智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民暫字第11號

聲　請　人　彭振洋即新竹市私立築科文理短期補習班
代　理　人　陳彥彰律師
　　李珮瑄律師
相　對　人　彭振剛即私立築科文理短期補習班
代　理　人　劉安桓律師
複 代理 人　陳奕儒律師

上列當事人間請求聲請定暫時狀態之處分事件，經臺灣桃園地方法院移送前來（案號：111年度智全字第1號），本院裁定如下：

主　文

聲請人以新臺幣參拾伍萬柒仟伍佰元或同面額之金融機構可轉讓定期存單為相對人供擔保後，相對人應停止使用如附表所示商標之中文「築科文理短期補習班」為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱；且不得使用相同或近似如附表所示商標之文字或圖樣於補習教材及補習班宣傳有關之商業文書，亦不得自行或授權他人以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式使用相同或近似如附表所示商標之文字或圖樣為銷售、宣傳補習班課程之行為。

聲請程序費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。

理　由

一、聲請意旨以：

㈠聲請人在新竹市經營「新竹市私立築科文理短期補習班」（登記文號：府教社字第1070180221號）（下稱築科補習班），前以如附表所示內容為商標圖樣向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，經智慧局核准取得第02091069號註冊商標（其名稱、申請日、註冊日、註冊公告日、專用期限、指定使用類別均如附表所示，下稱系爭商標），迄今仍在商標專用期限內。

㈡築科補習班因辦學認真，於新竹市補教一級戰區已有相當名氣，系爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而為著

名商標。聲請人計畫於民國111年6月間完成準備在桃園市地區設立分校相關事宜，將向桃園市政府教育局申請立案，詎聲請人堂哥即相對人明知上情，為避免聲請人與其經營之「私立桃一文理短期補習班」（登記文號：府教終字第1050308281號，下稱桃一補習班）發生同業競爭結果，基於妨害聲請人拓展事業據點之惡意，搶先以同一之系爭商標中文字即「築科文理短期補習班」，向桃園市政府教育局申請將桃一補習班更名為「私立築科文理短期補習班」，並於班舍外張貼印有該名稱之廣告招牌，意圖使消費者誤認「私立築科文理短期補習班」為築科補習班之服務或存有關係企業、授權、加盟或其他類似關係，並致聲請人因而無法使用築科補習班名稱設立登記分校，而對外展示與主管機關公告名稱一致之補習班名義，乃侵害原告系爭商標權，且屬足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之不當競爭行為，已明顯違反商標法第68條第1項、第70條第2款及公平交易法第25條等規定，聲請人得依商標法第69條第1項、公平交易法第29條規定請求除去、防止侵害，商標法第69條第3項、公平交易法第30條、民法第184條規定請求損害賠償，是兩造間具有爭執之侵權行為法律關係存在，聲請人就該法律關係之本案請求有相當勝訴可能性。

㈢又相對人經聲請人通知上開侵權事實後，仍置之不理，若不禁止相對人繼續使用相同或近似於系爭商標中之文字，勢必影響聲請人所建立之品牌競爭優勢，造成系爭商標之「商標識別性」、「品牌價值」、「商譽」，因相對人之使用而價值遞減，並持續使聲請人無法於桃園市○區圓滿行使系爭商標之競爭優勢，致聲請人潛在客戶擴展受阻，其損失難以量化，尚難以事後彌補；反觀相對人經營之補習班，原名稱為桃一補習班，迄今其班舍所在大樓外之廣告招牌仍為桃一補習班，大樓內樓層標示為自強誠功文理補習班，且相對人已自陳無論是否使用「築科」，對其經營不生影響等語，足見相對人實無任何損害。再者，補教事業具輔助國家實行教育

義務之重要角色，是以良性補教市場競爭與學生選擇補習班自由應具公共利益，相對人侵害聲請人之系爭商標之商標權，亦使市場交易秩序發生重大不利影響。從而，為保全聲請人權利、對相對人排除及防止侵害等請求權，及避免急迫危險與損害持續發生與擴大等情，本件實有定暫時狀態假處分之必要，爰依民事訴訟法第538條規定，聲請定暫時狀態假處分。

㈣並聲明：

1.請准聲請人提供現金或同面額之金融機構可轉讓定期存單供擔保後，相對人應停止使用系爭商標中文字為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱。

2.請准聲請人提供現金或同面額之金融機構可轉讓定期存單供擔保後，裁定禁止相對人使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣於補習教材及與補習班宣傳有關之商業文書，亦不得使用相同或近似如系爭商標之文字或圖樣於補習教材及補習班宣傳有關之商業文書，亦不得自行或授權他人以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣為銷售、宣傳補習班課程之行為。

3.程序費用由相對人負擔。

二、相對人陳述意見以：

㈠聲請人未釋明系爭商標為著名商標，自無商標法第70條適用。相對人將桃一補習班更名為「私立築科文理短期補習班」，僅係補習班名稱標示之變動行為，且為因應桃園市政府教育局審查相對人桃一補習班改名事宜，方於補習班會議室門外，暫時懸掛有系爭商標中文字「築科」之廣告招牌，以利換發立案證書事務進行，相對人並未對外懸掛有「築科」二字內容之廣告招牌，或於其他教材、文宣等使用系爭商標中文字，又相關稅籍登記資料亦僅為辦理稅務扣繳申報，均非基於行銷之目的，故相對人並無將「築科」二字直接用於智慧局所公告商品及服務分類第41類教育服務，與商

標法第5條規定之使用行為要件不符合，遑論影響交易秩序情事，聲請人於本案勝訴可能性不高。

㈡聲請人已於桃園市立案登記為「築誠文理短期補習班」，並開始對外經營補習班，且經相對人於網路上以關鍵字「中壢築科」搜尋結果為「築科補習班中壢校」，已見聲請人得於網路上使用系爭商標，其系爭商標使用權行使應無障礙，故聲請人並未受有損害，亦無防止發生重大損害或避免急迫危險之情形。

㈢並聲明：

1.聲請駁回。

2.聲請程序費用由聲請人負擔。

三、按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。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（最高法院98年度台抗字第713號裁定意旨參照）。

四、經查：

㈠聲請人主張：其為系爭商標之商標權人，於107年12月起在新竹地區經營築科補習班迄今，已規劃於111年間至桃園市中壢區開設築科補習班分校，相對人明知上情，竟將原本向桃園市政府教育局登記立案之「私立桃一文理短期補習班」更名為「私立築科文理短期補習班」，致使聲請人無法於桃園市中壢區以築科補習班名義及使用系爭商標對外經營招生，侵害其權益等情，業據其提出於新竹市私立築科文理短期補習班立案登記資料、系爭商標註冊登記簿、聲請人經營補習班使用之社群軟體截圖及APP STORE畫面截圖、相對人更名後之補習班立案資料、聲請人於桃園市中壢區經營分校

之住宅租賃契約書、管理水電費用、廣告費用、教材費用影本、築科補習班於GOOGLE地圖評價等資料為證（見桃院卷第49頁至第51頁、第63頁至第71頁、第81頁至第115頁），又相對人對於其更名乙事雖不爭執，惟否認有侵害聲請人系爭商標商標權之行為，再參以聲請人前於111年6月27日以律師函通知相對人，表示其為系爭商標之商標權人，相對人應更改立案登記之「私立築科文理短期補習班」，且不得使用「築科」或類似「築科」使人混淆誤認之讀音或字句登記立案名稱或對外作為自己營業主體名稱；相對人於111年7月6日回覆表示，「築科文理短期補習班」為其所發想之補習班名稱，遭聲請人惡意搶註為系爭商標，又其並無對外使用系爭商標中「築科文理短期補習班」，故無侵害商標權等情，有聲請人所提出之律師函2紙影本在卷可查（見桃院卷第53頁至第61頁），堪認聲請人就兩造間確有爭執之法律關係存在，已有相當之釋明。

㈡聲請人所稱本件有定暫時狀態處分之原因及其必要性部分，茲查：

1.相對人於111年5月11日申請變更補習班名稱為「私立築科文理短期補習班」，且經桃園市政府核准變更登記在案，相對人於該補習班有懸掛之築科招牌等情，為兩造所不爭執，並有桃園市政府教育局111年10月17日函暨所附之相對人申請變更補習班名稱相關審查資料、111年11月18日函暨所附之111年7月20日稽查照片等相關資料在卷為證（見限閱卷第5頁至第36頁），觀諸相對人申請立案之廣告招牌照片、立案後之稽查照片，可見相對人確於其所經營補習班懸掛載有「築科文理短期補習班」等字樣之招牌。復經對照上開招牌文字與系爭商標中「築科文理短期補習班」之中文文字，兩者中文文字完全相同，且「築科」具有相當識別性，兩造均為經營補習班事業，應認聲請人業已釋明相對人使用系爭商標中「築科文理短期補習班」文字於補習班教材、相關商業文書及銷售、宣傳補習班課程，將使相關消費者對相對人所使用

於補習班之「築科文理短期補習班」，產生誤認與聲請人就系爭商標所經營之築科補習班來自同一來源，或誤認兩者間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，實有致相關消費者混淆誤認之虞。再者，公平交易法與商標法對於商標，均有保護規定，商標法重在商標權人私權保護，而公平交易法規範目的，則係以因使用他人表徵，有引起混淆誤認或攀附他人商譽，或榨取他人努力成果等違反競爭商業本質之虞，在商業倫理具可非難性，而需予以介入制止以維護公平競爭，則相對人以系爭商標中「築科文理短期補習班」文字作為其補習班名稱之方式，且從事與聲請人相同補習班事業，非謂無構成公平法第25條規定不當競爭行為之可能。故聲請人業已釋明將來依商標法第69條或公平交易法第29條規定起訴有勝訴之可能性。

2.聲請人為系爭商標之商標權人，且自107年12月間於新竹地區使用系爭商標經營築科補習班迄今，如前所述，可徵其以系爭商標經營補習事業已久，復依聲請人提出前揭於桃園市中壢區經營分校之住宅租賃契約書、管理水電費用、廣告費用、教材費用影本、教室照片及聲請人於桃園市立案之補習班資料等（見桃院卷第81頁至第109頁、本院卷第31頁至第36頁、第63頁），亦見聲請人為經營築科補習班之中壢分校而支出相當費用，然因相對人變更補習班名稱為「築科文理短期補習班」後，僅得以「私立築誠文理短期補習班」聲請立案登記並對外招生；而聲請人所提之定暫時狀態處分，係相對人應停止使用系爭商標中文字為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱；且不得使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣於補習教材及補習班宣傳有關之商業文書，亦不得自行或授權他人以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣為銷售、宣傳補習班課程之行為，以免聲請人日後難以回復相對人使用系爭商標之文字或圖樣等行為而生之損害。又相對人因本件定暫時狀態之處分所受之損害，至多僅為其不得

利用系爭商標之文字或圖樣而為補習班名稱、教材、商業文書及宣傳銷售課程行為，然相對人既自承並未以「築科文理短期補習班」對外為行銷行為，僅係為變更立案登記而使用築科之廣告招牌，則相對人所受損害應非甚鉅，況倘相對人得以使用系爭商標中「築科文理短期補習班」於補習班名稱、教材、商業文書及行銷宣傳補習班課程上，將影響聲請人長久以系爭商標經營補習事業等服務來源之標幟，有致相關消費者對其服務來源有混淆誤認之虞，而影響公眾利益，衡量兩造因許可定暫時狀態處分所可能獲得之利益及可能發生之損害，應認為聲請人因定暫時狀態處分所獲得之利益及防免之損害，超過相對人因該處分所蒙受之不利益或損害。準此，聲請人所為本件定暫時狀態處分，確有保全之必要。另相對人雖辯稱聲請人並無釋明其有使用上開文字於補習教材、相關商業文書或行銷課程等，然相對人已變更立案補習班名稱為「築科文理短期補習班」，且確有使用築科招牌於補習班教室之場域，則其隨時可使用「築科文理短期補習班」於補習教材、相關商業文書或行銷課程等，實難確保之後無侵害系爭商標之可能與危險，且如容任相對人可使用「築科文理短期補習班」於補習班事業，則相關消費者之錯誤消費決策，恐影響該區學生選擇教育內容及方向，聲請人即可能因大量學員流失而難以逆轉，是本件爭執之法律關係應有急迫危險，至相對人究為侵害系爭商標何種具體行為，乃屬本案判斷之問題，非假處分程序所應審酌，是相對人此部分所辯，應非可採。

3.相對人復辯稱聲請人現仍以築科補習班中壢校為名稱於GOOGLE地圖，且於其中壢地區補習班亦有使用築城商標，故聲請人無急迫危險，且未受損害云云。然查，聲請人因相對人前揭更名之事實，而僅得於111年8月19日先以「私立築誠文理短期補習班」向桃園市政府教育局申請立案登記，有聲請人補習班資料區網頁資料在卷可佐（見本院卷第105頁），且聲請人於本院審理時陳稱：聲請人是用「築誠」招生，「築

科」招牌尚未來得及撤下，相對人以築科為其立案之公司名稱對聲請人提出檢舉，要求聲請人不得使用，昨天教育局人有來，命聲請人一週內要將招牌撤下，這幾天會將其撤下，可能會改成「築誠」，後面加註來自新竹築科等字樣等語（見本院卷第135頁），足見聲請人係因相對人以系爭商標中「築科文理短期補習班」為其立案之補習班名稱，而被迫暫時於桃園市○○區使用「築誠」為其補習班名稱及對外招生名義，雖無急迫危險，然衡諸聲請人為系爭商標之商標權人，且自107年12月間即於新竹地區以築科補習班經營其商業活動迄今之狀態，及兩造間如就系爭商標相關權益進行訴訟，非短期能定紛止爭以觀，難謂對聲請人經營補習班事業無影響，是本件仍有防止發生重大損害之必要，相對人此部分所辯，尚難採信。

㈣又按定暫時狀態處分之聲請，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，智慧財產案件審理法第22條第3項定有明文。次按定暫時狀態之假處分之擔保金，非聲請定暫時狀態處分之必要要件，僅法院預慮相對人於受處分後，聲請人因本案敗訴或處分經撤銷時所受之損害，係用以擔保相對人可能遭受之損害，應以可能遭受之損害額為其擔保金額，而非以執行標的物之價值為準。應參酌相對人之職業、資力、被保全權利之種類、相對人所應忍受之痛苦等，供擔保金額之酌定，屬於法院裁量範圍，並非當事人得以任意指摘（最高法院100年度台抗字第611號民事裁定可資參照）。本院審酌聲請人之請求係禁止相對人使用系爭商標中「築科文理短期補習班」之文字及圖樣，則相對人所受損害即為無法利用系爭商標中上開文字之利益。經核閱相對人之書狀及所附證據並未就使用系爭商標上開文字之價值提出事證，且相對人亦自承其為符合桃園市政府教育局稽查必要，於補習班會議室外暫時懸掛「築科文理短期補習班」之招牌，但並未於1樓樓層對外懸掛該等文字之招牌等語（見本院卷第155頁），而商標權目前並無公開交易市場

之資料可資查詢，又卷內復無關於系爭商標之交易或授權價值等相關資料，是本件保全程序中即有不能核定系爭商標價額之情事，爰類推適用民事訴訟法第77條之12規定，以同法第466條所定不得上訴第三審之最高利益額數加十分之一定之，亦即新臺幣（下同）165萬元作為系爭商標之價額，本院再參酌民法第233條第1項前段、第203條關於法定遲延利息之規定，其本質屬於法定損害賠償，應得據為金錢債權遲延受償所可能發生之損害賠償標準。另兩造間有關系爭商標等紛爭，依其爭執之標的價額應屬得上訴第三審之事件，依各級法院辦案期限實施要點規定，第一、二、三審審判案件之期限分別為1年4月、2年、1 年，合計為4年4月，據此推估相對人於本件訴訟審理期間因不能利用系爭商標上開文字取得收益之利息損失，應為35萬7,500元【計算式：1,650,000×5%×（4＋4/12）＝357,500元】，故本院認聲請人應供擔保金額以35萬7,500元為適當。

五、綜上所述，本院認聲請人就爭執之法律關係，已提出相當之釋明，而就主文所示之定暫時狀態處分之原因及必要性，亦為相當釋明，爰酌定如主文所示之相當擔保金額後准許之。

六、依智慧財產案件審理法第1條、第22條第3項，民事訴訟法第95條、第78條規定，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　1　　月　　17　　日

智慧財產第三庭

法　官　潘曉玫

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　1　　月　　17　　日

書記官　李建毅

附表：

01

系爭商標
名稱：築科文理短期補習班 Dream class 及圖 註冊號：02091069 申請日：109年3月26日 註冊日：109年10月1日 註冊公告日：109年10月1日 專用期限：119年9月30日 指定使用類別： 第41類「教育服務、補習班、語文補習班、教育考試、教育資訊。」 