

「傷風友」商標讓與爭議案例評析

賴文智律師

壹、案例事實

本案為知名的「雙貓傷風友」感冒糖漿的案件。「傷風友」為依必朗公司(本案第一審被告)於六十六年間取得衛生署藥品許可證時所使用之名稱,依必朗公司於訴外人佶松公司合作,以佶松公司所擁有之「雙貓」商標標示上市(即讀者所熟知的「雙貓傷風友」感冒糖漿),但此一階段並未有任何公司申請「傷風友」或「雙貓傷風友」之商標。其後佶松公司因經營不善,「雙貓」商標遭查封拍賣,依必朗公司即終止與佶松公司之合作,並計畫以自己公司名稱重新上市,故以該公司所擁有之 00771441 號「依必朗」註冊商標,申請聯合商標「依必朗傷風友」。

本案第一審原告金貓公司考量到「雙貓」商標之價值,計畫透過拍賣程序取得「雙貓」商標,故於前述「雙貓」商標之拍賣期間,即與依必朗公司洽商合作事宜。依必朗公司考量若以該公司之「依必朗傷風友」為名進入市場銷售,必須要花較長的時間及費用始能為消費者所接受,故同意與金貓公司合作,由金貓公司永久委託依必朗公司生產製造,而由金貓公司以「雙貓傷風友」進行銷售。雙方於民國九十年五月十六日所簽署的合約第一條約定,「甲方(即被告)願意無條件將其所有之『傷風友』感冒液藥照及商標權轉讓給乙方(即原告),並應即協同向有關機關辦理移轉登記手續。」並於第二條前段約定,「乙方應負責將經濟部中央標準局註冊號數字第一一二三一號雙貓及圖商標,授權甲方使用。」金貓公司於同年八月十日標得「雙貓」商標。由於依必朗公司並未依約將「傷風友」藥照及商標權轉讓給金貓公司,故金貓公司分別就藥照及商標權的部分起訴請求移轉,藥照的部分業經法院判決且執行完畢,本案為針對商標權部分的爭執。

本案第一審判決(台灣彰化地方法院九十三年度訴字第七九二號),法院判決原告金貓公司勝訴,依必朗公司應將其所有之依必朗傷風友及圖商標權移轉登記予金貓公司。其後依必朗公司上訴,經台灣高等法院台中分院審理(九十四年智上字第十二號),判決上訴人依必朗公司勝訴,原判決廢棄。而金貓公司上訴最高法院後,經最高法院駁回,本案確定。

貳、問題重點

雙方於本案中爭執者有下列幾點：

- 一、金貓公司未取得「雙貓」商標即與依必朗公司簽署合約,其契約是否有效?
- 二、依必朗公司在簽約時並無「傷風友」商標,僅擁有「依必朗傷風友」商標,移轉的標的並未無法透過契約內容特定,是否須負移轉「依必朗傷風友」之義務?

三、「依必朗傷風友」為於簽約時為聯合商標，依當時商標法不得獨立轉讓。惟商標法於民國九十二年修正時，刪除有關聯合商標及不得獨立轉讓之規定，在金貓公司與依必朗公司合約仍有效的情形，依必朗公司是否仍負有移轉之義務？

參、分析說明

一、商標授權時授權人未擁有商標權是否影響契約效力？

本案依必朗公司提出雙方簽署合約的時點，乃在金貓公司取得「雙貓」商標之前，故雙方間的合約僅具有民法上「預約」的性質，雙方應簽署正式合作合約後，依必朗公司始負契約義務，金貓公司不得以「預約」，要求該公司負移轉傷風友商標之義務。依必朗公司前開主張，亦可觀察到因為商標權為「私權」，商標權相關之交易活動，仍屬於民法所規範的範圍，因此，有關商標授權的交易，仍須注意「本約」與「預約」的問題。

針對此一問題，本案第一審法院的見解相當可採，其於判決中表示，「查本件合約書第二條前段雖約定「乙方應負責將經濟部中央標準局註冊號數字第一一二三一號雙貓及圖商標，授權甲方使用」，而原告於簽立合約書時，確未標得雙貓商標，嗣於九十年八月十日始標得雙貓商標，固為原告所自認，堪認為真，惟按契約有預約與本約之分，兩者異其性質及效力，預約權利人僅得請求對方履行訂立本約之義務，不得逕依預定之本約內容請求履行。所謂預約係約定將來訂立一定契約（本約）之契約。倘將來係依所訂之契約履行而無須另訂本約者，縱名為預約，仍非預約。而當事人訂立之契約，究為本約或係預約，應就當事人之意思定之，當事人之意思不明或有爭執時，應通觀契約全體內容是否包含契約之要素，及得否依所訂之契約即可履行而無須另訂本約等情形決定之（最高法院六十一年度台上字第九六四號判例、六十四年度台上字第一五六七號判例、八十五年度台上字第二三九六號判決意旨可參）。兩造所訂契約，名為「合約書」，而非「合約書預約」，觀之契約內容，自第一條迄第八條皆為兩造照所訂契約履行之約定，亦無將來訂立本約之約定，又依上開契約即可履行並無須另訂本約，自屬本約而非預約，至右開合約書第二條係約定原告應負責將雙貓商標授權被告使用，倘原告無法履行，即應負債務不履行之損害賠償責任，與右揭契約究屬預約或本約根本無涉，是被告所辯，容無足採。」

由前開判決理由可以得知，在商標授權契約的情形，即令授權人在簽約當時並未取得商標權，無權授權予被授權人，該商標授權契約並不會因而當然被解釋為「預約」，而且依契約整體觀察，是否依該契約內容即可履行，無須另訂本約。此外，雖然本案中當事人並未爭執，但可以一併理解的是，除契約另有規定者外，該商標授權契約亦不需以授權人事後取得商標權為生效條件（即民法第九十九條規定之停止條件）。在締約時未取得商標權之人，若其事後發生給付不能（即無

法合法授權他人使用商標)，則性質上屬於「自始主觀給付不能」，契約仍然合法有效，授權人須依債務不履行之損害賠償責任。

二、契約標的的特定

本案依必朗公司另一爭執的重點，在於契約中載明要移轉「傷風友」感冒液藥照及商標權予金貓公司，既然依必朗公司並未於簽約時擁有「傷風友」商標權，僅擁有「依必朗傷風友」之聯合商標，契約中又未特定商標註冊號，則無法證明契約所提之「傷風友」商標，即「依必朗傷風友」商標，金貓公司起訴請求依必朗公司移轉「依必朗傷風友」商標即屬無理由。由依必朗公司前開主張，我們可以了解到契約文字精確的重要性，法院固然可以透過當事人真意的解釋，在個案的爭訟中為雙方當事人進行判斷，但只要有爭議，就會提高契約執行的成本，這也是學員應從本案例中學習的經驗。

針對此一主張，彰化地方法院及高等法院台中分院，皆採取相同見解，認為探求當事人之真意及商標註冊情形，契約中所指之「傷風友」商標，應係指依必朗公司所註冊之「依必朗傷風友」商標。茲摘錄彰化地方法院之判決理由如下：「按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，民法第九十八條定有明文。故解釋私人之契約，應通觀全文，並斟酌立約當時之情形，以期不失立約人之真意。且解釋當事人所立書據之真意，以當時之事實及其他一切證據資料為其判斷之標準，不能拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失真意（最高法院十八年上字第一七二七號判例 十九年上字第二十八號判例意旨參照）。查兩造所訂之合約書第一條約定如上，為兩造所不爭執，而被告於簽約前早於八十八年七月十二日即申請註冊系爭商標，於八十九年八月十六日經審定公告，註冊日期登記為八十九年十一月十六日，專用期限迄九十八年二月二十八日止，被告自簽約迄今僅登記註冊上開商標等情，有原告提出之系爭商標權註冊文件及被告提出之中華民國商標註冊證為證，且為被告所自認，足認屬實，既兩造簽約時，被告僅登記註冊系爭商標而已，且系爭商標中文圖樣「依必朗傷風友」與合約書所述『傷風友』商標，就『傷風友』三字完全相同，且該『傷風友』三字核屬上述商標重要之中文字樣，足以與其他商標區別，則兩造之真意，就合約書所謂之『傷風友』商標即為系爭商標，當屬無疑，是原告主張合約書第一條所謂『傷風友』商標即系爭商標等語，堪信為真實。」

一般在從事商標授權契約的撰擬時，因為商標權屬於須註冊之智慧財產權，因此，通常會要求在契約中標明商標之註冊審定號，以避免爭議。不過，許多商標的授權契約中，也經常是用概括的用語帶過，此時，建議負責撰擬或審閱契約者，仍應該向智慧財產局網站所提供的商標查詢系統進行查詢，確認是否該商標為授權人所有，以及是否有其他相關的商標或註冊人，可以協助雙方在合作上更為順利。

三、聯合商標獨立轉讓禁止、修法與契約效力

本案依必朗公司於上訴時另行主張，雙方於九十年五月十六日簽訂合約書時，「依必朗傷風友」商標為聯合商標，依簽訂時八十六年五月七日修訂之商標法第二十九條規定，必須與正商標一併移轉，單獨移轉者無效，該約定並依民法第七十一條、第二百四十六條第一項規定為無效，且上開約定，並無預期未來法令修改將聯合商標視為獨立商標得單獨移轉之情事，故縱商標法於九十二年五月二十八日修法時將上開規定刪除，亦不能變更無效為有效。金貓公司則主張該商標雖為聯合商標，但上訴人並未告知為聯合商標，其完全不知情，又依八十六年五月十六日修正商標法第二十九條第二項規定，並非指約定無效，故系爭合約仍有效存在，且伊仍依合約所定義務履行中，並未曾請求解除或終止合約，況九十二年五月二十八日修正之商標法，業已將有關聯合商標之上開規定全部刪除廢止，原屬聯合商標者，已變為獨立商標，得單獨移轉，故其請求為有理由。

此一主張為智慧財產權契約中相當具有討論價值的問題，智慧財產權契約可能因法律的變動，而影響智慧財產權契約的效力，且智慧財產權法律的規定，如何與民法規定進行解釋適用，皆值得吾人思考。

本案高等法院台中分院就前開爭議，就商標法修法前後法律適用的問題，其認為，「兩造簽立系爭合約時為九十年五月十六日，自應適用當時有效之上揭法律規定」，且認為「惟兩造簽訂系爭合約中第一條有關移轉系爭商標之約定，已因系爭商標為聯合商標，不得與正商標分離而單獨移轉，屬給付不能，依上揭規定，為無效。按無效乃自始、絕對、當然無效，故不因嗣後九十二年五月二十八日修正之商標法，將有關聯合商標之上開規定全部刪除廢止，即將原屬聯合商標者，變為獨立商標得單獨移轉，而使原無效變更為有效。且觀乎系爭合約書，兩造當時並無約定預期未來法令修改將聯合商標視為獨立商標得單獨移轉之情形，即無民法第二百四十六條第一項但書事由，是被上訴人上開主張，仍不足採。」民國八十六年舊商標法第二十九條規定：「聯合商標、防護商標未與正商標一併移轉者，其專用權消滅(第一項)。聯合商標、防護商標單獨移轉者，其移轉無效(第二項)。」其主要之立法意旨，即在於因聯合商標、防護商標與正商標通常具有一定的關連性，為避免聯合商標、防護商標若單獨移轉，造成混淆誤認，故禁止其單獨移轉。筆者認為高等法院台中分院上述見解應屬允當，也為民法與商標法之結合適用，提供相當好的處理方向。

肆、結語

本案雙方當事人在締約時恐皆未認識到「依必朗傷風友」聯合商標不得單獨移轉，這個影響訴訟勝敗的關鍵點。這也是從事契約撰擬令人恐怖之處，一旦提供給客戶之後或是簽約之後，就沒有反悔的機會，甚至在本案中，第一審法院在當事人未提出前，也未意識到有此一爭點存在。這也提醒吾人，在研擬智慧財產權相關契約時，必須對於智慧財產權法律有一定程度的掌握，例如：著作人格權不得讓與、專利發明人的姓名表示權亦不得讓與、營業秘密不得設質等，是相當

基本的觀念，但也有其他細節的規定，可能影響智慧財產權的契約的效力，尤其是遇到不熟悉的案件時，就事實的部分做詳細的查證，配合智慧財產權法律、民法規定的熟悉，才能儘可能降低當事人契約爭議的風險。