智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第69號

原　　告　金玉時股份有限公司
代　表　人　陳惠萍（董事長）
訴訟代理人　李榮唐律師
　　陳欣怡律師
　　吳啓源律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　吳逸君
參　加　人　天守實業股份有限公司
代　表　人　薛順德（董事長）
訴訟代理人　石繼志律師
　　江采綸律師

上列當事人間因商標授權登記事件，原告因不服經濟部中華民國109 年5 月20日經訴字第10806316530 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主　　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要

參加人前於民國108 年7 月9 日檢附授權登記申請書、商標授權契約書等文件，向被告申請將原告所有之註冊第442019、467709、501390、549217、586179、586180、586181、586182、586183、586184、586185、586186、586187、586188

、595672、593085、598013、632311、750136、754554、762599、0000000、0000000、0000000、0000000、0000000 、0000000 、0000000 及0000000 號等29件商標（下稱系爭商標）為授權登記。經被告審查，以108 年10月3 日（108 ）智商40015 字第10880576740 號函為系爭29件商標非專屬授權登記予被授權人（即參加人），授權登記事項將公告於同年11月1 日出版之商標公報第46卷第21期之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部以109 年5 月20日經訴字第10806316530 號決定訴願駁回（下稱訴願決定），原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告起訴主張及聲明

㈠主張要旨：

1.原告前董事長劉○○刻意拖延改選新任董事，又委任立群國際專利商標事務所劉○○為商標代理人辦理商標授權登記事件，被告於108 年7 月9 日收受之授權登記申請書中，第一申請人即記載為原告，另記載被授權人即參加人為申請人，並均同時檢送代理人為劉○○之委任書，顯見商標代理人劉○○於申請商標授權登記時，係同時以原告及參加人為申請人，是原告系爭商標授權登記事件之當事人無疑。嗣原告於108 年9 月19日改選新任董事後，即於108 年9 月23日委託上禾聯合律師事務所致函被告通知撤回對108 年7 月9 日、9 月4 日之授權或授權申請，並請被告應停止或駁回辦理系爭29件商標授權登記申請案，復於108 年9 月26日致函通知

被告終止與劉○○之委任關係，函文送達被告後已發生終止之效力，劉○○不得再代理原告處理此一商標授權登記事宜，被告本應停止行政程序，卻仍於108 年10月3 日作成原處分，於法顯有違誤，自應予撤銷。

2.系爭29件商標為原告全部所有之無體財產權，除此之外別無其他資產，是對原告而言，原告前董事長劉○○將系爭29件商標授權予參加人，性質上確屬讓與全部財產，依公司法第185 條第1 項第2 款規定，自應經過股東會特別決議始屬合法，並不在董事長代表權限內，若未經股東會特別決議，應屬董事長之無權代表行為，非經公司承認不生效力，此觀被告以108 年7 月31日（108 ）慧商40015 字第10890745790號函通知原告應補正股東會同意授權之決議即明。又劉○○未經股東會特別決議通過，即將系爭29件商標授權予參加人並簽署商標授權契約，此一商標授權契約未經原告承認，應屬無效。而依商標法施行細則第38條第2 項規定，商標授權登記事件之申請人不論係原告或參加人，均應提出合法有效之授權契約，而劉○○與參加人簽署之商標授權契約書因未經股東會特別決議而無效，在參加人重新提呈合法有效之授權契約之前，該商標授權登記申請即不應准許，詎被告於系爭29件商標授權登記之行政程序終結前，已明知契約雙方就契約之形式效力有重大爭議，自應於司法機關判決確定前暫停該行政程序。另原告於108 年9 月26日函文中除通知被告終止與劉○○之委任關係外，並告知原告已於108 年9 月19日改選董事長，被告收受上開函文後，即於108 年10月1 日發函通知原告一個月內補呈代表人變更證明文件，惟尚在文件補正期間內，被告卻仍於108 年10月3 日作成逕予核准授

權登記之原處分，於法亦有違誤，自應予撤銷。

㈡聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告答辯要旨及聲明

㈠答辯要旨：

1.系爭29件商標非專屬授權登記申請案，係參加人於108 年7 月9 日依法檢送授權登記申請書及與原告雙方於108 年7 月1 日簽訂之授權契約向被告提出申請。惟原告之監察人周○○於108 年7 月23日寄發存證信函向被告陳明，本案授權契約未經股東會決議云云，被告乃於108 年7 月31日以（108 ）慧商40015 字第10890745790 號函通知原告來文說明外，另於108 年8 月1 日以（108 ）慧商40015 字第10890750190 號函回覆周○○，如對系爭29件商標之授權契約存有疑義，應儘速向法院就前述註冊商標請求為禁止處分，並文到30日內將俟法院禁止處分函送達被告後停止辦理，逾期即依現有資料審理。又系爭29件商標非專屬授權登記申請案之申請人係參加人，並非原告，即使原告終止與劉○○之委任關係，亦不影響參加人之申請案程序，被告就參加人申請案進行審查程序，自無不合。

2.雙方就授權之契約發生疑義時，宜應由司法機關就雙方之私法關係加以確認，非被告職權範圍內所能認定。又關於商標之授權登記，被告於申請人就相關文件齊備後進行形式審查，如符合法令規定程式即應核准登記，不再為實質之審查。而參加人108 年7 月9 日申請時所提出之系爭29件商標授權契約書，既蓋有原告公司及代表人與參加人公司及代表人章，形式上即堪認為真實，且斯時原告尚未改選董監事前之代表人劉○○所簽署之授權契約依法仍屬有效。是本授權登記

案審理時，參加人依法檢附申請書及授權證明文件齊備，且無法院來函禁止處分或有其他明顯違法事證外，代理人及代表人等註冊事項變更亦尚未經被告審理核准登記等情，被告就本授權登記案之申請，依法尚難不予登記，故於108 年10月3 日准予授權登記。另系爭29件商標授權係將商標權授予被授權人（即參加人）使用，向被告登記僅生對抗第三人之效力，而非讓與商標權，非屬原告指稱讓與財產，故無公司法第185 條規定應經股東會特別決議之適用情形。至原告雖於108 年9 月26日向被告提出系爭29件商標申請變更代理人案，惟被告審查授權登記案時，尚未經主管機關登記變更，且原告因檢附之變更文件未能齊備，故於108 年10月29日撤回變更登記申請案，原告與參加人間核屬公司經營私權之爭議，非被告職權審理之範疇，應另循司法途徑解決。

㈡聲明：原告之訴駁回。

四、參加人陳述要旨及聲明

㈠陳述要旨：

被告核准原告與參加人之商標授權登記乃因雙方申請辦理商標授權登記按之文件及證明均完備無誤，復無明顯違法情形，於108 年10月3 日發函通知雙方核准登記在案，並於108年11月1 日註冊公告，核無違誤。而商標登記主管機關審理商標授權登記案件時，對於申請人所檢附之各項文件，係採形式、書面審查，而實質審查程序，就申請人與利害關係人間就商標權利義務關係之實體爭執，無從審查。參加人所檢附之商標授權契約書，形式上觀之為雙方法定代理人所簽署，並均蓋有雙方之大小印章，核屬有效之契約，被告依形式審查自不應否認其效力。原告監察人周○○所提出商標授權

契約書之爭議，係屬就商標權利義務關係之實體爭執，自應循司法途徑解，且被告業於108 年8 月1 日以（108 ）慧商40015 字第10890750190 號函回覆周○○，囑其可向法院提起假處分或本案訴訟，而周○○雖有向法院聲請定暫時狀態之假處分，但截至被告於108 年10月3 日核准登記時止，均未收受法院之禁止處分命令，周○○聲請之假處分亦遭法院駁回確定。另原告與參加人間之商標授權關係，正於法院進行確認商標授權關係不存在之民事訴訟，訴訟判決確定之最終結果仍可約束被告，故被告於108 年10月3 日核准系爭商標授權登記，自無違誤。

㈡聲明：原告之訴駁回。

五、不爭執事項（本院卷第192頁）

㈠原告為系爭29件商標之商標權人。

㈡參加人於民國108 年7 月9 日檢附授權登記申請書、商標權授權契約書、原告及參加人委任劉○○代理之委任書等文件，向被告申請將原告所有之註冊系爭29件商標為授權登記。

㈢原告於108 年9 月26日函文通知被告，解除其與商標代理人劉○○間之委任關係。

㈣被告審查後，以108 年10月3 日（108 ）智商40015 字第10880576740 號為系爭29件商標授權登記予受讓人（即參加人），授權登記事項將公告於108 年11月1 日第46卷第21期商標公報之處分。

六、爭點（本院卷第192頁）

㈠原告是否為系爭29件商標授權登記案之申請人？

㈡被告就系爭29件商標授權登記處分是否違反商標法施行細則第38條規定？

七、本院之判斷

㈠原告並非系爭29件商標授權登記案之申請人：

1.按申請商標授權登記者，應由商標權人或被授權人備具申請書，載明下列事項：一、商標權人及被授權人之姓名或名稱、住居所或營業所、國籍或地區；有代表人者，其姓名或名稱。二、委任代理人者，其姓名及住居所或營業所。三、商標註冊號數。四、專屬授權或非專屬授權。五、授權始日。有終止日者，其終止日。六、授權使用部分商品或服務者，其類別及名稱。七、授權使用有指定地區者，其地區名稱。前項授權登記由被授權人申請者，應檢附授權契約或其他足資證明授權之文件；由商標權人申請者，商標專責機關為查核授權之內容，亦得通知檢附前述授權證明文件，商標法施行細則第38條第1 項、第2 項定有明文。由上開規定可知商標權人、被授權人均得為授權登記之申請人，且由其中一人備具申請書申請即可，僅由被授權人申請者，應檢附授權契約或其他可資證明授權之文件。

2.觀諸被告於108 年7 月9 日收件之授權登記申請書（原處分卷第127 至128 頁反面），可知書表格式中大致分為「壹、商標/ 標張種類、註冊號數及名稱」、「貳、申請人（此欄請務必勾選）」、「參、授權人（商標權人）」、「肆、授權人（商標權人）之代理人」、「伍、被授權人」、「陸、被授權人之代理人」、「柒、授權期間」、「捌、授權性質」、「玖、授權區域」等欄位，除有授權人及被授權人欄位外，另有務必勾選之申請人欄位之設計，足徵授權人應非當然為授權登記案之申請人，仍須藉由勾選部分判斷何人為申請人。本案授權登記申請書，其中「貳、申請人（此欄請務

必勾選）□授權人（商標權人）□被授權人」部分，係明確勾選「被授權人」為申請人。至該申請書中「參、授權人（商標權人）（共1 人）（多位申請人時，應將本欄為完整複製後依序填寫）（第1 申請人）……申請人名稱（中文）：金玉時股份有限公司」部分，雖有「申請人」之字樣，惟承如前述，此處為「授權人（商標權人）」之欄位，並非藉此判斷是否為申請人，且授權登記申請書為被告所設計之書表格式，此觀商標法施行細則第2 項第2 項之規定即明，而被告陳稱：只有共有情況才會同時有兩個申請人，授權登記申請書中授權人、被授權人資料都需要填寫，因為商標法施行細則第38條第1 項規定，申請商標授權登記者，應由授權人或被授權人備具申請書，被告在審理時不知道何人要當申請人，所以書表才會這樣設計，但會在「貳、申請人」欄位勾選，確認何人要當申請人等語（本院卷第191 頁），益徵在「參、授權人（商標權人）」欄位中之所以出現「申請人」字樣是書表設計之使然，並非謂授權人（商標權人）即當然為申請人，仍要由「貳、申請人」欄位之勾選部分做判斷，足見系爭29件商標授權登記案之申請人為參加人而非原告甚明。原告徒以授權人（商標權人）欄位中有申請人字樣且有提出委任狀，即主張其亦為系爭商標授權登記案之申請人，要屬無據。

3.原告既非系爭商標授權登記案之申請人，則縱其於108 年9 月23日委託上禾聯合律師事務所致函被告通知撤回對108 年7 月9 日、9 月4 日之授權或授權申請，並請被告應停止或駁回辦理系爭29件商標授權登記申請案（本院卷第209 至210 頁），復於108 年9 月26日致函通知被告終止與劉○○

之委任關係（本院卷第69頁），亦非被告所得審酌，被告於收受上開函文後仍就參加人之授權登記案進行審查程序，於法自無不合。

㈡被告就系爭29件商標授權登記處並未違反商標法施行細則第38條規定：

1.按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人，商標法第39條第1 項、第2 項定有明文。又商標授權係採登記對抗主義，亦即授權契約於意思表示合致時，於契約當事人間即發生效力，至於未經商標專責機關核准授權登記，僅該授權不得對抗第三人，並不影響商標授權於契約當事人間之效力（最高行法院107 年度判字第383 號、第726 號判決要旨參照）。而申請商標授權登記者，應由商標權人或被授權人備具申請書，載明上開事項，亦如前述。是以，被告審查是否核准授權登記時，即應依上開商標法施行細則第38條第1 項、第2 項之規定，審查申請人是否已載明相關事項、是否已檢附相關證明文件、該等文件形式上是否有效；至授權契約實質上是否有效所生之爭議，核屬授權人與被授權人間之私權糾紛，宜另循民事法律關係解決，實非行政機關所得判斷或認定。

2.經查，原告自稱其係於108 年9 月19日始改選董監事，並於108 年10月16日提出註冊變更申請書，並檢附公司變更登記表，申請變更公司代表人等情，有原告108 年第1 次股東臨時會議事錄、註冊變更申請書及公司變更登記表等在卷可證（本院卷第53至57頁、原處分卷第217 至238 頁），足見原告之前董事長劉○○在董監事改選前，依法仍為得代表公司

執行職務之人。又參加人於108 年7 月9 日提出之授權登記申請書已依上開規定載明相關事項，所提出之108 年7 月1日商標權授權契約書亦蓋有公司章及代表人章（原處分卷第127 至132 頁），而斯時原告之代表人仍為劉○○，該商標權授權契約書形式上自堪認為真實。再觀諸該授權登記申請書及商標權授權契約書均記載就系爭商標為「非專屬授權」，並非「專屬授權」或轉讓商標權，並非讓與公司全部或主要部分之財產，自非屬公司法第185 條第1 項第2 款應經股東會特別決議之事項，原告仍主張此一商標權授權契約書未經股東會特別決議，亦未經原告承認而無效，被告不應准予授權登記等語，自屬無據。

3.至原告雖主張其於108 年9 月26日函文中已告知被告關於變更代表人一事，被告亦已函知原告應於1 個月內補正代表人變更文件，卻未待原告補正即作成原處分等語。惟原告僅係因公司代表人變更而申請變更商標權人之代表人名稱，此變更自不影響前已形式上合法有效之商標權授權契約書，自不因被告是否待原告補正代表人變更文件而有影響，是被告未待原告補正代表人變更文件，即於108 年10月3 日作成准予授權登記之原處分，於法自無違誤之處。

八、綜上，參加人業已依商標法施行係細則第38條第2 項之規定，備具申請書載明相關事項，並檢附授權契約之證明文件，形式上均無不合。從而，被告依上開規定，所為准予系爭29件商標授權登記之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並無理由，應予駁回。

九、本件判決基礎已臻明確，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法及

訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無逐一論述之必要，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　12　　月　　2　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

法　官　林怡伸

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所　需　要　件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。

	3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　109　　年　　12　　月　　9　　日

書記官　鄭楚君