臺灣高等法院高雄分院民事裁定

109年度抗字第12號

抗　告　人　天守實業股份有限公司
法定代理人　薛順德
代　理　人　劉家榮律師
　　郭泓志律師
　　邱敬瀚律師
相　對　人　金玉時股份有限公司
法定代理人　陳惠萍
代　理　人　李榮唐律師
　　陳欣怡律師
　　林怡君律師
　　王仁聰律師
　　蔡桓文律師

上列當事人間聲請定暫時狀態處分事件，抗告人對於民國108 年12月24日臺灣高雄地方法院108 年度全字第161 號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主　文

抗告駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理　由

一、本件聲請及抗告意旨略以：抗告人前於民國100 年10月20日與相對人就相對人所有註冊第442019、467709、501390、549217、595672、593085、632311、586188、586187、586186、586185、586184、586183、586182、586181、586180、586179、598013、750136、754554、762599、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號「國農」商標（下合稱系爭商標）成立授權契約，授權期間為100 年10月20日至110 年10月19日，授權金為每月新台幣（下同）105,000 元。抗告人並於104 年9月15日向經濟部智慧財產局（下稱智財局）聲請為商標授權登記，嗣為求商標授權之明確，雙方再於108 年7 月1 日簽

署商標授權契約書，約定授權期限至118 年12月31日止，而相對人就此部份之授權亦於108 年7 月9 日向智財局聲請登記，業於108 年10月3 日經核准授權登記在案。未料相對人明知抗告人使用系爭商標係經相對人合法授權，竟於108 年9 月24日片面解除上開商標授權契約後，再以存證信函寄送與抗告人有通路合作關係之統一超商股份有限公司及全聯股份有限公司（下合稱通路公司）不得上架銷售抗告人生產之商品，致使抗告人受到鉅額損失。相對人之行為已使系爭商標授權契約是否有效存有不安之爭執。而抗告人之商品倘未能順利銷售或相對人如將系爭商標同時授權予他公司導致「產品雙胞」，依抗告人之107 年度經會計師簽證後報稅之損益表、107 年度之製成品進銷存表顯示，去年之營業收入為291,324,368 元，整年度之營業毛利為46,442,207元，平均每月毛利為3,870,183 元，而「國農」之商品約佔其中73%，亦即抗告人因無法使用系爭商標，每月約有2,825,233 元之營業損失。此外，除上揭營業損失外，因抗告人與通路公司定有供貨契約，故若貨品無法上架販售，通路公司恐對抗告人提出鉅額之損害賠償及懲罰性違約金之訴訟，合估約為350,000,000 元之損失。而對相對人而言，維持對抗告人就系爭商標之授權，非但不會造成相對人之損害，更能防止系爭商標因相對人短期股東間之糾紛而受有損害。是本件定暫時狀態之聲請顯具有必要性。爰聲明：抗告人願供擔保，請求裁定於本案訴訟判決確定前，就相對人所有註冊之系爭商標不得為讓與、移轉、設定抵押、授權他人使用及其他一切處分或變更行為。乃原法院遽予裁定駁回抗告人所為定暫時狀態處分之聲請。惟：　抗告人據以聲請保全所主張之爭執法律關係為確認授權契約關係存在。而依系爭授權契約所載，相對人於契約存續期間不得以任何方式妨害抗告人使用系爭商標，而商標再授權予他人，客觀上將導致抗告人使用系爭商標獲得之利益下降，使抗告人未來縱本案獲勝訴判決，亦將因使用系爭商標獲得利益下降而無實益。　原裁定就相

對人提出之「商標專用權租用契約書」認具有形式真正；但該契約書與抗告人所提出之「商標專用權租用契約書」相較，其上之「金玉時公司」大印顯有差異，且抗告人之代理人於原法院審理時即已表明否認相對人所提出該契約之真正。可見從形式外觀而言，雙方之授權關係仍存在，僅係因相對人內部股權糾紛而由新負責人片面否定前負責人之行為。

系爭商標（專屬）授權契約確實存在。抗告人日後自亦得第442019、586179、0000000 號再為登記或請求登記為專屬授權。而抗證3 第1 頁雖係記載「非專屬授權」，然聲證三契約書部分第3 條亦載明442019、586179、0000000 號商標為專屬授權，相對人明知上情，卻於本件定暫時狀態之處分中，否認上開3 件商標為專屬授權，已有可議，甚至相對人又授權予第三人「萬喜公司」使用系爭商標，造成萬喜公司商品被誤認為抗告人之商品，使得抗告人之商品受影響。為此依法提起抗告，求予廢棄原裁定，並准予本件定暫時狀態之處分等語。

二、相對人則以： 兩造在100 年10月20日訂有授權書及商標專用權租用契約書，期限為100 年11月1 日至101 年12月31日。至101 年10月20日雙方續約授權期限為102 年1 月1 日至106 年12月31日止。雙方授權關係只到106 年12月31日止。又抗告人就上開專用權價金僅付到106 年12月止，自107 年1 月1 日起至108 年7 月1 日，抗告人均未支付專用權每月費用，足見雙方應至106 年12月31日授權關係結束。抗告人與相對人之前代表人劉浚筌偽造甚多合約，且內容相互矛盾，抗告人於原審聲證3 同時引用2 份商標授權契約，劉浚筌於簽署時均未經相對人股東會同意，而於不明時點簽署，相對人否認該2 份合約形式上真正。 108 年7 月9 日授權申請書之授權性質，系爭商標均為「非專屬授權」。又依相對人於108 年9 月4 日向主管機關為專屬授權登記之申請，已於108 年9 月27日「同意撤回」，故系爭商標僅有非專屬授權，已無專屬授權之爭議。 依商標法第39條第4 項、第5

項規定，可見非專屬授權登記後，商標專用權人得再授權專屬授權或非專屬授權。故抗告人不論是否有獲得相對人之合法授權，因抗告人所提出者為「非專屬授權」，自不得請求相對人不得讓與、移轉、設定抵押權或授權他人使用及其他一切處分。其提出本件定暫時狀態之處分即無理由，亦無保全之必要。ŋ抗告人並未就定暫時狀態處分之原因即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情事予以釋明，其為本件之聲請為不合法等語資為抗辯，並答辯聲明：　抗告駁回。　抗告訴訟費用由抗告人負擔。

三、按當事人於爭執之法律關係聲請為定暫時狀態之處分，依民事訴訟法第538 條第1 項之規定，須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，始得為之。該必要之情事，乃定暫時狀態處分之原因，依同法第538 條之4 準用第533 條本文準用第526 條第1 項規定，應由聲請人釋明之。倘聲請人不能釋明必要情形存在，即無就爭執之法律關係定暫時狀態之必要。所謂定暫時狀態之必要，即保全必要性，係指為防止發生重大損害，或為避免急迫之危險，或有其他相類似之情形發生，必須加以制止而言。然損害是否重大，危險是否急迫，或是否有其他相類之情形，應釋明至何種程度始得以擔保金補足其釋明，應就具體個案，透過權衡理論及比例原則確認之。亦即法院須就聲請人因許可假處分所能獲得之利益，其因不許可假處分所可能發生之損害；相對人因假處分之許可所可能蒙受之不利益，及其他利害關係之利益或法秩序之安定、和平公益加以比較衡量。所稱防止發生重大之損害，通常係指如使聲請人繼續忍受至本案判決時止，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。聲請人因處分所獲得之利益或防免之損害大於相對人因該處分所受不利益或損害，始得謂為重大而具有保全之必要性

（最高法院101 年度台抗字第497 號裁定要旨參照）。故所謂必要，則應依利益衡量原則，就債權人（即聲請人）因未假處分就本案判決勝訴確定前所生損害，與債務人（即相對人）因假處分所生損害比較以為決定（最高法院98年度台抗字第359 號裁定要旨參照）。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（最高法院104 年度台抗字第728 號裁定要旨參照）。另所謂釋明，係指當事人提出證據，使法院就其主張之事實，得生薄弱之心證，信其大概如此之行為（最高法院96年度台抗字第849 號裁定要旨參照）。

四、經查抗告人主張兩造就系爭商標之商標專用權授權契約仍屬有效存在，惟相對人卻片面終止該商標專用權授權契約，相對人之行為已使系爭商標專用權授權契約是否有效存在存有不安之狀態等情，有抗告人提出之100 年10月20日授權書及商標專用權租賃契約書、智財局104 年9 月30日（104 ）智商40015 字第10480496690 號函、108 年7 月1 日商標權授權契約書、108 年9 月24日高雄博愛路郵局第000254號存證信函、抗告人108 年9 月27日108 守字第108092701 號函為證（見原審卷　第27頁至第47頁、第81頁至第83頁），足徵兩造就系爭商標專用權授權契約是否存在之法律關係有所爭執。自堪認抗告人就其聲請定暫時狀態處分之請求已為釋明。

五、抗告人雖主張本件有定暫時狀態處分之必要，然為相對人所否認，並以前揭情詞置辯。經查抗告人就其所生產之商品倘未能順利銷售或系爭商標同時授權予他公司導致「產品雙胞」所致損失部分固陳稱：依抗告人之107 年度之製成品進銷存表顯示，去年之營業收入為291,324,368 元，整年度之營業毛利為46,442,207元，平均每月毛利為3,870,183 元（即46,442,207元　12個月=3,870,183元/ 月）。而「國農」之

商品約佔其中73%，亦即抗告人因無法使用系爭商標每月約有2,825,233元（即3,870,183元　73%=2,825,233元之營業損失。此外，因抗告人與通路公司訂有供貨契約，故若貨品因故無法上架販售，通路公司恐對抗人提出鉅額之損害賠償及懲罰性違約金之訴訟（全聯公司）部分約107,967,000元，統一超商公司部分為67,500,000元），合估約為350,000,000元之損失云云，然就全聯公司及統一超商公司（即通路公司）之損害賠償及懲罰性違約金部分，迄未經抗告人提出證據予以釋明；且未釋明其因未能定暫時狀態處分，就本案判決勝訴確定前所生損害，是否大於相對人因該定暫時狀態處分所受之不利益或損害，本院亦無法據以衡量比較以為決定。揆諸首揭說明，抗告人所為本件定暫時狀態處分之聲請，核與民事訴訟法第538條第1項規定不合，不應准許。

六、綜上所述，兩造就系爭商標專用權授權契約是否存在之法律關係有所爭執，固堪認抗告人就其定暫時狀態之請求已為釋明，惟未釋明其有何難以回復之重大損害或急迫危險，而有藉助定暫時狀態之處分以資防免之必要。抗告人雖陳明願供擔保以代釋明，然該釋明之欠缺，尚非金錢擔保所得補足。從而抗告人聲請本件定暫時狀態之處分即屬無理由，不應准許。原審裁定駁回抗告人定暫時狀態處分之聲請，核其理由雖有不同，惟其結論尚無不合，仍應予以維持。抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄並另為裁定，為無理由，應予駁回。至於兩造就系爭商標究為「專屬授權」或「非專屬授權」所為之攻擊防禦方法，核屬本案請求有無理由之問題，而係本案訴訟應判斷之實體事項，尚非定暫時狀態之處分聲請程序所應審究，爰不一一論述，併此敘明。

七、據上論結，本件抗告為無理由，依民事訴訟法第495條之1第1項、第449條第2項、第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　2　　月　　27　　日

民事第一庭

審判長法官　鄭月霞

法　　官　蘇姿月

法　　官　吳登輝

以上正本證明與原本無異。

如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出再抗告狀（須按他造當事人之人數附繕本），並繳納再抗告費新臺幣1,000元。

再為抗告僅得以適用法規顯有錯誤為理由，並應委任律師為代理人。如委任律師提起再抗告者，應一併繳納再抗告費。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　3　　月　　2　　日

書　記　官　蕭家玲

附註：

再抗告人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或再抗告人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認適當者，亦得為第三審代理人。

再抗告人或其法定代理人具有律師資格者及前項情形，應於提起再抗告或委任時釋明之。