

商標侵權案件定暫時狀態 處分審酌因素之釋明 ——以 *eBay* 案後美國法發展與 我國判決實務為中心

范智達*

摘 要

2006 年美國聯邦最高法院在 *eBay v. MercExchange* 案中認為法院在審酌是否准許或拒絕禁制令時，應在每一個案件以衡平四要素測試法（four-factor test）加以判斷，進而審酌禁制令之核發。即所謂「衡平原則」要求法院在核發禁制令時，適用傳統四要素測試法作為衡量標準，原告必須證明 1. 本案勝訴之可能性；2. 法律所提供之救濟方法，包括金錢賠償，不能足以彌補其所受之損害；3. 衡量原告與被告所遭遇困境，以及 4. 核發禁制令不會危害公共利益。然而，傳統上在評價個別商標侵權案件是否導致不可回復之損害——禁制令必要條件——美國聯邦法院通常認定當發現商標有混淆之虞即會推定具有不可回復之損害，其實商標侵權案件發現被告需負侵權責任時，商譽流

DOI：10.3966/181130952015121202004

* 智慧財產法院法官；國立交通大學科技法律研究所博士班研究生。

投稿日：2015 年 8 月 31 日；採用日：2015 年 10 月 16 日

失之本質上不可回復損害推定之適用，*eBay* 案其實應該不能有所影響。假如商標侵權案件成立侵權與否之檢驗標準——混淆之虞——在界定上幾乎為不可回復，則顯示不可回復損害之分析不僅多餘的，且要求原告花費額外資源證明實質不可回復損害係無效率的。在我國商標侵權定暫時狀態處分之案件，原告常僅就本案法律關係及商標侵權行為事實提出證據資料為積極之釋明，並未積極就不可回復損害、兩造利益之衡量、是否影響公共利益等事實提出事實證據資料，而法院則以本案勝訴可能性為最重要考量之關鍵因素，顯然我國實務上智慧財產權案件，又尤其在商標侵權案件就定暫時狀態處分之聲請，並不需要原告負擔所有審酌因素之舉證責任並不相符。既然商標侵權案件成立侵權與否之主要檢驗標準——「混淆之虞」——對商品製造人及消費者之損害，本質上並不僅為金錢之認定，而且為商譽上之損害難以數字表示，便可不須要求原告花費額外資源去釋明本案勝訴可能性以外之其他因素事實。

關鍵詞：商標、侵權、定暫時狀態處分、不可回復損害、商譽

Cite as: 12 TECH. L. REV., Dec. 2015, at 165.

The Preliminary Showing on the Factors of Preliminary Injunction in Trademark Infringement Cases—Focusing on American Law after the eBay Case and Taiwan Court Decisions

Jr-Da Fan *

Abstract

In *eBay v. MercExchange* (2006), the U.S. Supreme Court held that courts must apply the traditional four-factor test for injunctive relief in every case. These “principles of equity” required courts to employ the traditional four-factor test under which the plaintiff must demonstrate (1) a likelihood of success of the merits; (2) the existence of irreparable harm; (3) that the balance of hardships tilts in favor of injunctive relief; and (4) that granting an injunction would not harm the public interest. But when assessing whether a particular instance of trademark infringement resulted in “irreparable harm” U.S. federal courts almost uniformly presumed such irreparable harm upon a finding of likelihood of confusion. In fact, the eBay

* Judge of Intellectual Property Court; Doctoral Student, National Chiao Tung University School of Law.

rules should not be used to eviscerate the normal presumption of irreparable harm that attaches upon a showing of liability in trademark cases. In our country when granting or denying preliminary injunction of trademark infringement cases, the plaintiff often provides a preliminary showing with regard to the existence of legal relation and trademark infringement documentary evidence, not actively providing the existence of irreparable harm, that the balance of hardships tilts in favor of injunctive relief and that an injunction is in the public interest. The court reviewing an application for preliminary injunction deliberates on the likelihood of success on the merits as the most important consideration. Compared with patent and copyright cases of the discretion of the preliminary injunction, the court mainly deliberates on the likelihood of success and the existence of irreparable harm as the most important factor. It is clear intellectual property cases, especially trademark cases on the set of preliminary injunction claim, do not require the plaintiff to take the burden of all factors of trial discretion in Taiwan. Because these harms to producers and consumers stemming from a likelihood of consumer confusion are not merely monetary in nature, they are reputational and difficult to quantify. The plaintiff does not need to spend additional resources to prove that other factors other than “a likelihood of success on the merits”.

Keywords: Injunction, Trademark, Infringement, Irreparable Harm, Goodwill

1. 緒論

我國智慧財產案件定暫時狀態處分之核發，在 2008 年施行之智慧財產案件審理法規定，係參酌美國法院就初步禁制令是否核發之衡平四要素測試法，作為審酌保全必要性之考量因素。美國法院在關於初步禁制令之核發與否，主要是以傳統衡平法則（*traditional principles of equity*）所要求的衡平法四要素測試法加以審酌：1. 本案勝訴之可能性；2. 若不予核發禁制令將導致原告或聲請人不可回復之損害；3. 兩造負擔或利益衡量後，不核發禁制令可能對聲請人造成之損害，將大於核發禁制令後可能造成相對人之損害；4. 公共利益考量。

關於美國商標權訴訟就初步禁制令之衡量因素重要性而言，傳統上在評價禁制令案件是否導致不可回復之損害，美國法院大都一致地認定當具有本案勝訴可能性時推定具有不可回復之損害。然而，美國聯邦最高法院於 2006 年就 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 案¹ 判決中，重新檢討「禁制令」的核發考量因素，認為下級法院錯誤適用傳統四要素測試法，不適當地適用「絕對規則」（*categorical rules*）審核禁制令，亦即當發現成立侵權行為時，不能直接推定不可回復損害後自動地允許禁制令。不過，由於商標權侵權發生損害所固有不可回復之本質，而與專利權及著作權案件並不相同。因為侵權商標使消費者發生混淆，讓消費者認為被告瑕疵、負面印象商品或服務係與原告有關，使得原告商譽侵害本質上為不可回復，並不能得到合理及完全之賠償。因此美國聯邦最高法院關於 *eBay* 案就禁制令之見解，是否改變商標權案件所適用傳統上不可回復損害之推定，實有待討論及研究。

我國實務上關於商標案件之運作，就聲請定暫時狀態處分認定之考量因素，既係參酌美國法院就初步禁制令是否核發之衡平四要素測試法，則自須同步觀察美國法院之見解，即商標權侵權案件成立侵權與否之主要檢驗標準——「混淆之虞」在界定上幾乎為不可回復，則不要求原告花費額外資

¹ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

源去證明本案勝訴可能性以外之其他因素事實，以落實商標案件定暫時狀態處分制度之真正功能。

2. 美國商標侵權案件初步禁制令之適用

2.1 初步禁制令與商標案件之救濟

依據美國聯邦民事訴訟法規定，美國聯邦法院可以作成三種禁制令：暫時禁制令（temporary restraining order, TRO）、初步禁制令（preliminary injunction）及永久禁制令（permanent injunction）²。禁制令是商標侵害的通常救濟，一旦發現被告之侵害商標權，最直接的彌補措施就是禁制令之核發³。美國聯邦商標法即藍能法（Lanham Act）第 34 條即規定：法院「有權依據衡平原則，以及法院認為合理之條件，而給予禁制令」。藍能法第 34 條亦規定，就取得聯邦註冊商標之原告與未取得註冊之商標而依藍能法第 43 條 (a)主張商標侵權之原告均有適用⁴。不正競爭法整編並揭示普通法原理，於第 35 條規定，除非不合理，有商標侵害時，針對應就商標侵權負責任者可通常地允許核發禁制令⁵。

在商標案件，法院常會核發初步禁制令。初步禁制令之目的在於保存現狀，防止被告於訴訟前或訴訟繫屬中，繼續使用侵害原告商標，或者於訴訟中防止原告受到不可回復之損害。各巡迴區法院對禁制令的具體要件並不一致，而一般情況下，欲獲得初步禁制令之保護，原告必須證明本案勝訴之可能性，且若不於訴訟中禁制被告則原告會遭受不可回復的損害⁶。因為證明商標混淆之虞通常會推定有不可回復之損害，因此在初步禁制令調查程序上通

² 參見王敏銓，「美國商標法救濟措施之研究」，智慧財產權月刊，第 84 期，頁 149-151（2005）；曾陳明汝，商標法原理，頁 443-444（2007）。

³ 賴清陽、冷耀世，美國商標案例解析，頁 92（2008）。

⁴ 15 U.S.C. § 1116 (2008).

⁵ *Id.* § 1117 (2008).

⁶ 曾陳明汝，前揭註 2，頁 444。

常會傾向於調查本案訴訟事實及原告證明之被侵權商標強度。法院亦得考慮平衡禁制令對雙方所造成的困難，以及對公共利益的影響。原告遲延提起訴訟，因為會被認為可能不如原告所宣稱會造成嚴重損害，因此可能會導致法院駁回禁制令聲請，但遲延並不會自動地發生禁止初步禁制令聲請之效果⁷。

2.2 初步禁制令之審酌因素

美國法院在審核是否核發初步禁制令時，是以傳統衡平法則所要求的衡平法四要素測試法（four-factor test）要件加以審酌：1. 本案勝訴之可能性（likelihood of success on the merits）；2. 若不予核發禁制令將導致原告或聲請人不可回復之損害（suffering irreparable harm in the absence of preliminary relief）；3. 衡量兩造負擔或困境（balance of hardships）後，不核發禁制令可能對聲請人造成之損害，將大於核發禁制令後可能造成相對人之損害；4. 公共利益考量（public interest）⁸。另外，有些法院採用移動尺度檢試法（sliding scale test），其要件一為如果不核發該臨時禁制令，將導致立即且無法彌補之損害；其要件二為需滿足下列兩種情況之任一：1. 實體請求部分有勝訴可能；2. 存在嚴重的問題足以認為提起訴訟是合理的，且不核發禁制令對聲請人造成的損害，可能大於核發禁制令對相對人可能造成之損害⁹。然

⁷ Restatement (Third) of Unfair Competition § 44 (1999).

⁸ 參見邵瓊慧，「我國智慧財產案件定暫時狀態處分制度之研究——兼論美國案例最新發展」，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，頁374（2010）；鄭中人，「專利權之行使與定暫時狀態之處分」，台灣本土法學雜誌，第58期，頁130（2004）。

⁹ Hasbro, Inc. v. Lanard Toys, Ltd., 858 F.2d 70 (2d Cir. 1988). 在本案中，法院揭示在商標侵權案件中，即表示為了獲得初步禁制令，原告必須證明(a)不可回復之損害（irreparable harm）要件以及（and），(b)擇一之要件（either）(1)本案勝訴可能性（likelihood of success on the merits）要件，或是（or）(2)本案存在嚴重的問題（sufficiently serious questions going to the merits to make them a fair ground for litigation），並且（and）禁制令對兩造負擔之衡量（a balance of hardships tipping decidedly toward the party requesting the preliminary relief）。

而，採用移動尺度檢試法時，核發禁制令對公眾利益之影響仍須列入考慮¹⁰。

在商標侵權案件中，法院決定是否准予核發初步禁制令之標準，因不同之法院見解而有不同之認定，但基本上「本案勝訴可能性」、「不可回復之損害」為決定是否准予核發初步禁制令之兩項重要考量因素。此外，法院亦會審酌公共利益之考量及兩造負擔或困境之權衡。而由於侵害商標權主要係以商標混淆或誤認之侵權態樣，法院在商標權侵害案件決定是否准予核發初步禁制令時，在原告釋明被告商標與原告商標有混淆誤認之虞，通常會推定「不可回復之損害」，亦即通常可同時滿足「本案勝訴可能性」、「不可回復之損害」兩個要件。再者，當被告使用造成混淆之虞之商標將可能導致傷害消費者之身體時，法院會考慮降低原告就被告商標混淆誤認之虞之釋明程度，而准予初步禁制令之核發（如後述之 *Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co.* 案¹¹）。又商標權人無正當理由遲延主張權利，可能導致初步禁制令之聲請被駁回，但是否遲延僅是法院依衡平法原則考量之情況之一，非必然阻卻初步禁制令之給予，倘無正當理由遲延影響較大，甚至可能推翻商標侵權案件通常推定之「不可回復之損害」要件¹²。

2.3 美國傳統商標侵權案例討論

商標係表彰商品或服務的特定來源及標示，透過特定商標可以傳達給消費者具有相當品質之訊息，而商譽（goodwill）之發生即由於企業於宣傳或廣告之花費，讓消費者獲得企業產品或服務具有相當品質之信心¹³。而商標權係與專利、著作權為不同形式之智慧財產權，其實商標法更接近侵權法，主要是從避免不正競爭所衍生之權利。簡要而言「商標」，就是將特定企業所生產商品或提供之服務，與其他企業之商品或服務予以區別之一種文字、

¹⁰ 劉尚志等，*Patent Wars 美台專利訴訟——實戰暨裁判解析*，頁 176-178（2012）。

¹¹ *Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co.*, 437 F.2d 566 (2d Cir. 1971).

¹² 王敏銓，前揭註 2，頁 150-151。

¹³ See Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 UCLA L. REV. 621, 645-46 (2004).

符號，如「Windows」是指明微軟公司所研發之電腦程式操作系統、「McDonald's」則表明特定品牌之漢堡及速食食品。為實現商標區別企業間產品或服務之功能，某一企業建立之品牌商標必須不得被模仿，若允許另外廠商以「McDonald's」之名稱銷售速食食品，將破壞原來廠商以標示「McDonald's」名稱作為食品對外銷售之利益。此外，商標係在減少消費者區分不同品牌產品或服務之成本，亦即當消費者對特定品牌發生良好購買經驗，不必藉由仔細閱讀產品之印刷文字而確認是否與先前購買之物品相符，或者藉由詳細比較不同品牌產品之特徵而確認欲購買之品牌產品，僅僅只要以標示之商標名稱或符號，就可用相當低的成本找到欲購買之商品¹⁴。

商標因為象徵特定企業產品或服務具有持續穩定之品質，並且當企業有能力維持穩定之品質之時，商標之價值才會提升並建立良好商譽¹⁵，如商標標示之商品或服務並非具有穩定良善之品質，消費者便不能將過去良好經驗與現在購買體認相連結，使得降低消費者意願以更高價格去購買原先品牌之商品或服務，因此當企業擁有良好價值之商標並建立商譽，就不會降低其商品或服務之品質，避免在商標投資上蒙受損失。

在自由競爭市場中，健全的競爭才能提供消費者最好的商品及服務，廠商為了吸引顧客，會在商品上求新求變，努力追求製造與行銷的效率，所以，會提供多樣化的商品，且以最低的價格銷售商品。為了爭取消費者，有些廠商會用不誠實的手法，錯誤標示商品特性或商品來源，以誤導消費者，使消費者無法購買真正欲購買之商品，即以不誠實手法掠奪他人之消費者，也會導致競爭者無意願創新商品，及提升商品行銷及製造的效率。美國早期之不公平競爭法案例，皆牽涉廠商希望將自己的商品假冒（pass off）成他人之商品，此等詐欺（fraud）的行為不僅欺騙消費者，使消費者購買到自己不

¹⁴ WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 167 (2003).

¹⁵ ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS, AND TRADEMARKS 551 (2003).

想要的商品，也盜用競爭者已經建立的商譽¹⁶。若消費者基於信賴而購買，但品質不符期待，將會使商標權人聲譽受損、遭受營業上損失。而為維持其商譽，商標權人乃會致力於商品或服務品質的維持，故消費者僅需辨認商標即可判斷其品質¹⁷。

以下先就美國在 *eBay* 案（此案介紹及說明，詳如後述）表示法院在審酌是否准許或拒絕禁制令時，應在每一個案件以衡平四要素測試法加以判斷進而審酌禁制令核發之見解前，整理傳統商標侵權訴訟案例所呈現美國聯邦法院見解，係大都一致地認定審酌商標侵權案件核發禁制令之因素，以本案商標有無混淆之虞為審酌重點，而且認為被告使用之商標具有與原告商標混淆之虞時，通常會推定具有不可回復之損害。

2.3.1 本案勝訴之可能性為關鍵審酌因素

就強調本案勝訴可能性類型之案件，均是以本案勝訴可能性作為初步禁制令之關鍵審酌因素，乃是因為在商標侵權案件中，本案勝訴可能性、不可回復之損害係決定是否准予核發初步禁制令的兩項重要考量因素，且利用與商標權人之商標混淆誤認之虞方式侵害商標權本質上即會造成原告不可回復損害之使然¹⁸。如 *Rodeo Collection, Ltd. v. West Seventh* 案中，法院表示「被告商標是否為仿冒原告商標，在評估與原告商標有無造成混淆時是一個關鍵因素。是否有混淆之虞，因此是至關重要的問題」、「原告並沒有證明被告商標會造成實際混淆和被告具有使用侵權商標之不法意圖。此外，一旦原告侵權訴訟中證明被告商標構成混淆之虞，通常可推定若不核發禁制令原告將遭受不可回復的損害。在本案則排除此推定之應用」¹⁹；*Miss World (UK), Ltd. v. Mrs. America Pageants, Inc.* 案中，法院表示「被告使用『世界女士』商標，實不會對原告之『世界小姐』商標造成混淆，原告既沒有證明被告使

¹⁶ *Id.* at 543-44.

¹⁷ *Id.* at 546-47.

¹⁸ 劉尚志等，前揭註 10，頁 178。

¹⁹ *Rodeo Collection, Ltd. v. West Seventh*, 812 F.2d 1215, 1219-20 (9th Cir. 1987).

用其商標時，原告具有本案勝訴可能性，也沒有證明不可回復之損害」²⁰；*GoTo.com, Inc. v. Walt Disney Co.*案中，法院表示「本案原告已經證明被告使用之商標與原告使用之商標類似到有混淆誤認情形，即原告具有本案勝訴可能性，就可以推定原告具有不可回復之損害，原告因此已證明本案勝訴可能性及不可回復損害可能性的連結，就可有資格獲得初步禁制令」²¹；在 *Keds Corp. v. Renee International Trading Corp.*案中，法院表示「在商標侵權案件，禁制令核發之關鍵要素為本案勝訴之可能性，因為其他要素可由本案勝訴可能性予以認定……地方法院正確地認定被告使用之商標會使消費者產生與原告商標之混淆，如此原告具有本案對被告商標侵權勝訴之可能性」²²；在 *Swatch Watch, S.A. v. Taxor, Inc.*案中，法院表示「地方法院已經調查認定兩造之商品不會造成混淆之虞，則原告就本案勝訴實質可能性之要素已欠缺，即無庸再審酌其他要素」²³；在 *Hasbro, Inc.*案中，法院表示「依原告商標之強度、兩造商標間之近似程度、兩造商品具有無可爭執的類似性，以及兩造商品在市場上欠缺明確地區別等事實，足以建立被告商品與原告商品有混淆之虞，以及原告不可回復之損害」²⁴；在 *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc.*案，法院表示「『商業使用』及『混淆之虞』乃不同之要件，而且要先構成商標之使用才有可能成立侵害，若有混淆之虞但未構成商標之使用行為，其不成立商標侵害……即其行為並不構成商標之使用行為，因此並無必要進一步探討混淆之虞的問題，被告並未使用原告之商標於任何商品或服務上，因此廢棄發回原審初步禁制令」²⁵。

就強調應全部審酌衡平法四要素類型之案件，在 *Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak* 案中，法院亦強化初步禁制令之本案勝訴可能性審酌關

²⁰ *Miss World (UK), Ltd. v. Mrs. America Pageants, Inc.*, 856 F.2d 1445, 1452 (9th Cir. 1988).

²¹ *GoTo.com, Inc. v. Walt Disney Co.*, 202 F.3d 1199, 1209 (9th Cir. 2000).

²² *Keds Corp. v. Renee International Trading Corp.*, 888 F.2d 215, 220, 222-23 (1st Cir. 1989).

²³ *Swatch Watch, S.A. v. Taxor, Inc.*, 785 F.2d 956, 959 (11th Cir. 1986).

²⁴ *Hasbro Inc.*, 858 F.2d 70 at 79.

²⁵ *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc.*, 414 F.3d 400, 411-13 (2d Cir. 2005).

鍵，如「地方法院認定原告之商標是具有強度及識別性，而且被告之設計與原告之商標近似，甚至指出有四次寄給『Mutant of Omaha』郵件卻寄給原告，再被告故意將其產品與原告相連結，則被告設計的產品與原告商品構成混淆之虞，故原告有本案勝訴之可能性。又因為地方法院認定被告設計的產品與原告商品構成混淆之虞，假如沒有核發初步禁制令，混淆之產生會傷害原告商譽，則可認定對原告之損害將不可回復」²⁶。而在強調不可回復損害因素類型之案件，即使法院認為原告未具不可回復之損害要件，惟商標侵權案件初步禁制令之核發仍應認法院係以本案勝訴可能性因素作為最重要之審酌，不可回復要件僅為附帶審酌，如 *Citibank, N.A. v. Citytrust* 案中，法院表示「固然商標侵權案件原告在本案因被告使用之商標與原告商標發生混淆之虞而有勝訴可能性，可因而推定發生不可回復之損害，惟當聲請初步禁制令時，發生原告權利之主張具有顯著遲延情事，即可推翻（neutralize）不可回復損害之推定，而應認欠缺不可回復損害之要件」²⁷，*Amoco Oil Co. v. Rainbow Snow, Inc.*案中，法院表示「在商標侵權案件之初步禁制令聲請，兩造間使用之商標若已發生混淆之相似性，原告並不需再證明其所失去的銷售額或其他損害，但是本件原告除了假設兩造商標混淆之虞推定損害存在之外，並未能證明具體明確的損害」²⁸等見解。

此外，就強調公共利益因素之案件類型，在 *Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co.*案中，法院更表示「本件兩造間藥物商標之混淆，無論是因為未能得到有效藥物治療抑或藉由處方配藥疏忽發生不良反應，都會造成消費大眾身體上之傷害，即本件關乎公共政策，故為能避免混淆之虞，本件採取較為嚴格判斷標準去認定商品間混淆之虞應為可採。此外，採用商品間混淆之虞的通常判斷標準，是在僅對原告有經濟損失之情形；本件涉及公共政策考慮及潛在人身傷害，而以較為嚴格判斷標準去認定商品間混淆之

²⁶ *Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak*, 775 F.2d 247, 248-49 (8th Cir. 1985).

²⁷ *Citibank, N.A. v. Citytrust*, 756 F.2d 273, 276 (2d Cir. 1985).

²⁸ *Amoco Oil Co. v. Rainbow Snow, Inc.*, 809 F.2d 656, 664 (10th Cir. 1987).

虞應為適當」²⁹，即法院於公共利益之考量下，因被告商品將可能造成消費大眾身體之傷害，則對被告之商品是否與原告商品造成混淆之判斷，採取對被告藥物商品較嚴格之檢視標準，因此亦為以商品混淆之虞——即本案勝訴可能性——為判斷重點。

2.3.2 不可回復之損害要素具推定性質，可舉反證推翻

參諸 *Rodeo Collection, Ltd.* 案中，法院表示「一旦原告侵權訴訟中證明被告商標構成混淆之虞，通常可推定若不核發禁制令原告將遭受不可回復的損害」；*GoTo.com, Inc.* 案中，法院表示「本案原告已經證明，被告使用之商標與原告使用之商標類似到有混淆誤認情形，即原告具有本案勝訴可能性，就可以推定原告具有不可回復之損害」；*Keds Corp.* 案中，法院表示「在商標侵權案件，禁制令核發之關鍵要素為本案勝訴之可能性，因為其他要素可由本案勝訴可能性予以認定」；*Hasbro, Inc.* 案中，法院表示「依原告商標之強度、兩造商標間之近似程度……等事實，足以建立被告商品與原告商品有混淆之虞，以及原告不可回復之損害」；*Mutual of Omaha* 案中，法院表示「混淆之產生會傷害原告商譽，則可認定對原告之損害將不可回復」；*Citibank, N.A.* 案中，法院表示「商標侵權案件原告在本案因被告使用之商標與原告商標發生混淆之虞而有勝訴可能性，可因而推定發生不可回復之損害」，*Amoco Oil Co.* 案中，法院表示「在商標侵權案件之初步禁制令聲請，兩造間使用之商標若已發生混淆之相似性，原告並不需再證明其所失去的銷售額或其他損害」等見解，可以看出在評價個別商標侵權案件是否導致不可回復之損害，美國法院認定當發現商標有混淆之虞，即原告有商標侵權之本案勝訴可能性時，則可推定具有不可回復之損害。

既然不可回復之損害，常由於商標侵權案件具有本案勝訴可能性所推定，所以可由反證推翻，而非不可反駁，亦即此不可回復損害之推定係可由特殊個案予以推翻而認定不具不可回復之損害。如 *Citibank, N.A.* 案中，法院

²⁹ *Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co.*, 437 F.2d 566, 569 (2d Cir. 1971).

明確表示「固然商標侵權案件原告在本案因被告使用之商標與原告商標發生混淆之虞而有勝訴可能性，可因而推定發生不可回復之損害，惟當聲請初步禁制令時，發生原告權利之主張具有顯著遲延情事，即可推翻（neutralize）不可回復損害之推定，而應認欠缺不可回復損害之要件，進而被判定應予駁回初步禁制令」；在 *Amoco Oil Co.* 案中，法院亦認為「本件原告除了假設兩造商標混淆之虞推定損害存在之外，並未能證明具體明確的損害，因為並無證據顯示被告使用『Rainbow Snow』商標會損害原告之商譽，或是原告不能對被告商品『snow cone』管制品質（quality control）將對原告造成不可回復之損害」³⁰。

2.3.3 兩造負擔之衡量及公共利益之考量即為私益間、 公私益間相互利益衡量

固然法院認為兩造負擔之衡量與公共利益之考量，為初步禁制令核發與否之不同審酌因素，惟法院在具體個案考量此二因素是否充分支持核發初步禁制令時，往往相互衡量作為判斷之依據，換言之，考慮如不准禁制令對原告所造成之損害，以及如准予核發禁制令將對被告、第三人，甚至社會大眾可能造成之損害，然後權衡利害得失，採兩害相權取其輕之判斷依據³¹，特別在商標案件爭訟時主要因為衡量初步禁制令核發與否對兩造造成之損害，往往為市場公平競爭之公共利益影響。如 *Mutual of Omaha* 案中，法院表示「憲法第一修正條文並未賦予個人有權侵害商標權，而被告有其他替代方法可以表達他的信息，衡量兩造負擔後，應作有利於原告之判斷……地方法院判決認定由於商標侵權發生，避免在市場上商品混淆之公共利益考量下，應著重在原告之救濟」³²之見解，及 *American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imports, Inc.* 案中，法院表示公共利益考量——「營業包裝（trade dress）外形之實質價值在產品或服務本身，當與功能性特徵相連結，社會利益的競爭與進

³⁰ *Amoco Oil Co.*, 809 F.2d 656 at 664.

³¹ 參見鄭中人，前揭註 8，頁 136。

³² *Mutual of Omaha*, 775 F.2d 247 at 249.

步比區別商品或服務來源更重要，此時營業包裝外形則不會被當作商標受到保護，如此競爭者得以使用營業包裝外形，進而增進社會利益，因為功能性設計政策考量源於促進競爭之公共利益。然而，倘功能性營業包裝已經取得『第二意義』（secondary meaning），法院應可考慮要求模仿者採取合理步驟減少來源混淆發生」、與兩造間利益衡量——「如果被告有能力設計一個不會與原告商品造成混淆之肚子上具有圖形的泰迪玩具熊是可行的，則被告可以被禁止銷售系爭玩具熊，避免與原告之商品造成混淆；但如果被告設計一個避免與原告商品造成混淆之肚子上具有圖形的泰迪熊為不可行的情況，被告應不能被禁止銷售該肚子上具有圖形的玩具熊，但被告可能需要採取合理步驟減少混淆發生」³³。

此外，在 *Syntex Laboratories, Inc.* 案中，法院並表示因為系爭兩造間商標之混淆，「無論是因為未能得到有效藥物治療，抑或藉由處方配藥疏忽發生不良反應，都會造成消費大眾身體上之傷害，即本件關乎公共政策，故為能避免混淆之虞採取較為嚴格判斷標準去認定商品間混淆之虞」，顯然由於被告造成混淆之商品會有造成社會大眾身體傷害之疑慮，而以公共利益之維護理由修正商標混淆誤認之判斷標準，進而減輕原告舉證責任傾向有利於原告私益之認定，目的係為能達成保障公共利益，顯屬私益間與公公益間相互衡量之適例。

2.3.4 不可回復損害因素與利益衡量之關連

不可回復之損害，主要指原告在終局訴訟判決即使勝訴，仍無法以金錢賠償彌補或回復原告完全的損失。因為商標使消費者發生混淆之虞，而讓消費者認為被告的瑕疵或負面印象商品或服務係與原告有關，且由於被告所掌握具有混淆之虞之商品或服務，使得原告商譽侵害之可能性本質上為不可回復。以原告之角度而言，在發生商譽侵害之事實之後，並不能得到正確及完全之賠償，故商標權侵權由於原告商譽損害本質上係無法回復。

³³ American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imps., Inc., 807 F.2d 1136, 1141, 1149 (3d Cir. 1986).

被告提供之商品或服務所使用之商標讓消費者發生混淆之虞，進而使消費者認為被告瑕疵、負面印象商品或服務係與原告有關，以原告利益而言固屬商譽損害之不可回復，惟在兩造負擔之衡量角度，如可認倘若不核發初步禁制令可能對原告造成不可回復損害，優先於核發禁制令後對被告所造成競爭商品或服務不能於市場上提供販賣之不利益，則必須優先保護原告商標免於侵害。

又在公共利益考量角度而言，當認為造成原告不可回復之損害時，為保護公眾免於受到欺罔，以及保存正當的競爭秩序，此時，公共利益的考量亦往往有利於原告之認定。換言之，在考慮原告是否具有本案勝訴可能，以及造成不可回復損害之情形，亦已存有兩造利益及公共利益之衡量，甚至於認定原告聲請商標侵權案件之初步禁制令具有不可回復損害時，即不再另獨立，或僅為附帶提及兩造利益與公私益間之衡量論述。

參諸 *Miss World, Ltd.* 案中，法院表示「原告既沒有證明被告使用其商標時，原告具有本案勝訴可能性，也沒有證明不可回復之損害，再衡量兩造負擔時禁止被告使用商標對被告造成的損害較大」；*GoTo.com Inc.* 案法院表示「原告證明了本案勝訴可能性及不可回復損害可能性的連結，進而有資格獲得初步禁制令，則便無庸再去認定是否存有關於本案的其他重要問題及兩造利益之權衡」；*Keds Corp.* 案法院表示「地方法院也在核發初步禁制令前正確地審酌混淆之虞參酌因素，而權衡兩造之負擔，故地方法院核發原告之初步禁制令應予維持」；*Hasbro Inc.* 案件中，法院表示「依原告商標之強度、兩造商標間之近似程度、兩造商品具有不可爭執的類似性，以及兩造商品在市場上欠缺明確地區別等事實，足以建立被告商品與原告商品有混淆之虞及原告不可回復之損害，故本件初步禁制令應作有利於原告之判斷」；在 *Mutual of Omaha* 案法院表示「因為地方法院發現被告設計的產品與原告商品構成混淆之虞，假如沒有核發初步禁制令，混淆之產生會傷害原告商譽，則可認定對原告之損害將不可回復。地方法院並指出，憲法第一修正案並未賦予個人有權侵害商標權，而被告有其他替代方法可以表達他的信息，衡量兩造負擔後，應作有利於原告之判斷……地方法院發現由於商標侵權發生，避

免在市場上商品混淆之公共利益考量下，應著重在原告之救濟」；在 *Citibank, N.A.* 案法院表示「就原告遲延尋求禁制令核發，以及原告於 1978 年自願地讓自己商標揭示在與被告非常鄰近使用地區等事實，可認原告並未建立不可回復之損害事實，進而不能認定有核發禁制令之必要」³⁴；在 *Amoco Oil Co.* 案中，法院表示「並無證據顯示被告使用『Rainbow Snow』商標會損害原告之商譽，或是原告不能對被告商品『snow cone』管制品質將對原告造成不可回復之損害；相反地，記錄顯示宜維持現狀到本案判決經陪審團做出決定，否則核發禁制令將使被告商業繼續營運能力受到嚴重損害」等見解，可認美國法院關於商標案件初步禁制令原告不可回復損害因素之判斷上，即常附帶有利益衡量之論述，或者就不再另為獨立判斷利益衡量之事實根據。

3. 美國 eBay 案後商標侵權案件之法院見解

美國聯邦最高法院於 2006 年就 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 案判決中，重新檢討「禁制令」的核發要件。最高法院認為專利權與其他財產權並無不同，是否准予禁制令法院必須使用傳統的衡平法則加以權衡。亦即本案中最高法院確認其所建立之衡平四要素測試法，應適用於專利侵權案件，予以認定原告是否可以獲得禁制令之救濟。

3.1 美國最高法院 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 案

被告 eBay 是知名線上拍賣公司，該公司提供一個網站平臺供賣方將欲出賣之物品列出在網站上，並以拍賣或固定價格兩種方式賣出。而原告 MercExchange 公司，手中握有一些網路市集的商業方法專利，包括促進線上商品交易之方法等。因 eBay 使用 MercExchange 擁有的線上拍賣專利「Buy it Now」（立即購買），且該系爭專利占 eBay 公司總營業量 30%。2000 年 eBay 開始談判準備購買 MercExchange 專利組合，兩造本來在談授權，而後談判破裂。2003 年 MercExchange 隨即在維吉尼亞地方法院提出侵權訴訟，

³⁴ *Citibank*, 756 F.2d 273 at 277.

法院認定原告擁有的專利是有效及 eBay 是故意侵權，MercExchange 於判決勝訴後提出永久禁制令請求，請求法院禁止 eBay 繼續使用「Buy it Now」專利。但法院則駁回原告之請求，認為原告欠缺實施其專利商業性活動，故不足以證明受有不可回復損害，以及應可以金錢賠償其損害³⁵。

聯邦巡迴上訴法院則維持認定 eBay 侵權，但廢棄地方法院拒絕核發永久禁制令之判決。上訴法院認為，既已判定被告 eBay 構成專利侵權，則依專利排他性的基本原則與美國專利法之規定，原告自有權請求法院對被告核發永久禁制令。主要理由為專利侵權成立後不給予永久禁制令，將導致繼續侵權之發生。專利權人曾經意圖授權並不影響禁制令核發，因為排他權之行使並不因專利權是直接實施或授權而有不同的保護強度。對於前二者不論專利權係直接實施或目的僅為授權均應給予足夠的損害賠償。再者，所謂公共利益，聯邦巡迴上訴法院固然曾經拒絕禁制令聲請，惟只限於與公共衛生相關的發明，社會對於利用商業方法專利之需求難謂與公共利益相關。又原告雖未提出初步禁制令，但與永久禁制令二者之救濟目的、要求並不相同，本案未取得初步禁制令並不影響永久禁制令之取得³⁶。

案件上訴至聯邦最高法院，最高法院判決指摘上訴法院做出侵權認定後准予永久禁制令之作法有誤，亦否定地方法院駁回禁制令之理由——原告自身並未實施系爭專利。最高法院認為專利權與其他財產權並無不同，是否准予禁制令法院必須使用傳統的衡平法則加以權衡；在專利侵權成立前提下，專利權人曾經意圖授權或未實施系爭專利之商業活動並無法排除永久禁制令聲請，便將上訴法院判決廢棄，本案發回下級法院重新考慮是否應當禁止 eBay 繼續使用專利³⁷。本案雖針對永久禁制令之核發標準表示相當意見，但多數見解則認 eBay 案原則可同時適用於永久禁制令及初步禁制令核發之判斷標準³⁸。

³⁵ *eBay Inc.*, 547 U.S. 388 at 393.

³⁶ *Id.* at 393-94.

³⁷ *Id.*

³⁸ 參見邵瓊慧，前揭註 8，頁 377。

最高法院允許 *eBay* 案上訴之決定歸因於最高法院關注容易取得禁制令所造成濫用專利實施。值得注意地，最高法院接受此案應是表達常藉由禁制令現實威脅企業敲詐高額授權金之專利地痞「patent trolls」與專利權救濟的問題解決意見³⁹。假如專利權人研發出非常有益之產品或製程，卻拒絕真正實施此項發明，亦不投入任何研發或生產資源的企業或機構。然而，係有權提出專利侵權訴訟者，一般便稱為專利地痞⁴⁰。而專利法規定則是過於加強嚴厲責任於侵權行為人，進而允許未實施專利發明之企業提出意外突襲之訴訟⁴¹。因為專利地痞所要求之授權金通常超過專利技術真正價值⁴²，特別是禁制令變成其用以提高授權談判時議價能力之工具，以向需要授權之公司追索高額的權利金⁴³。當專利技術僅是該需要授權公司產品之一小部分，且禁制令僅是用以作為增加談判力量的手段時，便進而逐漸損害專利制度所要鼓勵專利發明，及對公眾揭露之公共政策與公共利益⁴⁴。因此，*eBay* 案即應是專利政策之意見表示（*eBay is about patent policy*⁴⁵）。

³⁹ See John M. Golden, *Patent Trolls and Patent Remedies*, 85 TEX. L. REV. 2111, 2113 (2007).

⁴⁰ 李明峻，從 Patent Trolls 議題看美台專利改革與解決之道，國立政治大學法律系整合研究所碩士論文，頁 25（2010）。

⁴¹ See Gerard N. Magliocca, *Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1809, 1815 (2007).

⁴² See Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991, 1992-93 (2007).

⁴³ 擴張權利金收取標的之行為，係藉由智慧財產權行使事實上擴張其權利範圍，若產生市場上限制競爭之效果，可能同時構成權利濫用及違反不正競爭法。參見王立達、鄭卉晴，「智慧財產權人擴張權利金收取標的之研究——以美國競爭規範之區別處理為中心」，公平交易季刊，第 19 卷第 3 期，頁 36（2011）。

⁴⁴ 參見謝佑鑫，論處理「專利蟑螂」爭議問題之手段——美國禁制令與我國強制授權之比較，世新大學法學院碩士論文，頁 47（2007）。

⁴⁵ See Michael W. Carroll, *Patent Injunctions and the Problems of Uniformity Cost*, 13 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 421, 426 (2007).

3.2 美國 eBay 案後案例事實

3.2.1 *North American Medical Corp. v. Axiom Worldwide, Inc.*

本件原告 North American Medical Corporation 為設計及製造脊椎物理治療器具，而 Adagen 則是經原告授權之批發商。被告 Axiom Worldwide, Inc. 為原告在市場上之競爭對手，製造名為「DRX9000」之物理治療器具，原告與 Adagen 主張因為被告將原告的兩個註冊商標「Accu-Spina」、「IDD Therapy」使用在被告網站上，作為網路搜尋引擎關鍵字詞（metatags），侵害原告商標權及對於被告商品「DRX9000」為不實廣告，因此涉及不正競爭。證據顯示，在被告在其網站移除網路搜尋引擎關鍵字以前，假如電腦使用者在 Google 網路搜尋引擎鍵入原告上開註冊商標，Google 便會在第二個搜尋相關內容列出被告之網站資料。原告於是向州地方法院聲請初步禁制令，地方法院則准予初步禁制令之核發，禁止被告使用原告之商標作為網路搜尋引擎關鍵字詞，以及禁止被告就商品「DRX9000」為爭議性的陳述。第十一巡迴上訴法院維持地方法院所認定之關於原告已經證明其主張被告商標侵權及不實廣告的本案勝訴可能性。然而，被告則上訴爭執地方法院認定原告不正競爭主張之可行，錯誤明確地推定不予核發禁制令將導致原告不可回復之損害。

上訴法院認為，即使原告方面已經建立關於本案被告侵害商標權及不實廣告之勝訴實質可能性，仍然必須評量原告個別的訴因（被告侵害商標權及不實廣告）是否不予核發禁制令將導致原告不可回復之損害。就原告主張被告不實廣告部分，地方法院錯誤地認定僅僅因為被告字面不實廣告，而推定原告不予核發禁制令將導致不可回復之損害，惟不實廣告案件中，是在不實陳述表達出原告與被告商品間比較之廣告文字時，則不實廣告證據通常足夠確認不予核發禁制令會導致原告有不可回復之損害。亦即當爭議性廣告會誤導與競爭者商品之比較，可以推定不實廣告具有不可回復之損害；而不實廣告若並不具比較性及不會引導至競爭者商品，就不能推定具不可回復之損

害。本件被告的網站中並未顯示原告的商標也未提到原告名稱或其產品，地方法院應再為認定原告不予核發禁制令將導致不可回復之損害。就原告主張商標侵權部分，固然之前判決承認只要原告證明本案勝訴之可能性就可推定有不可回復之損害。然而，最高法院在 *eBay* 案中表示僅因為原告在智慧財產訴訟中，證明本案勝訴之可能性就推定原告有不可回復之損害是有疑義的，法院在決定是否核發禁制令與否應審酌傳統衡平法則即衡平四要素而作裁量。故本件應將地方法院所核准之初步禁制令廢棄並發回，由地方法院就衡平四要素判斷是否核發禁制令⁴⁶。

3.2.2 *Lorillard Tobacco Co. v. Amouri's Grand Goods, Inc.*

2006 年之 *Lorillard Tobacco Co. v. Amouri's Grand Goods, Inc.* 之商標侵權初步禁制令案件中，第六巡迴上訴法院則依衡平法四要素予以審酌，表示應核發初步禁制令之意見，而廢棄地方法院駁回初步禁制令聲請之判斷，發回地方法院重為決定。

原告羅瑞拉德（Lorillard）菸草公司以各種商標生產和銷售香菸。它的一個最受歡迎的商標是「Newport」，這是原告自 1956 年以來已使用的商標名稱。原告及其加入廠商已經註冊相當數量的商標，包括 Newport、羅瑞拉德等，他們投入大量資源，以促進和營銷品牌。被告 Grand Goods 是零售便利店，銷售項目中包括原告產製的「Newport」香菸。

約在 2005 年 3 月 8 日，原告的銷售代表威廉斯（Williams）進行審查被告所販賣的原告產製香菸，發現「Newport」四盒香菸是仿冒品，經原告具有專業知識及經驗之銷售規劃經理奧布萊恩（O'Brien）確定為仿冒品，並指出該等仿冒品與真品間的包裝有三處不同：箔頂部的仿冒包裝是銀色，而不是金色；玻璃紙標籤在仿冒品包裝從右前方邊緣突出，而不是左前方；仿冒品包裝上的印刷字將「Lorillard」和「Greensboro」表示得比真品清楚。

在確認產品包裝被仿冒，原告提起訴訟，同時提出單方聲請扣押仿冒品、暫時禁制令和初步禁制令。扣押命令和暫時禁制令之聲請均獲地方法院

⁴⁶ N. Am. Med. Corp. v. Axiom Worldwide, Inc., 522 F.3d 1211, 1227-28 (11th Cir. 2008).

准許，並於同年 3 月 23 日在警察陪同原告公司代表進行扣押認為是假冒的包裝。兩個星期後，於同年 4 月 5 日，地方法院開庭審理原告請求初步禁制令之部分。原告已經提出證據支持初步禁制令所需審酌之四因素，在審理時被告提議不會故意出售假冒品，但羅瑞拉德拒絕這一提議。在聽取兩造律師辯論，地方法院認為基於衡平應有利於被告判斷，且不應核發初步禁制令，同年 4 月 7 日地方法院則駁回原告初步禁制令之聲請，原告則針對地方法院之認定提起上訴。

案件上訴至第六巡迴上訴法院，上訴法院則認為是否核准初步禁制令之聲請應審酌四要素：1. 本案勝訴之可能性（the likelihood that the movant will succeed on the merits）；2. 若不予核發禁制令將導致不可回復之損害（whether the movant will suffer irreparable harm without the injunction）；3. 准許禁制令將導致他人實質性損害（the probability that granting the injunction will cause substantial harm to others）；4. 核發禁制令是否會增進公共利益考量（whether the public interest will be advanced by issuing the injunction）。地方法院在決定是否核發初步禁制令時，應就具體的調查結果針對四因素做審酌，但地方法院並沒有針對四因素做出認定，此不作為構成濫用裁量權。

就第一要素而言，上訴法院認為被告所販賣仿冒產品與原告商品，足以使消費者就商品來源構成混淆即可構成原告勝訴可能性，不論被告是否有販賣仿冒品意圖或是否實際製造、包裝仿冒品。再就第二要素而言，當出現商標侵權或不公平競爭導致之混淆之虞商品、影響商標權危險之結果，就會構成對原告不可回復之損害，而本件原告被仿冒之商品確實經被告發售，並使用原告公司的商標，原告將喪失對其真正產品品質之控制權，因此沒有理由認為不可回復的損害不適用於本件的情事。此外，准許原告聲請之初步禁制令不會導致他人（特別是消費大眾）發生實質性損害，以及會防止消費者被混淆和在市場上被欺騙，保障商標權人就商標產品的財產利益，亦增進公共利益。因此應廢棄地方法院駁回原告初步禁制令聲請之判決，並將案件發回

地方法院依據其見解重為決定⁴⁷。

3.2.3 *Abercrombie & Fitch Co. v. Moose Creek, Inc.*

本案係兩造在 4 年間就商標權侵權案件之第二次訴訟。第一次訴訟在 2004 年，被告 Moose Creek 公司對原告 Abercrombie & Fitch 公司提起商標權侵權訴訟，主張原告使用之「Silhouette Moose Logo」商標與被告使用之 moose 商標構成混淆性地近似，被告則聲請對原告禁止使用「Silhouette Moose Logo」之初步禁制令經地方法院駁回，並為上訴法院所維持。於 2004 年之第一次商標權侵權案件未決定結果前，原告除了原商標名稱「Silhouette Moose Logo」外，另發展並開始使用新的商標「Outline Moose Logo」，自此原告時常使用此二項商標名稱在服飾外觀可見之來源標示上。

就第一次訴訟，於 2005 年兩造達成和解，和解協議包括兩造可以保留使用各自的「Moose」商標權利，且不能使用彼此之商標，以及被告不再使用「Moose Creek Polo Moose」商標或其顏色之模仿。

2006 年 8 月，原告知悉被告使用兩項新的商標：moose silhouette、moose outline，於 2006 年 9 月原告則對被告提起聯邦商標權侵權、不正競爭、藍能法標示及來源不實等訴訟。原告並聲請在訴訟未決定結果前對被告禁止使用新的商標，地方法院認為兩造商標之相異處比相似處更多，則原告並未證明本案勝訴之可能性，因此駁回原告初步禁制令之聲請。

上訴法院認為，在商標案件欲獲得初步禁制令，原告必須證明兩種情況之任一：1. 本案勝訴可能性及不可回復損害可能性的連結（a combination of probable success on the merits and the possibility of irreparable injury），或 2. 本案所具有嚴重的問題，以及兩造利益之權衡明顯有利於原告（the existence of “serious questions going to the merits” and that “the balance of hardships tips sharply in his favor”）。當證明本案勝訴可能性存在時不可回復損害通常被推定。本案地方法院並未正確適用商標混淆之虞之案件 *AMF, Inc. v. Sleekcraft*

⁴⁷ *Lorillard Tobacco Co. v. Amouri's Grand Foods, Inc.*, 453 F.3d 377, 380-83 (6th Cir. 2006).

*Boats*⁴⁸所揭示之參酌因素及售後混淆原則（post-purchase confusion）作為判斷是否構成混淆之虞事實，惟一旦此等錯誤被改正，仍不能斷定原告已經證明就商標權侵權具有勝訴可能性，因此上訴法院並不要求地方法院須允許初步禁制令之聲請，而係將案件廢棄發回地方法院，對禁制令核發做程序上之進一步審理⁴⁹。

3.2.4 *Paulsson Geophysical Services, Inc. v. Sigmar*

原告波森地球物理服務公司（Paulsson Geophysical Services, Inc.）主要提供 3D 地震數據資料庫服務，相關數據可提供給探勘和生產石油與天然氣公司，用來找尋潛在石油和天然氣儲量地質的依據，此項服務稱之為「MASSIVE 3D VSP」，並在美國註冊為兩項商標名稱「MASSIVE 3D VSP」以及「P/GST」。被告 Axel M. Sigmar 為位於德州之被告 Reservior Systems 公司（RSI）及 Sigmar Research 公司（SRI）之註冊代理人，被告 Sigmar 也是一家墨西哥之 Reservior Systems 國際公司（RSM）的理事會總裁。2000 年，原告與被告開始討論合作商業組織之可行性。原告知悉被告 Sigmar 與墨西哥國家石油公司正在就提供地震數據資料庫之服務做締約接觸，為了促進兩造間之合作討論，原告於 2000 年 3 月、2004 年 3 月與被告 Sigmar、SRI 簽訂相互保密協議。2005 年 3 月原告提供給被告 RSI 授權書，准許在墨西哥宣傳推銷原告的「MASSIVE 3D VSP」服務。2005 年 5 月，被告 RSI 則以授權書授予 RSM 所有權利，不僅可宣傳原告之「MASSIVE 3D VSP」服務，尚包括使用原告之技術。雖然原告與被告 Sigmar 事後針對授權書是否允許被告 RSI 可透過 RSM 宣傳原告「MASSIVE 3D VSP」服務而修改之問題做進一步協商，但並未完成。不論在授權之前或授權之後，原告明確對被告表示授權書並未授權被告 RSI 使用原告技術，或是使原告負擔履行服務之義務。2006 年 7 月 24 日，RSM 與墨西哥國家石油公司簽訂契約，依照契約墨西哥國家石油公司可以使用原告「MASSIVE 3D VSP」技術接收地

⁴⁸ *AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).

⁴⁹ *Abercrombie & Fitch Co. v. Moose Creek, Inc.*, 486 F.3d 629, 633, 637-38 (9th Cir. 2007).

震數據。後來原告關注到被告並無權利藉由提供原告技術而與墨西哥國家石油公司締約，以及被告計畫藉由使用不同於原告之技術方法，卻仍然稱作是提供原告技術，而使用原告商標履行與墨西哥國家石油公司之合約。原告於 2006 年 12 月 4 日對被告提起訴訟，並聲請暫時限制命令及初步禁制令，以禁止被告和 RSM 使用原告商標及其他技術資訊。地方法院准許對被告暫時限制命令及初步禁制令之核發，而就 RSM 部分則因管轄權之欠缺而駁回聲請。被告對初步禁制令部分提起上訴。

上訴法院認為，法院核發初步禁制令時有四個要素需加以審酌：1.原告就本案勝訴之實質可能性（a substantial likelihood of success on the merits）；2.如不予核發禁制令時原告將承受不可回復損害之實質威脅（a substantial threat that the plaintiff will suffer irreparable harm if the injunctive relief is not granted）；3.不予核發禁制令原告所受到威脅的損害超過核發禁制令所可能對被告造成受到威脅的損害（that the threatened injury if the injunction is denied outweighs any that will result if the injunction is granted）；4.禁制令的核發不會危害公共利益（that the grant of an injunction will not disserve the public interest）。就本案勝訴可能性部分，地方法院認定因為墨西哥國家石油公司履行其與被告間契約所要求之服務方面需要使用原告「MASSIVE 3D VSP」技術，對於墨西哥國家石油公司而言會造成與原告商標之實質混淆。此外，就不可回復損害方面，聯邦法院長久以來認定初步禁制令核發所要求之威脅性損害為非微不足道的，但並不需巨大損害，且金錢不足以賠償該損害。再者，當具有商標混淆之虞，若原告則欠缺對被告商品或服務品質之控管，足以對原告構成立即與不可回復之損害，不論被告商品或服務之品質是否優良。此外，很多上訴巡迴法院見解為法院在商標案件判定具混淆之虞時可推定具有不可回復之損害。固然第十一巡迴上訴法院曾在判決中表示，最高法院在 *eBay* 案中提出僅因為原告在智慧財產訴訟中證明本案勝訴之可能性，就推定原告有不可回復之損害是有疑義的看法，不過在 *eBay* 案最高法院係因上訴法院在專利法案件之永久禁制令適用「絕對規則」才廢棄上訴法院判決，並且總結為地方法院及上訴法院均未正確適用禁制令核發所需衡量之衡平四

要素測試法。

在本案，地方法院在核發初步禁制令前係正確引用衡平四要素測試法，包括不可回復損害之實質威脅，地方法院也發現被告從初步禁制令中僅會承受少許損害。地方法院並進一步判定若由被告繼續使用原告商標，當墨西哥國家石油公司合約未履行達到墨西哥國家石油公司的要求，或地震資料庫服務市場相信原告係贊助墨西哥國家石油公司契約之履約，而卻是以較差或不適當的技術、服務內容所取代，原告商譽將受有損害之可能，而不可回復損害要件本質上已具有關於衡量兩造負擔（balance-of-harms）之分析，因此應可斷定原告已就初步禁制令盡其舉證責任。再者，本件無須另為決定是否在發現混淆之虞時適用不可回復損害之推定，而是否適用不可回復損害之推定則為最高法院在 *eBay* 案中考慮的困難問題。本案之事實可支持原告受有不可回復損害之實質威脅，即墨西哥國家石油公司契約超過 2,900 萬美元，具有相當大之價值，原告則對在墨西哥發展商業有興趣，並致力於讓被告 RSI 宣傳原告之技術，因為被告繼續使用原告商標卻更改技術內容而與商標連結，原告在墨西哥的商譽及「MASSIVE 3D VSP」商標的價值將會有實質威脅，並且原告已經失去對其商標表彰技術內容之品質控制，如此之損害並不能以數字量化及以金錢賠償，故地方法院判定如果禁制令未核發會造成原告不可回復損害之實質威脅，並無違誤，即地方法院就禁制令之核發應予維持⁵⁰。

3.2.5 *Marlyn Nutraceuticals, Inc. v. Mucos Pharma GmbH & Co.*

本案為兩家保健食品公司就酵素基礎飲食補給品「Wobenzym」之爭議，起初係德國公司 Mucos Pharma GmbH & Co. 所製造及販售。Karl Ransberger 醫生開發「Wobenzym」保健食品並擁有 Mucos 公司直到 2001 年過世之時。在 1980 年代後期，Ransberger 與美國馬林保健食品公司（Marlyn Nutraceuticals, Inc.）執行長會面，並取得馬林公司 50% 股權作為允許馬林公司在美國專屬地經銷發行「Wobenzym」保健食品之交換。從 1991 年至 2006

⁵⁰ Paulsson Geophysical Servs., Inc. v. Sigmar, 529 F.3d 303, 312-13 (5th Cir. 2008).

年間，馬林公司為 Mucos 公司在美國行銷「Wobenzym」保健食品，並以 Mucos 商標顯著地展示在標籤上，Mucos 公司對美國消費者販賣超過 2,500 萬件「Wobenzym」保健食品。

當 Ransberger 醫生於 2001 年過世，Mucos 公司與馬林公司則出現行銷產品的問題。兩家公司則於 2002 年簽訂協議，其中關於經銷條款約定在協議生效日後 30 日內，兩造應以誠信簽訂正式經銷合約，並包含由兩造相互同意或產業習慣所確定之接續經銷期間內容。但並未曾簽訂正式經銷合約。經銷條款並約定基於未來經銷合約，馬林公司為在美國販售「Wobenzym」保健食品及其他兩種補給品之專屬經銷商，專屬販售期間 10 年，並有延展 5 年之選擇權。經銷條款並陳明假如 Mucos 公司停止「Wobenzym」保健食品之生產，馬林公司可以取得專屬、不可轉讓及不可再授權之在美國境內製造、販賣「Wobenzym」保健食品之權利。

2006 年，馬林公司向 Mucos 公司提出購入產品要求，但拒絕接受 Mucos 公司寄送之貨品，因為馬林公司相信 Mucos 公司已經更改產品。馬林公司自 Mucos 公司取得書面資料顯示，實際產品原料數量與「Wobenzym」保健食品所列數量並不相同。馬林公司認為既然實際產品原料數量與「Wobenzym」所陳明數量不同，就表示 Mucos 公司已停止生產「Wobenzym」保健食品，即根據經銷條款，馬林公司則有權開始製造「Wobenzym」保健食品，並以「Wobenzym」標籤販賣，並於 2007 年 3 月著手製造販賣產品。Mucos 公司主張馬林公司的「Wobenzym」保健食品處方不同於 Mucos 之處方，造成對 Mucos 商標之侵權及混淆，則提起商標權侵權訴訟，並聲請核發初步禁制令禁止馬林公司販賣以「Wobenzym」為商標之「Wobenzym」保健食品。2007 年 12 月 13 日，地方法院准許核發 Mucos 公司之初步禁制令聲請，初步禁制令內容包括馬林公司停止販賣「Wobenzym」產品、收回已經賣出之產品，以及對已買受馬林公司產品之消費者提供賠償。馬林公司則提出上訴。

上訴法院認為，原告尋求初步禁制令救濟，必須證明其有可能在本案勝訴（likely to succeed on the merits）、如不予核發初步禁制令時原告將承受不

可回復損害 (likely to suffer irreparable harm in the absence of preliminary relief)、衡量兩造負擔或困境 (balance of equities) 及公共利益考量 (an injunction is in the public interest)。地方法院發現 Mucos 公司並未停止生產以「Wobenzym」為商標之保健食品，以及馬林公司沒有權利使用 Mucos 公司之「Wobenzym」商標，係正確地判定馬林公司以「Wobenzym」為商標販賣保健食品會對 Mucos 公司之商標造成混淆之虞。關於評價不可回復損害方面，地方法院引用第九巡迴上訴法院見解：證明本案勝訴可能性時不可回復損害就可被推定 (irreparable injury may be presumed from a showing of likelihood of success on the merits)，而因為地方法院發現原告具有本案勝訴之可能性，其係合理地推定具有不可回復之損害。此外，地方法院評價兩造負擔及公共利益影響時並未濫用其裁量權，故地方法院核發初步禁制令之判決部分並無違誤，而應予維持⁵¹。

3.3 分析討論

由於 *eBay* 案，大多數 (most) 法院審理專利權及著作權案件放棄傳統的推定亦即在核發禁制令時禁止適用「絕對規則」(categorical rules)⁵²，即當發現成立侵權行為時，不會因推定不可回復損害而自動地允許禁制令，假如在 *eBay* 案後專利權及著作權案件不再適用不可回復損害之推定，*eBay* 案並不必然意指不可回復損害之推定應在商標案件中中止適用。美國第九巡迴上訴法院明顯地在商標案件 *Abercrombie & Fitch Co.* 案及 *Marlyn Nutraceuticals, Inc.* 案中繼續適用不可回復損害之推定，而未提及 *eBay* 案之見解。另外，第六巡迴上訴法院亦在 *Lorillard Tobacco Co.* 案中表示「當出現商標侵權或不公平競爭導致之混淆之虞商品、影響商標權危險之結果，就會構成對原告不可回復之損害」。第五巡迴上訴法院則在 *Paulsson Geophysical Services, Inc.* 案

⁵¹ *Marlyn Nutraceuticals, Inc. v. Mucos Pharma GmbH & Co.*, 571 F.3d 873, 877-78 (9th Cir. 2009).

⁵² See David H. Bernstein & Andrew Gilden, *No Trolls Barred: Trademark Injunctions After Ebay*, 99 TRADEMARK REP. 1037, 1046 (2009).

中承認 *eBay* 案可能更改了傳統上不可回復損害之推定，但卻未明確地表達適用與否之看法，不過因為法院判定足夠之證據可以建立原告受有不可回復之損害，並不能明確表達是否確實採用不可回復損害推定之看法。另外，大多數美國地方法院則並未明確表示是否採用不可回復損害之推定，因為發現原告具有不可回復損害充分證據可以支持禁制令核發，便無庸依據不可回復推定之認定作為審酌禁制令核發與否之關鍵判斷見解⁵³。

美國第十一巡迴上訴法院在 *North American Medical* 案明確表示商標權案件之禁制令應適用 *eBay* 案而不適用不可回復損害之推定。該案中被告將原告的註冊商標使用在被告網站上作為網路搜尋引擎關鍵詞，經認定被告就原告商標之使用會造成與原告商標混淆之虞，地方法院即判定原告對被告主張之商標權侵權行為具有本案勝訴之可能性，就推定原告有不可回復之損害，而核發初步禁制令禁止被告在訴訟期間繼續使用原告之商標。第十一巡迴上訴法院維持地方法院所認定之本案侵權勝訴可能性，並明確表示 *eBay* 案適用於商標權侵權案件之初步禁制令：「雖然 *eBay* 案是處理專利權永久禁制令案件，惟基於藍能法規定，*eBay* 案之見解有必要擴展適用於商標權案件之初步禁制令之核發。與專利法相似，藍能法第 34 條規定聯邦法院『有權依據衡平原則，以及法院認為合理之條件，而給予禁制令』。此外，並無明顯區別存在於初步禁制令與永久禁制令間而要求 *eBay* 案不適用初步禁制令。因為藍能法規定允許聯邦法院『有權依據衡平原則，以及法院認為合理之條件，而給予禁制令』之文字與專利法條文相似，因此可以推斷出最高法院 *eBay* 案可以適用於系爭案件」⁵⁴。

第十一巡迴上訴法院其實並未清楚地表明法院認定商標侵權案件成立時，是否可以推定具有不可回復之損害，而係要求地方法院分析不可回復損害推定之可行性以及原告所提不可回復損害之證據。惟欲證明商標權侵權案件商譽及競爭上不可回復之損害實際上有其困難，可能對商標權人而言確實

⁵³ *Id.* at 1047.

⁵⁴ *N. Am. Med. Corp.*, 522 F.3d 1211 at 1228.

造成特別考量的額外舉證負擔⁵⁵。第十一巡迴上訴法院 *North American Medical* 案其實係根據 *eBay* 案，藉由阻止禁制令而表達有疑義的混淆問題分析。該案件核心的爭點在於被告在網站上使用原告商標作為網路搜尋引擎關鍵詞是否構成混淆可能性，上訴法院認為具有混淆可能性，惟當網路使用者使用 Google 搜尋引擎搜尋原告商標，被告網站名稱則會出現在搜尋目錄結果，並包含商標名稱之敘述，並未有明確聲明且否認商標與被告網站之關連性，故上訴法院判定具有真正來源混淆，如此之判斷與網路搜尋引擎關鍵詞使用情形並不相符，而且係基於誤解網路搜尋引擎及引擎關鍵詞之使用情形⁵⁶。如此誤解網路搜尋引擎及引擎關鍵詞使用會造成與原告商標混淆可能性之判斷，即可認定成立商標權侵權行為，傳統見解下即會推論具有不可回復之損害，然後引導至必須承認禁制令救濟與否。然而，第十一巡迴上訴法院應明顯地認為本件核發禁制令並不合適，但是為了取代其承認錯誤判定商標混淆侵權行為之問題解決，則表示對原告之損害並非不可回復，並將案件發回地方法院要求考量是否可認具不可回復損害。

事實上，審理商標權案件而採不可回復損害推定見解之法院，從未表示係可自動的獲得初步禁制令之核發，或原告有資格取得禁制令權利。因為不可回復損害之推定是可以反證推翻的⁵⁷，則該推定係可由特殊商標權侵權案件個案認定不具不可回復之損害。此外，一概要求當事人除本案勝訴可能性外，另須證明不可回復損害要素，且就二者不區分審理考量強度，是否能兼顧不同類型之商標案件實有疑問，而在商標權案件採用不可回復損害之推定之理由，係由於商標權侵權發生損害所固有不可回復之本質，且金錢的賠償已難以彌補商標權人所受的損害⁵⁸，實與專利權及著作權案件並不相同。因

⁵⁵ See Bernstein & Gilden, *supra* note 52, at 1049.

⁵⁶ See J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 25:69 (4th ed. 2012).

⁵⁷ 參見林育丞，從資訊經濟觀點探討我國專利侵權訴訟定暫時狀態處分之審判活動，國立臺灣大學科技整合法律學研究所碩士論文，頁 54（2009）。

⁵⁸ 陳文吟，商標法論，頁 178（2012）。

為商標使消費者發生混淆可能性，讓消費者認為被告瑕疵、負面印象商品或服務係與原告發生關連，且由於被告所掌握具有混淆可能性之商品或服務，使得原告商譽侵害之可能性本質上為不可回復⁵⁹。在發生商譽侵害之事實之後，並不能得到合理及完全之賠償⁶⁰。亦即商標權侵權由於原告商譽損害本質上係無法回復，是商標權侵害在概念上應與專利權與著作權侵害有所區別，因此 *eBay* 案就禁制令之見解不應改變商標權案件所適用傳統上不可回復損害之推定⁶¹。

或有主張 *eBay* 案所表示之見解，如同專利權案件一樣，對商標權案件核發禁制令係為重大的警告。商標權侵權案件已不再限制於傳統假冒（*passing off*）行為情況，被告則會將原告商標置於類似商品或服務，導致消費者造成混淆之虞，進而對商標表彰的優質商品產生危害，以及影響消費者在競爭商品間辨識之能力，因此商標法才得以例外地容認多數案件准予商標權人法律上管制（特別係透過禁制令禁止被告繼續販賣侵害商標權之商品，或要求被告回收此等商品），造成消費者混淆及損害原告之商標權侵害行為。況且由於商標法是從不正競爭之普通法衍生，並變形為如財產權般之權利，若仍然適用不可回復損害推定應有疑問，特別是將 *eBay* 案放寬適用於商標案件，便可委由法院重新探究禁制令聲請之法律依據與價值，而不是依據

⁵⁹ 於不實廣告（*false advertising*）類型案件，會令消費者引發錯誤聯想，即造成被侵權商標權人商譽之不可回復損害，故或有表示 *eBay* 案不應在不實廣告類型案件改變法院繼續適用不可回復損害之推定。See David H. Bernstein & John Cerreta, *eBay & the Presumption of Irreparable Harm in Lanham Act False Advertising Cases*, 1011 PLI/PAT 45, 70 (2010).

⁶⁰ 並有認為被告商標侵權行為所造成原告之商譽損失，原告得請求之損害賠償，屬非財產上損害請求權，只需商標權人商譽因商標受侵害致減損時，即足當之，至其賠償之金額，自應斟酌當事人雙方之資力、侵害商譽之程度及其他一切情形定之。參見劉孔中，比較商標法，頁 340（2014）；陳昭華，商標法之理論與實務，頁 314-315（2015）。

⁶¹ See 5 MCCARTHY, *supra* note 56, § 30:47.

公式化、絕對的推定去支持禁制令之頒布，進而可以對現狀有所改善⁶²。在 *eBay* 案應除去不可回復損害之推定有幾個主要理由：第一，專利權已長時間被認定為財產權，即係可以排除他人使用專利發明之權利。商標權則是一種附隨於商譽之權利，並非獨立之財產權，權利排他性係限制於為排除他人使用商標時造成消費者混淆之虞之情況。因此將不可回復損害之推定適用於商標權案件比適用於專利權案件更不合理⁶³。第二，即使法院屢次論述侵害商標權之損害很難計量，主要法院係由於「商標權人商譽被侵害所造成損害為不可計算」之概念所影響，但法院不應在未質疑此概念之情況下就予以接受，並做出侵害商標權之損害很難計量之論述內容。商譽或品牌權益（brand equity）係應可典型地解釋為「運用品牌獲取之價格酬金乘以銷售平均數以外之額外數量」。固然商標權侵害所造成之損害很難確定實際及明朗之數字，但並非意指損害是不能填補暨之不可回復⁶⁴。第三，商標權法律擴張適用進而禁止對於商標權人造成輕微損害之網路使用者，或者擴張適用於公眾領域，實有所不當。例如在商標初始興趣混淆之侵權之情形，被告將原告商標使用在自己網站上作為網路搜尋引擎關鍵詞或關鍵字搜尋結果，導致網路使用者遠離原告商標，卻朝競爭者商品接近。在大多數案件，當消費者在競爭者之網站上結束搜尋，通常情形消費者不會就該網站及網站內瀏覽過商品與原告產生授權關係之混淆，惟消費者因為便利起見仍然會購買競爭者之商品。初始興趣混淆所發生之問題，在於網路使用者造訪不正確網站，但可以直接在電腦瀏覽器按下「回上一頁」補正造訪不正確網站之錯誤，則對商標權人而言僅有很少損害或無損害。此外，消費者可能不會有任何混淆，因為透過出現在電腦螢幕之整列搜尋結果消費者可以有所選擇⁶⁵。在判定商標初始興趣混淆而推定具有任何損害，甚至於為不可回復並准予禁制令，而此種

⁶² Sandra L. Rierson, *IP Remedies After eBay: Assessing the Impact on Trademark Law*, 2 AKRON INTELL. PROP. L. J. 163, 165 (2008).

⁶³ *Id.* at 169-71.

⁶⁴ *Id.* at 173-75.

⁶⁵ *Id.* at 175-76.

初始興趣混淆類型⁶⁶事實上並非發生不可回復之損害，若一律推定不可回復損害，將係針對此類低損害，甚至可以促進潛在市場競爭行為（因消費者購買注意力轉移起因於消費者被告知之選擇機會增加而非來源的混淆）核發禁制令，的確忽視禁制令核發所應審酌必須具備之「不可回復損害」要素。*eBay* 案前，其實已有評論者認為適用於商標權案件之不可回復損害之推定並不適用於專利權及著作權案件。其中關於專利權案件部分，評論者指出不可回復之損害在商標權案件是合適的，而並不適用於專利權案件，二者損害之本質是不一樣的。典型地專利權侵權訴訟並不牽涉商品間之混淆，商品間之混淆則是商標權侵權之中心概念。此外，商標權侵權案件欲證明損害金額是非常困難的，而在專利侵權案件可以透過合理權利金計算賠償之金額。所以在商標權案件不可回復之損害是相當必要的，但不能支持適用於專利權案件⁶⁷。另外，在著作權案件部分，評論者指出政策支持不可回復之損害適用於營業祕密及商標智慧財產權案件，這些案件建立之政策及理論基礎與著作權案件是不相同的，故亦不應適用於著作權侵害案件類型。商標權法為能保護營業標示及防止不公平競爭，特別是在可能會欺騙及誤導消費者之場合，更由於消費者混淆是很難以金錢作為賠償方法，則此時禁制令之救濟應屬適當⁶⁸。由於 *eBay* 案之推論建立在專利權之本質，以及下級法院著重於鼓勵專

⁶⁶ 商標初始興趣混淆，指被告使用原告商標，以誘引消費者產生考慮購買的最初興趣，此種商標侵害類型，是基於消費者在購買之初產生商標之混淆，但在交易完成時，消費者則無混淆。初始興趣混淆常被用於網路案件，例如因網域名稱或搜尋引擎關鍵字詞（metatags）使用而產生之爭議，但美國法院也已開始持懷疑態度，認為此種混淆即使發生也太過短暫，網路使用者可以離開被告網站而繼續從事其搜尋。參見王敏銓，「美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究」，智慧財產權月刊，第94期，頁106-108（2006）。

⁶⁷ See Roy H. Wepner & Richard W. Ellis, *The Federal Circuit's Presumptively Erroneous Presumption of Irreparable Harm*, 6 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 147, 165 (2004).

⁶⁸ See K. J. Greene, *Motion Picture Copyright Infringement and the Presumption of Irreparable Harm: Toward a Reevaluation of the Standard for Preliminary Injunctive Relief*, 31 RUTGERS L.J. 173, 196 (1999).

利發明利益之觀點，*eBay* 案就禁制令之認定，實不能僅以商標權為智慧財產權之事實就擴張適用至商標權案件。而 *eBay* 案不適用商標權案件，最佳的展現為在 *eBay* 案後之商標權案件，法院明確表示發現混淆之虞後原告可證明不可回復之損害，往往案件透過混淆之虞事實並可判定具有不可回復損害之充分證據。例如在 *Nike v. Lydner* 案件，被告販售 Nike 的仿冒商品，地方法院基於下述證據資料顯示認為有不可回復之損害：1.原告使用其 Nike 商標放在高品質產品之標示。2.Nike 之每一識別性商標對於消費者意味著商品唯一來自於 Nike 以及以高品質標準製造，如此 Nike 已經建立商標所表示之進一步商譽並成為有價值之資產。3.Nike 已經被原告花費顯著數額之金錢將具有商標特徵類別之產品、服務投資在廣告及行銷，在全美創造符合消費者需求之產品與服務，結果是這些產品及服務已廣泛地被消費者認識及接納。4.未經授權地販賣含有 Nike 商標之產品，品質則較真品為差，將會對 Nike 商譽產生進一步之淡化效果。由上開證據資料，法院推論這些事實證明 Nike 所已在消費大眾建立之商譽，可能因為被告未能被禁止販賣含有 Nike 商標之商品而被暗中逐漸損害，特別是當被仿冒商品並未以 Nike 原本品質標準所製造，從而引發公眾將被商品來源混淆之可能性⁶⁹。

由此可知，在 *eBay* 案之後商標侵權案件，法院仍認為具有不可回復之損害是基於與商標相結合之商譽、投資在商譽之大量金錢，以及從較差品質或服務結合的商標所導致商譽損害之事實，這些不可回復損害認定之事實卻係商標權侵權案件最核心的特徵，讓法院對不可回復損害之事實推論顯得迂迴及無必要。法院常首先判定混淆之虞進而判定不可回復之損害，大部分詳加說明商標權侵權之根本損害，而很少在個案分析個別事實之不可回復損害為何。假如商標權侵權案件成立侵權與否之檢驗標準——混淆之虞——在界定上幾乎為不可回復，則顯示不可回復損害之分析不僅多餘的，且要求原告花費額外資源證明實質不可回復損害係無效率的。確有特殊案件由於特別侵權事實可藉由金錢救濟足夠賠償損害，但卻是很少發生之情況，這正是為何

⁶⁹ Nike, Inc. v. Lydner, 2008 WL 4426633, at *5-6 (M. D. Fla. Sept. 25, 2008).

不可回復損害為「推定」且並非決定性地確定不可回復損害，而得由反證事實加以推翻之原因⁷⁰。

相反地，*eBay* 案後之專利權及著作權案件，就常必須要舉出侵權行為之外得證明原告具有不可回復損害之事實。例如在 *Designer Skins L.L.C. v. S & L Vitamins, Inc.* 案件，法院在此著作權侵權案件判定，是基於特定事實認為具有不可回復損害，而非推定之無法彌補損害⁷¹。在 *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.* 著作權侵權案件中，法院不斷強調不可回復損害不能僅根據侵權事實，並認定著作權侵權之引誘會導致不可回復之損害，為了發現不可回復損害之存在，法院根據額外的事實即侵權行為會誘使侵害著作權資料之電腦影音檔案分享程式之擴散，如此侵權行為人則無法足夠地賠償大量之損害⁷²。在 *eBay* 案件之後之專利權案件，法院也根據證明侵權行為成立事實以外之情事去判定不可回復之損害。這些法院所根據之額外事實包括兩造間競爭關係、原告對專利之實際上實施，以及原告無意願授權實施發明，或是此等事實間之結合⁷³。

除此之外，還有區別商標權案件可繼續使用不可回復損害推定與專利權、著作權案件不能繼續使用該推定之重要論述，則係關於金錢賠償之合理性。在專利權及著作權案件要求金錢賠償，則與透過金錢誘因鼓勵奉獻時

⁷⁰ See Bernstein & Gilden, *supra* note 52, at 1062.

⁷¹ *Designer Skin, L.L.C. v. S & L Vitamins, Inc.*, 2008 WL 4174882, at *5 (D. Ariz. Sept. 5, 2008).

⁷² *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 518 F. Supp. 2d 1197, 1212 (CD. Cal. 2007). 近年來因數位網路資訊科技新興發展的結果，透過可供大量複製及快速傳輸之科技技術，讓著作權產物不斷地傳播擴散，著作權侵害則無法控管，進而損耗著作權機制中鼓勵創作的機能。參見邱奕賢，「專利權與著作權之交會——後 *Grokster* 時代美國著作權誘引侵權責任之發展及啟發」，*興大法學*，第 10 期，頁 143 (2011)。

⁷³ See Benjamin Petersen, Note, *Injunctive Relief in a Post-eBay World*, 23 BERKELEY TECH. L.J. 193, 217 (2008); Benjamin H. Diessel, Note, *Trolling for Trolls: The Pitfalls of the Emerging Market Competition Requirement for Permanent Injunction in Patent Cases Post-eBay*, 106 MICH. L. REV. 305, 310-22 (2007).

間、精力達到創造力與創新之立法政策具一致性⁷⁴。惟在商標權案件救濟場合透過金錢賠償，對於協助消費者區別產品以及鼓勵商標權人可長期對於產品或服務確保品質一致性、可信賴性與能持續負責任之商標法首要公共利益⁷⁵並不能達到較實質之進展，顯然無法以金錢賠償之方式完全彌補商標權人之損失，故商標權侵害對商標權人而言，更能表示係一般當然具有不可回復之損害。然而，有學者指出商標法仍有發生與「patent trolls」相同方向之濫用權利之疑慮。該學者認為商標權潛在之濫用通常發生於禁止嘲諷性模仿（parody）⁷⁶、言論表達或評論（criticism）使用⁷⁷、比較性廣告（comparative advertising）⁷⁸，以及初始興趣混淆理論之援引⁷⁹等。在這些場合，消費者混淆通常含糊的存在，而讓商標權侵權行為成為不確定。如此商標權人可能潛在之過度濫用禁制令，需要如同 *eBay* 案般在專利案件之警示。該學者雖確實地表達關注及懷疑在一些近期商標法之擴張保護適用案件，然而，正確的解決方法不是在於抑制禁制令核發或是要求更高事實證據，而是在判斷商標權侵權行為方面需要更加謹慎注意。事實上，有些商標權人確實

⁷⁴ See Laura A. Heymann, *The Trademark/Copyright Divide*, 60 SMU L. REV. 55, 63-65 (2007).

⁷⁵ See Ryan McLeod, *Injunction Junction: Remembering the Proper Function and Form of Equitable Relief in Trademark Law*, 13 DUKE L. & TECH. REV. 13, 19 (2006).

⁷⁶ 一般而言，利用競爭者之商標進行嘲諷性模仿之比較性廣告中並不構成商標侵權，因為不會構成商品來源之混淆。惟美國第二巡迴上訴法院於 *Deere & Co. v. MTD Prods, Inc.*, 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994) 案件中，認為仍係構成商標侵害。See LANDES & PONSER, *supra* note 14, at 159-60.

⁷⁷ See K. J. Greene, *Abusive Trademark Litigation and the Incredible Shrinking Confusion Doctrine—Trademark Abuse in the Context of Entertainment Media and Cyberspace*, 27 HARV. J.L. & PUB. POL'Y 609, 635 (2004).

⁷⁸ See Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777, 782 (2004). 美國法院針對比較性廣告案件認為係商標合理使用之類型。參見王德博，「商標合理使用之判斷原則」，智慧財產權月刊，第 151 期，頁 42-43（2011）。

⁷⁹ See Jennifer E. Rothman, *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105, 108 (2005).

過度性地主張權利卻與公共利益相違背，例如設法壓制表達言論，或是禁止嘲諷性模仿，但這些表達言論或嘲諷性模仿本質上並不會發生消費者混淆⁸⁰，甚至於主張就普通名稱（商品或服務本身的名稱）、僅為描述（說明）性標章（*merely descriptive marks*，對商品或服務的性質予以正確描述說明者）⁸¹或就功能性結構的營業包裝主張權利。無論如何，為了這些少數權利濫用案件就拒絕在商標權案件適用不可回復損害之推定，會減損真正商業使用之商標權人在訴訟中聲請禁制令之合法需求。僅僅因為少數商標權利人尋求過度之商標保護，就對絕大多數案件均符合不可回復損害推定要件之商標權人為不公平認定（即一律認定均不適用不可回復損害推定）並不合適。因此法院最好的解決方法應是在本案制止不適當之商標權利與侵害主張，並且承認少數特殊案件不可回復損害推定，因為公共自由表達及市場競爭利益而被推翻。

事實上，法院常因保護憲法第一增修條文保護言論自由部分，陸續地認為被告為能表達意見而可合理使用原告商標之看法⁸²，甚或表示考量排除功能性營業包裝而不為商標法保護客體，表示目的在於確保被告與其他既存或潛在競爭者得在市場上公平競爭之利益，認為禁止複製功能性外觀實會嚴重阻礙競爭秩序，因此針對普通名稱、僅為描述性標章及功能性結構營業包裝案件，法院已經善於表示拒絕商標權保護見解。另外，關於大多數初始興趣混淆案件，問題並非混淆發生之損害不可回復，而是混淆情事甚至於侵權行為成立事實必須再為斟酌。雖然初始興趣混淆可能造成消費者購買注意力的轉移，也許可透過金錢賠償，但購買注意力轉移起因於消費者被告知之選擇

⁸⁰ 有認為因為對他人商標嘲諷性模仿非將他人商標作為商標使用，並無意圖要混淆消費者或利用原商標建立之商譽，因此性質上屬於商標合理使用，亦為言論及表達自由之範疇。此外，美國聯邦商標淡化法修正法案（*Trademark Dilution Revision Act of 2006*）將著名商標之嘲諷性模仿列為法定合理使用之免責事由。參見楚曉雯，「淺論商標之嘲諷性使用」，*萬國法律*，第 177 期，頁 76（2011）。

⁸¹ 參見王敏銓，「美國商標法上識別性之研究」，*智慧財產權月刊*，第 67 期，頁 95-103（2004）；王德博，前揭註 78，頁 50。

⁸² *See William McGeeveran, Rethinking Trademark Fair Use, 94 IOWA L. REV. 49, 51 (2008).*

機會增加而非來源的混淆，如此競爭利益之損害並不適合以商標法作為賠償根據。初始興趣混淆案件討論重點並不是在混淆被認定時是否得以賠償，而係案件是否可構成混淆之事實⁸³。最後，關於思考 *eBay* 案是否應適用於商標權案件，從而亦須思考是否適合承認商標地痞「trademark troll」之存在，或者在商標權領域是否須特別提出類似的正當行為需要拒絕不可回復損害推定之適用。雖然商標案件之禁制令審酌因素確有不同之意見，但卻不需要徹底檢討商標權救濟以避免商標權制度之濫用。因為事實上，必須強調並無所謂商標地痞之存在。專利權是在一定期間內之獨立權利，且並非完全由專利發明人實施專利，商標權則與專利權不同，商標權是需要商業使用並與供應商品、提供服務相連結產生之附隨權利。若商標權人從事可聯想與「patent trolls」相關之行為或僅為商標授權，將可能導致商標權被剝奪而不能行使⁸⁴。假使商標權人並無實際商業上使用商標，或至少就被授權商業使用商標者進行商品或服務之品質控制，公眾就不再將單一產品或服務來源與商標表彰知名品質相連結，如此則可排除法院先前所承認商標之實施權。

值得注意的，美國第九巡迴上訴法院在 *Herb Reed Enterprises, L.L.C. v. Florida Entertainment Management, Inc.* 案件中，明確表示商標侵權案件初步禁制令之聲請，仍應適用美國最高法院 *eBay* 案所確立之原則，即原告必須證明因被告行為對原告商標造成消費者混淆而受有不可回復損害（如金錢賠償不足以彌補原告損害），才可有資格取得初步禁制令之核發。換言之，原告所提證據僅證明造成消費者混淆，並不必然成立原告受有不可回復損害之事

⁸³ 美國第九巡迴上訴法院在 *Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp.*, 378 F.3d 1002 (9th Cir. 2004) 案件中認為被告在其網站上所出售之電腦產品與原告販賣之汽車產品類別並不相同，縱然被告網站的設置可能誤導消費者進入被告網站搜尋，但原告之商譽不會因此而受有損害，「初始興趣混淆」於此即無法適用。參見沈宗倫，「商標侵害法理在數位時代的質變？——以『商標使用』與『初始興趣混淆』為基點的反省與檢討」，政大法學評論，第 123 期，頁 361（2011）。

⁸⁴ See 3 MCCARTHY, *supra* note 56, § 17:9.

實⁸⁵。不過，由於商標權侵權發生損害所固有不可回復之本質，且無法明確估算損失，實與專利權侵權案件特質並不相同，而且商標使消費者發生混淆可能性讓消費者認為被告瑕疵、負面印象商品或服務係與原告發生關連，更由於被告所掌握具有混淆可能性之商品或服務，使得原告商譽侵害之可能性本質上為不可回復，業已前述，故 *eBay* 案所確立禁制令之審酌原則，實不能直接適用於商標侵權案件，美國第九巡迴上訴法院 *Herb Reed Enterprises, L.L.C.*案直接以因 *eBay* 案之適用即商標侵權案件初步禁制令之聲請，原告所提證據僅證明造成消費者混淆，並不必然成立原告受有不可回復損害之事實之見解，顯有疑義。此外，此案件中更有引述 *Rodeo Collection, Ltd.*案判決，認為 *Rodeo Collection, Ltd.*案判決所認定「一旦原告侵權訴訟中證明被告商標構成混淆之虞，通常可推定若不核發禁制令原告將遭受不可回復的損害」見解已經過時了（Gone are the days）⁸⁶，但並未提出特別堅強之理由。另外，*Herb Reed Enterprises, L.L.C.*案更提及 *Stuhlbarg Int'l Sales Co. v. John D. Brush & Co.*案⁸⁷判決中，認定之商譽損失及不可掌握之證據可構成不可回復之損害⁸⁸，可見商譽之損失為不可回復損害之見解並未改變，只是 *Herb Reed Enterprises, L.L.C.*案上訴法院認為商譽之損失為不可回復損害之見解為陳詞濫調（Platitudes）⁸⁹，然並未提出堅強有力之看法排除商譽之損失為不可回復損害見解之適用瑕疵。故綜合上揭論述，實不能以美國第九巡迴上訴法院在 *Herb Reed Enterprises, L.L.C.*案表示商標侵權案件初步禁制令之聲請，仍應適用美國最高法院 *eBay* 案所確立原則之立論，即可認美國最高法院 *eBay* 案可完全無瑕疵地適用於商標侵權初步禁制令聲請案件⁹⁰。

⁸⁵ *Herb Reed Enters., L.L.C. v. Fla. Entm't Mgmt, Inc.* 736 F.3d 1239, 1250-51 (9th Cir. 2013).

⁸⁶ *Id.* at 1251.

⁸⁷ *Id.*

⁸⁸ *Stuhlbarg Int'l Sales Co. v. John D. Brush & Co.*, 240 F.3d 832, 841 (9th Cir. 2001).

⁸⁹ *Herb Reed Enters.*, 736 F.3d 1239 at 1251.

⁹⁰ 美國第九巡迴上訴法院針對 *Herb Reed Enterprises, L.L.C.*案更指出另一最高法院案件

4. 我國定暫時狀態處分規定對於商標侵權 案例之適用

4.1 定暫時狀態處分制度之適用規定

由於智慧財產案件審理細則第 37 條第三項規定法院審理定暫時狀態處分之聲請時，應審酌聲請人將來勝訴可能性，可認聲請人必須釋明其就本案具有勝訴可能性（定暫時狀態處分審理本案化），即對聲請人釋明程度提高，對於要求其所提出之證據，應不限於即時可供調查之內容，尚需包括實體勝訴之有利資料。而若聲請人聲請定暫時狀態處分之釋明不足，依智慧財產案件審理細則第 37 條第一項規定「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」，並無得供擔保得補足釋明。此即與一般民事案件之定暫時狀態處分依民事訴訟法第 538 條之 4 準用同法第 526 條、第 533 條規定，聲請人雖就定暫時狀態處分之聲請原因及本案釋明如有不足，而聲請人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保命供擔保後准為聲請，有重大之不同。

此外，依智慧財產案件審理法第 22 條第四項規定「法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會」、智慧財產案件審理細則第 38 條第一項規定「法院為定暫時狀態之處分前，除聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者外，應令相對人有陳述意見之機會」，此於民事訴訟法第 538 條第四項前段已有相同之

Winter v. NRDC, 555 U.S. 7 (2008)所表示之禁制令必須原告舉證如未予核發初步禁制令時很有可能 (likely) 導致不可回復損害之見解，認定商標侵權案件初步禁制令之核發原告須舉證其損害不可回復。惟按 *Winter* 案係美國最高法院對行政訴訟類型案件表示之見解，並非智慧財產及商標權案件，是美國第九巡迴上訴法院針對 *Herb Reed Enterprises, L.L.C.* 案以另一最高法院 *Winter* 案件判決欲闡釋商標侵權初步禁制令案件亦應跟隨見解認定原告須負不可回復損害之舉證責任，並不適當。

規定「法院為第一項（定暫時狀態處分）及前項（命先為一定給付）裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會」。惟在智慧財產權民事事件，其定暫時狀態處分內容常與本案內容相依存，釋明程度之要求便越高，定暫時狀態處分之審理則有本案化之傾向⁹¹。即在決定是否核准定暫時狀態處分之聲請時，便須進入實體審查的部分，法院得行任意之言詞辯論，或自行調查證據，來決定勝訴的可能性。

4.2 定暫時狀態處分適用商標侵權案例之討論

4.2.1 具體案例事實

4.2.1.1 第一案例

案件事實：第三人青○公司前於民國 93 年 9 月 27 日與聲請人簽訂授權契約書，將該公司擁有之「eDUCK」及鴨子圖商標權（如本案附圖一、二，以下合稱「系爭二商標」）授權聲請人使用。聲請人分別以○服飾行及○服飾銷售系爭二商標產品。嗣後青○公司再於民國 97 年 4 月 1 日與相對人簽訂商標移轉合約書，將系爭二商標移轉給相對人，並將系爭授權契約作為附件。嗣後相對人屢次對聲請人所販售之系爭二商標服飾多所妨礙及阻撓，甚至指稱為仿冒品，已違反系爭移轉合約，青○公司已發函相對人解除系爭移轉合約。再第三人馬○於民國 89 年 7 月 7 日以如本案附圖三所示之圖樣申請註冊，於民國 90 年 7 月 1 日審定核准，聲請人於民國 90 年初取得如附圖三所示之圖樣之商標授權。嗣因青○公司提出異議，經智慧財產局於民國 93 年 7 月 13 日撤銷該商標註冊確定。聲請人為避免法律責任，遂與青○公司簽訂

⁹¹ 我國就民事訴訟法第 538 條第四項立法修正之規範意旨為「定暫時狀態之處分，往往係預為實現本案請求之內容，對當事人之權益影響甚鉅，為期法院能正確判斷有無處分之必要，爰明定法院為裁定前，應使兩造當事人有陳述意見之機會」，從而民事訴訟法此條文之規範意義，更可以對照說明在具有類似規範內容之智慧財產案件審理法第 22 條第四項規定，立法者承認當事人得以定暫時狀態處分達到本案訴訟所欲追求之目的。參見林明昕，「假處分之本案事先裁判——兼論行政訴訟法第二百九十八條第三項之規範意義」，中原財經法學，第 15 期，頁 108（2005）。

系爭授權契約。相對人則發函給聲請人之經銷商及賣場阻止其銷售，更主張聲請人侵害其商標權，並提起多件民刑事訴訟。聲請人則聲請：願以現金或同面額之臺灣銀行為發票人之支票供擔保，請求命相對人應於民國 98 年 9 月 30 日前，容忍聲請人使用系爭二商標於襯衫、T 恤、夾克、毛衣、褲子等男性休閒服飾。並願供擔保，請求命相對人應容忍聲請人以如本案附圖三所示之圖樣，使用於商標法施行細則第 13 條第 25 類之商品。

智慧財產權法院認定：兩造間就系爭二商標確存有商標授權之法律關係，其授權使用之範圍以系爭授權契約第 2 條所約定之「襯衫、T 恤（含有領及無領）、夾克、毛衣、褲子等男性休閒服飾」為限，且聲請人依商標法規定，均不受系爭二商標權之效力所拘束，得繼續使用如附圖三所示之圖樣，其所得使用之範圍亦應以上開商品為限，是聲請人之本案請求將來勝訴可能性甚高。又利益權衡方面，系爭授權契約第 3 條約定聲請人之商標權使用期間自民國 93 年 10 月 1 日起至民國 98 年 9 月 30 日止，如未為定暫時狀態處分，命相對人容忍聲請人使用系爭二商標及如附圖三所示之圖樣，日後聲請人本案訴訟即使獲勝訴判決確定，亦因商標權使用期間屆滿，無法回復原有之使用狀態。反之，如准為定暫時狀態處分，命相對人於本案訴訟確定前，容忍聲請人仍得繼續於特定商品使用如附圖三所示之圖樣，並於民國 98 年 9 月 30 日前得於特定商品使用系爭二商標，相對人仍享有系爭二商標權，得自由使用於如附圖一、二所示之指定商品，相較於聲請人因未為定暫時狀態處分致本案判決勝訴確定時所生可能無法回復原狀之重大損害，本件應有保全之必要。此外，經查兩造間就系爭二商標確存有商標授權之法律關係，且聲請人自民國 89 年間起即善意使用如附圖三所示之圖樣，嗣後青○公司始分別於民國 91 年、93 年間先後申請系爭二商標之註冊，其後再將系爭二商標移轉相對人，聲請人使用系爭二商標及如附圖三所示之圖樣，即屬正當，並未侵害相對人之系爭二商標權。

法院因認聲請人得提供擔保金額而准定暫時狀態處分之聲請外，另關於本件有無免為假處分之必要部分，法院認聲請人因本件定暫時狀態處分所欲保全之使用圖樣請求，非得以金錢之給付達其目的，無許相對人供擔保而免

爲定暫時狀態處分⁹²。

4.2.1.2 第二案例

案件事實：聲請人范○公司主張其爲阿○公司之香港阿一鮑魚、魚翅及燕窩系列產品臺灣獨家代理商，相對人箆○公司於民國 97 年 9 月 19 日與聲請人簽訂系列產品電視購物通路獨家代理銷售合約書，約定相對人於民國 97 年 5 月 1 日起至民國 99 年 4 月 30 日止，代理經銷聲請人所代理之系列產品，且相對人僅得就系列產品於電視購物通路及附屬通路進行銷售，並於未取得聲請人同意前，不得以「阿一」爲品牌進行任何商標登記及新商品開發、行銷等事項。惟相對人於民國 98 年 1 月、2 月間於各通路銷售仿冒包裝之阿一鮑魚產品，更於平面媒體等其他通路進行宣傳銷售，不僅混淆一般消費大眾視聽，使消費者難以辨別何爲聲請人代理之系列產品，侵害聲請人就包裝盒所有之著作財產權，亦侵害聲請人之獨家代理權，若任由相對人就聲請人所代理之系列產品，於合約約定以外之通路進行銷售將使聲請人受有其他通路受影響及獨家代理權受侵害之重大損害。爰依民事訴訟法第 538 條聲請定暫時狀態處分，禁止相對人就聲請人所代理之阿一鮑魚公主系列產品除於電視購物通路及附屬通路以外，爲買賣、讓與及其他一切處分行爲；及禁止相對人就非聲請人所代理之阿一鮑魚公主系列產品，於電視購物通路及市面上各通路爲買賣、讓與及其他一切處分行爲。

臺灣板橋地方法院則判定難認聲請人有爲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之虞，而有定暫時狀態處分之必要，聲請人之聲請核與定暫時狀態處分之要件不合，進而駁回聲請人之定暫時狀態處分聲請⁹³。經聲請人不服提起抗告，智慧財產法院則認爲：聲請人提出其與阿○公司之代理合約書、其與相對人之電視購物獨家代理銷售合約書影本、包裝對照照片及發票影本等，均係就委託銷售法律關係及銷售方式爲釋明。惟相對人稱阿○公司與聲請人業於民國 97 年 11 月 18 日終止代理合約，另與相對

⁹² 智慧財產法院 98 年度民全字第 13 號民事裁定。

⁹³ 臺灣板橋地方法院 98 年度全字第 2584 號民事裁定。

人簽訂代理合約書，相對人之代理期間自民國 98 年 1 月至民國 102 年 12 月 31 日，有相對人提出之催告通知函、終止契約通知函、代理合約書可按。是相對人主張其已取得「阿一」品牌罐頭鮑魚及即時包系列產品之代理權等情，尚非無據，相對人於電視購物通路及附屬通路以外，就前揭系列產品買賣、讓與及其他一切處分行爲，即無聲請人主張獨家代理權受侵害之重大損害或因相對人抄襲偽造商品使一般消費者之身體、健康未獲保障之重大急迫危險存在。又相對人就非聲請人所代理之阿一鮑魚公主系列產品，於電視購物通路及市面上各通路之買賣、讓與及其他一切行爲，並未侵害聲請人之權益，並無防止重大之損害或避免急迫之危險或其他相類之情形，聲請人自不得禁止相對人爲該行爲。以依兩造所提出之證據資料，尙難認聲請人已釋明其本案將來勝訴之可能性，且聲請人就其將受重大損害或急迫危險或有相類似之情形而有定暫時狀態之必要情形顯未爲具體釋明。且依聲請人與阿○公司代理合約書第 9 條約定，若聲請人認第三人阿○公司終止代理合約有爭議，應向香港仲裁協會聲請仲裁，迄今仍未見聲請人聲請仲裁。況自阿○公司於民國 97 年 11 月 18 日對聲請人終止代理合約已逾一年二個月，仍未見聲請人就阿○公司與相對人提起任何民事實體訴訟，自難認其有任何急迫危險之存在。本件聲請人並未釋明本案將來勝訴之可能性，亦未釋明就其將受重大損害或急迫危險或有相類似之情形而有定暫時狀態之必要情形，其釋明即有不足，則聲請人定暫時狀態處分之聲請自不應准許，並駁回其抗告⁹⁴。

4.2.1.3 第三案例

案例事實：聲請人李○主張其與相對人民○公司及訴外人東○公司、東○公司，於民國 96 年 4 月 13 日簽訂資產買賣契約書，約定相對人將其名下之資產設備、「○日報社」之商名、商譽、營業以及相關服務及營業之商標權及其他智慧財產權等均出售予聲請人，聲請人則應支付價金新臺幣 2,000 萬元。聲請人業已依約支付新臺幣 1,200 萬元，且相對人也依約將「○日報」之使用發行權及資產設備交付聲請人，聲請人並委託○公司之林○承攬

⁹⁴ 智慧財產法院 98 年度民著抗字第 3 號民事裁定。

全部新聞採訪、編輯、發行、廣告業務等事宜。相對人於收受新臺幣 1,200 萬元對價後，則拒絕將第○號「○日報及圖」、第○號「○日報及圖」、第○號「○日報及圖」、第○號「○日報及圖」等商標移轉登記予聲請人，且對外散布其仍有權發行○日報之訊息，更自行編排發行另份○日報。相對人此舉造成聲請人無法依約取得系爭商標，受有價金重大損害，且相對人迄未移轉系爭商標，極有可能將系爭商標轉讓、授權、出租、設質或為其他設定負擔予善意第三人，致使聲請人已取得之商標權益遭受更大損害，而有禁止相對人就系爭商標為轉讓、授權、出租、設質或其他設定負擔行為之必要。為此依民事訴訟法規定，聲明願供擔保，請准就兩造間本案訴訟判決確定前，裁定相對人就系爭商標除移轉登記予聲請人外，不得為轉讓、授權、出租、設質或其他設定負擔之行為，並禁止相對人及（或）其委託之人發行、印製、販售○日報或近似文字之報紙及提供報章新聞傳輸服務等情。

臺灣臺北地方法院認定：聲請人並無任何急迫之危險，且兩造所涉爭執顯難謂與公眾利益有何干係，聲請人所為聲請，於法實屬無據，進而駁回本件定暫時狀態處分之聲請⁹⁵。經聲請人不服提起抗告，智慧財產法院認定聲請人聲請之內容應分為兩部分，即一般假處分及定暫時狀態處分。而就定暫時狀態處分部分：(1)就將來勝訴可能性而言，聲請人雖主張兩造之系爭契約係因可歸責於相對人之事由，而未能履行系爭契約，然就兩造之系爭契約可知，並無法得出相對人就本件買賣有先為給付義務。且聲請人就其提出依民法第 264 條第一項但書規定相對人不得主張同時履行抗辯之主張，並未提出可供法院即時調查之證據而為相當之釋明。是聲請人主張仍屬有勝訴可能云云，自無理由。(2)就本件聲請之准駁對於兩造損害及對公眾利益之影響而言，聲請人主張其委人經營時，○日報每月之印刷發行人約有 35 萬份。至於廣告收入，每月廣告收入約有新臺幣 75 萬元。然聲請人倘須待本案判決確定後始能再發行○日報，則聲請人所喪失之權益，除金錢損失外，亦有不能辦報發揮影響力之無形損失云云。然本件既已准許聲請人就一般假處分之聲

⁹⁵ 臺灣臺北地方法院 99 年度智全字第 1 號民事裁定。

請，並酌定聲請人以新臺幣 400 萬元供擔保後，相對人對於兩造間之本案訴訟判決確定前，就系爭商標，除移轉登記予聲請人外，不得為轉讓、授權、出租、設質或其他設定負擔行為，且經法院權衡雙方損害之程度及對公眾利益之影響，准許本件假處分已兼顧聲請人權利保護。復以聲請人並未釋明本件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。從而，聲請人未釋明就其將受重大損害或急迫危險或有相類似之情形而有定暫時狀態之必要情形，其釋明即有不足，其定暫時狀態處分之聲請自不應准許。原法院駁回聲請人之聲請，並無不合，即應予駁回此部分之抗告⁹⁶。

4.2.1.4 第四案例

案例事實：聲請人業○公司主張「旭光」商標原為相對人日○公司所有，經債權人即聲請人聲請查封在案，聲請人嗣於民國 99 年 4 月 20 日以新臺幣 7,500 萬元之價格標得。相對人日○公司於民國 98 年間則同意相對人旭○公司申請與「旭光」商標近似之「旭照」商標，隨即由相對人等共同對外發表產品商標已由「旭光」變更為「旭照」之聲明，使原認同「旭光」商標之供應商與之交易，並將原本「旭光」商標品牌之忠實消費群轉移至「旭照」品牌，致「旭光」商標毫無價值，聲請人依民法侵權行為及公平交易法規定，請求相對人回復原狀、除去侵害並防止侵害。爰依民事訴訟法規定，聲請 1.禁止相對人旭○公司繼續使用或授權第三人使用如本案附表二所示之商標，或對於該商標為其他之處分行為。若相對人旭○公司業已授權第三人使用如附表二所示之商標者，請准命令相對人旭○公司要求該第三人停止使用如附表二所示之商標。2.禁止相對人旭○公司繼續販賣標有如附表二所示商標之產品，並命令其回收其業已販賣標有如附表二所示商標之產品。3.若相對人旭○公司業已授權第三人使用如附表二所示之商標者，請准命令相對人要求該第三人停止販賣標有如附表二所示商標之產品，並回收業已販賣標有如附表二所示商標之產品。

⁹⁶ 智慧財產法院 99 年度民暫抗字第 2 號民事裁定。

臺灣臺北地方法院認定：聲請人就其請求之原因難認已盡釋明之責。此外，聲請人並未提出其他可供法院及時調查之證據，以釋明有何重大損害或急迫危險而有定暫時狀態處分之必要，是不足認有定暫時狀態處分之必要。雖聲請人陳明願供擔保以為釋明，依前揭說明，法院認其擔保並無法補其釋明之不足，經核聲請人之聲請與假處分之要件不符，不應准許，而駁回聲請人之聲請⁹⁷。經聲請人不服提起抗告，智慧財產法院則認定聲請人未能釋明本件有定暫時狀態之必要，復無從准以擔保補釋明之不足，故應駁回抗告：

1. 將來勝訴可能性部分：相對人日○公司同意申請附表二所示之商標在先，聲請人取得附表一所示之商標權在後，無從據以指責相對人日○公司侵害其附表一所示之商標權，而構成民法第 184 條所定之侵權行為。另外，相對人日○公司仍有可能清償債務而終結相關強制執行程序，難認相對人日○公司早在民國 98 年 6 月間即有與日後取得附表一所示之商標權之人進行不公平競爭之意圖，聲請人復未提出其他證據予以釋明。又相對人旭○公司於民國 99 年 4 月 21 日發函予旭○供應商，針對「旭光」商標於同年月 20 日遭臺灣臺北地方法院拍出乙事，表明為使日○公司委託旭○公司所生產、販賣之燈具製品得以穩定出貨等，及聲明提及相對人日○公司無力維護附表一所示之商標，致遭法院拍賣，故而將「旭光」商標改為「旭照」商標，請供應商及消費大眾繼續支持乙事，並無何不實聲明之情事。而相對人旭○公司依法申請附表二所示之商標之註冊，由原商標權人即相對人日○公司同意後，經智慧財產局核准註冊在案，相對人據此告知供應商及消費大眾相關附表二所示商標之使用事實，於附表二所示之商標未經依法撤銷其註冊之前，尚難認定相對人有何不正當之競爭行為。而相對人如何構成對市場上效能競爭之壓抑或妨礙、有礙公平競爭之行為，聲請人並未舉證以實其說，即聲請人之本案請求將來勝訴可能性較低。

2. 本件聲請之准駁對於兩造損害及對公眾利益之影響：相對人旭○公司取得附表二所示之商標係基於先前商標權人即相對人日○公司之同意，經智

⁹⁷ 臺灣臺北地方法院 99 年度裁全字第 1859 號民事裁定。

慧財產局審查依商標法規定准許註冊。其後聲請人拍定取得附表一所示之商標，由於拍賣之性質係屬買賣之一種，聲請人繼受取得附表一所示之商標權，即概括承受所生之利益與不利益，且供應商或消費者是否與相對人交易，其決定因素並非僅限於附表一所示之商標，難以相對人日○公司於拍定前同意相對人旭○公司申請附表二所示之商標、嗣後相對人對供應商、消費大眾所為之商標更動說明，遽謂聲請人因未為保全處分，至相關行政訴訟確定時遭受可能無法回復原狀之重大損害。反之，倘准許聲請人之本件聲請，相對人旭○公司即無法自行或授權他人使用附表二所示之商標於指定商品上，而相關行政訴訟可能花費數年時間，相關事業及消費者可能因附表二所示之商標遭禁止使用而僅認識附表一所示之商標，將影響相對人之營業活動及其市場上之地位。故衡酌各方利益與公眾利益，難認聲請人所提出之證據足以釋明聲請人有發生何重大之損害、急迫之危險或其他必要之情形，即無定暫時狀態之必要⁹⁸。

4.2.1.5 第五案例

案件事實：聲請人上○公司主張其與相對人乾○公司簽訂商品寄售契約書，約定由相對人乾○公司供應「ideastyle」商品，委託聲請人透過電視及型錄或其他通路（如家樂福）銷售，合約日為簽約起算 1 年，如無更動，雙方同意延長 1 年，付款方式為商品交付後，聲請人將提供相對人乾○公司實際銷量後，開列發票請款，需於當月 30 日前開列發票後列入應付帳款，應付帳款為現金帳款支付，商品侵權、授權證明等事宜，由相對人乾○公司全權自行負責，聲請人目前尚有相對人乾○公司庫存商品價值約新臺幣約 31 萬 779 元。「ideastyle」及圖商標係相對人乾○公司於民國 94 年 11 月 11 日向智慧財產局申請，經智慧財產局於民國 95 年 9 月 16 日核准註冊登記，嗣移轉登記予相對人林○。相對人林○則於民國 99 年 10 月 18 日來函追奪聲請人權利，相對人乾○公司卻僅於民國 99 年 9 月 27 日來函陳稱林○之郵件所述，僅係說明原屬相對人公司之商標業已移轉予林○，卻未交代何時移轉，

⁹⁸ 智慧財產法院 99 年度民暫抗字第 3 號民事裁定。

語焉不詳。因聲請人尚有大量庫存，自有定暫時狀態處分之必要，爰依民事訴訟法之規定，聲請 1.先位聲明：請求裁定准予相對人與聲請人間本案法律關係確定前，相對人間如爲了結現務或清算時，不得將其在中華民國註冊「ideastyle」商標移轉、設定抵押或移轉、讓與第三人；2.備位聲明：請求裁定准予相對人與聲請人本案確定前，聲請人得依合約關係，繼續販售相對人已出售之「ideastyle」商標庫存商品。

智慧財產法院認定：聲請人對於相對人林○並無任何實體法上之權利存在，自不得請求相對人林○不得將系爭商標權利移轉、設定抵押或移轉、讓與第三人。再系爭商標商品係相對人乾○公司交付予聲請人銷售，就聲請人依約有權銷售系爭商標商品之事實，並無何爭執可言，且聲請人銷售系爭商標商品之權限目前亦未受任何限制，亦無由本案訴訟確定該部分法律關係之必要，則聲請人聲請定相對人應容忍其繼續銷售系爭商標商品之暫時狀態處分，於法不合，亦不應准許⁹⁹。

4.2.1.6 第六案例

案件事實：聲請人主張相對人睿○公司，爲相對人盧森堡商○公司持股百分之百之臺灣子公司，盧森堡商○公司於民國 99 年 6 月 11 日具狀向臺灣桃園地方法院主張，聲請人因違反與盧森堡商○公司於民國 97 年 5 月 29 日簽訂之系爭授權契約，而據此終止系爭授權契約。惟業經智慧財產法院 100 年 6 月 10 日 99 年度民商訴字第 36 號民事判決認定盧森堡商○公司所爲之終止意思表示不合法，是系爭授權契約於合法終止前，仍繼續有效存在於相對人盧森堡商○公司與聲請人間，此判決復爲智慧財產法院 100 年度民商上字第 11 號判決維持在案，顯見聲請人依照系爭協議得依約於臺灣境內專屬使用：XX 等圖形及文字商標（下稱系爭商標，經濟部智慧財產局第○號註冊），而聲請人依約販售由盧森堡商○公司所專屬授權經銷之直銷事業產品，於系爭協議仍存續期間需依約爲盧森堡商○公司宣傳廣告、處理於臺灣之銷售事宜（即包括 F 牌營養補充產品、P 牌香水、L 牌美妝產品），並依

⁹⁹ 智慧財產法院 100 年度民暫字第 1 號民事裁定。

約有專屬排除他人銷售之權利。盧森堡商○公司透過其子公司即相對人睿○公司對外販賣與聲請人公司所經銷之同一之產品，此舉實與相對人盧森堡商○公司變相自行銷售系爭產品無異，造成聲請人公司在就系爭商標相關產品經營上受到重大損害，聲請人則聲明願提供現金或等值之銀行定存單為擔保後，請准命相對人不得就附圖所示商品（即包括 F 牌營養補充產品、P 牌香水、L 牌美妝產品）在臺灣於實體通路及網路上為銷售、販賣、宣傳或其他相類之商業行為。

智慧財產法院認定：聲請人依據系爭授權契約，僅取得成立相對人盧森堡商○公司臺灣地區總部以及建立產品庫存之權利，且須在一定期間內達到一定銷售額，始得維持其獨家銷售權利，並無任何有關相對人盧森堡商○公司將系爭商標專屬授權予聲請人，或確定給予一定期間獨家經銷權之約定，聲請人主張其依據系爭授權契約取得商標專屬授權及獨家經銷權云云，尙有疑義。次查，相對人盧森堡商○公司先前已對聲請人聲請定暫時狀態假處分，經臺灣桃園地方法院裁定准許相對人盧森堡商○公司供擔保後，聲請人不得使用相同或類似於相對人盧森堡商○公司所有之「○○」等註冊商標進行銷售、販賣、宣傳之行為，復經臺灣高等法院裁定駁回確定，上開假處分裁定迄未撤銷，聲請人在上開假處分執行程序終結前，本須受假處分效力之拘束，不得使用系爭商標銷售產品，則本院如駁回本件假處分之聲請，對聲請人並無重大損害可言，反之，如准許本件假處分之聲請，將造成相對人盧森堡商○公司產品完全無法在臺灣地區銷售，對於相對人盧森堡商○公司及睿○公司可能造成重大損害。綜合審酌聲請人提出之各項證據資料，尙未能釋明其已取得獨家經銷之權利，亦未能釋明有何重大之損害及急迫之危險或其他相類之情形，而有定暫時狀態之保全必要性，且不得准提供擔保以代釋明或補釋明之不足，其聲請於法不合，應予駁回¹⁰⁰。

4.2.1.7 第七案例

案例事實：聲請人主張其係註冊第○號「康○及圖」商標（下稱系爭商

¹⁰⁰ 智慧財產法院 102 年度民暫字第 5 號民事裁定。

標)之商標權人,詎相對人未經聲請人之同意或授權,以「康○法式手工坊」為名,向新竹縣政府申請商號,並於民國 101 年 5 月間以「康○法式手工坊」作為社群網站、部落格名稱及以「康○法式手工坊」、「康○法式手工餅乾」為官網名稱販賣餅乾、牛軋糖等商品,顯已侵害或擬致侵害聲請人系爭商標之權利。聲請人即聲明禁止相對人使用「康○」、「原新竹康○」、「原竹北康○」、「康○法式手工坊」、「康○法式工坊」、「康○法式手工餅乾」、「康○法式」等文字或圖樣之商標於餅乾、糖果、巧克力糖、核棗糕、月餅、糕餅、蛋黃酥、太陽餅、鳳梨酥、蛋捲、夾心餅乾、爆玉米花、油煎圈餅、方塊酥、香妃餅、吐司、蛋糕、麵包、三明治、派餅之商品或服務。

智慧財產法院認定:聲請人主張其為系爭商標之商標權人,相對人未經同意或授權,以「康○法式手工坊」為名,向新竹縣政府申請商號,並於民國 101 年 5 月間以「康○法式手工坊」作為社群網站、部落格名稱及以「康○法式手工坊」、「康○法式手工餅乾」為官網名稱販賣餅乾、牛軋糖等商品,後雖更改名稱為「法○手工坊」,但仍於「法○手工坊」後加註「原新竹康○」、「原竹北康○」,繼續在網路使用相同或近似於系爭商標之文字或圖樣,業據提出經濟部智慧財產局系爭商標資料檢索、公司基本資料查詢、康○創意烘培網頁資料、相對人向新竹縣政府申請商號資料、康○法式手工坊社群網站資料、康○法式手工坊官網資料及更名後之法○手工坊官網資料、聲請人與相對人往來書信等資料釋明,經核相符,堪信聲請人主張其為系爭商標之註冊商標權人,且系爭商標指定商品類別包含有餅乾類商品,與相對人販賣之餅乾夾有牛軋糖商品,有致混淆誤認之侵害商標權行為等節為真實,聲請人有相當之勝訴可能性。若否准定暫時狀態之處分,將任由相對人繼續使用如聲明所示之名稱,聲請人所受之損害,則會因相對人攀附商譽搶占市場行為,致聲請人流失相關禮品、食品之顧客,而有營業利益之損失,甚至誤認相對人所生產之食品為聲請人所製造,可能有導致聲請人之名譽、商譽受損之虞。反之,若准予定暫時狀態之處分,相對人不得使用系爭商標於指定商品,僅相對人之財產權私益受影響,尚不牽涉公共利益,相對

人亦自稱若法院准許定暫時狀態處分，對其不會有損害等語。從而，應認聲請人聲請定暫時狀態處分，禁止相對人使用「康○」、「原新竹康○」、「原竹北康○」、「康○法式手工坊」、「康○法式工坊」、「康○法式手工餅乾」、「康○法式」等文字或圖樣之商標於餅乾、糖果、巧克力糖、核棗糕、月餅、糕餅、蛋黃酥、太陽餅、鳳梨酥、蛋捲、夾心餅乾、爆玉米花、油煎圈餅、方塊酥、香妃餅、吐司、蛋糕、麵包、三明治、派餅之商品或服務，原因已經釋明，手段亦核屬正當，爰依法律命供擔保准予定暫時狀態之處分¹⁰¹。

4.2.1.8 第八案例

案例事實：聲請人主張其為註冊第○號商標（下稱系爭商標）之專用權人，指定使用於化粧品、面膜紙等商品。聲請人發現網路上出現仿冒之「防偽查詢」網頁，為中國大陸地區居民「Lin○」於民國 103 年 7 月 18 日向相對人財團法人臺灣網路資訊中心（簡稱網資中心）註冊之網域名稱，將網站之「beautydiary」改為「beautidiary」，僅一英文字母之差，其網頁內容亦幾乎完全仿冒聲請人之「防偽查詢」網頁，不僅使用前揭註冊商標，且設計之圖文字樣、美工，網頁版面編排亦完全抄襲聲請人「防偽查詢」網頁，甚至於仿冒之網頁下方標註「統一藥品股份有限公司版權所有」等偽造文書字樣，其目的顯係為使購買仿品之消費者誤認仿品為真品，是以聲請人爰依智慧財產案件審理法第 22 條規定聲請定暫時狀態處分。相對人 Lin○仿冒聲請人網頁，相同或近似於聲請人之商標，依商標法第 65 條第一款、第 69 條，且 Lin○亦違反公平交易法第 20 條、第 24 條規定有仿冒表徵及顯失公平行為，聲請人依同法第 30 條規定請求損害賠償，其亦構成民法第 184 條第二項等規定，亦構成刑法第 210 條、第 213 條及第 216 條行使偽造私文書之犯罪行為。其有重大明顯之惡意侵權，實有立即停止相對人 Lin○使用上開網域名稱及網頁內容之必要。另相對人網資中心倘知悉前揭侵權事實，仍繼續提供相對人 Lin○使用，恐有幫助侵權情事，故相對人網資中心應有立即停止

¹⁰¹ 智慧財產法院 102 年度民暫字第 13 號民事裁定。

相對人 Lin○使用該網域名稱之義務。

智慧財產法院認定：聲請人主張相對人 Lin○在相對人網資中心網站上使用聲請人系爭商標圖樣、僅差一字母之網域名稱，並使用「防偽查詢」網頁，且設計圖文字、美工、版面編輯等亦近似等情，並提出經臺北地院民間公證人對相對人 Lin○在相對人網資中心網頁畫面公證之公證書，對照聲請人在網資中心畫面，除相對人 Lin○網頁網域為「beautidiary」與聲請人「beautydiary」不同外，其他部分均與聲請人之系爭商標、產品名稱「清潔雙面膜」、相同模特兒照片及手勢、版面設計、顏色及美工設均為相同。一般消費者難以察覺兩者不同，足認相對人 Lin○使用網域名稱「beautidiary」，有致相關消費者混淆誤之虞，堪認聲請人主張為真實。相對人 Lin○違反商標法第 65 條於同一商品使用相同於註冊商標之商標規定，其在同一網頁所使用之「防偽查詢」、說明文字與美工設計、文字圖樣及版面編排等，亦涉違反著作權法、公平交易法第 20 條與他人商品、表徵相混淆之行為規定等，其違法行為明顯，聲請人將來如對相對人 Lin○提起本案訴訟有極高之勝訴可能性，另相對人 Lin○使用幾為同一之網頁資料致消費者難以區別商品來源，亦將造成聲請人難以彌補之損害，權衡聲請人損害程度及對公眾利益影響，相對人 Lin○如繼續在網資中心網站上刊登上開網頁，有致聲請人急迫之危險，而相對人 Lin○之網頁移除，僅損失登記費用 2,664 元，故聲請人聲請對相對人 Lin○自相對人網資中心網站移除之定暫時狀態處分，為有理由，應予准許¹⁰²。

4.2.2 分析討論

4.2.2.1 定暫時狀態處分認定標準依智慧財產案件審理細則規定予以審酌

依智慧財產案件審理細則第 37 條第三項規定，法院審理定暫時狀態處分之聲請時，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於兩造是否將造

¹⁰² 智慧財產法院 103 年度民暫字第 15 號民事裁定。

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等因素。而就智慧財產法院 98 年度民全字第 13 號民事裁定（以下簡稱「第一案例」）即表示除依聲請人提出之證據資料，可認聲請人之本案請求將來勝訴可能性甚高外，又不可回復損害及利益權衡方面認定「如未為定暫時狀態處分，命相對人容忍聲請人使用系爭二商標及如附圖三所示之圖樣，日後聲請人本案訴訟即使獲勝訴判決確定，亦因商標權使用期間屆滿，無法回復原有之使用狀態。反之，如准為定暫時狀態處分，命相對人於本案訴訟確定前，容忍聲請人仍得繼續於特定商品使用如附圖三所示之圖樣，並於民國 98 年 9 月 30 日前得於特定商品使用系爭二商標，相對人仍享有系爭二商標權，得自由使用於如附圖一、二所示之指定商品，相較於聲請人因未為定暫時狀態處分致本案判決勝訴確定時所生可能無法回復原狀之重大損害」，故准予聲請人定暫時狀態處分之聲請。再就智慧財產法院 102 年度民暫字第 13 號民事裁定（以下簡稱「第七案例」）亦表示「……聲請人有相當之勝訴可能性。若否定暫時狀態之處分，將任由相對人繼續使用如聲明所示之名稱，聲請人所受之損害，則會因相對人攀附商譽搶占市場行為，致聲請人流失相關禮品、食品之顧客，而有營業利益之損失，甚至誤認相對人所生產之食品為聲請人所製造，可能有導致聲請人之名譽、商譽受損之虞。反之，若准予定暫時狀態之處分，相對人不得使用系爭商標於指定商品，僅相對人之財產權私益受影響，尚不牽涉公共利益」。

另外，就認定不予准許聲請人定暫時狀態處分聲請之見解，法院亦以上開智慧財產案件審理細則第 37 條第三項規定審酌因素為具體考量。智慧財產法院 98 年度民著抗字第 3 號民事裁定（以下簡稱「第二案例」）即表示「以依兩造所提出之證據資料，尚難認聲請人已釋明其本案將來勝訴之可能性，且聲請人就其將受重大損害或急迫危險或有相類似之情形而有定暫時狀態之必要情形顯未為具體釋明……況自阿○公司於民國 97 年 11 月 18 日對聲請人終止代理合約已逾一年二個月，仍未見聲請人就阿○公司與相對人提起任何民事實體訴訟，自難認其有任何急迫危險之存在，亦未釋明就其將受重大損害或急迫危險或有相類似之情形而有定暫時狀態之必要情形，其釋明即有不

足，則聲請人定暫時狀態處分之聲請自不應准許」。智慧財產法院 99 年度民暫抗字第 2 號民事裁定（以下簡稱「第三案例」）則表示除聲請人就本案勝訴可能性未提出可供法院即時調查之證據而為相當之釋明外，另就本件聲請之准駁對於兩造損害及對公眾利益之影響而言，「既已准許聲請人就一般假處分之聲請，並酌定聲請人以新臺幣 400 萬元供擔保後，相對人對於兩造間之本案訴訟判決確定前，就系爭商標，除移轉登記予聲請人外，不得為轉讓、授權、出租、設質或其他設定負擔行為，且經本院權衡雙方損害之程度及對公眾利益之影響，准許本件假處分已兼顧聲請人權利保護。復以聲請人並未釋明本件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」，從而，認為聲請人所為本件定暫時狀態處分之聲請，為無理由。

智慧財產法院 99 年度民暫抗字第 3 號民事裁定（以下簡稱「第四案例」）則亦針對聲請人本案勝訴可能性、不可回復損害、衡量兩造利益及公共利益，逐一說明聲請人定暫時狀態處分之聲請係無理由¹⁰³。惟智慧財產法院 100 年度民暫字第 1 號民事裁定（以下簡稱「第五案例」）認定應駁回聲請人定暫時狀態處分聲請之主要理由係僅為「聲請人銷售系爭商標商品之權限目前亦未受任何限制，亦無由本案訴訟確定該部分法律關係之必要，則聲請人聲請定相對人應容忍其繼續銷售系爭商標商品之暫時狀態處分，於法不合，亦不應准許」，可見法院於本案勝訴可能性之判斷上即認定聲請人顯然有所欠缺此因素之具備，並未就其他因素之審酌即駁回聲請¹⁰⁴。

4.2.2.2 本案勝訴可能性為最重要之關鍵考量因素

就第一案例准予定暫時狀態處分之聲請而言，智慧財產法院認依聲請人提出之證據資料，聲請人之本案請求將來勝訴可能性甚高，而其餘因素不

¹⁰³ 另外，就認定不予准許聲請人定暫時狀態處分聲請，法院亦以智慧財產案件審理細則第 37 條第三項規定審酌因素為全部具體考量之相同見解，參照智慧財產法院 102 年度民暫字第 4 號民事裁定。

¹⁰⁴ 相同見解亦參見智慧財產法院 100 年度民暫字第 7 號、101 年度民暫字第 3 號民事裁定。

可回復損害及利益權衡方面則附帶審酌「如未為定暫時狀態處分，（而）命相對人容忍聲請人使用系爭二商標及如附圖三所示之圖樣，日後聲請人本案訴訟即使獲勝訴判決確定，亦因商標權使用期間屆滿，無法回復原有之使用狀態。反之，如准為定暫時狀態處分，（得）命相對人於本案訴訟確定前，容忍聲請人仍得繼續於特定商品使用如附圖三所示之圖樣，並於民國 98 年 9 月 30 日前得於特定商品使用系爭二商標，相對人仍享有系爭二商標權，得自由使用於如附圖一、二所示之指定商品，相較於聲請人因未為定暫時狀態處分致本案判決勝訴確定時所生可能無法回復原狀之重大損害」。智慧財產法院 103 年度民暫字第 15 號民事裁定（以下簡稱「第八案例」）亦表示類似見解「聲請人將來如對相對人 Lin○提起本案訴訟有極高之勝訴可能性，另相對人 Lin○使用幾為同一之網頁資料致消費者難以區別商品來源，亦將造成聲請人難以彌補之損害，權衡聲請人損害程度及對公眾利益影響，相對人 Lin○如繼續在網資中心網站上刊登上開網頁，有致聲請人急迫之危險」。

再者，復參諸不予准許聲請人定暫時狀態處分聲請之法院審酌見解。在第二案例，智慧財產法院認為「以依兩造所提出之證據資料，尚難認聲請人已釋明其本案將來勝訴之可能性，且聲請人就其將受重大損害或急迫危險或有相類似之情形而有定暫時狀態之必要情形顯未為具體釋明」，進而附帶表示「本件聲請人並未釋明本案將來勝訴之可能性，亦未釋明就其將受重大損害或急迫危險或有相類似之情形而有定暫時狀態之必要情形，其釋明即有不足，則聲請人定暫時狀態處分之聲請自不應准許」；在第三案例，智慧財產法院認為，除聲請人就本案勝訴可能性未提出可供法院即時調查之證據而為相當之釋明外，另才再就本件聲請之准駁對於兩造損害及對公眾利益之影響而言，「准許本件（一般）假處分已兼顧聲請人權利保護。復以聲請人並未釋明本件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」；在第四案例，智慧財產法院則指出，相對人行為如何構成對市場上效能競爭之壓抑或妨礙，有礙公平競爭，聲請人並未舉證以實其說，故聲請人之本案請求將來勝訴可能性較低，並進而衡量聲請人是否遭受不可回復損害、兩造利益與公眾利益，難認聲請人所提出

之證據足以釋明聲請人有發生何重大之損害、急迫之危險或其他必要之情形，即無定暫時狀態之必要等內容，再就第五案例，智慧財產法院認定應駁回聲請人定暫時狀態處分聲請之主要理由，在於聲請人銷售系爭商標商品之權限並未受任何限制，亦無由本案訴訟確定該部分法律關係之必要，於本案勝訴可能性之判斷上即認定聲請人顯然有所欠缺。智慧財產法院 102 年度民暫字第 5 號民事裁定（以下簡稱「第六案例」）亦同樣指出「綜合審酌聲請人提出之各項證據資料，尙未能釋明其已取得獨家經銷之權利（即指本案勝訴可能性），亦未能釋明有何重大之損害及急迫之危險或其他相類之情形，而有定暫時狀態之保全必要性」，故本案勝訴可能性之釋明顯然為商標侵權案件法院定暫時狀態處分核准與否之關鍵因素審酌。

4.2.2.3 商標案件定暫時狀態處分釋明不足之問題

依智慧財產案件審理法第 22 條第二項、第三項規定「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」、「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」，則聲請人就商標案件定暫時狀態處分之聲請應予以釋明「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」，一旦釋明不足，法院應駁回聲請，並不得由聲請人供擔保以代釋明之不足，完全代替其於民事訴訟法第 526 條第一項規定之釋明義務¹⁰⁵，且聲請人即使釋明聲請之原因，法院仍得要求聲請人提供相當之擔保。

依智慧財產案件審理細則第 37 條第三項規定，法院審理定暫時狀態處分之聲請時，應審酌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，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響等因素，而在商標案件之審酌定暫時狀態處分准否時，聲請人就釋明之舉證責

¹⁰⁵ 高愈杰，智慧財產民事訴訟制度之研究，輔仁大學法律學研究所碩士論文，頁 201（2009）。

任，是否包含所有之審酌因素（聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁是否將造成不可回復之損害，衡量雙方損害之程度，以及對公眾利益之影響），亦即若聲請人僅釋明勝訴可能性，但其他因素未能提出證據資料以供釋明，聲請人是否為「釋明不足」而應駁回其定暫時狀態處分之聲請？顯然出現疑問。在智慧財產案件審理法施行前之單純適用民事訴訟法時期，就商標侵權案件定暫時狀態處分釋明不足時，法院得以供擔保補釋明之不足，聲請人大都在受侵害權利有效性及權利被侵害（特別是是否有商標混淆誤認之虞）之本案勝訴可能性做積極釋明，如果未就無法彌補之損害、利益之衡平、是否影響公共利益之因素提出相當證據資料予以釋明，必須聲請人就與不可回復損害、兩造利益衡量、公共利益考量等相關所有事實提出即時可供調查之證據資料，而使法院能為無限制地一貫性審查¹⁰⁶，當法院認為其中之資料有不足釋明之情形，在必要情形下可讓聲請人提供相當之擔保以補釋明之不足。惟在智慧財產案件審理法施行之後，聲請人就定暫時狀態處分之釋明不足，法院依法係應駁回聲請，此時並不能讓聲請人提供擔保補釋明不足¹⁰⁷。

而參諸第一案例智慧財產法院准予聲請人定暫時狀態處分之理由除聲請人之本案請求將來勝訴可能性甚高外，在利益權衡及不可回復損害方面，認為如未為定暫時狀態處分，命相對人容忍聲請人使用系爭二商標及如附圖三所示之圖樣，日後聲請人本案訴訟即使獲勝訴判決確定，亦因商標權使用期間屆滿，無法回復原有之使用狀態；反之，如准為定暫時狀態處分，命相對人於本案訴訟確定前，容忍聲請人仍得繼續於特定商品使用如附圖三所示之圖樣，並於民國 98 年 9 月 30 日前得於特定商品使用系爭二商標，相對人仍

¹⁰⁶ 參見姜世明，「專利侵權事件相關證據保全及假處分之釋明」，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，頁 318（2010）。

¹⁰⁷ 並有指出在定暫時狀態處分，對於相對人之權益有重大影響，在其就被保全權利有強烈爭執之情形，法院亦宜就被保全權利予以審理，並要求聲請人要就被保全權利為較高程度之釋明，以賦予相對人受較慎重正確之程序保障。參見沈冠伶，「我國假處分制度之過去與未來——以定暫時狀態之處分如何衡平保障兩造當事人之利益為中心」，月旦法學雜誌，第 109 期，頁 59-60（2004）。

享有系爭二商標權，得自由使用於如附圖一、二所示之指定商品，相較於聲請人因未為定暫時狀態處分致本案判決勝訴確定時所生可能無法回復原狀之重大損害，本件應有保全之必要。可見就本案勝訴可能性以外之審酌因素，法院係基於商標權侵權發生損害所固有不可回復之本質，因此認定在發生商標侵害之事實之後，聲請人並不能得到正當及完全之賠償之情，則此時顯然聲請人並未舉證釋明除本案勝訴可能性以外之審酌因素事實，即在商標侵權案件聲請人釋明本案勝訴可能性事實，卻未釋明其他審酌因素相關事實時，智慧財產法院仍認係已為釋明，非「釋明不足」。

此外，參諸在第二案例至第六案例之智慧財產法院判決內容，應認智慧財產法院著重於聲請人所提本案勝訴可能性相關證據，在聲請人欠缺本案勝訴可能性時，即就本案勝訴可能性相關證據予以推論聲請人就其他審酌因素未釋明或釋明不足，並非因聲請人未提出除本案勝訴可能性以外之證據釋明資料，即認聲請人未釋明或釋明不足而駁回定暫時狀態處分之聲請。一旦強調定暫時狀態處分程序之本案化審理，一方面兩造當事人有陳述意見或辯論之機會，另一方面原告或聲請人可獲得本案勝訴程序判決全部或一部相同之結果¹⁰⁸，而且除本案勝訴可能性以外之審酌因素，法院即亦可透過本案化審理程序當中進一步認定判斷之。

4.2.2.4 不得由相對人另為聲請供擔保免為或撤銷假扣押

關於商標案件在准予聲請人定暫時狀態處分之聲請，是否得依民事訴訟法第 536 條第一項、第二項規定「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」規定，以及第 538 條定暫時狀態處分準用之規定，讓相對人得提供擔保免為撤銷或撤銷假扣押。智慧財產案件審理法並未明文排除上開規定之適用。

¹⁰⁸ 同前註，頁 72。

惟當審酌智慧財產案件審理細則第 37 條第三項所規定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，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響等因素，特別聲請人具有不可回復之損害，而准予聲請人定暫時狀態處分之聲請，即應不得讓相對人提供擔保免為或撤銷定暫時狀態處分，使得聲請人之不可回復損害延續，否則上開審酌即失去真正意義。第一案例更採相同見解「聲請人聲請本件定暫時狀態處分，其終局之目的在於確認其授權及善意使用之效力範圍，以穩固聲請人多年來於服飾市場上使用如附圖三所示之圖樣之競爭地位。倘准許相對人供擔保而撤銷本定暫時狀態處分，聲請人不得使用系爭二商標及如附圖三所示之圖樣，勢必影響聲請人之競爭能力。故聲請人因本件定暫時狀態處分所欲保全之使用圖樣請求，非得以金錢之給付達其目的，無許相對人供擔保而免為定暫時狀態處分」、「另因本件定暫時狀態處分係命相對人容忍原告為特定行為，雖可能影響其產業活動，然審酌兩造間本案訴訟，聲請人將來有勝訴可能性極高。故本件無須記載相對人供所定金額之擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分」。

5. 我國智慧財產法院要求盡釋明責任之統計分析

我國智慧財產法院商標侵權訴訟關於定暫時狀態處分之審酌，事實上並不全然要求聲請人釋明全部審酌因素，仍有其主要強調之內容作為主要之釋明依據。故就我國智慧財產法院訴訟關於定暫時狀態處分核發時，所著重何項審酌因素為釋明重點之統計資料，應可作為在具體案件中讓法院判斷時能有實證之準據認定何項因素為最重要之事實、何項因素為輔助之情事，以及藉以使當事人能有舉證之遵循方向。

5.1 統計資料¹⁰⁹

我國智慧財產法院成立後，商標侵權訴訟關於定暫時狀態處分審酌因素要求聲請人釋明的部分有如下之統計：

案 號	准 駁	本案勝訴可能性	聲請人不可回復損害	兩造負擔之衡量	公共利益之考量
98 年度民著抗字第 3 號	駁回	◎	◎		
99 年度民暫抗字第 2 號	駁回	◎	◎		
99 年度民暫抗字第 3 號	駁回	◎	◎		
100 年度民暫字第 1 號	駁回	◎			
100 年度民暫字第 7 號	駁回	◎			
101 年度民暫抗字第 2 號	駁回	◎	◎		
101 年度民暫字第 3 號	駁回	◎			
101 年度民暫抗字第 4 號	駁回	◎	◎		
101 年民暫抗字第 6 號	駁回	◎	◎		
101 年度民暫字第 9 號	駁回	◎	◎		
102 年度民暫字第 3 號	准許	◎			
102 年度民暫字第 4 號	駁回	◎	◎	◎	◎

¹⁰⁹ 判決資料係由法官版「法學資料檢索系統」及「裁判書查詢機」，輸入關鍵字「定暫時狀態處分」及「商標」檢索智慧財產法院判決內容所得到之分析資料。

案 號	准 駁	本案勝訴可能性	聲請人不可回復損害	兩造負擔之衡量	公共利益之考量
102 年度民暫字第 5 號	駁回	◎	◎		
102 年度民暫字第 13 號	准許	◎			
103 年度民暫字第 1 號	駁回	◎	◎		
103 年度民暫字第 15 號	一部准許 一部駁回	准許部分◎ 駁回部分◎			
103 年度民暫字第 20 號	一部准許 一部駁回	准許部分◎ 駁回部分◎			

5.2 分析討論

根據我國智慧財產法院成立後，就商標侵權案件關於定暫時狀態處分核發時，所著重何項審酌因素為釋明重點之統計資料，准許聲請部分共 4 件，均以「本案勝訴可能性」為法院強調聲請人釋明的重點審酌因素，其餘駁回案件除 102 年度民暫字第 4 號民事裁定外，其餘大都強調以「本案勝訴可能性」及「聲請人不可回復損害」為聲請人釋明的重點審酌因素，並且有 7 件僅以「本案勝訴可能性」為法院強調聲請人釋明的重點審酌因素。可見本案勝訴可能性為核准商標侵權案件定暫時狀態處分釋明之關鍵因素，而聲請人之不可回復損害因素為僅次於本案勝訴可能性因素之另一關鍵審酌事實，其他審酌因素僅為輔助性質，特別是不可回復損害因素本質上應已具有關於兩造負擔之衡量。因此，若聲請人已就符合本案勝訴可能性與不可回復損害因素之事實盡其釋明舉證責任，在一般情況下法院應會核准定暫時狀態處分之核發。故目前我國法院實證上聲請人於釋明定暫時狀態處分之因素時，法院係主要以本案勝訴可能性與否，以及聲請人是否受有不可回復損害作為最重要之認定標準，當聲請人未能釋明本案勝訴可能性及不可回復損害之事實，即應屬「釋明不足」，法院即應依智慧財產案件審理法第 22 條規定駁回定暫時狀態處分之聲請。至於就前揭案件之分析，關鍵既是在於本案勝訴可能性

與不可回復損害之審酌，只是商標侵權案件在於本質上之商譽侵害不可回復性，故當聲請人未能釋明本案勝訴可能性之事實，固應屬「釋明不足」，惟聲請人已釋明本案勝訴可能性事實，但未積極釋明具有不可回復損害，或者釋明有相當困難度，法院應不得以「釋明不足」而逕為駁回定暫時狀態處分之聲請，相對人認為聲請人欠缺不可回復損害因素之事實時，在商標權案件則應由相對人提出反證推翻聲請人具有不可回復損害之因素。至於除本案勝訴可能性及不可回復損害以外之其他審酌因素，當特定案件牽涉到需特別重視被告或相對人利益（特別是市場競爭利益之維護），以及公共利益之考量，或者公益與私益間之發生衝突時，此時就必須個案考量兩造利益衡量、公共利益之因素，其實實證上並不需要聲請人在每一案件就本案勝訴可能性、不可回復損害以外之審酌因素做全部之舉證釋明。因此，有鑑於兩造利益之衡量並與本案勝訴可能性、不可回復損害之審酌要素相互評價及呼應，以及僅在特殊個案具有公共政策或公益之考量，因此，仍應在具體不同之訴訟類型，建立審酌要素之不同舉證判斷基準¹¹⁰，而非要求聲請人除本案勝訴可能性、不可回復損害以外，提出所有審酌因素之證據資料，造成聲請人或原告未來求償之困難及救濟緩不濟急。

6. 結論

依據智慧財產案件審理法第 22 條第二項、第三項規定「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」、「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」之內容，定暫時狀態處分聲請人即須釋明爭執之法律關係、原因事實，以及定暫時狀態處分之必要性。實務上，我國智慧財產

¹¹⁰ 並有認為一概要求當事人須釋明被保全權利及保全必要性之作法，且就二者不區分審理上之先後順序或強度，是否能兼顧不同類型事件之需求，不無疑問。參見沈冠伶，前揭註 107，頁 60。

法院在審酌是否核發定暫時狀態之處分時，即會以智慧財產案件審理細則第 37 條第三項規定標準以決定是否核發：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，以及對公眾利益之影響，是為智慧財產案件訴訟進行當中審酌定暫時狀態處分聲請之具體衡量因素。由上述案例，我國法院智慧財產權案件對定暫時狀態處分之核發與否逐漸為一定程度的本案化審理，或者以本案勝訴可能性作為關鍵考量因素，或者以指摘欠缺本案法律關係為主要理由而直接駁回聲請。依據美國法上就初步禁制令所要求之衡平法四要素，即本案勝訴之可能性、不可回復之損害、衡量兩造負擔或困境、公共利益考量，已為我國立法及訴訟實務上所承認並採用，由於美國最高法院在 *eBay* 案表示基於公共政策即公益性考量下，認為應一致適用相同之衡平原則，並要求審酌所有之衡平要素。惟我國法院就智慧財產權案件進行審酌是否有定暫時狀態處分之必要時，並非全部案件均就所有審酌因素予以考量。參諸智慧財產案件審理法第 22 條第二項、第三項規定「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」、「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」，以及智慧財產案件審理細則第 37 條第一項規定「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」等內容，我國商標權案件定暫時狀態處分之聲請，聲請人釋明之範圍必須包括本案勝訴之可能性、不可回復之損害、衡量兩造負擔或困境應有利聲請人認定、公共利益考量所有因素，才非屬「釋明不足」，否則聲請人欠缺其中任一因素之舉證釋明，法院依法即應駁回其定暫時狀態處分之聲請，但是否有必要對聲請人或原告要求如此之沉重舉證責任，司法實務運作上係值得探討之問題。

事實上，美國法院對於在商標侵權案件關於禁制令之准許是否採用最高法院 *eBay* 案見解仍存有相當的爭議，不必然意指不可回復損害之推定應在商

標案件中止適用，且法院在商標權侵權案件中仍具有繼續適用不可回復損害推定之傾向，或者法院明確表示發現混淆之虞後往往案件透過發現混淆之虞事實並同時發現不可回復損害之證據，亦即法院推論商標混淆事實可能因為被告未能被禁止販賣含有讓消費者造成混淆商標之商品，而暗中逐漸損害原告之商標價值，從而引發公眾會被商品來源混淆之可能性，則認定原告已經證明若未核發禁制令則受有不可回復之損害。商標權侵權案件就原告商譽之損害既然幾乎為不可回復，則顯示要求原告額外證明實質不可回復損害並無必要。

就商標侵權案件定暫時狀態處分之審酌，我國智慧財產法院則係以本案勝訴可能性為最重要之要求聲請人釋明的關鍵考量因素。因此，商標權案件之定暫時狀態處分，因為商標相結合之商譽、投資，以及從較差品質商品或服務結合的侵權商標所導致商譽之損害本質上不可回復，故實務操作上強調聲請人就本案勝訴可能性之舉證資料。就商標權案件審酌定暫時狀態處分核發與否，聲請人若未能釋明本案勝訴可能性之事實，即應屬「釋明不足」，法院即應依智慧財產案件審理法第 22 條規定駁回定暫時狀態處分之聲請。當聲請人已舉證釋明本案勝訴可能性，商標權侵權案件既於本質上之商譽侵害不可回復性，且不可回復損害要件本質上已具有關於兩造負擔之衡量，故不應認聲請人「釋明不足」，再就相對人提出之實質抗辯理由及公共利益之實質判斷，進一步審酌其他因素，認定聲請人不可回復損害是否可推翻、損害範圍為何，相對人因定暫時狀態處分所受損害之保護個案是否超過聲請人利益維護，特殊個案具有公共政策或公益之考量，決定須命聲請人供擔保後為定暫時狀態處分與否，抑或不合審酌因素（實體有無理由）而駁回定暫時狀態處分之聲請。因此，關於商標權案件定暫時狀態處分之審酌，並不需要聲請人或原告在每一案件就本案勝訴可能性、不可回復損害以外之審酌因素做全部之舉證釋明，避免造成具有商標權之聲請人或原告不可回復之損害繼續擴大無法得到合理補償。茲將本文所認就商標侵權案件定暫時狀態處分審酌因素之釋明責任範圍，整理成下表，以利說明：

原告本案勝訴可能性之 審酌事實	原告不可回復損害之 審酌事實	利益衡量之審酌事實
原告須負完全之釋明責任。	若原告已釋明本案勝訴可能性事實，就商標侵權案件可推論（定）具有不可回復損害，即使原告未盡釋明責任，應認非係未釋明或釋明不足。	即包含兩造負擔衡量及公共利益與原告利益衡量，由法院以本案事實予以審酌，即使原告未盡釋明責任，應認非係未釋明或釋明不足。

當聲請人就本案勝訴可能性未盡釋明責任時，應為定暫時狀態處分之聲請不合程式，因為透過定暫時狀態處分救濟程序法院作成有利聲請人之裁判時，對相對人影響程度常會發生與本案判決相同效果，而法院又必須在定暫時狀態處分程序中儘速為判斷，為避免錯誤的定暫時狀態處分裁定對相對人產生極大不利益，在此暫時性的保護程序，即必須要求聲請人聲請的程式予以釋明其具有本案勝訴可能性之事實，否則為「釋明不足」。惟當聲請人已盡本案勝訴可能性之釋明責任時，即可以預估聲請人之本案請求具有相當程度的合理性或高度勝訴的可能性，此時就應進入聲請人本案請求的「實體判斷」，若聲請人未具不可回復損害之審酌因素，或是利益衡量時應有利對造之判斷抑或應優先考量公共利益時，應為定暫時狀態處分之聲請實體（本案請求）無理由。而在舉證責任分配上，聲請人就本案勝訴可能性因素事實負擔「釋明責任」，其他審酌因素則應係相對人提出實體事實抗辯（推翻聲請人因具有本案勝訴可能性進而可獲得相當於本案終局判決權利）之範圍。綜言之，本案勝訴可能性審酌因素為定暫時狀態處分聲請之程式事項要求，其餘審酌因素為定暫時狀態處分聲請之實體審查考量因素。茲就原告未盡本案勝訴可能性之釋明責任時法院應以程序理由駁回、已盡本案勝訴可能性之釋明責任時法院不應以程序理由駁回，其餘審酌因素之欠缺與否則應係實體要件（聲請有無理由）之見解，整理成下表，以利說明：

原告就本案勝訴可能性事實未盡釋明責任時	原告未具不可回復損害之審酌因素時	利益衡量應有利對造判斷或應以公共利益優先考量時
應以未釋明或釋明不足之不合程式為由駁回定暫時狀態處分之聲請。	應以聲請實體無理由而駁回定暫時狀態處分之聲請。	應以聲請實體無理由而駁回定暫時狀態處分之聲請。

參考文獻

中文書籍

- 陳文吟，《商標法論》，4 版，三民書局，臺北（2012）。（Chen, Wen-Yin, Trademark Law, 4d ed., San Min Book, Taipei (2012).）
- 陳昭華，《商標法之理論與實務》，2 版，元照出版，臺北（2015）。（Chen, Jau-Hwa, The Theories and Practices of Trademark Law, 2d ed., Angel Publishing, Taipei (2015).）
- 曾陳明汝，《商標法原理》，3 版，元照出版，臺北（2007）。（Tseng-Chen, Ming-Ruu, ROC-EC-US Trademark Law, 3d ed., Angle Publishing, Taipei (2007).）
- 劉孔中，《比較商標法》，新學林出版，臺北（2014）。（Liu, Kung-Chung, Trademark Law—A Comparative Treatise, Sharing Culture Enterprise, Taipei (2014).）
- 劉尙志等，《Patent Wars 美台專利訴訟——實戰暨裁判解析》，2 版，元照出版，臺北（2012）。（Liu, Shang-Jyh et al., Patent Wars—Practices and Judicial Decision Analysis of Patent Litigation in Taiwan and the U.S., 2d ed., Angel Publishing, Taipei (2012).）
- 賴清陽、冷耀世，《美國商標案例解析》，五南出版，臺北（2008）。（Lai, Ching-Yang & Yaw-Shyh Leeng, American Trademark Cases & Analysis, Wu-Nan Book, Taipei (2008).）

中文期刊

- 王立達、鄭卉晴，〈智慧財產權人擴張權利金收取標的之研究——以美國競爭規範之區別處理為中心〉，《公平交易季刊》，第 19 卷第 3 期，頁 33-80，2011 年 7 月。（Wang, Li-Dar & Huei-Ching Cheng, Extension of the Subject-Matter Basis for Royalties by Intellectual Property Proprietors—Centering on U.S. Patent Misuse and Antitrust Law, Fair Trade Quarterly, vol. 19, no. 3 at 33-80, July 2011.）
- 王敏銓，〈美國商標法上識別性之研究〉，《智慧財產權月刊》，第 67 期，頁 87-106，2004 年 7 月。（Wang, Min-Chiuan, Distinctiveness in American Trademark Law, Intellectual Property Right Journal, no. 67, at 87-106, July 2004.）

- 王敏銓，〈美國商標法救濟措施之研究〉，《智慧財產權月刊》，第 84 期，頁 147-165，2005 年 12 月。（Wang, Min-Chiuan, Remedies in American Trademark Law, Intellectual Property Right Journal, no. 84, at 147-165, Dec. 2005.）
- 王敏銓，〈美國商標法之混淆之虞及其特殊態樣之研究〉，《智慧財產權月刊》，第 94 期，頁 85-111，2006 年 10 月。（Wang, Min-Chiuan, Likelihood of Confusion in American Trademark Law: Relevant Factors and Special Types, Intellectual Property Right Journal, no. 94, at 85-111, Oct. 2006.）
- 王德博，〈商標合理使用之判斷原則〉，《智慧財產權月刊》，第 151 期，頁 27-54，2011 年 7 月。（Wang, De-Bo, Principle of Trademark Fair Use, Intellectual Property Right Journal, no. 151, at 27-54, July 2011.）
- 沈宗倫，〈商標侵害法理在數位時代的質變？——以「商標使用」與「初始興趣混淆」為基點的反省與檢討〉，《政大法學評論》，第 123 期，頁 343-405，2011 年 10 月。（Shen, Chung-Lun, A Metamorphosis of Jurisprudence of Trademark Infringement in the Digital Era?: Some Reflection from Trademark Use and Initial Interest Confusion, Chengchi Law Review, no. 123, at 343-405, Oct. 2011.）
- 沈冠伶，〈我國假處分制度之過去與未來——以定暫時狀態之處分如何平衡保障兩造當事人之利益為中心〉，《月旦法學雜誌》，第 109 期，頁 52-72，2004 年 6 月。（Shen, Kuan-Ling, How to Balance on the Degree of Damage to Both Parties Reviewing an Application for Preliminary Injunction Maintaining the Temporary Status Quo, The Taiwan Law Review, no. 109, at 52-72, June 2004.）
- 林明昕，〈假處分之本案事先裁判——兼論行政訴訟法第二百九十八條第三項之規範意義〉，《中原財經法學》，第 15 期，頁 77-119，2005 年 12 月。（Lin, Ming-Hsin, A Study on Preliminary Injunction—A Focus on § 298 III of the Administrative Litigation Act, Chung Yuan Christian University Financial & Economic Law Review, no. 15, at 77-119, Dec. 2005.）
- 邱奕賢，〈專利權與著作權之交會——後 Grokster 時代美國著作權誘引侵權責任之發展及啟發〉，《興大法學》，第 10 期，頁 127-181，2011 年 11 月。（Chiu, Yi-Hsien, Transplanting Patent Law to Copyright Law: What Taiwan Can Learn from Post-Grokster U.S. Cases of Inducing Infringement Liability, Chung-Hsing University Law Review, no. 10, at 127-181, Nov. 2011.）

楚曉雯，〈淺論商標之嘲諷性使用〉，《萬國法律》，第 177 期，頁 75-82，2011 年 6 月。（Chu, Hsiao-Wen, Trademark Parody, FT Law Review, no. 177, at 75-82, June 2011.）

鄭中人，〈專利權之行使與定暫時狀態之處分〉，《台灣本土法學雜誌》，第 58 期，頁 101-138，2004 年 5 月。（Cheng, Chung-Jen, The Study of Preliminary Injunction in Patent Enforcement, Taiwan Law Journal, no. 58, at 101-138, May 2004.）

中文學位論文

李明峻，《從 Patent Trolls 議題看美台專利改革與解決之道》，國立政治大學法律科際整合研究所碩士論文，2010 年 1 月。（Lee, Ming-Juinn, The Solution of Patent Trolls Issues in Light of Patent Reform and Cases in U.S. and Taiwan, LL.M. thesis, National Chengchi University, Jan. 2010.）

林育丞，《從資訊經濟觀點探討我國專利侵權訴訟定暫時狀態處分之審判活動》，國立臺灣大學科技整合法律學研究所碩士論文，2009 年 1 月。（Lin, Yu-Cheng, A Study on the Adjudication Process of Preliminary Injunctions in Patent Infringement Lawsuits: From the Informational Economics Perspective, LL.M. thesis, National Taiwan University, Jan. 2009.）

高愈杰，《智慧財產民事訴訟制度之研究》，輔仁大學法律學研究所碩士論文，2009 年 7 月。（Kao, Yu-Chieh, A Study on the System of Intellectual Property Civil Action, LL.M. thesis, Fu Jen Catholic University, July 2009.）

謝佑鑫，《論處理「專利蟑螂」爭議問題之手段——美國禁制令與我國強制授權之比較》，世新大學法學院碩士論文，2007 年 7 月。（Hsieh, Vincent, Anti-Patent Troll Measure—Focusing on Injunction and Compulsory Licensing, LL.M. thesis, Shih Hsin University, July 2007.）

中文論文集

邵瓊慧，〈我國智慧財產案件定暫時狀態處分制度之研究——兼論美國案例最新發展〉，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯》，頁 337-405，司法院出版，臺北（2010）。（Shao, Qiong-Hui, *The Study on the Preliminary Injunction of Intellectual Property in Taiwan—With an Overview of Latest Development in the U.S., The System of Intellectual Property Action*, vol. 1, at 337-405, Judicial Yuan, Taipei (2010).）

姜世明，〈專利侵權事件相關證據保全及假處分之釋明〉，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯》，頁 303-336，司法院出版，臺北（2010）。（Jiang, Shi-Ming, *The Preliminary Showing of Evidence Perpetuation and Provisional Injunction in Patent Infringement Cases, The System of Intellectual Property Action*, vol. 1, at 303-336, Judicial Yuan, Taipei (2010).）

英文書籍

LANDES, WILLIAM M. & RICHARD A. POSNER, *THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW* (2003).

MCCARTHY, J. THOMAS, *MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION* (4th ed. 2012).

SCHECHTER, ROGER E. & JOHN R. THOMAS, *INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS, AND TRADEMARKS* (2003).

英文期刊

Beebe, Barton, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 *UCLA L. REV.* 621 (2004).

Bernstein, David H. & Andrew Gilden, *No Trolls Barred: Trademark Injunctions After Ebay*, 99 *TRADEMARK REP.* 1037 (2009).

Bernstein, David H. & John Cerreta, *eBay & the Presumption of Irreparable Harm in Lanham Act False Advertising Cases*, 1011 *PLI/PAT* 45 (2010).

Carroll, Michael W., *Patent Injunctions and the Problems of Uniformity Cost*, 13 *MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV.* 421 (2007).

- Diessel, Benjamin H., Note, *Trolling for Trolls: The Pitfalls of the Emerging Market Competition Requirement for Permanent Injunction in Patent Cases Post-eBay*, 106 MICH. L. REV. 305 (2007).
- Dogan, Stacey L. & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777 (2004).
- Golden, John M., *Patent Trolls and Patent Remedies*, 85 TEX. L. REV. 2111 (2007).
- Greene, K. J., *Motion Picture Copyright Infringement and the Presumption of Irreparable Harm: Toward a Reevaluation of the Standard for Preliminary Injunctive Relief*, 31 RUTGERS L.J. 173 (1999).
- Greene, K. J., *Abusive Trademark Litigation and the Incredible Shrinking Confusion Doctrine—Trademark Abuse in the Context of Entertainment Media and Cyberspace*, 27 HARV. J.L. & PUB. POL'Y 609 (2004).
- Heymann, Laura A., *The Trademark/Copyright Divide*, 60 SMU L. REV. 55 (2007).
- Lemley, Mark A. & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007).
- Magliocca, Gerard N., *Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1809 (2007).
- McGeeveran, William, *Rethinking Trademark Fair Use*, 94 IOWA L. REV. 49 (2008).
- McLeod, Ryan, *Injunction Junction: Remembering the Proper Function and Form of Equitable Relief in Trademark Law*, 13 DUKE L. & TECH. L. REV. 13 (2006).
- Petersen, Benjamin, Note, *Injunctive Relief in a Post-eBay World*, 23 BERKELEY TECH. L.J. 193 (2008).
- Rierson, Sandra L., *IP Remedies After eBay: Assessing the Impact on Trademark Law*, 2 AKRON INTELL. PROP. L.J. 163 (2008).
- Rothman, Jennifer E., *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105 (2005).
- Wepner, Roy H. & Richard W. Ellis, *The Federal Circuit's Presumptively Erroneous Presumption of Irreparable Harm*, 6 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 147 (2004).