智慧財產法院民事判決

108年度民商訴字第6號

原　　告　崇岱企業股份有限公司
法定代理人　陳鴻榮
訴訟代理人　陳彥任律師
複代理人　陳芸律師
被　　告　紳岱企業股份有限公司
法定代理人　陳雲龍
訴訟代理人　陳冠宏律師
　　張瑜庭律師
　　王鈺文律師

上列當事人間商標權移轉登記等事件，本院於民國108 年11月25日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

被告應將附表所示編號1 至編號14之商標移轉登記予原告。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔十五分之十四，餘由原告負擔。
原告假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序方面：

一、依民事訴訟法第170 條、第173 條前段規定，當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止，但有訴訟代理人時，不適用同法第170 條規定。查原告崇岱企業股份有限公司（下稱原告）之法定代理人原為○○○（本院卷一第17頁），代表原告對被告紳岱企業股份有限公

司（下稱被告）、第三人○○○、○○○提起商標權移轉登記等訴訟，嗣原告於民國108 年3 月11日召開臨時股東會，決議由監察人○○○代表原告提起本件訴訟，有原告臨時股東會會議記錄在卷可稽（本院卷一第275 頁、第276 頁），並經○○○於同年3 月14日向本院具狀聲明承受訴訟（本院卷一第265 至276 頁），訴訟程序並未當然停止。嗣因原告於108 年11月25日撤回對被告及第三人○○○、○○○損害賠償之請求部分，原告即無依公司法第213 條之規定由監察人○○○代表原告對被告為訴訟之必要，原告之法定代理人○○○爰依民事訴訟法第175 條第1 項規定聲明承受，因本件訴訟原告始終委任○○○○○為訴訟代理人訴訟程序並未當然停止，先予敘明。

二、變更聲明：

按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：二、請求之基礎事實同一者。」、「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。」，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第262 條第1 項定有明文。經查，本件原告起訴聲明原為四項（本院卷一第17至19頁），嗣先後於108 年1 月24日變更聲明（本院卷一第195 至196 頁），於同年11月25日撤回部分聲明為如後述原告之聲明，並經被告同意（本院卷二第291 至293 頁、第321 至322 頁），揆諸上開說明，原告所為訴之變更，應予准許。

貳、實體部分：

一、原告主張：

㈠○○○自64年5 月29日起至105 年7 月18日止擔任原告之董

事長，○○○為○○○之女兒，自97年9 月8 日起至105 年7 月18日止擔任原告之監察人，迄105 年8 月2 日改選○○○為原告新任董事長（甲證2 ）。原告自85年起陸續申請取得附表所示15件商標（下稱系爭商標）。103 年3 月10日○○○未依公司法規定召開股東會、董事會，以監察人身分代表原告與代表被告之○○○簽訂商標移轉契約書（甲證5 ），將系爭商標無償移轉予被告，○○○於同年3 月12日持商標移轉契約書及移轉登記申請書向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請移轉登記，並經提出商標補件函及商標移轉契約書（甲證8 、9 ）後，經智財局於103 年6 月19日核准移轉登記（甲證10）。

㈡○○○代表原告將系爭商標移轉予被告之行為無效：

1.系爭商標移轉協議未經原告之董事會同意，違反原告之公司章程及公司法第202 條之強制規定，應屬無效：

⑴原告之公司章程第14條規定：「凡本公司之重要事項及經營方針除公司法另有規定外應有三分之二以上董事之出席及出席董事過半數始得決議，董事會之議事錄由主席簽名蓋章保存於本公司。」（甲證16），可知原告對於公司重要事項，已於章程明文約定應由董事會特別決議，始得為之。

①被告雖稱原告現僅單一為被告進行油品代工製造，不再從事商品市場銷售行為，無使用系爭商標之需求，系爭商標對原告已無財產價值云云。惟查原告自85年迄103 年間皆持續使用系爭商標，於機油產業內具有相當知名度，為原告之重要公司資產，在網路頗獲好評，具有相當之經濟價值，縱使原告不再使用，亦可

將之作價出售，不可能無償轉讓系爭商標。

②被告稱101 、102 年間原告打算轉型代工保守經營，已經用不到系爭商標云云，實與本件爭點無關；且「原告使用系爭商標與否」與「原告是否同意將系爭商標無償讓與被告」本屬二事，原告自成立起至90年間在○○○之領導下，均係從事「高風險」之油品製造、代工及銷售業務，當時原告每年營業額數十億元，獲利良好，並未遇到任何經營問題或危機，完全沒有任何轉型之問題。詎○○○於90年間將原告交棒予陳雲龍後，○○○先於96年間自行成立被告，復從101 年以後逐步將原屬原告之業務、客戶、員工等均移轉予被告，由被告接收原告每年之鉅額營業額及獲利，○○○甚至於103 年間將系爭商標移轉予被告；反觀原告自從101 年開始○○○所謂之「低風險的轉型」後連年虧損，足徵○○○所稱○○○因希望避免風險要求原告轉型，係○○○用以掩飾伊掏空原告，非法移轉系爭商標之藉口，自無可採。

③系爭商標與原告銷售產品密切相關，原告負責人陳鴻榮亦證稱系爭商標對原告極具重要性，如欲移轉系爭商標，勢必對原告影響甚鉅，當屬原告之重要事項，依公司法第202 條及原告公司章程第14條，自應經過董事會特別決議通過始得為之，而不得由董事長單獨為之。然被告不僅無法證明原告有召開董事會、股東會討論移轉系爭商標之決議，○○○亦證稱系爭商標移轉給被告未依原告之公司章程規定經過董事會決議且原告的股東會或董事會，未曾開會討論移轉系爭商

標給被告，可見系爭商標移轉已違反原告之公司章程第14條與公司法第202 條之強制規定，其移轉自屬無效。

⑵○○○雖稱原告之大股東兼董事○○○曾與其就移轉商標事宜進行討論云云，然原告否認之，況○○○作證○○○未曾與其討論系爭商標移轉之事，其亦未曾同意過等語；另原告有11名股東，縱認○○○曾與○○○討論過系爭商標移轉之事，依原告之公司章程第14條規定，不得僅以其中2 名股東之共識或合意取代董事會之決議，是本件無償移轉系爭商標之行為，違反原告之公司章程第14條及公司法第202 條規定，而屬無效。○○○於同時擔任原告及被告二家公司負責人時，不論其係以股東或董事身分討論或決定是否移轉系爭商標予被告，均屬具有自身利害關係致有害於原告利益之虞，依公司法第178 條及第206 條第4 項規定，本應自行迴避，不得參與系爭商標是否移轉之討論或決定，遑論系爭商標移轉全無經過任何股東會或董事會討論，是以系爭商標移轉程序自屬違法。

2.退步言之，縱認移轉系爭商標之行為非屬無效，惟該移轉行為仍屬無權代理，已經原告否認，對原告自不生效力：原告係經營進出口油品貿易業務，並從事潤滑劑之儲存轉運分裝及加工業務（甲證17），而移轉系爭商標並非原告公司之業務，不具「經常」、「單純反覆」之性質，顯然非屬原告公司業務上之執行，況系爭商標移轉係以無償方式移轉（即贈與）被告，對原告影響甚鉅，無論係董事長○○○或監察人○○○皆無辦理系爭商標移轉之權，且無

償移轉系爭商標之行為亦經原告否認，此項移轉行為對原告不生效力。縱認系爭商標移轉行為屬公司營業上事務，惟系爭商標受讓人即為由○○○擔任負責人、○○○擔任監察人之被告，故被告對系爭商標移轉未經原告董事會同意乙節知之甚詳，則被告即非屬善意相對人，自無保護必要，原告仍得以未經董事會決議為由，否認其效力。

3.有關本案適用公司法第223 條之問題：

⑴被告雖以最高法院100 年第3 次民庭決議，辯稱本件係由○○○以監察人身份代表簽訂系爭移轉契約，無須經原告董事會決議云云。惟查，上開100 年第3 次民庭決議係指於董事為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為時，法律已明定由監察人代表公司為法律行為，不須再透過董事會決議由何人代表公司，即代表不須經由董事會決議指定，並非指該「法律行為」本身不須經過董事會決議，否則若董事與監察人共同合意，監察人豈非可任意代表公司與董事為任何內容之法律行為，不僅架空董事會之權限，公司亦有受損害之虞。被告所辯顯曲解上開決議及法律規定之真意，不足採信。

⑵100 年第3 次民庭決議之提案內容為：「未依證券交易法規定發行股票之股份有限公司，其董事一人或數人為自己或他人與公司為法律行為時，倘該法律行為『屬公司業務』之執行，且非依公司法或章程規定應由股東會決議之事項者，於監察人代表公司為該法律行為前，是否應先經董事會之決議？」，決議結論採甲說：「參酌公司法第223 條立法意旨，在於董事為自己或他人與本公司為買賣、借貸或其他法律行為時，不得同時作為公

司之代表，以避免利害衝突，並防範董事長礙於同事情誼，而損及公司利益，故監察人代表公司與董事為法律行為時，無須經公司董事會之決議核准。」，而本件無償移轉商標之行為，顯非屬「公司業務之執行」，且原告公司章程第14條已有規定公司重要事項必須經董事會特別決議，並非「章程未有規定」之情形，則本件實際狀況亦與上開最高法院提案內容所假設之情形截然不同，自無上開決議之適用。

⑶況查，上開決議係以「避免利害衝突，防範董事間相互迴護」為由，而認定公司得由監察人代表為法律行為，無須再經董事會決議云云，惟本件○○○身兼原告與被告二家公司監察人，亦為被告之股東，若由○○○代表原告為之顯然無法避免利害衝突。本件雖非由董事○○○執行職務，而係由監察人○○○依公司法223 條代表原告與被告為法律行為，惟○○○既為○○○之女兒，又為被告之監察人，難以期待○○○可善盡維護原告利益之行為，且系爭商標係以「無償」方式移轉被告，亦足證明○○○毫無維護原告利益可言，是依據利益衝突迴避之基本原則，○○○代表原告移轉系爭商標之行為，仍應類推適用公司法第206 條第4 項，並準用公司法第178 條，對於有利害關係事項加以迴避，不得代表原告公司為之。經濟部商字第220732號函意旨，亦可證本件不得由○○○代表原告，而應召開股東會，另行推派代表，始為妥適。○○○既不得代表原告為系爭商標移轉之法律行為，又未經原告股東會之授權或同意，其逕以原告代理人名義為本件移轉商標之行為，自屬無權代

表。

㈢原告得依民法第767 條第2 項準用同條第1 項規定、同法第179 條、同法第28條請求被告移轉返還系爭商標：

1.系爭商標為原告申請，並經原告長期使用，本應返還予原告，而被告並非原告之子公司或關係企業，為一獨立之公司，被告如有使用商標之必要，應自行申請，豈可剽竊原告經營多年之系爭商標？且依原告最新股東名簿（甲證19），○○○及○○○現仍為原告股東（○○○持股35.25%，○○○持股3.13%），倘將系爭商標返還予原告，○○○、○○○二人亦可依持股比例，分享原告使用系爭商標之利益。反觀若由被告取得系爭商標，因被告並非原告之子公司或關係企業，原告即無法享有因系爭商標所生之利益，對原告顯有不公，是以本件被告應將系爭商標返還予原告，最符公平，並兼顧兩造利益。

2.本件系爭商標移轉予被告之行為既屬無效，已如前述，原告自得依民法第767 條第2 項準用同條第1 項前段規定，請求被告將系爭商標移轉返還予原告。

3.○○○及○○○逕自移轉系爭商標之行為因違反原告之公司章程第14條及公司法第202 條之規定，而屬無效，且縱非無效，亦屬無權代理，對原告亦不生效力，均已如前述，被告將系爭商標登記為所有權人自屬無法律上原因而受有利益，而導致原告受損害，原告得依民法第179 條規定請求被告返還系爭商標。

4.原告依得民法第184 條第1 項前段、第28條規定請求被告移轉系爭商標予原告：

○○○於身為原告之董事長時，故意為被告之利益，無償

將系爭商標移轉予被告，不法侵害原告之商標權，致原告喪失商標權，又受有相當於權利金之損害，自應對原告侵權行為負損害賠償之責。至於損害賠償之方法，原告主張被告應依民法第213 條回復原告損害發生前之原狀，即將系爭商標返還登記予原告。

㈣並聲明：1.被告應將如附表所示之商標移轉登記予原告。2.訴訟費用由被告負擔。3.原告願以現金或華南銀行無記名可轉讓定存單供擔保，請准宣告假執行。

二、被告辯稱：

㈠本件事實說明：

1.原告為中小企業典型之家族企業組織型態，公司股權大量集中於少數家族成員○○○（持股比例46% ）及○○○（持股比例35% ）二人，剩餘少數股份則分別由○○○妻、子及○○○妻、女代為持有，故原告自64年設立以來，一切經營決策實際上皆係由擔任原告公司董事及董事長之○○○及○○○共同決議執行，其餘董事或監察人皆係為○○○及○○○代持股份之親屬，並無實質參與原告業務經營決議。而○○○自原告成立起雖受董事○○○指示擔任原告掛名負責人，惟實際公司經營決策仍由○○○掌握最終決定權（乙證2 ），且○○○證稱：公司是其在主管，所有的事情都必須經過其同意。換言之，從原告設立起至今，公司經營決策一概係由最大股東兼董事○○○及受其指示掛名擔任董事長之○○○二人共同議決執行，此即是習見於我國中小企業特有之公司所有權與經營權合一的家族企業經營治理結構。

2.於101 年及102 年間，原告經營之油品代理、經銷業務因

國際原油市場價格波動劇烈，且油品行銷成本花費甚鉅，面臨經營虧損危機（甲證15原告公司102 年度財務報告第3 頁綜合損益表）。○○○因考量油品代工製造營運風險遠較油品銷售為低，故要求並與○○○共同決議自102 年起將原告經營業務由原先油品製造及經銷，轉型為油品代工業單純從事油品加工製造，並將加工後產品出貨交由被告進行市場銷售，而原告自此不再從事油品市場行銷業務，此據原告公司105 年股東常會會議紀錄第六點第3 項：「102 年公司也依○○○的希望轉作代工業」可稽（乙證1 ）；且自甲證15原告102 年度財務報表可知，原告執行轉代工決議而縮減油品經銷、終端銷售業務，故102 年度之營業收入及營業成本較101 年度均係以「相同比例」大幅降低（甲證15原告公司102 年度財務報告第3 頁綜合損益表），且為轉代工決議原告亦將原有業務人員進行裁減，故原告102 年度員工薪資支出亦較前年度減少過半、退休金費用同時暴增逾11倍（乙證7 ）。再查，原告為執行轉代工決議而將非代工業所需之生財器具出售（甲證15原告公司102 年度財務報告第19頁附註），可證由○○○及○○○二人共同決議原告轉型代工，雖無另行股東會或董事會決議確認，原告實際上啟動縮減油品經銷及終端銷售業務。

3.值此同時，原告之原經銷合作廠日本富士興產公司遭新日本石油併購，新日本石油為進行全球性商標整合計畫，於101 年派員來台強勢要求原告讓與系爭商標（乙證8 ），並要脅不排除對原告提起訴訟。103 年初原告與新日本石油間就系爭商標讓與協商破局（乙證9 ），原告為避免新

日本石油對其在市場行銷油品之行為提起訴訟之法律風險，且考量公司經營業務即將轉型為代工業不再有使用商標需求，故於103 年初將系爭商標移轉至承接油品行銷業務之被告。

4.甲證4 所列系爭商標，其中商標註冊號第00000000號已於104 年1 月16日經智財局公告廢止。

㈡原告前董事長○○○依原告決議執行經營業務轉型工作而將系爭商標讓與被告，此蓋屬公司法賦予董事長之營業事務固有職權，故系爭商標移轉行為合法有效：

1.○○○於系爭商標讓與時擔任原告之董事長，本於公司法第208 條及第57條賦予董事長之業務代表及業務執行權，執行原告公司轉型為代工業之經營決議，將涉及油品經銷之業務項目、人員、設備、資產等逐步移轉至負責承接原告油品經銷業務的被告，是類工作亦包括將系爭商標讓與至被告之商標移轉行為。準此，○○○依公司法規定之董事長執行營業事務固有權限，按原告經營決議進行公司業務轉型工作，其自得於公司業務轉型決議範圍內執行一切工作業務，包含將系爭商標移轉予被告，故○○○所為系爭商標移轉要無違反原告決議，更無逾越其董事長業務執行權限，商標移轉契約自屬合法。

2.○○○執行原告轉型代工及商標讓與決議，依法代表原告與被告簽訂系爭商標轉讓協議，自屬合法有效：

⑴原告為家族企業，○○○持股35.3% 、○○○持股46%、陳吳如蓮（○○○之配偶）持股7.4%、陳治成（○○○之子）持股3.6%、○○○（○○○之二房）持股2%、陳王雅津（○○○之配偶）持股2.5%及○○○（○○○

之女）持股3.1%，由於原告股東及董事皆為家族成員，故原告自64年成立起，經營決策皆是由○○○與○○○二大董事及股東共同決議，而未曾依公司法有關董事會或股東會之決議程序規定作成公司經營決策；且○○○證稱：88年公司從臺北遷廠到彰化只有其和○○○知道等語，及○○○證稱：系爭商標由原告移轉到被告沒有開股東會，只要其跟○○○兩人同意就可以；另原告建廠投資也沒有依公司章程那一條，是系爭商標移轉也沒有經過公司章程那一條，只要兩個大股東同意就可以做，原告轉作代工這件事情也沒有經過股東會或董事會決議，只要我們兩個人決議就好，這是家族企業等語，承上，原告遷廠至彰濱工業區此等公司重大經營決定事項，僅經由○○○及○○○二人決議為之，可知原告自成立起任何經營決策、公司治理等事宜，均係由○○○及○○○共同決議後即可辦理執行。

⑵原告比照決議慣例，由○○○與○○○二人共同商討協議達成轉型代工業決議，包括將原告涉及市場行銷之業務項目、人員、設備、資產及系爭商標等，逐步移轉至負責承接原告行銷工作之被告。此按原告之105 年股東常會會議紀錄，即記載102 年公司轉作代工業（乙證1第六點主席致詞第3 項）；並按原告之105 年3 月2 日股東臨時會討論內容，董事○○○於會中即明確表示：「對啦！因為崇岱員工都沒有要請了。」、「都沒有要請人啦！崇岱就只有一個負責人、一個會計這樣而已」、「該遣散就遣散呀！就是這樣而已呀！你如果說那些員工」、「你如果紳岱有用你就接去就好了嘛！」；且

○○○與○○○股東亦對○○○在該次股東會中表示：「（崇岱）生意沒在做原因是這間公司已經做到沒負債才停下來，因為我哥哥不要去負擔這些風險我很清楚的，主要目的是這樣。所以他一直不要去做保證人，我很清楚他的個性，我不是沒了解我這個哥哥，我知道。所以我的責任就是把這間公司做到沒負債，我把它切開，對嗎？我就像你說的，我要做（註：意指成立紳岱從事油品行銷業務）我自己來冒險對嗎？那他這面來賺工資這樣而已，這樣就最安全的。」、○○○：「這樣就好了啊！」、○○○：「對啦！」。據此可知原告之董事及各股東皆於該次股東會中再次肯認○○○係依原告之董事及股東共同決議，而執行公司業務轉型，並將原告原有市場銷售業務移轉被告承接。

⑶原告主張○○○未經公司股東會決議授權，故其無權代表原告與被告紳岱公司簽訂系爭商標移轉協議云云，亦屬無理無據。蓋參公司法第223 條規定、最高法院98年度台上字第2050號判決意旨、以及最高法院100 年度台上字第964 號判決、最高法院100 年度第3 次民事庭會議決議、臺灣高等法院100 年重上更（二）字第86號民事判決意旨，當董事為自己或他人與公司為法律行為時，依法應由監察人取代董事長及董事會而當然代表公司為該法律行為，蓋此乃公司法明定之監察人固有代表權，故凡公司董事有上開法定事由，則無論形式代表或實質決定法律行為監察人均得本於其法定職權全權判斷、決策，而毋庸經公司董事會或股東會決議授權。而原告於民事準備二狀亦肯認：「100 年第3 次民庭決議係指

於董事為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為時，由『監察人代表公司』之行為係法律所規定，故不需要董事會決議」，顯見監察人依法代表公司從事法律行為乃其固有權限，毋庸另經股東會決議授權，要屬當然。

⑷準此，因系爭商標讓與時原告及被告之負責人同為被告○○○，係屬公司法第233 條規定公司應由監察人代表之法定事由，故本案系爭商標讓與行為改由時任原告監察人之○○○，依其法定監察人固有代表權，代表原告與被告簽訂系爭商標轉讓協議及從事系爭商標讓與行為自屬合法有效。何況系爭商標讓與早經原告實質決策者○○○及○○○之共同決議同意，顯見在本件原告屬家族企業股東皆為親屬之本質限制下，○○○依法以監察人地位代表原告讓與系爭商標行為亦已充分迴避利益衝突，故系爭商標移轉行為自屬合法有效。

⑸原告讓與系爭商標予被告所簽署之商標權移轉協議、移轉登記申請書等文件（甲證5 至甲證10）均早已公開並備置於原告供董事及股東隨時查閱。然歷時四年原告皆未就系爭商標移轉提起任何異議或爭執，如今因見被告經營狀況良好，故原告便向被告提起本訴爭執系爭商標移轉有效性，否認公司董事及大股東○○○有參與系爭商標移轉決議，企圖向合法取得系爭商標之被告取得高額權利金，更於訴訟中不實虛報系爭商標讓與時之市場價值，將被告取得商標後積極投入行銷資源，多年累積市場信譽所創造出之商標價值，不當侵占僭稱為系爭商標讓與之商標價值。原告所為蓋係現任董事長○○○及

董事陳治成等人為獲取不當利益，並致被告遭受不利判決而提起本訴，顯見原告起訴要屬權利濫用行為。

3.證人○○○證述內容與事實諸多相悖；

⑴○○○稱其於本案107 年起訴時始知悉被告，其兒子陳治成提供資料才知道被告的存在，也才知道系爭商標被移轉出去云云，惟證人○○○早於105 年3 月2 日股東臨時會表示：「（原告公司員工）你如果紳岱有用你就接去就好了嘛！你如果沒用就遣散，崇岱負責嘛！」（乙證2 ），據此顯見○○○早已知悉被告存在，並負責承接原告轉型後不繼續經營之油品業務，故其證稱107 年始知被告成立云云，要屬虛偽。況原告與被告除登記地址相同（甲證2 、3 ），該登記地址辦公室大門亦將原告與被告之標誌顯著並列（詳參乙證4 ），而○○○即是使用位於該登記地址之專屬辦公室與被告之員工相鄰共同辦公（乙證5 ），要無可能至本案起訴前始獲悉，可見○○○證詞虛偽，不可採信。

⑵○○○親自主導原告轉型及資遣員工，竟稱無轉型決議，並反指摘遵循其指示辦理公司轉型事宜之○○○掏空原告，其證詞顯不可信：

①○○○證稱：「（問：為何當時會議記錄寫到102 年時你希望轉作代工業？）答：這個是主席致詞，陳雲龍自己講的不是我講的，我們代工從90年就做了，不是102 年才做。」、「轉型做什麼，我做了六十幾年為什麼要轉型，公司一直做一樣的東西為什麼要轉型。」，以及「（問：原告公司的商品是誰販售？）答：公司的職員在販售呀，但○○○把全部的職員都搬

走了。」，一再否認公司轉型決議云云，更反誣指陳雲龍掏空原告。

②○○○亦證稱：「董事長給我弟弟○○○當，當時公司是我在主管。」、「（問：公司由你主管是什麼意思？是否就是所有的事情都必須經過你的同意？）答：是。」。按105 年3 月2 日原告公司股東臨時會錄音譯文，○○○已明確表示：「（翁會：因為因為崇岱接下來董事長～）對啦！因為崇岱員工都沒有要請了。」、「（翁會：啊？）都沒有要請人啦！崇岱就只有一個負責人、一個會計這樣而已，你這裡管理什麼都給租的人去煩惱，我如果租給你你煩惱，我如果租給別人別人去煩惱，我會採取這種做法。」、「（翁會：崇岱啦！崇岱目前還有一些員工，那些員工要怎麼處理？）該遣散就遣散呀！就是這樣而已呀！」、「你如果紳岱有用你就接去就好了嘛！你如果沒用就遣散」。並且，股東○○○亦於該會中表示：「（崇岱）生意也沒在做了嘛。」；及○○○表示：「生意沒在做原因是這間公司已經做到沒負債才停下來，因為我哥哥不要去負擔這些風險我很清楚的，主要目的是這樣。所以他一直不要去做保證人，我很清楚他的個性，我不是沒了解我這個哥哥，我知道。所以我的責任就是把這間公司做到沒負債，我把它切開，對嗎？我就像你說的，我要做我自己來冒險對嗎？那他這面來賺工資這樣而已，這樣就最安全的。（○○○答覆：「這樣就好了啊！」、○○○答覆：「對啦！」）（參乙證2 ）。此見原告經營決策皆是由○○○

主導、決定，且其為降低公司經營風險，甚至於105年提出停止代工業務、遣散公司員工，並命被告負責承接原告公司員工，亦即原告轉型、縮減營業事項致原告之業務成長遭延滯等情，皆係基於○○○經營決策甚明，是○○○作證否認主導公司轉型及資遣員工決定，並指摘○○○掏空原告，所述不實，不足採信。

⑶○○○係原告會計主管，其竟辯稱不擅財務、從未閱讀帳冊報表，並不可信：

①證人○○○一再以其不具財務知識推託否認素有查閱原告財務報表之事實，惟○○○係原告105 年迄今之主辦會計兼經理人，已如前述。

②○○○否認其與○○○曾共同決議移轉系爭商標及允許○○○成立被告，與事實相悖，不可採信。

⑷○○○及○○○二大公司股東及董事共同決議，乃原告經營決策慣例，系爭商標移轉係依公司決策慣例由雙方同意，要屬當然：

①○○○雖掛名原告之負責人，仍受限於○○○對原告之管理決策，已見前述，並無未經○○○同意即擅為決定之空間。

②原告自成立起任何經營決策、公司治理等事宜，均係由○○○及○○○共同決議後即可辦理執行，故如88年原告遷廠至彰濱工業區此等公司重大經營決定事項，亦僅經由○○○及○○○二人決議為之，業如前述，因此系爭商標移轉，自必經○○○及○○○二人決議。

③○○○證稱：「（問：為什麼公司會申請FK商標？）答：F 是代表富士，K 是代表興產的簡寫，我代理富士興產公司就是FK公司從民國四十幾年就做到現在，FK這個品牌都是我在使用。…後來雖然沒有代理FK，但他們仍讓我繼續使用商標。」。此見原告經營階層唯一具日語溝通能力之○○○與代理原廠富士興產公司關係密切，○○○亦能充分掌握原告自富士興產公司取得之系爭商標使用同意權事實。故嗣後新日本石油公司收購富士興產公司業務並終止原告之代理權，更指派富士興產公司人員來台向原告要求返還商標權，○○○蓋無不知而未為因應之可能。此即可證明系爭商標必係○○○因面臨富士興產公司之訴訟要脅，而與○○○共同決議後始行移轉。

4.證人○○○證述與系爭商標權相關事項：

⑴○○○稱其約從92、93年至104 年間協助原告之公司登記事項，105 年原告更換董事長後，就沒有再委託其擔任公司的簽證會計師。

⑵原告100 至104 年之財務報表是其查核簽證，並做查核報告。其以列席身分參加原告之105 年6 月29日股東會，該次股東會決議紀錄主席致詞第3 點提及「102 年公司也依○○○的希望轉作代工業」，是其在查核該年度的帳證時，從帳冊憑證的內容知道原告之營業項目102年已經轉為代工業，因與101 年相較，原告之102 年財務報表附註中薪資費用減少、同時退休金費用增加，因原告在102 年轉為代工，結束其銷售業務，所以原告所僱用的人員也隨之減少，薪資費用一定會減少，因為不

再做銷售業務，故銷售方面的薪資勢必會減少（乙證7及甲證15，本院卷一第348 頁）。與101 年相較，原告102 年綜合損益表營業收入及營業成本均以相同比例減少（甲證15），營業收入減少是因為不再銷售商品，大部分都是代工收入，至於營業成本會大額減少，是因為不再銷售，所以沒有商品的成本，因此在營業成本部分也會減少。原告105 年6 月29日股東會決議紀錄主席致詞第4 點提及「105 年3 月股東會，依○○○提議下，公司縮減規模、資遣員工，轉作租賃為主要營業」，是因該次股東會議○○○提出原告的業務只要租賃它的固定資產，後來在會議中有把租賃的內容做很詳盡的討論，所以原告出租的資產包含土地、廠房、機器設備，及所有的辦公設備。這次原告公司股東常會會議有提到要轉作代工業，但沒有提到原告之商標權要如何處理。在該次會議記錄中所提到主席致詞的內容沒有當作議案來表決。原告兄弟的經營以往都是家族性的經營，並不是任何事項都放在會議中，105 年該次會議是因認為兄弟間氣氛不太對，所以建議他們將會議事項紀錄下來，以避免沒有內容或忘記，也建議他們開完會之後，請所有的股東都在那邊等候會議記錄，每個人也都在上面簽名確認，作為證據，打這份會議記錄需要一點時間，所以當場大家都在等候，簽名時沒有人異議。

⑶105 年3 月2 日出席原告之股東臨時會（乙證2 ）該會中監察人○○○提及：「他現在意思就是說崇岱他們現在紳岱，現在變崇岱沒在做生意。」、○○○：「對啦！因為崇岱員工都沒有要請了。（翁軟琦：啊？）都沒

有要請人啦！崇岱就只有一個負責人、一個會計這樣而已，你這裡管理什麼都給租的人去煩惱。」，當時我詢問：「崇岱啦！崇岱目前還有一些員工，那些員工要怎麼處理？」（乙證2 第5 頁），是因為當時○○○說如果轉為租賃的話原告只需要負責人和一個會計就可以了，而作為會計師專業要提醒與會的股東說原告還有一些員工的後續資遣問題需要處理，所以我才會在股東會議中提出這個問題。

⑷擔任原告公司執業會計師將近20年，與○○○有接觸，跟公司員工談論○○○，員工都稱他是董事長，比較密集的接觸大約在102 或103 年間因為○○○個人有委託辦理股權的轉移與贈與，在辦理過程需要常常聯繫，有時需要到臺北市○○路辦公室去找董事長即○○○。

⑸原告105 年3 月2 日股東臨時會譯文「（○○○：現在土地要賣掉，大家同意這樣而已嗎？）因為從去年我就問過你們了，你們應該還記得吧！（○○○：有啦！）」（乙證2 第1 頁）。該對話是因為在104 年的時候○○○請其去問○○○說那塊閒置的土地（即後來有出售的那一塊）把它出售好不好，○○○表示同意。另所提及：「還有折舊哦！我現在沒有，我這裡沒有，我請她去拿，她還沒有拿來，人家普通在算租金就是看。（○○○　打內線電話∨：你那個資料拿來，房屋稅、地價稅還有那個折舊的那個東西。）」、「財產目錄。　○○○（打內線電話）：財產目錄拿來，嗯。∨」，關於出售土地是因為早先有詢問過○○○，且他也同意，我記得他在會議中承認他同意過，印象中他說可以出售，

只要不虧損就好。減資是因為○○○說可以出售，我就以會計師的角度來看，出售我就計算大概有兩億元的收入，扣掉土地成本之後，原告大約還會有六、七千萬元的現金，原告現在轉型為租賃，所有的設備也不需要負擔任何的費用，所以我認為這些資金是閒置資金，所以建議他們考慮減資。至於出租廠房，既然要轉型為租賃，就會把所有設備出租，會議中有說要把設備出租給被告，也有討論到租金的金額，最後是○○○說出每月要出租150 萬元。又據原告的財務部門的人員表示○○○每年都會要求提示公司財務報表。

⑹協助被告設立登記，並擔任被告之簽證會計師，沒有協助○○○或其家族辦理稅務申報事宜或其他業務。原告從其擔任他們執業會計師期間，正式的開會只有105 年那次，系爭商標移轉的事情其從頭到尾都沒有參與，也不知道。101 年原告經營很差，因為油品在國際上的價格變動很大，○○○說這個商品今年的營業額怎麼這麼差，有說要轉型作代工業，因為代工業不用受油品價格的波動影響。101 年原告的營業收入雖然看起來比往年度高一些，但因當年度國際油品價格變化很大，所以當年度原告的毛利率下降，營業毛利只剩下4.84 %，這是從95年至101 年起最低的一次，而且是下降很大。102年原告因為轉型作代工解僱很多員工，所以薪資降低、資遣費增加，這些原告所解僱的員工，依其所知有部分的員工是到被告公司任職原告從其擔任執業會計師，很多事情都是他們兩兄弟作決定的，所以身為執業會計師如果他們營業項目要轉為什麼的話，執業會計師會按一

般慣例來看，當然有提醒他們要踐行公司的章程規定（原告公司章程第14條，甲證16，本院卷一第419 、42 0頁）。原告與被告公司有何關係，其並不是非常清楚，因為可能是銷售上的策略。一般公司取得商標權或專利權等無體財產權，會計上一般取得商標專利時，以支付成本作為入帳的基礎，如果不是付出代價買進，入帳的基礎就只有登記的相關費用。原告與被告在同一個營業地址，招牌有沒有掛我沒有特別注意。原告的商標我沒有概念，不曉得原告的商標，但我知道原告申請商標的費用有入帳。我是最近才知道原告與日本公司有一些爭議，因為原告有就這件事來訴訟才知道，之前不知道。

㈢原告請求被告移轉返還系爭商標，並無理由：

1.原告非系爭商標權人，故其以民法第767 條物上請求權要求被告應移轉返還系爭商標殊屬無據，自不可採：

⑴○○○依原告與被告間之系爭商標移轉契約書，代表原告讓與系爭商標予被告，並向智財局申請商標移轉登記完成，故被告為系爭商標合法商標權人，原告非系爭商標權人自不得以民法第767 條第2 項物上請求權要求被告移轉返還系爭商標。

⑵縱退萬步言，即令原告與被告簽署之系爭商標移轉契約書無效，然基於物權行為獨立性及無因性，原告將系爭商標權讓與被告之物權移轉行為要不因債權契約瑕疵而受影響，因此原告非系爭商標權人，竟以民法第767 條物上請求權請求被告返還移轉系爭商標，洵無足採。

2.被告基於與原告簽署之系爭商標移轉協議受讓商標，自非無法律上原因，故原告主張被告受讓系爭商標構成不當得

利云云，自無可採：

⑴系爭商標讓與係經原告公司董事及主要股東共同決議執行事項，並由原告之監察人○○○依法代表原告與被告簽署商標權移轉協議、辦理商標讓與申請，故系爭商標移轉自屬合法有效，故被告基於與原告間之系爭商標移轉協議受讓系爭商標自非無法律上原因受有利益。況且，依原告當時轉做代工業務、移轉行銷業務由被告承接之經營決議，系爭商標移轉予被告非但不會致生原告損害，反而有助轉作代工業之原告無須再就無使用需求之系爭商標支付商標維權費用，及商標使用必須投入之成本費用。是以，被告受讓系爭商標非無法律上原因受利益，且未致生原告損害，故原告主張被告與其簽訂系爭商標移轉協議，並依協議受讓系爭商標之行為構成不當得利云云，斷無可採。

⑵縱退萬步言之，即令被告受讓系爭商標構成不當得利，然查商標表彰之商品品質、銷售者提供之銷售服務，故商標價值之高低實際上是來自於商品銷售者對商品投入之行銷資源，並非一經申請註冊取得商標權即得使商標具有財產價值。本件系爭商標於103 年3 月10日移轉予被告後，被告本於所有權人之地位及銷售努力，廣泛使用系爭商標於潤滑油等相關油品，積極提升系爭商標使用於相關潤滑油產品之品牌價值，並使系爭商標於潤滑油品相關市場之知名度顯著提升，故系爭商標蘊含之市場價值已非103 年商標移轉時之商標價值可相比擬。是以，縱原告與被告間之系爭商標移轉行為有瑕疵而構成不當得利，惟因系爭商標價值已經被告行銷投入而顯著

增加，故屬「依其他情形不能返還」之利益，則按民法第181 條但書規定：「依其利益之性質或其他情形不能返還者，應償還其價額。」，原告僅得主張系爭商標讓與時相當之商標價值之價額返還，要不得以經被告多年投入資源創造積累後躍升之商標價值認定被告不當得利數額，否則反將使原告不當取得被告行銷資源投入而累積之商標價值利益，顯非公允。

3.末查，原告於民事聲明承受訴訟暨準備一狀稱：「原告公司在所謂101 年間『轉型』前後，其營業狀況出現極大差異…101 年以後，原告公司營業收入、毛利、淨利皆驟降，與紳岱公司間之關係人交易比例又急遽升高，可見原告公司遭○○○五鬼搬運…」云云。蓋於101 年及102 年間，原告經營之油品代理、經銷業務因國際原油市場價格波動劇烈，且油品行銷成本花費甚鉅，原告公司遂面臨經營虧損危機。故○○○當時即指示並與○○○共同決議原告轉型為單純油品代工業事宜，而不再從事油品市場行銷業務，即如前述。且參原告於105 年3 月2 日之股東臨時會錄音譯文，亦可知原告最大股東○○○為延續原告前開低風險經營計畫，甚至欲停止原告代工業務，並將原告廠房全部出租，且將公司員工全數任意遣散或由被告承接，此均可見○○○董事主導原告轉型、縮減營業事項、延滯拖累原告之業務成長等情甚明。準此，原告既為低風險之轉型，並將業務內容由原先油品製造及經銷，轉型為油品代工製造業，則其營業項目、營業收入自與轉型前有別，原告之營業收入、毛利及淨利明顯變動自屬當然，此參原告102 年度營業收入及營業成本以相同比例變化即明，致該

等利潤驟降者，亦係因油品代工所獲得之產品利潤本較向終端消費市場銷售產品為低。今原告董事長○○○竟出爾反爾，恣意將其導致原告之業務及經營績效衰退歸責於○○○董事，更罔顧公司經營業務已變更轉型，竟執公司轉型前後之經營數據，稱原告經營數據下滑係遭○○○竊行所致，至屬無稽，且與本案系爭商標爭議無涉，顯見原告不思經營方針、亦無心以正當商業行為獲取市場利潤，而欲以訴訟方式攫取被告正當經營之商業成果，要屬不該。

4.綜上，系爭商標依原告董事兼主要股東○○○及○○○共同決議讓與被告，並由時任原告公司之監察人○○○依法代理原告與被告簽訂系爭商標移轉協議、移轉商標，故此系爭商標移轉行為自屬合法有效，是以原告主張系爭商標移轉無效、被告應移轉返還系爭商標及負擔損害賠償，皆無理無據。並且，系爭商標移轉協議、相關商標移轉登記申請文件早已揭露，可供原告之董事、股東隨時查閱，然商標移轉歷經四年原告未曾就系爭商標移轉為任何異議或爭執，而今原告見被告營運狀況良好，故為自被告獲取不當權利金利益，竟率爾起訴要求被告返還系爭商標，否認既有系爭商標讓與決議事實，逕稱系爭商標讓與行為無效云云，誠有悖誠信原則、權利濫用之嫌。

㈣並為答辯聲明：1.原告之訴駁回。2.訴訟費用由原告負擔。3.如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免予假執行。

三、本件不爭執事項（本院卷一第393頁至第395頁）：

㈠被告對原告甲證1 至甲證10的形式真正不爭執。

㈡○○○自64年5 月29日起至105 年7 月18日止，擔任原告之董事長。

㈢原告自85年起陸續申請系爭商標登記獲准。

㈣○○○自97年9 月8 日起至105 年7 月18日止，擔任原告之公司監察人。

㈤103 年3 月10日原告監察人○○○未依公司法規定召開股東會、董事會之情形下，以原告名義，與代表被告之○○○簽訂甲證5 之商標移轉契約書，將系爭商標無償移轉予被告。

㈥103 年3 月12日，○○○持甲證5 商標移轉契約書及甲證6 移轉登記申請書向智財局申請移轉登記，並於提出甲證8 商標補件函及甲證9 補正後之商標移轉契約書，智財局於103 年6 月19日以甲證10函文核准移轉登記。

四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷一第395頁）：

○○○代表原告將原登記在原告名下之系爭商標移轉予被告之行為是否有效？原告依民法第767 條第2 項準用同條第1 項規定、同法第179 條規定請求被告移轉返還系爭商標，有無理由？

五、得心證之理由：

㈠按公司法第202 條規定：「公司業務之執行，除本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」；第206 條第1 項規定：「董事會之決議，除本法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之」。董事會為公司權力中樞，為確保權力之合法運作及保障全體股東之利益，自應嚴格要求董事會之召集程序及決議方式符合上開規定。董事會之召集程序或決議方法有瑕疵，雖無準用同法第189 條之明文，惟參諸董事會係供全體董事交換意見，決定公司業務方針之意旨以觀，如違反上開規定，其所為之決議，應屬無效。至同法第208 條第3 項固規定，股份

有限公司之董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司。然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。經查：

1.原告自85年起陸續取得如附表所示之系爭商標，為兩造所不爭執，並有智財局商標註冊簿附卷可稽（本院卷一第57頁至第86頁），原告未曾依公司法第202 條或第206 條第1 項之規定經股東會或董事會決議將系爭商標移轉被告，此為被告所不爭執，且經證人即原告現在之董事長○○○證稱：原告從成立以來均是其作實際決策，由○○○負責販賣，系爭商標是原告申請使用在油品包裝上，其不知道系爭商標於103 年移轉至被告，其個人或家人或原告均未投資被告，原告亦未在被告有任何持股，原告之股東會或董事會均未曾討論或決議將系爭商標移轉給被告，○○○未曾與其討論過此事等語（本院卷二第133 頁、第135 頁、第137 頁）；證人○○○證稱：原告與被告沒有關係，原告、○○○家族均沒有投資被告，系爭商標移轉是其打電話與○○○二人討論決議，其與○○○同意即可，因為是家族企業，故不須依照公司章程第14條，亦沒有開股東會或董事會，故沒有相關會議紀錄等語（本院卷二第149頁、第151 頁、第153 頁），另原告之前會計師○○○證稱：約從92、93年至104 年間協助原告之公司登記事項。105 年原告更換董事長，就沒有再委託其擔任公司的簽證會計師，其擔任原告會計師期間，正式的開會只有105 年那次，系爭商標移轉的事情其從頭到尾都沒有參與，也不知道等語（本院卷二第305 頁），可知系爭商標由原告移

轉至被告並未經原告之股東會或董事會決議。

2.原告之公司章程第14條規定：「凡本公司之重要事項及經營方針除公司法另有規定外應有三分之二以上董事之出席及出席董事過半數始得決議，董事會之議事錄由主席簽名蓋章保存於本公司。」，有原告之公司章程在卷可稽（本院卷一第419 頁至第421 頁），可知原告對於公司重要事項，已於章程明文規定應由董事會特別決議，始得為之。又查，商標是用以表彰商品或服務來源，亦是進入國內外市場認識新產品之指標，為市場競爭的必備工具，企業經營者為所生產、製造、加工、揀選、批售的商品或服務，量身打造適合、獨創的商標，以吸引消費者，達到自創品牌，並成為企業永續經營之資產，原告自85年間起即陸續申請註冊系爭商標，並據○○○表示將系爭商標用於油品包裝，顯見原告甚為重視系爭商標，將系爭商標作為表彰原告商品或服務來源之標識，足認系爭商標乃是原告重要之資產，其轉讓自屬原告公司之重要事項，自應依原告前開公司章程之規定，應有三分之二以上董事之出席及出席董事過半數始得決議，就該董事會之議事錄應由主席簽名蓋章保存於公司，以資憑辦，並免爭端。惟證人○○○證稱不知系爭商標轉讓之事，亦否認經股東會、董事會轉讓系爭商標之決議，證人○○○亦證稱無股東會、董事會決議，是系爭商標轉讓予被告，即違反原告之公司章程第14條之規定。

3.被告辯稱原告是家族企業，公司歷來均是○○○、○○○二兄弟共同決議，包括工廠遷移至彰化的決定，102 年○○○、○○○共同決議原告經營之業務由油品製造及經銷

轉型為油品代工業，單純從事油品加工製造，並將加工後產品交由被告行銷，因原告不再從事油品市場銷售，無須使用系爭商標而將系爭商標移轉給被告云云。經查：

⑴原告105 年3 月2 日股東臨時會議，會中○○○稱：「對啦！因為崇岱員工都沒有要請了。」、「都沒有要請人啦！崇岱就只有一個負責人、一個會計這樣而已」、「該遣散就遣散呀！就是這樣而已呀！你如果說那些員工」、「你如果紳岱有用你就接去就好了嘛！你如果沒用就遣散，崇岱負責嘛！」；○○○稱：「（崇岱）生意沒在做原因是這間公司已經做到沒負債才停下來，因為我哥哥不要去負擔這些風險我很清楚的，主要目的是這樣。所以他一直不要去做保證人，我很清楚他的個性，我不是沒了解我這個哥哥，我知道。所以我的責任就是把這間公司做到沒負債，我把它切開，對嗎？我就像你說的，我要做，我自己來冒險對嗎？那他這面來賺工資這樣而已，這樣就最安全的。」、○○○稱：「這樣就好了啊！」、股東○○○稱：「對啦！」，有被告所提出105 年3 月2 日股東臨時會議語音紀錄附卷可參（本院卷一第475 頁、第477 頁），上開會議○○○、○○○及另名股東○○○討論原告未來擬資遣員工，僅留負責人及會計等人事，被告得依需要聘請原告之員工，如被告不聘請該等員工，原告則資遣，但僅係○○○等人討論原告未來經營意向，未見達成共識之確定。繼於同年6 月29日原告之105 年度股東常會會議紀錄主席即○○○致詞固有記載「1.公司經營方向為製造業，轉型代工業，目前將轉型租賃業。…3.102 年公司也依○○

○的希望轉作代工業。4.105 年3 月股東會，依○○○提議下，公司減縮規模、資遣員工、轉作租賃為主要。」（本院卷一第187 頁），惟證人○○○證稱：上開僅是主席致詞，是○○○自己說的，不是其講的，公司從90年就從事代工，不是102 年才作等語（本院卷二第135 頁），是被告法定代理人○○○稱原告於102 年轉型代工業，難認所述無訛，況前開會議，均是在系爭商標業經○○○代表原告移轉被告之後始進行之會議，自難以嗣後○○○之會議致詞作為原告於102 年轉型代工業之依據。縱原告曾經決議業務轉型，但不表示因此原告即不得再經營銷售或其他業務，並非即無使用系爭商標之必要，且縱使原告無使用系爭商標之需求，亦得將系爭商標授權或有償轉讓他人，無須無償轉讓予原告或○○○暨其家人所未投資之被告，是被告辯稱原告轉作代工業、租賃業，無再使用系爭商標之必要，故將系爭商標移轉被告云云，尚非可採。

⑵被告稱原告當初工廠遷移彰化亦未經股東會或董事會決議，而是○○○、○○○兄弟共同決定，系爭商標之移轉亦是如此云云。惟證人○○○否認與○○○達成轉讓系爭商標之協議，已如前述；而公司法第202 條、第206 條第1 項之規定，乃為確保權力之合法運作及保障全體股東之利益，自應嚴格要求董事會之召集程序及決議方式符合上開規定，被告自不得以原告過往違反法律規定之作為，執為得排除公司法前開規定適用之依據，被告所述，不足採信。

4.被告辯稱本件係由○○○以監察人身份代表簽訂系爭商標

移轉契約，依最高法院100 年度第3 次民事庭會議決議無須經原告之董事會決議云云。惟查：

⑴被告所提最高法院100 年度第3 次民事庭會議決議提案之問題是「未依證券交易法規定發行股票之股份有限公司，其董事一人或數人為自己或他人與公司為法律行為時，倘該法律行為屬公司業務之執行，且『非』依公司法或章程規定應由股東會決議之事項者，於監察人代表公司為該法律行為前，是否應先經董事會之決議？」，是該決議係針對「非」依公司法或章程規定應由股東會決議之事項，如董事一人或數人為自己或他人與公司為法律行為，且該法律行為屬公司業務之執行，才不須經董事會決議，而本件系爭商標之移轉乃屬原告公司之重要事項，依原告之公司章程第14條規定，應有三分之二以上董事之出席及出席董事過半數決議，始得移轉，誠如前述，即非最高法院100 年度第3 次民事庭會議決議得不經董事會決議之公司業務之執行事項，被告執此決議主張○○○代表原告移轉系爭商標予被告，合於前開決議意旨，尚有誤會。

⑵上開最高法院民事庭會議決議係指於董事為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為時，法律已明定由監察人代表公司為法律行為，不須再透過董事會決議由何人代表公司，並非指該「法律行為」本身不須經過董事會決議，否則若董事與監察人共同合意，監察人豈非可任意代表公司與董事為任何內容之法律行為，不僅架空董事會之權限，公司亦有受損害之虞。本件○○○身兼原告與被告二家公司監察人，且為○○○之女兒，○

○○復為被告之董事長，若認系爭商標無償移轉得不經原告之董事會決議，並得逕由○○○代表原告為無償轉讓系爭商標之行為，顯然無法避免利害衝突，且與公司法第223 條「避免利害衝突，防範董事間相互迴護」之本旨不合，是被告引用上開最高法院民事庭會議決議主張○○○得代表原告移轉系爭商標，不須經過股東會或董事會決議，難謂適法。

㈡被告指稱○○○證稱其從未閱讀原告財務報表，所述不實云云，惟查，證人○○○證述未閱讀原告之財務報表，縱非可採，然系爭商標移轉仍須依原告公司章程第14條規定經董事會決議，其未經董事會決議而移轉系爭商標仍為無效。被告又稱原告自富士興產公司取得系爭商標之使用同意權，嗣後新日本石油公司收購富士興產公司業務並終止原告之代理權，更指派富士興產公司人員來台向原告要求返還商標權，○○○為因應富士興產公司之訴訟要脅，乃與○○○共同決議移轉系爭商標予被告云云，固據提出富士興產公司會議紀錄及商標談判信件節錄影本，以附其說。惟富士興產公司憑何權利得請求原告移轉系爭商標，未據被告敘明，且原告於經富士興產公司要求返還商標後，再移轉系爭商標予被告，兩造間之移轉系爭商標是否為通謀之虛偽意思表示，得否因此作為確保原告之系爭商標權，實屬有疑，然可議的是移轉系爭商標予被告並未經原告之股東會或董事會決議，證人○○○並否認與○○○共同決定，誠如前述，是被告此部分所辯，亦難採信。

㈢按民法第179 條規定之不當得利，凡無法律上之原因，而一方受利益，致他方受損害，即可成立。判斷是否該當上揭不

當得利之成立要件時，應以權益歸屬說為標準，亦即倘欠缺法律上原因而違反權益歸屬對象取得其利益者，即應對該對象成立不當得利。受益之方法，無論出於受益人或受害人行為，受害人均有不當得利返還請求權（最高法院107 年度台上字第14號、106 年度台上字第1162號民事判決參照）。承上所述，系爭商標移轉已違反原告之公司章程第14條規定與公司法第202 條之強制規定，其移轉自屬無效，被告將系爭商標登記為商標權人，自屬無法律上原因而受有登記為商標權人之利益，而致原告受有損害，則原告請求被告將附表編號1 至14之系爭商標移轉登記予原告，為有理由。至於附表編號15之系爭商標業經廢止而不存在，有智財局商標註冊簿在卷可按（本院卷一第85頁、第86頁），被告亦無從為附表編號15系爭商標之移轉登記，是原告此部分之請求，為無理由，應予駁回。原告另主張依民法第184 條第1 項前段、第767 條規定，請求被告移轉附表所示系爭商標之登記，惟其上開所指與其所主張之民法第179 條不當得利為請求權競合之選擇訴之合併關係，因原告依不當得利請求返還為有理由，其起訴之目的已達，自無庸再審究民法第184 條第1 項前段、第767 條部分之主張是否有理，併此敘明。

六、綜上所述，原告依前揭規定請求被告將附表所示編號1 至編號14之系爭商標移轉登記予原告，為有理由，應予准許。原告逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。本判決原告勝訴部分，其性質不宜假執行，原告此部分假執行之請求並無理由，應予駁回；又原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之

證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　12　　月　　31　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　杜惠錦

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日之不變期間內，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　　109　　年　　1　　月　　2　　日

書記官　林佳蘋