智慧財產法院民事判決

107年度民商訴字第34號

原　　告　永和膠業廠有限公司
法定代理人　鄭智仁
訴訟代理人　謝煒勇律師
　　張立業律師
複 代理 人　宋立文律師
訴訟代理人　謝昀成律師
被　　告　鄭智銘
訴訟代理人　陳佳瑤律師
　　李文娟律師
　　葉昱廷律師

上列當事人間因商標權移轉登記事件，本院於中華民國108 年1月24日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

被告應將中華民國商標註冊第00000000號「永和三美人及圖」商標、註冊第00000000號「永和三美人及圖」商標、註冊第00000000號「海大#414」商標、註冊第00000000號「海特大#424」商標、註冊第00000000號「海小#212」商標、註冊第00000000號「永和三美人及心圖」商標移轉登記予原告。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、程序事項

一、本院於本件具管轄權：

依商標法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，由智慧財產法院管轄（智慧財產法院組織法第3 條第1 款

及智慧財產案件審理法第7 條規定參照）。本件原告主張其為主文所示之中華民國商標註冊第00000000號「永和三美人及圖」商標、註冊第00000000號「永和三美人及圖」商標、註冊第00000000號「海大#414」商標、註冊第00000000號「海特大#424」商標、註冊第00000000號「海小#212」、註冊第00000000號「永和三美人及心圖」商標（以下合稱：「系爭商標」）之申請權人及商標權人，請求被告移轉登記系爭商標予原告；被告則辯稱其為系爭商標之著作權人，而否認原告之主張。職是，本件系爭商標之歸屬不明，涉及原告與被告得否合法行使系爭商標專用權等商標法上所保護之權益，故本院就本件商標權移轉登記事件具管轄權。

二、鄭智仁得合法代表原告提起本件訴訟：

（一）按「當事人之法定代理權有無欠缺，不問訴訟程度如何，法院均應依職權調查之，故法定代理權之有無，當屬程序事項」（最高法院107 年度臺抗字第735 號民事裁定意旨參照）。被告主張其為原告之董事長，對外代表公司，而鄭智仁僅係原告的董事，不得代表原告提起本件訴訟等語（見本案卷第126 、127 頁）。本件涉及有限公司之董事長自己與其公司間訴訟時，應由何人代表公司對該董事長提起訴訟之問題。

（二）按有限公司負責人為董事，其應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務（公司法第8 條第1 項及第23條第1 項規定參照）。次按：「有限公司應至少置董事1 人執行業務並代表公司，最多置董事3 人，應經3 分之2 以上股東之同意，就有行為能力之股東中選任之。董事有數人時，得以章程特定一人為董事長，對外代表公司。又董事就法人

一切事務，對外代表法人。董事有數人者，除章程另有規定外，各董事均得代表法人，公司法第108 條第1 項及民法第27第2 項分別定有明文。是以有限公司經以章程特定一董事為董事長，對外代表公司者，如該董事長為自己與公司訴訟時，既不得同時為公司之代表，自應由其餘之董事代表公司」（最高法院95年度臺上字第2888號民事判決意旨參照）。復按：「有限公司之董事有數人者，均有代表公司之權，但如以章程特定一人為董事長時，則僅由董事長對外代表公司，其他董事之代表權即受限制，而停止行使。亦即在董事長代表權限範圍內，其他董事之代表權一時受有限制而已，非謂一經章程特定一人為董事長時，其他董事即自始喪失其代表權。此觀公司法於第一章總則第8 條規定董事為有限公司之負責人，以及民法第27條第2 項『除章程另有規定外，各董事均得代表法人』之基本原則規定，益臻明灼。從而有限公司因其董事長涉嫌犯罪，而有追訴之必要時，為保護公司權益，殊無仍由該董事長代表公司提起自訴或告訴之理。此時董事長既已無從行使其代表權，自應由其他董事代表公司對之提起自訴或告訴。倘謂必待另行選任董事或董事長，始得代表公司，因董事或董事長之姓名為有限公司章程應記載事項之一，而變更章程係準用無限公司之規定，應得全體股東之同意，且原董事長亦屬股東之一員（公司法第47條、第101 條第1 項第7 款、第108 條第1 項、第113 條參照），則更換董事長，勢所難能，無異剝奪有限公司對董事長之刑事追訴權」（最高法院89年度臺上字第7082號刑事判決意旨參照）。

（三）又按有限公司代表公司之董事或董事長，如為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為，既不得同時為公司之代表；置董事2 人以上並特定1 人為董事長者，由其餘之董事代表公司（柯芳枝著，公司法要義，三民書局，94年增訂5 版1 刷，第381 頁；梁宇賢著，公司法論，三民書局，96年修訂6 版2 刷，第241 頁；經濟部91年6 月20日經商字第09102124690 號函釋參照），再按：「系爭協議書用印係蔡○○英委由代書林某為之，蔡○○英同時代理蔡○慧及上訴人與自己簽訂，上訴人未能證明其有得蔡○慧之許諾，亦未能證明嗣後經同意追認，蔡○○英無權代理並違反民法第106 條自己代理及雙方代理禁止之規定，被上訴人已明白表示不同意，應屬無效」（最高法院104 年度臺上字第2315號民事判決意旨參照），是原告公司如欲將商標權移轉於被告，亦應由其餘之董事代表原告公司。

（四）準此，有限公司董事長對外代表公司，公司與第三人間訴訟，屬公司外部事項，原則上由董事長為公司於訴訟程序時之法定代理人，惟若公司與董事長個人之涉訟，為保護公司權益及避免因利害衝突而違反忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，故殊無仍由該董事長代表公司提起訴訟之理，而應由其餘之董事代表公司。

（五）被告為原告公司之董事長，其餘董事僅鄭智仁一人（見本案卷第59、177 頁），則依上述說明，本件該董事長即被告為自己與公司訴訟時，既不得同時為公司之代表，自應由其餘之董事即鄭智仁一人代表公司。臺灣高等法院107年度抗字第334 號民事裁定：「按有限公司應至少置董事

一人執行業務並代表公司，最多置董事三人，應經三分之二以上股東之同意，就有行為能力之股東中選任之。董事有數人時，得以章程特定一人為董事長，對外代表公司。董事就法人一切事務，對外代表法人。董事有數人者，除章程另有規定外，各董事均得代表法人，公司法第108 條第1 項及民法第27條第2 項分別定有明文。又有限公司經以章程特定一董事為董事長，對外代表公司者，如該董事長為自己與公司訴訟時，既不得同時為公司之代表，自應由其餘之董事代表公司（最高法院95年度臺上字第2888號判決意旨參照）。本件抗告人以相對人擔任董事長期間，擅自資遣全部員工，並對外發布停業聲明等事項為由，聲請對相對人定暫時狀態處分，依上開說明，相對人即不得同時為抗告人公司之代表人，自應由其餘董事代表抗告人公司。茲鄭智仁為抗告人公司之董事，有變更登記表在卷可憑，鄭智仁以抗告人法定代理人身分提起本件聲請、抗告，核無不合，相對人抗辯抗告人未經合法代理，應無可採」，亦同此見解。

三、鄭智仁得製作原告公司之印章並蓋用於本案相關書狀或委任狀：

（一）按「代表人於執行代表事務時，其人格即為被代表人所吸收，代表人之行為即為被代表之行為，當然由被代表人承受其效果」（最高法院90年度臺上字第1367號民事判決意旨參照）。次按：「『代表』在法人組織法上不可欠缺，代表與法人係一個權利主體間之關係，代表人所為之行為，不論為法律行為、事實行為或侵權行為，均為法人之行為」（最高法院104 年度臺上字第2396號民事判決意旨參

照）。

（二）查鄭智仁係合法代表原告提起本件訴訟，已如前述，則其自得製作原告公司之印章並蓋用於本案相關書狀或委任狀。

貳、兩造聲明及陳述要旨

一、原告方面：

（一）原告於民國（下同）75年5 月29日起以其為商標申請人，陸續向商標主管機關經濟部智慧財產局（下稱：「智慧局」）申請商標註冊，經審查後取得如主文所示之系爭商標。

（二）原告董事鄭智仁近來於清查公司資產時，發覺系爭商標竟於99年間，遭時任原告董事長即被告以不明原因持不明商標移轉文件透過商標代理人向智慧局請求移轉系爭商標至其個人名下，並經智慧局於99年11月1 日核准移轉後，公告於37卷21期。

（三）被告移轉系爭商標於己之行為，並未經原告全體股東之同意，明知系爭商標之所有權屬原告所有，卻以侵害原告系爭商標所有權之故意，利用任職於原告公司董事長之職務上機會，擅自將屬於原告之系爭商標移轉予被告自己，被告並無任何法律上原因取得系爭商標權，屬無法律上原因受利益。再者，被告取得系爭商標之原因，亦屬以侵權行為之手段侵奪原告之所有權與財產權而來，原告亦得依侵權行為之法律關係請求被告返還系爭商標。

（四）智慧局107 年7 月6 日（107 ）智商50056 字第10780354160 號函暨所附系爭商標移轉資料即原證7 中，99年9 月17日商標專用權移轉契約書，股東用印為被告之子○○○

，均為利害關係人，竟不思迴避；至被告抗辯其為系爭商標文字或圖形之創作權人，顯為臨訟置辯；被告應就其為系爭商標之著作權人及系爭商標移轉給被告是否有法律上原因之積極事實負舉證責任。

（五）依民法第184 條第1 項前段、第179 條請求判決如主文所示。

二、被告方面：

（一）被告為系爭商標之著作人，於該等圖形著作（下稱：「系爭圖形著作」）完成時，被告即享有著作權。被告依著作財產權人之身分授權原告利用系爭圖形著作作為系爭商標註冊與使用，而自始無讓與系爭圖形著作之著作財產權，原告應就被告有讓與系爭圖形著作財產權一事負舉證責任。

（二）被告係無償持續供給原告利用系爭圖形著作為商標登記與使用，核屬不定期繼續供給契約（下稱：「系爭契約」），被告自得於99年間終止系爭契約中關於持續授權原告利用系爭圖形著作為系爭商標登記部分，並將系爭商標移轉登記於被告名下，自洵屬有據，自無任何無法律上原因受有利益，致原告受有損害之情，原告自應就被告係無法律上原因受有利益，致原告受有何種損害等要件，負舉證之責；被告亦無任何故意或過失不法侵害原告權利之行為，原告自應就被告之故意或過失及不法侵害原告何種權利負舉證責任。

（三）答辯聲明：原告之訴駁回。

參、本院得心證之理由

一、按「不當得利依其類型可區分為『給付型之不當得利』與『

非給付型不當得利』，前者係基於受損人有目的及有意識之給付而發生之不當得利，後者乃由於給付以外之行為（受損人、受益人、第三人之行為）或法律規定或事件所成立之不當得利。在『給付型之不當得利』，既因自己行為致原由其掌控之財產發生主體變動，則本於無法律上之原因而生財產變動消極事實舉證困難之危險，自應歸諸主張不當得利請求權存在之當事人。是該主張不當得利返還請求權人，應就不當得利之成立要件負舉證責任，亦即必須證明其與他方間有給付之關係存在，及他方因其給付而受利益致其受損害，並就他方之受益為無法律上之原因，舉證證明該給付欠缺給付之目的，始能獲得勝訴之判決。又關於不當得利之『無法律上原因』為消極事實，本質上難以直接證明，僅能以間接方法證明之。因此，倘主張權利者對於他方受利益，致其受有損害之事實已為證明，他造就其所抗辯之原因事實，除有正當事由（如陳述將使其受到犯罪之追訴等），應為真實完全及具體之陳述，使主張權利者得據以反駁，以平衡其證據負擔，並俾法院憑以判斷他造受利益是否為無法律上原因，惟並非因此即生舉證責任倒置或舉證責任轉換效果」（最高法院102 年度臺上字第420 號民事判決意旨參照），次按：「給付不當得利之所謂給付，係指有意識地，並基於一定目的而增加他人財產，強調『給付目的指向』，以決定給付關係之當事人為何」（最高法院106 年度臺上字第239 號民事判決意旨參照）。

二、按「股份有限公司股份之實際出資人，倘以其所指定之第三人為股份名義人，指示公司將之登載於其股東名簿，經該公司完成登記後，對公司而言，得行使股東權利之人乃登記名

義人，與實際出資人無涉。至該出資人與登記名義人間之內部關係為何，要非該公司所得過問」（最高法院104 年度臺上字第1252號民事判決意旨參照），被告既主張原告公司之股東登記為真實之借名登記，而非偽造或不實者，則姑且先無論被告所提新北市中和區調解委員會調解書及同意書影本（見本案卷第495 至501 頁）所稱之「出資額」借名登記，是否必然等同於「董事」之借名登記，依上述說明，對當時之原告公司而言，得行使股東權利之人，乃登記名義人○○○及周寶菊，與實際出資人無涉，至該實際出資人與登記名義人○○○及周寶菊間之內部關係為何，要非原告公司所得過問。而原告公司之系爭商標移轉予被告之法律行為，被告當時既為原告公司之董事長，則不得同時為公司之代表，而應由其餘之董事代表公司，已如前述。

三、按「『代表公司之股東，如為自己或他人與公司為買賣借貸或其他法律行為時，不得同時為公司之代表』，公司法第108 條第3 項（按：現行公司法第108 條第4 項，下同）準用同法第59條之規定甚明，如違反此項禁止規定，其法律行為應屬無效」（最高法院80年度臺上字第180 號民事判決意旨參照），又按：「代表公司之董事，僅關於公司營業上之事務有辦理之權，若其所代表者非公司營業上之事務，即屬無權限之行為，不問第三人是否善意，非經公司承認，不能對公司發生效力」（最高法院82年度臺上字第2860號民事判決意旨參照）。查：系爭商標移轉予被告之移轉登記申請書，其時間均為99年間，均於上開103 年間之調解書及104 年間之同意書前，且均僅由被告一人及股東○○○簽署於「商標專用權移轉契約書」（見本案卷第233 、266 、294 、325

、355 、378 頁），而未經當時之其餘董事即包括鄭智仁在內簽署，甚至未達其餘董事過半數或全體股東過半之門檻，依上述說明，其違反公司法第108 條第4 項準用同法第59條之禁止規定而屬無效，況縱非當然無效，鄭智仁現有權代表原告起訴而不同意追認被告上開自己代理行為，則無論就原告之主張，或於客觀上之認定，原告公司與被告間，就系爭商標並無任何給付行為，被告自無從由原告公司取得系爭商標之權利，且因原告公司並無任何給付行為，本案尚非給付型不當得利，致應由被告就其關於系爭商標之登記有何法律上之原因，負舉證責任。被告既未舉證證明其受系爭商標登記之利益，有何法律上之原因，自應認被告係不當得利而應將系爭商標移轉登記於原告公司。

四、法務部73年11月8 日（73）法律字第13168 號函：「一、本案貴部（經濟部）函轉內政部73年8 月17日73臺內著字第246895號函略以：『如某一股份有限公司（甲）將其著作權轉讓與另一有限公司（乙），兩造代表人為同一人（均為各該公司之董事長）時，似有違公司法第108 條準用同法第59條及民法第106 條禁止雙方代表之規定。』經查『代表公司之股東，如為自己或他人與公司為買賣借貸或其他法律行為時，不得同時為公司之代表。』公司法第59條前段定有明文，而有限公司董事，依公司法第108 條第3 項準用前開第59條規定時，自應受其禁止為雙方代表之限制」，內政部92年1月28日內授中辦地字第0920001180號函：「有關僅置董事長一人之有限公司代表人為自己與公司為法律行為時，如何另選公司代表人疑義，前經經濟部以91年6 月27日經商字第09101021284710號函釋以：『查公司法第108 條第4 項準用同法

第59條規定，有限公司代表公司之董事或董事長，如為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為，既不得同時為公司之代表，自應依下列情形，另定代表公司之人：（一）僅置董事一人者，由全體股東之同意另推選有行為能力之股東代表公司。（二）置董事二人以上，並特定一董事為董事長者，由其餘之董事代表公司。是以，具體個案宜請配合上開說明辦理。』前經本部91年6 月18日經商字第09102113500 號函釋在案。』，本案請依上開經濟部函釋辦理」，法務部75年8 月13日（75）法參字第9736號函：「查有限公司之董事長，依公司法第108 條第3 項準用同法第59條之規定，除向公司清償債務時外，如為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為時，不得同時為公司之代表。公司法第59條之規定，其性質上屬於禁止之規定，如有違反者，其法律行為應屬無效（民法第71條前段參照）。因此，有限公司之董事長若非向公司清償債務，縱經全體股東事前授權，似仍不得為公司之代表與其本人訂立買賣契約」，依上述說明，原告公司即使經全體股東同意，仍不得將系爭商標移轉登記於董事長即被告名下，況僅經股東○○○一人同意，更不發生移轉效力。

五、按「著作權係屬所有權以外之財產權，且不因物之占有而成立，得依民法第966 條第1 項規定，成立準占有」（本院101 年度民著上字第9 號民事判決意旨參照，最高法院103 年度臺上字第5 號民事判決駁回上訴確定），商標權亦應為同一解釋。次按：「占有人於占有物上行使之權利，推定其適法有此權利」，民法第943 條第1 項定有明文。經查：系爭商標最初係由原告公司而非被告名義申請「創設商標」或「

註冊」而原始取得（見本案卷第199 、245 、271 、301 、335 、359 頁），且既為創設取得，即顯示先前無人所有或占有，而無民法第943 條第2 項第2 款所規定之使原告公司占有之人，則被告縱使對系爭商標之文字或圖案具有何著作權，因商標權與著作權係分屬不同之權利，被告亦自承：系爭商標與被告所稱之著作權確實是兩件事情等語（見本案卷第119 頁），被告並不當然因此取得系爭商標權，自應由原告公司原始取得其權利或至少成立準占有，並至少依民法第943 條第1 項規定推定適法具有系爭商標之權利，因此退而言之，即使原告需舉證證明被告登記系爭商標之利得不具法律上之原因，亦因原告前述推定適法具有系爭商標之權利，且被告將之移轉登記予自己之自己代理行為，被告並未證明其有何效力，致上開推定仍然存在，則被告自應對其有權受移轉登記系爭商標、致原告公司系爭商標登記權利受損，究有何法律上之正當原因，負舉證責任。臺灣新北地方法院107 年度自字第5 號刑事判決（依證物袋內紀錄表所示業已確定）判認：「被告將原由自訴人永和膠業廠於75年9 月間創設申請註冊登記之『永和三美人及圖』商標於99年11月1 日轉移至伊自己名下，此有經濟部智慧財產局107 年7 月6 日（107 ）智商50056 字第10780354160 號函暨所附『永和三美人及圖』註冊商標申請書、自訴人永和膠業廠公司營利事業登記證、委任狀、商標審定書、商標註冊證、延展註冊申請書、移轉登記申請書、商標轉用權移轉契約書、委任書、經濟部智慧財產局99年10月8 日（99）智商0104字第09980480880 號函等文件在卷可證」，亦同此認定被告受移轉登記系爭商標致原告公司權利受損，益徵因被告無法舉證證明其

登記系爭商標有何法律上之原因，故被告為不當得利無誤。

六、按「主張法律關係存在之當事人，僅須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責任，至於他造主張有利於己之事實，應由他造舉證證明」，最高法院著有48年臺上字第887 號民事判例，可資參照。被告主張兩造間具繼續性供給契約及其終止事由之法律關係存在，並未舉證以實其說，尚難採信。況退而言之，被告縱使對系爭商標之文字或圖案具有何著作權且兩造間就該著作權有何繼續性供給契約存在，被告亦非當然就系爭商標有何權利而得受移轉登記系爭商標。被告既自承：被告沒有讓與著作權，只是授權原告利用，故被告不會因此就喪失此著作權等語（見本案卷第119 、121 頁），則被告就系爭商標之文字或圖案，縱有何著作權存在，亦不因原告公司之登記系爭商標，而因此當然喪失該著作權致有何受移轉登記系爭商標之必要或正當理由，更見被告即使就系爭商標之文字或圖案有何著作權，此亦非被告登記系爭商標權之正當理由或法律上原因。

七、綜上所述，被告受移轉登記系爭商標致原告公司上開權利受損，並無法律上之正當原因，則原告依不當得利法律關係請求被告移轉登記系爭商標，為有理由，應予准許。而本件判准原告所請，則原告另以民法第184 條第1 項前段為其訴訟標的部分（見本案卷第385 頁），即無准駁之必要。

肆、綜上所述，本件原告之訴有理由，應予准許。

伍、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述暨所提之證據、聲請調查證據，經審酌後均與判決之結果不生影響，爰不一一詳予論述。又被告就系爭商標之文字或圖案縱有何著作權，本件原告之訴仍有理由，已如前述，因此被告所提所主張著

作權之證據，以及聲請詢問證人即原告之法定代理人鄭智仁，用以證明上開著作權，即無調查之必要，爰依民事訴訟法第286 條但書規定，駁回被告此部分調查證據之聲請。以上均併此敘明。

陸、依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　2　　月　　1　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　伍偉華

以上正本係照原本作成。

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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　2　　月　　13　　日

書記官　劉筱淇