

智慧財產法院民事裁定

109年度民暫抗字第4號

抗 告 人 永盈小紅莓有限公司

法定代理人 洪莊以晨

相 對 人 松山小紅莓火鍋有限公司

法定代理人 陳寶猜

代 理 人 林辰彥律師

上列兩造間聲請定暫時狀態處分事件，對於本院中華民國109 年
4 月24日108 年度民暫字第16號第一審裁定提起抗告，本院裁定
如下：

主 文

抗告駁回。

抗告人所為供擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分之聲請駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理 由

一、相對人原聲請意旨略以：

相對人於民國102 年1 月16日取得如原裁定附件1 註冊第00
00000 號「小紅莓HSIAO HONG MEI及圖」商標（下稱系爭商
標），得使用在飲食店及火鍋店等營業，權利期間自102 年
1 月16日至112 年1 月15日，自89年設立登記時起即以「小
紅莓火鍋城・石頭火鍋」為招牌，長年在臺北市○○區○○
街○○號經營火鍋店，詎抗告人竟於108 年10月15日在桃園市
○○區○○路○○號2 樓經營「小紅莓自助式石頭火鍋城」，
並擅自使用與系爭商標中相同之文字圖樣於招牌、文宣廣告
及價目表，攀附相對人之商譽並致混淆消費者，顯已侵害相
對人之商標權，為免抗告人持續使用系爭商標經營火鍋店，

01 致相對人有難以回復之商譽重大損害、混淆消費市場、損害
02 公平競爭秩序及衝擊相對人營運之急迫危險，爰依民事訴訟
03 法第538 條第1 項規定聲請定暫時狀態處分，並願供擔保以
04 代釋明等語。

05 二、原裁定略以：

06 (一)相對人業已釋明將來本案之勝訴可能性不低：

07 查抗告人既辯稱善意先使用系爭商標等語（見原審卷第266
08 至268 頁），即已自承有使用系爭商標之事實，而抗告人公
09 司名稱特取部分，包括系爭商標「小紅莓」3 字（見原審卷
10 第41頁抗告人公司登記資料），另抗告人現於或曾於招牌、
11 紅布條、店面及店內裝潢、價目表、貴賓卡、廣告文宣等促
12 銷推廣商品之物品、網頁、廣告、臉書、營業標示等處，使
13 用包括「小紅莓」3 字（見臺灣桃園地方法院108 年度全字
14 第191 號卷，下稱桃院卷第9 至12頁、原審卷第35至40頁、
15 第47至77頁、第91至117 頁），有使相關消費者對其所表彰
16 之商品或服務來源，發生混淆誤認之虞而誤認與相對人之商
17 品或服務來自同一來源，或誤認兩者間存在關係企業、授權
18 、加盟或其他類似關係，故有致相關消費者混淆誤認之虞。
19 雖抗告人辯稱：依相對人法定代理人之夫○○○（見原審卷
20 第29頁，惟原裁定誤載為相對人法定代理人之公公○○○，
21 見原審卷第324 頁，同本院卷第18頁）及○○○之讓渡合約
22 書第3 條：「雙方其他事業，其各自經營或有盈利債務概互
23 不相干、互不相屬」約定，雙方同意各自以「小紅莓」名義
24 於其他分店繼續經營，抗告人法定代理人洪莊以晨為○○○
25 之配偶，○○○承繼被繼承人即父○○○創立相對人云云（
26 見原審卷第175 頁）。然查，○○○與○○○拆夥時，並未

01 約定關於「小紅莓」3 字名稱之權利歸屬問題，尚難認○○
02 ○必然有何同意○○○繼續使用「小紅莓」3 字之意思表示
03 。縱○○○有何同意之意思表示，亦無法拘束相對人。另相
04 對人固曾以律師函謂：「洪父○○○前固與本公司前負責人
05 ○○○先生合夥」等語（見桃院卷第24頁），依上述說明，
06 ○○○個人縱有何同意○○○使用「小紅莓」名稱之意思表
07 示，亦無拘束相對人，況前述讓渡合約書係訂立於86年8 月
08 20日（見原審卷第79頁），相對人則係89年10月24日成立（
09 見原審卷第13頁公司登記資料），○○○於訂立前述讓渡合
10 約書時，相對人根本尚未存在，○○○自無從法定代理相對
11 人為同意之意思表示。是以，抗告人並未獲○○○同意使用
12 「小紅莓」於商品、服務或名稱，且○○○縱有何同意，相
13 對人亦不受其拘束，相對人自得本於系爭商標有所主張。且
14 由證人○○○、○○○證述可知，○○○即使就「小紅莓」
15 3 字為善意先使用，其使用範圍亦僅限於所稱「內湖店」、
16 「松江店」，即使另及於相對人所稱前述讓渡合約書當時○
17 ○○之南京東路二店或樹林店（見原審卷第199 頁），亦不
18 得擴大及於相對人自承108 年10月始於桃園設立之桃園店（
19 見原審卷第175 頁），蓋因抗告人稱○○○於95年端午節左
20 右過世等語（見原審卷第259 頁），又108 年10月間始成立
21 之桃園店，係新設公司（見原審卷第41頁公司登記資料），
22 縱名稱附加「內湖」2 字，亦早已非商標法第36條第1 項第
23 3 款但書所稱之○○○「原使用之商品或服務」。綜上，相
24 對人業已釋明將來依商標法第69條或公平交易法第29條規定
25 起訴之勝訴可能性不低。

26 (二)聲請之准駁對於相對人或抗告人是否造成無法彌補之損害及

01 權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響：

02 相對人提出粉絲專頁對話（見原審卷第63至77頁），用以釋
03 明相關消費者因混淆誤認或無法正確連結商品、服務來源，
04 致未向相對人購買商品或服務等事實。按商標法之保護標的
05 ，並非僅止於商標本身，尚包括長期使用與廣告宣傳所累積
06 之「商譽」，其商譽則具體附著於商標，在識別功能、表彰
07 來源功能、品質保障功能以及廣告功能遭到破壞或有遭到破
08 壞的可能性時，或可能造成消費者消費決策錯誤之風險，或
09 影響消費者對於商譽之認知及連結關係時（即混淆誤認之虞
10 ），商標權人即受到損害，而構成商標侵害，故抗告人如繼
11 續侵害系爭商標，勢必影響相對人不易以時間、廣告與金錢
12 ，所建立之品牌競爭優勢，並造成相對人之「商標識別性」
13 、「品牌價值」、「商譽」，因抗告人之使用而價值遞減，
14 此均屬相對人所受無形損害，難以量化，且尚難以事後之損
15 害賠償金錢彌補。相對人既已釋明其勝訴可能性，已如前述
16 ，即應推定相對人受有無可彌補之損害。本件定暫時狀態處
17 分，僅係要求相對人使用與系爭商標無關之標示，亦即移除
18 及不得使用「小紅莓」3字，於移除不再使用後，抗告人仍
19 得繼續營運，尚無任何無法彌補之損害，其移除亦非極度困
20 難，顯見如准許本件定暫時狀態處分，應不致對抗告人造成
21 重大損害。綜上，相對人業已釋明本件若駁回聲請，恐將對
22 相對人造成無法彌補之損害，並對不特定多數消費者之公眾
23 利益產生無法逆轉之影響；反之，如准許本件聲請，則對抗
24 告人之影響有限。

25 (三)相對人業已釋明於本件爭執之法律關係有急迫危險：

26 相對人業已提出私權體驗公證書（見原審卷第85至117頁）

01 、粉絲專頁對話（見原審卷第63至77頁），業已釋明相關消
02 費者因混淆誤認或無法正確連結商品、服務來源，致未向相
03 對人購買商品或服務等事實。如容任抗告人繼續為上開使用
04 ，則消費者之錯誤消費決策，恐將定型而難以逆轉，相對人
05 業已釋明於本件爭執之法律關係有急迫危險。

06 (四)綜上所述，原裁定認為本件兩造間有爭執之法律關係存在，
07 相對人就本件商標之排除、防止侵害之訴訟，將來有勝訴可
08 能性，對兩造及公眾利益有影響，且本件聲請若予以駁回，
09 恐將對相對人造成無法彌補之損害，對於公眾利益亦有相當
10 影響，而本件之聲請符合就本件爭執之法律關係有急迫之危
11 險，足認本件聲請定暫時狀態處分之裁定，為有理由。併命
12 相對人應供擔保之金額為新臺幣（下同）357,500 元等語。

13 三、抗告人抗告意旨略以：

14 (一)相對人之法定代理人陳寶猜實為○○○之配偶，在民間習慣
15 中以妻登記為負責人但實際運作者實係夫者比比皆是；且依
16 相對人之聲請狀所附之律師函（聲證5），其內容亦稱○○
17 ○為「本公司」（即相對人）「前負責人」，自可認○○○
18 於89年相對人設立後實際仍為該相對人之實質負責人，而更
19 可證明於相對人設立前與設立後其負責人皆有○○○而具同
20 一性，本質上即屬有營業讓與之事實存在（由獨資轉為公司
21 營運）或民法第305 條債務承擔之情事。○○○既為上開協
22 議之當事人，且和相對人間有營業讓與之事實存在，則該協
23 議所生之效力自應及於相對人。若僅因○○○並非相對人之
24 形式負責人而認原裁定所採用「自然人與公司法人為不同法
25 人格」之論述為合理，是否即代表著「所有獨資商號在轉為
26 公司登記以營運前所簽訂之契約，只要再另為公司登記後，

01 即便該商號負責人與公司代表人本質同一性並未改變，仍可
02 不受上開使之拘束」，則認有違反一般交易之誠信而有違民
03 法第148 條第2 項規定。且針對該退夥合約之「內容」，雖
04 原裁定認依證人○○○、○○○之證詞難認○○○必然有同
05 意○○○繼續使用「小紅莓」之意思表示，但亦難認必然有
06 「不同意」○○○繼續使用「小紅莓」之意思表示，原裁定
07 未為確定該退夥合約之真意，即以未確定之合約內容對抗告
08 人為不利之認定。

09 (二)再者，商標法第36條第1 項第3 款規定既未就地理區域及營
10 業規模明文限制，自不宜擴張解釋而過度限制善意先使用者
11 之權利，且商標權人並得透過要求附加適當區別標示來維繫
12 自身利益。是以商標之善意先使用作為一種法律上利益，並
13 不具一身專屬性。進一步言，善意先使用人能在原有之社會
14 關係，享有其應受保護之利益。除得增加提供商品或服務之
15 店家數目，並開設分店外，亦可基於加盟經營關係，繼續使
16 用其原本商標之權利，不應受經營規模、地區或加盟之限制
17 。又善意先使用之利益不僅可為他人所繼受，亦應得授權他
18 人使用該商標，不受與之衝突的註冊商標效力所及。且自善
19 意先使用之立法意旨以觀，在於避免商標法因適用註冊主義
20 ，僅僵固維護商標註冊權利人之排他權利，而對未及註冊，
21 並已先使用而於市場足以表彰來源之商標造成過度限制，反
22 而形成不公平競爭，有違商標法第1 條所揭櫫之立法目的（
23 本院105 年度刑智上易字第82號判決參照）。原裁定以司法
24 院106 年度「智慧財產法律座談會」提案及研討結果之結論
25 謂抗告人並無法授權或承繼善意先使用之事實，忽略善意先
26 使用之立法本旨，似嫌速斷。

01 (三)又抗告人自始未侵害商標且有權以小紅莓3 字作為經營石頭
02 火鍋店之店招，其經營模式、裝潢、點餐方式、甚至是火鍋
03 製作手法，皆係源自於相對人之火鍋店尚在○○○與○○○
04 合夥經營時相對人於當時留下來的傳承經驗。且自原裁定之
05 雙方主張以觀，抗告人係基於繼受訴外人○○○有善意先使
06 用之事實以及相信其和相對人間有默示授權使用系爭商標文
07 字之契約關係存在，其主觀上自始並無欲攀附相對人系爭商
08 標之意圖，且開店地點為桃園，交通不如相對人便利，客源
09 亦以桃園市的消費者為主，是否有原裁定所認將會使系爭商
10 標遭受商標淡化等潛在損害並非無疑。雖禁止使用小紅莓三
11 字作為店招並不妨礙抗告人既有之營運，然若不使用小紅莓
12 三字，反而更容易造成消費者之反向誤會甚至是道德非難之
13 刻板印象，除恐有未周詳保障善意先使用者之工作權及營業
14 自由，而有違立法者欲衡平保護使用者和善意先使用者之良
15 意外，亦侵害憲法保障人民工作權與營業自由之意旨；且衡
16 諸目前新冠肺炎之疫情及隨之而來的火鍋淡季（夏季），火
17 鍋事業之營運係顯然受影響之事業，若准予聲請，抗告人自
18 難以為繼續經營，對於抗告人經營火鍋店之商譽而言，自亦
19 屬難以抹滅損害，甚至與相對人可能之損害相比，更有過之
20 而無不及。抗告人依原裁定假處分限制所造成之損害，除了
21 形式上單純更換所有「小紅莓」相關店招的相關支出損失外
22 ，亦涉及抗告人之潛在商譽損失與日後所衍生之營業損失，
23 尚難以「抗告人仍得經營火鍋店」而簡單帶過，卻仍要在民
24 事訴訟確定前承受此種保全程序所帶來之剝奪憲法上工作權
25 與營業自由嚴重侵害。是以，原裁定縱非將造成抗告人難以
26 補償之重大損害，抗告人亦有其他特別情事而得撤銷假處分

等語。

(四)爰聲明：1.廢棄原裁定。2.上廢棄裁定請發回更審或駁回相對人聲請。3.抗告人供擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分（抗告人誤載為「撤銷假處分」，見本院卷第71頁）。4.聲請及抗告費用由相對人負擔（抗告人誤載為由抗告人負擔，見本院卷第71頁）。

四、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。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，民事訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第22條第2項定有明文。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項亦定有明文。再按民事訴訟法第538條「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。此必要之情事即為假處分之原因，苟由聲請假處分之人提出相當證據以釋明其存在，即有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要。是定暫時狀態假處分之聲請人，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並釋明之（最高法院94年度台抗字第792 號裁定參照）。而所謂釋明，乃當事人提出證據，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（最高法院99年度台抗字第768 號、98年台抗字第913 號裁定參照）。

五、經查：

(一)本件相對人主張抗告人不法使用系爭商標，致使相關消費者對其所表彰之商品或服務來源產生混淆誤認，侵害相對人商標權，且受難以金錢賠償之損害，並經原裁定准許本件定暫時狀態處分，抗告人不服原裁定，認本件有民事訴訟法第538 條之4 準用第536 條第1 項、第2 項規定之適用。茲就原裁定是否具備民事訴訟法第538 條第1 項要件，繼而探討抗告人主張依民事訴訟法第538 條之4 準用第536 條第1 項、第2 項規定，有無理由，分述如下：

1.兩造間確有爭執之法律關係存在：

相對人為系爭商標之權利人，自89年設立登記時起即以「小紅莓火鍋城・石頭火鍋」為招牌經營火鍋店。抗告人於桃園市○○區○○路○○號2 樓經營「小紅莓自助式石頭火鍋城」，擅自使用與系爭商標中相同之文字圖樣於招牌看板、文宣廣告及價目表，攀附相對人之商譽致消費者混淆誤認，侵害相對人之商標權，使相對人之商譽有難以回復之重大損害、混淆消費市場、損害公平競爭秩序及衝擊相對人營運之急迫危險，並提出私權事實體驗公證書（見原審卷第85至117 頁）、粉絲專頁對話（見原審卷第63至77頁），以釋明相關消費者因混淆誤認或無法正確連結商品、服務來源，致未向相

對人購買商品或服務等事實。惟為抗告人所否認，故兩造對於抗告人是否侵害相對人商標權而造成損害一事，確有爭執之法律關係存在。

2. 相對人將來本案訴訟勝訴可能性：

相對人自89年設立登記時起即以系爭商標「小紅莓火鍋城·石頭火鍋」為招牌，長年在臺北市○○區○○街○○號經營火鍋店，深受消費大眾認定及信賴，此有相對人獲具公信力社群網站「痞客邦」評比為「2019全臺熱搜火鍋之前十大石頭火鍋餐廳」獎狀乙紙可參（見原審卷第61頁），勘信系爭商標在市場上具知名度。而抗告人於108年10月15日在桃園市○○區○○路○○號2樓經營「小紅莓自助式石頭火鍋城」，使用與系爭商標中相同之文字圖樣於招牌、文宣廣告及價目表，致使誤會抗告人與相對人係相同火鍋店之消費者甚多，此有消費者在抗告人粉絲專頁對話「李牧修：南京五段哪一家狂排隊；Claire Jen：桃園的不用；李牧修：什麼！Claire Jen：快來，而且場地比較大」，上開所指南京五段瘋狂排隊，正是指相對人原設址經營之小紅莓石頭火鍋店，顯然相對人已遭消費者誤認與抗告人經營之火鍋店有相關連；類似之消費者對話尚有「Aria Hung：小紅莓來桃園了？愛甄芯：是呀！口味不錯呦！有空約來吃」、「江采玲：對啊！Julia Yang：哇桃園有小紅莓喔，吃起來口味有一樣嗎？江采玲：新開沒多久，我同事他同學開的（跟南京同一家），可以來吃喔！曾婕瑜：桃園哪？以後約很方便嘍！江采玲：當然…跟妳約哪，就粉方便」、「Tina Chen：石頭火鍋好吃，附近也剩下寶清街那家，都要拿號碼牌，等超久。Jacky Liu：很好吃·這家店的海鮮類製品都是澎湖直送的，但

01 是這家在桃園」、「終於小紅莓石頭火鍋也來桃園插旗了，
02 愛吃鍋的我—怎麼能錯過呢！果然沒讓我失望」、「Jeff
03 Chen：桃園也有小紅莓？Shan Huang：Jeff Chen 新開的。
04 林雅珮：太享樂了啦～Shan Huang：下次一起…」、「黃美
05 美：哈哈我媽媽才說要去，在臺北很有名喔！鄒淑惠：我們
06 也是吃過臺北的，所以想說桃園有開新的店，所以來吃看看
07 」、「吳坤哲：這跟寶清街的一樣嗎？王英男：是的，一樣
08 的小紅莓…有一段故事」可稽（見原審卷第63至77頁），抗
09 告人使用相對人系爭商標之結果，似已造成消費者混淆情事
10 。準此，經審酌兩商標文字構成近似，使用於相同服務，抗
11 告人名稱特取部分，亦包括系爭商標「小紅莓」3 字（見原
12 審卷第41頁抗告人公司登記資料），另抗告人現於或曾於招
13 牌、紅布條、店面及店內裝潢、價目表、貴賓卡、廣告文宣
14 等促銷推廣商品之物品、網頁、廣告、臉書、營業標示等處
15 ，使用包括「小紅莓」3 字（見桃院卷第9 至12頁、原審卷
16 第35至40頁、第47至77頁、第91至117 頁），經本院綜合審
17 酌，認為抗告人攀附相對人商譽甚明，應認抗告人使用系爭
18 商標，極有可能使相關消費者誤認為與相對人之系爭商標之
19 商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認使用人間
20 有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之可能，
21 自有使相關消費者產生混淆誤認之虞。是以，相對人業已釋
22 明將來依商標法第69條或公平交易法第29條規定提起本案訴
23 訟，且勝訴之可能性甚高。

24 3.聲請之准駁對於相對人或抗告人是否將造成無法彌補之損害
25 、雙方損害之程度及對公共利益之影響：

26 相對人提出上述粉絲專頁對話（見原審卷第63至77頁），用

01 以釋明相關消費者因混淆誤認或無法正確連結商品、服務來
02 源，致未向相對人購買商品或服務等事實，且業已釋明其勝
03 訴可能性，如前所述。準此，若容忍抗告人繼續侵害系爭商
04 標，恐將減損相對人商標之識別性、著名性、商譽，以及市
05 場競爭地位，而此等無形資產之損失，難以估計、且難以金
06 錢填補，否則商標法亦毋庸賦予商標權人排除侵害請求權與
07 金錢損害賠償請求權二種不同之權利，亦即，若排除侵害請
08 求權果真得以金錢損害賠償請求權予以填補，則無必要另行
09 訂立商標權人之排除侵害請求權。反之，若准許相對人聲請
10 僅係要求抗告人使用與系爭商標無關之標示，亦即移除及
11 不得使用「小紅莓」3 字，於移除不再使用後，抗告人仍得
12 繼續營運，尚無任何無法彌補之損害，其移除亦非極度困難
13 顯見如准許本件定暫時狀態處分，應不致對抗告人造成重
14 大損害，對公共利益亦無任何影響。

15 4. 綜上，本院審酌相對人提出之證據資料，認為相對人就爭執
16 之法律關係及定暫時狀態處分之原因及必要性，已為釋明，
17 相對人就本件商標之排除、防止侵害之訴訟，將來勝訴可能
18 性甚高，對兩造及公眾利益有影響，且本件聲請若予以駁回
19 恐將對相對人造成無法彌補之損害，對於公眾利益亦有相
20 當影響，而本件之聲請符合就本件爭執之法律關係有急迫之
21 危險，足認相對人聲請定暫時狀態之處分，自應准許。

22 (二) 抗告人辯稱：原裁定認定退夥合約內容與效力範圍有邏輯矛
23 盾之處云云。惟查，讓渡合約書第2 條明文約定○○○須全
24 部退出其與○○○合夥經營之小紅莓火鍋店，則○○○焉有
25 可能表示同意○○○繼續使用「小紅莓」3 字之意思表示？
26 且讓渡合約書第3 條亦提及「雙方之其他事業概不相干、互

不相屬」，又有「無條件讓與」之文義，更見○○○並無表示同意○○○於退夥後，猶得繼續攀附原屬二人合夥之「小紅莓火鍋店」之意，從而原裁定認為由「該讓渡合約書第3條約定，並未明示任何關於『小紅莓』名稱之使用權歸屬問題」，要無疑義。再者，原審詢問○○○：「（當時○○○有無說要繼續使用「小紅莓」名稱？）沒有，他當時錢關很緊，沒有辦法做其他的事情」（見原審卷第245頁）；另讓渡合約書見證人○○○證稱伊不知道○○○與○○○讓渡拆夥時，有無約定誰能繼續使用、誰不能繼續使用「小紅莓」或類似字眼當店名；伊亦不知道有無談到「小紅莓」名稱的事情」（見原審卷第255頁），顯然簽立讓渡合約書，旨在使○○○退出與○○○合夥之「小紅莓火鍋店」，並未言及○○○有同意○○○得否繼續使用「小紅莓」3字，而○○○又給付350萬元予○○○，何得謂○○○仍得使用「小紅莓」3字，凡此，與證人○○○所證不謀而合，原裁定認定「抗告人並未獲○○○同意使用『小紅莓』於商品、服務、或名稱」乙節），應為正確。至於抗告人以原審未傳訊○○○女兒○○○，而指摘原裁定有理由未備之違法云云。然查，○○○並未簽名於讓渡合約書上，復未經○○○、○○○同意彼為見證人，原審在本件定暫時狀態之保全程序，依調查證據之權限，已傳訊證明力較高之讓渡合約書見證人、簽約人○○○、○○○到庭作證，此乃基於合法調查權限之職權行使，而不傳○○○到庭作證，並不影響本件之結論。職是，抗告人此部分抗辯，亦非可採。

(三)抗告人復抗辯：依其所引用之相對人提出之聲證5律師函為據，○○○既有同意，相對人應受拘束云云。但查，○○○

01 未同意○○○使用「小紅莓」3 個字，已如前述，且聲證5
02 律師函清楚揭明○○○已於86年8 月1 日起退夥，並無使用
03 小紅莓3 字權利之記載，故抗告人舉聲證5 為據，反而更可
04 證明其並無使用系爭商標之權利。又原裁定已認定「○○○
05 個人縱有何同意○○○使用『小紅莓』名稱之意思表示，亦
06 無拘束相對人，況前述讓渡合約書係訂立於86年8 月20日（
07 見原審卷第79頁），相對人公司則係於89年10月24日始行成
08 立（見本院卷第13頁，公司登記資料），○○○於訂立前述
09 讓渡合約書時，相對人根本尚未存在，○○○自無從代理相
10 對人之法定代理人為同意之意思表示，顯見聲證5 律師函並
11 不能執為有利抗告人之認定。職是，抗告人此部分之抗辯，
12 並非足採。

13 (四)抗告人又辯稱：原裁定忽略善意先使用之立法本旨而有違法
14 云云。然查，原裁定就本件何以無善意先使用適用之餘地，
15 業已論述甚詳，並無違誤，茲分述如下：

16 1.抗告人迄相對人系爭商標註冊申請日101 年5 月23日斯時止
17 ，根本尚未設立登記，其係於108 年10月15日始設立登記，
18 顯然係在相對人所有系爭商標註冊申請日101 年5 月23日之
19 後。換言之，迄相對人申請系爭商標註冊日止，抗告人猶尚
20 未成立登記，遑有「先使用」之可能？抗告人法定代理人亦
21 坦言其於108 年10月5 日前係在澎湖經營民宿等語，足證抗
22 告人絕無在系爭商標註冊申請日101 年5 月23日前即已在使
23 用系爭商標之情事。

24 2.又抗告人自陳○○○已於95年端午節左右過世（見原審卷第
25 259 頁），顯見自上開日期至系爭商標註冊申請日101 年5
26 月23日絕無有任何營業之事實。嗣抗告人108 年間設立公司

時，更無可能有○○○仍持續經營之情狀，則本件殊與商標法「善意先使用須在基於不知他人申請商標註冊之故，而於市場有持續使用事實」之要件不符。至於抗告人主張本院104年度民著上字第12號民事判決之案例情形所示商標於100年6月15日申請註冊時，已先有案例當事人至少持續於100年5月21日仍在使用案示商標之情形，兩相對照，抗告人並無在系爭商標申請註冊前仍有持續使用之事實，自與上開案例情形不同，故本件抗告人實無主張善意先使用之餘地。

3.原裁定認定○○○不符商標法善意先使用，並援引司法院106年度「智慧財產法律座談會」提案及研討結果第4號，關於法律議題：「商標法第36條第1項第3款所稱善意使用，該善意先使用之人，不能將其善意先使用商標之法律上利益授權他人使用之結論，而認定『○○○縱有何善意先使用之情形，抗告人亦無從被授權或繼承該抗辯，是抗告人辯稱善意先使用云云，並無理由』」等語，洵屬的論。抗告人為法人，○○○為自然人，抗告人法定代理人亦非○○○之繼承人，何來得繼承之可言？職是，抗告人此部分之抗辯，亦非可採。

(五)抗告人請求供擔保免為或撤銷定暫時狀態處分部分：

1.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，法院始得於假處分裁定內，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項定有明文，並為定暫時狀態之處分準用之（同法第538條之4參照）。是於準用前開條項准

01 否債務人供擔保撤銷定暫時狀態之處分，除審究該假處分所
02 保全之請求，得否以金錢之給付達其目的外，尚須量酌債務
03 人有無將因該假處分而受難以填補之重大損害或其他特別情
04 事而予適用。

05 2.經查，原裁定已敘明「商標法之保護標的，並非僅止於商標
06 本身，尚包括長期使用與廣告宣傳所累積之『商譽』，其商
07 譽則具體附著於商標，在識別功能、表彰來功能、品質保障
08 功能以及廣告功能遭到破壞或有遭到破壞的可能性時，或可
09 能造成消費者消費決策錯誤之風險，或影響消費者對於商譽
10 之認知及連結關係時（即混淆誤認之虞），商標權人即受到
11 損害，而構成商標侵害，故抗告人如繼續侵害系爭商標，勢
12 必影響相對人不易以時間、廣告與金錢所建立之品牌競爭優
13 勢，並造成相對人之『商標識別性』、『品牌價值』、『商
14 譽』，因抗告人之使用而價值遞減，此均屬相對人所受無形
15 損害，難以量化，且尚難以事後之損害賠償金錢彌補。本件
16 暫時狀態處分，係要求抗告人（使）用與系爭商標無關之標
17 示，亦即移除及不得使用『小紅莓』3字，於移除不再使用
18 後，抗告人仍得繼續營運，尚無任何無法彌補之損害」等語
19 。原裁定就抗告人侵害相對人商標權，將致相對人蒙受難以
20 金錢賠償之商標之識別性、品牌價值、商譽之損害，因而准
21 許假處分並否准抗告人提供擔保撤銷假處分，業已論述甚詳
22 ，並無違誤。又原裁定預估本案訴訟審理期間，約需4年4
23 月而審酌相對人應供擔保之金額為357,500元（詳見原裁定
24 第19頁第六點），且本院審酌本件所保護者為商標權，若准
25 許抗告人得藉反擔保方式長年累月使用系爭商標混淆市場，
26 臺灣地小人稠，加以電子科技無遠弗屆，致使相關消費者對

其所表彰之商品或服務來源，發生混淆誤，將對相對人商譽，造成難以金錢衡量之損害，倘仍准許抗告人供擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分，無從防免為其不利於相對人之行為或不行為，因此，本院認為本件並無准許抗告人供擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分之必要，抗告人此部分聲請為無理由，應予駁回。

(六)綜上所述，相對人就抗告人侵害其系爭商標權之爭執法律關係及定暫時狀態處分之原因及必要性均已釋明，原審因而為准許定暫時狀態處分之裁定，核無不合。抗告人所為抗告無理由，應予駁回。因本件應准予保全之事證已臻明確，其餘抗告意旨或已經原裁定論明或不影響本件之結論，爰不一一論述，併此敘明。

六、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 109 年 6 月 8 日

智慧財產法院第二庭

審判長法官 汪漢卿

法官 林洲富

法官 曾啓謀

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 6 月 11 日

書記官 丘若瑤