

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 111年度行商更一字第1號
03 民國112年5月11日辯論終結

04 原 告 麥奇數位股份有限公司

05 代 表 人 楊順銓

06 訴訟代理人 劉偉立律師

07 複 代 理 人 陳熙律師

08 被 告 經濟部智慧財產局

09 代 表 人 廖承威

10 訴訟代理人 顏杏娟

11 參 加 人 職達外語股份有限公司

12 代 表 人 王凱民

13 訴訟代理人 李育禹律師

14 上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國108年4
15 月30日經訴字第10806304500號訴願決定，提起行政訴訟，經本
16 院命參加人獨立參加本件訴訟，並經本院108年11月27日108年度
17 行商訴字第63號判決後，原告提起上訴，經最高行政法院109年
18 度上字第164 號判決發回本院更為審理，本院判決如下：

19 主 文

20 訴願決定及原處分均撤銷。

21 被告對於註冊第1758049號商標應為評定成立之處分。

22 第一審及發回前上訴審訴訟費用由被告負擔。

23 事實及理由

24 壹、程序事項：

25 被告代表人原為洪淑敏，於民國112年3月13日變更為廖承
26 威，經其於同年5月11日具狀承受訴訟，有被告行政訴訟聲
27 明承受訴訟狀在卷可稽（見本院卷第243至249頁），經核無
28 不合，應予准許。

29 貳、實體事項：

30 一、事實概要：

01 參加人於104年6月9日以「eTutor 及圖」商標，指定使用於
02 當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第41類之
03 「教育服務；語文補習班；函授課程；培訓服務；對個人之
04 技能與學術能力程度做甄別及檢定；教育考試；技能檢定；
05 職業訓練；職業輔導（教育或訓練上的建議）；代辦職業證
06 照考試及其諮詢顧問服務；職業再培訓；教育資訊；就業輔
07 導；代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可；舉辦教育
08 競賽；籌辦文化或教育目的之展覽；電腦補習班；教導服
09 務；各種書刊編輯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；書刊之
10 出版；書籍出版」服務，向被告申請註冊，經被告審查，核
11 准列為註冊第01758049號商標（下稱系爭商標，如本判決附
12 圖1所示）。嗣原告以系爭商標有違商標法第30條第1項第1
13 0、11、12款規定，並提出據爭註冊第01281166、0127888
14 6、01278887、01355089、01467561、01636299及01636300
15 號商標（下合稱據爭諸商標，圖樣如本判決附圖2至附圖8所
16 示），對之申請評定。經被告審查，以107年10月31日中台
17 評字第H01050088號商標評定書（下稱原處分）為「評定不
18 成立」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟。原審因認本
19 件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之
20 權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加訴
21 訟。經原判決駁回後，原告提起上訴，經最高行政法院109
22 年度上字第164號判決廢棄原判決並發回本院更為審理。

23 二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，被告對於系爭商標之
24 評定，應為評定成立之處分，並主張：

25 (一)系爭商標有違商標法第30條第1項第10款規定，應予撤銷：

26 1.原告自93年起創立「TutorABC」等Tutor系列品牌，深耕於
27 「線上英語服務教學」市場，提供我國民眾教育服務，據爭
28 諸商標均含有外文「Tutor」字樣，為據爭諸商標之主要識
29 別部份，經原告花費心力行銷，長期累積已臻著名之識別
30 性，TutorABC系列商標並經本院認定為著名商標，表彰之識
31 別性已為消費者所熟悉，識別性極高。

01 2.系爭商標係以「Tutor」結合單字「e」，而系爭商標之
02 「e」為電子商務（e-commerce）或數位化（electronic）
03 常見之標識，「e」僅為商品或服務之說明，難以引起消費
04 者之注意，而雲朵、訊號圖等僅為常見之背景裝飾，不具識
05 別性，系爭商標給予消費者有意義之部分為外文「Tutor」
06 文字。兩商標之主要部分皆為「Tutor」，以具有普通知識
07 經驗之消費者，於購買時施以普通注意，極有可能誤認兩商
08 標所表徵之商品或服務為同一來源或雖不相同但有關聯之來
09 源，兩商標為高度相似之商標。

10 3.兩商標指定使用之服務高度類似，原告自93年創立投入「線
11 上英語服務教學」市場，而參加人成立於97年，長期使用
12 「JEDA職達外語」為商標，於104年跨足線上英語教學時，
13 註冊與據爭諸商標高度相似之系爭商標，顯有攀附原告建立
14 之品牌及商譽，主觀上非屬善意。據爭諸商標經原告長期且
15 廣泛之品牌行銷，消費者對於據爭諸商標較為熟悉，消費者
16 對於兩商標確有混淆誤認之虞，故系爭商標有商標法第30條
17 第1項第10款不得註冊之事由。

18 (二)系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第11款規定，應予
19 撤銷：

20 據爭諸商標至遲於98年即成為著名商標，並經被告選錄於
21 「著名商標名錄」。「TutorABC」等Tutor系列品牌及據爭
22 諸商標，經由原告投入大量經營成本及長期廣泛之行銷宣傳
23 後，已為消費者所廣為知悉，並在消費者心中建立忠誠度及
24 知名度，據爭諸商標為知名商標，具有強烈指示單一來源之
25 識別性，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生誤認。既據
26 爭諸商標為著名商標，且兩商標高度相似，另參酌參加人就
27 系爭商標之申請為惡意等相關因素，確實有致相關公眾誤認
28 兩商標來自同一或有關聯之來源之虞，故系爭商標有商標法
29 第30條第1項第11款不得註冊之事由。

30 (三)系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定，應予
31 撤銷：

01 同前所述，TutorABC系列商標於97、98年間已成為著名商
02 標。而原告與參加人為「線上英語教學」市場上之競爭對
03 手，參加人卻於104年6月9日時，仍執意註冊與據爭諸商標
04 高度相似之系爭商標，且參加人註冊系爭商標時，相較於原
05 告使用據爭諸商標之時間，足足晚了約10年，由此可證，參
06 加人顯有意圖仿襲據爭諸商標，並具攀附據爭諸商標之故
07 意，系爭商標之註冊顯違反商標法第30條第1項第12款之規
08 定。

09 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

10 (一)據爭諸商標或由外文「TutorABC」所單獨構成，或由字母
11 「O」旁附加一耳機麥克風圖案、或由「C」開口中間附加地
12 球圖之外文「TutorABC」設計圖案，或字體略經設計並加大
13 字母「j」之外文「TutorABCjr」，或由「TutorABC」結合
14 耳機麥克風圖案及不具識別性之「.com」或「英語家教網」
15 等字所構成，就商標整體所呈現之特徵觀察，外文「TutorA
16 BC」應為商品/服務相關消費者主要識別部分，又外文「Tut
17 orABC」予人印象為「Tutor」組合「ABC」而成，「Tutor」
18 為家教之意，屬相關服務說明性之詞彙，「ABC」為外文字
19 母或華裔美國人之意，經組合後之「TutorABC」之商標圖樣
20 已脫離原來個別文字之說明意義，且與實際使用或指定之服
21 務/商品，並無直接關連性，已不具有服務/商品說明的意
22 義，以一般消費者而言，尚無從藉由運用想像力而得知指定
23 之商品或服務內容，消費者會直接將其視為指示及區別來源
24 之標識，應具有中等之識別性。至於原告所稱消費者以「Tu
25 tor」指稱「TutorABC」一節，因原告所檢附之證據僅係幾
26 份錄音檔及逐字稿與留言，以此少量非屬商標具體使用之證
27 據，實難謂「Tutor」已脫離原來個別文字之說明意義，而
28 為消費者認識其為指示及區別服務來源之標識。另系爭商標
29 係由藍色線條勾畫之雲朵圖包覆字母 e，結合外文「Tuto
30 r」及訊號圖所構成，系爭商標雖不就「e Tutor」文字主張

01 商標權，惟其圖案本身與所指定之服務間並無直接關聯性，
02 整體仍具識別性。

03 (二)系爭商標係由藍色線條勾畫之雲朵圖包覆字母 e，結合外文
04 「Tutor」及訊號圖所構成，而據爭諸商標，如前所述，其
05 商標整體所呈現之外文「TutorABC」應為商品/服務相關消
06 費者主要識別部分，兩商標相較，雖均有使用有「家教」之
07 意之說明性文字「Tutor」一字，然系爭商標除「Tutor」
08 外，尚結合字母 e、雲朵及訊號圖，予人「線上家教」之印
09 象，而後者之外文「Tutor」與「ABC」結合而成不同於原有
10 「Tutor」字義之概念，整體觀念之表達有所不同，在讀音
11 上亦有差別，若將其標示在同一或類似商品/服務上時，以
12 具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可
13 能會誤認二商品/服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之
14 來源之可能性不高，二商標近似程度低。

15 (三)外文「Tutor」有「家教」之意，為系爭商標指定使用「教
16 育服務、語文補習班」等服務之說明性文字，不具有識別
17 性，參加人使用該字以描述所提供之內容應屬合理，如無參
18 加人明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚或原本即
19 企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊之具體
20 證據，尚難認其非屬善意。審酌參加人官網、臉書等網頁及
21 門市招牌照片等資料，參加人使用系爭商標時，並無與據爭
22 諸商標做比較，或與據爭諸商標一同並列等有可能造成相關
23 消費者誤認之企圖攀附情事，且經常與「職達外語」同時出
24 現在相鄰招牌或並列在同一頁面，予消費者「職達外語」提
25 供線上家教服務之印象，系爭商標之使用應屬善意。

26 四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

27 (一)系爭商標並無違反商標法第30條第1項第10款之規定：

28 1.兩商標近似程度低：

29 系爭商標由略經設計之黑色英文及天藍色圖案排列組成，其
30 中「e」部分以天藍色雲朵圖示包覆，雲朵彰顯連線訊號，
31 且「e」有向上45度傾斜並加深及放大字體；系爭商標使用

01 字型與據爭諸商標相異，在「u」、「t」有明顯不同，二商
02 標在色系、圖案、讀音、字型、觀念有顯著不同，難謂相同
03 或近似商標。

04 2.系爭商標之申請人為善意：

05 參加人專職從事補教事業，教學、教育服務本身即與「Tuto
06 r」一詞密切相關，「Tutor」為不具識別性之說明性文字，
07 用以描述提供之內容；且參加人分別於臺南市、臺北市設有
08 數個實體服務據點，兼營實體及線上多重語種教學服務，定
09 位屬於實體教學之線上延伸；更審參加人於商標核准使用後
10 於官網、臉書等網頁及門市招牌使用系爭商標時，多與「職
11 達外語」同時出現在相鄰招牌或併列在同一頁面，又「tuto
12 r」一詞並非僅原告使用，參加人申請系爭商標，並無攀附
13 據爭商標之必要性，且消費者由「職達外語」提供線上家教
14 服務之印象，不致使施以普通注意之消費者混淆兩商標。

15 3.兩商標觀念不同，具有相當識別性：

16 系爭商標其設計意涵在於參加人為擁有實體補習班之企業，
17 亦提供線上補習，就系爭商標外觀上所呈現，消費者得藉由
18 「e」、「雲朵」及「訊號圖」等圖樣客觀表現在外之觀
19 念，識別系爭商標係傳達其以e化、數位之方式提供線上家
20 教服務，據爭商標僅有予消費者英文家教之意，無從得知據
21 爭商標內在所欲傳達之理念，系爭商標具有相當識別性。

22 4.兩商標指定使用之部分服務雖於第41類商品類別部分重疊，
23 然審酌兩商標之近似程度低、無混淆之虞亦無實際混淆誤認
24 之情事，系爭商標具有相當識別性，並考量原告與參加人所
25 營產業明顯不同，所提供之服務並不類似，且原告無多角化
26 經營之情形、參加人為善意等因素，系爭商標之註冊未違反
27 商標法第30條第1項第10款規定。

28 (二)系爭商標並無違反商標法第30條第1項第11款之規定：

29 兩商標近似程度低、各具識別性及系爭商標之註冊申請係屬
30 善意，客觀上尚無致相關消費者產生混淆誤認之虞，更無實
31 際遭相關消費者混淆之情事，應認並無商標法第30條第1項

01 第10款規定之適用，業如前述，是以系爭商標之註冊，當無
02 使相關公眾產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1項第1
03 1款前段規定之適用。另消費者仍可區辨二商標提供之服務
04 及來源均不同，系爭商標之註冊而並無減弱或分散據爭諸商
05 標識別性及信譽之虞，系爭商標之註冊並無商標法第30條第
06 1項第11款後段。

07 (三)系爭商標之註冊並無違反商標法第30條第1項第12款之規定：
08 原告公司名稱含有「數位」屬於資訊業，不受短期補習班設
09 立及管理準則之規範，與參加人經營之職達外語為實體補習
10 班不同，兩者非同業，且參加人並非僅從事線上教學，「eT
11 utor」是屬於實體教學之線上延伸，尚難謂參加人意圖仿襲
12 及攀附原告商標之意。再者，系爭商標之申請日為106年6月
13 9日，顯然晚於據爭諸商標之申請日96年12月27日，據爭諸
14 商標並無被搶先註冊之情事，核與本款規定為保護未註冊而
15 先使用商標、避免剽竊仿襲他人創用之商標而搶先註冊等前
16 開意旨不符，是系爭商標之註冊並無搶註可言，尚難認系爭
17 商標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定適用之情事。

18 五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1
19 第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並
20 協議簡化爭點如下：□

21 (一)不爭執事項：

22 如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。

23 □(二)本件爭點：

24 系爭商標是否有違商標法第30條第1項第10款、第11款及第1
25 2款之規定？

26 六、得心證之理由：

27 (一)法律適用基準：

28 按「異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3
29 項規定外，依其註冊公告時之規定」；「第48條第2項、第3
30 項、第49條至第53條及第55條規定，於商標之評定，準用
31 之。」，商標法第50條、第62條分別定有明文。查系爭商標

01 之申請日為104年6月9日，註冊公告日為105年3月1日，原告
02 於105年7月7日申請評定，被告於107年10月31日作成評
03 定不成立之處分，則系爭商標之註冊及評定審定，均在100
04 年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法（下稱：10
05 1年商標法）之後，無同法第106條第1項及第3項規定之適
06 用，故系爭商標之註冊有無違法事由，應依系爭商標註冊公
07 告時即101年商標法之規定為斷。

08 (二)系爭商標違反101年商標法第30條第1項第10款之規定：

09 1.101年商標法第30條第1項第10款規定：「商標有下列情形之
10 一，不得註冊：…十、相同或近似於他人同一或類似商品或
11 服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤
12 認之虞者…」。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌：
13 (1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)
14 商品、服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經
15 營之情形；(5)實際混淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標
16 熟悉之程度；(7)系爭商標之申請人是否善意；(8)其他混淆誤
17 認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤
18 認之虞。此外，若存在其他相關因素，應儘可能予以參酌考
19 量，才能較為準確掌握有無混淆誤認之虞之認定。以下就商
20 標識別性之強弱、商標近似、商品／服務類似以及其他相關
21 因素分述之。

22 2.經查：

23 (1)商標識別性之強弱：

24 ①按文字或圖樣作為指示及區別商品或服務來源的標識，是
25 否具有先天識別性，取決於文字或圖樣的意義及其與指定
26 商品或服務之間的關係。對消費者而言，該標識具有指示
27 商品或服務來源的功能，而非傳達商品或服務本身或其內
28 容的相關資訊，即具有識別性。而所謂「任意性標識」指
29 由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本
30 身或其品質、功用或其他特性全然無關者，因為這種型態
31 的標識未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有

01 商品或服務說明的意義，而具有識別性。

02 ②查外文「Tutor」有家庭教師、導師、指導等義，為有既
03 存文義之外文字彙，係任意性標識，但其非傳達商品或服
04 務本身或其內容的相關資訊，具有指示商品或服務來源的
05 功能，即具有識別性。至「Tutor」雖非原告所獨創，且
06 有相當數量之以「Tutor」字樣作為商標之全部或一部，
07 經准予註冊而指定使用於多種類別之商品或服務，但此一
08 事實不能否認外文「Tutor」字樣，仍具有相當程度的識
09 別性。「Tutor」字樣作為商標之全部或一部，雖其識別
10 性稍有弱化，但並未到達即使他人予以攀附，仍不會引起
11 購買人產生誤認之程度。系爭商標與據爭商標指定使用於
12 教育服務等服務，性質上應屬同一或高度類似之服務，惟
13 因分別搭配其他外文或圖樣為組合使用，應認分別具有相
14 當之識別性。

15 (2)商標是否近似暨其近似之程度：

16 ①承上，「商標近似」及「商品／服務類似」，雖係判斷混
17 淆誤認之參酌因素，惟101年商標法第30條第1項第10款規
18 定，已將之明定為構成要件，是以於判斷商標之註冊是否
19 違反101年商標法第30條第1項第10款規定時，必須同時具
20 備「商標近似」及「商品／服務類似」始可能成立。又有
21 關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體
22 為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖
23 樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，
24 則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較
25 為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣
26 中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察
27 與整體觀察並非牴觸對立，由於商標近似之意義係指兩商
28 標如標示於相同或類似商品或服務時，具有普通知識經驗
29 之消費者，於購買時施以普通注意，有可能誤認兩商品或
30 服務來自同一來源或誤認不同來源間有所關聯，則於判斷
31 商標近似時，如先商標之先天識別性較強，抑或因使用而

01 為消費者所普遍知悉時，其主要部分極易成為消費者於交
02 易時辨識來源之重要依據，此時消費者較易因兩商標之主
03 要部分相同，而將兩者所提供之商品或服務來源產生聯
04 想，於此種情形，商標近似之比對即著重於主要部分，並
05 考量主要部分最終影響商標給予商品或服務之消費者的整
06 體寓目印象加以判斷，故上開兩觀察法對判斷商標近似係
07 屬相輔相成，殊不得執主要部分之觀察，即忽略整體觀察
08 原則之適用。此外，商標近似之判斷，於文字商標之情
09 形，予消費者之第一印象在於外觀，縱外觀因文字之美術
10 設計不同而非近似，仍可能因觀念及讀音近似而認為近
11 似；於圖形商標，則應著重於外觀之比對，亦即自構圖意
12 匠是否近似，加以判斷，縱圖形所表達之觀念近似，仍可
13 能因外觀設計截然不同，而認為不近似。

14 ②系爭商標係由左側之藍色線條勾畫之雲朵圖包覆左轉45度
15 之字母「e」，搭配右側之外文「Tutor」及其字母「o」
16 上置藍色訊號圖所構成，其中外文「e Tutor」經聲明不
17 在專用之列；而據爭諸商標係以外文「Tutor」或結合「A
18 BC」、「ABCjr」、「Ming」所構成。在讀音上，二
19 者之商標均有「Tutor」之發音，僅有字首或字尾之不同
20 ，然整體連貫唱呼，其讀音亦相彷彿；在外觀上，二者之
21 商標均使用共同之外文字「Tutor」，該「Tutor」有家庭
22 教師、導師、指導等義，雖非原告獨創，惟據爭商標1、
23 2、3、5在「線上英語教學服務」為相關消費者知悉之著
24 名商標，經被告選錄於「著名商標名錄」（詳如後述），
25 究其外觀雖因圖形或文字之美術設計不同而略有差異，但
26 外文字「Tutor」仍為二者之商標整體最為顯眼之部分，
27 相關消費者之視覺最終引導停留於「Tutor」文字，且其
28 外觀易令人有「Tutor」系列之觀念。衡酌系爭商標與據
29 爭諸商標均有使用「Tutor」之文字，皆以「Tutor」作為
30 其商標主要識別部分，雖另結合其他圖形或外文，惟彼此
31 圖樣仍相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時

01 施以普通之注意，可能會誤認兩商品／服務來自同一來源
02 或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似不低之商標。

03 (3)商品／服務是否類似暨其類似之程度：

04 系爭商標與據爭商標1至7均指定使用於知識技能學習相關
05 之教育服務及各種書刊之編輯、出版、發行等服務，在滿
06 足消費者的需求以及服務提供者等因素上，具有共同或關
07 聯之處，依一般社會通○○市場交易情形，應屬同一或高
08 度類似之服務。

09 (4)相關消費者對各商標之熟悉程度：

10 依原告於評定階段檢送之使用證據資料，可知系爭商標申
11 請註冊前，原告即將據爭商標1、2、3等商標，使用於所
12 提供之線上教學等服務，並透過媒體、網路持續宣傳行銷
13 ，且據爭商標1、2、3、5在「線上英語教學服務」為相關
14 消費者知悉之著名商標，經被告選錄於「著名商標名錄」
15 （詳如後述），而應為我國相關消費者所熟悉，至於系爭
16 商標之使用事證，數量較有限，故綜合卷內現有證據資
17 料，應認據爭諸商標較為相關消費者所熟悉。

18 (5)先權利人多角化經營之情形：

19 原告自陳「TutorABC」使用於國內線上英語課程、「Tuto
20 rABC jr」使用於兒童英語線上課程、「TutorMing」使用
21 於海外線上語言課程，則實際上所提供之相關服務，仍為
22 線上教學課程之相關領域，難謂屬多角化經營事業。

23 (6)參加人申請系爭商標是否善意：

24 原告主張參加人自97年成立以來，公司名稱為「職達外
25 語」，均使用「JEDA 職達外語」為商標（105年9月30日
26 商標評定補充理由（二）書第4至6頁及附件9、附件24至2
27 6），卻在原告TutorABC系列商標於97、98年間成為著名
28 商標後，參加人突然於104年間申請毫無淵源之系爭商
29 標，足認系爭商標之申請人即參加人並非善意等語。經查
30 兩造商標應屬構成近似不低之商標，已如前述，參加人雖
31 辯稱：「再依據網路搜尋頁面及教育部智慧創新跨域人才

01 培育計畫平台聯合登入入口網頁所示(證物1)，上網以『e
02 tutor』關鍵字搜尋，可搜尋到上開計畫入口網頁…足認
03 『tutor』一詞並非僅有原告使用，『tutor』本身並不具
04 有專用權甚至成為主要識別的部分，是參加人『e-tuto
05 r』註冊商標係屬善意並非攀附，主觀上毫無使人產生與
06 據爭商標有任何關聯之攀附意圖」等語云云(參加人111年
07 12月23日行政參加人補充理由狀第4頁第9行至17行)。查
08 參加人所稱教育部相關網站(證物1，本院卷第129至134頁
09)，係指教育部智慧創新跨域人才培育計畫之程式自學平
10 臺網站(下稱「自學平臺網站」，網址、[https://e-tuto
11 r.itsa.org/tw/e-Tutor/itsaoJcontest/indexp](https://e-tutor.itsa.org/tw/e-Tutor/itsaoJcontest/indexp))以及教
12 育部數位學伴計畫及教育部雙語數位學伴計畫之網站(下
13 稱「數位學伴入口網」，網址：[https://etutor.moe.gov.
14 tw/index](https://etutor.moe.gov.tw/index))。然而，本院遍覽自學平臺網站、數位學伴入
15 口網之內容「e-tutor」僅為網址名稱而已(甲證30，本
16 院卷第265至273頁)，由此可知教育部並未將「e-tutor
17 」作為商標用，故前揭教育部網站與本件爭議並無任何關
18 聯，無從證明參加人係善意申請註冊系爭商標，且參加人
19 於系爭商標核准後，於官網、臉書等網頁及門市招牌使用
20 系爭商標時，多與「職達外語」同時出現在相鄰招牌或併
21 列在同一頁面，予消費者「職達外語」及系爭商標係提供
22 線上家教服務之印象，參加人尚無從以上開教育部網站資
23 料主張其註冊系爭商標為善意。

24 (7)綜上，由兩造商標分別具有相當之識別性，為近似不低之
25 商標，使用於同一或高度類似之服務，而相關消費者對據
26 爭諸商標較為熟悉，先權利人即參加人實際上所提供之相
27 關服務，仍為線上教學課程之相關領域，難謂屬多角化經
28 營事業，且以現有資料尚無從認定參加人註冊系爭商標為
29 善意等因素綜合判斷，本院認為系爭商標違反101年商標
30 法第30條第1項第10款之規定。

31 (二)系爭商標違反101年商標法第30條第1項第11款前段之規定：

01 1.按101年商標法第11款前段規定：「商標有下列情形之一，
02 不得註冊：…十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有
03 致相關公眾混淆誤認之虞…」。次按「本法所稱之著名，指
04 有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知
05 者。」，商標法施行細則第31條復有明文。商標是否著名，
06 應以國內消費者之認知為準，而著名之區域，係指於中華民國
07 國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第
08 104 號解釋參照）。再者，現行商標法施行細則第31條規
09 定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定廣為相關事業
10 或消費者所普遍認知者。又按101年商標法第30條第1項第10
11 款及第11款前段均有「混淆誤認之虞」之規定，二者區別在
12 於保護客體之不同，第11款前段規定保護之客體為著名商
13 標，而第10款規定保護之客體為註冊或申請在先之商標，因
14 此，基於同一用語同一內涵之法理，此二款規定在「混淆誤
15 認之虞」的判斷上，應具一致性，故第30條第1項第11款前
16 段有關判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素，得援用第10款前
17 段「混淆誤認之虞」之審查基準所列相關參酌因素：商標識
18 別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品／服務是
19 否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關
20 消費者對各商標熟悉之程度等（最高行政法院102年度判字
21 第374號、103年度判字第306號判決意旨參照）。

22 2.系爭商標有致相關消費者與據爭諸商標混淆誤認之虞，已如
23 前述。

24 3.據爭諸商標僅在「線上英語教學服務」為相關消費者知悉之
25 著名商標：

26 (1)按著名商標之認定時點，以申請時為準，101年商標法第3
27 0條第2項定有明文，則據爭商標是否為101年商標法第30
28 條第1項第11款規定之著名商標，應以系爭商標申請註冊
29 時（即104年6月9日）之客觀證據，作為判斷據爭商標使
30 用之商品或服務，依國內相關事業及消費者之認知，是否
31 得普遍認知該商標之存在而言。

- 01 (2)原告主張其於世界各國均註冊有Tutor系列商標，且該等
02 系列商標在國內經原告長期、大量使用，已廣為國內消費
03 者所熟知，並經本院102年度民商上字第3號民事判決認定
04 至遲於98年即為「著名商標」，且為經濟部智慧財產局選
05 錄於「著名商標名錄」等情，業據提出下列證據為憑：①
06 原告Tutor系列註冊商標證書影本；②原告iTutorGroup集
07 團相關新聞報導影本（僅「阿里巴巴投資TutorGroup線上
08 英語教學」、「iTutor Group榮獲2012年《紅鯉魚》全球
09 創新100強」2篇報導，係在104年6月9日前而可為著名事
10 證）；③原告在世界各國之Tutor系列商標註冊證影本；
11 ④本院102年度民商上字第3號民事判決及確定證明書影本
12 （見原處分乙證3-1 卷附件2、6、7、8，外放證物袋）；⑤
13 101年經理人品牌調查影本（見訴願卷附件6，外放證物袋
14 ）；⑥iTutorGroup B 輪融資獲得新加坡淡馬錫基金等投
15 資1億美元報導（見本院108行商訴字第63號卷【下稱本院
16 前審卷】一第65至67頁）；⑦原告自94年至104年間榮獲
17 國內外之各大獎項列表及證明資料（見本院前審卷一第35
18 7至364頁）。
- 19 (3)原告公司除每年均投入大量資金於商品廣告，以行銷其服
20 務，並於全國各大知名媒體今週刊、遠見雜誌、天下雜誌
21 、商業週刊及萬寶週刊等平面媒體雜誌，暨雅虎奇摩等網
22 站刊登廣告外，亦設置巨幅廣告看板，或於廣播節目中穿
23 插廣告，或於節目中接受主持人之專訪、散發DM等；原告
24 服務客戶數，已逾500 萬人次，曾榮獲經濟部工業局數位
25 學習國家型科技計畫「創新應用特優獎」與「學習網最佳
26 案例優良獎」、經濟部第八屆e-21大金網優質獎，董事長
27 楊正大博士並獲得97年資訊月之傑出資訊人才獎；另外原
28 告於98年名列網路廣告主排名第4名，曝光量高達87.07%
29 ，於99年在線上學習網站排名亦名列第2名。凡此事實，
30 業經本院102年度民商上字第3號民事判決認定在案。故綜
31 合前揭相關使用證據，堪認據爭諸商標中之據爭商標1、2

01 、3、5於系爭商標申請註冊時，在「線上英語教學服務」
02 所表彰之識別性與信譽，已廣為相關事業或消費者所普遍
03 認知而達著名之程度一節，應堪認定。至於據爭諸商標中
04 之其他據爭商標4、6、7，因無大量行銷於指定服務之使
05 用證據，自難認該等商標於系爭商標註冊時已達相關事業
06 或消費者所普遍認知之著名商標。

07 (4)參加人抗辯：本院102年度民商上字第3 號民事判決所引
08 用之原告獲獎及曝光率、使用率紀錄，均係97年後之資料
09 ，不足以認定「TutorABC」於申請註冊時屬於著名商標；
10 且本院102 年度民商上字第3號民事判決僅係單一個案判
11 決並非判例，原告若要主張自己為著名商標，則應依「商
12 標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」第2.1.
13 2.1 點所提相關參酌因素逐一說明，並依第2.1.2.2 點提
14 出相關事證，且提出「具公信力機構出具之相關證○○市
15 場調查報告等資料」佐證云云（見本院前審卷一第462頁）
16 。惟查，本件商標評定案關於據爭諸商標是否為著名商標
17 之認定時點，乃據爭諸商標於系爭商標申請註冊時之著名
18 性，並非據爭諸商標申請註冊時之著名程度，參加人前揭
19 對於據爭諸商標為著名商標認定時點之抗辯，尚有誤會。
20 又「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」
21 第2.1.2.2 點係規定：「判斷前述足資認定為著名之參酌
22 因素，『得』以下列之證據證明之：7.具公信力機構出具
23 之相關證明或市場調查報告等資料。」，故關於著名商標
24 之舉證，本不以提出市場調查報告為必要。再者，本院認
25 定據爭諸商標屬著名商標之理由，非僅因本院102年度民
26 商上字第3號民事判決之認定，而係綜合前開證據為斷，
27 已如前述。是參加人上開主張，尚無可取。

28 (5)綜上，系爭商標有致相關消費者與據爭諸商標混淆誤認之
29 虞，且據爭諸商標之據爭商標1、2、3、5，於系爭商標申
30 請註冊時，在「線上英語教學服務」為相關消費者知悉之

01 著名商標，故系爭商標之註冊有101年商標法第30條第1項
02 第11款前段規定之適用。

03 (三)系爭商標未違反101年商標法第30條第1項第12款之規定：

04 按「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商
05 標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他
06 關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得
07 註冊。」101年商標法第30條第1項第12款定有明文。又商標
08 法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市
09 場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能，故於86年
10 5月7日修正新增本條款規定，其立法理由係以：申請人為先
11 使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章
12 所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之
13 方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須
14 加以規範。是本條款旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標
15 章而搶先註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混
16 淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利
17 （最高行政法院108年度判字第447號判決意旨參照）。查系
18 爭商標之申請日為104年6月9日，顯然晚於據爭諸商標之申
19 請日，據爭諸商標並無被搶先註冊之情事，核與本款規定為
20 保護未註冊而先使用商標、避免剽竊仿襲他人創用之商標而
21 搶先註冊等前開意旨不符，是系爭商標之註冊並無「搶註」
22 可言，尚難認系爭商標之註冊有101年商標法第30條第1項第
23 12款規定適用之情事。

24 七、綜上所述，系爭商標違反101年商標法第30條第1項第10款、
25 第11款前段之規定，被告就系爭商標所為評定不成立之處
26 分，即有違誤。訴願決定駁回原告之訴願，於法不合。從
27 而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告對於系爭商
28 標應為評定成立之處分，為有理由，應予准許。

29 八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判
30 決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

01 九、據上論結，原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1
02 條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。

03 中 華 民 國 112 年 6 月 1 日

04 智慧財產第二庭

05 審判長法 官 彭洪英

06 法 官 汪漢卿

07 法 官 曾啓謀

08 以上正本係照原本作成。

09 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
10 訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補
11 提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決
12 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

13 上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
14 241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師
15 為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一) 符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二) 非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。

2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。
3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所示關係之釋明文書影本及委任書。

中 華 民 國 112 年 6 月 7 日

書記官 丘若瑤