智慧財產及商業法院民事裁定

113年度民商抗字第2號

抗 告 人 瑞智智慧財產股份有限公司

兼法定代理人 洪瑞章

上二人共同

代 理 人 陳威智律師

相 對 人 ○○○即○○○○○○○○事務所

上列抗告人與相對人間保全證據事件，抗告人對於民國113年11月4日本院113年度民聲字第55號裁定，提起抗告，本院裁定如下：

主 文

- 一、抗告駁回。
- 二、抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理 由

一、聲請及抗告意旨略以：兩造自民國94年4月起合作組成○○○○○○○○，提供國內外客戶專利、商標等智慧財產權方面之專業服務，嗣相對人於110年6月更名且使用新網域名稱（0000000000），兩造於110年8月11日終止合作關係，相對人不得再使用抗告人所有如原審裁定附圖所示系爭商標1至4（以下合稱系爭商標）。然抗告人發現相對人仍使用與系爭商標及與系爭商標近似之網域名稱「0000000000」在網路上為如原證16所示之廣告行銷，並「0000000000」網域設立之電子信箱與客戶接洽，並以「○○○○○○○○事務所」名義寄發文件，如原證15所示，是相對人之前開行為，已違反商標法第68條第1款、第70條第2款，而侵害抗告人之系爭商標權。相對人若知悉抗告人提起訴訟，為脫免責任，必會隱匿或刪除前開網域伺服器、個人電腦或其他電子儲存設備中留存之相關電子郵件，隱匿其侵害抗告人商標權之事證，如不即為保全，恐有證據滅失或礙難使用之虞，且抗告人難以透過其他方式或管道取得相關電子郵件，以知悉相對人侵害商標權之內容及範圍，亦有確定事物現狀之法律上利益及必

01 要。相對人對外發文使用與系爭商標相同或近似之文字、事
02 務所名稱、圖樣及網域名稱之證據，均屬相對人之內部文
03 件，若非相對人之發文對象，外部人難以取得相關文件或知
04 悉其內容，為釐清相對人侵害行為之次數、範圍及損害金
05 額，有必要確認相對人內部文件資料有無使用與系爭商標相
06 同或近似之文字、名稱、圖樣或網域名稱，因相關證據資料
07 偏在相對人處，抗告人難以其他方式或管道取得，故有確定
08 事物現狀之法律上利益及必要，且為避免相對人知悉抗告人
09 提起訴訟後隱匿或刪除前開資料，致證據滅失或礙難使用，
10 自有保全之必要。原裁定卻認原證16智慧財產局商標主題網
11 頁、1111人力銀行網頁及yes123求職網網頁之截圖未有使用
12 系爭商標之行為，無法釋明相對人有違反商標法第68條第1
13 款之情事云云，惟相對人確實在110年8月11日與抗告人終止
14 全部合作關係之後，仍持續以使用系爭商標，以及使用與抗
15 告人著名商標全部或部分文字相同之事務所名稱及網域名稱
16 進行廣告行銷之侵害商標權行為，同時構成公平交易法所禁
17 止的不公平競爭之情形，原裁定駁回抗告人聲請所附理由顯
18 有未當，顯屬對事實情狀之誤判等語。爰聲明：(一)原裁定廢
19 棄。(二)請准就相對人位於○○○○○○○○○○之處所為下列
20 證據保全：1.將相對人所有或持有之電腦、伺服器或其他電
21 子儲存設備中，使用「00000000000」網域設立之電子信箱
22 自110年8月12日起至為證據保全時止接收與發送之全部電子
23 郵件及其附件檔案，以拍照、影印、複製電磁記錄或其他必
24 要方式予以保全，並交付本院保存。2.相對人所有或持有之
25 電腦、伺服器或其他電子儲存及文書，自110年8月12日起至
26 為保全證據時止，有使用與原證1至4商標相同或近似文字、
27 名稱、圖樣或網域名稱之文書資料，以拍照、影印、複製電
28 磁記錄或其他必要方式加以保全，並交付本院保存。(上述
29 1.2.抗告人將「相對人」均誤載為「被告」，見本院卷第20
30 頁)

01 二、原裁定意旨略以：抗告人提出原證16之臺灣黃頁及1111商搜
02 網之網頁截圖，雖有出現系爭商標4，然該網頁並無日期之
03 記載，無法得知係何時之網頁資料，至於原證16之智慧財產
04 局商標主題網頁、1111人力銀行網頁及yes123求職網網頁之
05 截圖，則均無系爭商標之使用行為，無法釋明相對人有違反
06 商標法第68條第1款之情事。抗告人主張相對人以「0000000
07 0000」為電子郵件接洽客戶，以「○○○○○○○事務所」之
08 名稱寄發文書與客戶等行為，違反商標法第70條第2款規
09 定，並提出原證13-1至13-4、14、15為證。惟抗告人主張系
10 爭商標為著名商標雖提出原證5、6-1至6-2、7-1至7-6為
11 證，但均非系爭商標實際使用、行銷或廣告之資料，不足以
12 釋明系爭商標已為國內消費者所熟知而臻著名，尚未釋明系
13 爭商標已達商標法第70條規定之著名程度。抗告人僅泛稱相
14 對人若知悉抗告人提起訴訟，為脫免責任，必會隱匿或刪除
15 前開網域（即「0000000000」）伺服器、個人電腦或其他電
16 子儲存設備中留存之相關電子郵件及其使用系爭商標對外發
17 文或廣告之資料，未提出及時可調查之客觀證據以釋明之，
18 難認有時間上之急迫性，自難徒憑抗告人之主觀臆測，而認
19 已釋明該等證據有滅失或礙難使用之虞。相對人若有以侵害
20 系爭商標之方式對外發文或傳送電子郵件，自可向發文之平
21 台或郵件往來之第三人函查得知，亦可以體驗公證之方式留
22 存證據，且依智慧財產案件審理法第34條第1項規定，亦非
23 不得於本案訴訟中要求相對人提出之，若相對人拒不提出其
24 所持有之證據，亦將受有訴訟上之不利益，故抗告人實未釋
25 明有何需確認現狀而有法律上利益且有必要。揆諸前揭說
26 明，本件聲請核與民事訴訟法第368條第1項規定不合，應予
27 駁回等語。

28 三、按民事訴訟法之證據保全制度，固由原本防止證據滅失或礙
29 難使用，避免將來於訴訟中舉證困難之預為調查功能，擴大
30 及於賦與當事人於起訴前充分蒐集事證資料之機會，助益於
31 當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭

01 訴訟，於同法第368條第1項後段增訂「就確定事、物之現
02 狀」，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，然限於
03 「有法律上利益並有必要」時，始得為之，以防止濫用而損
04 及他造之權益，並避免司法資源之浪費。又保全證據之聲
05 請，除應表明應保全之證據、依該證據應證之事實、應保全
06 證據之理由，並應就應保全證據之理由予以釋明，此觀同法
07 第370條第1項、第2項規定即明(最高法院107年度台抗字第9
08 39號裁定意旨參照)。

09 四、經查：

10 (一)抗告人稱原裁定雖認原證16智慧財產局商標主題網頁、1111
11 人力銀行網頁及yes123求職網網頁之截圖未有使用系爭商標
12 之行為，無法釋明相對人有違反商標法第68條第1款之情
13 事，抗告人於本案訴訟起訴狀已明確主張相對人另構成商標
14 法第70條第2款視為侵害商標權之行為，以及公平交易法第2
15 5條所禁止之不公平競爭之情形云云。然按商標法所稱著
16 名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍
17 認知者，商標法施行細則第31條定有明文。商標是否著名，
18 應以國內事業及消費者之認知為準。而著名商標之認定應就
19 個案情況，考量商標識別性之強弱；相關事業或消費者知悉
20 或認識商標之程度；商標使用期間、範圍及地域；商標宣傳
21 之期間、範圍及地域；商標是否申請或取得註冊及其註冊、
22 申請註冊之期間、範圍及地域；商標成功執行其權利的紀
23 錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；商標之
24 價值；其他足以認定著名商標之因素等，綜合判斷之。上述
25 各項因素為例示而非列舉要件，個案上不必然呈現上述所有
26 參酌因素，應就個案具體情況，考量足資判斷為著名的參酌
27 因素。又商標法第70條第2款規定對著名商標視為侵害商標
28 權之情形，包括使用著名商標中之文字作為自己公司、商
29 號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費
30 者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞，關於
31 該著名商標之內涵係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業

01 或消費者所普遍認知者而言（最高行政法院111年度大字第1
02 號裁定、110年度上字第138號判決意旨參照）。抗告人於原
03 審聲請時稱系爭商標為著名商標並提出原證5、6-1至6-2、7
04 -1至7-6等證據，惟原證5為○○○○○○○、○○○之學經歷
05 資料、相關著作網頁簡介資料，原證6-1為○○○擔任智慧
06 財產領域專利課程講座、審查（諮詢）委員與智慧財產期
07 刊、論文或專書之審查（稿）委員或作者之聘書、開會通
08 知、書籍封面等資料，原證6-2為由○○○擔任總編輯之
09 「全世界專利、工業設計及商標申請制度專業手冊大全--臺
10 灣篇章」一書之首頁及末頁，原證7-1為97年10月份國際智
11 財權雜誌Managing Intellectual Property封面及有關○○
12 ○○○○之內容，分別係抗告人公司成員介紹或抗告人○○
13 ○個人經歷介紹、所為著作介紹，均非系爭商標使用、廣告
14 或行銷之資料。原證7-2為國際智財權評鑑機構於99年評選
15 「0000 00 0 000」為臺灣地區最佳智財法律事務所（Best I
16 p Law Firm-Taiwan）之網頁列印資料，原證7-3為國際智財
17 權雜誌Asia IP於100、105、107、108年評選「0000 00 0 0
18 00」為臺灣地區優質專利事務所（Leading Patent Firm）
19 或得獎之最佳專利事務所（Asia IP Awards）之雜誌封面及
20 有關內容，原證7-4為國際智財權雜誌Managing Intellec
21 tual Property於100年評選「0000 00 0 000」為臺灣地區優
22 質專利事務所之雜誌封面及內文，原證7-5為國際專利評鑑
23 機構Intellectual Asset Management（IAM）於103年度《I
24 AM Patent 1000：The Word's Leading Patent Practition
25 ers》（IAM Patent 1000：世界領先的專利從業者）推薦「00
26 0000000000」（○○○）與「0000 00 0 000」（○○○
27 ○）之雜誌封面及內文，原證7-6○○○○○○○獲國際智財
28 權評鑑機構及國際智財雜誌頒發之各式獎盃、獎牌照片，而
29 於本件抗告時更提出抗證2抗告人於Asia IP及Managing Int
30 ellectual Property等國際智慧財產權期刊雜誌使用系爭商
31 標刊登廣告節本（本院卷第47至58頁）、抗證3國內外知名

01 企業、大專院校委託○○○○○○承辦案件之往來電子郵件
02 (本院卷第59至104頁)、抗證5:TNL Mediagene關鍵評論網
03 媒體集團轉發詐騙集團113年11月4日原始信件詢問抗告人○
04 ○○○之電子郵件(本院卷第119至121頁)、抗證6:多家
05 公司行號接獲詐騙集團113年11月28日寄出的電子郵件通
06 知,並轉而詢問抗告人○○○○之電子郵件及官方網站留言
07 共6份(本院卷第123至135頁)、抗證7:抗告人於官方網站
08 刊登反詐騙公告之網頁列印資料(本院卷第137頁)、抗證
09 8:福容大飯店等企業接獲詐騙電子郵件轉而詢問抗告人○
10 ○○○之電子郵件及官方網站留言共2件(本院卷第143至14
11 7頁)、抗證9:台積電委請抗告人提供諮詢或承辦專利案件
12 之電子郵件共4份(本院卷第149至159頁)、抗證10:鴻海
13 委請抗告人辦理專利案件及演講授課之電子郵件共5份(本
14 院卷第161至181頁),然該等證據均非系爭商標實際使用、
15 行銷或廣告之事證。抗告人並未提出可資參酌符合著名商標
16 認定之客觀證據,縱詐騙集團冒用抗告人○○○○英文名稱
17 (0000 00 0 000),亦未能以此證明系爭商標已廣為相關
18 事業或消費者普遍認知。既未使本院形成大致如此之心證,
19 是其就相對人侵害系爭商標構成商標法第68條第1款、第7
20 0條第2款之事實尚未盡釋明之責。至相對人有無不正競爭情
21 事,抗告人業已起訴,係屬應由本案訴訟判斷之實體事項,
22 非屬保全程序所得審究。

23 (二)就證據有滅失或礙難使用之虞部分:

24 抗告人於原審聲請時及本件抗告泛稱相對人若知悉抗告人提
25 起訴訟,為脫免責任,必會隱匿或刪除前開網域伺服器、個
26 人電腦或其他電子儲存設備中留存之相關電子郵件及其使用
27 系爭商標對外發文或廣告之資料,隱匿其侵害抗告人商標權
28 之事證,如不即為保全,恐有證據滅失或礙難使用之虞云
29 云。而於本件抗告時並提出抗證4(本院卷第105頁),稱相對
30 人執業事務所已更改為「○○○○○○○事務所」事宜,然
31 抗告人前開主張,未提出即時可調查之客觀證據以釋明之,

01 與證據是否有滅失或礙難使用之虞無涉，自難徒憑抗告人之
02 主觀臆測，而認其已釋明該等證據有滅失或礙難使用之虞。

03 (三)本件亦無確定事、物現狀之法律上之利益：

04 抗告人另稱相對人以與系爭商標相同或近似之文字、事務所
05 名稱、圖樣及網域名稱而對外發文之證據或電子郵件，均屬
06 相對人之內部文件，抗告人無從查悉相對人發文或郵件往來
07 之對象，為釐清相對人侵害行為之次數、範圍及損害金額，
08 亦有確定事物現狀之法律上利益及必要云云。然相對人若有
09 以侵害系爭商標之方式對外發文或傳送電子郵件，可向發文
10 之平台或郵件往來之第三人函查得知，亦可以體驗公證之方
11 式留存證據，且上開資料，依智慧財產案件審理法第34條第
12 1項規定，亦非不得要求相對人依法院之命提出之。復抗告
13 人於本案訴訟中亦得以聲請調查證據之方式為之，且相對人
14 若拒不提出其所持有之證據，亦將受有訴訟上之不利益。另
15 關於損害賠償數額計算等證據資料之調查，本為民事事件審
16 理至相當階段，有必要時始進行之，故抗告人未釋明就上開
17 資料現狀之確定，有法律上利益且有必要。

18 五、綜上所述，抗告人就系爭商標有何可能滅失或礙難使用情
19 形，以及其就確定事、物之現狀有何法律上利益且有必要性
20 等情既未提出可供本院即時調查之證據資料以為釋明，其保
21 全證據之聲請自不應准許。從而，原裁定駁回抗告人保全證
22 據之聲請，核無不合。抗告意旨仍執前詞，指摘原裁定不
23 當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

24 六、據上論結，本件抗告為無理由，爰裁定如主文。

25 中 華 民 國 113 年 12 月 24 日

26 智慧財產第一庭

27 審判長法官 汪漢卿

28 法官 吳俊龍

29 法官 曾啓謀

30 以上正本係照原本作成。

01 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
02 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
03 告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000元。

04 中 華 民 國 113 年 12 月 27 日

05 書記官 丘若瑤