

智慧財產及商業法院民事裁定

114年度民暫字第3號

聲 請 人 張秀美

代 理 人 陳乃慈律師

複 代理 人 蔡司瑾律師

相 對 人 黃筠堤

代 理 人 李路宣律師

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

一、聲請人以新臺幣肆佰零柒萬元或同面額之金融機構可轉讓定期存單為相對人供擔保後，相對人應移除八寶彬圓仔惠東寧店（○○市○區○○路000號）之招牌上及八寶彬圓仔惠東寧店之臉書粉絲專頁（<https://www.facebook.com/profile.php?id=000000000000000>）上所顯示如本裁定附圖1所示之商標及圖樣。

二、聲請程序費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。

理 由

壹、程序事項：

按訴訟法上所謂一事不再理之原則，乃指同一事件已有確定之終局判決者而言。其所謂同一事件，係指同一當事人就同一法律關係而為同一之請求，或就同一訴訟標的求為相反之判決，或求為與前訴可以代用之判決而言。本件聲請人主張相對人已逾越其所取得註冊之商標指定使用之商品範圍，侵害聲請人註冊第00135127號「八寶彬圓仔惠及圖」商標（下稱系爭商標，如本裁定附圖1所示）之商標權，聲請人依商標法第69條第1項規定，請求相對人防止侵害，並不得繼續使用註冊第01964799號、第01964941號商標（下稱相對人商標，如本裁定附圖2所示）於系爭商標所指定使用之第42類服務，業經本院113年度民商上字第9號判決確定（下稱另案判決，見本院卷一第71至101頁之甲證3-1、甲證3-2，另案判決將「第42類」誤寫為「第43類」）。經查，另案判決主

文第2項「被上訴人(本件相對人)不得以相同或近似於上訴人(本件聲請人)註冊第00135127號『八寶彬圓仔惠及圖』之商標(即系爭商標)，跨類使用於第42類『餐飲店、冷飲店、小吃店』服務」之記載，似與聲請人於本件請求事項一(一)：「相對人不得使用相同或近似於系爭商標之商標文字及圖樣，跨類使用於第42類『餐飲店、冷飲店、小吃店』服務，亦不得為其他一切侵害聲請人系爭商標之行為。」，為同一當事人就同一法律關係而為同一之請求，核屬同一事件。經本件法官於民國114年3月24日準備程序諭知上情，聲請人當庭撤回請求事項一(一)之聲請(本院卷一第406頁)，請求事項一(一)自不在本院審理範圍，合先敘明。

貳、實體事項：

一、聲請意旨略以：

聲請人於91年間自相對人之母○○○(原名○○○)受讓取得「八寶彬圓仔惠」位於○○市○○區○○街0段00號之冰店(下稱國華店)，為系爭商標之商標權人，並以系爭商標設立經營國華店迄今，該店已廣為相關消費者所知悉，且國華店連續多年獲選「必比登」冰品小吃店。聲請人原本同意呂宸惠另於○○市○○區○○路0段00號0樓經營「八寶彬圓仔惠」冰店(下稱金華店)，復於107年6月間基於親情因素授權相對人無償使用系爭商標經營金華店，並於107年6月7日簽立系爭商標之並存註冊同意書予相對人，同意相對人以系爭商標註冊於第29、30類商品而取得相對人商標，嗣於107年7月12日相對人另於上址成立商號「撒豆成冰」剉冰店。詎相對人有意使消費者誤認金華店為創始店，竟未使用個人品牌，反基於搭便車之意而持續使用系爭商標宣傳，並與外送平台合作提供專屬聲請人系爭商標之餐廳服務，侵奪聲請人經營國華店之成果，致消費者對上開兩店產生混淆誤認，將源於金華店之消費經驗，在聲請人經營之國華店Google地圖評論或臉書網路平台予以負評，對聲請人造成聲譽及經營上損害，聲請人已於110年7月1日向相對人終止授權之意思表

01 示。相對人於另案判決敗訴後，雖已將UBER EATS平台「八
02 寶彬圓仔惠金華店」名稱改為「撒豆成冰剉冰店」，然卻對
03 外謠稱另案判決僅禁止其不得使用相同名稱於外送服務平台
04 云云；更著手開設「八寶彬圓仔惠東寧店」，並公告徵才資
05 訊（於今年2月底開幕），致不少民眾前來國華店應徵；相
06 對人甚至前往聲請人之國華店臉書粉絲專頁留言騷擾，持續
07 惡意侵權、造成聲請人商譽嚴重損害之行為，實有重大急迫
08 及必要性。爰依民事訴訟法第538條聲請定暫時狀態處分，
09 並聲明：一、聲請人願提供擔保，請求裁定相對人於本件判
10 決確定前：相對人應移除八寶彬圓仔惠東寧店（○○市○區
11 ○○路000號）之招牌上及八寶彬圓仔惠東寧店之臉書粉絲
12 專頁（[https://www.facebook.com/profile.php?id=615724](https://www.facebook.com/profile.php?id=61572479894297)
13 79894297）上所顯示之附件一侵權商標及圖樣（聲請人誤載
14 為附圖一）。二、聲請程序費用由相對人負擔。

15 二、相對人陳述意見以：

16 聲請人前以相對人隱瞞其另外申請註冊相對人商標之事實，
17 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
18 人提起請求撤銷商標併存註冊同意書之民事訴訟，迄經本院
19 110年度民商上字第11號民事判決聲請人敗訴確定；聲請人
20 對相對人商標提起商標異議案件，經經濟部智慧財產局（下
21 稱智慧局）駁回異議在案；聲請人復對相對人提起違反商標
22 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
23 分，及經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署駁回再議，並於
24 聲請人聲請交付審判後，臺灣臺南地方法以112年度智易字
25 第15號刑事判決一審無罪之結果，故兩造原本所爭執之法律
26 關係大致均已有確定之判決定讞，故本件是否仍有爭執法律
27 關係，顯有疑義。又定暫時狀態之處分除兩造間須有爭執之
28 法律關係外，且須聲請人將來有勝訴可能性，然依本院113
29 年度刑智上易字第19號判決意旨，聲請人將來勝訴可能性顯
30 然不足，自無准許聲請人本件聲請之必要。至系爭商標是否
31 屬於不能核定價額，應由聲請人舉證，若其無法舉證，相對

01 人已提出具體的營業額，且聲請人無法證明商標之貢獻在相
02 對人經營商店之營業收入中所佔之比率，故應認為是相對人
03 所主張商標之貢獻佔營業收入全部方為合理，或因相對人目
04 前的外送平台已經沒有使用系爭商標，可以相對人於外送平
05 台使用系爭商標時及不使用系爭商標而改用「撒豆成冰」商
06 標之前後之營業額差距，認定商標價值佔營業收入之比例為
07 適當等語。

08 三、按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，
09 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
10 形而有必要之事實，應釋明之。聲請人雖已為前項釋明，法
11 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
12 保。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，
13 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
14 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
15 ，及對公眾利益之影響（最高法院98年度台抗字第713號裁
16 定意旨參照）。

17 四、經查：

18 (一)系爭商標原為○○○所有，嗣於91年5月16日移轉予聲請
19 人，並於99年2月2日向智慧局申請延展註冊並指定使用於第
20 42類之「餐飲店、冷飲店、小吃店」等服務，經核准在案，
21 並由聲請人使用系爭商標持續經營國華店迄今，連續多年獲
22 選「必比登」冰品小吃店等事實，為兩造所不爭執，並有系
23 爭商標之商標單筆詳細報表、西元2022年米其林必比登美食
24 餐廳網路截圖、網友票選臺南人最推薦消暑冰店之網路截圖
25 等件在卷可查(本院卷一第49頁、第55至59頁、第61頁)，堪
26 予認定。

27 (二)聲請人主張相對人於另案判決認定「被上訴人不得以相同或
28 近似於上訴人註冊第00135127號『八寶彬圓仔惠及圖』之商
29 標，跨類使用於第42類『餐飲店、冷飲店、小吃店』服
30 務。」，相對人明知商標分類之差異性，經本院另案判決認
31 定其不得以相同或近似於聲請人系爭商標，跨類使用於於第

01 42類「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務，相對人於另案判決
02 敗訴確定後，仍執意以相同於系爭商標之商標，經營第42類
03 之「餐飲店、冷飲店、小吃店」之餐廳服務，已逾越相對人
04 所取得註冊之商標指定使用之商品服務，侵害聲請人系爭商
05 標權等語，堪認兩造間確有爭執之法律關係存在。

06 (三)相對人明知自己無權繼續使用系爭商標於第42類之服務，仍
07 持續以金華店及UBER EATS平台跨類使用商標，更於另案判
08 決認定有構成跨類使用系爭商標之侵權行為後，著手開設新
09 分店東寧店，經聲請人對外發表聲明要求相對人停止不法侵
10 權行為，相對人除對新設分店大肆廣告宣傳，多次前往聲請
11 人之國華店FB粉絲專頁留言騷擾，對國華店之商譽造成負面
12 影。相對人以其金華店臉書粉絲專頁發文，擅自錯誤解釋另
13 案判決之意旨，持續於網路上顛倒是非，更將相對人金華店
14 之Google Map搜尋名稱，加註為「創始人店」，導致消費者
15 產生混淆誤認。業據提出甲證4相對人於聲請人國華店臉書
16 粉絲專頁留言騷擾之截圖、甲證5相對人自稱「創始人店」
17 之Google Map截圖、甲證10Google Map搜尋結果、甲證11相
18 對人之東寧店開幕照片、甲證12相對人經營之八寶彬圓仔惠
19 東寧店臉書頁面（見本院卷一103至121頁、第387至393
20 頁），堪認聲請人依商標法第69條規定，請求相對人停止繼
21 續使用相對人商標於系爭商標所指定使用之第42類服務、並
22 賠償聲請人所生之損失，自難謂聲請人將來毫無勝訴之可能
23 性。

24 (四)聲請人主張相對人以相同於系爭商標之商標經營金華店及東
25 寧店，或透過與UBER EATS外送平台合作將冰品以外送形式
26 提供予消費者，皆構成跨類使用商標於第42類「餐飲店、冷
27 飲店、小吃店」之侵權行為，已逾越相對人所取得註冊商標
28 指定之商品範圍為使用，且其行為已致使消費者產生混淆誤
29 認，應足以推定聲請人受有無可彌補之損害等語，應屬可
30 採。又查，本院審酌聲請人若繼續容忍相對人繼續侵害系爭
31 商標，恐將減損聲請人商標之識別性、著名性、商譽，以及

01 市場競爭地位，又如准許本件定暫時狀態處分，相對人仍能
02 繼續於東寧店販售第29、30類商品，且相對人修改招牌名稱
03 為商號名稱「撒豆成冰剉冰店」或停止使用「八寶彬圓仔
04 惠」文字及圖樣並無困難，亦不會造成相對人重大損害。

05 (五)又「按定暫時狀態處分之聲請，聲請之原因雖經釋明，法院
06 仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，修正前智慧財
07 產案件審理法第22條第3項(現行法第52條第2項)定有明文。
08 次按定暫時狀態之假處分之擔保金，非聲請定暫時狀態處分
09 之必要要件，僅法院預慮相對人於受處分後，聲請人因本案
10 敗訴或處分經撤銷時所受之損害，係用以擔保相對人可能遭
11 受之損害，應以可能遭受之損害額為其擔保金額，而非以執
12 行標的物之價值為準。應參酌相對人之職業、資力、被保全
13 權利之種類、相對人所應忍受之痛苦等，供擔保金額之酌定
14 ，屬於法院裁量範圍，並非當事人得以任意指摘」(最高法
15 院100年度台抗字第611號民事裁定可資參照)。

16 (六)本院審酌聲請人係請求禁止、排除相對人使用系爭商標於所
17 經營之「東寧店」提供第42類餐飲服務，以防擴大侵害，則
18 相對人所受損害即為無法利用商標圖樣之利益。本院經核閱
19 相對人之書狀及所附證據，認為相對人東寧店自今年2月開
20 店至今，尚無實際報稅之國稅局資料可資佐證，且東寧店與
21 金華店之實體店址、服務人員、經營口碑、粉絲專頁各自獨
22 立，不宜逕參考金華店過去之營業額(尚非實際申報稅後金
23 額)，作為估算東寧店將來可能之營業收益；惟本院認為相
24 對人辯稱其於外送平台(FOODPAND、UBER EAT)原使用「八
25 寶彬圓仔惠」改名為「撒豆成冰」前後之營收差異，即該二
26 外送平台於同月份區間之營收金額，改名前後之營收差異，
27 以推估東寧店不得使用系爭商標營業會受到之影響，作為估
28 算相對人因本件定暫時處分而可能遭受之損害額，核定本件
29 擔保金額，應屬適當。經查，相對人113年4月到7月FOODPAN
30 D、UBER EAT改名前之營收分別為230,899元、253,945元、1
31 14年4月到7月改名後之營收分別為77,609元、94,982元，更

01 名前後差額分別為153,290元、158,963元，更名後銷售額減
02 少(即影響)之比例為64.4%【計算式： $(153,290+158,963)$
03 $\div(230,899+253,945)=0.644$ 】，相對人陳報東寧店月營金
04 額為549,125元（相證6，見本院卷一第527頁）乘上受影響
05 減少之比例即更名後每月受到影響之數額為353,636.5元【
06 計算式： $549,125(\text{東寧店月營收})\times 0.644=353,636.5$ 】，依財
07 政部稅務行業標準分類暨同業利潤標準查詢系統所公布第九
08 次修訂後「冰果店、冷（熱）飲店(定義上包括豆花店、冰
09 淇淋店)」之同業利潤標準可知，聲請人系爭商標所使用之
10 服務類別於107至111年度之同業淨利率為16%（見本院卷一
11 第545頁），並參諸113年5月22日修正智慧財產及商業法院
12 辦理智慧財產案件期限規則第一、二、三審審判案件之期限
13 分別為2年、2年6月、1年6月，合計為6年，從而，本件擔保
14 金之核定，以相對人改名後單月可能受影響之營收金額、預
15 估訴訟期間72個月及同業利潤標準之淨利率16%為試算基準
16 ，其金額為4,073,898元【計算式： $353,637\times 16\%\times 72=4,073$
17 $,898$ 元】，故本院認聲請人應供擔保金額以407萬元為適當
18 。

19 五、綜上所述，本院認聲請人就爭執之法律關係，已提出相當之
20 釋明，而就主文所示之定暫時狀態處分之原因及必要性，亦
21 為相當釋明，爰酌定如主文所示之相當擔保金額後准許之。

22 六、依智慧財產案件審理法第2條、第52條第2項，民事訴訟法第
23 95條、第78條規定，裁定如主文。

24 中 華 民 國 114 年 9 月 26 日

25 智慧財產第一庭

26 法 官 曾啓謀

27 以上正本係照原本作成。

28 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
29 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
30 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 3 日

書記官 丘若瑤

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。

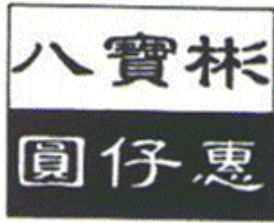
五、前四款之再審事件。

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。

附圖1	系爭商標
註冊第00135127號 申請日：民國89年2月2日 註冊日：民國89年12月16日 註冊公告日：民國90年1月16日 指定使用類別： (第042類) 餐飲店、冷飲店、小吃店。	



附圖2 相對人商標

註冊第01964799號

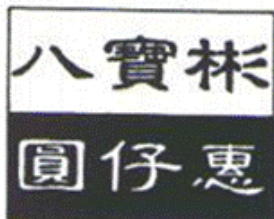
申請日：民國107年6月6日

註冊日：民國108年1月16日

註冊公告日：民國108年1月16日

指定使用類別：

(第029類) 豆花；仙草凍；愛玉凍；花生湯；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。



註冊第01964941號

申請日：民國107年6月5日

註冊日：民國108年1月16日

註冊公告日：民國108年1月16日

指定使用類別：

(第030類) 冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食用冰；紅豆刨冰；水

果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇淋凝結劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優酪冰淇淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。

