

## 第一章 緒論

智慧財產權商標侵權案件，實務上權利人常就禁止被侵權者繼續製造、販賣及銷售等行為，聲請定暫時狀態處分，而智慧財產權產品，於市場上替換週期甚為短暫，商機稍縱即逝，一旦經法院命停止繼續製造、販賣，常不待本案判決確定，產品已面臨淘汰，致廠商被迫退出市場之不利結果，影響至為重大，其損害亦難預計，相反地，如因他人之不法介入市場導致不公平競爭，卻未能即時阻止違反公平競爭行為，權利人將造成市場上極大損失，如等待本案訴訟判決恐已緩不濟急，就聲請定暫時狀態處分之審酌核發與否，自當嚴謹及完整之審酌因素作客觀一致判斷。

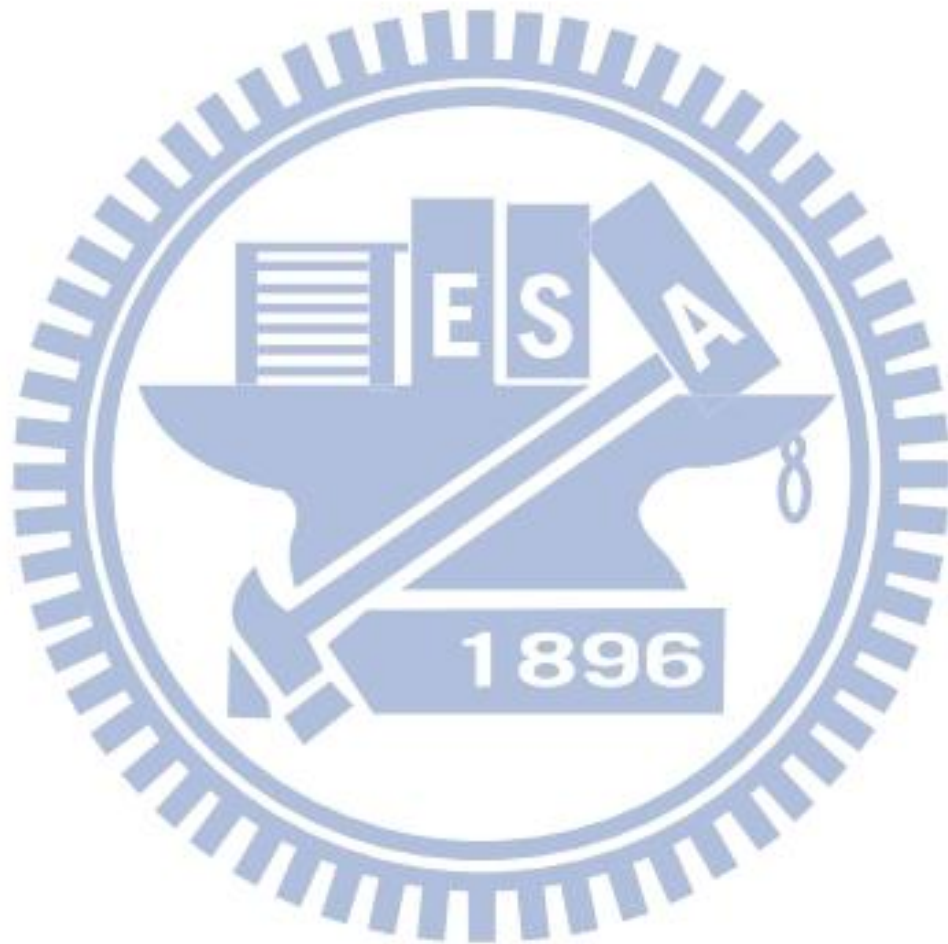
我國智慧財產案件定暫時狀態處分之核發，在民國九十七年施行之智慧財產案件審理法規定，係參酌美國法院就初步禁制令是否核發之衡平四要素測試法，作為審酌保全必要性之考量因素。美國法院在關於初步禁制令之核發與否，主要是以傳統衡平法所要求的衡平法四要素測試法加以審酌：1.本案勝訴之可能性；2.若不予核發禁制令將導致原告或聲請人不可回復之損害；3.兩造負擔或利益衡量後，不核發禁制令可能對聲請人造成之損害將大於核發禁制令後可能造成相對人之損害；4.公共利益考量。

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西元 2006 年就 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 案判決中，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。美國第十一巡迴上訴法院在 *North American Medical v. Axiom Worldwide* 商標權侵權案件中即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。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。另外關於商標淡化案件，在發現有商標淡化之虞事實後，正常情況下往往原告也會發生不可回復損害存在。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。

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。再參諸我國法院就專利權及著作權案件之定暫時狀態處分之審酌，係主要以本案勝訴可能性與否、以及原告是否受有不可回復損害作為最重要之認定標準，顯然我國實務上智慧財產權案件、又尤其在商標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釋明責任。

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，以及區別商標權侵權案件不可回復損害本質與專利權、著作權案件之不同，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。



## 第二章 美國商標侵權案件初步禁制令之適用

### 2.1 商標權之經濟功能

商標係表彰商品或服務的特定來源及標示，區別不同商業或服務之來源。商品或服務在自由競爭市場可選擇之品牌數量眾多，表彰商品或服務來源標示之商標就消費者願意花費金錢予以選定而言更形重要。為使商標在商品的競爭中，維持公平秩序，商標之主要功能即為表彰商品或服務來源，以及避免與其他廠商所生產之產品或提供之服務相互混淆。商標乃為文字、姓氏、符號、圖形或其聯合，對於企業生產銷售商品或提供服務之主要價值，在於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<sup>1</sup>，因此消費者會在減少搜尋成本以及品質維持之情況下，願意繼續購買該企業之產品或服務，企業進而會獲取更多利潤。

商標權係與專利、著作權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。「商標」簡要而言，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、符號。如「Windows」則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<sup>2</sup>。

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，商標之價值才會提昇並建立良好商譽<sup>3</sup>，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聯結，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。

當特定企業就商標獲得良好之商譽時，若沒有法律保護該已經大量投資之商標，他

<sup>1</sup> See Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 U.C.L.A. L. REV. 621, 645-46 (2004).

<sup>2</sup> WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, *THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW* 167 (2003).

<sup>3</sup> ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, *INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS, AND TRADEMARKS* 551 (2003).

人仿冒該商標之成本並不高之情形下，便可能藉由仿冒商標之商品獲取與特定企業商標相關聯之利潤，因為會讓消費者以為被仿冒之商標商品、服務與原本之商標權人生產之商品或提供之服務是具有相同來源。商標法既係為避免不公平競爭所衍生之立法，特定商標所表彰之商品或服務，可以讓消費者能夠區別商品或服務之真正來源，若其他廠商以相同或類似商標存在於競爭商品或服務，係利用前廠商業已建立商譽之商標促進本身在市場上之銷售，進而違反公平競爭。又為鼓勵廠商維持商品或服務品質，以商標予以區別商品或服務品質之高低好壞，若無商標予以明確區分商品或服務來源，消費者便無從追蹤優良及劣質商品或服務之製造提供廠商，即便出現品質不良的商品或服務，無庸負擔任何責任，不良品質商品便無從自正常消費市場除去。故而消費者透過商標，能夠區分商品或服務來源，進而使消費者持續購買，建立商譽，並激勵廠商維持建立商譽之品質。綜合言之，為使商標建立之信譽能持續，廠商自會盡力維護商標表彰之商品或服務之一定品質，進而滿足消費者所需，基此滿意的商品或服務品質，消費者會繼續購買及消費，更會為廠商開拓新的商機，此係廠商投入大量金錢、人力方獲得的無形資產<sup>4</sup>，為鼓勵廠商的努力，商標制度建立，絕不允許讓他人利用廠商已建立之信譽，獲得非其投資努力的「搭便車」不法利益。

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想要的商品，也盜用競爭者的已經建立商譽<sup>5</sup>。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<sup>6</sup>。

對於消費者而言，商品或服務種類繁多，消費者常根據商標，於眾多商品中選擇所需。由於不同商標的使用，消費者方得以依據不同考量選擇商品。消費者由於會期待先前良好選購經驗下一定品質之商品或服務，則商標乃為品質的指引，讓消費者選擇真正所需商品或服務，換句話說，消費者面對不同來源之商品或服務，透過商標之標示，即無需耗費大量時間成本區別種類繁多之商品或服務來源。故對消費者而言，商品或服務標示之商標，係基於保護消費者得以根據正確信息選擇商品或服務，而不會受到具有混淆之虞之商標的欺騙，故商標之侵害不僅違反公平競爭，並且影響消費者區分競爭廠商

<sup>4</sup> 因此，商標法主要保護兩大法益，其一為保護消費者識別商品或服務之來源，不致產生混淆及錯誤購買，其二為保護商標權人對商品或服務維持一定品質之商譽。參見張哲倫，「商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響——以混淆誤認之虞為中心」，智慧財產權月刊第 135 期，頁 36 (2010)。

<sup>5</sup> SCHECHTERTER & THOMAS, *supra* note 3 at 543-44.

<sup>6</sup> *Id.* at 546-47.

之間商品或服務來源的能力。因此往往在商標侵權案件，常以消費者之觀感作為判斷被告之商標是否構成混淆誤認之虞之標準<sup>7</sup>。

另外，產品外觀設計若具「功能性」，即產品形狀或形態（product shape or configuration）主要為功能性或實用性（primarily functional or utilitarian）者，不能以商標保護之。亦即一個具有功能性特徵之形狀並不能成為商標，而且當一個原具有商標權外觀特徵變成具有功能性，更會失去商標權之保護。例如，輪胎之廠商不能以圓圈形狀作為商標，牛排刀之廠商不能以鋸齒狀刀刃作為商標，又一個容器的特定形狀最初可以成為商標，如果技術發展使其製造成本比其他替代形狀容器更為低廉時，該容器將喪失其商標之保護，因為無論是缺了此容器外型將會大幅減少商品價值而言，亦或該容器外型使得商品生產成本更為低廉而論，就功能性或實用性特徵給予商標權保護，將會規避專利權取得之要件及保護期間之限制<sup>8</sup>。故功能性原則係非常重要之公共政策，使功能性外觀或標示不得作為商標或商業包裝保護，即使可作為商品來源之標識，並具有商標第二意義，但絕不能創設出商標權。功能性原則存在之目的，主要係維護市場競爭，避免功能性特色之永久性獨占結果，如賦予功能性之保護將使其他競爭者之成本提高，造成事實上產生獨占之結果而妨礙競爭，因此，基於公共正常競爭利益，對功能性特徵並不賦予商標權之保護<sup>9</sup>。

## 2.2 初步禁制令與商標案件之救濟

美國之禁制令制度就是法院所核發之命令，要求相對人為某種特定行為，或不為特定行為。禁制令是一種源自衡平法的救濟措施，其目的在於排除或避免將來某種損害行為或損害之發生，也可用來排除未來的違法侵權行為。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）<sup>10</sup>。原則上這三種禁制令都有類似強制處分之效果，皆要求相對人為某種特定行為，或不為特定行為，如有違反將被處以藐視法庭罪之罰金或徒刑。其中，類似於我國定暫時狀態處分制度則為「初步禁制令」，若商標權受侵害，權利人在向法院提起侵權行為損害賠償等訴訟後，可以向法院請求核發初步禁制令，以命令使侵權行為人馬上停止販賣、陳列等侵害商標權之行為態樣。又暫時禁制令與初步禁制令主要不同處在於暫時禁制令有效期間不會超過十日，而且基於單方面聲請即予以審酌，無須通知相對人；法院於進行本案訴訟審理至相當程度，但尚未達到可為判決結果之程度時，得依聲請核發初步禁制令，使

<sup>7</sup> PAUL GOLDSTEIN, COPYRIGHT PATENT TRADEMARK AND RELATED STATE DOCTRINES 21-22 (2002).

<sup>8</sup> LANDES & POSNER, *supra* note 2 at 198.

<sup>9</sup> 參見陳曉慧，商標法、競爭法及新式樣專利法中功能性要件之研究，國立清華大學科技法律研究所碩士論文，頁 14-17 (2007)。

<sup>10</sup> 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)。

權利人於本案判決確定前，即可暫時地滿足其權利<sup>11</sup>。

法院核定初步禁制令時，應命令聲請人提供法院認為適當的擔保金，以補償任何被不當限制當事人行使權的損害與補償。實務上聲請人通常於聲請時提出其願負擔之擔保金合理金額，法院依據是否准予核發暫時禁制令之標準審理，如初步認定傾向核發，如有必要得另定庭期由兩造對擔保金額陳述意見後，由法院裁決<sup>12</sup>。

依據聯邦民事訴訟規則第六十五條規定，該擔保金額需足供因受初步禁制令限制之當事人若該錯誤裁定而遭受之損害及費用，一般而言，如聲請人係有資產而有信譽之人，通常法院不致要求過高之擔保金。由於法院常已就是否准予核發初步禁止令之標準進行審酌，因此一旦裁准必然衡量本案勝訴可能性，如不准許聲請人將遭受不可回復之損害、兩造利益之權衡、公共利益等要件，所以不會准許相對人提供反擔保金以免除初步禁制令。然而如初步禁制令聲請人於本案判決敗訴時，相對人即可就其因初步禁制令所遭受之損害向聲請人求償，該求償金額不限於擔保金之數額，以資平衡兩造之權益<sup>13</sup>。

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<sup>14</sup>。藍能法第三十四條規定：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」。關於禁制令之地理範圍，即使被告僅在某特定地區從事侵害活動，法院所發之禁制令亦通常以全國為範圍。藍能法賦予法院有權得在禁制令中要求被告，以書面報告描述服從禁制令之情況。藍能法第三十四條規定，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四十三條(a)主張商標侵權之原告均有適用。不正競爭法整編並揭示普通法原理，於第三十五條規定除非不合理，有商標侵害時，針對應就商標侵權負責者可通常地允許核發禁制令<sup>15</sup>。

此外，禁制令之有效性在允許商標權人在商標侵害尚未產生前禁止侵害行為，於是在有任何損害發生之前，原告即可請求禁制令。原告不必證明真正損害，只要有商標混淆之虞，即得請求防止損害。即使被告已自願停止侵害行為，法院亦得發禁制令；除非被告能說服法院，將不會回復侵害之行為，此端視法院認為被告回復其侵害行為的可能性為何<sup>16</sup>。

禁制令無須為絕對的，亦可修改成適合實際狀況，如此禁制令可能允許被告繼續使用原告之商標，但必須加上否認聲明（*disclaimer*）。相關案例指出否認聲明內容為商品之修補或重新包裝予以解決混淆商品、被告可能與原告商標之關聯性、以及在標籤或包裝上加註解釋性資料等。禁制令也可能將被告之行為限制於一定範圍內（*fencing in*），

<sup>11</sup> SCHECHTERTER & THOMAS, *supra* note 3 at 767.

<sup>12</sup> 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」，收錄於智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，頁 372-373 (2010)

<sup>13</sup> 邵瓊慧，同前註，頁 373。

<sup>14</sup> 賴清陽、冷耀世，美國商標案例解析，頁 93 (2008)。

<sup>15</sup> SCHECHTERTER & THOMAS, *supra* note 3 at 764.

<sup>16</sup> *Id.* at 765.

保護原告避免未來之損害。禁制令亦可能要求被告通知批發商渠與原告無附屬關係、為更正廣告、回收已發行之侵害商標權產品等。禁制令的確切內容屬於地方法院的裁量。上訴法院並認為與其認定禁制令對被告造成負擔不如認定是對原告提供完整的救濟，故禁制令內容應密切地調整至原告主張之受侵害事實<sup>17</sup>。

任何禁制令可在後來予以修改（**modification**），請求修改的當事人必須證明情況有實質、且不可預見的改變。於被告請求法院修正禁制令時，不得在本案訴訟中重新爭執本案侵害的責任問題<sup>18</sup>。

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。初步禁制令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<sup>19</sup>。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<sup>20</sup>。

明顯地，商標侵權案件之原告若得到初步禁制令之保護就幾乎在取得本案之勝訴。因為被告在訴訟進行中將會由於初步禁制令之效果若非改變商標的表現形式、就是完全暫停經營商業運作，被告最後的辯護將會無特別助益。但假如被告最後將被發現應就案件負擔責任，被告應可以透過初步禁制令提前調整其侵權行為，而避免其損害賠償之擴大<sup>21</sup>。

### 2.3 禁制令就智慧財產權案件之審酌要件

美國法院在審核是否核發初步禁制令時，是以傳統衡平法所要求的衡平法四要素測試法（**four-factors 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**）<sup>22</sup>。另外，有些法院採用移動尺度檢試法（**sliding**

<sup>17</sup> *Id.* at 765-66.

<sup>18</sup> *Id.* at 766.

<sup>19</sup> 曾陳明汝，前揭註 10，頁 444。

<sup>20</sup> **SCHECHTERTER & THOMAS**, *supra* note 3 at 766.

<sup>21</sup> *Id.* at 766.

<sup>22</sup> 參見邵瓊慧，同註 12，頁 374 (2010)；鄭中人，「專利權之行使與定暫時狀態之處分」，台灣本土法學第 58 期，頁 130 (2004)。

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二種情況之任一：1.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<sup>23</sup>。然而，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<sup>24</sup>。

### 2.3.1 本案勝訴之可能性

所謂本案勝訴之可能性，係指聲請人需負起舉證責任證明其所提起的訴訟有勝訴的可能性。假如原告就本案訴訟確有勝訴之可能性，一般而言禁制令則應會被迅速地核發，不論相關不可回復之事實；但若原告就本案訴訟是荒謬不合理的，就不會核准禁制令，亦不論不可回復損害之結果<sup>25</sup>。在商標案件訴訟中，權利人需證明有效取得商標權且相對人的產品有侵權行為。至於權利人（聲請人）需負起的舉證責任應到達的程度，商標權人證明勝訴的可能性至明確證明甚至更高的標準，是要滿足勝訴可能性所需克服的重大障礙。美國法院在決定是否核准初步禁制令聲請時，一定會進入實體審查的部分，來決定勝訴的可能性。

商標侵害案件勝訴之可能性主要之關鍵在於被告商標使用對於原告之商標是否構成「混淆之虞」（likelihood of confusion），是以混淆之虞為中心<sup>26</sup>，亦即在商標權侵害訴訟中，最關鍵者乃為混淆誤認之虞的判斷，混淆誤認之虞可說是商標權侵害訴訟中最重要的角色，以調節商標權人之財產權、與社會公眾對於特定商標之使用利益<sup>27</sup>。混淆之虞最主要是會誤導消費者予以買錯商品，因為商標的近似會使消費者認為被告商標的出現誤認是原告的商品，即對消費者而言係沒有買到預期應有品質之商品，另對於商標權人而言不但因商標之侵害而失去原本應獲的銷售利益，而且被告商品品質可能不如原告，使原告商譽受到損害。故構成商標侵害，必須要在消費者心目中產生混淆，認定消費者商品與原告商標有某種關聯，不管是來源（source）關聯、授權贊助（sponsorship）關聯或附屬關係（affiliation）關聯<sup>28</sup>，若在消費者心中沒有此種關聯混淆，絕對沒有商

<sup>23</sup> 在 *Hasbro Inc. v. Lannard Toys, Ltd.*, 858 F.2d 70 (2<sup>nd</sup> Cir. 1988) 商標侵權案件中，法院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)。

<sup>24</sup> 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，美台專利訴訟—實戰暨裁判解析，頁156-157 (2005)。

<sup>25</sup> See Douglas Lichtman, *Irreparable Benefits*, 116 YALE L. J. 1284, 1289 (2007)。

<sup>26</sup> 商標之使用包含「維護使用」與「侵權使用」二類。「維護使用」係為使商標權人持續使用其商標，以維市場公平競爭與產業正常發展；「侵權使用」則係指足以使消費者構成混淆誤認之虞之商標使用。參見蔡惠如，「商標權之侵害概念與法律保護」，智慧財產權月刊第 151 期，頁 9-10。

<sup>27</sup> 參見邵瓊慧，「商標侵權使用之判斷—兼論智慧財產法院最新見解」，智慧財產權月刊第 135 期，頁 26 (2010)。

<sup>28</sup> SCHECHTERTER & THOMAS, *supra* note 3 at 637-38.



標侵害，這是商標權與其他智慧財產權最大不同處。

商標權存在最主要理由是在保護消費者免於誤認、免於混淆，是一種市場秩序的維護，所以當消費者心中不會產生混淆，去使用別人之商標時，不會發生侵害事實，商標權不禁止沒有混淆之使用，所以商標權侵權之中心概念即為混淆之虞。

商標混淆之虞為商標本身是否相同或近似、商品或服務是否相同或類似以及商業區域是否重疊或遠近等變數組合相互影響及綜合認定，例如原告在華盛頓特區以 UTZ 商標販賣洋芋片，被告也在華盛頓特區以 UTZ 商標販賣洋芋片，消費者應該會被混淆，便會發生商標權的侵害。在被告的商標與原告的商標沒有完全相同但是有近似的情況，被告的商品與原告之商品也不是完全相同的商品，但在消費者心目中是類似的商品而來自於相同的來源，或者被告與原告商標營業區域遙遠沒有重疊，都會發生商標是否混淆之虞判斷的困難，判斷的因素是相互結合的，不論如何判斷的核心都為是否構成混淆誤認之虞為主之判定<sup>29</sup>。

商標侵害只需要有混淆之虞，不需要有真正的混淆（actual confusion），即使沒有發生消費者真正的混淆，有混淆之危險性就會構成商標權侵害，混淆之虞不等於混淆可能性，「混淆之虞」程度比「混淆可能性（possibility）」程度高，原告商標與被告商標在市場上都存在「混淆可能性」，即使廠商再如何小心去區別商品仍然有造成某些無知或疏忽消費者誤認可能性，若採用「混淆可能性」，則會對原告太過保護，及對競爭者太過嚴厲<sup>30</sup>。

商標侵害不只是來源混淆還包括授權關係之混淆、附屬關係之混淆，來源混淆指的是消費者會相信被告商品是由原告所製造，授權混淆指的是消費者會誤認為原告贊助被告商品，即使沒有正確的授權關係，誤認為有贊助，或者有公司、契約的附屬關係。不正競爭法整編解釋，會適用於贊助關係之任何型式，擴及於任何型式的授權認定，包括如果原告商標是證明標章，由被告使用之商標之混淆以至於消費者會認為係原告所證明被告商品之品質，或者消費者誤認為被告係原告連鎖授權之被授權者，或者係原告代理商、經銷商，甚至製造或行銷得到商標權人之同意，都算是授權關係之混淆。連鎖授權之授權契約已經結束後被授權人持續使用授權人之商標，即會造成附屬關係的混淆<sup>31</sup>。

原告需要證明實質人數消費者被混淆，若只有少數人被混淆則沒有混淆誤認之虞，實質人數並沒有明確之數字，有些案件以百分之十五之標準認定之。被混淆之對象是以合理謹慎消費者為衡量，對於愚昧及欠缺注意之消費者之混淆可能性是不考慮的<sup>32</sup>。在商標侵權的訴訟中，是否造成消費者混淆之虞，往往本案勝訴與否關鍵決定於商標使用

---

<sup>29</sup> *Id.* at 637.

<sup>30</sup> *Id.* at 638.

<sup>31</sup> *Id.* at 638-39.

<sup>32</sup> *Id.* at 639.

的消費市場調查證據<sup>33</sup>。

各個巡迴上訴法院就是否構成混淆之虞之判斷有不同的參酌因素清單。然主要因素大致類似，包括商標近似程度、消費者之明智程度（*sophistication*）、原告標章之強度、被告之故意、真正混淆（*actual confusion*）之證據、被告商品之品質等。這些因素清單基本上只是判斷依據之基準，並不是必須硬性適用的標準，清單是衡平平衡判斷標準（*equitable balancing test*），且沒有一個因素具有完全的決定性，對於不同案件法院對於清單會有不同的衡量標準，亦並非機械性地去計算個別因素所占之比重，只是法官判決之引導，針對相關因素綜合考慮，綜合考量後進而做衡平判斷，但不見得每一因素在個案中均需逐一認定，而應視案件事實做個案審酌特定因素。當原告與被告商品有直接競爭關係時，商標近似程度為唯一需要考慮之因素，商標近似包括符號近似、標語近似、設計近似、包裝近似都會構成商標混淆誤認之虞，但是兩造商標成立混淆之虞不需要完全相同，只需要近似即可，否則將會因為被告商標僅僅更改一個字母即不構成混淆之虞，便會鼓勵商標之抄襲<sup>34</sup>。

最後，依藍能法第三十二條(1)、第四十三條(a)商標侵權行為要件規定以及第四十五條關於商標之使用於商品上之定義，成立商標侵權行為需被告對商標為商業上使用（*use in commerce*），故當原告主張被告商標與原告商標有混淆之虞，被告就其商標若不構成商業上使用，即使兩造商標有混淆之虞，仍不構成商標侵害，因此並無必要進一步探討混淆之虞的問題<sup>35</sup>。換言之，既然被告並不合乎商標使用概念，原告主張被告商標侵權則無勝訴可能性，亦即在初步禁制令之聲請，法院也會針對被告是否有商標使用行為作為判斷是否有勝訴之可能性。

### 2.3.2 不可回復之損害

所謂不可回復之損害，係指即使在終局訴訟判決，法院無法以金錢賠償彌補勝訴方完全的損失。例如對環境有重大影響之開發案，涉及開發者與當地居民權益、國民健康及環保等利益，若對環境影響評估審查結論及開發許可提起訴訟，卻無法暫時停止開發行為，極可能造成國民健康暨環境資源無可回復之危害性<sup>36</sup>。訴訟權強調權利保障之功能，若因訴訟程序進行之時間，權利反而無法獲得確保，權利之實現便失去意義，故法院於訴訟審理過程，應就難以彌補或不能回復之重大損害予以暫時權利之保護，才能有效確保權利之實現，縱然聲請人受有損失，在一般社會通念上，並非不能以金錢賠償或

<sup>33</sup> 孫遠釗，商標 / 品牌授權策略與實務，頁 146 (2008)。

<sup>34</sup> SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 3 at 640.

<sup>35</sup> 參見邵瓊慧，前揭註 27，頁 23-24。

<sup>36</sup> 參見林昱梅，「行政法院對暫時權利保護之審查模式—兼評中科三期停止執行與停止開發相關裁定」，法令月刊第 61 卷第 10 期，頁 42-43 (2010)。另美國聯邦最高法院在 *Winter v. Natural Resources Defense Council*, 555 U.S. 7, 129 S.Ct. 365 (2008) 案中表示該案不能僅因原告釋明本案勝訴可能性很高以及具有無法彌補損害之可能性時，即核發初步禁制令，原告仍須釋明如未予核發初步禁制令時很有可能（*likely*）導致不可回復之損害。

回復，即難謂有急迫危險或重大損害情事，而有必要聲請為初步禁制令之執行。另若聲請人未能就本案勝訴可能性之事實因素明確確切證明時，常必須對不可回復損害負責實質之舉證責任<sup>37</sup>。

在傳統的禁制令法則下，原告必須證明法律上之救濟不足（no adequate remedy at law）一亦即金錢賠償不足以補償原告之損失一始能得到禁制令。而在商標侵害案件，法院見解則多數認為一旦被證明有商標侵權行為或被告使用之商標與原告商標具有混淆誤認之虞，則必然可視為原告受有商譽上不可回復損害。理由在於：商標侵害是持續性的侵害，其本質是不能回復的（irreparable），換言之，在商標侵害發生之時，法院認為不能讓原告坐視其商譽侵害不斷地擴大，日後請求損害賠償時，商譽之損害係不足或無法以金錢賠償之<sup>38</sup>。此外，傳統見解並認為只要訴訟中聲請人（商標權人）對於勝訴可能性達到明確證明的舉證程度，則法院可推定（presume）聲請人將遭受不可回復之損害。惟法院常有所修正，例如在能證明聲請人延遲提出訴訟或公共利益之考量下，則不可回復之損害的推定將可能被推翻。

### 2.3.3 衡量兩造之負擔

衡量兩造負擔係指法院需考量初步禁制令的核發與否，對於商標權人與被控侵權人的利益所造成影響<sup>39</sup>，以滿足衡平的要求。一般來說，法院並沒有特別重視此一要件，只要其他要件符合，原則上法院就會核發初步禁制令，除非初步禁制令的核發將會使相對人產生極大的不利益<sup>40</sup>，或者斟酌兩造當事人間公益與私益間衡量，法院於本案判決前斟酌當發生禁制令核發錯誤時對兩造之影響程度明顯不利相對人或被告<sup>41</sup>。申言之，就聲請人因未准許禁制令致本案勝訴時所生損害與相對人因准許核發禁制令時所生損害衡量比較以為決定，倘聲請人因未准核發禁制令致本案勝訴時所生之損害非不能或難以回復，而禁制令之實施卻對保護相對人立法目的或利益之完成有危害之虞，即欠缺聲請之必要。另在現代型複雜爭點紛爭案件中之被保全權利為何，常有極大爭議，法院可能因在程序開始即需審理困難之法律問題與含有複雜爭點之被保全權利，而導致訴訟延滯，為避免此等問題發生，需先強調以利益衡量之保全必要性為審理對象<sup>42</sup>。

<sup>37</sup> 參見黃宜撫，從比較法觀點探討我國專利侵權訴訟定暫時狀態處分之審理—以美國法制為對照，國立臺灣大學法律研究所碩士論文，頁 36-37 (2008)。

<sup>38</sup> 參見王敏銓，前揭註 10，頁 148；劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，前揭註 24，頁 157。

<sup>39</sup> 參見許士宦，「定暫時狀態處分之基本構造」，台灣本土法學雜誌第 58 期，頁 56 (2004)。

<sup>40</sup> 參見葉國良，專利訴訟之定暫時狀態處分救濟，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 86-87 (2006)。

<sup>41</sup> See Douglas Lichtman, *Uncertainty and the Standard for Preliminary Relief*, 70 U. CHI. L. REV. 197 (2003).

<sup>42</sup> 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 (2004)。

### 2.3.4 公共利益之考量

除適用一般衡平法原則外，商標案件的初步禁制令救濟經常強調公共利益之考量。商標案件公共利益主要有二不同的方向：在一方面，必須保護商標免於侵害、且保護公眾免於欺罔；但另一方面，商標法亦應保存正當的競爭活動。因而，公共利益的考量可能利於或不利於任一方當事人。由於被告的某些活動可能為正當的競爭行為，故法院於作成禁制令時，除考量禁止侵害行為之效果，但同時應注意保存公平的競爭行為。此外，在進行利益權衡時，特別是侵害商標權商品或藥物有對消費者之生命、身體或健康發生危害之結果，已不能侷限於考量私人利益，更需考量公共利益與私人利益間之權衡比較。亦即審酌初步禁制令之聲請人因未准初步禁制令之核發時、本案爭訟勝訴所生之損害，與初步禁制令實施後所受對市場公平競爭、消費大眾權益、環境危害公益等損害，綜合衡量比較，認是否有准予核發初禁制令之必要，則公共利益之考量亦屬公共利益與私人（聲請人）利益間之權衡判斷。

## 2.4 美國商標案例研究

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，多數法院亦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。此外，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。再者，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<sup>43</sup>。

### 2.4.1 強調本案勝訴可能性因素之案例類型

#### *1. Rodeo Collection, Ltd. v. West Seventh*<sup>44</sup>

<sup>43</sup> 王敏銓，前揭註 10，頁 150-151。

<sup>44</sup> *Rodeo Collection, Ltd. v. West Seventh*, 812 F.2d 1215 (9<sup>th</sup> Cir. 1987).

原告 Rodeo Collection 公司擁有和經營位於在比佛利山莊羅迪歐大道之獨家購物中心。Rodeo 公司擁有多項註冊的服務標章“Rodeo Collection”用以連接與購物中心的服務。西元 1985 年，被告「West Seventh and Stalter and Stalter and Waldorf」宣布計劃在洛杉磯市中心以「Collection」名稱開設一個新的購物中心。原告要求被告給新購物中心不同的名稱。被告拒絕。於西元 1986 年 2 月 5 日，原告於地方法院提起訴訟，指控侵害聯邦註冊之服務標章，違反聯邦不正競爭法，以及數個違反州法相關的請求。與此同時，原告聲請初步禁制令以禁止被告使用仿冒原告的註冊服務標章，以確定新的購物中心。地方法院駁回初步禁制令之申請。原告則提出上訴。上訴法院則維持地方法之判決。

上訴法院認為，要獲得初步禁制令，聲請人必須證明二種情況之任一(1)本案勝訴可能性和不可回復損害可能性的聯結（a combination of probable success on the merits and the possibility of irreparable harm），或(2)具有嚴重的問題，以及兩造利益之權衡明顯有利於原告（that serious questions are raised and the balance of hardships tips sharply in the moving party's favor）。

原告主張被告藉由新購物中心名稱「The Collection」已經侵害並繼續侵害原告已註冊的服務標章「Rodeo Collection」。兩造均承認「Rodeo Collection」是一個註冊的服務標章，而原告正在商業上使用，被告則未經原告同意採用了商標「The Collection」用於新的購物中心。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。

回顧地方法院的決定過程，原告未能證明被告商標與原告商標混淆之虞。原告固已提出論據表明(1)原告服務標章「Rodeo Collection」在識別購物中心服務具有商標第二意義，(2)兩造使用之標章在同一地理區域可以歸類為相同種類服務標示，(3)被告商標在讀音、外觀及觀念上與原告商標實質上相似。惟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主觀不法意圖。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適用。原告亦並沒有獨立證明不可回復的損害。地方法院關於駁回原告初步禁制令之聲請並非基於錯誤的法律見解或明顯錯誤的事實認定，也因此沒有濫用裁量權，結論為維持地方法院之判決。

## *2. Miss World(UK). Ltd. v. Mrs. America Pegeants, Inc.*<sup>45</sup>

原告世界小姐公司（Miss World Ltd.）自西元 1951 年以來就舉辦選美活動。未婚女性來自八十個國家，每年爭奪全世界最佳的「世界小姐」（Miss World）頭銜。每年選美比賽之優勝者在翌年可以世界小姐名銜發揮各種慈善和商業功能。在英國舉行之世界小姐選美比賽，多年來則是在美國宣傳和直播。自西元 1952 年以來美國並會選出代表參與世界小姐選美比賽。美國代表是由原告加盟的廠商舉辦比賽而選出，因此，原告強調

<sup>45</sup> Miss World(UK). Ltd. v. Mrs. America Pegeants, Inc., 856 F.2d 1445 (9<sup>th</sup> Cir.1988).

「MISS WORLD」名稱包含原告公司本身、原告公司舉辦的世界選美比賽、美國選美比賽代表，以及選美比賽之優勝者。

西元 1984 年，其中的被告「David Z. Marmel」，係為美國女士選美比賽(Mrs. America Pageant)之製作人，並組成「世界女士公司」(Mrs. of the World, Inc.)，舉辦一個新的國際已婚婦女選美比賽。主要想法是要設計國際性選美比賽而從美國各州由美國已婚婦女參加之美國女士選美活動選出國際選美比賽代表。計劃國際性比賽將反映美國女士不僅美麗，而且表達對婚姻和當前重大問題可以表達看法，並將促進更多的溝通，友誼和相互理解人與人之間的所有文化。

被告方面將選美比賽取名「世界女士」(Mrs. of the World)。原告獲悉此一選美比賽，要求停止使用該名稱。被告向原告保證不會引起混淆或利用原告商標，並改變了他們的西元 1984 年選美比賽為「世界女人」(Mrs. Woman of the World)。雖然，根據統計選美比賽得到很大迴響，獲得廣泛的媒體報導和國際上播送，而在往後的選美恢復到它原來名稱「世界女士」。透過律師信函，當事人主張的法律見解為是否「世界女士」侵害了原告之註冊商標權「世界小姐」。原告聲稱兩造有協議被告只能用「世界女人」。

西元 1986 年 9 月 15 日，當被告錄製第三屆世界女士選美時，原告對被告在加州中區法院提起訴訟，主張被告服務商標侵權和不正当竞争。地方法院駁回原告暫時限制令和初步禁制令之請求，經原告不服經發回後，地方法院二次認為初步禁制令不應准許，原告並再為上訴。

上訴法院認為，要獲得初步禁制令，原告必須證明二種情況之任一：(1)本案勝訴可能性及不可回復損害之可能性(a likelihood of success on the merits and the possibility of irreparable injury)，或(2)存有關於本案有無理由的嚴重問題，及兩造利益權衡時有利於其中一造 (the existence of serious questions going to the merits and the balance of hardships tipping in its favor)。原告之「Miss World」固然為註冊之商標名稱，然而「世界小姐」(Miss World)為稱謂(Miss)與地理名詞(World)的結合，大多數的選美比賽亦使用稱謂與地理名詞的結合作為名稱，可認「世界小姐」商標在選美比賽方面需要想像程度較低，第三人在選美市場上就此稱謂與地理名詞相結合作為名稱的使用需求很高，「世界小姐」則屬較弱的商標。再被告使用之「世界女士」與原告之「世界小姐」商標，「女士」和「小姐」並非指相同的名詞觀念，尤其指不同的婚姻狀況。此外，被告採用「世界女士」作為選美比賽的名稱，可以推斷，被告是希望比他人先搶占該名稱，如此的故意非不法意圖。亦即被告使用「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，故維持地方法院駁回原告聲請初步禁制令之認定。

### 3. *Gotocom Inc. v. The Walt Disney Company Disney Enterprises Inc Infoseek*<sup>46</sup>

原告 GoTo 公司所經營的網站包含一個具有「付費排序」功能的搜尋引擎。對於有為產品付費的廣告人，透過搜尋演算法的技術，他們的商品就會占在優先排序的位置，使得消費者在網絡上搜尋時會先看到他們的商品。西元 1997 年 12 月，原告 GoTo 開始在它的網站上使用本件訴訟爭議二個廣告標誌的其中之一。原告 GoTo 的廣告標誌是由「GO」及「TO」二個英文字所組成，文字是白色字形且垂直堆疊在一個綠色圓圈當中。雖然這個綠色圓圈曾經在各種顏色的背景中呈現，但是它經常是呈現於黃色的正方形背景當中。在「TO」這個字的右邊是黑色字體的「.com」，而其設計是讓黑色字體溢出綠色圓圈而到背景顏色當中。

為了開始自己的網站，被告公司在西元 1998 年 4 月委託 CKS 設計公司來為他們的入口網站「Go Network」設計廣告標誌。「Go Network」是一個互聯的入口網站，它要連結到其他屬於迪士尼公司的網站，目的是提供網路使用客戶容易操作的首頁。「Go Network」所整合的網頁包含<Disney.com>, <abc.com>, <abcnews.com>, <abcsports.com>, <espn.com>, <family.com>, <infoseek.com>。CKS 設計公司設計了一個酷似紅綠燈的廣告標誌：它有一個綠色圓圈內含在一個黃色方塊裡面，設計的輪廓和細點都在影射一個單一鏡頭的紅綠燈。在綠色圓圈裡面出現白色字形的「Go」，而黑色字形的「Network」則出現在紅綠燈的旁邊。

西元 1998 年 8 月底，被告公司的主席 Michael Eisner 批准了 CKS 設計公司的這個廣告標誌。西元 1998 年 12 月，被告公司開啟了「Go Network」的測試版，在所有互聯的網站上都鮮明地呈現了這個廣告標誌。西元 1998 年 12 月 22 日，在這個測試版推出後不久，在正式版啟用的兩週之前，原告 GoTo 網站針對「Go Network」的廣告標誌而向被告公司申訴。被告公司並沒有停止使用那個廣告標誌，隨後原告 GoTo 網站於西元 1999 年 2 月 18 日提出訴訟，特別主張被告公司違反藍能法。西元 1999 年 7 月 12 日，原告 GoTo 網站提出初步禁制令的聲請。此禁制令禁止被告公司使用與原告 GoTo 網站極類似的廣告標誌。

西元 1999 年 11 月 12 日，地方法院核准了原告 GoTo 網站初步禁制令的聲請。11 月 15 日，被告公司提出了上訴，並向地方法院訴請修改和暫緩這個初步禁制令。原告 GoTo 網站提出了初步禁制令的一個修改版本，內容允許被告公司藉著做出多種變化來階段性地停用那個廣告標誌。11 月 16 日，地方法院按原告 GoTo 網站的提議內容，增修了這個初步禁制令的法庭命令。

被告公司於 11 月 17 日再次發出上訴的及時通知。西元 1999 年 11 月 18 日，法院核准被告公司的提議，在上訴的期間暫緩初步禁制令。

<sup>46</sup> *Gotocom Inc v. The Walt Disney Company Disney Enterprises Inc Infoseek*, 202 F.3d 1199 (9<sup>th</sup> Cir. 2000).

上訴法院則認為，原告要獲得初步禁制令，原告必須證明二種情況之任一：(1)本案勝訴可能性及不可回復損害可能性的聯結(a combination of probable success on the merits and the possibility of irreparable injury)，或(2)存有關於本案有無理由的嚴重問題，及兩造利益權衡時有利於其中一造(the existence of "serious questions going to the merits" and that "the balance of hardships tips sharply in his favor)。而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聯結，就可有資格獲得初步禁制令。也因為原告證明了本案勝訴可能性及不可回復損害可能性的聯結進而有資格獲得初步禁制令，則便無庸再去認定存有關於本案有無理由的嚴重問題及兩造利益權衡時有利於其中一造。故應准許原告初步禁制令之聲請。

#### 4. *Keds Corp. v. Renee International Trading Corp.*<sup>47</sup>

原告凱茲(Keds)公司是一個麻州的公司，它是美國最大帆布鞋製造商及經銷商之一，其產品廣受歡迎。至少從西元1925年起，凱茲公司在其銷售之大部分鞋款上，都在鞋跟附有一個小的藍色長方形橡膠標籤(尺寸:1" x 1 1/2")，藍色標籤上印有“Keds”的浮凸字體。在西元1956年，凱茲公司試圖註冊這個藍色標籤(沒有印上“Keds”文字)為其商標。美國專利暨商標局(PTO)起初拒絕註冊這個商標，因他們認為這個藍色標籤不過是“Keds”這個文字的背景而已，並無商標之第二意義。

在凱茲公司不放棄的堅持之下，美國專利暨商標局終被說服，讓這個藍色標籤的功能在消費者層面被認定為商標，且允許註冊。在西元1959年，美國專利暨商標局在「主要註冊簿」裡公告此藍色標籤為商標，其商標註冊碼為No. 685,185。五年後，凱茲公司申請「繼續使用的宣誓書」，其上陳述這商標並沒有不利的判決或現有權利主張。在美國商標法的規定之下，這個藍色標籤成為「不可爭議(incontestable)」的商標。西元1999年9月15日，凱茲公司重申其藍色標籤的權利。

被告雷尼國際貿易公司(Renee)是一個紐約的公司，其近年以進口商的角色進入了帆布鞋的經營。雷尼公司進口了「附有藍色標籤且其上印有“Apples”文字」的帆布鞋，以及「附有粉紅色標籤且其上印有“Renee”文字」的帆布鞋。雷尼公司藉著他們在紐約市的辦公室，而把這些帆布鞋賣給批發商。

這事情促使約價值美金一萬五千元的“Apples”鞋(約六千雙)被賣給麻州的批發商。這個銷售交易是經由雷尼公司的一位業務員而達成的，他藉著電話在西元1989年1月打給麻州海德公園的巴蘭先生(Maxwell Blum)。在電話上達成銷售交易之後，雷尼公司就把鞋子運送給麻州的巴蘭先生。據推測，雷尼公司也提出發票給麻州的巴蘭先生(付款人)。還有證據顯示，雷尼公司還在麻州發行的一本雜誌上刊登廣告。巴蘭先生把那些鞋子賣給了波士頓的馬歇爾百貨公司，而在馬歇爾百貨公司，那些鞋子最後與凱

<sup>47</sup> *Keds Corp. v. Renee International Trading Corp.*, 888 F.2d 215 (1<sup>st</sup> Cir. 1989).



茲公司類似的鞋子造成直接競爭。

在第一批貨銷售之後，雷尼公司又再次透過電話連絡巴蘭先生，要賣給他更多的鞋子。在 1989 年 4 月 13 日，巴蘭先生要求了十八雙樣品鞋子，這些鞋子也被寄出了。

在發現波士頓的這些 “Apples” 鞋之後，凱茲公司連絡了馬歇爾百貨公司、巴蘭先生、雷尼公司，並告知他們凱茲公司擁有藍色標籤的商標，所以那些鞋子已造成侵權。馬歇爾百貨公司及巴蘭先生顯然同意要停止出售那些鞋子，雷尼公司則同意不再生產任何有藍色標籤的鞋子，然而雷尼公司拒絕停止出售他們既有的庫存（超過十萬雙鞋）。

凱茲公司主張雷尼公司違反美國商標法，構成商標侵權、不實的來源標示，違反多項關於商標暨消費者保護之州法，因為凱茲公司認為，在鞋跟或鞋面上附有藍色長方形標籤乃是凱茲公司不可爭議的商標，而他們才是這商標權人。凱茲公司提出「暫時限制命令」的要求，並得到地方法院之核准。在西元 1989 年 6 月 23 日，地方法院並對雷尼公司核發初步禁制令，禁止其禁止雷尼公司在美國出售、經銷或尋求銷售「鞋跟附有藍色長方形標籤且其上印有 “Apples” 文字的女用帆布鞋」。對於地方法院許可初步禁制令之判決，雷尼公司提出上訴。

上訴法院認為，當具備(1)如不予核發禁制令，原告將會有不可回復之損害（the plaintiff will suffer irreparable injury if the injunction is not granted），(2)不核發禁制令造成原告之損害超過核發禁制令後加諸被告之危害（that such injury outweighs any harm which granting the injunction would inflict on the defendant），(3)原告已經提出本案勝訴可能性之證據（that the plaintiff has exhibited a likelihood of success on the merits），(4)核發禁制令後對公共利益不會有不利之影響（that the public interest will not be adversely affected by the granting of the injunction）四要素，法院應可准予初步禁制令之核發。而在商標侵權案件，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。地方法院發現被告使用之商標毫無疑問地在尺寸、外形、位置及顏色與原告之「藍色標籤」商標幾乎相同，因此可以認定除了被告印在標籤上之文字外，兩造間標籤幾乎相同。被告則爭執因為被告將其文字名稱印在標籤上得以與原告「藍色標籤」之商標加以區別，故不會發生兩造商品來源的混淆問題。但是，由於在「藍色標籤」上使用不同之文字並不會避免混淆誤認之虞，而應當仍然會有消費者就被告印有 “Apples” 文字之「藍色標籤」誤認係原告之商品。地方法院並認為，原告已連續使用其「藍色標籤」商標超過六十年，以及其商標已經註冊大約三十年，並以大量地廣告去維持品牌，原告可謂在行業中的領導者，根據所有事實描述，是原告之「藍色標籤」商標是為強（strong）商標，在消費者心中所造成之印象很強。再地方法院也發現被告故意利用原告商品之受歡迎的聲譽，故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。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。

### 5. *Swatch Watch, S.A. v. Taxor, Inc.*<sup>48</sup>

原告斯沃琪公司 (Swatch) 在 “SWATCH” 的商標之下，製造並經銷流行飾品。原告公司在銷售他們 SWATCH 品牌的手錶上面格外成功。證據顯示在西元 1984 年，SWATCH 手錶在美國賣出了一百萬支，而在西元 1985 年，銷售數字預估超過三百五十萬支。

SWATCH 手錶成功的銷售成果，多歸因於原告公司積極的行銷活動，以及老練的銷售計劃。原告鎖定較具經濟能力的年輕人市場。這些手錶在高品質的零售網點銷售，售價為每支三十元美金。這些手錶在品質上及價格上備受好評。

被告泰首爾公司 (Taxor, Inc.) 以批發價賣給零售商叫做「T-WATCH」名稱的手錶。被告公司藉著在商業期刊上打廣告，以及藉著展覽會來銷售他們的「T-WATCH」手錶。相較於 SWATCH 手錶，「T-WATCH」手錶的品質較差，而賣價為十五元美金。

除了 SWATCH 手錶與「T-WATCH」手錶之外，Q-WATCH、A-WATCH、及 LE WATCH 都在這個有利可圖「按字母順序排列的手錶」市場上競爭。

原告公司主張，被告公司的「T-WATCH」手錶與 SWATCH 手錶太相似而造成混淆，因此提出訴訟。原告公司主張被告公司的行為已造成商標侵權，且造成不公平競爭（違反美國聯邦商標法即藍能法及佛羅里達州普通法），也造成商標淡化（違反佛羅里達州成文法）。原告也提出要求對泰首爾公司做出「暫時性限制令」及「初步禁制令」的處分。地方法院准許了暫時性限制令，並且從速舉行舉證聽證會。

地方法院分別在西元 1985 年 10 月 11 日及西元 1985 年 10 月 22 日下令撤銷暫時性限制令，以及駁回原告公司初步禁制令的聲請。地方法院認定 SWATCH 手錶和「T-WATCH」手錶之間並無混淆之虞。西元 1985 年 11 月 27 日，此法院允許原告公司對其請求提出從速之上訴。

上訴法院認為，地方法院依據藍能法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 that the plaintiff will prevail 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) 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 (a threatened injury to the plaintiff which outweighs the threatened harm an injunction would cause the defendant)；(4) 禁制令的核發不會危害公共利益 (the injunction must not disserve the public interest)。本件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，地方法院就駁回原告初步禁制令之聲請便無違誤，故維持地方法院駁回原告初步禁制令聲請之決定。

<sup>48</sup> *Swatch Watch, S.A. v. Taxor, Inc.*, 785 F.2d 956 (11<sup>th</sup> Cir. 1986).

## 6. *Hasbro Inc. v. Lannard Toys, Ltd.*<sup>49</sup>

本件是二家玩具製造商之間的訴訟，是關於包裝於塑膠泡殼內的玩具人物，以及包裝紙板上對於玩具人物的介紹內容，主要在於二製造商，他們在「軍事戰鬥玩具人物」上所使用的商標發生糾紛。上訴人即原告為海斯博公司（Hasbro Inc.），被上訴人即被告為藍尼玩具公司（Lannard Toys, Ltd.）。此起訴訟案有以下二個相關的玩具人物：(1)「威力警官/中士」：他是被告公司「超級魔鬼幹部 GUNG-HO」系列的人物之一，他有巴斯卡火箭炮的配備，且在「致命壓力之下仍能保持極度冷靜及優良作戰能力，…在熱戰中，他會做出戰略調整」。(2)另一個則是原告公司的「超級魔鬼幹部 GUNG-HO」戰鬥人物：他配有軍刀，「能夠在最污穢的黑水、臭泥和冒泡煤泥中低身爬行」。

原告公司所提出的初步禁制令遭到駁回，因而從速上訴。所進行的類似核定，要判斷是否原告公司所未註冊的商標有在美國商標法的保護範圍、它的影響力、以及混淆之虞。這些核定內容將決定此訴訟的結果。基於上訴法院的結論，這個「超級魔鬼幹部 GUNG-HO」的商標是暗示性商標，且有造成混淆之虞，因此(先前)駁回初步禁制令的判決予以廢棄。

原告公司是在羅得島州的一家公司，是全球最大玩具製造公司，其在西元 1986 年的收益就超過了十三億美元。自從西元 1982 年，原告公司生產了一批可動式軍事玩具人物（尺寸：3 又 3/4 英寸，商標為 G.I. JOE），且以零售價銷售。這批 G.I. JOE 系列是由一些玩具人物所組成的，原本有九個人物，現在發展到三十四個。原告公司為每一個玩具人物設計了他/她自己的真實姓名、代號、制服、軍事專長、生平介紹和個性。這些人物的零售價是介於二點八至五美元之間，在所有的零售玩具店、百貨公司、其他零售商店均有販售，消費對象鎖定在四至十四歲的孩童。

自西元 1983 年至 1985 年，原告公司在 G.I. JOE 玩具系列中開發了「Etienne R. LaFitte」、代號為「超級魔鬼幹部 GUNG-HO」的人物。這人物是一個裸胸且刺青的海軍陸戰隊，他配有機關槍及戰鬥背包。雖然在西元 1986 年，「超級魔鬼幹部 GUNG-HO」的代號文字不再出現於戰鬥人物系列當中，原告公司在西元 1986 年仍然藉著漫畫書、書的封面插圖、及專輯封面，來持續推銷這個人物。

在西元 1987 年的 G.I. JOE 戰鬥人物系列中，原告公司重新介紹了原本代號為「超級魔鬼幹部 GUNG-HO」的人物，他在西元 1987 年的版本與先前的不同，乃是穿著整套的海軍陸戰隊制服。這個人物的真實姓名被改成「Etienne R. La Fitte」（公司在拼字上做了二處不明顯的改變），他的代號維持原來的「超級魔鬼幹部 GUNG-HO」，只是這個代號在包裝上面所顯示的位置和大小被改變了。在西元 1987 年的包裝上，其代號是以 1/4 英寸的字母呈現在人物介紹的上面，「MARINE DRESS BLUES」的文字是以

<sup>49</sup> Hasbro Inc. v. Lannard Toys, Ltd., 858 F.2d 70 (2<sup>nd</sup> Cir. 1988).

1/16 英寸的大小呈現。在塑膠泡殼的包裝背面，其代號非常明顯地出現在檔案卡尺寸的生平介紹上面，也出現在郵票大小的人物圖片下方。

自從西元 1983 年，原告公司花費超過六百五十萬美元來推銷他們的 G.I. JOE 系列。由於原告公司並不是為單一人物打廣告，因此他們無法明確指出那六百五十萬美元當中到底有多少金額是歸在「GUNG HO」這個人物的廣告費上面。在西元 1986 年，G.I. JOE 系列的銷售已達到一億七千萬美元，大約是原告公司當年總銷售的百分之十三。「GUNG HO」在西元 1983-85 年的系列是暢銷人物。西元 1983 年，原告公司出貨量為一百二十五萬個「GUNG HO」，自西元 1983 起，數字已達到近二百萬個。

被告藍尼公司是一家香港的公司，西元 1986 年，他們在美國的銷售達到一千萬美元。西元 1986 年 5 月，被告公司委派一位玩具設計者，要他創造出新的軍事戰鬥人物玩具，來與 Remco 公司和其他二級玩具市場的公司競爭。根據這位玩具設計者，被告公司及其他玩具公司進入二級市場時，係以每筆訂單價格為基礎來生產玩具而可避免促銷成本，因此他們就能夠計算出價格差距，以較低價進入市場，但在玩具的其他方面都與主要市場製造商（包含原告公司及其他公司）所推出的玩具類似、甚至通用。這位玩具設計者建議要在新產品上使用「GUNG-HO!」這個名字，因此出現在西元 1986 年 5-12 月所發展的人物系列中。玩具設計者當時知道 G.I. JOE 的系列人物廣受歡迎，而且本身也有購買。在設計階段期間，原告公司 G.I. JOE 的產品包裝，以及西元 1983、1984、1985 年的產品目錄都被這位玩具設計者拿來當參考。

西元 1986 年 10 月，被告公司的商標顧問律師做了調查，發現「Gung Ho」這個名稱在玩具業的聯邦註冊商標中並沒有人登記使用。被告公司就在西元 1987 年 1 月的產品目錄中，介紹了他們的「GUNG-HO!」系列：共有十二位戰鬥人物及二種用車。這個「GUNG-HO」系列也在西元 1987 年 2 月的紐約玩具展中，被展示在其紐約市展示廳。西元 1987 年 1 月 27 日，被告公司寄出了第一批到美國的產品。

如同原告公司的 G.I. JOE 戰鬥人物系列，被告公司的產品也是 3 又 3/4 英寸的塑膠戰鬥人物，人物的手臂和腳部有關節連接點（可動式的），且每個人物都有他自己的姓名和生平介紹。被告公司在許多方面（如：泡殼硬紙包裝、目標市場、銷售據點）都與原告公司類似，而每個人物產品的零售價是在一點五到四美元不等。這價格比原告公司的 G.I. JOE 系列人物稍微便宜一些。另外，被告公司在車輛配件的包裝上說明這些配件「可用於所有 3 又 3/4 英寸的戰鬥人物，包含 GUNG-HO! 系列、G.I. JOE 系列、及 AMERICAN DEFENDER 系列（這是 Remco 公司的產品）」。

行政調查官認定，除了在西元 1987 年的產品目錄及西元 1987 年 2 月的玩具展中有出現「GUNG-HO!」系列人物之外，被告公司並沒有特別為「GUNG-HO!」系列人物打廣告、做行銷或做推廣活動。除了付費給那位玩具設計者之外，被告公司在研發方面的開銷非常少。被告公司估計這些產品的包裝支出約為二十萬美元。雙方在呈予調查官的

意見書中，被告公司指出在西元 1987 年這個系列的出貨量金額超過三十五萬美元(零售價值)，這是被告公司近百分之四的總銷售金額。

西元 1987 年 8 月 20 日，原告公司在紐約州的最高法院提起即時訴訟，主張被告公司的行為已造成普通法中的不公平競爭。同年 8 月 26 日，被告公司成功地根據美國聯邦商標法將訴訟移轉管轄至美國紐約州南區地方法院。西元 1987 年 10 月，地方法院將案件轉介給行政調查官 Buchwald。對於初步禁制令的聲請，這位調查官舉行了聽證會。西元 1987 年 11 月 18 日，調查官駁回的原告公司之初步禁制令聲請。原告海斯博公司根據美國聯邦商標法則提出了從速上訴。

上訴法院認為，為了獲得初步禁制令，原告方面必須證明：(a)不可回復之損害 (irreparable harm) 以及下列二種情況之任一 (b) (1)本案勝訴可能性 (likelihood of success on the merits) 或 (2)本案有無理由之嚴重問題、以及當兩造負擔之衡量明確傾向請求禁制令之一方 (sufficiently serious questions going to the merits to make them a fair ground for litigation and a balance of hardships tipping decidedly toward the party requesting the preliminary relief)。在藍能法之商標侵權訴訟規定，如原告具有受到保護之商標權，當證明被告之商標與原告之商標有混淆之虞，則原告即能建立本案勝訴之可能性及不可回復之損害等要件。本件原告公司商品的超級魔鬼幹部「GUNG-HO」名稱係暗示 (suggestive) 原告商品之特殊性質，並非對商品之性質予以直接描述，故原告在海軍陸戰隊人物上使用之「GUNG-HO」名稱應屬暗示性商標。此外，既然原告之商標「GUNG-HO」為暗示性商標，就可推定有權得到保護和承認為強 (strong) 商標，無庸另為證明具有商標之第二意義。在審視了地方法院就「拍立得」清單所列參酌因素判斷混淆之虞的發現後，上訴法院認為被告就其可動人物商品使用「GUNG-HO!」名稱會造成與原告商品來源之混淆之虞。儘管欠缺真正混淆之證據，及依消費者辨識能力確實可能會造成混淆，惟依原告商標之強度、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，並應將原審駁回聲請禁制令之判決廢棄，發回地方法院。

### *7.1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc.*<sup>50</sup>

被告Whenu.com 公司使用一個尚未對外公開之目錄，使網路使用者於點選進入原告之網站時，其電腦螢幕會同時彈出 (pop up) 原告競爭者之廣告。原告主張此一行為侵害原告之商標權而聲請初步禁制令，禁止被告繼續進行此一行為。被告對此提出上訴。被告Whenu 則係提供一個免費下載之軟體稱為「Save Now」，一旦被下載安裝在電腦使用者之電腦後，該軟體所含之大量網址及關鍵字詞目錄將會使得電腦使用者輸入搜尋之關鍵詞，並且當電腦使用者登入網站網頁上之文字與目錄所收錄者相關時，不必使用人有另外行為，目錄中所收錄之相對應商品或服務之廣告便自動出現在電腦使用者

<sup>50</sup> 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc., 414 F.3d 400 (2<sup>nd</sup> Cir. 2005).

之視窗之一角，而與使用人所搜尋獲得網頁獨立個別地存在。

原告主張被告之行為違反藍能法第三十二條(1)及第四十三條(a)，因為被告之彈出式廣告未經原告之允許而出現在原告之網頁中，等於是使用原告之商標並造成混淆之虞，而且會對原告商標之商譽及知名度造成影響。

在核發初步禁制令時，地方法院認為被告在兩個地方使用原告之商標，即當電腦使用者進入原告之網站而在視窗上呈現原告之網頁（其中有原告之商標），而被告使原告競爭者之廣告彈出在該視窗之一角之行為乃在服務之廣告上使用原告之商標。其次，被告將原告之網址及商標收錄於其目錄之行為乃在使用原告之商標以便為原告之其他競爭者充作廣告。

地方法院認為被告使原告競爭者之廣告與原告之網頁同時出現在電腦使用人之視窗之行為乃在服務之廣告上呈現原告之商標，因此構成商標使用。上訴法院認為此一見解錯誤，主要在於被告之彈出式廣告並未呈現原告之商標。因為被告之彈出式廣告乃一獨立之視窗出現，而且明顯標有被告之標記，而且，被告之彈出式廣告之所以與原告商標並列，並非因為該彈出式廣告之彈出取決於原告之商標，而是因為原告之網頁本身具有原告之商標，再原告之網頁因電腦使用者輸入原告網址或以原告網址作關鍵字搜尋才出現。因此，即使原告網頁中並無出現原告商標，其網頁亦會被搜尋而出現在電腦使用人之視窗中。而且，被告之行為非將原告之網址及商標使用作為網頁標記（metatags），更何況被告並未向其客戶（廣告主）出售某些關鍵字（常為他人商標文字）之使用權，而使某些廣告主能使自己之廣告出現（彈出）在該商標權人之網頁上，此一行為曾被法院認定為商業中之使用，但本案被告之行為與之不同。

原告另外主張，由於被告行為可能造成電腦使用者有關該彈出式廣告之來源混淆，因此，其行為構成商標之使用。然而上訴法院認為「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。

被告否認其行為構成聯邦商標法上之商標使用行為，並指摘一審法院認定有混淆之虞乃屬錯誤。上訴法院則同意被告之主張，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之核發。

## 2.4.2 強調應全部審酌衡平因素之案例類型

### *1.Schwinn Bicycle Co. v. Ross Bicycles, Inc.*<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Schwinn Bicycle Co. v. Ross Bicycles, Inc., 870 F.2d 1176 (7<sup>th</sup> Cir. 1989).

原告即被上訴人舒溫自行車公司對被告即上訴人羅斯自行車公司起訴。原告公司主張羅斯公司違反美國聯邦商標法，不正當複製原告公司所生產之健身腳踏車的「商品外觀」、「營業包裝」(trade dress)，製造出另一個健身腳踏車的原型機。原告訴請初步禁制令，要求禁止被告公司出售他們的健身腳踏車。地方法院法官委派了一位行政調查官(magistrate)來舉行聽證會、提出事情的調查結果，並根據美國商標法對初步禁制令之聲請提出處置建議。在這個九天的聽證會之後，這位調查官建議駁回初步禁制令的聲請。在重新核查記錄之後，地方法院法官不同意調查官的建議，並且准許原告聲請的初步禁制令。對於地方法院的判決，被告公司提出上訴。上訴法院廢棄並發回。

原告自行車公司是伊利諾州的一家自行車製造商，他們的名聲在業界是非常知名的。被告自行車公司也同樣是一家經營良好的自行車製造商。西元 1977 年，澳洲 Repco 公司的工程師「胡珀」連絡了原告公司的執行副總裁，給他看了一臺全新健身腳踏車的原型機。這個原型機是很獨特的，因為它除了可以運動到小腿的部分(正如其他傳統的健身腳踏車一樣)，它還可以讓使用者運動到上半身體。這臺健身腳踏車附有長條的上臂扶把，運動者藉著前後動作，就可以運動到手臂和肩膀。這個原型機安裝了空氣葉片(類似於一般直立的風扇葉片)在腳踏車的前輪，目的是要提供踏板及上臂扶把阻力，因此在輪子轉動時就會讓使用者消耗能量，達到運動效果。這原型機能夠藉著「空氣替換效果」而產生阻力。對於這個「連鎖機制」(這機制連接腳踏板及上臂扶把，使得上臂扶把轉動踏板，再接著驅動前方的風扇輪子)，胡珀擁有澳洲和美國的專利權。在胡珀連絡原告公司之前，他把專利權轉讓給澳洲的 Repco 公司。胡珀所申請專利的連鎖機制乃是必須是在使用者的腳離開踏板的情況下，讓健身車的前風扇輪單單藉著上臂扶桿而驅動。

最後，原告公司取得了這個連鎖機制專利的專屬權，此後他們就修改胡珀所設計的健身腳踏車原型，使這健身車更具吸引力。原告公司在二十七英寸的大前輪(風扇輪)上加裝了一個保護罩，又加裝了一個鎖定裝置，防止輪子和踏板在使用者沒有踩騎的情況下不經意地轉動。自西元 1978 年末起，原告公司成功地銷售了這個版本的「空氣替換效果之健身腳踏車」，並且使用「Air-Dyne」這個商標名稱。原告公司在西元 1980 年至西元 1986 年間，花費了超過四百萬美金來為這產品打廣告。地方法院的主審法官判定「直到近年，...在市場上有超過一百種健身腳踏車」，並且「其他製造商所賣的健身腳踏車，都沒有看起來像、或有 Air-Dyne 產品功能的」。地方法院並未提及這樣缺乏競爭的原因為何，但行政調查官的報告指出「市場缺乏競爭的主要原因(無法與 Air-Dyne 產品競爭)是在於胡珀的專利權」。

西元 1986 年，原告公司的總裁兼首席執行長傑夫羅斯，他設計並發展了一個連鎖機制，這機制避開了胡珀的專利權。無可爭議地，被告公司實際上買下了一個原告公司的 Air-Dyne 機種，這使得他能夠在專利上設計新的健身腳踏車。被告公司想出了一種連鎖機制的設計，其並不侵犯到原告公司的專利權。被告公司建構了他們版本的「空氣替換健身腳踏車之原型機」，並且在西元 1986 年底至西元 1987 年初，他們在展覽會中

展示初期的原型機。根據地方法院認定，被告公司是刻意要複製 Air-Dyne 產品的「基本形狀、輪廓、及主要特徵」。地方法院表示「雖然被告公司做了一些工程上的改良，但基本設計（除了連鎖機制的設計之外）都是從原告公司產品而來的」。

儘管如此，被告公司的最終版原型機（the "Futura"）仍與原告公司的 Air-Dyne 產品有許多相異點。比如，被告公司的連鎖機制設計可以讓使用者的腳被固定在踏板上，讓使用者在踏板不轉動（輪子自由轉動）的情況下只運動上半身體。原告公司的連鎖機制並不允許輪子自由轉動，因為原告公司的連鎖機制連接上臂扶把和踏板，因此踏板必須要轉動才能夠轉動輪子。在 Air-Dyne 機型上有設計放置腳的地方，讓使用者在運動上半身的時候有地方可以置放雙腳。

被告公司和原告公司各自為他們的連鎖機制申請專利。他們要求連鎖機制在位置和外殼上都有差異：原告公司 Air-Dyne 機種的連接機制是在踏板和上臂扶把之間，但被告公司 Futura 機種的連接機制則是在風扇型前輪上所另外安裝的大型附件。兩家公司所註冊的測力計儀表（用來計算並顯示使用者所消耗的精力、距離和時間）的形狀和尺寸也是不同的。此外，Futura 機種的特色是使用電子測力計，而原告公司的測力計則是機械式的。二者在鍊條蓋的設計是不同的，給風扇的鎖定裝置也是不同的顏色。Futura 機種的上臂扶把比 Air-Dyne 機種的更長，且 Futura 的踏板上有腳趾帶條。二個機種在健身車的前面所置有的小輪子（為方便把整臺機器從一個地點搬運到另一地點），在尺寸和材料上都不同。Air-Dyne 機種在它的基座上有一些黑色標記，而這是 Futura 機種沒有的。這二種健身車的上臂扶把直徑是不同的，上臂扶把之間間隔長度也不同。Air-Dyne 機種的座椅不僅比 Futura 機種來得大，而且輪廓也不一樣。最後，原告公司會在健身車的十處呈現 "Air-Dyne" 或 "Schwinn" 的文字，而被告公司則會在健身車的十三處呈現 "Futura"、"Ross"、或他們的廣告標誌。

這二種健身車的二十七英寸風扇輪都是置於前方，讓使用者像是坐在一臺腳踏車上一樣。地方法院陳述「Air-Dyne 健身車和被告公司的健身車，基本上它們在形狀上都是相同的，二者的扶把形狀也幾乎是一樣的，輪子和附蓋是一樣的尺寸和構造，二者的後方和基座都近乎相同。被告公司使用奶油色的地方是原告公司使用鉻色的地方，而被告公司使用鉻色的地方是原告公司使用白色的地方。整體使用白色和鉻色的效果也是很類似」。

地方法院認同行政調查官的報告，同意這二種機器在風格和外觀上都非常類似，並且這二者的外觀乃是「驚人地類似」。儘管如此，地方法院法官並不同意行政調查官的建議，所以並沒有駁回初步禁制令，而是核准初步禁制令。地方法院法官明確地認定：原告公司在 Air-Dyne 產品上建立了機器的外觀（如：整體構造或整體設計），因而獲得其第二意義。而原告公司在審訊時可以證明這二個機種已造成消費者的混淆。最後，關於 Air-Dyne 整體設計是功能性的、所以並不在聯邦商標法保護範圍之辯護，被告公司並未將此辯護要旨建立有利之事實依據。基於這些結果，地方法院法官准許對於被告



公司的初步禁制令，禁止其銷售他們的 Futura 設計機種。

上訴法院認為，核發初步禁制令有四個考量要素：(1)法律上是否有足夠的救濟（whether the plaintiff has an adequate remedy at law）；(2)如果不予核發禁制令原告是否會發生不可回復之損害（whether the plaintiff will suffer irreparable harm if the injunction is not granted）以及是否不核發禁制令時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（whether this harm is greater than any irreparable harm to defendant if the injunction is granted）；(3)原告是否就本案有任何勝訴可能性（whether the plaintiff has some likelihood of success on the merits）以及衡量兩造負擔或困境後原告勝訴之程度（how likely that success is "because this affects the balance of harms" between the parties）；(4)准許核發禁制令或不准核發禁制令對公共利益之影響（the consequences of an order granting or denying a motion for preliminary injunction on the public interest）。而關於地方法院認定原告公司故意複製原告 Air-Dyne 產品外觀，以及原告產品建立了營業包裝（dress dress）並獲得其商標第二意義，即推定被告商品與原告商品有混淆之虞，並進而准許核發禁制令，未再積極就商標混淆之虞的其他判斷因素做調查，顯然有法律上裁量權濫用之情形。再者，地方法院就原告商品的外觀未能認定是否為功能性設計，亦有法律適用之違誤。最後，因為地方法院著重於被告未能尋求替代設計及處理之成本研究（即因為被告未能提出證據資料表明其不使用原告產品功能性外觀而尋求替代設計之成本，與使用原告產品功能性外觀時之成本相比較，顯然使用替代設計之成本高於使用原告產品功能性外觀，故地方法院即認為被告未能建立有利之辯護事實），而不是著重認定當被告使用替代設計時被告是否可以具有在市場上有效競爭之能力，所以地方法院推理產生缺陷。上訴法院因此將原核發之初步禁制令廢棄，發回地方法院就符合上開意見重為決定。

## 2. *Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak*<sup>52</sup>

原告雙邊奧馬哈保險公司（Mutual of Omaha Insurance Company）是一家位於內布拉斯加州、從事保險事業的公司，他們自從西元 1944 年起就使用上開名稱。西元 1952 年，原告「印第安頭形之廣告標誌（包含文字“Mutual of Omaha”）」取得了商標註冊。在西元 1973 年及西元 1978 年，原告公司註冊了服務商標：“Wild Kingdom 野生王國”“Mutual of Omaha's Wild Kingdom 雙邊奧馬哈的野生王國”，這二個商標是針對野生動物電視節目而使用的。

西元 1983 年 4 月，被告即藝術家挪菲克（Franklyn Novak）做了一個設計圖案，上面使用了文字「突變奧馬哈 Mutant of Omaha」。地方法院認定這個設計「有著一個隨同的廣告標誌，其繪出一個戴著頭盔、臉形消瘦的人臉側圖」。這個圖案起初是被印製在 T 恤上面，但後來也被印製在運動衫、棒球帽、鈕扣和咖啡杯上。西元 1984 年春季，被告又做了一些設計圖案，上面有著「突變王國 Mutant Kingdom、突變奧馬哈的王國 Mutant

<sup>52</sup> *Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak*, 775 F.2d 247 (8<sup>th</sup> Cir. 1985).

of Omaha's Mutant Kingdom」的文字，並且隨同著一個廣告標誌，繪出一隻單眼的老虎。在這些設計圖案上，挪菲克經常使用以下的用語：「核子大屠殺保險」或「由突變奧馬哈核子保險公司贊助」。

被告積極地向大眾銷售這些產品，他把產品批發給零售商店，他也在展覽會和展示會中銷售。被告還在電視、報紙、雜誌上打廣告，藉著一家叫做「突變奧馬哈」的未註冊公司，把這些產品賣給一般大眾。地方法院認為被告銷售這些產品「主要是作為『表達反對核子武器』的媒介物」。

原告公司會在 T 恤、運動衫、棒球帽、咖啡杯、小塊標籤上使用他們的商標和廣告標誌。這些產品並不會被出售給一般大眾，而是出售給代理商和公司代理人，這些產品則被用來當作禮物或獎勵。

對於初步禁制令的判決，被告提出上訴。被告因為把“Mutant of Omaha”以及“Mutant Kingdom”等文字，及類似於「雙邊奧馬哈保險公司 Mutual of Omaha insurance Company」的廣告標誌印製於 T 恤、馬克杯、及其他產品上進行銷售，因而被判違反美國聯邦商標法。被告辯稱他的產品與原告公司設計的 T 恤及馬克杯並無任何混淆或造成混淆的可能性，並且也沒有造成原告公司不可回復的損害。被告稱他的活動是屬國家事務議題的政治評論，而此乃受憲法第一修正案的保護。被告又稱這些產品乃是有良好信念的滑稽模仿品和滑稽諷刺內容，因此並無違反美國商標法。對於核准初步禁制令的處分，上訴法院斷定地方法院並未濫用裁量權，且發回原案，交予地方法院做案件實體的初期處置。

上訴法院認為，法院在決定是否核發初步禁制令應考慮四項要素：(1)對原告之不可回復損害之威脅 (the threat of irreparable harm to the movant)；(2)本案原告勝訴之可能性 (the probability that the movant will succeed on the merits)；(3)兩造負擔之衡量 (the state of balance between this harm and harm to other interested parties)；(4)對公共利益之影響 (the effect on public interest)。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聯結，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。最後，原告延期一年始對被告提出侵害商標權訴訟，並不能作為延遲事由之抗辯，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。基於上開理由，被告應暫時地不得使用他的設計產品、即初步禁制令仍維持其效力等到本案地方法院判決之結果。

### 2.4.3 強調不可回復損害素因素之案件類型

### 1. *Citibank N.A. v. Citytrust*<sup>53</sup>

原告花旗銀行是一國家銀行，總部在紐約州，於西元 1812 年首次獲准成立公司，稱為「紐約市銀行 City Bank of New York」。此銀行持續使用那個名稱，或是被變化後的名稱，包含「The National City Bank of New York」，「The First National City Bank of New York」，以及「First National City Bank」。在西元 1976 年，花旗銀行採用了「Citibank N.A.」，也就是它目前正式的登記名稱。花旗銀行目前的經營範圍包含了美國五十州以及一些海外國家，提供全系列的客戶及商業銀行服務。其聲稱為全球最大銀行。花旗銀行得到聯邦及州的註冊，得以使用「Citibank」的名稱，包含其他超過二十個以「Citi-」為字首的用字，如："Citiquote", "Citicash", "Citibanker", "Citiphone", "Citipak", "Citilights", and "Citiwheels"。花旗銀行為原告花旗集團(銀行控股公司)之下的獨資子公司。

被告城市信託 (Citytrust) 則是一家小型和地區性的銀行機構，在康乃迪克州的法律之下獲准成立公司。城市信託也提供一個範圍的商業及客戶銀行服務，不過服務規模比花旗銀行來得小。被告首次成立於西元 1854 年，稱為「Bridgeport City Bank」。西元 1929 年，被告開始使用「City Trust」為部分正式登記名稱，且持續使用至西元 1971 年，當時被告已成為一全國性銀行，且以「City National Bank of Connecticut」的名稱營運，直到西元 1977 年。被告聲稱當其成為一全國性銀行時，他們就一直使用「City Trust」這個名稱來識別他們自己及其服務。當城市信託在西元 1977 年回歸到州服務銀行的狀態時，其採用了目前的正式登記名稱「Citytrust」。城市信託是被告「Citytrust Bancorp, Inc. (一家銀行控股公司)」之下的獨資子公司。

在過去四十八年，花旗銀行及城市信託之間有著大量的業務往來。他們的往來關係開始於西元 1940 年，當時城市信託在花旗銀行建立了一個代理銀行帳戶。其他的事件則包含：城市信託銷售花旗銀行的旅行支票，並且從事花旗銀行的諮詢服務(以協助城市信託的營運)。

直到西元 1984 年，城市信託的辦公室只有在康乃狄克州設立。「Business Advance」是一份針對商業、財經、長島市工業社群的出版刊物，在其西元 1983 年 7、8 月的刊物中，一篇文章報導說城市信託「進入了長島的市場，要為此區的公司貢獻其專長」。城市信託決定要在長島市建立一商業貸款的辦公室。西元 1983 年 12 月 6 日，城市信託把這消息公布在一份長島報紙「Newsday」上（這是一份在長島普遍發行的報紙）。這個長島辦公室於西元 1984 年 5 月開張，位於紐約州的梅爾維爾 (Melville)。城市信託的一位主管回覆了花旗銀行在西元 1984 年 6 月底的詢問，他說這個辦公室已經開辦，或是已經進入了開辦的過程。

超過十週之後，原告提出即時異議，主張城市信託違反美國聯邦商標法，對於聯邦

<sup>53</sup> *Citibank N.A. v. Citytrust*, 756 F.2d 273 (2<sup>nd</sup> Cir.1985).

註冊之商標及服務商標造成侵權、不實的來源標示。並且主張，根據紐約州一般商務法，城市信託的行為已侵權，有違紐約州註冊商標之權益，也造成商業名譽損害及商標淡化。另外，原告還提出城市信託的行為有違普通法的商標權，已造成不公平競爭及侵權行為。在這些理論之下，原告請求損害賠償，並且聲請永久禁制令，禁止被告在任何地方使用「Citytrust」的名稱。

原告又聲請初步禁制令，盼責令禁止被告使用「Citytrust」的名稱於識別、或指稱其在梅爾維爾的辦公室、或指稱其隨後在紐約州所成立的任何辦公室。他們亦尋求法庭命令，禁止被告增加「Citytrust」名稱之使用、頻率、或擴張於紐約州任何媒體廣告之顯著性（如篇幅、字體等）（也就是不能比在梅爾維爾辦公室開張之前的既有名稱使用行為更為顯著或擴張）。

在西元 1984 年 10 月 22 日的聽證會之後，地方法院准許初步禁制令之核發。在西元 1984 年 11 月 7 日，法院修改了這個命令，刪除了禁止被告做媒體廣告的命令，但保留了完整的禁制令，禁止城市信託在任何情況下使用「Citytrust」的名稱來識別、或指稱在梅爾維爾的辦公室、或指稱被告現在或未來可能在紐約州所成立的任何辦公室。

西元 1984 年 11 月 13 日，城市信託對於法院所修改的內容提出上訴，並尋求在上訴期間暫緩禁制令。地方法院駁回了這個暫緩的要求。西元 1984 年 12 月 11 日，城市信託向上訴法院聲請在上訴期間暫緩初步禁制令。西元 1984 年 12 月 18 日，上訴法院駁回了這個暫緩的聲請，且允許從速上訴。

上訴法院認為為了獲得初步禁制令，原告方面必須證明：(a) 不可回復之損害 (irreparable harm) 以及下列二種情況之任一 (b)(1) 本案勝訴可能性 (likelihood of success on the merits) 亦或 (2) 本案有無理由之嚴重問題、及當對原告禁制令之聲請准許時兩造負擔之平衡傾向聲請禁制令之一方 (sufficiently serious questions going to the merits to make them a fair ground for litigation and a balance of hardships tipping decidedly toward the party requesting the preliminary relief)。並且核發初步禁制令最重要之前提條件為在本案判決前證明如果不予核發禁制令很可能造成原告不可回復之損害。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。本件被告使用「Citytrust」的名稱會對原告造成混淆之虞，但原告卻沒有建立不可回復損害情事進而有權獲得初步禁制令之救濟。因為被告早在西元 1983 年 7、8 月藉著長島市出版刊物「Business Advance」中表示有意以「Citytrust」名稱進入長島的競爭市場，並於西元 1983 年 12 月 6 日被告把這消息公布在一份長島報紙「Newsday」上，長島辦公室更於西元 1984 年 5 月開辦，原告則在西元 1984 年 6 月底接受到被告長島辦公室開辦之訊息，然而，原告竟遲至西元 1984 年 9 月 14 日在直接得知被告計畫超過十週後，以及長島刊物登載被告有意於長島發展分支機構超過九個月後，才尋

求禁制令之核發，則原告之不及時行動，削弱了初步禁制令之急迫性，便不能認定原告具有不可回復之損害。此外，原告就本案混淆之虞的商標基本主張在被告使用之「Citytrust」名稱與原告使用之「Citicorp」名稱，但原告使用之「Citicorp」名稱在西元1978年已在康乃狄克州獲准使用，而為被告當時已使用「Citytrust」名稱之原始地域，假如被告使用「Citytrust」名稱會造成原告不可回復之損害，原告應不會自願地讓自己有混淆之虞名稱揭示於有害影響之地區。故就原告遲延尋求禁制令核發以及原告於西元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進而不能認定有核發禁制令之必要，則應將地方法院核准初步禁制令之判決廢棄並發回予以進一步審理。

## 2. *Amoco Oil Co. v. Rainbow Show, Inc.*<sup>54</sup>

原告阿莫科石油公司（Amoco Oil Company）以註冊商標「Rainbo」長時間及廣泛販賣、廣告之下，已經建立有價值之商譽。被告彩虹雪公司（Rainbow Snow Inc.）則在鹽湖城相同地域內使用「Rainbow Snow」商標，而被告在未經原告同意下，使用原告註冊商標的顏色模仿。被告與原告販賣類似飲料點心之服務站形成直接的競爭關係，特別是被告於整個夏季四個月在其十八個販賣攤位販售含有三十六種調味糖漿的刨冰「雪錐」（snow cone）冰品，原告則在其「Rainbo」服務站販賣碳酸融雪飲料，被告販賣的冰品。原告向猶他州地方法院聲請對被告核發初步禁制令，經地方法院駁回聲請後，原告上訴，上訴法院先廢棄發回地方法院決定，地方法院再認為原告並不會因被告使用「Rainbow Snow」商標而遭到不可回復之損害，二次駁回原告對於初步禁制令之聲請。

上訴法院認為，是否准予核發初步禁制令必須滿足四個要素：(1)原告須證明禁制令不會有害公共利益（movant must establish that the injunction would not be adverse to the public interest）；(2)不管核發禁制令造成被告之損害為何，原告因未核發禁制令造成之損害較為嚴重（that the threatened injury to the movant outweighs whatever damage the proposed injunction may cause the opposing party）；(3)除非核發禁制令否則原告將遭受不可回復之損害（that the movant will suffer irreparable injury unless the injunction issues）；(4)原告就本案有勝訴之實質可能性（that there is substantial likelihood that the movant will eventually prevail on the merits）。雖然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，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，相反地，記錄顯示宜維持現狀到本案判決經陪審團作出決定，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。另外亦不能顯示被告之繼續使用商標會對原告產生財務上損害以及商譽上玷污傷害。故兩造利益之權衡下應有利於被告之認定。即地方法院駁回初步禁制令之聲請應予維持。

<sup>54</sup> *Amoco Oil Co. v. Rainbow Show, Inc.*, 809 F.2d 656 (10<sup>th</sup> Cir. 1987).

## 2.4.4 強調公共利益考量素因素之案例類型

### *1. American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imports, Inc.*<sup>55</sup>

原告美國禮品公司及 CPG 實業公司共同合資一個非常成功的愛心熊(Care Bears)生產線，生產毛絨填充玩具動物。這些「愛心熊」本身是粉彩色的毛絨泰迪熊，其特點是在他們的白色肚子上有著圖案設計，如一些「肚上的圖形」。被告丹迪公司(Dan-Dee Imports)是一家玩具製造商，而美國禮品公司及 CPG 公司對其起訴，主張被告公司所經銷的多種粉彩毛絨泰迪熊，它們的肚上圖形已造成侵權，有違原告愛心熊的權利。原告主張丹迪公司的行為已構成「著作權侵權」，及根據美國聯邦商標法之「不實來源標示」，並根據普通法，丹迪公司的行為已構成不公平競爭。

西元 1983 年 11 月 29 日，丹迪公司被處以「初步禁制令」，其被禁止出售「六至二十四吋高、身體及頭部為粉彩色、胸及腹部有白色區域、胸及/或腹部上有裝飾的圖案設計(包含一或多個彩虹、月亮、星星、雲朵、花、太陽、生日蛋糕、心形物、幸運草、或任何其他可能與原愛心熊造成混淆的圖形設計)之填充泰迪熊」。這項禁制令核發阻止了被告繼續銷售他們的「快樂黨泰迪熊 “Goodtime Gang”」。

西元 1984 年 8 月 15 日，美國禮品公司及 CPG 提出修訂禁制令內容，因其認為丹迪公司蔑視禁制令，仍然經銷多種填充動物玩具，包含非熊類的動物玩具(丹迪公司視之為「新快樂黨產品」)，因此要求禁制令內容應包含此種玩具。西元 1984 年 9 月 14 日，法院發出許可令，而丹迪公司同意在原告聲請之聽證會之前，不會經銷這樣的玩具。西元 1984 年 11 月 19 日，被告請求(moved)撤銷或減縮西元 1983 年 11 月 29 日之禁制令內容。

自西元 1984 年 12 月起，針對雙方的主張，地方法院舉行了六日審訊。原告為了保護他們泰迪熊的權益，聲明他們的愛心熊有以下鮮明的特徵：1. 粉彩色；2. 倒三角且具胖臉的頭形；3. 心形的爪墊；4. 梨形的身體；5. 橢圓形如圓頂的腹部；6. 心形的鼻子；7. 頭頂上有一撮髮絲；8. 白色毛絨的腹部；9. 肚上有圖案。原告認為他們的愛心熊已獲得第二意義。為支持此論點，對於愛心熊概念的宣達(promotion)，他們引介了廣泛的證據。他們更進一步論述，認為被告公司已違反美國商標法，因丹迪公司所經銷的產品包含了上述鮮明的特徵，而這行為很可能造成消費者對來源的混淆。另一方面，被告公司則指出這些競爭產品中的多項差異點，意謂著並不會造成混淆。被告公司更進一步地主張，這二個生產線產品的共同之處皆屬功能性特色，所以是屬可複製的。

西元 1985 年 10 月 2 日，地方法院認為愛心熊最突出和鮮明的特徵是在於其肚子上的圖形，這些附加在肚子上的圖形不僅要使人辨識出它是愛心熊，也意味著每一個愛心

<sup>55</sup> American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imports, Inc., 807 F.2d 1136 (3<sup>rd</sup> Cir. 1986).

熊所關聯的某種性格和情緒。地方法院強調這些肚子上的圖形在設計上是要傳達情緒性或情感性的訊息，因此地方法院同意丹迪公司的立場，認為這些肚子上的圖形是功能性的，因此不在保護範圍。法院更進一步認定，原告在泰迪熊肚子上所使用的特定符號，以及在填充玩具白色肚子上的圖形都是屬功能性的。

儘管如此，地方法院認為愛心熊的整體外觀是屬受保護範圍，法院正是如此解決這個爭議：原告產品的某些特徵也可能從整體獨立出來，而屬於功能性的。然而，這樣分析產品的方式就會忽略這個案件所呈現的問題。因此，無論原告產品的任何特徵有什麼樣的功能性本質，這些特徵的結合所組成的特定樣式並不是功能性的。

法院更進一步說明，即使原告產品的每一項特徵都是功能性的，丹迪公司也必須列出合理的步驟以區別他們的產品與原告產品有什麼不同。法院的結論是：美國商標法禁止被告複製原告的整個產品。被告的產品可以、也應該在設計上與原告產品有所區別，藉著改變他們填充玩具動物的非功能性元素、或是以不同的方式來結合功能性元素，進而把混淆度減到最低。

再者，愛心熊的整體外觀已獲得明顯的商標第二意義。由於被告產品在整體外觀上（包含泰迪熊和其他的種類）與原告產品類似，很容易造成消費大眾對於原告既存的愛心熊產品產生混淆。地方法院認為，美國禮品公司及 CPG 指控丹迪公司的行為違反美國商標法，很可能會勝訴。

西元 1985 年 12 月 4 日，地方法院駁回被告撤銷禁制令之主張，並且核准原告修改禁制令的聲請，且其內容被修改為含蓋其他毛絨填充玩具動物，而不是只限定泰迪熊而已。雖然地方法院基本上使被告公司免於承擔侵犯原告在既存愛心熊產品上的權利，但是法院的禁制令乃是予以保護「愛心熊及其隨後推出的愛心熊家族（非熊類的填充動物）」之整體外觀，因這些產品呈現許多在設計上同樣鮮明的特徵，包含在動物肚子上顯著的圖案。雖然被告公司有銷售「非熊類、且動物肚子上具圖案的毛絨玩具動物」，但是地方法院拒絕認定被告公司在這方面有意藐視西元 1983 年 11 月 29 日之禁制令。然而，地方法院仍認為，被告公司經銷在肚子上有圖案的泰迪熊產品則是有意藐視禁制令，並且銷售肚子上有圖案的毛絨狗行為亦有意藐視「西元 1984 年 9 月 14 日所下達的禁制令」。

因為這個初步禁制令已被修改，而它原先並未予以被告公司充分的通知，使其知道什麼行為是被禁止的，也因為在實際影響上，這個禁制令可能會阻止被告公司在填充動物的肚子上使用圖形，而地方法院亦認定這些圖形是具功能性的，因此上訴法院撤銷了西元 1985 年 12 月 4 日的初步禁制令。上訴法院認為，地方法院是否准予核發初步禁制令，應審酌本案很有勝訴的可能性（likely to prevail on the merits）、若不核發禁制令會造成不可回復之損害（it will suffer irreparable harm absent such relief）、以及兩造利益之權衡（the balance of equities）、若公共利益考量是否有利禁制令之核發（the public interest

favor injunctive relief)。本件原告所生產之毛絨填充玩具動物「愛心熊」，其在它們的白色肚子上有著圖案設計，應屬「營業包裝」(trade dress)。就營業包裝而言，不論是單一營業包裝外形或與營業包裝相結合的外觀，原告必須證明被告就外形或整體結合外觀模仿部分為非功能性，並且原告就非功能性的營業包裝具有商標第二意義，又被告模仿原告營業包裝外形或整體結合外觀造成消費大眾與原告商品來源相互混淆之可能性，法院便可以適當地禁止被告模仿原告營業包裝外形或整體結合外觀。不過，當被告就原告營業包裝外形或整體結合外觀模仿部分具有功能性，即使在市場上會造成來源混淆之結果，此外形仍可以被複製且不會被禁止模仿。然而如果功能性外形或組合獲得第二意義，模仿者則需要採取合理措施，儘量減少混淆之風險。再營業包裝外形之實質價值在產品或服務本身，當社會利益的競爭與進步比區別商品或服務來源更重要，營業包裝外形不會被保護，如此因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，法院也可以考慮禁止模仿是否會阻礙其他人實質之參與競爭。地方法院調查後，結論是原告之商品毛絨泰迪熊白色肚子上圖案為功能性設計。圖案不只是讓「愛心熊」更吸引目光，還有針對每隻愛心熊特定個性傳達情感的信息。而本件地方法院的初步禁制令，卻要讓被告猜測什麼樣的行為可能構成商標侵權，以及猜測被允許的功能性複製是否落入禁制令禁止複製之範圍。亦即本件禁制令是在尋求保護原告產品的整體外觀，但未能明確區分整體外觀包含的清單中何者是需要被保護部分、何者是可以被他人模仿複製之功能性部分。本件原告商品具有一個突出的功能性外觀，被告必須被允許模仿複製，一個禁制令提供明確區分受保護相結合之非功能性部分則顯得特別重要。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。最後，任何禁制令救濟必須提供被告公平通知什麼可以或不可以製作，故上訴法院就地方法院核發之初步禁制令廢棄，並發回作更適當之處置。

## 2. *Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co.*<sup>56</sup>

在西元 1946 年聯邦商標法(藍能法)的這件商標侵權訴訟案中，原告新得斯大藥廠 (Syntex Laboratories) 向紐約州的南區法院提出訴訟，提議禁止被告諾威治藥品公司 (Norwich Pharmacal Company) 在一項陰道栓劑產品上，使用一個未註冊的商標「Vagestrol」。而原告是已註冊商標「Vagitrol」的擁有者，他們將此商標用於一項陰道乳膏產品。按西元 1970 年 7 月 17 日的法庭命令，曼斯菲德法官核准原告的提議，對仍在訴訟中的被告公司處以初步禁制令，責令禁止其在任何將來的廣告或藥用陰道栓劑產品中使用「Vagestrol」這個字。被告公司則提出上訴。在地方法院判決中，<sup>57</sup>曼斯菲德法官提出了縝密的判斷意見。因著這些判決理由縝密，因而上訴審維持原審判決。

<sup>56</sup> *Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co.*, 437 F.2d 566 (2<sup>nd</sup> Cir. 1971).

<sup>57</sup> *Syntex Laboratories Inc. v. Norwich Pharmacal Co.*, 315 F. Supp. 45 (S.D.N.Y. 1970).



上訴法院認為在這個案件惟一需要討論的部分是被告公司的立論點：曼斯菲德法官在這些處方醫藥產品上所定義的商標侵權標準，其嚴格度已超過了法院在一般產品上所定義的標準，而這樣嚴格的標準無法得到判決先例的支持。根據被告公司所說，曼斯菲德法官所使用的判決標準是不正確的，可分為二方面分析：(1)在來源的部分，以這法官的標準，他要看這些商品對醫生和藥劑師是否造成混淆，而不是看它們在一般謹慎的商品購買人眼中是否造成混淆。而被告公司說，後者才是正確判斷商標侵權的標準。(2)在造成混淆之虞方面，曼斯菲德法官說：「問題不是在於原告和被告的處方藥可以被區別，甚至也不是在於兩造之處方藥通常能夠被區別，而是在於兩者確實有混淆之虞，因為兩產品所附加的名稱是雷同到可能無法確實區別」，而法官這樣獨立的判斷是過度嚴格的。

曼斯菲德法官主要的確是看商品的來源對醫生和藥劑師是否造成混淆，而不是看其對購買者是否造成混淆。雖然曼斯菲德法官是否真的運用了這樣獨立的判斷標準（即混淆誤認之虞之判斷並非針對消費者，而係針對專業之醫師及藥劑師），這方面並不是完全明朗的，然而即使真是如此，也認為如此的標準是可以支持且符合公共政策的。如此標準與被告公司的主張是相反的，但其標準非常正確。雖然被告公司引用了幾個案例，說明商品來源是否造成購買者的混淆，才是商標侵權訴訟在美國商標法之下的「主要根據」，然而美國商標法本身並不包含這樣的限制。在美國藍能法商標侵權責任之規定，就是要取締可能造成混淆、誤認、或任何欺罔的商標使用行為，這不只是針對購買者（是否會產生混淆）而已，亦包含來源混淆的可能性。

再者，在被告所引述的案例中，從未出現這裡所遇到的問題，因為這些案例中惟一相關的混淆情況只發生在購買者對來源的混淆。因此，被告所謂商標侵權訴訟的「主要根據」，其實應是指造成混淆的可能性，而不是指來源的混淆與否。在這樣的案例當中，產品的混淆性可能會造成公共衛生上可怕的影響，因此在這樣的混淆案例中，除了要看來源的混淆程度來決定是否造成商標侵權，還要看是否完全符合公共政策及藍能法。

地方法院曼斯菲德法官認為本件就公共利益考量，商品間混淆造成之後果較為嚴重，關於禁制令核發時證明混淆相似性，在處方藥品案件比起其他侵權訴訟應負較輕的舉證責任。地方法院法官還發現，具有很多實質地混淆之虞之證據存在，如被告商標與原告商標間強烈的外觀和讀音相似，可認被告產品是以幾乎相同的名稱命名。再者，兩造產品在醫藥上相關與密切的條件下均使用於治療陰道，因此在開藥方及配藥時，很有可能將兩項產品聯想在一起。這兩項產品甚至於因為醫生處方難閱的字跡風格，或如果以電話聯繫由於語音的相似性，造成實際上會發生兩項產品之混淆之虞。上訴法院法官認為地方法院法官之見解可採，因為本件兩造間商標之混淆，無論是未能得到有效藥物治療亦或不慎地處方配藥發生不利反應，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只有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虞應為適當，故應維持原審核發初步禁制令之判決。

## 2.5 初步禁制令審酌要件就商標案件適用之探討

### 2.5.1 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<sup>58</sup>。如Rodeo Collection, Ltd.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」；Miss World, Ltd.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」；Gotocom 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，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聯結，就可有資格獲得初步禁制令」；在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……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」；在Swatch Watch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」；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」；在1-800 Contacts, 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，因此廢棄發回原初步禁制令」。

就強調應全部審酌衡平法四因素類型之案件，在Mutual of Omaha案中，法院亦強化

<sup>58</sup> 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，前揭註 24，頁 157。

初步禁制令之本案勝訴可能性審酌關鍵，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聯結，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」。而在強調不可回復損害因素類型之案件，即使本文所表示案例中法院固認為原告不具不可回復之損害而不應核發初步禁制令，惟認商標侵權案件初步禁制令之核發仍應以本案勝訴可能性因素作為最重要之審酌，如Citibank N.A.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」，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，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」等見解。

此外，就強調公共利益因素之案件類型，在Syntex Laboratories, Inc.案中，法院更表示「本件兩造間商標之混淆，無論是未能得到有效藥物治療亦或不慎地處方配藥發生不利反應，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，是在只有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虞應為適當」，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。

### 2.5.2 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」；Gotocom 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「如原告具有受到保護之商標權，當證明被告之商標與原告之商標有混淆之虞，則原告即能建立本案勝訴之可能性及不可回復之損害等要件」；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」。

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

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<sup>59</sup>，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」之見解，及American Greetings Corp.案中法院表示公共利益考量—「營業包裝外形之實質價值在產品或服務本身，當社會利益的競爭與進步比區別商品或服務來源更重要，營業包裝外形不會被保護，如此因競爭者得以使用營業包裝外形而進而增進社會利益。因為功能性設計政策考量源於促進競爭之公共利益，然而，法院也可以考慮禁止模仿是否會阻礙其他人實質之參與競爭」、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

<sup>59</sup> 參閱鄭中人，前揭註 22，頁 136。

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」。

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「無論是未能得到有效藥物治療亦或不慎地處方配藥發生不利反應，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。

#### 2.5.4 不可回復損害因素與兩造利益衡量之關連

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。

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，如可認造成原告不可回復之損害，即不核發初步禁制令可能對原告造成不可回復損害，往往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之不利益，則必須保護商標免於侵害。

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公益間之衡量論述。

參諸Miss World Ltd.案件中法院表示「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」；Gotocom 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聯結，進而有資格獲得初步禁制令，則便無庸再去認定存有關於本案有無理由的嚴重問題及兩造利益權衡時有利於其中一造」；Keds Corp.案件法院表示「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案件法院表示「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Citybank N.A.案件法院表示「就原告遲延尋求禁制令核發、以及原告於西元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，進而不能認定有核發禁制令之必要」；在Amoco Oil Co.案件中法院表示「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（quality control）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作出決定，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。

### 2.5.5 不可回復損害以外之特殊利益衡量因素判斷

同前所述，由上開美國案例可知，在考慮原告是否具有本案勝訴可能與造成不可回復損害之情形，已存有兩造利益及公共利益之衡量。常為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，法院並不再另獨立、或僅為附帶提及兩造利益與公私益間之衡量論述。惟個案中若存有除不可回復損害因素以外之特殊利益衡量，此時對利益衡量（兩造利益間與公私益間）因素之個別判斷方有其實益，否則仍僅於不可回復損害因素之涵蓋範圍。

在Schwinn Bicycle Co.案件及American Greetings Corp.案件，均涉及被告就原告「營業包裝」（trade dress）功能性設計部分之模仿是否為商標侵害之問題，而因為「營業包裝」功能性設計部分之模仿具有促進有效市場競爭之公共利益，所以當商標侵權案件發生被告產品所模仿原告營業包裝部分是功能性設計時，此時法院便會特別針對就被告模仿功能性設計內容具有促進市場競爭之公共價值，以及兩造利益衡量做實際之比較分析。如Schwinn Bicycle Co.案件法院表示「因為地方法院著重於被告未能尋求替代設計及處理之成本研究（即因為被告未能提出證據資料表明其不使用原告產品功能性外觀而尋求替代設計之成本，與使用原告產品功能性外觀時之成本相比較，顯然使用替代設計之成本高於使用原告產品功能性外觀，故地方法院即認為被告未能建立有利之辯護事實），而不是著重認定當被告使用替代設計時被告是否可以具有在市場上有效競爭之能

力，所以地方法院推理產生缺陷」之見解，即認為本件被告就原告營業包裝之使用及模仿，在原告聲請核發禁制令時，即應衡量被告不使用原告營業包裝之功能性設計而使用替代設計之不利益與被告模仿原告功能性設計之利益，以及考量被告使用原告營業包裝與尋求替代設計之市場競爭公共利益。另外在American Greetings Corp.案件中，法院更明確表示就公共利益衡量而言「營業包裝外形之實質價值在產品或服務本身，當社會利益的競爭與進步比區別商品或服務來源更重要，營業包裝外形不會被保護，如此因競爭者得以使用營業包裝外形而進而增進社會利益。因為功能性設計政策考量源於促進競爭之公共利益，然而，法院也可以考慮禁止模仿是否會阻礙其他人實質之參與競爭」，就被告利益之考量而言「如果被告可以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」。

在Mutual of Omaha案件中，因為被告主張其行為是屬國家事務議題的政治評論，而此乃受憲法第一修正案的保護，且被告造成與原告混淆產品乃是有良好信念的滑稽模仿品和滑稽諷刺內容，此時個案中即出現被告言論自由之私益與公益是否須優先原告商標權受到保護之特殊利益衡量，法院則表示「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……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」。

另外，在Syntex Laboratories, Inc.案件中，因為兩造間商標之混淆，涉及消費者未能得到有效藥物治療、抑或不慎地處方配藥發生不利反應，都會造成消費大眾身體上傷害之公共利益，故此種特殊公益之考量，法院即表示本件「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虞應為適當」，而以維護市場競爭、保障消費大眾免於身體傷害公共利益，作為修正商品混淆之虞判斷標準之重要考量。

## 2.5.6 不可回復損害推定之發展

由上述商標案例，可知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，美國法院大部分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，除有特殊利益衡量，否則可推定具有不可回復之損害，甚至於法院在商標侵權案件，認為初步禁制令核發之關鍵要素為本案勝訴之可能性，不可回復損害、利益衡量等要素可由本案勝訴可能性予以認定。在原告不具本案勝訴可能性時，法院便不再去審酌其他要件。換言之，當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，即可無庸再審酌其他要素，而駁回初步禁制令之聲請。此外，雖兩造商品有混淆誤認之虞，惟不可回復損害具有推定性質，並

非不可反駁，法院考量核發初步禁制令時會造成阻礙其他人在市場上實質競爭之公共利益時，或者原告就禁制令之核發出現顯著遲延主張權利時，則會將不可回復損害之推定予以推翻。

固然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，美國法院大都認定當發現商標有混淆之虞即推定具有不可回復之損害，然而，因為最高法院就 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 案表示之見解，有法院開始質疑不可回復損害推定之可行性，其中最明顯地就是西元 2008 年第十一巡迴上訴法院就 *North American Medical v. Axiom Worldwide* 案件撤銷地方法院准許初步禁制令之判決，並發回地方法院要求明確地提出 *eBay* 案是否准許法院可以適用不可回復損害之推定。

即使並無美國法院決定性地認為 *eBay* 案改變了商標案件禁制令核發之標準，一些法院則基於 *eBay* 案進行見解的變化，並已經因為對不可回復損害推定有所爭執，便贊成 *eBay* 案擴張適用於商標侵權案件之見解。惟並有法院認定 *eBay* 案就禁制令核發標準之判定並不能影響商標案件傳統上不可回復損害推定之適用，然而，並無深入分析為何最高法院就 *eBay* 案之見解不應適用於商標侵權案件。

商標侵權案件於認定有侵權責任時，標準的不可回復損害推定之適用，*eBay* 案是否可直接影響，有待討論。雖然商標權、專利權及著作權法律均是無體財產權範疇，而商標權保護之基本理由，與專利權、著作權保護的理由並不相同。專利權及著作權保護是為能刺激個人創新及創造力，進而藉由社會交易使社會共同享受勞動智力發展成果，但是商標權並非以平衡個人獲利與公共利益為其立法保護目的，而主要係避免消費者混淆及考量競爭者保護，為能有效地表明商品或服務來源以避免混淆。因為商標權保護在公共利益之表現上與專利權、著作權保護非常不同，法院即不應倉促地引用最高法院 *eBay* 案見解至商標案件的領域。



## 第三章 美國 eBay 案後禁制令見解對於商標侵權案件之判斷

### 3.1 美國 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.案

美國聯邦最高法院於西元2006年就eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.案<sup>60</sup>判決中，重新檢討「禁制令」的核發要件，該案雖係關於專利侵權訴訟判決「永久禁制令」的核發要件，但因其強調不論是專利爭議案件或其他案件，決定應否核發禁制令，均應由地方法院依傳統衡平法所要求的要件加以判斷，並為智慧財產權案件初步禁制令判決所引用。

被告eBay是知名線上拍賣公司，該公司提供一個網站平台供賣方將欲出賣之物品列在網站上，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使用了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%。西元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。西元2003年MercExchange隨即在維吉尼亞地方法院提出侵權訴訟，法院認定原告擁有的專利是有效及eBay是故意侵權，MercExchange於勝訴判決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，認為原告並未利用專利從事商品化生產，故請求核發永久禁制令並無意義。

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。

案件上訴至聯邦最高法院，最高法院判決指摘上訴法院作出侵權認定後准予永久禁制令之做法有誤，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；再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

<sup>60</sup> eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 126 S. Ct. 1837 (2006).

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。本案中最高法院確認其所建立之衡平四要素測試法（four-factors test），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。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。

### 3.2 適用 eBay 案見解之商標侵權案件：North American Medical Corporation v. Axiom Worldwide, Inc.<sup>61</sup>

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 Worldwild, 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二個註冊商標「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）<sup>62</sup>，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詞以前，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

<sup>61</sup> North American Medical Corporation v. Axiom Worldwide, Inc., 522 F.3d 1211 (11<sup>th</sup> Cir. 2008).

<sup>62</sup> 關於網路搜尋引擎關鍵字詞(metatags)之定義與使用，參見許菁樺，美國法上商標權侵害之研究—以網際網路上關鍵字之使用為主，國立中正大學財經法律學研究所碩士論文，頁64-68 (2009)。

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（traditional principles of equity）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。

### 3.3 eBay 案見解適用於商標侵權案件之疑義

eBay 案中原告 MercExchange 實際為數項專利之擁有者，包括了一項商業方法專利，涉及電子交易機制，其可以促進私人間商品交易，MercExchange 意圖將該項專利授權給 eBay 及 Half.com，但未能成功後，MercExchange 便控告 eBay 及 Half.com 侵權。值得注意的，MercExchange 並未實施專利方法，並且 MercExchange 即為定義為「專利地痞」(patent troll)之類型。陪審團認定 MercExchange 的專利是有效的，eBay 成立專利權侵權行為，而地方法院則認為因為 MercExchange 本身缺乏商業活動實施系爭專利，且曾嘗試授權，足夠證明不會對 MercExchange 造成不可回復之損害，且可受到合理的金錢賠償，所以地方法院拒絕核發永久禁制令。聯邦巡迴上訴法院廢棄地方法院拒絕核發永久禁制令之判決，主要認為除了有例外情況及為少數保護公共利益事由存在，應核准專利禁制令做為侵權救濟手段。

最高法院則主要針對地方法院及上訴法院處理禁制令之見解均有意見。最高法院根據美國專利法第二百八十三條規定「法院得在符合衡平原則（principle of equity）下核發禁制令」。衡平原則要求法院在專利權案件核發禁制令時適用傳統四要素測試法做為衡量標準，即原告必須證明(1)不可回復損害之存在；(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（hardship）以及(4)核發禁制令不會危害公共利益。此外，最高法院提到專利法上禁制令核發之衡平原則，應與美國著作權法上規定與適用具有一致性的根據，且最高法院亦已一貫地認定著作權法已不再適用傳統之自動禁制令原則（在發現侵權行為成立後便自動允許禁制令之救濟）。最高法院斷定因為著作權法及商標法規定二種權利均為排除其他人使用之排他權以鼓勵創作、思想及技能發揮之智慧財產，所以適用一致的衡平原則。

最高法院因此廢棄下級法院的所有決定。因為上訴法院錯誤適用傳統四要素測試法，即不適當地適用「絕對規則」（categorical rules）准許核發禁制令。雖然地方法院詳述四要素測試法，但其以專利權人目的只為願意進行專利授權且為非實施專利之實體為由，認定專利權人不會受有不可回復之損害，亦是不當的適用「絕對規則」而不准禁制令核發，即在此情況下係錯誤適用「絕對規則」否認禁制令救濟，例如大學研究員或獨立發明者可能沒有資源去自行實施發明成果，卻仍是有權取得禁制令救濟。於是，最高法院發回案件至地方法院，指示地方法院重新正確適用四要素測試法決定禁制令之核發。

大法官 Thomas 為最高法院撰寫主要意見書。然而，針對原告本身未實施發明之情況，最高法院並未對下級審法院提供應當如何在專利案件禁制令審酌時適用傳統四要素測試法之引導。關於此項問題之處理則包含在首席大法官 Roberts 以及大法官 Kennedy 的協同意見書中。首席大法官 Roberts 及其他兩位大法官 (Scalia、Ginsburg) 之協同意見書同意永久禁制令係自動的 (automatic) 獲得其實並不適當，但是首席大法官 Roberts 強調長久以來法院常在發現被告專利侵權後就准予禁制令救濟，是因為專利排他權很難用金錢上的損害賠償來進行保護。根據首席大法官之協同意見書，下級審法院應繼續就禁制令核發適用傳統的衡平原則。

大法官 Kennedy 及其他三位大法官 (Stevens、Souter、Breyer) 之協同意見書中則強調法院應面對現今專利權案件已不同於以往考量，跟隨著科技及法律的快速發展而做出適應的解決。目前地區法院所遇到的案件中，目前出現的新興產業，並非將專利權用於生產或銷售商品，而是用以獲取權利金<sup>63</sup>，禁制令將是為能預期用以對尋求實施專利技術之公司提高追索高額權利金之手段，金錢賠償將會是適當之救濟方法，而禁制令之核發並不符合公共利益。

上開協同意見書就 eBay 案所表示之案件爭議主要係強調目的不是用以生產或銷售商品實現專利技術之專利權之性質，而非解釋衡平救濟之特性。首席大法官 Roberts 之協同意見書係繼續認定專利權為私人之財產權可以透過排他的方式、依據一定標準以禁制令實現權利；大法官 Kennedy 之協同意見書則承認在專利權制度下需平衡私人權利行使與公共利益。而這些協同意見書之看法可以作為考量 eBay 案是否應該適用於專利權以外，特別是商標權侵權案件之領域。

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<sup>64</sup>。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「patent trolls」<sup>65</sup>。而專利法規則是過於強加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<sup>66</sup>。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<sup>67</sup>，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<sup>68</sup>。當專利技術僅是該需要授權公司產品之一小部份，且禁制令僅是用以做為增

<sup>63</sup> See Lee Anne Fennell, *Adjusting Alienability*, 122 HARV. L. REV. 1403, 1414 (2009).

<sup>64</sup> See John M. Golden, *Patent Trolls and Patent Remedies*, 85 TEX. L. REV. 2111, 2113 (2007).

<sup>65</sup> 參見李明竣，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，頁 25(2010)。

<sup>66</sup> See Gerard N. Magliocca, *Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1809, 1815 (2007).

<sup>67</sup> See Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991, 1992-93 (2007).

<sup>68</sup> 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

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<sup>69</sup>。因此，eBay案即應是專利政策之意見表示（eBay is about patent policy<sup>70</sup>）。

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不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、提供服務相聯結產生之附隨權利。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<sup>71</sup>。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聯結，如此則可排除法院先前所承認商標之實施權。

### 3.4 North American Medical 案適用 eBay 案見解之討論

美國第十一巡迴上訴法院在 North American Medical v. Axiom Worldwide 案件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（metatags），且法院認為被告就原告商標之使用會造成與原告商標混淆之虞，地方法院在發現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。雖然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，然而被告網站之網路搜尋引擎關鍵詞包含原告商標足以影響網路搜尋引擎之使用，假如電腦使用者在 Google 搜尋引擎鍵入原告商標關鍵詞，Google 則會列出包括被告網站之相關搜尋結果，此外 Google 還會提供被告網站之簡要敘述，此敘述中包括原告商標名稱且以強光突顯。上訴法院認為被告構成真正來源混淆，以強光突顯商標名稱會使網路使用者認為被告商品與原告商品屬同一來源，或者兩造存在相當之關連性。不過，第十一巡迴上訴法院依據最高法院 eBay 見解撤銷地方法院所核發之初步禁制令，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

---

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)。

<sup>69</sup> 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)。

<sup>70</sup> See Michael W. Carroll, *Patent Injunctions and the Problems of Uniformity Cost*, 13 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 421, 426 (2007).

<sup>71</sup> See 3 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 17:9 (4th ed., 2012).

禁制令之核發。與專利法相似，藍能法第三十四條規定聯邦法院『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」。

第十一巡迴上訴法院則係並未清楚地表明法院發現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。數個法院已經引用第十一巡迴上訴法院就 *North American Medical* 案表示之意見進而認定訴訟當事人需要提出確實證據證明具有不可回復損害，即改變傳統商標權訴訟之程序運作。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造成特別考量的額外舉證負擔<sup>72</sup>。

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。法院認為具有混淆可能性，因為當網路使用者使用 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之第二項結果，並包含商標名稱之敘述，因為並未有明確聲明而否認商標與被告網站之關連性，故法院判定具有真正來源混淆。如此之分析是被批判的，不僅在判定真正混淆方面具有疑義，而且係基於誤解網路搜尋引擎及引擎關鍵詞之使用情形<sup>73</sup>。事實上今日之網路搜尋引擎針對引擎關鍵詞並無發揮太大用處，當愈來愈多網站主持人操作運用他們的網路搜尋關鍵字提供次級關鍵字聯結，進步地搜尋引擎會發現關鍵字搜尋並不會充分地指示關連性內容，此外今日之搜尋引擎主要地使用程式演算法，可藉由其他網站數字排列網站順序。

第十一巡迴上訴法院有疑義的結論為判定具有混淆可能性，就需面對與 eBay 案相關之適用情況。如此具有混淆可能性之判斷，即可認定成立商標權侵權行為，通常情形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不可回復損害推定適用於此案。不過由於本案問題應並不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構成混淆可能性情形而不同於其他商標混淆類型案例，而是被告之使用並不可能構成任何混淆。假如在 *North American Medical* 案判定被告行為造成與原告商標混淆情節為真實，則被告網路搜尋引擎關鍵詞之選擇與使用以搜尋目錄呈現，將會造成消費者在競爭者名稱間區別之困難，並會使得原告就應負責之產品品質無法控制。這些損害當然毫無疑問地為不可回復，但是被告之行為是否可能構成與原告

<sup>72</sup> See David H. Bernstein & Andrew Gilden, *No Trolls Barred: Trademark Injunctions after Ebay*, 99 TRADEMARK REP. 1037, 1049 (2009).

<sup>73</sup> See 4 MCCARTHY, *supra* note 71, § 25:69.

間之混淆則是很有爭議的問題，亦即認為此等使用他人商標名稱作為網路搜尋引擎關鍵詞構成商標混淆誤認之虞之爭議判決實並非來自於過度之侵害救濟，爭議係來自於案件本身是否構成混淆須要特別釐清之問題，因此構成商標混淆誤認之虞之見解客觀上不應承認。基於這些理由，第十一巡迴上訴法院論述根據藍能法，eBay 案有必要擴張適用於本件初步禁制令核發之見解，係錯誤地將本件原告有疑義之本案請求合併適用 eBay 案關於專利侵權案件禁制令之認定。不過適用 eBay 案關於禁制令核發之認定，的確可以緩和不公平之特殊情況，特別在法院認定使用他人商標名稱作為網路搜尋引擎關鍵詞構成商標混淆誤認之虞之判決時，若適用 ebay 案見解則可藉以排除此等爭議判決得以核發初步禁制令之不公平情況發生。

假如商標權侵權案件中，適用 eBay 案見解不可回復損害不再被推定，法院將因為不能確定或不能完全了解新興科技與消費者互動關係，而另找理由拒絕禁制令核發，以致妨害及無法進一步維護商標法保護商譽之真正立法目的。雖然緩和不可回復損害之推定可以減輕商標法在網路案件適用之問題，則為僅僅在網路案件適用上之特殊考量。確實第十一巡迴上訴法院關於 North American Medical 案件表示之見解具有啟發性。在第十一巡迴上訴法院將初步禁制令撤銷發回地方法院要求按照 eBay 案見解為明確考慮後，原告決定不進一步繼續堅持初步禁制令核發，則讓被告於兩造訴訟進行中可以繼續使用原告商標在被告網站上作為網路搜尋引擎關鍵詞，即藉由增加初步禁制令核發之困難度，第十一巡迴上訴法院的判決避免於禁止被告對原告商標潛在地促進競爭使用。然而，關於法院判定具有真正來源混淆之疑義論述，將會阻礙網站所有人基於比較性廣告目的卻不能使用競爭者之商標，從而便會影響競爭及增加消費者搜尋成本<sup>74</sup>。

### 3.5 eBay 案後商標侵權案件之法院見解

#### 3.5.1 Lorillard Tobacco Co. v. Amouris Grand Goods, Inc.<sup>75</sup>

西元 2006 年之 Lorillard Tobacco Co. v. Amouris 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）煙草公司以各種商標生產和銷售香煙。它的一個最受歡迎的商標是「Newport」，這是原告自西元 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（Lorillard）等，他們投入了大量資源，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」香煙。

<sup>74</sup> See Mark P. McKenna, *The Normative Foundations of Trademark Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1839, 1844-49 (2007).

<sup>75</sup> *Lorillard Tobacco Co. v. Amouris Grand Goods Inc.*, 453 F.3d 377 (6<sup>th</sup> Cir. 2006).

在約西元 2005 年 3 月 8 日，原告的銷售代表威廉斯進行審查被告所販賣的原告產製香煙，發現「Newport」四盒香煙是仿冒品，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」表示的比真品清楚。

在確認產品包裝被仿冒，原告提起訴訟，同時提出了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准許，並於同年 3 月 23 日在美國警察陪同原告公司代表進行了扣押認為是假冒的包裝。兩個星期後，於同年 4 月 5 日，地方法院開庭審理了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作出認定，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，以及會防止消費者的被混淆和在市場上的被欺騙，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。

### 3.5.2 Abercrombie & Fitch CO. v. Moose Creek, Inc.<sup>76</sup>

本案係兩造在四年間就商標權侵權案件之第二次訴訟。第一次訴訟在西元 2004 年，

<sup>76</sup> Abercrombie & Fitch Co. v. Moose Creek, Inc., 486 F.3d 629 (9th Cir. 2007).



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。於西元 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，於西元 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。

於西元 2006 年 8 月，原告知悉被告使用兩項新的商標 moose silhouette、moose outline，於西元 2006 年九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，原告必須證明二種情況之任一(1) 本案勝訴可能性及不可回復損害可能性的聯結 (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 Sleekcraft 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。

### 3.5.3 Paulsson Geophysical Services, Inc. v. Sigmar<sup>77</sup>

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，可以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 Reservoir Systems 公司 (RSI) 及 Sigma Research 公司 (SRI) 之註冊代理人，被告 Sigmar 也是一家墨西哥之 Reservoir Systems 國際公司 (RSM) 的理事會總裁。西元 2000 年，原告與被告開使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，

<sup>77</sup> Paulsson Geophysical Services, Inc. v. Sigmar, 529 F.3d 303 (5th Cir. 2008).

原告於西元 2000 年 3 月、西元 2004 年 3 月與被告 Sigmar、SRI 簽訂相互保密協議。於西元 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。於西元 2005 年 5 月，被告 RSI 則以授權書授與 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。不論在授權書之前或授權之後，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。於西元 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。原告於西元 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及 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 Reservoir Systems 國際公司 (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發現具混淆之虞時可推定具有不可回復之損害。固然第十一上訴巡迴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。地方法院並進一步發現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二千九百萬美金，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聯結，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。

### 3.5.4 Marlyn Nutraceuticals, Inc. v. Mucos Pharma GmbH & Co.<sup>78</sup>

本案為二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 公司直到西元 2001 年過世之時。在西元 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，並取得馬林公司百分之五十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。從西元 1991 年至 2006 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二千五百萬件「Wobenzym」保健食品。

當 Ransberger 醫生於西元 2001 年過世，Mucos 公司與馬林公司則出現行銷產品的問題。兩家公司則於西元 2002 年簽訂協議，其中關於經銷條款約定在協議生效日後三十日內，兩造應以誠信簽定正式經銷合約，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」保健食品及其他二種補給品之專屬經銷商，專屬販售期間十年，並有延展五年之選擇權。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。

於西元 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

<sup>78</sup> Marlyn Nutraceuticals, Inc. v. Mucos Pharma GmbH & Co., 571 F.3d 873 (9th Cir. 2009).

「Wobenzym」保健食品並以「Wobenzym」標籤販賣，並於西元 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。於西元 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，地方法院引用第九上訴巡迴法院見解：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。

### 3.6 eBay 案是否應適用於商標侵權案件之分析

eBay 案是否在禁制令場合仍禁止不可回復損害之推定，美國法院見解亦有不一致之情形。不可回復之損害則是指因為原告損害無法以金錢計算、亦或是長時間、永久的損害，不能以金錢賠償足夠地彌補及回復。不可回復之損害為禁制令核發之必要條件，因為只有透過禁制令才能命令被告停止繼續損害原告之活動或行為，否則也只能要求被告金錢賠償。智慧財產權包含阻止他人使用發明、著作物、商標之權利，金錢賠償通常不能就他人違法行為足夠地獲得救濟，故在專利權、著作權及商標權案件，傳統上幾乎所有法院在發現成立侵權行為時都推定具有不可回復之損害，而該推定亦常由其他證據加以推翻<sup>79</sup>。

然而，由於 eBay 案，多數法院審理專利權及著作權案件已經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），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，美國法院在論斷上認為此項推定主要為消除原告就判斷禁制令時之不可回復損害的舉證責任。固然經最高法院就 eBay 案亦廢棄之原地方法院見解認為不可回復損害之推定已不再適用，惟一些不同意最高法院見解

<sup>79</sup> See 5 MCCARTHY, *supra* note 71, § 30:47.

之法院，發現在 eBay 案中仍存在有不可回復損害推定之適用意見。有一些法院則區別出最高法院所不同意的當侵權行為成立時推定可獲得禁制令「絕對規則」之適用，而認為最高法院並不反對侵權行為成立時推定具有不可回復損害之適用。其他法院則僅引用 eBay 案後上訴法院就「推定」是否繼續適用之意見而不明確提及最高法院 eBay 案之理由<sup>80</sup>。

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。前揭美國第九巡迴上訴法院明顯地在商標案件 *Abercrombie & Fitch CO. v. Moose Creek, Inc.* 及 *Marlyn Nutraceuticals, Inc. v. Mucos Pharma GmbH & Co.* 判決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. v. Amouris Grand Goods, Inc.* 判決中表示「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. v. Sigmar* 案件判決中承認 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，不過因為法院發現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。

美國地方法院在分析不可回復損害時承認 eBay 案的見解，並明確提出不可回復損害之證據。一處地方法院採用第九巡迴上訴法院之認定，並明確表示 eBay 案不適用於專利權及著作權以外之案件，認為「法院在決定初步禁制令適當性之最重要調查在於原告對被告商標權侵權之主張是否有勝訴可能性，假如原告之主張是有勝訴可能性則不可回復損害可以被推定<sup>81</sup>」。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<sup>82</sup>。

或有學者主張 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<sup>83</sup>。再 eBay 案應除去不可回復損害之推定有幾個主要理

<sup>80</sup> See Bernstein & Gilden, *supra* note 72, at 1045-46.

<sup>81</sup> *Canfield v. Health Commc'ns, Inc.*, 2008 U.S. Dist. LEXIS 28662.

<sup>82</sup> See Bernstein & Gilden, *supra* note 72, at 1047 (2009).

<sup>83</sup> Sandra L. Rierison, *IP Remedies After eBay: Assessing the Impact on Trademark Law*, 2 AKRON INTELL. PROP. L. J. 163, 165 (2008).

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<sup>84</sup>。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作出侵害商標權之損害很難計量之論述內容。商譽（goodwill）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而不可回復<sup>85</sup>。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人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銀幕之整列搜尋結果消費者可以有所選擇<sup>86</sup>。在發現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，而此種初始興趣混淆類型<sup>87</sup>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。

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<sup>88</sup>，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，且無法明確

<sup>84</sup> *Id.* at 169-71.

<sup>85</sup> *Id.* at 173-75.

<sup>86</sup> *Id.* at 175-76.

<sup>87</sup> 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 metatag 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繼續其搜尋。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)。

<sup>88</sup> 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，臺灣大學科技整合法律學研究所碩士論文，頁 54 (2009)。

估算損失<sup>89</sup>，實與專利權及著作權案件並不相同。因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<sup>90</sup>。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<sup>91</sup>。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<sup>92</sup>。

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<sup>93</sup>。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<sup>94</sup>。

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 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，往往案件透過發現混淆之虞事實並發現不可回復損害之充分證據。例如在 Nike v. Lydner<sup>95</sup>案件，被告販售 Nike 的仿冒商品，法院引用第十一巡迴上訴法院 North American Medical 案件見解就不可回復損害提出明確的見解分析。而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

<sup>89</sup> 陳文吟，商標法論，頁 146 (2005)。

<sup>90</sup> 於不實廣告(false advertising)類型案件，會另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).

<sup>91</sup> 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，不必證明損害之發生。參見汪渡村，商標法論，頁 327-328 (2008)；陳昭華，商標侵害與救濟之實務及策略，頁 143-146 (2009)。

<sup>92</sup> See 5 MCCARTHY, *supra* note 71, § 30:47.

<sup>93</sup> 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).

<sup>94</sup> 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).

<sup>95</sup> 2008 WL 4426663 (M. D. Fla. Sept. 25 2008).

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，在全美國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廣泛地認識及接納。(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。而由上開證據資料，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。

類似之案件 *Auburn University v. Moody*<sup>96</sup>，法院固然引用 *North American Medical* 案件見解，並不採用不可回復損害推定而係發現具有不可回復損害之事實。藉由承認未經授權販賣包含原告商標之產品，原告則對其商譽失去控制，並淡化及弱化商標，法院則推斷原告已經證明若未核發禁制令則受有不可回復損害之威脅。

數個近期地方法院案件也判定原告具有不可回復損害，而未明確適用不可回復之推定。例如（一）基於下列事實可以發現原告具有不可回復之損害：(1)原告已經將大量時間及資源投資在其商標權，此商標權形成原告公司名聲及商譽之無形資產；(2)被告製造及販賣偽品項目造成消費者之混淆，接下來便會弱化原告名聲及商標形象；(3)被告繼續漠視不尊重原告權利<sup>97</sup>。（二）不論不可回復損害推定與否，原告已經藉由其商譽和營業名聲損失、以及對營業包裝失去控制之事實證明不可回復之損害，金錢賠償並無法足夠彌補該損害<sup>98</sup>。（三）原告藉由其投注相當大的資源建立及維繫他們的品質控制並且被告販賣不符合應有品質控制之偽品將會損害原告名聲、交易、商譽之事實，原告即證明其受有不可回復之損害。如此對原告不能控制品質之威脅性損失足以構成商標損害之不可回復性<sup>99</sup>。

由此可知，在 *eBay* 案之後商標侵權案件，多數法院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—in 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<sup>100</sup>。

<sup>96</sup> 2008 WL 4877542 (M. D. Ala. Nov. 4, 2008).

<sup>97</sup> *Chanel, Inc. v. Pu*, 2009 WL 722050 (D. Kan. Mar. 18, 2009).

<sup>98</sup> *Happy Sumo Sushi, Inc. v. Yapona, Inc.*, 2008 WL 3539628 (D. Utah Aug. 11, 2008).

<sup>99</sup> *Klein-Becker usa LLC v. Englert*, 83 U.S.P.Q.2d 1112, 1116-17 (D. Utah 2007).

<sup>100</sup> *See Bernstein & Gilden*, *supra* note 72, at 1062.



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 LLC 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。在 *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*<sup>101</sup> 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<sup>102</sup>。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<sup>103</sup>。

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間、精力達到創造力與創新之立法政策具一致性<sup>104</sup>。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<sup>105</sup>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）<sup>106</sup>、言論表達或評論（criticism）使用<sup>107</sup>、比較性廣告（comparative advertising）<sup>108109</sup>，以及初始興趣混淆理

<sup>101</sup> *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 518 F. Supp. 2d 1197, 1212 (CD. Cal. 2007).

<sup>102</sup> 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」，*興大法學*第 10 期，頁 143 (2011)。

<sup>103</sup> See Benjamin Petersen, Note, *Injunctive Relief in a Post-eBay World*, 23 BERKELEY TECH. L.J. 193 (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 (2007).

<sup>104</sup> See Laura A. Heymann, *The Trademark/Copyright Divide*, 60 SMU L. REV. 55, 63-65 (2007).

<sup>105</sup> See Ryan McLeod, *Injunction Junction: Remembering the Proper Function and Form of Equitable Relief in Trademark Law*, 2006 DUKE L. & TECH. L. REV. 13, 19 (2006).

<sup>106</sup> 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 Products* 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994) 案件中，認為仍係構成商標侵害。See LANDES & POSNER, *supra* note 2, at 159-60.

<sup>107</sup> 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).

<sup>108</sup> See Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777, 782 (2004).

<sup>109</sup> 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)。

論之援引<sup>110</sup>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的。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<sup>111</sup>。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<sup>112</sup>，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）<sup>113</sup>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修正案保護言論自由部分，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<sup>114</sup>，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<sup>115</sup>。

<sup>110</sup> See Jennifer E. Rothman, *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105, 108 (2005).

<sup>111</sup> See Rierson, *supra* note 83, at 178-79.

<sup>112</sup> 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)。

<sup>113</sup> 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 109，頁 50。

<sup>114</sup> See William McGeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*, 94 IOWA L. REV. 49, 51 (2008).

<sup>115</sup> 美國第九巡迴上訴法院在 Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Co. 378 F.3d 1002 (9<sup>th</sup> 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

維持不可回復損害推定之適用，可以避免商標法因混淆之虞分析當中發現之論理缺失，假如商標使用並未有明顯地混淆結果、禁止商標使用便無實益（例如禁止網路關鍵詞對於搜尋關連性影響並無效果），或是會明顯地造成限制競爭（例如禁止具有商標標示之比較性廣告），商標權侵權行為從一開始即不致成立。不可回復損害之推定係直接地與維護商標權保護之實質公共政策相結合，若放棄適用此推定，商標法將會失去保障商譽、促進公平競爭及避免消費者混淆之保護目的立論基礎。

### 3.7 商標淡化案件之適用問題

關於商標淡化案件，法院發現有商標淡化之虞事實後往往會推定具有不可回復損害<sup>116</sup>。在 eBay 案件後是否影響商標淡化案件不可回復損害推定之適用，法院並未表示明確之意見。或有學者指出商標淡化基礎理論欠缺實證上支持，即使個案商標淡化實例產生輕微損害，應會與禁制令之不可回復損害推定要件相違背<sup>117</sup>。但不論商標淡化法律是否有足夠地實證支持，國會既然將之編入藍能法，則已然表示法律上商標淡化會造成商標權人之損害。商標淡化提供法律救濟，主要有兩個類型：玷污（tarnishment）、模糊（blurring）。玷污是指將著名商標用於低劣品質甚至污穢性的商品或服務之上，進而降低著名商標之價值；模糊則係指將著名商標用於非同類競爭之產品或服務，降低著名商標之識別性及減損經濟價值<sup>118</sup>。當消費者進入髒亂不堪小吃店面見到名車品牌勞斯萊斯時，將會聯想到店面負面形象與勞斯萊斯優良、豪華品質相合，勞斯萊斯之商標於是被負面形象所污損或遮蓋。又或當勞斯萊斯如此優良商標被生產同等優良產品商人所占用，而為消費者心目中之中性非負面的聯結時，此時勞斯萊斯所銷售汽車產品之標誌識別性將被減低而模糊化，其結果就是增加消費者之搜尋成本，因此勞斯萊斯廠商為了將汽車產品與「勞斯萊斯」相聯結以及區隔不同市場之勞斯萊斯名稱產品，亦將投入更多的投資成本及增加損失<sup>119</sup>。假如接受商標淡化之損害可以獲得賠償，如此商標淡化損害本質上係屬不可回復的，蓋著名商標之商標權人要舉證證明發生實際損害，特別是著名商標之識別性或商譽有實質上減損之情形相當困難<sup>120</sup>。商標淡化之損害是藉著多樣化使用著名商標造成長期累積地模糊著名商標效果，即使未具使消費者混淆之確實行為，仍將損害著名商標關於識別性符號所表彰特殊商品、服務及單一來源之價值<sup>122</sup>。學者指

---

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)。

<sup>116</sup> *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000).

<sup>117</sup> *See Rierison, supra* note 83, at 183-84. *Accord Greene, supra* note 107, at 641.

<sup>118</sup> 劉江彬，智慧財產法律與管理案例評析(一)，頁 64 (2003)。

<sup>119</sup> *LANDES & POSNER, supra* note 2, at 206-07.

<sup>120</sup> 參見馮震宇，「從國際間對商標減損規範看智財法院 Intel 案判決與商標法修正」，收錄於智慧財產訴訟制度相關論文集編第 1 輯，頁 766 (2010)。

<sup>121</sup> 美國第二、第三及第七巡迴上訴法院在判決中表示著名商標之商標權人並不需要以客觀的事實證明實際經濟上損害，只要證明有致該著名商標發生淡化之虞即可。參見馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，頁 134 (2004)。

<sup>122</sup> *See 4 McCarthy, supra* note 71, § 24:73.

出商標淡化可比擬為蜜蜂的刺，第一支蜜蜂的刺可能不會有何傷害，惟若不停止而繼續累積則會「殺死」商標（kill the brand）<sup>123</sup>。於是禁制令之核發是對商標淡化最適當的救濟方法，因為商標淡化所引發之損害係累積的結果，而非單一性使用所造成之效果。

為了使商標淡化制度一貫性，商標淡化引發之損害必須推定為不可回復。法院並不應以商標淡化立法評論或實證上理由而認為商標淡化本質上應禁止不可回復損害推定之適用，因為商標淡化是否合適維持在商標法規定係立法政策問題<sup>124</sup>，但只要存在於商標法，商標淡化之損害就應承認係逐漸累積的損害，且不能以金錢賠償予以適時排除侵害及合理救濟。而商標淡化在特定案件上有時並不會削弱著名商標之識別性，因此或有指出在此情況下禁止使用著名商標是不公平及無必要性，但如此論點實非意指法院應當質疑商標淡化損害事實上為不可回復與否，問題重點應當在於是否構成商標淡化。

或有學者以一項重要觀點區別商標淡化及商標權侵權行為。商標淡化法律，與一般商標權侵權法律主要不同處，在於商標淡化並非保障消費者利益為重要考量，而係對著名商標維繫健全及識別性之類似財產權，所以法院不應推定公共利益支持禁制令核發以對抗淡化使用者<sup>125</sup>。惟假如商標淡化原則未能考量公共利益，此時則係關乎商標淡化法律之立法價值，顯非商標淡化救濟方法之問題，仍然不因此改變商標淡化對商標權人之損害為不可回復之本質<sup>126</sup>。

---

<sup>123</sup> *Id.* § 24:120.

<sup>124</sup> *See, e.g.,* Rebecca Tushnet, *Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science*, 86 *TEX. L. REV.* 507 (2008).

<sup>125</sup> *See* Rierson, *supra* note 83, at 184.

<sup>126</sup> 我國最高行政法院表示商標淡化係稀釋知名表徵之識別性及特殊性而仍構成對表徵權利人顯失公平，認為應受公平交易法第二十四條「足以影響交易秩序之顯失公平行為」。參見廖義男，「夏蟲語冰錄(五十)——不公平競爭行為規範之修正議題」，法令月刊第 63 卷第 3 期，頁 133 (2012)。

## 第四章 我國定暫時狀態處分規定對於商標侵權案例之適用

### 4.1 智慧財產案件審理法施行前之適用規定與案例

#### 4.1.1 定暫時狀態處分制度之適用規定

定暫時狀態處分者，係就爭執之法律關係，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，聲請法院核發定暫時狀態之處分，據以就該法律關係定暫時之狀態。我國民事訴訟法第五百三十八條第一項、第二項規定「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」、「前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限」，則為定暫時狀態處分之一般性法源依據<sup>127</sup>。

依據民事訴訟法第五百三十八條第一項所規定「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」及同法第五百三十二條第二項規定「假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之」之內容，聲請人即須釋明法律關係、原因事實，定暫時狀態處分之必要性以及請求標的現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞之情形。一般之定暫時狀態處分，因準用假處分再準用假扣押之民事訴訟法第五百二十六條第一項規定「請求及假扣押之原因，應釋明之」，亦須對於「聲請保全程序之內容」及「聲請保全程序之原因」加以釋明。法院實務上在審酌是否核發定暫時狀態之處分時，則會以下述標準以決定是否核發：1.所欲保全之訴訟標的法律關係須適於為民事訴訟之標的，且有繼續性者；2.發生之原因事實現在爭執中；3.如果不予核發定暫時狀態處分將導致聲請人重大損害或急迫危險發生；4.有核發定暫時狀態處分之必要性；5. 標的現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞。各法院則對如何判定「重大損害」、「急迫危險」或「必要性」之標準不一。一般而言定暫時狀態處分之聲請，特別應注意下述幾點因素：1.定暫時狀態處分作成或不做成所蒙受不利益及損害；2.聲請人所欲保全之請求權乃急迫性；3.等待本案判決的期待可能性；4.公共利益或值得保護第三人利益之危害程度；5.聲請人、第三人或一般公眾可能發生不利益之回復可能性；6.聲請人本案勝訴之希望等<sup>128</sup>，顯然均應可包括於本案勝訴可能性、原告不可回復損害、兩造利益衡量及公共利益考量之具體衡量因素範疇。

<sup>127</sup> 民事訴訟法第五百三十八條第一項規定為所謂之規制命令或規制處分，係用以保護法律之和平，在有必要時，得為暫時性之規制，甚至可以暫時設定或擴張聲請人之法律地位。參見蔡進良，「論行政救濟上人民權利之暫時保護—新修正訴願法及行政訴訟法之檢討」，月旦法學雜誌第47期，頁76（1999）。

<sup>128</sup> 參見陳清秀，行政訴訟法，頁711（2011）。

參諸最高法院表示之見解「必要之情事，自為假處分之原因，應由聲請假處分之人，提出相當證據以釋明之，倘不能釋明必要情事存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要。又專利權涉及技術之研發及市場之競爭，因而對於專利權之保護，必須兼顧專利權人於其專利權受侵害時，迅速獲得救濟及相對人被迫退出市場所受衝擊，與市場之公平競爭；且法律已明定：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，為定暫時狀態假處分之要件。則審核有無核發侵害專利權定暫時狀態假處分之必要，自須考量是否造成無法彌補之損害、利益之衡平、是否影響公共利益、受侵害權利之有效性及權利被侵害之事實<sup>129</sup>」；以及最高行政法院所表示「聲請人請求法院作成之假處分內容，所保全者為本案權利，聲請人必須釋明本案權利存在之蓋然性較高，使法院以較為簡略之調查程序，依其提出之有限證據資料，認為本案訴訟勝訴之可能性較高，權宜性並暫時性地決定先給予其適當之法律保護，以免將來之保護緩不濟急。倘必須經過繁瑣的證據調查程序，始得認定本案訴訟勝訴之可能性時，是否有定暫時狀態之必要，應就聲請人因未准定暫時狀態假處分致本案勝訴時所生損害與相對人因定暫時狀態假處分所生損害衡量比較以為決定，果聲請人因未准定暫時狀態假處分致本案勝訴時所生之損害非不能或難以回復，而定暫時狀態假處分之實施卻對立法目的或公共利益之完成有危害之虞，即欠缺聲請之必要」<sup>130</sup>之裁定內容，可見法院就定暫時狀態處分之審酌，不再僅以法律規定之「重大損害」、「急迫危險」之描述作為審酌之主要依據，而強調「利益衡量原則」<sup>131</sup>，認為法院於審理時應視個案情節，衡量聲請人因該處分所應獲得確保之利益或可能避免之損害、危險發生等之不利利益，與相對人因該處分所將蒙受之不利利益或可能招致之損害，以及對公益之影響、包括公私益間之權衡<sup>132</sup>。

定暫時狀態處分之制度，所依據之法理與緊急避難或正當防衛相通，具有公益性，目的在於維持法律秩序，故其程序之聲請人未必即為主張權利之人，並不限於現在或將來本案訴訟之原告，即使是被告或債務人，於必要時亦得聲請定暫時狀態之處分，且不限於給付訴訟，定暫時狀態處分之本案訴訟亦得為確認訴訟或形成訴訟。最高法院即認為民事訴訟法第五百三十八條關於得定暫時狀態之法律關係，無論財產上或身分上之法律關係均有定暫時狀態處分之適格，有繼續性者，皆屬之，如所有權、通行權、占有狀態、扶養義務、專利權等被侵害或有爭執時均是，如以專利權被侵害而聲請假處分時，非不得禁止債務人販賣與專利權有關之貨物或其他類似行為（參閱最高法院六十一年臺

<sup>129</sup> 參見最高法院九十五年度臺抗字第二三一號裁定。

<sup>130</sup> 參見最高行政法院九十八年度裁字第二四七三號裁定。

<sup>131</sup> 參見詹融潔所著碩士論文「停止執行與假處分制度實體要件之研究－以日本行政事件訴訟法的變革對我國的啟示為中心」所稱「現行我國公法上假處分的實體要件，法院欠缺穩定的實體審查標準，即應以『勝訴可能性』或是以『保全必要性』為主要標準。此外，對『保全必要性』的理解也不盡相同。誠然，何謂『重大損害』或『急迫危險』為不確定法律概念，無法從正面定義其範圍，而應由法院就聲請人的利益與相對人的利益加以比較衡量，始能決定」之見解，國立臺北大學法律學系碩士論文，頁 128 (2009)。

<sup>132</sup> 即有學者認為暫時權利救濟措施之實體要件為：第一為避免發生不可補償之損害、第二為原告有勝訴之希望、第三為未對公共福祉發生重大影響之虞，便並未強調衡量兩造負擔之要素，參見蔡茂寅，「預防性不作為(差止)訴訟之研究」，收錄於行政訴訟制度相關論文彙編第 7 輯，頁 325 (2010)。

抗字第五〇六號民事裁定及經最高法院九十一年度第七次民事庭會議決議廢止理由)。有鑑於商標侵權案件之爭訟，以保護消費者免於商品或服務來源之混淆為基礎，並且防止商人將自己製造之商品假冒為他人之商品而銷售之，而產品或服務之商譽週期有限，且市場競爭激烈，如因他人之不法假冒侵權行為介入市場導致不公平競爭，卻未能即時阻止違反公平競爭之產品或服務，權利人所努力維護之商譽便因此受損則造成市場上極大損失，如等待本案訴訟判決確定排除侵害，恐已緩不濟急。故實基於避免此損害在未取得確定判決前日益擴大，商標權侵權案件應得透過法律上定暫時狀態處分制度據以就爭執法律關係定暫時狀態。

關於民事訴訟法第五百三十八條第一項、第二項規定「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」，且行政訴訟法第二九八條第二項規定之定暫時狀態假處分要件規定「於爭執之公法上法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分」之內容，顯然與民事訴訟法規定內容一致，其實均無法定具體認定之衡量要素可循<sup>133</sup>。最高法院就九十五年臺抗字第二三一號民事裁定則表示「當事人於爭執之法律關係聲請為定暫時狀態之處分，依民事訴訟法第五百三十八條第一項之規定，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。是必要之情事，自為假處分之原因，應由聲請假處分之人，提出相當證據以釋明之，倘不能釋明必要情事存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要。又專利權涉及技術之研發及市場之競爭，因而對於專利權之保護，必須兼顧專利權人於其專利權受侵害時，迅速獲得救濟及相對人被迫退出市場所受衝擊，與市場之公平競爭；且法律已明定：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，為定暫時狀態假處分之要件。則審核有無核發侵害專利權定暫時狀態假處分之必要，自須考量是否造成『無法彌補之損害』、『利益之衡平』、是否影響『公共利益』、『受侵害權利之有效性及權利被侵害之事實』」<sup>134</sup>。再我國最高行政法院在九十九年度裁字第二〇二九號裁定中，除肯定原法院裁定就「本案請求在法律上獲得勝訴之蓋然性甚高」之認定外，並認為「定暫時假處分之聲請人結合環境影響評估法第二十三條第八項及第九項規定後所形成之主觀公權利，其請求內容為要求負有義務之主管機關，按程序設計採取一連串接續之作為，以預防或減輕開發行為對環境之重大損害或避免急迫之危險。因此，在進行利益權衡時，已不能侷限於考量聲請人之生命權、身體權及財產權等私人利益，更應考量對『預防或減輕開發行為對環境之不良影響』之環境利益（公共利益）。原裁定之臺北高等行政法院審酌本件開發案之營運規模龐大，對環境有重大影響之虞之成分不低，本件中科管理局在未完成環境影響評估之情形下繼續施工行為，自然環境及

<sup>133</sup> 並有認為關於假處分案件欠缺一致的審查模式，不僅法院在假處分聲請之審查上無所依據，最大之問題乃在於欠缺實體審查標準，所導致裁判歧異之風險，並危及法安定性之維護，因此，實務上或比較法上，具有多樣性的實體審查標準，即有重新建構的必要，以取得合乎理論與規範且一致的標準，參見馬鴻驊，行政訴訟上假處分決定之實體審查標準，國立中正大學法律學研究所碩士論文，頁 84 (2004)。

<sup>134</sup> 相同實務見解，參見最高法院九十六年度臺抗字第二〇五號、九十七年度臺抗字第四一九號民事裁定。

定暫時假處分之聲請人因未准定暫時狀態假處分，若本案行政爭訟勝訴所生損害與中科管理局、環保署因定暫時狀態假處分所受公益損害，綜合衡量比較，認有准予定暫時狀態假處分之必要，因而命環保署依環評法第二十二條之規定命中科管理局停止開發行為，尚非無據」，即關於「本案請求在法律上獲得勝訴之蓋然性甚高」、「對環境有重大影響之虞之成分不低」、「進行利益權衡」、「考量對『預防或減輕開發行為對環境之不良影響』之環境利益（公共利益）」等，顯然我國法院就「為防止發生重大之損害或避免急迫之危險之必要」規定判斷是否核發定暫時狀態處分時，係就本案勝訴可能性、聲請之准駁是否將造成無法彌補之損害、權衡兩造損害之程度、及對公眾利益之影響等平衡四要素均予以審酌<sup>135</sup>。

此外，定暫時狀態處分，因準用假處分再準用假扣押之民事訴訟法第五百二十六條第一項規定，則聲請定暫時狀態處分時，須釋明請求及定暫時狀態處分的原因，如該釋明不足，而權利人陳明願供擔保或法院認為適當者，得定相當之擔保命權利人供擔保後為定暫時狀態處分。縱然請求及定暫時狀態處分的原因均經釋明，法院仍得命權利人供擔保後始為定暫時狀態之處分。關於智慧財產權案件中，由於牽涉智慧財產權之無體性與價值不易短時間內估算，往往不易衡量適當擔保金額。我國法院關於智慧財產權案件定暫時狀態處分時用以酌定擔保金額之標準，經整理後有整合性的見解：1.利益衡量：法院為附條件之假處分裁定，命原告於供擔保後得為假處分，由於此項擔保係預備賠償債務人所應受之損害，故法院定此項擔保額，係斟酌被告因此所應受之損害為衡量之標準，以及原告不能利用或處分所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之。2.職權認定：法院命原告供擔保後所為假處分，此項擔保金額之多寡應如何認定始為相當，屬法院職權裁量之範圍。3.客觀之計算標準：法院命債權人預供擔保而為假處分，其金額多寡雖屬法院應依職權裁量事項，惟法院為裁量前，仍應為必要之調查，於取得客觀之計算標準後，作為斟酌擔保金多寡之依據。所謂客觀之計算標準，例如先前曾有之約定權利金額、財政部核定之營利事業各業所得額及同業利潤標準、營業額之調查資料、營業銷售額與稅額申報書、廠商之銷售量資料及計算方式等<sup>136</sup>。

## 4.1.2 商標案件具體適用案例

### 1. 第一案例

案例事實：聲請人華非貿易股份有限公司主張其以「佳滿及圖 MANPO」商標行銷味精至西非地區，於民國八十年四月九日基於產銷分工及永久合作之旨，與相對人東海醱酵工業股份有限公司訂立「總代理合約」，由相對人生產，而經聲請人行銷。依契約約定，相對人應充分供應，且不得自行銷售，相對人非經同意，並不得銷售其他品牌味

<sup>135</sup> 並有指出判斷「防止發生重大之損害或避免急迫之危險」多利用利益權衡理論及比例原則確任之。參見姜世明，「智財審理程序之假處分」，月旦民商法雜誌第 21 期，頁 5-6 (2008)。

<sup>136</sup> 參見邵瓊慧，前揭註 12，頁 342 (2010)。



精產品，又依契約第二條解釋，在象牙海岸等國，相對人不得以任何商標品牌，自行或經由第三人以直接或間接行銷其生產之味精，雙方並訂有二十年存續期間。而相對人反與奈及利亞之 MARC & MEI 公司及賴比瑞亞 M/S HASIO 公司訂立代理契約，直接經由多哥之洛美港轉運至奈、賴等國，又以低價經由國內之「崇光」、「挹富」等公司轉售至同一地區，致聲請人受有不能如期交貨而喪失預期利益及客戶流失等損害，如任相對人繼續違約之行為，聲請人之權利將無保障等情，請求准聲請人供擔保以代釋明，禁止相對人就其生產之味精，以「佳滿 MANPO」或「味丹 VEDAN」或其他任何商標品牌自行或經由第三人，以直接或間接方式行銷至象牙海岸、賴比瑞亞、獅子山王國、幾內、奈及利亞等五國。

臺灣臺中地方法院以相對人銷售現狀，並無請求標的之現狀變更問題，聲請人亦無日後不能強制執行或甚難執行之虞，其假處分之聲請為無理由，乃裁定予以駁回。聲請人不服而提起抗告。臺灣高等法院臺中分院認為，關於定暫時狀態處分之法律關係，指金錢請求以外凡適於為民事訴訟之標的，有繼續性者，皆屬之。如所有權、通行權、占有狀態、扶養義務、專利權等被侵害或有爭執時均是（如以專利權被侵害而聲請假處分時，非不得禁止債務人發賣與專利權有關之貨物或其他類似行為）（參照最高法院六十一年台抗字第五〇六號判例）；又民事訴訟法所規定假處分要求之請求標的之現狀變更，不僅指為請求標的之物，其從前存在之狀態將有變更者而言，並包含已有變更者在內。故就為請求標的之物所為禁止其現狀變更之假處分，其效力併及於其從前存在之狀態已有變更之部分（參照最高法院四十三年度台抗字第八七號判例）。查聲請人聲請假處分係主張其所有商標權信託移轉於相對人，相對人則限用於包裝供聲請人經銷之商品，不得自行銷售，乃相對人竟自行銷售，而請求禁止相對人使用所移轉之商標或其他任何商標，自行或經由第三人行銷至所約定之地區，其請求相對人履行不作為之義務，自屬有繼續性之法律關係，其主張相對人違約自行銷售，固屬請求標的之現狀已有變更，依前開說明，似仍為民事訴訟法所規定請求標的之現狀變更。而此種變更，違約銷售已經造成，甚難回復，對於聲請人之客戶流失亦甚有影響，不能謂無日後不能強制執行或甚難執行之虞，其請求假處分，即有理由等情，爰將臺灣臺中地方法院所為之裁定廢棄發回，期另為適當之處理<sup>137</sup>。

復經相對人提起再抗告，最高法院則認為經核臺灣高等法院臺中分院之認定並無不當，爰將再抗告駁回<sup>138</sup>。

## 2. 第二案例

案例事實：聲請人黃盧清秀主張「玉珍齋商號」創立於西元 1877 年，民國七十七年五月十六日「玉珍齋」商標即已指定使用於商品類別第二十四類糖果、餅乾等商品，並註冊商標權在案，「玉珍齋鳳黃酥」商標亦於民國八十六年十一月十六日即註冊商標

<sup>137</sup> 臺灣高等法院臺中分院八十二年度抗字第八四三號民事裁定。

<sup>138</sup> 最高法院八十三年度臺抗字第八一號民事裁定。

權在案，指定使用於商品類別第三十類米果、月餅等各式產品。「玉珍齋商號」以「玉珍齋」及「玉珍齋蛋黃酥」為商標之商品行銷全國，所產製商品已為鹿港等地方名產。「玉珍齋商號」鑒於其產製之傳統茶點甚受歡迎，除位於彰化縣鹿港鎮民族路與中山路交叉口之玉珍齋百年老店外，於臺中市又陸續設立玉珍齋臺中一店、臺中二店、及臺中三店，戮力經營，並投入鉅額廣告費用，製作廣告看板、印製產品宣傳手冊，並以藝人陶晶瑩為其代言人，拍攝平面廣告。此外，其並設立網站從事電子商務，消費者二十四小時均可自全臺各地訂購產品，故其所產製之各項以「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」為商標之商品，已於全台廣泛販售。「玉珍齋」商標等為大眾所熟知之著名商標，亦業經經濟部智慧財產局、經濟部訴願審議委員會、臺北高等行政法院、最高行政法院等一致認定，並經最高行政法院九十三年度判字第五七八號判決確定在案。聲請人即為「玉珍齋」商標及「玉珍齋鳳黃酥」商標之商標權人。相對人陳盈惠及黃一舟未經聲請人同意，以與「玉珍齋」商標及「玉珍齋蛋黃酥」商標之特取部分「玉珍齋」完全相同之文字，作為登記之營利事業或公司名稱主要部分，而分別於民國九十年三月二十一日設立「玉珍齋餅舖」、於民國八十八年八月十二日登記「鹿港玉珍齋有限公司」、於民國九十二年三月十四日設立「玉珍齋企業有限公司」、於民國九十二年三月二十七日設立「玉珍齋實業有限公司」、於民國九十二年四月二十二日日設立「玉珍齋糕餅有限公司」，並透過各該商號或公司販售仿冒「玉珍齋」、「玉珍齋蛋黃酥」商標之產品。相對人陳盈惠為前開公司及商號之登記負責人，相對人黃一舟則為陳盈惠之夫，並為前開公司及商號之實際負責人，渠等利用前開公司及商號產製並使用與前開商標完全相同之「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」以銷售同類別之鳳黃酥、鳳眼糕、綠豆糕、杏仁糕、冬瓜酥、蛋黃酥、太陽餅等商品，以使消費者誤認其產品為百年老店「玉珍齋商號」所產製，並於前述商號及公司之廣告市招、價目表、產品包裝、宣傳手冊、產品紙盒、產品包裝外袋等文書，附加「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」之商標而陳列並散布以促銷其產品。相對人等使用與聲請人之「玉珍齋」及「玉珍齋鳳黃酥」完全相同之商標於相同類別之商品上，顯已構成於同一之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，而違反商標法之規定，侵害聲請人之商標權。此外，相對人等以「玉珍齋」作為登記之營利事業或公司名稱主要部分，並於廣告市招等文書附加「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」之商標而陳列並散布以促銷其產品，亦足使聲請人「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」之商標識別性與其信譽受到減損，所為顯已違反商標法及公平交易法等相關規定。其於聲請人依法主張商標權被侵害而發出律師函後，仍未停止侵害行為，為避免聲請人受重大難以回復之損害，乃願供擔保，以代釋明之不足，請准予宣告假處分等情。

臺灣臺中地方法院認定：聲請人主張之事實，業據提出相關資料為證，雖可認聲請人已為相當之釋明，然於所述假處分之原因，則未能盡釋明之責；惟聲請人既陳明願供擔保以代釋明，認其釋明之欠缺，擔保足以補之，其請求自應准許。相對人等爭執本案之法律關係為「玉珍齋」商標權之歸屬，而非相對人已依法完成登記之公司商號名稱及商標權，不得以尚有爭執之商標權作為剝奪相對人已合法取得之權利，本件假處分不應准許等語，尚無足採。又查，「玉珍齋餅舖」、「鹿港玉珍齋有限公司」、「玉珍齋企業有限公司」、「玉珍齋實業有限公司」、「玉珍齋糕餅有限公司」五家營利事業之登

記資本額合計僅有新臺幣二百五十萬元，以一般商標權侵害事件本訴之時間約二至三年計算，爰酌定擔保金額新臺幣二百五十萬元。爰裁定相對人等於兩造間就「玉珍齋」商標權及「玉珍齋鳳黃酥」商標權之本案訴訟判決確定前，相對人等不得繼續製造、銷售、輸出、輸入或使用任何與「玉珍齋」商標相同或近似之商標於與「玉珍齋」商標相同或類似之產品，亦不得以口頭、文書、錄音、錄影、電子或任何媒體等使用「玉珍齋」商標以促銷或從事其他一切與銷售該產品有關之行為；以及本案訴訟判決確定前，禁止相對人等繼續使用「玉珍齋餅舖」、「鹿港玉珍齋有限公司」、「玉珍齋糕餅有限公司」、「玉珍齋企業有限公司」及「玉珍齋實業有限公司」等營利事業或公司名稱，亦不得以「玉珍齋」作為公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識<sup>139</sup>。

經相對人提起抗告，臺灣高等法院臺中分院駁回抗告後，再經相對人提起再抗告，最高法院則認定：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，民事訴訟法第五百三十八條第一項定有明文。相對人有無侵害聲請人之商標權，兩造既有爭執，聲請人依上開規定聲請為定暫時狀態之處分，臺灣臺中地方法院予以准許，臺灣高等法院臺中分院予以維持，並無不合。至相對人是否確有侵害聲請人之商標權，乃應待本案訴訟解決之問題，非假處分程序所應審究。次查法院就債務人因假處分所受損害，命債權人預供擔保者，其金額之多寡應如何認為相當，原屬於法院職權裁量之範圍，非當事人所可任意指摘。末查臺灣高等法院臺中分院認定系爭商標係著名之商標，及聲請人係系爭商標之合法商標權人，是否有當，乃屬原法院認定事實當否之問題，要與適用法規是否顯有錯誤無涉。且本件經核亦無所涉及之法律見解具有原則上重要性之情事，再抗告難謂合法，而予以駁回<sup>140</sup>。

### 3. 第三案例

案例事實：聲請人闕國華主張相對人國民酒品股份有限公司與聲請人於民國九十三年四月三十日簽訂「授權獨家開發契約書」，國民酒品公司授權聲請人就所製之臺灣紅高粱，享有獨立開發、經銷權；且國民酒品公司保證不得以「臺灣國民紅高粱」、「臺灣冠軍紅高粱」或任何類似酒品名稱、商標流入傳統市場，合約有效期間迄民國九十五年四月三十日止。惟相對人國民酒品公司負責人林淑娟與其前夫陳佑福擅自釀製「臺灣國民紅高粱」及「臺灣冠軍紅高粱」在酒品市場經銷；另於民國九十三年十月十八日相對人陳佑福因私釀高粱酒違反菸酒管理法移送法辦。以上相對人等之違約及共同不法侵權行為，已侵害聲請人之獨家銷售權益。爰依契約第二條、第三條及侵權行為法律關係，請求相對人等禁止使用上述酒品名稱行為。相對人等仍繼續違約使用上述酒品名稱競業，如不予立即聲請實施假處分有日後不能執行或甚難執行之虞，故為保全日後之強制執行，爰依民事訴訟法第五百三十二條之規定，願供擔保以代釋明，請求准聲請人供擔保後，禁止相對人等自民國九十三年四月三十日起迄民國九十五年四月三十日止，以「臺

<sup>139</sup> 臺灣臺中地方法院九十三年度裁全字第二九四四號民事裁定。

<sup>140</sup> 最高法院九十四年度臺抗字第七二七號民事裁定。

灣紅高粱」、「臺灣冠軍紅高粱」或任可類似以上酒品名稱、商標，以任何方式流入市場及惡性競爭之行為。

臺灣臺中地方法院認定：聲請人主張固據其提出相關資料為據，然依其聲請意旨，相對人林淑娟、陳佑福並非該授權獨家開發契約書之契約當事人，自不受上開契約之拘束，則聲請人依上開契約之規定，請求禁止相對人林淑娟、陳佑福為一定行為，已難認有據。再者，聲請人陳明其就本件業已提出本案訴訟（同院九十三年度訴字第2684號損害賠償事件），經核其起訴內容，乃依契約及侵權行為之法律關係，請求相對人國民酒品股份有限公司暨林淑娟、陳佑福三人連帶給付新臺幣五百萬元及法定利息，準此，其本案請求標的乃為金錢請求，即非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞之情形，聲請人聲請自不合於假處分之要件，應予駁回<sup>141</sup>。

經聲請人不服提起抗告，臺灣高等法院臺中分院認定：本件聲請人既已陳明其為聲請定暫時狀態之處分，將來可提出禁止相對人使用系爭酒品名稱之不作為訴訟，復主張相對人使用侵害其權益之酒品名稱、商標，侵害其獨家經銷權，該行為正持續中，其行為一經完成，即無從予以禁止，有定暫時狀態必要，並敘明假處分之原因存在（有聲請人提出之授權獨家開發契約書、銷售點退貨簽收單、警方查扣物品清單、剪報、郵局存證信函等件影本足憑），亦陳明願供擔保，以補釋明不足，則聲請人聲請禁止相對人行為之假處分，為無不合。且參酌聲請人於臺中地方法院九十三年度訴字第2684號請求損害賠償事件，就系爭法律關係，請求相對人給付五百萬元本息及雙方紛爭等一切情形，酌定擔保金額新臺幣二百五十萬元。則裁定對臺灣臺中地方法院駁回聲請人假處分聲請之裁定廢棄，改准聲請人提供新臺幣二百五十萬元供擔保後，禁止相對人至民國九十五年四月三十日止，以「臺灣國民紅高粱」、「臺灣冠軍紅高粱」或任何類似以上酒品名稱、商標，以任何方式流入市場販賣及惡性競爭行為<sup>142</sup>。

案經相對人提起再抗告，經臺灣高等法院臺中分院駁回其再抗告裁定，復就駁回再抗告裁定提起抗告，最高法院認為綜觀相對人所提「本件是否有為避免重大損害或因其他情事而有定暫時狀態之必要，未據聲請人舉證證明，聲請人前已另案聲請假扣押，無再聲請本件假處分之必要，及所定擔保金不足補償相對人損害」等再抗告理由，均非屬適用法規顯有錯誤之範疇，亦無所涉及之法律見解具有原則上重要性之情事，其再抗告於法不合，因以裁定駁回其再抗告，經核於法並無違背，進而駁回抗告<sup>143</sup>。

#### 4. 第四案例

案件事實：聲請人美商蘋果電腦股份有限公司主張其於民國九十年十月起，開始推出 iPod 家族系列數位隨身碟，民國九十四年一月聲請人則在美國首先推出另一 iPod 家族系列即如附件二所示之 iPod Shuffle 數位音樂隨身碟，外觀造型仍延續 iPod 家族系列

<sup>141</sup> 臺灣臺中地方法院九十四年度裁全字第一三五號民事裁定。

<sup>142</sup> 臺灣高等法院臺中分院九十四年度抗字第一九八號民事裁定。

<sup>143</sup> 最高法院九十四年度臺抗字第八二七號民事裁定。

商品之設計理念，同年二月中旬，聲請人在我國正式推出 iPod Shuffle 數位音樂隨身碟，有極高之市場佔有率，而相對人茂嘉科技股份有限公司於民國九十四年三月間在德國漢諾威舉辦之電腦電信展覽會之相對人參展攤位上，展示仿冒相同於聲請人 iPod Shuffle 數位音樂隨身碟外觀特徵之 Super Shuffle 侵害品，並仿冒使用相同於聲請人在世界許多國家包含我國已獲註冊或尚在申請中之 Shuffle 商標圖樣於該侵害品上。相對人並仿冒使用聲請人之 iPod Shuffle 數位音樂隨身碟商品圖樣於其參展會場內所展示之宣傳看板上，並在該看板上背景圖樣上仿冒使用代表聲請人商品及服務之蘋果圖樣。相對人嗣後雖將其 Super Shuffle 侵害品名稱改為 Super Tangent，及推出仍抄襲 iPod Shuffle 設計之其他 Tangent 系列商品，如：Top Tangent 及 EZ Tangent 侵害品等，並在該侵害品之正面圓形按鍵內部作些微更改，惟該侵害品之外觀造型，與聲請人之 iPod Shuffle 數位音樂隨身碟之外觀特徵，仍幾乎完全相同。經聲請人予以制止，然相對人仍以商品外觀並非完全相同，而仍繼續製造、推銷、販賣前開侵害品。聲請人依公平交易法規定，得請求排除相對人之侵害。相對人所生產如附件一所示之商品，幾乎完全抄襲聲請人之 iPod Shuffle 數位音樂隨身碟之外觀特徵，如相對人繼續製造、銷售、廣告如附件一所示商品及就相同或近似於如附件二所示商品之商品，不僅損害聲請人公平競爭之利益，及致消費者混淆誤認，更嚴重造成國際間認為我國係一仿冒王國之負面影響，且該侵害商品流入市面，將造成聲請人無法回復之重大損失，爰提起定暫時狀態處分之聲請。

臺灣士林地方法院認定：聲請人主張相對人所生產如附件一所示之商品，抄襲其 iPod Shuffle 數位音樂隨身碟之外觀特徵，如准許相對人繼續銷售，將造成其重大之損害一節，依聲請人提出之網頁相關資料、德國法院核發之禁止令、宣傳廣告資料、及兩造所提出如附件一、二所示之商品，已可認相對人所生產如附件一所示之商品與聲請人所生產 iPod Shuffle 數位音樂隨身碟外觀有雷同之處，聲請人所生產之 iPod Shuffle 數位音樂隨身碟因屢獲世界性大獎，故該產品為消費者所普遍認知為聲請人之產品，亦足認聲請人就此已有釋明。而相對人雖抗辯其所生產如附件一所示之 Super Tangent 因市場測試後反應不佳，目前已停止廣告及銷售，另二款商品之外觀與附件二聲請人之商品完全不同云云，然相對人既自承確曾銷售如附件一所示之 Super Tangent 產品，且依聲請人所提相對人網站上仍載有民國九十四年五月 Super Tangent 量產上市等資料，相對人就此所辯自不足採信。又若相對人所生產如附件一所示之商品有使消費者混同誤認為聲請人所生產之 iPod Shuffle 數位音樂隨身碟外觀，除將造成聲請人營業額之財產上重大損害外，尚可能影響其商品信譽、形象等，至相對人因本件定暫時狀態處分所受之損害則係其所生產產品將延遲銷售所受之損害，故認聲請人所為之聲請符合前揭定暫時狀態處分之二要件，然聲請人雖就前揭要件已有釋明，惟釋明仍屬不足，而聲請人既陳明願供擔保以代釋明，認其釋明之欠缺，擔保足以補之，其聲請自應准許。故准予聲請人供擔保新臺幣三百零九萬八千三百三十三元定暫時狀態之處分，相對人就如附件一所示商品及相同或近似於如附件二所示之商品，不得自行或使他人為輸出或輸入、運送、販賣、批售、加工、揀選、生產、製造或其他一切處分行為；亦不得於網路、報章雜誌或任何

傳播媒體為廣告、散佈商品說明書、價目表、商品目錄、為商品說明會、展覽會及其他一切推廣促銷行為<sup>144</sup>。

經相對人提起抗告，臺灣高等法院則認為：本件相對人抗辯系爭 Top Tangent、EZ Tangent 兩款機型均有螢幕，而聲請人之 iPod Shuffle 沒有螢幕，大小、外觀、功能及標示的商標均有所不同，消費者無引起混淆之可能。聲請人雖然主張相對人前述二商品之長方形造型、圓形觸控式按鍵外觀，係抄襲聲請人之 iPod Shuffle 云云。惟按商標圖樣之近似，係指具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，猶有混同誤認之虞者而言。相對人生產之 Super Tangent 其外觀固然與聲請人之 iPod Shuffle 類似，聲請人聲請假處分，尚無不合；但不能因同屬 Tangent 系列，即謂消費者施以普通之注意，對於附有螢幕之 Top Tangent 與 EZ Tangent，亦有與 iPod Shuffle（未附螢幕）產生混淆誤認之可能。是相對人抗辯聲請人對於 Top Tangent 及 EZ Tangent 合於定暫時狀態處分之要件未予釋明，洵堪採信。相對人執此指摘原裁定不當，求為廢棄原裁定就相對人 Top Tangent 及 EZ Tangent 商品部分所為之假處分，為有理由，應予准許。再應認聲請人提供之擔保金減為新臺幣一百零三萬二千七百七十八元，為屬相當<sup>145</sup>。

## 5. 第五案例

案件事實：聲請人超能生化科技股份有限公司為臺東縣初鹿牧場之經營權人，就初鹿牧場生產之各項牛乳製品等，以「初鹿鮮乳」、「初鹿牧場」之文字及圖樣向經濟部智慧財產局申請註冊商標，取得中華民國商標註冊證第 01221292 號及 01225031 號等商標專用權，指定使用於牛奶、牛乳、調味乳、鮮乳、鮮奶等乳製商品之服務，相對人禾一生物科技股份有限公司製造生產牛乳、鮮乳商品，並以「禾一臺東初鹿鮮乳」之名，於超市、賣場等陳列販售。聲請人主張相對人侵害商標權，聲請於本案判決確定前禁止相對人使用聲請人已註冊之「初鹿鮮乳」文字及圖樣商標於牛乳製品上，為陳列及販賣行為。

臺灣屏東地方法院認定：從形式上判斷，聲請人主張之事實及請求之原因，可認已為相當之釋明，惟就定暫時狀態之處分原因認聲請人並未為完全之釋明，但斟酌於本案判決確定前，聲請人因處分所得確保原有之經營之財產利益或市場競爭機能可能避免之損失，及相對人因本案判決確定前禁止使用聲請人已註冊之「初鹿鮮乳」文字及圖商標於牛製品為陳列或販賣行為，所將蒙受之市場行銷限制及不利益，認聲請人因該處分所得確保之財產利益遠大於相對人因該處分所將蒙受之限制，而准予聲請人供擔保新臺幣一百萬元定暫時狀態之處分。至於相對人因定暫時狀態處分可能受有損害，法院函查財政部臺灣省南區國稅局屏東縣分局及通知相對人陳述意見，相對人並未就可能之損害提出積極具體可為判斷之事證供法院參酌，法院參酌相對人銷售額與稅額申報書、乳品

<sup>144</sup> 臺灣士林地方法院九十四年度裁全字第 2584 號民事裁定。

<sup>145</sup> 臺灣高等法院九十四年度抗字第 2589 號民事裁定。

製業平均利潤標準、及相對人經銷地區等情，酌定相對人得聲請撤銷定暫時狀態之擔保金額為新臺幣三百萬元<sup>146</sup>。

相對人提出抗告後，經臺灣高等法院高雄分院駁回抗告，相對人復提起再抗告，主張相對人不論係自設牧場或收購生乳之牧場均位初鹿地區，並早於民國九十四年十一月二十五日以「禾一臺東初鹿鮮乳」之名稱向經濟部智慧財產局申請商標註冊，聲請人則於九十四年十一月二十九日才送件申請商標註冊，仍晚於相對人四天申請，惟智慧財產局竟先核准聲請人註冊，經相對人異議，主管機關撤銷聲請人商標註冊應可預期，則聲請人之商標專用權顯無受保護之必要，假處分之原因自不存在，容准其提供擔保亦不足以補釋明之欠缺，自不應准予假處分。另依聲請人之主張，相對人資本額為新臺幣一百萬元，依國稅局核定九十五年度乳品製造業平均利潤標百分之十一計算，相對人每年利潤僅十一萬元，足見相對人資本少，營業規模小，縱准許相對人使用之商標與聲請人之商標足生混淆或誤認，其侵害聲請人之商標專用權情節及危害均屬輕微，聲請人儘可依通常訴訟程序求償，尚無聲請定暫時狀態處分之必要。最高法院則認相對人所陳述理由，要屬事實認定當否問題，核與適用法規是否顯有錯誤無涉，且亦無所涉及之法律見解具有原則上重要性之情事，相對人再為抗告，不應准許，而駁回相對人之再抗告<sup>147</sup>。

#### 4.1.3 定暫時狀態處分適用商標案例之討論

##### 1. 聲請人願提供擔保為定暫時狀態處分准許核發之關鍵因素

由上開案例可知法院就定暫時狀態處分之裁定見解，明確顯示聲請人願提供擔保為法院准許之關鍵。如上開第二案例中臺灣臺中地方法院表示「聲請人主張之事實，業據提出相關資料為證，雖可認聲請人已為相當之釋明，然於所述假處分之原因，則未能盡釋明之責；惟聲請人既陳明願供擔保以代釋明，認其釋明之欠缺，擔保足以補之，其請求自應准許」；第三案例中臺灣高等法院臺中分院認定「本件聲請人既已陳明其為聲請定暫時狀態之處分，將來可提出禁止相對人使用系爭酒品名稱之不作為訴訟，復主張相對人使用侵害其權益之酒品名稱、商標，侵害其獨家經銷權，該行為正持續中，其行為一經完成，即無從予以禁止，有定暫時狀態必要，並敘明假處分之原因存在，亦陳明願供擔保，以補釋明不足，則聲請人聲請禁止相對人行為之假處分，為無不合」；第四案例臺灣士林地方法院則認為「聲請人所為之聲請符合前揭定暫時狀態處分之要件，然聲請人雖就前揭要件已有釋明，惟釋明仍屬不足，而聲請人既陳明願供擔保以代釋明，認其釋明之欠缺，擔保足以補之，其聲請自應准許」；第五案例臺灣屏東地方法院指出「聲請人主張之事實及請求之原因，可認已為相當之釋明，惟就定暫時狀態處分之原因認聲請人並未為完全之釋明，但斟酌於本案判決確定前，聲請人因處分所得確保原有之經營之財產利益或市場競爭機能可能避免之損失，及相對人因本案判決確定前禁止使用聲請

<sup>146</sup> 臺灣屏東地方法院九十六年度裁全字第一五九〇號民事裁定。

<sup>147</sup> 最高法院九十七年度臺抗字第五二號民事裁定。

人已註冊之初鹿鮮乳文字及圖商標於牛製品為陳列或販賣行為，所將蒙受之市場行銷限制及不利益，認聲請人因該處分所得確保之財產利益遠大於相對人因該處分所將蒙受之限制，而准予聲請人供擔保新臺幣一百萬元定暫時狀態之處分」。

惟若太過於強調聲請人提供擔保可以補足釋明不足之內容，將會產生聲請人若具有極高之本案勝訴可能性且客觀上並未排除不可回復損害情形下，聲請人未有資力提供擔保或擔保不足時，法院是否仍應准許定暫時狀態處分之核發，對此法院並未提出合理之見解。

## 2. 定暫時狀態處分審理未能與本案審理具相同標準

商標侵害案件勝訴可能性主要之關鍵在於原告商標與被告商標是否構成「混淆之虞」，因此在商標權侵害訴訟中，最關鍵者乃為混淆誤認之虞的判斷，混淆誤認之虞可說是商標權侵害本案訴訟中最重要關鍵勝敗訴所在。而原告在本案判決前聲請定暫時狀態處分，目的是為能早期避免誤導消費者，以及減少原告銷售利益暨商譽受到之損害。故商標本案訴訟與定暫時狀態處分之審理，應有相同之標準，進而防止對兩造之不公平市場競爭秩序。

惟上開第二案例，最高法院則表示相對人是否確有侵害聲請人之商標權，乃應待本案訴訟解決之問題，非假處分程序所應審究之見解。此外，於上開第一案例，臺灣高等法院臺中分院則強調聲請應准予定暫時狀態處分裁定係因聲請人請求相對人履行不作為之義務，屬有繼續性之法律關係，其主張相對人違約自行銷售，固屬請求標的之現狀已有變更，而此種變更，違約銷售已經造成，甚難回復，對於聲請人之客戶流失亦甚有影響，符合定暫時狀態處分之「不能強制執行或甚難執行之虞」之要件，未論及本案勝訴可能性之任何事實判斷。另參諸上開第三案例中臺灣高等法院臺中分院所表示應准予定暫時狀態處分理由「本件聲請人既已陳明其為聲請定暫時狀態之處分，將來可提出禁止相對人使用系爭酒品名稱之不作為訴訟，復主張相對人使用侵害其權益之酒品名稱、商標，侵害其獨家經銷權，該行為正持續中，其行為一經完成，即無從予以禁止，有定暫時狀態必要，並敘明假處分之原因存在，亦陳明願供擔保，以補釋明不足」以及第五案例中臺灣屏東地方法院准予核發定暫時狀態處分見解「聲請人主張之事實及請求之原因，可認已為相當之釋明，惟就定暫時狀態之處分原因認聲請人並未為完全之釋明，但斟酌於本案判決確定前……聲請人因該處分所得確保之財產利益遠大於相對人因該處分所將蒙受之限制，而准予聲請人供擔保新臺幣一百萬元定暫時狀態之處分」，僅為強調衡量聲請人提供擔保補足釋明公平性之問題，本案勝訴可能性之事實即未能積極調查。

固然上開第五案例在認定准予定暫時狀態處分之判斷上，一、二審法院均有就聲請人商標與相對人商標是否構成混淆之虞做分析論述，惟參諸臺灣士林地方法院之見解「聲請人所為之聲請符合前揭定暫時狀態處分之二要件，然聲請人雖就前揭要件已有釋



明，惟釋明仍屬不足，而聲請人既陳明願供擔保以代釋明，認其釋明之欠缺，擔保足以補之，其聲請自應准許」，可認法院關於本案勝訴可能性因素、特別是商標混淆誤認之虞事實，而由於聲請人陳明願供擔保，便未能依民事訴訟法第五百三十八條第四項規定「為裁定前應使兩造當事人有陳述之機會」而為客觀之即時言詞審理及證據調查，逕以聲請人提出之資料作為裁量依據。

### 3. 聲請人未釋明與釋明不足

定暫時狀態處分，因準用假處分再準用假扣押之民事訴訟法第五百二十六條第一項規定，則聲請定暫時狀態處分時，須釋明請求及定暫時狀態處分的原因，如該釋明不足，而權利人陳明願供擔保或法院認為適當者，得定相當之擔保命權利人供擔保後為定暫時狀態處分。實務上對於釋明範圍是否應包括「爭執之法律關係」，有將相對人之實體抗辯置於「保全必要性」中加以審查而認無侵害即無保全必要，亦有持保全程序不審究實體問題之立場者。而參照最高法院之見解「民事訴訟法第五百三十八條之四準用第五百三十三條、第五百二十六條第一項及第二項規定，債權人聲請定暫時狀態之處分，應釋明其請求及定暫時狀態之處分的原因；須債權人已為前項釋明，而其釋明如有不足，且債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院始得定相當之擔保，命供擔保後為定暫時狀態之處分。倘債權人就其請求及定暫時狀態之處分的原因，毫未予以釋明，法院尚不得因其陳明願供擔保，即認足補釋明之欠缺，而命供擔保後為定暫時狀態之處分」（最高法院九十五年臺抗字第五九〇、六二一號裁定），即當聲請人未為釋明時，即使聲請人願提供擔保願補釋明之不足，法院仍應駁回定暫時狀態處分之聲請。至於當已有釋明但釋明不足時，依法得以聲請人提供之擔保補足釋明不足範圍<sup>148</sup>。惟未為釋明與釋明不足之界限為何？亦即聲請人就審酌因素釋明至何種程度，才屬「釋明不足」而得以供擔保補足釋明不足？聲請人就審酌因素未釋明至何種程度，而應由法院逕行駁回定暫時狀態處分之聲請？並未見法院表示明確意見。

參諸最高法院九十五年度臺抗字第二三一號裁定要旨「審核有無核發侵害專利權定暫時狀態假處分之必要，自須考量是否造成無法彌補之損害、利益之衡平、是否影響公共利益、受侵害權利之有效性及權利被侵害之事實」，可見法院在智慧財產權案件之審酌定暫時狀態處分准否時，最高法院認為應就是否造成無法彌補之損害、兩造利益之衡平、是否影響公共利益、受侵害權利之有效性及權利被侵害（即指本案勝訴可能性）之事實為全部之衡量。但是就商標權侵權案件定暫時狀態處分之認定，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，依最高法院之見解既然法院無法就本案勝訴可能性以外之因素作考量，即應屬「未釋明」，法院便應駁回聲請人就定暫時狀態處分之聲請，而不能以擔保補釋明之不足。換句話說，必須聲請人就是否造成無法彌補之損害、利益之衡平、是否

<sup>148</sup> 參見張澤平，「智慧財產權定暫時狀態處分之釋明—從一件商品外觀事件談起」，智慧財產權月刊第 98 期，頁 93 (2007)。

影響公共利益、受侵害權利之有效性及權利被侵害等所有事實提出即時可供調查之證據資料，當法院認為其中之資料有不足釋明之情形，在必要情形下才可讓聲請人提供相當之擔保以補釋明之不足。

上開案例中，法院認定之釋明不足而得由擔保補足之見解整理如下：第一案例臺灣高等法院臺中分院僅以聲請人主張之請求相對人履行不作為義務之繼續性法律關係，以及相對人違約自行銷售，屬請求標的之現狀已有變更，而此種變更，違約銷售已經造成，甚難回復等釋明事實資料，認為應核准定暫時狀態處分。第二案例聲請人僅就相對人使用與聲請人完全相同之商標於相同類別之商品上，以及於廣告市招等文書附加聲請人之商標而陳列並散布以促銷其產品等事實為釋明，而臺灣臺中地方法院則以可認聲請人已為其所主張之相當釋明，且聲請人既陳明願供擔保以代釋明，認其釋明之欠缺，擔保足以補之，其請求自應准許之見解，而核准聲請人聲請之定暫時狀態處分。第三案例聲請人僅就相對人擅自釀製經授權之酒類產品在酒品市場經銷，已侵害聲請人之獨家銷售權益之事實為釋明，臺灣高等法院臺中分院則以聲請人主張相對人使用侵害聲請人權益之酒品名稱、商標，侵害其獨家經銷權，該行為正持續中，其行為一經完成，即無從予以禁止之事實，而釋明假處分之原因存在，亦陳明願供擔保，以補釋明不足等情，而認應予定暫時狀態處分。第四案例中，臺灣士林地方法院以聲請人主張相對人所生產商品，抄襲聲請人商品之外觀特徵或者有雷同之處，聲請人就此已有釋明，以及聲請人所為之聲請符合定暫時狀態處分要件已有釋明，惟釋明仍屬不足，而聲請人既陳明願供擔保以代釋明，認其釋明之欠缺，擔保足以補之，認定聲請人聲請定暫時狀態處分為有理由；另外，臺灣高等法院就臺灣士林地方法院裁定部分維持、部分廢棄，維持之部分認為因相對人生產之 Super Tangent 產品外觀與聲請人之產品類似而應准許定暫時狀態處分，廢棄部分則表示因相對人之其他附有螢幕產品，與聲請人產品無混淆誤認之可能，是相對人抗辯聲請人對於相對人附有螢幕產品合於定暫時狀態處分之二要件未予釋明堪以採信等理由駁回定暫時狀態處分之聲請。第五案例聲請人稱相對人以聲請人乳品之名，於超市、賣場等陳列販售，主張相對人侵害商標權，臺灣屏東地方法院則認定從形式上判斷聲請人主張之事實及請求之原因，可認已為相當之釋明，惟就定暫時狀態處分之二原因聲請人並未為完全之釋明，而由擔保補足釋明不足，而准許定暫時狀態處分。

由上開案例可知，在商標案件定暫時狀態處分，聲請人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，而未就不可回復損害、利益之衡平、是否影響公共利益等事實提出事實證據資料，法院就其他考量因素為釋明之內容都認係「釋明不足」，得以供擔保補足釋明不足部分，顯然不符合前揭最高法院裁定意旨之要求。惟參諸第一案例臺灣高等法院臺中分院之就聲請人不可回復損害見解「違約銷售已經造成，甚難回復，對於聲請人之客戶流失亦甚有影響，不能謂無日後不能強制執行或甚難執行之虞」，以及第五案例臺灣屏東地方法院見解，就商標侵權本案勝訴可能性結果即可以「推論」聲請人可能發生市場上不可回復之損害（「斟酌於本案判決確定前，聲請人因處分所得確保原有之經營之財產利益或市場競爭機能可能避免之損失」）及兩造利益衡量應保護聲請人利益（「相對人因本案判決確定前禁止使用聲請人已註冊之『初鹿

鮮乳』文字及圖商標於牛乳製品為陳列或販賣行為，所將蒙受之市場行銷限制及不利益，認聲請人因該處分所得確保之財產利益遠大於相對人因該處分所將蒙受之限制」)，即我國法院已經認為商標權侵權發生損害具有不可回復之本質，商標混淆情節使得聲請人商譽侵害之可能性本質上為不可回復，且不能得到合理賠償之見解，則無庸再強令聲請人針對其他審酌因素提出釋明之證據資料，故即使就本案侵權事實以外之審酌因素未為釋明，仍可認係非「未釋明」而得由擔保補足釋明之不足。

#### 4. 定暫時狀態處分之准許得否由相對人提供擔保而免為或撤銷假處分

依民事訴訟法第五百三十六條第一項、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」，即須於符合民事訴訟法第五百三十六條第一項規定所定情事「假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的」、「債務人將因假處分而受難以補償之重大損害」、「有其他特別情事」之一時，法院始得許債務人供「反擔保」而撤銷假處分。實務上對於智慧財產權案件之定暫時狀態處分，通常均會同時准予相對人供反擔保後得免為或撤銷假處分。然而此種作法是否適宜則屢有爭議，最高法院之見解亦互有歧異。有鑑於此，民國九十五年十二月十三日臺灣高等法院暨所屬法院九十五年法律座談會，特別提出「定暫時狀態之處分，法院可否依民事訴訟法第五百三十八條之四、第五百三十六條第一項規定，准許債務人供擔保免為假處分或撤銷假處分？」。初步研討結果：採甲說。審查意見：本件因最高法院見解互有歧異，建請司法院轉請最高法院研究。研討結果：應視具體個案，依利益權衡原則定之，並請參照最高法院九十四年度台抗字第三八〇號裁定。甲說之見解則為：「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。民事訴訟法第五百三十六條第一項、第二項分別定有明文。又除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之，同法第五百三十八條之四亦有明定。足見定暫時狀態之處分，雖非以保全執行為主要目的，惟仍屬保全權利之方法，原係法院為防止發生重大損害或避免急迫危險或有其他相類之情形認有必要時，為平衡兩造間之權利義務或利益而為之裁定，兩造當事人之權益固因此而受有影響，惟若定暫時狀態處分之保全權利方法，對債務人可能造成重大之損害，或債權人所受之損害非不能以金錢補償時，即不能謂債務人不能供擔保免為假處分或撤銷假處分」。

當就聲請人之釋明資料，審酌本案勝訴可能性、不可回復損害、利益之衡量、影響公共利益程度等因素後，認為聲請人應准予定暫時狀態處分之聲請，此時聲請人即在被審酌該准予定暫時狀態處分聲請情況下，法院已認定終局訴訟判決聲請人勝訴仍無法以金錢賠償彌補聲請人商譽及銷售損失。既然已認聲請人具有不可回復損害之可能性，是

否可讓相對人提供擔保免為或撤銷定暫時狀態處分，讓聲請人之不可回復之損害竟坐令擴大，另外聲請人損害之不可回復性，未來本案聲請人確定勝訴時，聲請人更無法透過相對人提供之擔保賠償或回復其損失，如此商標侵權案件定暫時狀態處分適用民事訴訟法讓相對人得供擔保免為或撤銷假處分規定，則有重大影響聲請人市場正當競爭公平性利益的結果。然而參諸臺灣高等法院暨所屬法院九十五年法律座談會所採肯定說主要理由為「若定暫時狀態處分之保全權利方法，對債務人可能造成重大之損害，或債權人所受之損害非不能以金錢補償時」則應承認債務人不能供擔保免為假處分或撤銷假處分，其實「債權人所受之損害非不能以金錢補償」部分，即為聲請人之損害非無法以金錢補償損害、而欠缺不可回復損害之因素，另外「若定暫時狀態處分之保全權利方法，對債務人可能造成重大之損害」內容，即屬兩造負擔之衡量因素審酌，可見均包括在針對審酌聲請人聲請定暫時狀態處分是否核准之因素，尚難認為聲請人係符合定暫時狀態處分之因素，又讓相對人得有機會提供擔保免為或撤銷假扣押，進而使商標案件定暫時狀態處分制度失去應有之保障機能。另外，法律座談會結論並建請參照最高法院九十四年臺抗字第三八〇號裁定見解，裁定內容表示「債權人就爭執之法律關係，聲請為定暫時狀態之處分，不論係單純不作為處分，或容忍不作為處分，法院為裁定時，對於當事人雙方因准否處分所受利益及可能發生之損害，應依利益權衡原則予以審酌而為准駁，一經裁定准許，不待確定即有執行力，債務人僅得循抗告程序或聲請撤銷假處分之途徑以謀救濟，於該裁定未失其效力前，不得另行聲請內容相牴觸之處分，以阻卻其執行力」，即法律座談會結論仍就智慧財產權案件定暫時狀態處分時，應認為不宜由相對人聲請得供擔保免為或撤銷定暫時狀態處分，以避免阻礙智慧財產權案件定暫時狀態處分應有之執行力，是與商標案件定暫時狀態處分制度方面之保障機能方為一致。

## 4.2 智慧財產案件審理法施行後之適用規定與案例

### 4.2.1 定暫時狀態處分制度之適用規定

我國於民國九十六年一月九日及同年三月五日，由立法院分別三讀通過智慧財產案件審理法、以及智慧財產法院組織法，並於民國九十六年三月二十八日經總統公布，復經司法院定於民國九十七年七月一日施行，同日亦設立智慧財產法院，將智慧財產民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟三種審判權整合由同一專業法院審理，重新建構智慧財產案件之訴訟審級與管轄，依智慧財產權特性調整訴訟中有關不公開審判、證據保全、定暫時狀態處分、行政訴訟提出新證據之時點等規定，另自外國引進技術審查官、秘密保持命令等制度，以補充法官審理智慧財產權案件在專業上之不足，及加強訴訟中對於營業秘密之保障。

智慧財產案件審理法第二十二條第二項規定「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」，復參見司法院提出之智慧財產案件審理法草案第二十二條之立法理由並載明法院應審酌聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實，法院若否准聲請，聲請人是否受到無法彌補之損害，造成聲請人之困境是否大於相對人，以及對於公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成之影響。而智慧財產案件審理細則第三十七條第三項即規定「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」。

對於智慧財產案件之定暫時狀態處分釋明程度之要求，應考量依定暫時狀態處分之類型而區別出不同之標準。如因避免急迫危險之類型，釋明程度應可低於只是單純防止發生重大損害之類型。又由於對聲請人釋明程度之要求提高，對於其所提出之證據，即可不限於即時可供調查之內容。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三十七條第一項規定「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五百三十八條之四準用同法第五百三十三條、第五百二十六條規定，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二十二條第四項規定「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三十八條第一項規定「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」，此於民事訴訟法第五百三十八條第四項前段已有相同之規定「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，證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<sup>149</sup>。另參諸智慧財產案件審理法第八條第一項、第二項規定「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」、「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」，即應適用於定暫時狀態處分審理過程，在決定是否核准

<sup>149</sup> 我國就民事訴訟法第五百三十八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二十二條第四項規定，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)。

定暫時狀態處分之聲請時，便須進入實體審查的部分<sup>150</sup>，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<sup>151</sup>。德國通說更認為，是否有必要採取假處分措施應該採取階段審查模式，第一階段先審查本案勝訴希望是否濃厚，如果聲請人極有可能在本案訴訟中勝訴，就應准許假處分，如果不可能勝訴，或者勝訴希望渺茫，則應駁回聲請，因為聲請人並無值得保護的法律地位<sup>152</sup>。

## 4.2.2 具體案例

### 1. 第一案例

案件事實：第三人青韋國際有限公司前於民國九十三年九月二十七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（註冊第 01116045 號、1158804 號，如附圖 1、2 所示，以下合稱系爭二商標）授權聲請人使用。聲請人分別以弘嘉服飾行及育任服飾行銷銷售系爭二商標產品。嗣後青韋公司再於民國九十七年四月一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，青韋公司已發函相對人解除系爭移轉合約。再第三人馬立華於民國八十九年七月七日以如附圖三所示之圖樣申請註冊，於民國九十年七月一日審定核准，聲請人於民國九十年初取得如附圖三所示之圖樣之商標授權。嗣因青韋公司提出異議，經智慧財產局於民國九十三年七月十三日撤銷該商標註冊確定。聲請人為避免法律責任，遂與青韋公司簽訂系爭授權契約。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九十八年九月三十日前，容忍聲請人使用系爭二商標於襯衫、T-shirt、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附圖三所示之圖樣（原審定第 963635 號商標），使用於商標法施行細則第十三條第二五類之商品。

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二條所約定之「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，且聲請人依民國九十二年五月二十八日修正公布前商標法第二十三條第二項，及修正公布後之同法第三十條第一項第三款規定，均不受系爭二商

<sup>150</sup> 相同見解認為無端要求分開二道程序解決同一紛爭事件，非所容許，設法在非訟程序賦予實質之程序保障，使此程序連續於訴訟程序，可在達成簡速裁定之同時，並可兼顧程序保障之基本要求。參見邱聯恭，程序制度機能論，頁 102 (1997)。

<sup>151</sup> 相當見解認為關於暫時權利保護之保全程序，其制度目的在於確保當事人之權利或法律上之利益，不因裁判確定前之時間經過而受影響，故法院於受理當事人之暫時權利保護聲請時，關於是否具備應予暫時權利保護要件之審理，應考量「事後變更之事實或法律狀態」，參見賴恆盈，「論行政訴訟之裁判基準時」，收錄於行政訴訟制度相關論文彙編第 7 輯，頁 280 (2010)。

<sup>152</sup> 參見陳英鈴，「從有效權利保護論公法上假處分—與最高行政法院的裁定對話」，臺大法學論叢第 34 卷第 4 期，頁 106-107 (2005)。

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。此經同院於民國九十八年六月十五日，以九十八年度民商訴字第第七號民事判決認定屬實，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，系爭授權契約第三條約定聲請人之商標權使用期間自民國九十三年十月一日起至民國九十八年九月三十日止，如未為定暫時狀態處分，命相對人容忍原告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，並於民國九十八年九月三十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，且聲請人自民國八十九年間起即善意使用如附圖三所示之圖樣，嗣後青韋公司始分別於民國九十一年、九十三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，即無相對人所言：「如准聲請人定暫時狀態處分，無異准許聲請人公然繼續違法侵害相對人之商標權，而獲取鉅額之不法利益，且將使得相對人之註冊商標被混淆、誤認，喪失商品之識別度，商譽亦將大受減損，對社會大眾之公共利益亦產生相當之損害」等情事。

關於定暫時狀態處分方法及擔保金額之酌定，法院認聲請人僅於特定商品始得使用系爭二商標及如附圖三所示之圖樣，且原授權期間至民國九十八年九月三十日止，故聲請人僅於此時限前始能使用系爭二商標，爰裁定命相對人所應容忍之範圍如主文第一項所示（聲請人使用如附圖一、二所示之商標，於「襯衫、T 恤（含有領及無領）、夾克、毛衣、褲子等男性休閒服飾」之商品，至民國九十八年九月三十日止。聲請人於「襯衫、T 恤（含有領及無領）、夾克、毛衣、褲子等男性休閒服飾」之商品，使用如附圖三所示之圖樣）。審酌如一般商標權人授權他人使用註冊商標，多會收取權利金，以系爭授權契約第四條所約定之五年商標授權之權利金為新臺幣一百萬元、每年新臺幣二十萬元為標準，預估相對人因本件商標使用爭議可能蒙受之利益損失，即屬適當。而本案訴訟業已為第一審判決，依司法院所定各級法院辦案期限實施要點規定，本件訴訟自第二審至第三審之最長辦案期限合計三年（2 年+1 年=3 年），據此預估本案訴訟終結之期間為三年，則相對人因本件定暫時狀態處分，可預期因容忍聲請人使用系爭二商標及如附圖三所示之圖樣所受之損害為新臺幣六十萬元（200,000 元 X3 年）。至於相對人主張其將因本定暫時狀態處分而商譽將大受減損云云，惟相對人方面並未提出證據，釋明本件定暫時狀態將減損業界、消費者對相對人之商業上評價，無從認屬相對人因定暫時狀態處分所受之損害。

另外，本件有無免為假處分之必要部分。法院認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聲請人為特定行為，雖可能影響其產業活動，然審酌兩造間本案訴訟，前經同院以九十八年度民商訴字第七號就聲請人所請確認就系爭二商標之授權關係及得使用如附圖三所示之圖樣部分，判決聲請人勝訴，則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<sup>153</sup>。

## 2. 第二案例

案件事實：聲請人范售科技股份有限公司主張其為阿一鮑魚公主（香港）有限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，相對人箎騏國際行銷股份有限公司於民國九十七年九月十九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，約定相對人於民國九十七年五月一日起至民國九十九年四月三十日止，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」為品牌進行任何商標登記及新商品開發、行銷等事項。惟相對人於民國九十八年一、二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為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。另依聲請人與第三人阿一鮑魚公司代理合約書，聲請人每年採購金額應達新臺幣六千萬元，若於訴訟期間任由相對人恣意販售非聲請人所代理之系列產品，除使聲請人蒙受營業損失外，更有使聲請人未能達成採購目標，遭阿一鮑魚公司請求損害賠償及違約金等情事，將影響聲請人員工生計與安全、財務之急迫危險；若消費者因購買相對人抄襲偽造之商品受有損害，受害之消費者將不受聲請人所投保產險之效力所及，故一般消費者之身體、健康等重大公益，顯有未獲保障之重大急迫危險。爰依民事訴訟法第五百三十八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，為買賣、讓與及其他一切處分行為；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為買賣、讓與及其他一切處分行為。

臺灣板橋地方法院認定：聲請人提出代理合約書、電視購物合約書，雖可釋明其代理阿一鮑魚公司之系列產品，並與相對人有銷售合約存在，相對人則稱阿一鮑魚公司與聲請人終止代理合約，另與相對人簽訂代理合約書，其代理銷售期間自民國九十八年一月至民國一百零二年十二月三十一日，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，是相對人已取得「世界御廚—楊貴一」及「阿一」品牌罐頭鮑魚及即時包系列產品之代理權，其於電視購物通路及附屬通路以外，就前揭系列產品買賣、讓

<sup>153</sup> 智慧財產法院九十八年度民全字第一三號民事裁定。



與及其他一切處分行為，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、讓與及其他一切行為，並未侵害聲請人之權益，並無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，聲請人自不得禁止相對人該行為。再者，依聲請人與阿一鮑魚公司代理合約書第九條約定：若聲請人認阿一鮑魚公司終止代理合約有所爭議，應向香港仲裁協會聲請仲裁，惟迄今已逾八個月，仍未見聲請人聲請仲裁。綜上所述，本件難認聲請人有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之虞，而有定暫時狀態處分之必要，依前開說明，聲請人之聲請核與定暫時狀態處分要件不合，進而駁回聲請人之定暫時狀態處分聲請<sup>154</sup>。

經聲請人不服提起抗告，智慧財產法院則認為：聲請人提出其與阿一鮑魚公司之代理合約書、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為釋明。惟相對人稱阿一鮑魚公司與聲請人業於民國九十七年十一月十八日終止代理合約，另與相對人簽訂代理合約書，相對人之代理期間自民國九十八年一月至民國一百零二年十二月三十一日，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「世界御廚—楊慣一」及「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為，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、讓與及其他一切行為，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為該行為。再若阿一鮑魚公司與聲請人之合約尚未終止，並無爭議，阿一鮑魚公司均有正常供貨，何以聲請人之營業額有銳減情形，足見相對人所稱阿一鮑魚公司與聲請人業於民國九十七年十一月十八日終止代理合約，聲請人與阿一鮑魚公司之代理合約有所爭議等情，堪可信實。是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。再者，雖法院裁定准為定暫時狀態，僅係就當事人間爭執之法律關係暫為處分，惟其所保全之權利，仍須經實體訴訟程序確定，若債權人僅以聲請假處分保全程序之手段維護其權益，而遲未就該爭執之法律關係提起訴訟加以解決，致使該法律關係懸為未決，亦非法之所許。聲請人謂阿一鮑魚公司片面終止經銷代理合約並不合法，相對人使用及銷售阿一鮑魚公司產品之行為亦侵害其商譽、營業利益云云。然依聲請人與阿一鮑魚公司代理合約書第九條約定，若聲請人認第三人阿一鮑魚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。況自阿一鮑魚公司於民國九十七年十一月十八日對聲請人終止代理合約已逾一年二個月，仍未見聲請人就阿一鮑魚公司與相對人提起任何民事實體訴訟，自難認其有任何急

<sup>154</sup> 臺灣板橋地方法院九十八年度全字第二五八四號民事裁定。

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<sup>155</sup>。

### 3. 第三案例

案例事實：聲請人李中傑主張其與相對人民眾日報社股份有限公司及訴外人東森電視事業股份有限公司、東森購物百貨有限公司，於民國九十六年四月十三日簽訂資產買賣契約書，約定相對人將其名下之資產設備、「民眾日報社」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二千萬元。聲請人業已依約支付新臺幣一千二百萬元，且相對人也依約將「民眾日報」之使用發行權及資產設備交付聲請人，聲請人並委託中台灣報業有限公司之林文雄承攬全部新聞採訪、編輯、發行、廣告業務等事宜。相對人於收受新臺幣一千二百萬元對價後，則拒絕將第 948279 號「民眾日報及圖」、第 129294 號「民眾日報及圖」、第 950752 號「民眾日報及圖」、第 141237 號「民眾日報及圖」等商標移轉登記予聲請人，且對外散布其仍有權發行民眾日報之訊息，更自行編排發行另份民眾日報。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。另相對人自行發行民眾日報，除影響聲請人之權益外，更將造成相關消費者之混淆，而無從辨別何者使足以代表真正之民眾日報，致使民眾日報此一媒體作為傳播公共訊息之管道以及身為社會公器之作用及價值均受到質疑，消費者對媒體之公信力及信賴均將受到嚴重破壞，因此必須立即禁止相對人及（或）其委託之人發行、印製、販售民眾日報或近似文字之報紙及提供報章新聞傳輸服務，始得減少聲請人之損害、除去消費者之混淆，並兼顧公共利益、避免陷入現實之混亂。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、販售民眾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：依兩造資產買賣契約書第三條約定，兩造同意出售資產價格為新臺幣二千萬元，第一期款於簽約時開立面額為新臺幣八百萬元發票日為民國九十六年五月一日之支票與相對人，以作為第一期款之交付、第二期款於交割時開立面額為新臺幣八百萬元之現金支票予相對人，以作為第二期款之交付、尾款新臺幣四百萬元於資產全部移轉完成後以現金或現金支票給付。然聲請人自陳迄今僅支付新臺幣一千二百萬元與相對人，尚不及前開所約定之第一、二期款共計新臺幣一千六百萬，則相對人依約是否已有履行「交割」即移轉系爭商標之義務，或可提出同時履行抗辯拒絕自己之給付，容有爭議。且契約當事人選擇履約或違約，本屬契約自由之一部份，有賴當事人

<sup>155</sup> 智慧財產法院九十八年度民著抗字第三號民事裁定。

依其經濟上考量而為適當之抉擇，僅違約之當事人應依約負違約責任或依法負損害賠償責任，而成為其拒絕履約之成本，並以之填補他方當事人因未能履約所受之損害，是契約當事人之一方拒絕履約，他方縱有損害，其所受損害仍可透過損害賠償之方法加以填補，而非重大無以回復，要不得以定暫時狀態之保全程序，限制契約當事人之契約自由，禁止契約一造另與第三人締約。又參酌系爭商標之商標權人仍為相對人，則聲請人未依約履行給付價金之義務而未經相對人依約轉讓系爭商標之權利，其既仍非商標權人，尚難以商標權人自居，禁止現仍為系爭商標登記商標權人之相對人繼續使用系爭商標，況縱使相對人違約而使聲請人受有損害，亦非不得透過賠償責任而加以填補，其損害顯非重大，更無任何急迫之危險。至於聲請人所稱相對人所為使消費者混淆何者為真實之民眾日報而損及公共利益云云，然本件涉及兩造契約關係所生商標糾紛，民眾日報是否出刊、以及其經營權、所有權人為何，並不影響公眾透過其他新聞傳播媒體知悉公共事務之可能性，反而與兩造之商業利益大有關連，顯難謂與公眾利益有何干係，且此亦非定暫時狀態處分所應斟酌之要件，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<sup>156</sup>。

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。就一般假處分部分，聲請人聲明其願供擔保，而聲請法院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行為，其所為假處分之聲請，已符合民事訴訟法規定假處分之要件。是聲請人就本件假處分之聲請，即有理由，應予准許。爰酌定聲請人以新臺幣四百萬元萬元供擔保後，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。再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二百六十四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。是聲請人主張相對人不得行使同時履行抗辯，且依系爭契約訴請相對人履行契約之本案訴訟確有勝訴可能，縱認相對人提出同時履行抗辯，而本案訴訟亦判決聲請人須同時為對待給付，惟就聲請人本案所訴求之事項（移轉商標登記、禁止相對人再使用系爭商標、相對人應變更其原公司名稱等），聲請人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，民眾日報每月之印刷發行人約有三十五萬份。至於廣告收入，每月廣告收入約有新臺幣七十五萬元。然聲請人倘須待本案判決確定後始能再發行民眾日報，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請，並酌定聲請人以新臺幣四百萬元供擔保後，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

<sup>156</sup> 臺灣臺北地方法院九十九年度智全字第一號民事裁定。

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。(3)從而，聲請人並未釋明本件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事，而有保全之必要，是以聲請人所為本件定暫時狀態處分之聲請，為無理由。且聲請人雖釋明本案將來勝訴之可能性，惟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。依首揭規定，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<sup>157</sup>。

#### 4. 第四案例

案例事實：聲請人業強科技股份有限公司主張「旭光」商標原為相對人臺灣日光燈股份有限公司所有，經債權人即聲請人聲請查封在案，聲請人嗣於民國九十九年四月二十日以新臺幣七千五百萬元之價格標得。相對人臺灣日光燈股份有限公司於民國九十八年間則同意相對人旭光照明股份有限公司申請與「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)禁止相對人旭光公司繼續使用或授權第三人使用如附表二所示之商標，或對於該商標為其他之處分行為。若相對人旭光公司業已授權第三人使用如附表二所示之商標者，請准命令相對人旭光公司要求該第三人停止使用如附表二所示之商標。(2)禁止相對人旭光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)若相對人旭光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。

臺灣臺北地方法院認定：聲請人聲請法院核發上開定暫時狀態處分命令，就本件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定暫時狀態處分必要之原因，僅空言「臺灣日光燈公司同意旭光公司向智慧財產局申請與『旭光』商標近似之『旭照』商標，隨由臺灣日光燈公司與旭光公司共同對外發表產品已由『旭光』變更為『旭照』之不實聲明，企圖以不正當且隱瞞實情之方式，將原本『旭光』品牌之忠實消費群移轉至『旭照』品牌，終使聲請人耗費鉅資取得之『旭光』商標毫無價值」云云，且依資料聲請人係於民國九十九年四月二十日標得臺灣日光燈公司之「旭光」商標權，而「旭照」商標則係旭光公司早於民國九十七年十一月二十六日即向智慧財產局申請，民國九十八年九月十六日註冊公告，顯難認相對人有何侵權行為及違背查封效力之行為，又聲請人不過係向法院標得「旭光」商標權，如何能指相對人違反公平交易法，其請求之原因自難認已盡釋明之責，此外聲請人並未提出其他可供法院及時調查之證

<sup>157</sup> 智慧財產法院九十九年度民暫抗字第二號民事裁定。

據，以釋明相對人旭光公司使用「旭照」商標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<sup>158</sup>。

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：臺灣臺北地方法院民事執行處於民國九十六年七月三十一日函知智慧財產局就附表一所示之商標為扣押登記（禁止處分），上開扣押命令（禁止處分）於登記時發生效力，相對人臺灣日光燈公司不得處分附表一所示之商標權，而相對人臺灣日光燈公司雖喪失處分權，仍為附表一所示商標之權利人。又相對人旭光公司於民國九十七年十一月二十六日就附表二所示之商標申請註冊，經智慧財產局通知有商標法規定「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」情事之嫌，由相對人臺灣日光燈公司出具同意書，智慧財產局遂於民國九十八年七月二十日核准審定並註冊在案。因當時相對人臺灣日光燈公司乃附表一所示之商標權人，而出具之同意書非屬事實上或法律上之處分，相對人臺灣日光燈公司之同意權未受上開禁止處分之限制，自有權同意附表二所示商標之申請。相對人臺灣日光燈公司同意相對人旭光公司申請附表二所示之商標，其後智慧財產局核准附表二所示商標之註冊，嗣後聲請人始由法院拍定取得附表一所示之商標。是以相對人臺灣日光燈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臺灣日光燈公司違反上開禁止處分，侵害其附表一所示之商標權，而構成民法第一百八十四條所定之侵權行為。另外，聲請人所指相對人臺灣日光燈公司出具申請商標註冊同意書、相對人旭光公司另以「旭光」商標圖樣申請註冊（申請號：第 098023937、098023933 號），均發生於民國九十八年六月間，當時相對人臺灣日光燈公司所有之附表一所示商標雖遭法院核發扣押命令（禁止處分），惟相對人臺灣日光燈公司仍有可能清償債務而終結相關強制執行情序，難認相對人臺灣日光燈公司早在民國九十八年六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。又相對人旭光公司於民國九十九年四月二十一日發函予旭光供應商，針對「旭光」商標於同年月二十日遭臺灣臺北地方法院拍出乙事，表明為使臺灣日光燈公司委託旭光公司所生產、販賣之燈具製品得以穩定出貨，旭光公司決定將商標更正為「旭照」，並請「旭光」之忠實消費大眾，繼續支持旭光公司，唯有旭光公司所生產之製品始真正代表臺灣日光燈公司在臺灣五十多年精神等語；相對人臺灣日光燈公司則於同年五月五日與相對人旭光公司共同於新聞紙發表聲明稱先前市面上所有旭光牌燈具產品之生產、販賣與製造均係臺灣日光燈公司將「旭光」商標授權委請旭光公司負責；旭光公司仍將繼續販賣所有燈具製品，往後商標將同時更正為旭光公司之自有商標，懇請旭光之忠實消費大眾，繼續支持臺灣日光燈公司及旭光公司，唯有臺灣日光燈公司與旭光公司所生產之產

<sup>158</sup> 臺灣臺北地方法院九十九年度裁全字第一八五九號民事裁定。

品方為品質保證等語。經核前揭函文及聲明提及相對人臺灣日光燈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。而相對人旭光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臺灣日光燈公司同意後，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。另聲請人僅為單一之業者，如何以其就附表一所示之商標受相對人上開函文及共同聲明之個別影響，推認整體燈具製造、販賣產業之交易秩序即受影響？而相對人此舉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。綜上，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：聲請人雖稱因相對人使用與「旭光」商標相當近似、有使消費者產生混淆之虞之「旭照」商標，甚至聲請人日後另案申請與「旭照」商標近似之商標時，仍須徵得相對人旭光公司之同意，使聲請人拍得商標之價值減損，且聲請人因原認同「旭光」商標之供應商或忠實消費群因而轉移至「旭照」品牌，而喪失之可觀利益云云。然相對人旭光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臺灣日光燈公司之同意，經智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，難以相對人臺灣日光燈公司於拍定前同意相對人旭光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，相對人旭光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<sup>159</sup>。

## 5. 第五案例

案件事實：聲請人上鼎開發國際有限公司與相對人乾隆數位有限公司簽訂商品寄售契約書，約定由相對人乾隆公司供應「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，合約日為簽約起算一年，如無更動，雙方同意延長一年，付款方式為商品交付後，聲請人將提供相對人乾隆公司實際銷量後，開列發票請款，需於當月三十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，由相對人乾隆公司全權自行負責，聲請人目前尚有相對人乾隆公司庫存商品價值約新臺幣約三十一萬零七百七十九元。「ideastyle」及圖商標係相對人乾隆公司

<sup>159</sup> 智慧財產法院九十九年度民暫抗字第三號民事裁定。

於民國九十四年十一月十一日向智慧財產局申請，經智慧財產局於民國九十五年九月十六日以第 01228288 號核准註冊登記，嗣移轉登記予相對人林萬慶。相對人林萬慶則於民國九十九年十月十八日來函追奪聲請人權利，相對人乾隆公司卻僅於民國九十九年九月二十七日來函陳稱林萬慶之郵件所述，僅係說明原屬相對人公司之商標業已移轉予林萬慶，卻未交待何時移轉，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，相對人間如為了結現務或清算時，不得將其於中華民國註冊第 01228288 號「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萬慶並無任何實體法上之權利存在，自不得請求相對人林萬慶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隆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。另外附帶說明，本件爭點應為聲請人如繼續銷售系爭商標商品是否會侵害相對人林萬慶因受讓而取得之商標權，並非聲請人目前不能繼續販賣系爭商標商品。而聲請人繼續銷售系爭商標商品是否係侵害相對人林萬慶之商標權，為其從事銷售行為時應自行考量與承擔之法律風險，縱令法院為定聲請人得繼續銷售系爭商標商品之假處分裁定，聲請人仍須自行承擔繼續銷售而侵害相對人林萬慶商標權之風險，尚不因法院為定暫時狀態處分之裁定，即得謂其繼續銷售系爭商標商品係屬合法之行為。然因聲請人目前繼續銷售系爭商標商品之權限並未遭到任何限制，已不符定暫時狀態處分之要件，如法院准予就繼續銷售行為定暫時狀態之處分，反而易孳生聲請人繼續銷售系爭商標商品係屬合法之誤會，猶非所宜，併予敘明<sup>160</sup>。

#### 4.2.3 定暫時狀態處分適用商標案例之討論

##### 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三十七條第三項規定，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。而就第一案例，智慧財產法院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

<sup>160</sup> 智慧財產法院一百零一年度民暫字第一號民事裁定。

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，並於民國九十八年九月三十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。

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三十七條第三項規定審酌因素為具體考量。在第二案例，智慧財產法院即表示「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……況自阿一鮑魚公司於民國九十七年十一月十八日對聲請人終止代理合約已逾一年二個月，仍未見聲請人就阿一鮑魚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」。第三案例智慧財產法院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四百萬元供擔保後，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。

第四案例智慧財產法院則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。即表示「是以相對人臺灣日光燈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臺灣日光燈公司違反上開禁止處分，侵害其附表一所示之商標權，而構成民法第一百八十四條所定之侵權行為……相對人臺灣日光燈公司仍有可能清償債務而終結相關強制執程序，難認相對人臺灣日光燈公司早在民國九十八年六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。又相對人旭光公司於民國九十九年四月二十一日發函予旭光供應商，針對『旭光』商標於同年月二十日遭臺灣臺北地方法院拍出乙事，表明為使臺灣日光燈公司委託旭光公司所生產、販賣之燈具製品得以穩定出貨，旭光公司決定將商標更正為『旭照』，並請『旭光』之忠實消費大眾，繼續支持旭光公司，唯有旭光公司所生產之製品始真正代表臺灣日光燈公司在臺灣五十多年精神等語……並無何不實聲明之情事。而相對人旭光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臺灣日光燈公司同意後，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……而相對人此舉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。綜上，聲請人之本案請求將來勝訴可能性較低」、「本件聲請之准駁對於兩造損害及對公眾利益之影響：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，難以相對人臺灣日光燈公司於拍定前同意相對人旭光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」、「倘准許聲請人之本件聲請，相對人旭光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」等內容。

而就第五案例，由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「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。

## 2. 本案勝訴可能性為最重要之關鍵因素<sup>161</sup>

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，並於民國九十八年九月三十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」。

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

<sup>161</sup> 即法院於核發定暫時狀態假處分裁定前，較一般假處分為慎重之審理，而生「假處分本案化」之現象。參見沈冠伶，前揭註 42，頁 62。

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」；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」；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，故本案勝訴可能性之釋明顯然為商標案件定暫時狀態處分核准之關鍵因素審酌。

### 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二十二條第二項、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五百二十六條第一項規定之釋明義務<sup>162</sup>，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三十七條第三項規定，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，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？而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，就商標權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，本文前揭認為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

<sup>162</sup> 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)。

調查之證據資料，而使法院能為無限制地一貫性審查<sup>163</sup>，當法院認為其中之資料有不足釋明之情形，在必要情形下才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，法院係應駁回聲請，此時並不能讓聲請人提供擔保補釋明不足<sup>164</sup>。

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，並於民國九十八年九月三十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。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而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，參諸在第二案例智慧財產法院表示「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……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，並約定聲請人以新臺幣四百萬元供擔保後，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」；在第四案例表示依據聲請人提出之事實資料可認聲請人之本案請求將來勝訴可能性較低，且「本件聲請之准駁對於兩造損害及對公眾利益之影響：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，難以相對人臺灣日光燈公司於拍定前同意相對人旭光

<sup>163</sup> 參見姜世明，「專利侵權事件相關證據保全及假處分之釋明」，收錄於智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，頁318(2010)。

<sup>164</sup> 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，前揭註42，頁59-60(2004)。

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」、「倘准許聲請人之本件聲請，相對人旭光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」，以及第五案例中對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，並不就其他因素之審酌即駁回聲請等內容，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<sup>165</sup>，而且除本案勝訴可能性以外之審酌因素，法院亦可透過本案化審理程序當中進一步認定判斷之。

#### 4. 不得由相對人另為聲請供擔保免為或撤銷假扣押

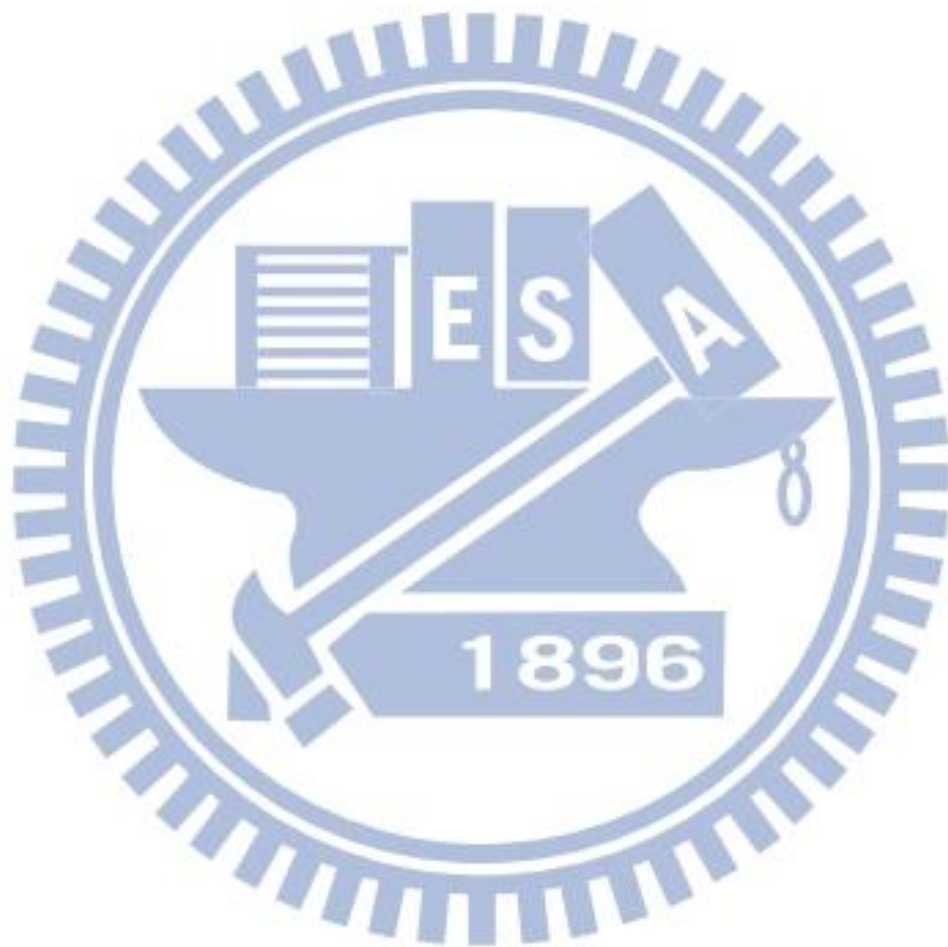
關於商標案件在准予聲請人定暫時狀態處分之聲請，是否得依民事訴訟法第五百三十六條第一項、第二項規定「假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的，或債務人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情事者，法院始得於假處分裁定內，記載債務人供所定金額之擔保後免為或撤銷假處分」、「假處分裁定未依前項規定為記載者，債務人亦得聲請法院許其供擔保後撤銷假處分」規定及第五百三十八條定暫時狀態處分準用之規定，讓相對人得提供擔保免為撤銷或撤銷假扣押。智慧財產案件審理法並未明文排除上開規定之適用。

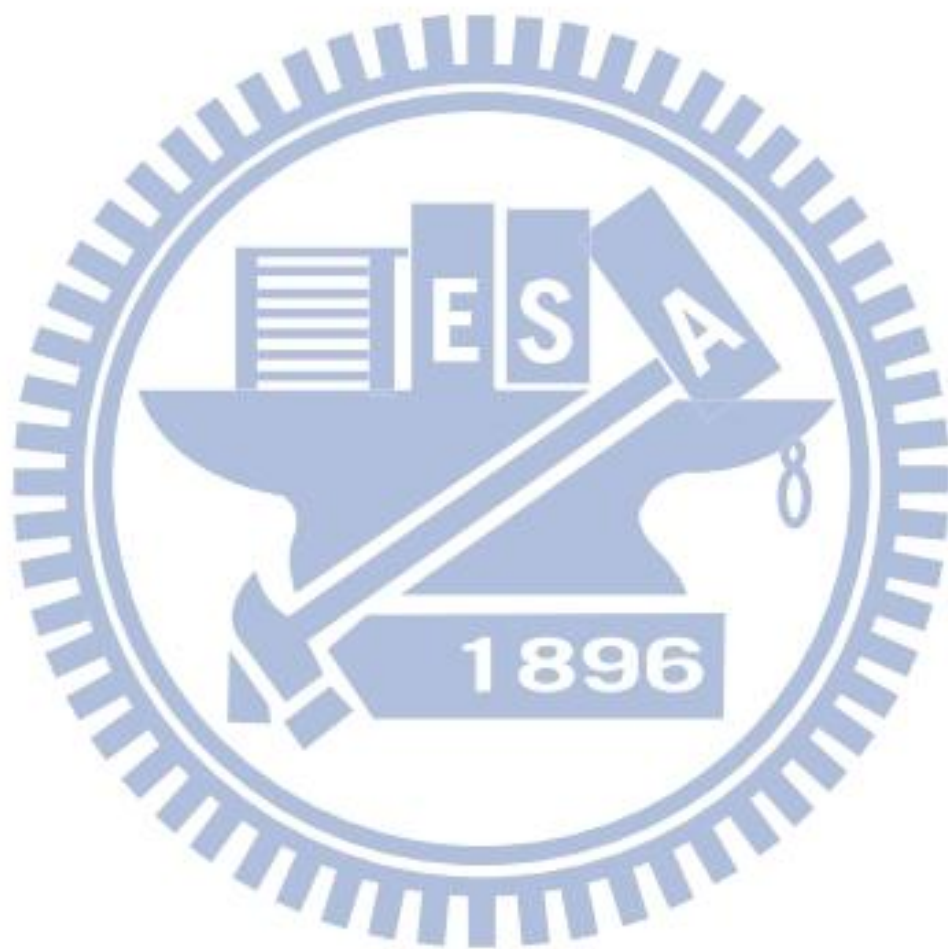
惟當審酌智慧財產案件審理細則第三十七條第三項所規定聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於兩造是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響等因素，特別聲請人具有不可回復之損害，而准予聲請人定暫時狀態處分之聲請，即應不得讓相對人提供擔保免為或撤銷定暫時狀態處分，使得聲請人之不可回復損害延續，否則上開審酌即失去真正意義<sup>166</sup>。第一案例更採相同見解「聲請人聲請本件定暫時狀態處分，其終局之目的在於確認其授權及善意使用之效力範圍，以穩固聲請人多年來於服飾市場上使用如附圖三所示之圖樣之競爭地位。倘准許相對人供擔保而撤銷本定暫時狀態處分，聲請人不得使用系爭二商標及如附圖三所示之圖樣，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

<sup>165</sup> 同前註，頁 72。

<sup>166</sup> 參見劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，前揭註 24，頁 406-407。

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」。





## 第五章 我國法院專利權及著作權訴訟就定暫時狀態處分審

### 酌因素之統計分析

我國專利權、著作權訴訟關於定暫時狀態處分之審酌，事實上並不全然以全部審酌因素作為考量基礎，仍有其強調之內容作為主要之判斷依據。而因為我國智慧財產權案件就定暫時狀態處分之聲請，以專利權及著作權爭議案件佔大多數，故就專利權、著作權訴訟關於定暫時狀態處分核發之認定標準統計資料，應可作為商標權案件之參考數據，並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 專利權訴訟部分

我國臺灣高等法院專利權訴訟關於定暫時狀態處分審酌因素之適用有如下之統計：(◎表示個案列入考量之因素)

##### 1. 准許定暫時狀態處分之聲請時審酌因素之統計

案號	准駁	1. 本案勝訴可能性之審酌	2. 原告不可回復損害之審酌	3. 兩造負擔之衡量	4. 公共利益之考量
86 年抗更(一)字第 18 號	准許	◎	◎		
86 年抗字第 3061 號	准許	◎	◎		
87 年抗字第 1858 號	准許	◎	◎		◎
88 年抗更(一)字第 13 號	准許	◎	◎		◎
88 年抗字第 3259 號	准許	◎	◎		
90 年抗字第 1527 號	准許	◎	◎		
91 年抗更(二)字第 31 號	准許		◎		
91 年抗字第	准許	◎	◎		

2537 號					
92 年抗更 (一)字第 18 號	准許		◎		
92 年抗字第 995 號	准許	◎			
92 年抗字第 1432 號	准許	◎			
92 年抗字第 2007 號	准許	◎			
92 年抗字第 3775 號	准許	◎	◎		
92 年抗字第 4257 號	一部准許		◎(准許 部分)		
93 年抗更 (一)字第 32 號	准許	◎	◎		
93 年抗字第 96 號	准許	◎			
93 年抗字第 2156 號	准許	◎	◎		
93 年抗字第 2959 號	准許	◎	◎		
94 年抗更 (一)字第 25 號	准許		◎	◎	
94 年抗更 (一)字第 32 號	准許	◎			
94 年抗更 (一)字第 45 號	准許	◎	◎		
94 年抗字第 6 號	准許	◎	◎		◎
94 年抗字第 1028 號	准許	◎	◎		
94 年抗字第 2254 號	准許	◎			



95 年抗字第 188 號	准許	◎	◎		
95 年抗字第 288 號	准許	◎	◎		
95 年抗字第 315 號	准許	◎	◎		
95 年抗字第 361 號	准許	◎			
95 年抗字第 691 號	准許	◎			
95 年抗字第 819 號	准許	◎		◎	
95 年抗字第 1496 號	准許	◎			
95 年抗字第 1684 號	准許	◎	◎		
96 年抗字第 406 號	准許	◎		◎	
96 年抗字第 492 號	准許	◎	◎		
96 年抗字第 675 號	准許	◎			
96 年抗字第 1394 號	准許	◎	◎		
97 年抗更(一)字 3 號	准許	◎	◎		
97 年抗字第 1075 號	准許	◎	◎		

2.駁回定暫時狀態處分之聲請時審酌因素之統計

案號	准駁	1.本案勝訴可能性之審酌	2.原告不可回復損害之審酌	3.兩造負擔之衡量	4.公共利益之考量
92 年抗字第 4257 號	一部駁回	◎(駁回部分)			
93 年抗字第 572 號	駁回	◎	◎		
93 年抗字第	駁回	◎	◎		

3218 號					
93 年抗字第 3513 號	駁回	◎	◎		
93 年抗字第 3516 號	駁回	◎	◎		
94 年抗更 (一)字第 37 號	駁回	◎	◎	◎	
94 年抗更 (一)字第 44 號	駁回	◎			
94 年抗字第 990 號	駁回	◎			
94 年抗字第 1801 號	駁回	◎	◎		
95 年抗更 (一)字第 21 號	駁回	◎			
95 年抗更 (一)字第 26 號	駁回	◎	◎		
95 年抗更 (二)字第 23 號	駁回		◎		
95 年抗字第 442 號	駁回	◎	◎	◎	
95 年抗字第 932 號	駁回	◎	◎	◎	
95 年抗字第 1037 號	駁回	◎	◎	◎	
95 年抗字第 1426 號	駁回	◎	◎		
95 年抗字第 1571 號	駁回	◎			
95 年抗字第 1687 號	駁回		◎		
96 年抗字第 358 號	駁回	◎	◎		

96 年抗字第 415 號	駁回	◎	◎		
96 年抗字第 1518 號	駁回	◎			
96 年抗字第 1619 號	駁回	◎			
96 年抗字第 1646 號	駁回	◎	◎		
97 年抗字第 4 號	駁回	◎	◎	◎	
97 年抗字第 840 號	駁回	◎	◎		

我國智慧財產法院專利權訴訟關於定暫時狀態處分審酌因素之適用有如下之統計：

1. 准許定暫時狀態處分之聲請時審酌因素之統計

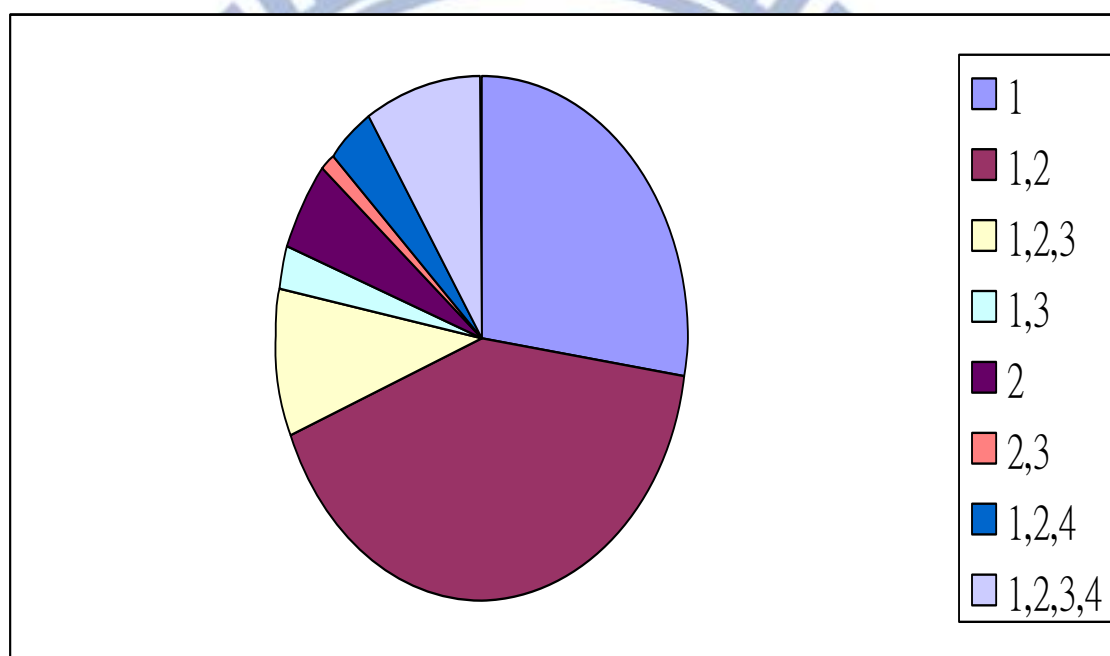
案號	准駁	1. 本案勝訴可能性之審酌	2. 原告不可回復損害之審酌	3. 兩造負擔之衡量	4. 公共利益之考量
97 年民全字第 57 號	准許	◎	◎	◎	◎
100 年民暫字第 4 號	准許	◎	◎	◎	◎

2. 駁回定暫時狀態處分之聲請時審酌因素之統計

案號	准駁	1. 本案勝訴可能性之審酌	2. 原告不可回復損害之審酌	3. 兩造負擔之衡量	4. 公共利益之考量
97 年民營抗字第 1 號	駁回	◎	◎	◎	
97 年民全字第 6 號	駁回	◎	◎		
97 年民專抗字第 14 號	駁回	◎	◎	◎	◎
97 年民專抗字第 16 號	駁回	◎			
97 年民全字第 22 號	駁回	◎	◎		

98 年民暫抗 字第 1 號	駁回	◎	◎		
98 年民專抗 字第 6 號	駁回	◎	◎		
98 年民專抗 字第 13 號	駁回	◎	◎		
98 年民全字 第 16 號	駁回	◎			
98 年民全字 第 27 號	駁回	◎			
98 年民全字 第 28 號	駁回	◎			
98 年民專抗 字第 31 號	駁回	◎	◎	◎	
98 年民專抗 字第 34 號	駁回	◎			
98 年民全字 第 38 號	駁回	◎	◎	◎	
98 年民全字 第 66 號	駁回		◎		
99 年民暫抗 字第 1 號	駁回	◎			
99 年民暫字 第 2 號	駁回	◎			
99 年民暫抗 字第 4 號	駁回	◎	◎	◎	◎
99 年民暫抗 字第 5 號	駁回	◎			
99 年民暫字 第 7 號	駁回	◎	◎	◎	◎
100 年民暫 抗字第 2 號	駁回	◎	◎	◎	◎
100 年民暫 抗字 3 號	駁回	◎	◎	◎	◎
100 年民暫 字第 3 號	駁回	◎	◎	◎	◎

審酌因素	數量	百分比
1	24	27.58%
1,2	36	41.38%
1,2,3	8	9.20%
1,3	2	2.30%
2	5	5.74%
2,3	1	1.15%
1,2,4	3	3.45%
1,2,3,4	8	9.20%
	87	100%



由我國法院就專利權訴訟之定暫時狀態處分審酌因素之統計，主要以審酌「1.本案勝訴可能性」及「2.原告不可回復之損害」二因素、以及僅審酌「1.本案勝訴可能性」為主，所有四個因素均審酌案件僅占百分之九比例。

## 5.2 著作權訴訟部分

我國臺灣高等法院著作權訴訟關於定暫時狀態處分審酌因素之適用有如下之統計：

### 1. 准許定暫時狀態處分之聲請時審酌因素之統計

案號	准駁	1. 本案勝訴可能性之審	2. 原告不可回復損害之	3. 兩造負擔之衡量	4. 公共利益之考量

		酌	審酌		
86 年抗字第 3216 號	准許	◎			
88 年抗字第 4158 號	准許		◎		
89 年抗字第 1363 號	准許	◎			
92 年抗字第 1082 號	准許	◎			
92 年抗字第 3000 號	准許	◎			
92 年抗字第 3876 號	准許	◎			
93 年抗字第 1310 號	准許	◎	◎		
94 年抗字第 1171 號	准許	◎	◎		
95 年抗字第 566 號	准許	◎	◎		

## 2.駁回定暫時狀態處分之聲請時審酌因素之統計

案號	准駁	1.本案勝訴 可能性之審 酌	2.原告不可 回復損害之 審酌	3.兩造負擔 之衡量	4.公共利益 之考量
88 年抗字第 3 號	駁回	◎	◎	◎	
90 年抗字第 1124 號	駁回	◎	◎	◎	
91 年抗字第 2524 號	駁回	◎	◎		
93 年抗字第 1002 號	駁回	◎			
93 年抗字第 1374 號	駁回	◎			
93 年抗字第 3068 號	駁回	◎	◎	◎	◎
93 年抗字第	駁回	◎	◎		

3320 號					
95 年抗字第 1115 號	駁回		◎	◎	
95 年抗字第 1706 號	駁回		◎		
96 年抗字第 853 號	駁回	◎		◎	
96 年抗字第 1644 號	駁回	◎	◎		
97 年抗字第 298 號	駁回	◎	◎	◎	◎
97 年抗字第 401 號	駁回	◎	◎	◎	
97 年抗字第 456 號	駁回	◎	◎		
98 年抗字第 131 號	駁回	◎			

我國智慧財產法院著作權訴訟關於定暫時狀態處分審酌因素之適用有如下之統計：

1. 准許定暫時狀態處分之聲請時審酌因素之統計

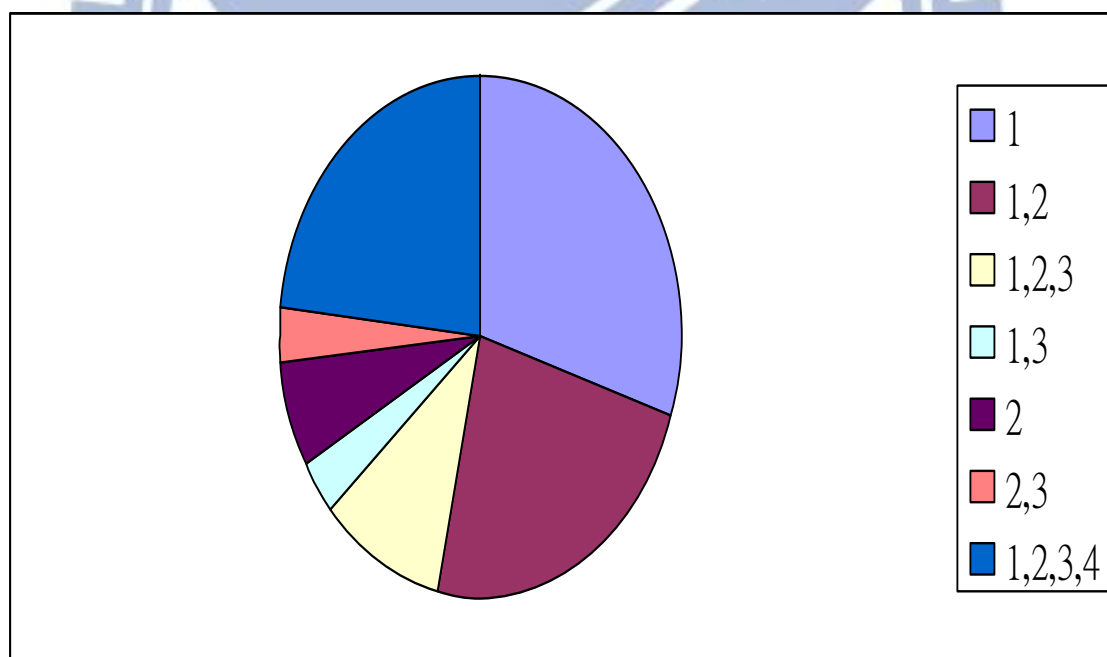
案號	准駁	1. 本案勝訴 可能性之審 酌	2. 原告不可 回復損害之 審酌	3. 兩造負擔 之衡量	4. 公共利益 之考量
97 年民著抗 字第 1 號	准許	◎	◎	◎	◎
98 年民全字 第 41 號	准許	◎	◎	◎	◎
98 年民全字 第 87 號	准許	◎	◎	◎	◎
99 年民暫字 第 9 號	准許	◎	◎	◎	◎

2. 駁回定暫時狀態處分之聲請時審酌因素之統計

案號	准駁	1. 本案勝訴 可能性之審	2. 原告不可 回復損害之	3. 兩造負擔 之衡量	4. 公共利益 之考量
----	----	------------------	------------------	----------------	----------------

		酌	審酌		
100 年民暫 字第 2 號	駁回	◎			
100 年民暫 字第 6 號	駁回	◎	◎	◎	◎

審酌因素	數量	百分比
1	9	30%
1,2	7	23.33%
1,2,3	3	10%
1,3	1	3.33%
2	2	6.67%
2,3	1	3.33%
1,2,3,4	7	23.33%
	30	100%



由我國法院就著作權訴訟之定暫時狀態處分審酌因素之統計，主要以僅審酌「1.本案勝訴可能性」為主，審酌「1.本案勝訴可能性」及「2.原告不可回復之損害」二因素以及所有四個因素均審酌案件均占相同之百分之二十三比例。



### 5.3 綜合討論

根據我國法院就專利權案件及著作權案件之定暫時狀態處分審酌因素統計資料，可見本案勝訴可能性之審酌為核准定暫時狀態處分與否之關鍵因素，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二十二條規定駁回定暫時狀態處分之聲請。至於商標權案件定暫時狀態處分而言，就前揭案件之分析，其實關鍵也是在於本案勝訴可能性與不可回復損害之審酌，只是商標權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<sup>167</sup>，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。

<sup>167</sup> 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 42，頁 60 (2004)。

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；而當原告已盡本案勝訴可能性之釋明責任時，但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，此時應為定暫時狀態處分之聲請實體無理由，係由相對人提出實體抗辯之範圍。換言之，本案勝訴可能性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。

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。

## 第六章 結論

依據智慧財產案件審理法第二十二條第二項、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三十七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，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，聲請人之不可回復損害因素僅次於本案勝訴可能性因素之另一關鍵審酌事實，而將兩造利益衡量、是否影響公共利益因素作為輔助之考量，強調當相對人利益之保護大於聲請人聲請定暫時狀態處分之權益，或當公公益之衝突衡量優先於公益保護時，當然不具備保全必要性，即以「本案勝訴可能性」作為是否有保全必要性之主要因素予以審酌。另外，當法院以兩造利益衡量、公共利益考量作為審酌之重要依據時，均屬兩造私間與公公益間「利益衡量原則」，認為法院於審理時應視個案情節，衡量聲請人因該處分所應獲得確保之利益或可能避免之損害、危險發生等之不利利益，與相對人因該處分所將蒙受之不利利益或可能招致之損害，以及對公共利益之影響程度，智慧財產法院在具體訴訟案件之聲請定暫時狀態處分所表示「倘准許聲請人之本件聲請，相對人旭光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」之見解（智慧財產法院九十九年度民暫抗字第三號裁定要旨可供參照），即屬適例。

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，而主要以本案勝訴可能性、原告不可回復損害之因素作為主要之認定依據。參諸智慧財產案件審理法第二十二條第二項、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」及智慧財產案件審理細則第三十七條第一項規定「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以或擔保補釋明之不足」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。

固然由於 eBay 案，美國多數法院審理專利權及著作權案件就初步禁制令部分已經放棄傳統的不可回復損害之推定，即不會直接在具有本案勝訴可能性後直接推定不可回復損害而自動地允許禁制令。惟商標侵權案件發現侵權責任時，標準的不可回復損害推定之適用，eBay 案其實應該不能有所影響。雖然商標權、專利權及著作權法律均是無體財產權範疇，而商標權保護之基本理由，與專利權、著作權保護的理由並不相同。專利權及著作權保護是為能刺激個人創新及創造力，進而藉由社會交易使社會共同享受勞動智力發展成果，但是商標權取得並非以直接平衡個人獲利與公共利益為主要目的，而係避免消費者混淆及競爭者保護，為能有效地表明商品或服務來源以避免混淆。因為商標權保護在公共利益之表現上與專利權、著作權保護非常不同，法院實不應倉促地引用最高法院 eBay 案見解至商標侵權案件的領域。

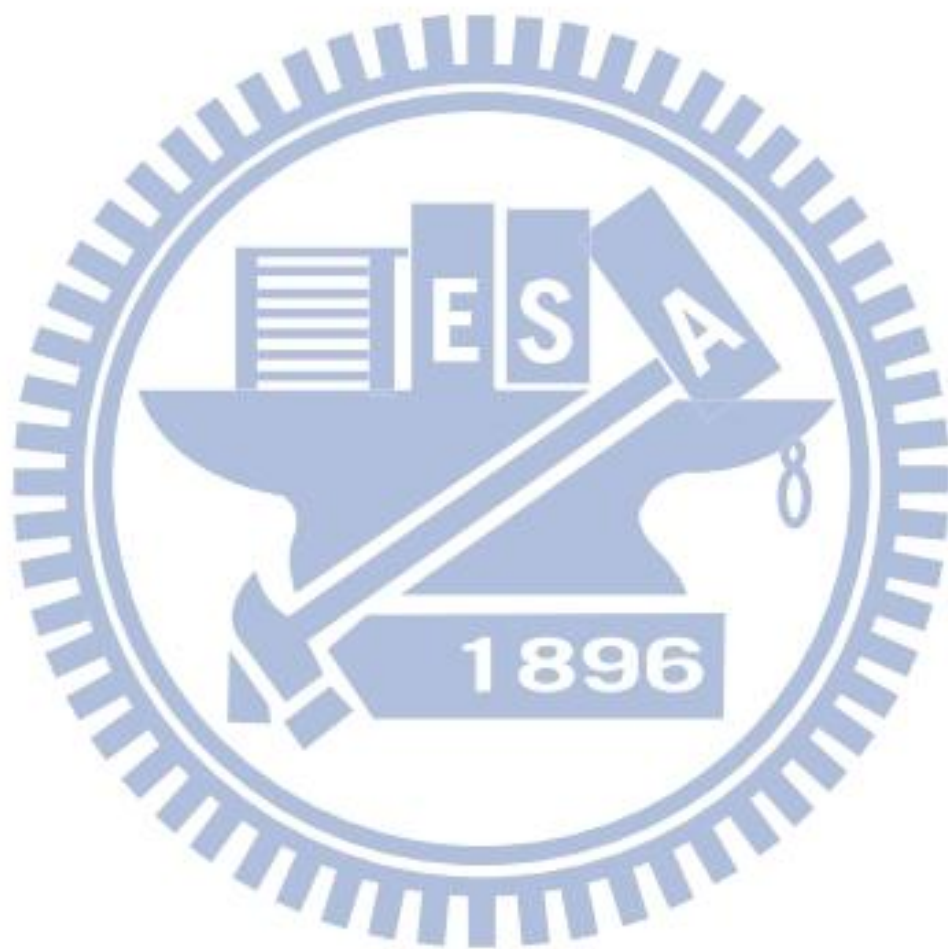
事實上美國法院對於在商標權侵權案件關於禁制令之准許是否採用最高法院 eBay 案見解仍存有相當的爭議，不必然意指不可回復損害之推定應在商標案件中止適用，且法院在商標權侵權案件中仍具有繼續適用不可回復損害推定之傾向，如第六巡迴上訴法院在 *Lorillard Tobacco Co. v. Amouris Grand Goods, Inc.* 案件判決中表示「當出現商標侵權或不公平競爭導致之混淆之虞商品、影響商標權危險之結果，就會構成對原告不可回復之損害」見解。或者法院明確表示發現混淆之虞後往往案件透過發現混淆之虞事實並同時發現不可回復損害之證據，亦即法院推論商標混淆事實可能因為被告未能被禁止販賣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。

我國法院就專利權案件及著作權案件之定暫時狀態處分審酌因素統計資料，可知本案勝訴可能性及聲請人之不可回復損害因素為關鍵審酌事實，其他審酌因素僅為輔助性質。而商標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關鍵考量因素。因此，關於我國法院就專利權案件及著作權案件之定暫時狀態處分，聲請人在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。而就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二十二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，抑或不符審酌因素（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。

商標權不可回復之損害事實係商標權侵權案件最核心的特徵，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，事實上很少在個案分析個別事實之不可回復損害為何。特別是侵害商標權案件通常在原告釋明被告商標與原告商標有混淆誤認之虞，通常可同時滿足「本案勝訴可能性」、「不可回復之損害」兩個因素之特殊性，以及在特定情況下可以降低原告就被告商標混淆誤認之虞之釋明程度，且此情形亦有保護消費大眾免於混淆誤認之公眾利益，故商標權人於聲請定暫時狀態之處分時，主要之舉證責任在於證明混淆誤認之虞之本案勝訴可能性，其他要件之舉證責任相對較輕，但法院進行審酌是否有定暫時狀態處分之必要時，依法卻未可直接推定不可回復之損害。既然商標案件被控侵權行為人利用令人混淆誤認之商標侵害商標權，本質上即會造成商標權人不可回復之損害，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」—對商品製造人及消費者之損害，本質上並不僅為金錢賠償之認定，而且為商譽上之損害難以數字表示，便可不須要求聲請人或原告花費額外資源去證明本案勝訴可能性以外之其他因素事實。因此法院在商標侵權案件決定是否准予核發定暫時狀態處分之審酌，基本上仍可採用推定具有不可回復損害之見解及判斷，聲請人是否須負擔所有審酌素之舉證責任，抑或是在不同類型案件中本案勝訴可能性方面與其餘素因負擔之舉證責任程度分別有其認定之標準<sup>168</sup>，此部分應可透過司法裁判或判例就個案建立具體判斷之方向及依據，實不應在所有商標侵權案件關於定暫時狀態處分之審酌中加重聲請人之舉證負擔，造成權利實現及公益維護緩不濟急。

<sup>168</sup> 被保全權利應否釋明，或應釋明至何程度，宜由法院視個案之急迫性，或對於本案權利實現之程度，或對相對人可能造成之損害程度而定。參見沈冠伶，同前註，頁 59 (2004)。



## 參考文獻

### 中文書籍

- 汪渡村，《商標法論》，初版，五南圖書出版股份有限公司，台北(2008)。
- 邱聯恭，《程序制度機能論》，二版，三民書局股份有限公司，台北(1997)。
- 孫遠釗，《商標 / 品牌授權策略與實務》，初版，元照出版有限公司，台北(2008)。
- 馮震宇，《智慧財產權發展趨勢與重要問題研究》，初版，元照出版有限公司，台北(2004)。
- 陳文吟，《商標法論》，三版，三民書局股份有限公司，台北(2005)。
- 陳昭華，《商標侵害與救濟之實務及策略》，二版，經濟部智慧財產局，台北(2009)。
- 曾陳明汝，《商標法原理》，三版，新學林出版股份有限公司，台北(2007)。
- 劉江彬，智慧財產法律與管理案例評析(一)，初版，政大科技政策與法律研究中心，台北(2003)。
- 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，《美台專利訴訟—實戰暨裁判解析》，初版，元照出版有限公司，台北(2005)。
- 賴清陽、冷耀世，《美國商標案例解析》，初版，五南圖書出版股份有限公司，台北(2008)。

### 中文期刊

- 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 至 106，2004 年 7 月。
- 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。
- 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。
- 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 33-79，2011 年 7 月。
- 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。
- 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 52-72，2004 年 6 月。
- 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 343-403，2011 年 10 月。
- 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 77-117，2005 年 12 月。
- 林昱梅，〈行政法院對暫時權利保護之審查模式—兼評中科三期停止執行與停止開發相關裁定〉，《法令月刊》，第 61 卷第 10 期，頁 37-55，2010 年 10 月。
- 邵瓊慧，〈商標侵權使用之判斷—兼論智慧財產法院最新見解〉，《智慧財產權月刊》，第 135 期，頁 7-31，2010 年 3 月。

- 邱奕賢，〈專利權與著作權之交會〉，《興大法學》，第 10 期，頁 127-181，2011 年 11 月。
- 姜世明，〈智財審理程序之假處分〉，《月旦民商法雜誌》，第 21 期，2008 年 9 月，頁 1-19。
- 許士宦，〈定暫時狀態處分之基本構造〉，《台灣本土法學》，第 58 期，頁 51-77，2004 年 5 月。
- 陳英鈴，〈從有效權利保護論公法上假處分—與最高行政法院的裁定對話〉，《臺大法學論叢》，第 34 卷第 4 期，頁 71-128，2005 年 7 月。
- 張澤平，〈智慧財產權定暫時狀態處分之釋明—從一件商品外觀事件談起〉，《智慧財產權月刊》，第 98 期，頁 87-94，2007 年 2 月。
- 張哲倫，〈商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響—以「混淆誤認之虞」為中心〉，《智慧財產權月刊》，第 135 期，頁 33-67，2010 年 3 月。
- 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。
- 蔡進良，〈論行政救濟上人民權利之暫時保護—新修正訴願法及行政訴訟法之檢討〉，《月旦法學雜誌》，第 47 期，頁 65-82，1999 年 4 月。
- 蔡惠如，〈商標權之侵害概念與法律保護〉，《智慧財產權月刊》，第 151 期，頁 8-26，2011 年 7 月。
- 廖義男，〈夏蟲語冰錄(五十)—不公平競爭行為規範之修正議題〉，《法令月刊》，第 63 卷第 3 期，頁 132-137，2012 年 3 月。
- 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。

## 中文學位論文

- 李明竣，《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。
- 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。
- 馬鴻驊，《行政訴訟上假處分決定之實體審查標準》，國立中正大學法律學研究所碩士論文，2004 年 4 月。
- 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。
- 陳曉慧，《商標法、競爭法及新式樣專利法中功能性要件之研究》，國立清華大學科技法律研究所碩士論文，2007 年 8 月。
- 許菁樺，《美國法上商標權侵害之研究—以網際網路上關鍵字之使用為主》，國立中正大學財經法律學研究所碩士論文，2009 年 1 月。
- 葉國良，《專利訴訟之定暫時狀態處分救濟》，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2006 年 1 月。
- 黃宣撫，《從比較法觀點探討我國專利侵權訴訟定暫時狀態處分之審理—以美國法制為對照》，國立臺灣大學法律研究所碩士論文，2008 年 1 月。
- 詹融潔，《停止執行與假處分制度實體要件之研究—以日本行政事件訴訟法的變革對我



國的啟示為中心》，國立臺北大學法律學系碩士論文，2009年7月。  
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。

## 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〉，收錄於《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，台北（2010）。

姜世明，〈專利侵權事件相關證據保全及假處分之釋明〉，《收錄於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，台北（2010）。

馮震宇，〈從國際間對商標減損規範看智財法院 Intel 案判決與商標法修正〉，收錄於《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯》，頁741-773，司法院出版，台北（2010）。

盛子龍，〈行政訴訟法上行政處分停止執行制度析論〉，收錄於《行政訴訟制度相關論文彙編第5輯》，頁409-444，司法院出版，台北（2007）。

蔡茂寅，〈預防性不作為(差止)訴訟之研究〉，收錄於《行政訴訟制度相關論文彙編第7輯》，司法院出版，頁309-328（2010）。

賴恆盈，〈論行政訴訟之裁判基準時〉，收錄於《行政訴訟制度相關論文彙編第7輯》，司法院出版，頁241-307（2010）。

## 英文書籍

DINWOODIE, GRAEME B. & MARK D. JANIS, TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (2010).

GOLDSTEIN, PAUL, COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK AND RELATED STATE DOCTRINES (2002).

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 U.C.L.A. 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).
- Dogan, Stacey L. & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777 (2004).
- Fennell, Lee Anne, *Adjusting Alienability*, 122 HARV. L. REV. 1403 (2009).
- 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).
- Lichtman, Douglas, *Uncertainty and the Standard for Preliminary Relief*, 70 U. CHI. L. REV. 197 (2003).
- Lichtman, Douglas, *Irreparable Benefits*, 116 YALE L.J. 1284 (2007).
- Magliocca, Gerard N., *Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1809 (2007).
- McGeveran, William, *Rethinking Trademark Fair Use*, 94 IOWA L. REV. 49 (2008).
- McKenna, Mark P., *The Normative Foundations of Trademark Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1839 (2007).
- McLeod, Ryan, *Injunction Junction: Remembering the Proper Function and Form of Equitable Relief in Trademark Law*, 2006 DUKE L. & TECH. L. REV. 13 (2006).
- Note, Benjamin Petersen, *Injunctive Relief in a Post-eBay World*, 23 BERKELEY TECH. L.J. 193 (2008).
- Note, Benjamin H. Diessel, *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).
- 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).
- Tushnet, Rebecca, *Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science*, 86 TEX. L. REV. 507 (2008).
- Wepner, Roy H. & Richard W. Ellis, *The Federal Circuit's Presumptively Erroneous Presumption of Irreparable Harm*, 6 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 147 (2004).