智慧財產法院民事裁定

109年度民暫上字第1號

聲　請　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
相　對　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
代　理　人　張瑜庭律師
代　理　人　王鈺文律師

上列當事人間聲請定暫時狀態之處分案件，本院裁定如下：

主　文

聲請人以新臺幣參佰參拾萬元為相對人供擔保後，相對人於本院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附表1 所列之商標。

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。

聲請費用由相對人負擔。

理　由

一、聲請意旨略以：

相對人紳岱企業股份有限公司（下稱紳岱公司）之法定代理人陳雲龍自民國64年5 月29日起至105 年7 月18日止擔任聲請人崇岱企業股份有限公司（下稱崇岱公司）之董事長，陳

雲龍之女兒陳怡蓁自97年9 月8 日起至105 年7 月18日止擔任聲請人之監察人，迄105 年8 月2 日改選陳鴻榮為聲請人之新任董事長。聲請人於85年起陸續申請取得附表1 所列之14件商標（下稱系爭商標），然於103 年3 月10日陳怡蓁未依公司法及聲請人之公司章程規定召開股東會、董事會決議，即以監察人身份代表聲請人與相對人之法定代理人陳雲龍簽訂商標移轉契約書，將系爭商標無償移轉予相對人，陳雲龍於同年3 月12日持商標移轉契約書及移轉登記申請書向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請移轉登記，並經智慧局於同年6 月19日核准移轉登記。聲請人於得知上開情事後依法對相對人向本院提起本案訴訟（108 年度民商訴字第6 號），於本案審理時，聲請人及相對人對103 年3 月10日移轉系爭商標之行為未經聲請人股東會或董事會決議事均不爭執，且聲請人及相對人之法定代理人亦均於審理中證述系爭商標之移轉未經聲請人股東會或董事會決議，第一審判決爰認定103 年3 月10日陳怡蓁代表聲請人將系爭商標移轉予相對人之行為無效，相對人應將系爭商標移轉登記返還予聲請人。因系爭判決經相對人上訴尚未確定，且系爭商標現在登記之商標權人仍為相對人，又聲請人查知相對人竟於一審判決宣判前新申請與系爭商標相同或近似之商標申請案二件（如附表2 所示），為恐相對人於本案判決確定前利用其不實之商標權人地位對系爭商標為移轉、廢止、拋棄、授權、處分、設質或使用等行為，或新申請與系爭商標相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務類別，致消費者有混淆誤認之虞，將對聲請人就系爭商標所應享有之權益造成難以回復之重大損害，確有急迫之危險，爰聲請本件定暫時狀態假處分

等語。

二、相對人抗辯意旨略以：

系爭商標移轉係經聲請人依公司決議習慣，由董事陳鴻榮及陳雲龍充分討論後所為之董事會決議，再由聲請人之監察人陳怡蓁按上開董事會決議及公司法第223 條規定，代表聲請人與相對人簽署系爭商標移轉協議、辦理商標移轉登記，系爭商標移轉行為自屬合法有效，故本案聲請人要無勝訴可能。系爭商標經相對人紳岱公司多年累積商譽，與授權合作廠商積極推廣、投入鉅額行銷資源，系爭商標表彰之商譽價值皆係源自相對人，禁止相對人使用系爭商標將致相對人遭受無法回復之損害。聲請人無現時使用系爭商標需求，相對人繼續使用系爭商標，聲請人若有損害非不得事後以金錢彌補，聲請禁止相對人使用系爭商標，無保全必要性。申請商標乃法律賦予之個人權利，縱系爭商標屬聲請人所有，其亦無權禁止相對人申請新商標，如於本案訴訟確定前貿然禁止或撤回相對人之新申請商標，將使相對人遭受喪失取得新申請商標機會之損害，且此損害無從於事後透過金錢或任何補償方式彌補回復。因此，本件聲請不符合定暫時狀態處分要件，請依法駁回聲請等語。

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，但以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限；且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，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足，法院應駁回聲請。又法

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，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。而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，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釋明之；並不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。至所謂釋明，則指當事人提出證據，使法院產生較薄弱之心證，相信其主張之事實大致可信之行為而言（最高法院94年度台抗字第792 號、99年度台抗字第768 號民事裁定意旨參照）。

四、經查：

㈠兩造有爭執之法律關係存在：

本件聲請人主張聲請人監察人陳怡蓁於103 年3 月10日，未依公司法及聲請人之公司章程規定召開股東會、董事會作成決議，即以監察人身份代表聲請人與相對人之法定代理人陳雲龍簽訂商標移轉契約書，將系爭商標無償移轉予相對人，移轉行為無效，相對人應將系爭商標移轉登記返還予聲請人，惟為相對人所否認，兩造即有爭執之法律關係存在。

㈡聲請人將來有勝訴之可能性：

聲請人主張陳怡蓁與陳雲龍簽訂系爭商標移轉契約書，未經依公司法及聲請人之公司章程規定召開股東會、董事會作成

決議，移轉行為無效，應將系爭商標返還予聲請人，業經本院108 年度民商訴字第6 號商標權移轉登記等事件第一審判決認為聲請人主張為有理由，而判命相對人將系爭商標移轉登記返還予聲請人（見本院卷第53至88頁判決影本），故聲請人本案訴訟將來有勝訴可能性。

㈢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，權衡雙方損害之程度及對公眾利益之影響：

1.若不准許聲請將致聲請人遭受重大無法回復之損害：

因本案判決尚未確定，系爭商標目前登記之商標權人仍為相對人，相對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，妨礙聲請人取回系爭商標；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，藉以攫取不法利益，並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，前開行為均為相對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聲請人自始為系爭商標之真正商標權人，聲請人恐已無法取回系爭商標，又或僅能取回財產價值已經減損之系爭商標。又相對人為求獲取使用系爭商標之不法利益，極有可能趁現仍登記為系爭商標之商標權人時，向智慧局新申請與系爭商標相同或近似之商標於同一或類似商品或服務類別，且事實上相對人已於108 年12月2 日，以與系爭商標相同之英文字母「FK」，向智慧局申請註冊於系爭商標同一或類似之商品或服務類別之如附表2 所示之商標註冊申請案，若經智慧局核准通過，縱將來訴訟經法院判決確定並認聲請人自始為

系爭商標之真正商標權人，亦無法撤銷該等商標註冊，將造成消費者對於系爭商標與相對人新申請之商標間之混淆誤認，致減損系爭商標之識別性，系爭商標權無法保有原始之價值與利益。則聲請人之商標權即會遭受重大無法回復之損害，是以本件應有禁止相對人移轉、廢止、拋棄、設質、處分、自行或授權第三人使用系爭商標之必要，及不得新申請與系爭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，並撤回附表2 之商標申請案之必要。

2.准許聲請不會造成相對人無法彌補之損害：

按系爭商標本非相對人所有，相對人早於96年6 月23日即已成立從事油品業務（參本案部分原證3 ），但系爭商標係於103 年7 月16日始被移轉予相對人（參本案部分原證10），在系爭商標移轉予相對人之前，相對人公司即為正常營運，足徵系爭商標並非相對人營運所不可或缺，縱准許第一部分禁止系爭商標處分等之聲請，相對人仍得利用其他自有商標繼續經營銷售油品生意，不會造成相對人無法彌補之損害。次按商標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，不得註冊。商標法第30條第1 項第10款定有明文。系爭商標原為聲請人所有，相對人依上揭商標法規定，原不得再聲請與系爭商標相同或近似、商品或服務同一或類似之商標，而相對人在移轉取得系爭商標前公司本能正常營運，故縱禁止申請相同或類似商標及應撤回附表2 之商標申請案，相對人公司仍得正常繼續經營銷售油品生意，不會造成相對人無法彌補之損害。

3.駁回聲請對公眾利益有負面影響：

聲請人與相對人公司同為經營油品業務者，有直接之競爭關係，兩者行銷管道及相關客群完全重疊（參本院卷第175 頁聲證5 ，本案一審108 年10月7 日言詞辯論筆錄有關陳雲龍、陳鴻榮證詞），現系爭商標移轉相對人所有，相對人可使用系爭商標行銷表彰其商品，相關消費者可能對系爭商標究竟係表彰聲請人或相對人之商品乙節產生懷疑，極易導致相關消費者或往來廠商對其商品或服務來源產生混淆誤認之虞。倘駁回聲請，將使聲請人及相對人之交易相對人混淆誤認系爭商標所表彰之商品或服務來源，而有害相關消費者利益，顯然對公眾利益造成負面影響。

㈣供擔保金額之酌定：

按聲請原因雖經釋明，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。是智慧財產案件定暫時狀態之假處分，於聲請人為適當之釋明後，應否命聲請人供擔保法院有審酌之權利。又法院裁定准許假處分而命債權人預供之擔保，係擔保債務人因假處分所應受損害之賠償，故其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分該標的物所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之（最高法院69年度台抗字第98號裁定意旨參照）。本件聲請人雖已為相當之釋明，惟為防相對人因本件處分受有損害，本院認仍應命聲請人預供擔保，以擔保相對人因處分可能受損害之賠償。關於擔保金額之酌定，本院通知兩造表示意見，聲請人表示願以本案訴訟標的價額之兩倍即330 萬元供擔保；相對人稱其公司年平均營業毛利為6,754,786 元，應以該金額供擔保。惟預供擔保之目的係擔保債務

人不能利用或處分該標的物所受之損害額，在本件即相對人不能利用或處分系爭商標或附表2 申請商標之可能所受之損害，而非全公司之營利，故相對人所稱之供擔保金額尚非適當，應以聲請人陳明之供擔保金額為適當。

㈤不應准許相對人預供擔保免為本案定暫時狀態處分：

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。准許本件處分，不會造成相對人無法彌補之損害，而聲請人遭受之損害則無法以金錢彌補，業見上述說明，故相對人聲請供反擔保免為本件處分，核無必要，爰不予准許，併予敘明。

五、綜上所述，聲請人聲請定暫時狀態之處分，已為相當之釋明，將來有勝訴之可能性，若不准許聲請將致聲請人遭受重大無法回復之損害，准許聲請不會造成相對人無法彌補之損害，駁回聲請對公眾利益有負面影響，爰酌定相當擔保金額准許之。

六、依智慧財產案件審理法第22條第2 項，民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　4　　月　　17　　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。

如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　4　　月　　20　　日

書記官　鄭郁萱