋庸一一論述
28 ，併此敘明。

29 八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，
30 判決如主文。

31 中 華 民 國 109 年 12 月 24 日

