

第三版：

停 看 聽——談商標權移轉

林純貞

楔 子

一聲「喵～～」，接連著畫面人物「哈啾！哈啾！」的表情，這是許久不見的「雙貓傷風友」藥品廣告，多年以來，「雙貓傷風友」是感冒頭痛流鼻水時，消費者可能選擇的治療成藥之一，但或許很少人知道，「黑貓」、「傷風友」其實是由不同人擁有的二個商標，並且曾在法庭上成為民事爭訟的標的。

事實上，「雙貓」是金貓企業股份有限公司經由拍賣取得的商標，而「傷風友」則指依必朗化學股份有限公司所有的「依必朗傷風友及圖 IBL」商標。二公司原約定金貓公司將「雙貓」商標授權予依必朗公司使用，而依必朗公司則將「傷風友」商標移轉予金貓公司，不料雙方在契約履行方面發生糾紛，因而對簿公堂，近日最高法院作成確定判決(95 年度台上字第 1937 號民事判決)，認為「依必朗傷風友及圖 IBL」為一聯合商標，而依照雙方簽約時商標法的規定：「聯合商標、防護商標未與正商標一併移轉者，其專用權消滅。聯合商標、防護商標單獨移轉者，其移轉無效」，而且民法上也有「以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。但其不能之情形可以除去，而當事人訂約時並預期於不能之情形除去後為給付者，其契約仍為有效」的明文。因此，雙方約定單獨移轉「依必朗傷風友及圖 IBL」聯合商標的契約應屬無效，尤其兩造簽立合約時，並未預期現行商標法將修改，合約中亦無相關的約定，故而縱使目前商標法已規定聯合商標視為獨立商標，並可單獨移轉，仍無法使該一自始、絕對、當然無效的約定，變更為有效，金貓公司因此無權要求依必朗公司履行移轉商標的合約。

上述案件引發有關商標權移轉的相關探討，更提醒業者在達成商標移轉合意之前，除了「金銀」計較對價的多寡以外，對於契約內容的明確與周延，及相關的法律規定及變化等，也要本於停看聽的準則一併注意，方能避免往後的糾紛，進而保障契約本身的有效性。

停——了解基本規定

商標法第 35 條規定：「商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人」。由於商標權為一種財產權，當然可以繼承或自由讓與，因此，商標權移轉並不以登記為生效要件，只要當事人間對於讓與的意思表示合致時，即發生移轉的效力，與是否申請登記無必然的關係，例如當事人間私下所寫之書件，如已顯示移轉的意思表示一致時，即發生商標權移轉的效果，該書件即得作為移轉的證明文件。但對第三人的

效力，則除非經過登記不得對抗，亦即，商標權的受讓人如有對外主張權利的必要，仍宜透過移轉登記的手續，才能產生對抗的效力。

然而移轉的標的如為證明標章、團體標章或團體商標，則一定要申請移轉登記並經核准，才能產生轉讓的效力。由於此等權利本質與特性不同於一般商標，若任意移轉予他人，恐有影響消費者利益及公平競爭的疑慮，因此商標法 78 條例外規定，除非經商標專責機關核准，前述權利原則上不得移轉。

有關商標移轉登記的申請程序，也應事先加以了解。依商標法施行細則第 30 條規定，應備具申請書，並檢附移轉契約或其他移轉證明文件。所謂其他移轉證明文件，例如繼承移轉，應檢附死亡與繼承證明文件；如屬拍賣移轉，則檢附法院判決書，並得由拍定人單獨申請；如屬合併移轉則檢附合併證明文件等。

看—檢索商標資料

商標權移轉係指商標權人將其商標權移轉予受讓人，受讓人依受讓當時的權利狀態，取得商標的使用、收益、處分等權利。因此在買受商標權、簽署移轉契約之前，買方應確認移轉的標的，並檢索商標註冊資料，以利對於商標的權利狀態或歷史有所了解。

例如商標移轉當時，若該商標已有授權登記，依商標法第 33 條第 3 項規定，受讓人需一併繼受該等授權關係；又如原商標權人另有商標轉讓予他人，或自己仍擁有其他商標，使得移轉商標權的結果，產生「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」情形時，依商標法第 36 條規定「各商標權人使用時應附加適當區別標示」。上列情況對受讓人的權益均有影響，自有事先知悉的必要。

因此受讓商標權之前，可透過智慧局網站(<http://www.tipo.gov.tw>)查看商標的相關資料。例如前述「傷風友」商標案件中，如金貓公司能事先查知約定中的商標其實名為「依必朗傷風友及圖 IBL」，並且為一聯合商標，則或能避開契約最終無法履行的命運。另受讓人也可知悉讓與人所有申請註冊的相同或近似商標有無一併移轉，可避免相同或近似商標分屬不同人的困擾。又受讓的商標有無禁止處分登記在案，或涉有商標爭議案件，也可在商標檢索資料中一併查明，以利掌握商標移轉時的權利狀態，確保權益。

聽—蒐集相關訊息

另有若干影響商標權益的事實，無法由檢索資料中看出，此時端賴資訊的蒐集，或原商標權人的據實以告，尤其有關商標爭訟案件的提出、被主張或撤回，受讓人在概括承受商標相關的權利或義務時，若未察覺，輕則權利遭受限制，重則商標權遭撤銷，自應一併加以留意。例如商標法規定：無論異議、評定或廢止程序進行中，被主張商標權有移轉者，相關程序不受影響，商標權受讓人得聲明承受並續行爭訟程序。然商標權人可能在程序進行中的任何時間讓出其商標，對受讓人而言，若能在移轉商標之前，詢知有無爭訟案件的繫屬，更可能保障權益或預為規劃；甚或商標權人前曾撤回對某一商標的異議或評定，基於商標法第 45、56 條「不得以同一事實、同一證據及同一理由，再提

異議或評定」的規定，也可能使後來受讓人的權益受到限制；又如商標法部分法條中有類似「得該他人同意申請註冊者，不在此限」的但書規定，則商標讓與人若有曾出具同意書，允許他人申請註冊可能有損權益商標的情事，若非商標讓與人和盤托出，恐怕難以事先知悉。

結 語

商標權移轉的原因有可能源自繼承、合併或拍賣的關係，此類情形的轉讓標的通常十分明確，或許糾紛較少，而由於合作或買賣等關係需移轉商標權的情形，則多會事先簽署契約，此時除可參酌前述方向，了解所欲移轉商標的相關資訊外，在契約中宜將可能存在的不確定因素降至最低，例如具體界定移轉標的；明確記載商標號數、名稱等；若有相關之智慧財產權約定，亦宜列明；並應約定轉讓人需配合辦理相關商標移轉手續；如轉讓標的有涉及爭訟的疑慮，則宜載明處理的方式，甚或配套的違約管理等，如此或能順利進行商標權的移轉，並降低契約履行時可能發生的風險。