智慧財產法院民事判決

109年度民商上字第6號

上　訴　人　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
被上訴人　　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

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12月31日原審108 年度民商訴字第6 號第一審判決提起上訴，本院於109 年6 月4 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、程序方面：

本件原具狀上訴之上訴人為紳岱企業股份有限公司（下稱紳岱公司）、○○○及○○○三人（本院卷第49頁），然被上訴人崇岱企業股份有限公司（下稱崇岱公司）於民國108 年11月25日即已在原審合法撤回對○○○、○○○起訴部分（原審卷二第291 、293 頁），原判決之被告僅有紳岱公司，故上開上訴狀列○○○及○○○為上訴人顯屬贅列，上訴人嗣於109 年2 月20日具狀更正上訴人僅為紳岱公司（本院卷第57頁），核屬上訴狀之更正，應予准許。

貳、實體方面：

一、被上訴人崇岱公司主張訴外人○○○自64年5 月29日起至105 年7 月18日止擔任伊公司董事長，訴外人○○○為○○○之女兒，自97年9 月8 日起至105 年7 月18日止擔任伊公司監察人，迄105 年8 月2 日改選訴外人○○○為伊公司新任董事長。伊公司自85年起陸續申請取得附表所示15件商標（下稱系爭商標），惟○○○未依公司法規定召開股東會、董事會，即以監察人身分代表伊公司與代表上訴人紳岱公司之○○○，於103 年3 月10日簽訂商標移轉契約書，將系爭商標無償移轉予上訴人紳岱公司，並於同年3 月12日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請移轉登記，經智慧局於103 年6 月19日核准移轉登記。惟系爭商標移轉協議未經伊公司董事會同意，違反伊公司章程及公司法第202 條之強制規定，應屬無效；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，已經伊否認，對伊自不生效力。○○○身兼伊與上訴人二家公司監察人，亦為上訴人之股東，若由○○○代表伊公司顯然無法避免利害衝突。本件係由○○○以監察人身分依公司法第223 條代表伊與上訴人為法律行為，惟○○○既為○○○之女兒，又為上訴人之監察人，難以期待○○○可善盡維護伊公司利益之行為，且系爭商標係以無償方式移轉予上訴人，亦足證明○○○毫無維護伊公司利益可言，是依據利益衝突迴避之基本原則，○○○代表伊公司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，不得代表伊公司為之。經濟部商字第220732號函意旨，亦可證本件不得由○○○代表伊公司，而應召開股東會，另

行推派代表，始為妥適。○○○既不得代表伊公司為系爭商標移轉之法律行為，又未經伊公司股東會之授權或同意，其逕以伊公司代表人名義為本件移轉商標之行為，自屬無權代表。爰依民法第767 條第2 項準用同條第1 項規定、第179條、第184 條第1 項前段、第28條等規定，選擇競合請求上訴人將如附表所示之系爭商標移轉返還等語。

二、上訴人紳岱公司則以系爭商標係依被上訴人董事兼主要股東○○○及○○○共同決議讓與伊，並由時任被上訴人公司之監察人○○○依法代理被上訴人與伊公司簽訂系爭商標移轉協議，而移轉登記，故系爭商標移轉行為自屬合法有效。被上訴人已非系爭商標權人，自不能以民法第767 條物上請求權要求伊公司移轉返還系爭商標。伊公司基於與被上訴人簽署之系爭商標移轉協議受讓商標，自非無法律上原因，自不構成不當得利。系爭商標移轉協議、相關商標移轉登記申請文件早已揭露，可供被上訴人之董事、股東隨時查閱，然商標移轉歷經四年被上訴人未曾就系爭商標移轉為任何異議或爭執，而今見伊公司營運狀況良好，為自伊公司獲取不當權利金利益，竟率爾起訴要求伊公司返還系爭商標，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，而屬權利濫用等語資為抗辯。

三、原審判命上訴人應將附表所示編號1 至14之商標移轉登記予上訴人（至附表編號15之商標業經廢止而不存在，經原判決駁回被上訴人此部分請求，被上訴人未上訴，該駁回部分業已確定）。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人原審之訴駁回。被上訴人答辯聲明：上訴駁回。

四、爭點整理：（本院卷第101、103頁）

㈠不爭執事項：

1.上訴人對被上訴人甲證1 至甲證10的形式真正不爭執。

2.○○○自64年5 月29日起至105 年7 月18日止，擔任被上訴人之董事長。

3.被上訴人自85年起陸續申請系爭商標登記獲准。

4.○○○自97年9 月8 日起至105 年7 月18日止，擔任被上訴人之公司監察人。

5.103 年3 月10日被上訴人監察人○○○未依公司法規定召開股東會、董事會之情形下，以被上訴人名義，與代表上訴人之○○○簽訂甲證5 之商標移轉契約書，將系爭商標無償移轉予上訴人。

6.103 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慧局申請移轉登記，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，智慧局於103 年6 月19日以甲證10函文核准移轉登記。

㈡爭執事項：

○○○代表被上訴人將原登記在被上訴人名下之系爭商標移轉予上訴人之行為是否有效？被上訴人依民法第767 條第2 項準用同條第1 項規定、第179 條、第184 條第1 項前段、第28條等規定，選擇競合請求上訴人移轉返還系爭商標，有無理由？

五、本院之判斷：

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不發生效力。經查：

1.被上訴人自85年起陸續取得如附表所示之系爭商標，為兩造所不爭執，並有智慧局商標註冊簿附卷可稽（原審卷一第57頁至第86頁），被上訴人未曾依公司法第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上訴人，此為上訴人所不爭執，且經證人即被上訴人現任董事長○○○證稱：被上訴人從成立以來均是其作實際決策，由○○○負責販賣，系爭商標是被上訴人申請使用在油品包裝上，其不知道系爭商標於103 年移轉至上訴人，其個人或家人或被上訴人均未投資上訴人，被上訴人亦未在上訴人有任何持股，被上訴人之股東會或董事會均未曾討論或決議將系爭商標移轉給上訴人，○○○未曾與其討論過此事等語（原審卷二第133 頁、第135 頁、第137 頁）；證人○○○證稱：被上訴人與上訴人沒有關係，被上訴人、○○○家族均沒有投資上訴人，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（原審卷二第149 頁、第151 頁、第153 頁）；另被上訴人之前會計師○○○證稱：約從92、93年至104 年間協助被上訴人之公司登記事項。105 年被上訴人更換董事長，就沒有再委託其擔任公司的簽證會計師，其擔任被上訴人會計師期間，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（原審卷二第305頁）。可證明系爭商標由被上訴人移轉至上訴人並未經被上訴人之股東會或董事會決議。

2.被上訴人之公司章程第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。」，有被上訴人之公司章程在卷可稽（原審卷一第419 頁至第421 頁），可知被上訴人對於公司重要事項，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，被上訴人自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，顯見被上訴人甚為重視系爭商標，將系爭商標作為表彰被上訴人商品或服務來源之標識，足認系爭商標乃是被上訴人重要之資產，其轉讓自屬被上訴人公司之重要事項，自應依被上訴人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，是系爭商標轉讓予上訴人，即違反被上訴人之公司章程第14條之規定。

3.上訴人辯稱被上訴人是家族企業，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○○○、○○○共同決議被上訴人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上訴人行銷，因被上訴人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上訴人云云。惟查：

⑴被上訴人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！」，有上訴人所提出105 年3 月2 日股東臨時會議語音紀錄附卷可參（原審卷一第475 頁、第477 頁），上開會議○○○、○○○及

另名股東○○○討論被上訴人未來擬資遣員工，僅留負責人及會計等人事，上訴人得依需要聘請被上訴人之員工，如上訴人不聘請該等員工，被上訴人則資遣，但僅係○○○等人討論被上訴人未來經營意向，未見達成共識之確定。繼於同年6 月29日被上訴人之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。」（原審卷一第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（原審卷二第135 頁），是上訴人法定代理人○○○稱被上訴人於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○○○代表被上訴人移轉上訴人之後始進行之會議，自難以嗣後○○○之會議致詞作為被上訴人於102 年轉型代工業之依據。縱被上訴人曾經決議業務轉型，但不表示因此被上訴人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，且縱使被上訴人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，無須無償轉讓予被上訴人或○○○暨其家人所未投資之上訴人，是上訴人辯稱被上訴人轉作代工業、租賃業，無再使用系爭商標之必要，故將系爭商標移轉上訴人云云，尚非可採。

⑵上訴人稱被上訴人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，上訴人自不得以被上訴人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，上訴人所述不足採信。

4.上訴人辯稱本件係由○○○以監察人身份代表簽訂系爭商標移轉契約，依最高法院前100 年度第3 次民事庭會議決議無須經被上訴人之董事會決議云云。惟查：

⑴上訴人所提最高法院前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被上訴人公司之重要事項，依被上訴人之公司章程第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，上訴人執此決議主張○○○代表被上訴人移轉系爭商標予上訴人，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○○○身兼被上訴人與上訴人二家公司監察人，且為○○○之女兒，○○○復為上訴人之董事長，若認系爭商標無償移轉得不經被上訴人之董事會決議，並得逕由○○○代表被上訴人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，是上訴人引用上開最高法院民事庭會議決議主張○○○得代表被上訴人移轉系爭商標，不須經過股東會或董事會決議，難謂適法。

㈡上訴人指稱○○○證稱其從未閱讀被上訴人財務報表，所述不實云云。惟查，證人○○○證述未閱讀被上訴人之財務報表，縱非可採，然系爭商標移轉仍須依被上訴人公司章程第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。上訴人又稱被上訴人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被上訴人之代理權，更指派富士興產公司人員來台向被上訴人要求返還商標權，○○○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上訴人云云，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，以附和其說。惟為○○○堅決否認。且富士興產公司憑何權利得請求被上訴人移轉系爭商標，未據上訴人敘明。況且如富士興產公司人員真有要來台向被上訴人要求返還系爭商標商標權，則被上訴人縱將系爭商標移轉予上訴人，亦不能避免富士興產公司向上訴人要求返還商標權之訴訟要脅，再者上訴人公司並無○○○及其家人之股份，亦無被上訴人公

司股份，則被上訴人亦可將系爭商標作其他處理，未必要無償移轉至上訴人公司，是上訴人此部分所辯，亦難採信。上訴人聲請再訊問○○○及訊問日人0000000 000（日本崇岱公司執行長），欲證明因新日本石油公司有要求被上訴人讓與系爭商標，○○○因此決議同意系爭商標移轉予上訴人云云。惟證人○○○業經原審訊問，明確堅決否認有決議同意系爭商標移轉予上訴人，且0000000 000 縱證述新日本石油公司有要求被上訴人讓與系爭商標之情，惟與系爭商標移轉予上訴人並無直接關連，被上訴人亦未必因此即須將系爭商標移轉予上訴人，已如上述，故無訊問上揭證人之必要，因此不予調查，附此敘明。

㈢上訴人又稱系爭商標移轉協議、相關商標移轉登記申請文件早已揭露，可供被上訴人之董事、股東隨時查閱，然商標移轉歷經四年被上訴人未曾就系爭商標移轉為任何異議或爭執，而今見伊公司營運狀況良好，為自伊公司獲取不當權利金利益，竟率爾起訴要求伊公司返還系爭商標，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，誠有悖誠信原則，而屬權利濫用云云。惟查，上訴人稱將系爭商標權移轉協議、移轉登記申請書等文件公開置備於被上訴人供公司董事及股東隨時查閱一節，為被上訴人否認，上訴人並未舉證以實其說，不能採信。況且，被上訴人曾因新任法定代理人○○○就任後，前任法定代理人○○○未依法交接為由，對○○○向臺灣士林地方法院起訴要求交接返還帳冊等文件，後該案兩造達成和解，○○○同意將任職期間相關資料移交予新任法定代理人○○○，然交接文件中並無系爭商標權移轉協議、移轉登記申請書等文件（見本院卷第183 至

188 頁甲證22和解筆錄附表所載文件），足徵上訴人之法定代理人○○○有意隱瞞將系爭商標無償移轉予上訴人之事實，更不可能主動將系爭商標移轉協議、移轉登記申請書等文件置備於被上訴人辦公室供公司董事及股東查閱。故被上訴人稱係105 年○○○就任董事長後始知悉系爭商標無償移轉予上訴人之事，後即主張該移轉無效，請求上訴人返還系爭商標，應屬可信，則被上訴人依法請求上訴人返還系爭商標，係權利之合法行使，上訴人指稱有違誠信原則及權利濫用云云，並無可採。

㈣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號民事判決意旨參照）。承上所述，系爭商標移轉已違反被上訴人之公司章程第14條規定與公司法第202 條之強制規定，其移轉行為自屬無效，上訴人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，而致被上訴人受有損害，則被上訴人依民法第179 條規定請求上訴人將附表編號1 至14之系爭商標移轉登記予被上訴人，為有理由，應予准許。

六、綜上所述，被上訴人依民法第179 條規定請求上訴人將附表所示編號1 至編號14之系爭商標移轉登記返還予被上訴人，為有理由，應予准許。原判決為被上訴人勝訴之判決，核無不合。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。

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，經審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列；至被上訴人另主張依民法第184 條第1 項前段、第767 條規定，請求上訴人移轉系爭商標之登記，與其所主張之民法第179 條不當得利規定為請求權競合之選擇訴之合併關係，因被上訴人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。均併此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　2　　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　陳忠行

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　　7　　月　　2　　日

書記官　鄭郁萱

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。