

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民商訴字第9號

原告 徐萍萍

訴訟代理人 吳孟柔律師

被告 都一處有限公司

雅萍有限公司

兼 共 同

法定代理人 徐國樑

被告 徐國棟

徐翰湘

共 同

訴訟代理人 陳曉祺律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於民國110年10月21日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意；訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第262條第1項、第255條第1項第2款、第3款、第256條分別定有明文。原告起訴時先位聲明第一、二項為：（一）被告都一處有限公司應給付原告新臺幣（下

同) 120萬元，暨自起訴狀送達翌日起迄清償日止按年息百分計算之利息；(二) 被告雅萍有限公司應給付原告30萬元，暨自起訴狀送達翌日起迄清償日止按年息百分計算之利息；備位聲明第一、二項為：(一) 被告徐國棟、徐翰湘、徐國樑、都一處有限公司應連帶給付原告120萬元，暨自起訴狀送達翌日起迄清償日止按年息百分計算之利息；(二) 被告徐國棟、徐翰湘、徐國樑、雅萍有限公司應連帶給付原告30萬元，暨自起訴狀送達翌日起迄清償日止按年息百分計算之利息(本院卷第11至12頁)。嗣原告於民國110年9月14日言詞辯論期日當庭變更先位之訴第一、二項為：(一) 被告都一處有限公司應給付原告120萬元，暨自起訴狀送達翌日起迄清償日止按年息5%計算之利息；(二) 被告雅萍有限公司應給付原告30萬元，暨自起訴狀送達翌日起迄清償日止按年息5%計算之利息；備位聲明第一、二項為：(一) 被告徐國棟、徐翰湘、徐國樑、都一處有限公司應連帶給付原告120萬元，暨自起訴狀送達翌日起迄清償日止按年息5%計算之利息；(二) 被告徐國棟、徐翰湘、徐國樑、雅萍有限公司應連帶給付原告30萬元，暨自起訴狀送達翌日起迄清償日止按年息5%計算之利息(本院卷第248頁)。原告復於110年10月18日具狀撤回先位之訴，並減縮訴之聲明如後開聲明所示(本院卷第253頁)。核原告所為聲明之變更及訴之撤回，係更正聲明內容，使之更加明確，及基於同一基礎事實，減縮應受判決事項，均合於前開規定，應予准許，合先敘明。

貳、實體方面：

一、原告之主張及聲明：

(一)原告之母楊○○於91年2月20日設立北平都一處企業行經營北平都一處餐廳(下稱都一處餐廳)，由原告、被告徐國棟、徐國樑合夥經營。註冊第67014號「都一處DO IT TRUE」商標(下稱系爭商標)原屬該合夥之財產，因被告徐國棟要求，楊○○於93年6月1日將系爭商標移轉予北平都一處企

業行徐國棟。嗣被告徐國棟因故拒絕繼續經營都一處餐廳，楊○○遂於96年10月26日另行設立獨資事業都一處企業行經營上開餐廳，於98年3月11日指派被告徐國樑負責經營該餐廳。因都一處餐廳係由都一處企業行經營、報稅，則經營權於楊○○過世後，自應由繼承人即原告、被告徐國棟、徐國樑共同所有。

(二)然被告徐國棟於楊○○過世後，將都一處餐廳之營收改由北平都一處有限公司（98年6月28日設立，嗣更名為都一處有限公司；登記代表人原為被告徐翰湘，嗣改為被告徐國樑）申報，並接替經營。此舉違反楊○○、被告徐翰湘所簽署分居協議書第5、6、7條約定，並違反被告徐翰湘、徐國棟、原告及楊○○所簽署之合約書（下稱系爭合約書）第1、3條約定被告徐翰湘須放棄都一處餐廳之任何所有權、經營權與商標權之內容。因系爭商標係北平都一處企業行之合夥財產，被告徐國棟未得其他合夥人之同意，於97年8月1日以北平都一處企業行徐國棟名義將系爭商標移轉予被告徐翰湘，該物權行為違反民法第828條第3項規定，應屬無效。嗣被告徐翰湘於99年10月16日將系爭商標移轉予被告徐國樑，亦屬無權處分，被告徐國樑不得主張系爭商標權之善意取得。被告徐國樑將前揭餐廳之營收改以都一處有限公司名義申報，並以被告都一處有限公司（下稱都一處公司）、雅萍有限公司（下稱雅萍公司）之名義經營都一處餐廳。被告徐國棟、徐瀚湘、徐國樑除違反系爭合約書之約定，亦侵害北平都一處企業行合夥人所共有之系爭商標，自應連帶負賠償責任。

(三)被告雅萍公司未獲得系爭商標權人同意或授權，在其經營之都一處仁愛店、都一處內湖店，獲得相當於授權金之不當得利，致系爭商標權人受有損害，自應與被告徐國棟、徐瀚湘、徐國樑三人連帶負賠償責任。

(四)綜上，爰依民法第184條第1項前段、第185條第1項前段、公司法第23條第2項規定，請求被告分別負連帶賠償責任，如聲明所載。

01 (五)聲明：

02 1.被告徐國棟、徐翰湘、徐國樑、都一處有限公司應連帶給付
03 原告120萬元，暨自起訴狀送達翌日起迄清償日止按年息5%
04 計算之利息。

05 2.被告徐國棟、徐翰湘、徐國樑、雅萍有限公司應連帶給付原
06 告30萬元，暨自起訴狀送達翌日起迄清償日止按年息5%計算
07 之利息。

08 3.原告願供擔保，請准就第一、二項之聲明宣告假執行。

09 二、被告之答辯及聲明：

10 (一)系爭商標於97年8月1日自北平都一處企業行移轉登記予被告
11 徐翰湘、以及99年10月6日自被告徐翰湘移轉登記予被告徐
12 國樑等兩次移轉行為皆為合法有效：

13 1.由原告提出之原證5、6商標移轉文件，可知其上之筆跡均出
14 自原告，向主管機關補正資料之被證2函文亦是原告撰寫，
15 故系爭商標於97年間自北平都一處企業行移轉予被告徐翰
16 湘，原告確實同意且清楚知悉相關過程，更是親自前往主管
17 機關辦理移轉程序，故系爭商標於97年之移轉，已經全體合
18 夥人同意，移轉有效且合法。依經濟部智慧財產局（下稱智
19 慧局）函覆系爭商標於93年6月1日由「北平都一處徐萍萍」
20 移轉給「北平都一處企業行徐國棟」之移轉登記相關資料，
21 可見原告擔任整個程序之代理人，可佐證兩造關於移轉登記
22 之事務，向來都是原告親自辦理。原告雖援引原證8之智慧
23 局商標標章移轉登記申請須知主張系爭商標97年間移轉時並
24 未檢附全體合夥人之同意書，故移轉登記應屬無效云云。然
25 原證8右下角載明此係為101年7月1日始修正之版本，豈能以
26 事後出現之作業規範回溯認定數年前之移轉登記無效？更何
27 況商標登記僅是公示作用，與當事人間移轉行為之效力無
28 涉。原告之主張顯然於法無據。

29 2.被告徐翰湘既於97年間合法受讓取得系爭商標權，自有權處
30 分系爭商標，故於99年間無償讓予被告徐國樑，亦為合法有
31 效之有權處分行為。又民法第966條準用之範圍並未排除同

01 法第948條關於善意受讓之規定，顯見即使是不因物之占有
02 而成立之財產權，仍有善意受讓制度之適用。更何況商標權
03 尚有登記外觀存在，更應受到善意受讓之保護。退步言之，
04 縱使被告徐翰湘並無轉讓系爭商標予被告徐國樑之權利，被
05 告徐國樑仍得主張善意受讓而取得系爭商標權。

06 (二)被告等均未侵害原告之商標權：

07 如前所述，原告自97年間系爭商標移轉後即非商標權人，而
08 目前系爭商標為被告徐國樑所有，故被告等使用系爭商標乃
09 合法正當之權利行使，並未侵害原告之任何權利。

10 (三)原告本件損害賠償之請求已罹於時效，不應准許：

11 系爭商標自97年8月1日移轉至被告徐翰湘名下已逾12年，自
12 99年10月16日移轉至被告徐國樑名下已逾10年；而自被告徐
13 翰湘98年6月間成立被告都一處公司開始使用系爭商標經營
14 餐廳亦已逾11年。原告此十餘年來始終明知被告徐翰湘、徐
15 國樑持續使用系爭商標經營餐廳，卻從未對系爭商標提出任
16 何主張，縱使原告仍為商標權人，其損害賠償請求權亦已罹
17 於2年短期時效而消滅。

18 (四)聲明：

19 1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

20 2.如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免予假執行。

21 三、雙方不爭執之事實（本院卷第250頁）：

22 (一)原告為被告徐翰湘與楊○○之長女，為被告徐國棟、徐國樑
23 之姊。被告徐翰湘與楊○○於59年經營都一處餐廳。被告徐
24 翰湘於82年4月24日申請系爭商標。被告徐翰湘與楊○○於8
25 6年1月25日協議分居，都一處餐廳自86年1月至91年2月交由
26 楊○○、原告及被告徐國棟、徐國樑繼續經營，並於86年將
27 北平都一處商號之負責人變更為原告，於90年12月16日將系
28 爭商標移轉予原告。91年2月20日原告與被告徐國棟、徐國
29 樑合夥成立北平都一處企業行經營都一處餐廳，原告並於93
30 年6月1日將系爭商標移轉予北平都一處企業行徐國棟。

31 (二)楊○○於98年3月28日死亡，被告徐翰湘於同年6月24日設立

01 都一處公司。被告徐翰湘於99年10月16日將系爭商標移轉登
02 記予被告徐國棟，並於104年間將都一處公司之股份讓與被
03 告徐國棟。

04 (三)甲證5之商標權移轉契約書、甲證6之移轉登記申請書、甲
05 證10之商標權移轉契約書、甲證11之移轉登記申請書及被證
06 2申請案補正說明，均是原告所寫字跡。

07 四、本件爭點如下（本院卷第251頁）：

08 (一)系爭商標於97年間自北平都一處企業行移轉讓與被告徐翰湘
09 是否合法有效？

10 (二)系爭商標於99年間自被告徐翰湘移轉讓與被告徐國棟是否合
11 法有效？

12 (三)被告徐國棟就系爭商標之移轉是否可主張善意受讓？

13 五、得心證之理由：

14 (一)系爭商標於97年間自北平都一處企業行移轉讓與被告徐翰湘
15 之行為有效：

16 1. 按商標權為財產權，得自由移轉，而移轉原因包括雙方合意
17 讓與、繼承、法院判決、強制執行及其他法定事由之移轉
18 等，是商標移轉經當事人意思表示一致，契約成立時即生移
19 轉之效力，惟未向智慧局申請授權登記者，不得對抗第三
20 人，係採登記對抗主義。經查：系爭商標於92年12月5日經
21 北平都一處即原告及北平都一處企業行之代表即被告徐國棟
22 合意讓與移轉，並於93年6月1日向智慧局辦理移轉登記乙情
23 （下稱93年商標移轉），有智慧局原服務標章註冊簿、商標
24 權移轉契約書、移轉登記申請書可參（本院卷第21、252-
25 5、252-7、252-9、256-3、256-4、256-5頁），觀諸原告所
26 提之商標權移轉契約書記載「讓與人：徐萍萍（北平都一
27 處），受讓人：徐國棟（北平都一處企業行）」、移轉登記
28 申請書記載「受讓人：北平都一處企業行00000000，代表人
29 或負責人：徐國棟；讓與人：北平都一處00000000，代表人
30 或負責人：徐萍萍」，可知該次商標之移轉登記之受讓人係
31 北平都一處企業行，而非被告徐國棟。

- 01 2. 嗣系爭商標於97年2月21日經被告徐國棟以北平都一處企業
02 行之名義與被告徐翰湘達成移轉讓與之合意，並於97年8月1
03 日向智慧局辦理移轉登記之情（下稱97年商標移轉），有智
04 慧局原服務標章註冊簿、商標權移轉契約書、移轉登記申請
05 書可佐（本院卷第21、29、31頁），系爭商標之商標權人於
06 93年商標移轉後既為北平都一處企業行，則97年商標移轉之
07 行為是否發生效力，須視該次移轉是否經全體合夥人即原
08 告、被告徐國棟、徐國樑同意。
- 09 3. 93年商標移轉係由原告向智慧局辦理登記之情，有移轉登記
10 申請書、經濟部智慧財產局93年4月13日（93）慧商0923字
11 第09390305610號函可考（本院卷第252-5、252-7、256-3、
12 256-4、252-11至252-13頁），且為原告所不爭執（本院卷
13 第261頁），是原告理應知悉商標權移轉契約書、移轉登記
14 申請書之意義及效果，並清楚辦理商標移轉登記之流程。又
15 原告自陳97年商標移轉之商標權移轉契約書、移轉登記申請
16 書均由其繕寫製作（本院卷第249頁），而觀之商標權移轉
17 契約書之內容記載「茲讓與同意將其所有之註冊第67014號
18 創設服務標章商標（都一處DO IT TRUE）移轉予受讓人。本
19 契約自民國九十七年二月二十一起生效」，可知原告於繕
20 寫該契約書時清楚知悉該契約書之法律效果係要將系爭商標
21 由北平都一處企業行移轉予被告徐翰湘，然原告於製作該契
22 約書時，並未表示反對之意思，甚至一併填寫移轉登記申請
23 書，足認原告有同意系爭商標移轉之意思，是97年商標移轉
24 既經北平都一處企業行之合夥人即原告、被告徐國棟、徐國
25 樑同意，則該次移轉自成立有效。原告雖稱其因事親至孝，
26 代被告徐翰湘填寫上開文件，僅係被告徐翰湘手足之延長，
27 並非為自己之意思表示云云，然原告既為北平都一處企業行
28 之合夥人，上開文件之內容亦清楚記載係移轉系爭商標，且
29 原告亦曾辦理93年度商標移轉事項，豈能諉為不知上開移轉
30 之效果，是原告此部分主張難認有據。

01 4. 原告雖主張97年商標移轉登記未檢具全體共有人同意之移轉
02 契約書，該次移轉無效云云，然揆諸前開說明，商標移轉經
03 當事人意思表示一致，契約成立時即生移轉之效力，是否向
04 智慧局申請授權登記，僅係得否對抗第三人之事項。97年商
05 標移轉有效，業如前述，自不因向智慧局辦理移轉登記時，
06 是否有檢附全體共有人同意之移轉契約書而影響其移轉之效
07 力，是原告此部分主張尚不足採。

08 (二)系爭商標於99年間自被告徐翰湘移轉讓與被告徐國樑之行為
09 有效：

10 97年商標移轉有效，業陳述如前，故97年2月21日系爭商標
11 移轉後，系爭商標之商標權人為被告徐翰湘，則被告徐翰湘
12 於99年10月16日將系爭商標移轉登記予被告徐國樑（下稱99
13 年商標移轉），自屬有效。99年商標移轉既屬有效，則爭點

14 (三)自無討論之必要。

15 (三)原告雖聲請傳喚證人徐○，以證明訴外人楊○○沒有煮飯不
16 好吃及當時家族之狀況，然上開待證事項與本案爭點並無直
17 接關連，且本件爭點已臻明確，業如前述，本院認無傳喚必
18 要。

19 六、綜上所述，本件原告主張被告徐國棟未經全體合夥人同意或
20 授權，於97年8月1日將系爭商標移轉登記予被告徐翰湘，嗣
21 被告徐翰湘於99年10月16日將系爭商標移轉予被告徐國樑，
22 均屬無權處分，被告等未取得系爭商標而為前開經營都一處
23 餐廳等之侵權行為，爰依民法第184條第1項前段、第185條
24 第1項前段、公司法第23條第2項規定，請求損害賠償，均無
25 理由，不應准許，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行
26 之聲請，失所依據，自應併予駁回。

27 七、本件系爭商標移轉既屬有效已如前述，則被告等是否需負損
28 害賠償責任之部分，已無審究之必要，本院爰不為中間判
29 決，逕為終局判決。

30 八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法經本院審酌後
31 認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

01 據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
02 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

03 中 華 民 國 110 年 11 月 25 日

04 智慧財產第三庭

05 法 官 王碧瑩

06 以上正本係照原本作成。

07 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
08 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

09 中 華 民 國 110 年 11 月 26 日

10 書記官 莊宜諳