智慧財產及商業法院民事裁定

115年度民暫字第4號

聲　請　人　台灣嘉鎂聯合有限公司
法定代理人　曹允明
代　理　人　陳俊成律師
相　對　人　嘉鎂國際醫材股份有限公司
法定代理人　周文龍
代　理　人　胡峰賓律師

上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：

主　　文

聲請駁回。

聲請費用由聲請人負擔。

理　　由

壹、程序部分：

按解散之公司，除因合併、分割、破產而解散外，應行清算；解散之公司，於清算範圍內，視為尚未解散，公司法第24、25條分別定有明文。次按有限公司之清算，以全體股東為清算人，但本法或章程另有規定或經股東決議，另選清算人者，不在此限；公司之清算人，在執行職務範圍內，為公司之負責人。同法第113條第2項準用同法第79條、第8條第2項亦有明定。本件聲請人業經桃園市政府以民國113年11月8日府經商行字第11391254310號函廢止其公司登記，並以唯一股東曹允明為法定清算人，且聲請人已向臺灣桃園地方法院陳報清算人，業經聲請人陳報在卷（附件10、聲證5），故本件應以曹允明為聲請人之法定代理人，合先敘明。

貳、實體部分：

一、聲請意旨略以：聲請人於101年12月21日以「EWNL及圖」商標申請註冊，經濟部智慧財產局以第01596540號准予註冊，並於102年9月1日公告在案（如附圖所示，下稱系爭商標），聲請人為系爭商標之商標權人，應受商標法之保護，相對人明知聲請人為系爭商標之商標權人，竟未經聲請人之同意或

授權使用系爭商標，侵害聲請人之商標權。聲請人於114年12月23日以律師函要求相對人停止使用並回收印有系爭商標之產品，惟相對人竟於114年12月31日回函表示其已取得聲請人之授權，並未侵害聲請人之商標權，未提出任何足資證明聲請人已授權其使用之書面同意書或相關對話紀錄，是兩造間自屬有爭執之法律關係存在，又聲請人將來可請求排除侵害、損害賠償之本案訴訟，勝訴之可能性不低。再者，相對人於收受聲請人要求停止使用之律師函後，並未停止使用系爭商標，於本案訴訟確定前，相對人將持續侵害聲請人之權利，而使聲請人遭受重大損害或急迫危險，依民事訴訟法第538條第1項、第2項規定，為本件之聲請，惟聲請人之資力有限，聲請標的不包括聲請狀聲證2、聲證3、附件6至8所示之商品，請求准予：㈠、相對人於系爭商標權侵害事件裁判確定、和解及撤回前，就相對人之關於聲請狀附件2之商品、附件3之商品、附件4之商品及附件5之商品(下稱系爭產品)禁止使用、並除去系爭產品上之系爭商標；㈡、聲請費用由相對人負擔。

二、相對人陳述意見略以：聲請人之法定代理人曹允明於擔任相對人總經理之期間，即以聲請人之名義授權相對人使用系爭商標，並同意相對人將系爭商標使用於相關產品之包裝、標示及銷售過程中，聲請人自不得因曹允明嗣後從相對人公司離職，即否認先前之授權。又相關產品之設計、製造及銷售流程，均係在曹允明任職於相對人期間所完成，相對人並未另行製作仿冒商品，相對人並無侵害聲請人之系爭商標。聲請人雖主張相對人侵害其系爭商標，然聲請人就爭執之法律關係，是否有為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或其他相類之情形而有必要之事實，並未釋明，如准予本件之聲請，亦使相對人面臨庫存滯銷、資金周轉困難等重大經營壓力，並承受顯不相當之損害，當無聲請定暫時狀態處分之必要，爰聲明：㈠、聲請駁回；㈡、聲請費用由聲請人負擔。

三、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，民事訴訟法第538條第1項定有明文。次按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就有爭執之法律關係，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，智慧財產案件審理法第52條第1項亦有明文。又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，不得以擔保補釋明之不足。聲請人雖已為前項釋明，法院為定暫時狀態處分之裁定時，仍得命聲請人提供相當之擔保。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，並應權衡雙方損害之程度，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項復有規定。準此，聲請定暫時狀態之處分，聲請人必須對有爭執之法律關係存在，且為防止重大損害或避免急迫危險，有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要等，提出相當證據釋明之。而所謂定暫時狀態之必要即保全必要性，係指為防止發生重大損害，或為避免急迫之危險，或有其他相類似之情形發生必須加以制止而言。該必要性之釋明，應就具體個案，透過權衡理論及比例原則確認之，亦即法院須就聲請人因許可定暫時狀態之處分所能獲得之利益、與因不許可定暫時狀態之處分所可能發生之損害、相對人因定暫時狀態之處分之許可所可能蒙受之不利益及是否影響公共利益為比較衡量（最高法院108年度台抗字第210號民事裁定意旨參照）。

四、經查：

㈠、本件是否存有爭執之法律關係部分：

聲請人主張其為系爭商標之商標權人，相對人未經聲請人同意於系爭產品使用系爭商標，經聲請人委請律師發函通知相

對人停止使用並回收印有系爭商標之商品，相對人亦委請律師回函稱聲請人有同意或授權其使用系爭商標，然相對人均未提出任何授權之書面或相關對話紀錄等情，為相對人所否認，並以前揭情詞置辯，是兩造間就相對人是否有侵害聲請人系爭商標等節確有爭執，堪認聲請人已釋明兩造間確有爭執法律關係存在。

㈡、本件是否有定暫時狀態處分之必要性部分：

１、聲請人將來勝訴可能性：

聲請人雖主張相對人未獲其同意使用系爭商標，並提出聲證2、聲證3、附件5至8為證，認相對人有商標法第68條侵害商標之態樣，聲請人將來以同法第69條主張排除侵害、損害賠償，有勝訴之可能等語，惟查，就附件5至8觀之，外觀及形式上無從與相對人勾稽，是附件5至8是否為相對人使用系爭商標之情形，自難認聲請人就此部分已為釋明。又相對人辯稱曹允明前曾擔任相對人總經理，有同意且授權相對人使用系爭商標等情，並提出相證1至4為證，細繹前開證據資料，其中關於相證4係相對人114年11月7日董事會議事錄部分，可證明曹允明先前確為相對人之總經理；另關於相證1、2之訂購單部分，品項欄確有載明「安全注射器3ML23G*1 1/4"」、「安全注射器3ML24G*1"」、「安全注射器5ML23G*1 1/4"」、「安全注射器10ML21G*1 1/2"」、「安全注射器1ML26G*1 1/2"」等，用途欄則均載明「嘉鎂」，期間則為112至114年間，核准處則均為總經理曹允明之簽章，是依上開證據資料互核觀之，前開品項欄名稱與聲請人提出系爭產品名稱相符，而曹允明斯時擔任相對人之總經理，就前開採購單均有簽章核准，是相對人辯稱其獲有聲請人同意或授權使用系爭商標，尚非全然無據，則聲請人主張其以商標法第69條主張排除侵害、損害賠償有勝訴之可能乙節，顯非無疑，已難認聲請人就此部分已為釋明。

２、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、雙方損害之程度及對公共利益之影響：

聲請人對於雙方損害與利益權衡之事由及有何防止重大損害等必要各節，僅泛稱系爭產品皆使用系爭商標，未獲聲請人同意或授權，若不暫時禁止其使用並除去，將造成聲請人權利、損害加深及擴大而難以回復云云，惟均未提出具體證據以釋明其有發生重大之損害或避免急迫之危險而難以回復之情事。再衡酌縱認相對人有侵害聲請人之系爭商標之情事，聲請人實非不能透過本案請求除去及防止侵害或請求損害賠償以填補其損害，客觀上亦無發生重大損害或急迫危險之虞，尚難認符合定暫時狀態處分之要件。況聲請人前因歇業逾6個月，經桃園市政府已112年9月14日府經商行字第11291181370號函予以命令解散，惟聲請人未辦理解散登記，復經桃園市政府以113年11月8日府經商行字第11391254310號函廢止公司登記在案，有本院查詢之經濟部商工登記公示資料查詢服務及前開函文在卷可參（本院卷第69至75頁），是聲請人早已無營業之情形，對比相對人提出之相證1、2之訂購單部分均可佐證相對人有持續營運之事實，且其公司資本總額為1千萬元（附件9），倘若准予本件聲請，對於相對人就系爭產品所投入之成本，以及相對人目前、將來之客戶、業務運作、員工及其等生計，恐將造成相當程度之損害。準此，透過權衡理論及比例原則，本件准予定暫時狀態之處分所防免之損害，未逾相對人因該處分所蒙受之不利益或損害，尚難認聲請人已釋明有發生重大之損害或避免急迫之危險，而有定暫時狀態之必要。又本件聲請人未釋明定暫時狀態處分之必要，縱陳明願供擔保，亦不足以代釋明之欠缺，本件聲請定暫時狀態處分，於法未合。

五、綜上所述，本件兩造雖存有爭執之法律關係，然聲請人並未能釋明本件有定暫時狀態處分之必要性，從而，聲請人請求相對人於系爭商標權侵害事件裁判確定、和解及撤回前，就系爭產品禁止使用、除去系爭產品上之系爭商標，為無理由，應予駁回。

六、依智慧財產案件審理法第2條、第52條第1項後段，民事訴訟

法第95條、第78條規定，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　3　　月　　30　　日

智慧財產第二庭

法　官　林惠君

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1,500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　　115　　年　　3　　月　　31　　日

書記官　余巧瑄

附註：

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：

系爭商標（註冊第01596540號）
 註冊號：01596540 註冊公告日期：102/09/01 專用期限：122/08/31 商標名稱：EWNL及圖 商標權人：台灣嘉鎂聯合有限公司 申請日期：101/12/21 商品類別：010 商品或服務名稱： 010 針筒；針頭；靜脈注射器；醫療用注射器；注射器；針劑注射器；皮下注射器；醫療用導管；病人管灌餵食器；血液透析器；安全套針；醫療用點滴瓶；醫療用點滴器；醫療儀器；靜脈留置針；採血針；點滴量控制器；助聽器；驗血儀器；血液分析器。