

智慧財產及商業法院民事裁定

114年度民暫字第11號

聲 請 人 黃凱健

代 理 人 康皓智律師

江亭慧律師

相 對 人 林驛聰即車帝汽車商行

代 理 人 施雅馨律師

複 代理人 莊艾潔律師

上列當事人間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：聲請人為設計專利第D229775號「灑水車」（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國113年2月1日至127年2月12日止。相對人曾任職於聲請人經營之日帝汽車有限公司（下稱日帝公司），進而知悉聲請人於111年間完成研發系爭專利之相關設計事宜，相對人未經聲請人之同意或授權，竟於112年間使用相同於系爭專利之灑水車（聲證六，下稱系爭產品），經聲請人以系爭產品與系爭專利比對，二者為相同之物品且外觀近似，系爭產品已落入系爭專利之範圍。另聲請人為註冊第02316929號商標（申請日期、註冊日期、註冊公告日期、權利期限、商標名稱及商品或服務類別分別如附圖所示，下稱系爭商標）之商標權人，相對人亦未經聲請人之授權或同意，於111年11月15日創立「車帝汽車商行」，並以「車帝水車」為標示文字，對外從事銷售、改裝水車之業務迄今，使相關消費者誤認其所提供之商品來源與聲請人相同，或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關係存在，而有致相關消費者混淆誤認之虞，侵害聲請人系爭商標之商標權。聲請人已提起相關民事、刑事訴訟，又系爭產品未經檢驗確認其安全性及穩定性，恐生交通

01 事故之風險，侵害公眾之身體、生命法益，重創聲請人之聲
02 譽，難謂無重大之損失或急迫之危險，以相對人暫時不能經
03 營灑水車事業所犧牲之財產法益，與公眾身體、生命法益相
04 比，非屬過重而具保全必要性，爰依民事訴訟法第538條第1
05 項、第2項，聲請定暫時狀態處分。爰聲明請求：(一)、聲請
06 人願提供擔保，請求裁定禁止相對人自行或使第三人直接或
07 間接為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口
08 具有侵害系爭專利之貨物；(二)、聲請人願提供擔保，請求裁
09 定禁止相對人使用相同或近似於系爭商標之文字於灑水車相
10 關商品之商業文書與產品標示，亦不得予以持有、陳列、販
11 賣、輸出、輸入、自行或委託授權他人以數位影音、電子媒
12 體、網路或其他媒介物方式推廣促銷；(三)、聲請費用由相對
13 人負擔。

14 二、相對人則以：系爭專利之「喇叭形灑水頭」，以及車頂之
15 「凸字形狀灑水頭」，均係由中國工廠鑄模製造，與國內其
16 他業者所使用者並無不同，且灑水頭擺放之位置，僅係連接
17 車身水箱管路以滿足出水之功能目的，與外觀美感無關，不
18 具有視覺外觀之獨創性，純屬功能性設計。又其他設立時間
19 早於聲請人之同業，其等所販售之灑水車外觀與聲請人系爭
20 專利幾無二致，另依據YouTube檢索結果，早於107年即有介
21 紹灑水車製作之影片上傳至平台，可見至遲於107年起即有
22 與系爭專利類似特徵之灑水車流通於市面，依據專利法第12
23 2條第1項第2款、第124條第1項第1款、第2項、第134條規
24 定，不應予以專利權。系爭商標僅由聲請人之公司名稱以
25 「標楷體」呈現，不具有識別性，註冊之「白底黑字」與相
26 對人標示「黑底白字」顯為不同，無端以電話號碼、使用及
27 擺放位置，未舉證已有實際混淆誤認之情事，難謂系爭商標
28 權受到侵害。聲請人泛稱相對人之灑水車可能致交通事故影
29 響公共安全等語，惟相對人至今未曾有因灑水設備之設計而
30 生交通事故之情形，殊難想像於本案審理期間有何升高事故
31 風險或機率之可能，遑論侵害聲請人商譽，聲請人空言主張

其商譽受損，難謂已盡釋明之義務。倘准予聲請人之聲請，無異迫使相對人倒閉、歇業，對相對人造成之損害將大於聲請人，不具有保全之必要性，爰聲明：(一)、聲請人之聲請駁回；(二)、聲請程序費用由聲請人負擔。

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。次按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就有爭執之法律關係，及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，智慧財產案件審理法第52條第1項亦有明文。又按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；其釋明如有不足，應駁回其聲請，不得以擔保補釋明之不足。聲請人雖已為前項釋明，法院為定暫時狀態處分之裁定時，仍得命聲請人提供相當之擔保。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。智慧財產案件審理細則第65條第1項、第3項復有規定。準此，聲請定暫時狀態之處分，聲請人必須對有爭執之法律關係存在，且為防止重大損害或避免急迫危險，有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要等，提出相當證據釋明之。而所謂定暫時狀態之必要即保全必要性，係指為防止發生重大損害，或為避免急迫之危險，或有其他相類似之情形發生必須加以制止而言。該必要性之釋明，應就具體個案，透過權衡理論及比例原則確認之，亦即法院須就聲請人因許可定暫時狀態之處分所能獲得之利益、與因不許可定暫時狀態之處分所可能發生之損害、相對人因定暫時狀態之處分之許可所可能蒙受之不利益及是否影響公共利益為比較衡量（最高法院[108年度台抗字第210號](#)民事裁定意旨參照）。

01 四、經查：

02 (一)、本件是否存有爭執之法律關係部分：

03 聲請人主張相對人系爭產品落入系爭專利，相對人商號名稱
04 使用近似於系爭商標之文字，有致消費者混淆誤認之虞，故
05 認相對人有侵害系爭專利、系爭商標之行為等情，為相對人
06 所否認，並以前詞置辯，是兩造間就相對人前揭所為是否侵
07 害聲請人系爭專利、系爭商標等各節確有爭執，且經聲請人
08 提起侵害專利之民事訴訟、違反商標法之刑事告訴（聲證
09 七、聲證九），堪認聲請人已釋明本件有得以本案訴訟確定
10 之爭執法律關係存在。

11 (二)、本件是否有定暫時狀態處分之必要性部分：

12 1、聲請人將來勝訴可能性：

13 (1)、聲請人雖主張系爭產品落入系爭專利之範圍，並提出系爭專
14 利與系爭產品之設計特徵系統比較圖為證（聲證六），惟觀
15 諸上開比較圖之系爭產品照片，系爭產品實過於模糊而無從
16 與系爭專利相互比對技藝特徵，經本院以114年9月11日智院
17 駿青114民暫字第11號通知書、公務電話多次命聲請人補
18 正，聲請人除以114年9月19日民事陳報狀補正系爭專利示意
19 圖外（本院卷第67至73頁），並表示目前證據除前開比較圖
20 外，無系爭產品更清晰之照片，其餘佐證僅有相對人先前曾
21 任職聲請人之日帝公司處之名片等語（本院卷第123、138至
22 139頁），惟上開名片至多僅能證明相對人曾任職日帝公
23 司，其時間、職稱及職務內容為何則未見聲請人釋明，且就
24 系爭產品之技藝特徵如何與系爭專利互相比對乙節，亦未見
25 聲請人予以釋明，是依目前聲請人所提證據資料，本院實難
26 認聲請人已釋明系爭產品有落入系爭專利之虞。

27 (2)、聲請人另主張其為系爭商標之商標權人，相對人未經聲請人
28 同意，擅自使用近似於系爭商標之文字，有致相關消費者混
29 淆誤認之虞，認相對人構成商標法第68條第3款規定侵害商
30 標權之行為等情（本院卷第126頁），並提出系爭商標註冊
31 證、相對人臉書貼文資料、系爭商標與相對人使用名稱比較

圖等為證（聲證二、聲證五、聲證八）。依聲請人所提上開證據資料，相對人臉書貼文、車輛等雖有使用「車帝水車」之文字，上開文字固與系爭商標近似，惟如何有致相關消費者混淆誤認之虞，則未見聲請人釋明，此部分本院自無從審認。況以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第36條第1項第1款定有明文，而此即為「描述性合理使用」，意指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，則第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍。查相對人係於111年11月15日設立，有聲請人提出相對人商業登記基本資料、本院卷附之經濟部商工登記公示資料查詢服務在卷可佐（聲證四、本院卷第47頁），相對人自設立登記以來即使用車帝汽車商行之名稱，未曾更名，業經相對人陳報到院，有本院公務電話紀錄在卷可參（本院卷第133頁）。本件系爭商標於112年9月1日始經註冊公告，在相對人設立登記（111年11月15日）之後，則相對人使用車帝水車之文字用以說明其商號名稱，尚符合一般商業交易習慣，難謂非描述性之合理使用，即無從認聲請人已釋明相對人有商標法第68條第3款侵害商標權之行為，是依聲請人所提證據尚無法釋明具有本案勝訴之高度可能性。

2、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、雙方損害之程度及對公共利益之影響：

聲請人對於雙方損害與利益權衡之事由，以及有何防止發生重大損害之必要等節，僅泛稱：相對人未獲聲請人授權使用與系爭專利相同之系爭產品，系爭產品未曾進行道路安全相

01 關之評估，是否穩定不致於誘發交通事故而對用路人產生危
02 險，且影響聲請人累積多年之商譽等語，惟均未提出具體證
03 據以釋明其有發生重大之損害或避免急迫之危險而難以回復
04 之情事，復經本院當庭詢問聲請人就系爭專利灑水車設計之
05 相關檢驗規定為何乙節，聲請人雖以114年9月26日民事陳報
06 狀表示灑水車須具備穩定、安全等功能特質等陳述，惟該陳
07 報狀仍未釋明關於灑水車之檢驗規定及相對人使用系爭產品
08 對於公共利益之影響各節。再衡酌縱認相對人有侵害聲請人
09 之專利權或商標權之情事，聲請人實非不能透過本案請求除
10 去及防止侵害或請求損害賠償以填補其損害，客觀上亦無發
11 生重大損害或急迫危險之虞，尚難認符合定暫時狀態處分之
12 要件。又依聲請人提出相對人臉書資料顯示（聲證五），相
13 對人成立迄今以製造、安裝及維修水車、灑水車為業，則若
14 准予本件聲請，對於相對人就系爭產品所投入之成本，以及
15 相對人目前之客戶、業務運作、員工及其等生計，恐將造成
16 相當程度之損害。準此，透過權衡理論及比例原則，本件准
17 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
18 蒙受之不利益或損害，尚難認聲請人已釋明有發生重大之損
19 害或避免急迫之危險，而有定暫時狀態之必要。又本件聲請
20 人未釋明定暫時狀態處分之必要，縱陳明願供擔保，亦不足
21 以代釋明之欠缺，本件聲請定暫時狀態處分，於法未合。

22 五、綜上所述，本件兩造雖存有爭執之法律關係，然聲請人並未
23 能釋明本件有定暫時狀態處分之必要性，從而，聲請人請求
24 禁止相對人自行或使第三人直接或間接為製造、販賣之要
25 約、販賣、使用或為上述目的而進口具有侵害系爭專利之貨
26 物；及禁止相對人使用相同或近似於系爭商標之文字於灑水
27 車相關商品之商業文書與產品標示、亦不得予以持有、陳
28 列、販賣、輸出、輸入、自行或委託授權他人以數位影音、
29 電子媒體、網路或其他媒介物方式推廣促銷，為無理由，應
30 予駁回。

六、依智慧財產案件審理法第2條、第52條第1項後段，民事訴訟法第95條、第78條規定，裁定如主文。

中華民國 114 年 10 月 16 日

智慧財產第二庭

法官 林惠君

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1,500元。抗告時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

中華民國 114 年 10 月 16 日

書記官 余巧瑄

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。

五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

系爭商標（註冊第02316929號）

日帝水車

申請日期：111/12/01

註冊日期：112/09/01

註冊公告日期：112/09/01

專用期限：122/08/31

商標名稱：日帝水車

商標權人：黃凱健

商品類別：第12類

商品或服務名稱：冷凍車；汽車用行李架；
汽車零件固定用夾具；汽車零組件；汽車儀
表板；車架；車頂架；車輛閃光器；車輛電
力發動機；車輛電動機；車輛導線；車體；
貨車；貨車車架；貨車傾卸斗；傾卸車；灑
水車。