

106080105 有關「陶湘」商標權債務不履行事件(商標法§36 I ③) ([臺灣高雄地方法院 105 年度訴字第 1841 號民事判決](#))

爭點：商標歷經多次營業上財產之移轉，其善意先使用之事實，屬於得為後手繼受之法律上利益。

系爭商標

註冊第 170956、1536957 號



第 42 類：餐廳、小吃店、咖咖啡、冷熱飲料店餐飲之服務

第 29 類：肉汁；濃縮肉汁；肉湯；濃縮肉湯；牛肉清湯；濃縮牛肉清湯；牛肉清湯之湯料；高湯塊；高湯；湯；高湯粉；魚湯；魚汁；速食海鮮湯；肉湯之湯料

相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 3 款

案情說明

原告主張被告原為陶湘火鍋店之經營者，自民國 101 年 12 月 27 日起轉讓陶湘火鍋店之契約），原告已支付價金予被告，並完成營業登記。以系爭契約經營權、店內營運設備暨生財器具、商標名稱及招牌（商標權），並簽訂「陶湘實業行（陶湘涮涮鍋）讓渡合約書」（下稱系爭前言及第 1 條記載轉讓標的之「商標名稱及招牌（商標權）」，不論依契約文義解釋，或依民法第 98 條規定及參照最高法院 17 年上字第 1118 號民事判例意旨以探求兩造締約時真意，應均指我國商標法所保護、依法註冊之有效商標。詎原告事後欲於網路以陶湘為名販賣火鍋始查知於經濟部智慧財產局登記「陶湘」之商標權（下稱陶湘商標權）為訴外人許○○所有，且同為指定使用於第 42 類商品類別（即餐廳、小吃店、咖啡店、冷熱飲料店餐飲之服務），並仍於專用期限內，故原告實際上無法將「陶湘」作為商標及招牌等營業上使用。又轉讓商標權此類無形之智慧財產權，在轉讓標的內容無法使用、達成效用時，會產生類似物之瑕疵價值或效用落差之情形，應可準

用物之瑕疵擔保規定，亦得請求被告賠償不履行之損害。因契約目的無法達成，故被告應負給付不能之賠償責任，若認被告已有部分給付，亦應負不完全給付之賠償責任。為此，依權利瑕疵、物之瑕疵擔保、給付不能、不完全給付之債務不履行，暨系爭契約、無因管理之法律關係提起本訴。

### 判決要旨

被告應給付原告新臺幣陸萬玖仟零柒拾肆元，及自民國一百零五年八月三十日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔三十分之一，餘由原告負擔。

本判決原告勝訴部分得假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

#### <判決意旨>:

一、就系爭契約整體觀之，其下各條對於前開讓渡均以「頂讓」稱之，而頂讓為通俗用語，其概念即為民法第 305 條第 1 項營業概括承受他人之營業上之財產，包括資產，如存貨、債權、營業生財、商號信譽、商標使用，暨營業之債務，此由系爭契約第 4 條至第 6 條、第 11 條約定陶湘火鍋店頂讓之所有債權、債務、營業費用兩造負擔之歸屬時點至明；再觀以同契約第 2 條、第 3 條關於第 1 條讓渡內容之保證均為「標的物絕無來歷不明或供為他人債務擔保品情事」、「確保店面/餐廳之經營權所有權人」，均屬「頂讓」營業權及營業設備之讓與事項，足證系爭契約應屬一般頂讓即概括營業承受契約，目的為承受以陶湘火鍋店之營業體繼續經營。末觀之系爭契約內對於商標權所應特定之圖樣或文字、註冊審定號、商標權利期間均無任何記載以特定，是被告抗辯上開「商標權」文字僅係補充招牌，並非為買賣之標的，應為可採，堪以認定。

二、原告主張因「陶湘」商標權為許○○所有，致其無法繼續以「陶湘涮涮鍋」名義經營陶湘火鍋店。按在他人商標註冊申

請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1項第3款規定明確。查陶湘(加上湯匙圖樣)，於91年10月10日經許○○為商標權之登記，用於餐廳、小吃店、咖啡、冷熱飲料店餐飲之服務；惟「陶湘涮涮鍋」原以陶湘小吃部於88年4月17日為商業登記經營，並於高雄市○○區○○路00號營業，林○○於93年間自前手盤讓並承繼為陶湘小吃部負責人，林○○嗣將「陶湘涮涮鍋」遷移至高雄市○○區○○路000號1樓後，將商業登記變更為陶湘實業行，於99年3月30日將陶湘火鍋店盤讓予被告，被告於101年12月27日再將陶湘火鍋店盤讓予原告。由此可知於88年4月17日陶湘火鍋店業已以「陶湘」此商標名稱經營，並歷經多次營業上財產之移轉至原告名下，而以商標文字本即具有商業上價值，應認屬資產之部分，而商標文字善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益，具有財產上之價值，應認為商標文字善意先使用之事實，屬於得為後手繼受之法律上利益（司法院104年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號參照）。職是，後手得以善意先使用之事實，對抗許○○商標權之行使，故原告主張被告所讓渡之權利，具有無法經營陶湘火鍋店之瑕疵，亦不可採。

三、基此，兩造僅就原告頂讓即就陶湘火鍋店營業之概括承受契約，並無所謂買賣「陶湘」文字商標權之意思，且亦無無法經營陶湘火鍋店之情形，故原告主張被告無移轉「陶湘」文字商標權，應負債務不履行、瑕疵擔保之責，應為無理由。