

淺談商標借名登記

涂 軼 法務部

一、前言：

- (一)按「借名登記」契約者，謂當事人約定一方將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，其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，在性質上應與委任契約同視，倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，固應賦予無名契約之法律上效力，並類推適用民法委任之相關規定，惟借名登記契約究屬於「非典型契約」之一種，仍須於雙方當事人，就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，相互為合致之意思表示，其契約始克成立（最高法院99年度台上字第1662號、100 年度台上字第1972號判決意旨參照）。
- (二)次按稱「借名登記」者，謂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。證明借名登記契約成立之證據資料，不以直接證據為限，倘原告就利己之待證事實，苟能證明在經驗法則或論理法則上，足以推認該待證事實存在之間接事實，非不得憑此等間接事實，推理證明彼等間存有借名登記契約（最高法院107 年度台上字第1698號判決意旨參照）。末按借名登記契約之成立，側重於借名者與出名者間之信任關係，當事人間若未訂立書面契約以保留證據，借名人得就客觀事實舉證，如由何人出資、何人管理使用收益等情形，以證明其與登記名義人間確有借名登記之合意存在。倘登記名義人就登記為其所有之財產，任令他人管理使用收益，並由該他人持有財產證明文件等異於常態之事實，無法提出合理可信之說明，得推定雙方間有借名登記之合意（最高法院107 年度台上字第521 號判決意旨參照）。
- (三)準此，借名登記契約成立與一般契約並無不同，係經契約雙方意思合

致而成，惟因借名登記為無名契約，其性質雖可類推適用委任契約，然委任契約並非要式契約，意即其契約之成立無須依循一定方式(例如書面)為其成立要件，且實務上借名登記契約常為口頭諾成契約，在未有書面契約此一直接證據情形下，必須藉由間接證據所架構之事實認定借名登記契約之成立與否，例如何人出資、何人管理使用收益、何人持有財產證明文書、相關人證或雙方往來通聯記錄等，但此等間接證明方式是否能說服法院，也往往成為訴訟勝負的關鍵。本文擬以實務案例為基礎，介紹商標借名登記之成立認定，期能提供各界參考。

二、「智慧財產法院107年度民商訴字第32號民事判決」

(一)兩造主張：

原告起訴稱自公司設立登記之初，即使用系爭商標表彰原告提供之出租、販售飲水機及桶裝水商品，又為創造「阿波羅健康飲用水」之品牌行銷，並授權桃竹苗地區銷售「阿波羅品牌」桶裝水之A公司、中彰投地區銷售「阿波羅品牌」桶裝水之B公司、台北地區銷售「阿波羅品牌」桶裝水之被告、南部地區銷售「阿波羅品牌」桶裝水之C公司等使用系爭商標以建立品牌形象，嗣因原告為辦理公司解散程序，恐喪失系爭商標權，遂依時任原告法定代理人張○○提議將系爭商標暫時先移轉登記予被告所有；被告則以系爭商標於102年11月4日由李○○代表原告簽署商標權移轉契約書（下稱：系爭商標移轉契約書）讓與予被告，且原告全體股東於102年12月9日簽署同意書，同意李○○代表原告簽署系爭商標移轉契約書之合法性，故系爭商標移轉過程，並無任何不合法情事。況且，系爭商標乃被告法定代理人張○○長期經營健康飲用水業務所建立之品牌，系爭商標自始即為被告所有，故系爭商標之移轉，係確定終局之移轉等語，資為抗辯。

(二)法院判決意旨：

原告將系爭商標移轉予被告之原因，係避免原告完成清算程序而喪失系爭商標權，乃由時任原告代表人之張○○提議將系爭商標先行讓與被告一節，核與證人江○○、詹○○、林○○等前揭證述各情，互核相符，應堪信實；又系爭商標圖樣之設計、商標之註冊，均係原告出

資，並將系爭商標長期使用於原告及其相關公司等所經營之出租、販售飲水機及桶裝水商品業務，而被告受讓系爭商標移轉登記，並未支付任何對價；再者，如被告係終局受讓系爭商標之權利移轉，何以歷經逾4年期間，嗣因與原告另有他案訴訟糾紛，怠於107年4月11日始以系爭商標之權利人地位，寄發存證信函要求原告之相關公司不得使用系爭商標行銷出租、販售飲水機及桶裝水商品業務，亦顯有違交易常情，是以，原告主張其係為免系爭商標因辦理公司解散、清算程序而滅失，始暫時將系爭商標移轉予被告，即非無憑，揆諸前揭判決意旨，自得推認雙方就系爭商標存在借名登記之合意。

(三)是本件雖無借名登記之書面契約，惟法院仍得藉由兩造及證人之陳述、商標出資來源、商標過去使用事實、商標受讓對價有無、以及被告之商標維權行為等一系列間接事證，綜合審認兩造間確有借名登記契約關係存在，故原告自得依法終止契約請求被告將商標之商標權移轉登記予原告。

三、「智慧財產法院107年度民商訴字第23號民事判決」以及「智慧財產法院107年度民商上字第23號民事判決」

(一)兩造主張：

原告起訴稱原告公司主要經營五金行業務，民國105年間，被告向原告法定代理人陳○○提議，可借用被告父親所設立但已無營業之A公司經營寵物食品事業，原告公司遂借用A公司經營寵物食品事業，因經營寵物食品須創設品牌，故由陳○○指示當時原告公司員工汪○○設計商標圖案草稿，再委請訴外人邵○○設計「PinPin」商標及外包裝圖案，並給付報酬新臺幣12,000元。嗣又委請台一國際專利商標事務所辦理「PinPin」商標註冊事宜，並借用被告名義登記為「PinPin」設計圖商標之商標權人，由於，系爭商標之設計、註冊皆由原告全程操持，並本預計作為原告使用、收益及處分，故原告為系爭商標實際所有人；被告則以與陳○○曾為男女朋友關係，因被告對寵物商品有興趣，欲自行開創寵物商品事業，而以被告父親王○○所設立之A公司對外經營，復以被告之名字「王○○」為發想而創造出「PinPin」

為商標，並由被告作為商標權之登記者取得系爭商標權，再由被告以A公司對外使用系爭商標經營寵物食品事業，故系爭商標之發想自始就以被告之名字，且登記被告為商標權人，並由被告以A公司實際使用系爭商標經營業務，被告當然為系爭商標之所有權人。陳○○出資委請訴外人邵○○設計商標，並委請事務所辦理商標註冊，係資助被告事業之行為，乃屬心甘情願兩情相悅之事，原告係因雙方事後感情不睦分手，不甘損失，而誣指有借名登記之情事等語，資為抗辯。

(二)一審法院判決意旨：

A公司就寵物用品與寵物食品之進口與銷售之事實，固有進口報單、統一發票、訂貨明細單等資料可佐，然該等商品之貨款及報關費用均係原告支付，此有相關單據在卷可查，且產品存放倉庫及倉管人員，亦為原告公司所有之倉庫及聘僱員工，易言之，名義上雖由A公司銷售寵物用品及寵物食品，但其出資來源及商品管理，幾乎是完全出自於原告公司之資金及資源，是故，A公司銷售寵物商品之出貨與進貨支出，實際上幾乎係由原告公司所負責經營處理，被告充其量僅係為A公司處理業務事宜，佐以，系爭商標圖樣之設計、商標之註冊，均係原告出資，並將系爭商標使用於A公司銷售寵物用品及寵物食品之外包裝圖案上，則原告主張其主要的經營業務是五金的買賣業務，不想增加營業項目，故而借用A公司對外經營寵物產品的業務，即非無憑，揆諸前揭判決意旨，自得推認雙方就系爭商標存在借名登記之合意。

(三)二審法院判決意旨：

原告法定代理人陳○○與被告交惡分手時，曾傳LINE訊息予被告稱：「不會再為A公司出任何錢了」，苟如原告所主張係原告自己借用A公司名義經營寵物商品業務，則原告所出費用係為原告自己所用者，為何其法定代理人陳○○稱不會再為A公司出任何錢了？又原告曾委請法律事務所發函向A公司催討墊付款項，嗣原告另向法院聲請對A公司發支付命令請求清償墊付款，經A公司異議視為起訴，後經法官勸諭後簽立和解筆錄，苟如原告本件所主張係原告自己借用A公司名義經營寵物商品業務，則原告所出費用係為其自己所用者，為何於上開律師函及另案民事主張係為A公司代墊貨款及相關費用，並向A公司請求返還代墊款？

二者已自相矛盾。再者，被告抗辯其持有系爭商標註冊證及繳費收據等原始資料，衡諸一般借名登記契約者，當事人只是利用他人名義登記其財產而已，因仍由當事人自己管理、使用、處分該財產，故當事人往往持有該財產之證明資料(如所有權狀、原始收據等)等，以作為管理、使用、處分該財產之證明，並利於以後請求受託方更名返還之用。本件原告主張系爭商標係借用被告名義登記，惟為何其未持有系爭商標之註冊證及繳費收據等原始資料？綜上認為原告尚不能證明被上訴人與上訴人間就系爭商標有借名登記契約之意思表示合致。

(四)是如本件訴訟在兩造間未簽署書面契約之情形下，歷審判決對於借名登記契約成立之認定大相逕庭，一審時法院依圖樣設計出資、商標註冊出資、實際使用收益等客觀事實，認兩造間已成立借名登記契約關係；惟二審卻認為上開客觀事實尚嫌不足，且由原告在兩造分手後之行為進而判斷原告在主觀上並無借名登記之意思。由此可見借名登記契約成立之認定，實屬不易，法院在本件訴訟中事實認定及判決理由，更可借鑒參考。

四、綜上所述，由實務案例觀之，法院肯認商標權亦有成立借名登記契約之可能，惟就借名登記契約是否成立，仍須由法院在個案中就相關事實與契約內容加以審認判斷，主張借名登記契約成立者，不僅在客觀層面上須有充分的出資及收益使用等間接事實可供佐證，在主觀上更應維持一貫的態度及立場，方能說服法院取得有利判決。

參考資料：

1. 智慧財產法院107年度民商訴字第32號民事判決。
2. 智慧財產法院107年度民商訴字第23號民事判決。
3. 智慧財產法院107年度民商上字第23號民事判決。



本著作經

台一國際專利法律事務所同意授權使用

若有疑問請逕洽台一：02-25061023 轉 531 楊經理