智慧財產及商業法院民事裁定

113年度民暫字第5號

聲　請　人　奇思企業有限公司
法定代理人　賴文鴻
代　理　人　劉上銘律師
　　陳庭芳律師
相　對　人　Kangol Limited
　　International Brand Management Limited
上二人共同
法定代理人　ADEGOKE, Adedotun Ademola

上列當事人間請求聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：

主　文

相對人Kangol Limited於聲請人提起確認商標權授權關係存在訴訟判決確定前，不得移轉、廢止、拋棄、設質、處分如附圖1至12商標。

相對人Kangol Limited於聲請人提起確認商標權授權關係存在訴訟判決確定前，應容忍聲請人得於附表一所示區域內使用如附圖1至附圖12之文字及圖樣，於附表一商品及與上開商品有關之商業文書或廣告，並得自行或委託他人持有、陳列、製造、販賣、輸出或輸入上開商品，不得妨礙、干擾或阻止聲請人為上開行為。

相對人International Brand Management Limited於聲請人提起確認商標權授權關係存在訴訟判決確定前，應繼續履行附表二事項，不得有妨礙、干擾或阻止聲請人前項行為。

聲請程序費用由相對人負擔。

理　由

壹、程序事項：

一、本件為涉外民事事件，我國法院有國際裁判管轄權：

按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法

律，而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。本件相對人為依外國法設立之外國法人，具有涉外因素，為涉外民事事件；聲請人主張其與相對人間授權關係存在之事實在我國境內，應類推民事訴訟法第12條規定，以債務履行地之我國法院有國際管轄權。再者，依著作權法、商標法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，專屬智慧財產及商業法院管轄權，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第9條第1項前段定有明文。是以本院對本件涉外民事事件具有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定本件涉外民事事件之準據法。

二、準據法之選定：

次按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。本件聲請人主張其與相對人Kangol Limited間訂有商標授權協議，該公司為附圖所示各商標之商標權人，聲請人為被授權人，因相對人Kangol Limited不當終止商標授權協議，聲請人受我國法律保護而有定暫時狀態之處分之必要性，且授權協議履行地在我國，故本件準據法應依中華民國法律。

三、當事人能力：

又按本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織登記之公司；外國公司，於法令限制內，與中華民國公司有同一之權利能力，公司法第4條定有明文。再按有權利能力者，有當事人能力，民事訴訟法第40條第1項定有明文。本件相對人Kangol Limited及相對人International Brand Management Limited為依英國法律設立之外國法人(本院卷第27頁)，與我國公司有同一之權利能力，有當事人能力，自得為相對人，併此敘明。

貳、實體事項：

一、聲請意旨略以：

㈠相對人Kangol Limited為Kangol商標（如附圖1至附圖12所示，下稱系爭商標）之商標權人，相對人International Brand Management Limited（下稱IBML）與相對人Kangol Limited為關係企業，聲請人與相對人二人於民國106年12月6日就系爭商標簽訂《臺灣地區服飾、鞋類及配件商標使用許可暨店中店設立授權協議》（TRADE MARK LICENCE IN RESPECT OFCLOTHING, FOOTWEAR AND ACCESSORIES FOR TAIWAN AND STORE IN STORE AGREEMENT FOR TAIWAN，下稱主授權協議），依該協議「Recitals」所示，相對人Kangol Limited為商標授權人、相對人IBML為相對人Kangol Limited之代理人、聲請人為被授權人，約定聲請人自簽約時起至117年12月31日止，得於我國境內自行或委託第三人合法使用系爭商標於生產、製造、銷售、輸入、輸出如附表一所示之服飾、內著、鞋履、帽飾、配件等商品，及使用系爭商標進行與前開商品有關之商業文書或廣告，並得開設店中店或透過網路平台進行銷售、宣傳、推廣等行為，聲請人與相對人二人復於109年12月8日簽訂增補協議（下稱增補協議，與主授權協議合稱系爭授權協議），新增柬埔寨、中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡及越南為授權區域，同時延長授權期間至119年12月31日。

㈡詎111年至112年間，相對人Kangol Limited似因營運不善，將英國公司多數股權及系爭商標移轉與第三人Bollman Hat Company（下稱BHC），後者則成立Kangol LLC，作為系爭商標之商標權人，惟相對人Kangol Limited、IBML均未將上情告知聲請人，相對人IBML仍持續收受聲請人繳付之授權金，卻未依系爭授權協議約定開立收款憑證。第三人BHC於112年4月21日，以Kangol LLC多數股東之名義發函表示終止兩造間系爭授權協議，同年9月下旬起，聲請人接獲第三人Scarlett Licensing電子郵件，稱其受Kangol LLC委託處理系爭授權協議終止事宜，聲請人與相對人IBML聯繫未果，直至同年10月11日相對人IBML竟要聲請人將相關信件寄送予第三人

Kangol LLC或其指定代表人（即Scarlett Licensing），推諉其依系爭授權協議應負之契約義務。同年11月20日，第三人Kangol LLC來函，主張系爭授權協議業已終止，要求聲請人停止系爭商標一切使用行為，並提供庫存資料。聲請人礙難接受，爰於同年月22日以律師函聲明，系爭商標移轉乃屬重大影響系爭授權協議執行之重要事項，相對人二人怠於通知，顯已違反系爭授權契約第3.1.5條約定及平等互惠原則，系爭授權協議未經協議當事人合法終止，仍屬有效協議。並分別於同年12月14日、26日、113年3月15日以國際快遞及電子郵件催告相對人IBML依系爭授權協議相關規定核發2024年核准函（Letter of Authorization，LOA）及相關必要文件，但均未獲得回應。

㈢相對人Kangol Limited更與第三人Kangol LLC共同備妥相關文件，於113年3月18日向我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）聲請系爭商標移轉登記事宜，且再次對聲請人隱匿實情，嗣經聲請人近日主動查詢智慧局商標檢索系統，始知上情。系爭授權協議為繼續性契約，其授權期限至119年12月31日止，聲請人自106年簽約時起，業已就系爭商標投入大量資金成本，為長期商業佈局，倘系爭商標授權關係遭相對人片面終止或陷入不確定狀態，將導致聲請人原有市場競爭地位即遭剝奪，損失難以估算，更有無法回復之可能，本件顯有准許定暫時狀態處分之保全必要性，爰依智慧財產案件審理法第51條、第52條規定，請求准予如主文所示之聲明。

二、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。又聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，及防止發生重大之損害，或避免急迫之危險，或有其他相類之情形，而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請，民事訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第52條第1項分別定有明文。次按聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋

明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明如有不足，應駁回其聲請，不得准以擔保補釋明之不足；法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡處分與否對兩造現在及繼續損害之可能性及程度，及對公眾利益之影響，智慧財產案件審理細則第65條第1項、第3項亦有明文。再按法院依民事訴訟法第538條第1項規定，為定暫時狀態之處分，係就爭執之法律關係，為防止重大之損害、避免急迫之危險或有其他相類似之情形，於必要時所為，係屬衡平救濟手段之保全方法；而損害是否重大、危險是否急迫，均屬不確定的法律概念，故於保全必要性之判斷，自應於具體個案中經由利益衡量之觀點，綜合比較當事人、利害關係人利益保護之重要性、本案勝訴之可能、有無不可回復之損害及法秩序安定和平之公益等，予以綜合衡量判斷。是若該爭執之法律關係並無急迫性及欠缺為該處分之必要性時，不論就其請求及原因之釋明是否已足，殊無准為定暫時狀態處分之餘地（最高法院103年度台抗字第248號裁定意旨參照）。

三、經查：

㈠本件有爭執之法律關係存在：

聲請人為系爭商標之被授權人，得於我國境內自行或委託第三人生產、銷售、輸入、輸出如附表一所示商品，及使用系爭商標進行與前開商品有關之商業文書或廣告，並得開設店中店或透過網路平台進行銷售、宣傳、推廣等行為，據其提出商標授權協議書、增補協議書等資料為證（見本院卷第27至68頁），又聲請人已對相對人提起確認商標權授權關係存在之訴訟，經本院113年度民補字第82號民事事件（下稱本案訴訟）受理在案，經本院查核屬實，堪認聲請人兩造間有爭執之法律關係存在，已有相當之釋明。

㈡聲請人之本案訴訟有勝訴之可能：

因商標為消費者辨識商品來源之表徵，與公司之形象和品牌價值相關，商標權及商標圖樣之使用，涉及商標權人之商業利益及私法上權利（最高法院91年度台抗字第164號民事裁定參照），系爭授權協議為繼續性契約，聲請人自106年簽約時起，業已就系爭商標投入大量資金成本，倘系爭商標授權關係遭相對人片面終止或陷入不確定狀態，將導致聲請人繼有市場競爭地位遭受剝奪，對於聲請人之商業利益及私法上之權利影響非小。本件聲請之本案訴訟為確認商標權授權關係存在之訴，本案訴訟之爭點為兩造之商標權授權關係是否存續，在本案訴訟尚未確定前，依系爭授權協議，於授權期限屆至(119年12月31日)前，聲請人本得合法使用系爭商標，而無侵害他人權利之可能。因此，聲請人既已提起確認之訴作為本訴，有勝訴之可能。

㈢否准本件聲請對聲請人易造成無法彌補之損害：

本案訴訟已於113年4月19日提起，尚須相當之訴訟審理期間，倘不許聲請人以定暫時狀態之處分保全相關權利，即使聲請人日後於兩造間確定授權關係存在訴訟取得確定勝訴判決，亦恐將因商店長期停止運作而喪失市場競爭地位，乃至於爭訟期間因不堪人力空轉、成本耗費，面臨破產倒閉之風險，無法回復原有狀態，損失難謂非鉅；而兩造間之系爭授權協議非為專屬授權，縱令相對人Kangol Limited繼續忍受聲請人使用系爭商標至本案訴訟判決確定時止，聲請人亦須依系爭授權協議約定給付授權金，並非無償得利，相對人Kangol Limited（或相對人等主張為系爭商標新所有權人之Kangol LLC）仍得以系爭商標所有權人地位，於同一授權區域內將系爭商標再授權與其他第三人使用，且就系爭授權協議未授權與聲請人之其餘商品及本件授權區域以外之國家地區授權予第三人，其等仍保有完整之商標權，則難認相對人等所受損害甚鉅，衡量兩造因許可定暫時狀態處分所可能獲得之利益及可能發生之損害，應認為聲請人因定暫時狀態處分

所獲得之利益及防免之損害，超過相對人等因該處分所蒙受之不利益或損害，應認本件有定暫時狀態處分之必要。

㈣准駁對公眾利益影響無涉：

本件聲請乃確認商標權授權關係存在而聲請定暫時狀態之處分，核屬兩造間私權爭議，准駁與公眾利益無涉。

四、綜上所述，本院認聲請人聲請本件定暫時狀態處分之必要性，已提出相當之釋明，聲請人並已對相對人等提起確認商標權授權關係存在訴訟，於本案訴訟判決確定前，相對人Kangol Limited不得移轉、廢止、拋棄、設質、處分系爭商標；並容忍聲請人得於附表一所示區域內使用系爭商標之文字及圖樣於附表一商品及與上開商品有關之商業文書或廣告，並得自行或委託他人持有、陳列、製造、販賣、輸出或輸入上開商品，不得妨礙、干擾或阻止聲請人為上開行為。另就相對人IBML於上開本案訴訟判決確定前，應繼續履行附表二事項，不得有妨礙、干擾或阻止聲請人前開之行為，為有理由，應予准許，爰裁定如主文所示。

五、另按法院為定暫時狀態之處分前，應予當事人陳述意見之機會，但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當，或法院認聲請人之聲請顯無理由者，不在此限，智慧財產案件審理法第52條第3項定有明文。其立法理由旨在防止發生重大之損害或避免急迫之危險，確保聲請人不因相對人陳述意見，致使定暫時狀態處分之目的難達，即應兼顧定暫時狀態處分程序隱密性要求。查本件相對人二人未事前通知聲請人，逕於113年3月18日向智慧局申請商標移轉登記，復於113年4月12日寄發律師函，稱雙方授權協議因系爭商標移轉予第三人Kangol LLC而當然終止，且相對人二人於同日關閉聲請依授權協議有關設計及製造商品之線上審核系統使用權限，有聲請人提登錄Kangol品牌線上審核系統之現有頁面截圖為證（見聲證20，本院卷第267至275頁），致聲請人自113年4月起無法再依約送審相關商品設計稿件；相對人二人營業處所位於英

國，其等已向智慧局申請辦理系爭商標移轉登記予第三人Kangol LLC，經聲請人主動查詢商標檢索系統始知悉。本院認如先使相對人陳述意見，有難達定暫時狀態處分之目的，是依前揭規定，逕為裁定，附此敘明。

六、依智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　113　　年　　6　　月　　28　　日

智慧財產第三庭

法　官　李維心

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1千元。抗告時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

中　　華　　民　　國　　113　　年　　6　　月　　28　　日

書記官　林佳蘋

附註：

一、債權人依本裁定向地方法院提存所辦理提存後，應另行具狀並預繳執行費用，向地方法院民事執行處聲請執行。

二、債權人收受本裁定正本後已逾30日者，不得聲請執行。

三、聲請人自定暫時狀態之處分送達之日起14日之不變期間內，未向法院為起訴之證明者，法院得依聲請或依職權撤銷之。

<智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項>

智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。
四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。
附圖

項次	商標圖示及文字	商標註冊號
附圖1	KANGOL	00709787
附圖2	KANGOL	00715524
附圖3	KANGOL	01513706
附圖4	KANGOL	02234468
附圖5		00715510
附圖6		00786624

		
附圖7		01594110
附圖8		02176253
附圖9		00707859
附圖10	KANGOL	00842115
附圖11		00901589

		
附圖12		02234469

附表一

使用區域	臺灣、中國大陸、柬埔寨、中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、越南
使用範圍	運動、休閒服飾（Sports, casual and fashion clothing）、 運動、休閒內著（Sports, casual and fashion underwear）、 鞋類（footwear）、 背包／手提袋及行李袋／箱（Bags ang luggage）、 不含帽類之配件（Accessories, namely socks, scarves, gloves, belts, wallets and purse but specifically excluding headwear）

附表二

相對人International Brand Management Limited應繼續履行事項
一、依系爭授權協議第5條約定，與聲請人就系爭商標達成每年之品牌營業計畫。

二、依系爭授權協議第7條約定，核准聲請人有關系爭商標商品之廣告行銷申請。

三、依系爭授權協議第9條約定，核准聲請人有關系爭商標商品之設計申請。

四、依系爭授權協議第14條約定，核准聲請人得授權第三方作為系爭商標商品之製造商。