

智慧財產及商業法院 109 年度 民商上更（三）字第 3 號 有關「橋平屋」請求商標權移轉登記事件民事判決

【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暨其法律關係之認定。

【案件事實】

上訴人主張：其於民國 98 年 9 月 21 日申請註冊系爭商標，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）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，持由上訴人前法定代理人 A 與被上訴人前法定代理人 B 於 98 年簽訂之「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，上訴人自得依法請求將系爭商標回復登記為上訴人所有。

被上訴人則以：「橋平屋」為 B 與精通日文之配偶 C 共同創作所有，與 B 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 B 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 B 之父親家族事業，B 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 A 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 B，雙方於 98 年 10 月 30 日簽訂系爭協議書，協議將應屬 B 所有之系爭商標申請權，移轉登記為 B 所指定之被上訴人。系爭同意書係基於系爭協議書之約定辦理後續讓與手續，系爭商標申請權之轉讓自屬合法有效。

【判決見解】

一、B 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：「橋平屋」為乙方（即 B）所命名，使用權利為乙方個人所有等語，足證「橋平屋」

確為 B 與其配偶 C 共同創作，C 既同意對外以 B 為所有人，則 B 即擁有如何行使該創作之權利。


- 二、上訴人委由代理人 D，以「橘平屋」名稱申請系爭商標註冊，並指定使用於第 29 類「海苔、海苔醬」等商品，可徵 B 原先曾同意以上訴人名義申請註冊系爭商標。然系爭商標名稱之共同創作人既為 B，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，上訴人既與 B 簽訂系爭協議書，同意歸還「橘平屋」之商標申請權，並同意 B 得指定登記予被上訴人，即已喪失系爭商標申請權而不得再向 B 主張系爭商標之權利。
- 三、B 時任上訴人公司副總經理職務，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 A 所述：公司實際業務管理是 B 負責等語，可認系爭商標亦應屬 B 職務上完成之著作，著作人亦為 B，並非上訴人，其著作財產權雖歸雇用人即上訴人所有，亦僅專有著作權法第 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 B 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、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）。
- 五、A 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，有被上訴人提出之多份合約書可參。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 A 與 B 負責執行，並不需特別召開股東會或董事會決議為之。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 A 對外代表簽約，其代表簽訂系爭協議書之行為有效，即為有據。

六、依系爭協議書第 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 B 已依約指定登記予被上訴人，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，不影響雙方約定轉讓之效力。被上訴人受讓系爭商標之申請權，均有法律上原因，並非不當得利。且雙方既經協議歸還予 B 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。

七、判決結論：

上訴人主張被上訴人取得系爭商標為不當得利，或已侵害其商標權，並請求變更及回復登記為上訴人所有為無理由，應予駁回。

系爭商標

	<p>註冊第 01408500 號</p> <p>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。</p>
---	--