最高法院民事判決

109年度台上字第1524號

上　訴　人　四海遊龍食品股份有限公司
法定代理人　Calvin Sean Pang
訴訟代理人　陳偉仁律師
　　黃曉妍律師
　　戴英妃律師
　　王尊民律師
　　賴苡安律師
被上訴人　李幸長
訴訟代理人　謝岳龍律師
　　呂紹瑋律師

上列當事人間請求商標權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國107年11月29日智慧財產法院第二審判決（107年度民商上字第 4號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理　由

本件於第三審上訴程序中，上訴人之法定代理人已於民國108年3月29日變更為Calvin Sean Pang，有股份有限公司變更登記表可稽，Calvin Sean Pang聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。

次查被上訴人主張：伊原係原判決附表（下稱附表）所示商標權（下稱系爭商標權）之所有權人，並自100年1月起擔任強鮮股份有限公司（下稱強鮮公司）負責人，嗣因同年5 月間投身總統大選連署，為避免自身參與連署而影響強鮮公司之經營，乃於同年5月8、9 日分別簽署商標申請案申請權移轉同意書、商標權移轉同意書，將系爭商標權借名登記於當時由伊擔任負責人之強鮮公司名下，詎強鮮公司嗣竟決議由訴外人陳武貂擔任董事長，徹底將伊排除於經營團隊之外，伊遂向強鮮公司表示終止該借名登記契約，請求強鮮公司將系爭商標權返還登記予伊，強鮮公司未予置理，嗣強鮮公司於104年1月21日與上訴人合併後消滅，上訴人

為存續公司等情。爰依民法第767條第1項前段、第179 條規定，求為命上訴人將系爭商標權移轉登記予伊之判決。

上訴人則以：被上訴人於100年5月9 日簽署商標權移轉同意書，將系爭附表編號1 至14、16、17商標權移轉至強鮮公司名下，並非基於借名登記契約，也從未向強鮮公司監察人吳文娜表示係借名登記，兩造間自未成立借名登記關係。附表編號15商標權，非被上訴人向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）所申請，其從未取得該商標權，自無從將之借名登記予強鮮公司等語，資為抗辯。原審廢棄第一審所為駁回被上訴人請求移轉附表編號15商標權部分之判決，改判如其聲明，及維持第一審所為命上訴人移轉附表編號1 至14、16、17商標權予被上訴人部分之判決，駁回上訴人之上訴，係以：附表編號1 至11、14商標權，係龍茂股份有限公司（下稱龍茂公司）向智慧局申請，經核准註冊公告，嗣均於99年3月間移轉予強鮮公司，繼於100年1 月間移轉予被上訴人，又於同年7、8月間移轉予強鮮公司，再於104年8月間移轉予上訴人；附表編號12、13商標權，係陳武貂向智慧局申請，經核准註冊公告，嗣先後於89年、92年間移轉予龍茂公司，繼均於99年3 月間移轉予強鮮公司，復於100年1月間移轉予被上訴人，又於同年7月間移轉予強鮮公司，再於104年8 月間移轉予上訴人；附表編號15商標權，係龍茂公司向智慧局申請，嗣龍茂公司將該商標申請權移轉予強鮮公司，於100年11月1日經核准註冊公告，嗣於104年8月間移轉予上訴人；附表編號16、17商標權，係被上訴人向智慧局申請，經核准註冊公告，嗣於100年7月間移轉予強鮮公司，再於104年8月間移轉予上訴人；強鮮公司於104年1月21日與上訴人合併後消滅，上訴人為存續公司等情，為兩造所不爭，並有系爭商標權申請及歷次移轉之登記紀錄、公司登記變更表可稽，應堪信實。本件被上訴人於事實審主張：100年7、8 月間上開商標權均係因伊為參與總統大選連署，而借名登記移轉予強鮮公司等情，為上訴人所否認。查系爭商標權均使用於被上訴人擔任董事長時之強鮮公司所營事業，倘因被上訴人於100年7月間參與總統大選連署致負債遭追償，有可能發生強鮮公司所營事業不能使

用之風險，參酌被上訴人前妻陳怡蓉證稱：伊曾聽被上訴人提及參加總統大選連署，要與公司切割，陳武貂當時要求被上訴人將商標借給公司，比較好使用等語，證人陳宣劭亦證稱：伊曾耳聞被上訴人參與總統大選連署前要與公司切割等語，且系爭商標權之借名登記轉讓，其讓與人即為受讓人之法定代理人，無須外顯之讓與行為，僅須意思表示合致即生效力，又系爭商標權屬國內知名連鎖食品店之商標，應具有相當價值，然依兩造所提證據資料，均無被上訴人移轉商標權予強鮮公司之對價關係，再觀諸被上訴人於100年5月間先將系爭商標權辦畢借名登記於強鮮公司名下，嗣即於同年7 月投入大選連署工作，彼此時間相近，被上訴人上開主張，應堪採信。復查附表編號15商標申請權，係97年12月19日被上訴人擔任龍茂公司代表人時委託專利商標代理人向智慧局申請註冊，有該商標註冊申請書可稽，堪信附表編號15商標確實為被上訴人自行研發設計並據以申請。是被上訴人於100 年5月8日移轉該商標申請權予強鮮公司時，既已在商標申請之後階段，主管機關智慧局並未要求被上訴人進行補證或評議之答辯，已可高度期待智慧局之核准審定，該申請權應得成為讓與、移轉之標的，自不得以被上訴人於斯時尚未取得該商標權，否定被上訴人與強鮮公司間就該商標間之借名登記關係。又查強鮮公司現已與上訴人合併後消滅，上訴人為存續公司，依公司法第319 條準用同法第75條規定，上訴人自應承受強鮮公司之權利義務，而兩造間借名登記關係業經被上訴人以起訴狀繕本送達為終止之意思表示，上訴人取得附表商標權即屬無法律上原因受有利益致被上訴人受有損害。故被上訴人依民法第179 條規定、借名登記法律關係，請求上訴人將附表所示商標權移轉予被上訴人，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

按借名登記契約，係當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約，須雙方當事人就一方將自己財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記，互相意思表示合致，契約始克成立。查附表編號1 至11、14所示商標權

，係龍茂公司向智慧局申請，經核准註冊公告，嗣於99年3月間移轉予強鮮公司，於100年1月間移轉予被上訴人，於同年7、8月間移轉予強鮮公司；附表編號12、13商標權，係陳武貂向智慧局申請，經核准註冊公告，嗣先後於89年、92年間移轉予龍茂公司，於99年3月間移轉予強鮮公司，又於100年1月間移轉予被上訴人，再於同年7月間移轉予強鮮公司；附表編號16、17商標權，係被上訴人向智慧局申請，經核准註冊公告，於100年7月間移轉予強鮮公司等情，為原審認定之事實。關於被上訴人於100年7、8月間移轉上開商標權予強鮮公司部分，係由強鮮公司監察人吳文娜與被上訴人於100年5月9日簽訂商標權移轉同意書（見一審卷一第18頁）而為移轉，吳文娜於原審證稱：因該商標權本屬強鮮公司所有，所以要將商標權由被上訴人過戶給強鮮公司，伊有將上開意思明確表達給被上訴人等語（見原審卷二第195至197頁）。被上訴人於事實審亦陳稱：伊投身總統大選連署，為免影響強鮮公司經營，乃移轉上開商標權予強鮮公司，以利強鮮公司日常業務之運作等語（見一審卷一第14頁），似見其將上開商標權移轉予強鮮公司後，並未自己管理、使用、處分上開商標權。依此情形，能否謂被上訴人與強鮮公司就上開商標權之移轉成立借名登記契約？尚非無疑。原審見未及此，遽謂被上訴人與強鮮公司就上開商標權移轉成立借名登記契約，進而為上訴人不利之判決，已有未合。次按商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，101年7月1日修正施行前之商標法第27條第1項定有明文。又公司人格與自然人之人格各別，不容混淆。查附表編號15所示商標權，係由龍茂公司於97年12月19日向智慧局申請，被上訴人僅係申請時龍茂公司之法定代理人，嗣98年11月30日龍茂公司將該商標申請權移轉予強鮮公司，於100年11月1日經核准註冊公告等情，有該商標權申請註冊移轉登記資料可稽（見一審卷一第 490至502 頁）。被上訴人似非該商標權之申請權利人，乃原審竟謂被上訴人係自行申請該商標權，嗣因參加總統大選連署，暫時同意將該商標申請權改以強鮮公司名義申請，並借名登記在強鮮公司名下，進而為不利於上訴人之判斷，並有可議。上訴論旨，指

摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　4　　月　　21　　日

最高法院民事第六庭

審判長法官　鄭　雅　萍

法官　陳　玉　完

法官　周　玫　芳

法官　王　本　源

法官　王　金　龍

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　110　　年　　4　　月　　28　　日