智慧財產法院民事裁定

109年度民全聲上字第1號

聲　請　人　紳岱企業股份有限公司
法定代理人　陳雲龍
代　理　人　陳冠宏律師
　　張瑜庭律師
　　王鈺文律師
相　對　人　崇岱企業股份有限公司
法定代理人　陳鴻榮
代　理　人　陳彥任律師

上列聲請人聲請撤銷定暫時狀態處分裁定事件，本院裁定如下：

主　文

聲請駁回。

聲請訴訟費用由聲請人負擔。

理　由

一、聲請意旨略以：本院109 年度民暫上字第1 號定暫時狀態處分裁定（下稱系爭裁定）准相對人以新臺幣（下同）330 萬元為聲請人供擔保後，聲請人於本院108 年度民商訴字第6號商標權移轉登記等事件訴訟判決確定前：㈠不得移轉、廢止、拋棄、設質、處分、自行或授權第三人使用該裁定附表1 所列之商標（下稱系爭商標）；㈡不得新申請與附表1 所列之商標相同或近似之商標，登記於該商標原先註冊之同一或類似之商品或服務類別；㈢應撤回附表2 之商標申請案。致聲請人權利遭受難以補償重大損害、更有定暫時狀態處分原因之情事變更，應予撤銷。系爭裁定主文㈠命聲請人不得使用系爭商標，已致聲請人現時業務中斷停擺、營業困難之

無法補償重大損害。系爭裁定主文㈡命聲請人不得新申請與系爭商標相同或近似之商標等，已致聲請人無故喪失商標申請權利、未來業務可能中斷停擺及營業困難之無法補償重大損害。系爭裁定主文㈢命聲請人撤回系爭申請註冊商標案，更已致聲請人無故喪失該等商標申請權利、未來業務即將中斷停擺、營業面臨嚴重困難之無法補償重大損害，聲請人願供擔保330 萬元聲請撤銷系爭裁定等語。

二、按假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的，或債務人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情事者，法院得於假處分裁定內，記載債務人供所定金額之擔保後免為或撤銷假處分；假處分裁定未依前項規定為記載者，債務人亦得聲請法院許其供擔保後撤銷假處分，民事訴訟法第536 條第1 項、第2 項分別定有明文。除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之，為同法第538 條之4 所明定。職是，定暫時狀態處分之保全方法，將對相對人造成難以補償之重大損害，或聲請人所受之損害得以金錢補償時，始應准許相對人供擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分。

三、查系爭商標登記之商標權人仍為聲請人，是以聲請人可能以其登記為商標權人之身分，將系爭商標移轉予第三人，或申請廢止、拋棄系爭商標，或為其他處分行為，妨礙相對人取回系爭商標；或將系爭商標設質予第三人，進而減損系爭商標之價值；或自行使用或授權第三人使用系爭商標，可能造成消費者對於系爭商標究竟屬於聲請人抑或相對人之混淆，從而降低系爭商標之識別性，前開行為均為聲請人現可利用其登記商標權人之身分輕易為之，具有急迫之危險，縱將來

本案判決確定並認相對人自始為系爭商標之真正商標權人，相對人恐已無法取回系爭商標，又或僅能取回價值已經減損之系爭商標，故單以金錢供擔保，顯然無法消除相對人可能無法取回系爭商標，或系爭商標之識別性可能因聲請人之使用行為而減損（淡化）之風險。聲請人雖稱因無法使用系爭商標而造成業務中斷停擺、營業困難、無法如期供貨、面臨違約、商業聲譽減損、客戶來源、市場競爭力減少等無法回復之重大損害云云，但未提出任何證據供本院審酌，其主張尚難採信。故聲請人聲請供擔保後撤銷系爭裁定主文㈠部分，不應准許。

四、次查系爭裁定主文第（二）、（三）項之目的，在於避免聲請人利用現登記為系爭商標所有人之身分，新申請與系爭商標相同或近似之商標，使用於相同或類似之商品或服務，否則縱使相對人最終取回系爭商標，但市場上仍有與系爭商標相同或類似之其他商標存在（亦即聲請人新申請之相同或類似於系爭商標之商標），勢必將減損系爭商標之識別性（由於企業有時會申請一系列相同或類似之商標用於相同或類似之商品或服務，以增強商標之保護範圍，因此消費者見到系爭商標與聲請人新申請之相同或類似商標時，很可能會認為二者商標係表徵同一商品或服務之來源，從而造成混淆並減損系爭商標之識別性），因此系爭裁定主文第（二）、（三）項確為避免相對人遭受難以回復之重大損害所必要，亦未逾越必要範圍。且系爭裁定主文第（二）、（三）項，僅限制聲請人不得新聲請與系爭商標相同或近似之商標，及撤回與系爭商標相同或近似之附表二商標申請案，並未限制聲請人申請與系爭商標無關之其他商標使用，聲請人尚可申請使

用與系爭商標無關之其他商標，自無造成聲請人難以補償之重大損害可言。

五、末查「商標有下列情形之一，不得註冊：…十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」商標法第30條第1 項第10款定有明文。本件本案訴訟相對人係起訴主張相對人為系爭商標之真正所有人，故請求聲請人將系爭商標移轉登記予相對人，經本院一審為相對人勝訴之判決，聲請人不服上訴後，亦經本院二審以109 年度民商上字第6 號判決駁回上訴，聲請人捨棄再上訴，業已確定。而依商標法第30條第1 項第10款規定，商標所有人本可決定是否同意他人申請相同或近似之商標用於相同或近似之商品或服務，而且為保護商標所有人之權利，亦有禁止他人申請相同或近似之商標用於相同或近似之商品或服務之必要，以維護商標之識別性。又查系爭裁定主文第（二）、（三）項之商標，均為與系爭商標相同或相似之商標，所差別者乃主文第（二）項之商標係聲請人尚未申請，主文第（三）項之商標乃聲請人已提出申請，然不論何者，只要是與系爭商標相同或近似之商標且用於同一或類似之商品或服務，依商標法第30條第1 項第10款之規定，其申請均需得系爭商標真正所有人之同意始可為之，而本案訴訟既已判決確定系爭商標真正所有人為相對人，自不應允許聲請人率為申請系爭裁定主文第（二）、（三）項所示之商標，以維系爭商標真正所有人即相對人之權利。經濟部智慧財產局（下簡稱智慧局）之所以會於民國109 年4 月29日發給系爭裁定附表2 商標准

予註冊審定書予聲請人，並非係因認該附表2 商標與系爭商標無近似或混淆誤認之虞，而係因斯時系爭商標登記之商標權人為聲請人，智慧局並不知悉系爭商標之真正權利人為相對人之故。聲請人稱因附表2 之商標與系爭商標並無近似及混淆誤認之虞，所以智慧局准予註冊云云，不足採信。

六、綜上所述，系爭定暫時狀態處分裁定所保全之請求，不能以金錢給付達其目的，聲請人亦未提出任何證據釋明將因處分而受難以補償之重大損害，故其聲請供擔保後撤銷系爭處分，不應准許，其聲請應予駁回。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　8　　月　　3　　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　陳忠行

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　　109　　年　　8　　月　　4　　日

書記官　鄭郁萱