

【裁判字號】99,台上,1368

【裁判日期】990729

【裁判案由】請求履行契約

【裁判全文】

最高法院民事判決

九十九年度台上字第一三六八號

上訴人 甲○○

訴訟代理人 謝曜焜律師

被上訴人 乙○○

上列當事人間請求履行契約事件，上訴人對於中華民國九十九年三月三十日台灣高等法院第二審更審判決（九十八年度上更(一)字第一三號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發交智慧財產法院。

理 由

本件上訴人主張：兩造於民國八十六年四月三日簽訂「大種子語言學校合約書／隱名合夥契約書」（下稱大種子隱名合夥契約書），復於同年十二月三十日與訴外人吳家樓、蔡莉芸簽訂「大位元語言學校合約書／隱名合夥契約書」（下稱大位元隱名合夥契約書，上開二件契約書合稱系爭合約）。嗣蔡莉芸決定不參與合夥，其原訂出資比例由伊承受，吳家樓後來亦退出合夥關係，大位元語文補習班成為對外由被上訴人獨資經營，對內為被上訴人與伊隱名合夥之事業，兩造出資額各佔百分之五十。兩造為經營上開補習班，曾向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊如原判決附表編號一、二所示之商標（下稱系爭商標），並於系爭合約第三條約定系爭商標為兩造所共有，然系爭合約終止後，被上訴人未徵得伊同意，仍繼續使用系爭商標，已侵害伊之商標專用權等情，爰為訴之變更，依系爭合約第三條、民法第八百三十一條準用同法第八百十八條、第七百六十七條規定，求為命被上訴人協同伊向智慧局申請將系爭商標專用權，移轉登記為兩造共有之判決（未繫屬本院者，不予贅列）。

被上訴人則以：依系爭合約第三條約定，兩造因執行補習班事務所共同開發、創造以補習班名義登記之註冊商標權，始由雙方共有，伊於兩造簽訂系爭合約前之八十四年五月二十三日已為系爭編號一商標之申請註冊，顯見兩造絕無為經營補習班而向智慧局申請註冊上開商標之情事。又簽訂系爭合約時，商標專用權依法不能登記為共有，兩造亦無將系爭商標移轉為共有之合意。何況兩造既無繼續合作計劃，若將系爭商標登記為共有，亦會產生混淆，於法不合。上訴人未依商標法登記為商標權人，亦無權主張伊不得使用系爭商標等語，資為抗辯。

原審駁回上訴人變更之訴，無非以：依智慧局八十八年七月二十日以智商九八〇字第二一五三〇八號函及九十七年一月二十八日以（九七）智商〇三九〇字第〇九七八〇〇三四八七〇號函文內容可知，該局於九十五年七月十三日公告「商標共有申請須知」以前，於審查實務原則上不受理申請登記為共有，僅例外接受合夥人（或並列具共同共有關係之共有人）為申請註冊人或受讓商標權，故若非合夥、非共同共有人者，該局則不受理申請登記為共有。查兩造間係隱名合夥關係，所經營之事業，係出名營業人即被上訴人之事業，此與民法第六百六十七條規定之合夥所經營之事業，為合夥人全體共同之事業，二者並不相同；且兩造所簽訂之系爭合約其第三條第一款所約定之共有，其性質為一般共有，亦與智慧局前開審查實務所能接受之公司共有情形不同。故被上訴人抗辯依兩造簽訂系爭合約時智慧局之審查實務，係不接受將系爭商標申請登記為共有乙節，尚屬可採。又依被上訴人提出之台北市政府教育局八十五年七月三日北市教四字第第三三七二七號函影本及上訴人起訴狀所自承，被上訴人於兩造簽訂系爭合約前，即已在台北市〇〇路〇段一七一巷二十一號一樓開設台北市私立大位元語文補習班、台北市大位元珠算短期補習班。嗣後兩造簽訂系爭合約後，由上訴人以隱名合夥人之身分加入，為隱名合夥關係，所經營之事業，係出名營業人即被上訴人之事業，並非與隱名合夥人共同之事業。而依系爭合約第三條僅約定「取得之註冊商標，由雙方共有」，其餘部分均未進一步約定。其用意應非各隱名合夥成員得分配註冊商標，並登記為共有人之權利，應僅是內部約定隱名合夥成員對於隱名合夥事業取得之註冊商標，於隱名合夥關係存續中，具有利益，該利益並得於隱名合夥關係終止後併為結算而已。故於系爭合約第五條內均載明盈餘分配之方式，並均於第七條內載明契約有效存續期間至九十一年十二月三十一日。則被上訴人依隱名合夥契約之約定，每年度應依上開約定分配盈餘予上訴人，迄隱名合夥期間屆滿後，則將回復由出名營業人即被上訴人自行經營之狀況，此亦與一般合夥於合夥關係消滅後，原營業即歸於消滅之情形不同。是以若如上訴人主張之兩造約定將系爭商標由兩造分別共有，則被上訴人於隱名合夥期間屆滿或兩造因故未再繼續隱名合夥關係後，若欲使用系爭商標繼續經營，必會處處受制於上訴人，甚有須取得上訴人之授權同意，將造成經營上重大不便之情況，此應非兩造締約隱名合夥契約之目的。則上訴人主張系爭合約第三條已約定「由雙方共有」，其性質為一般共有，且屬排除民法第七百零二條規定之特約，其得據以請求被上訴人將系爭商標移轉登記為兩造共有云云，即非可採。兩造間隱名合夥關係目前業已終止乙節，為兩造所

不爭執。而兩造目前除本件訴訟外，另有清算合夥財產事件繫屬於原審法院九十七年度重上更(一)字事件審理中，故兩造間目前亦無繼續合作共同經營事業之事實，亦為兩造所不爭執。系爭隱名合夥契約之訂定既在經營出名營業人即被上訴人之事業，則系爭商標迄今仍為表徵出名營業人即被上訴人之事業，若將系爭商標登記為兩造共有，將使系爭商標因而分屬二不同主體，如分別使用，將導致混淆誤認，與商標應表彰同一來源之性質有違，故上訴人於兩造隱名合夥關係終止後，訴請被上訴人應協同上訴人向智慧局申請將系爭商標之商標權人移轉登記為兩造共有云云，於法亦有未合。至上訴人以系爭合約第三條第一款之文字與第九條第三款之文字不同，足見系爭合約第三條第一款，係排除民法第七百零二條之特別約定；以及被上訴人前於向台北市政府教育局辦理系爭補習班之立案登記事宜上，併列上訴人為共同設立人；對外訴請訴外人郭列貞損害賠償之書狀，亦記載上訴人為系爭補習班之合夥人等情，亦均難據為有利於上訴人之判斷。從而上訴人依系爭合約第三條第一款後段規定，請求被上訴人應協同上訴人向智慧局申請將系爭商標專用權，移轉登記為兩造共有部分，為無理由，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。

按商標審查實務上，為避免商標共有與商標專用權之性質抵觸，致消費者對商品來源有混淆誤認之虞，以往固僅容許以表彰同一來源之「合夥」、「併列公司關係之共有」等方式申請商標共有，為智慧局上揭兩函件所函示。然智慧局於九十七年一月二十八日（九七）智商○三九○字第○九七八○○三四八七○號同一函中亦表明：……如二人共同研發設計之商標，若僅由其中一人以自己之名義提出申請，並經核准註冊時，該商標權應僅為該註冊人所有。至二人間若有私權紛爭，如確有共同共有或其他法律關係者，宜另循司法途徑解決之，經法院判決確認後，本局可依法院之確定判決為強制移轉或變更註冊之登記（見原審上字卷第六三頁最末）。又商標法於九十二年五月二十八日修正時，亦增訂第三十六條規定為：移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示。則商標是否絕對不能登記為共有，是否有使商標因分屬二不同主體，分別使用，將導致混淆誤認，已非無疑。次查上訴人於原審一再主張：兩造簽訂系爭合約後，被上訴人前於向台北市政府教育局辦理系爭補習班之立案登記事宜上，併列上訴人為共同設立人；對外訴請訴外人郭列貞損害賠償之書狀，亦記載上訴人為系爭補習班之合夥人等語，為被上訴人所不爭執。其又於系爭合約第三條第一款後段約定：補習班之

設立：一、……取得之註冊商標權，由雙方共有。第九條第三項約定：雙方因執行補習班事務所共同開發、創作之智慧財產，歸屬補習班共同擁有、不得私用。再者系爭編號一之商標圖樣與兩造約定共同設立經營之「台北市私立大位元短期補習班」名稱相同，且證人吳家樓證述其主觀上認為該商標為大家共同創業而屬合夥財產等語。系爭編號二之商標，為系爭合約簽訂後由上訴人委託他人設計，設計完成後即申請註冊並開始使用於兩造出資之補習班相關事務，該商標確為兩造經營補習班所創設（見原審上字卷判決理由），則兩造似有共享系爭商標權之合意。又目前兩造之隱名合夥關係雖已終止，系爭補習班為被上訴人之事業，仍繼續經營，為原審所確定之事實，上訴人就補習班之事業無置喙之餘地。然被上訴人如將系爭商標供給訴外人使用時，上訴人似非不得享有因系爭商標所衍生之正當利益。原審未遑調查審認，逕認系爭商標如登記為共有，被上訴人使用系爭商標繼續經營，必會處處受制於上訴人，甚有須取得上訴人之授權同意，將造成經營上重大不便之情況，與兩造締約隱名合夥契約之目的有違，進而為上訴人不利之判斷，不免速斷。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。又智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，爰依同法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 九 年 七 月 二 十 九 日

最高法院民事第七庭

審判長法官 劉 福 聲

法官 鄭 玉 山

法官 黃 義 豐

法官 劉 靜 嫻

法官 袁 靜 文

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 九 十 九 年 八 月 十 日

d