



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

張澤平*

壹、前言

商品外觀，諸如產品造型及產品包裝等，如果未受到新型、新式樣專利及商標法立體商標所保護，一旦遭他人仿冒，可以主張的法律理當是公平交易法第 20 條或第 24 條。權利人如果要立即制止行為人的仿冒行為，常會在提起民事訴訟之前，以此等法條為依據，聲請民事訴訟法第 538 條的「定暫時狀態處分」（為行文方便，以下於部分段落簡稱「假處分」），希望在提出相當擔保金之後，由法院發執行命令立刻制止行為人的仿冒商品外觀的行為。不過商品外觀的問題，與商標侵害的問題一樣，都會涉及兩商品外觀是否近似，或是否會造成商品來源混淆的問題。如果在雙方商品外觀造型並不完全相同，而權利人主張行為人的商品外觀是類似或近似的使用時，受理假處分的法院，是否能因權利人願提出擔保金，即以擔保取代釋明不足的部分，准許權利人聲請假處分？或者，受理法院可否因為認定兩商品外觀並未構成近似，而駁回權利人的聲請？未來我國的智慧財產權法院即將成立，對於類似的問題有無解決的方向？本文將以一件商品外觀的案例為出發，討論智慧財產權定暫時狀態處分事件，應有如何的審理規範，以期各界提出批評指教。

貳、案例事實

權利主張者 A 推出一款沒有螢幕的長方形電子商品（簡稱 M 商

收稿日：95 年 9 月 29 日

* 得力商務律師事務所律師

論述

品)，主要的外形特徵即是簡潔的長方形體及圓形控制鍵，此商品外觀已有相當之市場知名度。被主張仿冒襲用該外觀的 B 公司，則推出三種電子商品（簡稱 P1,P2,P3），均遭 A 聲請定暫時狀態處分。B 公司推出三款一樣的長方形電子商品，有一款 P1 沒有螢幕，圓形控制鍵稍作變化，但位置與 M 商品的圓形控制鍵相同。其他兩款 P2,P3 則有螢幕，P2,P3 的圓形控制鍵亦作變化，位置則與 A 公司 M 商品的圓形控制鍵位置不同。A 公司的 M 商品並未標示公司名稱，而 B 公司的三款電子商品，都附加有 B 公司的英文公司名稱。A 公司主張 B 公司的三款 MP3 Player 的長方形及圓形控制鍵外觀都模仿自 A 公司的 M 商品，違反公平交易法第 20 條或 24 條，應該停止製造販賣該產品外觀的商品，聲請法院准予假處分。B 公司則主張其三款商品都有標示自己的公司名稱，且圓形控制鍵經過修改，尤其 P2、P3 是有螢幕的商品，與 M 商品外觀沒有螢幕者不同，沒有造成混淆的可能，不應成為被假處分的對象。

參、地方法院裁定

在臺灣士林地方法院 94 年度裁全第 2584 號民事裁定中，地方法院對 B 公司的三款產品，都准許 A 公司假處分聲請，並下達假處分命令。其主要理由謂：

「依聲請人提出之網頁相關資料、德國法院核發之禁止令、宣傳廣告資料、及兩造所提出如附件一、二所示之商品，已可認相對人所生產如附件一所示之商品與聲請人所生產 M 數位音樂隨身碟外觀有雷同之處，聲請人所生產之 M 數位音樂隨身碟因屢獲世界性大獎，故該產品為消費者所普遍認知為聲請人之產品，亦足認聲請人就此已有釋明。而相對人雖抗辯其所生產如附件一所示之 P1 因市場測試後反應不佳，目前已停止廣告及銷售，另二款商品之外觀與附件二聲請人之商品完全不同云云，然相對人既自承確曾銷售如附件一所示之 P1 產品，且依聲請人所提相對人網站上仍載有 94 年 5 月 P1 量產上市等資料，相對人就此所辯自不足採信。又若相對人所生產如附件一所示之商品有使消費者混同誤認為聲請人所生產之 M 數位音樂隨身碟外觀，除將造成聲請人營



業額之財產上重大損害外，尚可能影響其商品信譽、形象等，至相對人因本件定暫時狀態之假處分所受之損害則係其所生產產品將延遲銷售所受之損害，故本院認聲請人所為之聲請符合前揭定暫時狀態假處分之要件，然聲請人雖就前揭要件已有釋明，惟本院認釋明仍屬不足，而聲請人既陳明願供擔保以代釋明，本院認其釋明之欠缺，擔保足以補之，其請求自應准許」。

地方法院認為本件聲請人 A 公司，已對 B 公司的商品外觀與 A 公司商品外觀雷同之點「已有釋明」，但對 B 公司的商品外觀是否足以造成混淆誤認，則並未明確表示意見，僅以保留的語氣表示，「若相對人所生產之商品有使消費者混同誤認為聲請人所生產之 M 商品」，則將造成聲請人公司的損害。地方法院認為聲請人已有釋明但釋明不足，便同意由聲請人提供擔保金而准許聲請人之假處分聲請。此等假處分執行的結果，將禁止 B 公司製造販賣前述三款商品，由於一般科技產品的週期都相當短，B 公司即使在本案訴訟勝訴而嗣後得以撤銷此等假處分，屆時產品恐怕已經下市，此等假處分與提起訴訟的本案勝訴判決效果幾乎相同。

肆、高等法院裁定

前述地方法院裁定經 B 公司提起抗告，高等法院於是作成 94 年度抗字第 2589 號裁定，撤銷地方法院准許 P2 及 P3 假處分之裁定，只維持對 P1 的假處分裁定。

茲摘錄高等法院的部分理由如下：「...請求及定暫時狀態處分之原因，應釋明之。該釋明如有不足，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，命供擔保後為定暫時狀態之處分，此觀同法第 538 條之 4、533 條、526 條之規定即明。參諸該第 526 條第 2 項規定，係於 92 年 2 月 7 日修正民事訴訟法時將原規定之『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，得命假扣押』，修正為現行規定，並於同年 9 月 1 日施行，即見債權人聲請假扣押、假處分或定暫時狀態處分，仍應先釋明至使法院信其請求及假扣

論述

押、假處分或定暫時狀態處分之原因大致為適當始可。僅於其釋明不足時，法院為補強計，始得命供擔保（該條項立法理由參照）。非謂法院於債權人未為釋明，僅陳明願供擔保時，即得為命提供擔保之假扣押、假處分或定暫時狀態處分之裁定。足見法院於為定暫時狀態之裁定時，對於債權人釋明是否充足？如有不足，何以供擔保可補釋明之不足而為適當等項，均應具體調查認定，據以正確而妥適之適用法律。」（最高法院 93 年度台抗字第 937 號裁定參照）。本件抗告人抗辯系爭 P2、P3 兩款機型均有螢幕，而相對人之 M 沒有螢幕，大小、外觀、功能及標示的商標均有所不同，消費者無引起混淆之可能。相對人雖然主張抗告人前述二商品之長方形造型、圓形觸控式按鍵外觀，係抄襲相對人之 M 云云。惟按商標圖樣之近似，係指具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，猶有混同誤認之虞者而言。經查，抗告人生產之 P1 其外觀固然與相對人之 M 類似，相對人聲請假處分，尚無不合；但不能因同屬 P 系列，即謂消費者施以普通之注意，對於有附螢幕之 P2 與 P3，亦有與 M（未附螢幕）產生混淆誤認之可能。是抗告人抗辯相對人對於 P2 及 P3 合於定暫時狀態假處分之要件未予釋明，洵堪採信。抗告人執此指摘原裁定不當，求為廢棄原裁定就此部分所為之假處分，為有理由，應予准許」。

高等法院認為就 P1 商品外觀而言，A 公司已經釋明有混淆誤認的可能，但就 P2 及 P3 而言，A 公司則並未釋明有造成混淆誤認的可能。顯然高等法院與地方法院就 P2 及 P3 兩款商品外觀，要求釋明有混淆誤認之虞的程度或標準並不一致，才会有不同的認定結果。該事件最後經最高法院駁回 A 公司的再抗告，依高等法院的裁定結論而確定。

伍、聲請定暫時狀態假處分之要件

聲請定暫時狀態假處分的基本要件，依實務及學說的區分方式，可分「被保全權利」（即請求原因）及「保全必要性」兩部分。依民事訴訟法第 538 條之四、第 533 條、第 526 條之規定，請求及假處分之原因，應釋明之。此即屬於被保全權利的部分。以上述 A 公司聲請的假處分



為例，其請求及假處分之原因，應即為公平交易法第 20 條及第 24 條之權利遭 B 公司侵害。為了釋明其權利被侵害，除必須釋明 A 公司的商品外觀可以成為公平法第 20 條及第 24 條被保護的對象，亦應釋明 B 公司的三款商品外觀，與 A 公司的商品外觀造成混淆的可能（參照公平交易法第 20 條）。

此外，依民事訴訟法第 538 條第 1 項規定：「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分」。此部分即為聲請定暫時狀態假處分的必要性要件，學說上常稱為「保全必要性」。再以前述的 A 公司為例，A 公司必須釋明其商品外觀的權利遭 B 公司侵害，有條文所規定的「重大之損害或避免急迫之危險」，法院才能准許此假處分之聲請。有關損害是否「重大」，或危險是否「急迫」，依學說及實務對民事訴訟法之解釋適用，多認為應透過利益衡量予以判斷。亦即，如果聲請人因定暫時狀態假處分所應獲得的利益或防免之損害，超過相對人因為假處分所遭受的不利益或損害（沒有假處分所可能取得的利益），才認為符合定暫時狀態假處分的要件，而有保全的必要性^{1, 2}。本文將著重於案例事實中的被保全權利（請求原因）釋明之部分。保全必要性之問題，本文僅點到此為止。

陸、請求原因之釋明與擔保

所謂「釋明」是指利用可使法院相信聲請人主張為真實之一切證據，以說明主張的事實存在（參考民事訴訟法第 284 條）。此種證據只以使法院得薄弱之心證，信其大概如是即為已足，故不必經嚴格的調查證據程序。前面所述 A 公司即必須就 B 公司三種產品的商品外觀將造成混淆的可能，予以釋明。但因假處分事件的聲請人，常無法就所主張

¹ 許士宦，定暫時狀態處分之基本構造，台灣本土法學第 58 期，2004 年 5 月，第 56 頁。

² 沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來——以定暫時狀態之假處分如何衡平保障兩造當事人之利益為中心，月旦法學雜誌第 109 期，2004 年 6 月，第 57 頁。

論述

的事實予以釋明，民事訴訟法第 526 條第 2 項即規定，「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」。亦即，如果聲請人無法就所主張的事實予以足夠的釋明，法院也可以裁定一定金額的擔保金，要求聲請人提存於法院，以准許假處分的聲請。

然而，如本文的商品外觀爭議，乃至於其他的智慧財產權爭議，如果一概容許聲請人以提供擔保金的方式以彌補釋明不足的部分，將會對如 B 公司的廠商帶來莫大的衝擊。因為智慧財產權之產品，尤其是半導體等高科技產業，其產品於市場上之替換週期甚為短暫，商機稍縱即逝，一旦經法院命令廠商停止繼續製造、販賣等行為，常不待假處分的本案判決確定，產品已面臨淘汰，致廠商被迫退出市場之不利結果，其造成之損害將難以預計。基於智慧財產事件之特性，就聲請定暫時狀態處分之要件，自應嚴謹³。

因此，司法院在民國 94 年 12 月 20 日公布的智慧財產案件審理法草案第 22 條第二項規定，就定暫時狀態處分之請求原因，如未為充分釋明，亦不應遽准供擔保以補釋明之不足，明定法院應逕駁回其聲請。依司法院在民國 94 年 12 月 20 日公布的智慧財產案件審理法草案第 22 條第二項規定：「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」。同條第三項甚至規定，「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」。顯係用以進一步保障假處分相對人的權益。

前述 A、B 公司間的假處分爭議中，地方法院對於 A 公司是否就 B 公司商品外觀已引起兩造商品混淆予以釋明，似有較寬鬆的認定。加上最高法院二十年抗字第五號判例曾謂，就當事人主張的實體上理由，是否正當，不在假處分所得審酌之範圍。以及民事訴訟法第 526 條第 2 項

³ 參考司法院智慧財產案件審理法草案第 22 條立法理由。



可以擔保彌補釋明不足的規定，更使地方法院易於作成准許假處分的裁定。

高等法院認定是否引起混淆的標準，顯然比地方法院嚴謹，最後就 P2 及 P3 認定，A 公司則並未釋明有造成混淆誤認的可能。是否造成混淆，必須參酌各種因素，且涉及許多消費者的認識，是相當不確定的法律概念。在假處分事件，法院是否應當審酌此等爭議事件實質的理由？還是應依最高法院二十年抗字第五號判例，就當事人主張的實體上理由，是否正當，在假處分不予審酌？

最高法院二十年抗字第五號判例的見解，應指假處分程序不必如通常訴訟程序，須經由嚴格之證據調查程序，但不表示假處分程序債權人無庸釋明被保全權利為何。至於被保全權利應釋明到何種程度，仍由法院視個案中的急迫性，或債權人本案權利實現之程度，或對相對人可能造成的損害程度而定（此見解參見註二，沈冠伶文，第 59 頁）。在新民事訴訟法（民國 92 年 6 月 25 日修正）之規範下，應容許法院在定暫時狀態假處分事件，因應智慧財產權事件的特性更嚴格審查相關要件，適當釐清實體問題，以免權利人，特別是跨國企業有機會提起投機性的假處分聲請⁴。

然依民事訴訟法規定，如果法院認為聲請人已有釋明，但釋明不足，則聲請人仍有機會，以提出擔保金的方式完成假處分。這在聲請人為跨國公司的情形，常顯出只要資金雄厚，即使證據稍弱，也能對對手進行假處分。但因智慧財產權的假處分常常形同判對手死刑，此種規範在智慧財產權事件顯對相對人較不公平。司法院草擬的智慧財產案件審理法草案第 22 條即對此種情況有所修正。而本文案例的高等法院判決，表面上是以較嚴格的標準認定聲請人對請求原因未予以釋明，而駁回聲請人 P2 及 P3 的假處分聲請。然實質上，高等法院判斷的結果，也比較接近智慧財產案件審理法草案第 22 條的精神，使得聲請人無從以

⁴ 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，第 27 頁、第 34 頁、第 35 頁。

論述

擔保金彌補有爭議的事實主張，輕易得完成假處分。

柒、結語

一般民事事件，例如車禍、毆打致傷、契約爭議，通常依照相關的證據，例如現場照片、警察筆錄、契約影本等，即可初步判斷主張權利之人是否有權利。聲請人在法院假處分程序均是以此等證據釋明其請求原因，即被保全權利存在。然而在商標、專利、著作權等智慧財產權侵權事件，若要判斷權利主張者是否得主張其權利，除了基本的權利證明文件，被指侵權之商品等證明，通常還需要進行侵權與否的判斷，此等判斷過程都是一般民事事件所不必經歷的。例如，在商標法及公平交易法第二十條爭議事件，除非是一模一樣的仿冒，必須對是否構成混淆依相關判斷原則進行判斷。在著作權法的領域，法院亦可能須將被指摘侵權著作送請專家鑑定是否實質相似。在專利的領域更必須進行專利侵害鑑定，以確定被告商品的技術特徵是否落入原告的專利範圍。此等判斷或鑑定常須考慮諸多因素，判斷時亦有特定的法則，其過程比起一般民事事件的「釋明」，更加複雜細膩。民事訴訟法第 526 條第 2 項可以由假處分聲請人提供擔保彌補釋明不足的規定，根本未曾考慮智慧財產權事件必須涉及「近似」、「混淆」或「被告商品的技術特徵落入原告專利範圍」等判斷或鑑定等問題。而此等問題正是判定權利人是否有權制止他人行為的關鍵。在前述智慧財產案件審理法尚未施行之前，法院在審理智慧財產權事件時，仍宜視個案中的急迫性，或債權人本案權利實現之程度，或對相對人可能造成的損害程度，妥當審理實質上的理由。倘權利人之被保全權利在釋明上仍有疑義，宜以未經釋明為由予以駁回。若在此情況下認定為已經釋明但釋明不足，並准許聲請人提供擔保金以彌補釋明不足之部分，則因「釋明不足」本身代表著事件之實質問題尚有爭議，未來倘使相對人在本案訴訟中獲得勝訴，可能都難以回復因被制止製售行為，失去商機的所有損害。前述高等法院裁定理由，可謂在現行民事訴訟法中考慮智慧財產權特性所作成的模範案例。