

智慧財產法院民事判決

103年度民商上更(二)字第1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 石繼志律師

郭峻豪律師

參加人 安有投資股份有限公司

兼法定代理人 陳碧勤

參加人 陳炤霖

涂維弘

上四人共同

訴訟代理人 賴安國律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國100年10月31日智慧財產法院第一審判決（100年度民商訴字第14號）提起上訴，經本院前審判決（102年度民商上更(一)字第1號）後，最高法院第二次發回更審，本院於108年4月10日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決除確定部分外廢棄。

被上訴人應將民國九十九年五月一日公告第00000000號「橘平屋」商標之商標權人變更登記為上訴人。

第一、二審（除確定部分外）及發回前第三審訴訟費用，由被上

01 訴人負擔。

02 事實及理由

03 壹、程序部分：

04 一、上訴人海揚國際實業股份有限公司及被上訴人汶萊商至盛國
05 際有限公司之法定代理人已分別變更為楊淇媛及汪亦珩，均
06 經其等分別聲明承受訴訟，有至盛公司在汶萊登記簿、臺北
07 市政府函、公司變更登記表、海揚公司董事會議事錄等件可
08 證（見本院卷一第144 至145 頁、卷二第63、95至111 頁）
09 ，核無不合，應予准許。

10 二、本件為涉外民事事件，我國法院有國際裁判管轄權：

11 (一)按民事訴訟當事人或行為地之一方涉及外國者，具涉外因素
12 ，為涉外民事事件。法院對於涉外民事事件之管轄權應先確
13 定有國際管轄權，始得受理，須以原告起訴主張之事實為基
14 礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之
15 定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外
16 民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度台再字第22號
17 、98年度台上字第2259號判決參照）。又涉外民事法律適用
18 法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程
19 序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年
20 度台上字第1179號判決參照）。

21 (二)我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律
22 ，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，無論是民
23 國100 年5 月26日修正施行前後之涉外民事法律適用法均無
24 明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事
25 訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴
26 訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則

，以定國際裁判管轄。又合意定外國法院管轄，雖非單純定訴訟管轄之問題，而係排除受中華民國法院審判之權利，但衡諸處分權主義之原則，應無不許之理。惟應審酌是否無民事訴訟法第402條第1項第1、4款規定之消極要件，及調查合意選擇管轄法院有無違背我國之專屬管轄，資為判斷（最高法院98年度台上字第1933號判決參照）。

(三)本件涉訟之當事人，被上訴人為依汶萊法律設立之法人，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，是本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素）。其次，上訴人依不當得利、侵權行為及我國商標法第61條主張被上訴人於我國境內侵害其商標權，應將「橘平屋」商標之商標權人變更並回復登記為上訴人，並請求排除侵害，依上訴人主張之事實，本件應定性為商標回復登記、侵權及排除侵害事件，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，應認上訴人主張登記、侵權行為、不當得利行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依商標法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第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。

三、準據法之選定：

按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，100年5月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。上訴人主張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，並請求排除被上訴人侵害其商

標權之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。

四、本件審理範圍：

海揚公司於原審起訴聲明為：(一)至盛公司應將99年5月1日公告第00000000號「橘平屋」商標（下稱系爭商標）之商標權人變更、並回復登記為上訴人。(二)禁止至盛公司使用與99年5月1日公告第00000000號「橘平屋」商標相同或近似之商標，亦不得再為其他侵害上開「橘平屋」商標權之行為等語。惟上開起訴聲明(二)部分，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，未據上訴人提起第三審上訴，上訴人此部分請求敗訴確定，是本件審理範圍為前述起訴聲明(一)部分，合先敘明。

貳、實體部分：

一、上訴人主張：

(一)上訴人於98年9月21日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請「橘平屋」商標註冊，經智慧局於99年5月1日以第0000000號核准註冊（下稱系爭商標或橘平屋）登記被上訴人為系爭商標之商標權人。惟經上訴人嗣後向智慧局申請閱卷，發現被上訴人於審查期間即98年11月30日，持98年11月27日由上訴人前法定代理人○○○（下稱○○○）與被上訴人前法定代理人○○○（下稱○○○）簽訂之「註冊前變更申請書」、「商標申請讓與同意書」（下稱申請書、同意書，合稱申請書），申請變更商標申請人，並經智慧局核准變更註冊登記商標權人為被上訴人。上開申請書等文件均未經上訴人股東會、董事會決議同意，而○○○於98年11月13日經上訴人解任，其於98年11月27日並非上訴人法定代理人，則

其與○○○所簽立之申請書及同意書即非經合法代理所為，對上訴人不生效力。被上訴人持該無效申請書及同意書向智慧局辦理變更系爭商標申請人行為，使其成為系爭商標登記名義人，屬無法律上原因而受利益，致上訴人喪失系爭商標權利；又○○○本任職於上訴人公司，伊盜蓋上訴人公司大、小章在上開同意書，伊與○○○共同侵害上訴人權利，屬侵害商標權行為，為此上訴人依民法第113條、第179條、第184條第1項前段、第185條第1項、第28條及公司法第23條第2項規定，請求被上訴人將系爭商標之商標權人變更並回復登記為上訴人。

(二)被上訴人於原審曾提出被證二即98年10月30日由○○○與○○○個人簽訂「商標註冊申請權更正轉讓協議書」（下稱商標申請更正協議書），約定因作業疏失將應屬○○○所有之系爭商標申請，協議辦理更正移轉登記商標權人為○○○所指定之被上訴人。惟上訴人之監察人○○○於98年10月29日攜同律師、會計師前往上訴人公司查帳，當時由○○○配合提出帳冊等相關資料查核，但伊從未提及該協議書之事，且○○○從未向上訴人法人股東安有投資股份有限公司（下稱安有公司）回報此事實，上訴人否認協議書之形式及實質真正。

(三)被上訴人提出被證三即向智慧局辦理更正登記之上述申請書及同意書，其中簽約日期為98年11月27日，○○○在此之前早已非上訴人公司法定代理人，且於98年11月23日出國，至98年12月9日回國，被上訴人辯稱係管理部依照○○○董事長及○○○總經理之指示，通知中國國際專利商標聯合事務所（下稱商標事務所）人員○○○至公司，其提出智慧局申

01 請轉讓制式之申請書及同意書予上訴人公司用印云云，然被
02 上訴人未說明管理部是何人，究竟何人實際用印，並不清楚
03 ，故可認被上訴人所提出之上述申請書等係在不法行為下所
04 製作文件。

05 (四)○○○於98年10月30日簽訂「商標申請更正協議書」時，係
06 明確知悉○○○未經上訴人公司董事會或股東會決議之事實
07 ，此已由被上訴人自認在案。被上訴人雖辯稱上訴人公司歷
08 來業務執行，均未經董事會開會決議，對內係授權總經理○
09 ○○實際執行，重大業務並透過簽呈由董事長○○○核示，
10 對外由○○○代表簽約，○○○基此善意信賴，認98年10月
11 30日簽訂之商標更正申請之協議書係屬有效云云，惟被上訴
12 人已自認○○○知悉上開協議書未經股東會或董事會決議，
13 其非屬善意第三人。被上訴人又辯稱係信賴上訴人公司歷年
14 來業務均未經董事會開會決議執行云云，此亦可認其屬善意
15 第三人，其所辯並不可採。

16 (五)本件最高法院發回意旨係在於應查明：○○○是否知悉「○
17 ○○代表上訴人簽署上開協議書時，○○○未經上訴人公司
18 之董事會或股東會決議之事實」，因為上開法律所規定之不
19 得對抗善意第三人，其中所謂之善意，當係指是否知悉事實
20 而言，而非知悉法律效果，且不論於實務或學說，對所謂善
21 意，均係作如此解釋。

22 二、被上訴人則以：

23 (一)上訴人公司係○○○父親○○○原設立之○○○企業股份有
24 限公司因經營不善，由○○○善後，於90年12月24日另行創
25 立上訴人公司，擔任副總經理，於98年11月18日擔任總經理
26 ，仍然製造銷售○○○品牌之海苔食品，○○○與上訴人間

01 係委任經理人關係，非僱傭關係。○○○因父母引進○○○
02 、○○○等人開設之○○國際實業股份有限公司所販賣之負
03 離子機至上訴人公司，以致親子關係轉惡，○○○心生寒意
04 ，本想另行創業，與精通日文配偶○○○共同試想命名其他
05 有日系名稱品牌，而創思「橘平屋」，先辦理商標登記，以
06 備不時之需，故該名稱與○○○在上訴人公司職務無關，上
07 訴人公司對此無任何權源。上訴人公司的○○○品牌已有相
08 當知名度，「橘平屋」一詞在當時從未在市場出現，也沒有
09 生產產品之計畫，並沒有任何權利價值，如認○○○與上訴
10 人為僱傭關係，該橘平屋之創作與○○○擔任上訴人副總經理
11 或總經理之職務無關，雙方亦未約定著作權歸屬，非屬其
12 職務上完成之著作。○○○創作橘平屋商標以何人名義申請
13 註冊，屬其個人因素考量，但○○○認為上訴人公司屬於其
14 家族事業，因尚未用到系爭商標，所以還是先想以上訴人公
15 司名義申請，詎料○○○父母受外來人員○○○等影響，對
16 ○○○提出不合理經營要求，而感到憂慮，才會在98年10月
17 間與○○○懇談後，○○○認橘平屋商標與公司經營權爭議
18 無干，從未在上訴人公司運作，乃同意將橘平屋商標歸還○
19 ○○。是系爭橘平屋商標非上訴人公司資產，而係○○○個
20 人財產，故在系爭商標申請後尚未註冊前，由○○○代表上
21 訴人將申請註冊權歸還○○○，雙方於98年10月30日簽訂上
22 開「商標申請更正協議書」，依該協議書第4條約定，由○
23 ○○自行指定被上訴人公司為商標名義人，上訴人公司管理
24 部人員遂請商標事務所代理人○○○依雙方在98年11月20日
25 所簽訂之上開申請書及同意書，向智慧局辦理系爭商標申請
26 之更正手續。故被上訴人取得系爭商標權利，具有法律上原

01 因。

02 (二)本件更一審判決認系爭商標移轉時未經上訴人公司董事會及
03 股東會決議，違反公司法第202 條禁止規定，依民法第71條
04 規定對上訴人不生效力云云，其主要依據最高法院86年度台
05 上字第2996號民事判決。但該判決係指讓與人及受讓人兩家
06 公司法定代理人為同一人，並未指公司董事未經董事會決議
07 而與他人簽訂移轉商標契約即屬無效，且該判決距今已20年
08 ，不符現今公司經營實務，再公司法第202 條非強制或禁止
09 規定，其立法目的在強化公司治理，但為符合公司實務，不
10 排除董事會得授權董事長或經理人執行公司業務，該規定應
11 屬最高法院107 年度台上字第1706號民事判決所稱隱藏性任
12 意規定。本件上訴人公司章程未排除董事會授權董事長執行
13 業務，董事會得將公司業務授權董事長執行，章程第14條規
14 定董事長代表公司，故上訴人公司業務執行歷年來均未經過
15 董事會或股東會決議。再依公司經營實務，董事會僅就重大
16 業務決策，非重大業務及日常業務則交由經理部門或管理階
17 層執行，否則將使公司運作困難，參公司法第208 條準用第
18 57條規定，代表公司董事長關於公司營業上一切事務均有辦
19 理之權，則本件未經上訴人使用之系爭商標，殊難想像尚須
20 經董事會同意，況上訴人公司歷年來由董事長○○○代表簽
21 約者不知凡幾，皆未經董事會決議，而本件於98年9 月21日
22 以上訴人公司名義向智慧局申請註冊時亦未經董事會決議，
23 上訴人為何不亦主張未經董事會決議無效？其理自明。

24 (三)依本次最高法院103 年度台上字第1568號發回判決意旨，指
25 出交易相對人無從由外觀即可得知者有三：1.公司內部如何
26 授權董事長執行公司之業務、2.董事長對外所為之特定交易

行為有無經董事會決議、3.董事會決議有無瑕疵。從而，交易相對人信賴公司授權董事長執行公司之業務，不須另經董事會決議而與之為契約簽訂行為，此類交易相對人自亦屬此次最高法院發回意旨所含括之善意第三人，上訴人辯論意旨狀執著於善意是指○○○是否知悉上訴人公司有無召開董事會決議而言，實屬狹隘而誤解最高法院發回之意旨。最高法院發回意旨係針對被上訴人公司一再抗辯之內容而認為○○○是否善意及其效力如何，屬於被上訴人公司重要之防禦方法，應發回原法院詳查究明前述簽約行為，○○○是否有權代表上訴人公司為之？有效與否？以及倘○○○無權代表上訴人公司簽約，○○○是否明知之善意或惡意？絕不是要求發回本院調查○○○是否知悉○○○簽約時有沒有召開董事會決議此點。蓋○○○歷來代表上訴人公司簽訂合約，從來不須經過股東會或董事會決議且為○○○所明知，於兩造本來就不是爭執事項，此於更一審判決第14頁亦有載明，根本不需要再調查，故此次最高法院發回更審的判決理由並不是要求調查○○○是否知悉○○○簽約未經董事會決議之事，甚為明確。

(四)上訴人公司歷年來關於業務執行，均未經董事會開會決議。對內係授權總經理○○○實際執行，重大業務並透過簽呈之方式由董事長○○○核示，對外授權○○○代表簽約，用印過程由管理部門依程序辦理。○○○係基於此善意之信賴，而與○○○簽訂98年10月30日「商標申請更正協議書」，有如下證據可證：

1.上訴人公司章程未記載董事會之職權及開會事宜，關於應經董事會決議事項，亦僅有記載上訴人轉投資應先經董事

會之同意此點而已，並無其他關於業務之執行應經董事會同意之限制。

2.上訴人公司歷年來曾開過之董事會，次數甚少，多半係就推選董事長案、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，未曾就任何公司業務之執行開會討論，足見上訴人業務之執行不曾經過董事會決議，而係授權董事長及總經理辦理。

3.上訴人公司業務執行除日常業務外，如有重大業務會由經辦人員具擬簽呈，逐級由總經理○○○審查後，最後由董事長○○○核示，核示後即據以執行，亦不需由董事會開會決議。

4.上訴人公司從未爭執過董事長所簽過合約效力，甚至98年11月20日○○○收到安有公司解任董事職務存證信函後，因上訴人公司仍需對外營業，而上訴人公司直到99年1月29日始辦理負責人變更登記，在此期間○○○仍然協助公司以負責人身分對外用印簽約，而上訴人公司未爭執這些合約效力，仍然依約執行。

(五)上訴人公司直至99年1月29日始向經濟部商業司辦理負責人變更登記為○○○，於99年2月4日始向財政部國稅局申請變更負責人登記，因此，在上開時間之前，○○○為上訴人公司登記負責人，該公司在此段期間對外所為法律行為，包括辦理員工健保及勞保等與銀行往來相關事務，均仍以○○○為負責人申請辦理及用印。至○○○於98年11月20日至同年12月8日收到參加人安有公司寄來改派董事之存證信函止，未曾聽聞○○○提及負責人變更之事，則○○○依其與上訴人於98年10月30日簽署之協議書約定，請商標事務所代理

01 人○○○辦理更正移轉登記手續，○○○於98年11月27日前
02 依該事務所按所製作格式化之商標申請權讓與同意書上蓋章
03 用印，自具有正當原因。

04 (六)○○○係安有公司指派法人股東代表，該公司雖於98年11月
05 13日以存證信函寄出改派法人股東代表通知，但觀該郵局存
06 證信函內容記載，收件人為上訴人，收件地址為上訴人營業
07 所地址，於98年12月8日收受，○○○係副本收件人，且於
08 98年11月20日在自家收受，原判決認○○○收受後即生效，
09 惟何以安有公司解除通知向法人股東私人住所即可生效？依
10 公司法主管機關經濟部82年3月12日對改派人員到職生效日
11 期應依法人意思到達公司時生效函釋及法務部80年法律字第
12 1410號就遇有公司他遷不明等應改向公司負責人送達之諮詢
13 意見等意旨，本件上訴人公司營業所未有變更或他遷不明，
14 故解除○○○法人股東代表一事，應係上訴人公司於98年12
15 月8日收到安有公司通知函始生效力。

16 (七)證人○○○於前審證述上訴人公司是經其同意更正商標權人
17 之申請，爾後程序均授權下屬處理等語，可證上訴人管理部
18 門基於98年10月30日簽訂之「商標申請更正協議書」約定，
19 應履行合約義務於30天內辦理後續讓與手續，並經○○○授
20 權上訴人公司管理部人員辦理用印程序，通知商標事務所人
21 員辦理，故無盜蓋印章之情事，與○○○當時是否在國內無
22 涉，況上訴人直至99年1月29日始辦理公司負責人變更登記
23 ，故於上訴人尚未辦理法定代理人變更登記前，○○○以原
24 法定代理人之小章用印以履行其代表上訴人公司與○○○簽
25 訂協議書更正商標申請人之義務，不能逕謂為無效。又證人
26 即商標事務所代理人○○○於前審證述上述申請書及同意書

01 係向智慧局辦理變更所必須之文件等語，是在其上用印是履
02 行協議書之合約義務，另該申請書及同意書上所載明內容，
03 是屬證明性質的同意書，而非另行成立之合約或協議書，且
04 受讓人直接記載被上訴人公司，而非○○○，可知辦理讓與
05 手續時由○○○直接指定被上訴人為受讓人，並非被上訴人
06 與上訴人另行成立合約。

07 (八)依民法第27條第3項及公司法第208條第5項準用同法第58
08 條對於代表公司董事代表權所加限制，不得對抗善意第三人
09 ，故縱使上訴人之法定代理人已有改派情事，但尚未辦理負
10 責人變更登記，則對於尚不知悉改派而屬善意之被上訴人公
11 司而言，上訴人自不得以98年11月27日係原法定代理人○○
12 ○與被上訴人用印係屬無權代理為理由而對抗被上訴人公司
13 ，因此，上訴人基於98年10月30日簽訂之協議書，而應辦理
14 98年11月27日之讓與手續，本即係上訴人公司應盡義務，不
15 能因上訴人公司法定代理權限問題，而對善意之被上訴人主
16 張讓與手續無效。退步而言，縱認○○○已於98年11月20日
17 收受安有公司改派法人股東代表存證信函對上訴人公司生效
18 ，但○○○未告知被上訴人及○○○，另依○○○在該公司
19 歷來授權用印行為，及○○○未在98年11月20日後通知○○
20 ○及上訴人管理部門停止用印行為，又上訴人至99年1月29
21 日始為負責人變更登記，可見○○○仍然以公司董事長身分
22 任事，顯然仍然有以自己之行為表示以代理權授與他人或知
23 他人表示為其代理人而不為反對表示之表見代理情形，本件
24 自得適用民法第169條表見代理之規定，由上訴人負授權人
25 責任等語置辯。

26 三、參加人陳述：

01 (一)參加人質疑○○○與○○○於98年10月30日簽訂之「商標申
02 請更正協議書」及98年11月27日簽字之「申請書」、「同意
03 書」之形式及實質真正，此之真正性與否，應由被上訴人負
04 擔舉證責任，然迄未舉證證明。

05 (二)退步言之，縱前揭文書為真正，然無論上訴人前法定代理人
06 ○○○是否被解任，簽署98年10月30日之協議書及98年11月
07 27日之申請書及同意書未經董事會開會決議，依據最高法院
08 21年上字第1486號判例及82年台上字第280號判決見解，如
09 轉讓商標一事，非屬上訴人營業上之事務，則○○○對於其
10 本無代表權可言，且未經上訴人公司之承認，自不能對該公
11 司生效。

12 (三)依最高法院86年度台上字第2996號判決見解，○○○簽立98
13 年10月30日協議書及98年11月27日簽訂之申請書與同意書皆
14 應經董事會決議行之，而上開文書未經董事會開會決議，自
15 對上訴人公司不生效力，且○○○於一審時即已自認其當時
16 為上訴人公司實質經營人，並保管上訴人公司之大小印章，
17 自不能主張其善意不知○○○簽立上開文書未經董事會決議
18 。

19 (四)縱假設○○○雖簽立上開協議書與同意書等文件時，其有代
20 表權限，且不需經董事會同意，○○○蓋用印章之不法行為
21 亦得代理，然○○○隱名代理上訴人公司簽立之上述協議書
22 等文件，亦違反民法第106條自己代理及雙方代理之禁止規
23 定，且經上訴人公司明確拒絕承認，自不對上訴人公司發生
24 效力。

25 四、原審判決駁回上訴人全部請求，上訴人不服提起上訴，聲明

26 (一)原判決廢棄。(二)被上訴人應將中華民國99年5月1日公告

第00000000號「橘平屋」商標之商標專用權人變更，並回復登記為上訴人。被上訴人答辯聲明：駁回上訴。

五、兩造經協議後將下列事實列為不爭執事項（本院卷二第259-261頁），爰採為本判決之基礎事實：

(一)系爭商標是上訴人公司於98年9月21日向智慧局申請註冊。

(二)上訴人公司前任法定代理人○○○係該公司法人股東安有公司指派之代表董事。安有公司於98年11月13日以台北成功郵局第0000號存證信函，通知○○○依公司法第27條第3項規定解除○○○之董事職務，改派○○○接任董事職務，○○○於98年11月20日收受前開董事職務解除通知書，並於98年11月23日出國至98年12月9日返國，上訴人公司於98年12月8日收到上開存證信函。

(三)被上訴人公司提出形式上為○○○於98年10月30日仍為上訴人公司法定代理人時簽訂之「商標申請更正協議書」，並於協議書第4條約定：「甲方（即上訴人）同意於本協議成立後，即配合乙方（即○○○）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。甲、乙雙方應依指定代理人通知期限內備齊有關證件、印章辦理相關事宜。」

(四)被上訴人公司於98年11月30日持98年11月27日簽訂蓋有上訴人公司印章及○○○印章之商標申請權讓與同意書，向智慧局申請變更申請人名稱為被上訴人公司，智慧局遂於99年5月1日註冊公告登記系爭商標之商標權人為被上訴人公司。

(五)被上訴人公司前法定代理人○○○自上訴人公司91年1月間設立登記時起，即於上訴人公司擔任副總經理之職務，系爭

01 商標向智慧局申請註冊時，○○○仍任職於上訴人公司。

02 六、本件爭執事項經依民事訴訟法第463條準用同法第270條之
03 1第1項第3款規定，整理並協議簡化爭點後（見本院卷二
04 第261頁），爰作為本件辯論範圍：

05 (一)上訴人公司前法定代理人○○○法定代理人職務何時解除？

06 (二)被上訴人公司法定代理人○○○於98年11月27日同意蓋用上
07 訴人公司及第三人○○○印章所簽訂商標申請權讓與同意書
08 之行為，是否係屬於有權代理或代行？若非屬有權代理或代
09 行，被上訴人公司得否依據表見代理或類推適用表見代理之
10 規定主張兩造於98年11月27日蓋用上訴人公司及原董事長○
11 ○○之印章而與被上訴人公司簽訂之「同意書」之行為係屬
12 有效？

13 (三)○○○與○○○簽約時，○○○是否為善意及其效力如何？
14 被上訴人公司得否以上訴人公司於98年10月30日所簽訂之「
15 商標申請更正協議書」主張其所受系爭商標申請權之移轉具
16 有法律上之原因？

17 (五)上訴人公司得否依據民法第184條第1項前段、第185條第
18 1項、第179條、修正前商標法第61條第1項（即現行商標
19 法第69條第1項）、民法第28條及公司法第23條第2項，合
20 併請求回復系爭商標之商標權人登記？

21 七、得心證之理由：

22 (一)○○○之法定代理人職務於98年11月20日解除：

23 1.被上訴人辯稱：○○○代表安有公司為上訴人董事職務，
24 不能以○○○98年11月20日收到解除職務存證信函為據，
25 應以上訴人公司於98年12月8日收到安有公司通知為準，
26 ○○○自98年11月20日至98年12月8日仍為上訴人董事長

等情。

- 2.按政府或法人為股東時，得當選為董事或監察人，但須指定自然人代表行使職務；代表人得依其職務關係，隨時改派補足原任期，公司法第27條第1、3項定有明文。次按「政府或法人為公司股東，當選為董事或監察人，依公司法第27條第1項規定，指定自然人代表行使職務者，該被指定人與政府或法人間之法律關係為委任；受任人本於其代表之資格，再由公司指派擔任子公司之董事、監察人，亦屬原委任事務範圍。」（最高法院102年度台上字第1304號民事判決參照）依此，法人股東指定自然人代表其在公司行使職務，該被指定之自然人與法人股東間為委任關係，以處理公司法（團體法）上之事務為其標的。另依民法第549條第1項規定「當事人之任何一方得隨時終止委任契約。」因之，法人股東得隨時解除其指派自然人代表之職務，並於解除通知達到被指派之自然人即生效力。
- 3.查上訴人公司法人股東安有公司於98年11月13日以台北成功郵局第0000號存證信函，通知○○○依公司法第27條第3項規定改派○○○，接任其董事職務，○○○於98年11月20日收受，有上訴人提出該存證信函可證（見原審卷第70頁），此為兩造所不爭執。次查上訴人公司於98年11月16日曾召開臨時股東會，由監察人○○○擔任主席，其中改選董事案決議案，決議安有公司法人代表改為○○○等情，有上訴人提出之股東臨時會議事錄可證（見原審卷第73頁），○○○之配偶○○○針對該股東臨時會以違反公司法第220條等規定為由，提起撤銷股東會決議之訴，經臺灣士林地方法院98年度訴字第1444號民事判決、臺灣高

等法院99年度上字第488 號民事判決及最高法院101 年度台上字第1349號民事裁定，駁回○○○所提撤銷股東會決議之訴，是上訴人公司於98年11月16日股東臨時會議即已決議法人股東安有公司董事已改由○○○代表，是安有公司在通知○○○之前，已由上訴人公司臨時股東會通過安有公司改派董事之事，嗣安有公司於98年11月20日通知○○○解除其董事職務，即生效力。被上訴人雖稱應以上訴人公司於98年12月9 日收到解除○○○職務通知時起算，與上開規定及實務見解不符，並不可採。

(二)○○○與○○○簽訂之「商標更正申請協議書」等文件未經上訴人同意，係無權代理：

1.按股份有限公司讓與全部或主要部分之營業或財產，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東或決議通過半數之同意行之；公司業務之執行，除公司法或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之，公司法第185 條第1 項第2 款、第202 條分別定有明文。是公司法就讓與股份有限公司全部或主要部分財產，明定應經股東會特別決議通過，該財產如非全部或主要部分財產得由董事會決議行之，此因公司資產為股東及債權人之擔保，與公司日常事務授權董事或經理人單獨執行者不同，自不能由董事長私下與第三人另行獨自交易，致公司資產減少。次按「公司法第202 條規定，公司業務之執行，由董事會決定之，除本法或章程規定，應由股東會決議之事項外，均得由董事會決議行之。從而系爭商標縱非屬被上訴人主要部分財產，其讓與無庸依公司法第185 條第1 項第2 款規定經股東會同意，然亦應依上述

規定，經董事會決定行之。原判決就系爭商標是否屬重要資產，未予審酌表示意見，亦與上訴人應受敗訴判決結果不生影響。」（最高法院86年台上字第2996號民事判決參照）依此，股份有限公司讓與屬於公司資產之商標權，應經董事會決議，該商標權是否為公司重要資產，並非所問。

2.又按公司法第23條第1項規定公司負責人應盡注意及忠實義務，雖立法理由未說明忠實義務內涵，惟該規定著重者為利益衝突問題，應指公司負責人於處理公司事務時，必須出自為公司之最佳利益之目的而為，不得圖謀自己或第三人之利益，參酌金融監督管理委員會修正之「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」行政指導意見，公司董事忠實義務具體內涵應包括：防止利益衝突、避免圖私利之機會、保密責任、公平交易、保護及適當使用公司資產、遵循法令規章、鼓勵呈報任何非法或違反道德準則及違反之懲戒措施等。依此，董事將公司資產未經股東會或董事會決議即私下讓與，亦違反公司法第23條第1項董事忠實義務規定。

3.再按「代理人於代理權範圍內所為之法律行為，其效果始歸於本人；逾越代理權範圍，則為無權代理。代理權之範圍，因法定代理或意定代理而不同。法定代理權之範圍，依法律之規定；意定代理權之範圍，則依本人之授權行為定之，意思表示以外之行為及不法行為並無成立代理之餘地。」（最高法院96年度台上字第1630號民事判決參照）是以如依法律規定而代理，其代理權範圍依法律規定。股份有限公司董事長依公司法第208條第3項規定，對外代

表公司，雖法律規定係代表，然我國採民商合一制度，董事與公司間關係為委任關係，民法無權代理之規定亦適用於公司董事。是股份有限公司董事長依公司法第208條第3項規定代表公司，其之代理權範圍自應依法律規定。因之，依法律規定應經董事會決議或授權，董事長擅自代理公司所為法律行為，其行為效力如何？法律未明文規定，惟學說認股份有限公司董事長就此原無代表權，其代表公司與自己或他人所為法律行為，應認屬逾越代表權之行為，應類推適用民法第170條無權代理規定，決定其效力，亦即非經公司之承認，對公司不生效力，未經公司承認前，效力未定，他方當事人得定相當期限催告公司確答是否承認，如公司逾期未答覆，視為拒絕承認（劉連煜，現代公司法，頁366）。實務則以「公司法第223條係規定『董事為自己或他人與公司有交涉時，由監察人為公司之代表』故董事倘無為自己或他人與公司有交涉情事，即毋庸由監察人為公司之代表。又首揭條文之規定，旨在禁止雙方代表，以保護公司（本人）之利益，非為保護公益而設，自非強行規定，如有違反，其法律行為並非無效，倘公司（本人）事前許諾或事後承認，即對於公司（本人）發生效力。此觀民法第106條及第170條第1項之規定自明。」（參照最高法院87年度台上字第1524號民事判決），是實務就董事長違反公司法第223條規定，非由監察人代表公司與自己之交易行為，認屬效力未定，直接適用民法第106條和第170條無權代理效力未定規定，則董事將公司資產私下與第三人交易，亦可適用無權代理效力未定規定。

01 4.查上訴人公司於98年9月21日委託商標事務所人員○○○
02 向智慧局申請系爭「橘平屋」註冊商標，有被上訴人提出
03 之商標註冊申請書和委任書影本可證（見原審卷第41至44
04 頁），嗣於98年10月30日○○○代表上訴人與時任上訴人
05 總經理之○○○個人簽訂商標申請權更正協議書，有被上
06 訴人提出之該協議書影本可證（見原審卷第45至46頁），
07 之後由商標事務所人員持98年11月27日○○○代表上訴人
08 公司與○○○所簽立之商標申請讓與同意書，按智慧局註
09 冊前變更申請書例稿，向智慧局辦理註冊前商標權人變更
10 申請，有上開文件可按（見原審卷第47至50頁），智慧局
11 審查後核准，以被上訴人為系爭「橘平屋」商標之商標權
12 人於99年5月1日註冊公告，有系爭商標查詢結果明細影
13 本可證（見原審卷第11頁）。前述協議書為○○○與○○
14 ○私下所訂，並未經上訴人公司董事會決議通過，此為○
15 ○○所知悉，且被上訴人於103年10月30日民事爭點整理
16 狀自認此事實（見本院更二審卷第56頁），並於本院更一
17 審言詞辯論時，被上訴人訴訟代理人表示「98年10月30日
18 海揚公司尚未改選董監事，仍然是由原經營團隊在經營，
19 而海揚公司歷年來在原經營團隊經營期間並沒有開過股東
20 會或董事會，所有決策都是由董事長及總經理○○○執行
21 ，其他股東都是分配利潤，本件協議書簽訂時，是由董事
22 長○○○與○○○親自協議內容而決定的，並未另行召開
23 董事會或股東會，但並不影響此份協議書的效力。」等語
24 （見本院更一審卷第132頁），是○○○讓與系爭商標申
25 請權予○○○時並未經上訴人公司董事會決議，應堪認定
26 。

01 5.本件前開○○○與○○○於98年10月30日簽訂之「商標更
02 正申請協議書」，二人分別擔任上訴人公司董事長與總經
03 理，均為執行上訴人業務之負責人，自應依公司法第23條
04 第1項規定，對上訴人公司負有忠實執行業務義務；而公
05 司法對於讓與公司全部或主要部分資產，已明定須經股東
06 會決議通過，如未召開股東會，依前揭最高法院86年度台
07 上字第2996號判決實務見解，亦應取得董事會決議，不能
08 任由董事長私下交易，倘准許董事長私下將屬於公司資產
09 任意與總經理交易，則與前開公司負責人應負忠實義務規
10 定抵觸。其二人於98年10月30日簽訂之上述協議書，因違
11 反公司法規定，應屬無權代理，然因上訴人拒絕承認該協
12 議書效力，自對上訴人公司不生效力。又○○○與○○○
13 於98年11月27日另在商標註冊前變更商標權人名義之申請
14 書及同意書上簽字，亦因○○○於98年11月20日解除代表
15 安有公司職務，是其簽立之申請書及同意書，亦屬效力未
16 定，依前述條文與實務見解，該「申請書」及「同意書」
17 均屬效力未定，而上訴人公司亦拒絕承認該等文件之效力
18 ，是對於上訴人公司不生效力。

19 6.被上訴人辯稱：上訴人公司章程第14條規定董事長代表公
20 司，董事會得將公司業務授權董事長執行，上訴人公司歷
21 來均未經董事會或股東會決議，參公司法第208條第5項
22 準用第57條規定，○○○有代表上訴人公司執行一切事務
23 之權利，系爭商標未經上訴人使用，殊難想像須經董事會
24 決議，況系爭「橘平屋」申請商標註冊未經董事會決議，
25 上訴人又為何不主張該申請未經董事會決議無效？是不應
26 以未經董事會決議而認無效；又系爭商標當時在申請註冊

01 中，尚未成為商標權，亦非上訴人公司資產云云。惟：

02 (1)查上訴人為○○○之家族公司，○○○自91年1月設立
03 登記時起，擔任公司副總經理，於98年10月間為上訴人
04 總經理，其稱：因與父母及其他股東對公司經營方式不
05 認同，乃與時任董事長之○○○懇談後，○○○認系爭
06 商標與上訴人公司無關，且從未在公司運作，同意先歸
07 還，而於98年10月30日簽訂上開更正商標協議書等語（
08 見被上訴人辯論意旨狀，本院卷二第318頁），是其已
09 說明系爭商標為其所創作，但原為提供上訴人公司使用
10 ，因經營理念不合，乃請求返還，此由前述○○○配偶
11 ○○○就上訴人公司股東臨時會議提起三審訴訟可徵，
12 故系爭商標原要提供予上訴人公司使用，屬於公司資產
13 ，況上訴人已延請商標事務所辦理申請註冊，支付相關
14 費用及規費，可認上訴人將其作為公司資產使用。

15 (2)○○○與○○○雖於系爭商標申請審查時，簽訂協議更
16 正商標權人為○○○指定之被上訴人，雖未成為商標，
17 但商標註冊申請於提出申請後，於無商標法第30條等規
18 定事由即可由智慧局核准註冊公告，是申請人對該商標
19 申請成為商標權即有期待權，此具有經濟上價值，故系
20 爭商標尚在商標申請階段即不認為非屬上訴人公司資產
21 。

22 (3)上訴人公司歷年來對外交易未經董事會決議，係因公司
23 未確實按公司法執行，但交易雙方間無爭執，上訴人公
24 司亦無拒絕承認○○○代表公司交易法律行為之效力，
25 無法律上效力之爭議，惟不能以所有未經董事會決議之
26 事作為○○○可私下將公司資產任意處分之理由。

01 (4)如前所述，○○○與○○○均為上訴人公司負責人，其
02 等負有保護及適當使用公司資產之忠實義務，該義務之
03 核心即公司負責人應善意履行管理公司財產，以增進公
04 司合法利益，不應有任何私利上之理由，○○○認將系
05 爭商標給予上訴人公司使用係屬錯誤，應係另循法律途
06 徑救濟，不能由董事長與總經理私下簽訂協議書轉讓。

07 (三)○○○與○○○簽訂「商標更正申請協議書」時並非善意第
08 三人：

09 1.被上訴人辯稱：上訴人公司歷年來對外交易均未經過股東
10 會或董事會決議，此為○○○所明知，於兩造本來是不爭
11 執事項，本次最高法院發回意旨，係就○○○是否有權代
12 表上訴人公司為之？有效與否？及○○○無權代表上訴人
13 簽約，○○○是否明知之善意或惡意？等語。

14 2.按對於董事代表權所加之限制，不得對抗善意第三人；股
15 份有限公司對於董事代表權所加之限制，不得對抗善意第
16 三人，民法第27條第3項、公司法第208條第5項準用同
17 法第58條設有規定。次按「股份有限公司之董事會係定期
18 舉行，其內部如何授權董事長執行公司之業務、董事長對
19 外所為之特定交易行為有無經董事會決議及其決議有無瑕
20 疵等，均非交易相對人從外觀即可得知；而公司內部就董
21 事會與董事長職權範圍之劃分，對於交易對象而言，與公
22 司對於董事長代表權之限制無異，為保障交易之安全，宜
23 參酌公司法第57條、第58條之規定，認董事長代表公司所
24 為之交易行為，於交易相對人為善意時，公司不得僅因未
25 經董事會決議或其決議有瑕疵，即否認其效力。」（最高
26 法院102年度台上字第2511號民事判決參照）又按「同法

（公司法）第208條第3項固規定，股份有限公司之董事長對外所為之法律行為，如未經董事會決議或其決議有瑕疵，且其情形為交易相對人所明知，則該法律行為對於公司尚不發生效力。」（最高法院106年度台上字第133號民事判決參照）依此，如與公司交易之相對人如明知董事長與之成立之法律行為，未經董事會決議，對公司不生效力。

3.查○○○係98年11月20日經法人股東安有公司通知解除代表該公司董事職務，已如前述，則其於98年10月30日與○○○簽訂上述「商標更正申請協議書」，係上訴人公司法定代理人，而被上訴人亦自認○○○歷來代表上訴人簽訂合約，從來不須經過股東會或董事會決議且為○○○所明知等情（見本院卷二第300頁）。再被上訴人及證人○○○（即○○○配偶）、○○○於原審、更審及另案中多次承認○○○係上訴人公司實質經營人，且公司大小章皆由○○○管理，其內容如下：

(1)被上訴人於原審答辯狀陳述：○○○因父○○○經營○○○公司不善，於90年12月24日另行創立上訴人公司，並負責實際經營，擔任副總經理等語（見原審卷第87頁）。

(2)○○○於另案（臺灣臺北地方法院臺北簡易庭99年度北簡字第00000號本件上訴人與他人間之給付票款事件）表示：其受僱於本件上訴人公司，陳稱：「我擔任採購業務已經有八年的時候，這八年來一直都是這樣，我的主管就是○○○，○○○是公司總經理，基本上公司的業務大部分都是由他負責，他會報告董事長，公司真正

的大老闆其實是○○○的父母，因為他們是公司的大股東。」；○○○於該案擔任證人亦證述：「我是（本件上訴人公司）總經理，訂貨及付款的部分我是負責簽傳票跟蓋支票章．．法定代理人的章都一直在我這裡，公司有二個保險箱各放壹個章，後因為公司經營權有糾紛我就收回來放我這裡」等語（見原審卷第130 至131 頁）。

(3)○○○於另案（臺灣士林地方法院99年度訴字第000號本件上訴人與他人間之給付貨款事件）陳述：「．．○○○的印章是放在公司保險箱鑰匙由我保管，公司大章是放在另外一個保險箱，鑰匙放在我太太那邊。11月或12月份之後原來放在我太太那邊的鑰匙也改由我保管。」等語（見原審卷第152頁）。

(4)○○○於另案（臺灣士林地方法院99年度訴字第000號本件上訴人與他人間之給付貨款事件）陳述：「98年底，出納會依據財務部的傳票開票，再向我申請用印，我會到董事長辦公室拿小章，再到管理室拿大章，只要確認金額無誤就讓出納用印。99年開始，用印作業就轉由○○○負責」、○○○亦陳述：「○○○來公司後，他都授權我，印章交由我保管，也都我在使用。」等語（見原審卷第158 至161 頁）。

(5)被上訴人於本件前審陳述：商標事務所於98年11月27日指派○○○經理到上訴人公司管理部，○○○提供制式表格即系爭「商標申請權同意書」及「註冊前變更申請書」給管理部協理○○○，○○○即向○○○總經理報告，並向○○○總經理拿取保管箱鑰匙取得法定代理人

○○○小章，一起交給○○○，而由○○○在○○○面前持上訴人公司大小章，統一用印在二份制式表格上，用印完畢即由○○○將二份制式表格攜走，向智慧局送件申請等語（見前審卷第122 頁）。

(6)被上訴人訴訟代理人於本件更一審言詞辯論時表示：98年10月30日上訴人公司尚未改選董監事，仍然是由原經營團隊在經營，而上訴人公司歷年來在原經營團隊經營期間並沒有開過股東會或董事會，所有決策都是由董事長及總經理○○○執行，其他股東都是分配利潤，本件協議書簽訂時，是由董事長親自協議內容而決定的，並未另行召開董事會或股東會等語（見本院更一審卷第132頁）。

4.由上述陳述及證言可知，上訴人公司實際經營者為○○○，並由其保管公司大小章，自無上訴人公司對於○○○董事長代表權加以限制之事由，而被上訴人自認○○○與○○○於98年10月30日簽訂上述協議書時，上訴人公司未召開過董事會決議同意將系爭商標申請更正為○○○或其指定之被上訴人公司，則○○○非善意第三人，自堪認定。

(四)被上訴人取得系爭商標申請權不具法律上原因，上訴人得依據民法不當得利規定請求返還系爭商標之商標權：

1.按無法律上原因而受利益，致他人受損害，應返還其利益，雖有法律上原因而其後已不存在者，亦同；無效法律行為之當事人，於行為當時知其無效，或可得而知者，應負回復原狀或損害賠償之責任，民法第179 條及第113 條定有明文。

2.上訴人於98年10月30日雖簽訂同意配合被上訴人法定代理

人○○○辦理系爭商標註冊申請權更正轉讓協議，然該協議書為上訴人公司拒絕承認，對於上訴人不生效力。又○○○知悉○○○於簽約時，未經上訴人公司董事會決議，其非善意，業如前述。另○○○法定代理人職務已於98年11月20日解任，其於98年11月27日向智慧局申辦系爭商標註冊前更正申請所簽立之申請書及同意書，屬無權代理，亦經上訴人公司拒絕承認，對上訴人均不生效力，故被上訴人無受讓系爭商標申請權之法律上原因，因智慧局核准被上訴人為系爭商標之商標權人，致上訴人喪失系爭商標之商標申請權人地位，屬不當得利，上訴人依上開規定，請求被上訴人回復系爭商標之商標權，應屬有據。

(五)上訴人尚不得依侵權行為與公司負責人執行職務連帶責任規定請求變更系爭橘平屋商標之商標權人：

1.按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者連帶負損害賠償責任；商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，民法第184條第1項前段、第185條第1項及修正前商標法第61條第1項前段（現行商標法第69條）分別定有明文。依此規定，商標侵權行為之損害賠償以行為人有故意或過失為要件，然故意過失以自然人為對象，再視其是否有此主觀意思及客觀行為而判斷所屬法人應否負連帶賠償。本件上訴人僅對被上訴人公司請求返還系爭商標，是不符前開商標侵害之損害賠償規定。

2.按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償責任；公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對

01 他人應與公司負連帶賠償之責，民法第28條、公司法第23
02 條第2項分別定有明文。依此規定公司董事或負責人因執
03 行職務加損害於他人，公司與該負責人連帶賠償。本件雖
04 係因上訴人公司董事長○○○與總經理○○○未經董事會
05 決議私下訂立協議書，與其等在上訴人公司職務相關，但
06 上訴人依不當得利規定已得向被上訴人請求將系爭商標變
07 更登記為上訴人名義，已可回復受損之「應有狀態」，而
08 不當得利無連帶返還所失利益之情形，上訴人亦未對○○
09 ○與○○○起訴，是以對本件被上訴人無適用上開公司負
10 責人執行職務連帶賠償之規定。

11 八、綜上所述，上訴人本於不當得利之法律關係，請求被上訴人
12 應將99年5月1日公告第00000000號「橘平屋」商標之商標
13 權人變更登記為上訴人，為有理由，應予准許。原審就上開
14 應准許部分，為上訴人敗訴之判決，於法未合，上訴意旨求
15 予廢棄改判，為有理由，應予准許。

16 九、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院
17 斟酌後，認均不影響本件判決結果，爰不再逐一論述，附此
18 敘明。

19 十、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1
20 條、民事訴訟法第450條、第78條、第463條判決如主文。

21 中 華 民 國 108 年 4 月 30 日

22 智慧財產法院第二庭

23 審判長法 官 李維心

24 法 官 蔡如琪

25 法 官 彭洪英

26 以上正本係照原本作成。

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
06 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
07 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

08 中 華 民 國 108 年 5 月 8 日
09 書記官 周其祥

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。