

107020103 有關「四海遊龍鍋貼專賣店及圖」等商標權移轉事件(商標法§42)(臺灣新北地方法院 106 年度智字第 2 號民事判決)

爭點：商標移轉存有借名登記之情形，於借名登記契約終止後，受讓人應將受讓取得之商標權移轉，恢復為讓與人所有。

系爭商標



商標圖樣中之「鍋貼專賣店」不在專用之列。

註冊第 1372624 號指定使用於鍋貼商品等 17 件商標

相關法條：商標法第 42 條；民法第 767 條第 1 項、第 179 條。

案情說明

原告起訴主張其為「四海遊龍鍋貼專賣店及圖」等商標（以下簡稱系爭商標權）之所有權人，且於 100 年 1 月起擔任強鮮股份有限公司（以下簡稱強鮮公司）之負責人，出資占百分之 85。嗣於 100 年 5 月間，原告為實現理念投身總統大選之連署，為避免因自身參與連署而影響強鮮公司之經營，遂於 100 年 5 月 8 日、100 年 5 月 9 日分別簽署商標申請案申請權移轉同意書、商標權移轉同意書，以原告為讓與人、強鮮公司為受讓人，將系爭商標權借名登記於當時由原告擔任負責人之強鮮公司名下，以免因原告忙於選務而耽誤公司授權商標予加盟商等之日常業務；就上開移轉同意書內容觀之，系爭商標權多達 17 項，且多在使用中，價值可觀，兩造卻未約定移轉對價，除借名登記外，原告焉有可能無償移轉至強鮮公司名下。惟因商標法及民法均無「借名登記」之名稱用語，方未於上開移轉同意書上載明「借名登記」之字樣；再者，為選舉與公司事務公私兩分，原告亦主動將董事長之職位交由當時之副董事長丙○○暫代，以利強鮮公司日常業務之運作。嗣於 100 年 12 月總統連署活動結束後，因人數未達最低門檻，原告遂回到強鮮公司繼續經營業務；詎

丙○○夥同強鮮公司之財務主管即訴外人吳文娜、劉良玉等人，於原告忙於選務期間，逐步掏空強鮮公司，並侵占原告股權；原告向臺灣新北地方法院檢察署（以下簡稱新北地檢署）提出業務侵占、詐欺、背信等罪嫌之告訴，業經新北地檢署檢察官偵辦中。強鮮公司於104年1月21日合併解散，並以被告為存續公司；原告與強鮮公司間之借名登記契約已於104年1月21日消滅，強鮮公司自應將系爭商標權返還原告。又依公司法第24條反面解釋及第319條準用第75條規定，強鮮公司之法人格雖於完成合併解散登記時消滅，惟其法律上之權利義務均由存續公司即被告概括承受。是以原告本於實質所有權人之地位，依民法第767條第1項前段、第179條規定請求被告返還系爭商標權。

判決主文

被告應將如附表編號一至十四、十六、十七所示商標權移轉予原告。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔百分之九十五，餘由原告負擔。

原告假執行之聲請駁回。

〈判決意旨〉

一、按稱「借名登記」者，謂當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，在性質上應與委任契約同視，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，應賦予無名契約之法律上效力，並類推適用民法委任之相關規定（最高法院98年度台上字第990號、103年度台上字第1551號判決意旨參照）。本件原告主張系爭商標權均係因其為參與總統大選連署前借名而移轉登記於強鮮公司名下等情，固為被告所否認。然原告所取得如附表編號1至14、16、17所示「四海遊龍」商標權，係使用於其斯時擔任董事長之強鮮公司所營事業，倘若原告

個人之所作所為（參與總統大選連署）負欠債務遭追償，當有高度可能性將由債權人聲請強制執行其名下之商標權，甚至遭拍賣後致商標權易主，而使公司所營事業能否使用商標造成嚴重影響。故原告於參與總統大選連署前事先將商標權暫時借名登記於他人名下，約定俟連署結束後再予以返還，即核與商業交易之常情無違，應非完全不可採信；證人所證情節與原告所指借名登記之事大致相符，且未與商業常情相乖違，堪認原告此部分主張尚非無稽。

二、附表編號 15 所示商標權，係由強鮮公司申請取得，嗣後移轉登記於被告名下，參諸原告提出商標申請案之申請權移轉同意書亦可知，原告僅取得申請權並移轉予強鮮公司。足見原告從未取得如附表編號 15 所示商標權，自無與強鮮公司成立借名登記契約之可能，原告此部分主張難認可採。

三、被告雖辯稱原告所提出之商標權移轉同意書、商標申請案申請權移轉同意書，均未載有借名登記之字樣云云。然按「商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。」商標法第 42 條定有明文。故原告與原告擔任董事長之強鮮公司間所為商標權移轉，本不以簽署書面文件或登記為必要，僅須意思表示合致即生效力。至於原告所提出之商標權移轉同意書、商標申請案申請權移轉同意書，僅係為辦理商標移轉登記而提出於智慧財產局之文件，此觀智慧財產局以 106 年 6 月 26 日（106）智商 50056 字第 10680331750 號函所提供之商標登記簿中亦有上開文件即明，自無刻意記載借名與否之必要，更不能以之商標權移轉同意書、商標申請案申請權移轉同意書未載有借名登記之字樣，即遽謂無借名登記契約成立。

四、按證人為不可代替之證據方法，如果確係在場聞見待證事實，而其證述又非虛偽者，縱令證人與當事人有親屬、親戚或其他利害關係，其證言亦非不可採信（最高法院 53 年台上字第 2673 號判例意旨參照）。再按民事訴訟之傳聞證人（間接證人或徵憑證人）所為之證詞，本非絕無證據能力，其與直接證人陳述親自見聞之證言比較，祇是證據力之強弱而已，尚非不得採為證據方法之使用，法院對該傳聞證據之價值，

仍可由法官憑其知識、能力、經驗等依自由心證予以認定之（最高法院 98 年度台上字第 2479 號判決意旨參照）。本院審酌讓與人即為受讓人之法定代理人，此無須外顯之讓與行為使受讓人純獲利益，且無簽署書面之必要，自僅能依外在客觀事證予以佐憑。而如附表編號 1 至 14、16、17 所示商標權數量高達 16 個，使用於國內知名連鎖食品商店，自具有相當之經濟價值。惟觀之兩造提出之證據資料，均查無原告移轉商標權予強鮮公司之對價關係，且移轉時間與原告參與總統大選連署時間相近，參以前述原告為避免自身債務影響公司經營之動機，與上開證人所稱原告欲與公司切割一事相符，自堪認原告主張借名登記契約成立之可能性較高，而不能僅以證人乙○○為原告前妻或證人丁○○所言係聽聞，即遽謂證詞不可採信。

五、按「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」民法第 179 條定有明文。是以主張不當得利之人，須以其受有損害，而對方無法律上之原因受有利益，且其所受損害與對方所受利益間具有直接因果關係，始能成立（最高法院 89 年度台上字第 288 號、95 年度台上字第 1722 號判決意旨參照）。次按「因合併而消滅之公司，其權利義務，應由合併後存續或另立之公司承受。」公司法第 75 條亦有明文。又上開無限公司之規定，於股份有限公司之合併準用之，公司法第 319 條復規定甚明。經查，原告與強鮮公司就如附表編號 1 至 14、16、17 所示商標權成立借名登記契約等節，業經本院析述如前，故被告與強鮮公司合併後，強鮮公司為消滅公司，被告為存續公司，被告自應承受強鮮公司之權利義務，而成為上開借名登記法律關係之當事人。是依民法第 549 條第 1 項規定，原告主張以起訴狀繕本送達被告作為終止借名登記契約之意思表示，即屬有據。又借名登記契約終止後，被告取得如附表編號 1 至 14、16、17 所示商標權即屬無法律上原因受有利益致原告受有損害，應返還不當得利予原告。故原告依民法第 179 條規定，請求被告將如附表編號 1 至 14、16、17 所示商標權移轉予原告，當屬有據。至如附表編號

15 所示商標權，既無借名登記契約存在，業如前述，原告即無請求返還之餘地，乃屬當然。