

# 商標侵權案件定暫時狀態處分審酌因素之研究

研究生：范智達

指導老師：王敏銓博士

國立交通大學

管理學院科技法律學程

## 摘要

西元 2006 年美國最高法院在 eBay v. MercExchange 中認為法院在審酌是否准許或拒絕禁制令時，應在每一個案件以衡平四要素測試法(four factor test)加以判斷進而審酌禁制令之核發。即所謂「衡平原則」要求法院在核發禁制令時適用傳統四要素測試法做為衡量標準，原告必須證明(1)本案勝訴之可能性；(2)法律所提供之救濟方法，包括金錢賠償，不能足以彌補其所受之損害；(3)衡量原告與被告所遭遇困境以及(4)核發禁制令不會危害公共利益。然而傳統上在評價個別商標侵權案件是否導致不可回復之損害—禁制令必要條件—美國聯邦法院大都一致地認定當發現商標有混淆之虞即推定具有不可回復之損害，其實商標侵權案件發現被告需負侵權責任時，標準的不可回復損害推定之適用，eBay 案其實應該不能有所影響。商標權保護之立法主要係消費者及競爭者保護，為能有效地表明商品或服務來源以避免混淆。因為商標權保護在公共利益之表現上與專利權、著作權保護非常不同，法院不應倉促地引用最高法院 eBay 案見解至商標案件的領域。在所有 eBay 案之後之商標權案件，認為具有不可回復之損害是基於與商標相結合之商譽、投資在商譽之大量金錢、以及從較差品質或服務結合的商標所導致商譽之損害等事實。這些事實卻係商標權侵權案件最核心的特徵，讓法院對不可回復損害之事實推論顯得迂迴及無必要。假如商標權侵權案件成立侵權與否之檢驗標準—混淆之虞—在界定上幾乎為不可回復，則顯示不可回復損害之分析不僅多餘的，且要求原告花費額外資源證明實質不可回復損害係無效率的。

在我國商標侵權定暫時狀態處分之案件，原告常僅就本案法律關係及商標侵權行為事實提出證據資料為積極之釋明，並未積極就不可回復損害、兩造利益之衡量、是否影響公共利益等事實提出事實證據資料，而法院則以本案勝訴可能性為最重要考量之關鍵因素。再參諸我國法院就專利權及著作權案件之定暫時狀態處分之審酌，係主要以本案勝訴可能性與否、以及原告是否受有不可回復損害作為最重要之認定標準，顯然我國實務上智慧財產權案件、又尤其在商標權案件就定暫時狀態處分之聲請並不需要原告負擔所有審酌因素之舉證責任。既然商標權侵權案件成立侵權與否之主要檢驗標準—「混淆之虞」—對商品製造人及消費者之損害，本質上並不僅為金錢之認定，而且為商譽上之損害難以數字表示，便可不須要求原告花費額外資源去證明本案勝訴可能性以外之其他因素事實。

# The Study on the Factors of Preliminary Injunction in Trademark Infringement Cases

Student: Jr-Da Fan

Advisors: Dr. Min-Chiuan Wang

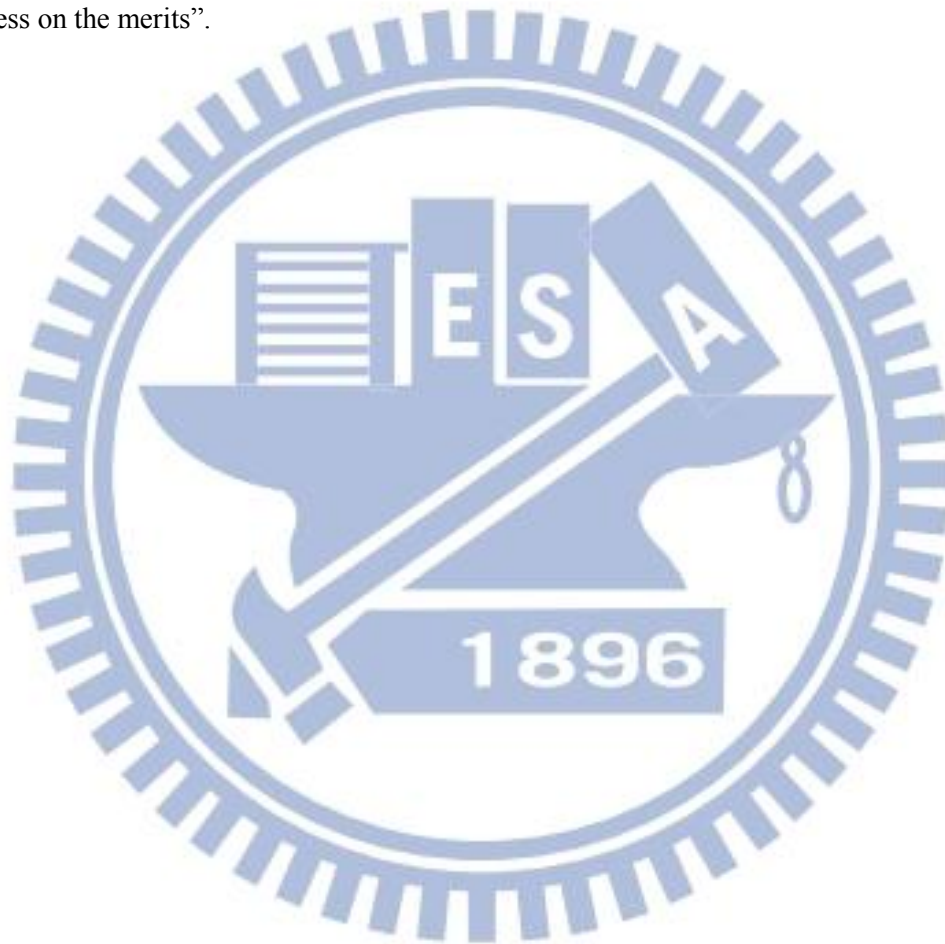
Institute of Technology Law  
National Chiao Tung University

## ABSTRACT

In *eBay v. MercExchange* (2006), the U.S. Supreme Court held that courts must apply the traditional four factor test for injunctive relief in every case. These “principles of equity” required courts to employ the traditional four factor test under which the plaintiff must demonstrate (1) a likelihood of success of the merits; (2) the existence of irreparable harm; (3) that the balance of hardships tilts in favor of injunctive relief; and (4) that granting an injunction would not harm the public interest. But when assessing whether a particular instance of trademark infringement resulted in “irreparable harm” U.S. federal courts almost uniformly presumed such irreparable harm upon a finding a likelihood of confusion. In fact, *eBay* should not be used to eviscerate the normal presumption of irreparable harm that attaches upon a showing of liability in trademark cases. Trademark law is a form of consumer and competitor protection that is designed to efficiently indicate the source of a product or service and to avoid confusion. Because the representation of public interest in trademark protection rests on a different protection rationale than that patent and copyrights laws, courts should not hastily import the Supreme Court precedent concerns into trademark realm. In all of these post-*eBay* trademark cases, irreparable harm was found based on assertion about the goodwill associated with a mark, the amount of money invested in that goodwill, and the harm to that goodwill resulting from the association of a mark with an inferior good or service. These are the central characteristics of trademark infringement, rendering the courts’ analyses both circular and ultimately unnecessary. If a likelihood of confusion is almost irreparable by definition, it appears that an explicit analysis of irreparable harm is not only redundant, but is also inefficient in that it forces plaintiffs to expend additional resources to prove actual irreparable harm.

In our country when granting or denying preliminary injunction of trademark infringement cases, the plaintiff often provide a preliminary showing with regard to the existence of legal relation and trademark infringement documentary evidence, not actively providing the existence of irreparable harm, that the balance of hardships tilts in favor of injunctive relief and that an injunction is in the public interest. The court reviewing an

application for preliminary injunction deliberate on the likelihood of success on the merits as the most important consideration. Compared with patent and copyright cases of the discretion of the preliminary injunction, the court mainly deliberate on the likelihood of success and the existence of irreparable harm as the most important factor. It is clear in intellectual property cases, especially in trademark cases on the set of preliminary injunction claim does not require the plaintiff the burden of all factors of trial discretion in Taiwan. Because these harms to producers and consumers stemming from a likelihood of consumer confusion are not merely monetary in nature, but they are reputational and difficult to quantify. The plaintiff do not need to spend additional resources to prove that other factors other than “a likelihood of success on the merits”.



## 誌 謝

由於近年科技不斷推陳創新所衍生智慧財產權保護，導致糾紛層出不窮，而自民國八十五年完成第一本碩士論文以及之後從事法官審判工作已逾十年以來，深感除過去所學之法學知識經歷外，尚欠缺智慧財產權法律之相關學識，畢竟以目前科技高度發展之時代，智慧財產權之保護日趨重視，且法院審判之實務，傳統法律概念已不敷新興智慧財產權訴訟之需求。感謝交通大學科技法律研究所針對在職之司法官及律師之需求開設碩士在職司法專班，進而能夠有機會在司法專班修習專業之智慧財產權課程，確實在有效提升審判品質方面得到重要的幫助。

本件論文的產生，當然需要特別感謝指導教授王敏銓老師。選修王敏銓老師教導之美國智慧財產權案例研析、著作權法專題、商標法專題等課程，著實讓我獲益良多，也因此可規劃出論文的方向與架構。繕寫論文期間雖然不斷地發生瓶頸、疑惑，老師耐心的建議及寬容，讓我可以有信心地完成論文的進度。特別是國內論文大多強調專利事件定暫時狀態處分之研究，透過王敏銓老師的引導，即使本件論文見解仍有未盡完善之處，在口試委員蔡惠如法官與陳國成法官之鼓勵下，很高興能對司法實務界有所啟發與重視。

最後，在繕寫本件論文的期間，家人即妻子蕭淑雯、兒子范冠聿均有所承擔自己陷入瓶頸的不安情緒，希望得到他們的諒解、包容，且希望能與我分享完成論文的喜悅。兒子范冠聿今年即將就讀小學一年級，期待他能學業精進、課業順利。

# 目 錄

中文摘要 .....	i
英文摘要 .....	ii
誌 謝 .....	iv
目 錄 .....	v
第一章 緒論 .....	1
第二章 美國商標侵權案件初步禁制令之適用 .....	3
2.1 商標權之經濟功能 .....	3
2.2 初步禁制令與商標案件之救濟 .....	5
2.3 禁制令就智慧財產權案件之審酌要件 .....	7
2.3.1 本案勝訴之可能性 .....	8
2.3.2 不可回復之損害 .....	10
2.3.3 衡量兩造之負擔 .....	11
2.3.4 公共利益之考量 .....	12
2.4 美國商標案例研究 .....	12
2.4.1 強調本案勝訴可能性因素之案例類型 .....	12
1.Rodeo Collection, Ltd. v. West Seventh .....	12
2.Miss World(UK). Ltd. v. Mrs. America Pegeants, Inc. ....	13
3.Gotocom Inc. v. The Walt Disney Company Disney Enterprises Inc Infoseek .....	15
4.Keds Corp. v. Renee International Trading Corp. ....	16
5.Swatch Watch, S.A. v. Taxor, Inc. ....	18

6.Hasbro Inc. v. Lannard Toys, Ltd. ....	19
7.1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc. ....	21
2.4.2 強調應全部審酌衡平因素之案例類型.....	22
1.Schwinn Bicycle Co. v. Ross Bicycles, Inc. ....	22
2.Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak .....	25
2.4.3 強調不可回復損害素因素之案件類型.....	26
1.Citibank N.A. v. Citytrust.....	27
2.Amoco Oil Co. v. Rainbow Show, Inc.....	29
2.4.4 強調公共利益考量素因素之案例類型.....	30
1.American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imports, Inc.....	30
2.Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co.....	32
2.5 初步禁制令審酌要件就商標案件適用之探討.....	34
2.5.1 本案勝訴之可能性為關鍵審酌因素.....	34
2.5.2 不可回復之損害要素具推定性質，可舉反證推翻.....	35
2.5.3 兩造負擔之衡量及公共利益之考量即為私益間、公公益間相互利益衡量.....	36
2.5.4 不可回復損害因素與兩造利益衡量之關連.....	37
2.5.5 不可回復損害以外之特殊利益衡量因素判斷.....	38
2.5.6 不可回復損害推定之發展.....	39
第三章 美國 eBay 案後禁制令見解對於商標侵權案件之判斷.....	41
3.1 美國 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.案.....	41
3.2 適用 eBay 案見解之商標侵權案件：North American Medical Corporation v. Axiom Worldwide, Inc. ....	42

3.3 eBay 案見解適用於商標侵權案件之疑義.....	43
3.4 North American Medical 案適用 eBay 案見解之討論.....	45
3.5 eBay 案後商標侵權案件之法院見解.....	47
3.5.1 Lorillard Tobacco Co. v. Amouris Grand Goods, Inc. ....	47
3.5.2 Abercrombie & Fitch CO. v. Moose Creek, Inc.....	48
3.5.3 Paulsson Geophysical Services, Inc. v. Sigmar.....	49
3.5.4 Marlyn Nutraceuticals, Inc. v. Mucos Pharma GmbH & Co. ....	51
3.6 eBay 案是否應適用於商標侵權案件之分析.....	52
3.7 商標淡化案件之適用問題.....	59
第四章 我國定暫時狀態處分規定對於商標侵權案例之適用.....	61
4.1 智慧財產案件審理法施行前之適用規定與案例.....	61
4.1.1 定暫時狀態處分制度之適用規定.....	61
4.1.2 商標案件具體適用案例.....	64
1. 第一案例.....	64
2. 第二案例.....	65
3. 第三案例.....	67
4. 第四案例.....	68
5. 第五案例.....	70
4.1.3 定暫時狀態處分適用商標案例之討論.....	71
1. 聲請人願提供擔保為定暫時狀態處分准許核發之關鍵因素.....	71
2. 定暫時狀態處分審理未能與本案審理具相同標準.....	72
3. 聲請人未釋明與釋明不足.....	73

4.定暫時狀態處分之准許得否由相對人提供擔保而免為或撤銷假處分.....	75
4.2 智慧財產案件審理法施行後之適用規定與案例.....	76
4.2.1 定暫時狀態處分制度之適用規定.....	76
4.2.2 具體案例.....	78
1.第一案例.....	78
2.第二案例.....	80
3.第三案例.....	82
4.第四案例.....	84
5.第五案例.....	86
4.2.3 定暫時狀態處分適用商標案例之討論.....	87
1.定暫時狀態處分認定標準依智慧財產案件審理細則規定予以審酌.....	87
2.本案勝訴可能性為最重要之關鍵因素.....	89
3.商標案件定暫時狀態處分釋明不足之問題.....	90
4.不得由被告另為聲請供擔保免為或撤銷假扣押.....	92
第五章 我國法院專利權及著作權訴訟就定暫時狀態處分審酌因素之統計分析.....	95
5.1 專利權訴訟部分.....	95
5.2 著作權訴訟部分.....	101
5.3 綜合討論.....	105
第六章 結論.....	107
參考文獻.....	111