智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民暫字第5號

聲　請　人　法商路易威登馬爾悌耶公司
（LOUIS VUITTON MALLETIER）

法定代理人　Mayank VAID
訴訟代理人　邵瓊慧律師
歐陽漢菁律師
趙國璇律師
黃柏諺律師
相　對　人　翻玩創意股份有限公司

兼　上一人
法定代理人　陳威穎

上二人共同
訴訟代理人　高嘉甫律師

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。

聲請費用由聲請人負擔。

理　由

一、聲請意旨略以：聲請人於西元1958年間，在法國成立，擁有著名法國精品與皮件品牌路易威登Louis Vuitton，後於1987年，與知名之酩悅軒尼詩公司（Moët Hennessy）合併組成「酩悅軒尼詩路易威登集團」（Moët Hennessy-Louis Vuitton，LVMH Group），聲請人所有著名商標Louis Vuitton（下稱LV）於2008至2021年間，更經國際品牌評鑑公司Interbrand連年評選為全球前20大著名商標，品牌資料庫BrandZ

之2019年數據資料顯示，聲請人商標價值高達美金470億元。聲請人先前取得附表一所示LV及Monogram設計圖樣之商標（下合稱系爭商標），得使用於包包、衣服、褲子、帽子、地墊、家具、桌椅等商品。而LV、Monogram及其獨特之四葉／花朵圖樣之設計，該等特殊排列方式所形成之經典圖樣，經聲請人長期大量廣泛宣傳使用，成為我國家喻戶曉之著名商標。聲請人近年來，更在經典圖樣上嘗試嶄新設計，以擁抱多元化之消費族群，並與潮流或街頭藝術家進行聯名合作，賦予經典圖樣更多樣化意義，深受消費者熱烈討論與喜愛，該商標應具有高度識別性，為我國相關消費者所熟知，具有表彰商品來源及指示商品功能。詎相對人陳威穎為相對人翻玩創意股份有限公司（下稱相對人翻玩公司）法定代理人，其等未經聲請人授權或同意，在經營之臺北市○○區○○里○○○路0段00巷00號店鋪（下稱中山店），販售標示與系爭商標高度近似圖樣之包包、服飾及帽子等商品，更大量使用該等圖樣於其廣告招牌、店內裝潢、桌椅、菜單、價目表及名片等，復以前開圖樣在網路上進行宣傳廣告，造成相關消費者混淆誤認兩造存有授權或合作關係。聲請人前於民國110年7月15日向內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊偵一隊（下稱偵一隊）提起告訴，偵一隊經向法院聲請核發搜索票，於同年9月30日至前開店面搜索，扣得上衣30件、短袖上衣91件、飲料杯42個及地墊24條等近200件侵權物品，另相對人將第三人顏○○經營之米斯美客股份有限公司（下稱米斯美客公司）銷售之「MY BY G.C.D.C.」品牌瑜珈墊，寄放於中山店販售，然前開瑜珈墊已經臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）對顏○○及該公司執行長黃○○提起公訴，經臺灣臺北地方法院（下稱臺北地院）以110年度智易字第49號刑事判決認定違反商標法有罪在案，更徵相對人有惡意攀附聲請人商譽而使用侵權圖樣，販售如附表三所示侵權商品，故兩造對於相對人是否侵害聲請人之系爭商標權利乙節法律關係存在爭執，相對人持續販

售侵權商品及使用侵權圖樣於店面及網頁上，減損系爭商標識別性及著名性，對聲請人商譽、品牌價值及市場地位等無形資產，造成無可彌補之損害，應有保全之必要，而系爭商標為著名商標，相對人惡意攀附聲請人商譽而使用、陳列、持有及販賣侵權商品，聲請人將來勝訴可能性極高。而准予本件聲請，相對人仍得繼續以前開店面販售其他非侵權商品，縱受有不利益，所受損害有限，且可以金錢彌補。反之，若駁回本件聲請，將致聲請人商譽及系爭商標表彰產品來源及品質指示功能造成無法彌補之重大損害，故聲請人因本件定暫時狀態之處分所獲得利益或減免損害，遠逾相對人因本件所受不利益或損害，權衡兩造損害程度及對公眾利益之影響，依民事訴訟法第538條第1 項規定為聲請。並聲明：（一）相對人不得自行或委託授權他人以任何方式（如以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式）為下列行為：1.使用相同或近似於附表一註冊商標或附表二圖樣於包包、服飾、帽子、瑜珈墊、芳香蠟燭等任何商品或其包裝容器。2.持有、陳列、販賣、輸出、輸入或散布前項商品。3.使用相同或近似於附表一註冊商標或附表二圖樣於與提供餐飲服務有關之物品。4.使用相同或近似於附表一註冊商標或附表二圖樣於與第一項商品或第三項服務有關之商業文書、戶外招牌、看板或其他廣告。（二）相對人應提供一附有照片之完整列表，記載所有標示有附表二圖樣之商品及已銷售或庫存的商品。（三）相對人應將置於中山店標示有附表二圖樣之所有商品，予以移除。（四）相對人應將設置於中山店標示有附表二圖樣之所有之物品及廣告，如附表四照片所示之戶外招牌或看板、店面及店內裝潢、掛畫、櫃檯、吧檯、桌椅及桌上立牌、飲品裝飾，予以拆除或移除。（五）相對人應停止發送、散佈並銷毀載有附表二圖樣之菜單、價目表及名片等。（六）相對人應刪除「MF LIFE中山」（網址：https://www.facebook.com/mfxlife2020）登錄之帳號

臉書內所有標示有附表二圖樣之照片或影片。（七）聲請人願以現金或等值之有價證券供擔保。

二、相對人陳述意見略以：相對人在中山店內所販售之商品，係潮流品牌「MY BY G.C.D.C.」（下稱據爭商標）之翻玩商品，該品牌為傳達不隨波逐流、不追求奢華、活出自我之精神意向，透過詼諧幽默之戲謔仿作手法，改造知名品牌商標，與嘻哈饒舌、街頭潮流所追求叛逆、特立獨行、與眾不同等精神相合，該創作精神在街頭潮流文化中，已蔚為風潮，相關報導亦清楚說明品牌創作係源自於街頭，以惡搞、嘲諷為核心之二次創作文化「Bootleg」，故消費者購買據爭商標品牌商品時，應明確知悉該品牌產品為翻玩創作，清楚認知該商品與聲請人不存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，而係出於認同「MY BY G.C.D.C.」品牌精神，欲購買翻玩商品心態為消費，非欲購買取得「LV」品牌價值，相對人亦未企圖使消費者混淆誤認產品與系爭商標存在關連，消費者無混淆誤認可能，自無侵害系爭商標權。至聲請人聲明第二項，固要求相對人提出商品列表，然未說明該等列表究與聲請人主張之商譽及重大損害有何關聯性，而聲明第三至六項，均可含括於聲明第一項，聲明第一項既無可許，其餘聲明亦然。聲請人前曾與知名街頭潮流品牌Supreme合作推出限量聯合商品，Supreme早於89年間即以翻玩方式，翻玩LV商標服飾商品，倘如聲請人所言翻玩創作係十惡不赦，聲請人豈可能再與Supreme合作推出聯名商品，而聲請人及GUCCI、CHANEL等精品品牌實均對翻玩創作欣然接受，更徵翻玩創作不影響系爭商標或聲請人商譽，聲請人亦無受有重大損害或急迫危險。實則，聲請人與據爭商標品牌定位、目標客群並不相同，聲請人競爭者應為GUCCI、CHANEL、HERMES等精品品牌，據爭商標非聲請人之競爭者，更無影響系爭商標或聲請人品牌之競爭優勢、品牌價值，而否准本件定暫時狀態處分，聲請人不因此受有難以回復之重大損害，惟若准予本件定暫時狀態處分，將侵害據爭商標之先行

者優勢，讓據爭商標之競爭者無端受益，至據爭商標與聲請人系爭商標相關案件，在未經判決確定前，恐遭新聞媒體以聳動、誇大、斷章取義之方式報導，將致據爭商標品牌及相對人商譽，造成無法回復之嚴重損害，更將致街頭潮流圈對翻玩創作產生寒蟬效應，嚴重影響街頭創作者之創意發展，本件聲請應不予准許。並聲明：（一）聲請駁回。（二）願供擔保，請准宣告免為定暫時狀態之處分。

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。聲請人就上開要件事實應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回其聲請，民事訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第22條第2項分別有明文規定。而所謂定暫時狀態之必要，係指為防止發生重大損害，或為避免急迫之危險，或有其它相類似之情形發生必須加以制止而言。然損害是否重大、危險是否急迫或是否有其他相類之情形，應釋明至何種程度，應就具體個案，透過權衡理論及比例原則確認之。其重大與否，須視聲請人因定暫時狀態處分所應獲得之利益或防免之損害是否逾相對人因該處分所蒙受之不利益或損害而定。聲請人因處分所應獲之利益或防免之損害大於相對人因該處分所受之不利益或損害，始得謂為重大而具有保全之必要性（最高法院110年度台抗字第101號裁定參照）。

四、經查：

（一）本件兩造存有爭執之法律關係：

聲請人主張伊為系爭商標之商標權人，系爭商標為著名商標，相對人陳威穎為相對人翻玩公司法定代理人，其等未經聲請人授權或同意，在所經營之中山店，販售標示與系爭商標高度近似圖樣之包包、服飾及帽子等商品，大量使用該等圖樣於廣告招牌、店內裝潢、桌椅、菜單、價目表及名片等，復在網路上進行宣傳廣告，造成相關消費者混淆誤認兩造存有授權或合作關係，而相對人在中山店寄賣米斯美客公司銷售之據爭商標品牌瑜珈墊，已經臺北地院

對經營該公司之顏○○、黃○○判決違反商標法有罪在案，應認相對人在中山店店鋪銷售之商品，有侵害系爭商標，爰請求排除侵害、侵權行為損害賠償等情，有經濟部智慧財產局商標資料檢索資料、公證人公證相對人網頁資料、臺北地檢署110年度偵字第35299號起訴書、臺北地院110年度智易字第49號判決、 InterBrand「Best Global Brands2021」及 BmadZ Top 100 Mosy Valuable Global Brands 2020資料在卷（見本院卷一第167至244、455至458、89至94頁）。相對人固不爭執聲請人為系爭商標權人、系爭商標為著名商標，然辯稱其中山店販售商品為「MY BY G.C.D.C.」潮流品牌，該品牌係透過詼諧、幽默之戲謔仿作手法，改造知名品牌商標，與嘻哈饒舌、街頭潮流所追求叛逆、特立獨行、與眾不同等精神相合，以惡搞、嘲諷為核心之二次創作文化「Bootleg」，消費者購買據爭商標品牌商品時，明確知悉產品為翻玩創作，及據爭商標與聲請人系爭商標無關，無致消費者混淆誤認之虞云云。是兩造就相對人販售據爭商標品牌商品有無侵害聲請人之系爭商標權利等節，確實存有爭執，堪認聲請人已釋明本件定暫時狀態處分之爭執法律關係存在。

（二）本件無定暫時狀態處分之必要：

1.本件非無勝訴可能性：

聲請人主張伊為系爭商標之商標權人，相對人使用據爭商標之前開行為侵害系爭商標等節，雖為相對人否認，且以前詞置辯，惟審以聲請人前提起刑事告訴，經偵一隊向法院核發搜索票獲准，至中山店搜索，扣得疑似侵權物品，相對人將顏○○經營之米斯美客公司銷售之據爭商標品牌瑜珈墊，寄放於中山店販售，經臺北地院以110年度智易字第49號刑事判決認定顏○○違反商標法有罪在案，有刑事判決、告訴狀在卷（見本院卷一第89至93、245至252頁），堪認聲請人主張相對人使用據爭商標產品之上揭作

為，恐涉侵權行為，非完全無據，聲請人請求排除侵害、損害賠償之本案訴訟，非無勝訴之可能性。

2.本件聲請人未釋明受有何具體重大損害或急迫危險或有其他相類之情形，而有定暫時狀態處分之必要：

⑴聲請人固主張相對人持續販售據爭商標產品，且使用侵權圖案於中山店店鋪、網路頁面，對聲請人商譽、品牌價值、市場地位等無形資產造成金錢無法彌補之重大損害，該等損害無法量化及事後彌補，可推定聲請人受有無法彌補之損害，有定暫時狀態處分之急迫及必要，並以本院110年度民暫字第7 號、108年度民暫字第16號、106年度民暫上更㈠字第1號、109年度民暫抗字第1號民事裁定、108年度民商上字第5號民事判決、108年度刑智上易字第83號刑事判決、經濟部智慧財產局商標資料檢索資料、公證人公證相對人網頁資料、聲請人目前於亞洲多國開設LV精品咖啡店資訊等為釋明證據（見本院卷一第22、302、348至351、137至244、411至424、427至453頁）。然查：

①據爭商標產品是否確實造成消費者有混淆誤認為系爭商標之虞，相對人持續販售據爭商標產品、及使用據爭商標圖樣於店面及網頁上，有無減損系爭商標識別性及著名性，損害聲請人商譽、品牌價值及市場地位，聲請人主張排除侵害、損害賠償等本案請求是否有據，實屬兩造於本案訴訟之爭執，而本件聲請人請求定暫時狀態處分內容，自應提出釋明若不准許本件處分，將致自身有何重大損害或急迫危險之相關證據為釋明，惟前開本院另案裁定（110年度民暫字第7 號、108年度民暫字第16號、106年度民暫上更一字第1號、109年度民暫抗字第1號民事裁定）之當事人雙方均與本件兩造無涉，商標權利亦非相同，該等與本件無關之另案認定，無從比附援引，或逕以前開裁定，論聲請人之系爭商標權利已存在何等「具體」重大損害、急迫危險，或其他相類似情形。至本院另案108年度民商上字第5號民事判決、108年度刑智上易字第83號刑事判決，

該兩判決當事人一造雖即本件聲請人，然另案侵害商標權利之侵權行為損害賠償訴訟、違反商標權利之刑事訴訟判決，與本件定暫時狀態處分之事實有別，亦難論該等判決內容足資釋明聲請人未獲本件定暫時狀態處分有何「具體」重大損害、急迫危險，或其他相類似情形。

②至聲請人主張相對人持續使用據爭商標之相關作為，將致聲請人所有系爭商標、著名商標之商譽、品牌價值、市場地位等無形資產造成金錢無法彌補之重大損害等節，僅提出相對人使用據爭商標行為之釋明證據，有公證人公證相對人網頁資料在卷（見本院卷一第187至244頁），惟相對人相關該等作為，究竟對聲請人商譽、品牌、市場地位有何「具體」之重大影響、危害、或急迫危險，聲請人並無提出任何可供調查之具體證據為釋明（如相對人之作為如何已令市場消費者產生對系爭商標有混淆誤認疑慮之具體作為，或有何具體數據或證據可認相對人銷售據爭商標產品，已致影響聲請人就系爭商標相關產品銷售成績），自難僅由聲請人空泛書狀陳述或本院另案裁定或判決認定，逕謂聲請人目前已因相對人使用據爭商標產品，受有何具體重大損害、急迫危險，或其他相類似情形。

③聲請人主張系爭商標為著名商標，而無形資產之侵害因無法量化及事後彌補，故應「推定」伊已有無法彌補之損害云云（見本院卷一第348頁），然查，聲請人所謂「著名商標之侵害應推定為無法彌補損害」之推定，非法所明文，亦非事實上可得推定，而倘係著名商標有受侵權疑慮之排除侵害或損害賠償之定暫時狀態處分請求，即無庸釋明定暫時狀態處分之必要性（即釋明重大損害、急迫危險，或其它相類似情形），或得以減免其釋明之責，將恐致民事訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第22條第2 項相關規定成虛設，應非法所許。況本件聲請人既欲提起排除侵害、損害賠償之本案訴訟，自應可陳明自身系爭商標權利所受損害數額，該等無形資產之侵害，實尚非

完全無從量化或事後彌補損害，是聲請人前開部分主張，應無可取。至經濟部智慧財產局商標資料檢索資料、公證人公證相對人網頁資料、聲請人目前於亞洲多國開設LV精品咖啡店資訊等證據，僅可佐證系爭商標為著名商標，相對人使用據爭商標等事實，而聲請人雖於亞洲多國開設LV精品咖啡店，然聲請人既自承未於我國開設LV咖啡店或餐廳（見本院卷一第303頁），亦難謂當前有何侵害聲請人經營咖啡店或餐廳營運收益可能，或謂已對聲請人產生何等具體重大損害、急迫危險，或其他相類似情形。

⑵相對人抗辯其於中山店販售之據爭商標產品，係「MY BY G.C.D.C.」品牌之翻玩產品，透過詼諧、幽默之戲謔仿作手法，將知名品牌商標改造，網路報導亦敘明其創作精神及二次創作文化等情，有網路報導列印資料在卷（見本院卷一第469至520頁）。本院審以相對人據爭商標產品非僅改作系爭商標「LV」等產品，改造之名牌尚含括GUCCI、CHANEL、HERMES、VALENTINO、OFF-WHITE、KARL LAGERFELD ，甚含括古今名畫或名人圖騰等，產品多樣化，有明顯多處凸顯其惡搞、嘲諷之核心價值，與聲請人就系爭商標之使用，多係以傳統規矩、幾何、對稱之圖騰排列方式之呈現迥異，有前開網路列印資料、聲請人庭呈之簡報資料、聲請人將於日本大阪開設全球第一間咖啡廳、於韓國首爾開設快閃咖啡館之網路報導資料、相對人據爭商標報導資料互核在卷（見本院卷一第187至244、312至323、427至453、469至554頁），復酌以常情，購買著名商標或俗稱名牌產品之消費者，為確保高額消費購入商品之著名商標或名牌之正確性，多會反覆審視並確認購入管道之合法正當性（即在直營店或官網或透過類此可擔保商品真正之管道購買），並在購入時，審慎檢視購入商品上著名商標或名牌標示之完整性，反觀據爭商標係以人物交疊圖像呈現，或以模糊落漆之圖騰，改造既有名牌商標，消費者以一般肉眼觀察，即知兩者迥異，再衡諸相對人販售據爭商

標產品之價格（見本院卷一第194至243頁），明顯低於相關消費者對於著名商標或名牌相關產品價格之認識，及本件與一般仿冒品、惡意攀附名牌、企圖仿真，或欲以假亂真之仿冒名牌商品之情形有別，相對人辯稱據爭商標之消費者應係出於認同「MY BY G.C.D.C.」品牌精神、欲購買翻玩商品心態為消費，非欲消費取得「LV」品牌價值，無混淆誤認可能等語，尚非子虛。

⑶審以聲請人無法釋明否准本件定暫時狀態處分所受具體重大損害、急迫危險，或其他相類似情形，而准許本件定暫時狀態處分，將馬上致相對人無法繼續銷售相關商品，致影響其於翻玩創意之競爭市場優勢，有相對人提出競爭者網路銷售資料釋明在卷（見本院卷一第633至636頁），並參酌據爭商標之使用是否確實有影響聲請人系爭商標之使用，或相關消費者對系爭商標、據爭商標是否存在混淆誤認疑慮等節，均仍可議，自難逕論否准本件定暫時狀態之處分，將致公眾利益有何影響，是權衡雙方損害程度、公眾利益影響，及聲請人始終無法陳明何等具體重大損害、急迫危險，或其他相類似情形等情，認本件應無定暫時狀態處分之必要。

五、綜上，兩造固存在爭執之法律關係，然聲請人未釋明本件爭執法律關係，存在何等防止發生重大損害、避免急迫危險，或其他相類情形，而有定暫時狀態處分必要，此釋明之欠缺，依智慧財產案件審理法第22條第2項規定，無法以供擔保代之或補釋明之不足，本件聲請即於法不合，不應准許。

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

中　　華　　民　　國　　111　　年　　6　　月　　21　　日

智慧財產第四庭

法　官　湯千慧

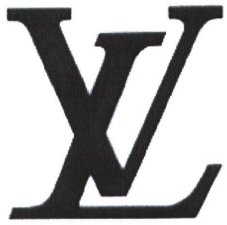
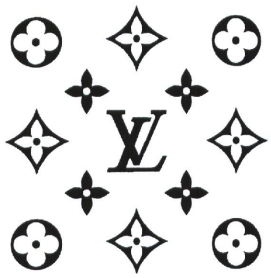
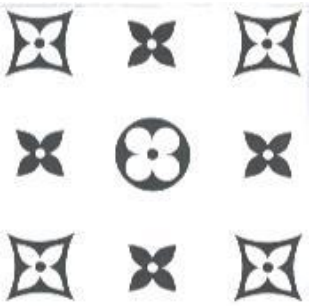
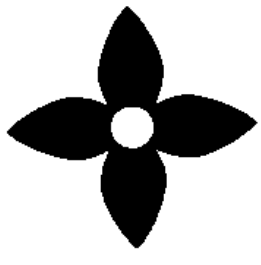
以上正本係照原本作成。

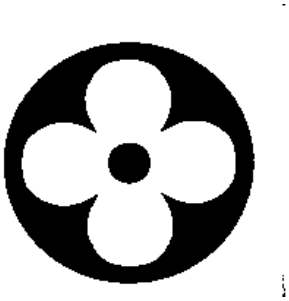
如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗

告費新臺幣1,000元。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　6　　月　　21　　日

書記官　林佳蘋

附表一：系爭商標		
編號	註冊編號	商標圖樣文字
1.	00418079、00827212、01587780	
2.	01552668、01592692	
4.	01155372	
5.	00793186、00831283	
6.	00843926、00807679	

		
7.	01182808	

附表二：侵權圖樣
 

01





02

附表三：侵權商品



01







01





02

附表四：侵權使用

01





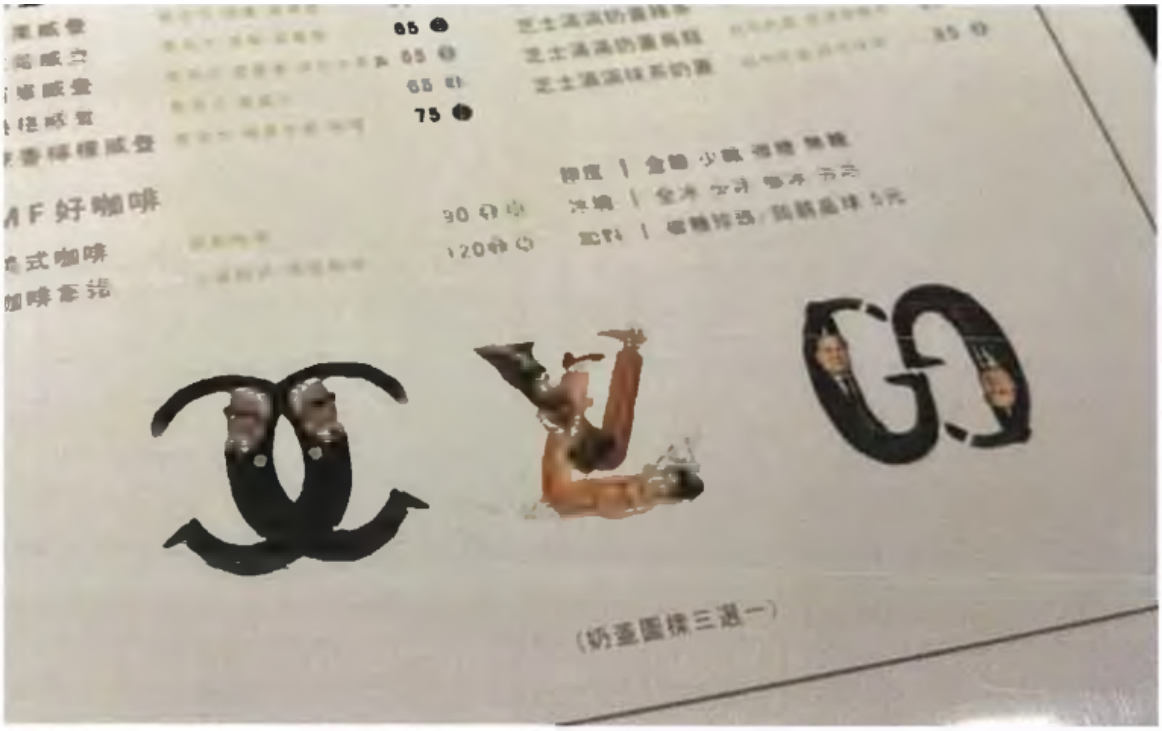
01



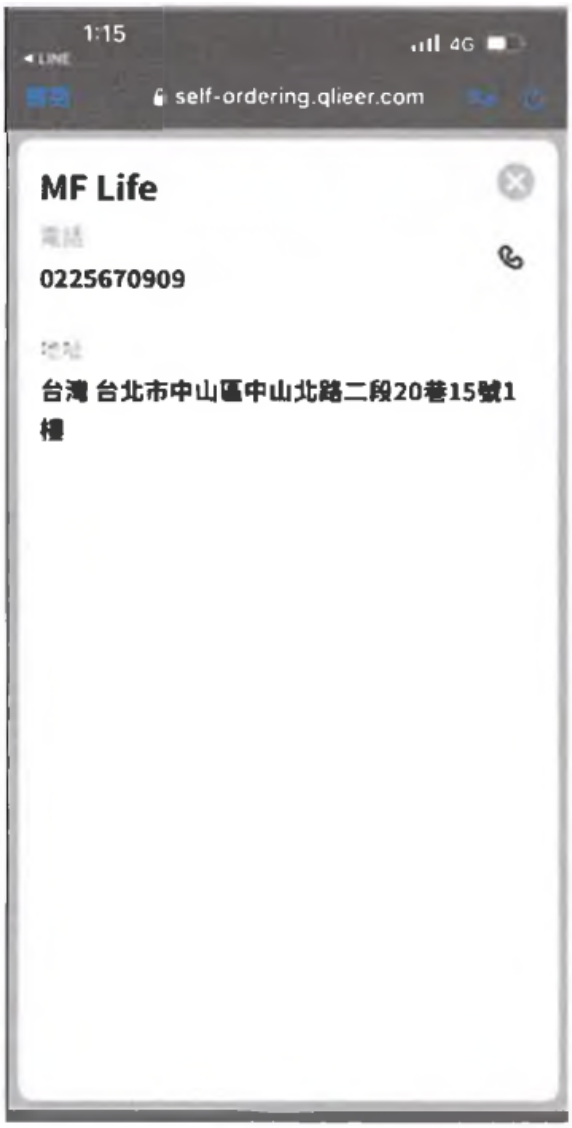




01


(奶蓋圖樣三選一)


1:13
4G
self-ordering.qlieer.com
加料
珍珠 +$5
椰果 +$5
奶蓋圖
GUCCI
LV
CHANEL
不要圖
備註
加入購物車 $90


1:15
4G
self-ordering.qlieer.com
MF Life
0225670909
台灣 台北市中山區中山北路二段20巷15號1樓

01





01


Mflife
MADE
FUTURE


中山北路二段28巷
中山站
4號出口
新光三越
南西店
中山站
3號出口
Mflife
TEL:(02)2567-0509
ADD:台北市中山北路二段28巷15號
FOLLOW US
MF LIFE中山
mflife2020
@mflife