

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民商上字第7號

上訴人 何景揚  
史俊威  
吳青峰  
謝馨儀  
龔鈺祺  
劉家凱

上六人共同

訴訟代理人 徐則鈺律師  
林發立律師  
吳雅貞律師  
吳家欣律師

被上訴人 林暉哲音樂社有限公司

法定代理人 林暉哲  
訴訟代理人 林佳瑩律師  
張志朋律師  
林姿妤律師

上列當事人間商標權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國110年4月8日臺灣臺北地方法院109年度智字第21號第一審判決提起上訴，本院於111年3月31日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，及依商業事件審理法規定由商業法院管轄之商業事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法

01 院管轄之民事事件，均由智慧財產及商業法院管轄。對於智  
02 慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智  
03 慧財產及商業法院為之。智慧財產及商業法院組織法第3條  
04 第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定  
05 有明文。職是，智慧財產第一審民事事件固非由本院專屬管  
06 轄，其屬優先管轄之性質，得由普通法院管轄。然為統一法  
07 律見解，其上訴或抗告自應由專業之本院受理。

08 二、次按，上訴人於終局判決前，得將上訴撤回，民事訴訟法第  
09 459條第1項定有明文。查被上訴人對於原判決不服，提起上  
10 訴，並聲明「原判決不利於上訴人之部分廢棄。」、「前開  
11 廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。」、「第一、二審  
12 訴訟費用由被上訴人負擔。」。被上訴人嗣於民國110年8月  
13 27日以民事撤回上訴狀表示不欲就經紀關係存否(即原判決  
14 主文第1項部分)爭執，撤回上訴(見本院卷二第27至28  
15 頁)，揆諸前揭規定，自無不合，應予准許。

16 三、又按，第二審訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，  
17 但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟  
18 法第446條第1項、第255條第1項第3款定有明文。查上訴人  
19 原起訴請求被上訴人應將如原審判決附件所示之6件商標  
20 (編號1至6依序為註冊第1324142、0000000、0000000、000  
21 0000、0000000、1613820號商標，下分別稱編號1至6商標)  
22 移轉登記予上訴人，惟本件訴訟期間，編號1、2、3、5之商  
23 標，及編號6除指定使用於第9類「光碟」商品之商標外，均  
24 已經經濟部智慧財產局(下稱智慧局)作成廢止處分確定，  
25 上開業經廢止處分確定之商標已失其效力而無從為移轉登  
26 記。為此，上訴人於111年2月25日以民事減縮上訴聲明狀  
27 (見本院卷三第5頁)僅就其餘2件尚存續之商標(即編號4  
28 註冊第0000000號商標及編號6註冊第1613820號指定使用於  
29 第9類「光碟」商品之商標，下合稱系爭商標)為本件移轉  
30 登記之請求，核其所為乃減縮應受判決事項之聲明，揆諸上  
31 開規定，應予准許。

01 四、上訴人於本件言詞辯論期日將原上訴聲明第1、2項「一、原  
02 判決不利於上訴人部分廢棄。二、被上訴人應將註冊第131  
03 0955號及第1613820號商標(即編號4及6)移轉登記予上訴人  
04 何景揚、史俊威、吳青峰、謝馨儀、龔鈺祺、劉家凱等六人  
05 共有。」減縮、更正為「一、原判決關於駁回後開第二項之  
06 訴部分廢棄。二、被上訴人應將註冊第1310955號及第16138  
07 20號商標(即編號4及6)移轉登記予上訴人共有。」，經被上  
08 訴人同意(見本院卷三第306頁)，而被上訴人將答辯聲明更  
09 正為「一、上訴駁回。二、第二審訴訟費用由上訴人連帶負  
10 擔。」，亦經上訴人同意(見本院卷三第307頁)，自均應准  
11 許。

12 五、上訴人主張被上訴人於言詞辯論期日提出民事言詞辯論意旨  
13 (五)、(六)、(七)狀係逾時提出等語。惟被上訴人訴訟代理人林佳  
14 瑩律師回稱上開三個書狀之提出，是因上訴人所提出言詞辯  
15 論意旨狀非僅為過去書狀的整理，而是有新增法律上主張，  
16 上訴人於二審始提出基於信託關係之請求權基礎，並於言詞  
17 辯論意旨狀中說明理由，故被上訴人才會提出民事言詞辯論  
18 意旨(五)、(六)、(七)狀，針對上訴人所提出言詞辯論意旨狀及言  
19 詞辯論意旨續狀新增的內容加以回應等語(見本院卷三第307  
20 頁)。本院因認被上訴人提出之民事言詞辯論意旨(五)、(六)、  
21 (七)狀是為適時之攻擊防禦方法，核屬正當。

22 六、末按，當事人於第二審不得提出新攻擊或防禦方法，但對於  
23 在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者，如不許其提出  
24 顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447條第1項第3款、  
25 第6款分別定有明文。被上訴人稱上訴人於第二審始改稱增  
26 加系爭商標係上訴人依據「經紀合約第3.4條、經紀續約第2  
27 條、經紀合約第3.5條」、經紀合約終止後之法律關係及信  
28 託關係(信託物返還請求權)及民法第177條第2項準用第1  
29 項之無因管理利益返還(原審判決僅記載民法第177條)為其  
30 請求權基礎，上訴人應屬提出新攻擊或防禦方法云云。然上  
31 開條款內容本即為上訴人於93年4月27日與林暉哲音樂社簽

01 署經紀合約（下稱系爭經紀合約）之明文約定，上訴人提起  
02 本件訴訟既係基於系爭經紀合約而為主張，當應究明其契約  
03 定性為何，俾選擇適當之法規適用，而商標返還係基於系爭  
04 經紀關係終止後之請求，二者源於同一事實、存在緊密關  
05 連，實為原攻擊或防禦方法之補充，並無逾越其於原審所主  
06 張之請求基礎事實及論理範圍，且攸關上訴人是否請求被上  
07 訴人返還並移轉系爭商標權，如不許其提出亦顯失公平，揆  
08 諸上開規定，應予准許。

## 09 貳、實體事項：

### 10 一、上訴人主張：

11 (一)上訴人為「蘇打綠Sodagreen」之團員，自92年正式成團  
12 起，6人陣容迄今19年未曾改變。「蘇打綠Sodagreen」是由  
13 上訴人共同發想、定名而成，並作為藝名及團名使用，持續  
14 投入時間、心力，已使「蘇打綠Sodagreen」等同於上訴  
15 人，形成密不可分的關係。且「蘇打綠Sodagreen」之姓名  
16 權及依據此藝名團名所生之商標權或其他權利，業經上訴人  
17 以契約約定共有。「蘇打綠Sodagreen」未與林暉哲音樂社  
18 簽署經紀合約之前，已成名受矚並為前景看好之樂團，嗣93  
19 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  
20 樂社擔任上訴人經紀人，並於96年12月6日簽訂經紀續約，  
21 存續至103年12月31日止（在此期間，林暉哲音樂社之負責  
22 人林暉哲於99年6月設立登記林暉哲音樂公司、同年10月林  
23 暉哲音樂社辦理歇業登記）。其後，因上訴人於104年、105  
24 年間仍有全球巡迴演唱會及各式活動，雙方基於默契繼續維  
25 持合作，但未簽署契約。上訴人計畫於106年1月2日起休  
26 團，雙方於105年合意經紀關係於106年1月1日終止，自106  
27 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  
28 何經紀或合作關係。林暉哲音樂社、被上訴人乃基於執行系  
29 爭經紀合約之特定目的，以其等名義，為上訴人申請註冊取  
30 得系爭商標權，為系爭商標之登記名義人，上訴人為系爭商  
31 標之實質權利人，以便利代為管理「蘇打綠Sodagreen」藝

01 名、團名及處理演藝經紀活動事務，系爭經紀合約確屬林暉  
02 哲音樂社及被上訴人據以申請註冊、取得系爭商標權之原因  
03 事實及原因法律關係；又系爭經紀合約應屬具有類似委任及  
04 信託等契約性質之混合契約，應可適用或類推適用關於委任  
05 及信託之相關法律規定。如上所述，系爭經紀合約現已終  
06 止、兩造間已無系爭經紀合約法律關係存在，被上訴人實已  
07 無繼續管理、使用及安排系爭商標權之任何法律及契約上依  
08 據，上訴人爰依系爭經紀合約終止後之法律關係、信託物返  
09 還請求權、民法第541條第2項、第177條、第179條、第184  
10 條等請求被上訴人將原審判決附表編號4、6(指定使用於第9  
11 類「光碟」商品)之系爭商標權移轉登記予上訴人共有。

12 (二)即便上訴人對於原審判決編號6商標申請時出具同意書，亦  
13 無礙本件請求，何況原審判決編號4商標根本無上訴人同  
14 意。此外，著名姓名、藝名、其他團體名稱權利人就商標申  
15 請註冊之同意，應得類推適用民法不定期繼續性契約之規  
16 定，而得隨時終止，同意既經終止，被上訴人自應將系爭商  
17 標返還上訴人。解釋上，該同意已經成為不定期繼續性之意  
18 思，而得隨時終止，上訴人請求返還系爭商標，已清楚表明  
19 終止同意之意思，被上訴人自應將系爭商標移轉登記予上訴  
20 人。「蘇打綠Sodagreen」為上訴人之姓名權、人格權範  
21 疇，於雙方合約終止後，也不容被上訴人可無視上訴人意  
22 願、合法權益與商業利益，而得以無限期延展該權利。又商  
23 標權之歸屬取決於民事法律關係及相應請求權，與行政規範  
24 負擔概無關聯，被上訴人辯稱申請、維護、移轉、延展商標  
25 權等行政規費係由其負擔，上訴人並無立場要求移轉商標權  
26 云云，洵非可採。

## 27 二、被上訴人抗辯則以：

28 (一)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  
29 資利益，獨立出資依據商標法申請取得，林暉哲音樂社、被  
30 上訴人在97年、102年申請系爭商標，該時間點與93年簽署  
31 之系爭經紀合約、96年簽署之經紀續約毫無關係。又申請註

01 冊、移轉與延展系爭商標之過程，均合法而無任何程序或實  
02 體瑕疵，系爭商標公告至今業已超過十餘年，均由被上訴人  
03 申請及維護，一般公眾、消費者經由公示制度均可知被上訴  
04 人就是系爭商標之權利人。況系爭商標之註冊均已超過評定  
05 之法定5年期限，上訴人不得再行爭執系爭商標有不得註冊  
06 或應予撤銷事由，亦不得再爭執未經渠等同意或不知同意之  
07 效力，故上訴人請求移轉系爭商標，實無理由。

08 (二)復觀兩造之合作型態，係由作為經紀公司之林暉哲音樂社主  
09 導上訴人之演藝活動與經紀事務，由林暉哲音樂社主動延  
10 攬、媒合演藝活動，與各廠商商議報酬與商業條件，為上訴  
11 人安排、規劃作品產出或表演活動。而上訴人需依照林暉哲  
12 音樂社之指示，參與各項表演，是否參與或參與何種表演活  
13 動之最終決定權限並不在上訴人，而係由林暉哲音樂社決  
14 策。亦即原將解散的上訴人「拜託」林暉哲音樂社經營其演  
15 藝事業，而不是上訴人「委託」林暉哲音樂社經營其演藝事  
16 業。又依系爭經紀合約之約定，經紀事務處理之盈虧係以被  
17 上訴人為利益中心，系爭經紀合約並非委任關係。是以，系  
18 爭經紀合約之內容與申請註冊商標無涉，縱有定性之必要，  
19 其本質及相關條款均與民法上之委任法律關係不同，並非委  
20 任契約，而應為一混合式之無名商業契約。

21 (三)上訴人從未舉證渠等之間具有「何種共有關係」，亦無舉證  
22 就系爭商標有「信託或借名登記（委任）」關係存在於渠等  
23 與被上訴人之間。由於系爭商標所有的申請、維護、移轉均  
24 由林暉哲音樂社、被上訴人為之，復以系爭商標的註冊雖無  
25 須上訴人同意，但上訴人也同意林暉哲音樂社、被上訴人取  
26 得註冊商標並出具書面同意書，系爭商標並非「信託或借名  
27 登記（委任）」。況「姓名權、人格權」無法共有，上訴人  
28 自一審起訴至今從未證明如何共有「蘇打綠Sodagreen」此  
29 一名詞，自不得請求系爭商標應移轉予渠等共有。

30 (四)同上所述，兩造間就系爭商標並未成立任何委任關係，上訴  
31 人依民法第541條第2項規定請求移轉系爭商標，自屬無稽。

01 而上訴人等先是辯稱林暉哲音樂社係依系爭經紀合約、民法  
02 第541條第2項與借名或信託登記法律為渠等管理系爭商標等  
03 云云，然於主張民法第177條規定時，卻又改稱被上訴人欠缺  
04 為上訴人管理事務之意思，符合不法管理之主觀故意，顯然  
05 自我矛盾。實則，林暉哲音樂社係為保障自身商業利益，  
06 委請律師依商標法進行商標布局，方取得系爭商標，並為系  
07 爭商標公示之商標權人長達十餘年，享有商標法所賦予商標  
08 權人之一切權利，而與系爭經紀合約無關，故系爭經紀合約  
09 自非林暉哲音樂社、被上訴人取得系爭商標之法律上原因，  
10 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  
11 爭商標之法律上原因是否消滅無涉，上訴人依民法第179條  
12 後段之規定，請求移轉系爭商標，並無理由。另上訴人根本  
13 沒有系爭商標之商標權情況下，被上訴人又如何得以侵害渠  
14 等之商標權？且上訴人曾辯稱系爭經紀合約於106年1月1日  
15 已合意終止（上訴人甚至還有主張早在103年12月31日、105  
16 年5月就終止），依據其主張，於106年1月2日便早已知悉有  
17 渠等所稱之損害發生，竟遲於知悉損害發生之三年多後（即  
18 109年5月15日），提起本件一審訴訟時，才依民法第184條  
19 第1項規定向被上訴人請求移轉商標，顯然已經罹於時效。

20 (五)不論依系爭經紀合約、系爭經紀續約之解釋，或經由雙方當  
21 事人簽約時之情況與其他相關事證探求當事人真意，均得證  
22 明系爭經紀合約、系爭經紀續約與系爭商標無關，已如前  
23 述。此外，系爭經紀合約、系爭經紀續約中，不僅無任何關  
24 於契約終止後應移轉系爭商標之約定，亦無任何就系爭商標  
25 所生之信託約定，故上訴人依系爭經紀約終止後之法律關係  
26 及信託關係（信託物返還請求權）請求移轉系爭商標，實屬  
27 無稽。

28 三、原審判決：(一)確認兩造間經紀契約法律關係不存在。(二)上訴  
29 人其餘之訴駁回。(三)訴訟費用由被上訴人負擔1/2，餘由上  
30 訴人共同負擔。上訴人不服，提起上訴，並聲明：(一)原判決  
31 關於駁回後開第二項之訴部分廢棄。(二)被上訴人應將註冊第

01 1310955號及第1613820號商標(即編號4及6之系爭商標)移轉  
02 登記予上訴人共有。(三)第一、二審訴訟費用均由被上訴人負  
03 擔。被上訴人則答辯聲明為：(一)上訴駁回。(二)第二審訴訟費  
04 用由上訴人連帶負擔。

05 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第270  
06 條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議  
07 簡化爭點如下：

08 □(一)不爭執的事項：(分別見本院卷二第289頁、第561頁)

- 09 1. 「蘇打綠Sodagreen」樂團於90年10月間成員確定有吳青  
10 峰、史俊威、謝馨儀、郭○○(原證63)，於92年時成員確  
11 定是上訴人何景揚、史俊威、吳青峰、謝馨儀、龔鈺祺、  
12 劉家凱(原證1)。
- 13 2. 訴外人林暉哲音樂社於89年3月10日設立，於99年10月13日  
14 辦理歇業登記，有商業登記基本資料可憑(原證3)，而被上  
15 訴人於99年6月21日設立登記，有公司登記資料可稽(原審卷  
16 四第251頁)。
- 17 3. 上訴人於93年4月27日與林暉哲音樂社簽署系爭經紀合約，  
18 由林暉哲音樂社擔任上訴人經紀人(原審原證2，原審卷一第  
19 191至195頁)，史俊威、吳青峰、謝馨儀、龔鈺祺4人並於9  
20 6年12月6日與林暉哲音樂社簽訂經紀續約(原審原證2，原審  
21 卷一第197至198頁)。
- 22 4. 林暉哲音樂社於96年8月3日申請註冊編號4商標，被上訴人  
23 於102年3月5日申請註冊編號6商標。上訴人曾出具商標註冊  
24 同意書，就編號4商標，同意林暉哲音樂社申請商標(原證3  
25 0)。
- 26 5. 上訴人等於109年2月20日委請律師寄發存信函予被上訴人，  
27 要求返還、移轉系爭商標。(原證31)
- 28 6. 經史俊威為負責人之蘇打綠有限公司之申請，編號1、2、  
29 3、5商標及編號6除指定使用於第9類「光碟」商品外之商  
30 標，均已經智慧局以有商標法第63條第1項第2款之事由作成  
31 廢止處分確定(上證4號)，至於附表編號4商標及編號6指定



01 使用於第9類「光碟」商品之商標，則廢止不成立確定(被上  
02 證4、被上證18)

03 (二)爭執事項(見本院卷二第289至290頁，關於爭執事項4、5  
04 「有無逾時提出新攻擊防禦方法?」已於壹、六、程序事項  
05 說明)：

- 06 1.系爭經紀合約(含系爭經紀續約)之契約性質為何?系爭經紀  
07 合約(含系爭經紀續約)是否為林暉哲音樂社、被上訴人申請  
08 註冊系爭商標權之原因關係?
- 09 2.上訴人對於「蘇打綠Sodagreen」有無共有姓名權及依據此  
10 藝名團名所生之商標或其他權利?
- 11 3.上訴人依民法第541條第2項、第177條第2項準用同條第1  
12 項、第179條後段、第184條第1項前段請求移轉系爭商標有  
13 無理由?
- 14 4.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  
15 法律關係及信託關係(信託物返還請求權)為其請求移轉系爭  
16 商標之依據，有無理由?
- 17 5.上訴人於第二審依借名登記關係請求移轉系爭商標為其請求  
18 移轉系爭商標之依據，有無理由?

19 五、本院得心證之理由：

20 (一)系爭經紀合約、系爭經紀續約之契約性質為何?系爭經紀合  
21 約(含系爭經紀續約)是否為林暉哲音樂社、被上訴人申請註  
22 冊系爭商標權之原因關係?

23 1.本件「確認兩造間經紀契約法律關係不存在」部分判決因被  
24 上訴人撤回上訴而已確定，且因系爭經紀合約、系爭經紀續  
25 約與系爭商標無關(理由詳如後述)，故本件實無定性系爭  
26 經紀合約、含系爭經紀續約之必要，合先敘明。

27 2.系爭經紀合約、含系爭經紀續約並非林暉哲音樂社、被上訴  
28 人申請註冊系爭商標權之原因關係：

29 (1)按「解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥  
30 於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別  
31 事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解(見本院十七

01 年上字第一一一八號判例意旨)。」此有最高法院99年度  
02 台上字第1255號民事判決可稽。

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

07 ①系爭經紀合約第3.4條、第3.5條分別載明：「演藝業務  
08 代理範圍…所有相關無聲之出版物，包含但不限於乙方  
09 之姓名、藝名、團名、肖像…等，使用於相片、海報、  
10 雜誌、圖書、畫冊、商品等之策劃、製作與發行。」、  
11 「所有與上述相關的活動、演出、宣傳及其他任何商業  
12 與非商業之表演事宜安排及管理。」上開條文係在約定  
13 林暉哲音樂社擁有策劃製作發行無聲出版品（出版品可  
14 能使用姓名、藝名、團名、肖像等，也可能不使用）之  
15 權限，並得安排何景揚等人之表演活動，與註冊商標一  
16 點關係都沒有，又如何能推論林暉哲音樂社96年8月申  
17 請註冊商標是代理何景揚等人所為，且系爭商標為渠等  
18 所有？再者，林暉哲音樂社使用系爭商標於經營上訴人  
19 之演藝事業、出版發行錄音作品、經營同名之網域名  
20 稱、youtube頻道、臉書粉絲專頁等等，林暉哲音樂社  
21 就系爭商標之使用範圍不僅只有「無聲出版品」，「無  
22 聲出版品」也不一定要使用系爭商標，何景揚等人執系  
23 爭經紀合約「發行無聲出版品」約定主張註冊商標權利  
24 為借名登記或信託因此歸屬於渠等云云，未免過於牽強  
25 。

26 ②上訴人於第二審方主張之系爭經紀續約第2條（增加周  
27 邊商品分潤）文義上亦與註冊商標無關：  
28 系爭經紀續約第2條約定：「增加關於周邊商品的酬勞  
29 分配規定，所有使用乙方之姓名、藝名、團名、肖像…  
30 等相關出版物的收入，若為甲方獨立製作，甲方得將…  
31 ，再按照本合約4.1條規定分配…予乙方，若為甲方與

01 第三者合作製作之商品，則…支付予乙方。」由此可知  
02 ，依據原合約第4.1條之約定，林暉哲音樂社無庸分配  
03 「周邊商品」之收益予上訴人，而在96年12月6日簽署  
04 系爭經紀續約時，林暉哲音樂社同意將「周邊商品」之  
05 收益分配予何景揚等人。此條文係在約定林暉哲音樂社  
06 同意分配「周邊商品/無聲出版物」收益予上訴人，此  
07 分配收益之規定，與註冊商標之歸屬並無關係。

08 ③系爭經紀合約第3.4條、第3.5條與系爭經紀續約第2條  
09 並非上訴人同意林暉哲音樂社註冊系爭商標之對價約定  
10 ，亦無從自上開約定倒推系爭商標之權利歸屬：

11 上訴人起初辯稱林暉哲音樂社「未經其同意」就偷偷申  
12 請註冊系爭商標，之後竟然辯稱系爭經紀合約第3.4條  
13 、第3.5條與系爭經紀續約第2條是渠等「同意」林暉哲  
14 音樂社取得註冊商標之對價，實自相矛盾。又93年、96  
15 年簽署之系爭經紀合約、系爭經紀續約，均未提及「註  
16 冊商標」4字，且當時林暉哲音樂社也尚未取得註冊商  
17 標，顯見系爭經紀合約第3.4條、第3.5條與系爭經紀續  
18 約第2條，僅係用以約定林暉哲音樂社同意分配「周邊  
19 商品/無聲出版物」收益予上訴人，而與林暉哲音樂社  
20 註冊系爭商標與否、「周邊商品/無聲出版物」是否有  
21 使用系爭商標，均毫無關連，因此，系爭經紀合約、系  
22 爭經紀續約無論如何都不可能是上訴人所稱渠等同意林  
23 暉哲音樂社註冊商標之對價利益。再者，權利歸屬與是  
24 否進行獲利分配並無關連，斷不能從「獲利分配」倒推  
25 「權利歸屬」。況查，系爭商標之編號4最早係於96年8  
26 月3日申請註冊，系爭經紀續約則於96年12月間所簽訂  
27 ，則倘若雙方當事人間確有約定系爭商標獲益分配之真  
28 意，何景揚等人大可直接要求於系爭經紀續約中明文記  
29 載「系爭商標」，而實際上系爭經紀續約並未明文約定  
30 註冊商標或系爭商標之收益分配，正係因為系爭商標與  
31 系爭經紀合約、系爭經紀續約毫無關聯，故上訴人所辯

實不足採。

④「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：

依社會通念，「品牌」係指營業、商品或服務之象徵，乃由商譽、產品或服務、企業文化以及整體營運管理形象等形塑而成；「商標」則係指具有識別性之標識，足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者（商標法第18條參照），且因我國採註冊主義，需申請註冊，經主管機關審查核准使用於申請人指定之商品或服務者，始取得商標權。職是，「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。本件系爭經紀合約、系爭經紀續約並無隻字片語提及「註冊商標」，況編號1至5商標在96年8月3日提出申請後，雙方才在96年12月6日簽署系爭經紀續約，如上訴人意欲主張渠等方為系爭商標之實質權利人，大可在經紀續約當中寫明清楚是哪些註冊商標，但渠等卻捨此不為，顯見系爭經紀合約、系爭經紀續約與註冊商標無涉。況且如果93年簽署系爭經紀合約時，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，針對前景不明之演藝事業，壓根沒想到、實際上也沒有想到要申請註冊商標，遑論約定「於終止經紀合約

01 時應移轉註冊商標」，故系爭經紀合約絕對不可能是渠  
02 等在相隔十餘年之後之今日請求移轉註冊商標之依據。

03 3.被上訴人主張係於經營上訴人之演藝事業稍有起色後，為保  
04 障自己的投資與商業利益，乃在97年獨立於經紀合約之外出  
05 資委請律師依據商標法進行商標布局、取得系爭商標之註冊  
06 並加以使用，過程合法、公開，符合商業慣例，且公告至今  
07 已十餘年等情，亦可證明被上訴人為系爭商標之實質權利人  
08 :

09 (1)93年簽署經紀合約後，林暉哲音樂社為了保障自身的商業  
10 利益，在97年申請獨立依據商標法規定提出申請而取得系  
11 爭商標，與系爭經紀合約無關，已如前述。

12 (2)又林暉哲音樂社是獨立於經紀合約之外出資委請律師事務  
13 所協助規劃商標布局及處理申請商標事宜，商標註冊同意  
14 書也是律師提供，文義明確，並全數通過智慧財產局核  
15 准。被上訴人之前手林暉哲音樂社、被上訴人是依據商標  
16 法規定獨立申請商標，依商標法第30條規定，林暉哲音樂  
17 社取得註冊商標無須上訴人同意，上訴人亦均已針對系爭  
18 商標出具文義明確的商標註冊同意書（見本院卷一第187  
19 頁，被上證1）。上訴人縱有爭執其未同意，自系爭商標  
20 公告至今也已超過商標法第58條所規定的法定5年評定期  
21 間，上訴人亦無從爭議。又林暉哲音樂社於取得註冊商標  
22 後即為自己利益使用系爭商標於經營上訴人之演藝事業、  
23 出版發行錄音著作等。林暉哲音樂社也出資取得一系列  
24 「蘇打綠sodagreen」之網域名稱、臉書帳號名稱、youtu  
25 be帳號名稱並加以經營（見本院卷一第331頁，被上證  
26 9），又被上訴人基於商標權人之地位，亦要求上訴人在  
27 休團期間（106至108年間）不得使用系爭商標合體演出。  
28 此為商標權利人地位之展現。在108年間，被上訴人為了  
29 規劃樂團的復出而發行「530專輯」，並於唱片及宣傳上  
30 使用並標註系爭商標（見本院卷二第65頁，被上證12），  
31 消費者均知悉系爭商標為被上訴人所有（見鈞院卷(二)第

01 79頁，被上證13），且上訴人於致智慧局之陳情函中亦自  
02 承被上訴人確實是以商標權人地位使用系爭商標（見本院  
03 卷一第402頁，被上證11）。由上可知，系爭商標從申  
04 請、公告到維護，從延展到移轉，十餘年來都是林暉哲音  
05 樂社或被上訴人基於商標權人地位出資、管理及使用，可  
06 證明林暉哲音樂社及被上訴人係為自己取得註冊商標，被  
07 上訴人為系爭商標之實質權利人。

08 (3)由上訴人未就原判決附表編號4系爭商標廢止不成立處分  
09 書提出後續救濟亦可證明，智慧局及上訴人均認同被上訴  
10 人為系爭商標之合法商標權人並為自己使用系爭商標，被  
11 上訴人是系爭商標之實質權利人：

12 查上訴人對系爭商標申請廢止後，就系爭商標，即原判決  
13 附件編號4申請號255（即註冊號955）以及編號6申請號37  
14 2（即註冊號820）之廢止不成立案件並未提起後續救濟，  
15 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  
16 法商標權人並且為自己使用系爭商標，被上訴人是系爭商  
17 標之實質權利人。此有智慧局廢止不成立處分之理由可  
18 稽：「依商標權人檢送之答證2、3商標權人於109年5月15  
19 日至『佳佳唱片』（台北市○○路○段000號2樓）購買收  
20 錄有『空氣中的視聽與幻覺』、『飛魚』和『Believe in  
21 Music』三首歌之組合CD/片商品實物及發票影本，……得  
22 認於2019年5月21日至2019年6月間商標權人將蘇打綠Soda  
23 green成團以來陸續發行『空氣中的視聽與幻覺』、『飛  
24 魚』和『Believe in Music』之單曲，重新發行並標示有  
25 系爭『蘇打綠Sodagreen』商標之『3EP蘇打綠日限量紀念  
26 組合包』，每張專輯並附贈530 Reload蘇打綠日限量紀念  
27 貼紙，同時PTT板網路消費者所討論及佳佳唱片、博客  
28 來、誠品書局、KKBOX、誠品音樂等實體店面或網路商店  
29 廣告促銷該CD片組合包。」、「……，確見商標權人有為  
30 行銷之目的，於108年5月30日所重新製作發行之CD外包裝  
31 及盒內附贈貼紙上有標示系爭『蘇打綠Sodagreen』商

01 標、發行日期『2019. May』，亦與答證2、4、28之CD片組  
02 合包商品實物得互相勾稽，予消費者之認知，非惟該「蘇  
03 打綠Sodagreen」為知名之樂團名稱，亦得認識其為表彰  
04 系爭商品來源之商標。」（見本院卷二第521頁，被上證1  
05 8）。如比較「商標註冊同意書」以及「系爭經紀合約、  
06 系爭經紀續約」簽署之時間點及內容，亦可得知：林暉哲  
07 音樂社是在96年8月3日申請系爭商標中之編號4，被上訴  
08 人分在102年3月5日申請系爭商標中之編號6，該時間點分  
09 別與93年簽署之系爭經紀合約、96年12月6日簽署之系爭  
10 經紀續約無關。如比較「商標註冊同意書」及「系爭經紀  
11 合約、系爭經紀續約」之內容可知，「商標註冊同意書」  
12 係針對系爭商標，文義明確，而「系爭經紀合約、系爭經  
13 紀續約」內文沒有任何一個字提到「註冊商標」，可知系  
14 爭經紀合約與系爭商標並無任何關係，不容上訴人無視其  
15 所親筆簽署的「商標註冊同意書」，並曲解系爭經紀合約  
16 作為請求移轉商標之依據。

17 (二)上訴人對於「蘇打綠Sodagreen」無共有姓名權及依據此藝  
18 名團名所生之商標或其他權利：

19 1.上訴人對「蘇打綠Sodagreen」並無共有姓名權、人格權：

20 (1)經查，上訴人之名字分別為「何景揚」、「史俊威」、  
21 「吳青峰」、「謝馨儀」、「龔鈺祺」、「劉家凱」，無  
22 一人名為「蘇打綠Sodagreen」，且至今仍未見上訴人具  
23 體說明究竟渠等以何種法律依據如何「共有」「蘇打綠So  
24 dagreen」此一名詞，故上訴人辯稱渠等對「蘇打綠Sodag  
25 reen」享有姓名權、人格權等云云，實不可採。次查，上  
26 訴人雖聲稱渠等就姓名權、人格權、商標權或其他權利「  
27 約定共有」云云，然上訴人至今仍未提出任何具體證據說  
28 明其依據，亦非可採。上訴人於原審先是稱「蘇打綠soda  
29 green」此詞係由「吳青峰、史俊威2人共同發想」（2人  
30 共有？），或稱「為吳青峰個人之創作」（個人獨  
31 有？），至第二審卻又改稱「是由6人共同發想」（6人共

01 有？），說法一變再變，渠等所辯顯然不能證明上訴人共  
02 有「蘇打綠Sodagreen」此一名詞。

03 (2)被上訴人辯稱：90年4月樂團成立之初，確非由提起本件  
04 訴訟之何景揚等人組成，而中間亦歷經諸多團員之變動，  
05 且時至今日，絕大多數之消費者亦無法連結上訴人與「蘇  
06 打綠sodagreen」等語。查90年4月樂團成立之初，僅有吳  
07 青峰、史俊威、謝馨儀與訴外人郭○○等4人，其後團員  
08 組成更是更迭不斷，有原證1：「蘇打綠Sodagreen」樂團  
09 資訊影本（見原審卷(一)第147PE 189頁）、原證63：蘇打  
10 綠〈窺〉放錄於《少年丐國》合輯及新聞資訊影本（見原  
11 審卷(三)第341頁）、原證64：蘇打綠《蘇打誌》內頁影本  
12 （原審卷(三)第345頁）附卷可稽。而時至今日，大多數之  
13 消費者亦無法連結上訴人與「蘇打綠Sodagreen」，有被  
14 證26：「有人可以不GOOGLE講出蘇打綠全部成員嘛」網路  
15 文章影本、被證27：「蘇打綠的其他團員現在在想什麼」  
16 網路文章影本在卷可參（見原審卷(三)第427至432頁），  
17 故上訴人主張「蘇打綠sodagreen」等同於渠等之身分辨  
18 識，且6人陣容18年未曾改變，所以是六人共有姓名權云  
19 云，並非事實。

20 (3)又查，商標法第30條第1項第13款業已就姓名權及註冊商  
21 標之潛在衝突作出立法決定，即非著名藝名，任何人均得  
22 註冊，僅著名藝名需得藝人同意註冊。換言之，依據商標  
23 法第30條規定，林暉哲音樂社取得註冊系爭商標之時根本  
24 無須上訴人同意。而商標法第58條也規定，縱使違反前開  
25 規定，只要超出法定5年評定期間，即不得再爭執註冊商  
26 標之權利歸屬。因此，上訴人縱使對「蘇打綠Sodagreen  
27 n」擁有姓名權（此為被上訴人所否認），依法也無法再  
28 為訴訟主張。

29 (4)又上訴人辯稱由於系爭經紀合約、經紀續約之立合約書人  
30 乙方為蘇打綠，故林暉哲音樂社知悉蘇打綠為上訴人之姓  
31 名，故渠等擁有姓名權等云云，但查，系爭經紀合約立合



01 約書人乙方是上訴人，該合約「前言」部分係因文件格式  
02 受限及方便記載之考量，才未將上訴人逐一列出，由系爭  
03 經紀合約之「最末用印頁」中，由上訴人簽署渠等自己之  
04 姓名、留下渠等之身分證字號與地址，系爭經紀續約之  
05 「最末用印頁」中，則僅有吳青峰、史俊威、謝馨儀、龔  
06 鈺祺4人簽署，而均非簽署「蘇打綠」一詞，不能證明上  
07 訴人對「蘇打綠」一詞有姓名權(見原審卷(一)第415頁、  
08 第431至432頁，陳證2、4)。

09 2.上訴人對「蘇打綠Sodagreen」並無「商標權」：

10 (1)經查，我國商標法係採取「註冊主義」，系爭商標之商標  
11 權業經智慧局核准由林暉哲音樂社、被上訴人取得、移轉  
12 並公告十餘年，且超過5年法定評定期間為一絕對效力之  
13 商標，上訴人已無法依評定程序爭執系爭商標之效力。

14 (2)按「我國商標法係採註冊主義，不以商標已使用為註冊之  
15 要件」(最高行政法院108年度上字第720號行政判決參  
16 照)、「我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以  
17 欲取得商標權而排除他人之競爭使用，即須依法向主管機  
18 關提出註冊之申請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原  
19 則上即不受商標權之保障」(最高行政法院108年度判字  
20 第602號行政判決參照)，可知在採取「註冊主義」的臺  
21 灣，先申請、先取得註冊商標者，享有商標權利，是看誰  
22 先「註冊」商標來認定商標權人，而不是看誰先「使用」  
23 商標而認定商標權人。上訴人雖引用楊智傑關於美國法上  
24 Bell v. Streetwise Records案所涉及的未註冊商標New  
25 Edition商標(下稱New Edition案)主張本件系爭商標為渠  
26 等所有，但New Edition案是因「使用主義」衍生之爭議，  
27 本件係被上訴人在採取「註冊主義」之臺灣合法取得  
28 系爭商標而且使用、公示長達十餘年之久，也超越法定五  
29 年評定期間而成為不可爭議之註冊商標，被上訴人依法為  
30 系爭商標之權利人，並無疑義。

01 3.上訴人對「蘇打綠Sodagreen」並無「其他法律上之權  
02 利」：

03 上訴人雖陳稱渠等對「蘇打綠Sodagreen」享有「其他法律  
04 上之權利」，故得請求移轉系爭商標云云，但對於渠等究  
05 竟有何「其他法律上之權利」，至本件第二審言詞辯論終  
06 結時仍未說明，被上訴人辯稱因為其不知道上訴人所謂  
07 「其他法律上之權利」依據為何？內容為何？其無從答辯  
08 等語。因此，本院亦無從對於上訴人有何「其他法律上之  
09 權利」為審酌。

10 (三)上訴人依民法第541條第2項、第177條第2項準用同條第1  
11 項、第179條後段、第184條第1項前段規定請求移轉系爭商  
12 標，並無理由：

13 1.民法第541條第2項部分：

14 按「受任人以自己之名義，為委任人取得之權利，應移轉於  
15 委任人」，民法第541條第2項定有明文。承前所述，系爭經  
16 紀合約、系爭經紀續約之內容與系爭商標之申請註冊無涉，  
17 上訴人自不得以根本未約定註冊商標之系爭經紀合約、系爭  
18 經紀續約，援引民法第541條第2項請求移轉系爭商標。再  
19 者，誠如前述，被上訴人係於102年間自林暉哲音樂社合法  
20 受讓編號1至5商標，並為自己之商業佈局申請註冊而原始取  
21 得編號6商標。依本件原審判決之認定，林暉哲音樂社與上  
22 訴人間之系爭經紀合約於99年10月13日林暉哲音樂社辦理歇  
23 業時即失其效力，則在林暉哲音樂社與被上訴人為法律上不  
24 同主體之情況下，上訴人究竟有何依據得向被上訴人請求移  
25 轉商標。因此，上訴人依民法第541條第2項之規定，向被上  
26 訴人請求移轉系爭商標，並無理由。

27 2.民法第177條第2項準用同條第1項部分：

28 (1)按民法第177條規定：「(第1項)管理事務不合於前條之  
29 規定時，本人仍得享有因管理所得之利益，而本人所負前  
30 條第一項對於管理人之義務，以其所得之利益為限。(第  
31 2項)前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己

01 之利益管理之者，準用之。」故民法第177條第2項不法管  
02 理之要件，係以客觀上為「他人事務」，管理人主觀上亦  
03 「明知他人事務」，而管理人係為自己利益為管理，無為  
04 他人管理之意思，始足當之。經查，上訴人先是辯稱林暉  
05 哲音樂社係依系爭經紀合約、民法第541條第2項與借名或  
06 信託登記法律為渠等管理系爭商標等云云，然於主張民法  
07 第177條規定時，卻又改稱被上訴人「欠缺為何景揚等人  
08 管理事務之意思」，故符合不法管理之主觀故意，顯然自  
09 我矛盾。

10 (2)次查，林暉哲音樂社投入眾多資源致力發展當時非主流市  
11 場之「獨立音樂」，復因見「獨立音樂」商業化之經營漸  
12 有起色，為保障自身商業利益，方於97年委請律師取得註  
13 冊商標，並獲得智慧局准許，使用十餘年至今。故林暉哲  
14 音樂社係獨立依商標法規定取得系爭商標，與系爭經紀合  
15 約毫無關連，此由經紀合約尋無「註冊商標」4字，且93  
16 年簽約當時上訴人壓根沒想到註冊商標可證（詳如前  
17 述）。故林暉哲音樂社在96年申請註冊系爭商標，客觀上  
18 屬林暉哲音樂社「自己之事務」，並非屬何上訴人之事  
19 務，主觀上林暉哲音樂社亦認為此為自己之事務，而就  
20 此自己之事務當然係為了自己之利益加以管理，既不符合  
21 不法管理之要件，亦無任何不法可言，故上訴人主張林暉  
22 哲音樂社申請註冊、移轉、延展系爭商標，係屬不法管理，  
23 而得依民法第177條第2項準用同條第1項，請求移轉系爭  
24 商標，洵屬無據。

25 (3)又林暉哲音樂社於96年8月3日同時提出5件商標申請案，  
26 包含申請編號4商標，當時因智慧局也認為無庸藝人出具  
27 商標註冊同意書，遂於97年5月1日便公告核准註冊，至今  
28 已公告十餘年，且為任何人上網均得查詢到之公示資料，  
29 故何景揚等人指責林暉哲音樂社註冊上開商標既未告知，  
30 亦未取得同意，故屬不法管理，並非可採。再者，依據現  
31 行商標法之規定，註冊商標之「移轉」與「延展」均屬商

01 標權人之權利，並無任何「移轉」或「延展」系爭商標需  
02 經過何景揚等人同意之規定，林暉哲音樂社依法移轉系爭  
03 商標予被上訴人，被上訴人依法延展系爭商標，均屬林暉  
04 哲音樂社與被上訴人自己之事務，與上訴人無涉，故上訴  
05 人徒稱林暉哲音樂社、被上訴人未經渠等同意而為商標移  
06 轉與延展，屬不法管理，亦不可採。

07 3. 民法第179條後段部分：

08 (1) 按民法第179條規定：「無法律上之原因而受利益，致他  
09 人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後  
10 已不存在者，亦同。」故僅有於「一方受有利益」，「他  
11 方受有損害」，且「受利益與損害間具有因果關係」，而  
12 受利益係「無法律上原因」時，方得以該當民法第179條  
13 規定之不當得利。

14 (2) 經查，林暉哲音樂社係為保障自身商業利益，委請律師依  
15 商標法進行商標布局，方取得系爭商標，並為系爭商標公  
16 示之商標權人長達十餘年，享有商標法所賦予商標權人之  
17 一切權利，而與系爭經紀合約無關，已如前述。故系爭經  
18 紀合約自非林暉哲音樂社、被上訴人取得系爭商標之法律  
19 上原因，系爭經紀合約終止與否亦與林暉哲音樂社、被上  
20 訴人取得系爭商標之法律上原因是否消滅無涉。依據上訴  
21 人之所辯會發生的結果是：只要藝人發出終止信給經紀公  
22 司就可以終止經紀合約，然後經紀公司所有的註冊商標即  
23 在智慧局的公示系統變成不當得利。然而，經紀合約是否  
24 終止為雙方間債之關係，是否變動尚待法院認定，殊難想  
25 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  
26 利歸屬同時發生異動。況上訴人辯稱因被上訴人為商標權  
27 人致使渠等受有無法取得及無法使用系爭商標之損害等云  
28 云。然依商標法第35條第2項規定，商標經註冊公告後，  
29 在未經商標權人同意之情況下，商標權人依法本即具有得  
30 排除他人將註冊商標使用於其相同商品、服務類別之權利  
31 ，而於商標權之排他範圍內，未經商標權人同意而使用商

01 標者，亦將構成侵害商標權之行為，此係源於商標權之排  
02 他性。上訴人因無法具體提出究竟林暉哲音樂社依法取得  
03 註冊之系爭商標，導致渠等受有何種損害，便將商標法賦  
04 予商標權人之權利，曲解為渠等所受之損害，即無可取。

05 (3)林暉哲音樂社、被上訴人依商標法規定進行商標布局，取  
06 得系爭商標，且上訴人還同意並出具註冊商標同意書由林  
07 暉哲音樂社、被上訴人取得註冊商標，且系爭商標已經超  
08 過法定5年評定期間，已屬不可再爭執權利歸屬之商標，  
09 而被上訴人也自林暉哲音樂社合法受讓系爭商標，故被上  
10 訴人取得系爭商標，並非無法律上原因，上訴人亦未具體  
11 說明因此受有任何損害，故上訴人依民法第179條後段規  
12 定，請求移轉系爭商標，自不可採。

#### 13 4.民法第184條第1項前段部分：

14 (1)按「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償  
15 責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦  
16 同。」民法第184條第1項定有明文。

17 (2)上訴人主張被上訴人為登記名義人，而渠等是實質權利  
18 人，被上訴人不移轉商標登記所以侵害「渠等的商標  
19 權」，渠等所受損害就是不能取得商標登記還有不能行使  
20 商標云云（見上訴人民事上訴理由（一）狀第16頁）。然  
21 查，系爭商標乃係被上訴人合法受讓或自行申請註冊，並  
22 為合法之商標權人，上訴人並非系爭商標權人，被上訴人  
23 又如何得以侵害渠等之商標權。可知，上訴人依民法第18  
24 4條第1項前段規定請求移轉系爭商標，顯無理由。

25 (3)況查，爭商標註冊時，上訴人同意並出具商標註冊同意書  
26 由林暉哲音樂社或被上訴人取得註冊商標，且被上訴人取  
27 得註冊編號4商標是受移轉而取得並登記，何來侵權行  
28 為。

29 (四)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  
30 法律關係、信託關係(信託物返還請求權)及借名登記關係為  
31 其請求移轉系爭商標之依據，並無理由：

01 1.按「『稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分，使  
02 受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理  
03 或處分信託財產之關係』，信託法第1條定有明文。由該條  
04 文義觀之，委託人未將財產權移轉或為其他處分前，受託人  
05 無法依信託本旨，為受益人之利益或為特定目的，管理或處  
06 分信託財產，故財產權之移轉為信託之特別成立要件。又信  
07 託法第二章對信託財產設有專章規定，亦突顯信託財產之獨  
08 立性，期使受託人受有超過信託目的之權利移轉或處分後，  
09 在信託目的之範圍內行使受移轉之權利或處分。如謂信託人  
10 未為財產權移轉或為其他處分前，受託人得據以請求為財產  
11 權之移轉或為其他處分，即與信託之意旨相違。我國信託制  
12 度係以『信託財產』為中心之法律關係，即信託人未將『信  
13 託財產』移轉財產權或為其他處分予受託人前，信託人、受  
14 託人、受益人三方面之關係無由形成，各當事人間不具任何  
15 權利、義務關係，信託目的無法達成，自難將信託關係有關  
16 當事人合意之債權行為與信託財產移轉之物權行為予以割  
17 裂，而以信託當事人合意之債權行為做為信託財產移轉之依  
18 據。信託關係之成立，除當事人間須有信託之合意外，尚須  
19 委託人將財產權移轉或為其他處分予受託人後，當事人間之  
20 信託契約始成立。」此有最高法院95年度台上字第500號民  
21 事判決可供參照。

22 2.經查，遍尋系爭經紀合約、系爭經紀續約之內容，均與商標  
23 註冊無關，又系爭經紀合約係於93年由林暉哲音樂社與何景  
24 揚等人所簽訂，簽約時系爭商標尚未註冊，編號4商標係96  
25 年8月3日申請，直至97年間由林暉哲音樂社取得商標，編號  
26 6商標則為102年3月5日申請，於102年12月1日由被上訴人取  
27 得商標註冊。又信託契約須於信託人將「信託財產」移轉予  
28 受託人後，方得成立信託關係，在信託人未將信託財產移轉  
29 予受託人前，信託人、受託人與受益人間不具任何權利、義  
30 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  
31 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

01 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  
02 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  
03 冊，故上訴人主張系爭經紀合約為一信託契約，顯非可採。  
04 況且，依上訴人之主張，系爭經紀合約若為一信託契約，  
05 其與林暉哲音樂社間就系爭商標具有信託關係，則基於債之  
06 相對性，上訴人如何向被上訴人請求移轉系爭商標。因此，  
07 系爭經紀合約、系爭經紀續約與註冊商標毫無關係，被上訴  
08 人亦未曾與上訴人間就系爭商標成立過「信託關係」之合意  
09 ，上訴人依系爭經紀合約終止後之法律關係與信託法律關係  
10 向被上訴人請求移轉系爭商標，於法無據。

11 3.上訴人辯稱系爭商標是被上訴人基於經紀合約關係，為執行  
12 經紀合約之特定目的，而為渠等取得商標，故被上訴人只是  
13 「登記名義人」、何景揚等人是「實質權利人」云云，除了  
14 主張「信託關係」外，其實就是在主張「借名登記」。惟上  
15 訴人依系爭經紀合約終止後之法律關係與信託法律關係向被  
16 上訴人請求移轉系爭商標部分，並無理由，已如上述，而被  
17 上訴人是為自己取得系爭商標，所以自己出資，以自己為名  
18 義人，並以商標權人地位使用系爭商標，亦如前述，上訴人  
19 之所以在休團期間不能使用系爭商標，正是被上訴人行使商  
20 標權的結果，假設如上訴人所說休團即終止為真，則上訴人  
21 大可繼續使用，或早就要求被上訴人移轉商標，但上訴人並  
22 未有所作為，反而遲至本件第二審才列舉了數個借名登記的  
23 判決主張依據相同道理被上訴人應移轉商標，然而，在被上  
24 訴人指出其借名登記主張並無理由，甚至上訴人提出的判決  
25 反而更足以證明本件並非借名登記之後，上訴人改口「不主  
26 張借名登記」，於提出言詞辯論意旨狀時改稱是信託登記，  
27 惟系爭商標編號4、編號6分別已經登記十餘年及8年，上訴  
28 人也出具同意書，被上訴人出資也持續為自己使用管理系爭  
29 商標，顯見上訴人主張借名登記亦非可採。

30 4.上訴人主張系爭經紀合約第3.4條（發行無聲出版品）、第  
31 3.5條（表演事宜安排）及系爭經紀續約第2條（增加周邊商

01 品分潤)文義上均與系爭商標之註冊無關,已如前述,又林  
02 暉哲音樂社使用系爭商標於經營上訴人演藝事業、出版發行  
03 錄音作品、經營同名之網域名稱、youtube頻道、臉書粉絲  
04 專頁等等,但林暉哲音樂社就系爭商標之使用範圍不僅只有  
05 「無聲出版品」,「無聲出版品」也不一定要使用系爭商  
06 標,上訴人執系爭經紀合約「發行無聲出版品」約定主張註  
07 冊系爭商標權利為借名登記或信託因此歸屬於渠等云云,未  
08 免過於牽強,再者,依據原合約第4.1條之約定,林暉哲音  
09 樂社無庸分配「周邊商品」之收益予上訴人,而在96年12月  
10 6日簽署系爭經紀續約時,林暉哲音樂社同意將「周邊商  
11 品」之收益分配予上訴人,此條文係在約定林暉哲音樂社同  
12 意分配「周邊商品/無聲出版物」收益予上訴人,上訴人未  
13 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  
14 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  
15 所為之「信託或借名登記」。林暉哲音樂社使用系爭商標於  
16 經營上訴人之演藝事業、出版發行錄音作品、經營同名之網  
17 域名稱、youtube頻道、臉書粉絲專頁等等,林暉哲音樂社  
18 就系爭商標之使用範圍不僅只有「周邊商品」,「周邊商  
19 品」也不一定要使用系爭商標,何景揚等人執系爭經紀合約  
20 「周邊商品增加分潤」約定主張註冊商標權利為借名登記或  
21 信託因此歸屬於渠等云云,應不足採。

22 六、綜上所述,上訴人主張系爭經紀合約、系爭經紀續約為林暉  
23 哲音樂社、被上訴人申請註冊系爭商標權之原因關係、其對  
24 於「蘇打綠Sodagreen」有共有姓名權,可依據此藝名團名  
25 而有商標或其他權利,並依民法第541條第2項、第177條第2  
26 項準用同條第1項、第179條後段、第184條第1項前段、依系  
27 爭經紀合約終止後之法律關係及信託關係(信託物返還請求  
28 權)、借名登記關係請求被上訴人應將系爭商標移轉登記予  
29 上訴人共有,均為無理由,不應准許。原審為上訴人敗訴之  
30 判決,並無不合。上訴意旨指摘原判決不當,求予廢棄改  
31 判,為無理由,應予駁回。



01 七、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦之方法，經本院  
02 斟酌後，認與判決結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘  
03 明。

04 八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1  
05 條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

06 中 華 民 國 111 年 4 月 28 日

07 智慧財產第二庭

08 審判長法 官 蔡惠如

09 法 官 吳俊龍

10 法 官 曾啓謀

11 以上正本係照原本作成。

12 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  
13 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  
14 （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  
15 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  
16 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  
17 項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律  
18 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

19 中 華 民 國 111 年 5 月 9 日

20 書記官 丘若瑤

21 附註：

22 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

23 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  
24 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

25 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  
26 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  
27 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。