智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民暫抗字第8號

抗　告　人　法商路易威登馬爾悌耶公司
（LOUIS VUITTON MALLETIER）
法定代理人　Mayank VAID 住同上
代　理　人　邵瓊慧律師
歐陽漢菁律師
趙國璇律師
相　對　人　翻玩創意股份有限公司
兼　法　定
代　理　人　陳威穎

上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，抗告人對於中華民國111年6月21日本院裁定(111年度民暫字第5號)，提起抗告，本院裁定如下：

主　文

原裁定關於駁回抗告人後開第二項聲請部分，及聲請費用負擔之裁判均廢棄。

准抗告人以新臺幣叁佰叁拾萬元或等值之有價證券為相對人供擔保後，禁止相對人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.使用相同或近似於原裁定附表一註冊商標或原裁定附表二圖樣於包包、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.使用相同或近似於原裁定附表一註冊商標或原裁定附表二圖樣於與提供餐飲服務有關之物品。4.使用相同或近似於原裁定附表一註冊商標或原裁定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。

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原裁定附表二圖樣之照片或影片。

其餘抗告駁回。

聲請及抗告訴訟費用由相對人負擔二分之一，餘由抗告人負擔。

事實及理由

壹、程序部分：

一、抗告人為依據法國法令所設立之外國公司，故本件具涉外因素，惟本件乃定暫時狀態處分之程序，未涉實體爭執之審理，則有關處分程序之判斷，按程序依法庭地法之原則，應以法院地即我國法定之。

二、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或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及商業法院管轄之民事事件，均由智慧財產及商業法院管轄。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理法第7條分別定有明文。本件係商標法所保護之侵害商標權所生第二審民事事件，符合智慧財產及商業法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體部分：

一、抗告人聲請及抗告意旨略以：伊擁有著名法國精品與皮件品牌路易威登Louis Vuitton(下稱LV品牌)，嗣與酩悅軒尼詩公司(Moët Hennessy)合併組成「酩悅軒尼詩路易威登集團」(Moët Hennessy-Louis Vuitton，LVMH Group)，伊所有之LV品牌於西元2008年至2021年間經國際品牌評鑑公司Interbrand連年評選為全球前20大著名商標，伊先前取得原裁定附表一(下稱附表一)所示LV及Monogram設計圖樣之商標(下合稱系爭商標)，該商標具有高度識別性，為我國相關消費者所熟知。詎相對人等未經伊授權或同意，於其經營之臺北市○○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，並將該等圖樣使用於廣告招牌、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，致相關消費者混淆誤認兩造存有授權或合作關係。

伊前曾提起告訴，經向法院聲請取得搜索票後至前開店面搜索，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，另第三人顏伯修經營之米斯美客股份有限公司銷售之「MY BY G.C.D.C.」品牌瑜珈墊亦寄放於中山店販售，經刑事判決認定違反商標法有罪在案，更徵相對人惡意攀附伊商譽而使用侵權圖樣，販售如原裁定附表三(下稱附表三)所示侵權商品，於店面及網頁上使用原裁定附表二、附表四(下分別稱附表二、附表四)侵權圖樣，減損系爭商標識別性及著名性，對伊商譽、品牌價值及市場地位造成無可彌補之損害，應有保全之必要。伊將來勝訴可能性極高，倘准予本件聲請，相對人仍得繼續販售其他非侵權商品，縱受有不利益，亦可以金錢彌補。反之，若駁回本件聲請，將致伊商譽及系爭商標表彰產品來源及品質指示功能無法彌補之重大損害，伊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，爰依民事訴訟法第538條第1項規定聲請對相對人為定暫時狀態之處分。原審駁回抗告人之聲請，抗告人不服，提起本件抗告，並聲明：(一)原裁定廢棄。(二)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。(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)願以現金或等值之有價證券供擔保(原裁定未抗告部分，即原請求裁定事項□、□，非本件審酌範圍，爰不予論述)。

二、相對人則略以：伊中山店內所販售之商品係潮流品牌「MY BY G.C.D.C.」之翻玩商品，透過詼諧幽默之戲謔仿作手法，改造知名品牌商標，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」，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，伊未企圖使消費者混淆誤認或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。抗告人前曾與第三人Supreme合作推出限量聯合商品，Supreme早年即以翻玩方式，翻玩LV商標服飾商品，更徵翻玩創作不影響系爭商標或抗告人商譽，抗告人與據爭商標品牌定位、目標客群並不相同，據爭商標非抗告人之競爭者，否准本件定暫時狀態處分，抗告人不致受有難以回復之重大損害，倘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，造成伊商譽無法回復之嚴重損害，影響街頭創作者之創意發展，況中山店已經停業，本件聲請自不應准許。並聲明：(一)抗告駁回。(二)願供擔保，請准宣告免為定暫時狀態之處分。

三、原裁定駁回抗告人之聲請，無非以：抗告人既未於我國提供具有系爭商標之餐飲服務，自難謂相對人之行為有何侵害抗告人之可能。而相對人所使用之圖案已凸顯其嘲諷之核心價值，與抗告人系爭商標有異，消費者於購買名牌產品時，多會反覆審視並確認其真偽，相對人銷售之產品價格明顯低於著名商標商品，消費者施以一般觀察即知兩者差異，相對人之行為與一般仿冒品、惡意攀附名牌之行為有別，其辯稱消費者係出於認同伊品牌精神，非為購買抗告人品牌，無混淆誤認可能，即非無據。況抗告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致相對人無法繼續銷售相關商品，影響相對人於翻玩創意競爭市場之優勢等詞，為其論斷之依據。

四、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）。

五、次按所謂商標之戲謔仿作，係指援用原商標之必要元素，藉由趣味不羈之手法傳達不同於原商標所欲表達之訊息。既稱仿作，自具相同或近似於原商標之重要元素，此為其指向性與連結關係；既為戲謔目的，則須具有對原商標之批判性或趣味性旨趣。倘仿作之結果並未實質上呈現批判或趣味之創意，或所表達之創意不足以排除致消費者產生混淆誤認之可能性時，則此種戲謔仿作不能阻卻商標權人援引商標法維權時所主張之違法性，此在將戲謔仿作作為商業使用時尤然。論者有認為戲謔仿作乃言論自由範疇，屬商標之合理使用，未可一概依商標法逕予究責。惟依商標法第36條第1項各款所列事由，戲謔仿作並未明示在內，且戲謔仿作時間之久暫、商業經營之態樣、規模之大小以及仿作創意與原商標間

之可區別程度等，均為影響商標權利保護以及言論自由基本人權維護兩者如何傾斜之依據，未可一概而論。

六、系爭商標為著名商標，附表一所示圖案均為構成系爭商標之主要元素，具備高度來源指向性，凡使用相同或近似之商標者，均足以致相關公眾誤以為係抗告人之商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。附表二、附表三及附表四圖樣及商品，為相對人中山店及網頁之裝飾及銷售之商品，其商品及裝飾所使用之圖樣與系爭商標圖樣高度近似，相對人亦自承其使用之圖像排列組合與系爭商標很像，消費者會認為與抗告人有關，惟伊均有教導員工於消費者詢問時須告知兩者並無關係(本院卷第123頁)，實際上亦曾有消費者詢問兩者有無關係等語(本院卷第124頁)，足徵相對人於商品及服務使用如附表二、三、四圖樣確有致相關公眾與系爭商標產生混淆誤認情形。相對人稱伊所販售之據爭商標商品係潮流品牌之翻玩商品，透過詼諧幽默之戲謔仿作手法，改造知名品牌商標，表達對於高價奢侈品之抗爭，係源自於街頭，以惡搞、嘲諷為核心之二次創作文化「Bootleg」云云。惟細究附表二、三、四所示圖樣，其使用之圖樣與排列方式與系爭商標高度近似，僅其就「」、「」、「」等文字及圖形部分係以人體堆疊排列而成，而「」圖案則以穿蓬裙之人物替代，整體觀察予人寓目印象與系爭商標仍構成高度近似，而相對人所稱對於高價奢侈品為抗爭之戲謔仿作創作目的無從由附表二、三、四所示圖樣直接得出，相對人對於使用前述圖案如何嘲諷系爭商標亦未提出說明，綜合伊所自承曾有消費者詢問與抗告人間有無關聯之混淆誤認事實，可知相對人所使用如附表二、三、四圖案產生之混淆誤認危害，較諸其所謂嘲諷之創作目的更為明顯，換言之，相對人所為之創作內容不足以排除相關公眾產生混淆誤認之可能性，則其使用近似於系爭商標之圖案於其所銷售之商品及所提供之服務，自有生損害於抗告人。又相對人使用近似於系爭商標

之圖案於餐飲服務，其商品服務類別雖與系爭商標指定使用之商品或服務類別不盡相同，惟系爭商標既屬著名商標，相對人之使用行為仍有淡化系爭商標著名性之可能。相對人復稱其所經營之中山店已暫停營業，自無繼續侵害系爭商標情形，抗告人聲請定暫時狀態處分，即不具必要性云云，並提出中山店現址照片為證(本院卷第159頁以下)。惟查，本件抗告人係以翻玩創意股份有限公司及其法定代理人陳威穎為聲請對象，非僅針對中山店，而審酌定暫時狀態處分之必要性，不以相對人既往行為為限，尚有防止將來產生損害之可能性及預先加以制止之必要性。本件相對人既仍持續經營，且以翻玩、惡搞名牌為其營業模式，抗告人本於相對人曾以高度近似於系爭商標之圖案，使用於其所販售之商品及所提供之服務，侵害抗告人所有之系爭商標，聲請本件定暫時狀態處分，自應認為已就定暫時狀態之法律關係存在為相當之釋明。又相對人仍持續經營業務，且維護其網頁，而其所經營之業務係以翻玩、惡搞名牌為主，其先前使用近似於系爭商標之圖案復使相關公眾產生混淆誤認情形，抗告人就其本案之請求，即難謂無勝訴可能性。而本件抗告人因相對人使用近似於系爭商標之行為，致其多年經營之商標指向性遭受淡化、減損，反觀相對人倘停止使用近似於系爭商標之圖案，尚得另行設計或使用其他圖案以繼續經營其業務，兩者相較，顯然不予准許本件定暫時狀態處分對抗告人所生之損害，較諸准許定暫時狀態處分對相對人所生之損害較為嚴重，加以倘允許相對人繼續使用近似於系爭商標之圖案經營業務，對於商標法保障商標權、維護消費者利益及市場公平競爭之公眾利益，亦遠高於維護本件相對人翻玩、惡搞抗告人系爭商標之言論自由及經營商業之私人利益，是綜觀前述因素，堪認抗告人就本件聲請之必要性亦已為相當之釋明。原裁定以抗告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，而准許本件定暫時狀態處分將致相對人無法繼續銷售相關商品，影響相對人於翻玩創意競爭市場

之優勢事由，駁回抗告人關於禁止相對人繼續使用近似系爭商標於商品及服務之聲請，不免速斷。抗告人指摘原裁定該部分不當(即抗告聲明第二項、第五項部分)，聲明廢棄，為有理由，爰將原裁定關於該部分廢棄，並裁定如主文第二項、第三項所示。至原裁定駁回抗告人其餘聲請部分，即請求命相對人將中山店內標示有附表二圖樣之所有商品、物品、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，予以拆除或移除部分，相對人表明已經移除，並提出現場照片為證(本院卷第159頁至第163頁)，抗告人就此部分亦未爭執，是抗告人此部分請求，即屬無據，應予駁回。原裁定駁回抗告人此部分請求，理由雖有不同，惟結論並無二致，抗告意旨指摘原裁定此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件抗告人附表一據以聲請之系爭商標計有六項(抗告人誤載為七項，原審卷一第33頁、第352頁)，其主張每一商標以新臺幣(下同)165萬元為其預估價值，合計為990萬元，是本件聲請即應以前開數值為其價值總額。而抗告人於本件聲請期間並非不能使用系爭商標，本院認本件抗告人與相對人就系爭商標之使用利益，亦即倘允許相對人繼續使用近似系爭商標所致抗告人之損害，以及相對人不能使用近似系爭商標可能產生之損害，以前開數額三分之一為當。是抗告人本件聲請，應提供之擔保金以330萬元為當。從而，抗告人本件有關主文第二項及第五項所示之請求，為有理由，爰酌定330萬元之擔保金後裁定准許之。至其餘聲請部分，則無理由，應予駁回。又定暫時狀態處分恆具有規制性或滿足性之效力，本件抗告人係請求禁止相對人為一定作為，倘允許相對人仍得以提供反擔保方式免除定暫時狀態處分而得繼續使用近似系爭商標，對抗告人系爭商標因持續淡化可能產生之損害效應，恐難以金錢評估，是本件自不宜准許相對人另以

提供反擔保方式停止或免除，相對人此部分之請求，即不應准許，附此敘明。

八、據上論結，本件抗告為有一部理由，一部無理由，爰裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　10　　月　　20　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　曾啓謀

法　官　汪漢卿

以上正本係照原本作成。

本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀。並繳納再抗告費新台幣1 千元。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　10　　月　　27　　日

書記官　邱于婷