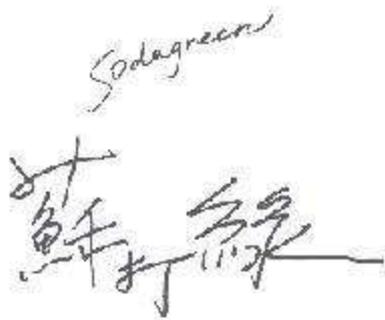


111060101 有關「蘇打綠 Sodagreen」商標權移轉登記等事件(商標法§30 I ⑬、民法§179)(智慧財產及商業法院 110 年民商上字第 7 號民事判決)

爭點：被上訴人是否為實質商標權人？

系爭商標（判決附件編號 4、6）



註冊第 01310955 號  
第 9 類：影碟、唱片。

註冊第 01613820 號  
第 9 類：光碟。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 13 款、第 58 條第 1 項

### 案情說明

上訴人主張：「蘇打綠 Sodagreen」是由上訴人共同發想定名，並作為藝名及團名使用。93 年 4 月 27 日與林暉哲音樂社簽署系爭經紀合約，由林暉哲音樂社擔任上訴人經紀人，雙方於 105 年合意經紀關係於 106 年 1 月 1 日終止，自 106 年 1 月 2 日迄今，上訴人與林暉哲音樂社或被上訴人間已無任何經紀或合作關係。林暉哲音樂社、被上訴人乃基於執行系爭經紀合約之特定目的，以其等名義，為上訴人申請註冊取得系爭商標權，為系爭商標之登記名義人，上訴人為系爭商標之實質權利人。如上所述，系爭經紀合約現已終止，兩造間已無系爭經紀合約法律關係存在，被上訴人實已無繼續管理系爭商標權之任何法律上依據，爰依系爭

經紀合約終止後之法律關係等，請求被上訴人移轉登記予上訴人共有。著名藝名、團體名稱權利人就商標申請註冊之同意，應得類推適用民法不定期繼續性契約之規定，而得隨時終止，同意既經終止，被上訴人自應將系爭商標返還上訴人。「蘇打綠 Sodagreen」為上訴人之姓名權範疇，合約終止後，不容被上訴人可無視上訴人意願無限期延展該權利。

被上訴人則以：系爭商標之註冊係林暉哲音樂社及被上訴人為保障自己的投資利益申請取得，與經紀合約毫無關係。系爭商標註冊均已超過評定之法定 5 年期限，不得再爭執未經渠等同意或不知同意之效力。林暉哲音樂社係為保障自身商業利益進行商標布局，方取得系爭商標，享有商標法一切權利，而與系爭經紀合約無關，故系爭經紀合約自非林暉哲音樂社、被上訴人取得系爭商標之法律上原因，系爭經紀合約終止與否亦與林暉哲音樂社、被上訴人取得系爭商標之法律上原因是否消滅無涉，上訴人請求移轉系爭商標，並無理由。

原審判決：一、確認兩造間經紀契約法律關係不存在。二、上訴人其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被上訴人負擔 1/2，餘由上訴人共同負擔。

## 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>

- 一、本件「確認兩造間經紀契約法律關係不存在」部分判決因被上訴人撤回上訴而已確定，且因系爭經紀合約、系爭經紀續約與系爭商標無關，故本件實無定性系爭經紀合約、含系爭經紀續約之必要。

二、系爭經紀合約、系爭經紀續約中並未出現「註冊商標」4字，顯示兩造並未就註冊商標一事進行約定，契約文字已經非常明確，「註冊商標」不在合約範圍當中，無須別事探求：

(一)系爭經紀合約第3.4條、第3.5條與系爭經紀續約第2條並非上訴人同意林暉哲音樂社註冊系爭商標之對價約定，亦無從自上開約定倒推系爭商標之權利歸屬。系爭商標之編號4最早係於96年8月3日申請註冊，系爭經紀續約則於96年12月間所簽訂，則倘若雙方當事人間確有約定系爭商標獲益分配之真意，何○○等人大可直接要求於系爭經紀續約中明文記載「系爭商標」，而實際上系爭經紀續約並未明文約定註冊商標或系爭商標之收益分配，正係因為系爭商標與系爭經紀合約、續約毫無關聯。

(二)「品牌」不等於「註冊商標」，「團名、藝名」也不等同於「註冊商標」，系爭經紀合約與系爭經紀續約提及之「團名、藝名」，與註冊商標毫無關聯。「品牌」與「商標」兩者並非等同，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。如果上訴人真有委託林暉哲音樂社以林暉哲音樂社之名義為上訴人註冊商標，也真有要求林暉哲音樂社應在系爭經紀合約終止後移轉商標，則系爭經紀合約中應會明文約定，然系爭經紀合約中完全沒有此等文字，足證系爭經紀合約與系爭商標完全無關。甚且上訴人93年簽署經紀合約前，原已準備解散，渠等簽約時壓根沒有想到要申請註冊商標，遑論約定「於終止經紀合約時應移轉註冊商標」，故系爭經紀合約絕對不可能是渠等在相隔十餘年之後之今日請求移轉註冊商標之依據。

三、林暉哲音樂社於取得註冊商標後即為自己利益使用系爭商標於經營上訴人之演藝事業、出版發行錄音著作，也出資取得一系

列「蘇打綠 sodagreen」之網域名稱，又被上訴人基於商標權人之地位，亦要求上訴人在休團期間（106 至 108 年間）不得使用系爭商標合體演出。此為商標權利人地位之展現。系爭商標從申請、公告到維護，從延展到移轉，十餘年來都是林暉哲音樂社或被上訴人基於商標權人地位出資、管理及使用，可證明林暉哲音樂社及被上訴人係為自己取得註冊商標，被上訴人為系爭商標之實質權利人。

四、查上訴人對系爭商標申請廢止後，就系爭商標，即原判決附件編號 4 申請號 255（即註冊號 955）以及編號 6 申請號 372（即註冊號 820）之廢止不成立案件並未提起後續救濟，顯示智慧局及上訴人均肯認被上訴人確實是系爭商標之合法商標權人並且為自己使用系爭商標，被上訴人是系爭商標之實質權利人。

五、上訴人對於「蘇打綠 Sodagreen」無共有姓名權及依據此藝名團名所生之商標或其他權利：

（一）上訴人之名字分別為「何○○」、「史○○」、「吳○○」、「謝○○」、「龔○○」、「劉○○」，無一人名為「蘇打綠 Sodagreen」，且至今仍未見上訴人具體說明究竟渠等以何種法律依據如何「共有」「蘇打綠 Sodagreen」此一名詞，故上訴人辯稱渠等對「蘇打綠 Sodagreen」享有姓名權、人格權等云云，實不可採。

（二）查 90 年 4 月樂團成立之初，僅有吳○○、史○○、謝○○與訴外人郭○○等 4 人，其後團員組成更是更迭不斷，故上訴人主張「蘇打綠 sodagreen」等同於渠等之身分辨識，且 6 人陣容 18 年未曾改變，所以是六人共有姓名權云云，並非事實。

（三）又查，商標法第 30 條第 1 項第 13 款業已就姓名權及註冊商標之潛在衝突作出立法決定；如非著名藝名，任何人均得註冊，僅著名藝名需得藝人同意註冊。換言之，依據商標法第 30 條規定，林暉哲音樂社取得註冊系爭商標之時根本無須上訴人同意。而商標法第 58 條也規定，縱使違反前開規定，只要超出法定 5

年評定期間，即不得再爭執註冊商標之權利歸屬。因此，上訴人縱使對「蘇打綠 Sodagreen」擁有姓名權，依法也無法再為訴訟主張。

(四)在採取「註冊主義」的臺灣，先申請、先取得註冊商標者，享有商標權利，是看誰先「註冊」商標來認定商標權人，而不是看誰先「使用」商標而認定商標權人。上訴人雖引用美國法上 Bell v. Streetwise Records 案主張本件系爭商標為渠等所有，但 New Edition 案是因「使用主義」衍生之爭議，本件係被上訴人在採取「註冊主義」之臺灣合法取得系爭商標而且使用、公示長達十餘年之久，也超越法定五年評定期間而成為不可爭議之註冊商標，被上訴人依法為系爭商標之權利人，並無疑義。

六、民法第 177 條第 2 項準用同條第一項部分：

林暉哲音樂社在 96 年申請註冊系爭商標，客觀上屬林暉哲音樂社「自己之事務」，主觀上林暉哲音樂社亦認為此為自己之事務，而就此自己之事務當然係為了自己之利益加以管理，不符合不法管理之要件，故上訴人主張林暉哲音樂社申請註冊、移轉、延展系爭商標，係屬不法管理，而得依民法第 177 條第 2 項準用同條第 1 項，請求移轉系爭商標，洵屬無據。再者，依據現行商標法之規定，註冊商標之「移轉」與「延展」均屬商標權人之權利，並無任何「移轉」或「延展」系爭商標需經過何○○等人同意之規定，林暉哲音樂社依法移轉系爭商標予被上訴人，被上訴人依法延展系爭商標，均屬林暉哲音樂社與被上訴人自己之事務，與上訴人無涉。

七、民法第 179 條後段部分：

系爭經紀合約自非被上訴人取得系爭商標之法律上原因，終止與否亦與被上訴人取得系爭商標之法律上原因是否消滅無涉。依據上訴人之所辯會發生的結果是：只要藝人發出終止信給經紀公司就可以終止經紀合約，然後經紀公司所有的註冊商標即在智慧局的公示系統變成不當得利。然而，經紀合約是否終止

為雙方間債之關係，是否變動尚待法院認定，殊難想像該雙方間債之關係會造成智慧局對外公示之註冊商標權利歸屬同時發生異動。上訴人因無法具體提出究竟林暉哲音樂社依法取得註冊之系爭商標，導致渠等受有何種損害，便將商標法賦予商標權人之權利，曲解為渠等所受之損害，即無可取。

八、上訴人於第二審依系爭經紀合約(含系爭經紀續約)終止後之法律關係、信託關係(信託物返還請求權)及借名登記關係為其請求移轉系爭商標之依據，並無理由：

(一)信託契約須於信託人將「信託財產」移轉予受託人後，方得成立信託關係，在信託人未將信託財產移轉予受託人前，信託人、受託人與受益人間不具任何權利、義務關係。又信託財產得以受託人基於信託關係原始取得作為成立信託契約之要件，但系爭經紀合約係於 93 年簽訂後即生效，而非於 97 年林暉哲音樂社取得編號 4 商標之註冊公告時方生效，編號 6 商標於 102 年 12 月 1 日由被上訴人取得商標註冊，故上訴人主張系爭經紀合約為一信託契約，顯非可採。

(二)依據原合約第 4.1 條之約定，林暉哲音樂社無庸分配「周邊商品」之收益予上訴人，而在 96 年 12 月 6 日簽署系爭經紀續約時，林暉哲音樂社同意將「周邊商品」之收益分配予上訴人，此條文係在約定林暉哲音樂社同意分配「周邊商品/無聲出版物」收益予上訴人，上訴人未能說明配分收益之規定與系爭商標之歸屬之關係，又如何能推論林暉哲音樂社 96 年 8 月申請註冊編號 4 商標是代理上訴人所為之「信託或借名登記」。

九、綜上所述，上訴人主張系爭經紀合約、續約為林暉哲音樂社、被上訴人申請註冊系爭商標權之原因關係、其對於「蘇打綠 Sodagreen」有共有姓名權，可依據此藝名團名而有商標或其他權利，並依民法相關規定、信託、借名登記關係請求被上訴人應將系爭商標移轉登記予上訴人共有，均為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。