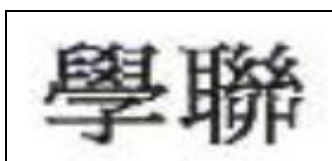


106120106 有關「學聯」、「StudyLink」商標權移轉登記事件(商標法§42)([智慧財產法院 106 年度民商上字第 2 號民事判決](#))

爭點：「品牌」之範圍雖可能包含「商標」，亦可能不包含，悉依契約約定之內容而定，亦即品牌經營權與商標之轉讓與否各應契約約定為斷。

系爭商標



申請日 89.11.18
註冊第 00156957 號
第 41 類：代辦留學、遊學之服務。



申請日 103.11.07
核駁第 T0365493 號
第 41 類：教育服務、教育資訊、代辦申請有關國外各學院及大學之入學資訊、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息、代辦遊學服務。

相關法條：商標法第 42 條。

案情說明

上訴人對臺灣臺北地方法院 105 年度智字第 21 號第一審民事判決不服，提起本件上訴。並主張其與被上訴人學聯留學代辦有限公司、友聯留學代辦有限公司（以下分別簡稱學聯公司、友聯公司，合稱被上訴人）及被上訴人共同法定代理人鄧○玲於民國 103 年 10 月 31 日簽訂合約佣金利益轉讓及品牌移轉契約書（下稱系爭契約），上訴人已給付 150 萬元價金予被上訴人學聯公司，亦多次催請被上訴人依約履行義務，惟被上訴人迄今仍未依系爭契約第 1 條協助上訴人完成以「StudyLink」英文品牌或自己名義與英國肯特大學（University of Kent）及 Into 學校、英國德比大學（University of Derby）、英國羅浮堡大

學(University of Loughborough)等數十家外國學校續簽合約，亦未依第 8 條約定協助上訴人將外國學校佣金帳戶更改為學鼎公司帳戶，致迄今完成佣金帳戶變更者僅有英國伯明翰大學(University of Birmingham，下稱伯明翰大學)、英國倫敦都會大學(London Metropolitan University)等 2 家外國學校，被上訴人前揭行為已違反系爭契約約定。又被上訴人學聯公司於 91 年 1 月 16 日取得註冊第 156957 號「學聯」商標權(下稱系爭商標)，惟被上訴人於簽訂系爭契約時隱瞞已取得系爭商標權之事實，且於簽約後之 103 年 11 月 7 日以被上訴人學聯公司名義向經濟部智慧財產局(下稱智財局)申請註冊「StudyLink」商標，遭駁回後，又於 104 年 10 月 19 日提出訴願，且經上訴人催告仍拒絕將上開商標註冊申請及訴願相關文件交付上訴人；被上訴人前揭行為除構成違約外，依系爭契約約定，被上訴人學聯公司亦應將系爭商標移轉予上訴人。且除應返還其已收取之 150 萬元外，並賠償同額之違約金 150 萬元予上訴人，被上訴人應就上開債務負不真正連帶給付之責。

判決主文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

<判決意旨>:

被上訴人並無上訴人所指違反品牌移轉義務情事，上訴人依系爭契約第 1 條請求被上訴人學聯公司移轉系爭商標予上訴人，並無理由：

- 一、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第 277 條本文定有明文。民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求

（最高法院 17 年上字第 917 號判例參照）。本件上訴人即原告主張被上訴人即被告違反品牌移轉義務，係以被上訴人學聯公司未將系爭商標移轉予上訴人，且被上訴人學聯公司自行向智財局申請註冊「StudyLink」商標等為據。被上訴人對於上開事實雖不爭執，惟抗辯系爭契約並未包含商標權之移轉，其不負移轉商標予上訴人之義務。依前揭說明，應由上訴人就其所主張有利於己之事實，亦即被上訴人依約負有移轉商標權之義務等，先負舉證之責。

二、上訴人雖援引系爭契約為據，惟系爭契約第 1 條係約定：「丙方（即上訴人）同意支付新臺幣（下同）壹佰伍拾萬元價金予甲方（即被上訴人學聯公司）與乙方（即被上訴人友聯公司），甲方及乙方應將其所有之『學聯』品牌、『StudyLink』品牌及品牌衍生之收益、甲方及乙方與英國或其他現有學校已簽訂或口頭承諾之合約自民國（下同）一〇四年一月一日起可獲得之利益轉讓丙方。甲方及乙方並應盡力協助（不負保證責任）丙方日後可以以『StudyLink』英文品牌或自己名義與學校續簽合約。此價金包含臺北古亭原辦公室之營業設備與經營權，但不含房屋所有權。亦不含學聯高雄辦公場所之營業設備，房屋所有權與經營權」等語，亦即兩造間之系爭契約約定轉讓者為「品牌」，而非「商標」。況查，上訴人陳稱簽訂系爭契約時並不知被上訴人學聯公司已取得系爭商標權（見原審卷第 5 頁反面），且被上訴人在簽訂系爭契約時既未將系爭商標權列為轉讓標的，即無以系爭商標權為契約標的之合意，則兩造約定之轉讓標的自不包含系爭商標。

三、參以系爭契約第 5 條另約定：「『學聯』品牌、『StudyLink』品牌轉讓後，甲方及乙方於高雄市經營留學代辦業務時，仍得以『學聯』品牌、『StudyLink』品牌招生，無須另行支付丙方費用。反之，甲方及乙方若有經丙方代收取之學校佣金，丙方需全數歸還甲方及乙方。」，可知兩造締約時之真意，應係約定由上訴人使用「學聯」、「StudyLink」品牌在臺經營留學代辦業務，但被上訴人亦得使用上開品牌在高雄市經營相同業務。準此，系爭契約係約定上訴人

自被上訴人取得「學聯」及「StudyLink」品牌在臺經營權及包含臺北古亭原辦公室之營業設備與經營權（但不含房屋所有權，亦不含學聯高雄辦公場所之營業設備，房屋所有權與經營權），但被上訴人仍得以上開品牌於高雄市經營留學代辦業務，不必給付上訴人費用，當然亦不得對上訴人行使系爭商標權利，足認被上訴人就系爭契約之真意，僅及於「學聯」及「StudyLink」品牌之轉讓，不含系爭商標之轉讓。

- 四、上訴人雖主張系爭契約所定「品牌」即包含商標等智慧財產權云云。惟依社會通念，「品牌」係指營業、商品或服務之象徵，乃由商譽、產品或服務、企業文化以及整體營運管理形象等形塑而成；「商標」則係指具有識別性之標識，足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者（商標法第18條參照），且因我國採註冊主義，需申請註冊，經主管機關審查核准使用於申請人指定之商品或服務者，始取得商標權。職是，「品牌」與「商標」兩者並非等同，品牌之範圍雖可能包含商標，亦可能不包含，悉依契約約定之內容而定，亦即品牌經營權與商標之轉讓與否各應契約約定為斷。另依商業交易常情，商標權人如欲將註冊商標移轉予他人，通常會於契約中明文約定移轉之商標名稱、註冊號數等，移轉後受讓人如欲授權原權利人繼續使用該商標，亦會約定授權之期間、範圍，以杜爭議。惟系爭契約並未就「學聯」、「StudyLink」既存商標權或申請商標註冊權利之歸屬加以約定，系爭契約第5條亦僅約定被上訴人仍得使用「學聯」、「StudyLink」品牌於高雄市經營留學代辦業務，而未提及上訴人授權被上訴人等用語，而探求被上訴人就系爭契約之真意並無系爭商標之轉讓，已如前述，足認本件無從僅以上揭系爭契約第1條之約定，遽認被上訴人負有移轉系爭商標權予上訴人，以及不得以「StudyLink」文字申請商標註冊之義務。

- 五、上訴人另主張103年10月27日雙方討論系爭契約之交易時，被上訴人法定代理人鄧○玲以電子郵件告知上訴人表

示：「The new price is my ideal price .其實轉讓公司很滴血」，可見上訴人與鄧○玲所簽訂之系爭契約其交易標的係轉讓移轉被上訴人公司之資產，包含學聯品牌及「StudyLink」品牌、外國學校合約及利益、營業設備及經營權等語，固非無見。惟查，上訴人就系爭品牌經營權及系爭契約所約定之外國學校合約及利益、營業設備及經營權之價值有其主觀上之認定，由上開上證1號之內容僅得以確認系爭契約係就學聯品牌及「StudyLink」品牌為轉讓，並無法認定系爭契約之內容包含系爭商標之轉讓。職是，上訴人此部分之主張不可採。

- 六、 況查，兩造曾於104年8月另行簽署「聲明與同意書」，約定「StudyLink」相關網頁與網站資料著作權之歸屬，若如上訴人所主張，系爭契約第1條所定「品牌」即包含所有相關智慧財產權，兩造自無庸另行簽署上開聲明與同意書。又上訴人雖主張被上訴人隱瞞已申請獲准註冊「學聯」商標乙事，惟商標是否已申請註冊及使用於何商品，乃公開之資訊，一般人透過網路連結至智財局之商標檢索系統網站，輸入欲查詢之名稱或圖樣，即可查知該名稱或圖樣有無經核准註冊、註冊使用於何商品及權利期限為何，此有智財局商標檢索系統網路查詢頁面列印系爭商標之資料在卷可佐，而上訴人乃身心健全之成年人，且既得經營留學代辦業務，自非無社會經驗之人，是姑不論被上訴人是否有告知「學聯」已申請註冊商標一事，在此網路普及資訊流通快速之時代，上訴人本得輕而易舉查知上情，且其於告訴被上訴人法定代理人鄧○玲詐欺之刑事偵查中復自陳：簽約當時伊沒有問告訴人「學聯」、「StudyLink」是否有申請商標，系爭契約是被上訴人擬的，經伊確認並同意簽署等語，且上訴人受讓上開品牌之金額高達150萬元，非區區小數，上訴人於簽立系爭契約前必已審慎評估市場行情、經營風險及獲利，綜合斟酌各項成本及獲利因素，基於自由意願始簽立系爭契約，被上訴人縱未告知擁有「學聯」商標權乙情，惟承前所述，兩造簽立系爭契約所轉讓者既係「學聯」、「StudyLink」品牌，而非商標，則被上訴人縱未告知上情，亦無何詐欺情事可言。臺灣橋頭地方

法院檢察署檢察官106年度偵字第2913號不起訴處分書亦同此認定，因上訴人未聲請再議而告確定。職是，上訴人主張被上訴人負有前揭義務，並進而主張被上訴人違約，以及請求被上訴人學聯公司移轉系爭商標予上訴人，均難認有據。