

111020102 有關「橘平屋」請求商標權移轉登記事件(民法§179、商標法§69 I)(智慧財產及商業法院 109 年度民商上更(三)字第 3 號民事判決)

爭點：商標創作人同意他人申請商標註冊，他人並非當然取得該商標權？其法律關係如何認定？

系爭商標

橘平屋

註冊第 01408500 號

第 029 類：葵花子油、橄欖油、葡萄子油、果凍、龜苓膏凍、咖啡凍、椰果凍、蒟蒻製成之果凍、海苔、紫菜、乾海帶、蜜餞、陳皮梅、紫菜酥、紅毛苔酥、海苔醬、紫菜醬、果醬、橘子果醬、蔓越莓果醬。

相關法條：商標法第 69 條、民法第 179 條、公司法第 208 條

案情說明

上訴人主張：其於 98 年 9 月 21 日申請註冊系爭商標，智慧局竟於 99 年 5 月 1 日以第 01408500 號核准註冊登記被上訴人為系爭商標之商標權人。嗣上訴人發現被上訴人於系爭商標審查期間之 98 年 11 月 30 日，持由上訴人前法定代理人蕭○德與被上訴人前法定代理人楊○欽於 98 年 11 月 27 日簽訂之「商標申請權讓與同意書」及「註冊前變更申請書」，申請變更系爭商標之申請權人。被上訴人持該無效之系爭同意書向智慧局申請變更為系爭商標之登記名義人，屬無法律上原因而受有利益，上訴人自得依民法第 113 條、第 179 條規定請求將系爭商標回復登記為上訴人所有。

被上訴人則以：「橘平屋」為楊○欽與精通日文之配偶徐○瑾共同創作所有，與楊○欽在上訴人公司之職務無關，其與上訴人間並未約定著作權歸屬，亦非屬楊○欽於職務上完成之著作，並非上訴人之資產，上訴人並未取得系爭商標權。因上訴人公司原屬楊○欽之父親楊○○之家族事業，楊○欽當時尚未自行創業，乃先以上訴人名義申請註冊商標，但並未授權上訴人使用。嗣上訴人代表人蕭○德認系爭商標與公司經營權爭議無涉，亦從未運作，乃同意將之歸還楊○欽，雙方於 98 年 10 月 30 日簽訂系爭協議書，協議將應屬楊○欽所有之系爭商標申請權，移轉登記為楊○欽所指定之被上訴人。是以，系爭同意書係基於系爭協議書之約定應於 30 日內辦理後續之讓與手續，並由經蕭○德授權之上訴人公司管理部人員於系爭同意書上辦理用印程序，向智慧局申請更正系爭商標之申請權人，故系爭商標申請權之轉讓自屬合法有效。

判決主文

一、上訴駁回。

二、第一、二審（除確定部分外）及發回前第三審訴訟費用，均由上訴人負擔。

<判決意旨>

一、楊○欽為系爭商標名稱之創作人，雖曾同意以上訴人名義申請註冊，惟非屬上訴人之資產：

（一）參以楊○欽與上訴人所簽訂之系爭協議書，其中第 2 條轉讓標的物原由表明：「橘平屋」為乙方（即楊○欽）所命名，使用權利為乙方個人所有等語，足證「橘平屋」確為楊○欽與其配偶徐○○共同創作，且楊○欽為系爭商標名稱之共同創作人無誤，共同創作人徐○○既同意對外以楊○欽為所有人，則楊○欽即擁有如何行使該創作之權利。

(二)上訴人於 98 年 9 月 21 日曾委由代理人陳○樺，以「橘平屋」名稱向智慧局申請系爭商標註冊，並指定使用於如附表所示第 29 類「海苔、海苔醬」等商品，可徵楊○欽原先曾有同意以上訴人名義申請註冊系爭商標，否則以自己名義申請商標即可。然系爭商標名稱之共同創作人既為楊○欽，而同意他人得以「橘平屋」名稱申請註冊商標，他人並非當然立即取得該商標權，且於核准註冊登記之前非不得收回或移轉，是於智慧局核准註冊前之 98 年 10 月 30 日，上訴人既與楊○欽簽訂系爭協議書，同意歸還「橘平屋」之商標申請權予楊○欽，並同意楊○欽得依系爭協議書第 4 條指定登記予被上訴人，即已喪失系爭商標之申請權而不得再向楊○欽主張系爭商標之權利。

(三)惟查，楊○欽雖曾同意以上訴人名義申請系爭商標註冊，並不代表即由上訴人取得商標權，已如前述，上訴人執此主張系爭商標為其公司資產，已屬無據。又按著作權法第 11 條所稱受雇人於職務上完成之著作，指基於僱傭關係下，受雇人為任職單位業務或經指定完成之工作。而依楊○欽時任上訴人公司之副總經理職務，並無負責另外創作商標之業務，亦未曾被指定須完成該創作，實難認系爭商標為其於職務上完成之著作。縱使依證人蕭○德所述：上訴人原為楊○欽之家族事業公司，公司實際業務管理是楊○欽負責等語，可認系爭商標亦應屬楊○欽職務上完成之著作，惟依著作權法第 11 條第 1 項本文規定，係以楊○欽為著作人，並非上訴人，而依同條第 2 項本文規定，其著作財產權雖歸雇用人即上訴人所有，然依著作權法第 29 條之 1 規定，上訴人僅專有著作權法第 22 條至第 29 條規定之權利，並不包含以系爭商標申請註冊之權利。況縱認系爭商標名稱屬楊○欽於職務上完成之著作而歸上訴人所有，然依系爭協議書之約定，上訴人事後既已同意將系爭商標申請權轉讓予楊○欽所指定之被上訴人，則其主張系爭商標應屬上訴人之資產，即非可採。

(四)至上訴人主張申請系爭商標註冊之相關費用係由其支付等等，然楊○欽既為系爭商標之創作人，雖曾同意以上訴人名義申請註冊，惟並非當然由上訴人取得商標權，業如前述，縱使上訴人曾支付申請註冊費用，亦不足以證明系爭商標即為上訴人之資產，附此敘明。

二、蕭○德代表上訴人簽訂系爭協議書之行為係合法有效，上訴人事後不得以未經董事會或股東會決議為由否認系爭協議書之效力，且無雙方代理禁止規定之適用：

(一)董事長代表公司所為交易行為，於交易相對人為善意時，公司不得僅因未經董事會決議或其決議有瑕疵，即逕否認其效力(最高法院 103 年度台上字第 1568 號判決意旨參照)。次按所謂善意第三人，在股份有限公司董事長踰越其權限之情形，係指對於董事長無此權限不知情，而與之為交易之相對人而言(最高法院 109 年度台上字第 2162 號判決意旨參照)。

(二)蕭○德自 93 年起擔任上訴人董事長後，歷年來代表公司與他人簽訂合約時，均未先經過董事會或股東會決議，亦有被上訴人提出之多份合約書可參。由此足認上訴人公司歷年來之對外交易與業務執行，均係由董事長蕭○德與楊○欽負責執行，並不需特別召開股東會或董事會決議為之，堪認屬實。則關於系爭協議書之簽訂，被上訴人主張上訴人各項公司業務向來無需召開董事會或股東會決議，均授權由其法定代理人蕭○德對外代表簽約，因信賴董事長蕭○德有權代表上訴人處理，其代表上訴人與楊○欽簽訂系爭協議書之行為有效，即為有據。故而，上訴人以系爭協議書之簽訂並未經董事會或股東會決議為由，依公司法第 202 條規定否認其效力，及主張楊○欽於簽訂系爭協議書時，明知蕭○德未經上訴人董事會或股東會決議之事實，仍擅自將屬於上訴人資產之系爭商標申請權移轉予被上訴人，非為善意第三人，亦構成侵害上訴人系爭商標權之行為云云，均不足取。

三、上訴人依系爭協議書負有轉讓系爭商標申請權予被上訴人之義務：

系爭協議書經上訴人代表人蕭○德簽署同意後對於上訴人已生效力，業如前述。而依系爭協議書第 2 條約定：「…九十八年九月二十一日向經濟部智慧財產申請『橘平屋』之商標註冊，甲方（即上訴人）同意於本約簽立日起三十日內，辦理更正『橘平屋』之商標申請註冊權歸還予乙方（即楊○欽）」，及第 3 條約定：「甲乙雙方同意本約簽立日起即為生效日，雙方均不得因故違約。」，及第 4 條約定：「甲方同意於本協議成立後，即配合乙方或其指定代理人，辦理本標的物之商標註冊權更正移轉登記手續，有關乙方就本約標的物所有權名義之指定，由乙方自行決定，甲方不得異議，亦不得干涉。」且楊○欽已依約指定登記予被上訴人，此有商標申請權讓與同意書可參，上訴人依約自負有限期內將系爭商標申請權轉讓予被上訴人之義務，此不因上訴人事後更換法定代理人而有所不同。

四、上訴人無從依不當得利或侵權行為規定請求被上訴人返還系爭商標：

（一）承前所述，蕭○德代表上訴人與楊○欽簽署系爭協議書之法律行為，既屬有效，依系爭協議書第 4 條約定，上訴人負有將系爭商標申請註冊權讓與楊○欽指定之被上訴人之義務，除系爭協議書有合意解約或撤銷事由，無論上訴人法定代理人事後更換為何人，均不影響雙方關於系爭商標申請權約定轉讓之效力，且楊○欽同意蓋章出具系爭同意書並未逾越系爭協議書之授權範圍。準此，被上訴人受讓系爭商標之申請權，嗣經核准登記為系爭商標權人，均有法律上原因，並非不當得利，故上訴人仍主張被上訴人成為系爭商標權人係無法律上原因而受有利益，致其受有損害，而請求被上訴人回復原狀，將系爭商標之專用權變更並回復登記為其所有，自屬無據。

(二)系爭商標名稱之創作人為楊○欽，並非屬上訴人之資產，其雖曾同意以上訴人名義申請註冊系爭商標，然於申請過程中既經雙方協議歸還予楊○欽並登記予其指定之被上訴人，要非移轉上訴人公司資產，並無侵害上訴人公司之商標權或財產權，不構成侵權行為。上訴人主張楊○欽與蕭○德明知未經董事會或股東會決議，且明知蕭○德已遭解除法定代理人之事實，仍違法轉讓系爭商標申請權，而楊○欽當時為被上訴人法定代理人，被上訴人自應與楊○欽負連帶賠償責任，故其得請求被上訴人回復原狀，將系爭商標之專用權變更回復登記為上訴人所有，亦屬無據。