智慧財產法院民事裁定

108年度民暫抗字第5號

抗　告　人　千代國際股份有限公司
法定代理人　蘇晏代
代　理　人　卓家立　律師
　　謝瑋玲　律師
相　對　人　武東實業股份有限公司
法定代理人　陳丁裕
代　理　人　莊志剛　律師

上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，抗告人對於中華民國108年7月17日本院108年度民暫字第7號第一審裁定提起抗告，本院裁定如下：

主　　文

抗告駁回。

抗告費用由抗告人負擔。

理　　由

壹、程序事項：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管

轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件係依商標法所保護之智慧財產權益所生保全程序事件，為定暫時狀態處分所生之第二審民事抗告事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。

貳、相對人於原審聲請定暫時狀態處分：

一、兩造間有爭執之法律關係存在：

相對人法定代理人陳丁裕原為相對人之董事之一，其於民國107年12月24日經主管機關許可，得自行召集股東臨時會改選董事監察人，嗣於108年2月22日召開之股東臨時會，其雖當選為董事及董事長，惟前任董事長蘇秀雄拒不辦理交接，相對人於清查改選前業務時發現，蘇秀雄擅自將相對人所有註冊第00000000號「武東公司標章」商標（下稱系爭商標），竟於同年1月31日無償移轉予抗告人，並向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請為移轉登記，嗣因移轉契約書未蓋用聲請人留存於智慧局之印章，經智慧局於同年2月27日發函要求相對人補正，相對人始知悉上情，並於同年3月18日向智慧局聲明異議。相對人自68年間設立迄今，相關蕾絲設計已取得美國及大陸地區之著作權登記，在業界頗負盛名，相對人於相關產品、信封、型錄等品項，均使用系爭商標作為對外表徵，倘失去系爭商標權，多年努力所建立之聲譽，將毀於一旦，是系爭商標權確屬相對人之主要財產，其移轉自應經股東會特別決議同意始生效力，縱認該商標非屬主要財產，仍應經董事會決議，蘇秀雄未經相對人董事會或股東會決議，逕將系爭商標無償移轉予其女蘇晏代擔任負責人之相對人，且蘇晏代當時為相對人之執行長，明知上情，故系

爭商標之移轉應為無效，相對人業已對抗告人提起確認系爭商標權移轉無效等訴訟，兩造間確有爭執之法律關係存在。

二、相對人就本案訴訟勝訴可能性高：

相對人於108年2月22日改選董事前，董事分別為蘇秀雄、蘇○○及陳丁裕，而抗告人法定代理人蘇晏代為蘇秀雄之女，其與蘇○○亦有兄妹關係，蘇秀雄與蘇○○對移轉系爭商標權予抗告人應有自身利害關係，不得參與該事項之董事會決議，且陳丁裕從未接獲討論該事項之董事會開會通知，可見抗告人辯稱系爭商標權之移轉，業經相對人董事會決議通過云云。委無可取，足徵相對人將來本案訴訟有極高之勝訴可能性。

三、本件有定暫時狀態處分之必要：

(一)減損相對人之商譽與商品來源之識別性：

商標權之移轉登記僅有對抗效力，縱系爭商標權之移轉登記目前尚未完成，抗告人仍得隨時使用或處分系爭商標，倘抗告人自行或授權他人使用系爭商標，相對人之產品，將有受混淆誤認之虞，並損及其多年努力建立之聲譽，倘無法院禁止處分之書函，智慧局依現有資料審查移轉登記事項，抗告人得將系爭商標移轉予善意第三人，進而造成相對人難以回復之損害，且此損害無法以金錢補償，倘不准予本件定暫時狀態之處分，相對人將受有重大損害或急迫危險，堪認本件有定暫時狀態處分之必要。因抗告人係無償受讓系爭商標權，縱於本案訴訟判決確定前，不得使用或處分系爭商標，然無任何損害，相較於相對人持續使用系爭商標多年，倘抗告人開始使用系爭商標，將會減損相對人之商譽與商品來源之識別性，對公平競爭秩序與相關消費者保障，均會產生重大

不利影響。

(二)抗告人不得供擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分：

抗告人聲請定暫時狀態處分應無供擔保之必要性，縱認應供擔保，因系爭商標價值之鑑定，需耗費相當時日，衡諸供擔保之金額為日後填補相對人所受損失，而抗告人自承其取得系爭商標權後，從未使用，可見對抗告人而言自無損害可言，爰請求以本案訴訟標的金額新臺幣（下同）165萬元，乘以年息5%之法定遲延利息及本案訴訟預計審理期間4年4個月，合計357,500元，酌定為本件供擔保之金額。參諸本件定暫時狀態處分，對抗告人並未造成難以補償之重大損害，或相對人所受損害得以金錢補償，應不符抗告人得供擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分之要件。

參、原審裁定略以：

一、相對人經法定代理人合法代理：

抗告人辯稱相對人選舉陳丁裕為董事之股東臨時會決議存有諸多瑕疵，相對人之前董事長蘇秀雄已提起確認股東會決議不成立、無效及撤銷之訴，陳丁裕並無法定代理權得提起本件聲請云云。惟相對人於108 年2 月22日召開股東臨時會，選任陳丁裕、○○○及○○○為董事，並於同日召開董事會推選陳丁裕擔任董事長，業經主管機關即臺南市政府核備在案，是股東會決議在未經撤銷前，應屬有效，陳丁裕自得代理相對人提起本件聲請，抗告人辯稱相對人未經法定代理人合法代理云云。並無可採。

二、兩造有爭執之法律關係存在：

相對人主張其前任董事長蘇秀雄未經董事會或股東會決議，擅自將系爭商標無償讓與予抗告人，移轉系爭商標權行為應

屬無效等語。抗告人否認之，並辯稱該移轉行為係經相對人之董事會決議云云。查相對人已提起確認系爭商標權移轉無效之訴訟，經本院108年度民商訴字第22號民事事件審理，兩造就系爭商標權歸屬存有爭執，並無意見，是兩造就系爭商標權之歸屬存在爭執之法律關係，應堪認定。

三、相對人將來勝訴可能性高：

(一)無董事會決議系爭商標權：

系爭商標前於81年4月1日註冊、同年5月1日經註冊公告在案，指定使用於商品或服務類別第38類之花邊、刺繡品等商品，現公告之商標權人為相對人，有智慧局商標檢索系統之檢索資料在卷可查。相對人主張抗告人於108 年2 月1 日，持同年1 月31日簽署之系爭商標權移轉契約書，向智慧局申請移轉登記，移轉行為未經董事會或股東會決議，由相對人前董事長蘇秀雄將系爭商標權無償移轉予抗告人，而當時抗告人之法定代理人蘇晏代，其為蘇秀雄之女，迄至同年2月22日前，蘇晏代仍擔任相對人之執行長，移轉行為應為無效等情，業據相對人釋明，復未據抗告人提出相對人作成董事會決議移轉系爭商標權予抗告人之證據。

(二)董事會之召集程序及決議方式違反董事迴避規定：

相對人於108年2月22日改選董事前，其董事為蘇秀雄、陳丁裕及蘇○○，且相對人主張抗告人之法定代理人蘇晏代為蘇秀雄之女、蘇○○之手足，縱當時曾召開董事會討論系爭商標移轉讓與抗告人之事宜，然董事會之召集程序及決議方式是否違反前開公司法有關董事迴避規定，尚非無疑，是相對人訴請確認系爭商標權讓與抗告人之移轉行為無效，難謂無勝訴之可能。

四、本件定暫時狀態假處分有必要性：

抗告人主張其尚未使用系爭商標，倘准許本件聲請定暫時狀態處分，會影響其將來營運計畫云云。相對人抗辯稱系爭商標為其唯一之註冊商標，使用於花邊、蕾絲商品、對外信函等物件，業據提出蕾絲設計樣式、信函等為釋明，倘抗告人使用系爭商標，將影響相對人長久所建立之商品識別來源標識，有致相關消費者對其商品或服務來源產生混淆誤認之虞。倘抗告人處分系爭商標權，有使相對人無法回復系爭商標權之虞。抗告人未提出具體營運計畫供參酌，是衡酌相對人長期使用系爭商標作為唯一表彰商品來源之標識，而抗告人除未使用系爭商標營運外，亦暫無具體營運計畫，是比較當事人之目前情事，倘抗告人使用或處分系爭商標權，將對相對人造成較大損害，並有害於相關消費者利益及市場公平競爭之維護。職是，就防止發生重大之損害及對公共利益之影響以衡，相對人聲請本件定暫時狀態假處分有保全之必要性。

肆、抗告人聲明原裁定廢棄，其抗告主張略以：

一、本件並無重大損害或急迫危險：

(一)相對人得以行政手段救濟：

抗告人至今未完成系爭商標之移轉登記，辦理進度尚未取得主管機關核准，應無可能出售予第三人。因商標買賣均會查究智慧局登記，本件未完成商標登記之情形，第三人應無可能願意進行交易，自無從主張信賴商標登記之效力，是目前不具備日後不能強制執行或甚難執行之虞之假處分原因。且本件尚處於行政程序階段，倘相對人之主張有理由，相對人得依行政程序法第37條與38條規定，提起調查證據及陳述意

見等管道，可向智慧局申訴，以茲救濟，抑或待智慧局審核通過後，繼而聲請定暫時狀態處分，禁止抗告人使用處分系爭商標，仍猶未遲，是以除於此時聲請定暫時狀態處分外，相對人仍有諸多管道得以避免抗告人使用或處分系爭商標。職是，相對人於系爭商標尚處於申請移轉階段，即謂有防止重大危害或急迫危險之必要，將造成難以彌補之損害，實難想像。

(二)使用系爭商標並不致造成難以彌補之損害：

相對人係業界久有盛名之蕾絲製造廠商，經營狀況穩定，其其所提供之產品，所以受客戶青睞在於品質良好，客戶所看重者，實為優質之產品而非系爭商標，系爭商標不具獨特辨識性，相類似商標甚多，且系爭商標通常均與相對人中文或英文名稱WuTong同時標誌，一般人通常以相對人中文或英文名稱WuTong為主要辨識重點。且相對人所生產之蕾絲產品，並未如相關消費鏈終端產品，相對人之客戶多為特定之廠商，系爭商標所表彰之價值十分有限，其與相關消費者需藉由商標認明商品，從而商標對廠商而言，佔有重要地位之情況不同。再者，蕾絲設計式樣所取得之著作權與商標權為兩不同標的，相對人蕾絲式樣均無與其所主張之商標，有相類似之元素，是蕾絲式樣之著作權取得，其與商標權是否可能受有重大損害，並無任何關連。可知系爭商標之使用與否，對於相對人之日常業務，尚難謂有重大影響，對於商譽之減損有限。至實際之損害，相對人無法估算，並無確實證據或依憑，致本件訴訟標的價額僅能以法定價額計算。職是，使用系爭商標並不致造成難以彌補之損害。

(三)相對人未證明受有難以回復之損害：

抗告人未就系爭商標開始為任何之使用，相對人雖於聲請狀花費大量篇幅陳述系爭商標移轉之事發始末，就本案判決之事項予以爭執，認為系爭商標移轉應無效云云。然就本件有何重大之損害或急迫之危險，相對人未舉出具體事證證明其現有使用、處分計畫或可能受到之損害為何，僅流於主觀臆測，空言將遭受難以回復之損害，難認其釋明已謂充足。

二、本件毋須審酌保全必要性：

(一)無重大損害或急迫危險事由：

原裁定內文未就防止發生重大之損害或避免急迫之危險要件，加以論述，逕審酌聲請人勝訴可能性、兩造利益衡量與公益影響3項要件為本件判斷。不論勝訴與否或是利益衡量，甚至公益考量，僅防止重大損害或避免急迫危險，輔助衡量依據，就邏輯上而言，應就兩造所提具體事證，先斷定有無重大損害或急迫危險事由，倘有此情事，始有論該等情事是否具保全必要性之必要。原審雖花費大量篇幅就本案判決事項，就商標之移轉是否有效為論述，惟本案判決勝訴與否，其與本件是否具重大損害與急迫危險並無必然因果關係，原裁定就此部分之論述，並無助於釐清本件有無定暫時狀態之適用。

(二)抗告人釋明不足：

就損害之利益衡量，原裁定僅以系爭商標為相對人唯一商標，竟未審酌抗告人所提出論點，亦未對商標之價值詳加論述，僅憑相對人純憑臆測、毫未舉證有何重大損害或急迫危險之情形，逕認相對人有無法回復之損害之虞，論證過程實有疏漏。且以抗告人未提出使用商標具體計畫為由，認定抗告人損害較少，全然置抗告人合法取得系爭商標之所有權利

於不顧。職是，原裁定未就定暫時狀態處分之先決法定要件審酌，實有所違誤，本件並不具備重大危害或急迫危險，應無准許定暫時狀態處分之必要。

三、相對人移轉系爭商標之合法要件應由本案判決審酌：

相對人前任董事長蘇秀雄因見公司前景不佳，前曾召集董事會決議處分資產，並經董事決議通過。公司法第206條雖訂有董事利益迴避規定，惟本件並無董事應迴避之情事。細究本件之系爭商標移轉，交易主體為抗告人，並非蘇晏代，而抗告人本為獨立法人主體，系爭商標移轉所生權利義務變動係存在二法人間，並非由自然人蘇秀雄、蘇○○或蘇晏代取得商標所有權，該三人之權利義務未因本次董事會決議，而有所變動，故其等間是否為二親等親屬與利益迴避與否，應無關係。況蘇秀雄或蘇○○均未持有抗告人之股份，當然無間接之利害關係可言，並無董事因自身利害關係須迴避之情事。再者，相對人於進行董事會決議處分資產時，並未特定處分之對象，僅循實務慣例授權董事長為處分資產之進行，而董事長多方探詢買方後，因洽多組買方後均無承買之意願，始尋得抗告人願承買。該決議除未特定處分之對象外，亦未特定由抗告人買受系爭商標，抗告人係嗣後有承買意願，自應無迴避之必要。職是，抗告人合法有效移轉系爭商標，相對人抗辯本件移轉有無效事由云云。然應係對公司法要件解讀有所違誤，縱認相對人之移轉行為有所瑕疵，惟相對人是否經董事會決議處分系爭商標，屬公司內部治理事項，抗告人為外部善意第三人，縱公司內部程序有所欠缺，亦未能使系爭商標之移轉當然無效，此乃法律保障交易安全當然之理，不應據以認定相對人有勝訴可能。且商標移轉合法與否

，為本案判決所應裁斷事項，並非審酌定暫時狀態處分之必要條件。

伍、相對人聲明抗告駁回，其答辯略以：

一、相對人已充分釋明有重大損害或急迫危險：

(一)對相對人將產生無法回復之損害：

相對人前於68年間設立登記，並開始營運，相對人之產品、信封、目錄等所有公示於外之品項，均使用系爭商標權，時間長達40餘年，經相對人於81年間，申請註冊公告，專用有效期限至111年3月31日止，相關設計自99年間起，經臺灣臺南地方法院認證，向美國及大陸地區申請核准登記著作權，以排除仿冒品。而相對人就移轉系爭商標之董事會決議有重大瑕疵之事證，已釋明相對人暨其股東根本不可能同意無償移轉系爭商標與抗告人等事實，並進一步說明商標權移轉之登記依商標法第42條規定，僅有對抗效力，倘無法院禁止處分之書函，智慧局依現有資料審理登記系爭商標權，相對人所有之系爭商標權，有隨時受到抗告人侵害之虞。倘抗告人開始使用系爭商標權，將會減損相對人40年迄今建立之商譽與商品識別性，並混淆前述商品或服務之來源、品質，對相對人造成損害。倘系爭商標遭抗告人違法移轉與善意第三人，將產生無法回復之損害。

(二)抗告人之損害遠低於相對人：

抗告人自陳尚未使用系爭商標，迄今從未提出具體營運計畫，根本無損害。倘相對人失去系爭商標權，確實將導致相對人產生無法彌補且遠大於抗告人之損害，更會對於公平競爭秩序與相關消費者之保障等，產生重大不利影響，自屬就聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於兩造是否將造成無法

彌補之損害、雙方損害之程度及對公共之影響等要件為充足釋明，並經原審肯認之，當屬就爭執之法律關係有重大損害或急迫危險，為充足釋明。抗告人雖辯稱相對人就爭執之法律關係有重大之損害或急迫之危險，未為充分釋明云云。顯不足採。再者，倘相對人之系爭商標不具獨特識別性，應無可能通過智慧局之商標審查。準此，抗告人辯稱系爭商標不具獨特識別性，對於相對人而言，屬不具重要地位之商標云云。不足為憑。

二、系爭商標未經合法授權移轉：

(一)原裁定得審酌系爭商標移轉合法與否：

原裁定審酌相對人所提之證據，已就抗告人移轉系爭商標權之行為，未經相對人董事會或股東會決議，而係由相對人前董事長蘇秀雄無償移轉與抗告人之法定代理人蘇晏代，其為蘇秀雄之女之事由，因抗告人除無法提出相對人已作成董事會決議移轉系爭商標權予抗告人之證據外，亦不否認抗告人之法定代理人蘇晏代為相對人前董事長蘇秀雄之女，董事會之召集程序及決議方法是否違反公司法董事迴避規定，尚非無疑，而認相對人該當勝訴可能性之要件。故對於系爭商標權是否經相對人之董事會作成合法決議，無償移轉與抗告人千代公司，係權利被侵害之事實，自屬判斷相對人將來勝訴可能性所需之事實。是原裁定審酌相對人與抗告人就相對人董事會是否作成合法決議移轉系爭商標權之釋明證據，以明瞭相對人權利被侵害之狀況，作為判斷相對人訴請系爭商標權讓與抗告人之移轉行為無效之訴，是否具有勝訴可能性之依據，核與智慧財產案件審理細則第37條第1項、第3項規定相符，自無違法處。職是，抗告人辯稱系爭商標移轉合法與

否，為本案判決所應裁斷之事項，並非暫時處分應審酌之要件云云，並無理由。

(二)作成移轉系爭商標決定之董事會決議無效：

抗告人於107年5月29日辦理變更登記，至108年3月8日前，蘇秀雄、蘇秀雄之配偶蘇梁秀梅及蘇秀雄之女蘇晏代等3人，擔任董事。由蘇秀雄之子蘇冠禎，擔任監察人。蘇晏代及蘇冠禎，持有抗告人已發行總數100%之股份。可知蘇秀雄與蘇梁秀梅為夫妻關係，其與蘇晏代、蘇○○及蘇冠禎間，均為直系血親1親等之父母子女關係，蘇晏代、蘇○○及蘇冠禎間，均為旁系血親2親等之兄妹關係。再者，蘇秀雄及其子蘇○○於相對人之董事任期，係自104年8月22日起至108年8月21日止，且抗告人之法定代理人蘇晏代，其於108年2月22日辭職前，同時擔任相對人之前執行長，蘇秀雄當時身兼抗告人之董事，縱系爭商標權經董事會決議通過，然依據公司法第206條第3項之規定，蘇秀雄及蘇○○對於將系爭商標權移轉與抗告人千代公司，應視為具有自身利害關係，蘇秀雄及蘇○○應不得行使表決權，不得算入出席董事會之人數。職是，相對人董事扣除蘇秀雄及蘇○○，有資格之董事僅陳丁裕，足認其出席與表決人數，均不符合法定人數。準此，相對人107年12月4日之董事會，縱作成系爭商標移轉予抗告人之決議，決議違反公司法第178條及第206條規定，應屬無效。

三、原裁定已審酌重大損害或急迫危險：

原裁定已依智慧財產案件審理法第22條第2項及智慧財產案件審理細則第37條第1項、第3項規定，就爭執之法律關係是否符合「重大之損害或急迫之危險」及其保全必要性要件為

審酌。準此，抗告人辯稱需由聲請定暫時狀態假處分之聲請人，先主張有何重大之損害或急迫之危險，始依智慧財產案件審理細則第37條第3項論保全之必要性，原裁定就重大之損害或急迫之危險，並未詳加論述，而逕自由輔助衡量依據著手，實有違論理邏輯云云。實屬無據。

陸、本院得心證之理由：

一、定暫時狀態處分之要件：

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。而聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，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之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌因素有：㈠聲請人將來勝訴可能性。㈡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。㈢權衡雙方損害之程度。㈣對公眾利益之影響。民事訴訟法第538條第1項、第2項及智慧財產案件審理法第22條第2項、智慧財產案件審理細則第37條第1項、第3項分別定有明文。職是，相對人向原審聲請定暫時狀態處分獲准，抗告人不服原裁定，本院必須先審查本件有無具備定暫時狀態處分要件，其要件有二：㈠爭執之法律關係，其事涉保全之對象是否適格。㈡保全之必要性，係指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有必要者而言。符合定暫時狀態處分之要件後，本院繼而職權酌量其認為最妥適之處分方法。準此，相對人向原審聲請定其暫時狀態之處分，

應釋明系爭法律關係存在與保全之必要性，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足，倘相對人未盡釋明責任或不足者，應撤銷原裁定並駁回相對人聲請。

二、本件重要爭執事項：

本院審酌兩造之爭執事項，認本院首應探討陳丁裕有無代理相對人之合法權限？當事人間有無爭執之法律關係存在；繼而依序分析相對人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於抗告人或相對人是否將造成無法彌補之損害、權衡當事人損害之程度及對公眾利益影響等因素，以認定當事人爭執之法律關係，有無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；最後論究原審駁回聲請定暫時狀態處分之理由，以判斷本件抗告有無理由（見本院卷第245、249頁之本院整理當事人爭執事項）。

三、陳丁裕合法代理相對人提出本件聲請：

抗告人雖辯稱相對人選舉陳丁裕為董事之股東臨時會決議，存有諸多瑕疵，相對人之前董事長蘇秀雄已提起確認股東會決議不成立、無效及撤銷之訴，陳丁裕並無法定代理權得提起本件聲請云云。惟相對人於108年2月22日召開股東臨時會，選任陳丁裕、○○○及○○○為董事，並於同日召開董事會推選陳丁裕擔任董事長，業經主管機關即臺南市政府核備在案，此有108年3月5日相對人公司變更登記表在卷可稽（見臺灣臺南地方法院108年度全字第35號卷第33至36頁，下稱臺南地院卷）。因抗告人未釋明相對人選舉陳丁裕為董事之股東臨時會決議，存有諸多瑕疵，股東臨時會決議在未經撤銷前，應屬有效，陳丁裕自得代理相對人提起本件聲請，抗告人辯稱相對人未經法定代理人合法代理云云。不足為憑

。

四、相對人聲請符合定暫時狀態處分之要件：

(一)相對人釋明當事人爭執之法律關係存在：

1.相對人之釋明義務：

民事訴訟法第538條所謂爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，係指因避免重大損害或其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要而言。符合必要為處分之原因，應由聲請處分者，提出相當證據釋明之，使法院認為當事人就爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要。是定暫時狀態處分之聲請人，除應釋明與債務人間有爭執之法律關係外，尚應提出有何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，而有必要定暫時狀態處分之原因，均應釋明（參照最高法院94年度台抗字第792號民事裁定）。

2.當事人爭執之法律關係存在：

有爭執之法律關係，涵蓋財產或身分之法律關係，其為財產之法律關係者，亦不以金錢請求以外之法律關係為限；法律關係包含繼續性與非屬繼續性之法律關係、財產或身分之法律關係。僅要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，且得以本案訴訟確定時，即得聲請為該項處分（參照最高法院91年度第7 次民事庭會議；最高法院98年度台抗字第539 號民事裁定）。相對人主張其前任董事長蘇秀雄未經董事會或股東會決議，擅自將系爭商標無償讓與予抗告人，移轉系爭商標權行為應屬無效等語。抗告人否認之，並辯稱移轉行為經相對人之董事會決議云云。查相對人已提起確認系爭商標權移轉無效之訴訟，經本院108 年度民商訴字第22號確認商標權等民事事件審理中，兩

造就系爭商標權歸屬存有爭執，並無意見（見原審卷第31頁）。職是，兩造就系爭商標權之歸屬存在之法律關係，均有所爭執，應堪認定。

(二)本件有保全之必要性：

因保全程序講求之迅速性，故保全程序僅要求當事人舉證至釋明程度，而毋庸至證明程度。釋明就事實存在之證明度，僅要求至優越之蓋然性，而事實存在之蓋然性，較其不存在之蓋然性為高。以滿足性處分以觀，因聲請人得於本案判決確定前，先獲得權利之滿足或實現，其已形同喪失其對本案訴訟原有之附隨性與暫定性之本質，有類似本案訴訟之機能，故其保全必要性應達到較高之證明度，應以高度之釋明為必要，故定暫時狀態處分與假扣押或假處分之釋明程度，有所區別，定暫時狀態處分為充分與高度釋明。

1.相對人將來勝訴可能性高：

⑴有瑕疵之董事會決議行為對公司不生效力：

按股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。股東會之決議，對依第178條規定不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。公司業務之執行，除本法或章程規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。董事會由董事長召集之。董事會之召集，應於3日前通知各董事及監察人。董事會之召集，應載明事由。董事會之決議，除本法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事對於會議之事項，有自身利害關係時，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公

司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。董事會之議事，應作成議事錄。107年8月1日修正公布、同年11月1日施行之公司法第178條、第180條第2項、第202條、第203條之1第1項、第204條第1項、第5項、第206條第1項至第3項及第207條第1項分別定有明文。職是，董事會為公司權力中樞，為確保權力之合法運作及保障全體股東之利益，自應嚴格要求董事會之召集程序及決議方式符合上開規定，倘董事會之召集程序或決議方法有瑕疵，雖無準用同法第189條之明文，惟參諸董事會係供全體董事交換意見，決定公司業務方針之意旨以觀，倘違反上開規定，其所為之決議，應屬無效。至同法第208條第3項固規定，股份有限公司之董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司。然董事長對外所為之法律行為，倘未經董事會決議或其決議有瑕疵，且其情形為交易相對人所明知，則該法律行為對於公司尚不發生效力（參照最高法院106年度台上字第133號民事判決）。

⑵系爭商標之移轉無效：

①系爭商標前於81年4月1日註冊、同年5月1日經註冊公告，指定使用於商品或服務類別第38類之花邊、刺繡品等商品，現公告之商標權人為相對人，有智慧局商標檢索系統之檢索資料在卷可稽（見原審卷第57頁）。相對人主張抗告人於108年2月1日，持同年1月31日簽署之系爭商標權移轉契約書，向智慧局申請移轉登記，移轉行為未經董事會或股東會決議，由相對人前董事長蘇秀雄，將系爭商標權無償移轉予抗告人，而當時抗告人之法定代理人蘇晏代為蘇秀雄之女，迄至同年2月22日前，蘇晏代仍擔任相對人之執行長，該移轉行

為應為無效等事實。業據相對人提出108年3月5日聲請人之公司變更登記表、同年2月23日蘇晏代寄送之存證信函、同年1月31日商標權移轉契約書、108年2月27日智慧局(108)慧商00314字第10890203110號書函、同年3月18日相對人覆函、107年4月13日相對人公司變更登記表作為釋明（見臺南地院卷第33至37、45至50頁；原審卷第53至56頁）。參諸抗告人未提出相對人作成董事會決議移轉系爭商標權予抗告人之證據，供原審或本院審酌。準此，足徵相對人主張董事會決議系爭商標之移轉有瑕疵，其為相對人不生效力，洵屬有據。

②相對人於108年2月22日改選董事前，其董事為蘇秀雄、陳丁裕及蘇○○（見原審卷第53、55頁）。相對人主張抗告人之法定代理人蘇晏代為蘇秀雄之女、蘇○○之旁系血親二等親，抗告人並不否認，縱當時曾召開董事會討論系爭商標移轉讓與抗告人之事宜，董事會之召集程序及決議方式，是否違反前開公司法有關董事迴避規定，容有疑義。職是，相對人訴請確認系爭商標權讓與抗告人之移轉行為無效，已為充分與高度釋明，自有勝訴之可能性。

2.駁回本件聲請將致相對人有無法彌補之損害：

⑴商標權移轉登記為對抗要件：

①按商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人，商標法第42條定有明文。申言之，商標權之移轉，以雙方合意，即可合法生效，登記僅為對抗第三人之要件。縱系爭商標權之移轉登記，目前尚未完成，抗告人仍得隨時使用或處分系爭商標。倘抗告人自行或授權他人使用系爭商標，相對人之產品，將有受混淆誤認之虞，並損及其多年努力建

立之聲譽。倘無法院禁止處分之書函，智慧局依現有資料審查移轉登記事項，抗告人得將系爭商標移轉予善意第三人，進而造成相對人難以回復之損害，且此損害無法以金錢補償，倘不准予本件定暫時狀態之處分，相對人將受有重大損害或急迫危險。準此，相對人已為充分與高度釋明，堪認本件有定暫時狀態處分之必要性。

②所謂防止發生重大之損害，係指使聲請人繼續忍受至本案訴訟判決時止，其所受之痛苦或不利益顯屬過苛。其重大與否，須視聲請人因定暫時狀態處分所應獲得之利益或防免之損害，是否逾相對人因該處分所蒙受之不利益或損害而定。聲請人因處分所應獲之利益或防免之損害，大於相對人因該處分所受之不利益或損害，始得謂為重大而具有保全之必要性（參照最高法院101年度台抗字第497號民事裁定）。查相對人主張稱系爭商標為其唯一之註冊商標，使用於花邊、蕾絲商品、對外信函等物件等事實，業據提出蕾絲設計樣式、信函等件，作為釋明（見原審卷第33頁；臺南地院卷第53至59頁）。準此，倘抗告人使用系爭商標，將影響相對人長久所建立之商品識別來源標識，有致相關消費者對其商品或服務來源產生混淆誤認之虞。更甚者，倘抗告人處分系爭商標權，有使相對人無法回復系爭商標權之虞。職是，就駁回相對人之本件聲請，將致相對人有無法彌補之損害，相對人已為充分與高度釋明，堪認本件有定暫時狀態處分之必要性。

3.權衡雙方損害之程度：

抗告人雖主張尚未使用系爭商標，倘准許本件聲請定暫時狀態處分，會影響其將來營運計畫云云。惟抗告人無償受讓系爭商標，抗告人並未提出具體營運計畫供本院參酌。是衡酌

相對人長期使用系爭商標作為唯一表彰商品來源之標識，而抗告人除尚未使用系爭商標營運外，亦暫無具體營運計畫，比較當事人事業經營情事，倘抗告人使用或處分系爭商標權，將對相對人造成較大損害，並有害相關消費者利益及市場公平競爭之維護。準此，相對人因本件定暫時狀態假處分，所應獲得之利益或減免之損害，遠逾抗告人因本件定暫時狀態假處分所蒙受之不利益或損害。準此，權衡雙方損害之程度與就防止發生重大之損害以觀，相對人聲請本件定暫時狀態處分，實有保全之必要性。

4.對公眾利益之影響：

抗告人使用系爭商標於相關商品或服務，將影響相對人長久所建立之商品識別來源標識，有致相關消費者對其商品或服務來源產生混淆誤認之虞。準此，未禁止抗告人自行或授權使用系爭商標於相關商品或服務，自會影響相關消費者之權益，影響公眾利益。

(三)擔保金之酌定：

按定暫時狀態處分之聲請，聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3項定有明文。定暫時狀態之假處分之擔保金，非聲請定暫時狀態處分之必要要件，僅法院預慮相對人於受處分後，聲請人因本案敗訴或處分經撤銷時所受之損害，係用以擔保相對人可能遭受之損害，應以可能遭受之損害額為其擔保金額，而非以執行標的物之價值為準。應參酌相對人之職業、資力、被保全權利之種類、相對人所應忍受之痛苦等，供擔保金額之酌定，屬於法院裁量範圍，並非當事人得以任意指摘（參照最高法院100年度台抗字第611號民事裁定

）。查相對人提出之證據資料，固已釋明兩造間爭執之法律關係及定暫時狀態處分之必要性，惟相對人主張系爭商標權移轉行為無效，是否有理由，仍待本案訴訟審理始能確定，原審認依上開規定仍應命相對人供擔保後，始准為定暫時狀態之處分。爰審酌相對人就本件請求確認商標權等事件，業已提起本案訴訟，經本院108年度民商訴字第22號民事事件審理中，抗告人無償受讓系爭商標權，尚未利用系爭商標營運，暨兩造因本件定暫時狀態之處分所可能造成之損害及利益輕重等一切情狀，原審爰酌定30萬元之供擔保金額，洵屬合法正當。

柒、本裁定結論：

綜上所述，本院審酌相對人提出之各項證據資料，就爭執之法律關係業已釋明在案，且相對人將來勝訴可能性高、駁回相對人之聲請將致相對人有無法彌補之損害、准予相對人定暫時狀態處分之聲請不致使抗告人之損害大於相對人、影響公眾利益，符合定暫時狀態處分之保全必要性要件。準此，原裁定准予相對人願提供30萬元為抗告人供擔保後，抗告人於兩造間確認商標權等事件之本案訴訟判決確定前，不得自行或授權他人使用系爭商標於同一或類似商品或服務，並不得就系爭商標為移轉或其他處分行為，為定暫時狀態處分之聲請，核屬合法。抗告人不服原審裁定，仍執前詞提出抗告指摘原裁定不當，求予改判，為無理由，應予駁回。

捌、毋庸審酌部分：

本件為裁定之基礎已臻明確，抗告人雖提出相對人公司107年第2次董事會決議紀錄，證明系爭商標之移轉合法（見本院卷第187至190頁之抗證1）。然抗告人前揭證據，僅能說

明該次董事會有將系爭商標之處分可能列入議案，然據相對人提出之該次董事會決議錄音光碟（見本院卷第227至240頁）。可知處分系爭商標未列入討論，故該次董事會決議紀錄是否為真實，容有疑義，況系爭商標之移轉行為，有違背公司法規定之虞。因兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院審酌後，認為均於裁定之結果無影響，自無庸逐一論述，並此敘明。

依據智慧財產案件審理法第1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　　108　　年　　10　　月　　21　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林洲富

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，並繳納再抗告費新台幣１千元。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　21　　日

書記官　蔡文揚