

110060101 有關「四海遊龍及圖」商標權移轉登記事件(商標法§33 I、
民法§179)(最高法院 109 年台上字第 1524 號民事判決)

爭點：商標權移轉之借名登記契約應如何認定？

系爭商標一（共 17 件，簡表如下）



註冊第 01372624 號

第 30 類：鍋貼。

【原判決附表】

編號	註冊號	商標名稱
1	第 01372624 號	四海遊龍鍋貼專賣店及圖
2	第 01372623 號	四海遊龍鍋貼專賣店及圖
3	第 01372622 號	四海遊龍鍋貼專賣店及圖
4	第 01372621 號	四海遊龍鍋貼專賣店及圖
5	第 01337744 號	四海遊龍及圖
6	第 01337743 號	四海遊龍 OVERSEAS DRAGON 及圖
7	第 01337742 號	四海遊龍及圖
8	第 01337741 號	四海遊龍 OVERSEAS DRAGON 及圖
9	第 00186638 號	四海遊龍 OVERSEAS DRAGON 及圖
10	第 00186637 號	四海遊龍 OVERSEAS DRAGON 及圖
11	第 00956569 號	四海遊龍
12	第 00769216 號	四海遊龍
13	第 00098750 號	四海遊龍鍋貼專賣店
14	第 01306177 號	四海遊龍
15	第 01482594 號	四海遊龍
16	第 01452268 號	四海遊龍
17	第 01452557 號	四海遊龍 YuLoong 及圖

相關法條：商標法第 33 條第 1 項、民法第 179 條、第 767 條

案情說明

被上訴人主張：伊原係原判決附表所示商標權之所有權人，並自 100 年 1 月起擔任強鮮股份有限公司負責人，嗣因同年 5 月間投身總統大選連署，為避免自身參與連署而影響強鮮公司之經營，乃於同年 5 月 8、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，將系爭商標權借名登記於當時由伊擔任負責人之強鮮公司名下，詎強鮮公司嗣竟決議由訴外人陳○○擔任董事長，徹底將伊排除於經營團隊之外，伊遂向強鮮公司表示終止該借名登記契約，請求強鮮公司將系爭商標權返還登記予伊，強鮮公司未予置理，嗣強鮮公司於 104 年 1 月 21 日與上訴人合併後消滅，上訴人為存續公司等情。爰依民法第 767 條第 1 項前段、第 179 條規定，求為命上訴人將系爭商標權移轉登記予伊之判決。

上訴人則以：被上訴人於 100 年 5 月 9 日簽署商標權移轉同意書，將系爭附表編號 1 至 14、16、17 商標權移轉至強鮮公司名下，並非基於借名登記契約，也從未向強鮮公司監察人吳○○表示係借名登記，兩造間自未成立借名登記關係。附表編號 15 商標權，非被上訴人向經濟部智慧財產局所申請，其從未取得該商標權，自無從將之借名登記予強鮮公司等語，資為抗辯。

原審廢棄第一審所為駁回被上訴人請求移轉附表編號 15 商標權部分之判決，改判如其聲明，及維持第一審所為命上訴人移轉附表編號 1 至 14、16、17 商標權予被上訴人部分之判決，駁回上訴人之上訴。

判決主文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

〈判決意旨〉

一、原審廢棄第一審部分判決，改判係以：

- (一) 附表編號 1 至 11、14 商標權，係龍茂公司向智慧局申請；附表編號 12、13 商標權，係陳○○向智慧局申請；附表編號 15 商標權，係龍茂公司向智慧局申請；附表編號 16、17 商標權，係被上訴人向智慧局申請，前述商標經核准註冊公告後，均於 104 年 8 月間移轉予上訴人。依兩造所提證據資料，均無被上訴人移轉商標權予強鮮公司之對價關係，再觀諸被上訴人於 100 年 5 月間先將系爭商標權辦畢借名登記於強鮮公司名下，嗣即於同年 7 月投入大選連署工作，彼此時間相近，被上訴人主張借名登記移轉予強鮮公司等情，應堪採信。
- (二) 復查附表編號 15 商標申請權，係 97 年 12 月 19 日被上訴人擔任龍茂公司代表人時委託專利商標代理人向智慧局申請註冊，堪信附表編號 15 商標確實為被上訴人自行研發設計並據以申請。是被上訴人於 100 年 5 月 8 日移轉該商標申請權予強鮮公司時，既已在商標申請之後階段，主管機關智慧局並未要求被上訴人進行補證或評議之答辯，已可高度期待智慧局之核准審定，該申請權應得成為讓與、移轉之標的，自不得以被上訴人於斯時尚未取得該商標權，否定被上訴人與強鮮公司間就該商標間之借名登記關係。

二、按借名登記契約，係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，須雙方當事人就一方將自己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，互相意思表示合致，契約始克成立。

三、關於被上訴人於 100 年 7、8 月間移轉上開商標權予強鮮公司部分，係由強鮮公司監察人吳○娜與被上訴人於 100 年 5 月 9 日簽訂商標權移轉同意書而為移轉，吳○娜於原審證稱：因該商標權本屬強鮮公司所有，所以要將商標權由被上訴人過戶給強

鮮公司，伊有將上開意思明確表達給被上訴人等語。被上訴人於事實審亦陳稱：伊投身總統大選連署，為免影響強鮮公司經營，乃移轉上開商標權予強鮮公司，以利強鮮公司日常業務之運作等語，似見其將上開商標權移轉予強鮮公司後，並未自己管理、使用、處分上開商標權。依此情形，能否謂被上訴人與強鮮公司就上開商標權之移轉成立借名登記契約？尚非無疑。

原審見未及此，遽謂被上訴人與強鮮公司就上開商標權移轉成立借名登記契約，進而為上訴人不利之判決，已有未合。

- 四、次按商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，101 年 7 月 1 日修正施行前之商標法第 27 條第 1 項定有明文。又公司人格與自然人之人格各別，不容混淆。查附表編號 15 所示商標權，係由龍茂公司於 97 年 12 月 19 日向智慧局申請，被上訴人僅係申請時龍茂公司之法定代理人，嗣 98 年 11 月 30 日龍茂公司將該商標申請權移轉予強鮮公司，於 100 年 11 月 1 日經核准註冊公告等情，有該商標權申請註冊移轉登記資料可稽。被上訴人似非該商標權之申請權利人，原審竟謂被上訴人係自行申請該商標權，嗣因參加總統大選連署，暫時同意將該商標申請權改以強鮮公司名義申請，並借名登記在強鮮公司名下，進而為不利於上訴人之判斷，並有可議。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。