智慧財產法院民事裁定

109年度民暫字第21號

聲　請　人　宏碁股份有限公司
法定代理人　陳俊聖
代　理　人　邵瓊慧律師
　　歐陽漢菁律師
　　趙國璇律師
相　對　人　美商怪物能量有限公司
　　873,U.S.A.）
法定代理人　羅尼沙克斯（Rodney C .Sacks ）
代　理　人　郭建中律師
　　許綾殷律師
　　陳思涵律師

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

相對人於兩造間確認請求權不存在之本案訴訟判決確定前，應容忍聲請人使用如附圖2 、3 （申請商標案號：第000000000 號、第000000000 號）之文字及圖樣於提神飲料商品或其包裝容器及與上開商品有關之商業文書或廣告，並得自行或委託他人持有、陳列、製造、販賣、輸出或輸入上開商品，相對人不得妨礙、干擾或阻止聲請人為上開行為。

聲請程序費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。

理　　由

一、聲請人聲請意旨略以：

㈠、爭執法律關係存在：

聲請人為全球頂尖且著名的資通訊公司之一，於民國97年為

發展電競產品而創立「PREDATOR」商標（註冊第00000000號，下稱PREDATOR商標，如附圖1 所示），使用於第9 類之電腦相關產品，並在不同領域取得相關註冊（如註冊第00000000號、註冊第00000000號、註冊第00000000號、註冊第00000000號、註冊第00000000號以及註冊第00000000號）等，包括電腦桌椅、書籍雜誌、背包旅行箱、電腦資料管理、娛樂競賽等商品與服務包含有PREDATOR之商標，同時也在歐盟等全球眾多國家取得商標註冊，並將PREDATOR商標於世界著名之電腦資訊展覽會展出，邀請全球重要媒體參與並對新產品進行試用評論。聲請人自104 年起每年於我國舉辦電競活動與知識講座，不僅與玩家密切互動，更強化、擴大並延伸PREDATOR商標之使用與消費族群，以及透過訓練平台、校際盃賽事、電影與遊戲合作等，建立PREDATOR商標品牌之知名度。是PREDATOR商標不僅在我國已廣為電腦電競相關消費者所熟知，並於全球電競玩家中具有相當知名度。近年更致力於多角化發展並探求貼近人性之產品與服務，將其重要電競品牌「PREDATOR」拓展至與電競產業具有高度重疊消費族群之能量飲料產品，經研究顯示，全球80% 之電競玩家在遊戲進行中吃零食喝飲料是該等玩家之消費習慣，而能量飲料尤其受亞太地區之遊戲玩家青睞，並針對以電競與運動族群為消費目標之市場，規劃含有PREDATOR商標之能量飲品，以「打GAME喝的能量飲料」為主要文宣，將著名的PREDATOR商標結合其一併使用於之頭盔圖案及英文字SHOT及箭靶圖樣準心（cross hair）所組合之獨特設計商標，並就能量飲品上之「PREDATOR SHOT 」文字及商標圖樣分別於109 年6 月5 日、同年11月4 日申請商標（申請第000000000 號及第00000000

0 號PREDATOR SHOT 商標，下稱REDATOR SHOT商標1 、商標2 ，合稱PREDATOR SHOT 商標，分別如附圖2 、3 所示）。詎相對人於106 年12月28日在我國申請並於107 年8 月16日取得註冊第00000000號「PREDATOR」商標（下稱系爭商標，如附圖4 所示）使用於飲料類產品，並於109 年11月25日發送律師函予聲請人，以聲請人之能量飲品侵害系爭商標為由，要求聲請人於全球暫停販售並不得使用包含有PREDATOR商標之文字或圖樣於飲料類產品。惟PREDATOR商標經聲請人長期大量使用並於我國廣為相關消費者所熟悉，相對人之系爭商標顯係有意攀附聲請人著名商標之知名度，而有應撤銷之事由，聲請人業於同年11月30日向我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）請求評定撤銷系爭商標之註冊。且聲請人實際使用於能量飲品之「PREDATOR SHOT 商標」圖樣與系爭商標整體外觀毫不近似，不致造成我國相關消費者之混淆誤認。然相對人發送律師函要求聲請人立即停止前揭使用，顯見聲請人確有遭受相對人法律干擾之急迫風險。聲請人為此已提起商標評定案件請求撤銷系爭商標之註冊，兩造就相對人是否得依系爭商標權禁止聲請人製造銷售能量飲品之法律關係，而有所爭執。

㈡、本件有保全必要性：

1、聲請人將來勝訴可能性極高：

相對人主張聲請人使用PREDATOR SHOT 商標圖樣之能量飲品侵害系爭商標，是聲請人就確認請求權不存在之本案訴訟，係請求確認相對人基於系爭商標權，對於聲請人製造與銷售PREDATOR SHOT 商標能量飲品之損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權，均不存在，具有即受確認判決之

法律上利益。而就該確認請求權不存在之本案訴訟，聲請人依民事訴訟法第247 條第1 項有即受確認判決之法律上利益，且聲請人之本案勝訴可能性極高。又聲請人自97年使用並於我國註冊PREDATOR商標，在我國相關消費者間亦具享有著名商標之地位，並於109 年推出PREDATOR SHOT 商標之能量飲品，詎相對人於同年11月25日發送律師函予聲請人，向聲請人主張「PREDATOR」為相對人之系爭商標，聲請人之能量飲品侵害系爭商標權，聲請人為保障其PREDATOR商標之權益，亦於同年11月30日向智慧局遞交商標評定案之申請以請求撤銷系爭商標之註冊等情業如前述，足認兩造間對於相對人就系爭商標之前揭請求權是否存在，有爭執及不明確之情形，並使聲請人是否可使用PREDATOR SHOT 商標文字及圖樣之權利，在法律上之地位有不安之狀態存在，而此不安之狀態得以確認判決將之除去，而有確定必要。再者，聲請人使用包含有PREDATOR SHOT 商標之文字及圖樣於能量飲品上，挾PREDATOR商標之著名地位，於市場上造成熱潮，然系爭商標雖於107 年就飲料類商品取得註冊，迄今於我國境內並無任何系爭商標之宣傳使用、媒體報導或討論，我國相關消費者對系爭商標毫無所悉，自無可能誤認聲請人之能量飲品為相對人所生產或與系爭商標有任何關聯。況PREDATOR SHOT 商標係PREDATOR商標結合英文字SHOT所組合之獨特設計，與系爭商標相較，其外觀顯然有所區別而不構成近似，相關消費者自無產生混淆誤認之虞，而無侵害系爭商標權之可能。另聲請人之PREDATOR SHOT 能量飲品於商標申請及行銷策畫時，亦以國際市場為利基，且已在歐洲波蘭上市行銷。相對人雖以系爭商標對聲請人之PREDATOR SHOT 能量飲品寄送律師

函並在波蘭對聲請人提起假處分，然波蘭法院考量兩造商標完全不同、聲請人PREDATOR商標之著名地位、系爭商標能量飲品的低市占率與幾乎不存在之宣傳活動，即使相對人提出已於波蘭使用系爭商標之事，波蘭法院仍立即駁回相對人對PREDATOR SHOT 能量飲品之假處分聲請，顯證聲請人PREDATOR SHOT 能量飲品所使用之商標與系爭商標毫不近似，且PREDATOR商標之著名性使消費者不會有混淆誤認之虞。

2、駁回本件聲請將致聲請人有無法彌補之損害：

聲請人使用PREDATOR SHOT 商標圖樣於能量飲品並銷售該能量飲品之行為，並未侵害系爭商標權（況系爭商標註冊有得撤銷之事由），然相對人除了發送前開律師函，並得隨時提起商標侵權訴訟或聲請處分，禁止聲請人能量飲品於我國之宣傳或銷售。倘相對人率先提起商標侵權訴訟或成功聲請禁制處分，不僅將使聲請人之能量飲料產品完全無法銷售，更將損及聲請人多年努力就PREDATOR商標建立之聲譽，將造成聲請人難以回復之損害，且此損害無法以金錢補償。又相對人自107 年8 月16日於我國取得註冊商標迄今已逾2 年餘，卻無使用及可能使用之消息，更無媒體或消費者之報導與討論，因此准予本件定暫時狀態之處分，相對人將不會產生任何不利益或損害。惟倘不准予本件定暫時狀態之處分，聲請人將受有重大損害或急迫危險，是本件有定暫時狀態處分之必要性。

3、權衡雙方損害之程度：

聲請人長期使用PREDATOR商標，已臻著名商標程度，其以PREDATOR著名商標所拓展之各種領域，包括能量飲料產品，業已建立起PREDATOR系列商標之高知名度與信賴，並得作為表

彰聲請人服務與商品來源之標識，具有極高聲譽；故倘任由相對人對聲請人聲請禁制處分，使聲請人在尚未有本案訴訟為最終裁決前，即不得將基於其著名之PREDATOR商標所設計、且與系爭商標無混淆誤認之虞之PREDATOR SHOT 商標，使用於與電競相關消費者高度重疊之能量飲品，PREDATOR SHOT 能量飲料已推出市場並深受消費者喜愛，不但將對聲請人之財產與商譽造成極大損害，並有害相關消費者利益及市場公平競爭之維護；縱日後本案訴訟判決相對人不得禁止聲請人使用，聲請人逝去的市場與商譽已無法回復。反之，相對人除尚未使用系爭商標進行營運外，我國媒體或消費者就系爭商標更從無報導或討論，是若准許本件定暫時狀態處分聲請，相對人所受之損害甚為有限，且可以金錢彌補。為此，聲請人因本件定暫時狀態假處分，所應獲得之利益或減免之損害，遠逾相對人因本件定暫時狀態假處分所蒙受之不利益或損害，權衡雙方損害之程度與就防止發生重大之損害以觀，聲請人聲請本件定暫時狀態處分，實有保全之必要性。

4、對公眾利益之影響：

相對人倘禁止聲請人使用PREDATOR SHOT 商標文字及圖樣於能量飲品等商品，將嚴重影響聲請人長久就PREDATOR商標及包含有PREDATOR商標建立之商譽，已建立品牌認同度之PREDATOR SHOT 能量飲品亦須從市場上消失，對消費者利益自有負面影響。反之，倘准予本件聲請，因聲請人能量飲品上之圖樣與系爭商標並不近似，且因消費者已熟悉PREDATOR SHOT 商標，足資區隔而無混淆誤認之虞，故對相關消費者不會產生任何不利影響。

㈢、聲明：

1、兩造間確認請求權不存在之本案訴訟判決確定前，相對人應容忍聲請人使用如附圖2 、3 商標（申請商標案號：第000000000 號、第000000000 號）之文字及圖樣於提神飲料商品或其包裝容器及與上開商品有關之商業文書或廣告，並得自行或委託他人持有、陳列、製造、販賣、輸出或輸入上開商品，相對人不得妨礙、干擾或阻止聲請人為上開行為。

2、聲請人願以現金或等值之有價證券供擔保。

二、相對人答辯略以：

㈠、聲請人之聲請不符合定暫時狀態假處分之要件：

1、本件聲請所爭執之法律關係，未能藉由本案訴訟確定，其保全之對象並不適格。聲請人就其所推出飲料產品，除申請前揭兩PREDATOR SHOT 商標1 、2 外，亦申請第000000000 號之「PREDATOR」商標（下稱申請692 號商標），指定使用於果露酒、氣泡酒等飲料，聲請人該商標申請案所使用之文字，與相對人之系爭商標一模一樣，並指定使用於與相對人商標指定使用之啤酒、提神飲料等商品高度類似之果露酒、氣泡酒等飲料。該等商標若均使用於飲料商品，消費者當致混淆誤認，惟聲請人所提之本案訴訟及本件聲請，未包括此商標，顯無法一次性解決紛爭，且雙方之商標爭議亦無法藉由該本案訴訟予以確定。是聲請人所提之本件定暫時狀態假處分之聲請，未具能確定雙方商標爭議之本案訴訟，不符聲請要件。

2、本件聲請無保全之必要：

聲請人現正使用該商標，繼續販售該商品，未受任何強制力之禁止，且相對人目前於台灣亦未對聲請人採取任何法律行動，聲請人明顯並未面臨任何無法等待之立即危險，或受有

任何重大且難以彌補之損害，須由定暫時狀態處分排除之，是本件定暫時狀態處分之聲請明顯無理由。又聲請人為台灣自創品牌業者之先驅，應熟知品牌建立與保護之重要，故其亦應深知要選用商品名稱，應先就該商品領域進行商標檢索，以免選用與在先註冊商標相同之名稱，侵害他人商標。相對人之系爭商標，於106 年12月28日已在台灣申請，指定使用於提神飲料（即能量飲料）等商品，並於107 年8 月16日獲准註冊。而聲請人遲於109 年6 月始申請PREDATOR SHOT 商標1 、2 ，並指定使用於相同之提神飲料（即能量飲料）商品，因疏失未做商標檢索，或進行商標檢索，忽視業已在先註冊之系爭商標，聲請人既有商業運作之疏失在先，即應承擔此一可預知之法律風險。前揭風險既為聲請人商業決策下本即存在且可預知之風險，即非相對人依法行使商標權人權利時所產生之風險，非急迫之危險，且如使聲請人繼續忍受至本案判決時止，其所受之痛苦或不利益並無過苛之情形，亦無重大損害之存在，是其聲請定暫時狀態假處分即無必要。

㈡、聲請人之商標使用主張，無勝訴可能性：

聲請人PREDATOR SHOT 商標1 之申請，業經智慧局以核駁先行通知表示，該商標與相對人之「PREDATOR」商標近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，是聲請人本案訴訟之主張亦無理由，勝訴機率不高。另聲請人聲明其業向智慧財產局就相對人系爭商標申請評定，惟聲請人於本案主張雙方商標不會混淆誤認，卻於該評定案主張會混淆誤認，其主張矛盾，且聲請人欲以其原在電腦相關產品類別註冊之PREDATOR商標，評定「完全無關聯」使用於提神飲料（即能量飲料）之相對

人系爭商標，亦無勝訴之可能。

1、聲請人之確認之訴無確認利益：

聲請人所為本案確認訴訟之標的，僅限申請PREDATOR SHOT商標1 、2 ，而不包括與相對人系爭商標完全相同之申請692 號商標。是聲請人所提本案訴訟，並無法解決聲請人欲以「PREDATOR」為主要識別之商標，指定使用於飲料相關產品，致易與指定使用於相同飲料類產品之相對人系爭商標混淆誤認之商標爭議。又聲請人另案就相對人系爭商標提起評定之爭議，亦未在該確認之訴主張範圍內。因雙方之商標爭議，無法藉由該確認之訴一次性解決紛爭，不符確認之訴全面性解決紛爭及保護程序利益之目的，故該確認之訴不具確認利益。

2、聲請人之PREDATOR SHOT 商標有致消費者混淆誤認之虞：

⑴、系爭商標中之「PREDATOR」英文單字，其意義為「掠奪者」」、「掠食者」、「捕食其他動物之食肉動物」等，其本身未直接傳達與其使用商品本身或與其內容有關的相關資訊，且「掠食者」此等事物與概念並非我國相關消費者乃至一般大眾在能量飲料領域所習見，是「PREDATOR」文字用於能量飲料商品上，應具有相當高之識別性。

⑵、相對人係全球知名之能量飲料業者，PREDATOR係於107 年起即開始於全球推出之新系列能量飲料商品，於多國行銷推廣，據統計，該商品於短短兩年間，於全球已創造近1100萬美元之銷售額，且售出近1 億300 萬罐，對相關消費者而言，應已屬具一定知名度之商品，對於系爭商標較為熟悉。而聲請人於今年109 年7 月始發售PREDATOR SHOT 商標之能量飲料商品，該商品進入能量飲料市場不到半年，對相關消費者

而言，其熟悉程度自不如已於全球販售2 年之相對人產品。

(3)、PREDATOR SHOT 商標主要識別為「PREDATOR」，與相對人之系爭商標完全相同，兩者起首文字同為「PREDATOR」，是消費者對兩商標之主要印象均為「PREDATOR」，在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量，又聲請人商標中所使用之「SH OT 」，用於飲料商品上，具有一口杯、一口分量、一口飲盡、濃縮、精華之意，是市面上眾多飲料商品，例如酒類及咖啡等，經常於包裝上使用「SHOT」一詞作相關之描述。故「SHOT」用於飲料類別時，可能被消費者認為係在說明或暗示該飲料具有濃縮、精華等特性，識別性偏低。此種識別性低或不具識別性部分並非作為識別商品或服務來源之標識，所以在比對時，該等部分會施以較少的注意，且該等飲料產品為一般消費商品，其單價不高且通路廣泛，消費者於購買時之注意程度較低。再者，相對人系爭商標在讀音上分為「PRE-DA-TOR」三個音節，聲請人之「PREDATOR SHOT 」商標則多出一個「SHOT」音節，「PREDATOR」重複部分相連，位於商標前半部，連貫唱呼的情形下難以分別其不同，縱使可發覺一個音節之差異，也極容易將兩者認知為系列商標。是兩商標讀音高度近似。另「PREDATOR」為「掠奪者」之意，用於能量飲料商品，展現勇猛頑強、迅捷精準、具侵略性之形象。聲請人PREDITOR SHOT 商標亦強調相同之概念與形象，此由其PREDITOR SHOT 中文名稱為「掠奪者」可知。是兩商標觀念相同或極為近似。因此，兩商標若使用於相同之商品，極易使消費者混淆誤認為相同來源，或有關聯之商品。

⑷、系爭商標，指定註冊於第32類之「不含酒精之飲料，包含碳酸飲料及提神飲料；製飲料（包括碳酸飲料和提神飲料）用之糖漿製劑、濃縮液、粉末及配料；啤酒」等商品（如附圖4 所示）。而PREDATOR SHOT 商標1 ，申請指定商品類別為第32類之「汽水；蘇打水；氣泡水；礦泉水；鋰鹽礦水；蒸餾水；運動飲料；含蛋白質的運動飲料；包裝飲用水；水（飲料）；水飲料；清涼飲料；軟性飲料；提神飲料；不含酒精之啤酒；薑汁啤酒；含微量酒精之水果飲料；不含酒精的飲料」等商品（如附圖2 所示）；PREDATOR SHOT 商標2 ，申請指定商品類別為第32類之「啤酒；黑啤酒；生啤酒；淡啤酒；薑汁啤酒；大麥啤酒；麥芽啤酒；麥芽發泡啤酒．．．不含酒精之啤酒；克瓦斯淡啤酒；含微量酒精之水果飲料；不含酒精的飲料；不含酒精的雞尾酒飲料；不含酒精的開胃酒飲料；以蜂蜜為主的不含酒精飲料；以啤酒為主之雞尾酒飲料；檸檬啤酒（Ｓｈａｎｄｙ）；汽水．．．提神飲料；燕窩飲料；以黃豆為主之非代乳品飲料；以米為主之非代乳品飲料；西瓜汁；製飲料用糖漿；製飲料用之杏仁糖漿；不含酒精之製飲料香精；製飲料用不含酒精調製品；製汽水調製品；製蘇打水調製品；製飲料用檸檬糖漿；起泡沫飲料香錠；起泡沫飲料用粉」等商品（如附圖3 所示）。PREDATOR SHOT 商標1 、2 與系爭商標指定之商品同屬第32類，且所指定商品高度重疊，在功能、材料、產製者、消費者及行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。又兩造商標同樣使用「PREDATOR」為商標主要識別部分，實際上又使用

於相同之「能量飲料」產品，消費者極易混淆誤認兩者為系列商品或有授權或其他相關聯之商品。

⑸、智慧局於109 年12月3 日以（109 ）慧商40330 字第10991311890 號函為核駁先行通知。於該核駁先行通知中，智慧局認定「PREDATOR SHOT 及圖」商標與系爭商標核屬近似，且指定於同一或類似之商品類別，有致相關消費者混淆誤認之虞，應有商標法第30條第1 項第10款不得註冊之事由。

⑹、以關鍵字「monster predator energy drink 」及「predator energy drink 」鍵入Google圖片進行檢索，於搜尋結果中，除相對人之「PREDATOR」能量飲料圖片大量出現外，竟混雜多個聲請人之「PREDATOR SHOT 」能量飲料圖片。是於同一能量飲料市場，有兩相同以「PREDATOR」為主要識別品牌之產品，的確亦導致消費者混淆誤認，誤認此二商品係出自同一來源或相關聯之來源。

⑺、縱認本案確認之訴被法院認定為具有確認利益，聲請人之PREDATOR SHOT 商標與相對人系爭商標明顯有致相關消費者混淆誤認之虞。聲請人於請求確認相對人基於其「PREDATOR」商標之商標權，對聲請人製造與銷售含「PREDATOR SHOT 」商標能量飲料之損害賠償請求權、排除侵害請求權與防止侵害請求權不存在之本案訴訟中，顯無獲得勝訴可能。是本件並無以定暫時狀態假處分保全之必要性，且將使相對人無從保護自身品牌，也無從防止因消費者混淆誤認產生難以回復之嚴重損失。又任由兩同為「PREDATOR」品牌之能量飲料，並存於市場，持續製造消費者混淆誤認，並容許後使用商標之競爭者，侵害註冊在先之商標權人之權益，顯與商標法法秩序維持之目的有違。

3、聲請人另行提起之商標評定案件，亦無勝訴可能：

相對人之系爭商標係依法註冊之商標，於評定處分確定之前，仍為有效註冊商標，本得依法行使相關權利。聲請人主張系爭商標有應撤銷之事由，係對於第9 類電腦相關領域使用之PREDATOR商標高度著名，且知名度擴及於能量飲料領域，故系爭商標有致消費者混淆誤認之虞或有減損其商標識別性之虞，並主張該商標應予撤銷。惟聲請人用於證明其PREDATOR商標於第9 類電腦相關商品著名性之證據，多為聲請人自行做成之行銷資料或商品型錄，或其單方新聞稿之相關新聞，並未檢附其他客觀證據證明該商標於電腦領域業臻著名，更遑論證明其知名度業已擴及完全不同領域之能量飲料產業。又聲請人所稱其PREDATOR商標之知名度業已由電腦產業擴及於能量飲料產業，惟依董氏基金會於西元2019年9 月9 日針對台灣市場發表「108 年能量飲市調& 年輕族群攝取現況調查」報告所示，於台灣市場，該族群飲用能量飲料之目的多係為提神、提升運動表現，非如聲請人所稱主要係從事「電競」活動。再者，聲請人發布進軍能量飲料市場之新聞媒體報導中，標題多以「轉型」、「突入」、「跨界」等標題，顯現市場、消費者之認知、印象，係聲請人從其電腦本業跨入一與其過往業務不相干或差異甚大之能量飲料業務。可見聲請人之PREDATOR商標於「電腦產業」所建立之印象，完全未能延伸至能量飲料產業。

㈢、本件聲請縱經駁回，聲請人不會因此受有任何損害，或遭受急迫之危險。反之倘准許本件聲請，相對人之合法權益將因此受到莫大之損失：

1、駁回本件聲請，聲請人亦未因此受有不可彌補之重大損害或

面臨急迫危險：

本件定暫時狀態假處分駁回與否，與相對人是否會向法院聲請禁制處分，以及法院是否准許相對人禁制處分之聲請，命聲請人停止製造、銷售含有PREDATOR SHOT 商標之能量飲品，顯屬二事。相對人並不會因為駁回聲請人本件請求，即取得一紙命聲請人停止製造、銷售含有PREDATOR SHOT 商標能量飲品之執行命令，而聲請人即受有無法在市場上銷售能量飲料，甚至名譽受損之損害。倘聲請人真的因為相對人向法院聲請定暫時狀態假處分獲准，而導致無法銷售含有「PREDATOR SHOT 」商標之能量飲品，這也是因為後案法院考量相對人所有之註冊商標利益較聲請人之權益更值得保護所做出之衡平判斷而已，與本件聲請被駁回與否毫無關係。且聲請人縱因駁回本件聲請而受有損害，其損害亦屬微乎其微，且無任何急迫之情事，自與智慧財產案件審理法第22條第2 項及民事訴訟法第538 條第1 項之要件不符，而無准許之必要。

2、若准許本件聲請，將導致相對人受有不可彌補之重大損害：

准許本件聲請，相對人在本案訴訟確定前，即無從提起商標侵權訴訟，維護自身權益。本件聲請之本案訴訟係一「確認相對人請求權不存在之訴」縱相對人於該本案訴訟中取得勝訴判決確定，該判決亦不得作為排除聲請人商標侵權及相關損害賠償之執行名義。相對人為維護自身權益，勢必得嗣後再另外向法院提起給付之訴，請求聲請人停止其商標侵權行為及請求損害賠償。是倘准許本件聲請，不啻使相對人在本案確認訴訟確定前，均不得向聲請人提起任何法律救濟，此舉嚴重損害相對人受憲法保障之訴訟權，延宕相對人正當權

利之行使，不僅因此有額外訴訟成本的支出，於此延宕行使權利之期間，還須忍受聲請人商標混淆消費者，造成其營業上之損失，受有雙重損失。反之，倘駁回本件請求，聲請人所須容忍者，不過是承擔其本即已預知之法律風險而已，實稱不上重大損害或急迫危險。相較於相對人因本件處分將禁止提起相關法律程序所受之損害，聲請人容忍相對人提起訴訟所受之不利益，顯屬輕微。是依「利益權衡原則」，自應駁回本件聲請，以維相對人之利益。

3、若准許本件聲請，將導致相對人受商標法合法保護之系爭商標，與聲請人之PREDATOR SHOT 商標，同時使用在能量飲料上，以致遵守法規之相對人，反必須投入更高的成本，推廣其系爭商標之商品，且將使依法申請註冊商標之商標權人，多年來所布局之市場行銷計畫功虧一簣，面對可能導致消費者混淆誤認，致影響其商品識別之近似商標，卻無抗衡之手段，而生不公平競爭之情事，強迫相對人須接受商標並存。相對人除自行投入更多的廣告，耗費更大的心力與成本，向消費者解釋兩商品係不同來源外，別無任何可茲抗衡之手段，且相對人先前耗費新台幣數千萬所辛苦建立之「PREDATOR」商標之識別性並因此減弱，市場價值降低，此損失無法以金錢彌補，對相對人所造成之損害及影響，可謂十分巨大。

㈣、准許本件聲請對公眾利益有嚴重的負面影響：

准許本件聲請，將導致市面上出現兩個以「PREDATOR」為商標之能量飲料，消費者自會產生混淆誤認，危害公眾利益。又我國商標法採「註冊主義」，是相對人已註冊系爭商標自應受較高之保護，以維商標法之根本精神。

㈤、聲明：請求駁回聲請人之聲請。

三、本院之判斷：

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。再按民事訴訟法第538 條所謂爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，係指因防止重大之損害或避免急迫之危險或因其他情事，有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要者而言。此必要之情事，即為定暫時狀態處分之原因，應由聲請該處分之人，提出相當證據釋明，苟不能釋明此種情事之存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要。而衡量損害是否重大、危險是否有急迫之保全必要性，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，即就聲請人因該處分所得利益、不許假處分所受損害，是否逾相對人因處分所受不利益或損害，以及其他利害關係人之利益或法秩序之安定、和平等公益，加以比較衡量（最

高法院105 年度台抗字第185 號裁定意旨參照）。

四、本件定暫時狀態之處分，是否具有必要性之相關因素，審酌如下：

㈠、爭執之法律關係存在：

按關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，準用之，民事訴訟法第538 條定有明文。所謂爭執之法律關係，應不以法律關係已經訴訟繫屬為限，凡金錢請求以外，有繼續性且適於為民事訴訟之標的者，於當事人間發生爭執或被侵害等情形，均屬之。查聲請人以附圖2 、3 之文字及圖樣申請商標註冊，並已使用於其所生產之提神飲料商品及其外包裝等，嗣經相對人寄發律師函主張聲請人有侵害相對人之商標權等情（見本院卷一第131 至134 頁），惟為聲請人所否認，兩造自屬有爭執之法律關係存在。

㈡、聲請人將來勝訴可能性：

本件為定暫時狀態假處分之案件，聲請人所提之證據僅須使法院得薄弱之心證，信其為事實上之主張大概如此者，即應認已盡釋明之責（最高法院100 年度台抗字第63號裁定參照）。查聲請人主張相對人寄發律師函表示聲請人有侵害相對人系爭商標，且在其他地區已對聲請人聲請假處分禁止聲請人銷售能量飲品乙節，業據提出相對人寄發之律師函、相對人在波蘭對聲請人波蘭分公司為定暫時狀態之假處分聲請後經法院駁回之通知等（見本院卷一第131 至134 頁、第483 至489 頁），堪認聲請人確因使用附圖2 、3 所示之文字及圖樣在提神飲料之商品，而經相對人主張有侵害系爭商標。相對人雖以智慧局109 年12月3 日慧商40330 字第10991311890 號核駁理由先行通知書主張附圖2 與系爭商標近似，聲

請人無勝訴之可能云云，惟就附圖2 與系爭商標互核觀之，附圖2 、係由英文文字及圖形所組成，系爭商標僅由英文文字，兩者形式上並非完全相同，又前揭核駁先行通知書就聲請人申請註冊附圖2 所示之商標，係通知聲請人補充說明附圖2 之商標有如何使用及無使相關消費者混淆誤認之虞為說明或提出具體事證等，此有前揭核駁先行通知書在卷可參（見本院卷一第283 至285 頁），且附圖2 、3 所示之商標申請案均在智慧局審理中，尚無審定結果等語，有智慧局109年12月17日智商00644 字第10980757610 號函在卷可佐（見本院卷一第281 頁），況聲請人已對相對人所有之系爭商標提出評定，目前在智慧局辦理中（見本院卷一第327 頁），自難認聲請人將來無勝訴之可能性。

㈢、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：

依聲請人所提出之事證，聲請人已於109 年6 月23日發表使用附圖2 、3 之能量飲品，並已在市場上行銷（見本院卷一第127 至130 頁、157 至159 頁），且與代工廠簽訂產品製造合約，陸續在超商、量販店及購物網站上進行銷售，並有簽訂相關合約（見本院卷二第9 頁）。是以本件若駁回聲請人之聲請，相對人主張聲請人使用附圖系爭2 、3 之能量飲品有侵害相對人之系爭商標，恐排除聲請人能量飲品之銷售，影響聲請人能量飲品在市場上之佔有率，甚至造成聲請人違反其與製造廠商、銷售廠商已簽訂之相關合約，聲請人有立即面臨違約賠償之可能。另相對人辯稱系爭商標目前雖未有產品，惟預計於西元2021年會在台上市等語，惟相對人僅提出其自行出具之商品銷售額及市場規劃文件乙份，別無其

他具體生產或銷售計劃供本院參酌，是審酌聲請人已使用附圖2 、3 之文字及圖樣於能量飲品，並已進入生產及銷售階段，相對人自註冊後未使用系爭商標於能量飲品，亦暫無具體製造或銷售計劃，是兩相比較，如駁回本件聲請，將對聲請人造成較大損害，並有害於消費者利益及市場公平競爭之維護。是以，聲請人因本件定暫時狀態假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不利益或損害，可謂防止發生重大之損害而具有保全之必要性，故聲請人聲請如主文第1 項所示之定暫時狀態假處分，應予准許。

五、末按定暫時狀態之假處分之擔保金非聲請定暫時狀態處分之必要要件，僅法院預慮相對人於受該處分之後，聲請人因本案敗訴或處分經撤銷時所受之損害，既係用以擔保相對人可能遭受之損害，應以該可能遭受之損害額為其擔保金額，而非以執行標的物之價值為準，經參酌相對人之職業、資力、被保全權利之種類、相對人所應忍受之痛苦等，該金額之酌定屬於法院裁量之範圍，並非當事人得以任意指摘（最高法院100 年台抗字第611 號裁定意旨參照）。查本件定暫時狀態假處分之理由詳如前述，主文第1 項係限制相對人於兩造間確認請求權不存在之本案訴訟判決確定前，應容忍聲請人使用附圖2 、3 所示之文字及圖樣於提神飲料商品、包裝及商業廣告，並得自行或委託他人持有、陳列、製造、販賣、輸出或輸入上開商品，相對人不得妨礙、干擾或阻止等，本件聲請人已合於釋明之要求程度，爰不為聲請人為提供擔保金之諭知。

六、綜上所述，本院認聲請人就爭執之法律關係及定暫時狀態處分之必要性，已提出相當之釋明，準此，就聲請人聲請相對

人於兩造間確認請求權不存在之本案訴訟判決確定前，應容忍聲請人使用附圖2 、3 所示之文字及圖樣於提神飲料商品、包裝及商業廣告，並得自行或委託他人持有、陳列、製造、販賣、輸出或輸入上開商品，相對人不得妨礙、干擾或阻止等，應予准許，爰裁定如主文第1 項所示。

七、依智慧財產案件審理法第1 條、第22條第2 項，民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　12　　月　　30　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　林惠君

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000 元。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　12　　月　　31　　日

書記官　葉倩如