

108100102 有關「PinPin 設計圖」商標權移轉登記事件(民法§549 I 類推適用§179、§767)([智慧財產法院 107 年度民商上字第 23 號民事判決](#))

- 爭點：1. 就商標之註冊，是否可成立借名登記契約。
2. 若可成立借名登記契約，其法律關係之解消，商標權人應如何為訴訟上之請求。

系爭商標（判決附圖 1-4）	
	註冊第 01854300 號 第 021 類：飼料槽；飲水槽；飼養槽家禽環；動物用刷；動物用梳；寵物用便盆；寵物餵食用容器；寵物廢棄物用容器；寵物用廢物盆；家庭寵物用籠；寵物飲水用容器；寵物用墊褥草箱。
	註冊第 01847660 號 第 028 類：家庭寵物用玩具；玩具；玩偶；玩具公仔；充氣玩具；玩具機械人；遙控玩具；噴水玩具；音樂玩具；填充玩具；發條玩具；組合玩具；樂器玩具；玩具模型；聲控玩具；發聲玩具；魔術用具；惡作劇玩具；會動的玩具；絨毛玩具。
	註冊第 01847375 號 第 020 類：家庭寵物用窩；狗屋；家庭寵物箱；飼料架；貓用磨爪棒；寵物用床；寵物軟墊；寵物提籃；寵物坐墊。

	註冊第 01847314 號 第 018 類：寵物衣服；繫狗皮帶；牽繫皮帶；皮鞭；狗鞋；小勒韁；馬用護膝；動物用覆套；動物口套；鞭子；狗項圈；動物項圈；寵物提袋；寵物背袋；動物用挽具；馬具皮帶；馬鞍墊；馬用鞍褥；馬鐙橡膠踏墊；動物用皮肚帶。
--	---

相關法條：民法第 549 條第 1 項類推適用第 179 條、第 767 條規定
案情說明

被上訴人主張：被上訴人法定代理人指示當時公司員工設計商標圖案草稿，再委請訴外人設計「PinPin」商標及外包裝圖案，又委請事務所辦理「PinPin」商標註冊事宜，並借用上訴人名義登記為判決附圖 1-4 等號「PinPin」設計圖商標（以下合稱系爭商標）之商標權人，由於系爭商標之設計、註冊皆由被上訴人全程操持，並本預計作為被上訴人使用、收益及處分，故被上訴人為系爭商標實際所有人，爰類推適用民法第 549 條第 1 項規定，以原審起訴狀繕本送達，終止兩造就系爭商標權借名登記契約，並類推適用民法第 541 條第 2 項之規定，及基於民法第 179 條、第 767 條第 1 項中段之規定，請求上訴人將系爭商標權移轉予被上訴人。

上訴人抗辯則以：上訴人與被上訴人間就系爭商標不存在借名登記契約，因上訴人與被上訴人法定代理人之前為男女朋友關係，故被上訴人法定代理人自願出資贊助上訴人經營寵物商品業務（法律上定性應為民法之「贈與」行為），後因被上訴人法定代理人變心愛上別的女人致雙方分手，始對其自願出資贊助行為反悔，而改稱商標是借名登記。被上訴人於自始至終從未舉證雙方對於系爭商標之借名登記契約如何為意思表示之合致。

判決主文

原判決廢棄。

被上訴人在第一審之訴駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

<判決意旨>

一、被上訴人不能證明兩造間有「借名登記」契約之意思表示合致：

（一）按「借名登記」契約者，謂當事人約定一方將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，固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，惟借名登記契約究屬於「非典型契約」之一種，仍須於雙方當事人，就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，相互為合致之意思表示，其契約始克成立（最高法院 99 年度台上字第 1662 號、100 年度台上字第 1972 號判決意旨參照）。次按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民事訴訟法第 277 條前段定有明文。因此主張借名登記者，自應就該借名登記契約之意思表示合致之事實負舉證責任。而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，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）。

(二) 被上訴人固於原審聲請訊問證人即被上訴人員工○○○：證稱係被上訴人法定代理人指示其設計商標圖案草稿等情；再聲請訊問訴外人○○○證稱：被上訴人法定代理人請伊設計「PinPin」商標及外包裝圖案，並給付報酬 12,000 元等情；又提出被上訴人公司轉帳傳票、臺灣銀行收據及台一國際專利商標事務所繳費通知書等影本，證明被上訴人委請台一國際專利商標事務所辦理系爭商標註冊繳費事宜等情。惟上訴人對被上訴人主張兩造間就系爭商標有借名登記契約存在一節，堅決否認，辯稱係因上訴人與被上訴人法定代理人之前為男女朋友關係，故被上訴人法定代理人自願出資贊助上訴人與國元公司經營寵物商品業務，支付系爭商標之註冊費用、國元公司貨款與報關等費用，法律上定性應為民法之贈與行為。而被上訴人就兩造間就系爭商標有借名登記契約之意思表示合致之事實，迄未能舉確實證據以實其說。

(三) 被上訴人委任泰和法律事務所於 106 年 10 月 25 日寄發予國元公司之律師函稱：自 106 年間起鎰盛鑫公司為國元公司墊付款暫計高達 111 萬 921 元，且皆有匯款紀錄可查，煩請國元有限於文到 5 日內清償全數款項等語，嗣被上訴人另向臺灣新北地方法院聲請對國元公司發支付命令，經國元公司異議視為起訴，主張國元公司應清償被上訴人 111 萬 921 元，包括：代墊貨款及報關費用共 83 萬 2914 元，為國元公司代聘員工○○○、○○○、○○○、王○○四人代墊薪資共 23 萬 5057 元，代墊國元公司應付第三人宇呈資訊股份有限公司軟體安裝費用 1 萬 1156 元，代墊國元公司員工制服費 1 萬 300 元，代墊國元公司應付大營貨運商品運送費 2 萬 1494 元等。經國元公司抗辯係因其法定代理人王○○之女兒即上訴人與被上訴人法定代

理人之前為男女朋友關係，故被上訴人法定代理人自願協助上訴人與國元公司經營寵物商品業務而支付貨款及報關費用等情。苟如被上訴人本件所主張係被上訴人自己借用國元公司名義經營寵物商品業務，則被上訴人所出費用係為其自己所用者，為何於上開律師函及另案民事主張係為國元公司代墊貨款及相關費用，並向國元公司請求返還代墊款？二者已自相矛盾。

（四）被上訴人前以國元公司與代表人王○○，因國元公司銷售寵物商品使用系爭商標為基礎素材設計之外包裝圖案，侵害被上訴人之著作財產權，而向檢察官提起違反著作權法告訴，案經檢察官偵查後認為：系爭商標「PinPin」係取證人王○○（即本件上訴人）名字諧音而來，係由證人王○○所發想，僅出資人為告訴人（即本件被上訴人）代表人，因於創作商標、著作時未明確約定歸何人所有，難認王○○有違反著作權法之犯意等情，而為不起訴處分確定，業經本院向臺灣新北地方檢察署調取 107 年度偵字第 19555 號偵查全卷查明。

（五）上訴人抗辯因其要以其父所有之國元公司經營寵物商品業務，為品牌行銷需要而聲請註冊取得系爭商標權，並持有系爭商標註冊證及繳費收據等原始資料，業於本院提出系爭商標註冊證、經濟部智慧財產局（下稱智慧局）審查費及登記費收據、台一事務所通知及收據等正本各 4 份為證，被上訴人對上訴人持有系爭商標註冊證及繳費收據等原始資料亦無爭執。衡諸一般借名登記契約者，當事人只是利用他人名義登記其財產而已，因仍由當事人自己管理、使用、處分該財產，故當事人往往持有該財產之證明資料（如所有權狀、原始收據等）等，以作為管理、使用、處分該財產之證明，並利於以後請求受託方更名返還之用。本

件被上訴人主張系爭商標係借用上訴人名義登記，惟為何其未持有系爭商標之註冊證及繳費收據等原始資料？

- (六) 綜上，被上訴人法定代理人固有聘請訴外人○○○及指示員工○○○協助規畫系爭商標圖樣，並出資協助上訴人申請系爭商標，惟此乃因其前與上訴人係男女朋友關係所為協助，尚不能證明被上訴人與上訴人間就系爭商標有借名登記契約之意思表示合致。

二、 本件已陷於給付不能：

上訴人 108 年 8 月 29 日言詞辯論時陳稱已於 107 年 12 月 3 日向智慧局申請拋棄系爭商標權，經本院以電話向智慧局查證，該局稱已於 108 年 1 月 1 日公告撤銷系爭商標權確定，此有智慧局商標檢索系統之商標單筆詳細報表四紙及本院公務電話紀錄一紙可稽，因此系爭商標權因已消滅而陷於給付不能，被上訴人已不能請求上訴人移轉系爭商標權。

- 三、 綜上所述，不能證明被上訴人與上訴人間就系爭商標有借名登記契約之意思表示合致，且系爭商標權已被智慧局撤銷確定而消滅，被上訴人亦已不能請求上訴人移轉系爭商標權，故被上訴人主張以原審起訴狀繕本送達，終止兩造間就系爭商標權借名登記契約，並類推適用民法第 541 條第 2 項及民法第 179 條、第 767 條第 1 項中段之規定，請求上訴人將系爭商標權移轉予被上訴人，為無理由，不應准許。原審判令上訴人移轉，自有未洽。