

智慧財產法院民事裁定

108年度民暫字第2號

聲 請 人 台灣菠丹妮股份有限公司

法定代理人 李鴻源

相 對 人 喝采國際股份有限公司

法定代理人 游統權

代 理 人 黃子恬律師

上開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、聲請人聲請意旨略以：

（一）爭執法律關係存在：

聲請人為註冊第00000000號「BOTANICUS」商標（下稱：657 號商標，如附圖1 所示）及註冊第00000000號「菠丹妮」商標（下稱：577 號商標，如附圖2 所示；657 號商標與577 號商標，以下合稱：系爭商標）之商標權人，商標權利期間分別自民國91年11月16日至111 年11月15日止、101 年11月1 日至111 年10月31日為止。聲請人近來發現相對人於購物平台（www .any-mall .biz）所銷售精油等商品（下稱：系爭商品），除商品上使用「捷克BOTANICUS ……」文字外，店家置頂處尚有使用「菠丹妮」、「botanicus」等文字。是相對人為行銷目的，於同一或類似商品使用系爭商標，侵害聲請人系爭商標之權利。

（二）本件有定暫時狀態之必要：

系爭商標「BOTANICUS」、「菠丹妮」為聲請人註冊商標，且經聲請人投入金錢與資源行銷，並於各大百貨公司設置專櫃，系爭商標始為大眾知悉，相對人未經聲請人同意使用系爭商標販售非自聲請人處購入之系爭商品，已侵奪聲請人為行銷系爭商標所投資之行銷成本、所建立市場知名度及市場占有率。雖然相對人於購物平台標榜「平行輸入」、「菠丹妮代購」，表明商品來源向歐洲原廠購買，此僅可表明「商品本體」為真品，不代表當然取得使用系爭商標之權利，且577 號商標「菠丹妮」為獨創之商標，為具特殊表達商品質感之中文，與捷克BOTANICUS 公司根本無涉，則相對人擅自使用系爭商標之相同圖案，於銷售網站從事系爭商品之行銷業務，顯在刻意混淆、誤導消費者，並足以使消費者發生混淆，為防止發生重大之損害之事實，爰依法聲請裁定准許定暫時狀態處分。

（三）聲明：禁止相對人販賣侵害系爭商標的產品。

二、相對人抗辯意旨略以：

（一）聲請人於本案之勝訴可能性：

相對人於網站上所銷售之產品，皆源自捷克原廠公司「Botanicus, spol .s ro」（下稱：捷克BOTANICUS 公司），其所生產之肥皂沐浴產品，係由菠丹妮亞洲總代理負責人黃○○於88年取得代理引進臺灣，銷售時即以「BOTANICUS」及中文「菠丹妮」為產品名稱，相對人所販售之系爭商品皆係捷克BOTANICUS 公司原廠產品之真品平行輸入，而網站上所使用「BOTANICUS」、「菠丹妮」，僅係為說明其商品之來源為捷克原廠BOTANICUS 公司，並無意圖與系爭商標混淆。又捷克BOTANICUS 公司產品早於88年即

01 以「BOTANICUS」及「菠丹妮」之名稱來台銷售，早於系
02 爭商標登記，聲請人不得主張相對人以「菠丹妮」說明其
03 產品之來源，係侵害其商標權。況聲請人未經捷克BOTANI
04 CUS 公司之同意即擅自取得「BOTANICUS」及「菠丹妮」
05 商標，違反商標法第30條第1項第12款規定，應不得對相
06 對人主張商標權。

07 (二) 相對人繼續銷售捷克BOTANICUS 公司之產品，並不會導致
08 聲請人無法回復之損害：

09 聲請人並非捷克BOTANICUS 公司於台灣地區獨家授權之代
10 理商，故捷克BOTANICUS 公司本有權自行或授權其他代理
11 商來台銷售，聲請人自不會因相對人之行為而導致無法回
12 復之損害或是急迫之危險。又聲請人雖主張其亦經營芳療
13 營運，惟芳療營運應係為服務類別，與系爭商品銷售無涉
14 ，聲請人自不得以經營芳療營運主張相對人銷售捷克BOTA
15 NICUS 公司原廠產品會導致其營運產生損害。

16 (三) 相對人因假處分可能遭受之損害及對公益之影響：

17 若准許聲請人之聲請，相對人將無法販售系爭商品，可能
18 妨礙相對人在自由市場之公平競爭。又聲請人未經捷克BO
19 TANICUS 公司之同意，即擅自註冊原捷克BOTANICUS 公司
20 之商標，又以其擅自註冊之商標，排除捷克BOTANICUS 公
21 司之產品進口，顯然對於市場上捷克BOTANICUS 產品之愛
22 用消費者於採購之公共利益，造成損害。

23 (四) 聲明：

24 1. 聲請駁回。

25 2. 如受不利益裁定，相對人願供擔保請准免為假處分。

26 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。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，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，而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請，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項定有明文。次按，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；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；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37條第1項、第3項亦定有明文。再按法院依民事訴訟法第538條第1項規定，為定暫時狀態之處分，係就爭執之法律關係，為防止重大之損害、避免急迫之危險或有其他相類似之情形，於必要時所為，係屬衡平救濟手段之保全方法；而損害是否重大、危險是否急迫，均屬不確定的法律概念，故於保全必要性之判斷，自應於具體個案中經由利益衡量之觀點，綜合比較當事人、利害關係人利益保護之重要性、本案勝訴之可能、有無不可回復之損害及法秩序之安定和平之公益等，予以綜合衡量判斷。是若該爭執之法律關係並無急迫性及欠缺為該處分之必要性時，不論就其請求及原因之釋明是否已足，殊無准為定暫時狀態處分之餘地（最高法院103年度臺抗字第248號民事裁定意旨參照）。

四、經查：

01 (一) 爭執之法律關係是否存在：

02 按關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫時狀態
03 之必要者，準用之，民事訴訟法第538 條定有明文。所謂
04 爭執之法律關係，應不以法律關係已經訴訟繫屬為限，凡
05 金錢請求以外，有繼續性且適於為民事訴訟之標的者，於
06 當事人間發生爭執或被侵害等情形，均屬之。聲請人主張
07 相對人於購物平台銷售系爭商品，除於商品上使用「捷克
08 BOTANICUS ……」文字外，店家置頂處尚有使用「菠丹妮
09 」、「botanicus 」等文字，而有侵害系爭商標權等情，
10 惟為相對人所否認，是就相對人之行為是否有侵害聲請人
11 之商標權，兩造即存有爭執之法律關係。

12 (二) 聲請人將來勝訴可能性：

- 13 1.本件為定暫時狀態假處分之案件，聲請人所提之證據僅
14 須使法院得薄弱之心證，信其為事實上之主張大概如此
15 者，即應認已盡釋明之責（最高法院100 年度台抗字第
16 63號裁定參照）。
- 17 2.經查，捷克BOTANICUS 公司品牌的產品，早於97年9 月
18 25日即經今周刊雜誌報導「黃○○讓菠丹妮老闆愛上迪
19 化街」、遠見雜誌亦於97年11月1 日報導「菠丹妮500
20 英鎊創業趕上全球樂活潮」，此為兩造所不爭（見本院
21 卷第233 頁）。又關於聲請人如何取得系爭商標一節，
22 此據聲請人自陳：捷克BOTANICUS 公司品牌的產品，原
23 來在亞洲的總代理為雙鴻元國際有限公司（下稱：雙鴻
24 元公司），因雙鴻元公司嗣遭經濟部廢止公司登記，故
25 聲請人即與捷克BOTANICUS 公司接洽，希望代理該公司
26 產品在臺灣銷售，並於97年自總代理商雙鴻元公司處受

讓「BOTANICUS」商標（即657號商標）和「菠丹妮」服務標章，事後聲請人針對「菠丹妮」在101年又申請另一個涵蓋商品類別的商標（即577號商標）等語在卷（見本院卷第233-235頁）。再者，相對人所販賣之系爭商品係自捷克BOTANICUS公司輸入，其產品外觀、包裝俱與聲請人自捷克BOTANICUS代理進口的產品相同。上開各情，業為兩造所不爭（見本院卷第237頁），應堪信實。另聲請人業於108年1月24日對相對人已提起本案訴訟（案號：108年度民商訴字第9號），請求相對人與其法定代理人連帶賠償新臺幣（下同）1,500,000元及法定遲延利息，已經本院依職權調取上開案卷，查明屬實，合先敘明。

3. 657號「BOTANICUS」商標部分：

相對人雖於網站銷售之商品名稱上標明「捷克BOTANICUS」，頁面名稱亦有使用BOTANICUS字樣，惟如前述，BOTANICUS本為捷克BOTANICUS公司品牌，聲請人僅係臺灣境內之代理商，因相對人銷售商品的名稱中雖有BOTANICUS，然均於BOTANICUS前標明「捷克」，且頁面名稱中亦註明係「代購」（見本院卷第21-37頁），應認其係表彰販售之商品係直接從捷克「BOTANICUS」購入，用以表明產地之來源，並無作為表彰商品來源為聲請人之標識，難謂聲請人已釋明相對人有以「BOTANICUS」作為商標使用之情形。

4. 577號「菠丹妮」商標部分：

依相對人提出之97年9月25日今周刊「黃○○讓菠丹妮老闆愛上迪化街」報導（見本院卷第131-137頁）、遠

見雜誌97年11月1 日「菠丹妮500 英鎊創業趕上全球樂活潮」報導（見本院卷第163-173 頁），可知，「菠丹妮」作為「BOTANICUS 」品牌之中譯文，早於聲請人註冊系爭577 號商標。由於一般消費者未能就標示外文之品牌名稱為正確之發音或了解其字義，故代理商或廠商於販售標示有外文之商品，多會以外文之音譯、翻譯成中文或取其類似之諧音等方式，替該外文商品命名，以利相關消費者於購買時辨識或稱呼，則「菠丹妮」長期以來已為捷克BOTANICUS 公司品牌商品習用之中譯名，相對人於其網站、及網站中所販售之產品，標示「菠丹妮」三字，僅係沿用業界長期以來以對於「BOTANICUS 」之中文稱呼，應認相對人僅係便於消費者認知其販售之商品係來自捷克「BOTANICUS 」產品，而非作為表彰商品來源之標識，是以，相對人雖於銷售捷克BOTANICUS 公司品牌商品使用「菠丹妮」為商品名稱，然是否能遽為認定相對人主觀上確有使用他人商標表彰商品來源，而使相關消費者混淆誤認之故意或過失，尚有疑義，自難據此認定聲請人本案訴訟之損害賠償請求有完全勝訴可能性。此外，577 號商標是否有商標法第30條第1項第12款不得註冊之情形，業經相對人抗辯在卷（見本院卷第108 頁），似非無疑，惟此涉及本案訴訟之實體爭執，爰不予論究，併此敘明。

5.相對人雖辯稱：相對人進口捷克BOTANICUS 公司產品係為真品平行輸入云云（見本院卷第103 頁）。惟按，商標法第36條第2 項前段規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，

商標權人不得就該商品主張商標權。」此即為商標權之「耗盡原則」(the principle of exhaustion)或「第一次銷售理論」(First Sales Doctrine)。該條於100年修法時，將「市場」修正為「國內外市場」，其修正理由謂：「本項為商標權國際耗盡理論之揭示，原條文中之『市場』，包括未明示之『國外市場』，為明定本法係採國際耗盡原則，爰增列『國內外』等文字。」。由此可知，我國商標法係採國際耗盡原則，其意指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品，在國內或國外為第一次銷售或流通時，即已取得報酬，則附有商標之商品由製造商販賣予零售商至相關消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用，故商標權已在該商品第一次販賣時耗盡，當此商品於市場上再度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權。此原則之目的在於商標權人對於其商標雖享有獨占實施之權利，惟不應給與商標權人就同一權利重複獲利。易言之，商標權人既將附有商標商品於市場上流通並取得合理報酬或對價，其商標權已獲得滿足，自不得對商標權人已為第一次銷售之商品再重複行使商標權，禁止他人在市場上再次銷售該產品。又商標係採屬地主義，相同商標圖樣於國內外本得有不同商標權人（商標法第30條第1項第11款、第12款但書參照），倘相同商標圖樣之國內外商標權分別歸屬不同權利人者，由對價衡平之觀點論之，當國外相同商標商品欲進入國內市場時，對我國商標權人而言，並未自該商品取得任何對價，則國外商標權人第一次銷售行為產生之權利耗盡效力，自無拘束我國

商標權人之理，即仍須得國內商標權人同意，始得為之。準此，上開規定所稱商標權人，應係指附有商標商品於第一次銷售時國內外之商標權人均為同一人之情形。本件聲請人固不否認相對人銷售之系爭商品係自捷克BOTANICUS 公司輸入，惟捷克BOTANICUS 公司並非系爭商標之商標權人，此雖涉本案訴訟實體爭執，惟已顯與真品平行輸入之要件不符，併予說明。

6. 綜上，聲請人就相對人銷售自捷克BOTANICUS 公司進口之系爭商品，雖有使用「BOTANICUS」及「菠丹妮」之字樣，然聲請人並未釋明相對人係以「BOTANICUS」作為商標使用，亦未釋明相對人具有系爭577 號「菠丹妮」商標使用之故意或過失，自無從據以認定聲請人於本案訴訟有完全勝訴可能性。

（三）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：

聲請人雖稱：1. 公司常會接到消費者打電話來說，他們用的代購的商品，使用說明都沒有講的很清楚，造成他們使用上困擾，所以希望我們合法代理商做如何使用產品的解說。2. 聲請人從97年已經針對這個品牌投入很多資源及精力去經營，很多消費者都認為我們是這個品牌的代理商，相對人又用相同的「BOTANICUS」及「菠丹妮」商標，消費者會以為相對人是我們的授權經銷商，造成我們很多的困擾，對我們這個品牌的知名度、商譽、市佔率影響很大。3. 相對人會常常在代購的網頁說百貨公司價格如何、平行輸入的價格如何，會造成比價競爭的困擾。4. 我們在百貨公司設了很多專櫃後，他們用這樣的行銷方式有搭便車

之嫌，對我們商譽有減損的效果云云（見本院卷第239-241頁）。惟查：

1.相對人所販賣之系爭商標既同為捷克BOTANICUS公司之原廠商品，且未為任何加工、改造或變更，而逕以原裝銷售，因其商品來源正當，當不致使聲請人之信譽發生損害。

2.又縱認聲請人將因相對人銷售捷克BOTANICUS產品之行為而受損害，該等損害亦可由損害賠償程序加以恢復，難認定聲請人有何重大損害或急迫危險發生之可能。因此，若駁回本件聲請，難認聲請人有何無法彌補之損害。

（四）對公共利益之影響：

本件為商標權之私權糾紛，所涉之系爭商品為肥皂、精油、乳液等商品，無涉對於人類健康或疾病治療有重要影響之醫藥品，尚無牽涉公共之利益之可言。

五、綜上所述，本件衡量兩造間雖有爭執之法律關係存在，聲請人所提證據資料尚難認有完全勝訴可能性，併審酌是否有防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有保全必要等各情後，本件聲請人所提證據未能釋明其有定暫時狀態處分之保全必要性，且屬「釋明欠缺」，非為「釋明不足」。從而，本件聲請於法不合，不應准許。又本院於裁定前業已通知兩造到庭陳述意見，有卷附調查筆錄1份可按（見本院卷第231-243頁），業已賦予兩造陳述意見之機會，併予敘明。

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 108 年 4 月 22 日

01
02
03
04
05
06
07

智慧財產法院第三庭

法 官 張銘晃

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 108 年 4 月 23 日

書記官 葉倩如