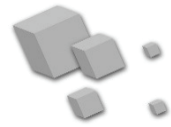




智慧財產權訴訟核發初步 禁制令中「不可回復損害」 判準之探討

——以美國最近商標權訴訟發展為核心



許炳華*

壹、前言

初步禁制令（preliminary injunction）在於防止訴訟審理中不可回復之損害，為達此目的，初步禁制令之核發貴在迅速，然而，由於在訴訟裁決責任歸屬前即已干預被告之權利，初步禁制令實屬威力強大之救濟措施。在美國商標訴訟實務，長久以來在原告聲請初步禁制令時，均享有不可回復損害之推定，然在近期之2013年、2014年美國聯邦巡迴上訴法院最新之商標判決一出，恐怕商標權人在訴訟中不再能輕鬆以對，本文概述核發初步禁制令不可回復損害之判準，比較專利、著作權、營業秘密訴訟不可回復損害判準之遞嬗，尤其是eBay案前後，最後將重點放在商標訴訟上，同時引介美國最新之商標實務判決以供參考。

DOI : 10.3966/221845622016040025005

收稿日：2015年12月24日

* 台灣高雄地方法院檢察署檢察事務官兼組長。

貳、核發初步禁制令「不可回復損害」判準之概述

禁制令乃一種法院文件用以指示訴訟之一方執行或預防特定之行為，相對於永久性禁制令（permanent injunction）核發於訴訟之結束，暫時性或初步禁制令乃核發於訴訟前或訴訟中，以求在法院有機會審理本案前預防不可回復損害之發生¹。

一、核發初步禁制令之目的

訴訟之審理乃至於提供權利保障有效之救濟往往經年累月，在此期間內，當事人因為受到侵害可能無法回復而使得法律上之救濟無效，核發初步禁制令制度之設計即在於緩解該等問題²。然而上開制度亦有其本質上之困境，一方面，有鑑於法律制度提供最後救濟之不足及無法回復損害之可能性，初步禁制令時常為保護原告利益之必要工具；然另一方面，在未全面深入審酌本案前而核發初步禁制令亦將導致被告、第三人甚至公共利益受到不公正之損害³。也因此，決定是否核發禁制令其重點應在於將導因於審理案件積延所生之可預期無法回復的社會成本降到最低⁴。

二、初步禁制令判準之演進

上開目的蘊含有衡平（equitable）原則之體現⁵，希冀提供清楚、適當、完整之救濟⁶。初步禁制令長期以來在特別之案例中提供救濟⁷，然在18世紀以前之英國衡

¹ Erin V. Klewin, *Reconciling Federal Circuit Choice of Law with Ebay v. MercExchange's Abrogation of the Presumption of Irreparable Harm in Copyright Preliminary Injunctions*, 80 *FORDHAM L. REV.* 2113, 2123 (2012).

² Ofer Grosskopf & Barak Medina, *Repairing (the Doctrine of) Irreparable Harm: Economic Analysis of Preliminary Injunctions* 6 (2009), available at http://works.bepress.com/ofer_grosskopf/2 (last visited Nov. 2, 2015).

³ *Id.* at 7.

⁴ *Id.*

⁵ Anthony DiSarro, *Freeze Frame: The Supreme Court's Reaffirmation of the Substantive Principles of Preliminary Injunctions*, 47 *GONZ. L. REV.* 51, 54 (2012).

⁶ *Id.* at 6.

⁷ Klewin, *supra* note 1, at 2124.

平法院，雖然司法實務已在個案適用衡平法則，惟對於初步禁制令核發之標準尚難謂有明確之要件⁸，不可回復損害亦非必要之條件⁹。而在初期承襲英國衡平法之美國聯邦法院則開始將不可回復損害視為必要條件，*Osborn v. Bank of the United States*案即為著例¹⁰，密西根大學（University of Michigan）法學院教授James L. High亦歸納認為大部分之法院在核發初步禁制令以為救濟前，本案勝訴之可能性及不可回復之損害均不可缺，其謂：「禁制令乃衡平強壯之肩膀，除非顯現在不可回復損害之案例，否則不應准許」¹¹。進入20世紀，司法實務更將不可回復損害視為取得初步禁制令之實質要件¹²。

三、不可回復損害之推定

「不可回復損害」意謂無法適當地以金錢上之損害來進行補償¹³，典型之案例為無資力之被告所造成之損害、對於名譽之損害等¹⁴，該等損害在訴訟上之意義為何？聖地牙哥大學（The University of San Diego）法學院教授David McGowan認為早期司法實務均推定受到侵害所產生之損害為不可回復的¹⁵。早於1983年之*Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co.*案，聯邦巡迴上訴法院已認在專利侵權案件，只要原告清楚地表示其專利權是有效且遭到侵害時，即應推定對於專利權人會產生不可回復之損害¹⁶。

⁸ Thomas R. Lee, *Preliminary Injunctions and the Status Quo*, 58 WASH. & LEE L. REV. 109, 126 (2001).

⁹ WILLIAM WILLIAMSON KERR, A TREATISE ON THE LAW AND PRACTICE OF INJUNCTIONS 12 (1867).

¹⁰ *Osborn v. Bank of the United States*, 22 U.S. 738, 738 (1824).

¹¹ JAMES L. HIGH, A TREATISE ON THE LAW OF INJUNCTIONS § 2236 (1905).

¹² *Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A. v. Alliance Bond Fund, Inc.*, 527 U.S. 308, 318 (1999).

¹³ *Hess Newmark Owens Wolf, Inc. v. Owens*, 415 F.3d 630, 632 (7th Cir. 2005); *Wildmon v. Berwick*, 983 F.2d 21, 24 (5th Cir. 1992).

¹⁴ *Register.com v. Verio*, 356 F.3d 393, 404 (2d Cir. 2004); *Shope Int'l, Inc. v. S.B.S. Pill Dr., Inc.*, 336 F.3d 801, 805 (8th Cir. 2003).

¹⁵ David McGowan, *Irreparable Harm*, 14 LEWIS & CLARK L. REV. 577, 578 (2010).

¹⁶ *Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1573, 1575 (Fed. Cir. 1983).

參、專利、著作權、營業秘密訴訟之比較

一、專利訴訟

專利之授予乃在保護「任何新的及實用的程序、機器、製造物或組合物以及上述之改良……」¹⁷，經美國「專利商標局」（The United States Patent and Trademark Office, USPTO）核准之專利，權利人即擁有排他權得以「排除他人製造、使用、提供販賣、販賣或進口」¹⁸，該等專利推定為有效¹⁹。專利訴訟核發禁制令傳統上仍要求法院評價及平衡所謂四要素²⁰，要素之一即假使不予以核發初步禁制令，權利人是否將蒙受不可回復之損害而嗣後無法在法律上獲得適當之救濟²¹。

（一）eBay案之前

美國聯邦巡迴上訴法院在eBay案前之專利訴訟就不可回復之損害採取推定原則，企求藉由賦予發明人暫時性之獨占以激勵創新而達到功利主義之目的²²，其思維為依據憲法之智慧財產權條款²³，專利權人就其發明擁有財產權，專利法本身亦賦予專利權人排他權得以製造、使用、提供販賣或販賣其發明²⁴，法條亦明示法院得以在合理之情況下基於此核發禁制令²⁵。

¹⁷ 35 U.S.C. § 101 (2006).

¹⁸ 35 U.S.C. § 154 (2006).

¹⁹ 35 U.S.C. § 282 (2006).

²⁰ 該四要素包含「勝訴之可能性、不可回復之損害、權衡雙方損害程度、公共利益」，Winter v. Natural Resources Defense Council, 555 U.S. 7, 10 (2008).

²¹ John G. Mills, *The Developing Standard for Irreparable Harm in Preliminary Injunctions to Prevent Patent Infringement*, 81 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 51, 52 (1999).

²² Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. 416 U.S. 470, 480 (1974).

²³ 美國憲法第1條第1項第8款規定：「國會有權力去……促進知識與實用技藝的進步，以保護作者與發明者對他們各自作品與發現在有限的期間內享有排他權的方式」，原文為“The Congress shall have Power...To Promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”

²⁴ 35 U.S.C. § 271 (2006).

²⁵ 35 U.S.C. § 283 (2006); 17 U.S.C. § 502(a) (2006).

聯邦巡迴上訴法院首度於Smith International, Inc. v. Hughes Tool Company案降低專利訴訟核發初步禁制令之門檻，採取不可回復損害之推定²⁶，其正當性基礎即在於專利權人之排他權²⁷。

(二)eBay案

1. 案例事實

原告MercExchange擁有三件關於線上拍賣技術的美國專利，2001年原告發現被告eBay涉嫌侵害其專利技術，乃在維吉尼亞州東區地方法院提起訴訟，主張eBay侵害其專利權。2003年地方法院認定eBay對該等有效之專利權確已構成侵害，因此eBay應負擔損害賠償之責任。然而卻駁回MercExchange請求對eBay核發永久禁制令之聲請，案經上訴到聯邦最高法院²⁸。

2. 判決理由

根據已長久建立之衡平原則，被告要取得永久禁制令必須滿足四要素之測試²⁹，該等令人耳熟能詳之原則同樣適用於源自專利法之爭訟，若欲背離衡平長久之傳統必須相當謹慎，專利法中並無法顯現國會具備該等意圖³⁰，專利法賦予權利人之排他權雖可成為核發永久禁制令之正當性基礎³¹，然而創造一項權利與對違反該等權利提供救濟，並不相同³²，這種思維與著作權法之禁制令核發亦屬一致，不能以「構成著作權侵害，即自動可取得禁制令之核發」，來取代傳統之衡平審酌³³。

²⁶ Smith International, Inc. v. Hughes Tool Company, 664 F.2d 1373, 1581 (9th Cir. 1982).

²⁷ *Id.*

²⁸ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006).

²⁹ *Id.*

³⁰ *Id.* at 392.

³¹ MercExchange, L.L.C. v. eBay Inc., 401 F.3d 1323, 1338 (Fed. Cir. 2005).

³² eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S., at 392.

³³ *Id.*

(三)eBay案之後

在eBay案後初期，由於先前聯邦巡迴上訴法院長久以來奉行只要專利權人有勝訴之可能性，即推定有不可回復之損害，也因此，在短時間內，對於核發初步禁制令是否持續適用不可回復損害之推定，司法實務尚存歧異³⁴，有認為該等推定仍應存在³⁵，有認為適用該等推定將與eBay案之判決意旨有所扞格³⁶，亦有採中庸立場者，將eBay案複雜化為限定推定之範圍³⁷。雖然多數法院認為eBay案之判決在專利訴訟上已不採不可回復損害之推定，惟仍有少數法院主張該等判決尚缺乏明確之指引³⁸，因此出現eBay案後專利案件核發初步禁制令准駁互現之兩歧³⁹。

不過加州大學柏克萊校區（University of California, Berkeley）法學院教授 Pamela Samuelson即直陳eBay案一致性之見解代表最高法院業摒除聯邦巡迴上訴法院過往所採不可回復損害推定之見解⁴⁰。很清楚地，在核發永久性強制禁制令之案件，eBay案不採取不可回復損害之推定，剩餘少數之爭議僅存在於核發初步禁制令之案件，雖然初步禁制令之核發並不決定兩造之權利，僅在尋求維持現狀，以求於訴訟審理中不致遭受進一步之損害，然初步禁制令之核發時常因迫使被告終止被訴之商業活動而使得爭訟結束⁴¹，其在訴訟中無疑扮演重要之角色，不當地適用上開推定將使兩造均蒙受其害⁴²。

³⁴ Elizabeth E. Millard, *Injunctive Relief in Patent Infringement Cases: Should Courts Apply a Rebuttable Presumption of Irreparable Harm After eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 52 ST. LOUIS L.J. 985, 1014 (2008).

³⁵ *Pass & Seymour, Inc. v. Hubbell Inc.*, 2008 WL 4240490, at 9 (N.D.N.Y. Sept. 12, 2008); *Christiana Industries v. Empire Electronics, Inc.*, 443 F. Supp. 2d 870, 884 (E. D. Mich. 2006).

³⁶ *Sun Optics v. FGX Int'l*, No. 07-137-SLR, 2007 WL 2228569, at 1 (D. Del. Aug. 2, 2007); *Torspo Hockey Int'l. Inc. v. Kor Hockey Ltd.*, 491 F. Supp. 2d 871 (D. Minn. 2007).

³⁷ *Chamberlain Group, Inc. v. Lear Corp.*, 83 U.S.P.Q.2d 1843, 1845 (2007).

³⁸ Klewin, *supra* note 1, at 2132.

³⁹ Edward D. Manzo, *Injunctions In Patent Cases After Ebay*, 7 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 44, 80 (2007).

⁴⁰ Pamela Samuelson and Krzysztof Bebenek 4 (2010), available at <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2379&context=facpubs> (last visited Nov. 30, 2015).

⁴¹ *Toro Co. v. Textron, Inc.*, 703 F. Supp. 417, 419 (W.D.N.C. 1987).

⁴² Aurelia Hepburn-Briscoe, *Irreparable Harm in Patent, Copyright, and Trademark Cases after*

2011年之Robert Bosch, LLC v. Pylon Manufacturing Corp.案為前開小爭議畫下休止符，其謂：「必須拋棄不可回復損害之推定，以決定禁制令救濟之適當性」⁴³，並特別提出eBay案適用之範圍應包含初步禁制令⁴⁴。

二、著作權訴訟

(一)eBay案之前

美國之著作權法亦緣起於其憲法智慧財產權條款，因此國會制定著作權法乃基於實用之目的在有限期間賦予著作人就其原創性之著作享有獨占之權利，因此著作權人享有排他之權利就其著作進行重製、改作、散布、公開演出、公開展示⁴⁵，該等排他利用被視為「十分重要且無庸置疑」⁴⁶。1976年之著作權法授權法院在合理之情況下得核發初步及永久禁制令以防止侵權⁴⁷，司法實務認為著作權領域提供初步禁制令救濟之目的在於使得法院在終審判決前得以維持原狀⁴⁸，何者構成著作權侵權不可回復之損害雖並不明確，不過諸如著作短暫之市場周期、即將發生之財務損失、損害名譽等均曾被認為符合上開模糊要件之要求⁴⁹。

著作權不可回復損害之推定首次出現於1968年第二巡迴上訴法院之案件⁵⁰，後來逐漸為其他巡迴上訴法院所適用⁵¹，司法實務認為適用之正當性基礎在於著作權無體性之本質⁵²及著作權案件計算金錢損失之困難性⁵³，基於侵權行為侵害著作權人之排他權，且為求制衡侵權行為必須獲得禁制令以防止財產價值遭受侵害，審理

eBay v. Mercexchange, 55 How. L.J. 643, 674 (2012).

⁴³ Robert Bosch, LLC v. Pylon Manufacturing Corp., 659 F.3d 1142, 1149 (Fed. Cir. 2011).

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ 17 U.S.C. § 106 (2006).

⁴⁶ Authors Guild v. Google, Inc., 770 F. Supp. 2d 666, 681 (S.D.N.Y. 2011).

⁴⁷ 17 U.S.C. § 502(a) (2006).

⁴⁸ Warner Bros., Inc. v. Dae Rim Trading, Inc., 877 F.2d 1120, 1125 (2d Cir. 1989).

⁴⁹ Klewin, *supra* note 1, at 2126.

⁵⁰ Am. Metro. Enters. of N.Y., Inc. v. Warner Bros. Records, Inc., 389 F.2d 903 905 (2d Cir. 1968).

⁵¹ Klewin, *supra* note 1, at 2127.

⁵² Country Kids 'N City Slicks, Inc. v. Sheen, 77 F.3d 1280, 1286, 1288 (10th Cir.1996).

⁵³ Concrete Machinery Co. v. Classic Lawn Ornaments, Inc., 843 F.2d 600, 611 (1st Cir. 1988).

著作權案件之龍頭即第二及第九巡迴上訴法院對於初步禁制令之核發往往僅要求表面證據（*prima facie evidence*），亦即當原告業提出充分證據證明其主張，舉證責任即由被告負擔⁵⁴。

(二)eBay案

前揭eBay案判決理由陳明同樣適用於著作權訴訟⁵⁵。

(三)eBay案之後

無可諱言，在eBay案之後，仍有若干司法實務選擇忽視eBay案，而在著作權訴訟中選擇適用不可回復損害之推定⁵⁶，然在數個巡迴上訴法院陸續表態後，幾可謂不可回復損害之推定已在著作權訴訟中被揚棄⁵⁷，首先為2009年第二巡迴上訴法院之Salinger v. Colting案，該案認為eBay案業廢棄一旦原告建立勝訴之可能性，即推定其受有不可回復損害之規則，下級審適用過往核發初步禁制令之標準，認為原告在表面上業受到著作權侵害，無須深論即可推定其受有不可回復損害⁵⁸，然該等見解受到質疑，並要求必須審酌傳統之衡平原則，第二巡迴上訴法院主張eBay案同時適用著作權侵權及初步禁制令之救濟⁵⁹，並不受限僅適用於專利案件⁶⁰。接續而來之第九巡迴上訴法院，先於2011年Perfect 10 v. Google, Inc. (Perfect 10 III) 案重申eBay案業放棄不可回復損害之推定，並贊同上開Salinger案，同時指出不可回復損害之推定與eBay案之見解迥不相容⁶¹；後於同年Flexible Lifeline Systems, Inc. v. Precision Lift, Inc.案，復再度強調eBay案同時適用著作權及專利案件、初步禁制令及永久禁制令之案件⁶²。至於第四巡迴上訴法院在同年Bethesda Softworks LLC v.

⁵⁴ Klewin, *supra* note 1, at 2128.

⁵⁵ 參見本文參、一、(二)。

⁵⁶ Lennon v. Premise Media Corp., 556 F. Supp. 2d 310, 319 (S.D.N.Y. 2008).

⁵⁷ Klewin, *supra* note 1, at 2141.

⁵⁸ Salinger v. Colting, 641 F. Supp. 2d 250, 268 (S.D.N.Y. 2009).

⁵⁹ Salinger v. Colting, 607 F.3d 68, 77 (2d Cir. 2010).

⁶⁰ *Id.* at 78.

⁶¹ Perfect 10, Inc. v. Google, Inc., 653 F.3d 976, 981 (9th Cir. 2011).

⁶² Flexible Lifeline Systems, Inc. v. Precision Lift, Inc., 654 F.3d 989, 996 (9th Cir. 2011).

Interplay Entertainment Corporation案，亦加入上揭第二及第九巡迴上訴法院之陣容，宣稱不可回復損害之推定不再適用於著作權案件⁶³。

三、營業秘密訴訟

在有關營業秘密之案件，初步禁制令在維持訴訟中營業秘密不至於因資訊揭露而公開⁶⁴，甚者，由於訴訟進行必須之時間可能超過營業秘密之生命週期，初步禁制令時常成為確保原告獲得適當救濟之唯一途徑⁶⁵。

營業秘密之訴訟如何審酌不可回復損害之要件向有兩種觀點，採寬鬆立場者主張只要對原告可能造成損害即符合要件⁶⁶，然多數意見主張原告必須證明損害發生之確定性⁶⁷，2009年之Scentsy v Performance案⁶⁸及Sky Capital Group, LLC v. Rojas案⁶⁹則已均採前揭多數意見之看法，Sky Capital案直接指出原告已不得以勝訴之可能來作為不可回復損害之推定⁷⁰，Sky Capital案雖宣告營業秘密訴訟案件不再存有不可回復損害之推定，然卻也點出該等論點不必然為商標案件所承認⁷¹。

⁶³ Bethesda Softworks LLC v. Interplay Entertainment Corporation, 2011 WL 5084587, at 15 (4th Cir. Oct. 26, 2011).

⁶⁴ Michael J. Hutter, *A Lawyer's Practical Approach to the Case Law*, 1 W. NEW ENG. L. REV. 1, 2-3 (1978).

⁶⁵ Edmond Gabbay, *All the King's Horses-Irreparable Harm in Trade Secret Litigation*, 52 FORDHAM L. REV. 804, 815 (1984).

⁶⁶ FMC Corp. v. Varco Int'l, Inc., 677 F.2d 500, 504 (5th Cir. 1982); Modern Controls, Inc. v. Andreadakis, 578 F.2d 1264 (9th Cir. 1978).

⁶⁷ Continental Group, Inc. v. Amoco Chemicals Corp., 614 F.2d 351, 359 (3d Cir. 1980); American Eutectic Welding Alloys Sales Co. v. Rodriguez, 480 F.2d 223, 229 (1st Cir. 1973).

⁶⁸ Scentsy, Inc. v. Performance. Mfg., Inc., 2009 WL 320334 at * 2 (D. Id. Feb. 9, 2009).

⁶⁹ Sky Capital Group, LLC v. Rojas, 2009 WL 1370938 at * 13 (D. Idaho May 14, 2009).
⁷⁰ *Id.* at 2.

⁷¹ Thomas M. Williams, *Winter v. NRDC: A Stricter Standard for Irreparable Harm in Trademark Cases?*, 91 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 571, 577 (2009).

肆、商標權訴訟之探討

一、商標訴訟之特性

商標乃「任何標識被採取及使用作為確認商品之來源或起源，而得以與競爭者之商品相區別」⁷²，就如同專利及著作權，商標亦屬排他而創造出獨占⁷³。而初步禁制令並非認定兩造之商標權，原則上，僅在保持現狀，並防止訴訟審理中原告蒙受實質及迫切之損害，然而實務上，初步禁制令之核發也常使得整個商標訴訟為之終結⁷⁴，迫使被告改變或完全停止其商業活動⁷⁵。

商標訴訟實務長久以來奉行「只要原告在聲請核發初步禁制令時提出遭誤認混淆之可能性，不可回復損害通常是被推定的」⁷⁶，當中某些法院認為該等推定背後之理論基礎在於商標訴訟之本質⁷⁷，商標侵權引起之混淆將導致原告對於其商譽無法掌控，該等損害為不可回復⁷⁸，第二巡迴上訴法院即謂：「當存在混淆相當高的可能性時，損害之不可回復即可能完全無法避免，混淆可能使得消費者不再購買該等商品或轉向其他競爭對手，然欲證明該等銷售之損失係源自於侵權行為往往甚為困難，……甚者，若侵權者之商品屬於低品質或與售價不等值，在市場上將對原告

⁷² Matthew C. Darch, *The Presumption of Irreparable Harm in Patent Infringement Litigation: A Critique of Robert. Bosch LLC v. Pylon Manufacturing Corp.*, 11 NW. J. TECH. & INTELL. PROP. 103, 106 (2013).

⁷³ *Id.*

⁷⁴ 國內對於美國商標訴訟核發禁制令之研究，請參見王敏銓，美國商標法救濟措施之研究，智慧財產權月刊，2005年11月，83期，54-58頁。

⁷⁵ Rita W. Siamas, *Whatever "It" is, You can Find It in Cases Post-eBay: But don't Search for Guidance about Whether eBay Eliminates the Presumption of Irreparable Harm in Trademark Infringement Cases*, 50 ORANGE COUNTY LAWYER 18, 18 (2008).

⁷⁶ *Rodeo Collection, Ltd. v. W. Seventh*, 812 F.2d 1215, 1218 (9th Cir.1987); *General Mills, Inc. v. Kellogg Company*, *Kellogg Company v. General Mills, Inc.*, 824 F.2d 622, 625 (8th Cir.1987).

⁷⁷ *Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc.*, 982 F.2d 633, 640 (1st Cir. 1992); *E.g.*, *Int'l Kennel Club of Chicago, Inc. v. Mighty Star, Inc.*, 846 F.2d 1079, 1091 (7th Cir. 1988).

⁷⁸ *Ty v. Jones Group, Inc.*, 237 F.3d 891, 902 (7th Cir. 2001); *Power Test Petroleum Distribs. v. Calcu Gas*, 754 F.2d 91, 95 (2d Cir. 1985).

之商譽造成持續性且無法估計之損害」⁷⁹。然上開商標訴訟不可回復損害之推定並不適用於專利訴訟，因兩者損害之本質迥然有異，專利並無所謂混淆之情況⁸⁰。也因此，在eBay案之前，司法實務普遍接受只要可能出現消費者混淆，即必然存在或推定有不可回復之損害⁸¹。

二、eBay案之影響

eBay案對於專利訴訟及著作權訴訟其影響業如前述，然對於商標訴訟影響顯然並不明確，商標訴訟是否仍適用不可損害回復之推定仍陷於互為歧異之局面。持肯定論者認為eBay案並未排除商標訴訟適用不可損害回復之推定，其一，商標訴訟並不在eBay案認定應去除適用不可損害回復類型之範圍⁸²；其二，即便不可回復之損害依據勝訴之可能性以為推定，該等推定仍然可以推翻⁸³，退萬步言，即使適用不可回復損害之推定，該等推定亦未被推翻，法院仍得以審酌其他衡平因素而駁回禁制令之聲請⁸⁴；其三，eBay案主要為「專利流氓」（patent trolling）現象中強調專利權本質之案件⁸⁵，並求專利權人之財產權及專利體系提供公共利益其平衡⁸⁶，不應過度解讀eBay案而排除商標訴訟中不可回復損害之推定⁸⁷；其四，商標法從未強調商標應貢獻公眾使用，商標法乃在提供確保商標永久及排他之掌控，也因此，商

⁷⁹ Omega Importing Corp. v. Petri-Kine Co., 451 F.2d 1190, 1195 (2d Cir. 1971).

⁸⁰ Roy H. Wepner & Richard W. Ellis, *The Federal Circuit's Presumptively Erroneous Presumption of Irreparable Harm*, 6 TUL. J. TECH. INTELL. PROP. 147, 165 (2004).

⁸¹ Ronald T. Coleman Jr. & Trishanda L. Treadwell, *Applicability of the Presumption of Irreparable Harm After eBay*, 32 FRANCHISE L.J. 3, 5 (2012).

⁸² Petro Franchise Systems, LLC v. All American Properties, Inc., 607 F. Supp. 2d 781, 782 (W.D. Tex. 2009).

⁸³ Jeffrey M. Sanchez, *The Irreparably Harmed Presumption? Why the Presumption of Irreparable Harm in Trademark Law Will Survive eBay and Winter*, B.Y.U.L. REV. 535, 557 (2011).

⁸⁴ Citibank, N.A. v. Citytrust, 756 F.2d 273, 277 (2d Cir. 1985).

⁸⁵ David H. Bernstein & Andrew Gilden, *No Trolls Barred: Trademark Injunctions after eBay*, 99 TRADEMARK REP. 1037, 1037 (2009).

⁸⁶ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S., at 396.

⁸⁷ Sanchez, *supra* note 83, at 559.

標權人因為未經授權使用而喪失該等掌控，其損害即應屬於不可回復⁸⁸；末者，專利法及著作權法之原則不應全盤適用在商標訴訟上，事實上，eBay案曾清楚比較專利權人及著作權人其排他權⁸⁹，雖然專利、著作權及商標均屬智慧財產權，然商標保護之本質迥異於專利及著作權，在憲法層面上，專利及著作權受國家保護以促進創新及創意，然商標法並不強調該等誘因，而在尋求保障商標權人及使得消費者免於混淆⁹⁰，因此，在核發禁制令上，專利及著作權其政策背景與商標並不相同，不應同等視之⁹¹。

三、最近之司法實務

然而持否定論者則認為商標訴訟適用不可損害回復之推定將給予商標權人過度之保護⁹²，司法實務上，聯邦第三及第九巡迴上訴法院接續在2013年、2014年站在否定論之立場。

(一) Herb Reed Enterprises, LLC v. Florida Entertainment Management Inc.案

1. 案例事實

“The Platters”為1950年代至今最成功之傳奇性歌唱團體，有多達40首單曲曾在熱門排行榜上，然而“The Platters”之商標卻也諷刺性地成為該團體成員纏訟之起源，商標侵權訴訟甚至早在1972年即已開始，而創辦人之一Herb Reed主張其擁有“The Platters”之商標，並在2012年對Florida等公司提起商標侵權訴訟，同時聲請初步禁制令以禁止Florida等公司繼續使用“The Platters”之商標，內華達地方法院認定原告有勝訴之可能性，依據先例推定原告受有不可回復之損害，而核准原告初步禁制令之聲請，被告乃提起上訴⁹³。

⁸⁸ Philipp G. Sandner, No Trolls Barred: Trademark Injunctions after eBay 1059 (2009), available at http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2099/vol99_no5_a1.pdf (last visited Dec. 16, 2015).

⁸⁹ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S., at 392.

⁹⁰ Sanchez, *supra* note 83, at 560.

⁹¹ *Id.*

⁹² Hepburn-Briscoe, *supra* note 42, at 670.

⁹³ *Herb Reed Enterprises, LLC v. Florida. Entertainment Management, Inc.*, 736 F.3d 1239, 1243 (9th

2. 判決理由

要獲取初步禁制令之核發，原告應舉證有勝訴之可能性、在缺乏禁制令之救濟下將遭受不可回復之損害，並為衡平審酌及考量公共利益⁹⁴，地方法院之核發初步禁制令應屬濫用裁量⁹⁵。

(1) 勝訴之可能性

要建立勝訴之可能性，原告應舉證其為有效之受保護商標之權利人及被告使用混淆之近似商標⁹⁶。被告就該二要件並未多所抗辯，反而主張原告業拋棄其商標權，然基於權利喪失之本質，商標權拋棄必須嚴格證明⁹⁷，就此部分，地方法院未採被告之主張並無違誤⁹⁸，其理在於被告並未舉證原告無繼續使用商標之行為及無繼續使用之意圖⁹⁹。

(2) 不可回復損害之可能性

誠如地方法院所言，先例Brookfield Commc'ns v. West Coast. Entm't Corp.案之後，不可回復損害審查之基準業隨eBay案有所調整¹⁰⁰，eBay案認為於專利領域，原告在聲請禁制令必須舉證遭受不可回復之損害¹⁰¹，同樣的原則在商標法（Lanham Act）下應適用於商標侵權上，專利法及商標法核准禁制令均依據衡平法則，國會立法之始並無予以不同對待之意圖¹⁰²。

而在Winter v. Natural Resources Defense Council案，法院強調原告聲請核發禁制令必須「舉證在缺乏禁制令下，將可能發生不可回復之損害」¹⁰³，假使僅基於不可回復損害之可能性而提出聲請，將遭法院駁回，因該等標準過於寬鬆，Winter案

Cir. 2013).

⁹⁴ Winter v. Natural Resources Defense Council, 555 U.S., at 12.

⁹⁵ Herb Reed Enterprises, LLC v. Florida. Entertainment Management, Inc., 736 F.3d, at 1247.

⁹⁶ Grocery Outlet, Inc. v. Albertson's Inc., 497 F.3d 949, 951 (9th Cir. 2007).

⁹⁷ Prudential Ins Co v. Gibraltar Fin. Corp., 694 F.2d 1150, 1156 (9th Cir. 1982).

⁹⁸ Herb Reed Enterprises, LLC v. Florida. Entertainment Management, Inc., 736 F.3d, at 1247.

⁹⁹ Id.

¹⁰⁰ Brookfield Commc'ns v. West Coast. Entm't Corp., 174 F.3d 1036, 1066 (9th Cir. 1999).

¹⁰¹ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S., at 391.

¹⁰² Herb Reed Enterprises, LLC v. Florida. Entertainment Management, Inc., 736 F.3d, at 1249.

¹⁰³ Winter v. Natural Resources Defense Council, 555 U.S., at 22.

警示必須舉證至在欠缺初步禁制令下可能遭受不可回復之損害，其標準無異宣告不再採取不可回復損害之推定¹⁰⁴。

在追隨eBay案及Winter案下，著作權侵權案件欲取得初步禁制令必須舉證不可回復損害之可能性¹⁰⁵，同理，在商標侵權案件，實際之不可回復損害在聲請禁制令時，亦必須被舉證¹⁰⁶，該等要求並應同時適用於永久及初步禁制令之聲請，就此，地方法院在本案不可回復損害之分析上實屬過於率斷¹⁰⁷，其所憑藉者僅潛在消費者抱怨之電子郵件，然充其量只可認有可能出現消費者混淆，尚不能謂已充足證明不可回復損害之存在，在不必然已舉證不可回復損害之情況下，本案應發回由原審另為適法之判決，而既然證據資料上尚無法證明不可回復之損害，亦無須著墨於衡平法則及公共利益之考量，附此敘明¹⁰⁸。

3. 小 結

本案在勝訴之可能性要件上並無爭執，然認為eBay案應同時一體適用在專利、著作權及商標訴訟上，換言之，不應採取不可回復損害之推定。

(二) Ferring Pharmaceuticals, Inc. v. Watson Pharmaceuticals, Inc. 案

1. 案例事實

Ferring及Watson均為製藥公司，並互為「黃體激素」(progesterone)處方之競爭對手，黃體激素在幫助婦女懷孕上居於關鍵地位，傳統上，婦女透過肌肉內注射來獲取黃體激素之補充，然該等技術因會致病患產生疼痛感而尚未獲美國食品藥品管理局(Food and Drug Administration, FDA)核准，Ferring及Watson乃均各自研發透過陰道注射之技術以補充婦女之黃體激素，並獲得食品藥品管理局之核准，Watson在2012年9月11日預計邀請醫師及醫療照護等專業人士參加其舉辦之產品發

¹⁰⁴ *Herb Reed Enterprises, LLC v. Florida. Entertainment Management, Inc.*, 736 F.3d, at 1249.

¹⁰⁵ *Flexible Lifeline Systems, Inc. v. Precision Lift, Inc.*, 654 F.3d 989, 998 (9th Cir. 2011); *Reno Air Racing Ass'n, Inc., v. McCord*, 452 F.3d 1126, 1137 (9th Cir. 2006).

¹⁰⁶ *Herb Reed Enterprises, LLC v. Florida. Entertainment Management, Inc.*, 736 F.3d, at 1249.

¹⁰⁷ *Id.* at 1250.

¹⁰⁸ *Id.* at 1251.

表會，並公開進行產品之促銷，Ferring乃起訴指訴Watson上開產品發表會不實及誤導，並聲請初步禁制令以禁止Watson為進一步之廣告，紐澤西地方法院在2013年4月駁回Ferring之聲請，案經上訴¹⁰⁹。

2. 判決理由

初步禁制令乃威力強大之救濟措施，應在某些情況下方得核准¹¹⁰，原告雖主張在商標法不實廣告之案件，不可回復之損害得以被推定存在，被告則抗辯上開推定從未被司法實務正式承認，即使曾被若干判決採用，然在eBay案之後，亦已無適用之空間¹¹¹。

司法實務多數見解從未認定依循商標法不實廣告之規定聲請核發初步禁制令即得以獲得不可回復損害之推定，容或有少數法院採取該等推定¹¹²，且最高法院業在eBay案及Winter案從新深思核發禁制令之問題¹¹³。eBay案之論理邏輯應不只侷限於專利案件，而應廣泛適用於不同類型之案件¹¹⁴，eBay案適用於專利案件之法理亦非獨特，核駁禁制令之審酌核心應該還是要回到傳統之衡平法則¹¹⁵，商標法之強制令救濟其法理亦如同專利法一樣，乃植基於衡平法則，因此，應採取同樣之詮釋方式，eBay案之理論基礎並非僅獨特地適用於專利案件而已，而國會制定商標法之目的亦要求法院在核駁禁制令上必須遵循傳統之衡平法則¹¹⁶，由於不可回復損害之推定偏離傳統之衡平法則所要求舉證不可回復之損害，因此，在商標法之禁制令救濟不應准許不可回復損害之推定，依據商標法欲聲請初步禁制令不應享有不可回復損害之推定，而應要求舉證假使不核發禁制令即可能遭受不可回復之損害¹¹⁷，故原審

¹⁰⁹ *Ferring Pharmaceuticals, Inc. v. Watson Pharmaceuticals, Inc.*, 765 F.3d 205, 207 (3d Cir. 2014).

¹¹⁰ *Novartis Consumer Health, Inc. v. Johnson 81 Johnson-Merck Consumer Pharms. Co.*, 290 F.3d 578, 586 (3d Cir. 2002).

¹¹¹ *Ferring Pharmaceuticals, Inc. v. Watson Pharmaceuticals, Inc.*, 765 F.3d, at 210.

¹¹² *McNeilab, Inc. v. Am. Home Prods. Corp.*, 848 F.2d 34, 38 (2d Cir. 1988).

¹¹³ 其立論同於Herb Reed案之部分，不再贅述。

¹¹⁴ *Salinger v. Colting*, 641 F. Supp. 2d, at 78.

¹¹⁵ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S., at 394.

¹¹⁶ *Ferring Pharmaceuticals, Inc. v. Watson Pharmaceuticals, Inc.*, 765 F.3d, at 216.

¹¹⁷ *Id.* at 217.

法院之論理應值贊同，本案原告並未充足舉證若欠缺初步禁制令之救濟，即可能遭受不可回復之損害，而既然原審在認定原告不可回復損害之舉證有所不足上並無違誤，原審判決並無濫用裁量權而應予以維持¹¹⁸。

3. 小 結

本案同樣認定eBay案應一體適用在專利及商標案件上，並認為商標案件核駁禁制令之審酌應回到傳統之衡平法則上，並無准許不可回復損害推定之空間。

伍、結 語

美國聯邦最高法院在eBay案改變了過往專利訴訟中，只要有侵權即核准禁制令聲請之先例，相同之思維業被肯定適用於著作權案件，然是否能一體適用至同為智慧財產權一環之商標侵權訴訟上，在2013年以前尚有很大之疑問¹¹⁹。先前商標訴訟司法實務雖立基於「競爭產品之混淆必然減損原產品在消費者心中之價值」，而適用不可回復損害之推定¹²⁰。然聯邦第三及第九巡迴上訴法院在近期之2013年、2014年作出值得關注之Herb Reed案及Ferring Pharmaceuticals案判決，不再適用不可損害之推定於商標侵權之案件¹²¹，這樣的發展脈絡是否會影響其他法院，而終使得商標訴訟與專利、著作權訴訟採取同一審查標準，堪值後續觀察。

¹¹⁸ *Id.* at 219.

¹¹⁹ 國內學者楊智傑在2012年之研究中亦認：「eBay案雖然影響到著作權之初步禁制令審查，但對商標權之初步禁制令的審查，其影響仍有爭議」，楊智傑，美國智慧財產權訴訟中核發禁制令之審查，智慧財產權月刊，2012年4月，160期，53頁。

¹²⁰ Stephen McJohn, Top Tens in 2014: Patent, Trademark, Copyright and Trade Secret Cases 22 (2015), available at <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1243&context=njtip> (last visited Dec. 17, 2015).

¹²¹ Yolanda Alvarez, R. Andrew Patty II & Eric P. Raciti, *Recent Developments in Intellectual Property Law*, 50 TORT & INS. L.J. 469, 489 (2015).