

智慧財產及商業法院民事裁定

110年度民暫字第4號

聲 請 人 iFamily SC Co., Ltd.

法定代理人 KIM TAE UK/KIM SUNG HYUN

代 理 人 劉偉立律師

相 對 人 雅沐貿易有限公司

法定代理人 李明旭

代 理 人 黃柏璋律師

上列當事人間請求聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：

主 文

聲請人以新臺幣貳佰捌拾萬元為相對人供擔保後，相對人於兩造間公平交易法等事件之本案訴訟判決確定前，不得向附表1所示公司及平台主張註冊第02107013號商標權，及不得有使聲請人及附表1所示公司及平台使用「Romand」、「rom&nd」（不論大小寫）之產品下架之行為。

其餘聲請駁回。

聲請程序費用由相對人負擔二分之一，餘由聲請人負擔。

理 由

壹、程序方面

按依公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審

01 理法第7條分別定有明文。又定暫時狀態處分之聲請，在起
02 訴前，向應繫屬之法院為之，智慧財產案件審理法第22條第
03 1項亦有明定。本件依聲請人主張其與相對人間存有公平交
04 易法排除侵害及損害賠償等爭議，自屬依公平交易法保護所
05 生之第一審民事事件，揆諸上開規定，本院自有管轄權。

06 貳、實體方面

07 一、聲請意旨略以：

08 (一)聲請人為韓商公司，自西元2000年成立以來，專注於彩妝、
09 保養品之研發、行銷，旗下擁有之「Romand」、「rom&nd」
10 等彩妝品牌，成功行銷於世界各地，深受各地消費者之喜
11 愛，而「Romand」、「rom&nd」商標並在韓國、美國、中
12 國、俄羅斯、新加坡等國家獲得註冊。聲請人自2017年起深
13 耕臺灣市場，透過與經銷商合作，投注大量資源行銷推廣
14 「Romand」、「rom&nd」產品（下稱系爭產品），有聲請人
15 授權經銷商統一國際策略有限公司、歡哇國際有限公司之授
16 權書、系爭產品在我國之進口報單可證。又根據搜尋引擎Go
17 ogle統計，於2016年1月1日至2020年6月18日間，以「Roman
18 d」為關鍵字之搜尋熱度呈現飆升狀態，且消費者多以「Rom
19 and唇膏」、「Romand果汁唇釉」、「Romand眼影」搭配作
20 為關鍵字，而在以「唇釉」為關鍵字搜尋之消費者，常搭配
21 「Romand唇釉」、「Romand」作為關鍵字搜尋，足見消費者
22 業已充分認識系爭產品，系爭產品已為消費者購買唇釉等彩
23 妝產品之選擇。又系爭產品因其優異品質、時尚且富有質感
24 之包裝設計，在我國消費者具有良好口碑，經過美妝部落客
25 、Youtuber之文章或影片宣傳，使「Romand」、「rom&n
26 d」在我國消費者間已臻知名，年銷售額達新臺幣數千萬
27 元。

28 (二)相對人明知上情，卻基於商標搶註之故意，於109年6月18日
29 以「Romand」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標
30 註冊，並於109年12月16日核准註冊第02107013號商標（下
31 稱系爭商標），相對人甫取得系爭商標註冊，旋即於110年3

01 月、8月間，發函與聲請人要求臺灣市場總代理權，並向聲
02 請人之經銷商、合作平台發警告函要求下架系爭產品，已對
03 聲請人及經銷商造成重大損害，故兩造間存有因系爭商標搶
04 註、寄發警告函所衍生之公平交易法排除侵害及損害賠償等
05 爭執之法律關係。

06 (三)相對人過往曾針對「CALYPSO」、「MEDICUBE」、「Reduire
07 瑞朵」、「AROH」、「FORMENT」為商標搶註註冊，經智慧
08 局核駁。並曾嘗試以「unleashia」、「MERZY」、「RIR
09 E」、「原辰」及聲請人另一品牌「rom&nd」申請商標，可
10 見相對人慣常針對在我國已註冊之外國彩妝商標，或已我國
11 先使用，但尚未於我國註冊之外國知名彩妝商標，進行長
12 期、持續且惡意之搶註，系爭商標係相對人在一連串搶註過
13 程，僥倖獲得通過註冊之商標。而因相對人確實惡意搶註系
14 爭商標，且於取得系爭商標註冊後，即對聲請人發函要求臺
15 灣市場獨家代理權，並向聲請人在臺灣之經銷商廣發警告
16 函，並向電商平台、電商公司要求系爭產品下架、停止通路
17 販售，已對聲請人在臺灣之品牌商譽及日常營運造成嚴重影
18 響，相對人搶註在前，又本於搶註而來之系爭商標為上開影
19 響市場競爭之行為，顯然已違反公平交易法第25條「其他足
20 以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」之規定，及構成
21 民法第184條第1項後段之「故意以違背於善良風俗之方法加
22 損害他人」之行為，兩造間具有爭執之侵權行為法律關係存
23 在，且聲請人就該法律關係之將來本案請求有極大勝訴可能
24 性。

25 (四)品牌建立需要大量時間投注及成本維護經營，在產品推陳出
26 新、競爭激烈之彩妝市場，若消費者一段時間無法接觸特定
27 品牌產品，就會轉向使用其他品牌產品，影響到品牌的競爭
28 地位，造成無可回復之損害。而相對人為貿易公司，並無自
29 己製造生產之產品，更無實際使用商標之行為，聲請人目前
30 業已對系爭商標提起異議，若限制相對人行使系爭商標權，
31 對相對人影響甚微，因此考量聲請人將來勝訴可能性、聲請

01 准駁對於兩造是否將造成無法彌補之損害，並權衡雙方損害
02 之程度及對於公眾利益之影響等因素，本件實有定暫時狀態
03 之必要，爰依民事訴訟法第538條第1項規定，聲明供擔保為
04 本件定暫時狀態處分之聲請。並聲明：聲請人願供擔保，請
05 求裁定相對人於兩造間公平交易法等事件之本案判決確定
06 前，不得向附表1所示之公司及平台主張系爭商標權，及不
07 得有使聲請人或其被授權人使用「Romand」、「rom&nd」
08 （不論大小寫）之產品下架之行為。

09 二、相對人陳述意見略以：聲請人請求於系爭商標異議及相關救
10 濟程序確定前，不得主張系爭商標權，並非民事訴訟法關於
11 定暫時狀態之處分所准許，應予駁回。聲請人並未舉證相對
12 人於系爭商標申請註冊時，因與聲請人具有契約、地緣、業
13 務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，仍基於仿襲意
14 圖申請註冊，故相對人申請系爭商標註冊時，並不知悉先使
15 用商標存在，故聲請人將來勝訴可能性不高。又聲請人自10
16 6年進入臺灣市場以來，均無就其使用之商標向智慧局申請
17 註冊，可見聲請人主觀上認為在臺灣市場不論自身或任何第
18 三人有註冊商標，對產品銷售或競爭地位並無重大損害或急
19 迫危險存在，更遑論有不可回復與無法彌補之損害。聲請人
20 雖稱一旦消費者一段時間無法接觸特定品牌，將轉向使用其
21 他品牌，而影響品牌競爭地位，但聲請人並未提出任何客觀
22 專業之市場調查報告或會計帳冊為證，自不可採。再者，相
23 對人廣發警告函後，僅有一家電子商務公司要求下架產品，
24 可見消費者仍可透過其他電子商務公司或個人銷售平台，接
25 觸系爭產品，並無聲請人所稱之品牌競爭地位重要損害或急
26 迫危險。而就相對人寄發警告函有可能造成聲請人之損害，
27 聲請人未來仍可藉為提起本案訴訟請求損害賠償，不致有不
28 可回復與無法彌補之損害，故聲請人聲請定暫時狀態之處
29 分，應予駁回。另相對人為合法商標權人，倘准為定暫時狀
30 態之處分，若聲請人或第三人日後確有發生損害系爭商標權
31 之情事，相對人無法透過寄發警告函或依法訴追行為人，可

01 能因此喪失依商標權所得行使之合法正當權利，對相對人造
02 成無法彌補之損害。本件屬於兩造私權紛爭，故駁回聲請人
03 定暫時狀態之聲請，不對公共利益有所影響等語。

04 三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之
05 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
06 之處分；又聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就上開要件之
07 事實應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回其聲請，民事
08 訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第22條第2項
09 分別定有明文。所謂「法律關係」，係指權利義務關係而
10 言，包括權利義務存在與否及其內容、範圍等在內。又所謂
11 「爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者」，係指因避免
12 重大損害或其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之
13 必要而言。此必要之情事即為定暫時狀態處分之原因，苟由
14 聲請假處分之人提出相當證據以釋明其存在，即有就爭執之
15 法律關係定暫時狀態之必要。是定暫時狀態處分之聲請人，
16 除應釋明與相對人間有爭執之法律關係外，尚應提出有何防
17 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
18 有必要定暫時狀態處分之原因並釋明之。又損害是否重大、
19 危險是否急迫或是否有其他相類之情形，應釋明至何種程
20 度，應就具體個案，透過權衡理論及比例原則確認之。法院
21 審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲
22 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
23 將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公
24 眾利益之影響等。

25 四、經查：

26 (一)聲請人主張自2017年起深耕臺灣市場，透過與經銷商合作，
27 投注大量資源行銷推廣系爭產品，有聲請人授權經銷商統一
28 國際策略有限公司、歡哇國際有限公司之授權書（本院卷第
29 49、53至57頁）、系爭產品出口我國之出口報單及進口報單
30 可證（聲證38，存於光碟）。又系爭產品於2016年1月1日至
31 2020年6月18日間，為我國消費者所認識，有Google搜尋引

01 擊資料（本院卷第59至61頁）、蝦皮商城搜尋資料（本院卷
02 第333至339頁）可參。又相對人為系爭商標權人，系爭商標
03 目前經提起異議，有系爭商標異議申請書可憑（本院卷第20
04 7頁），而相對人確於取得系爭商標註冊後，迭於110年3月
05 及8月發函與聲請人要求臺灣市場獨家代理權，有函文在卷
06 可憑（本院卷第189、349頁）。另相對人本於系爭商標權人
07 地位，以系爭商標權受侵害為由寄發警告函要求系爭產品下
08 架，有警告函、郵件、存證信函等可佐（本院卷193至197
09 頁）。故聲請人主張相對人明知系爭商標來自惡意搶註，卻
10 於取得系爭商標註冊後，以寄發警告函、要求系爭產品下架
11 等作為，干擾聲請人及其經銷商對於系爭產品在臺灣市場之
12 經營，尚非全然無據。而相對人迄今否認上情，堅稱僅為合
13 法行使商標權。故聲請人業已釋明兩造間有違反公平交易法
14 第25條規定及民法第184條第1項後段侵權行為之有爭執之法
15 律關係存在。

16 (二)就聲請人提出之其透過經銷商自2017年開始即在臺灣市場銷
17 售系爭產品，而先使用「Romand」、「rom&nd」商標等相關
18 佐證以觀，聲請人主張：其及經銷商先使用「Romand」、
19 「rom&nd」商標，尚非無據。而聲請人業已就系爭商標提出
20 異議而由智慧局受理中，聲請人若證明相對人惡意搶註而撤
21 銷系爭商標，則相對人於該惡意搶註之情況下，猶為寄發警
22 告函、要求系爭產品下架等作為，非無構成違反公平交易法
23 第25條或民法第184條第1項後段規定之可能性，亦即聲請人
24 具有將來勝訴之可能性。系爭商標係於109年12月16日註冊
25 公告，相對人即於110年3月、8月更迭發函與聲請人，表明
26 其為系爭商標權人，而請求臺灣市場獨家代理權或願意於獲
27 得總代理權之情況下轉讓系爭商標權與聲請人，有所發信函
28 可證（本院卷第189、349頁），則相對人係為經營自身品牌
29 而註冊系爭商標或另有所圖，自非無疑。又相對人所營事業
30 為國際貿易業、食品什貨批發業、食品什貨、飲料零售業、
31 飲料批發業、茶葉批發業、化粧品批發業、化粧品零售業、

01 乙類成藥零售業、日常用品批發業、日常用品零售業、文
02 教、樂器、育樂用品批發業等，有相對人商工登記公示資料
03 查詢服務可參（本院卷第201至205頁），其中可見多為批發
04 業、零售業、服務業、顧問業；系爭商標則指定使用於第3
05 類「口紅；化粧品；化粧筆；指甲油；眉筆；香膏；唇彩；
06 唇膏；唇蜜；粉底；粉底霜；粉餅；眼影；眼影筆；眼線
07 膏；蜜粉；腮紅；睫毛膏；眼影液；純線筆」商品，由相對
08 人所陳述之意見以觀，其未有製造或銷售系爭商標之商品，
09 則相對人是否於相關消費者間以系爭商標建立商品來源之認
10 知，並非無疑。而商標法之立法目的係為保障商標權、證明
11 標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場
12 公平競爭，促進工商企業正常發展，則於兩造關於公平交易
13 法事件確定前，限制相對人行使系爭商標權，雖會對相對人
14 取得之系爭商標權有所影響，但本院准許之定暫時狀態之處
15 分範圍，僅限於聲請人及附表1所示公司與電商平台，並未
16 全面排除相對人日後關於系爭商標權之品牌建立及權利主張
17 （詳見後述），且系爭商標若因本件限制行使而無法即時排
18 除系爭產品侵害系爭商標權致相對人受有損害，並非不得於
19 日後詳計並請求聲請人及其經銷商以金錢賠償侵害系爭商標
20 權所致損害，不致造成無法彌補之損害。另相對人目前對於
21 附表1所示之公司及電商平台寄發警告函主張系爭商標權遭
22 侵害，而要求系爭產品下架，直接衝擊聲請人及經銷商在臺
23 灣市場關於系爭產品之經營，而平價美妝產品品牌眾多，一
24 般情形下，消費者品牌忠誠度並不高，產品間替代性強，產
25 品推陳出新速度快，一旦他牌產品呈現效果較佳或建立更普
26 及接觸通路，則消費者離棄原本品牌並轉而擁護其他品牌情
27 況多見，相對人現據系爭商標而要求聲請人在臺灣市場之經
28 銷商及鋪貨之電商平台將系爭產品下架，否則將提起民刑事
29 訴訟，對於各電商平台而言，其為與兩造訟爭無涉之第三
30 人，為免涉入兩造糾紛，自有高度可能性選擇下架系爭產
31 品。聲請人及其經銷商之銷售管道既絕，自無法將系爭產品

01 銷售於市，則系爭產品於此情況下，當有高度可能性會被其
02 他產品取代，終至喪失市場能見度及競爭力，而一旦退出臺
03 灣市場，欲重新建立將耗費眾多成本，或再無重回臺灣市場
04 之可能性，故若全面駁回本件聲請，則對聲請人恐將造成遠
05 比准許部分聲請而對相對人造成之損害多出甚高之損害。再
06 者，因為平價美妝產品替代性及淘汰率均高、消費者品牌忠
07 誠度低，而本件屬於兩造私權糾紛，不論准許或駁回，不致
08 於公眾利益有所影響。因此，足認聲請人已釋明就本件主文
09 所示之定暫時狀態處分原因及必要性。

10 (三)至於聲請人更聲請命「相對人不得有使聲請人或其被授權人
11 使用「Romand」、「rom&nd」（不論大小寫）之產品下架之
12 行為」部分，就附表1所示之公司及電商平台雖可認定為聲
13 請人或受其授權之人，然逾附表1所示之公司及電商平台之
14 部分，聲請人僅稱：因現處於市場擴張期，除可特定之合作
15 平台之外，尚有目前潛在洽談、預計合作之對象，此等對象
16 無法逐一臚列云云。然定暫時狀態之處分係相當程度使本案
17 訴訟之權利提前實現或本案權利提前解消，因此需要以權衡
18 理論及比例原則詳定暫時狀態之處分內容，本院准許暫時狀
19 態之處分，已使系爭商標權行使受有限制，若再以目前潛在
20 洽談、預計合作之對象無法逐一臚列之故，而禁止相對人對
21 於無從界定範圍之對象本於系爭商標權所得要求之產品下架
22 作為，將因聲請人嗣後任意擴張授權之人之範圍，而終至系
23 爭商標權失其保護效力，就此而言，顯然已逾越保全之必
24 要，無就此範疇為定暫時狀態之必要，故不應限制相對人不
25 得對附表1所示公司及平台以外之受聲請人授權之人要求將
26 系爭產品下架，此部分聲請，並無理由。

27 (四)末按聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定
28 暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3項定有明
29 文。又法院定擔保金額而為准許定暫時狀態處分之裁定，其
30 擔保係供債務人因該處分所受損害之賠償，其金額應以債務
31 人因定暫時狀態處分可能受到之損害，或因供擔保所受損害

額為衡量標準（最高法院106 年台抗字第619 號裁定意旨參照）。準此，本件命供擔保之金額應以相對人不得對附表1所示公司及電商平台主張系爭商標權及不得要求使用「Romand」、「rom&nd」（不論大小寫）之產品下架之行為，對相對人所生之損害為衡量標準。商標法第71條第1項規範商標權人請求損害賠償之損害計算，而相對人主張聲請人之平均年銷售額約56萬元（本院卷第229頁），參諸各級法院辦案期限實施要點規定第一、二、三審程序審判案件之期限各為1年4個月、2年、1年，共計4年4個月，加上裁判送達、上訴、分案等期間，本案訴訟審理期限預估約需5年，則相對人於上開期間內因不得對附表1所示公司及電商平台行使系爭商標權及要求使用「Romand」、「rom&nd」（不論大小寫）之產品下架之行為可能所受之損害，預估以280萬元（計算式：56萬元x5年=280萬元）為適當。

五、綜上所述，本院認聲請人就爭執之法律關係，已提出相當之釋明；而就主文所示之定暫時狀態之處分之原因及必要性，亦已為相當釋明，故就此部分定暫時狀態之處分之聲請，為有理由，爰酌定相當之擔保金額後准許之，並裁定如主文第1項所示。至於逾前開範圍之聲請，則無理由，應予駁回。

六、依智慧財產案件審理法第1 條、第22條第3 項，民事訴訟法第95條、第79條，裁定如主文。

中 華 民 國 110 年 8 月 31 日

智慧財產第三庭

法 官 何若薇

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中 華 民 國 110 年 8 月 31 日

書記官 張君豪