智慧財產及商業法院民事裁定

112年度民暫抗字第1號

抗　告　人　彭振剛即私立築科文理短期補習班

代　理　人　劉安桓律師

相　對　人　彭振洋即新竹市私立築科文理短期補習班

代　理　人　李珮瑄律師

　　陳彥彰律師

上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，抗告人對於本院中華民國112年1月17日111年度民暫字第11號裁定，提起抗告，本院裁定如下：

主　文

抗告駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理　由

一、相對人原聲請意旨略以：

相對人在新竹市經營「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），為註冊第02091069號「築科文理短期補習班」商標（下稱系爭商標，如原裁定附表所示）之商標權人。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。相對人計畫於民國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，詎抗告人明知上情，為避免相對人與其經營之「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，基於妨害相對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，並致相對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，乃侵害相對人系爭商標權，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，相對人得依商標法第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，相對人就該法律關係之本案請求有相當勝訴可能性。抗告人經相對人通知上開侵權事實後，仍置之不理，若不禁止抗告人繼續使用相同或近似於系爭商標中之文字，勢必影響相對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」，因抗告人之使用而價值遞減，並持續使相對人無法於桃園市地區行使系爭商標之競爭優勢，致相對人潛在客戶擴展受阻，其損失難以量化，尚難以事後彌補。為保全相對人權利、對抗告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。

二、原裁定意旨略以：

㈠抗告人對於其更名乙事雖不爭執，惟否認有侵害相對人系爭商標商標權之行為，再參以相對人前於111年6月27日以律師函通知抗告人，表示其為系爭商標之商標權人，抗告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；抗告人於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，遭相對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，有抗告人所提出之律師函2紙影本在卷可查（見臺灣桃園地

方法院111年度智全字第1號卷【桃院卷】第53頁至第61頁），堪認抗告人就兩造間確有爭執之法律關係存在，已有相當之釋明。

㈡抗告人於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」，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，應認相對人業已釋明抗告人使用系爭商標中「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，將使相關消費者對抗告人所使用於補習班之「築科文理短期補習班」，產生誤認與相對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。抗告人以系爭商標中「築科文理短期補習班」文字作為其補習班名稱之方式，且從事與相對人相同補習班事業，非謂無構成公平法第25條規定不當競爭行為之可能。相對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。

㈢相對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，難謂對相對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。且如容任抗告人可使用「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，相對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。原審認相對人就爭執之法律關係，已提出相當之釋明，定暫時狀態處分之原因及必要性，亦為相當釋明，爰酌定相對人應供擔保金額以新臺幣（下同）35萬7,500元之相當擔保金額後准許之等語。

三、抗告人抗告意旨略以：

相對人並無處於急迫危險之狀況，原裁定一方面認為本件有急迫危險，另一方面卻又認為無急迫危險，論述矛盾。且相對人現已有使用系爭商標對外營業，本件並無避免急迫危險之情況，不具備定暫時狀態處分之要件。而抗告人所營補習班名稱純為補習班姓名之標示行為，並非以行銷之目的，抗告人並無將「築科」直接用於行銷第41類教育服務，不符合商標法第5條所定之任一商標使用行為之要件，更無違反商標法第68條、第70條第2款之情事，原裁定無法具體明確指出，抗告人侵害相對人何種商標行為，相對人未為釋明，原裁定竟仍認為兩造間有爭執之法律關係存在，而為准許之裁定，應有違誤，爰聲明：㈠原裁定廢棄。㈡相對人在第一審之聲請駁回。㈢聲請程序費用及抗告費用均由相對人負擔。

四、按於爭執之法律關係，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。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，民事訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第22條第2項定有明文。次按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；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，智慧財產案件審理細則第37條第1項、第3項亦定有明文。再按民事訴訟法第538條「爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者」，係指因避免重大損害或其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要而言。此必要之情事

即為假處分之原因，苟由聲請假處分之人提出相當證據以釋明其存在，即有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要。是定暫時狀態假處分之聲請人，除應釋明與債務人間有爭執之法律關係外，尚應提出有何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定暫時狀態處分之原因並釋明之（最高法院94年度台抗字第792號裁定意旨參照）。

五、經查：

㈠兩造間確有爭執之法律關係存在：

相對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，抗告人明知上情，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」，致使相對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、相對人經營補習班使用之社群軟體截圖及APP STORE畫面截圖、抗告人更名後之補習班立案資料、相對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至51頁、第63至71頁、第81至115頁）。又抗告人否認有侵害相對人系爭商標商標權之行為，相對人前於111年6月27日以律師函通知抗告人，表示其為系爭商標之商標權人，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；抗告人於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，遭相對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，有抗告人所提出之律師函2紙影本在卷可查（見桃院卷第53至61頁），堪認兩造間確有爭執之法律關係存在。

㈡相對人將來本案訴訟有勝訴可能性：

抗告人於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，抗告人於該補習班有懸掛之築科招牌等情，並有桃園市政府教育局111年10月17日函暨所附之抗告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（見本院原審限制閱覽卷第5至36頁），觀諸抗告人申請立案之廣告招牌照片、立案後之稽查照片，可見抗告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，應認相對人業已釋明抗告人使用系爭商標中「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，將使相關消費者對抗告人所使用於補習班之「築科文理短期補習班」，產生誤認與相對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，則抗告人以系爭商標中「築科文理短期補習班」文字作為其補習班名稱之方式，且從事與相對人相同補習班事業，尚難謂無構成公平法第25條規定不當競爭行為之可能。準此，相對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。

㈢本件有防止發生重大損害或避免急迫危險之情形：

抗告人已變更立案補習班名稱為「築科文理短期補習班」，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，至抗告人辯稱僅於111年7月20日一次性、暫時性，因稽查而使用該核發登記之補習班名稱，稽查後迄今無使用，而認相對人無急迫危險云云。然查，依據桃園市政府教育局111年10月17日函檢附抗告人申請變更補習班名稱相關審查資料、111年11月18日函檢附111年7月20日稽查照片等相關資料均見抗告人將「私立築科文理補習班」申請立案之廣告招牌張貼於外，111年7月20日稽查照片中呈現教室內有學生列坐上課，不論係為因應稽查而一次性、暫時性使用系爭商標張貼招牌之真假與否，實難確保之後無侵害系爭商標之可能與危險，且如容任抗告人可使用「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，相對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。而相對人提出前揭於○○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、教室照片及相對人於○○市立案之補習班資料等（見桃院卷第81至109頁、本院原審卷第31至36頁、第63頁），足見相對人為經營築科補習班之中壢分校已支出相當費用，且因抗告人變更補習班名稱為「築科文理短期補習班」，僅得於111年8月19日被迫暫時先以「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並對外招生，有相對人補習班資料區網頁資料在卷可佐（見本院原審卷第105頁），相對人以「築城」作為對外名稱乃屬不得已之情事，縱然以其他名稱申請立案完成，亦難以回復黃金招生期，對於補習班生態而言，等同面臨前開成本無法回收且持續負擔必要成本等風險，可能對相對人造成無法彌補之損害。又相對人臨時改名為「築誠」作為招生，係指招生行為會暫時以「築誠」名稱來降低相應的損害，非謂已發生的損害不存在及潛在的混淆消費市場的損害不存在，此為原裁定第8頁「雖無急迫危險」所指之情況，而原裁定第7頁所指「應有急迫危險」部分則如上述係指抗告人變更補習班名稱為「築科文理短期補習班」的行為

足以讓相關消費者產生錯誤消費決策，會影響該區學生選擇教育的內容主體方向，相對人可能因此造成大量學生流失難以逆轉等情。是以，原裁定並無抗告人所稱論述矛盾之情況。準此，衡諸相對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，難謂對相對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。

㈣如不許定暫時狀態假處分可能造成相對人重大損失，而抗告人因此所生損害，並非無法以金錢彌補，且本件准駁對公共利益均無重大影響：

抗告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，然抗告人既自稱並未以「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，則抗告人所受損害應非甚鉅，倘抗告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，將影響相對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，應認為相對人因定暫時狀態處分所獲得之利益及防免之損害，超過抗告人因該處分所蒙受之不利益或損害。準此，相對人所為本件定暫時狀態處分，確有保全之必要。

㈤綜上所述，本件相對人就兩造爭執之法律關係及請求定暫時狀態處分之原因及必要性，均已釋明，原審因而為准許定暫時狀態處分之裁定，並酌定相對人應供擔保金額為35萬7,500元，核無不合。從而，抗告意旨仍指摘原裁定不當，為無理由，應予駁回。又因本件應准予保全之事證已臻明確，其餘抗告意旨或已經原裁定論明或不影響本件之結論，爰不一一論述，併此敘明。

六、結論：本件抗告為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第495條之1、第449條第1項、第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　6　　月　　9　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1千元。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　6　　月　　14　　日

書記官　丘若瑤