最　高　行　政　法　院　判　決

109年度上字第164號

上　訴　人　麥奇數位股份有限公司

代　表　人　楊順銓
訴訟代理人　劉偉立　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏
參　加　人　職達外語股份有限公司

代　表　人　王凱民
訴訟代理人　李育禹　律師

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國108年11月27日智慧財產法院108年度行商訴字第63號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理　由

一、上訴人之代表人已由楊智恩變更為楊順銓，茲據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、參加人於民國104年6月9日以「e Tutor 及圖」商標，指定使用於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「教育服務；語文補習班；函授課程；培訓服務；對個人之技能與學術能力程度做甄別及檢定；教育考試；技能檢定；職業訓練；職業輔導（教育或訓練上的建議）；代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務；職業再培訓；教育資訊；就業輔導；代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可；舉

辦教育競賽；籌辦文化或教育目的之展覽；電腦補習班；教導服務；各種書刊編輯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；書刊之出版；書籍出版」服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查，核准列為註冊第01758049號商標（下稱系爭商標，如智慧財產法院〔110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審〕108年度行商訴字第63號行政判決〔下稱原判決〕附圖1所示）。嗣上訴人以系爭商標有違商標法第30條第1項第10、11、12款規定，對之申請評定。經被上訴人審查，以107年10月31日中台評字第H01050088號商標評定書（下稱原處分）為「評定不成立」之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被上訴人對於系爭商標之評定，應為評定成立之處分。原審因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之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訟。經原判決駁回後，上訴人提起上訴。

三、上訴人之起訴主張、被上訴人及參加人於原審之答辯及聲明，均引用原判決所載。

四、原審駁回上訴人在第一審之訴，係略以：

㈠系爭商標之註冊，並無違反商標法第30條第1項第10款規定：

1.商標是否近似暨其近似程度：

系爭商標整體「e」「雲朵」及「訊號圖」之設計，相較於單純墨色楷書之外文「Tutor」，更予人寓目印象深刻，為系爭商標主要識別部分；而原判決附圖2至8所示之據爭商標（下合稱據爭諸商標，並以據爭商標1至7分稱）係以外文「Tutor」或結合「ABC」、或「ABCjr」、或「Ming」，整體呈現不同於「Tutor」單一字彙之概念，故兩造商標整體外觀予人寓目印象及傳達之觀念均有不同。外文「Tutor」屬既有詞彙，相關消費者在唱呼系爭商標或據爭諸商標時，會結合系爭商標與據爭諸商標之其他部分，否則將無從區辨其表彰之服務來源，故兩造商標在整體讀音上亦有差別。依

兩造商標圖樣所呈現之整體外觀綜合判斷，不僅設計簡繁有別，視覺感受差異性大、連貫唱呼讀音不同、傳達之觀念亦顯有差異，兩造商標應屬構成近似程度低之商標。系爭商標整體予人寓目印象與所欲強調之「e化」、「數位」等概念相契合，成為透過網路及雲端系統來進行e化教學之概念，則兩造商標分別以外文「Tutor」結合其他文字、圖形後，因所連接之文字、圖形已脫離單純外文「Tutor」的意涵，且讀音、觀念均不同，二者整體外觀設計簡繁有別，於相關消費者購買時施以普通之注意，應不致產生混淆誤認。

2.商品／服務是否類似暨其類似之程度：

據爭商標1至5指定使用於知識或技術方面之傳授等服務；據爭商標6、7指定使用於各種書刊之編輯等服務，是系爭商標與據爭商標1至5相較，均為提供各種知識、技能學習相關之教育服務，在滿足消費者的需求以及服務提供者等因素上，具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬高度類似之服務。而與據爭商標6、7相較，均屬各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、教育服務、舉辦各種講座等服務，性質上應屬同一或高度類似之服務。

3.商標識別性之強弱：

據爭諸商標與指定使用之知識或技術方面之傳授等服務與各種書刊之編輯等服務間，並無密切關連性，相關消費者會直接將其視為指示服務及區辨來源之標識，並與他人的服務相區別，又據爭諸商標中之TutorABC商標（下稱TutorABC系列商標，即據爭商標1、2、3、5），業經上訴人所屬集團長期廣泛行銷使用後，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標，自具相當識別性。至系爭商標整體傳達透過網路及雲端系統來進行e化教學之概念，系爭商標之設計，以此為品牌形象具有視覺上美感並使人留下深刻印象，極富設計意匠，就系爭商標而言，與其指定使用於教育服務等服務亦無密切關聯性，消費者會直接將其視為指示服務及區辨來源之標識，並與他人的服務相區別，亦具相當識別性。

4.相關消費者對各商標之熟悉程度：

依上訴人於評定階段檢送之使用證據資料，可知系爭商標申請註冊前，上訴人即將據爭商標1、2、3等商標，使用於所提供之線上教學等服務，並透過媒體、網路持續宣傳行銷，而應為我國相關消費者所熟悉，至於系爭商標之使用事證，數量較有限，故綜合卷內現有證據資料，應認據爭諸商標較為相關消費者所熟悉。

5.先權利人多角化經營之情形：

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

6.系爭商標之申請人是否善意：

系爭商標整體商標圖樣極富設計意匠，且兩造商標近似程度低，業如前述，已難認系爭商標之申請，有何出於攀附據爭諸商標之非善意之舉。參加人於系爭商標核准後，於官網、臉書等網頁及門市招牌使用系爭商標時，多與「職達外語」同時出現在相鄰招牌或併列在同一頁面，予消費者「職達外語」提供線上家教服務之印象，並無使相關消費者產生與據爭諸商標有任何關聯之攀附行為。

7.綜上，兩造商標如標示於相同或類似服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，自得依憑系爭商標之整體認識其為表彰服務之標識，並得藉以與據爭諸商標表彰之服務相區辨為不同來源，不至於誤認服務來自同一來源或誤認不同來源間有所關聯，應無致相關消費者產生混淆誤認之情事，是以系爭商標之註冊，並無商標法第30條第1項第10款規定之適用。

㈡系爭商標之註冊，並無違反商標法第30條第1項第11款規定：

1.上訴人未提出TutorABC系列商標於表彰「線上英語教學服務」外之一般消費者已熟知之高度著名性等具體事證，衡酌上訴人長期係將TutorABC系列商標行銷使用在「線上英語教學服務」，僅於該特定之市場或特定之消費族群所普遍認知，而具有著名性。又系爭商標之註冊，經原審綜合判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素後，認系爭商標與據爭諸商標雖部分指定使用於同一或類似之服務，然兩造商標近似程度低、各具識別性，及系爭商標之註冊申請係屬善意，客觀上尚無致相關消費者產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1項第11款本文前段規定之適用。

2.據爭諸商標僅在「線上英語教學服務」為相關事業或消費者普遍認知之著名商標，並未達一般消費者均普遍熟知之著名程度，則上訴人主張系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第11款本文後段規定之適用，已無可採。縱認TutorABC系列商標超越「線上英語教學服務」特定市場之相關消費者，而達一般消費者普遍知悉之著名程度，然因消費者仍可輕易區辨二者表彰之服務乃不同來源之區別印象，故TutorABC系列商標之單一來源指示功能，亦不會因系爭商標之註冊而有遭減弱或分散之虞，自無減損識別性。又系爭商標指定使用之服務並未予人負面評價之印象，且參加人未以有害身心或毀損名譽的方式使用系爭商標，參以兩造商標近似程度低，相關消費者既可輕易區辨二者之不同，系爭商標之註冊亦無致減損TutorABC系列商標信譽之虞。

㈢系爭商標之註冊，並無違反商標法第30條第1項第12款規定：

系爭商標申請註冊時，據爭諸商標業已取得註冊登記，故系爭商標之註冊並無剽竊仿襲據爭諸商標而搶先註冊可言。又系爭商標之註冊，並不致使相關消費者混淆誤認，亦無證據證明系爭商標之註冊有減損TutorABC系列商標識別性或信譽之虞，佐以兩造商標近似程度低，各具相當識別性，且系爭商標之申請係出於善意等，尚難認參加人係基於仿襲據爭諸

商標之意圖而申請註冊系爭商標，故系爭商標之註冊，亦無商標法第30條第1項第12款規定之適用等語，為其判斷之基礎。。

五、原判決認系爭商標與據爭諸商標相較，並未構成商標法第30條第1項第10、11、12款之規定，固非無見。惟原判決關於系爭商標有無商標法第30條第1項第10款、第11款、第12款之不得註冊事由部分，無非係以兩者商標近似程度低、各具相當識別性，及系爭商標之申請註冊應屬善意，尚無致相關消費者產生混淆誤認之虞，亦無減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞等由，而認系爭商標並無上開不得註冊之事由。然查：

㈠商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……十、相同或近似於他人同一或類似商品或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認之虞者。……十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。……十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。……」而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。此外，若存在其他相關因素，應儘可能予以參酌考量，才能較為準確掌握有無混淆誤認之虞之認定。以下就商標識別性之強弱、商標近似、商品／服務類似以及其他相關因素分述之。

㈡商標識別性之強弱：

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

2.查外文「Tutor」有家庭教師、導師、指導等義，為有既存文義之外文字彙，係任意性標識，但其非傳達商品或服務本身或其內容的相關資訊，具有指示商品或服務來源的功能，即具有識別性。至「Tutor」雖非上訴人所獨創，且有相當數量之以「Tutor」字樣作為商標之全部或一部，經准予註冊而指定使用於多種類別之商品或服務，此為原判決所認定之事實，但此一事實不能否認外文「Tutor」字樣，仍具有相當程度的識別性。「Tutor」字樣作為商標之全部或一部，雖其識別性稍有弱化，但並未到達即使他人予以攀附，仍不會引起購買人產生誤認之程度。是以，原判決亦不否認兩商標指定使用於教育服務等服務，性質上應屬同一或高度類似之服務，惟因分別搭配其他外文或圖樣為組合使用，應認分別具有相當之識別性（原判決第17頁第22行至第18頁第6行、第19頁第4至23行）。

㈢商標是否近似暨其近似之程度：

1.承上，「商標近似」及「商品／服務類似」，雖係判斷混淆誤認之參酌因素，惟商標法第30條第1項第10款規定，已將之明定為構成要件，是以於判斷商標之註冊是否違反商標法第30條第1項第10款規定時，必須同時具備「商標近似」及「商品／服務類似」始可能成立。又有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀

察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，由於商標近似之意義係指兩商標如標示於相同或類似商品或服務時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意，有可能誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源間有所關聯，則於判斷商標近似時，如先商標之先天識別性較強，抑或因使用而為消費者所普遍知悉時，其主要部分極易成為消費者於交易時辨識來源之重要依據，此時消費者較易因兩商標之主要部分相同，而將兩者所提供之商品或服務來源產生聯想，於此種情形，商標近似之比對即著重於主要部分，並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體寓目印象加以判斷，故上開兩觀察法對判斷商標近似係屬相輔相成，殊不得執主要部分之觀察，即忽略整體觀察原則之適用。此外，商標近似之判斷，於文字商標之情形，予消費者之第一印象在於外觀，縱外觀因文字之美術設計不同而非近似，仍可能因觀念及讀音近似而認為近似；於圖形商標，則應著重於外觀之比對，亦即自構圖意匠是否近似，加以判斷，縱圖形所表達之觀念近似，仍可能因外觀設計截然不同，而認為不近似。

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度之字母「e」，搭配右側之外文「Tutor」及其字母「o」上置藍色訊號圖所構成，其中外文「e Tutor」經聲明不在專用之列；而據爭諸商標係以外文「Tutor」或結合「ABC」、或「ABCjr」、或「Ming」所構成。在讀音上，二者之商標均有「Tutor」之發音，僅有字首或字尾之不同，然整體連貫唱呼，其讀音亦相彷彿；在外觀上，二者之商標均使用共同之外文字「Tutor」，該「Tutor」有家庭教師、導師、指導等義，雖非上訴人獨創，惟TutorABC系列商標在「線上英語教學服務」為相關消費者知悉之著名商標，經被上訴人選錄

於「著名商標名錄」（見原判決第19頁第10至13行、第24頁第2行至第25頁第22行），究其外觀雖因圖形或文字之美術設計不同而略有差異，但外文字「Tutor」仍為二者之商標整體最為顯眼之部分，相關消費者之視覺最終引導停留於「Tutor」文字，且其外觀易令人有「Tutor」系列之觀念。衡酌系爭商標與據爭諸商標均有使用「Tutor」之文字，皆以「Tutor」作為其商標主要識別部分，雖另結合其他圖形或外文，惟彼此圖樣仍相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品／服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似不低之商標。原判決認系爭商標與據爭諸商標應屬近似程度低之商標等情，尚有斟酌之餘地。

㈣原判決既已認定系爭商標與據爭商標1至5相較，屬高度類似之服務，而與據爭商標6、7相較，屬同一或高度類似之服務（見原判決第17頁第22行至第18頁第6行），並認定據爭諸商標較為相關消費者所熟悉（見原判決第20頁第8至26行），但卻壓低此重要因素之考量，進而以據爭諸商標、系爭商標近似程度低、各具相當識別性，遂認不致有混淆誤認之情事，無商標法第30條第1項第10款本文、第11款本文前段規定之適用云云，自有違誤。此外，判斷有無「混淆誤認之虞」尚應就當事人主張存在之因素暨其佐證之證據資料綜合斟酌，俾所為有無混淆誤認之虞之判斷，得更與市場交易之實際情形相契合。經查，上訴人主張參加人自97年成立以來，公司名稱為「職達外語」，均使用「JEDA 職達外語」為商標（105年9月30日商標評定補充理由（二）書第4至6頁及附件9、附件24至26），卻在上訴人TutorABC系列商標於97、98年間成為著名商標後，參加人突然於104年間申請毫無淵源之系爭商標乙節，是否足以證明系爭商標之申請人即參加人為善意？自應予以考量。原判決疏未就上訴人所提上開主張及使用證據，於判斷混淆誤認之虞其他因素中予以考量，亦有違誤。

㈤綜上所述，原判決既有如上所述之違法，並影響判決結論，故上訴意旨指摘原判決違法，求予廢棄，即有理由。又因本件事實尚有由原審再為調查之必要，本院尚無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審再為調查後，另為適法之裁判。

六、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　10　　月　　27　　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　胡　方　新

法官　蕭　惠　芳

法官　林　惠　瑜

法官　梁　哲　瑋

法官　曹　瑞　卿

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　111　　年　　10　　月　　28　　日

書記官　莊　子　誼