智慧財產及商業法院民事裁定

115年度民暫抗字第4號

抗　告　人　台灣嘉鎂聯合有限公司

法定代理人

即 清算 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，抗告人不服中華民國115年3月30日本院115年度民暫字第4號裁定，提起抗告，本院裁定如下：

主　文

一、抗告駁回。

二、抗告費用由抗告人負擔。

理　由

一、聲請及抗告意旨略以：

(一)抗告人為我國註冊第01596540號「EWNL及圖」商標（如原審附圖所示，下稱系爭商標）之商標權人，相對人未經伊同意或授權，將系爭商標圖樣使用於如附件（即原審聲請狀之附件2至8、聲證2、3）所示醫材產品（下稱系爭產品），已構成系爭商標權之侵害。經伊於民國114年12月23日以律師函要求相對人應停止使用系爭商標並回收系爭產品，惟從相對人115年1、2月間大量下單採購販售系爭產品之外包裝、紙箱上，仍可見系爭商標圖樣之標示，顯然無視伊警告仍持續有侵害系爭商標之行為，此舉恐致伊權利損失持續擴大而難以回復，實有定暫時狀態處分，禁止相對人使用系爭商標之必要。又系爭商標為伊所有，並非法定代理人曹允明所有，縱曹允明擔任相對人總經理期間曾同意採購系爭產品，亦無法證明有將系爭商標授權相對人使用之意思，且伊雖已經解散停業，並無實質營業，惟伊法定代理人曹允明為相對人公

司實質借名登記之股東，形式登記股東為翁培育，並擔任相對人總經理；詎相對人其餘公司董事、監察人為奪取伊經營權，先是解僱曹允明總經理職務，復於114年11月26日改選董事，將形式登記股東翁培育解任，使曹允明完全無法參與公司經營，而曹允明為實質股東並為總經理時，將系爭商標供相對人使用，有其背後緣由及權利基礎，但既然相對人已解除曹允明職務、復解除翁培育董事職務，則系爭商標自無任由相對人繼續使用之理，故伊遂以前揭律師函通知相對人禁止其繼續使用。而本件相對人既然有持續使用系爭商標之情形，自應給付伊授權金，此部分應屬清算債權之一部，因相對人拒絕停止使用，將使該部分清算債務擴大，倘若不予立即除去並防止相對人之持續侵害，恐致伊損害難以回復。詎料，原裁定未查，逕以伊未能釋明系爭產品是否為相對人使用系爭商標情形，曹允明擔任相對人總經理期間有同意授權相對人使用，及伊未提出具體證據釋明有發生重大之損害或避免急迫危險而難以回復之情事，而駁回本件定暫時狀態處分聲請，顯於法未洽，爰提起抗告請求廢棄原裁定等情。

(二)聲明求為廢棄原裁定，並命相對人於系爭商標侵害事件裁判確定、和解及撤回前，就系爭產品（僅就附件2至5所示系爭產品為處分之對象）禁止使用並除去系爭產品之商標。

二、相對人陳述略以：

抗告人之法定代理人曹允明於擔任相對人公司總經理之期間，即以抗告人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系爭產品之包裝、標示及銷售過程中，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。又系爭產品相關之設計、製造及銷售流程，均係在曹允明任職於相對人期間所完成，則系爭產品使用系爭商標核屬有據，況相對人並未另行製作仿冒商品，相對人並無侵害抗告人之系爭商標。至抗告人雖主張相對人侵害系爭商標，然就此爭執之法律關係，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，而抗告人已辦理解散登記並無實際經營，縱未予准許本件定暫時狀態處分對其所造成損害應屬有限，故本件當無聲請定暫時狀態處分之必要等語。

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；前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。又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，民事訴訟法第538條第1、2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；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或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37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。

四、經查：

(一)抗告人主張為系爭商標之商標權人，相對人未經同意或授權即於系爭產品使用系爭商標，經抗告人以律師函通知相對人請求停止使用並回收系爭產品，惟經相對人回稱其使用系爭商標係取得抗告人之合法授權，並拒絕抗告人之請求，此有兩造往來之律師函附卷可稽，是以兩造對於相對人是否有侵害系爭商標之行為確有爭執，堪認抗告人已釋明兩造間有爭執之法律關係存在。

(二)抗告人未能釋明本案將來勝訴之可能性：

1.抗告人為系爭商標之商標權人，此為兩造所不爭執，抗告人固主張並未同意或授權其法定代理人曹允明於擔任相對人總經理期間使用系爭商標等情，惟為相對人以前詞否認。而依相對人所提出相證1至4（原審卷第67、85至104、109至113頁）觀之，相證3為曹允明擔任相對人公司總經理期間所發布簽呈或函文、相證4為相對人公司114年11月7日董事會議事錄，可證明曹允明先前確為相對人之總經理，且為抗告人所不爭執；又相證1、2為曹允明核准之採購單，品項欄載明「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"」等等，用途欄則均載明「嘉鎂」，期間為112至114年間，核准處均有總經理曹允明之簽章，觀諸前開採購單品項欄名稱核與抗告人提出系爭產品（附件2至6）之名稱相符；復經比對抗告人提出聲證2之「嘉鎂一次性使用無菌注射器帶針（護蓋式）」商品廣告單所載規格「標配注射針規格」欄（原審卷第43頁），核與系爭產品（附件2至8）之產品名稱相符。則由曹允明核准採購單當下同時擔任抗告人之法定代理人及相對人之總經理，且參以其在相對人公司簽署上開採購單交易之期間非短、金額非少，衡情在此交易過程中抗告人應無不知系爭產品有使用系爭商標圖樣之理，倘未取得抗告人之同意或授權，相對人自無長期使用系爭商標於系爭產品之可能，是以相對人

稱其有獲取抗告人同意或至少默示授權使用系爭商標，即非全然無據。

2.抗告人雖主張曹允明已遭相對人解任總經理職務，且伊既於114年12月23日以律師函通知相對人禁止其繼續使用系爭商標，相對人已無繼續使用系爭商標之權源，惟其於115年1、2月間所販售系爭產品之外包裝及紙箱上（證物8、12至15）仍可見系爭商標之標示，相對人顯有持續侵害系爭商標之行為等等。然查，觀諸上開律師函並未載明雙方關於系爭商標使用之具體授權約定內容為何，且關於抗告人終止授權有無特別約定？是否於曹允明解任總經理職務後，抗告人即可立即終止等事項？均未見抗告人提出可即時調查證據資料以供釋明。又相對人既已函覆抗告人表示係在曹允明擔任相對人總經理期間，依抗告人之授權所為，屬合法授權行為（原審卷第48頁），且依前述，相對人非無獲抗告人同意或至少默示授權使用系爭商標之可能，則在抗告人未能提出相關證據釋明雙方就系爭商標之授權約定已合法終止前，要難謂相對人持續使用系爭商標有何侵害系爭商標權之情形。

3.基上，抗告人固主張相對人有未經其同意或授權而有侵害系爭商標之行為，惟依其所提相關證據尚無法釋明本案將來勝訴之可能性。

(三)抗告人未能釋明有防止發生重大損害或避免急迫危險之必要性：

1.抗告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，未獲其同意或授權，若不暫時禁止其使用並除去，將造成其權利、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。況縱認相對人有侵害抗告人系爭商標之情事，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。至於抗告人所稱曹允明被解僱總經理職務之情

形，對抗告人經營權所受損害及清算程序難以確定等，核與抗告人之系爭商標是否受有重大損害或避免急迫危險，均無關聯性，抗告人執前詞主張本件有防止發生重大損害或避免急迫危險之必要性，即屬無據。

2.抗告人業經桃園市政府以112年9月14日府經商行字第11291181370號函命令解散、113年11月8日府經商行字第11391254310號函廢止公司登記在案，此有經濟部商工登記公示資料查詢服務及前開函文可參（原審卷第69至75頁），足見抗告人早無實際營業之情形，自無繼續使用系爭商標之可能；對比相對人提出之相證1、2之訂購單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（原審卷第37頁），倘准予本件聲請，對於相對人就系爭產品所投入之成本，以及相對人目前或將來之客戶、業務運作、員工及生計，恐將造成相當程度之損害。準此相較，本件准予定暫時狀態處分所可能防免之損害，並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。另本件聲請人既未釋明定暫時狀態處分之必要性，縱陳明願供擔保，亦不足以代釋明之欠缺，附此敘明。

(四)本件准駁對兩造權益及公益之影響：

本件純屬兩造間商標權侵害與否之私權爭議，核與公眾利益無涉，又抗告人因未能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處分之必要，已如前述，經本院利益衡量後，認倘准許聲請後對於相對人所造成之損害顯然將大於抗告人。

五、綜上所述，本件兩造雖存有前揭爭執之法律關係，惟抗告人並未能釋明本案將來勝訴之可能性及有為定暫時狀態處分之必要性，故抗告人對於相對人聲請定本件暫時狀態處分，即不應准許。從而，原裁定駁回抗告人之聲請，核無不合，抗告意旨仍執前詞指摘原裁定不當，求予廢棄改判如聲明所示，為無理由，應予駁回。

六、結論：本件抗告為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第495條之1、第449條第1項、第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　7　　月　　30　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　陳端宜

法　官　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀。並繳納再抗告費新臺幣1,500元。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　8　　月　　4　　日

書記官　蔣淑君