

四海之內——商標實務淺介

陳鳳英

例一：

甲、乙二公司均為美商公司，甲為乙之債權人，乙則擁有在台灣及美國之商標所有權。甲乙並約定若屆期乙不能清償時，乙應將其商標移轉予甲。試問：在未辦商標移轉之時，甲如何確保其債權，以防止乙惡意將其商標移轉予第三人？

答：首先討論台灣之商標實務

依前述，甲公司與乙公司約定於乙公司不能清償時，乙公司應移轉其商標予甲，以履行其債

權之事實觀之，甲乙間在台灣商標專用權移轉之讓與行為乃附條件之法律行為，必有乙公司不能清償之情事發生，始成立甲乙之商標移轉。依中華民國商標法第二十九條之規定，商標專用權之移轉應於一年內向主管機關註冊，因此，甲乙間縱有將來移轉商標專用權之合意，奈移轉行為因條件尚未成就而未能發生效力，故無法在合意成立之際先行向商標主管機關註冊。至於甲如何擔保其債權乙節，復因同法第三十條「商標專用權

不得作爲質權之標的」之規定，亦無法依雙方之約定辦理質權登記。因此，日後如乙有不能履行情事，甲只能請求乙履行，卻無法有效地防止可能之損失。

再探討美國商標實務

商標權、專利權等智慧財產權均得作爲質權之標的，因此，甲乙公司既有於乙公司不能清償時，乙公司應移轉其商標權予甲公司，以代其清償之約定，甲公司得據此約定，向美國專利商標局申請於乙公司之註冊商標爲債權擔保之登記，以確保其債權，嗣乙公司確定不能清償時，再爲商標移轉之登記。

研討：

隨着工商業之發達，各種經濟活動亦趨頻繁，債權債務事件日益增多，因此，債權人莫不希望其債權得到合理之保障。以中華民國法律觀之，不動產抵押、動產擔保、設定質權等均爲常見且合法之債權擔保方式。由於民法就質權之內容已就動產質權與權利質權設有專章討論，其中權利質權之範圍則指以所有權以外之財產權爲標的物之質權（民法第九百條參照）。由於國內學者之見多以智慧財產權乃無體財產權，與一般之財

產權不同，因此，就智慧財產權所包含之專利權、商標權及著作權得否作爲質權之標的，在相關之法規上有不同之論見。如前述商標法第三十條明定「商標專用權不得作爲質權之標的」，而現行著作權法第十六條則認爲「著作權之設定質權，非經註冊，不得對抗第三人」即明示著作權可爲質權之標的，至專利法雖無法條明定得否作爲質權標的，但多數學者均持肯定之論見。

何以現行商標法明令排除商標權之爲質權標的物？此觀諸現行商標法第三十條之修正理由（民國六十一年時修正）：「商標專用權之移轉，僅得與營業一併爲之，則商標專用權自不宜單獨作爲質權之標的物，爰刪除現行有關質權之規定，並爲避免對民法有關質權之規定發生爭議，特明定商標專用權不得作爲質權之標的物，以排除民法適用。」（參蘇良井編著商標專利判解實用第三六二頁）然則，質權乃擔保物權，以擔保債務之履行爲目的，此如同企業固定資產之可設定動產擔保或不動產抵押，是從無體財產權具有財產價值之要件觀之，商標專用權既無企業之無形資產，自應可作爲質權之標的。惟法既有明文，其制訂之適切與否，尙待下次修正時再予斟酌。