

智慧財產法院民事判決

107年度民商上字第23號

上訴人 王心平

被上訴人 鎰盛鑫實業有限公司

法定代理人 陳銘進

訴訟代理人 連堂凱律師

複代理人 鍾佩君律師

上列當事人間商標權移轉登記事件，上訴人對於中華民國107年11月12日本院107年度民商訴字第23號第一審判決提起上訴，本院於108年8月29日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決廢棄。

被上訴人在第一審之訴駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

事實及理由

一、被上訴人主張：

被上訴人公司主要經營五金行業務，於民國105年間上訴人向被上訴人法定代理人陳銘進提議，可借用上訴人父親王國欽所設立但已無營業之國元股份有限公司（下稱國元公司）經營寵物食品事業，被上訴人公司遂借用國元公司經營寵物食品事業，因經營寵物食品須創設品牌，故由陳銘進指示當時被上訴人公司員工○○○設計商標圖案草稿，再委請訴外人○○○設計「PinPin」商標及外包裝圖案，並給付報酬新臺幣（下同）12,000元。嗣又委請台一國際專利商標事務所（下稱台一事務所）辦理「PinPin」商標註冊事宜，並借用上訴人名義登記為註冊第「00000000」、「00000000」、「

00000000」,「00000000」號「PinPin」設計圖商標(如判決附圖1-4所示,以下合稱系爭商標)之商標權人,由於系爭商標之設計、註冊皆由被上訴人全程操持,並本預計作為被上訴人使用、收益及處分,故被上訴人為系爭商標實際所有人,爰類推適用民法第549條第1項規定,以原審起訴狀繕本送達,終止兩造就系爭商標權借名登記契約,並類推適用民法第541條第2項之規定,及基於民法第179條、第767條第1項中段之規定,請求上訴人將系爭商標權移轉予被上訴人等語。

二、上訴人抗辯則以：

上訴人與被上訴人間就系爭商標不存在借名登記契約,被上訴人雖支付系爭商標之註冊費用、國元公司貨款與報關等費用,然係因上訴人與被上訴人法定代理人陳銘進之前為男女朋友關係,且其在被上訴人公司擔任行政及會計約一年半,處理很多事情,幫被上訴人賺進數千萬元,都沒領薪水,故被上訴人法定代理人陳銘進自願出資贊助上訴人與國元公司經營寵物商品業務(法律上定性應為民法之「贈與」行為),後因陳銘進變心愛上別的女人致雙方分手,始對其自願出資贊助行為反悔,而改稱係被上訴人替上訴人及國元公司代墊相關費用、商標是借名登記云云。此等事實,不但有被上訴人寄發予上訴人之律師函可稽,更有陳銘進於106年10月7日5時16分所發之LINE訊息「從現在開始,我不會再為國元出任何錢了」、另案被上訴人向國元公司請求之代墊款明細可為鐵證。由上述被上訴人委任泰和法律事務所寄發予國元公司之律師函內容:「自106年間起鎰盛鑫公司為國元公司墊付款暫計高達111萬921元,且皆有匯款紀錄可查,煩

01 請國元有限於文到5 日內清償全數款項」，可明確得知被上
02 訴人支付寵物商品之貨款非因被上訴人與上訴人間存有借名
03 登記契約，而係上訴人自己親自實際經營寵物商品業務，否
04 則被上訴人為何發律師函要求國元公司清償代墊款項？再觀
05 陳銘進於發出給上訴人之LINE訊息「從現在開始，我不會再
06 為國元出任何錢了」後，不逾三週便委請泰和法律事務所律
07 師發函要求國元公司清償如上證一所載寵物商品、報關費用
08 等「代墊」款項，被上訴人支付上述款項非因被上訴人借用
09 國元公司對外經營寵物業務自明。被上訴人於原審自始至終
10 從未舉證雙方對於系爭商標之借名登記契約如何為意思表示
11 之合致，原判決亦未提及如何認為雙方就系爭商標之借名登
12 記契約意思表示已達合致、以及得此心證之理由。顯然原判
13 決除有事實認定錯誤外，併有判決不備理由之違法等語。

14 三、原審判命上訴人應將系爭商標權移轉予被上訴人。上訴人不
15 服提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人在第一審
16 之訴駁回。被上訴人答辯聲明：上訴駁回。

17 四、爭點整理：

18 (一)不爭執事項：

19 系爭商標登記上訴人為商標權人。

20 (二)爭點：

21 1.兩造間就系爭商標是否有借名登記契約之存在？

22 2.被上訴人類推適用民法第549 條第1 項之規定，為終止系爭
23 商標權借名登記契約之意思表示，及類推適用民法第541 條
24 第2 項之規定，請求上訴人將系爭商標權移轉登記予被上訴
25 人，是否有理由？

26 3.被上訴人依民法第179 條之規定，請求上訴人將系爭商標權

移轉登記予被上訴人，是否有理由？

4.被上訴人依民法第767 條第1 項中段之規定，請求上訴人將系爭商標權移轉登記予被上訴人，是否有理由？

五、本院之判斷：

(一)被上訴人不能證明兩造間有「借名登記」契約之意思表示合致：

1.按「借名登記」契約者，謂當事人約定一方將己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，在性質上應與委任契約同視，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，固應賦予無名契約之法律上效力，並類推適用民法委任之相關規定，惟借名登記契約究屬於「非典型契約」之一種，仍須於雙方當事人，就一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記，相互為合致之意思表示，其契約始克成立（最高法院99年度台上字第1662號、100 年度台上字第1972號判決意旨參照）。次按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民事訴訟法第277 條前段定有明文。因此主張借名登記者，自應就該借名登記契約之意思表示合致之事實負舉證責任。而民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責；若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院17年上字第917 號判例參照）。

2.被上訴人主張借用上訴人父親所設立之國元公司經營寵物食品事業，因經營寵物食品須創設品牌，故申請系爭商標，並

01 借用上訴人名義登記，固於原審除聲請訊問證人即被上訴人
02 員工○○○：證稱係被上訴人法定代理人陳銘進指示其設計
03 商標圖案草稿等情；再聲請訊問訴外人○○○證稱：被上訴
04 人法定代理人陳銘進請伊設計「PinPin」商標及外包裝圖案
05 ，並給付報酬12,000元等情；又提出被上訴人公司轉帳傳票
06 、臺灣銀行收據及台一國際專利商標事務所繳費通知書等影
07 本（見原審卷第29至33頁），證明被上訴人委請台一國際專
08 利商標事務所辦理系爭商標註冊繳費事宜等情。

09 3.惟上訴人對被上訴人主張兩造間就系爭商標有借名登記契約
10 存在一節，堅決否認，辯稱係因上訴人與被上訴人法定代理
11 人陳銘進之前為男女朋友關係，且其在被上訴人公司擔任行
12 政及會計約一年半，處理很多事情，幫被上訴人賺進數千萬
13 元，都沒領薪水，故被上訴人法定代理人陳銘進自願出資贊
14 助上訴人與國元公司經營寵物商品業務，支付系爭商標之註
15 冊費用、國元公司貨款與報關等費用，法律上定性應為民法
16 之贈與行為等語。故被上訴人上揭舉證並不能證明兩造間就
17 系爭商標有借名登記契約之意思表示合致，而被上訴人就兩
18 造間就系爭商標有借名登記契約之意思表示合致之事實，迄
19 未能舉確實證據以實其說。

20 4.被上訴人法定代理人陳銘進與上訴人交惡分手時，於106 年
21 10月7 日5 時16分傳LINE訊息予上訴人稱：「…從現在開始
22 ，我不會再為國元出任何錢了」（見被證11，原審卷第13 7
23 頁），且為被上訴人所不爭執。苟如被上訴人所主張係被上
24 訴人自己借用國元公司名義經營寵物商品業務，則被上訴人
25 所出費用係為被上訴人自己所用者，為何其法定代理人陳銘
26 進稱不會再為國元出任何錢了？

01 5.被上訴人委任泰和法律事務所於106 年10月25日寄發予國元
02 公司之律師函稱：自106 年間起鎰盛鑫公司為國元公司墊付
03 款暫計高達111 萬921 元，且皆有匯款紀錄可查，煩請國元
04 有限於文到5 日內清償全數款項等語（見原審新北地院卷第
05 71至73頁），嗣被上訴人另向臺灣新北地方法院聲請對國元
06 公司發支付命令，經國元公司異議視為起訴，主張國元公司
07 應清償被上訴人111 萬921 元，包括：代墊貨款及報關費用
08 共83萬2914元，為國元公司代聘員工○○○、○○○、○○
09 ○、王心怡四人代墊薪資共23萬5057元，代墊國元公司應付
10 第三人宇呈資訊股份有限公司軟體安裝費用1 萬1156元，代
11 墊國元公司員工制服費1 萬300 元，代墊國元公司應付大營
12 貨運商品運送費2 萬1494元等。經國元公司抗辯係因其法定
13 代理人王國欽之女兒即上訴人與被上訴人法定代理人陳銘進
14 之前為男女朋友關係，且在被上訴人公司擔任行政及會計約
15 一年半，處理很多事情，幫被上訴人賺進數千萬元，都沒領
16 薪水，故被上訴人法定代理人陳銘進自願協助上訴人與國元
17 公司經營寵物商品業務而支付貨款及報關費用，另聲請向勞
18 工保險局函調投保資料及訊問證人王心怡、○○○，證明○
19 ○○、○○○、○○○、王心怡為被上訴人公司所聘等情。
20 後經法官勸諭後，簽立和解筆錄載明：被上訴人不得再對國
21 元公司請求上開款項。經本院向臺灣新北地方法院調取該10
22 7 年度訴字第237 號返還代墊款事件卷宗查明。苟如被上訴
23 人本件所主張係被上訴人自己借用國元公司名義經營寵物商
24 品業務，則被上訴人所出費用係為其自己所用者，為何於上
25 開律師函及另案民事主張係為國元公司代墊貨款及相關費用
26 ，並向國元公司請求返還代墊款？二者已自相矛盾。

01 6.被上訴人前以國元公司與代表人王國欽，因國元公司銷售寵
02 物商品使用系爭商標為基礎素材設計之外包裝圖案，侵害被
03 上訴人之著作財產權，而向檢察官提起違反著作權法告訴，
04 案經檢察官偵查後認為：系爭商標「PinPin」係取證人王心
05 平（即本件上訴人）名字諧音而來，係由證人王心平所發想
06 ，僅出資人為告訴人（即本件被上訴人）代表人，因於創作
07 商標、著作時未明確約定歸何人所有，難認王國欽有違反著
08 作權法之犯意等情，而為不起訴處分確定，業經本院向臺灣
09 新北地方檢察署調取107 年度偵字第19555 號偵查全卷查明
10 。

11 7.上訴人抗辯因其要以其父所有之國元公司經營寵物商品業務
12 ，為品牌行銷需要而聲請註冊取得系爭商標權，並持有系爭
13 商標註冊證及繳費收據等原始資料，業於本院提出系爭商標
14 註冊證、經濟部智慧財產局（下稱智慧局）審查費及登記費
15 收據、台一事務所通知及收據等正本各4 份為證（置於本院
16 外放證物袋），被上訴人對上訴人持有系爭商標註冊證及繳
17 費收據等原始資料亦無爭執。衡諸一般借名登記契約者，當
18 事人只是利用他人名義登記其財產而已，因仍由當事人自己
19 管理、使用、處分該財產，故當事人往往持有該財產之證明
20 資料（如所有權狀、原始收據等）等，以作為管理、使用、
21 處分該財產之證明，並利於以後請求受託方更名返還之用。
22 本件被上訴人主張系爭商標係借用上訴人名義登記，惟為何
23 其未持有系爭商標之註冊證及繳費收據等原始資料？

24 8.綜上，被上訴人法定代理人陳銘進固有聘請訴外人○○○及
25 指示員工○○○協助規畫系爭商標圖樣，並出資協助上訴人
26 申請系爭商標，惟此乃因其前與上訴人係男女朋友關係所為

協助，尚不能證明被上訴人與上訴人間就系爭商標有借名登記契約之意思表示合致。

(二)本件已陷於給付不能：

上訴人108年8月29日言詞辯論時陳稱已於107年12月3日向智慧局申請拋棄系爭商標權（見本院第309頁筆錄），經本院以電話向智慧局查證，該局稱已於108年1月1日公告撤銷系爭商標權確定，此有智慧局商標檢索系統之商標單筆詳細報表四紙及本院公務電話紀錄一紙可稽（見本院卷第283至291頁），因此系爭商標權因已消滅而陷於給付不能，被上訴人已不能請求上訴人移轉系爭商標權。

六、綜上所述，不能證明被上訴人與上訴人間就系爭商標有借名登記契約之意思表示合致，且系爭商標權已被智慧局撤銷確定而消滅，被上訴人亦已不能請求上訴人移轉系爭商標權，故被上訴人主張以原審起訴狀繕本送達，終止兩造間就系爭商標權借名登記契約，並類推適用民法第541條第2項及民法第179條、第767條第1項中段之規定，請求上訴人將系爭商標權移轉予被上訴人，為無理由，不應准許。原審判令上訴人移轉，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院予以廢棄，改判駁回被上訴人於原審之訴。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

中華民國 108 年 9 月 19 日
智慧財產法院第一庭

01

02

03

04

05 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

06 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

07 (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

08 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

09 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

10 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

11 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

12 中 華 民 國 108 年 9 月 19 日

13

14 附註：

15 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

16 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

17 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

18 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

19 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

20 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。