

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民商上更(三)字第3號

上訴人 海揚國際實業股份有限公司

法定代理人 楊淇媛

訴訟代理人 林正隆律師

被上訴人 汶萊商至盛國際有限公司 (ESITO International Corporation)

法定代理人 汪亦珩

訴訟代理人 劉坤典律師

複代理人 劉婉甄律師

劉柏村律師

參加人 安有投資股份有限公司

兼上一人

法定代理人 陳碧勤

參加人 陳炤霖

涂維弘

共同

訴訟代理人 廖大鵬律師

上列當事人間請求商標權移轉登記事件，上訴人對於中華民國100年10月31日本院100年度民商訴字第14號第一審判決提起上訴，經最高法院第3次發回更審，本院於110年12月9日言詞辯論終結，判決如下：

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。

事實及理由

壹、程序部分：

一、本件審理範圍：上訴人海揚國際實業股份有限公司（下稱海揚公司）於原審起訴聲明為：(一)被上訴人汶萊商至盛國際有限公司（下稱至盛公司）應將民國99年5月1日公告第01408500號「橘平屋」商標（如附表，下稱系爭商標）之商標權人變更並回復登記為上訴人；(二)禁止被上訴人至盛公司使用與系爭商標相同或近似之商標，亦不得再為其他侵害上開「橘平屋」商標權之行為。惟上開起訴聲明(二)部分，上訴人係依修正前商標法第61條第1項規定請求排除侵害系爭商標，業經本院102年度民商上更(一)字第1號判決上訴人此部分請求無理由應予駁回後，並未據上訴人提起第三審上訴，此部分之請求已敗訴確定，是本件審理範圍僅為前述起訴聲明(一)即請求回復登記系爭商標之部分，合先敘明。

二、本件被上訴人為依汶萊國法律設立之法人，其營業處所在汶萊，上訴人則為依我國法律設立之法人，其營業處所在我國，為涉外事件。上訴人依不當得利、侵權行為及修正前商標法第61條第1項（現行商標法第69條第1項）主張被上訴人於我國境內侵害其商標權，請求將系爭商標之商標權人變更並回復登記為上訴人等，依上訴人主張之事實，本件應定性為請求商標回復登記、侵權行為及不當得利事件，依涉外民事法律適用法第24條、第25條、第42條第1項規定及類推民事訴訟法第15條第1項、第17條規定，應認上訴人主張請求系爭商標回復登記、侵權行為、不當得利行為地之我國法院有國際管轄權。

三、又依商標法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產及商業法院有管轄權，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、

智慧財產案件審理法第7條定有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。上訴人主張侵權行為發生地、利益收領地及被上訴人依我國商標法規定取得商標權，應回復登記為其所有，依前開涉外民事法律適用法規定，本件準據法自應依中華民國法律。

貳、實體部分：

一、上訴人主張：

（一）上訴人前於98年9月21日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）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」（下合稱系爭同意書），申請變更系爭商標之申請權人。

（二）然系爭商標為上訴人之資產，蕭○德簽署98年11月27日之系爭同意書，並未經上訴人股東會、董事會決議同意，應屬無效，且蕭○德雖原為上訴人股東即安有投資股份有限公司（下稱安有公司）之法人股東代表，惟安有公司早於98年11月13日寄發存證信函解除其法人股東代表及董事、董事長職務，蕭○德於同年11月20日收受存證信函後，斯時起已非上訴人之代表人，並無權代理上訴人，則其於同年11月27日與楊○欽所簽立之系爭同意書即非經合法代理所為，對上訴人不生效力。至於被上訴人所提由蕭○德與楊○欽於98年10月30日簽訂「商標註冊申請權更正轉讓協議書」（下稱系爭協議書）並非真正，縱然為真，亦因未經上訴人董事會或股東會決議，且被上訴人法定代理人楊○欽當時亦擔任上訴人之副總經理職務，由其代理雙方簽署系爭協議書，已違反雙方代理之禁止規定而屬無效。又楊○欽明知系爭商標屬於上訴人資產，且蕭○德並無移轉

01 系爭商標之權限，亦無表見代理之適用。再者，楊○欽未
02 經董事會或股東會決議，擅自將屬於上訴人資產之系爭商
03 標移轉登記予被上訴人，亦構成侵害上訴人商標權之行
04 為，其非法移轉系爭商標之行為，屬事實行為及不法行
05 為，不成立表見代理，亦無公司法第12條規定之適用，被
06 上訴人自不得主張其為善意第三人而對抗上訴人。

07 (三) 因被上訴人持該無效之系爭同意書向智慧局申請變更為系
08 爭商標之登記名義人，屬無法律上原因而受有利益，上訴
09 人自得依民法第113條、第179條規定請求將系爭商標回復
10 登記為上訴人所有。又楊○欽與蕭○德明知未經上訴人董
11 事會或股東會之決議，且楊○欽任職於上訴人公司，其明
12 知蕭○德已遭解除上訴人法定代理人職務之事實，竟仍持
13 其保管上訴人公司之大小章於系爭同意書簽署用印，擅自
14 將屬於上訴人資產之系爭商標移轉予被上訴人，亦未支付
15 任何費用，自屬侵害上訴人之商標權，而構成侵權行為，
16 縱上訴人不得以蕭○德已遭解任事由對抗被上訴人，仍無
17 礙上訴人之請求。為此，依前揭不當得利之法律關係以及
18 民法第184條第1項前段、第185條第1項、第28條、公司法
19 第23條第2項等規定，請求被上訴人回復原狀，將系爭商
20 標變更登記為上訴人所有。

21 二、被上訴人抗辯：

22 (一) 「橘平屋」為楊○欽與精通日文之配偶徐○瑾共同創作所
23 有，與楊○欽在上訴人公司之職務無關，其與上訴人間並
24 未約定著作權歸屬，亦非屬楊○欽於職務上完成之著作，
25 並非上訴人之資產，上訴人並未取得系爭商標權。因上訴
26 人公司原屬楊○欽之父親楊○○之家族事業，楊○欽當時
27 尚未自行創業，乃先以上訴人名義申請註冊商標，但並未
28 授權上訴人使用。嗣上訴人代表人蕭○德認系爭商標與公
29 司經營權爭議無涉，亦從未運作，乃同意將之歸還楊○
30 欽，雙方於98年10月30日簽訂系爭協議書，協議將應屬楊
31 ○欽所有之系爭商標申請權，移轉登記為楊○欽所指定之

01 被上訴人。是以，系爭同意書係基於系爭協議書之約定應
02 於30日內辦理後續之讓與手續，並由經蕭○德授權之上訴
03 人公司管理部人員於系爭同意書上辦理用印程序，向智慧
04 局申請更正系爭商標之申請權人，故系爭商標申請權之轉
05 讓自屬合法有效。

06 (二) 上訴人歷年來關於公司業務執行均未經董事會開會決議，
07 對內係授權總經理楊○欽實際執行，重大業務則透過簽呈
08 方式由董事長蕭○德核示，對外授權蕭○德代表簽約，並
09 未對董事長之代表權予以限制，用印過程由管理部門依程
10 序辦理，是以董事長全權代表上訴人執行業務，均為合法
11 有效。又楊○欽先前指定上訴人為系爭商標註冊申請人
12 時，亦與上訴人無任何協議或對價關係，況上訴人當時並
13 無使用「橘平屋」作為商標之計畫，系爭商標亦未經上訴
14 人使用而有任何經濟效益，故系爭協議書之簽訂僅為單純
15 證明，非為商標權或商標財產權之移轉協議，自屬蕭○德
16 得以董事長身分代表處理之營業上事務，非屬公司法第20
17 2條所規範對象。況且，縱認蕭○德未經上訴人董事會或
18 股東會決議，其無權代理簽訂系爭協議書，然蕭○德為上
19 訴人之董事長，其對外代理上訴人簽訂系爭協議書，仍有
20 表見代理規定之適用。

21 (三) 又依系爭協議書第3條約定，簽訂日為生效日，是系爭商
22 標之申請權於該日即已移轉予楊○欽，其後向智慧局辦理
23 變更登記，僅為移轉生效後所踐行之行政手續，並非被上
24 訴人與上訴人另行成立合約，是由上訴人公司管理部人員
25 以公司大小章用印於系爭同意書屬單純之履行契約，自屬
26 有效，且依上訴人公司先前作業流程，無需再由蕭○德重
27 複授權之理。故無上訴人所指擅自盜蓋印章之不法行為，
28 亦與蕭○德當時是否人在國內無涉，更無禁止雙方代理規
29 定之適用。

30 (四) 蕭○德係安有公司指派之法人股東代表，依公司法第27條
31 第2項規定當選上訴人董事，進而擔任董事長，並非安有

01 公司當選董事後指派行使職務之代表人。是蕭○德係與上
02 訴人間成立委任關係，非與安有公司間成立委任關係。則
03 安有公司於98年11月13日以存證信函寄出改派法人股東代
04 表之通知，而於98年12月8日始送達於上訴人，蕭○德雖
05 於98年11月20日收受該通知，但觀該存證信函內容記載，
06 收件人為上訴人，收件地址為上訴人之營業所地址，依民
07 法第552條規定，解除蕭○德法人股東代表乙事，應係上
08 訴人於98年12月8日收到通知函始生效力。故上訴人公司
09 管理部人員於98年11月27日以公司大章及原法定代理人蕭
10 ○德之小章用印，履行其與楊○欽簽訂系爭協議書代表上
11 訴人負有更正系爭商標申請權人之義務，應屬有效。況依
12 上訴人98年11月13日之董事會決議，縱蕭○德當時人在國
13 外，但上訴人股東徐○○有權代理蕭○德行使董事長職
14 權，是徐○○於同年11月27日辦理用印申請事宜，亦屬正
15 當，蕭○德是否已經被解除其法人代表之職務，對於系爭
16 同意書之用印程序不生影響。

17 (五) 被上訴人係信賴上訴人各項業務均授權由其法定代理人蕭
18 ○德處理及信賴上訴人之公司登記事項，為善意第三人：

19 1. 系爭協議書簽訂時蕭○德仍為上訴人之董事長，簽訂系爭
20 協議書亦屬蕭○德得以董事長身分代表上訴人處理之營業
21 上日常事務，故楊○欽與蕭○德簽訂之系爭協議書應屬有
22 效。且蕭○德與楊○欽簽訂系爭協議書後，直至98年12月
23 8日上訴人收到安有公司寄來改派董事之存證信函為止，
24 楊○欽均未曾聽聞蕭○德提及上訴人負責人變更乙事，蕭
25 ○德亦未曾通知上訴人停止辦理系爭商標申請權之讓與事
26 宜，並仍以董事長身分視事，則楊○欽指示行政部門人員
27 仍依系爭協議書辦理系爭商標之移轉更正手續，且於同年
28 11月27日系爭同意書上用印之前，並非明知或可得而知蕭
29 ○德無代表上訴人之權限。

30 2. 又上訴人直至99年1月29日始向經濟部商業司辦理公司負
31 責人變更登記為馮○○，於同年2月4日始向財政部國稅局

01 申請變更負責人登記，在此之前，上訴人仍繼續使用蕭○
02 德之印章，用以辦理勞健保申請、銀行結存等。是以系爭
03 商標移轉更正當時，蕭○德仍為上訴人之登記負責人，而
04 被上訴人為外部人，縱使上訴人法定代理人已有改派法人
05 代表之情事，則對於尚不知悉改派負責人而屬善意之被上
06 訴人而言，因信賴上訴人之公司登記而辦理系爭商標申請
07 權之變更手續，依公司法第12條規定，上訴人自不得以其
08 未變更登記之事項對抗被上訴人。

09 (六) 承上，被上訴人係經由權利人楊○欽轉讓取得系爭商標之
10 申請權，具有法律上之原因，縱認系爭協議書無效，惟上
11 訴人為履行其與楊○欽簽訂之系爭協議書，而將系爭商標
12 申請權人變更為被上訴人，核屬指示給付關係，被上訴人
13 係領取人，並未取得直接請求他方給付之權利，即被指示
14 人與領取人間尚無給付關係存在，自無從成立不當得利，
15 上訴人自不得向被上訴人主張不當得利。再者，被上訴人
16 及楊○欽就系爭商標申請權之轉讓及變更登記，主觀上均
17 認有適法權利，並無侵權之故意、過失，客觀上亦屬適法
18 行使權利；又上訴人從未使用系爭商標，亦無任何使用計
19 畫，並未受有損害，另上訴人僅以被上訴人為被告，是其
20 依民法第184條第1項前段、第185條第1項、第28條及公司
21 法第23條第2項規定請求，為無理由。

22 三、參加人之陳述：

23 (一) 楊○欽與上訴人間為僱傭關係，且系爭商標申請指定之項
24 目為「海苔」，與上訴人公司營業項目相同，應屬楊○欽
25 職務上之創作，依著作權法第11條規定，上訴人享有著作
26 財產權。嗣楊○欽以上訴人名義申請註冊商標，顯見楊○
27 欽將其「橘平屋」創作提供給上訴人使用，並將系爭商標
28 申請權歸屬於上訴人。又縱認兩者間為委任關係，惟楊○
29 欽將其創作提供給上訴人申請註冊商標，亦可認在其同意
30 下，以該創作申請註冊商標，系爭商標權仍歸上訴人所

有，而於上訴人提出商標註冊申請後，對於商標權即有期待權，具有經濟上價值，縱於申請中仍屬上訴人之資產。

(二) 蕭○德與楊○欽於98年10月30日簽訂之系爭協議書及98年11月27日簽署系爭同意書之真正，參加人予以否認，應由被上訴人負舉證責任，然其迄未舉證證明。又縱為真正，然無論上訴人前法定代理人蕭○德是否被解任，因簽署系爭協議書及系爭同意書均未經上訴人公司董事會決議，而轉讓商標，非屬上訴人營業上事務，則蕭○德對於上訴人本無代表權可言，且未經上訴人之承認，自不能對上訴人發生效力。況且，楊○欽於原審時已自認其當時為上訴人公司之實質經營人，並保管上訴人之公司大小印章，自不能主張其善意不知蕭○德簽立之系爭協議書及系爭同意書均未經董事會決議。

(三) 又縱使蕭○德簽立系爭協議書與系爭同意書等文件時有代表權限，且不需經董事會同意，楊○欽蓋用印章之不法行為亦得代理，然楊○欽隱名代理上訴人簽立之系爭協議書與系爭同意書等文件，亦違反民法第106條自己代理及雙方代理之禁止規定，且經上訴人明確拒絕承認，自不對上訴人發生效力。

(四) 被上訴人固以楊○欽因信賴上訴人公司各項業務向來無需召開董事會，均授權由董事長持公司大小章代表，惟參加人否認上訴人公司歷年決策均未召開董事會，均授權董事長及總經理執行，被上訴人應就此負舉證責任。又縱使上訴人公司歷年來對外交交易均未經董事會決議屬實，楊○欽亦不能以蕭○德常年違法未召集董事會決議執行公司事務作為其得私下任意處分公司資產之正當理由，蓋處分公司資產為非例常性之事務，自無從由董事長得單獨決策之信賴保護適用。故楊○欽對於蕭○德無權簽署系爭協議書與系爭同意書乙事，並非屬善意第三人。

四、原審判決駁回上訴人之請求，上訴人不服提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄；(二)被上訴人應將系爭商標之商標專用權

01 人變更，並回復登記為上訴人。參加人之參加聲明與上訴人
02 相同，被上訴人則答辯聲明：駁回上訴。

03 五、兩造對於下列事項不爭執（本院更三卷二第218至219頁）：

04 （一）本院對本件涉外民事事件有國際裁判管轄權，且本件之準
05 據法為中華民國法律。

06 （二）上訴人於98年9月21日委託中國國際智慧財產聯合事務所
07 （下稱聯合事務所）向智慧局申請註冊系爭商標，嗣被上
08 訴人於98年11月30日持98年11月27日簽訂蓋有上訴人公司
09 章及蕭○德印章之系爭同意書，向智慧局申請變更系爭商
10 標申請權人為被上訴人，智慧局遂於99年5月1日註冊公告
11 登記系爭商標之商標權人為被上訴人（原審卷第8至13
12 頁）。

13 （三）蕭○德為上訴人前任法定代理人，其係上訴人之法人股東
14 安有公司指派之代表董事，安有公司於98年11月13日以台
15 北成功郵局第1421號存證信函依公司法第27條第3項規定
16 解除蕭○德之董事職務，改派王○○接任董事職務。蕭○
17 德係於98年11月20日收受上開存證信函，上訴人則於98年
18 12月8日收到上開存證信函，嗣上訴人於99年1月29日始變
19 更登記代表人為馮○○（原審卷第91至93頁、第95頁）。

20 （四）聯合事務所於98年11月27日指派蔡政君提供系爭同意書給
21 上訴人管理部協理徐○○，由徐○○向時任總經理之楊○
22 欽報告後，由楊○欽交付上訴人之公司章及蕭○德印章予
23 蔡政君在系爭同意書用印後，委由陳○樺代理向智慧局申
24 請變更系爭商標申請人（原審卷第45至52頁）。

25 （五）上訴人於98年11月13日由蕭○德擔任主席召開98年董事
26 會，決議指派楊○欽自98年11月18日起擔任總經理，並指
27 派董事徐○芸為董事長之指定代理人，且委託徐○○代理
28 行使權利，復於99年2月3日由馮○○擔任主席召開99年董
29 事會，解任楊○欽之總經理職務，並解任徐○○之經理人
30 職務（原審卷第72、74頁）。

01 (六) 楊○欽自91年1月起擔任上訴人之副總經理，於98年11月1
02 8日起至99年2月3日係擔任上訴人之總經理，徐○○為楊
03 ○欽之配偶，於99年2月3日前係擔任上訴人之管理部協
04 理。

05 六、本院就雙方爭點之判斷如下：

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

08 1.用以申請系爭商標之「橘平屋」名稱為楊○欽與其配偶徐
09 ○○共同創作之事實，業據被上訴人提出創作過程之文字
10 底稿及命名資料為證（本院更三卷二第177至179頁），且
11 依證人蕭○德於本院到庭證述：「橘平屋」這個名稱，是
12 楊○欽和其太太兩個人想出來的名字等語（100年度民商
13 上字第17號卷第94頁），核與被上訴人所述相符，上訴人
14 對於上開證據並無爭執（僅主張系爭商標為楊○欽職務上
15 之創作），參以楊○欽與上訴人所簽訂之系爭協議書（關
16 於上訴人否認系爭協議書之真正並不可採，詳後述(二)），
17 其中第2條轉讓標的物原由亦表明：「橘平屋」為乙方
18 （即楊○欽）所命名，使用權利為乙方個人所有等語（本
19 院更三卷二第33頁），足證「橘平屋」確為楊○欽與其配
20 偶徐○○共同創作，且楊○欽為系爭商標名稱之共同創作
21 人無誤，共同創作人徐○○既同意對外以楊○欽為所有
22 人，則楊○欽即擁有如何行使該創作之權利。

23 2.上訴人於98年9月21日曾委由代理人陳○樺，以「橘平
24 屋」名稱向智慧局申請系爭商標註冊，並指定使用於如附
25 表所示第29類「海苔、海苔醬」等商品，可徵楊○欽原先
26 曾有同意以上訴人名義申請註冊系爭商標，否則以自己名
27 義申請商標即可。然系爭商標名稱之共同創作人既為楊○
28 欽，而同意他人得以「橘平屋」名稱申請註冊商標，他人
29 並非當然立即取得該商標權，且於核准註冊登記之前非不
30 得收回或移轉，是於智慧局核准註冊前之98年10月30日，
31 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。

3.上訴人及參加人均主張楊○欽創作系爭商標當時係任職於上訴人公司並領有薪資，與上訴人間為僱傭關係，又系爭商標申請指定商品與上訴人原本經營海苔品牌營業項目相同，乃為楊○欽職務上之創作，依著作權法第11條規定，應屬上訴人所有，且其既決定以上訴人名義申請註冊系爭商標，自屬上訴人之資產等等（本院更三卷一第360至362頁、更三卷二第264、486頁）。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（100年度民商上字第17號卷第93、94頁），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。

4.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

01 名義申請註冊，惟並非當然由上訴人取得商標權，業如前
02 述，縱使上訴人曾支付申請註冊費用，亦不足以證明系爭
03 商標即為上訴人之資產，附此敘明。

04 (二) 上訴人否認系爭協議書之真正並不可採：

05 1. 按文書之真偽，得依核對筆跡或印跡證之；而筆跡或印跡
06 是否相符，法院本得囑託機關鑑定，或依其自由心證判斷
07 之（最高法院98年度台上字第2161號、75年度台上字第42
08 2號判決意旨參照）。次按當事人主張有利於己之事實，
09 就其事實有舉證之責任。又私人所有之印章，由自己所持
10 有及使用為常態，遭人盜用印章為變態，主張變態事實之
11 當事人，自應負舉證之責任。

12 2. 系爭協議書為楊○欽於98年10月30日與當時上訴人法定代
13 理人蕭○德簽署，上訴人雖否認系爭協議書之真正，惟從
14 被上訴人所提代銷合約書、93年9月10日合約書、94年10
15 月5日營利事業所得稅簽證申報委任書、94年10月5日財務
16 報表查核簽證委任書、94年7月1日合約書、94年11月28日
17 聘僱合約書、保單、95年供應商合約書、商標授權契約
18 書、96年3月12日車輛租賃契約、委託代工合約書、98年2
19 月4日資本型租賃契約書、98年10月5日合約書、98年11月
20 11日協議書、98年12月1日買賣合約書、98年12月1日委託
21 代工合約書等文件（本院更三卷二第91至135頁），其上
22 所蓋用上訴人及其法定代理人蕭○德之印文，經比對均與
23 系爭協議書之上訴人及蕭○德之印文相同。又依證人蕭○
24 德於本院證述：「98年10月30日的協議書我有看過，因為
25 公司蓋章的程序，是我同意後，就由管理部的人員拿去用
26 印，或者是他們寫簽呈給我，而這份協議書我有同意。」

27 （100年度民商上字第17號卷第94頁），已足以證明系爭
28 協議書確經上訴人法定代理人蕭○德之同意而蓋章，自屬
29 真正。則上訴人既未能舉證系爭協議書上之印文有何盜蓋
30 之變態事實，故其否認其形式及實質上之真正，顯屬無
31 據。

01 3.上訴人雖以公司從未召開董事會或股東會決議同意辦理系
02 爭商標申請權之移轉，且上訴人之監察人陳碧勤於98年10
03 月29日攜同律師、會計師前往上訴人查帳時，楊○欽從未
04 提及系爭協議書，蕭○德亦從未向參加人安有公司回報此
05 事實，而質疑系爭協議書之形式及實質真正等等。然而，
06 上訴人主張系爭協議書之簽訂並未經其董事會或股東會決
07 議同意，僅涉及效力問題，與系爭協議書是否經楊○欽及
08 蕭○德簽署而為真正，係屬二事，且楊○欽於查帳當時有
09 無提及系爭協議書、蕭○德簽署後有無向安有公司回報此
10 事，均與系爭協議書之真偽無關，上訴人以此否認系爭協
11 議書之真正，並無可採。

12 4.至於系爭協議書第2條約定雖記載「因作業疏失，未經乙
13 方之同意」之轉讓原由，與前述楊○欽曾同意由上訴人申
14 請系爭商標之情形未能合致。然就此被上訴人陳稱因上訴
15 人公司原屬楊○欽之家族事業，當時楊○○與楊○欽父子
16 彼此對立，因楊○欽尚未自行創業，乃先以上訴人名義申
17 請註冊商標，嗣蕭○德認系爭商標與公司經營權爭議無
18 涉，亦從未運作，乃同意將之歸還楊○欽，故決定以作業
19 疏失為由，辦理更正轉讓事宜。參酌上訴人當時確未有使
20 用或運作「橘平屋」之計畫，且因楊○○與楊○欽父子相
21 爭，無法訴諸文字，然蕭○德是同意歸還系爭商標等情，
22 此經證人蕭○德證述在卷（100年度民商上字第17號卷第9
23 5頁），核與被上訴人所陳大致相符，堪可採信。況且，
24 此部分記載轉讓之原由，亦非屬契約必要之點，並無礙於
25 蕭○德有歸還系爭商標申請權予楊○欽之真意，縱未一
26 致，尚難謂其內容即係事後編撰不實，並不影響系爭協議
27 書內容之真正，故上訴人執此否認系爭協議書之真實性，
28 亦不可採。

29 （三）蕭○德代表上訴人簽訂系爭協議書之行為係合法有效，上
30 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
31 議書之效力，且無雙方代理禁止規定之適用：

01 1.按依公司法第208條第3項規定，股份有限公司之董事長對
02 內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司。
03 雖同法第202條規定：「公司業務之執行，除本法或章程
04 規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行
05 之」、第206條第1項規定：「董事會之決議，除本法另有
06 規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意
07 行之」，惟股份有限公司之董事會係定期舉行，其內部如
08 何授權董事長執行公司之業務、董事長對外所為之特定交
09 易行為有無經董事會決議及其決議有無瑕疵等，均非交易
10 相對人從外觀即可得知；而公司內部就董事會與董事長職
11 權範圍之劃分，就交易對象而言，與公司對於董事長代表
12 權之限制無異，為保障交易安全，自應參酌公司法第57
13 條、第58條之規定，認董事長代表公司所為交易行為，於
14 交易相對人為善意時，公司不得僅因未經董事會決議或其
15 決議有瑕疵，即逕否認其效力（最高法院103年度台上字
16 第1568號判決意旨參照）。次按所謂善意第三人，在股份
17 有限公司董事長踰越其權限之情形，係指對於董事長無此
18 權限不知情，而與之為交易之相對人而言（最高法院109
19 年度台上字第2162號判決意旨參照）。

20 2.查蕭○德於98年10月30日簽署系爭協議書時為上訴人之法
21 定代理人，此為兩造所不爭執，並有上訴人股份有限公司
22 變更登記表在卷可稽，其對於上訴人公司對外交易之執行
23 既係代表上訴人，是蕭○德以上訴人法定代理人身分與楊
24 ○欽簽訂系爭協議書，對於上訴人即發生效力。雖系爭協
25 議書之簽訂並未經上訴人之公司董事會或股東會決議，此
26 為兩造所不爭執。然據被上訴人提出之上訴人公司章程
27 （本院更三卷二第55至57頁），可知關於上訴人應經董事
28 會決議之事項，僅有記載轉投資應先經董事會之同意，並
29 無其他關於業務之執行應經董事會或股東會決議之限制。
30 又關於上訴人公司業務執行之方式，對內係授權楊○欽實
31 際執行，對外交易或重大業務則透過簽呈方式由董事長蕭

○德核示，用印則由管理部門依程序辦理，且歷年董事會僅係就推選董事長案、經理人聘任案、增資發行新股案、盈餘分配案等事項討論決議，並未曾由董事會或股東會決議個別交易之執行乙節，業據被上訴人提出上訴人公司90至98年之董事會會議紀錄及92至98年之簽呈表可證（本院更三卷二第59至87頁），復經證人蕭○德證述：海揚公司是一個家族公司，伊是擔任董事長，公司的實際業務管理是楊○欽負責，要用大小章的時候，由楊○欽或其指派的人來拿，7、8年來的運作都是如此，公司蓋章程序是伊同意後，由管理部人員拿去用印，或是他們寫簽呈給伊，而這份系爭協議書伊有同意，公司合約由伊看完後，之後的程序都是由經營單位在執行，伊再去追蹤等語明確（100年度民商上字第17號卷第93至95頁）。佐以蕭○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（本院更三卷二第91至135頁）。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。

3. 上訴人雖主張蕭○德縱有同意簽訂系爭協議書，然上訴人公司大小印章均由楊○欽保管，由其親自代理上訴人用

01 印，同時又代表被上訴人簽署系爭協議書，為雙方代理，
02 依民法第106條規定，上訴人事後既未承認，應屬無效等
03 等。然而，依證人蕭○德所述：98年10月30日系爭協議書
04 伊有看過，有同意簽署，伊同意後，就由管理部人員拿去
05 用印等語（100年度民商上字第17號卷第94頁）。是以，
06 楊○欽當時縱為被上訴人之法定代理人，而與上訴人之簽
07 訂系爭協議書行為，既已得本人即上訴人法定代理人蕭○
08 德之許諾，自無民法第106條禁止雙方代理之適用。故上
09 訴人主張系爭協議書之簽訂違反雙方代理之禁止規定，應
10 屬無效云云，並不可採。

11 （四）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
12 之義務：

13 1.上訴人之法人股東安有公司於98年11月13日以存證信函通
14 知蕭萬德，依公司法第27條第3項規定改派王天錫接任其
15 董事職務，蕭萬德係於98年11月20日收受該通知，此為兩
16 造所不爭執。又上訴人於98年11月16日曾召開臨時股東
17 會，由監察人陳碧勤擔任主席，其中改選董事案決議案，
18 決議安有公司法人代表改為馮一凡等情，有上訴人提出之
19 股東臨時會議事錄可證（原審卷第73頁）。是以上訴人於
20 98年11月16日股東臨時會議即已決議法人股東安有公司之
21 董事已改由馮一凡代表，安有公司在通知蕭萬德之前，已
22 由上訴人公司臨時股東會通過安有公司改派董事之事，嗣
23 安有公司於98年11月20日通知蕭萬德解除其董事職務，即
24 生效力。被上訴人辯稱應以上訴人於98年12月8日收到解
25 除蕭萬德董事職務之通知時，蕭萬德與上訴人之委任關係
26 始消滅，固非可採。

27 2.惟系爭協議書經上訴人代表人蕭○德簽署同意後對於上訴
28 人已生效力，業如前述。而依系爭協議書第2條約定：
29 「…九十八年九月二十一日向經濟部智慧財產申請『橘平
30 屋』之商標註冊，甲方（即上訴人）同意於本約簽立日起
31 三十日內，辦理更正『橘平屋』之商標申請註冊權歸還予

01 乙方（即楊○欽）」，及第3條約定：「甲乙雙方同意本
02 約簽立日起即為生效日，雙方均不得因故違約。」，及第
03 4條約定：「甲方同意於本協議成立後，即配合乙方或其
04 指定代理人，辦理本標的物之商標註冊權更正移轉登記手
05 續，有關乙方就本約標的物所有權名義之指定，由乙方自
06 行決定，甲方不得異議，亦不得干涉。」（本院更三卷二
07 第33頁），且楊○欽已依約指定登記予被上訴人，此有商
08 標申請權讓與同意書可參（本院更三卷二第38頁），上訴
09 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
10 義務，此不因上訴人事後更換法定代理人而有所不同。又
11 楊○欽當時同意蓋章出具系爭同意書，委由陳○樺代理向
12 智慧局申請變更系爭商標申請權人之目的，僅係在履行系
13 爭協議書轉讓約定生效後所應踐行之行政手續，除雙方在
14 申請前已合意解約，應無再經上訴人同意之必要，則上訴
15 人復主張系爭同意書並未經其公司股東會及董事會決議，
16 對於上訴人不生效力云云，顯無可採。

17 （五）楊○欽同意蓋章出具系爭同意書並未逾越上訴人簽訂系爭
18 協議書之授權範圍，且上訴人亦不得以代表人之變更事項
19 對抗被上訴人：

20 1.上訴人原代表人蕭○德雖於98年11月20日被解除其董事職
21 務，然上訴人係於99年1月29日始變更登記代表人為馮○
22 ○，其於98年11月27日出具系爭同意書辦理變更系爭商標
23 申請權移轉登記時，公司代表人仍登記為蕭○德，迄99年
24 1月29日始變更登記為代表人馮○○，此有上訴人之公司
25 變更登記表可稽（本院更三卷二第41至49頁）。又依證人
26 蕭○德證述：98年11月27日系爭同意書，當時伊出國，並
27 不是伊蓋的，公司都是前面由伊同意後，之後的程序都是
28 由下面的人去負責了，後面的程序，伊都授權下面的人去
29 處理等語（100年度民商上字第17號卷第94、96頁）。參
30 以自98年11月20日起，至同年12月8日上訴人收到安有公
31 司解除蕭○德董事職務之存證信函為止之期間，楊○欽均

01 未曾收到蕭○德或新任代表人馮○○任何應停止辦理系爭
02 商標申請權轉讓之通知，此為兩造所不爭執。則楊○欽仍
03 依系爭協議書之約定，同意蓋用當時仍登記為公司代表人
04 蕭○德之印章，向智慧局為變更申請用以履行轉讓系爭商
05 標申請權之義務，並未逾越上訴人所負履行系爭協議書之
06 授權範圍，應屬合法代理，故上訴人以蕭○德自98年11月
07 20日起已非上訴人代表人，其無權代理上訴人與楊○欽簽
08 立系爭同意書，對上訴人不生效力云云，即非可採。

09 2.又縱認蕭○德於簽署系爭同意書時已被解除董事職務而非
10 上訴人代表人，已無再授權楊○欽代為蓋章之權利。惟按
11 公司設立登記後，有應登記之事項而不登記，或已登記之
12 事項有變更而不為變更登記者，不得以其事項對抗第三
13 人，公司法第12條定有明文。所謂第三人，並無善意、惡
14 意之別，即不問第三人對其事項知與不知，在所不問，其
15 立法意旨乃在使法律關係劃一確定，藉以促使公司辦理登
16 記，貫徹公司登記之效力。而依當時上訴人公司經營權之
17 爭奪糾紛激烈，此據證人蕭○德於本院證述：「在98年11
18 月20日左右，我從郵局領取掛號信而得知（解除董事職
19 務）」、「因為安有公司的真正負責人是楊○○，楊○○
20 叫我要穩住公司，這個（指安有公司要解除你董事職務代
21 表的事情）只是一個形式的。他只是告訴我說，如果公司
22 有變化的話，叫我一定要穩住公司」、「當時情形很亂，
23 兩方面都有各自的消息，所以我也不曉得哪一個是正確
24 的」、「當我98年11月20日拿到存證信函時，兩造都說很
25 快會解決糾紛，所以叫我繼續管理這家公司」等語明確
26 （100年度民商上字第17號卷第93、96頁）。可見上訴人
27 當時實際上仍由蕭○德繼續執行董事長之職務，系爭協議
28 書及系爭同意書之簽訂既屬蕭○德得以董事長身分代表上
29 訴人處理之營業事務，且參以證人蕭○德於本院之證述，
30 並無從得知其有告訴楊○欽已被解除董事職務乙事，亦即
31 楊○欽並無從得知蕭○德已無代表上訴人之權限，則被上

01 訴人因信賴上訴人公司代表人仍登記為蕭○德，並由上訴
02 人出具蓋有代表人蕭○德印章之系爭同意書，用以辦理系
03 爭商標申請權之移轉登記，仍得主張有效，上訴人自不得
04 以其代表人已有變更之事由對抗被上訴人。

05 3.上訴人雖主張蕭○德於98年11月23日已出國，迄98年12月
06 9日回國，出具系爭同意書當時人不在國內，不可能親自
07 用印，系爭同意書應係被上訴人不法行為下製作；又上訴
08 人監察人陳碧勤除於98年10月29日攜同律師、會計師前往
09 上訴人查帳外，早於98年10月21日即已通知各股東將於同
10 年11月16日召開臨時股東會全面改選董監事，開會通知已
11 寄達楊○欽之配偶徐○○，徐○○亦於同年月12日表達反
12 對之意，嗣上訴人召開臨時股東會、董事會後，新任董事
13 長馮○○即通知楊○欽及徐○○將於同年11月19日接管公
14 司，楊○欽無由推稱其不知上訴人於同年月16日全面改選
15 董監事，蕭○德已非上訴人代表人之情事；且蕭○德於98
16 年11月13日遭解任後，應有將此事告知楊○欽，繼而為使
17 楊○欽得以控制公司，方會設計出98年11月13日臨時董事
18 會決議指派長年旅居國外董事徐○芸代理董事長職務，復
19 由徐○芸委託徐○○方式處理公司事務，並指派楊○欽為
20 公司總經理等等（本院更三卷二第494至497頁）。惟查：

21 (1)上訴人出具系爭同意書當時，蕭○德雖已出國人不在國
22 內，但其有授權公司人員處理系爭協議書之後續事宜，
23 且其印章係放在保險箱，鑰匙交由楊○欽保管，99年3
24 月才收回印章，業據蕭○德證述明確在卷（100年度民
25 商上字第17號卷第92、94、96頁）。縱使蕭○德當時未
26 能親自於98年11月27日在系爭同意書上用印，惟其既已
27 交付印章給楊○欽保管，且未取回印章，亦未終止授
28 權，則楊○欽在其授權下使用蕭○德之印章並出具系爭
29 同意書予被上訴人，並無不法可言，上訴人徒以出具系
30 爭同意書當時蕭○德人不在國內，不可能親自用印為

01 由，主張系爭同意書係被上訴人不法行為下製作，顯無
02 依據。

03 (2)依上訴人所提之存證信函（原審卷第249至252頁），雖
04 有將98年11月16日召開臨時股東會改選全體董監事之開
05 會通知寄給徐○○，徐○○等人亦以律師函回覆監察人
06 陳碧勤表示其召集程序並不合法（原審卷第253至255
07 頁），之後並以該股東臨時會違反公司法第220條等規
08 定為由，提起撤銷股東會決議之訴（臺灣士林地方法院
09 98年度訴字第1444號），嗣上訴人臨時股東會選出新任
10 董事長馮○○，馮○○曾以存證信函通知楊○欽及徐○
11 ○將於98年11月19日接管公司，此亦有上訴人所提存證
12 信函可稽（原審卷第256至257頁）。惟當時上訴人公司
13 經營權之爭奪糾紛激烈，且仍由蕭○德負責管理公司，
14 業據證人蕭○德證述如前，復由徐○○等人已對監察人
15 陳碧勤於98年11月16日召集之臨時股東會提起撤銷股東
16 會決議之訴，可見當時上訴人臨時股東會所選出公司代
17 表人馮○○之適法性，非無疑問。尤其是蕭○德當時仍
18 得到安有公司之指示要穩住並繼續管理上訴人公司，並
19 於98年11月13日召集臨時董事會，決議指派於蕭○德請
20 假期間由董事徐○芸代理董事長職務，並指派楊○欽為
21 公司總經理。則依當時蕭○德仍繼續行使上訴人董事長
22 職權之情況下，楊○欽對於收受馮○○存證信函通知將
23 於98年11月19日接管公司乙事，顯非認為合法，自難憑
24 此遽認楊○欽明知或可得而知蕭○德已於98年11月20日
25 即被解除董事職務而無代表上訴人之權限。

26 (3)至於上訴人主張蕭○德於98年11月13日遭解任後，應有
27 將此事告知楊○欽，繼而為使楊○欽得以控制公司，方
28 會設計出98年11月13日臨時董事會決議乙情，惟為被上
29 訴人所否認，且依證人蕭○德於本院之證述亦無從得知
30 其有告訴楊○欽此事。又蕭○德係於98年11月23日出
31 國，至98年12月9日回國，此有蕭○德之出入境紀錄可

參（本院更三卷二第161至162頁），且依蕭○德證稱其係於98年11月20日，從郵局領取掛號信才得知安有公司解除其董事職務乙事（100年度民商上字第17號卷第93頁），則蕭○德顯難於收到解任通知之前即設計出98年11月13日之臨時董事會決議，讓楊○欽得以繼續控制上訴人公司，是以上訴人此部分之主張亦屬無據。

- 4.上訴人另主張系爭同意書簽訂屬不法之事實行為，並非法律行為，顯無表見代理之適用，亦無公司法第12條規定之適用，縱被上訴人當時仍信賴蕭萬德為董事長，且上訴人不得以其遭解任為由對抗被上訴人為真，但在系爭協議書為無效之情形下，被上訴人仍無法以事實行為取得系爭商標之申請權（本院更三卷二第498頁）。然而，系爭同意書之簽訂乃屬法律行為，並非事實行為，且系爭協議書業經上訴人董事長蕭萬德同意簽署，對於上訴人發生效力，而楊智欽同意蓋章出具系爭同意書亦未逾越系爭協議書之授權範圍，均如前述，上訴人仍執前詞主張被上訴人無從取得系爭商標申請權，要屬無據。

（六）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：

- 1.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。

2.又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。

七、綜上所述，本件蕭○德代表上訴人簽訂系爭協議書之行為係屬合法有效，且系爭商標申請權已經由上訴人合法轉讓予被上訴人。從而，上訴人主張被上訴人取得系爭商標為不當得利，或已侵害其商標權而得請求回復原狀，並依民法第113條、第179條、第184條第1項前段、第185條第1項、民法第28條及公司法第23條第2項等規定，請求被上訴人將系爭商標專用權人變更、並回復登記為上訴人所有，即無理由。原審駁回上訴人之請求，並無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊防禦方法或所舉證據資料，經本院審酌後認於本件判決結果無任何影響，爰不予一一論述，併此說明。

九、結論：本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 12 月 23 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 曾啓謀

法 官 吳俊龍

以上正本證明與原本無異。

01 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
02 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
03 （均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或
04 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師
05 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項
06 但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師
07 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

08 中 華 民 國 110 年 12 月 30 日

09 書記官 蔣淑君

10 附註：

11 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

12 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
13 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

14 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
15 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
16 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。