# 智慧財產法院民事判決

108年度民商上字第3號

上　訴　人　鄭智銘

訴訟代理人　陳佳瑤　律師　兼送達代收人

　　葉昱廷　律師

被上訴人　　永和膠業廠有限公司

法定代理人　鄭智仁

訴訟代理人　謝昀成　律師

　　宋立文　律師

　　張立業　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108年2月1日本院107年度民商訴字第34號第一審判決提起上訴，本院於108年12月26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、本院有第一審與第二審管轄權：

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，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產

案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件被上訴人主張上訴人侵害被上訴人之商標權，核屬商標法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。

二、鄭智仁得合法代表被上訴人提起本件訴訟：

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（參照最高法院107年度台抗字第735號民事裁定）。上訴人雖主張其為被上訴人之董事長，對外代表公司，而鄭智仁僅係被上訴人董事，不得代表被上訴人提起本件訴訟云云。然被上訴人抗辯稱鄭智仁為合法之法定代理人，本件並無當事人適格問題等語。職是，本件涉及有限公司之董事長與其公司間訴訟時，應由何人代表公司對董事長提起訴訟之爭議，本院自應審酌鄭智仁是否得代表被上訴人提起本件訴訟（參照本院整理當事人爭執事項1）。

(一)董事得代表公司對自身董事長提起訴訟：

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項與第23條第1項分別定有明文。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2/3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1人為董事長，對外代表公司。而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。是有

限公司經以章程特定一董事為董事長，對外代表公司者，倘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。有限公司之董事有數人者，原則上均有代表公司之權。例外情形，係以章程特定1人為董事長時，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。在董事長代表權限範圍內，其他董事之代表權僅一時受有限制，並非經章程特定1人為董事長時，其他董事即自始喪失其代表權。此觀公司法第8條規定董事為有限公司之負責人，暨民法第27條第2項規範除章程另有規定外，各董事均得代表法人，足徵董事有代表公司之權甚明。換言之，有限公司因其董事長涉嫌犯罪，而有追訴之必要性，為保護公司權益，自無由董事長代表公司提起自訴或告訴之理。因董事長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。倘應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，而變更章程準用無限公司之規定，應得全體股東之同意，且原董事長屬股東之一員，則難以更換董事長，無異剝奪有限公司對董事長之刑事追訴權（參照最高法院89年度台上字第7082號刑事判決；95年度台上字第2888號民事判決）。準此，董事長無法代表公司提起告訴、自訴或提起民事訴訟時，自應由其他非董事長之董事代表公司，對董事長之提起告訴、自訴或提起民事訴訟。

(二)鄭智仁合法代表被上訴人對上訴人提起本案訴訟：

1.鄭智仁為被上訴人之董事：

⑴按有限公司代表公司之董事或董事長，倘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

。公司法第108條第4項準用第59條。因有限公司董事長對外代表公司，公司與第三人間之法律行為或進行訴訟，其屬公司外部事項，原則上由董事長為公司為法律行為或訴訟程序之法定代理人。例外情形，公司與董事長個人之涉訟或為法律行為時，為保護公司權益，或避免因利害衝突而違反忠實執行業務與盡善良管理人之注意義務，不應由董事長代表公司提起訴訟或為法律行為，自應由其餘之董事代表公司。是有限公司置董事2人以上，並特定1人為董事長者，倘董事長自身有利益衝突時，需提起訴訟時，得推選有限公司之其他董事代表公司，對董事長提起訴訟。

⑵查上訴人為被上訴人之董事長，被上訴人欲將其公司所有之商標移轉於上訴人，應由其餘之董事代表被上訴人公司。準此，上訴人為被上訴人之董事長，其餘董事僅有鄭智仁（見原審卷第59、177頁）。本案訴訟之上訴人為被上訴人董事長，是上訴人為自己與被上訴人訴訟時，不得同時為公司之代表，自應由其餘之董事即鄭智仁代表被上訴人為法定代理人。

2.被上訴人股東表決權同意由鄭智仁代表提起本件訴訟：

⑴按總會決議，除本法有特別規定外，以出席社員過半數決之。社員有平等之表決權。社員表決權之行使，除章程另有限制外，得以書面授權他人代理為之。但1人僅得代理社員1人。社員對於總會決議事項，因自身利害關係而有損害社團利益之虞時，該社員不得加入表決，亦不得代理他人行使表決權。民法第52條定有明文。有限公司之股東會，相當於民法社團法人之社員總會，故有限公司關於表決權之行使，得適用民法第52條規定，是有限公司之股東會決議，除民法有特

別規定外，以出席股東過半數決之。且對於股東會決議事項，因自身利害關係而有損害公司利益之虞時，該股東應不得加入表決，亦不得代理他人行使表決權。

⑵查被上訴人之股東有上訴人、○○○、○○○及鄭智仁等4人，○○○、○○○及鄭智仁決議由董事鄭智仁代表被上訴人對董事長鄭智銘提起本案訴訟，此有被上訴人之公司章程揭示各股東持股比例與股東同意書在卷可稽（見本院卷第145至148頁）。針對被上訴人股東是否欲對上訴人即董事長鄭智銘違法移轉商標一事提起本案訴訟，因上訴人為利害關係人，且有損害公司利益之虞，故其應不得加入表決。職是，被上訴人計有2萬表決權，被上訴人總出資額為新臺幣（下同）2,000萬元，此有被上訴人之公司變更登記表可證（見本院卷第149至150頁）。扣除上訴人不得加入表決之6,000表決權部分，剩餘之14,000表決權，已有超過半數即10,000表決權，同意由董事鄭智仁代表公司提起本案訴訟，益徵鄭智仁合法代表被上訴人對上訴人提起本案訴訟。

(三)鄭智仁得製作被上訴人印章使用於本案書狀或委任狀：

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。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（參照最高法院90年度台上字第1367號、104年度台上字第2396號民事判決）。查鄭智仁合法代表被上訴人提起本案訴訟，已如前述，鄭智仁有權製作被上訴人之印章，並蓋用於本案訴訟之相關書狀或委任狀。

貳、實體事項：

一、被上訴人主張：

(一)被上訴人於原審起訴部分：

被上訴人起訴聲明：上訴人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，如附圖所示（下合稱系爭商標），移轉登記予被上訴人。其主張略以：

1.上訴人未經被上訴人同意移轉系爭商標：

被上訴人於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，經審查後取得系爭商標。被上訴人董事鄭智仁於近日清查公司資產時，發覺系爭商標前於99年間，遭時任被上訴人董事長即上訴人，其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，並公告在案。上訴人移轉系爭商標於己之行為，並未經被上訴人全體股東之同意，其明知系爭商標之所有權屬被上訴人所有，竟以侵害被上訴人系爭商標所有權之故意，利用任職於被上訴人董事長職務之機會，擅自將屬於被上訴人之系爭商標移轉予已，上訴人並無法律上之原因取得系爭商標權，自屬無法律上原因受利益。

2.被上訴人之請求權基礎：

上訴人取得系爭商標之原因，屬以侵權行為之方法侵害被上訴人之所有權與財產權，被上訴人得依侵權行為之法律關係

請求上訴人返還系爭商標。智慧局107年7月6日(107)智商50056字第10780354160號函與所附系爭商標移轉資料，有關99年9月17日商標專用權移轉契約書，股東用印為上訴人之子○○○，均為利害關係人，竟不思迴避。至上訴人抗辯其為系爭商標文字或圖形之創作權人，顯為臨訟置辯。上訴人應就其為系爭商標之著作權人，暨系爭商標移轉給上訴人是否有法律上原因之積極事實，負舉證責任。職是，被上訴人依民法第184條第1項前段與第179條規定，請求上訴人返還系爭商標。

(二)原審為被上訴人勝訴判決，被上訴人於本院答辯聲明上訴人之訴駁回，並答辯略以：

1.鄭智仁得代表被上訴人對上訴人提起本件訴訟：

鄭智仁近日清查被上訴人公司資產時，發現上訴人有非法移轉系爭商標情事，並知會股東○○○與○○○知悉，嗣股東○○○隨即提議，由董事鄭智仁代表公司訴追上訴人之責任。是除上訴人外之其餘登記股東○○○、○○○及鄭智仁，決議同意由董事鄭智仁代表被上訴人對上訴人提起本案訴訟。就被上訴人股東是否欲對上訴人違法移轉商標一事提起訴訟，因上訴人為利害關係人，且有損害公司利益之虞，故其應不得加入表決，扣除上訴人不得加入表決之6,000表決權部分，剩餘之14,000表決權，已逾過半數即10,000表決權，同意由董事鄭智仁代表公司提起本案訴訟。

2.系爭商標之移轉未經全體股東同意：

被上訴人所營項目之產品大多均需要使用系爭商標，倘無系爭商標，將導致公司主要產品無法上市出售，對公司營運實有重大影響，是系爭商標為被上訴人公司之主要資產，而讓

與主要資產時，應依照法令、章程及全體股東之同意決之。系爭商標於99年間之移轉，股東鄭智仁、○○○及○○○均不知情，係董事鄭智仁近年清查公司資產時，始發現上訴人之違法行為，系爭商標之移轉未經全體股東同意，移轉系爭商標自屬無效。

3.上訴人應舉證其未構成不當得利：

被上訴人董事鄭智仁近年於清查公司資產時，發覺系爭商標竟於99年間，遭時任被上訴人董事長即上訴人移轉至其個人名下，且未經過股東鄭智仁、○○○及○○○同意，而侵害公司權益。經股東○○○提議，由董事鄭智仁代表公司訴追上訴人之責任，始有本案訴訟提起。上訴人雖主張其具有保有系爭商標利益之正當性云云。然上訴人將被上訴人之系爭商標移轉予其上訴人，侵害被上訴人之權益，而被上訴人請求上訴人移轉登記予公司，性質上應屬非給付型之不當得利中之權益侵害之不當得利，應由上訴人舉證證明其保有系爭商標利益之正當性。

二、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。並主張如後：

(一)被上訴人當事人不適格：

1.鄭智仁未經被上訴人全體股東同意成為法定代理人：

被上訴人為訴外人○○○○與其夫○○○於65年6月間共同出資設立，其為家族企業，現登記之資本額為2,000萬元，上訴人為登記出資額600萬元之股東，並為被上訴人之董事長，而被上訴人公司所列之法定代理人鄭智仁為公司董事，被上訴人已有董事長鄭智銘對外代表公司，董事鄭智仁自無

權擅自代表被上訴人為訴訟行為。被上訴人為有限公司，人合色彩強烈，被上訴人是否有意對上訴人提起本案訴訟，自應由全體股東決定，而非以鄭智仁之主觀意思應對上訴人提起本案訴訟，故鄭智仁即得於未經全體股東同意，擅自以被上訴人之法定代理人自居，對上訴人提起相關訴訟，被上訴人股東非僅鄭智仁一人，司法亦非爭奪公司經營權之手段，鄭智仁於未經被上訴人全體股東同意，竟擅以被上訴人法定代理人自居，對外代表被上訴人提起本件訴訟，顯不具當事人適格。

2.鄭智仁違反當事人對立性原則：

鄭智仁及其配偶○○○、其子○○○於其父○○○97年底辭世後，為爭奪家產及公司經營權，迭於臺灣新北地方法院及臺灣新北地方檢察署對被上訴人與其員工、協助被上訴人處理會計事務之會計師，甚至於拆裝監視器之業者等廣開訴訟與請求被上訴人交付公司帳冊，足見其與被上訴人立場對立，倘任其擅以被上訴人之法定代理人自居並提起訴訟，難認其無藉由自任被上訴人法定代理人之機會，為損害被上訴人及全體股東利益之行為。職是，鄭智仁未經全體股東同意以被上訴人名義對上訴人究責之情況，擅自以被上訴人之法定代理人自居，對上訴人提起本案訴訟及違反當事人對立性原則，顯然損及被上訴人利益與股東權益之行為，被上訴人於本案訴訟之當事人不適格。

(二)上訴人合法取得系爭商標：

系爭商標於99年間移轉登記予上訴人時，係經董事上訴人、登記董事○○○及實質董事○○○○之同意，已達董事過半數同意之門檻。依據被上訴人於原審所提出之移轉登記申請

書所載，當初被上訴人欲將系爭商標移轉予上訴人名下時，係董事○○○代表被上訴人，已符合應由其餘之董事代表被上訴人之要件。因智慧局於99年9月20日發函要求上訴人「檢送改由申請人與讓與人之另一股東簽訂之商標專用權移轉契約」，上訴人始再補送由股東○○○代表被上訴人簽署之商標專用權移轉契約書。故被上訴人將系爭商標移轉登記於上訴人名下，前經被上訴人董事過半數同意，且董事○○○代表被上訴人將系爭商標移轉予上訴人，僅因智慧局之要求，始再補送由股東○○○代表被上訴人簽訂之商標專用權移轉契約書，均符合法規與主管機關之規定要求，合法有效移轉系爭商標。

(三)上訴人不構成不當得利：

被上訴人於99年間合法有效將系爭商標移轉予上訴人名下，鄭智仁自不得代表被上訴人起訴，主張不同意追認移轉系爭商標之行為。系爭商標前於99年間經由被上訴人董事過半數同意後，由董事○○○及股東○○○代表被上訴人將系爭商標移轉登記予上訴人名下，屬被上訴人自己行為，致原由其掌控之財產發生主體變動，為本於無法律上之原因，致生財產變動消極事實舉證之責任，自應歸諸於主張不當得利請求權存在之被上訴人。再者，本案訴訟並無雙方代表禁止之疑義，自無任何不發生移轉效力之情事。上訴人為系爭商標之著作權人，享有著作財產權，上訴人自始僅自認與被上訴人間存有無償之不定期繼續性供給契約，並已於99年間向被上訴人為終止之意思表示，斯時被上訴人負有停止持續使用系爭商標之義務。嗣經上訴人與被上訴人協商後，合意由被上訴人將系爭商標移轉登記予上訴人名下，以代被上訴人向主

管機關終止系爭商標註冊使用之義務，上訴人依據兩造間之協議，受有系爭商標註冊之移轉登記，屬法律上之正當原因。

(四)刑事案件不能證明上訴人有不當得利：

1.另案刑事案件無法證明上訴人有不當得利：

本案訴訟所涉之系爭商標，並非臺灣新北地方法院107年度自字第5號刑事判決（下稱另案刑事案件）審理範圍，遑論審理上訴人移轉系爭商標之事實理由為何。被上訴人於另案刑事案件審理時，具狀向承審法院聲請調閱系爭商標之所有登記資料，承審法院未審酌系爭商標非另案刑事案件之自訴事實範圍，而逕行准予調閱之，並於調閱後之庭期，始當庭向被上訴人確認自訴範圍，被上訴人之自訴代理人始明確表示「商標移轉是99年之事，本案所告為107年停業之事及將員工資遣」，確認另案刑事案件之自訴事實，並不包含99年間商標移轉部分，嗣承審法院旋提示相關卷證，並為辯論終結，上訴人針對99年之系爭商標移轉，自始未為答辯或說明，益證另案刑事案件之承審法院，自始未實質審理系爭商標於99年間之移轉緣由，遑論另案刑事案件能實質認定上訴人於99年間受有系爭商標移轉登記，是否有法律上之原因，而上訴人亦於原審重複說明。

2.另案刑事案件判決無法證明上訴人有不當得利：

另案刑事案件之第二審判決為臺灣高等法院108年度上易字第61號刑事判決（下稱另案刑事判決），自始未認定上訴人受移轉登記系爭商標致被上訴人權益受損，甚至已明確於其判決中將該部分之認定撤銷改判上訴人無罪，足證以另案刑事案件認定上訴人無法舉證證明其登記系爭商標有何法律上

原因，益徵上訴人無不當得利可言。

參、本院得心證之理由：

一、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款與第463條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷第207至220頁之108年8月30日準備程序筆錄）：

(一)兩造不爭執事項：

被上訴人前於75年5月29日，向智慧局申請商標註冊，取得系爭商標之商標權，系爭商標嗣於99年11月1日自被上訴人移轉登記至上訴人。

(二)兩造主要爭點：

本案訴訟當事人之主要爭點如後：1.被上訴人法定代理人鄭智仁，是否得合法代表被上訴人提起本案訴訟？並為其他訴訟行為？2.系爭商標前於99年11月1日，自被上訴人移轉予上訴人，是否為有效移轉？3.上訴人取得系爭商標，是否構成不當得利，而須將系爭商標移轉登記予被上訴人？

二、上訴人構成不當得利與應移轉系爭商標予被上訴人：

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，係受損人、受益人或第三人之行為，抑是法律規定或事件所成立之不當得利。申言之：㈠就給付型之不當得利以觀，係因自己行為致原由其掌控之財產發生主體變動，本於無法律上之原因，致生財產變動消極事實，因消極事實有舉證困難之危險性，自應

歸諸主張不當得利請求權存在之當事人負擔。是主張不當得利返還請求權人或受損人，應就不當得利之成立要件負舉證責任，必須證明其與他方間有給付之關係存在，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，舉證證明給付欠缺給付之目的，始能獲得勝訴之判決。㈡在非給付型之不當得利之權益侵害之不當得利，由於受益人之受益非由於受損人之給付行為而來，係因受益人之侵害事實而受有利益，僅要受益人有侵害事實存在，侵害行為係無法律上之原因，受損人自不必就不當得利之無法律上之原因負舉證責任，倘受益人主張其有受益之法律上之原因，應由其就此有利之事實負舉證責任（參照最高法院102年度台上字第420號、100年度台上字第899號、105年度台上字第1990號民事判決）。職是，本院首應審究系爭商標前於99年11月1日，自被上訴人移轉予上訴人，是否為有效移轉？繼而認定上訴人取得系爭商標，是否構成不當得利？為何類型之不當得利？最後判斷是否應將系爭商標移轉登記予被上訴人（參照本院整理當事人爭執事項2 、3 ）。

(一)行使股東或董事權利之人與實際出資者無涉：

1.公司登記具有公示作用：

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，經公司完成登記後。對公司而言，得行使股東權利之人為登記名義人，自與實際出資人無涉。至出資人與登記名義人間之內部關係為何，要非公司所得過問（參照最高法院104年度台上字第1252號民事判決）。準此，將公司法規定應記載事項，登載於主管機關所備置之登記簿冊，以確定公司內部與外部關

係，並供公眾閱覽、抄錄，其具有公示作用，以保護交易安全與公司權益。有限公司之實際出資人，倘以其所指定之第三人為登記股東，經公司登載於股東名簿，得行使股東權利之人為登記名義人，並非實際之出資人。繼而由經2/3以上股東同意，就有行為能力之股東選任之，由被選任之董事行使董事權，並非實際之出資人。

2.有限公司以登記股東或董事行使對公司之權利：

上訴人雖主張被上訴人之股東登記為真實之借名登記，而非偽造或不實者云云。並提出新北市中和區調解委員會103年7月1日調解書及104年8月20日之同意書影本為憑（見原審卷第495至501頁）。然揆諸前揭說明，系爭商標前於99年11月1日自被上訴人移轉登記至上訴人，上揭調解書及同意書所稱之出資額借名登記，為嗣後所作成，對移轉系爭商標時之被上訴人而言，得行使股東權利之人，為登記名義人○○○與○○○，而與實際出資人○○○○無涉。至實際出資人○○○○與登記名義人○○○及○○○間之內部關係為何，為保護交易安全與公司權益，應以公司登記者為準，要非被上訴人所得過問。自不得以實際出資人之身分，對被上訴人行使股東權或董事權，本件應由移轉系爭商標時之登記股東或董事，行使股東權或董事權。

(二)系爭商標之移轉無效：

1.禁止代表公司董事長為雙方代表：

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。法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。公司法第108條第4項、第59條本文及民法第71條本文別定有明文。是違反雙方代表之禁止規

定，其法律行為應屬無效。查被上訴人之系爭商標移轉予上訴人之法律行為，上訴人時任被上訴人董事長，自不得同時為公司之代表，應由其餘之董事代表公司，簽訂系爭商標移轉契約，縱經全體股東事前授權，因違反雙方代表之禁止規定，亦屬無效之法律行為。

2.移轉系爭商標之法律行為違反禁止雙方代表規定：

所謂無效者，係指法律行為因欠缺生效要件，而自始、當然、確定不發生法律上之效力，不因期間經過或當事人承認而發生效力，原則上任何人均得對無效之法律行為，主張其無效。查系爭商標移轉予上訴人之商標專用權移轉書，僅由上訴人及股東○○○簽訂（見原審卷第233、266、294、325、355、378頁）。股東○○○非被上訴人當時之董事，其無權代表被上訴人，而與上訴人簽訂系爭商移轉契約，自不發生系爭商標之移轉效力。參諸系爭商標移轉予上訴人之商標專用權移轉書與移轉登記申請書，期間均為99年，均早於前開103年間調解書及104年間之同意書。揆諸前揭說明，移轉系爭商標之法律行為無效，縱經全體股東事後承認，因違反雙方代表之禁止規定，仍無法經由調解書或同意書承認而有效。

(三)上訴人取得系爭商標登記為非給付型之不當得利：

所謂給付，係指有意識之行為，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（參照最高法院106年度台上字第239號民事判決）。查上訴人取得系爭商標登記之受益事實，並非由被上訴人給付行為所致，係因上訴人侵害系爭商標之事實而受有利益，被上訴人與上訴人間就移轉系爭商標登記，並無任何給付行為。準此

，被上訴人無移轉系爭商標之給付行為，上訴人取得系爭商標登記，核其本質為非給付型之不當得利。

(四)上訴人取得系爭商標登記構成不當得利：

上訴人取得系爭商標登記為非給付型之不當得利，應由上訴人就其關於取得系爭商標之登記有何法律上之原因，負舉證責任。上訴人雖主張其系爭商標之文字或圖案具有著作權，有權取得系爭商標云云。然商標權與著作權分屬不同之權利，商標權適用登記註冊主義，對商標圖樣有著作權者，未經商標註冊登記，並非商標權人。上訴人將系爭商標移轉登記予自身之行為，因違反禁止雙方代表規定，應屬無效，使被上訴人所有系爭商標有侵害事實存在，致被上訴人之系爭商標登記權利受損害，而上訴人主張其有受益之法律上之原因，迄今均未就此有利之事實，舉證以實其說。準此，上訴人取得系爭商標登記，致被上訴人之系爭商標登記權利受損害，上訴人無法舉證證明其登記系爭商標有何法律上之原因，上訴人取得系爭商標登記應構成不當得利。

(五)上訴人應移轉登記系爭商標予被上訴人：

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（參照最高法院48年台上字第887號民事判例）。上訴人固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云云。惟未舉證以實其說，自不足為憑。縱上訴人對系爭商標之文字或圖案具有著作權，然上訴人仍無法律上之權利而得受移轉登記系爭商標。況有著作權之商標圖樣，不因商標註冊登記，導致喪失著作權，益徵上訴人並無受移轉登記系爭商標之法律上之原因。職是，上

訴人受移轉登記系爭商標致被上訴人上開權利受損，並無法律上之正當原因，被上訴人依不當得利法律關係請求上訴人移轉登記系爭商標，為有理由。

(六)客觀訴之合併審理：

按客觀訴之合併，法院應就原告主張之數項標的逐一審理，倘認其中一項標的之請求為有理由時，可為原告勝訴之判決，而無須就他項標的審判（參照最高法院96年度台上字第2836號民事判決）。查被上訴人依民法第184條第1項前段與第179條規定，請求上訴人返還系爭商標，原審依不當得利之法律關係已判准被上訴人之請求，本院予以維持，故被上訴人另以民法第184條第1項前段為其訴訟標的部分，揆諸前揭說明，即無准駁之必要，併此敘明。

三、本判決結論：

綜上所述，被上訴人前於99年11月1日移轉系爭商標予上訴人之行為，並非合法而為無效移轉，是上訴人構成不當得利，應將系爭商標移轉予被上訴人。被上訴人依法請求上訴人移轉登記系爭商標，為有理由，應予准許。職是，上訴人之上訴意旨，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

四、本件無庸審究部分之說明：

被上訴人雖為證明系爭商標之移轉，並未獲得被上訴人董事過半數門檻之同意，聲請傳喚證人○○○、○○○○、○○○（見本院卷第173至176頁）。然該等證人經傳喚，經2次準備程序均未到庭，此有本院送達證書與民事報到單在卷可稽（見本院卷第223至232、257至266頁）。況系爭商標移轉非合法有效，核已論述如前，應無傳喚證人之必要性，上訴

人就準備程序終結並無意見（見本院卷第273頁）。準此，本件為判決之基礎已臻明確，而兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

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

中　　華　　民　　國　　109　　年　　1　　月　　16　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林洲富

以上正本係照原本作成。

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（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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　1　　月　　16　　日

書記官　蔡文揚

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

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

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院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。