

100120101 有關「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」、「鳳眼」商標侵權事件 (商標法§35、§61)([智慧財產法院 98 年度民商上字第 17 號民事判決](#))

爭議標的：商標權移轉之登記對抗效力

據爭商標：「玉珍齋」（註冊第 400680 號）、「玉珍齋鳳黃酥」（註冊第 786261 號）、「鳳眼」（註冊第 366722 號）



相關法條：商標法第 35 條、第 61 條第 1 項

判決要旨

商標權之移轉登記，僅為對抗要件，並非生效要件，除契約另有規定外，於合意成立時即於當事人間產生效力。然所謂登記對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時會發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，而以登記為判斷權利歸屬之標準，以保護非契約當事人之第三人。商標法第 35 條既規定當事人間就商標權之移轉，非經登記不得對抗第三人，故於商標權之移轉，必須登記後始對第三人產生效力。

【判決摘錄】

一、本案事實

(一)被上訴人黃一舟、黃一栩主張：

「玉珍齋」、「鳳眼」、「玉珍齋鳳黃酥」商標權為被上訴人之父黃森榮所有，上訴人黃盧清秀（被上訴人之母）、黃一彬（被上訴人之三弟）於民國 88 年 5 月 19 日檢具商標專用權同意書、移轉登記申請書、具結書等文件，向智慧財產局申請將「玉珍齋」、「鳳眼」商標權分別移轉給上訴人黃盧清秀、黃一彬；上訴人黃盧清秀另於同年 6 月 9 日檢具相關文件向智慧局申請將「玉珍齋鳳黃酥」之商標權轉讓予上訴人黃盧清秀。嗣被上訴人黃一舟以黃森榮於 88 年 5 月前，已因多發性腦梗塞導致左側偏癱，併智力退化等症，無法與人溝通、表達，已處於心神喪失狀態，上開移轉登記申請文件顯屬偽造為由，對上訴人提出刑事偽造文書之告訴，且向智慧財產局主張暫緩系爭商標權移轉登記。詎智慧財產局仍於 92 年 3 月 11 日核准上開商標權之移轉登記並公告，使上訴人形式上取得各該商標權。上訴人侵權行為時間係 88

年5、6月間，但結果發生於92年3月11日，被上訴人侵權行為請求權至此始得行使，時效期間應自是日起算，被上訴人於93年3月15日提起訴訟，未罹於2年之時效。上訴人所為侵害被上訴人因繼承取得之商標權，被上訴人自得依民法第184條、商標法第61條及因繼承取得公同共有之商標權返還請求權即民法第831條、第821條之規定提起本件訴訟。為此，聲明求為判決：1. 上訴人黃盧清秀對註冊第00400680號「玉珍齋」及註冊第00786261號「玉珍齋鳳黃酥」等2件商標所為之商標專用權移轉登記應予塗銷。2. 上訴人黃一彬對註冊第366722號「鳳眼」商標所為之商標專用移轉登記應予塗銷。

(二)上訴人則以：

上開商標係上訴人基於黃森榮生前之指示，分別於88年5月7日、5月26日簽訂商標專用權讓與同意書，向智慧財產局提出移轉申請，且另案台灣彰化地方法院檢察署89年度偵字第2388號、第3194號不起訴處分書已調查近20位證人證詞認黃森榮於簽約時並非心神喪失狀態。是系爭商標既於黃森榮生前完成移轉，即非遺產，被上訴人自不得請求塗銷登記。且被上訴人於88年間即已提出刑事告訴，侵權行為時效應自斯時起算，智慧財產局於92年3月11日完成商標權移轉係行政作業程序，非被上訴人主張之結果發生日，故已罹於侵權行為2年之時效。且依黃森榮全家自87年4月6日起至88年5月10日間相處互動關係，可知黃森榮當時確實有意識能力。既無證據證明黃森榮為系爭商標移轉時點係無意識之人，應認系爭商標確係黃森榮意識清醒下所為之移轉，自非屬遺產，被上訴人請求塗銷移轉登記為無理由等語，資為抗辯。

二、本案爭點

上訴人侵權行為時間係88年5、6月間，但結果發生於92年3月11日，被上訴人於93年3月15日提起訴訟，是否罹於2年之時效？

三、判決理由

按商標法第35條規定，商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。故商標權之移轉登記，僅為對抗要件，並非生效要件，除契約另有規定外，於合意成立時即於當事人間產生效力。然所謂登記對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時會發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，而以登記為判斷權利歸屬之標準，以保護非契約當事人之第三人。商標法第35條既規定當事人間就商標權之移轉，非經登記不得對抗第三人，故於商標權之移轉，必須登記後始對第三人產生效力。因此，本件被上訴人主張依民法第184條、商標法第61條及因繼承取得公同共有之商標所有權返還請求權即民法第831條、第821條之規定，請求塗銷上訴人黃盧清

秀對註冊第 00400680 號「玉珍齋」及註冊第 00786261 號「玉珍齋鳳黃酥」等 2 件商標，暨上訴人黃一彬對註冊第 366722 號「鳳眼」商標所為之商標權移轉登記，自須待系爭商標移轉登記至上訴人名下後始對被上訴人產生侵害。系爭商標迄 92 年 3 月 11 日始分別移轉登記予上訴人等情，為兩造所不爭執，則被上訴人於 93 年 3 月 15 日提起本件訴訟請求塗銷登記，自未逾侵權行為 2 年之時效，上訴人主張本件請求已時效消滅，並不可採。

四、判決結果

本件被上訴人不能證明黃森榮於移轉契約當時係無行為能力人，或雖非無行為能力人，惟係在無意識或精神錯亂下為意思表示，則其提起本訴請求上訴人黃盧清秀對系爭「玉珍齋」及「玉珍齋鳳黃酥」商標所為之商標專用權移轉登記應予塗銷、上訴人黃一彬對系爭「鳳眼」商標所為之商標專用權移轉登記應予塗銷，於法無據，不應准許。