

東海大學法律學系研究所

碩士學位論文

指導教授：許曉芬博士

從比較法觀點論定暫時狀態處分制度：

以智慧財產權法為中心

A Comparative Study of Provisional remedies proceedings
with Focused on the patent and trademark rights

研究生：邱筱雯

中華民國102年6月18日

摘要

由於現今是高科技時代，智慧財產權保護日漸重要，當智慧財產權遭受侵害時，權利人必尋求救濟程序以保障其權利，由於專利侵權訴訟常常耗費時日，因此定暫時狀態處分的聲請常成為權利人在進行本案訴訟前的救濟管道，有鑑於此，定暫時狀態處分重要性日漸提升，而我國定暫時狀態處分仿照美國的禁制令制度，且深受國際規範的影響，因此本文以比較方式進行研究。本文在第二章針對我國定暫時狀態處分制度先行論述，並就我國定暫時狀態處分現況與議題予以探討，對民事訴訟法假處分制度修法前、修法後與智慧財產案件審理法施行後的規定與案件進行研究。有鑑於我國深受國際智慧財產權的保護影響，因此第三章論述 TRIPS 協定與歐盟智慧財產權保護制度之暫時性措施，以比較我國法制是否有待檢討之處，本文在第四章為最核心的部分，針對美國法初步禁制令的制度、審查標準的適用與衡平四要素運用在實務案件中的情況，以及商標權與專利權的適用上的標準不同，進行比較分析，並介紹美國法上影響深遠的實務案例，如 ebay 案，最後於第五章提出我國定暫時狀態處分法制上的建議與改善。

關鍵字：定暫時狀態處分、初步禁制令、假處分、衡平四要素、智慧財產案件審理法第 22 條

謝辭

「惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利。」詩篇 一篇二至三節

將此論文獻給我的上帝、在天上的爸爸、最愛的媽媽、我的姊姊與原群。

謝謝你們這些年的陪伴，在許多的事情上幫了我很多，感謝我的媽媽一直以來的支持與禱告，謝謝我的姊姊在念研究所時間供應我的生活，使我可以減輕經濟上的重擔，也感謝原群一路的體諒。

在學校念研究所期間，也很感謝教導過我的老師們，尤其是我的指導教授許曉芬老師，謝謝您對我的鼓勵，使我在碩二發表論文的時候，對自己更多的信心，也很感謝您…。謝謝老師，體諒我上班耽誤了論文很久的時間。YA 我可以論利的完成我的論文，終於畢業了。此外也要謝謝林更勝老師在學校平日的關心，以及碩三時候讓我加入國科會的研究助理，使我可以不用為工作煩惱，謝謝老師平日的關心與引導。最後要謝謝石佳立老師平日的關心。

其實要感謝的人很多，還有我的碩丙組同學們，以及逸紋、梅華，還有小白與丁丁，還有辛苦的助教學長與學姐，以及可愛的學妹學弟們。

最後，願上帝都祝福大家。

詳目

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究方法.....	6
第二章 我國民事訴訟法與智慧財產案件審理法定暫時狀態處分之發展.....	7
第一節 假處分制度與定暫時狀態之處分.....	7
第一項 假處分(係爭標的物假處分).....	7
第二項 定暫時狀態之處分.....	8
第二節 我國定暫時狀態處分制度之沿革.....	9
第一項 民事訴訟法修法前第 538 條之規範.....	9
第二項 民事訴訟法修法後第 538 條之規範.....	10
第三項 智慧財產案件審理法規範.....	13
第三節 民事訴訟法與智慧財產案件審理法定暫時狀態處分制度要件之比較.....	15
第一項 聲請定暫時狀態處分之要件規範.....	16
第二項 可供擔保以代釋明之問題.....	18
第三項 賦予當事人陳述意見之有無.....	21
第四項 限期起訴的問題.....	22
第四節 我國定暫時狀態處分實務案例分析：以商標為例.....	24
第一項 民事訴訟法修法前之案例.....	24
第二項 民事訴訟法修正後之案例.....	28
第三項 智慧財產案件審理法施行後之案例.....	32
第三章 TRIPS 與歐盟關於類似定暫時狀態處分制度之規範.....	36
第一節 TRIPS.....	36
第一項 TRIPS 協定之禁制令.....	37
第二項 TRIPS 協定之暫時性措施規範.....	38
第一款 具有英美法國家之「禁制令」內涵.....	38
第二款 不須以侵權行為發生為必要.....	39
第三項 TRIPS 協定對被告權益的保障.....	41
第二節 智慧財產權臨時措施在歐盟及德國、法國的適用.....	43
第一項 歐盟智慧財產權執行 2004/48 號指令之臨時措施制度.....	43
第二項 德國類似禁制令制度—假處分(Regelungsverfügung).....	46
第一款 法院核發規範性假處分之要件.....	47
第二款 法院之審理方式.....	48
第三款 假處分於專利權的適用.....	50
第四款 法院要求聲請人的釋明程度.....	52
第五款 被告可進行之防衛措施.....	54

第六款 損害賠償的請求.....	55
第三項 法國初步禁制令制度(Preliminary measures).....	56
第一款 專利侵權訴訟初步禁制令之規範.....	56
第二款 商標侵權訴訟初步禁制令之規範.....	57
第三款 初步禁制令核發條件.....	58
第四款 初步禁制令的法律效力.....	60
第四章 美國之專利與商標禁制令之規範.....	62
第一節 美國禁制令制度.....	62
第一項 禁制令之類型.....	63
第二項 禁制令程序規範.....	67
第一款 通知(notice)與聽審(hearing)	67
第二款 擔保金(security)	68
第三款 範圍.....	69
第二節 美國專利權禁制令之規範.....	71
第一項 專利權之審查初步禁制令要件標準.....	71
第一款 移動尺度檢試法(Sliding Scale Test)	72
第一目 立即且無法彌補之損害.....	72
第二目 有勝訴的可能或訴訟合理，且經利益衡量.....	73
第二款 四步檢測法(four factors test)	73
第二項 專利侵權事件審查標準於美國實務各法院運作.....	76
第三項 審酌要件於專利法案件適用之發展.....	79
第一款 <i>EBAY</i> 案對要件的影響.....	79
第二款 <i>WINTER</i> 案對要件的影響.....	81
第三款 <i>EBAY</i> 案與 <i>WINTER</i> 案對專利權審查標準適用的重要 性.....	82
第四款 <i>EBAY</i> 案對商標權之審查標準適用的重要性.....	84
第三節 美國商標權禁制令之規範.....	85
第一項 商標權之審查初步禁制令要件標準.....	85
第一款 本案勝訴可能性.....	86
第一目 商標強化(the strength of the mark)	87
第二目 商標與產品的相似度(the similarity of the mark and products)	88
第三目 產品的類型.....	89
第四目 產品的品質.....	89
第五目 被告的意圖.....	89
第二款 無法彌補之損害.....	90
第一目 商標名譽的侵害.....	90
第二目 商品混淆的可能性.....	91

第三款	兩造利益衡量.....	92
第四款	公共利益的影響.....	93
第二項	商標侵權事件審查標準於美國實務各法院運作.....	95
第一款	兩階段審查—第二、第九巡迴上訴法院.....	99
第二款	衡平四要素審查—第一、三、四、六、八、十巡迴上訴法院.....	100
第三款	逐個要素審查方式(the sequential test)	105
第三項	審酌要件於商標法案件適用之發展.....	108
第一款	商標混淆案例—Hasbro, Inc. v. Lannard Toys 案.....	109
第二款	商標仿冒—Lorillard Tobacco Co. v. Amouris Grand Goods, Inc.案.....	111
第三款	虛假廣告—Coca-Cola Co.v.Tropicana Products,Inc.案.....	113
第五章	我國法制的建議與改善(代結論)	116
第一節	專利、商標審查標準的適用.....	116
第一項	本案勝訴可能性之不同.....	116
第二項	無法彌補之損害不同.....	118
第三項	性質與公眾利益的影響的不同.....	119
第二節	與各國法制的比較.....	120
第一項	審查要件.....	123
第一款	與各國要件比較.....	123
第二款	我國定暫時狀態處分之問題.....	125
第二項	聽證程序有無.....	126
第三項	擔保金與反擔保金之疑義.....	126
第四項	結論.....	128
參考文獻與書目		130

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

由於高科技產業成為全球經濟發展重心，在遇見紛爭時，必須透過司法程序解決，依我國法律規定，有關專利權有效性之爭議係依行政程序予以確定，而侵害專利權的事實則是依民事訴訟程序予以認定，然而一個侵權訴訟至少須花四、五年的時間，產品生命週期可能在判決確定前就結束，此時適用於一般民事爭議之定暫時狀態處分即發揮了保護權利人的功效。而所謂定暫時狀態處分，係指在本案訴訟判決確定前，由法院以命令之方式就爭執之法律關係「暫定」的狀態，以暫時實現聲請人之權利，相對人暫時履行的義務¹。

而我國智慧財產權的保護，有關定暫時狀態處分制度早期是規定於民事訴訟法第 538 條假處分制度：「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。」除了此條之外，對於假處分之適用要件、法律效果、程序上規範等…我國民事訴訟法並未加以規範，故皆倚賴我國實務見解補充與規範²，且有關定暫時狀態處分的核發在實務上也相當輕率，例如專利權人僅需提供一份侵權鑑定報告，並說明合理擔保金的計算方式，法院就會例行性的准予定暫時狀態處分之聲請，對於智慧財產權保護並不周全³。因此在 92 年民事訴訟法又修正為：「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似之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。第一項處分，得命先為一定之給付。法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在

¹王孟如，台灣專利案件之定暫時狀態處分，萬國法律雜誌，第 147 期，2006 年 6 月，頁 2。

²馮震宇，從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌，第 109 期，2004 年 6 月，頁 17。

³范曉玲，熱門的台灣專利假處分戰爭，萬國法律雜誌，2004 年 10 月，頁 12。

此限。」從此次修法理由中可知，確實改善舊法之缺失，明確要求「應」使兩造當事人有陳述機會，聲請人須釋明請求原因及理由。因此在民國 92 年後，權利人在提出定暫時狀態處分聲請時，必須確實釋明有「爭執之法律關係」、「防止發生重大之損害」、「避免急迫之危險」與「必要性的釋明」等要件，法院也必須使兩造當事人有陳述意見之機會。然而民事訴訟法此次(民國 92 年後)的修法仍有缺失，例如實務上並未就定暫時狀態處分制度建立一套統一的判斷標準，對於「防止發生重大損害」、「避免急迫之危險」、「有必要性」等要件，皆為不確定法律概念，法院在裁量時未能依循統一判斷的標準，必須取決於個別法院的態度，且定暫時狀態處分制度的聲請仍有遭濫用的情形⁴。

有鑑於民事訴訟法假處分的規範無法完全的保護智慧財產權的侵權情形，又智慧財產案件量增多，確實有必要對於智慧財產權的侵權另外制訂法律保護，因此我國於智慧財產法院成立後，於 2007 年通過「智慧財產案件審理法」，其中第 22 條即有關定暫時狀態處分之規定：「假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。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。聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效。定暫時狀態之裁定，因自始不當或債權人聲請，或因第五項之情形，經法院撤銷時，聲請人應賠償相對人因處分所受之損害。」此次修法重點在於對定暫時狀態

⁴王孟如，同前揭註 1，頁 3。

處分審酌之要件與強化相對人程序保障有較多修正，並對釋明規範要求聲請人有必要具體釋明有保全必要性，當釋明不足時，法院「不得」准許供擔保代釋明，即應駁回其聲請⁵。智慧財產案件審理法第 22 條對聲請定暫時狀態處分作更嚴格的規定，從立法理由可知該條規定是仿照美國禁制令(Injunction)制度而來，美國法院對於禁制令是否核准，於實務判例中設立了四個判斷標準：本案勝訴可能性(likelihood of Success on the merits)、是否造成無法彌補之損害(irreparable harm if no injunction issues)、兩造利益之權衡(balance of hardship on the parties)以及公共利益之考量(the public interest)等要件⁶，法院於審理時必須將該等要件納入考量中，而我國實務運作的審查也融入美國四個要件概念。

有鑑於我國定暫時狀態處分法制的規範的演進，本文將更詳細研究民事訴訟法修法前第 538 條、修法後第 538 條與智慧財產案件審理法第 22 條的相關規範，對於實務上的審理、要件的審查與我國融入美國禁制令的審理制度後，對於我國智慧財產案件的定暫時狀態處分在審查上、程序上有何差別，並且本文以我國商標判例的比較檢討我國制度是否仍有改善之處。

由於我國定暫時狀態處分是仿照美國的禁制令制度，且對於侵害智慧財產權給予暫時性的定暫時狀態處分已成為國際間共同的趨勢，因此本文認為更有必要回歸國際規範，探討國際對於智慧財產權侵權的相關法規，從國際法的相關規範的角度進行研究，從實務面或是制度面，以檢討我國是否仍有待改善的地方。而影響國際智慧財產權保護最重要的，首當世界貿易組織 WTO 協定附屬的「與貿易有關的智慧財產權協定」TRIPS，依據 TRIPS 第 44 條與第 50 條規定，司法當局應有權命行為人停止對他人的侵害，並可採取臨時救濟措施，而為了使 TRIPS

⁵ 范曉玲，范曉玲，智慧財產事件之保全程序，智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，萬國法律事務所，元照出版，2009 年 5 月，頁 265。

⁶ 馮震宇，同前揭註 2，頁 21-22。

條款能適用於歐盟不同國家，頒布了與歐盟有關智慧財產權執行 2004/48 號指令，歐洲各國須受 2004/48 號指令的拘束。在 TRIPS 協定與歐盟智慧財產權執行指令的雙重規範下，本文認為德國與法國為歐盟最重要的兩大國家，且德國對於智慧財產權的保護是採取與各國不同的假處分制度，與我國早期民事訴訟法未修法前，對侵害智慧財產權保護也是由民事訴訟法規範有相似之處，因此本文將德國納入研究，對於德國假處分制度核發的要件、法院審理的方式、聲請人釋明的程度之角度進行比較研究，以檢討對於我國是否有可參考的地方。而法國對智慧財產權保護與德國制度有所不同，因此本文亦研究法國對智慧財產權保護的制度，從審理程序、審查要件、擔保金與反擔保金提供的有無進行比較研究分析，是否有我國可參考改進的地方。

而美國的禁制令制度雖受 TRIPS 協定的拘束，但從 TRIPS 協定內容可知 TRIPS 協定也仍受英美法禁制令的影響，具有美國禁制令的精神，因此美國禁制令制度確實是作為我國定暫時狀態處分制度的研究中，最值得探討的。美國的禁制令制度與我國不同，對於暫時性的救濟措施規範可分為三種類型，分別為初步禁制令(Preliminary Injunction)、暫時限制令(Temporary Restraining Order)與永久禁制令(Permanent Injunction)，此三種類型的禁制令之法律上效果是相似的，皆為要求相對人須為一定之行為，或不可為一定之行為，若有違反時，可加以懲處。在美國實務運作上，主要審查的標準為衡平四要素測試法，法院審查主要仍以本案勝訴可能性 (likelihood of Success on the merits)；2. 拒絕核發暫時禁制令是否造成無法彌補之損害 (irreparable harm if no injunction issues)；3. 兩造利益之權衡 (balance of hardship on the parties)；以及 4. 公共利益之考量 (the public interest) 四個要件為審查標準，只有少數法院採取移動尺度檢試法，但審查標準仍著重於是否有立即無法彌補之損害與兩造利益衡量與勝訴的可能性，美國法院雖主要仍以衡平四要素法

為審查方法，但在適用上仍因不同法院酌重的審查標準有所不同，因此產生差異，本文認為此為美國實務禁制令運用的缺失，因此本文將美國實務專利案件法院的審查標準，進行比較，以檢討是否不同法院採用不同的審查標準對核發初步禁制令有所影響，此現象對於我國也確實可作為檢討的地方，避免當事人因不同的法院審查的標準不同，而影響當事人權益。

此外美國禁制令的審查標準運用，於 2006 年 *Ebay* 案以後更加嚴格，幾乎已進行實體的本案訴訟審理，而 *Ebay* 案後，2008 年美國最高法院又於 *Winter* 案中，表示關於傳統衡平四要素要件之適用的最新見解，聲請人在釋明如未核發初步禁制令，會導致無法彌補的損害要件時，釋明的程度提升至非常可能(likely)的程度，可知美國實務對核發初步禁制令的標準更嚴格，本文認為對於我國定暫時狀態處分審查是否須進行如同本案訴訟的實質審理，審查的嚴格度為何進行研究。

由於定暫時狀態處分的審查大多文章均著重在專利權的部分，然而商標侵權而聲請定暫時狀態處分也日漸重要，因此本文對美國禁制令在商標權的實務運作上進行比較研究，從商標權的審查初步禁制令的要件標準討論可知仍以四個要件標準審查為主，但商標權與專利權究竟有所不同，因此在要件適用上也有所不同，例如在商標權的侵權案件中，若滿足本案勝訴可能性要件，則推定有無法彌補之損害，而專利的侵權案件對本案勝訴可能性的釋明責任較大，也不可當然推定具有無法彌補之損害要件。本文將討論商標權的審查標準適用，例如本案勝訴可能性要件，分別針對商標強化、商標與產品的相似度、產品的類型、產品的品質與被告的意圖角度切入，而無法彌補之損害要件主要則以商標名譽的侵害與是否造成商品混淆的可能性角度切入，兩造利益衡量與公共利益的影響也與其他兩個要件息息相關。此外，本文也從美國十二個巡迴上訴法院實務的運作審查標準

角度切入，不同的巡迴上訴法院在要件審查上有很大的不同，倘若聲請人選擇不同的巡迴上訴法院，將會因聲請人釋明的程度在各個不同上訴法院要求程度的不同，而會有不同的判決結果，因此各個巡迴上訴法院是否應有共同的審查判斷標準，於釋明程度或要件的要求建立共同的審查方式，將於本文進行相關研究。最後本文對於定暫時狀態處分制度提出淺見，以專利、商標審查標準的不同，與進行比較法，將各國法制進行比較，以期我國是否有檢討之處。

第二節 研究方法

本文於研究方法上主要先就民事訴訟法第 538 條修法前與修法後的假處分制度先行介紹，再論述智慧財產案件審理法中與定暫時狀態處分有關之規定，並將民事訴訟法所規定與定暫時狀態處分所規定進行要件比較分析，再就與我國實務商標侵權的定暫時狀態處分案例進行比較分析為研究方法。其後針對國際間 TRIPS 協定與歐盟智慧財產權保護制度對我國影響，並以德國、法國類似我國定暫時狀態處分制度進行比較。第四章美國禁制令的制度，本文區分為專利權與商標權的審查初步禁制令要件標準、美國實務各個法院在商標與專利運作的情形與實務案件對於要件適用的發展，進行比較分析，最後本文將美國、法國、德國的制度與我國定暫時狀態處分制度進行比較，以檢討我國定暫時狀態處分之問題，例如聽證程序有無、擔保金與反擔保金疑義，而對於智慧財產權侵害之專利權與商標權在性質上兩者有所差異，因此本文對於四個要件本案勝訴的可能性、無法彌補之損害、兩造利益衡量與公共利益的影響在商標權與專利權的適用上比較是否有所不同，進而分析在我國定暫時狀態處分制度對於商標權專利權的審查標準是否有待改進的地方。

第二章 我國民事訴訟法與智慧財產案件審理法

定暫時狀態處分之發展

第一節 假處分制度與定暫時狀態之處分

我國民事訴訟法規定之保全程序⁷，一般指假扣押⁸與假處分⁹與定暫時狀態處分三種。就保全之目的而言，假扣押係為了保全債權人對於「金錢請求或得易為金錢請求之請求」，假處分則是為了保全債權人對於「金錢請求以外之請求」，兩者的定義、要件雖不同，但均是為了避免債務人脫產或變更現狀而導致債權人求償困難¹⁰，對於保全未來強制執行之目的則相同¹¹。而「定暫時狀態處分」¹²係為保全處分之另一種類型。

第一項 假處分(係爭標的物假處分)

假處分係源自於德國¹³，係爭標的物除了滿足債權人之債權為目的以外，亦包括了保全債權為目的，依據民事訴訟法第 532 條規定，其要件有二：「(一)須有

⁷保全程序規範於民事訴訟法之第七編之第 522 條-第 538-4 條中。

⁸假扣押乃依據民事訴訟法第 522 條規定，係指債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押，若非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。包括在外國為強制執行，則得聲請假扣押。

⁹假處分乃規定於民事訴訟法第 532 條：「債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分。假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之。」

¹⁰ 范曉玲，同前揭註 5，頁 246。

¹¹ 范曉玲，同前揭註 5，頁 247。

¹² 我國定暫時狀態處分之法源依據規定於民事訴訟法舊法第 538 條，對於法律關係有定暫時狀態處分之必要者準用之。與民事訴訟法修法後第 538 條第 1 項與第 2 項規定，於爭執之法律關係，為防止發生重大損害或避免急迫危險或有其他相類似之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態處分。

¹³ 在德國早期歷史中，假扣押與假處分均具有刑事色彩，容許債權人自行扣押債務人之財產或身體，具有懲罰債務人與滿足債權之雙重目的，到了中世紀之後，才逐漸轉變成以滿足與保全債權人之債權為目的。參閱沈冠伶，公害防止請求之假處分程序—從程序機能論與紛爭類型審理論之觀點，國立台灣大學法律研究所碩士論文，1994 年 6 月，頁 32-35。

預保全強制執行之非金錢請求之請求，該請求須為現在或未來有訴訟係屬之本案請求，故不能為訴訟標的之請求或僅為他人爭訟之請求。(二)須因請求標的之現狀改變，有日後不能強制執行或甚難執行之虞。」¹⁴

第二項 定暫時狀態處分

我國定暫時狀態處分係源自於德國¹⁵，又區分為規制性處分與滿足性假處分，「前者係從占有保護程序演變而來，對所有權利關係為暫時規制的一般假處分制度，其特色在於法院是否給予暫時規制處分，當事人無庸釋明被保全請求權，僅就保全必要性予以釋明即可。後者則是以繼續性關係為基礎之請求權，法院可僅基於債權人之釋明而命債務人為暫時性給付。」¹⁶。定暫時狀態處分之目的係為了暫時保全聲請人之權利，以避免因侵權導致危險擴大，以防急迫之危險，保護雙方當事人之權利和維持公共利益與法秩序安全，此與假處分有所不同¹⁷。由於專利法第 96 條第 1 項¹⁸與商標法第 69 條第 1 項¹⁹規定可知，侵權訴訟之目的係為了立即停止侵害之繼續，請求權之標的係以排除或防止其侵害與損害賠償為內容，而並非以金錢債權之滿足為主，與假處分係以為了保全債權為目的兩者有所不同²⁰，故於救濟適用要件上應適用定暫時狀態處分較符合其目的。

¹⁴ 馮震宇，同前揭註 2，頁 17。

¹⁵ 關於德國假處分制度可參見沈冠伶，公害防止請求之假處分程序—從程序機能論與紛爭類型審理論之觀點，國立台灣大學法律研究所碩士論文，1994 年 6 月。

¹⁶ 馮震宇，同前揭註 2，頁 16。

¹⁷ 范曉玲，同前揭註 5，頁 248。

¹⁸ 專利法第 96 條第 1 項：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」

¹⁹ 商標法第 69 條第 1 項：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。」

²⁰ 一般假處分目的可參見沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來—以定暫時狀態假處分如何平衡保障兩造當事人利益為中心，月旦法學雜誌第 109 期，2004 年，頁 53。

第二節 我國定暫時狀態處分制度之沿革

早期在智慧財產權遭受侵權時，權利人依據舊法之民事訴訟法第 538 條規定，可請求假處分聲請，然此條的概括規範有許多的漏洞，並不足以保護權利人，因此在民國 92 年民事訴訟法第 538 條又修法，增訂要件為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。隨著智慧財產權的日漸重要，智慧財產案件審理法增訂第 22 條有關定暫時狀態處分之規定，聲請人在遭受侵權時，於本案判決確定前，可向法院請求禁止相對人的產品禁止製造、販賣、使用或從事相關行銷。關於定暫時狀態處分制度之沿革本文論述如下：

第一項 民事訴訟法修法前第 538 條之規範

民國 92 年以前，智慧財產案件審理法尚未制定，權利人的權利受到侵害，如欲保障自己的權利，係適用我國民事訴訟法舊法(92 年修法前)第 538 條之假處分規定：「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。」除了此條之外，對於假處分之適用要件、法律效果、程序上規範等…我國民事訴訟法並未加以規範，故皆倚賴我國實務見解補充與規範²¹。例如早期最高法院²²認為該條中所謂的定暫時狀態法律關係，係指凡適用於民事訴訟之標的，有繼續性者皆屬之，包括所有權、通行權、占有狀態、扶養義務、專利權等被侵害或有爭執時，且不論財產上或身分上之法律關係均有定暫時狀態處分之適格，

²¹馮震宇，同前揭註 2，頁 17。

²²最高法院 61 年台抗字第 506 號裁定；最高法院 84 年台抗字第 575 號裁判認為：「於爭執之法律關係有定暫時狀態之必要者，該法律關係係指金錢請求以外，凡適於為民事訴訟標的，並有繼續性者。」；最高法院 61 年台抗字第 506 號裁定：「最高法院認為，依據民事訴訟法第 538 條規定，關於對涉嫌侵權之相對人為定暫時狀態之處分之法法律關係，係指凡適於為民事訴訟之標的，有繼續性者皆屬之，如所有權、通行權、占有狀態、扶養義務、專利權等被侵害或有爭執時均是。如以專利權被侵害而聲請假處分時，非不得禁止債務人發賣與專利權有關之貨物或其他類似行為，因此若要定暫時狀態處分須為有繼續性質之法律關係。」由於早期實務見解將法律關係限縮於繼續性之法律關係有所不妥，故於最高法院 91 年度第 7 次民事庭會議決議將此裁定廢止。

財產上法律關係也不以金錢請求以外之法律關係為限²³。對於早期見解，現今學者²⁴認為一時性的法律關係亦有適用，並不以繼續性的法律關係為限，例如侵權訴訟與商標侵權訴訟中，雖大多以繼續性之侵害為主，但一時性之法律關係亦有必要適用定暫時狀態處分。此外對於有無定暫時狀態處分之必要，係指因避免重大損害、防急迫之強暴或因其它情事有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要者而言，由聲請人提出相當證據以釋明之，如果無法釋明有此情事存在，則無為定暫時狀態處分之必要²⁵，法院必須進行利益衡量，就債權人未獲得處分時所生的損害與債務人因該處分所蒙受的不利益，進行衡量比較²⁶。

第二項 民事訴訟法修法後第 538 條之規範

由於舊法有許多缺失，使得實務運作有困難，因而我國將舊法第 538 條「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。」修正為「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似之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。第一項處分，得命先為一定之給付。法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。」²⁷此次修法將舊法時期關於定暫時狀態處分之空洞規定予以補充，明確要求「應使兩造當事人有陳述機會²⁸，聲請人須釋明請求原因及理由。修法理由認為由於定暫時狀態處分所保全之目的係為了防止發生重大損害，或避免急迫之危險或其

²³最高法院 91 年度第 7 次民事庭會議決議，91 年 8 月 16 日由最高法院判例選編及變更實施要點第 9 點規定以(91)台資字第 527 號公告之。

²⁴許士宦，定暫時狀態處分之基本構造，台灣本土法學雜誌，第 58 期，2004 年 5 月，頁 51；邱聯恭「定暫時狀態假處分事件之審理上特殊性」民事訴訟法研究基金會編『民事訴訟法之研討(四)』，1993 年，105 頁；楊建華『民事訴訟法要論(全)』，1993 年，頁 441。

²⁵許士宦，同前揭註 24，頁 51-52。

²⁶邱聯恭，同前揭註 24，頁 105。

²⁷民事訴訟法第 538 條於民國 92 年 1 月 14 日修正。

²⁸修正理由認為定暫時狀態處分往往是為了預為實現本案請求之內容，對當事人權益影響甚鉅，為期法院能正確判斷有無處分之必要，明定法院為裁定前，應使兩造當事人有陳述意見機會，惟法院認為不適當時，亦得逕行為裁定，而不予陳述意見機會。

他相類似情形而有必要者，與純為了保全將來執行之一般假處分不同，為求明確，因而有訂定聲請要件之必要²⁹，才不致使聲請權人利用定暫時狀態處分作為打擊對方的武器。此外有鑑於舊法假處分制度，權利人常在獲得假處分後就遲延未起訴，使相對人損失重大，因此增設「限期起訴制度」³⁰規定。

92年的修法除了修正第538條外，亦增訂民事訴訟法第538-1條、第538-2條、第538-3條與第538-4條，增設了緊急處置制度、命返還其所受領之給付之規定、定暫時狀態假處分之裁定被撤銷之賠償責任與其他準用之規範。92年修法雖仍有許多修正的空間，但確實已改善了舊法時期假處分制度有許多漏洞的缺失，論述如下：

1. 緊急處置制度：

由於聲請定暫時狀態之處分，其必要性如何，恐一時不易為正確之判斷，法院為定暫時狀態之裁定前，應使兩造當事人有陳述意見之機會，因而審理上可能須費時日。為避免緩不濟急，導致危害發生或擴大，因而增加「緊急處置」³¹制度的規定，「於法院認有必要時，得依聲請以裁定先為一定之緊急處置。惟該處置僅係暫時之權宜措施，故其有效期間不宜過長，以七日為限，當事人於期滿前得聲請延長，但延長期間不得逾三日。」³²在美國，緊急處置制度是在聲請人具有高度不可回復的危險損害時，且有相當急迫性，以致無時間通知相對人或賦予其聽審的機會所為的緊急處置，係由法院裁量酌定，可命相對人禁止為一定行為

²⁹ 民事訴訟法第538條第1項修法理由之第2點。

³⁰ 民事訴訟法第538條(92年修法)之修法理由認為法院裁定准為定暫時狀態，僅係舊當事人間爭執之法律關係暫為之處分，所保全的權利須經訴訟程序確定，故為裁定後如該事件本案尚未繫屬者，仍有第529條限期起訴之適用。惟此際之起訴並不限於給付之訴，其訴訟種類端視爭執之法律關係內容而定；至已繫屬或應繫屬之本案訟，其起訴之事項應限於能確定該爭執之法律關係。

³¹ 民事訴訟法第538條之1規定「法院為定暫時狀態處分裁定前，於認有必要時，得依聲請以裁定先為一定之緊急處置，其處置之有效期間不得逾七日。期滿前得聲請延長之，但延長期間不得逾三日。」

³² 民事訴訟法第538條之1修法理由：「聲請定暫時狀態之處分，其必要性如何，恐一時不易為正確之判斷，又依前條第四項規定，法院為定暫時狀態之裁定前，應使兩造當事人有陳述意見之機會，因而審理上可能須費時日。為避免緩不濟急，導致危害發生或擴大，爰增訂第一項，明定於法院認有必要時，得依聲請以裁定先為一定之緊急處置。惟該處置僅係暫時之權宜措施，故其有效期間不宜過長，爰明定以七日為限，當事人於期滿前得聲請延長，但延長期間不得逾三日。」

或命相對人為一定行為，其內容亦可與定暫時狀態處分相同，並得為有擔保之緊急處置³³。由於此平衡上的救濟措施，對相對人的程序保障有所不妥，法院為緊急處置時，應審酌衡量雙方所獲得的利益與所受的損害³⁴。

2. 命返還其所受領之給付之規定：

依民事訴訟法第 538 條之 2 規定³⁵，針對抗告法院廢棄或變更關於先命一定給付之裁定，如何適時的提供相對人一定的救濟機會，保護其程序利益，或聲請人得否對該法院抗告其系爭裁定，與如何救濟，並其規範內容是否準用緊急處置等³⁶。

3. 定暫時狀態假處分之裁定被撤銷之賠償責任：

「定暫時狀態之裁定因第 531 條之事由被撤銷，而應負損害賠償責任者，如

³³ 緊急處置制度的增設是參考美國的禁制令(temporary restraining order)聯邦民事訴訟規則第 65 條 b 項而來。許士宦，同前揭註 24，頁 14。

³⁴ 許士宦，同前揭註 24，頁 14。

³⁵ 民事訴訟法第 538 條之 2：「抗告法院廢棄或變更第 538 條第 3 項之裁定時，應依抗告人之聲請，在廢棄或變更範圍內，同時命聲請人返還其所受領之給付。其給付為金錢者，並應依聲請附加自受領時起之利息。前項命返還給付之裁定，非對於抗告法院廢棄或變更定暫時狀態之裁定再為抗告時，不得聲明不服；抗告中應停止執行。前 2 項規定，於第 538 條之 1 第 2 項之情形準用之。」其修法理由認為：

一、法院依第 538 條第 3 項規定為命先為一定給付之裁定後，如抗告法院廢棄或變更該裁定時，於廢棄或變更之範圍內，抗告人依原裁定所為之給付，即失其依據。為保障抗告人之權益，並使程序簡化，爰增訂第 1 項。

二、前項抗告法院命返還給付之裁定，係附隨於廢棄或變更定暫時狀態之裁定，二者關係密切，不宜准許單獨對之聲明不服，以免發生裁判歧異之情形。且裁定命返還所受領之給付並加給利息，內容明確，少有實體上之爭議，亦無對該部分裁定單獨聲明不服之必要，爰於第二項前段明文限制之。又抗告法院為前項裁定後，如聲請人即應將所受領之給付返還者，倘再抗告法院廢棄抗告法院所為之裁定，並為准許定暫時狀態命先為給付之裁定確定，則聲請人須重新聲請執行，不僅程序繁複，且有不能回復執行之虞，爰於第二項後段明定抗告中應停止執行。

三、法院依聲請就定暫時狀態之處分先為緊急處置後，如以裁定駁回定暫時狀態處分之聲請，或雖以裁定許為定暫時狀態，而其內容與先為之處置相異時，依第 538 條之 1 第 2 項之規定，其先為或相異之處置當然失其效力，則依該處置所為之給付，亦失其依據，性質上與前 2 項規定類似，爰增訂第三項準用之規定。至法院為緊急處置後，如以裁定准許定暫時狀態之處分，經抗告法院廢棄原裁定，駁回定暫時狀態之聲請，或變更原裁定，而為內容相異之處分時，則得直接適用第一項之規定。

³⁶ 謝宗哲，論定暫時狀態處分—兼談定暫時狀態假處分於不正競爭行為的適用，輔仁大學法律研究所碩士論文，頁 24。

聲請人證明其無過失時，法院得視情形減輕或免除其賠償責任。」³⁷³⁸ 依據修法理由，假扣押及一般假處分係純為保全債權人個人之利益，經釋明而為裁定，如因第 531 條規定之事由而撤銷，債權人固應負無過失賠償責任；惟定暫時狀態之處分，係法院為防止發生重大損害或避免急迫危險認有必要時，於經兩造陳述後，為平衡兩造間之權益或利益而為裁定，以維持法律秩序，並兼顧公益，故該裁定如因上開規定之事由而撤銷，原則上，雖聲請人亦應負無過失賠償責任，然為求公平，如聲請人能證明其無過失時，法院亦得視其情形減輕或免除其賠償責任³⁹。

4. 制訂準用之規範

針對舊法的準用規範允以明訂，定暫時狀態之處分，雖非以保全執行為主要目的，惟亦屬保全權利之方法，皆在追求本案請求實現所帶來的利益⁴⁰，故其聲請及裁定之程序，除別有規定外，於性質相通部分，自仍應準用一般假處分之規定，因此修正第 538 條規定，並移列於第 538 條之 4⁴¹。

第三項 智慧財產案件審理法規範

92 年民事訴訟法修法雖明訂定暫時狀態處分要件，但並沒有完全改善該制度遭聲請人濫用的弊端，有鑑於智慧財產案件增多，智慧財產案件的審理又有其特殊性，因而於智慧財產法院成立後，司法院擬定「智慧財產案件審理法草案」，且於民國 96 年通過「智慧財產案件審理法」，其中第 22 條即有關定暫時狀態處分之規定，係仿照美國禁制令制度而來，修法重點係對定暫時狀態處分審酌之要

³⁷ 民事訴訟法 92 年 1 月 14 日修法之第 531 條規定：「假扣押裁定因自始不當而撤銷，或因第五百二十九條第二項及第五百三十條第三項之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害。假扣押所保全之請求已起訴者，法院於第一審言詞辯論終結前，應依債務人之聲明，於本案判決內命債權人為前項之賠償。債務人未聲明者，應告以得為聲明。」

³⁸ 民事訴訟法第 538-3 條

³⁹ 民事訴訟法第 538 條之 3 修法理由。

⁴⁰ 謝宗哲，同前揭註 36，頁 24。

⁴¹ 民事訴訟法第 538 條之 4 修法理由。

件與強化相對人程序保障有較多修正⁴²。依據我國智慧財產案件審理法第 22 條⁴³與智慧財產案件審理細則第 37 條⁴⁴，於立法上有三層重大意義：「一、聲請人有必要具體釋明有保全必要性，當釋明不足時，法院不得准許供擔保代釋明，即應駁回其聲請。二、美國法上暫時禁制令所要求之衡平四要素測試法，即本案勝訴可能性已為立法者所採納，此有助於我國智慧財產訴訟與國際接軌。三、立法者將實務案例近年累積之利益衡量原則明文化，使法院權衡兩造利益受損害之程度及對公眾利益之影響。如此，充實了聲請人的釋明內容，亦大幅加重了聲請人的責任。」⁴⁶

⁴² 邵瓊慧，我國智慧財產案件定暫時狀態處分制度之研究—兼論美國案例最新發展，司法院智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，頁 338。

⁴³ 智慧財產案件審理法第 22 條：「假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。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。聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效。定暫時狀態之裁定，因自始不當或債權人聲請，或因第五項之情形，經法院撤銷時，聲請人應賠償相對人因處分所受之損害。」

⁴⁴ 智慧財產案件審理細則第 37 條：「聲請人就其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。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。前項所稱將來勝訴可能性，如當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷或廢止之原因，並為相當之舉證，法院認有撤銷或廢止之高度可能性時，應為不利於智慧財產權人之裁定。」

⁴⁵ 智慧財產案件審理細則第 33 條將智慧財產案件審理法第 22 條之立法理由法條化。

⁴⁶ 范曉玲，同前揭註 5，頁 265-266。

第三節 民事訴訟法與智慧財產案件審理法定暫時狀態處

分制度要件之比較

本文將民事訴訟法修法前、修法後與智慧財產案件審理法中，關於定暫時狀態處分之規範予以下列圖表比較，並就聲請定暫時狀態處分之要件規範、可否供擔保以代釋明之問題、賦予當事人陳述意見之有無，與限期起訴的問題論述，以檢討我國定暫時狀態處分的規範是否有所缺失。

	民事訴訟法 修法前	民事訴訟法修法後	智慧財產案件審理法
要件	並未對要件 做規範	1. 為防止發生重大之 損害 2. 避免急迫之危險 3. 其他相類之情形而 有保全必要之事實	1. 為防止發生重大之損害 2. 避免急迫之危險 3. 其他相類之情形而有保全必 要之事實
釋 明 與 擔 保	聲請人未為 釋明→只要 提供擔保即 可代替釋明	1. 聲請人未為釋明→ 不可提供擔保代替 釋明 2. 釋明不足→聲請人 陳明願供擔保或法 院認為適當者，法 院得定相當之擔保	1. 聲請人未為釋明→不可提供 擔保代替釋明 2. 釋明不足時→應駁回聲請，不 得准提供擔保代之或以擔保 補釋明之不足。 3. 聲請人釋明已足→法院仍可 要求提供擔保。
陳 述 意 見	採形式審 查。當事人 並未有陳述 意見之機 會。	第 538 條第 4 規定：當 事人有陳述意見之機 會，但法院常以「不適 當」為由，未給予當事 人陳述意見。	法院為定暫時狀態處分前，應令兩 造有陳述意見之機會，聲請人主張 有不能於處分前通知相對人陳述 之特殊情事，並提出確實之證據， 經法院認為適當者，不在此限。
限 期 起 訴	未規範	1. 第 538 條第 2 項增 加限期起訴規範。 2. 實務上聲請人常利 用送達相關規定， 拖延本案訴訟之提 出	1. 智慧財產案件審理法第 22 條 第 5 項規定「定暫時狀態之處 分，自送達聲請人之日起三十 日內未起訴者，法院得依聲請 或依職權撤銷之。」 2. 將限期起訴之「裁定期間」修

			改為「法定期間」，以解決聲請人常利用送達相關規定，拖延本案訴訟之提出。
--	--	--	-------------------------------------

*圖表 1：本文自行整理

第一項 聲請定暫時狀態處分之要件規範

民事訴訟法修法前，對於定暫時狀態處分之要件並未規範⁴⁷，皆倚賴我國實務見解補充，法院審查定暫時狀態處分時，只要聲請人提出聲請，不需有急迫或重大情形，也不需提出釋明，法院即核准該定暫時狀態處分，導致定暫時狀態處分遭濫用與法院未審查而做出錯誤之判決，使相對人遭致難以彌補之損害⁴⁸。因此民事訴訟法修法後⁴⁹，將要件增訂為「為防止發生重大之損害」、「避免急迫之危險」、「其他相類之情形而有保全必要之事實」，而實務上法院在審酌要件時，大致參酌民事訴訟法第 538 條的要件規定，依幾項標準審查⁵⁰：

⁴⁷ 民事訴訟法舊法(92 年修法前)第 538 條之假處分規定：「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。」

⁴⁸ 例如最高法院 20 年度抗字第 5 號判例：「假處分為保全強制執行方法一種，苟合於上開假處分條件，並經債權人續明假處分原因存在，法院即得為准許假處分之裁定。至於主張之實體上理由，是否正當，乃屬本案問題，非假處分裁判中所能解決。」；最高法院 69 年度台抗字第 72 號判例：「假處分係保全強制執行方法之一種，原為在本案請求尚未經判決確定以前，預防將來債權人勝訴後，因請求標之現狀變更，有日後不能強制執行或甚難執行之虞者而設，至債權人聲請假處分所主張之權利，債務人對之有所爭執者，應於現在或將來有訴訟繫屬時，請求法院為本案之判決，以資解決，尚非聲請假處分時，先應解決之問題。」；最高法院 79 年度台抗字第 327 號裁判：「……又定暫時狀態之假處分，係保全程序，並非確定私權之訴訟程序，聲請人就爭執之法律關係所為之主張，是否正當，則非於保全程序所應審究之事項。」上述實務見解皆認為法院在審查假處分時，聲請人只要敘明有聲請原因與理由，即得准許假處分裁定，至於聲請人的主張是否正確則非先解決的問題，因此許多聲請人只要向法院聲請假處分，大多皆可獲得假處分，形成遭濫用情形，有時聲請人並未有權利獲得假處分，往往在本案訴訟審理時才又再撤銷先前核發的假處分，但對智慧財產權的保護，大多已造成相對人的損害慘重。

⁴⁹ 民國 92 年民事訴訟法第 538 條修法：「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似之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。第一項處分，得命先為一定之給付。法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。」

⁵⁰ 參見劉尚志、張宇樞、王敏銓、林明儀，PATENT WARS 美台專利訴訟－實戰暨裁判解析，元照出版，391 頁。

1. 所欲保全之訴訟標的法律關係須適於為民事訴訟之標的，且有繼續性者。
2. 發生請求權之原因事實現在爭執中。
3. 如果不予核發定暫時狀態處分將導致聲請人重大之損害或急迫之危險。
4. 有核發該定暫時狀態處分之必要性。

然民事訴訟法修法後第 538 條所規定之要件「防止發生重大之損害」、「避免急迫之危險」及「有必要時」，大多為不確定法律概念，各個法院在審理上有相當大的裁量空間，因此產生標準不一情形。在釋明程度的審查，有些法院容許聲請人含糊帶過，不需逐一釋明要件，聲請人只須提供侵權鑑定報告，並供擔保以補釋明不足，就准與定暫時狀態處分，使定暫時狀態處分喪失救濟的意義⁵¹。有鑑於此，有部分法院趨向本案化審理或進行利益衡量，減少聲請人供擔保以代釋明的瑕疵。在本案化審理部份，為了避免保全程序不審查實體問題，通常會強調專利權無效或相對人未侵害其專利，聲請人自始並無受損害可言，則不具備保全必要性，似乎將本案勝訴可能性要件作為是否有保全必要性審查⁵²。因此侵權事實的認定就即為重要，倘若聲請人能證明相對人有侵權事實，則具有本案勝訴可能性之要件程度較大，有些法院會嚴格要求侵權的鑑定報告，若有瑕疵則駁回聲請，或要求兩造鑑定人出庭，就各自及對方的鑑定報告表示意見，若無法判定侵權事實，則由第三鑑定機關再為鑑定⁵³。有些法院則漸漸發展出「利益衡量原則」，衡量聲請人因該處分所獲得確保之利益或可能避免之損害、危險等情形，與相對人因該處分所蒙受不利益或可能遭受之損害⁵⁴。

由於各個法院個裁量標準均不同，恐造成同一個案件若由不同法院審理則會

⁵¹板橋地方法院 93 年度裁全字第 253 號裁定。

⁵²王孟如，同前揭註 1，頁 3；邵瓊慧，同前揭註 42，頁 341。

⁵³新竹地方法院 92 年裁全字第 16 號裁定、新竹地方法院 92 年裁全字第 202 號裁定、台北地方法院 92 年度智裁全字第 46 號裁定。

⁵⁴台灣高等法院 88 年度抗字第 3 號裁定、台灣高等法院 94 年度抗更(一)字第 37 號裁定。

有不同裁判的結果，也顯示出修法後的民事訴訟法第 538 條的缺失，尤其是要件規範多為不確定法律概念，聲請人釋明不足時，法院仍有裁量權使聲請人可以供擔保補相對人損害的規範，對相對人的程序利益之保障有欠缺。因此於智慧財產法院設立後，將定暫時狀態處分制度增訂於智慧財產案件審理法第 22 條⁵⁵，從文字觀看所規範要件與民事訴訟法第 538 條似乎沒有不同，但從立法理由⁵⁶與智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項⁵⁷可窺知已融入美國初步禁制令(Preliminary Injunction)的概念⁵⁸，法院在審理定暫時狀態處分，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⁵⁹。實務上的運作，也以此四個要件審查，漸漸建立了一套統一的標準，以改進實務審查的問題。

第二項 可否供擔保以代釋明之問題

釋明不足是否可以擔保以代釋明之問題，92 年民事訴訟法修法前，實務多以舊法第 538 條⁶⁰準用第 533 條⁶¹，再準用第 526 條第 2 項⁶²「債權人雖未為前項釋

⁵⁵ 在要件規範上，智慧財產案件審理法第 22 條第 2 項與第 3 項明定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。聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。

⁵⁶ 智慧財產案件審理法第 22 條之立法理由中說明，對於智慧財產案件審理法第 22 條第 2 項中所規定的為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有保全必要之事實，法院應審酌將來勝訴之可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實，法院若否准定暫時狀態處分，聲請人是否受到無法彌補之損害，其造成聲請人之困境是否大於相對人，以及對公眾利益造成如何之影響等。審查的要件融入美國禁制令審查要件。

⁵⁷ 智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項將智慧財產案件審理法第 22 條之立法理由的內容法條化。

⁵⁸ 美國初步禁制令(Preliminary Injunction)採用衡平四要素審查，即本案勝訴可能性 (a likelihood of success on the merits)、是否有無法彌補的損害 (a likelihood of suffering irreparable harm in the absence of preliminary relief)、利益衡量 (that the balance of equities tips in the moving party's favor) 與公共利益 (that an injunction is in the public interest)。對於美國初步禁制令的相關內容，請參閱本文第三章。

⁵⁹ 王孟如，同前揭註 1，頁 5。

⁶⁰ 民事訴訟法第 538 條：「(定暫時狀態之假處分) 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。」

明，如就債務人所應受的損害，已供法院所定之擔保者，得命為假扣押」之規定。由於舊法時期，法院審查偏重形式審查，定暫時狀態處分之聲請人若釋明不足時，只要陳明願供擔保，法院即准許核發定暫時狀態處分，因此常淪為資力雄厚的企業公司打擊競爭對手的一個方法，使真正有權利人的權利受損。

為解決此問題，92年民事訴訟法增訂第538條之4⁶³，且準用第533條⁶⁴，再準用第526條第2項⁶⁵，聲請人未為釋明時，法院採否準供擔保以代釋明之舊法規定，而釋明不足時，債權人陳明就債務人可能遭受之損害願供擔保，或於法院認為供擔保可補釋明不足且為適當時，法院均可斟酌情形命債權人供擔保後為定暫時狀態處分⁶⁶。本文認為92年的修正，法院已對未為釋明情形的聲請駁回，但對於釋明不足時，聲請人仍得供擔保以補釋明不足，或法院有裁量權可決定是否核發假處分，對相對人保障依然未周全。

⁶¹ 民事訴訟法第533條：「(假處分的方法)假處分所必要之方法，由法院酌量定之。假處分，得選任管理人及命令或禁止債務人為一定行為。」

⁶² 民事訴訟法第526條：「(請求及假扣押原因之釋明)請求及假扣押之原因，應釋明之。債權人雖未為前項釋明，如就債務人所應受之損害已供法院所定之擔保者，得命為假扣押。請求及假扣押之原因雖經釋明，法院亦得使債權人供擔保後，命為假扣押。債權人供擔保後，命為假扣押者，應將其擔保記載於假扣押裁定內。」

⁶³ 92年增訂民事訴訟法第538條之4：「除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之。」立法理由認為定暫時狀態之處分，雖非以保全執行為主要目的，惟亦屬保全權利之方法，故其聲請及裁定之程序，除別有規定外，於性質相通部分，自仍應準用一般假處分之規定，爰修正第五百三十八條規定，並移列於本條。

⁶⁴ 92年修正民事訴訟法第533條「關於假扣押之規定，於假處分準用之。但因第五百三十五條及第五百三十六條之規定而不同者，不在此限。」

⁶⁵ 92年修正民事訴訟法第526條：「請求及假扣押之原因，應釋明之。前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押。請求及假扣押之原因雖經釋明，法院亦得命債權人供擔保後為假扣押。」

⁶⁶ 依據第526條之修法理由認為依原第二項規定，債權人得供擔保以代釋明，惟債權人聲請假扣押，應使法院信其請求及假扣押之原因大致為正當，故仍應盡其釋明責任。然其釋明如有不足，為補強計，於債權人陳明就債務人可能遭受之損害願供擔保並足以補釋明之不足，或於法院認以供擔保可補釋明之不足並為適當時，法院均可斟酌情形定相當之擔保，命債權人供擔保後為假扣押，爰修正第二項。

有鑑於此，智慧財產法院設立後，增定智慧財產案件審理法第 22 條⁶⁷，就將此問題解決，於法規中規定若釋明有不足時，法院應駁回聲請，且縱使釋明已足，法院仍得命聲請人供擔保後才作出定暫時狀態之處分，從立法理由中⁶⁸可知法院對是否可以釋明供擔保的要件做更嚴格限制，智慧財產案件審理細則第 37 條，亦將智慧財產案件審理法規範釋明部分之立法理由法條化，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。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⁶⁹。

本文認為擔保金制度是為了填補侵權人造成的損害，而釋明程度則是與法院是否核發定暫時狀態處分相關，兩者是不同的制度，因此法院在審查時，並非以聲請人釋明程度是否不足，而要求聲請人以擔保金作為獲得定暫時狀態處分的交換條件，也並非提供擔保金以彌補相對人的損害制度不好，進而要求聲請人的釋明程度更加提高。由於擔保金就是為了填補損害，但損害多少往往難以計算，因此法官在審查時，應從要件審查以評估擔保金的標準應提供到何種程度，才能填補損害的部分，而非擔保金的提供無法彌補損害，因此要求更高的釋明。兩者在目的與手段有所不同。

⁶⁷ 智慧財產案件審理法第 22 條第 2 項及第 3 項：「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。聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。」

⁶⁸ 立法理由認為基於智慧財產事件之特性，法院審核定暫時狀態處分之要件時，自應嚴謹，對於有保全必要事實，聲請人提出得即時調查的證據時，法院也必須要求聲請人應釋明之，且就定暫時狀態處分之請求之原因，聲請人若未為充分的釋明時，法院應駁回其聲請，而不應該遽准供擔保以補釋明之不足。又聲請人就定暫時狀態處分之請求原因已經釋明時，因並非終局確定本案請求權存在，因此法院仍得命聲請人供相當之擔保，以備日後聲請人因受不利判決結果確定時，作為對相對人因定暫時狀態處分所到之損害的損害求償金。

⁶⁹ 智慧財產案件審理細則第 37 條。

因此對於擔保金是否能代替釋明的問題，本文認為法院應從兩者制度與目的的設計不同審查，對於是否核發定暫時狀態處分，法院應更多加強釋明的程度，以判斷聲請人是否真正受到侵權，而有必要核發定暫時狀態處分以保護聲請人，至於擔保金的提供則由法院審查要件，以評估擔保金的提供應達到何種標準才能彌補損害，由於損害難以計算，因此擔保金的評估則是法院審查的重點。

第三項 賦予當事人陳述意見之有無

92年民事訴訟法修法前，定暫時狀態處分之聲請，法院不審查本案請求有無理由，也未給予相對人陳述意見之機會，只進行形式上審查，聲請人只要提供擔保金，法院即核發定暫時狀態處分，因此對當事人程序利益保障並不周全⁷⁰。92年修法後，依據民事訴訟法第538條第4項規定⁷¹，由於定暫時狀態之處分，係預為實現本案請求之內容，對當事人之權益影響甚鉅，為使法院能正確判斷有無處分之必要，於法院為裁定前，應使兩造當事人有陳述意見之機會，但法院認為有不適當，恐違定暫時狀態處分之目的，即得逕為裁定，法院若如認有行言詞辯論之必要時，亦得依第234條規定，自得行任意之言詞辯論⁷²。

惟實務運作上，法院有裁量權，因此在個案之間會產生歧異，甚至常以但書「給予陳述意見機會有不適當情況」之規定規避此條款，使當事人無法陳述意見，對當事人程序保障不周⁷³。為了強化相對人之程序保障，故於智慧財產案件

⁷⁰例如從實務最高法院20年抗字第5號判例意旨可知：「謂假處分係為保全強制執行方法，故和於假處分條件，並經債權人敘明假處分原因存在或表明願供擔保以代釋明，法院即得裁定准為假處分。至於主張實體上理由是否正當，乃屬本案問題，非假處分裁判中所能解決。」

⁷¹民事訴訟法第538條第4項：「法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。」

⁷²民事訴訟法第538條第4項之立法理由。

⁷³智慧財產案件審理法第22條立法理由。

審理法第 22 條第 4 項制訂更明確的規範，將不予相對人陳述意見機會之情形，限縮為「聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者」⁷⁴，智慧財產案件審理細則第 38 條第 1 項亦重申：「法院為定暫時狀態之處分前，除聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者外，應令相對人有陳述意見之機會。」換言之，聲請人須就確有「不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事」情形加以舉證，否則法院均應通知相對人陳述意見⁷⁵。

第四項 限期起訴的問題

定暫時狀態處分並非終局判決，且大部分定暫時狀態處分案件都是在起訴前就聲請，一旦法院裁定准予定暫時狀態處分的聲請，於本案訴訟判決確定前或相對人經抗告程序撤銷原裁定前，聲請人依定暫時狀態處分裁定之內容能享有一段非常長的排他權利，導致相對人必須將產品下架、禁止販賣與回收或商譽受損，消費者也可能不再購買該產品等重大損害，即使之後法院撤銷該處分，造成的重大損害或商譽毀損，亦可能難以彌補，為了保障相對人權益，聲請人應在獲得定暫時狀態處分後，儘速提起本案訴訟，以確認是否具有侵權事實，避免在獲得定暫時狀態處分後的這段排他期間，造成相對人的損害⁷⁶。

依民事訴訟法規定，定暫時狀態處分於法院執行後，相對人得命聲請人限期起訴，若聲請人遲未起訴，相對人可依民事訴訟法第 529 條第 2 項⁷⁷規定，撤銷

⁷⁴ 智慧財產案件審理法第 22 條第 4 項：「法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。」

⁷⁵ 范曉玲，同前揭註 5，頁 266。

⁷⁶ 王孟如，同前揭註 1，頁 3-4。

⁷⁷ 民事訴訟法第 529 條第 2 項：「債權人不於前項期間內起訴者，債務人得聲請命假扣押之法院撤銷假扣押裁定。」

定暫時狀態處分⁷⁸。92年民事訴訟法修法後，故於第538條第2項⁷⁹增加了限期起訴之規定，法院裁定准為定暫時狀態處分，僅係就當事人間爭執之法律關係暫為處分，其所保全之權利，須經訴訟程序確定，故為裁定後，如該事件之本案尚未繫屬者，仍有的529條限期起訴之適用⁸⁰。然而實務上，命聲請人限期起訴的時間通常為1週至十天，若聲請人設籍國外，法院送達命令若透過正式管道，常需要數月之久⁸¹。因此聲請人常利用送達相關規定，技巧性的拖延本案訴訟提出⁸²。為杜絕此問題智慧財產案件審理法第22條第5項與第6項⁸³，將限期起訴之裁定期間修改為法定期間，明訂定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。且為了避免撤銷的裁定無法送達，規定撤銷處分之裁定應公告，該裁定於公告時即生效力，使聲請人無法利用技巧遲延提出本案訴訟⁸⁴。智慧財產案件審理細則第39條又進一步規定：「本法第22條第5項規定之依聲請或依職權撤銷定暫時狀態之處分時，法院應向聲請人及其他法院查詢有無提起訴訟。」故依該規定，債務人無庸另行向法院聲請命限期起訴之裁定，該法定期間長度明確，以定暫時狀態處分裁定送達聲請人之日起即自動起算，且該定暫時狀態處分之撤銷，並不以相對人聲請為其要件，法院亦得依職權撤銷，此立法之目的，在防止定暫時狀態處分之聲請人拖延本案訴訟之提起，但也形同迫使聲請人在取得定暫時狀態處分裁定後30日內，主動提起本案

⁷⁸ 民事訴訟法第538之4準用同法第533條規定，再準用同法第529條。

⁷⁹ 民事訴訟法第538條第2項：「定暫時狀態處分之裁定須以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限」（92年1月14日修法）

⁸⁰ 民事訴訟法第538條第2項修法理由。

⁸¹ 例如板橋地方法院93年度裁全字第253號裁定，准予聲請人英屬蓋曼群島凹凸科技國際股份有限公司定暫時狀態處分之聲請，相對人依法聲請限期起訴規定，雖然英屬蓋曼群島凹凸科技國際股份有限公司在台設有代理人且有代理人的地址，但法院仍然裁定限期起訴的聲請狀必須向英屬蓋曼群島凹凸科技國際股份有限公司送達，導致定暫時狀態處分的聲請日與提出本案訴訟的時間相隔近兩年之久。

⁸² 例如聲請人為外國法人，且在我國未設有事務所或營業所，又外國法人並未於我國指定送達代收人，則依法送達即必須向其外國的事務所或營業所送達，此時相對人雖聲請限期起訴，仍須待法院翻譯限期起訴裁定之內容，以及尚有在徒期間計算的問題，將使聲請權人利用送達相關規定之漏洞，以拖延本案訴訟提出，對相對人保障不周。關於限期起訴規定可參閱王孟如，同前揭註1，頁4。

⁸³ 智慧財產案件審理法第22條第5項與第6項：「定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效。」

⁸⁴ 范曉玲，前揭註5，頁267。

訴訟，否則將面對該處分遭法院以職權撤銷之風險⁸⁵。

第四節 我國定暫時狀態處分實務案例分析：以商標為例

因定暫時狀態處分之商標權案件數量，較專利侵權的案件少，故本文就幾個關於我國商標侵權定暫時狀態處分案例之研究，進行分析比較，分別以民事訴訟法修正前、民事訴訟法修正後及智慧財產法院設立後之智慧財產案件審理法，共三階段比較分析。

第一項 民事訴訟法修正前之案例

民事訴訟法修正前	<p>案例一： 台灣高等法院 88 年抗字第 4156 號</p>	<p>「……. 莫窟莫窟（譯音）股份有限公司陳明願供擔保，以補釋明之不足，自應准許……」等語可觀知，聲請人只要陳明願供擔保，法院即認為可補釋明不足，即使莫窟莫窟（譯音）股份有限公司未為釋明，亦不影響定暫時狀態處分之核發。</p>
	<p>案例二： 最高法院 91 年台抗字第 164 號裁判</p>	<p>1. 本件裁判揭明定暫時狀態處分之法定要件，「就所稱之法律關係係指金錢請求以外，適於為民事訴訟之標的，有繼續性者之法律關係，且係避免重大損害或其它情事，而有定暫時狀態處分之必要。倘若合於假處分，債權人只需敘明假處分原因存在或提供擔保以代釋明，法院即得裁定定暫時狀態處分。」</p> <p>2. 法院為附條件之假處分裁定，命於債權人供擔保後得為假處分。</p>

*圖表 2：本文自行整理

民事訴訟法未修法前，各個法院審查定暫時狀態處分時，只要債權人主張並釋明有定暫時狀態之利益，即得為假處分，債權人亦得提供擔保以代此項釋明。

⁸⁵邵瓊慧，前揭註 42，頁 356-357。

例如在臺灣高等法院 88 年抗字第 4156 號⁸⁶(本文案例一)即肯認了早期實務見解⁸⁷，法院裁判意旨⁸⁸認為「債權人就金錢以外之請求因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難強制執行之虞，欲保全強制執行者，亦或當事人於爭執之法律關係有定暫時狀態之必要者，得聲請假處分。聲請假處分之原因，應予釋明，但得以供擔保代之。一芝軒國際開發有限公司(本文以下以相對人稱之)未獲其授權而使用上開商標，侵害聲請人權利，如果認其繼續使用，將使損害持續發生並擴大，故命相對人不得自行、授權或讓與他人使用相同或近似上開於「OLIVE des OLIVE」之商標，更不得將該商標生產、促銷、販賣商品或從事其他商業行為，聲請人陳明願供擔保，以補釋明之不足，自應准許。⁸⁹」

在最高法院 91 年台抗字第 164 號裁判⁹⁰(本文案例二)中，地院⁹¹裁定核准定假處分聲請，高院⁹²駁回聲請人的假處分，而最高院則廢棄高院駁回假處分的聲請，發回更審，其爭議在於就爭執的法律關係與是否有無法彌補損害之認定。

⁸⁶莫窟莫窟(譯音)股份有限公司為尚未向我國主管機關申請為認許之登記之日本公司，係為本件定暫時狀態處分之聲請人，其主張一芝軒國際開發有限公司未獲其授權而使用其所有之「OLIVE des OLIVE」著名商標，其得依公平交易法第 30 及民法第 184 條規定請求除去、防止侵害並回復原狀。為避免持續之損害，有定暫時狀態之必要，依民事訴訟法第 538 條、第 532 條規定，聲請對一芝軒國際開發有限公司不得自行、授權或讓與他人使用相同或近似於「OLIVE des OLIVE」之商標，及不得妨害其自行、授權或讓與他人使用「OLIVE des OLIVE」商標生產、促銷、販賣商品或從事其他商業行為之假處分，並陳明願供擔保，以補釋明之不足。一芝軒國際開發有限公司於地方法院裁定核准定暫時狀態處分後，向台灣高等法院抗告，高等法院最後乃駁回一芝軒國際開發有限公司之抗告。

⁸⁷最高法院二十年抗字第五號判例：「假處分為保全強制執行方法之一種，故合於假處分條件，並經債權人敘明假處分之原因存在，或表明願供擔保以代釋明，法院即得為准許假處分之裁定。至於主張之實體上理由，是否正當，乃屬本案問題，非假處分裁判中所能解決。」

⁸⁸最高法院八十六年度台抗字第五二號裁定亦採相同見解：「所謂假處分之原因係指因避免重大損害或因其他情事，有就爭執之法律關係有定暫時狀態之必要而言，此必要之情事即為假處分之原因，只要債權人主張並釋明有定暫時狀態之利益，即得為此假處分，債權人亦得提供擔保以代此項釋明」

⁸⁹臺灣高等法院暨所屬第一、二審法院民事裁判選輯(89 年度)第 166-172 頁。臺灣高等法院民事裁判書彙編 第三冊(89 年版)第 1993-1999 頁。

⁹⁰本件案例事實為：日商，壺三股份有限公司為本件定暫時狀態處分之聲請人，係日本著名之銼刀製造廠商，從西元 1883 年即開始製造，並於西元 1971 年以係爭圖樣向日本申請商標註冊，而

高院認為「聲請人(再抗告人)就相對人已註冊取得商標權之商標、圖樣，是否相同或近似於再抗告人先使用之圖樣所示著名商標或標章有所爭執，並向經濟部智慧財產局申請評定相對人註冊之商標無效。故其爭執者乃核准註冊之係爭商標，是否有商標法第 37 條第 7 款及第 14 款規定之情事，並未涉及相對人有無侵害聲請人之商標權。相對人僅對聲請人所委任之代理商雷堡貿易股份有限公司寄發存證信函，告知停止銷售聲請人之商品，亦難認已對聲請人之商譽、營業權發生重大影響，因而並無使聲請人受有無法回復之重大損害。聲請人聲請定暫時狀態之假處分，自屬無據，不應准許。⁹³」因此駁回聲請人的定暫時狀態處分之聲請。

然而最高法院則認為「假處分之目的係為保全強制執行，或就爭執之法律關係定暫時之狀態，若合於假處分條件，並經債權人主張及釋明有假處分之原因存在，或有定暫時狀態之利益，法院即得為假處分之裁定，債權人亦得提供擔保以代此項釋明，至於債權人起訴主張之實體上理由是否正當，乃屬本案問題⁹⁴」。

自 1970 年間起委由相對人(千松貿易股份有限公司)代理銷售商品，嗣雙方結束代銷關係後，又另委託第三人代理商品進口及在臺銷售，延續至今。相對人明知前述圖樣業在日本註冊且在臺使用多年，竟於 1911 年抄襲該圖樣，登記為聯合商標，且指定用於銼刀等商品。本件聲請人(也為再抗告人)提出評定相對人前揭註冊商標無效之申請，縱嗣後經評定不成立，按商標法第 23 條規定，因聲請人為該商標之善意使用者，不受相對人商標專用權之拘束，然相對人千松貿易股份有限公司於評定審理期間，竟散發存證信函警告聲請人所屬代銷商，意圖影響聲請人之聲譽，掠奪市場，造成聲請人商譽重大損害及營業困難，為避免此種重大損害及急迫之強暴行為，實有於評定結果完成前，定暫時狀態之必要等情，故聲請人向臺北地院聲請定暫時狀態處分。

⁹¹臺北地院核准聲請人供擔保之假處分裁定，命相對人容忍聲請人使用上開圖樣於銼刀類產品上，並得自行或委託他人就上開產品為輸出、運送、販賣、批售、散佈、陳列、進口、加工、檢選、授權、生產製造或為其他與上開產品有關之一切處分行為，暨刊登、陳列或散佈有關上開產品廣告、標貼、說明書價目表或其他具有宣傳性質、推介商品功能之文書或類似物件，及在產品展示會、說明會、觀摩會、發表會或利用其他傳播媒體為推廣、促銷、引述上開產品之行為；相對人不得以任何方式妨礙、干擾、阻止聲請人為上開行為。

⁹² 台灣高等法院抗更一字第 10 號。

⁹³ 台灣高等法院民事裁判書彙編(91 年版)，頁 285-291。

⁹⁴ 91 年台抗字第 164 號裁判意旨。

因此最高法院認為聲請人「提出評定相對人註冊商標無效之申請」，僅為敘述其聲請假處分之緣由或過程，就兩造所爭執者乃商標、圖樣之使用所生私法上權利義務之事項，得為民事訴訟之標的。原高等法院未詳加審究，以聲請人申請評定相對人註冊之商標無效，其爭執者未涉及相對人有無侵害再抗告人之商標權，遽認其不得為民事訴訟之標的，與欠缺假處分之法定要件，更進而為實體上有無理由之認定，於法自欠允洽。故廢棄高等法院裁定，由臺灣高等法院更為裁定⁹⁵。

本文試以修法後之民事訴訟法第538條或智慧財產案件審理法第22條之要件標準重新審查案例一與案例二，聲請人並無法取得定暫時狀態處分，因為聲請人聲請定暫時狀態處分時，必須滿足為防止發生重大損害或避免急迫危險之要件，且須釋明，因此在聲請人只陳明願供擔保且無法釋明之情形下，法院將會駁回定暫時狀態處分之聲請，顯然該裁判確實須檢討，民事訴訟法第538條規範的不妥，也有修正的必要。

⁹⁵王莉維，我國與美國有關商標侵害之定暫時狀態處分比較研究(上)，萬國法律雜誌，第149期，2006年10月，頁19-20。

第二項 民事訴訟法修正後之案例

<p>民事 訴訟 法修 法後</p>	<p>案例三： 最高法院 97 年度台 抗字第 52 號民事裁 定</p>	<p>從「超能生化公司就處分之原因並未為完全之釋明…法院斟酌於該公司因處分所得確保原有財產利益或可能避免之損失，及禁止使用相對人已註冊之「初鹿鮮乳」等…行為，所將蒙受之不利利益，認聲請人因該處分所得確保之財產利益遠大於相對人因該處分所將蒙受之限制，而准予聲請人供擔保 100 萬元，核准其聲請…」等語可知</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本件法院進行利益衡量原則審查：審查較過去嚴謹 2. 「聲請定暫時狀態之處分如釋明不足，法院認為適當者，得定相當之擔保後為定暫時狀態之處分。」本件聲請人未為完全釋明，法院仍准允聲請人供擔保以代釋明。 3. 本件法院准予相對人提供擔保以撤銷處分→法院參酌相對人銷售額與稅額申報書、乳品製業平均利潤標準、及相對人經銷地區等情，酌定相對人得聲請撤銷定暫時狀態之擔保金額為 300 萬元。
	<p>案例四： 臺灣高等 法院 97 年 度抗字第 662 號民 事裁定</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 法院從要件「急迫之危險」或「重大之損害發生」檢討有無核發定暫時狀態處分之必要。 2. 定暫時狀態處分之原因，應由聲請人提出相當證據以釋明之，苟不能釋明此種情事之存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態處分之必要，尚不能因聲請人陳明願供擔保，即認足補釋明之欠缺，而應為定暫時狀態之處分。

*圖表 3：本文自行整理

我國民事訴訟法 92 年進行修法，增定要件「為防止發生重大之損害」、「避免急迫之危險」、「其他相類之情形而有保全必要之事實」為審查基準，與修法前相較，法院審查已有初步的標準，但仍允許釋明不足時，得供擔保以代釋明。

例如在本文案例三⁹⁶，地方法院雖認為「聲請人所主張之事實與請求的原因

⁹⁶ 本文案例事實：聲請人為超能生化科技股份有限公司，主張相對人禾一生物科技股份有限公司侵害其商標權，向法院聲請定暫時狀態處分，禁止相對人禾一生物科技股份有限公司使用聲請人已註冊之「初鹿鮮乳」文字及圖商標於牛乳製品上，為陳列及販賣行為，並提出初鹿牧場委託改

已為相當釋明，但就定暫時狀態處分之原因，聲請人並未為完全之釋明，法院進行利益衡量，認為聲請人因處分所得確保原有之經營之財產利益或市場競爭機能可能避免之損失，及相對人因本案判決確定前禁止使用已註冊之「初鹿鮮乳」文字及圖商標於牛製品為陳列或販賣行為，所將蒙受之市場行銷限制及不利益，認為聲請人因該處分所得確保之財產利益遠大於相對人因該處分所將蒙受之限制，而准予聲請人供擔保 100 萬元，核准其聲請定暫時狀態之處分。⁹⁷」最高法院⁹⁸與高院⁹⁹的態度也與地院相同，駁回相對人的抗告與再抗告¹⁰⁰。高院認為「所謂爭執之法律關係，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，除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之，依民事訴訟法第 538 條之 4 準用民事訴訟法第 533 條、526 條第 1 項、第 2 項，聲請定暫時狀態之處分如釋明不足，法院認為適當者，得定相當之擔保後為定暫時狀態之處分。且相對人對抗告法院裁定再抗告，必須以適用法規顯有錯誤為由，就定暫時狀態之處分之原因雖未為完全之釋明，但斟酌定暫時狀態處分前，兩造原有之經營之財產利益或市場競爭機能可能避免之損失，及聲請人得免為或撤銷定暫時狀態之擔保金額為 300 萬元各情，並無適用法規顯有錯誤，亦無涉及之法律見解具有原則上重要性之情事，因此相對人

良利用契約書、商標註冊證、抗告人名義之乳製商品圖像及售價發票、相對人通知函等影本為證。

⁹⁷台灣屏東地方法院 96 年度裁全字第 1590 號裁定。

⁹⁸最高法院 97 年度台抗字第 52 號民事裁定。

⁹⁹台灣高等法院高雄分院 96 年度抗字第 311 號民事裁定。

¹⁰⁰ 禾一公司主張其不論係自設牧場或收購生乳之牧場均位初鹿地區，並早於民國 94 年 11 月 25 日以「禾一台東初鹿鮮乳」之名稱向經濟部智慧財產局申請商標註冊，超能公司則於 94 年 11 月 29 日才送件申請商標註冊，仍晚於其 4 天申請，惟智慧財產局竟先核准相對人註冊，經禾一公司異議，主管機關撤銷超能公司商標註冊應可預期，則超能公司之商標專用權顯無受保護之必要，假處分之原因自不存在，容准其提供擔保亦不足以補釋明之欠缺，自不應准予假處分。另依超能公司主張，禾一公司資本額為新台幣（下同）100 萬元，依國稅局核定 95 年度乳品製造業平均利潤標準 11% 計算，禾一公司每年利潤僅 11 萬元，足見其資本少，營業規模小，縱准許禾一公司使用之商標與超能公司之商標足生混淆或誤認，其侵害超能公司之商標專用權情節及危害均屬輕微，超能公司儘可依通常訴訟程序求償，尚無聲請定暫時狀態假處分之必要。

再為抗告不應許可，應予駁回。¹⁰¹」

民事訴訟法修法後，法院對於釋明不足之「適當與否」仍有裁量權，聲請人經法院允許後仍得供擔保以代釋明，案例三即為代表之一例。

有鑑於此，有些法院納入美國對於禁制令審查的觀念，將「利益衡量原則」、「對公共利益影響」納入核發定暫時狀態處分之要件審查中，在擔保金部分，聲請人若釋明不足時，也不得以擔保代釋明，例如在高等法院 97 年度抗字第 662 號裁定中¹⁰²（本文案例四），法院審查已漸漸偏向嚴謹，要求聲請人在無法釋明時，不可提供擔保以代替釋明¹⁰³。法院認為「依據民事訴訟法第 538 條第 1 項規定，於爭執之法律關係，得聲請為定暫時狀態之處分者，係指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，而有必要者而言，此項定暫時狀態處分的原因，應由聲請人提出相當證據以釋明之，苟不能釋明此種情事之存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態處分之必要，尚不能因聲請人陳明願供

¹⁰¹ 台灣高等法院高雄分院 96 年度抗字第 311 號民事裁定裁判意旨。

¹⁰² 本案涉及競業禁止條款的違反與因商標侵權聲請定暫時狀態處分，此僅就商標侵權聲請定暫時狀態處分部分論述：聲請人（抗告人）為新加坡商奧芙莉巧克力有限公司，其主張為研發高品質之蛋糕及冰淇淋產品，投入甚多研發人力及資源，卻因相對人利用自聲請人處所取得製造、銷售加盟產品之專門技術、營業系統及方法，並利用兩種品牌產品之近似性，在 Awfully Chocolate 門市原址銷售 Black as Chocolate 產品，且使用與聲請人（抗告人）商標極為近似之文字、圖樣，誤導消費者，並接收 Awfully Chocolate 之客戶群，嚴重壓縮抗告人產品之未來市占率及獲利空間，導致其受到難以彌補之重大損害，因而聲請定暫時狀態處分，並向高等法院抗告。

相對人黑伊天使有限公司則主張：Black as Chocolate 巧克力精品專賣店與抗告人所經營之 Awfully Chocolate 連鎖店，名稱可清楚分辨，難認相同或近似，並無混淆消費者之可能，並無攀附抗告人之商譽。又 Black as Chocolate 巧克力精品專賣店每月預期營收為新台幣 7 百萬元，如核准抗告人為定暫時狀態處分，最悍公司除受有營收損失外，將造成店面退租、遣散員工、機器設備閒置及原料退貨等巨額損失，而抗告人為未經認許之外國公司，目前在台灣地區並無任何經銷或營業行為，而無市占率或獲利損失可言，故抗告人顯無定暫時狀態處分所欲保全之利益，而無定暫時狀態處分之必要。

¹⁰³ 從判例中「抗告人既不能釋明有就其所爭執之法律關係定暫時狀態處分之必要，則抗告人雖陳明願供擔保，惟尚不能以之代釋明…」等語，即可得知。

擔保，即認足補釋明之欠缺，而應為定暫時狀態之處分。抗告人主張相對人就 Black as Chocolate 品牌之命名使用與抗告人商標極為近似之文字、圖樣，誤導消費者誤認 Black as Chocolate 產品與抗告人之 Awfully Chocolate 產品，造成抗告人受有損害等情，縱然屬實，亦係抗告人得否對相對人請求排除此項商標侵權之問題，抗告人尚不得執此對相對人聲請為本件定暫時狀態處分。抗告人既然不能釋明有就其所爭執之法律關係定暫時狀態處分之必要，則抗告人雖陳明願供擔保，惟尚不能以之代釋明，依前揭說明，抗告人所為本件聲請，不應准許。¹⁰⁴」此外法院也將是否有急迫危險與重大損害之要件納入審查中，認為抗告人係未經認許之外國法人，目前在台灣地區並無營業所或加盟店從事經銷或營業活動，而抗告人又未提出任何證據以釋明其於終止系爭加盟契約後，又因 Black as Chocolate 巧克力精品專賣店之營業活動，致其無從吸引國內廠商加盟之情事，難謂抗告人有何「急迫之危險」或「重大之損害」發生，而有定暫時狀態處分予以避免或防止之必要。因此法院最後並未核准定暫時狀態處分¹⁰⁵。

本文認為，民事訴訟法第 526 條第 2 項，假處分聲請人提供擔保彌補釋明不足的規定，並不完全適用智慧財產權的案件，在商標與專利案件中，必須考慮「近似」、「混淆」與「被告商品的技術特徵落入原告專利範圍」等等必須透過鑑定的問題，這些均是判定權利人是否有權提出定暫時狀態處分以制止他人行為的關鍵，也是更為複雜的問題，因此法院審查智慧財產權案件是否核准定暫時狀態處分時，仍宜就個案中的急迫性或債權人本案權利實現的程度或相對人可能造成的損害程度，進行實質上審查，倘若權利人在被保全的釋明程度上仍有疑義或者釋明不足時，亦表示權利人對實質的問題有爭議¹⁰⁶。定暫時狀態處分雖並非本案判決，但確實產生實質的影響力，對於智慧財產權的產品，稍縱即逝即失去競爭市

¹⁰⁴ 臺灣高等法院民事裁判書彙編（97 年版）第 484-489 頁。臺灣高等法院暨所屬第一、二審法院民事裁判選輯（97 年版）第 140-145 頁。

¹⁰⁵ 高等法院 97 年度抗字第 662 號裁定裁判意旨。

¹⁰⁶ 張澤平，智慧財產權定暫時狀態處分的釋明——從一件商品外觀事件談起，智慧財產權月刊第 98 期，2007 年 2 月，頁 94。

場，若法院直接核准定暫時狀態處分核發，影響可謂重大。因此在案例三中法院審查確實不妥。

第三項 智慧財產案件審理法施行後之案例

在智慧財產案件審理法增訂後，法院審查標準已有改變，本文列舉法院審查商標案例以說明之。

智慧財產案件審理法	案例五： 智慧財產法院 98 年度民全字第 13 號裁定	本件法院將重點放在有無保全之必要性、將來勝訴之可能性、利益權衡與進行對公眾利益影響之要件上審查，且本件兩造已為充分之釋明與陳述意見。
-----------	---------------------------------	--

*圖表 4：本文自行整理

由於民事訴訟法關於定暫時狀態處分之規範，在智慧財產案件的適用上仍有所缺失，且智慧財產案件有其特殊性，例如涉及到商業的不確定性、較難界定損害賠償的範圍或損害的彌補常常具有立即性等，與一般案件適用民事訴訟法究竟仍有不同，因此智慧財產案件審理的增訂確實有其必要，且為了達到保護智慧財產權的目的，在民事訴訟法有關定暫時狀態處分之相關規範的架構下，依據智慧財產案件審理法第 22 條與智慧財產審理細則第 37 條，更提升定暫時狀態處分審查的標準，參酌美國聯邦巡迴上訴法院核准初步禁制令所設立的判斷標準而來，即本案勝訴可能性、若未核准禁制令是否有無可彌補的損害、當事人利益之平衡、公共利益等四個要件審查¹⁰⁷，以達到保護智慧財產權的目的。例如智慧財產法院 98 年度民全字第 13 號裁定¹⁰⁸(本文案例五)，法院的審查標準即依據美國禁

¹⁰⁷ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 355。

¹⁰⁸ 本件案件事實原告甲○○、乙○○分別獨資經營弘嘉服飾行、育任服飾行，為本件定暫時狀態處分之聲請人，其與亞洲服飾公司(被告)兩造間，就是否有系爭二商標之授權關係存在以及亞洲

制令的標準，分別就有無保全之必要性、將來勝訴之可能性、利益權衡與進行對公眾利益影響之要件上審查。

最高法院認為聲請人本案勝訴的可能性極高，青韋公司與原告間就系爭二商標所為之系爭授權契約，嗣由被告亞洲服飾公司承擔，並經原告承認，而對原告發生效力，故兩造間就系爭二商標確存有商標授權之法律關係，其授權使用的範圍以係爭授權契約第 2 條所約定之商品為限，且原告(本件聲請人)係於系爭二商標申請註冊前有善意使用之情事，而依修正前商標法第 23 條第 2 項及修正後第 30 條第 1 項第 3 款規定¹⁰⁹，主張不受系爭二商標權之效力所拘束，而得繼續使用近似於系爭二商標圖樣所示之圖樣於該商品上，此為民事判決¹¹⁰所認定的事實，因此聲請人之本案請求將來勝訴可能性甚高¹¹¹。

此外就是否有保全必要性，法院進行利益衡量，由於聲請人之商標權使用期間，自 93 年 10 月 1 日起至 98 年 9 月 30 日止，法院若否准聲請人之定暫時狀態處分，使相對人得禁止聲請人使用系爭二商標及如附圖 3 所示之圖樣，倘若聲請人於本案訴訟獲得勝訴判決確定，亦因商標權使用期間屆滿，無法回復原有之使用狀態，將造成聲請人重大的損害。反之，法院若核准聲請人定暫時狀態處分，命相對人於本案訴訟確定前，容忍聲請人仍得繼續於特定的商品使用如附

服飾公司是否應容忍原告使用如附圖 3 所示之圖樣，使用於指定商品，有所爭執。原告因損失營業額可能達 10,000,000 元以上，且損失仍持續擴大，受有商譽上之損失，認為亞洲服飾公司之不當干擾行為已造成原告之重大且難以彌補損害，聲請定暫時狀態處分。亞洲服飾公司則願供擔保，請求法院免為假處分。

¹⁰⁹商標法於 92 年 5 月 28 日修正公布全文 94 條，並自公布日起 6 個月後施行，原第 23 條第 2 項移列為第 30 條第 1 項第 3 款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」

¹¹⁰此事實已由智慧財產法院 98 年度民商訴字第 7 號、智慧財產法院 98 年度民商訴字第 8 號判決所認定。

¹¹¹邵瓊慧，同前揭註 42，頁 367。

圖 3 所示之圖樣，並於 98 年 9 月 30 日前得於特定商品使用系爭二商標，對相對人而言，相對人仍然享有系爭二商標權，亦得自由使用於如附圖 1、2 所示之指定商品，依利益權衡原則，對相對人所造成的損害，相較於聲請人致本案判決勝訴確定時，所造成可能無法回復原狀之重大損害，兩者相較，聲請人所造成的損害顯然較大，因而本件有保全之必要，且因兩造間就系爭二商標確存有商標授權之法律關係，聲請人自 89 年間起即善意使用如附圖 3 所示之圖樣，故無聲請人所稱之對公眾利益發生損害之情事¹¹²。因此法院核准聲請人定暫時狀態處分之聲請，然而相對人不服，向法院請求撤銷定暫時狀態處分，並願意提供擔保金，法院則認為聲請人向法院請求定暫時狀態處分，是為了保全其商譽與確認授權及善意使用效力之範圍，有准許定暫時狀態處分之必要，若法院准許相對人提供擔保撤銷定暫時狀態處分，使得聲請人不得繼續使用係爭二商標及如附圖 3 所示之圖樣，將造成聲請人重大損害，恐難以彌補，因此不得准許相對人供擔保以免為定暫時狀態處分¹¹³。

本文認為，從案例五可知智慧財產案件審理法施行後，法院審查定暫時狀態處分大多均依美國禁制令的審查標準審查，對於過去的弊病已有所改善，然而本件相對人可依循上訴或抗告撤銷定暫時狀態處分，若提供擔保即可撤銷，將使得定暫時狀態處分之設置失其保護之效力，我國大部分案件，均准予相對人供擔保後撤銷定暫時狀態處分，實乃不妥，故本文肯定本件法院否准相對人撤銷定暫時狀態處分之判決。

有鑑於我國定暫時狀態處分至度日漸重要，本文將論述外國法制類似與我國的制度：美國初步禁制令、法國臨時禁制令與德國假處分制度。而對於侵害智慧

¹¹² 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 367-368。

¹¹³ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 368。

財產權保護，我國於 2002 年 1 月 1 日加入世界貿易組織(WTO)，成為該組織第 144 個會員國後，並受 WTO 協定附件之一「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPS) 拘束，而美國、德國與法國也深受該條約影響，因此本文將探討 TRIPS 規範對於各國智慧財產權保護的影響。



第三章 TRIPS 與歐盟關於類似定暫時狀態處分制度 之規範

在國際法中，對智慧財產權的禁制令保護最具重要性與代表性的就是 TRIPS 協定與歐盟智慧財產權執行指令，兩者對德國與法國的智慧財產權保護有深遠的影響，而我國智慧財產權保護也受此國際條約的影響，因此本文先論述 TRIPS 協定與歐盟智慧財產權執行指令中對於禁制令的措施，進而探討德國與法國的境內智慧財產權保護的法律中的重要性。

第一節 TRIPS

智慧財產權協定(Trade-related aspects of intellectual property rights, 以下簡稱 TRIPS 協定)¹¹⁴ 是 WTO 對智慧財產權保護調整的基本協定之一，亦是極為重要的國際條約，有鑑於智慧財產權保護的重要性，該協定要求各個會員國應制定有效迅速的救濟制度，以避免智慧財產權遭受侵害。例如 TRIPS 協定對於智慧財產權的保護，設有禁制令制度¹¹⁵、損害賠償¹¹⁶、將侵權商品排除於商業管道之外與銷毀¹¹⁷、對被告之救濟與避免權利遭受濫用¹¹⁸、被告亦可於受到不當規範之下獲得合理的賠償¹¹⁹與暫時性措施之救濟¹²⁰，而其中禁制令制度¹²¹

¹¹⁴ 以往在 WIPO 組織架構下，對於智慧財產權保護，並無強而有效的執行規範，已開發國家需要較具體明確的救濟程序，而開發中國家對於智慧財產權的救濟程序只需有原則性的規定即可，因此在各國的折中下訂定了 TRIPS。參閱劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷，美台專利訴訟，實戰暨裁判解析，2012 年 11 月，頁 4。

¹¹⁵ Article. 44 of the TRIPS

¹¹⁶ Article. 45 of the TRIPS

¹¹⁷ Article. 46 of the TRIPS

¹¹⁸ Article. 48 of the TRIPS

¹¹⁹ Article. 44 para. 2 of the TRIPS

¹²⁰ Article. 50 of the TRIPS

¹²¹ Article. 44 of the TRIPS

與暫時性措施¹²²皆是對於侵害智慧財產權的產品，命其禁止進入商業管道，以保護國內的智慧財產權產品，本文認為實質上 TRIPS 協定所規範下的禁制令制度與暫時性措施與我國的定暫時狀態處分制度、美國禁制令制度(Preliminary Injunction)¹²³的內涵有相同之處¹²⁴。因此本節將論述 TRIPS 協定之規範下的禁制令制度與暫時性措施制度對於智慧財產權保護的重要性。

第一項 TRIPS 協定之禁制令

由於智慧財產權常具有權利期限的時效，若遭侵權往往不是立即就可以終止其侵權行為，除了商標權可延展等，大部分的智慧財產權的侵害多為持續性的繼續性侵害，因此在智慧財產權須要有立即性且有效的救濟保護措施，否則在長時間的侵權訴訟中，侵權人所造成的損害，通常難以回復，即使權利人最終取得勝訴，亦錯失商機，產品失去競爭力。為了達到可迅速救濟以防止侵害的目的，TRIPS 協定引進了英美法上禁制令的制度¹²⁵，依據 TRIPS 協定第 44 條第 1 項¹²⁶ 規定司法

¹²² Article. 50 of the TRIPS

¹²³ 關於美國禁制令於本文第四章論述。

¹²⁴ 汪彤，中國知識產權保護與 TRIPS 協定的銜接——以民事法律救濟為中心，華東政法大學博士論文，2006 年 10 月，頁 120。

¹²⁵ TRIPS 協定的第 44 條，是規範於 TRIPS 協定第二章——民事與行政程序及救濟(civil and administrative procedures and remedies)，在條文的開頭標記為「Injunctions」。此用語乃係英美法體制之國家所使用的用語，然並非每個國家的禁制令制度皆使用「禁制令」之名稱，有些國家是採用不同的名稱，但與該制度是類似的，例如我國為定暫時狀態假處分，均是為了避免智慧財產權遭受侵害，所制訂的立即中止侵害的規範。相關內容請參閱王夢雅，國際知識產權保護中的臨時禁令制度研究——以 TRIPS 協議和我國法律規定為視角，北京交通大學碩士論文，2009 年 6 月，頁 7。

¹²⁶ Article. 44 para. 1 of the TRIPS: “The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.”

機關應有權命當事人停止侵權行為，特別是侵害智慧財產權的進口商品結關後，立即阻止其進入該司法管轄區域的商業管道。依據該條規定，TRIPS 協定的各個會員國，在面對侵害智慧財產權的進口商，均應立即阻止進口商的侵權行為，包括立即阻止進入該國內的商業管道，本條規範對於缺乏對侵害智慧財產權設立保護制度的國家，尤其重要，可以強化會員國對智慧財產權的保護，作為最低度的界線。

第二項 TRIPS 協定之暫時性措施規範

TRIPS 協定在第 50 條對於禁制令作出更明確的規定，與 TRIPS 協定第 44 條不同的是，前者只適用於侵權行為已經發生的情況，但對於即將發生的侵權行為，則在 TRIPS 協定第 50 條作出更具體的規範，兩者的適用有所不同¹²⁷。

第一款 具有英美法國家之「禁制令」之內涵

依據 TRIPS 協定第 50 條第 1 項規定¹²⁸，司法機關應有權採取迅速有效之暫時性措施，以防止侵害智慧財產權之情事發生，特別是防止商品進入其司法管轄區域內之商業管道，包括於進口商品結關後立即禁止之，且須保全與系爭侵權行為有關之證據。又依據 TRIPS 協定第 50 條第 2 項規定¹²⁹，司法機關為了避免因延

¹²⁷ 劉孔中，智慧財產權落實制度之檢討與改革，《智慧財產權法制的關鍵革新》，元照出版社，2007 年 6 月，頁 281。

¹²⁸ Article 50 para. 1 of the TRIPS : “The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures:(a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance;
(b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.”

¹²⁹ Article 50 para. 2 of the TRIPS : The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there

宕可能對權利人造成無法彌補之損害時，得依一造之陳述採取暫時性措施。若司法機關認為再不採取暫時性措施，恐會對權利人造成無法彌補之損害時，司法機關亦得不經兩造陳述，可先做出對權利人有利之決定，但在作出暫時性措施之後，必須通知受影響之當事人，並得表示意見，司法機關認為先前作出的暫時性措施不適當時，則必須再調整與修改¹³⁰。兩者在是否須經兩造陳述的規範下有所不同¹³¹。

本文認為，從 TRIPS 協定第 50 條的規範來看，司法機關採取一定措施時，是以是否具有無法彌補之損害要件為審查標準，此審查標準是美國禁制令制度審查要件之一，也與我國定暫時狀態處分制度的審查標準須具有重大的損害相同，然不同的是美國核發初步禁制令必須經兩造當事人陳述意見與進行言詞辯論，而 TRIPS 協定並未嚴格要求兩造陳述。

第二款 不須以侵權行為發生為必要

依據 TRIPS 協定第 50 條第 1 項¹³²與第 3 項¹³³規定，司法機關採取有效的暫時性措施，是以防止侵害智慧財產權之情事發生，特別是防止商品進入其司法管轄

is a demonstrable risk of evidence being destroyed.

¹³⁰ Article 50 para. 4 of the TRIPS: “Where provisional measures have been adopted inaudita altera parte, the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed.”

¹³¹ 王夢雅，同前揭註 125，頁 9。

¹³² Article 50 para. 1 of the TRIPS

¹³³ Article 50 para. 3 of the TRIPS: “The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant’s right is being infringed or that such infringement is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse” .

區域內之商業管道，司法機關亦有權命申請人提出合理的證據以證明其為權利人，且其權利正遭受侵害或侵害即將發生時，司法機關應採取暫時性措施，避免侵權行為發生，故該條的目的是為了預防侵權行為發生，具有預防措施的效果，即使侵權行為尚未開始，只要申請人能證明為權利人，且有侵害即將發生，似乎就可使司法機關採取暫時性措施，並不需以侵權行為發生為必要¹³⁴。然在適用上，依據 TRIPS 協定第 7 條¹³⁵對智慧財產保護和實施目的有明確規範，除了保障權利人的合法利益之外，保障智慧財產權的措施亦應以利於社會和經濟福祉，且達到權利和義務的平衡，因此為了避免暫時措施的制度被濫用，影響被告，TRIPS 協定第 50 條第 2 項特別限制「在適當情形下，特別是延宕可能對權利人造成無可彌補之損害或證據有被銷毀之虞時」，才可採取暫時性措施，且要求申請人須提供合理有效的證據，使司法機關得確定申請人就是權利人，其權利正受到侵害，或侵害即將發生，並要求提供可辨識其商品的必要資訊，作為司法機關確認其為真正權利人與產品有被侵害的可能性的證明¹³⁶。因此申請人仍須提供合理證據和產品資訊使司法機關確信其為權利人，且證明有被侵害之可能，司法機關才可在即將發生的侵害情形下，採取適當措施¹³⁷。

有學者¹³⁸認為 TRIPS 協定第 50 條第 1 項第 1 款雖然並未明文要求司法機關在侵權行為發生前就可採取有效的暫時性措施，但在本款起草的過程中原本規定：防止侵害智慧財產權之情事(發生)，然後又刪除「發生」這兩個字前後的括號()，亦即全文為「防止侵害智慧財產權之情事發生」，從文義上看來，在立法過

¹³⁴汪彤，同前揭註 124，頁 120。

¹³⁵ Article 7 of the TRIPS: The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.

¹³⁶ Article 50 para. 5 of the TRIPS: The applicant may be required to supply other information necessary for the identification of the goods concerned by the authority that will execute the provisional measures.

¹³⁷王夢雅，同前揭註 125，頁 9。

¹³⁸劉孔中，同前揭註 127，頁 286-287。

程中，似乎將防止侵害智慧財產權之情事的時間更提前於發生之前，更具有預防侵權行為發生的預防效果。又依據 TRIPS 協定第 50 條第 3 項規定「侵權行為即將發生」之文義，有權威學者¹³⁹就認為司法機關在侵權行為發生前，就可以採取暫時性預防措施，此與 TRIPS 協定第 44 條「禁制令」規範的適用情形為「侵權行為已經發生」不同。因此 TRIPS 協定對於智慧財產權保護是具有預防的效果，將保護的時間提前於侵害即將發生時，權利人亦可請求司法機關的保護。

本文認為，我國之定暫時狀態處分制度是須有侵權行為發生為前提，尤其在專利侵權案件中，侵權行為的有無常成為訴訟勝敗的關鍵，甚至還須達到無法彌補之損害的程度，與 TRIPS 協定之暫時性措施具有預防的效果的規範不同，倘若我國對於定暫時狀態處分的核發僅限於侵權行為已經發生之情形，對於權利人已事先得知競爭對手已開始預備侵權行為，例如盜用智慧財產權，且開始進行生產與複製該產品，預備於市面上販賣，此時權利人雖提前知悉，但卻無法訴諸法律的保護，因此本文認為，我國的定暫時狀態處分之申請，是否亦應增加「侵權行為即將發生」之情形，而非限定於「侵權行為已經發生」，但為了避免被濫用，應限定權利人於侵權行為尚未發生時，須取得適當的證據證明他方當事人有侵害權利人之可能，且他方的侵權行為已經進入對權利人造成危險的範圍內，此時應准許權利人亦可請求法院核發定暫時狀態處分，避免於侵權行為真的發生，造成更大的損害。

第三項 TRIPS 協定對被告權益的保障

由於暫時性措施具有預防性，在未經法庭審理程序，完全依據申請人請求即可作出，對於被告的權益產生影響重大，甚至可能造成無法彌補之損害，因此

¹³⁹劉孔中，同前揭註 127，頁 287。轉引註自 Gervais, The TRIPS Agreement, 2. 422.。

TRIPS 協定為了平衡被告的利益，設有限制¹⁴⁰。依據 TRIPS 協定第 50 條第 4 項¹⁴¹規定，依一造陳述採行暫時性措施者，最遲應於措施執行後立即通知受影響之當事人，被告亦得向司法機關於收到通知後合理期限內審查是否應修改、撤銷或確認該措施，並出庭表示意見，倘若最後司法機關重新審查後認為被告的侵權行為並不存在，決定撤銷禁令，申訴人必須要賠償被告的損失¹⁴²。此外，依據 TRIPS 協定第 50 條第 7 項規定¹⁴³，暫時性措施經撤銷或因申請人作為或不作為行為而失效，或嗣後發現並無侵害智慧財產權之情事，造成被告損害時，司法機關有權基於被告之申請，命申請人賠償因暫時性措施所受損害，此規範是為了保障被告權益，使其因不當的暫時性措施受損害之後，有權能請求司法機關的求償權利，使相對人的利益與公共利益亦須取得平衡和受到適當保護。

本文認為司法機關命聲請人賠償被告的損害，此精神與英美法之禁制令的擔保金提供相同，在 1975 年以後，英國上議院表示，為了平衡被告利益，聲請人必須提供足夠的釋明證明有侵權，法院才核發禁制令，且法院若認為該案件將來可用賠償金賠償被告的損害，較傾向核發禁制令，但法院也會同時命聲請人預先提供相當數額之擔保金，故可知 TRIPS 協定對於被告損害的保障，實際融入了英

¹⁴⁰汪彤，同前揭註 124，頁 121。

¹⁴¹ Article 50 para. 4 of the TRIPS : Where provisional measures have been adopted *inaudita altera parte*, the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed.

¹⁴²王夢雅，同前揭註 125，頁 9-10。

¹⁴³ Article 50 para. 7 of the TRIPS : Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures.

美法禁制令擔保金的精神¹⁴⁴。

第二節 智慧財產權臨時措施在歐盟及德國、法國的適用

第一項 歐盟智慧財產權執行 2004/48 號指令之臨時措施制度

TRIPS 協定的規範確實提升各國智慧財產權保護，然而在歐盟各國的國內對於智慧財產權的規定仍有些差異，為了使 TRIPS 條款能適用在歐盟不同的國家，因此頒布了與歐盟有關智慧財產權執行 2004/48 號指令¹⁴⁵ (*DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights*) (本文以下以 2004/48 號指令簡稱)，該指令的目的是為了調和會員國的法律¹⁴⁶，由於歐盟智慧財產權執行指令與 TRIPS 協定規範有相似之處，可說 TRIPS 協定是歐盟智慧財產權執行指令的基礎¹⁴⁷。對於智慧財產權侵權保護的最重要規範，是規定於於歐盟智慧財產權執行指令中第 7 條¹⁴⁸¹⁴⁹ 證據保全措施 (Measures for preserving evidence)

¹⁴⁴ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷，同前揭註 114，頁 35。

¹⁴⁵ 歐盟部長理事會 (Council of European Union) 及歐盟議會 (European Parliament) 在 2004 年 4 月 29 日頒布該指令，並要求歐盟會員國必須在 2006 年 4 月 29 日將其轉換成國內法律，中文譯為《2004 年 4 月 29 日歐盟議會及歐盟部長理事會關於智慧財產權執行的準則》，現今學術多簡稱為 Directive 2004/48/EC。

¹⁴⁶ 智慧財產權執行指令之立法前言。

¹⁴⁷ 由於歐盟會員國家大多都是 WTO 的會員國，TRIPS 協定中所提及的智慧財產權的問題，在智慧財產權執行 2004/48 號指令中亦有提及，例如該指令第 9 條將在 TRIPS 協定第 50 條關於防止智慧財產權受到侵害的暫時性措施，更加具體化；在指令的第 7 條亦將 TRIPS 協定第 50 條中所述的保全證據做更詳盡的規定。相關內容請參閱武卓敏，TRIPS 協定知識產權訴前臨時措施在中國、歐盟及德國的比較研究，出自於知識產權雜誌，2009 年更新版，頁 4。

¹⁴⁸ Article 7 para. 1 of the Directive 2004/48/EC: "Member States shall ensure that, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, the competent judicial authorities may, on application by a party who has presented reasonably available evidence to support his/her claims that his/her intellectual property right has been infringed or is about to be infringed, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged infringement, subject to the protection of confidential information. Such measures may include the detailed description, with or without the taking of samples, or the physical seizure of the infringing goods, and, in appropriate cases, the materials and implements used in the

與第 9 條停止侵權的臨時措施與保全措施之規範 (Provisional and precautionary measures)¹⁵⁰。

事實上歐盟智慧財產權執行指令第 9 條是關於暫時性措施的規範，反應了 TRIPS 協定第 50 條，甚至比 TRIPS 協定第 50 條的規範還更廣¹⁵¹。依據指令的第 9 條第 1 項規定¹⁵²，為了防止侵權行為即將發生，或制止已發生的侵權行為，法院有權對涉嫌侵權人作出臨時措施裁定，禁止涉嫌侵權行為人繼續為侵權行為，或防止侵權行為發生。該指令的臨時措施規定與 TRIPS 協定第 50 條的暫時性措施原則上目的均為制止侵權行為，但該指令還制訂新的規定：只要歐盟成員國國內法有相關規定，法院有權裁定實施臨時的強制性罰款 (Zwangsgelder)，以制止侵權行為繼續發生，避免損害擴大¹⁵³，法院亦可准許侵權行為繼續進行，但須提供擔保金作為補償，對於此項規範實際上就是反擔保，雖然反擔保可減少因錯誤的臨時措施或是權利濫用所帶來的損害，但是實際上的反擔保額度該如何訂定，

production and/or distribution of these goods and the documents relating thereto. Those measures shall be taken, if necessary without the other party having been heard, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the rightholder or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.”

¹⁴⁹ 依據該指令之第 7 條第 1 項規定，當智慧財產權有被侵害或被侵害之虞時，法院有權利依據當事人申請，對所涉及的侵權事實採取快速且有效的保全措施，此類措施得包括附或不附樣本之詳細描述或對權利侵害物品之動產扣押，該執行指令第 7 條的目的是證據保全，並非預防或阻止侵權行為，然而在進行保全證據，例如扣押時，確實會對侵權行為起了預防的效果或阻止侵權行為，然而這並非該條指令的目的，此條的規範與制止侵權行為的措施亦有必要區別。

¹⁵⁰ 武卓敏，同前揭註 147，頁 5。

¹⁵¹ 邵瓊慧、喬建中與隨同行政院農委會張技正明郎、財政部國庫署員稽核旭潔及賴專員欣億之「出席『世界貿易組織與貿易有關智慧財產權理事會 (WTO/TRIPS) 2006 年 10 月例會』出國報告」，頁 3。

¹⁵² Article 9 para. 1 of the Directive 2004/48/EC: “issue against the alleged infringer an interlocutory injunction intended to prevent any imminent infringement of an intellectual property right, or to forbid, on a provisional basis and subject, where appropriate, to a recurring penalty payment where provided for by national law, the continuation of the alleged infringements of that right, or to make such continuation subject to the lodging of guarantees intended to ensure the compensation of the rightholder; an interlocutory injunction may also be issued, under the same conditions, against an intermediary whose services are being used by a third party to infringe an intellectual property right; injunctions against intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or a related right are covered by Directive 2001/29/EC “

¹⁵³ 武卓敏，同前揭註 147，頁 5。

在指令中卻未明確說明¹⁵⁴。本文認為，應明確的規範，設定反擔保的界線與可准與反擔保的條件限制，避免反擔保實施的不恰當，造成真正權利人的損害。

依據指令的第 9 條第 3 項規定¹⁵⁵，申請人必須提供一切合理的證據，以證明其為權利人且有被侵害智慧財產權之事實，且為了避免臨時措施被濫用，申請人必須繳納押金或提供擔保。又依據指令第 9 條第 4 項規定¹⁵⁶，在緊急情況時，法院若再遲延不作出裁定，將會造成權利人不可彌補之損害，此時法院可以在不聽取對方當事人陳述就預先做出臨時措施之裁定，然而為了保障當事人(即被申請人)之權利，被申請人可提出複審，法官在複審時必須聽取當事人的陳述，並進行言詞辯論，避免法院在緊急情況作出的裁定有錯誤或不恰當。在依據指令第 9 條第 4 項後段¹⁵⁷與第 5 項規定¹⁵⁸，法院在聽取當事人陳述後，對於已經作出的臨

¹⁵⁴ 武卓敏，同前揭註 147，頁 6。

¹⁵⁵ Article 9 para. 3 of the Directive 2004/48/EC : The judicial authorities shall, in respect of the measures referred to in paragraphs 1 and 2, have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the rightholder and that the applicant's right is being infringed, or that such infringement is imminent.

¹⁵⁶ Article 9 para. 4 of the Directive 2004/48/EC : Member States shall ensure that the provisional measures referred to in paragraphs 1 and 2 may, in appropriate cases, be taken without the defendant having been heard, in particular where any delay would cause irreparable harm to the rightholder. In that event, the parties shall be so informed without delay after the execution of the measures at the latest

¹⁵⁷ Article 9 para. 4 of the Directive 2004/48/EC 後段 : "A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable time after notification of the measures, whether those measures shall be modified, revoked or confirmed."

¹⁵⁸ Article 9 para. 5 of the Directive 2004/48/EC : "Member States shall ensure that the provisional measures referred to in paragraphs 1 and 2 are revoked or otherwise cease to have effect, upon request of the defendant, if the applicant does not institute, within a reasonable period, proceedings leading to a decision on the merits of the case before the competent judicial authority, the period to be determined by the judicial authority ordering the measures where the law of a Member State so permits or, in the absence of such determination, within a period not exceeding 20 working days or 31 calendar days,

時性措施亦可更改、撤銷或確認先前的裁定，對於更改後的裁定，若申請人並未在期限內提出訴訟，法院可依被申請人申請，撤銷臨時性措施或使之無效，因此申請人若要對更改的臨時措施提出訴訟，應在 20 個工作日或 31 個日曆中最長的為限。倘若不當的臨時措施被撤銷，或根本不存在侵權行為，導致被告的損害時，法院亦可要求申請人對被告的損害賠償。從指令的規範，可知與 TRIPS 協定第 50 條之規範實際上是一致的¹⁵⁹。

第二項 德國類似禁制令制度—假處分

在 TRIPS 協定與歐盟智慧財產權執行指令的雙重規範下，作為歐盟國家的最低度界線，德國對於侵害智慧財產權的保護制度，實際上受到 TRIPS 協定和該指令的影響。對德國來說，並沒有禁制令的概念，對於侵害智慧財產權的保護制度，係透過德國民事訴訟法上的假處分與假扣押制度保護，具有禁制令的作用¹⁶⁰。德國的假處分可分為保障性處分(Sicherungsverfuegung)¹⁶¹與規範性處分(Regelungsverfuegung)¹⁶²，其中與我國定暫時狀態處分制度類似的是規範性處分¹⁶³，由於德國智慧財產權並未有假處分程序的特別規定，因此仍是適用德國民事訴訟法(ZPO)¹⁶⁴。依據民事訴訟法第 940 條規定¹⁶⁵，為緊急處理法律爭議以避免重大損害或不利益，原告得向法院申請假處分。在智慧財產權受侵害時，權利人制止侵權最快的方式就是向法院請求假處分制度，且該請求可在起訴前為之，以

whichever is the longer.”

¹⁵⁹ 武卓敏，同前揭註 147，頁 6。

¹⁶⁰ 王倩，知識產權臨時禁令制度的國際法和比較法研究—兼論我國臨時禁令制度的完善，華東政法大學碩士論文，2008 年 4 月，頁 15。

¹⁶¹ 保障性處分規範於德國民事訴訟法第 935 條，保障的是對係爭標的物本身實施保障性處分，如果現狀變更，當事人的權利將不能實現，或明顯的困難實現時，法院可以准許對爭議標的物實施保障性處分。武卓敏，同前揭註 147，頁 7。

¹⁶² 規範性處分規範於民事訴訟法第 940 條，是用以形成或規範一種狀態，是對爭議中的法律關係的預先規範，是法律對申請人與被申請人之間關係的調整。武卓敏，同前揭註 147，頁 8。

¹⁶³ 曹永明，民事訴訟中的禁令制度研究，太原科技大學碩士論文，2008 年 7 月，頁 11。

¹⁶⁴ 王倩，同前揭註 160，頁 15。

¹⁶⁵ 德國民事訴訟法第 940 條規定，因避免重大損害或防止急迫的強暴行為，或因其它原因，對於有爭執的法律關係，特別是繼續性的法律關係，有必要規定其暫時狀態時，可以實施假處分。

阻止侵權行為繼續，甚至在侵權行為尚未開始前，權利人就可以向法院申請假處分，但必須是該侵權行為有真實且立即發生之可能為前提才可請求¹⁶⁶。

第一款 法院核發假處分之要件

在原告向法院提出假處分請求時，原告必須提出證明，使法院確信為真正權利人，且須符合以下要件，法院才會有極大可能做出假處分以制止侵權行為的繼續發生，其要件如下：

第一目 具急迫性

權利人必須證明如果未迅速獲得假處分，其權利將會受到顯著的損害。法院在確信有急迫情形時才會做出假處分的決定，因此權利人必須在知悉侵權行為後迅速的向法院提出申請，在德國慕尼黑地方法院是要求須在一個月內提出申請，否則法院會認定並未有急迫性，然而各地其實並不相同¹⁶⁷。

第二目 平衡雙方利益

法院必須衡量原告與被告間的利益，若法院不作出假處分裁定，權利人所遭受不可彌補的損害與法院作出假處分裁定對被控侵權者所造成的損害，何者較多¹⁶⁸。

¹⁶⁶ 劉孔中，同前揭註 127，頁 311。

¹⁶⁷ 例如柯隆上訴法院要求五個星期內提出、杜塞爾多附上訴法院要求為兩個月、漢堡上訴法院則為六周到六個月提出。相關內容請參閱 Reinhardt Schuster-Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler，展會中的知識產權保護，歐洲的經驗和實踐，EU-CHINA IPR2 中國與歐盟知識產權項目第二期，中華人民共和國商務部，商務部條約法律司出版，頁 13；劉孔中，同前揭註 127，頁 311。

¹⁶⁸ 尼爾斯·海德 董巍，淺析德國專利訴訟程式，由華鼎國際專利商標聯合事務所摘錄自，中華人民共和國 國家知識產權局，智慧財產權報。

第三目 權利人須提出證明

法院只有在確信被告為真正侵權者且具急迫緊急性時，才會做出假處分裁定，因此權利人必須證明¹⁶⁹：

1. 其為真正智慧財產權的權利人或被許可人
2. 被告所實施的侵權行為具有危險性且該危險性造成權利人損害重大
3. 被告的被控侵權確實為請求人專利的保護範圍所覆蓋

第二款 法院之審理方式

法院審理方式可分為一造或兩造的審理，由法官依據不同個案行使裁量權，本文論述如下：

第一目 進行一造或兩造審理

法院是有裁量權可採取有助於達成假處分的各種措施¹⁷⁰，在侵權行為沒有爭議時，法院可依一造進程序，幾小時權利人可以很快就獲得法院之假處分裁定¹⁷¹，或在緊急情況下，法院可由一名法官獨任審理¹⁷²，在不聽取被告的陳述意見情況下直接就作出裁決¹⁷³。依據德國民事訴訟法第 922 條第 3 項與第 936 條規定，倘若法院裁定不核發假處分，將不會通知被告¹⁷⁴。有時法院認為不聽取被告的陳述將影響裁決的結果時，法院亦會招集雙方當事人進行聽審，此時可能需要

¹⁶⁹ 同前揭註 168。

¹⁷⁰ 德國民事訴訟法第 938 條第 1 項。

¹⁷¹ 劉孔中，同前揭註 127，頁 311。

¹⁷² 德國民事訴訟法第 944 條。

¹⁷³ 德國民事訴訟法第 937 條第 2 項。

¹⁷⁴ 在進行一造審理時，通常會要求法官對內容和陳述有疑義時，電話聯絡原告，已盡告知義務，使原告能進行攻防，但由於可能須使原告花較多的訴訟費及律師費，原告有可能就撤銷假處分的申請。

幾個星期才可獲得假處分。倘若法院裁定核發假處分時，被告亦可透過異議程序申請單方禁制令，對抗已核發的假處分，但在此種情形下法院仍須就兩造進行陳述意見¹⁷⁵。

第二目 執行期限

通常在權利人提出假處分請求，會一併提起防止侵權擴大的預防措施之申請，因此為了防止損害擴大，依據德國民事訴訟法第 929 條第 2 項與第 936 條規定，法院在核發假處分後，應盡快進行強制執行，理想時間應於一個月內為之¹⁷⁶。

¹⁷⁵ 尼爾斯·海德 董巍，同前揭註 168。

¹⁷⁶ Reinhardt Schuster-Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler，同前揭註 167，頁 14。

第三款 假處分於專利權的適用

當權利人遭受侵權，欲請求假處分時，德國智慧財產權的專利法並未有特別規定，原則是適用德國民事訴訟法假處分制度，在權利人遭受侵權時，權利人得依據德國的專利法第 140 條 C 與第 140 條 d 規定，向法院請求假處分與請求損害賠償。德國於 2008 年特別修正專利法第 140 條 c 與 d¹⁷⁷，該條是為了配合歐盟指令 Richtlinie 2004/48/EG¹⁷⁸ 第 6 條¹⁷⁹ 與第 7 條^{180 181}，依據歐盟指令轉換而來

¹⁷⁷ 為了配合歐盟指令，德國特別修正專利法第 140 條 c 與 d，並於 2008 年 9 月 1 日生效。

¹⁷⁸ Richtlinie 2004/48/EG 指令為在 2004 年 4 月 29 日，由歐盟部長理事會(Council of European Union) 及歐盟議會 (European Parliament) 所頒布的有關智慧財產權執行之「智慧財產權落實指令(Directive 2004/48/EC)」德文為「Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums」，簡稱為「Richtlinie 2004/48/EG」，該指令因不同國家而有不同簡稱，本文德國部份以「Richtlinie 2004/48/EG」簡稱。

¹⁷⁹ Article 6 of the Directive 2004/48/EC (Evidence)

1. Member States shall ensure that, on application by a party which has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims, and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the opposing party, the competent judicial authorities may order that such evidence be presented by the opposing party, subject to the protection of confidential information. For the purposes of this paragraph, Member States may provide that a reasonable sample of a substantial number of copies of a work or any other protected object be considered by the competent judicial authorities to constitute reasonable evidence.

2. Under the same conditions, in the case of an infringement committed on a commercial scale Member States shall take such measures as are necessary to enable the competent judicial authorities to order, where appropriate, on application by a party, the communication of banking, financial or commercial documents under the control of the opposing party, subject to the protection of confidential information.

¹⁸⁰ Article 7 of the Directive 2004/48/EC (Measures for preserving evidence)

1. Member States shall ensure that, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, the competent judicial authorities may, on application by a party who has presented reasonably available evidence to support his/her claims that his/her intellectual property right has been infringed or is about to be infringed, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the

alleged infringement, subject to the protection of confidential information. Such measures may include the detailed description, with or without the taking of samples, or the physical seizure of the infringing goods, and, in appropriate cases, the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods and the documents relating thereto. Those measures shall be taken, if necessary without the other party having been heard, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the rightholder or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed. Where measures to preserve evidence are adopted without the other party having been heard, the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the parties affected with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether the measures shall be modified, revoked or confirmed.

2. Member States shall ensure that the measures to preserve evidence may be subject to the lodging by the applicant of adequate security or an equivalent assurance intended to ensure compensation for any prejudice suffered by the defendant as provided for in paragraph 4.

3. Member States shall ensure that the measures to preserve evidence are revoked or otherwise cease to have effect, upon request of the defendant, without prejudice to the damages which may be claimed, if the applicant does not institute, within a reasonable period, proceedings leading to a decision on the merits of the case before the competent judicial authority, the period to be determined by the judicial authority ordering the measures where the law of a Member State so permits or, in the absence of such determination, within a period not exceeding 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer.

4. Where the measures to preserve evidence are revoked, or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by those measures.

5. Member States may take measures to protect witnesses' identity.

¹⁸¹ 依據 Richtlinie 2004/48/EG 指令第 6 條與第 7 條規定，成員國應確保管轄法院對於當事人因智慧財產權被侵害或有被侵害之虞時，若提出合理可利用的證據方法，能迅速有效的對於重要性的證據，在不妨害機密下為暫時保全措施，保全措施得對附或不附樣本之詳細描述或對權力侵害物品之動產、產品製造或銷售所必須之原料及設備及附屬文件進行扣押。在有必要或若因遲延保全措施恐對權利人有不可回復之損害或該證據有被滅失的可能時，法院可以在未進行他方聽審前

的¹⁸²，依該規定，在某人有足夠蓋然性違反專利法第 9 條至第 13 條規定時，專利權人得請求文書提出或物品檢視，或在以專利權為標的之程序中，若係為論證其請求權所必須，亦得請求，若對於競爭法保護範圍的侵害，得請求銀行、財政或商業記錄之提出。而所提出的相關文書或物品若涉及侵權者的秘密資訊時，法院應採取措施，在個案中提供確實的保障¹⁸³。對於文書提出或物件檢視，法院得依民事訴訟法第 935 條至第 945 條規定以假處分命令，尤其在未事先給予相對人聽審時，應特別注意¹⁸⁴，倘若事後證明並無侵害權利或並無此威脅時，相對人得對聲請人請求損害賠償¹⁸⁵。在該條規定中可知德國立法偏向保障專利權人在面臨侵權或有侵權之虞時，得有權取得證據資料，但對被指為侵權者而言，法院仍須提供保護措施，使被控侵權者的損害亦能得到賠償，特別是尚未進行聽審程序時¹⁸⁶。

第四款 法院要求聲請人的釋明程度

德國假處分制度審查是很嚴格的，對於專利侵權的案件中，聲請人應釋明處分請求及處分原因，是否是為了避免重大危害或具有急迫的危險性，並提出證據，對於處分的請求，為了釋明保護存在，通常權利人只要證明專利權存在即可¹⁸⁷，對於專利權的持續性、有效性則認為屬於處分原因的考量，然而在實務上，

就裁定保全措施，但裁定保全措施後應通知相關當事人，使相關當事人能表示意見，法院須進行裁決是否須變更、廢棄或維持原裁定。聲請人需提出擔保金或相對應的擔保，確保法院裁定的保全措施日後遭廢棄、失效或經法院確認相對人對於聲請人的智慧財產權並無侵害之虞時，對相對人的損害賠償金，且法院裁定之保全措施若為有效，聲請人需於 20 個工作日或 31 曆日，以較長的時間為準提出實體裁判的訴訟。

¹⁸²姜世明，專利侵權事件相關證據保全及假處分之釋明，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，民國 99 年 11 月，頁 313。

¹⁸³德國專利法第 140 條 c 第 1 項

¹⁸⁴德國專利法第 140 條 c 第 3 項

¹⁸⁵德國專利法第 140 條 c 第 5 項

¹⁸⁶姜世明，同前揭註 182，頁 315

¹⁸⁷姜世明，同前揭註 182，頁 315

對於專利權的持續性、有效性的釋明的要求是較嚴格，須釋明到「超越任何懷疑(uber jeden Zweifel erhaben)」¹⁸⁸的程度，亦及權利人能高度證明其係真正專利權人，因此專利權人要取得法院的假處分的許可其實並不容易。然有不少實務及學說認為¹⁸⁹，專利權的持續性或有效性，屬於處分原因中考量，釋明程度並不須達到「超越任何懷疑(uber jeden Zweifel erhaben)」的程度，只要具備較大的蓋然性、發明對象，具足夠之確認及侵害行為具高度可信性即可，即使有其他專利無效之訴提起，亦不能因此駁回假處分的聲請¹⁹⁰。基本上德國的通說¹⁹¹認為，僅在專利權存在並無疑義或侵害容易被判斷時，法院才會准許核發不作為處分。實務上是採取較保守的態度，但有學說認為就假處分緊急性得為先行推定¹⁹²，專利權人得對侵害發明專利者請求不作為假處分¹⁹³，且得適用不正競爭法第12條第2項規定，於未就民事訴訟法所規定的假處分要件為主張及釋明的情形下，為假處分的裁決¹⁹⁴。亦有實務上認為，法院若審查專利有效性而暫停程序者，就不准許聲請權人假處分的聲請。由上述可知，本文認為德國實務與學說，對於法院是否准許假處分的審查寬鬆仍有不同的意見。

本文認為從上述可知，在德國法院審查是否獲得假處分，在釋明程度是要求「須達到超越任何懷疑」的程度，審查是非常嚴格的，使得權利人取得法院的假處分的機會很小。且被控侵權者亦可對假處分提出上訴、保護函或提出異議，使得權利人並不容易取得假處分，又訴訟時間較長，權利人為了獲得假處分，常必

¹⁸⁸ Vgl. Kraber, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 895. 轉引註自姜世明，同前皆註182，頁315。

¹⁸⁹ Vgl. Schramm/Popp/kaess/Bohnenberger/Schneider/Zwipf, Der Patentverletzungsprozess, 5. Aufl., 2005, Rdnr. 390. 轉引註自姜世明，同前皆註182，頁316。

¹⁹⁰ 姜世明，同前揭註182，頁315-316。

¹⁹¹ Zöllner/Vollkommer, ZPO, §940 Rdnr. 8. 轉引註自姜世明，前皆註182，頁316。

¹⁹² Zöllner/Vollkommer, ZPO, §940 Rdnr. 8. 轉引註自姜世明，前皆註182，頁316。

¹⁹³ 德國專利法第139條第1項規定專利權人得對侵害第9條至第13條之發明專利者請求不作為。

Any person who exploits an invention contrary to Sections 9 to 13 may be sued by the injured party to enjoin such use.

¹⁹⁴ 不正競爭法第12條第2項規定：為保全對於本法規定之不作為請求權，得於未就民事訴訟法第935及第940條規定之假處分要件為主張及釋明情形下，為假處分裁決。

須花費高額的訴訟費與律師費，有鑑於此，權利人若知獲得法院假處分的勝訴不高，就會選擇進行和解或其他方式，與被告達成協議，以省去高額的訴訟費用。

第五款 被告可進行之防衛措施

第一目 提出保護函

被控侵權人可向法院提出保護函(Schutzschrift)，包括對法院核發假處分裁定的異議，與法院不應依據單方申請，未使被控侵權人進行法院審理，就核發假處分。倘若被控侵權人能提供充分的理由證明並未侵權，使是否侵權爭議有疑義時，法院即有可能因被控侵權人提出的保護函而駁回原告的假處分請求，甚至要求權利人提起專利訴訟，以更詳盡的審查是否造成侵權，在被告發出保護函時，法院通常較不願意依權利人單方聲請就作出假處分裁定¹⁹⁵，由於為了避免原告若惡意向法院提出假處分申請，恐會造成被告的公司商業機會、名譽或財產均受到損害，因此被告向法院提出保護函，可使法院對雙方進行審理，而非依據單方申請就做出假處分¹⁹⁶。

第二目 期限內提起訴訟

法院在做出假處分後，被告可向法院提出反對的申請¹⁹⁷，或要求法院指定一個期限，要求權利人必須在獲得假處分後，立即提起本案訴訟，使法院可以做出最終裁判，而非單單僅對假處分的取得進行審理¹⁹⁸，因為本案審理會進行口頭審理，法院須審查是否有侵權的事實，倘若最後本案判決是被告並未侵權，則原告

¹⁹⁵ 尼爾斯·海德 董巍，同前揭註 168。

¹⁹⁶ Reinhardt Schuster-Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler，同前揭註 167，頁 15。

¹⁹⁷ 德國民事訴訟法(zpo)第 924 條與第 936 條。

¹⁹⁸ 德國民事訴訟法第 926 條第一段與第 936 條。

先前取得的假處分，就必須被撤銷且原告必須賠償被告的損害，包刮受到的名譽與商機的損害。因此要求法院命原告在期限內提起訴訟，在被告獲得假處分時，是在訴訟的攻防上較有利的對抗方式¹⁹⁹。

第三目 質疑專利有效性

當權利人向法院請求假處分核發時，須以權利有效存在為前提，因此當被控侵權人試圖使法院相信原告的專利權缺乏有效性，使得有效性的存在成為爭議時，法院將會在專利權是否有效的訴訟終結後，且確認為有效的專利權，才會做出假處分裁定²⁰⁰，故被控侵權人對於權利人的專利是否有效進行攻擊時，通常會降低法院作出假處分的裁定。

第六款 損害賠償的請求

依據德國民事訴訟法第 91 條 ff，如果權利人獲得假處分，侵權人必須賠償權利人所有費用，包括訴訟費用、律師費用與損害賠償費用，又依據德國民事訴訟法第 945 條，若被控侵權人提出異議、法院最終並未裁判頒發假處分或假處分被撤銷，則原告就必須賠償被告因執行假處分而產生的任何損失的損害賠償²⁰¹。

¹⁹⁹ Reinhardt Schuster-Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler, 同前揭註 167, 頁 14。

²⁰⁰ 尼爾斯·海德 董巍, 同前揭註 168。

²⁰¹ Reinhardt Schuster-Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler, 同前揭註 167, 頁 14。

第三項 法國初步禁制令制度

第一款 專利侵權訴訟初步禁制令之規範

在法國，專利權人的專利權若受到侵害，是由巴黎法院²⁰²管轄專利權的爭議，專利權人可以向該法院提起專利訴訟救濟²⁰³，向法院請求包括保全證據，對侵權的物進行扣押等救濟方式²⁰⁴。在《法國智慧財產權法典》第 615-3 條尚未制定前，對於專利侵權的案件，權利人可以依據法國民事訴訟法規定向法官請求採取一定的初步措施，以保全權利人繼續受到侵害²⁰⁵。1984 年《智慧財產權法典》第 615-3 條被引入後，在專利權受到侵害時，為了尋求快速解決，原告有權利在簡易訴訟中，向法院審判長提供應適用的法規，在侵權行為尚未被確定情形下，就可請求法官核發初步禁制令(Preliminary measures)，來限制侵權行為繼續發生²⁰⁶。依據《法國智慧財產權法典》第 615-3 條的規定，在相當程度確信侵權且急迫的情形時，專利權人得請求法院進行暫時性的保全措施，法院為了避免侵權行為繼續發生，產生更大的危害，受理以專利為基礎的侵權訴訟的法院院長，可依緊急訴訟程序，核發臨時禁制令，禁止被告繼續為侵權行為，並判逾期罰款，法院院長亦可准許侵權行為人繼續其行為，但須命侵權行為人提供擔保，以賠償

202在 2009 年以前，依據法院法第 211-6-1 條規定，對專利訴訟第一審有管轄權的法院為 Bordeaux、Lille、Lyon、Marseilles、Paris、Strasbourg、Toulouse 等七個地方法院，第二審則由 Aix-en-Provence、Bordeaux、Colmar、Douai、Lyon、Paris 與 Toulouse 等七個上訴法院審理，由於在眾多法院中，有 80% 的案件大多集中在巴黎法院，有鑑於此，法國於 2009 年 11 月 1 日修訂智慧財產權法第 631-2 條與法院法第 211-6 條，將專利訴訟改由專屬於巴黎民事法庭管轄。因此現今則由巴黎法院具有專利侵權訴訟的管轄權。高秀真、林欣蓉、熊誦梅，司法院第六屆國際智慧財產法官會議暨荷蘭及法國智慧財產訴訟制度考察報告，民國 100 年 8 月，頁 67。

²⁰³ Article L. 613-2 of the French Intellectual Property Code (“IPC”) “Infringement proceedings shall be instituted by the owner of the patent”

²⁰⁴ Article L. 615-5 IPC

²⁰⁵ 緊急審理程序為具有臨時性與保全性質的救濟措施，當事人可以透過緊急審理程序保全證據。依據法國《新民事訴訟法典》第 484 條至第 492 條，是對於緊急審理程序中臨時裁定(Ordonnance de référé)的一般規定，而第 808 條至第 811 條則為法國大審法院對臨時裁定的內容。

²⁰⁶ 《法國智慧財產權法典》第 615-1 條以下。

專利權人的損失²⁰⁷。

第二款 商標侵權訴訟初步禁制令之規範

在法國的商標案件中，智慧財產權法典第 716-6 條訂定前，權利人遭受侵權行為，是透過法國民事訴訟法典中的緊急審理程序，向法院請求保全的初步措施，以避免遭受侵權者的侵害，由於緊急審理程序並不審理實質有爭議的部分，只就無爭議的且無訟爭性的部分審理與裁定，法官對於有爭議的部分並沒有決定權，而商標侵權的案件常具有爭議性的問題，例如：被告是否有仿冒原告的商標，或生產與原告近似的產品，或被告的商標與原告的商標是否具有鑑別性，法官並無法進行實體本案審理，縱使有聽證的舉行，但在適用上因無法進行實質審理，對於有爭議的商標案件也無法釐清是否該商標真正遭侵權²⁰⁸。

在法國《智慧財產法典》制訂後，法國智慧財產權法典第 716-6 條對智慧財產案件中的臨時措施做出了規定，該條規定受理侵權訴訟的法庭庭長，得依緊急訴訟程序頒發初步禁制令，禁止被告繼續為侵權行為，並判逾期罰款，法官亦可准許被告繼續為侵權行為，但須提供擔保，作為賠償商標所有權人或專用權人的損失²⁰⁹。而對於禁制令的頒發，法官也並非絕對的就授與聲請權人的請求，有

²⁰⁷ Article L. 615-3 IPC “Where proceedings are brought before the Court for infringement of a patent, the President of the Court, acting and ruling in summary proceedings, may provisionally enjoin, under penalty of a daily fine, the carrying out of the allegedly infringing acts or make the continued carrying out of such acts subject to the furnishing of a guarantee to cover indemnification of the patentee.”

²⁰⁸ Christian Le Stanc, *The enforcement of trade mark rights in France*, E. I. P. R. 1994, 16(8), 353.

²⁰⁹ Article L. 716-6 IPC “The President of the Court before which proceedings have been instituted, sitting in chambers, may provisionally prohibit a continuation of the allegedly infringing acts, subject to a daily fine, or may subject such continuation to the furnishing of securities for the purpose of ensuring compensation to the owner of the mark or to the beneficiary of an exclusive right of exploitation. Action for

可能原告提起的訴訟被法官認為無理由而駁回，或是在訴訟終結後，被告被法官判定並未有侵權行為，在這些可能會發生的情形之下，法官頒發禁制令將會較審慎，因此就會要求原告提供擔保金，作為在訴訟終結後原告敗訴，對被告所造成的損害的擔保金，禁制令核發後，聲請人在短期間內也必須提起訴訟，否則將會否准禁制令請求²¹⁰。

第三款 初步禁制令核發條件

權利人若要成功的向法院請求臨時禁制令的核發，需要具備一定的條件，法院才會准予聲請權人的聲請：

一、 須有侵權行為的發生，且已經開始本案實體訴訟的侵權行為訴訟

要向法院請求初步禁制令的核發，必須要有侵權人侵害專利權人或商標權人的專利或商標，且所有權人已經提起本案訴訟，本案訴訟也已開始，此時，法院才會在亦具備其他要件下，有可能核發臨時禁制令²¹¹。

二、 須由有審判權的法官核發，且聲請人須充分釋明

在民事訴訟程序中，通常有審判權的法官才能頒發初步禁制令，以對抗侵權

prohibition or furnishing of securities shall be admissible only if the case appears well-founded and proceedings were instituted within a short time after the day on which the owner of the mark or the beneficiary of an exclusive right of exploitation obtained knowledge of the facts on which they are based. The judge may subject prohibition to the furnishing by the plaintiff of securities to provide compensation for any prejudice suffered by the defendant if the infringement proceedings are subsequently held to be unfounded.”

²¹⁰ Christian Le Stanc, *supra* note 208, at 353.

²¹¹ Petit Laurence、Christian Le Stanc, Sanctions for patent infringement in France: injunctive relief and damages, *E. I. P. R.* 2002, 24(7), 353

者，若臨時禁制令的頒發是由無審判權的法官核發，將不具效力²¹²。

三、 專利必須為有效，且專利必須遭受侵害

法院頒發初步禁制令時，必須建立在專利為有效前提上，且遭受侵權者侵害，倘若專利並非有效，權利人則當然的失去專利權人的地位，更沒有權利獲得臨時禁制令。通常在訴訟中，專利的有效與否是先被認定的，除非一些特殊情形，例如有研究報告已經先提及有任何較優先的技術、已頒發被認可的專利已經先被國外認可過了，或已經先由 EPO 檢驗審查，此時專利的有效與否則有待法院再審查。專利有效性被認可後，藉由專利產品的特色已被仿冒或複製，則法院可認定為侵權行為²¹³。

四、 造成的侵害須極為嚴重

在本案實體訴訟中，商標權人必須釋明被告的侵害已造成嚴重的問題，例如：商標的混淆誤認，使消費者對商標權人的產品混淆、侵權者的產品有瑕疵，而使商標權人的名譽受損、商標權人因侵權者的侵害，財務上造成嚴重的損失，或商標權人的商標遭侵權者仿冒盜用，損害已無法彌補，此時在實體的訴訟中，聲請權人更能證明侵權人有罪，因此聲請權人若越能釋明造成的問題越嚴重，即使在商標近似的情形中，因缺乏商標的鑑別性而有爭論，法官頒發臨時禁制令的可能性也較高²¹⁴。

五、 知悉專利或商標受侵害以後，需在短時間內提起訴訟

所有權人在知悉被侵權者侵權後，短期間內就必須盡快提起訴訟，並不需

²¹² Petit Laurence、Christian Le Stanc, *supra* note 211, at 353.

²¹³ Petit Laurence、Christian Le Stanc, *supra* note 211, at 354..

²¹⁴ Christian Le Stanc, *supra* note 208, at 354.

容忍侵權者侵權該專利或該商標的行為，由於法國的法規並未規定所有權人須要在多久時間內必須提起訴訟的時間限制，而是透過法國的判例中，建議所有權人提起侵權訴訟時間，不應該超過六個月到七個月的時間²¹⁵。有論者認為六個月到七個月的時間雖然較嚴格，但卻相當的合理，因為所有權人必須注意到自己的權益，倘若知悉侵權者對所有權人的產品進行仿冒或複製，或進行其他的侵權行為時，專利或商標所有權人並未立即提起訴訟，或因專利與商標所有權人的疏忽而遲延提起訴訟，此時，恐會使侵權者認為所有權人有意容忍侵權者的行為，對所有權人的損害將會擴大²¹⁶。

不過由於專利與商標侵權訴訟是非常複雜的，所有權人必須花一些時間仔細評估與思考，提起侵權訴訟是否有勝訴的可能性，並與律師仔細商談所有訴訟的戰術與策略，倘若勝訴的可能性不大，所有權人則有可能選擇以和解或協商來解決，訴訟的雙方亦會努力試圖尋找其他可能解決的方式，法院亦會於雙方協商失敗後才做出裁定。因此在這樣的過程中，從知悉有侵權行為到所有權人仔細對訴訟作評估，而決定提出訴訟的時間，六個月到七個月的時間應該說是較適當的²¹⁷。

第四款 初步禁制令的法律效力

初步禁制令一旦被頒發，侵權者就必須立即停止所有侵權行為，包括將侵權產品下架、停止生產產品等...，對侵權嫌疑者而言是極為嚴重的處分，因此法

²¹⁵ Matthew Bender & Company, Inc., a member of the LexisNexis Group, Part II Counseling Strategies for Successful Protection of Intellectual Property Division C Counseling in the Foreign Setting : Chapter 43 Foreign Patent Litigation, 3-43 Intellectual Property Counseling & Litigation(2012) § 43.04[1] [e] “the patent owner has sought the injunction without unnecessary delay (which should not exceed 6 months after having learned the existence of the infringement according to French case law”。

²¹⁶ Petit Laurence、Christian Le Stanc, *supra* note 211, at 354.

²¹⁷ Petit Laurence、Christian Le Stanc, *supra* note 211, at 353-354.

官在審查初步禁制令的核發時，也應當更加謹慎。在法國，若權利人完全的在訴訟中勝訴，法官將當然的無條件核發初步禁制令給權利人，而然通常在訴訟結束前，法官即需要做出初步禁制令是否頒發的裁定，倘若侵權嫌疑者在最後訴訟終結後，被判定並未做出侵權行為，或者聲請權人才是真正侵害他人權利的侵權者，只是利用訴訟來打擊對手，此時，初步禁制令的頒發是否妥適，在法官判定前就即為重要了。

為了有效改善初步禁制令救濟情況，避免初步禁制令成為打擊對手的武器，法官在並不完全確信有侵權情形下，會要求原告對於被告的損害負有義務，要求原告提供保證金，作為避免最後訴訟被駁回或敗訴，對被告所造成的損害²¹⁸。有時，法官亦可拒絕聲請權人的請求，拒絕初步禁制令的頒發，或者甚至允許涉嫌侵權的侵權人繼續從事相關的商業行為，但侵權者必須賠償所有權人在侵權行為中所造成的損害。通常在確定侵權者侵害所有權人的權利，法官仍然繼續允許侵權者繼續從事相關的行為，拒絕頒發初步禁制令時，多半都是為了公共利益著想，或是為了避免市場被所有權人壟斷，因此法官才會拒絕權利人的請求，繼續允許侵權者的行為²¹⁹。

²¹⁸ Petit Laurence、Christian Le Stanc, *supra* note 211, at 354.

²¹⁹ Christian Le Stanc, *supra* note 208, at 354.

第四章 美國之專利與商標禁制令規範

TRIPS 具有英美法禁制令的精神，各國的智慧財產權保護受 TRIPS 影響深遠，而美國的禁制令制度雖在尚未有 TRIPS 協定時就存在，然美國的禁制令規範仍受 TRIPS 規範的約束，作為美國智慧財產權保護的最低度界線。我國的定暫時狀態處分制度更是沿襲美國的禁制令制度，本章將論述禁制令制度對於專利權與商標權的保護，由於專利權已有許多學者與論文討論，因此本文將重心放在商標權的部分，進而探討對我國的影響。

第一節 美國禁制令制度

美國法上所謂的禁制令，係指由法院核發之命令，要求相對人為某種特定之行為或禁止相對人為某種特定之行為，禁制令是一種源自於衡平法上的救濟措施，其目的並非對已發生的損害予以補償，而在於排除已發生之侵害及預防將來可能產生之危害，因此若被告已經停止侵害行為且無再犯之虞時，法院不能頒布禁制令限制相對人²²⁰。

美國專利訴訟有關禁制令的法規授權，規定於專利法第 283 條，其明白表示為防止專利權受到危害，對於訴訟有管轄權的法院，得依衡平原則及法院認為合理的條件發布禁制令²²¹。因此法院可以在審理後認為專利權人之請求有理由，核發永久禁制令或在審判前核發臨時禁制令²²²。

在商標權部分有關禁制令的規定，則係規定於蘭哈姆法(Lanham Act)第 34

²²⁰ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 371-372。

²²¹ 35 U. S. S. §283 : The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

²²² 馮震宇，同前揭註 2，頁 21。

條，禁制令是商標侵害的通常救濟，凡依蘭哈姆法就民事訴訟有管轄權之法院，均得依衡平原則，且於法院認為合理之條件下，對侵害聯邦註冊商標權者發禁止命令²²³。此外，不正競爭法亦規定，於有商標侵害時，法院通常可給予禁制令²²⁴。法院針對不同的情況分別核發初步禁制令(Preliminary Injunction)、暫時限制令(Temporary Restraining Order)與永久禁制令(Permanent Injunction)，此外法院亦可命被告全面停止使用侵害的商標，或命被告變更商標使用方式或使用其他並列文字或圖樣²²⁵。

第一項 禁制令之類型

美國對暫時性救濟的法制規範，最主要係規定於聯邦民事訴訟程序規則第 65 條(Federal Rule of Civil Procedure, FRCP)，此為美國商標訴訟有關禁制令的授權規定，美國聯邦法院所核發的命令主要可分三種類型，分別為初步禁制令(Preliminary Injunction)、暫時限制令(Temporary Restraining Order)與永久禁制令(Permanent Injunction)，此三種禁制令都有類似的強制處分效果，皆為要求相對人須為某種特定行為，或是不為特定行為。

一、 暫時限制令(Temporary Restraining Order ; TRO)：

暫時限制令法源係源於聯邦民事訴訟程序規則第 65 條的 b 項²²⁶，目的係為

²²³ Lanham Act §34(a), 15 U.S.C §1116(a) .

²²⁴ Restatement(Third)of Unfair Competition, §35. Schecher&Thomas, *id.* at 764 .

²²⁵ Baglin v. Cusenier Co., 221 U.S. 580, 601, 31S.Ct. 669, 55 L.Ed. 863(1911) ; Potato Chip Institute. v. General Mills., Inc. 333 F Supp 173, 171 U.S.P.Q. 539(D.Neb. 1971) .

²²⁶ 聯邦民事訴訟程序規則第 65 條的 b 項是關於暫時限制令的規定(Temporary Restraining Order ; TRO)，其內容為：

(1) *Issuing Without Notice.* The court may issue a temporary restraining order without written or oral notice to the adverse party or its attorney only if:

(A) specific facts in an affidavit or a verified complaint clearly show that immediate

了在聲請初步禁制令的期間保存現狀，以避免不可回復的損害²²⁷。暫時限制令是一種審理前的非常手段，由於初步禁制令必須判斷本案訴訟勝訴之可能性，需要較長的時間，因此在進行初步禁制令的審問相對人或其律師之前，權利人可能遭受立即無可彌補的損害，此時法院則考慮本案訴訟原告勝訴之可能性、損害是否可彌補、對雙方當事人造成的困境與對公共利益的影響，得不通知相對人或其訴訟代理人，而做出的緊急處分²²⁸。准予暫時限制令必須加註核准生效與失效的日期與時間，且法院應說明其認定係屬不可彌補的損害之理由，以及不需通知相對人之原因。若法院裁定准予暫時限制令時，法院必須優先排定初期禁制令的聲請審理日期，取得暫時限制令之原告若不聲請初步禁制令時，法院應撤銷暫時限制

and irreparable injury, loss, or damage will result to the movant before the adverse party can be heard in opposition; and (B) the movant's attorney certifies in writing any efforts made to give notice and the reasons why it should not be required.

(2) *Contents; Expiration.* Every temporary restraining order issued without notice must state the date and hour it was issued; describe the injury and state why it is irreparable; state why the order was issued without notice; and be promptly filed in the clerk's office and entered in the record. The order expires at the time after entry—not to exceed 14 days—that the court sets, unless before that time the court, for good cause, extends it for a like period or the adverse party consents to a longer extension. The reasons for an extension must be entered in the record.

(3) *Expediting the Preliminary-Injunction Hearing.* If the order is issued without notice, the motion for a preliminary injunction must be set for hearing at the earliest possible time, taking precedence over all other matters except hearings on older matters of the same character. At the hearing, the party who obtained the order must proceed with the motion; if the party does not, the court must dissolve the order.

(4) *Motion to Dissolve.* On 2 days' notice to the party who obtained the order without notice—or on shorter notice set by the court—the adverse party may appear and move to dissolve or modify the order. The court must then hear and decide the motion as promptly as justice requires.

²²⁷ 王敏銓，美國商標法救濟措施之研究，商標法制與實務論文集，頁 179。

²²⁸ 聯邦民事訴訟程序規則第 65 條的 b 項規定，如依證詞或認證的起訴書記載的具體事實明白顯示，在聽取相對人或其律師之意見前，聲請人將遭受立即無法彌補之損害，以及聲請人之律師必須書面證明，如有通知相對人時，其通知之情形以及如果認為不需要通知者其理由。轉引註鄭中人，專利權之行使與定暫時狀態之處分，月旦法學雜誌，頁 29。

令，若原告聲請初步禁制令時，也須在暫時限制令的期間內請求²²⁹。暫時限制令的制度與我國第 538 條之 1 之「緊急處置制度」有相似之處²³⁰。

暫時限制令與初步禁制令兩者性質並不相同，前者為起訴前，聲請人有立即的獲得救濟的必要性，且請求初步禁制令亦不夠迅速救濟時，得請求法院發給暫時限制令，而初步禁制令則是起訴後，法院於進行本案訴訟審理實質的爭議，但尚未為本案判決的程度時，始核發初步禁制令，使權利人於本案判決確定前，可暫時的滿足其權利。

二、初步禁制令(Preliminary Injunction)

初步禁制令是美國暫時性保全程序的一種，其必須在提起本案訴訟同時或其後為之，其法源係源於聯邦民事訴訟程序規則第 65 條的 a 項，依該規定，法院審理初步禁制令之申請時，須通知(notice)相對人，未通知相對人不得裁定准予初步禁制令²³¹，且在聽審(hearing)後核發初步禁制令，並於指定的期間內有效²³²。法院在審理初步禁制令之前或之後，得下令本案訴訟提前與初步禁制令之審理合併進行，法院如未進行合併審理，而先審理初步禁制令時，其提出之證據如屬於本案訴訟可接受部分，則可作為本案訴訟的記錄，於本案訴訟審理時則不需再審理。而法院審理初步禁制令的範圍，並不受聲請人聲請範圍所拘束，因此法院於核發初步禁制令時須附理由，並做合理的說明²³³。由於初步禁制令的審理較

²²⁹ 鄭中人，同前揭註 228，頁 28-29。

²³⁰ 吳佳穎，專利事件定暫時狀態處分之研究，國立台灣大學法學研究所碩士論文，96 年 1 月，頁 99。

²³¹ RULE 65(a) Preliminary Injunction. : (1) *Notice*. The court may issue a preliminary injunction only on notice to the adverse party

²³² 馮振宇，同前揭註 2，頁 14。

²³³ RULE 65(a) Preliminary Injunction. : (2) *Consolidating the Hearing with the Trial on the Merits*. Before or after beginning the hearing on a motion for a preliminary injunction, the court may advance the trial on the merits and consolidate it with the hearing. Even when consolidation is not ordered, evidence that is received on the motion and that would be admissible at trial becomes part of the trial record and need not be repeated at trial. But the court must preserve any party's right to a jury trial.

暫時限制令複雜，法院於決定是否核發初步禁制令時，須考慮是否有無可彌補之損害、當事人雙方利益、公共利益之考量與原告須提供多少擔保金始為妥當等問題²³⁴。

初步禁制令與暫時限制令兩者不同，美國法院對初步禁制令的審理採取慎重完善之態度，原則上美國法院並非當然或例行性的核准初步禁制令，而是將核准視為例外²³⁵，因此美國法院核發初步禁制令的情況是極少見的，其原因為：「(一)若欲決定是否核發初步禁制令，法院必須就該案件的事實與法律問題在訴訟初期，即發現程序(Discovery Procedure)尚未完成前作出決定，此對於法院而言屬一個負擔。(二)法院對初步禁制令所做出的決定，可作為中間上訴(Interlocutory Appeal)之理由，若有違反，CAFC 有權撤銷該初步禁制令，如此將造成本案訴訟程序之延滯。(三)由於聲請人不能對法院駁回核發初步禁制令之決定上訴，因此法院亦較偏向於不予准許初步禁制令之聲請。²³⁶」

二、 永久禁制令(Permanent Injunction)：

永久禁制令在經過實質審理的本案判決後，權利人為了永久排除侵權者將來可能的侵害行為，避免遭受不可彌補之損害，於本案勝訴判決時，頒發永久禁制令，其性質為衡平法上之救濟，永久禁制令會在本案訴訟審理程序完成後，才由法院核發²³⁷。而初步禁制令與永久禁制令兩者性質上也不同，其最大的不同在於核發時間，初步禁制令是在正式的審理程序進行中，先經過法官初步審理後即決定是否核發，其效力至本案訴訟終結時為止，而永久禁制令則係經完整的審理程序後，法院於判決原告勝訴時所核發，效力是永久性的。

²³⁴ 鄭中人，同前揭註 228，頁 29。

²³⁵ 馮震宇，同前揭註 2，頁 22。

²³⁶ Peter J. Chassman & Shashi H. Kewalramani, Courts Rarely Grant Preliminary Injunctions in Patent Case: Key Reasons is Complexity of Claim Construction, 25 National L. J. No. 34, S8 (May 12, 2003). 轉引註自馮震宇，同前揭註 2，頁 23。

²³⁷ 沈欣儀，專利侵權案件中被告防禦方法之研究，中原大學財經法律學系碩士論文，96 年 7 月，頁 28。

第二項 禁制令程序規範

美國法關於禁制令程序規定係於聯邦民事訴訟程序規則第 65 條(Federal Rule of Civil Procedure, 以下簡稱 FRCP)，共分 a、b、c、d、e 五項²³⁸，該規則第 65(a)對於初步禁制令作原則性規定，亦成為美國法院審理初步禁制令時的法規基礎，根據 FRCP 65(a)之規定，有四個程序問題，分別為通知、聽審、擔保金及禁制令之範圍：

第一款 通知 (notice) 與聽審 (hearing)

依 FRCP 65(a)規定，法院核發初步禁制令前，一定必須通知相對人，未通知相對人，法律不應核准初步禁制令²³⁹，由於美國聯邦民事訴訟程序規則第 65 條為通則的規定，而對於需在多久期限內通知相對人，則屬於各個聯邦法院所規範的細則與執行的部分，不同的聯邦法院所規範天數可能會有所不同。美國聯邦巡迴上訴法院在 *Atari Games Corp. v. Nintendo of Am, Inc* 一案中即表明，若未能履行通知，初步禁制令可能被撤銷²⁴⁰。又依據該條 a 項第 2 款規定，在關於初步禁制令之聽審程序開始前或開始後，法院得提前開始本案之審理，並且將本案與初步禁制令的聽證程序審理合併合併進行，縱使法院未命令合併審理，其程序中所提出之證據均可在本案訴訟中被使用，無須再次主張，以避免司法資源浪費，此項聽證當事人仍有保留請求陪審團審判之權利²⁴¹。美國聯邦巡迴上訴法院

²³⁸ FRCP 共分 5 項：a 項是關於初步禁制令；b 項是關於暫時限制令；c 項是關於擔保金規定，法院認為除非聲請人提存法院認為適當的擔保金，否則法院不得裁定初步禁制令或暫時限制令；d 項規定初步禁制令與暫時限制令的格式與範圍；e 項規定著作權的沒入程序準備規定。

²³⁹ FRCP 65(a)(1)Notic. No preliminary injunction shall be issued without notice to the adverse party.

²⁴⁰ *Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., Inc.*, 897 F2d 1572, 1578 n. 7(Fed. Cir. 1990)

²⁴¹ FRCP 65(a) (2) *Consolidating the Hearing with the Trial on the Merits*. Before or after beginning the hearing on a motion for a preliminary injunction, the court may advance

在 *Atari Games Corp. v. Nintendo of Am, Inc* 一案中認為美國聯邦民事訴訟程序規則第 65 條 a 項之規定，透過聽審程序，相對人可獲得準備防禦與表達反對意見之機會，對相對人的權利保護較周全，亦屬憲法保障的正當程序之一環。

第二款 擔保金(security)

聯邦民事訴訟程序規則第 65 條 c 項之規定，法院於核發初步禁制令時，應命聲請人提供擔保金，以擔保相對人因不當命令或限制而遭受的損害，以避免當事人恣意聲請初步禁制令，然此規定對於當事人為美國、政府機關或其代理人時則不在適用範圍內²⁴²。實務上，法院對於擔保金規定有不同見解，有些法院認為聯邦民事訴訟程序規則第 65 條 c 項之擔保金規定為強制命令，法院於核發初步禁制令時均應命令聲請人提供擔保金；亦有些法院認為，該規定並未具有強制性，法院具有裁量權，裁定於適當的情形下，才命聲請人提供擔保，若聲請人因經濟拮据無支付能力，或聲請人為了保護公益而聲請初步禁制令，或聲請人財力雄厚足以有償付能力或相對人不致因初步禁制令而遭受損害時，法院可不要求聲請人提供擔保金就核發初步禁制令²⁴³。

美國早期實務多准許相對人提供擔保金以免為初步禁制令處分，然晚近判決則多傾向直接解讀聯邦民事訴訟程序規則第 65 條 c 項之規定，要求聲請人提供

the trial on the merits and consolidate it with the hearing. Even when consolidation is not ordered, evidence that is received on the motion and that would be admissible at trial becomes part of the trial record and need not be repeated at trial. But the court must preserve any party's right to a jury trial.

²⁴² FRCP 65 (c) SECURITY. The court may issue a preliminary injunction or a temporary restraining order only if the movant gives security in an amount that the court considers proper to pay the costs and damages sustained by any party found to have been wrongfully enjoined or restrained. The United States, its officers, and its agencies are not required to give security.

²⁴³ 吳佳穎，同前揭註 230，頁 102。

擔保金即核發初步禁制令，對於相對人提供反擔保以免除初步禁制令者則較少見了²⁴⁴。其理由在於法院就是否准予核發禁制令標準進行審酌，且初步禁制令係對可能侵權者核發之排除侵害之強制處分，其本質上在於防止智慧財產權人之權利遭受不法侵害，而非對被控侵權人之限制，因此自不應由被控侵權人藉由提供反擔保之方式繼續可能之侵權行為。被控侵權人也可藉由提起上訴之方式，要求上訴法院審理地方法院對於初步禁制令的核發是否妥適，若上訴法院認為核發不當，則可廢棄原地方法院核發之初步禁制令，因此並不需要提供反擔保以免除初步禁制令²⁴⁵。

第三款 範圍

聯邦民事訴訟程序規則第 65 條 d 項之規定，法院於核發初步禁制令之範圍，不但要求法院核發初步禁制令時須附理由，並應對初步禁制令的核准條件，及所欲限制的行為做合理說明，初步禁制令一旦核發，對當事人、當事人之關係人(包括經營者、受雇人、代理人、律師與其他積極參與之第三人)發生效力²⁴⁶。至於

²⁴⁴ 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，元照出版有限公司，2004 年 11 月初版，頁 83。

²⁴⁵ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 373。

²⁴⁶ FRCP 65 (d) Contents and Scope of Every Injunction and Restraining Order.

- (1) *Contents*. Every order granting an injunction and every restraining order must:
- (A) state the reasons why it issued;
 - (B) state its terms specifically; and
 - (C) describe in reasonable detail—and not by referring to the complaint or other document—the act or acts restrained or required.
- (2) *Persons Bound*. The order binds only the following who receive actual notice of it by personal service or otherwise:
- (A) the parties;
 - (B) the parties' officers, agents, servants, employees, and attorneys; and
 - (C) other persons who are in active concert or participation with anyone described in Rule 65(d)(2)(A) or (B).

所可以禁止他方當事人所為的行為，並無一定之限制，只要是法院基於衡平考量所做的處分，均有其拘束力，法院可以僅核准請求禁止行為中之一部分，亦可作其他決定，例如准許合理的退場時間、附加一定的排除聲明、地域限制或期間限制，此與我國核准聲請人所請求所有假處分內容有很大的差異²⁴⁷。



²⁴⁷ 馮震宇，同前揭註 2，頁 20。

第二節 美國專利權禁制令之規範

第一項 專利權之審查初步禁制令要件標準

對於禁制令之核發，聯邦民事訴訟程序規則僅規定程序事項²⁴⁸，對於審查之實質要件並未規範，在商標權之蘭哈姆法第 34 條與專利法第 283 條中，僅規定按照衡平原則核發初步禁制令，但並未對衡平原則有詳細規定。

由於初步禁制令屬中間性的救濟，對於當事人的不服，皆可上訴至聯邦各邦巡迴上訴法院，因此初步禁制令之核駁乃地方法院之裁量範圍，上訴法院主要係針對原審有無濫用裁量權，是否有適用法律錯誤或明顯錯誤的事實為審查²⁴⁹。美國法體制屬於不成文法國家，多均由判例法決定，因此關於核發禁制令的實質要件與法院審查的標準為何，均由美國大量的判決不斷調整、演變²⁵⁰。

然最高法院對於初步禁制令的審查標準仍未採行明確的標準，因此各地方法院發展出不同標準，但大致上為衡平四要素測試法（four-factors test）或移動尺度檢試法（Sliding Scale Test）²⁵¹，由於不同的法院採用不同的審查方法，有些法院審查禁制令的標準採用衡平四要素測試法，亦有些法院採用移動尺度檢試法，以下將分別討論：另外本文僅先從專利權上核發初步禁制令之要件探討，再檢驗於相同要件上，商標權是否有適用或適用上是某有差別來做討論。

²⁴⁸ 程序事項係指通知(notice)、聽審(hearing)、擔保金(security)與禁制令範圍。

²⁴⁹ 對於聯邦法院准許、繼續、修正、駁回或撤銷初步禁制令的裁定或對於駁回撤銷、修正禁制令聲請之裁定不服之當事人，可上訴至聯邦巡迴上訴法院。

²⁵⁰ 吳佳穎，同前揭註 230，頁 105-106。

²⁵¹ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前揭註 114，頁 156。

第一款 移動尺度檢試法(Sliding Scale Test)

移動尺度檢試法(Sliding Scale Test)是少數法院用來檢驗核發初步禁制令的審查標準，早在1982年在美国國會通過於華盛頓特區設立CAFC以前，專利上訴案件主要是由12個聯邦上訴法院按其管轄區域來受理，然各地區的上訴法院對於核發初步禁制令的標準類似但並不完全相同，大部分的巡迴上訴法院採用衡平四要素測試法(four-factors test)，亦有少部分的法院採用移動尺度檢試法(Sliding Scale Test)²⁵²。而移動尺度檢試法(Sliding Scale Test)的主要審查內容為立即無法彌補之損害要件與是否有勝訴的可能或訴訟和理要件，且經利益衡量²⁵³。

第一目 立即且無法彌補之損害

在專利侵權案件中，不如商標權可藉由不斷聲請延展而延展有效期間，若不盡快核發初步禁制令禁止侵權行為，於實體訴訟終結後恐耗費數年專利期間的利益，使專利權人產生重大損害，因此法院常常允許權利人只要清楚表示其專利權是有效且遭侵害(Validity and Infringement)，聲請人能有效釋明在本案訴訟中有勝訴可能性時²⁵⁴，法院通常就會推定有「立即」且「無法彌補之損害」²⁵⁵。

本文認為與衡平四要素測試法(four-factors test)相較，移動尺度檢試法(Sliding Scale Test)審查標準，似乎更嚴格要求，例如「立即無法彌補之損害」之要件與衡平四要素測試法(four-factors test)的「無法彌補之損害」要件

²⁵² 李榮珠，智慧財產權案件定暫時狀態處分之研究，以專利侵權審理程序為中心，東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士論文，99年，頁99。

²⁵³ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前揭註114，頁156-157。

²⁵⁴ Hybritech Inc. v. Abbott Labs., 849 F.2d 1446, 1451 (Fed. Cir. 1988) 此項見解在該案中 表示，因此在專利案件中，CAFC決定是否核發初步禁制令最重要的考慮因素就繫於本案勝訴可 能性之要件。

²⁵⁵ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前揭註114，頁157。

相同，但移動尺度檢試法(Sliding Scale Test)審查標準，聲請人除了有「無法彌補之損害」以外，還須要有「立即」之損害，亦即聲請人必須證明有「立即的損害」，法院才會傾向核發初步禁制令，若聲請人只是推測未來可能有無法彌補之損害發生時，即不符合要件規範，法院自不應准予核發²⁵⁶。

第二目 有勝訴的可能或訴訟合理，且經利益衡量

聲請人在本案的實體訴訟有勝訴之可能，或在本案實體訴訟勝訴的機會不大，但所造成的問題重大且嚴重，足以認為提起訴訟是合理的，且經利益衡量不核發禁制令對聲請人所造成的損害，將大於核發禁制令後對被告所造成的損害，若不核發對聲請人會造成權利人真實且立即的損害，法院仍然可以核發禁制令²⁵⁷。

第二款 四部檢測法 (four-factors test)

以下圖表為四部檢測法之三個重要案例：

案例名稱	重要性
1. 1983 Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co 案	明確提出關於專利案件初步禁制令的四個標準
2. 1990 Illinois Tool Works, Inc. v. Grip-Pak, Inc	核發初步禁制令的標準係法院依照 Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co 案四個標準綜合評估以後，依照衡平原則決定。
3. 1995 High Tech Medical	聯邦巡迴法院強調審查初步禁制令的標準與其他案件相同，但聯邦法院在此案中，

²⁵⁶ 李榮珠，同前揭註 252，頁 100。

²⁵⁷ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前揭註 114，頁 156-157。該文表示若不核發對聲請人會造成權利人真實且立即的損害，法院仍然可以核發禁制令，英文亦即 the alleged threats of irreparable harm are not remote or speculative but are actual and imminent。

Instrumentation, Inc. v. New Image Industries, Inc. ,49 F.3d 1551. 1556(Fed. Cir. 1995).	將判斷四個標準做文字上的修正
--	----------------

*圖表 5：本文自行製作

四部檢測法的審查標準，是漸漸從眾多案例中演變而來的，現今分別是指「本案勝訴可能性」、「無法彌補之損害」、「兩造利益衡量」、「公共利益考量」四個要件。在 1983 年 CAFC 成立以後，對於專利初步禁制令的上訴案件有專屬管轄權²⁵⁸，1983 年 CAFC 剛成立時，在審理關於專利侵權之初步禁制令的核發案件 *Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co* 案中，提出了審查初步禁制令的四個判斷要素²⁵⁹，此四個要素也作為日後各個法院審查初步禁制令的核發標準，分別為：「1. 證明有可能在本案訴訟勝訴 (a showing of probability of success on the merits) 2. 證明若初步禁制令未被核准，聲請人將立即遭受無可彌補之損害(a showing that the movant will suffer immediately irreparable harm if the injunction is not granted) 3. 核准或拒絕初步禁制令對利害關係人的可能損害(the possibility of harm to other interested persons from the grant or denial of the injunction) 4. 公共利益(the public interest)。²⁶⁰」

然不同的法院對於上述四個標準的審查方式仍有些許差異²⁶¹，例如在 *Hybritech Inc. v. Abbott Laboratories* 案中將「勝訴的可能性」要件列為最

²⁵⁸ CAFC 在 *Hybritech Inc. v. Abbott Laboratories* 案中指出，核准初步禁制令雖屬程序問題，但依據專利法第 283 條規定，法院認為適當時可核發初步禁制令，以防止專利權受到侵害，由於此種初步禁制令涉及專利特殊的實體事項，因此應由 CAFC 管轄，但若涉及程序問題仍由各地方法院的巡迴上訴法院管轄，由於此項見解最高法院遲遲未表態，因此 CAFC 裁判對專利案件的初步禁制令有相當的重要性與約束。

²⁵⁹ *Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F. 2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1983).

²⁶⁰ 馮震宇，同前揭註 2，頁 21。

²⁶¹ 李榮珠，同前揭註 252，頁 110-112。

重要的要件²⁶²，亦有些法院認為是「不可彌補之損害」要件為首要要件，或認為「勝訴可能性」要件法院不應獨立認定，而忽略其他三項要件，例如在 *H. H. Robertson, Co. v. United Steel Deck, Inc* 案中，法院即表示初步禁制令的核發並非當然要求侵害的證明²⁶³。由於各個法院有不同的判斷標準的見解，造成許多不同法院判決的差異，因此在 *Illinois Tool Works, Inc. v. Grip-Pak, Inc* 案中²⁶⁴，法院即表示應將四個要件在衡平法上綜合的考量，不得將某一要件認定為最重要的要件，而忽略其他三項要件，故法院駁回了該公司請求²⁶⁵。

嗣後，於1995年，在 *High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Industries, Inc.* 案中²⁶⁶，CAFC再度強調法院在審理專利案件的初步禁制令的審查標準與其他案件並無不同，仍然依照美國判例法所演變而來的四個判斷標準，但CAFC於該案中對上述四個判斷標準作些修正為：1. 聲請人是否有可能在本案判決中勝訴(whether the moving party is likely to succeed on the merits)；2. 初步禁制令若未核准聲請人是否將遭受無可彌補的損害(whether the moving party will suffer irreparable harm if a preliminary injunction is not granted)；3. 就平衡當事人損害時偏向聲請人或是相對人(whether the balance of hardship tips in favor of the moving party or the opponent)；4. 核准初步禁制令是否會對公共利益帶來負面的影響(whether the grant of

²⁶² *Hybritech Inc. v. Abbott Labs.*, 849 F. 2d 1446, 1451, 7 U.S.P.Q. 2d 1191, 1195 (Fed. Cir. 1988)

²⁶³ *H. H. Robertson, Co. v. United Steel Deck, Inc*, 820 F. 2d 384, 390, 2 U.S.P.Q. 2d 1926, 1929 (Fed. Cir. 1987)

²⁶⁴ *Illinois Tool Works., Inc. v. Grip-Pak, Inc.*, 906 F. 2d 679, 59 USLW 2027, 15 U.S.P.Q. 2d 1307, June 20, 1990.

²⁶⁵ 馮震宇，同前揭註2，頁22。

²⁶⁶ *High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Industries., Inc.*, 49 F. 3d 1551. 1556 (Fed. Cir. 1995)

preliminary injunction relief will adversely affect the public interest)。最後於 *Oakely Inc. v. Sunglass Hut International* 案中²⁶⁷，此四個標準又再度簡化為：1. 本案勝訴可能性 (likelihood of Success on the merits)；2. 拒絕核發暫時禁制令是否造成無法彌補之損害 (irreparable harm if no injunction issues)；3. 兩造利益之權衡 (balance of hardship on the parties)；以及4. 公共利益之考量 (the public interest)²⁶⁸。

此案件後，大多數巡迴法院均採簡化後的標準審查。而本文認為商標權的案件，法院也依循著此標準作為是否核發初步禁制令之標準。

第二項 專利侵權事件審查標準於美國實務各法院運作

以下圖表為美國初步禁制令之四部檢測法與移動尺度檢試法之審查標準，各個聯邦區域巡迴上訴法院的適用情形，整理如下表：

	四部檢測法 (four-factors test)		移動尺度檢試法 (Sliding Scale Test)	混合採用
	連續法 (the sequential approach)	衡平法 (balancing of factors approach)		
審查觀點	1. 認為初步禁制令是一種例外且重大的手段，原則上並不輕易核發，只有在重大且例外的情況下才予以核發。 2. 聲請人須要逐一證明符合上述四個要件才可。	此法較彈性，四個要件均被採用，任何一個單一要件均無法決定是否核發，但其中一個要件若經過高度的證明，則可補足其它要件之不足而給予核發初步禁制令。	二擇一的方式。法院可在具有「高度之勝訴可能性」與「一定程度之不可回復之損害」中擇一	

²⁶⁷ *Oakely Inc. v. Sunglass Hut International*, 316 F.3d 1331, 1339 (Fed. Cir. 2003)

²⁶⁸ 馮震宇，同前揭註2，頁21-22。

適用 法院	第 5、7、11 區巡迴上 訴法院	第 1、3、4、6、10 區 巡迴上訴法院、哥倫 比亞地區巡迴上訴法 院	第 2 區巡迴上訴法 院→其後偏向須要 有「不可回復之損 害」要件才准予核 發。	第 8、第 9 區巡 迴上訴 法院
----------	----------------------	---	--	----------------------------

*圖表 6：本文自行製作

本文將各聯邦區域巡迴上訴法院的審查標準整理如圖表 6，由圖表可知，各個法院在審理初步禁制令之標準仍有寬鬆之分，較多法院是採用衡平四要素法，有些法院採用連續法，認為四個要件均頗為重要，聲請人須逐一的高度釋明四個要件，例如第 5、7、11 地區巡迴上訴法院；也有的法院採用衡平法，偏重「本案之勝訴可能性」之要件，要求聲請人須高度釋明之，或聲請人無法就全部四個要件釋明，但只要其中一個要件滿足高度的釋明，即可補足其它要件之不足，而給予核發，例如第 1、3、4、6、10 地區巡迴上訴法院與哥倫比亞地區巡迴上訴法院²⁶⁹。然亦有些巡迴法院仍然採用移動尺度檢試法(Sliding Scale Test)，認為在「是否有無法彌補之損害」要件與「本案勝訴可能性」要件兩者擇一即可，例如第 2 巡迴上訴法院²⁷⁰。

而近期在 CAFC 的見解中，認為聲請人若未就「本案勝訴之可能性」或「無法彌補之損害」兩個要件先為證明，則法院就不需再加以衡酌「兩造利益之權衡」和「公共利益之考量」的要件了，從此標準也可觀之，「無法彌補之損害」與「本案勝訴的可能性」之兩大要件，已經越來越重要²⁷¹。

由於美國與我國的訴訟制度不同，第一審法院有聯邦地方法院(United States district courts)與州法院(States courts)，依據聯邦法規定，聯邦地

²⁶⁹ 吳佳穎，同前揭註 230，頁 107。

²⁷⁰ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前揭註 114，頁 156 註 363。

²⁷¹ 李超偉，論專利權侵害之定暫時狀態假處分—以保全之必要性為中心，私立東吳大學法律學研究所碩士論文，2007 年 6 月；邵瓊慧，同前揭註 42，頁 384。

方法院對於涉及專利權、著作權、植物新品種保護法等訴訟有專屬管轄權，因此對於專利權的初步禁制令案件，是由聯邦地方法院專屬管轄，州法院並沒有管轄的權限。而上訴法院則有美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)、區域巡迴上訴法院(Court of Appeals)、州上訴法院(State courts of appeals)²⁷²。在1982年10月以前，專利的上訴案件均由12個美國各巡迴區的聯邦上訴法院按其管轄區域受理，但各區域巡迴上訴法院對專利法的解釋與看法不同，核發禁制令的標準也有所不同，由於各區域巡迴上訴法院的意見對下級的聯邦地方法院有實質的拘束力，因此在觀點不一致且寬嚴有別的情形下，專利律師會選擇有利於自己委託人見解的區域巡迴上訴法院提起專利訴訟，以便獲得最有利於己的判決，此種作法被稱為「選擇法院」(forum shopping)²⁷³。因此為了避免選擇法院的情形及促進專利案件的法律見解一致性，1982年10月於華盛頓特區設立了美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，並明文規定對於各聯邦地方法院審理的專利權有效性或侵害專利權的案件，有專屬的上訴管轄權²⁷⁴，由於專利法的案件最後均上訴至美國聯邦巡迴上訴法院，所以原本各區域巡迴上訴法院間就專利案件的基本法律見解衝突的情形也不再存在²⁷⁵。

現今美國實務，禁制令的核發較過去快速且有效率，美國聯邦巡迴上訴法院成立前，專利侵權訴訟的原告較不易聲請法院核發禁制令，法院在審查上會以較一般專利案件嚴格的標準審查是否應核發禁制令，在美國聯邦巡迴上訴法院成立後，美國聯邦巡迴上訴法院曾一度允許各聯邦地方法院只要專利侵權原告清楚的表示其專利權是有效且遭受侵害時，即應推定對於專利權人產生不可回復之損害，而准允核發禁制令，但最高法院則認為並需要綜合的考量各種因素才可核發禁制令²⁷⁶。

²⁷² 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前揭註114，頁52-67。

²⁷³ 馮震宇，美國專利訴訟制度與程序要件，資訊法務透析，第7卷第5期，1995年，頁24。

²⁷⁴ 28 U.S.C. § 1295(a).

²⁷⁵ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前揭註114，頁54-56。

²⁷⁶ 同前皆註，頁64-65。

因此本文認為，各個聯邦區域巡迴上訴法院的審查標準寬鬆雖有所不同，但聯邦巡迴上訴法院成立後則可促進法律見解的一致性。

第三項 審酌要件於專利法案件適用之發展

審酌要件於專利法適用之發展，2006 年的 *eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C.* 案²⁷⁷ (以下簡稱 *Ebay* 案) 與 2008 年的 *Winter v. Natural Res. Def. Council, Inc.* 案²⁷⁸ (以下簡稱 *Winter* 案) 皆有重要性的影響，*Ebay* 案雖是對永久禁制令審查標準認為須綜合審查四個要素，然 *Ebay* 案也影響初步禁制令的審查標準，法院大多遵循 *Ebay* 案的審查標準綜合判斷，因此 *Ebay* 案具有代表性。而在 *Ebay* 案後，最高法院又於 *Winter* 案作出更嚴格的審查標準，強調在「不可彌補的損害」之要件須達到非常大的「likely」之損害程度，才可核發初步禁制令，而非達到可能程度「possibility」，此案雖非智慧財產權案件，但對於美國初步禁制令的審查也具有代表性影響，使得權利人要取得初步禁制令更加困難，故本文探討如下：

第一款 *EBAY* 案對要件的影響

由於各個法院於適用初步禁制令的要件上有所不同，但大多數法院仍在衡平原則的範圍內適用，且最高法院始終並未對核發初步禁制令的要件做統一的規範，因此地方法院乃依循著聯邦巡迴法院的意見核發初步禁制令，此問題在 2006 年，美國聯邦最高法院對於 *Ebay* 案作出判決後有所改善，該案是永久禁制令案件而非初步禁制令案件，然本案對於核發初步禁制令的衡平四要件有著重大的影

²⁷⁷ *Ebay, Inc. v. MercExchange, L. L. C.*, 126 S.Ct. 1837 (U. S. 2006).

²⁷⁸ *Winter v. Natural Res. Def. Council., Inc.* 129 S.Ct. 365, 374 (2008).

響²⁷⁹。

在 *Ebay* 案以前，專利案件的核發初步禁制令要件，大部分法院均將審查重點放在第一個要件上，即「本案勝訴之可能性」為審查的重點²⁸⁰，然而在 *Ebay* 案中，最高法院直接指出地方法院錯誤的適用傳統衡平法原則²⁸¹，否定 CAFC 一旦認定有侵害專利事實，法院即應核發永久禁制令之見解，認為其錯誤的適用衡平四要素法，並強調法院應審酌衡平四要素後再決定是否核發禁制令²⁸²，專利權人

²⁷⁹ *Ebay* 案的案件事實：上訴人 *Ebay* 公司係為一個網路平台經營業者，提供賣家陳列商品之平台，並使買方得於此平台購買商品，買方經由拍賣或訂價方式銷售，2001 年，被上訴人 *MercExchange* 公司指控上訴人 *Ebay* 公司侵害其「商業方法專利」(Business Method Patent) 專利權，與其子公司使用之立即購買(Buy It Now)專利權。*MercExchange* 公司請求法院發布永久禁制令，以防止 *eBay* 公司侵害其專利權，且請求 *eBay* 公司賠償所受損害。地方法院認為 *eBay* 公司確實侵害了 *MercExchange* 公司，但拒絕核發永久禁制令，本案中的重要性即在於倘若法院認定行為人確實侵害了專利權時，是否就需要核發永久禁制令以保護權利人。參 *MercExchange, L. L. C. v. eBay Inc.*, 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. 2003) at 695-722。

²⁸⁰ 美國法院向來以本案勝訴可能性為核發初步禁制令之要件，例如在 *High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Industries, Inc.* 案中即為一例。

²⁸¹ 地方法院拒絕 *MercExchange* 公司請求，未核發永久禁制令，地方法院認為在專利侵權案件中，法院具有是否核發永久禁制令之裁量權，而非一經認定有侵害專利權事實即需核發永久禁制令，此外，地方法院採用四項考量標準，分別為 1. 專利權人是否因此侵害行為受到無法彌補之損害；2. 除永久禁制令外，是否皆無其他合法的救濟；3. 核發永久禁制令對原告與被告雙方間之利害影響；4. 核發永久禁制令對公共利益的影響。在前兩項的要件中，因為 *eBay* 公司確實侵害了 *MercExchange* 公司，故法院推定 *MercExchange* 公司具有「無法彌補之損害」與「並無其他合法的救濟」。然法院於調查的過程中發現，*MercExchange* 公司本有意授權係爭專利給 *eBay* 公司，再加上 *MercExchange* 公司希望可獲得賠償，並非請求法院頒發永久禁制令，且縱使法院核發永久禁制令，*eBay* 公司亦有可能修改其系統，屆時雙方又會因此加以爭執，又提起訴訟，因此地方法院最後推翻 *MercExchange* 公司具有「無法彌補之損害」之要件，並認為 *MercExchange* 公司可透過賠償以滿足所受的損害，故決定不予核發永久禁制令。最高法院認為地方法院過故引申衡平法原則，推論在「原告有意願授權專利」及「未實施專利之商業行為」時，即足以認定專利權人不至因未核發永久禁制令而遭受無法彌補之損害。相關內容請參閱林尚諭，從美國永久禁制令之核發看我國法上專利侵權案件之民事救濟，萬國法律雜誌，第 147 期，2006 年 6 月，頁 18。；邵瓊慧，同前揭註 42，頁 376。

²⁸² *Ebay* 公司向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，CAFC 維持地方法院認定 *eBay* 公司侵權，但撤銷地方法院拒絕核發永久禁制令之判決，其理由為排他權就是財產權的核心，一旦認定有侵害專利權的事實，法院即應核發永久禁制令，以確保專利權人之權利，這是「普遍原則」(General Rule)，只有在極少數的情況下，法院為了維護公益，才可拒絕永久禁制令核發。即使專利權人有授權係爭專利給 *eBay* 公司，亦仍有權獲得禁制令，雖然原告並未聲請暫時禁制令，但這並不表示原告

需證明「是否有受到無可彌補之損害」、「除了永久禁制令外，是否其他的救濟措施皆無法救濟其損害」、「對兩造間利益的影響」與「並未不利於公共利益」之要件，且專利權人需舉證說明，不得推定專利權人將受到無法彌補之損害與無合法救濟措施得適當救濟其損害，從此可知，最高法院採取的態度是較為嚴格²⁸³。

Ebay 案雖確立了專利權人要求法院發出禁制令時，應傳統上的四個要素判斷，但也複雜化了在專利訴訟案件的適用，最大的問題仍是四個要素如何判斷，有很大的爭議空間，例如若專利權人有意授權該專利權予相對人，但並不表示專利權人就不會有無法彌補之損害，因此四個要素的判斷於訴訟上確實不易²⁸⁴。

第二款 WINTER 案對要件的影響

Ebay 案後，2008 年美國最高法院又於 *Winter* 案中，表示關於傳統衡平四要素要件之適用的最新見解²⁸⁵，此案並非針對智慧財產權作成的意見，然而其闡示

沒有聲請永久禁制令的權利，且地方法院以核發永久禁制令兩造仍會繼續爭執，但不核發也仍會繼續爭執為理由，而拒絕核發永久禁制令，較不洽當。最高法院則對於 CAFC 見解認為是反其道而行，關於 CAFC 認為在專利爭議事件中具有「普遍原則」，一旦專利侵權及專利有效性被確定後，即應核發永久禁制令，且該聲請僅於例外情況才不予准許，CAFC 類型化的准許永久禁制令的核發，最高法院認為仍具有錯誤。相關內容請參閱邵瓊慧，同前揭註 42，頁 376-377。

²⁸³ 林尚諭，同前揭註 281，頁 18-19。

²⁸⁴ 李佳怡，由 eBay v. MercExchange 案論美國禁制令核發標準，智產新聞，2006 年 9 月。
website: <http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=213> 最後瀏覽日：2013 年 4 月 8 日。

²⁸⁵ *Winter* 案之案件事實：原告為告 Natural Defense Council, Inc，其主張美國海軍於南加州海域進行聲納訓練 MFA，造成南加州海域所孕育至少有 37 種以上的海洋哺乳動物重大危害，認為美國海軍之訓練演習已違反國家環境保護政策法案其其它聯邦法規，因此原告要求美國海軍立刻停止聲納 MFA 的訓練，並且向法院請求禁制令。地方法院核准原告 Natural Defense Council, Inc 的初步禁制令，禁止美國海軍於訓練演習時使用聲納 MFA。上訴法院認為地方法院的初步禁制令過廣，因此重新發回地方法院要求其重新核發範圍較窄的禁制令。美國海軍向行政部門求

的標準於聲請禁制令之智慧財產案件仍有適用²⁸⁶。最高法院見解認為原告釋明本案勝訴的可能性時，聲請人須釋明如未核發初步禁制令，將非常可能(likely)會導致無法彌補的損害，若只有可能會有無法彌補的損害(a “possibility” of irreparable injury)時，法院會認為所造成聲請人無法彌補的損害並不如此嚴重，而否准核發初步禁制令²⁸⁷。此外初步禁制令的核發是一種救濟，而非被當作權利，因此法院在決定是否核發初步禁制令時，應謹慎考量各種要件，以及是否造成損害，給予救濟或不給予救濟會造成的結果為何，在考量眾多因素時，兩造利益的權衡與對公共利益的影響，也需特別重視，才能避免核發初步禁制令的裁量權被濫用²⁸⁸。*Winter*案後，核發初步禁制令的審查標準更嚴格，也使得權利人要取得禁制令實在不容易。

第三款 *Ebay*案與*Winter*案對專利權審查標準適用的重要性

*Ebay*案的重要性即在於倘若法院認定行為人確實侵害了專利權時，是否就需要核發永久禁制令以保護權利人，從最高法院見解可知，法院並不採取上訴法

救，因此環境品質委員會(Council on Environmental Quality, CEQ)授權給美國海軍，給予實施「替代安排」，使得美國海軍得以繼續使用聲納練習。美國海軍又以環境品質委員會授權給美國海軍的命令，要求地方法院撤銷初步禁制令，地方法院拒絕。此案之後又上訴至第九巡迴上訴法院，第九巡迴上訴法院認為原告 Natural Defense Council, Inc 已有高度的釋明，對於要件「是否有無法彌補之損害」之可能已盡其舉證責任(a "possibility" of irreparable injury)，且進行要件「兩造利益衡量」與「對公共利益的考量」後，均認為對原告有利，倘若核發初步禁制令，將可避免海洋哺乳動物被危害，故第九巡迴上訴法院仍然維持初步禁制令。參 Natural Res. Defense Council, Inc. v. Winter, 518 F.3d 658 (9th Cir. 2008)

²⁸⁶ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 379。

²⁸⁷ 英文 probability 是須達到相當可能或高度可能的程度，而 possibility 則只需有任何可能性皆可。

²⁸⁸ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 378-379。

院認為有侵權之事實，就應核發永久禁制令之見解，而是採取審慎的衡平四個要件，再謹慎的作出決定，因此若有侵害的事實，法院也不應就立即就「推定」具有無法彌補之損害，而是須給予當事人釋明是否具有「無法彌補之損害」²⁸⁹。由於過去聯邦巡迴上訴法院認為聲請人若能有效釋明「本案勝訴的可能性」，法院通常會推定如果不予核發該禁制令，將會造成權利人有「無法彌補之損害」的情形，然而在 *eBay* 案之後，最高法院的見解認為過去的適用情形恐有不妥，因此法院在核發初步禁制令時，是否仍然適用「推定」專利權人會遭受無法彌補之損害，恐有疑義²⁹⁰。而聯邦巡迴上訴法院在 *Ebay* 案後也未明確表示其立場，例如在 *Abbott Labs. V. Andrx Pharms., Inc* 案中，聯邦巡迴上訴法院表示因地方法院對於聲請人本案勝訴可能性之認定有誤，故不得推定其有無法彌補之損害，但並未直接說明無法彌補之損害之推定不再適用²⁹¹。然而在 *Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc* 案中，聯邦巡迴上訴法院則直接依據事實的認定，認為聲請人具有「無法彌補之損害」，不再適用推定原則²⁹²。

Ebay 案後，聯邦巡迴上訴法院似乎也漸漸不再適用「推定」原則來認定是否具有「無法彌補之損害」，多數的地方法院在審理初步禁制令案件時，也多遵循 *Ebay* 案的原則，要求聲請人須釋明「無法彌補之損害」，此情形在 *Winter* 案後，推定聲請人具有無法彌補之損害的情形，應不再有，聲請人必須釋明有無法彌補之損害，法院才有可能核發初步禁制令，實務上，美國法院越來越傾向逐一審查四個要件之見解²⁹³。

相較於美國最高法院須綜合考量審查四個要素之見解，以決定是否應核發初

²⁸⁹ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 382。

²⁹⁰ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 383。

²⁹¹ *Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc.*, 452 F.3d 1331 (Fed .Cir.2006)

²⁹² *Sanofi-Synthelabo. v. Apotex., Inc.*, 470 F.3d 1368,1381 (Fed .Cir.2006)

²⁹³ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 383。

步禁制令以保護專利權人，在智慧財產案件審理法之前，有學者²⁹⁴認為我國實務上對於專利侵權案件則是傾向保護專利權人之立場，一旦認定侵害人之行為構成對專利權之侵害或有侵害之虞，大多認為專利權人之主張有理由，而命侵害人不得自己或使第三人製造、販賣，並未就專利權人行使排除侵害或防止侵害之方法是否符合誠信原則加以審查，例如最高法院84年台上字第2086號判決對於專利權人行使排除侵害之方法有違誠信原則就做出判決²⁹⁵。而智慧財產案件審理法施行後，此情形有漸漸改善，現今法院對於核發初步禁制令的案件審查，對於保全必要性要求較嚴格，法院通常會要求聲請人提出侵權的鑑定報告，甚至要求聲請人提供其他的證據以釋明確實有保全的必要性，才較有可能核發初步禁制令，而非單單認定是否有侵權的事實，顯見我國的審查方式，亦漸漸受到美國較嚴格的審查方式影響。

第四款 *Ebay*案對商標權之審查標準適用的重要性

Ebay 案只表示初步禁制令案件中與著作權案件應有適用，並未表示對於商標權案件亦有適用，然而由於商標的混淆誤認會對商譽造成潛在的風險，此足以支持具有無可彌補之損害，且商標的混淆導致消費者產生誤認，將對公共利益產生不良影響，故於商標案件中，倘若套用 *Ebay* 案的標準審酌，應具備了「是否有受到無可彌補之損害」、「是否其他的救濟措施皆無法救濟其損害」之要件，故應不至於使法院拒絕核發永久禁制令或初步禁制令，故本文認為 *Ebay* 案之審酌要件標準於商標權案件亦有適用餘地²⁹⁶。

²⁹⁴ 林尚諭，同前揭註 281，頁 20。

²⁹⁵ 最高法院 84 年台上字第 2086 號判決。

²⁹⁶ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 376、391。

第三節 美國商標權禁制令之規範

第一項 商標權之審查初步禁制令要件標準

在商標權有關禁制令審查標準的規定，程序事項是規範於聯邦民事訴訟程序規則²⁹⁷，而實體部分則規範於與商標權有關之蘭哈姆法(Lanham Act)第 34 條²⁹⁸，對民事訴訟有管轄權之法院，均得依衡平原則，且於法院認為合理之條件下，對侵害聯邦註冊商標權者發禁止命令²⁹⁹。因此商標權的初步禁制令審查標準與專利權的審查標準均仍有賴美國各地區、巡迴上訴法院的實務判例中探尋³⁰⁰，本文認為商標權的初步禁制令審查標準與專利權的審查標準相同，大致上仍以四個要件標準審查，分別為：

1. 本案勝訴之可能性 (a likelihood of success on the merits)
2. 如果不予核發該禁制令，將導致聲請人無法彌補之損害 (a likelihood of suffering irreparable harm in the absence of preliminary relief)
3. 斟酌衡量兩造之負擔(hard-ship)後，不核發禁制令可能對聲請人造成之損

²⁹⁷ 程序事項係指通知(notice)、聽審(hearing)、擔保金(security)與禁制令範圍。

²⁹⁸ Lanham Act §34(a), 15 U.S.C §1116(a)。

²⁹⁹ 曾陳明汝博士，商標法原理，曾與陳同道堂法學文集之七，學林文化事業出版社，2004 年 1 月修訂再版，頁 444。

³⁰⁰ 美國聯邦最高法院最高並未統一商標初步禁制令的審查標準，在 1944 年 *Yakus V. United States* 案件中，最高法院認為公共利益應作為核發初步禁制令的重要考慮因素，甚至認為在特定情況下，政府及其他公共利益的重要性超過當事人雙方的利益；在 1973 年 *Brown V. Chote* 案件中，聯邦最高法院又認為核發初步禁制令應考量本案勝訴的可能性與申請人若未獲得初步禁制令，是否會受到不可彌補之損害，但是在 1974 年的 *Granny Goose Foods, Inc. v. Brotherhood of Teamsters&Auto Truck Drivers* 案件中，聯邦最高法院又認為只考量兩個要件似乎太過寬鬆，仍應將申請人與被申請人的利益衡量考量其中，可見聯邦最高法院一直遲遲無法統一審查的標準，然而從美國實務中大致可以得知審查標準與專利權的審查標準相同，均以四個標準審查。有關商標權之美國聯邦最高法院的審查標準，相關內容請參閱劉淑芬，商標訴前禁令研究，廈門大學國際法學研究所碩士論文，2006 年 4 月，頁 18-20。

害將大於核發禁制令所可能對被告造成之損害 (that the balance of equities tips in the moving party' s favor)

4. 對公共利益之影響 (that an injunction is in the public interest) 。

本文將以本案勝訴之可能性、如果不予核發該禁制令，將導致聲請人無法彌補之損害、斟酌衡量兩造之負擔(hard-ship) 後，不核發禁制令可能對聲請人造成之損害將大於核發禁制令所可能對被告造成之損害(兩造利益衡量)、對公共利益之影響，討論美國法院對核發初步禁制令的四個要件之適用於商標案件上情形。

第一款 本案勝訴可能性

在商標侵權案件中，聲請人向法院請求初步禁制令的核發時，必須要釋明具有本案勝訴的可能性要件，聲請人通常必須向法院證明其擁有受保護的商標 (protectible trademark)³⁰¹ 和商標權受到侵害，最重要的是必須證明雙方當事人的商標或商品可能存在混淆的可能性³⁰²。倘若原告能提出關於造成商標混淆的調查報告，或因競爭者相同近似的產品已具有二次性的意義 (secondary meaning)³⁰³ 而造成商品混淆的調查報告，且使法院能信賴此調查報告的結果，則對於釋明「本案勝訴的可能性」有很大的幫助，然而此種造成商標混淆的調查報告或調查受侵害的商標已產生二次性的意義的調查報告，對原告而言，並不容易調查，原告通常較難提出和此類有關不利競爭者的證據，來證明具有商品的混淆性³⁰⁴。

³⁰¹ 在美國法院要證明權利人擁有一個受保護的商標，一般包括兩個方面：商標具有固有的顯著性與商標是否具有二次性的意義。

³⁰² 劉淑芬，同前揭註 300，頁 22。

³⁰³ 所謂「二次性意義」(secondary meaning)就是指該商品已具有「後天識別性」，該標識經申請者使用且在交易上已成為申請者商品或服務之識別標識者，亦得註冊為商標。

³⁰⁴ Matthew Bender, *Part III Litigating the Intellectual Property Case Division C Preliminary Relief : Survey of Preliminary Injunction Requirements*, 65 *Intellectual Property Counseling & Litigation*, at 1-3. (2011)

通常對於混淆可能性的判斷，美國各法院也有所不同，例如第七巡迴上訴法院，認為判斷混淆可能性的因素有七項³⁰⁵：商標的相似度(the similarity of the mark)、產品相似或相近的程度(the proximity or similarity of the products)、被告侵權人故意生產與原告相同的產品的意圖(the intent of the accused infringer to pass off his product as plaintiff's)、實際上造成混淆的程度(actual confusion)、購買者注意到產品相似的程度(the degree of care likely to be exercised by the purchasers)、商標使用的領域和方式與商標強化(the strength of the mark)。而第九巡迴上訴法院則另外需考量擴展產品線的可能性(likelihood of expansion of product lines)³⁰⁶。雖各法院審查有些差異，然大致上是大同小異，本文以下將列舉造成混淆可能性的因素：

第一目 商標強化(the strength of the mark)

通常商標會依據不同的型態與受不同保護的強弱分類，在評估商標固有之識別性時，標示通常依據受保護的強到弱分類為：強勢的商標(stronger mark)，例如隨意的、幻想的商標(arbitrary and fanciful marks)與暗示性商標(suggestive marks)或弱性的商標(weak mark)，例如描述性商標(descriptive mark)和一般屬性商標(generic mark)³⁰⁷。

原告的商標若屬於強勢的商標則需要受到保護的強度則越強，而商標受到保護的強度越強，原告就越有可能證明商標遭受侵權，若此類強度較強的商標已產生二次性意義，原告較不需提出有力的證明，就有權利被保障；然若原告的商標屬於弱性的商標，且因被告生產的產品與原告相似，於市場上已成為二次性意義

³⁰⁵ Internation Kennel Club, Inc. v. Mighty, Star, Inc., 846 F2d 1079, 1084(7th Cir. 1988)

³⁰⁶ NVST.com INC. v. NVEST, LLP, et al, 32 Fed. Appx. 207, 211(9th Cir 2002)

³⁰⁷ 強勢商標具有固有的顯著性，能夠被消費者立即看作是商品或服務來源的指示標誌都可被稱作強勢性商標，而弱勢商標通常表示產品本身的特徵，消費者一般較不易從同商品或服務的特點聯想一起，屬於顯著性較弱的商標。

的商標，則原告必須提出明確有力的證據，說服法官核發初步禁制令，因此不同類型的商標，於釋明的程度上亦有不同，由於要證明商標具有二次性意義並不容易，通常二次性意義的商標會存在於具有獨特性的商標或商標獨特的外觀與包裝 (trade dress) 上³⁰⁸，因此原告若要釋明二次性意義商標，則可從被告是故意仿照該商標或依照原告獨特的商標外觀或包裝仿照設計而來的，較能說服法官³⁰⁹。

本文認為一旦原告釋明成功，亦表示原告的商標確實遭受被告的侵害，同時亦表示具有商標混淆性，使消費者對商品有混淆誤認之虞，因此原告具有「本案勝訴的可能性」，法院核發初步禁制令的機會將增加。

第二目 商標與產品的相似度 (the similarity of the mark and products)

通常商標的相似最常被認為是造成商標混淆的原因，因此原告若要證明商標有混淆的可能性，則須從商品的聲音、外觀、特性等…多項特徵，來證明商品是否具有相似性，若商標具有相似性，而造成混淆的可能性，將導致無法彌補的損害產生³¹⁰。而產品的相似度與市場競爭有關，當產品越相近時，越具有競爭關係，市場上，消費者購買產品時，通常會認為受有產品的保護和受有產品保護的服務，這是競爭者產品所缺少的，因此商標所有權人可以以此對抗競爭者，以增加商品的銷售³¹¹。

³⁰⁸ 被告故意仿照該商標或故意仿照該商標的獨特外觀與包裝的證明，只是提高具有「二次性意義」的推定，並非就可以此證明確定具有「二次性意義」。

³⁰⁹ Matthew Bender, *supra* note 304, at 2.

³¹⁰ Matthew Bender, *supra* note 304, at 3.

³¹¹ Matthew Bender, *supra* note 304, at 3.

第三目 產品的類型

本文認為產品的類型與造成混淆的可能性有關，由於消費者的購買屬性不同，對不同類型產品的辨識程度會有所差異，若產品屬於具有研究性質的專業產品類型，因具有專業的特性，購買者通常多需有專業知識才會購買，此類的產品就較少會造成混淆的可能；而大眾化的產品或低成本類型的產品，因市場較大，則較容易產生商品的混淆性³¹²。

第四目 產品的品質

若競爭者所生產相似的產品是劣質的，而消費者誤以為是商標所有權人所生產的產品，則對商標所有權人的名譽將會有很大的損害，由於競爭者所生產的產品與原商標所有權人所生產的產品具有相似度，消費者很不容易分辨，且對於這些相似的產品，原告並沒有能力來掌控這些相似產品的品質，因此對商標所有權人，非常的不利。消費者可能因無法辨識產品，而均認為是商標所有權人生產的劣質商品，以至於商標所有權人的名譽受損³¹³。

第五目 被告的意圖

原告在釋明「本案勝訴可能性」的要件時，可以從被告故意使用該商標或故意使用商標名稱或生產相近的產品之惡意不法意圖，來釋明被告故意造成商品的混淆性，倘若被控侵權者一開始就故意的使用與原告相似的商標，或生產相近的產品，甚至故意使用與原告相似的名稱，意圖使產品與商標權人所生產的產品產生混淆，對商標所有權人而言，這是一個有力的證明方法³¹⁴。釋明產品對公眾產

³¹² Matthew Bender, *supra* note 304, at 3.

³¹³ Matthew Bender, *supra* note 304, at 4.

³¹⁴ Matthew Bender, *supra* note 304, at 3.

生混淆，對原告取得法院核發的初步禁制令，是一個很有利的方式³¹⁵。

第二款 無法彌補之損害

在聲請人提出初步禁制令的聲請到商標侵權訴訟結束前，商標權人很有可能因侵權人的行為造成重大損失，如商標價值貶損，或失去商標的壟斷地位，使得商標權人的產品銷售和利潤減少³¹⁶。法院對於無法彌補之損害的要件要求，必須是即將發生的損害，如果不可彌補的損害已經存在，法院可逕行核發初步禁制令，以防止損害繼續發生³¹⁷。通常在一般商標的侵權案件中，法院會推定有無法彌補的損害³¹⁸。而在商標識別混淆與商譽的受損之情形容易造成不可彌補之損害³¹⁹，當侵權人生產相似的產品於市場中販售，導致消費者對商品產生混淆誤認之虞，則可能就會對聲請人產生無法彌補的損害，也容易造成商譽的受損，因此對聲請人而言，若要成功取得初步禁制令的聲請，則須就商標識別混淆與商譽的受損之情形與以釋明³²⁰。

第一目 商標名譽的侵害

隨著科技進步，商標不再只是商品和商業服務的附屬物，而商品之間的競爭也漸漸轉化為商譽之間的競爭，在商標侵權行為，商譽若遭受到侵害，也意味著商標權利人可能受到無法彌補之損害³²¹。美國法院在 *American Direct*

³¹⁵ Matthew Bender, *supra* note 304, at 4..

³¹⁶ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 25。

³¹⁷ VAUGHN, LEA B. A NEED for Clarity: Toward a New Standard for Preliminary Injunction[J]. *Oregon Law Review*, 1989, 68(4):863

³¹⁸ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 396。

³¹⁹ 由於商譽被認為是無形的資產，對商譽的毀損很難用金錢賠償來衡量，且若要回復商譽，將需要花費大量的金錢、時間或是宣傳等等行為，因此名譽的受損對商標所有權人而言，是一個難以估計也難以彌補的損害，故原告若釋明商譽的受損，將會提高法院核發初步禁制令的機會。

³²⁰ Matthew Bender, *supra* note 304, at 4-5。

³²¹ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 26。

Marketing, Inc. v. Azad Int'l, Inc 案中指出，在商標或商品侵權案件中，一旦證明有混同的傾向，而信譽的損害又難以證明，此時不可彌補之損害幾乎已造成，只要商標權人對相關聯的商譽失去掌控的能力，即足以證明不可彌補之損害，因此如果權利人能夠證明侵權人的行為侵害了其名譽、商業信譽、商品聲譽、商標權價值或產品潛在的市場銷路，就可以證明不可彌補之損害的發生³²²。例如當侵權人生產相似的產品，使得消費者可能無法分辨產品的真偽時，若侵權人所生產的產品為優質，對於產品的售後服務或是消費者預期應受到的產品保護責任，也均由商標所有權人承擔，而當侵權人生產相似的劣質產品時，導致消費者誤以為是商標所有權人的產品，則可能會使商標所有權人對於產品的控制能力下降或名譽的毀損，因此不論侵權人所生產的產品為優質或劣質，均會對商標所有權人產生無法彌補的損害³²³。

第二目 商品混淆的可能性

商品的混淆也是對商標造成無法彌補損害之原因，且因商品混淆造成消費者的誤認，可能會對公眾利益造成損害³²⁴，由於商標的混淆誤認的判斷並不容易，法官常以是否使消費者在選購商品時的識別能力會造成誤認來判斷，由於該判斷並不容易，常受法官主觀性影響，因此美國法院以商標的相似性、產品的相似性、消費群別的差別、產生真正混淆的證據、侵權人的意圖與商標強度等原因來判斷³²⁵。

322 *American Direct Marketing, Inc., v. Azad International, Inc.*, 783 F. Supp. 84, 91 (E.D.N.Y. 1992).

323 Matthew Bender, *supra* note 304, at 5.

324 *Boehringer Ingelheim G.m.b.H. v. Pharmadyne Laboratories, Inc.*, 532 F.Supp. 1040 (D.N.J. 1980)

325 第七巡迴上訴法院，認為判斷混淆可能性的因素有七項：商標的相似度(the similarity of the mark)、產品相似或相近的程度(the proximity or similarity of the products)、被告侵權人故意生產與原告相同的產品的意圖(the intent of the accused infringer to pass off his

此外對於無法確定來源的商品，較難判定產品製造商，例如食品與藥品，尤其後者通常是由取得商標權的大公司販賣，侵權者常以相似的包裝製造相似的產品，消費者因缺乏專業知識，在選購時難以辨識屬於真正商標權人的商品，倘若侵權者製造的產品造成消費者健康損害，消費者誤以為是商標權人所生產的，則此種危險的負擔與責任將由商標權人承擔，於訴訟上也較難防衛³²⁶。

第三款 兩造利益衡量

法院在核發初步禁制令時，通常須對兩造進行利益衡量，若核發初步禁制令將會對被告所造成的損害是否大於否准初步禁制令將會對原告所造成的損害，倘若原告能高度釋明無法彌補損害之要件，勝訴的可能性越大，法院核發的機率也越大³²⁷。在衡量兩造損害時，通常會納入被告的損害，例如被告所生產的產品無法賣出時造成被告的存貨清單總損失，有時法院為了減少對被告造成的損害，會限定被告一段時間可以繼續販賣商品，然而是否會影響原告的商譽，法院也須審慎的考量³²⁸。

商標權人在訴訟中若能釋明無法彌補之損害要件與本案勝訴可能性要件，獲得初步禁制令的機會極大，但在此原則下若商標權人無正當理由的延遲主張權利，可能導致初步禁制令聲請被駁回³²⁹。然而各巡迴上訴法院對於何種事由可構成正當理由的看法亦有不同，例如在第二巡迴上訴法院，無正當理由遲延對是否核發初步禁制令影響較大³³⁰，但在必須審查兩造利益的法院，是否遲延僅是法院

product as plaintiff's)、實際上造成混淆的程度(actual confusion)、購買者注意到產品相似的程度(the degree of care likely to be exercised by the purchasers)、商標使用的領域和方式與商標強化(the strength of the mark)。而第九巡迴上訴法院則另外需考量擴展產品線的可能性(likelihood of expansion of product lines)。

³²⁶ Matthew Bender, *supra* note 304, at 6。

³²⁷ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 29。

³²⁸ Matthew Bender, *supra* note 304, at 4。

³²⁹ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 390。

³³⁰ Citobank, N. A. v. Citytrust, 756 F.2d 273, 225 U.S.P.Q. 708 (2d Cir. 1985)

依衡平原則考量情況之一，影響較小³³¹。

第四款 公共利益的影響

公共利益係指核發初步禁制令與否對非當事人的影響，美國法院於 20 世紀初才開始把公共利益作為考量的因素³³²。在商標案件中，造成公共利益的損害通常發生在侵權者所生產的產品造成消費者混淆誤認之情形³³³。若原告已釋明本案勝訴的可能性與無法彌補的損害之要件，但商品混淆對公共利益產生不利的影響，法院通常仍會拒絕核發初步禁制令³³⁴。第一巡迴上訴法院認為核發初步禁制令是否會對公共利益有所影響，需要採取客觀的立場來判斷，而非拘泥於文字上的解釋，在一般商標案件中，倘若聲請人無法對公共利益的影響做合理的釋明，法院將可能否准初步禁制令核發³³⁵。

而波納斯法官則對公共利益的考量提出其他的觀點，認為權衡雙方受損因素時須將公共利益考量進去，法院要判斷在個案中是聲請人或被聲請人與公共利益存在同向關係，若法院拒絕核發初步禁制令將有害公共利益，那麼聲請人利益與公共利益存在同向關係，若法院駁回初步禁制令核發，給聲請人帶來的損害與公共利益的帶來損害累積將大於法院准許核發對被聲請人所造成的損害，則法院應核發初步禁制令³³⁶。

³³¹ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 391。

³³² *Abbott Laboratories v. Mead Johnson & Company*, 971 F.2d 6,12(7th Cir.1992)

³³³ *Matthew Bender*, *supra* note 304, at 6.

³³⁴ *Matthew Bender & Company, Inc., a member of the LexisNexis Group., Part I. Analysis, CHAPTER 14 Remedies, 3-14 Gilson on Trademarks § 14.02. at 7.*

³³⁵ *Camel Hair & Cashmere Inst. of Am., Inc. v. Associated Dry Goods Corp.*, 799 F.2d 6, 15-16, 231 U.S.P.Q. 39 (1st Cir. 1986) .

³³⁶ MORTON DENLOW. *The Motion for Preliminary Injunctions: Time for a Uniform Federal Standard [J]. Review of litigation* 2003 ,22(3): 529. 轉引註自劉淑芬，同前揭註 300，頁 31。

在商標案件中，法院若核發初步禁制令，通常會消除消費者對商品混淆誤認之情形，對公共利益係屬有利，因此除非核發初步禁制令會造成侵權者的產品被趕出市場，或造成商標權人的產品壟斷市場，對市場交易不利，法院大多會傾向核發初步禁制令³³⁷。

本文認為綜合以上所述，本案勝訴的可能性與無法彌補的損害之要件與商品混淆的可能性有密切的關係，商標權人可藉由侵權人造成商品或商標存在混淆的可能性，證明具有本案勝訴可能性要件³³⁸。此外利用易與商標權人的商標混淆方式侵害商標權，在本質上亦會造成商標權人不可彌補之損害，因此法院在決定是否核發初步禁制令時，通常會推定有無法彌補之損害，換言之，商標權人在釋明被告商標有混淆之虞時，可同時滿足本案勝訴可能性之要件與無法彌補之損害要件³³⁹。

而商品有混淆可能性產生，導致消費者混淆誤認，無法識別產品時，對公共利益將會有所影響，因此法院亦會考量是否對公共利益的影響重大，此情形，法院通常是偏向核發初步禁制令的，以消除造成消費者混淆誤認的情形。此外若核發初步禁制令會使商標權人壟斷市場，或使侵權人財務面臨重大危機，在進行兩造利益權衡後，對公共利益亦有所不利，即使商標權人已滿足本案勝訴可能性與無法彌補之損害要件，法院可能會拒絕核發。

本文認為在商標侵權案件中，四個要件其實都是息息相關，法院審查初步禁制令核發與否時，需要謹慎的考量眾多因素。

³³⁷ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 31。

³³⁸ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 22。

³³⁹ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 390。

第二項 商標侵權事件審查標準於美國實務各法院運作

對於商標的法院管轄，較專利案件又更複雜，在商標侵權的案件中，聲請人若不服聯邦地方法院對於核發或否准初步禁制令的判決，可上訴至聯邦巡迴上訴法院，每個聯邦巡迴上訴法院皆有專屬的管轄權，因此本文將每個聯邦巡迴上訴法院審查要件整理如圖表 7，並區分兩階段審查、衡平四要素審查與逐個要素審查方式加以論述與整理。

以下圖表為美國各聯邦巡迴上訴法院，對於商標案件核發初步禁制令之審查標準：

第一 巡迴 上訴 法院	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聲請人須有本案勝訴之可能性(it is substantially likely to succeed on the merits of its claim) 2. 若缺少禁制令，聲請人會有一個重大無法彌補的損害(absent the injunction there is "a significant risk of irreparable harm) 3. 兩造利益的衡量(the balance of hardships weighs in its favor) 4. 核發初步禁制令不會造成公共利益的影響(the injunction will not harm the public interest.)
第二 巡迴 上訴 法院	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如果不予核發禁制令將導致聲請人無法彌補之損害(the likelihood of irreparable injury in the absence of such an injunction) 2. 同時具有 a. 本案勝訴之可能性與 b. 在訴訟上造成的問題嚴重且經衡量後顯然對聲請人造成的損害較大(either (a) likelihood of success on the merits or (b) sufficiently serious questions going to the merits to make them a fair ground for litigation plus a balance of hardships tipping decidedly" in its favor)
第三 巡迴 上訴 法院	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否有合理的理由可以釋明本案勝訴的可能性(whether the movant has a reasonable probability of success on the merits) 2. 法院否准初步禁制令請求是否會發生不能彌補之損害(whether

	<p>the movant will be irreparably harmed by denying the injunction)</p> <p>3. 如果核發初步禁制令對被告是否有更大的損害。(whether there will be greater harm to the non moving party if the injunction is granted)</p> <p>4. 核發禁制令是否會對公眾利益有益(whether granting the injunction is in the public interest.)</p>
第四 巡迴 上訴 法院	<p>1. 如果禁制令被拒絕將可能導致原告無法彌補之損害(the likelihood of irreparable harm to the plaintiff if the preliminary injunction is denied)</p> <p>2. 如果禁制令被核發將導致被告造成無法彌補的損害(the likelihood of harm to the defendant if the request is granted)。</p> <p>3. 原告證明本案勝訴的可能性(the likelihood that the plaintiff will succeed on the merits)</p> <p>4. 公共利益的影響(the public interest)</p>
第五 巡迴 上訴 法院	<p>1. 本案勝訴可能性很大(a substantial likelihood of success on the merits)</p> <p>2. 未獲得禁制令將受到無法彌補損害(a substantial threat that it will suffer irreparable injury absent the injunction)</p> <p>3. 若核發禁制令對被告的損害超過任何傷害(that the threatened injury outweighs any harm the injunction might cause the defendants)</p> <p>4. 核發禁制令對公共利益不會有影響(that the injunction will not impair the public interest)</p>
第六 巡迴 上訴 法院	<p>1. 是否有很大的本案勝訴的可能性(whether the movant has a strong likelihood of success on the merits)</p> <p>2. 如果不予核發禁制令是否會遭受很大的無法彌補之損害 (whether the movant would suffer irreparable injury without the injunction)</p> <p>3. 若核發禁制令是否會對其他人造成很大的損害(whether issuance of the injunction would cause substantial harm to others)</p> <p>4. 倘若核發初步禁制令是否對公共利益有所影響(whether the public interest would be served by issuance of the injunction)</p>

第七 巡迴 上訴 法院	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原告請求初步禁制令核發時，法院須審查原告必須要有適當的理由釋明具有本案勝訴的可能性，已沒有適當的法律救濟，和倘若沒有核發初步禁制令，將遭受無法彌補的損害。(The court will determine whether the party seeking the preliminary injunction "has a reasonable likelihood of success on the merits of its underlying claim, ... has no adequate remedy at law, and ... will suffer irreparable harm without the preliminary injunction.) 2. 若本案勝訴的可能性越低，在損害的衡量上就要有更多證明，換句話說，原告在本案勝訴的可能性越高，對無法彌補之損害負擔的證明度就越低。("a lesser likelihood of success can be made sufficient by a greater predominance of the balance of harms." In other words, "the more likely the plaintiff will succeed on the merits, the less the balance of irreparable harms need favor the plaintiff's position.")
第八 巡迴 上訴 法院	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如果沒有獲得初步禁制令，將會造成無法彌補的損害(the threat of irreparable harm to the moving party if an injunction is not granted)。 2. 若否准核發初步禁制令對聲請人所造成的損害與核准初步禁制令對未提出聲請的另一方所造成的損害相較。(the harm suffered by the moving party if injunctive relief is denied as compared to the effect on the non-moving party if the relief is granted) 3. 公共利益(the public interest) 4. 對主動聲請初步禁制令的一方本案勝訴的可能性。(the probability that the moving party will succeed on the merits)
第九 巡迴 上訴 法院	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案勝訴的可能與無法彌補的損害的可能，兩個要件相結合(a combination of probable success on the merits and the possibility of irreparable injury) 2. 是否會造成嚴重的問題且嚴格的衡量是否對原告造成較大的負擔 (that serious questions are raised and the balance of hardships tips sharply in favor of the moving party.)
第十 巡迴 上訴 法院	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原告最後有相當的可能性勝訴 (substantial likelihood that the movant will eventually prevail on the merits) 2. 如果未核發初步禁制令對原告將會造成無法彌補的損害 (a showing that the movant will suffer irreparable injury

	<p>unless the injunction issues。)</p> <p>3. 對被告所造成的損害是否會勝過原告的損害 (proof that the threatened injury to the movant outweighs whatever damage the proposed injunction may cause the opposing party)</p> <p>4. 核發初步禁制令對公共利益不會有損害(a showing that the injunction, if issued, would not be adverse to the public interest.)</p>
第十一巡迴上訴法院	<p>1. 本案事實上有勝訴成功的可能性(substantial likelihood of success on the merits)</p> <p>2. 若不核發初步禁制令將會造成無法彌補的損害(that it would be irreparably harmed if injunctive relief were denied)</p> <p>3. 對商標所有權人的損害勝過侵權者的損害(that the threatened injury to the trademark owner outweighs the whatever damage the injunction may cause to the alleged infringer)</p> <p>4. 禁制令若被核發將不會造成公共利益的影響(that the injunction, if issued, would not be adverse to the public interest.)</p>
哥倫比亞第區巡迴上訴法院	<p>1. 在本案事實上有勝訴的可能性(there is a substantial likelihood it will succeed on the merits .)</p> <p>2. 若初步禁制令沒有被核發將會造成無法彌補之損害(it will be irreparably injured if an injunction is not granted .)</p> <p>3. 核發初步禁制令會對其他當事人造成很大的損害(an injunction will substantially injure the other party .)</p> <p>4. 核發初步禁制令對公共利益的影響更多(the public interest will be furthered by an injunction.)</p>

*圖表 7：本文自行製作

從圖表 7 可知，美國各個巡迴上訴法院所採用的標準於文字的敘述上雖有不同，然審查的標準仍以四個要件為主，分別為：1. 本案勝訴的可能性；2. 無法彌補的損害；3. 兩造的利益衡量；4. 對公共利益的影響。由於各個巡迴上訴法院的審查方式有些是基於傳統衡平四要素審查，綜合考量四個要件，有些採取較嚴格的審查方式，每個要件均須單獨釋明，因此本文將分為兩階段審查、衡平四要素審查與逐個要件審查方式，本文將整理如下：

第一款 兩階段審查—第二、第九巡迴上訴法院

從圖表可知，第二巡迴上訴法院與第九巡迴上訴法院採用選擇性考察方式 (the alternative test)³⁴⁰，將審查的重點置於本案勝訴可能性要件與無法彌補之損害要件，或是否會造成聲請人面臨嚴重的問題，以至於有足夠理由可提起訴訟，且經法院比較核發或拒絕初步禁制令，是否對聲請人或被聲請人造成較大的損害³⁴¹。此種兩階段的審查方式較為嚴格，會要求聲請人較高的證明程度，或須達到極為嚴重的程度，不核發初步禁制令恐會造成更大損害，以避免錯誤的核發初步禁制令造成的重大損害³⁴²。

第二巡迴上訴法院審查標準為如果不予核發禁制令將導致聲請人無法彌補之損害或同時具有本案勝訴之可能性與在訴訟上造成的問題嚴重且經衡量後顯然對聲請人造成的損害較大³⁴³。對於第二個審查因素，聲請人在本案勝訴可能性越大，法院在權衡聲請人與被聲請的損害大小時，聲請人承擔的證明程度就越低³⁴⁴。

而第九巡迴上訴法院審查標準為本案勝訴的可能與無法彌補的損害的可能，或是否會造成嚴重的問題，且嚴格的衡量是否對原告造成較大的負擔，聲請人可以選擇兩個標準其中一個要件證明即可³⁴⁵，然而在證明程度上，第九巡迴上訴法院³⁴⁶要求聲請人承擔較高的證明程度，與第二巡迴上訴法院聲請人的承擔證

³⁴⁰ 選擇性考察方式 (the alternative test) 為兩階段審查，是由兩個證明的因素組成，並規定相應的證明程度，允許聲請人選擇任何一個證明組合的方式。

³⁴¹ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 33。

³⁴² *supra* note 334, at 16.

³⁴³ *Federal Express Corp. v. Federal Espresso Inc.*, 201 F.3d 168, 53 U.S.P.Q.2d 1345 (2d Cir. 2000)

³⁴⁴ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 33。

³⁴⁵ *International Jensen, Inc. v. Metrosound USA, Inc.*, 4 F.3d 819, 28 U.S.P.Q.2d 1287 (9th Cir. 1993) “a combination of probable success on the merits and the possibility of irreparable injury, that serious questions are raised and the balance of hardships tips sharply in favor of the moving party.”

³⁴⁶ *ALEKNAGIK NATIVES LTD. v. ANDRUS*, 648 F.2d 496 (1980)

明程度較低有所不同³⁴⁷。

第二款 衡平四要素審查—第一、三、四、六、八、十巡迴上訴法院

在美國大多數巡迴上訴法院採用衡平四要素審查(traditional four-factor test)，分別以第一、三、四、六、八和第十巡迴上訴法院為代表³⁴⁸。雖然各法院在審查標準的內容與文字有些差異，但本文認為仔細考察各法院的審查標準，仍然以衡平四要素的四個審查標準為審查內容，將審查重點置於本案勝訴可能性、無法彌補之損害、兩造利益衡量與對公共利益的影響³⁴⁹。

現今第一巡迴上訴法院的審查標準較為嚴格：聲請人須有本案勝訴之可能性、若沒有核發禁制令，會有一個重大的無法彌補的損害、兩造利益的衡量、核發初步禁制令不會造成公共利益的影響³⁵⁰。然而早期第一巡迴上訴法院的審查標準是較寬鬆的，例如在本案勝訴可能性要件釋明程度的要求上，刪除「substantially likely」的字眼³⁵¹，只須達到可能性「likelihood」程度即可³⁵²，而第二個要件無法彌補之損害，早期為「it would be irreparably harmed absent the injunction」，現今則須達到重大且嚴重「a significant risk of

³⁴⁷ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 33。

³⁴⁸ *supra* note 334, at 3.

³⁴⁹ 請詳見本文圖表 7 的各法院審查標準。

³⁵⁰ *Tec Eng'g Corp. v. Budget Molders Supply, Inc.*, 82 F.3d 542, 544, 38 U.S.P.Q.2d 1787 (1st Cir. 1996).

³⁵¹ 英文「likelihood」在英文字義的層面上是有可能性的。而「likely」的英文字義層面則是很有可能的。

³⁵² 早期本案勝訴可能性要件為「the movant's likelihood of success on the merits」，現今則為「it is substantially likely to succeed on the merits of its claim」，從英文的文字上可知，第一巡迴上訴法院對於本案勝訴可能性要件釋明程度的要求，已從「likelihood」到「likely」程度，顯然趨於嚴格。英文「likelihood」在英文字義的層面上是有可能性的。而「likely」的英文字義層面則是很有可能的。

irreparable harm」的程度³⁵³。

雖然第一巡迴上訴法院要求聲請人在本案勝訴可能性證明程度較高，但與大多巡迴法院相同，只要聲請人能證明本案勝訴可能性，法院仍推定也滿足無法彌補損害之要件³⁵⁴，例如在 *Doral Pharmamedics, Inc. v. Pharmaceutical Generic Developers, Inc* 案中³⁵⁵，倘若原告已釋明有本案勝訴的可能性，則可推定若未核發初步禁制令給聲請人，將很有可能遭受無法彌補的損害，與核發初步禁制令，將會對公共利益是有益的之兩個要件之滿足。因此本案勝訴可能性的釋明對聲請人而言就極其重要³⁵⁶。

而第三巡迴上訴法院以：是否有本案勝訴的可能性、若否准初步禁制令是否會發生無法彌補之損害、如果核發初步禁制令對被告是否有更大的損害、核發禁制令是否會影響到公眾利益為審查標準³⁵⁷。

第三巡迴上訴法院在審查初步禁制令時，為了避免誤用錯誤的法律或有錯誤的事實，以至於錯誤的核發初步禁制令，因此第三巡迴上訴法院制定了幾種標準檢討是否需核發或否准初步禁制令³⁵⁸：「1. 在初審法庭的第一審就應該依據法律

³⁵³ *supra* note 334, at 15.

³⁵⁴ *supra* note 334, at 15.

³⁵⁵ 第一巡迴上訴法院在 *Doral Pharmamedics, Inc. v. Pharmaceutical Generic Developers, Inc.* 案中³⁵⁵表示(In the context of trademarks, if the plaintiffs demonstrate a likelihood of success on the merits, two consequences follow: (1) there is a very strong likelihood that plaintiffs will suffer irreparable injury absent an injunction and (2) the granting of a preliminary injunction is presumptively considered to be beneficial to the public interest.)

³⁵⁶ *Doral Pharmamedics, Inc. v. Pharmaceutical Generic Developers, Inc.*, 148 F. Supp. 2d 127 (D.P.R. 2001)

³⁵⁷ *supra* note 334, at 16.

³⁵⁸ See also *supra* note 333, at 17. “ 1. The law has entrusted the power to grant or dissolve an injunction to the discretion of the trial court in the first instance, and not to the appellate court.

2. Unless the trial court abuses that discretion, commits an obvious error in applying

的授權謹慎審查是否需核發或否准初步禁制令，而非到上訴法院才審理。2. 除非初審法院在審查初步禁制令時，法律適用有明顯錯誤或有錯誤的審查，上訴法院才必須再審查初審法院的裁判。3. 原告提出聲請時，上訴法院法要求原告必須要有勝訴的可能性、若否准初步禁制令是否會造成原告有無法彌補損害、若核發初步禁制令是否會其他人造成損害與對公共利益是否會有影響。4. 若否准初步禁制令對原告會造成無法彌補損害，原告必須負擔釋明的責任，若未必會造成無法彌補損害則就不可核發初步禁制令。」

原則上，第三巡迴上訴法院尊重地方法院的裁判，認為上訴法院審查地方法院核發初步禁制令的妥適與否時，是依照法律所授與的權利來決定是否撤銷地方法院判決，並非依據上訴法院的強制令權力撤銷。

第四巡迴上訴法院審查本案勝訴的可能性、如果不核發初步禁制令將對聲請人有無法彌補的損害、如果核發初步禁制令將會導致被告有無法彌補的損害與公

the law or makes a serious mistake in considering proof, the appellate court must take the judgment of the trial court as presumptively correct.

3. This limited review is necessitated because the grant or denial is almost always based on an abbreviated set of facts, requiring a delicate balancing of the probabilities of ultimate success at final hearing with the consequences of immediate irreparable injury which could possibly flow from the denial of preliminary relief.

4. In exercising its limited review of the grant or denial of preliminary injunctive relief, the appellate court asks: (a) Did the movant make a strong showing that it is likely to prevail on the merits? (b) Did the movant show that, without such relief, it would be irreparably injured? (c) Would the grant of a preliminary injunction substantially have harmed other parties interested in the proceedings? (d) Where lies the public interest?

5. The applicant for a preliminary injunction bears the burden of establishing that a right to such injunctive relief and that irreparable injury will result to him if it is not granted. Moreover, we have emphasized the elementary principle that a preliminary injunction shall not issue except under a showing of irreparable injury”

共利益的影響³⁵⁹。從上述的審查標準可知，第四巡迴上訴法院實質上進行了兩造利益的損害衡量，法院認為對原告與被告造成的損害要有所平衡，倘若會造成原告嚴重的損害，原告雖並未對本案勝訴可能性要件有高度釋明，法院核發初步禁制令可能性仍然較大，相反的若對原告與被告的損害並未有相當大的影響，法院則會要求聲請人的釋明程度較高，以證明具有本案勝訴的可能，甚至達到相當勝訴的程度³⁶⁰。

第六巡迴上訴法院審查：是否具有本案勝訴的可能性、如果不核發禁制令對聲請人是否會遭受無法彌補之損害、若核發禁制令是否會對其他人造成很大的損害與倘若核發初步禁制令是否對公共利益有所影響³⁶¹。第六巡迴上訴法院強調上述的標準是不可以單獨審查的，應該綜合考量³⁶²。倘若原告無法有效的釋明本案勝訴可能性之要件，但不核發初步禁制令給原告將會造成原告產生嚴重的損害，且進行兩造利益衡量，不核發初步禁制令對原告造成的損害顯然大於核發初步禁制令對被告所造成的損害，此時雖然原告並未有高度釋明本案勝訴可能性要件，但為了避免對原告產生嚴重損害，法院仍可能核發初步禁制令，相對的，若該損害對被告有很大負擔，法院則會要求原告負擔較高的釋明責任³⁶³。

第八巡迴上訴法院的審查標準為：如果沒有獲得初步禁制令將會造成聲請人無法彌補之損害、若否准初步禁制令對聲請人造成的損害與核准初步禁制令對聲請人造成的損害兩著相較、公共利益的考量與對聲請人而言本案勝訴的可能性³⁶⁴。與第六巡迴上訴法院相同的是，第八巡迴上訴法院亦認為審查的標準不可單

³⁵⁹ *supra* note 334, at 17.

³⁶⁰ *Direx Israel, Ltd. v. Breakthrough Med. Corp.*, 952 F.2d 802, 808, 816 (4th Cir. 1992)

³⁶¹ *supra* note 333, at 17.

³⁶² See also *supra* note 333, at 48. "The four considerations applicable to preliminary injunction decisions are factors to be balanced, not prerequisites that must be met."

³⁶³ *Friendship Materials, Inc. v. Michigan Brick, Inc.*, 679 F.2d 100, 105 (6th Cir. 1982).

³⁶⁴ *supra* note 334, at 18.

獨審查³⁶⁵，應在不同個案中彈性的衡量四個要件³⁶⁶。由於初步禁制令之救濟是屬於前期的階段，尚未進入本案訴訟，以至於造成原告釋明的困難，但若對核發初步禁制令與否進行相當於本案訴訟的實質上審理，對聲請人會造成負擔較大，因此法院審查初步禁制令的核發須更謹慎，須衡量其它要件與是否對原告會造成更嚴重的損害³⁶⁷。

比較不同的是第十巡迴上訴法院，因第十巡迴上訴法院自 1980 年後期以來就沒有再核發初步禁制令³⁶⁸，然而第十巡迴上訴法院仍從這些案例中依據地方法院的裁判，闡明對初步禁制令的審查標準。例如第十巡迴上訴法院在 *Hartford House, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc.* 案中，根據地院裁判提出審查標準：原告有相當的勝訴可能性、如果未核發初步禁制令對原告是否會造成無法彌補的損害、對被告所造成的損害是否會勝過原告的損害與核發初步禁制令對公共利益是否有損害³⁶⁹。第十巡迴上訴法院認為原告對本案勝訴可能性的釋明須達到 "probable." 的程度³⁷⁰，且若原告已就四個要件為釋明，仍須對原告造成極為嚴重的損害，法院才有可能核發初步禁制令，因此法院須更謹慎的審查³⁷¹。

從各法院的審查標準，本文認為第四、第六、第八和第十巡迴上訴法院的審查標準均採取較嚴謹的態度，聲請人不單單釋明四個要件就可得到法院核發的初步禁制令，還須有產生嚴重的損害且是達到非常重大時，才有核發初步禁制令之可能。

³⁶⁵ *Hubbard Feeds Inc. v. Animal Feed Supplement Inc.*, 182 F.3d 598, 601, 51 U.S.P.Q.2d 1373 (8th Cir. 1999)

³⁶⁶ See also *supra* note 333, at 18. "In applying these factors, no single one is dispositive; the court "should flexibly weigh the case's particular circumstances to determine whether the balance of equities so favors the movant that justice requires the court to intervene."

³⁶⁷ *supra* note 334, at 18-19.

³⁶⁸ *supra* note 334, at 19.

³⁶⁹ *Hartford House, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc.*, 846 F.2d 1268, 1270, 6 U.S.P.Q.2d 2038 (10th Cir. 1988)

³⁷⁰ probable 所指的可能性比 possible 或 likely 所指的要大一些，因此第十巡迴上訴法院對本案勝訴可能性要件釋明程度明顯是較高的。

³⁷¹ *supra* note 334, at 19.

第三款 逐個要素審查方式(the sequential test)

逐個要素審查方式是源於初步禁制令的傳統觀點，早期法院並不輕易核發初步禁制令，因此此審查方式是最嚴格的，聲請人若沒有其它可救濟的法律途徑才可向法院提出初步禁制令的聲請，因此聲請人缺少法律救濟途徑是法院審查初步禁制令聲請的前提條件³⁷²。該審查方式，最早是出現在哥倫比亞巡迴上訴法院 *Virginia Petroleum Jobbers Association v. Federal Power Commission* 案中³⁷³，法院在逐個審查方式下，要求聲請人須就每個審查要件均提出足夠的證明，使得聲請人承擔非常嚴格的證明責任，如果聲請人無法就每個要件均提出證明，法院將會否決初步禁制令的核發³⁷⁴。美國第五與第七巡迴上訴法院即採用此種審查方式³⁷⁵。

第五巡迴上訴法院以本案勝訴可能性很大、未獲得禁制令原告將受到無法彌補損害、若核發禁制令對被告造成損害大於其他損害與核發禁制令對公共利益是否有影響為審查標準³⁷⁶。第五巡迴上訴法院在 *Sunbeam Prods. v. West Bend Co* 案中認為初步禁制令的救濟是非常特殊的救濟方式，因此聲請人若要獲得初步禁制令，就必須對每個要件提出有效的論點證明，法院才會核發初步禁制令，因此

³⁷² BLACK, SUSAN H. A New Look at preliminary Injunctions : Can Principle From the Past offer any Guidelines to Decisionmakers in the Future[J]Alabama Law Review, 1984, 36(1) : 26 轉引註自劉淑芬，同前揭註 300，頁 32。

³⁷³ *Virginia Petroleum Jobbers Association v. Federal Power Commission*, 259 F. 2d 921 (D. C. Cir. 1958)

³⁷⁴ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 32。

³⁷⁵ BLACK, SUSAN H. A New Look at preliminary Injunctions : Can Principle From the Past offer any Guidelines to Decisionmakers in the Future[J]Alabama Law Review, 1984, 36(1) : 29. 轉引註自劉淑芬，同前揭註 300，頁 33。

³⁷⁶ *supra* note 334, at 17.

每個要件聲請人均須負擔高度的證明責任³⁷⁷。此外，在一般商標侵權案件，聲請人若已釋明本案勝訴可能性要件，通常會推定也具有無法彌補之損害³⁷⁸，然而第五巡迴上訴法院對每個要件均須提出高度證明，因此和其他巡迴上訴法院不同的是，即使聲請人已就本案勝訴可能性有高度釋明，並不會因此推論滿足了無法彌補的損害之要件³⁷⁹。

而第七巡迴上訴法院比較不同，有時採用二階段審查方式³⁸⁰，但亦有在不同個案中採用逐個要素審查方式。第七巡迴上訴法院在第一階段中，聲請人須提出證明以釋明具有本案勝訴可能性、且沒有其當的法律上救濟，並遭受到無法彌補之損害³⁸¹。法院對聲請人釋明的程度要求嚴格，聲請人在本案勝訴可能性的釋明程度必須是極大的，例如在 *Meridian Mutual Ins. Co. v. Meridian Ins. Group, Inc* 案中，聲請人就必須證明侵權人的行為造成商標混淆的情形極為明顯，才能證明本案勝訴可能性極高³⁸²。聲請人若已釋明，則法院將會審查核發初步禁制令對被告是否會有無法彌補之損害與是否會造成公共利益的損害，並進行第二階段審查。

在第二階段審查，第七巡迴上訴法院會權衡本案勝訴可能性與無法彌補損害

³⁷⁷ Sunbeam Prods. v. West Bend Co., 123 F.3d 246, 44 U.S.P.Q.2d 1161 (5th Cir. 1997)

³⁷⁸ 邵瓊慧，同前揭註42，頁396。

³⁷⁹ *supra* note 334, at 17.

³⁸⁰ 第七巡迴上訴法院採用兩階段審查，是將審查標準進行兩個階段審查，第一階段審查通過將再進行第二階段審查，審查的內容仍須考量本案勝訴可能性、無法彌補之損害等多項審查標準，與第二、第九巡迴上訴法院審查的標準主要分為兩個：1. 本案勝訴可能性要件與無法彌補之損害要件或2. 是否會造成聲請人面臨嚴重的問題，以至於有足夠理由可提起訴訟，且經法院比較核發或拒絕初步禁制令，是否對聲請人或被聲請人造成較大的損害，兩個標準審查仍有些不同。參閱 *Platinum Home Mortgage Corp. v. Platinum Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 722, 47 U.S.P.Q.2d 1587 (7th Cir. 1998)

³⁸¹ *supra* note 334, at 18.

³⁸² *Meridian Mutual Ins. Co. v. Meridian Ins. Group, Inc.*, 128 F.3d 1111, 44 U.S.P.Q.2d 1545 (7th Cir. 1997) .

的關係³⁸³，聲請人若具有本案勝訴可能性極大，對無法彌補損害的負擔證明程度就越低，換句話說，聲請人若無法提出高度釋明本案勝訴的可能性，就必須對無法彌補之損害要件有高度的釋明，也就是需造成聲請人極嚴重的無法彌補之損害，法院才會考慮核發初步禁制令³⁸⁴。

有時第七巡迴上訴法院在一些案件中³⁸⁵，並非採用二階段審查方式，而是採用五個審查要件(five-part test)³⁸⁶，分別是：法院救濟是否不足夠、若法院拒絕核發初步禁制令，是否造成無法彌補之損害、法院拒絕核發初步禁制令對聲請人所遭受的損害與法院核准初步禁制令核發對被聲請人所造成的損害何者較大、本案勝訴可能性的程度、是否造成公共利益的損害³⁸⁷。法院是逐步審查五個要件，聲請人是承擔非常嚴格的釋明責任，聲請人必須對任何個因素都須有足夠的證明³⁸⁸。

本文認為綜合以上所述，從圖表各個法院的審查標準可知，對於初步禁制令的核發要件大多聯邦區域巡迴上訴法院仍以四個要件為審查中心，然而不同聯邦區域巡迴上訴法院在對要件審查的要求上卻有很大不同，例如釋明程度的要求就不相同，有些法院認為「是否有無法彌補之損害」與本案勝訴可能性兩個要件是核發初步禁制令的關鍵，有些法院要求兩個要件均須高度釋明，亦有些法院認為滿足本案勝訴可能性即可推定具有無法彌補之損害之可能。又例如達到損害嚴重

³⁸³ 第七巡迴上訴法院在 *Maxim's Ltd. v. Badonsky*, 案中表示 If the balance of harms tips toward the plaintiff, but only slightly, then a greater likelihood of prevailing is required; if the balance tips toward the defendant, of course, the injunction must be denied, whatever the plaintiff's chance of winning on the merits.

³⁸⁴ *Maxim's Ltd. v. Badonsky*, 772 F.2d 388, 391, 227 U.S.P.Q. 316 (7th Cir. 1985)

³⁸⁵ 例如在 *Roland Machinery Co. v. Dresser Industries* 案中法院採用五個審查因素審查。參閱 *Roland Machinery Co. v. Dresser Industries*, 749 F.2d 380 (7th Cir.1984)

³⁸⁶ *supra* note 334, at 49.

³⁸⁷ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 32。

³⁸⁸ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 32-33。

的程度不同，有些法院只要聲請人盡釋明要件責任即可，有些則要求需有嚴重的損害或造成嚴重的重大問題時才核發，即使聲請人對本案勝訴可能性要件釋明並不足夠，但因恐會對聲請人造成嚴重問題，而仍然給予核發初步禁制令。

第三項 審酌要件於商標法案件適用之發展

本文認為在商標侵權案例中，被控侵權人利用易於令人混淆誤認之商標或商品侵害他人商標權，本質上會造成商標權人不可彌補的損害，因此法院在商標侵權案件的初步禁制令審查核發的過程中，聲請人在釋明本案勝訴可能性時，必須向法院證明其擁有受保護的商標且該商標權受到侵害，侵權人的商標或商品存在混淆可能性，造成商標權人的損害，在此情形，法院大多推定也滿足了不可彌補之損害要件，同時商標的混淆亦會造成消費者混淆誤認，影響公眾利益，三者關係息息相關。因此在舉證責任上，商品或商標是某有混淆誤認成為舉證的重心。

本文將以三個案例，分別是 *Hasbro, Inc. v. Lannard Toys* 案³⁸⁹、*Lorillard Tobacco Co. v. Amouris Grand Goods, Inc.*³⁹⁰ 案與 *Coca-Cola Co. v. Tropicana Products, Inc.* 案³⁹¹，討論實務審查初步禁制令的核發關鍵為何，與聲請人在初步禁制令的聲請要件中的釋明情況，且從三個案件的論證過程中，檢驗是否能導出不可彌補之損害、本案勝訴之可能性與混淆誤認的可能三者密切的關係。

³⁸⁹ *Hasbro, Inc. v. Lanard Toys, Ltd.*, 858 F.2d 70 (2d Cir. 1988).

³⁹⁰ *Lorillard Tobacco Co. v. Amouris Grand Goods, Inc.* 453 F.3d 377 (6th Cir. 2006).

³⁹¹ *The Coca-Cola Company, Plaintiff-Appellant, v. Tropicana Products, Inc., Defendant-Appellee.*, 690 F.2d 312 (2nd Cir. 1982)

第一款 商標混淆案例—*Hasbro, Inc. v. Lannard Toys* 案

聯邦第二巡迴上訴法院在 *Hasbro, Inc. v. Lannard Toys*³⁹² 案中表示，被告所製作的"GUNG-HO"產品，與原告的"GUNG-HO"產品相似度極高，容易導致消費者混淆誤認，且"GUNG-HO"玩具產品所創造的角色，是需要透過想像連結到每個角色中，在商標分類中，"GUNG-HO"是具有獨特性、創造性的商標，是屬於隨意的或幻想性商標(arbitrary and fanciful marks)或暗示性商標(suggestive marks)，需要受到保護的強度較強，而商標受到保護的強度越強，或已產生「二次性意義」(secondary meaning)，聲請人就越有可能證明商標"GUNG-HO"遭受侵權與商品造成混淆，聲請人滿足本案勝訴可能性之要件。

該案第二巡迴上訴法院採用兩階段審理，法院認為聲請人必須釋明有無法彌補損害且有本案勝訴可能性要件與若法院拒絕核發初步禁制令會造成嚴重的問題³⁹³，而聲請人若能證明商品有造成混淆的可能，就容易釋明本案勝訴可能性與

³⁹² *Hasbro, Inc. v. Lannard Toys* 案的案例事實為：Hasbro 公司與 Lannard 公司皆為玩具製造商，兩家所生產的產品具有相似的圖樣，且皆命名為"GUNG-HO"。原告 Hasbro 公司聲稱其首先生產了"GUNG-HO"的產品，且已經造成了流行，之後 Lannard 公司命設計師仿照設計了與 Hasbro 公司所生產的"GUNG-HO"一模一樣的產品，並且也叫做"GUNG-HO"，導致消費者無法辨別，因此 Hasbro 公司依據不正競爭法(unfair competition law)和蘭哈姆法第 43 條(the Lanham Act, 15 U.S.C.S. § 1125(a))，向紐約南部地方法院提起告訴，請求法院核發初步禁制令。但地方法院拒絕核發初步禁制令。Hasbro 公司不服，向第二巡迴上訴法院提起上訴。第二巡迴上訴法院認為"GUNG-HO"玩具產品所創造的角色，是需要透過想像連結到每個角色中，且此"GUNG-HO"是具有獨特性的商標，受保護的強度較強，由於兩家產品具有相當大的相似性，且又為競爭關係，因此第二巡迴上訴法院認為被告所生產的"GUNG-HO"與原告所生產的"GUNG-HO"，具有混淆的可能性(likelihood of confusion)，故撤銷地方法院判決，並且做出對原告有利的判決，認為應該核發初步禁制令。

³⁹³ 法官在 *Hasbro, Inc. v. Lannard Toys* 案的裁決書表示審查標準"(a) irreparable harm and (b) either (1) likelihood of success on the merits or (2) sufficiently serious questions going to the merits to make them a fair ground for litigation and a balance of hardships tipping decidedly toward the party requesting the preliminary relief.

無法彌補損害的兩個要件³⁹⁴。法院認為原告可依據原告的商標強度、兩個商標的相似度、產品相近的程度、產品兩者差異的程度、實際的混淆與被告產品的品質和消費者對產品偽造的辨識程度來證明是否造成商品混淆³⁹⁵。在本案中，法院認為"GUNG-HO"產品是附有聯想性的產品，因此具有獨特性，因此被告所製作的"GUNG-HO"產品很容易使消費者混淆，確實侵害了原告 HASBRO 所生產的"GUNG-HO"產品，造成了混淆誤認，因此原告能充足的釋明本案勝訴可能性要件，同時也推定有無法彌補之損害³⁹⁶。

³⁹⁴ 詳細內容請參閱相關判決：Home Box Office, Inc. v. Showtime/The Movie Channel Inc., 832 F.2d 1311, 1314 (2d Cir.1987)；Standard & Poor's Corp. v. Commodity Exch., Inc., 683 F.2d 704, 708 (2d Cir.1982)；Omega Importing Corp. v. Petri-Kine Camera Co., 451 F.2d 1190, 1195 (2d Cir.1971)

³⁹⁵ "This multifactor balancing test includes consideration of the strength of [plaintiff's] mark, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood that the prior owner will bridge the gap, actual confusion, and the reciprocal of defendant's good faith in adopting its own mark, the quality of defendant's product, and the sophistication of the buyers." 相關判決請參閱 Centaur Communications Ltd. v. A/S/M Communications, Inc., 830 F.2d 1217, 1225 (2d Cir.1987)；Banff Ltd. v. Federated Dep't Stores, Inc., 841 F.2d 486, 490 (2d Cir.1988)；Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867, 872 (2d Cir.1986)

³⁹⁶ 法官最後在裁判書表示 "Upon review of the magistrate's findings on the enumerated Polaroid factors, we hold that there is a likelihood of confusion as to source due to Lanard's use of "GUNG-HO!" on its line of action figures. The principal reason for so concluding is our characterization of the mark as suggestive rather than descriptive. Notwithstanding the lack of evidence on actual confusion and consumer sophistication, the relative strength of the mark, the degree of similarity of the marks, their indisputable competitive proximity, and the lack of any differentiation in consumer markets establish the likelihood of confusion and irreparable harm. Accordingly, the magistrate's order is reversed and the matter is remanded for the entry of a preliminary injunction in favor of Hasbro and for such further proceedings as are necessary"

第二款 商標仿冒—*Lorillard Tobacco Co. v. Amouris Grand Goods, Inc.* 案

原告 Lorillard Tobacco 因所販賣的香菸遭仿冒，向法院聲請初步禁制令³⁹⁷，法院在地方法院舉行聽證，對於初步禁制令的四個要件，Lorillard 的辯護人於聽證時提出相當的證據和足以支持該證據的事實，並予以釋明，然而地方法院最後於聽證結束後，做出對被告有利的判決，並認為不應核發初步禁制令，否則違反法院上公平的權利。原告 Lorillard 認為聽證時，法官並沒有衡量原告所提出的四個初步禁制令之要件的釋明，就拒絕核發初步禁制令，因此 Lorillard 提出上訴³⁹⁸。

第六巡迴上訴法院依據 Fed. R. Civ. P. 65 和 15 U.S.C.S. § 1114、1125 和 1127 條，認為原告向法院申請初步禁制令以抗衡被告是有理由，第六巡迴上訴法院並認為地區法院並未適當的使用衡平四要素原則且 Lorillard tobacco 公司已充分論證與說明有聲請初步禁制令的必要性³⁹⁹。地方法院應仔細審查本案

³⁹⁷ 本案案件事實為：Lorillard tobacco 公司(原告)，從 1956 年就開始生產販賣香菸，最有名的牌子是 Newport，Grand Foods(被告)則是一間販賣香菸的零售便利商店，除了其他牌子以外，Lorillard tobacco 公司所生產的 Newport 牌子香菸也授權該商店販售，在 2005 年的 3 月 8 號，Lorillard 的代表人 Everett Williams 從香菸的包裝上發現在 Grand Foods 零售店所販賣的香菸，有四大箱 Newport 遭到仿冒，之後主管 O' Brie 根據多方面的觀察，發現有三處不同的差異可以確定 Newport 香菸遭到仿冒了，於是 Lorillard tobacco 認為被告違反了聯邦法和密西根州法律所規範的商標法、不正競爭法和消保法，並依據 15 U.S.C. § 1116(a)項到(d)項與 Fed. R. Civ. P. 65，向美國密西根州東部地區地方法院提起訴訟，並提出暫時限制令(TRO)和初步禁制令(preliminary injunction)的聲請，美國密西根州東部地區地方法院將一部份的仿冒品 Newport 香菸扣押且核准原告聲請的暫時限制令。

³⁹⁸ 地方法院法官認為：“ After hearing from both parties' counsel, the district judge said "the equities . . . tend to be . . . in favor of [Grand Foods]" (id. 163) and "I don't think" that "equity dictates issuing a preliminary injunction" (id. 167). . . . At no point during the hearing, however, had the district court clearly indicated which "equities" it was "weighing" in coming to its conclusion, nor had it discussed the four preliminary injunction factors Lorillard had addressed in its brief. . . . ”

³⁹⁹ the district court failed to apply the appropriate four-factor test, and the tobacco company adequately demonstrated that each of the factors supported preliminary

勝訴的可能性、否准暫時禁制令的核發是否會造成無法彌補的傷害、若頒發暫時禁制令可能會對其他人會造成相當的傷害與公共的利益之要件⁴⁰⁰。由於被告於零售店使用販賣仿冒的香菸，原告確實已提出證明，從香菸的包裝上可清楚發現遭到仿冒，導致造成消費者混淆，無法辨識何者為原告所製作的產品，因此第六巡迴上訴法院判定被告在菸草商品的包裝上確實使消費者容易造成混淆，且被告故意使消費者造成混淆的做法是不洽當的，因此原告產品確實遭到被告侵權，具有本案勝訴可能性要件。第六巡迴上訴法院亦表示核發初步禁制令時，對於因商標侵權而造成商標混淆之虞的案件，原告需釋明有無法彌補之損害，而商標因侵權或不正競爭所導致的混淆誤認之虞，造成商譽有潛在的風險，就足以支持有無法彌補之損害⁴⁰¹。本案因被告製造販賣仿冒的香菸，確實造成消費者誤認，對於原告的財產商譽造成損失，因此原告也具有無法彌補損害要件。

而對於商品混淆誤認的判定，第六巡迴上訴法院提出八個造成消費者混淆的情形：是否有商標的強化、商品的描述、商標的相似度、商標混同的證明、商標被使用的頻率、購買人是使否會注意與遭仿冒的程度、被告在作為選擇該商標的意圖、使用該商標是否能擴張產品生產線的可能性，有時被告的犯罪意圖也會包含在考量之內，被認為是加強了造成混淆的可能⁴⁰²。

injunctive relief

⁴⁰⁰ *supra* note 390.

⁴⁰¹ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 392。

⁴⁰² See also *supra* note 371. “In the context of a plaintiff’s ability to demonstrate a “likelihood of confusion” among consumers due to defendants’ use of the mark, eight elements have been identified, not all of which may be relevant in every case: (1) strength of the mark, (2) relatedness of the goods, (3) similarity of the marks, (4) evidence of actual confusion, (5) marketing channels used, (6) likely degree of purchaser care and sophistication, (7) the defendant’s intent in selecting its mark and (8) likelihood of expansion of the product lines using the marks.”

第三款 虛假廣告—*Coca-Cola Co. v. Tropicana Products, Inc.* 案

本案⁴⁰³是虛偽不實的商標廣告案⁴⁰⁴，第二巡迴上訴法院認為原告必須證明，如果被告的行為不被立即禁止，就會造成原告無法挽回的損害、有勝訴的可能性、已沒有其他法律救濟途徑可解決⁴⁰⁵。由於無法彌補的損害釋明並不容易，法院要求可口可樂公司不需要提出確鑿無疑的證據，只須為自己提供合理的基礎事實來釋明該要件即可⁴⁰⁶。因此可口可樂公司透過問卷調查，來證明純品康納公司的廣告對可口可樂公司會造成無法彌補的損害，可口可樂公司的問卷調查重點在於消費者是否會因純品康納公司的廣告所誤導，若消費者在看了該廣告後認為純品康納公司的柳橙汁真的是從柳橙汁中榨出來的，沒有經過加熱或冷卻處理，而其它家公司的柳橙汁都是濃縮加水稀釋後的果汁，則消費者確實被純品康納公司的廣告誤導，那麼消費者自然就會選擇品質較好的純品康納公司的柳橙汁，而不會選擇可口可樂公司的柳橙汁，可口可樂公司的柳橙汁的銷售量自然就會下降

⁴⁰³ 聲請人可口可樂與被告純品康納公司，兩家公司皆是美國市場兩大柳橙汁飲料的生產商，可口可樂公司生產的柳橙汁「時刻伴侶」(Minute Maid)與純品康納公司生產的「金裝」(Premium Pack)柳橙汁，兩種柳橙汁是口味相似，價錢也相當的產品。在 1983 年 2 月，純品康納公司拍了一個廣告，該公司聘請奧運十項全能冠軍名人布魯斯·傑納(Bruce Jenner)拍攝柳橙汁廣告，在廣告中，布魯斯·傑納說了一段台詞：「這是經低溫殺菌的柳橙汁，由新鮮柳橙榨出」、「這是唯一不是濃縮加水稀釋的名牌柳橙汁」。這兩句話引起可口可樂公司的注意，並認為這則廣告的內容虛假，依據商標法向法院聲請禁制令，要求被告純品康納公司停止播放不實的廣告。

⁴⁰⁴ 美國商標法是禁止公司運用虛假廣告來宣傳產品。依商標法規定公司若因競爭對手的虛假廣告而受有損害，可以向聯邦法院申請禁制令。

⁴⁰⁵ 第二巡迴上訴法院在該案的審查標準：「A party seeking issuance of a preliminary injunction in this Circuit must always show that it is likely to suffer possible irreparable harm if the requested relief is not granted. In addition, it must demonstrate either (1) a likelihood of success on the merits of its case or (2) sufficiently serious questions going to the merits to make them a fair ground for litigation and a balance of hardships tipping decidedly in its favor」

⁴⁰⁶ 大部分的公司釋明「無法彌補的損害」時，會以產品的銷售量下降來證明，即使下降原因無法證明，只要有銷售量下降的事實，即可釋明「無法彌補的損害」之要件。然本案中可口可樂公司並未選擇以此方式釋明。

了，因此對可口可樂公司產生無法彌補的損害⁴⁰⁷。從可口可樂公司的問卷調查結果顯示，確實會有一些消費者會被純品康納公司的柳橙汁飲料影響，法院認為該廣告若不禁播，將會對可口可樂公司造成無法彌補的損害。

在釋明無法彌補損害要件後，可口可樂公司還必須釋明本案勝訴可能性，勝訴的關鍵在於該廣告的內容是否虛假⁴⁰⁸，倘若能證明純品康納公司的廣告虛假，可口可樂公司便能釋明本案勝訴的可能性，事實上，純品康納公司的柳橙汁並非直接從柳橙汁榨出來的且是經過巴氏高溫殺菌，但卻在廣告中宣傳該公司的柳橙汁是直接從柳橙汁榨出來的且經過低溫殺菌，顯然的與廣告內容不符，屬於表面內容虛假的廣告(literally false)，明顯誤導消費者，原告可口可樂公司因此並不需要證明消費者是否被純品康納公司的廣告所誤導，第二巡迴上訴法院就可以憑藉著廣告內容的虛假，判定可口可樂勝訴⁴⁰⁹。最後法院認為若不停止純品康納公司的虛假廣告，將會對可口可樂公司的柳橙汁產生嚴重的影響，因此法院核准可口可樂公司聲請的初步禁制令，下令禁止純品康納公司不可再於電視上播放該廣告。

本文認為綜合以上所述，在 *Hasbro, Inc. v. Lannard Toys* 案、*Lorillard Tobacco Co. v. Amouris Grand Goods, Inc.* 案與 *Coca-Cola Co. v. Tropicana Products, Inc.* 案三個商標侵權案例中，原告勝訴關鍵皆在於是否能有效釋明本案勝訴可能性、無法彌補的損害兩大要件，此兩大要件也與混淆的可能性有密切的關係。倘若侵權人仿冒聲請人的產品(例如在 *Hasbro, Inc. v. Lannard Toys*

⁴⁰⁷ 賴清陽、冷耀世美國商標案例解析 *American Trademark Cases & Analysis*，五南出版社，2008年2月29日(1版1刷)，頁152。

⁴⁰⁸ 在美國法院對虛假廣告的解釋分為兩種，一種是表面內容虛假的廣告，另一種是廣告隱含著虛假內容的廣告，兩者在證明上並不相同。若是表面內容虛假的廣告，原告並不需要證明消費者是否有被廣告誤導，法院憑藉著廣告內容的虛假就可以判定原告勝訴；而另一種廣告隱含著虛假內容的廣告，原告就必須證明消費者實際上會被該廣告內容所誤導。

⁴⁰⁹ 賴清陽、冷耀世，同前揭註407，頁153。

案侵權人生產與聲請人相似的產品，也名叫"GUNG-HO")，或仿照聲請人的商標 (Lorillard Tobacco Co. v. Amouris Grand Goods, Inc. 案中聲請人的 Newport 香菸遭侵權人仿冒)，對消費者皆容易產生混淆誤認的影響，造成有混淆的可能性，對聲請人而言亦容易造成無法彌補的損害。

如前所述，聲請人具有無法彌補的損害要件時，通常可以推定本案勝訴的可能性要件被滿足。故本文認為從上述三個商標侵權案例，聲請人若要法院核發初步禁制令，關鍵在於混淆的可能性，若能釋明侵權人的產品產生混淆的可能性，則本案勝訴可能性與無法彌補的損害兩大要件，自然就可以釋明。至於其他要件，例如兩造利益衡量或公共利益的影響，對聲請人釋明的程度較本案勝訴可能性與無法彌補的損害要件小。即使聲請人能釋明兩造利益衡量或公共利益的影響，卻不能釋明本案勝訴可能性與無法彌補的損害時，法院仍然不會核發初步禁制令。由於要證明具有無法彌補的損害要件並不容易，亦影響了本案勝訴可能性的證明，這也是商標侵權案件中，聲請人常因無法釋明而敗訴的原因。

因商標法所規範的目的在於避免商品產生混淆或近似，導致消費者對商品與服務來源上產生混淆誤認，而任何侵害商標權的行為，均有可能造成商品或服務來源產生混淆誤認，商標權人的聲譽也易造成受損，恐造成無可彌補之損害，因此受侵害的商標權人得以於受侵害後向法院聲請核發初步禁制令，禁止侵權之人繼續為侵權行為，以防止因侵權行為造成權利人的損害繼續擴大，法院也會核發初步禁制令。

第五章 我國法制的建議與改善(代結論)

本文將分兩部分，第一部分是專利與商標權在適用標準的情形，第二部分是比較美國禁制令、法國緊急審理程序與德國假處分的制度，進而提出初淺的意見，論述我國定暫時狀態處分在智慧財產案件審理法訂定後有何問題。

第一節 專利、商標的審查標準的適用

第一項 本案勝訴可能性之釋明

本文認為，專利侵權與商標侵權案件對於本案勝訴可能性要件的釋明，其釋明的方法與範疇是有所不同，在審查專利權定暫時狀態處分的核發要件，我國參酌美國衡平四要素，審查本案勝訴可能性、兩造利益衡量、無法彌補之損害與公眾利益的影響。這四個要件中，「本案勝訴可能性」常是專利案件審查保全必要性之最重要要件，由於專利權人要釋明專利法案件的本案勝訴可能性並不容易，聲請人必須證明專利權人的專利權必須是有效的，才較能釋明具有「本案勝訴可能性」之要件，若專利權有效性被質疑，權利人具有「本案勝訴可能性」的程度就較低，法院也更不易核發定暫時狀態處分。

在美國，依據美國聯邦專利法第 282 條規定，專利應被推定有效，專利權人只須提出係爭專利權是有效即可，且由被告提出專利無效的證明，若被告無法提出專利無效的抗辯與證明，就認定專利有效⁴¹⁰。然而「本案勝訴可能性」要件的釋明除了專利權有效性以外，聲請人仍須提出足以證明相對人侵害產品的證據。整體而言，在 CAFC 成立以前，實務或學者均對「本案勝訴可能性」採非常嚴格態度，專利權人需證明到毫無懷疑(Beyond Doubt)的程度，CAFC 成立以後，在

⁴¹⁰ 吳佳穎，同前揭註 230，頁 114；李榮珠，同前揭註 252，頁 104。

Atlas Powder Co. v. Ireco Chemicals. 一案之後，「本案勝訴可能性」的證明就只須達到可清楚顯現程度(Clear Showing)程度即可⁴¹¹。

而在德國實務，對專利權有效的釋明程度比美國更加嚴格，專利案件核發假處分之案例也較美國更少，如前章所述⁴¹²，德國對於專利權的持續性、有效性的釋明之要求是非常嚴格的，須釋明到「超越任何懷疑(über jeden Zweifel erhaben)」⁴¹³的程度，雖然有學說認為只要具備較大的蓋然性、發明對象，具足夠之確認及侵害行為具高度可信性即可，即使有其他專利無效之訴提起，亦不能因此駁回假處分的聲請。然德國通說仍是採取較保守的態度，僅在專利權存在並無疑義或侵害容易被判斷時，法院才會准許核發不作為處分，因此在德國專利權案件中，獲得法院假處分實在不容易。

相較於美國與德國，我國審查專利有效性並未如此嚴格，旨在專利案件訴訟的攻防，被告通常會提出專利權有效的質疑，法院會進行實體審理，就專利的新穎性、進步性或有無其他得撤銷事由予以認定，在早期，法院僅作形式審查，專利權人只須提出專利證書即可證明專利有效性，鑑定報告就會被認定有侵害事實⁴¹⁴，現今則改變形式上審查，對於侵權鑑定報告之取樣、分析方法、結論是否可信等因素進行審查，因此專利權有效性的認定也更加嚴格，聲請權人要釋明具有「本案勝訴可能性」也更不容易⁴¹⁵，在釋明的方法與範疇上，是更不容易。

在專利侵權的審查，本案勝訴可能性要件對聲請人而言，往往是最重要的要件，要證明具有本案勝訴可能性要件並不容易，且於專利案件中，法院要求的釋明程度又較高。然而在商標侵權案件中，釋明本案勝訴可能性要件是較容易的，

⁴¹¹ 陳彩瑜，發明專利侵權爭議中定暫時狀態假處分之研究，國立台北大學碩士論文，2004年，頁64；李榮珠，同前揭註252，頁106。

⁴¹² 請參閱本章第三章德國審查要件之部分，頁39-40。

⁴¹³ Vgl. Kraber, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 895. 轉引註自姜世明，前皆註182，頁315。

⁴¹⁴ 李榮珠，同前揭註252，頁120。

⁴¹⁵ 邵瓊慧，同前揭註42，頁394。

且釋明程度法院要求也較低，例如聲請人可從證明商標遭受侵害⁴¹⁶、造成商標的混淆性或使消費者有混淆誤認之虞之角度釋明⁴¹⁷，且相對人通常較少對商標權的有效性提出質疑，而是著重在商標的侵害與否，以及證明是否產生混淆誤認。因此本文認為，專利侵權與商標侵權在本案勝訴可能性要件的適用上，釋明程度的方法與範疇是有所不同的。

第二項 無法彌補之損害適用上的不同

法院在審查專利與商標定暫時狀態處分案件，是否有「無法彌補之損害」要件時，最大差異乃在於是否因具有本案勝訴可能性而「推定」有無法彌補之損害。在美國早期 CAFC 法院傾向於聲請人若能釋明具有「本案勝訴可能性」就推定所遭受的損害是無法彌補，此推定是基於專利有效性在一定期間不因司法程序或訴訟停止，因此專利有效經過期間就會造成無法彌補之損害⁴¹⁸。之後 CAFC 則改變見解，聲請人必須提出有力的證明釋明若無取得禁制令，將會造成實際上無法彌補之損害，且該損害無法用金錢彌補，以改變過去用「推定」方式認定是否有「無法彌補之損害」⁴¹⁹。在我國，專利權人是否有「無法彌補之損害」是採取嚴格的具體釋明標準，聲請權人必須證明相對人的侵權行為會直接影響產品的市占率及銷售額下降，且兩者間有因果關係存在，法院才會認為聲請權人具有「無法彌補之損害」，並不因聲請權人已釋明「本案勝訴可能性」就「推定」有「無法彌補之損害」。而在商標權案件，若商標權遭受侵害，即會造成令人混淆誤認，本質上就會產生「無法彌補之損害」，因此法院在審查商標侵權案件時，基本上是「推定」具有「無法彌補之損害」⁴²⁰。

⁴¹⁶ 本文在第四章有論述對於商標侵權案件，法院審查有無侵權，會著重在商標強化、商標的相似度、被告產品的品質、被告侵權人故意生產與原告相同的產品意圖、實際上造成混淆的程度、購買者注意到產品相似的程度。

⁴¹⁷ 商標釋明「本案勝訴可能性」請參閱第四章美國商標禁制令制度，頁 75-79。

⁴¹⁸ 李榮珠，同前揭註 252，頁 106。

⁴¹⁹ 李榮珠，同前揭註 252，頁 107。

⁴²⁰ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 396。

第三項 性質與公眾利益的影響的不同

在我國核發定暫時狀態處分案件中，專利案件申請較商標案件多，但法院許可卻是專利案件較商標案件少。探求原因乃商標權與專利權的性質不同。商標權的作用在區別不同生產者和經銷商同類型的產品，避免競爭者冒用商標名稱從事相關的商業行為，進而阻止較低層的生產者冒用較高層或有品牌的生產者進行商業活動，透過商標法的保護，消費者可避免對商標的識別產生混淆，避免買到仿冒商品，因此保護商標不受到侵害，其實相對的也是保護消費者利益。法院對侵害商標權的侵權人核發定暫時狀態處分，可以讓消費者更易辨別不同的商品，保護消費者利益。因此法院傾向較容易核發商標侵權的定暫時狀態處分⁴²¹。

然而專利權的保護與商標權保護有很大不同，最大衝突在於與社會公眾之間的利益衝突，從保護公共利益的角度切入，專利權的頒發同時代表可合法壟斷生產該項專利產品的權利，就市場競爭而言是較不利，也損害知識傳播與社會公眾利益，因此常會限制專利權人，例如在取得專利權後，限制在幾年時間內該項專利權是專屬於權利人，在這專利權的取得時間內，專利權人有對發明的專利有專屬權，但過了限制時間，該專利就不再屬於專利權人所有，可由其他市場競爭者販買或使用該功能與產品，以平衡公眾利益的需求。因此法院審查專利侵權案件時，就不容易核發定暫時狀態處分，以平衡社會公眾利益，在美國、德國與法國，專利侵權取得禁制令的案件都較商標權的案例少，多是為了保護社會公眾利益，避免專利權被合法壟斷，以至於只限定在某家公司才能生產，減少市場競爭力⁴²²。

⁴²¹ 劉淑芬，同前揭註 300，頁 7。

⁴²² 劉淑芬，同前揭註 300，頁 8。

第二節 與各國法制的比較

從上述可知專利、商標定暫時狀態處分審查之要件，適用上仍是有所差異，因此本文就我國定暫時狀態處分要件與美國、德國、法國進行比較，是否有不同之處。

	我國—定暫時狀態處分	美國—禁制令	法國—初步禁制令	德國—假處分
聲請時點	訴訟繫屬前、後	訴訟繫屬時或繫屬後	訴訟係屬中或尚未提起訴訟時 1. 訴訟繫屬前：可先聲請扣押命令（保全作用） 2. 訴訟繫屬後：聲請初步禁制令（禁止侵權行為繼續）	可在起訴前
審理程序	通知到場→陳述意見(未言詞辯論)→裁定	通知到場→進行聽審(言詞辯論)→裁定	1. 緊急審理程序：通知到場(雙方不可缺席)→進行對審(言詞辯論)→裁定 2. 緊急審理程序：無法進行實體審理，也不審理實質有爭議的部分	1. 一造審理：可不通知被告陳述意見。法院並未核發假處分時也不需通知被告 2. 兩造審理：通知雙方當事人進行聽審 3. 被告提出保護函：法院未進行兩造審理時，被告可提出保護函，使法院對

				雙方進行審理
審查要件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有爭執的法律關係(有被保全權利存在、專利有效性、被侵害事實) 2. 保全必要性(急迫性或重大損害有無) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案勝訴可能性 <ol style="list-style-type: none"> (1). 專利有效性、專利侵害可能性 (2). 商標強化、商標與產品相似度、產品類型、產品品質、被告侵權人故意生產與原告相同產品的意圖 2. 若不予核發禁制令是否會受到無法彌補損害 <ol style="list-style-type: none"> (1). 專利權人提出有效釋明，未獲得禁制令會造成重大損害 (2). 商標權人證明產品管控能力下 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 初步禁制令： <ol style="list-style-type: none"> (1). 須有侵權行為的發生，且已經開始本案實體訴訟的侵權行為訴訟 (2). 須由有審判權的法官核發，且聲請人須充分釋明 (3). 專利必須為有效，且專利必須遭受侵害 (4). 造成的侵害須極為嚴重且具急迫性 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 其為真正智慧財產權的權利人或被許可人 2. 具急迫性 3. 被告所實施的侵權行為具有危險性且該危險性造成權利人損害重大(高度釋明) 4. 平衡雙方利益 5. 在期限內提起本案訴訟

		<p>降與名譽受到侵害、商品造成消費者混淆誤認的可能性</p> <p>3. 雙方利益衡量</p> <p>4. 核發禁制令對公眾利益之影響</p>		
擔保金與反擔保金提供有無	<p>1. 原告可提供擔保金</p> <p>2. 被告提供反擔保金</p>	<p>1. 原告提供擔保金：如有必要法院得由兩造對擔保金陳述意見，由法院裁決</p> <p>2. 並未有反擔保金：</p> <p>(1). 暫時禁制令是對可能侵權者核發排除侵害的強制處分，本質在防止權利人遭受不法侵害，而非對被控侵權人限制，故不應由被控侵權人提供反擔保而繼續侵權行為</p> <p>(2). 被控侵權人可藉由上訴方式要求上訴法院</p>	<p>1. 原告提供擔保金</p> <p>2. 對被告繼續侵權行為，得要求被告提供擔保金，以賠償權利人損失（類似反擔保）</p> <p>3. 逾期罰款</p>	損害賠償

		審理核發禁 制令是否妥 適，故不需 提供反擔保		
--	--	----------------------------------	--	--

*圖表 8 本文自行製作⁴²³

從上述圖表比較可知，智慧財產權受侵害時，各國均有類似我國定暫時狀態處分制度，在美國法院對侵權人會核發初步禁制令以禁止侵權行為繼續，法國則是依緊急審理程序或在訴訴中向法院請求初步禁制令，德國則是假處分制度，為了阻之侵權行為，大多在訴訟繫屬前均可聲請，然各國在審理程序與審查要件與是否供擔保金與反擔保金之有無仍是有些差異，本文論述如下：

第一項 審查要件

第一款 與各國要件比較

我國定暫時狀態處分之要件為「有爭執的法律關係」與「保全必要性」，是參酌美國禁制令要件，即「本案勝訴可能性」、「無法彌補之損害」、「兩造利益衡量」與「公眾利益考量」。雖我國智慧財產案件審理法之立法理由說明我國是參酌美國的禁制令四要件，我國實務也大致朝此四要件審查，但若將兩國比較，我國審查仍有些不同，例如美國就第一個「本案勝訴可能性」要件的審查，列為第一個最重要要件，若此要件未通過，則不需再進入第二個要件審查，而我國似乎是採較寬鬆的綜合比較方式，依據聲請人具備哪些要件，由法院決定是否核發定暫時狀態處分，法院較不會因不具備本案勝訴可能性要件或缺少其他要件而就直接拒絕核發，因此在審查情況下有所不同。

此外美國法院審查「本案勝訴可能性」已進入實體審查的程度，在專利案件，

⁴²³ 李榮珠，同前揭註 252，頁 117。

聲請人必須證明專利有效性與專利侵害可能性，聲請人必須提出明確的有效專利的證明，而非一張專利證書，與明確的侵害證明，例如專家製作請求項構成要件與侵害物品之比較表等⁴²⁴，法院會仔細審查與參酌鑑定報告。在商標案件，法院會審查依據商標強化度來判定被告是否故意仿照商標外觀或包裝，或依據商標與產品相似度、產品類型來判定被告是否造成商標混淆，或依據產品品質判定是否造成原告產品名譽受損或依據被告意圖判定被告是否惡意等審查標準。而我國要件規範是充滿許多不確定法律概念，法院審查雖依美國四要件審查，但此容易形成不同法院有不同審查標準，有些法院固然會進入本案實體審查，但有些法院審查較寬鬆，雖然審查的標準係因法官心證而有不同的結果，但本文建議未來法院的審查，應盡量建立一套審查的標準，以減少同性質的案件因不同的法官審理，而有不同的核發結果，此外，也使智慧財產施行細則所規範的四個審查標準能更落實，以改善現有審查的缺失。

此外，「無法彌補之損害」與「本案勝訴可能性」是息息相關，美國審查標準是很嚴格的，須達到非常嚴重的損害與重大的急迫性，且該損害是無法用金錢衡量，而我國審查此要件時，與美國相較仍屬較寬鬆。另外對於「公眾利益」審查，美國比我國更看重對公眾利益的影響，倘若對公眾利益有所影響時，法院大多傾向不核發，而我國則會考量市場競爭，在對公眾利益影響較嚴重時，法院才會傾向不核發。

而德國與法國審查要件與美國在文字上描述雖有不同，但大至審查標準仍著重在是否有侵權行為的發生、專利有效性與否、是否有急迫性、損害是否無法彌補且重大、或對公益的影響與在獲得處分後須在期限內提出本案訴訟等審查標準，從各國比較，對於侵權禁制令與假處分核發均審查較嚴格，尤其德國，聲請人的釋明程度皆須達到無任何懷疑的程度，且審查時間較長，而我國的釋明程度

⁴²⁴李榮珠，同前揭註 252，頁 119-120。

並未如此嚴格，整體而言，我國在訂定暫時狀態處分後雖已有改善，大部分法院皆會進行本案化審理，但與各國相較，我國審查標準仍是較寬鬆的。

第二款 我國定暫時狀態處分之問題

我國智慧財產案件審理法訂定後，我國審理方式已進入本案化審理，雖審查標準並未如美國、德國或法國嚴格，但在美國現今已漸漸討論是否放寬審查標準，而非嚴格審查。由於本案化審理雖然可以幫助法院核發禁制令的正確性，但卻需要花更長的時間，且審查的詳細與本案訴訟相當，似乎可取代本案訴訟，且有時長時間審理容易延遲禁制令的核發，因此本案化審理的妥適與否，一直是很多國家的問題。要衡量是否核發初步禁制令確實不容易，因此有學者認為，此種利益衡量的原則應用，已相當接近法律經濟分析學者 Richard A. Posner 提出的應否准與禁制令的判斷公式： $P \times H_p > (1-P) \times H_d$ ，當 $P \times H_p$ 大於 $(1-P) \times H_d$ 時，才應核發初步禁制令⁴²⁵。由於要決定任何一個變數皆非容易，因此司法者要很有智慧判斷。在我國，亦有本案化審理的問題，本案化的審理勢必審查時間將會更長，爭點亦會更多，使得聲請權人有取得定暫時狀態處分可能需要更久時間，因此是否會失去「暫時性」、「附隨性」與「迅速性」的性質，恐有疑義。此外聲請權人提出鑑定報告時，若相對人對於鑑定報告有疑義，法院是否該准許相對人再由其他鑑定機關在為鑑定，且法院又如何認定是否該適用何者的鑑定報告，此外對於專利有效性的判斷，是具備專業的科技，法官並非專業科技背景，實在不容易明確判定專利有效性與否，雖可仰賴技術審查官，但此意味技術審查官背負重責大任，是否妥釋亦是另一個問題。此外，當定暫時狀態處分核發下來後，長時間的審查，可能也無法及時阻止侵權行為，因此在審理上我國制度該如何改進似乎有賴司法者在參考各國之後，因應我國的法制再調整出是和我國的審查標準。

⁴²⁵ 范曉玲，同前揭註 5，頁 269。

第二項 聽證程序有無

在美國的審理程序，法院會通知相對人到場，在聽審程序中進行言詞辯論，若未給予相對人言詞辯論，則會構成程序有瑕疵，可撤銷之事由⁴²⁶。在法國的緊急審理程序雖不審理實質有爭議的部分，但會給與兩造言詞辯論的機會，法官才會作出裁定。在德國，法官會先進行一造審理，此時並未通知相對人陳述意見，若法官判定不核發假處分，則當然不需再通知相對人，有時被告亦可提出保護函促使法官進行兩造審理或法官認為有必要時，亦會對雙方當事人進行聽審。從各國立法可知，皆有聽審程序的進行，或如德國可發保護函，可使相對人有主動要求法官進行聽審權利，但在我國定暫時狀態處分的審理程序，並未有聽證程序，而是通知相對人到場，使之陳述意見，有些法院會使雙方當事人當庭陳述意見，但有些法院則未使當事人有充分答辯的機會，陳述意見與否皆仰賴法院自行決定，若未給予當事人陳述意見，亦不影響裁判的效力，與美國未進行聽審可構成裁判撤銷事由不同，也與德國和法國不同，對當事人程序利益保障有所不周。本文建議我國也應給予當事人進行聽審程序，進行言詞辯論，使法官更容易審查爭點，此外如法國在緊急審理程序中，對於有爭議的實體部分並未審查，而是就是否有保全必要的緊急性作出裁判，我國法制可參照法國的制度，如此可改進核發定暫時狀態處分的審理程序與本案訴訟審理重疊的問題。同時德國被告有保護函的設定亦可作為我國參考的法制，使被告在面對法院未給予聽審時，有保護的權利機制。

第三項 擔保金與反擔保金之疑義

我國民事訴訟法是准許供擔保以代釋明，使得定暫時狀態處分成為聲請人利用的武器，只要有資力的人提供擔保金，就可以代替釋明，亦使假處分核發浮濫，

⁴²⁶ 李榮珠，同前揭註 252，頁 118。

在我國智慧財產案件審理法訂定後，法院要求必須要釋明才可核發定暫時狀態處分，即使已經釋明若有必要仍可提供擔保金，以作為被告的損害，此情況已有改善。

此外我國法院亦會准許被告提供反擔保金，以撤銷定暫時狀態處分，在美國是未有反擔保金提供，其理由認為初步禁制令是對可能侵權者核發排除侵害的強制處分，本質在防止侵權人繼續為侵權行為，因此不應該藉由被告反擔保金准許被控侵權人繼續為侵權行為，此有違初步禁制令的目的，且被控侵權人可藉由上訴撤銷初步禁制令的核發，核發不當可由上訴法院廢棄原初步禁制令處分，自不需要再由反擔保金的提供撤銷處分⁴²⁷。

現今我國實務上，在不同案件中，還是有反擔保金的提供，申請人在獲得初步禁制令時，相對人常會因該初步禁制令的核發會造成相對人更大的損害，而向法院請求反擔保，法院則會要求相對人提供更多的擔保金而准允相對人反擔保，最高法院對於是否應准予反擔保也未有明確的見解，例如在武田公司與中化公司案，最高法院就准許中化公司提供反擔保金撤銷定暫時狀態處分⁴²⁸。然而究竟法院應准予相對人提供反擔保或如同美國以上訴的情形撤銷初步禁制令的核發而否准反擔保，本文認為依據智慧財產案件審理法的規範，似乎較傾向希望法院減少准予相對人供反擔保以免為處分的情形，其理由為定暫時狀態處分是聲請人所欲保全之排除及防止侵害請求，非得以金錢支給付達成其目的，因此較不會准許相對人依民事訴訟法第 538 條之 4、第 536 條第 1 項之規定供擔保以免為假處分或撤銷假處分，智慧財產法院 97 年度民全字第 87 號裁定與智慧財產法院 98 年度民專抗字第 7 號裁定即為例子⁴²⁹。本文認為智慧財產法院在審查是否核准定暫時狀態處分，是以本案勝訴可能性、聲請人是否遭受無法彌補之損害、兩造利益

⁴²⁷ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 373。

⁴²⁸ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 399。

⁴²⁹ 邵瓊慧，同前揭註 42，頁 398-399。

的衡量與是否造成公共利益等要件加以審慎評估，因此從法規的角度而論，准許相對人提供反擔保以免為定暫時狀態處分或撤銷定暫時狀態處分較不洽當，否則保全的必要性之審酌即失去意義了，法院應在為了避免造成公共利益的損害時，才能准許相對人提供反擔保，以保全公共利益。

從比較法觀點，在德國，法院雖准許被告提供擔保金以繼續侵權行為(從圖表中可知)，但不同的是德國法院根本並未核發假處分，與我國已經核發定暫時狀態處分後再准許被告撤銷定暫時狀態處分有所不同，且德國法院准許被告提供擔保金以繼續為侵權行為，多半皆考量對公共利益的影響與市場競爭，或核發被告假處分可能對被告造成的損害會大於原告，而非已經核發假處分後再准許被告撤銷假處分，兩者情況仍是有差異。

因此本文認為，我國法院亦應於核發定暫時狀態處分會對公共利益造成損害時，或核發定暫時狀態處分可能對被告造成的損害會大於原告，才准予相對人提供反擔保金以免為定暫時狀態處分較為適宜，以避免保全的必要性之審酌失去意義。

第四項 結論

我國的定暫時狀態處分是參照美國的初步禁制令而來，但從上述各國比較可知，我國定暫時狀態處分仍有許多改進的地方，例如擔保金與反擔保金的問題，在學說與實務上有許多討論，以及專利權與商標權因性質的差異，法院在核發定暫時狀態處分之標準是否應有所不同，訂定特別法以明確規範差異性，避免不同法院審查的標準不同，另外與本案程序的接合應如何調整，在專利案件審查時，法院為了審審查鑑定報告又該如何核發正向假處分與反向假處分，此皆與我國的訴訟結構息息相關，本文認為是未來可再研究的方向，本文建議我國可以參考其

他國家，例如德國與法國的假處分與緊急審理程序的優點，如德國在一造審理未通知當事人陳述意見，具有迅速性，若有必要在通知兩造進行聽證，對相對人程序利益保障較周到，且被告有保護函可使法院進行聽證程序，此制度可供我國參考，在爭議較少的案件中，給予當事人陳述意見，在爭議複雜的案件中，賦予雙方當事人進行聽證程序，將有利於爭點整理。此外法國的緊急審理程序中，僅先就保全必要性作出裁定，並未進行實體的審理，我國可以參考法國如何在不進行實體審查中，又同時就保全必要性與否作出正確的裁判，或許這需要法院實務經驗的累積，與法官專業的判斷，然此制度可有助於改善我國本案化實體審理與本案訴訟的重疊，與在過去形式上審查的弊病中可取其平衡。

此外在研究本論文時，本文認為對於美國初步禁制令之攻防，法庭上需如何攻擊與防禦，律師如何採取應變能力以幫助權利人取得初步禁制令的核發，以及法院如何審查，在美國的實務中均扮演重要的角色，我國可參考美國的初步禁制令的訴訟攻防，以檢討我國定暫時狀態處分的訴訟制度是否有改進的地方，由於本論文研究的範圍有限，因此對於定暫時狀態處分的訴訟攻防，可作為未來再研究的方向，本論文在此不論述。

參考文獻及書目

一、中文部分(依筆劃數排序)

(一) 中文書籍

1. 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，元照出版有限公司，2004年11月初版。
2. 王敏銓，美國商標法救濟措施之研究，商標法制與實務論文集。
3. 邱聯恭「定暫時狀態假處分事件之審理上特殊性」民事訴訟法之研討(四)，民事訴訟法研究基金會編1993年。
4. 邵瓊慧，我國智慧財產案件定暫時狀態處分制度之研究—兼論美國案例最新發展，司法院智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，2010年11月。
5. 姜世明，專利侵權事件相關證據保全及假處分之釋明，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，民國99年11月。
6. 范曉玲，智慧財產事件之保全程序，智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，萬國法律事務所，元照出版，2009年5月。
7. 高秀真、林欣蓉、熊誦梅，司法院第六屆國際智慧財產法官會議暨荷蘭及法國智慧財產訴訟制度考察報告，民國100年8月。
8. 曾陳明汝博士，商標法原理，曾與陳同道堂法學文集之七，學林文化事業出版社，2004年1月修訂再版。
9. 楊建華『民事訴訟法要論(全)』，1993年。
10. 臺灣高等法院民事裁判書彙編 第三冊(89年版)
11. 臺灣高等法院民事裁判書彙編(91年版)
12. 臺灣高等法院民事裁判書彙編(97年版)
13. 臺灣高等法院暨所屬第一、二審法院民事裁判選輯(89年度)
14. 臺灣高等法院暨所屬第一、二審法院民事裁判選輯(97年版)
15. 劉孔中，智慧財產權落實制度之檢討與改革，《智慧財產權法制的關鍵革新》，元照出版社，2007年6月。

16. 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷，美台專利訴訟，實戰暨裁判解析，2012年11月2版。
17. 劉尚志、張宇樞、王敏銓、林明儀，PATENT WARS 美台專利訴訟—實戰暨裁判解析，元照出版，2005年4月初版。
18. 賴清陽、冷耀世美國商標案例解析 American Trademark Cases & Analysis，五南出版社，2008年2月29日(1版1刷)

(二) 學位論文

1. 王倩，知識產權臨時禁令制度的國際法和比較法研究—兼論我國臨時禁令至度的完善，華東政法大學碩士論文，2008年4月。
2. 王夢雅，國際知識產權保護中的臨時禁令制度研究—以 TRIPS 協議和我國法律規定為視角，北京交通大學碩士論文，2009年6月。
3. 吳佳穎，專利事件定暫時狀態處分之研究，國立台灣大學法學研究所碩士論文，96年1月。
4. 李超偉，論專利權侵害之定暫時狀態假處分—以保全之必要性為中心，私立東吳大學法律學研究所碩士論文，2007年6月
5. 李榮珠，智慧財產權案件定暫時狀態處分之研究，以專利侵權審理程序為中心，東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士論文，99年。
6. 汪彤，中國知識產權保護與 TRIPS 協定的銜接—以民事法律救濟為中心，華東政法大學博士論文，2006年10月。
7. 沈欣儀，專利侵權案件中被告防禦方法之研究，中原大學財經法律學系碩士論文，96年7月。
8. 沈冠伶，公害防止請求之假處分程序—從程序機能論與紛爭類型審理論之觀點，國立台灣大學法律研究所碩士論文，1994年6月。
9. 曹永明，民事訴訟中的禁令制度研究，太原科技大學碩士論文，2008年7

- 月。
10. 陳彩瑜，發明專利侵權爭議中定暫時狀態假處分之研究，國立台北大學碩士論文，2004年
 11. 劉淑芬，商標訴前禁令研究，廈門大學國際法學研究所碩士論文，2006年4月。
 12. 謝宗哲，論定暫時狀態處分—兼談定暫時狀態假處分於不正競爭行為的適用，輔仁大學法律研究所碩士論文。

(三) 期刊論文

1. 王孟如，台灣專利案件之定暫時狀態處分，萬國法律雜誌，第147期，2006年6月，頁2-9。
2. 王莉維，我國與美國有關商標侵害之定暫時狀態處分比較研究(上)，萬國法律雜誌，第149期，2006年10月，頁17-24。
3. 沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來—以定暫時狀態假處分如何平衡保障兩造當事人利益為中心，月旦法學雜誌第109期，2004年6月，頁52-72。
4. 林尚諭，從美國永久禁制令之核發看我國法上專利侵權案件之民事救濟，萬國法律雜誌，第147期，2006年6月，頁17-22。
5. 張澤平，智慧財產權定暫時狀態處分之釋明—從一件商品外觀事件談起，智慧財產權月刊，第98期，2007年2月，頁87-94。
6. 許士宦，定暫時狀態處分之基本構造，台灣本土法學雜誌，第58期，2004年5月，頁51-77。
7. 馮震宇，從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌，第109期，2004年6月，頁9-35。
8. 鄭中人，專利權之行使與定暫時狀態之處分，台灣本土法學雜誌，第58期，2004年5月，頁101-138。

(四) 中文案例

1. 最高法院 20 年度抗字第 5 號判例
2. 最高法院 61 年台抗字第 506 號裁定
3. 最高法院 61 年台抗字第 506 號裁定
4. 最高法院 69 年度台抗字第 72 號判例
5. 最高法院 79 年度台抗字第 327 號裁判
6. 最高法院 84 年台抗字第 575 號裁判
7. 最高法院 86 年度台抗字第 52 號裁定
8. 最高法院 91 年台抗字第 164 號裁判
9. 最高法院 91 年度第 7 次民事庭會議決議
10. 最高法院 97 年度台抗字第 52 號民事裁定
11. 台灣高等法院 88 年抗字第 4156 號
12. 台灣高等法院 88 年度抗字第 3 號裁定
13. 台灣高等法院 94 年度抗更(一)字第 37 號裁定。
14. 台灣高等法院抗更一字第 10 號
15. 台灣高等法院高雄分院 96 年度抗字第 311 號民事裁定。
16. 臺灣高等法院 97 年度抗字第 662 號民事裁定
17. 智慧財產法院 98 年度民全字第 13 號裁定
18. 智慧財產法院 98 年度民商訴字第 7 號
19. 智慧財產法院 98 年度民商訴字第 8 號判決
20. 台北地方法院 92 年度智裁全字第 46 號裁定。
21. 板橋地方法院 93 年度裁全字第 253 號裁定。
22. 新竹地方法院 92 年裁全字第 16 號裁定
23. 新竹地方法院 92 年裁全字第 202 號裁定
24. 屏東地方法院 96 年度裁全字第 1590 號裁定

二、西文部分(以姓氏英文字母順序排序)

(一) 專書

1. Laurence Petit、Stanc Christian Le, *Sanctions for patent infringement in France: injunctive relief and damages*, E. I. P. R. 2002, 24(7), 353-357
2. Stanc Christian Le, *The enforcement of trade mark rights in France*, E. I. P. R. 1994, 16(8), 352-354

(二) 期刊論文

1. Matthew Bender & Company, Inc., a member of the LexisNexis Group, Part II Counseling Strategies for Successful Protection of Intellectual Property Division C Counseling in the Foreign Setting : Chapter 43 Foreign Patent Litigation, 3-43 Intellectual Property Counseling & Litigation(2012)
2. Matthew Bender & Company, Inc., a member of the LexisNexis Group., Part I. Analysis, CHAPTER 14 Remedies, 3-14 Gilson on Trademarks § 14.02.
3. Matthew Bender, *Part III Litigating the Intellectual Property Case Division C Preliminary Relief : Survey of Preliminary Injunction Requirements*, 65 Intellectual Property Counseling & Litigation , . (2011)

(三) 美國案例

1. *Abbott Laboratories v. Mead Johnson & Company*, 971 F.2d 6,12(7th Cir.1992)
2. *Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc.*, 452 F.3d 1331 (Fed .Cir.2006)

3. ALEKNAGIK NATIVES LTD. v. ANDRUS, 648 F.2d 496 (1980)
4. American Direct Marketing., Inc., v. Azad International., Inc., 783 F. Supp. 84, 91 (E.D.N.Y. 1992).
5. Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., Inc., 897 F2d 1572,1578 n.7(Fed.Cir.1990)
6. Baglin v.Cusenier Co., 221 U.S. 580, 601, 31S.Ct. 669, 55 L.Ed. 863(1911)
7. Banff Ltd. v. Federated Dep't Stores., Inc., 841 F.2d 486, 490 (2d Cir.1988)
8. Boehringer Ingelheim G.m.b.H. v. Pharmadyne Laboratories., Inc, 532 F.Supp. 1040 (D.N.J.1980)
9. Camel Hair & Cashmere Inst. of Am., Inc.v. Associated Dry Goods Corp., 799 F.2d 6, 15-16, 231 U.S.P.Q. 39 (1st Cir. 1986) .
10. Centaur Communications Ltd. v. A/S/M Communications., Inc., 830 F.2d 1217, 1225 (2d Cir.1987)
11. Citobank, N.A. v. Citytrust, 756 F2d 273 , 225 U. S. P. Q. 708(2d Cir. 1985)
12. Direx Israel, Ltd. v. Breakthrough Med. Corp., 952 F.2d 802, 808, 816 (4th Cir. 1992)
13. Doral Pharmamedics., Inc. v. Pharmaceutical Generic Developers., Inc., 148 F. Supp. 2d 127 (D.P.R. 2001)
14. Ebay, Inc.v. MercExchange, L.L.C., 126 S.Ct. 1837(U.S.2006).
15. Federal Express Corp. v. Federal Espresso Inc., 201 F.3d 168, 53 U.S.P.Q.2d 1345 (2d Cir. 2000)
16. Friendship Materials, Inc. v. Michigan Brick., Inc., 679 F.2d 100, 105 (6th Cir. 1982) .
17. H. H. Robertson, Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384, 390, 2 U.S.P.Q.2d 1926, 1929(Fed.Cir.1987)
18. Hartford House, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc., 846 F.2d 1268, 1270, 6 U.S.P.Q.2d 2038 (10th Cir. 1988)

19. Hasbro, Inc., v., Lanard Toys, Ltd., 858 F.2d 70 (2d Cir. 1988).
20. High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Industries., Inc., 49 F.3d 1551. 1556(Fed.Cir. 1995)
21. Home Box Office, Inc. v. Showtime/The Movie Channel Inc., 832 F.2d 1311, 1314 (2d Cir.1987)
22. Hubbard Feeds Inc. v. Animal Feed Supplement Inc., 182 F.3d 598, 601, 51 U.S.P.Q.2d 1373 (8th Cir. 1999)
23. Hybritech Inc. v. Abbott Labs., 849 F.2d 1446, 1451, 7 U.S.P.Q.2d 1191, 1195 (Fed. Cir.1988)
24. Illinois Tool Works, Inc. v. Grip-Pak, Inc., 906 F.2d 679, 59 USLW 2027, 15 U.S.P.Q.2d 1307, June 20, 1990.
25. Internation Kennel Club, Inc. v. Mighty, Star, Inc., 846 F2d 1079, 1084(7th Cir. 1988)
26. International Jensen., Inc. v. Metrosound USA, Inc., 4 F.3d 819, 28 U.S.P.Q.2d 1287 (9th Cir. 1993)
27. Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867, 872 (2d Cir.1986)
28. Lorillard Tobacco Co. v. Amouris Grand Goods., Inc. 453 F.3d 377 (6th Cir. 2006).
29. Maxim's Ltd. v. Badonsky, 772 F.2d 388, 391, 227 U.S.P.Q. 316 (7th Cir. 1985)
30. MercExchange, L.L.C. v. eBay Inc., 275 F. Supp.2d 695 (E.D. Va. 2003)
31. Meridian Mutual Ins. Co. v. Meridian Ins. Group, Inc., 128 F.3d 1111, 44 U.S.P.Q.2d 1545 (7th Cir. 1997)
32. Natural Res. Defense Council, Inc. v. Winter, 518 F.3d 658 (9th Cir. 2008)
33. NVST.com INC. v. NVEST, LLP, et al, 32 Fcd.Appx. 207, 211(9th Cir 2002)
34. Oakely Inc. v. Sunglass Hut International, 316 F.3d

- 1331, 1339(Fed. Cir. 2003)
35. Omega Importing Corp. v. Petri-Kine Camera Co., 451 F.2d 1190, 1195 (2d Cir.1971)
 36. Platinum Home Mortgage Corp. v. Platinum Financial Group., Inc., 149 F.3d 722, 47 U.S.P.Q.2d 1587 (7th Cir. 1998)
 37. Potato Chip Institute. v. General Mills., Inc. 333 F Supp 173,171 U.S.P.Q. 539(D.Neb. 1971)。
 38. Roland Machinery Co. v. Dresser Industries., 749 F.2d 380 (7th Cir.1984)
 39. Sanofi-Synthelabo. v. Apotex., Inc., 470 F.3d 1368,1381 (Fed .Cir.2006)
 40. Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F. 2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1983).
 41. Standard & Poor's Corp. v. Commodity Exch., Inc., 683 F.2d 704, 708 (2d Cir.1982)
 42. Sunbeam Prods. v. West Bend Co., 123 F.3d 246, 44 U.S.P.Q.2d 1161 (5th Cir. 1997)
 43. Tec Eng'g Corp. v. Budget Molders Supply., Inc., 82 F.3d 542, 544, 38 U.S.P.Q.2d 1787 (1st Cir. 1996) .
 44. The Coca-Cola Company, Plaintiff-Appellant, v. Tropicana Products., Inc., Defendant-Appellee., 690 F.2d 312 (2nd Cir. 1982)
 45. Winter v. Natural Res.Def.Council., Inc.129 S.Ct.365,374(2008).

(四) 網路資料

1. Reinhardt Schuster-Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler，展會中的知識產權保護，歐洲的經驗和實踐，EU-CHINA IPR2 中國與歐盟知識產權項目第二期，中華人民共和國商務部，商務部條約法律司出版。Website:

<http://images.mofcom.gov.cn/tfs/accessory/200902/1235092515345.pdf>
f 最後瀏覽日：2013年8月12日

2. 尼爾斯·海德 董巍，淺析德國專利訴訟程式，由華鼎國際專利商標聯合事務所摘錄自，中華人民共和國 國家知識產權局，智慧財產權報。Website：
http://hdgroup168.blogspot.tw/2012/09/blog-post_5.html 最後瀏覽日：2013年8月12日。
3. 李佳怡，由 eBay v. MercExchange 案論美國禁制令核發標準，智產新聞，2006年9月。Website：
<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=213> 最後瀏覽日：2013年4月8日。
4. 武卓敏，TRIPS 協定知識產權訴前臨時措施在中國、歐盟及德國的比較研究，出自於知識產權雜誌，2009年更新版。Website：
<http://www.bioipr.com/eu/413/> 最後瀏覽日：2013年8月12日。
5. 邵瓊慧、喬建中與隨同行政院農委會張技正明郎、財政部國庫署員稽核旭潔及賴專員欣億之「出席『世界貿易組織與貿易有關智慧財產權理事會（WTO/TRIPS）2006年10月例會』出國報告」。Website：
http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=%E8%B2%A1%E6%94%BF%E9%83%A8%E5%9C%8B%E5%BA%AB%E7%BD%B2%E5%93%A1%E7%A8%BD%E6%A0%B8%E6%97%AD%E6%BD%94%E5%8F%8A%E8%B3%B4%E5%B0%88%E5%93%A1%E6%AC%A3%E5%84%84%E4%B9%8B%E3%80%8C%E5%87%BA%E5%B8%AD%E3%80%8E%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%B2%BF%E6%98%93%E7%B5%84%E7%B9%94%E8%88%87%E8%B2%BF%E6%98%93%E6%9C%89%E9%97%9C%E6%99%BA%E6%85%A7%E8%B2%A1%E7%94%A2%E6%AC%8A%E7%90%86%E4%BA%8B%E6%9C%83%EF%BC%88WTO%2FTRIPS%EF%BC%892006%E5%B9%B410%E6%9C%88%E4%BE%8B%E6%9C%83%E3%80%8F%E5%87%BA%E5%9C%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%80%8D%E3%80%82&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Freport.nat.gov.tw%2FReportFront%2Freport_download.jsp%3F

sysId%3DC09603227%26fileNo%3D001&ei=XwYJU7wGMPAkAW65IHAag&usg=AF

QjCNEgrmqKiBWr8FQW_barE9FCGIaW1A 最後瀏覽日：2013年8月12日

