智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民暫字第16號

聲　請　人　張秀美

代　理　人　陳乃慈律師（兼送達代收人）

相　對　人　黃筠堤

代　理　人　鐘育儒律師

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

聲請駁回。

聲請程序費用由聲請人負擔。

理　由

一、聲請意旨略以：

聲請人主張其係於民國91年間自相對人之母呂宸惠（原名呂雅惠）受讓取得「八寶彬圓仔惠」位於國華路之冰店（下稱國華店），及附件1所示「八寶彬圓仔惠」及圖之商標（下稱系爭商標，詳如附件1），是其為系爭商標之商標權人，並經營以系爭商標設立之國華店迄今，該店已廣為相關消費者所知悉。聲請人雖於000年0月間基於親情因素授權相對人使用系爭商標經營「八寶彬圓仔惠」位於金華路之冰店（下稱金華店），然因相對人另成立「撒豆成冰剉冰店」，卻未使用個人品牌，反基於搭便車之意，持續使用系爭商標宣傳、與電子外送平台合作販售商品，而侵奪聲請人經營國華店之成果，且聲請人並未授權相對人得以系爭商標之商號名稱與電子外送平台合作，是相對人已侵害商標權，違反公平誠信原則，聲請人自得隨時終止授權相對人使用系爭商標。嗣經聲請人於110年7月1日寄發存證信函向相對人告知終止授權，並要求於函到15日內移除或拆除與系爭商標相關資料，相對人竟回函表示其為合法使用系爭商標，足見相對人故意侵害聲請人之商標權。又相對人有意使消費者誤認其為創始店，對聲請人造成聲譽損害，且相對人提供商品服務不佳，致消費者至聲請人GOOGLE網路頁面或臉書予以負評，導

致消費者誤認混淆，且造成聲請人不堪其擾、客源流失、聲譽商譽受損，損害持續擴大等情，是本件有聲請定暫時狀態處分之必要性及急迫性。為此，請求相對人於兩造間排除侵害商標權行為事件之本案訴訟判決確定前：1.不得使用相同或近似系爭商標於招牌、遮雨棚、紅布條、店面及店內裝潢、價目表、杯具、貴賓卡、員工制服、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用系爭商標於網頁、書報、雜誌或其他媒體廣告；2.應將設置於臺南市○○區○○路0段00號載有系爭商標6字之招牌拆除；3.應停止發送散布並銷燬載有系爭商標6字之名片、價目表。4.不得與外送電商平台以系爭商標6字作為店名提供送餐服務。

二、相對人陳述意旨略以：

兩造間雖有爭執之法律關係，然聲請人前以相對人隱瞞其另外申請註冊第01964799、01964941號商標之事實，使其錯誤出具107年6月8日商標併存註冊同意書，而對相對人提起請求撤銷商標併存註冊同意書之民事訴訟，經法院判決聲請人敗訴確定；聲請人對相對人申請註冊第01964799、01964941號商標提起商標異議案件，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）駁回異議在案；聲請人復對相對人提起違反商標法之刑事告訴，仍經臺灣臺南地方檢察署檢察官為不起訴處分，及經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署駁回再議，是聲請人將來勝訴可能性顯然不足，自無准許聲請人本件聲請之必要。又聲請人於111年6月11日將知名部落客造訪相對人金華店之貼文，轉發至其所經營之國華店網路粉絲專頁，難認聲請人有向相對人終止商標授權之意思，且聲請人亦無向消費者表明相對人無權使用系爭商標經營金華店，而僅稱各有各的老闆。再者，如限制相對人無法繼續經營金華店，將對相對人造成嚴重損害，而聲請人自承經營之國華店與其分店安平店均有聲有色，兩造經營之冰店業已併行經營數十年，是聲請人絲毫未因相對人使用「八寶彬圓仔惠」而受有影響，更無實質損害，是本件並無防止重大損害、避免急迫危險或有其

他相類似之情形，聲請人亦無舉證證明其因本件定暫時狀態處分所得確保之利益或可能避免之損害，甚無從認定對公眾利益有重大影響，客觀上復無發生重大損害或急迫危險之虞，而不符合聲請之要件。

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538條第1項定有明文。所謂爭執之法律關係，應不以法律關係已經訴訟繫屬為限，凡金錢請求以外，有繼續性且適於為民事訴訟之標的者，於當事人間發生爭執或被侵害等情形，均屬之。次按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。聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。智慧財產案件審理法第22條第2項、智慧財產案件審理細則第37條第1項、第3項亦有規定。準此，定暫時狀態之處分乃法院就有爭執之法律關係，為衡平救濟手段所為之保全方法，有無處分之必要性，應權衡該處分對雙方可能造成之影響，債權人因該處分獲得之利益或防免之損害，是否逾債務人所受之不利益或損害，尤應斟酌公共利益之維護等因素，綜合判斷之。

四、經查：

㈠聲請人主張其為系爭商標之商標權人，且經營以系爭商標設立之冰店多年，而廣為消費者所知悉。聲請人已終止相對人使用系爭商標，相對人自不得再行使用，然其仍使用系爭商標於商標類別之餐飲店、小吃店、冷飲店等服務，致消費者

產生混淆誤認，而有故意侵害聲請人商標權等情，據其提出系爭商標單筆詳細報表、相對人商號登記資料、聲請人寄發之存證信函、相對人之回函等件在卷為憑，然為相對人所否認，並以前詞置辯，又聲請人業已對相對人於本院提起請求排除侵害商標權行為之訴訟，經本院以111年度民補字第226號受理在案，足見兩造間就相對人是否侵害系爭商標，聲請人是否得請求相對人排除防止侵害行為等節確有爭執，堪認聲請人已釋明本件有得以本案訴訟確定之爭執法律關係存在。

㈡關於定暫時狀態處分之必要部分：

1.聲請人主張其為系爭商標之商標權人，相對人於其終止授權使用系爭商標後，仍執意使用系爭商標於金華店，屬故意侵害其商標權等情，則兩造間是否就系爭商標約定授權使用、聲請人有無終止授權之權、相對人有無侵害系爭商標之商標權等行為，均與本案訴訟認定有關，故於本案訴訟尚未確定前，難謂聲請人毫無勝訴之可能性。

2.本件聲請准駁之損益權衡及對公益之影響：

聲請人主張如不准為定暫時狀態之處分，將致相關消費者混淆誤認兩造經營之店面，且因相對人經營品質無法由聲請人控管，造成聲請人承受網路負評，而影響聲請人商譽等情，然觀諸其所提出GOOGLE網路評論（見本院卷第115頁至第121頁），僅有一篇具體表明是到相對人金華路店有不好消費經驗而誤至聲請人處留言，尚難認聲請人可能遭受何等重大之損害；且依聲請人所提之證據資料，至多僅係證明消費者有混淆誤認兩造所經營店面，然未能證明本件聲請有防止聲請人發生重大損害或避免危險等情，又本件純屬兩造間就系爭商標授權情形、商標權侵害與否之私權爭議，應不致對我國公共衛生與市場造成影響，核與公眾利益無涉。再者，相對人代理人於本院審理時所陳：金華店於90、91年間設立，由相對人之母實際經營迄今，聲請人從未經營過金華店，兩造協議共用商標迄今已20年等語（見本院卷第206頁），可知

金華店使用系爭商標迄今期間超過20年餘，是如於兩造間排除侵害商標權行為事件判決確定前禁止相對人使用系爭商標於招牌、遮雨棚、紅布條、店面及店內裝潢、價目表、杯具、貴賓卡、員工制服、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用系爭商標於網頁、書報、雜誌、其他媒體廣告；及拆除載有系爭商標之招牌、停止發送散布、銷燬載有系爭商標之名片、價目表等，將使相對人變動長期經營金華店狀態及方式，而有難以經營之可能，且影響相對人及相關員工生計，經權衡准否聲請對兩造所造成利益及損害，應認准許聲請所造成之損害，顯然大於否准聲請時聲請人主張之損害。況縱認聲請人主張其因相對人使用系爭商標於金華店之行為，致其商譽受損等情為真，惟此部分之損害性質上本非不得以金錢補償之，且客觀上亦無發生重大損害或急迫危險之虞，實不符合定暫時狀態處分之要件。

3.綜上各情，斟酌本案之將來勝訴可能性，及准予定暫時狀態之處分所防免之損害未逾相對人因該處分所蒙受之不利益或損害，本院權衡處分與否對兩造損害之可能性及程度，難認本件有保全之必要性。

五、從而，本件經衡量兩造雖有爭執之法律關係存在，惟審酌聲請人日後本案訴訟勝訴之可能性，且本件並無防止發生重大損害或避免急迫危險之情形，而駁回聲請並不致於使聲請人受到無法彌補損害，然准許聲請造成相對人難以經營，而造成相對人等生計困難，以及本件聲請之准駁對公眾利益難以證明有所影響等情，故認本件聲請並未釋明有定暫時狀態處分之必要性。又聲請人既未釋明而非釋明不足，自不能以供擔保補足其釋明之不足。從而，聲請人聲請對相對人為定暫時狀態之處分，於法不合，應予駁回。

六、依智慧財產案件審理法第1條、第22條第2項，民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　2　　月　　16　　日

智慧財產第三庭

法　官　潘曉玫

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　　112　　年　　2　　月　　16　　日

書記官　李建毅

附件1：

系爭商標
註冊號：00000000 商標名稱：八寶彬圓仔惠及圖 申請日：89年2月2日 權利期間：89年12月16日至99年12月15日 核准延展權利期限：119年12月15日 核准延展商品類別： 第42類「餐飲店、冷飲店、小吃店。」 