

01 最 高 行 政 法 院 裁 定

02 109年度上字第78號

03 上 訴 人 又迪生科技股份有限公司
04 (即原審參加人)

05 代 表 人 廖本昌
06 訴訟代理人 陳居亮 律師
07 朱逸群 律師

08 上 訴 人 經濟部智慧財產局
09 (即原審被告)

10 代 表 人 洪淑敏
11 被 上 訴 人 麥奇數位股份有限公司
12 (即原審原告)

13 代 表 人 楊順銓
14 訴訟代理人 林佳瑩 律師
15 張志朋 律師

16 上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國108年10月31
17 日智慧財產法院108年度行商訴字第56號行政判決，提起上訴，
18 本院裁定如下：

19 主 文

20 上訴駁回。

21 上訴審訴訟費用由上訴人又迪生科技股份有限公司負擔。

22 理 由

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

25 二、上訴人又迪生科技股份有限公司（下稱又迪生公司）於智慧
26 財產法院（民國110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，
27 下稱原審）訴訟程序為獨立參加人，因被上訴人於原審提起
28 行政訴訟，係請求原審撤銷經濟部智慧財產局（下稱智慧
29 局）所作成「評定不成立」之行政處分，及命智慧局作成

01 「評定成立」之行政處分，訴訟當事人一方應為作成該行政
02 處分之機關即智慧局，是雖乂迪生公司於本件上訴狀列為上
03 訴人，智慧局未具狀提起上訴，惟因乂迪生公司利害關係與
04 其一致，仍應並列智慧局為上訴人，先予敘明。

05 三、依智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，除有特別規
06 定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程
07 序相關規定。又對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背
08 法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依
09 同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為
10 違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當
11 然違背法令。是當事人對於智慧財產及商業法院行政判決上
12 訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以判決有不適用法
13 規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指
14 摘，並揭示該法規之條項或其內容；若係成文法以外之法
15 則，應揭示該法則之旨趣；倘為司法院大法官解釋，則應揭
16 示該解釋之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2項所
17 列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條
18 項各款之事實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其
19 所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財產及
20 商業法院行政判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認
21 為合法。

22 四、乂迪生公司前於103年1月29日以「Hi Tutor Say Hi to the
23 World! 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19
24 條所定商品及服務分類表第41類之「家教」服務，向智慧局
25 申請註冊，經智慧局審查，准列為註冊第01679992號商標
26 （下稱系爭商標，如原審108年度行商訴字第56號行政判決
27 〔下稱原判決〕附圖一所示）。嗣被上訴人以系爭商標有違
28 商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定，檢具如
29 原判決附圖二之商標，對之申請評定。案經智慧局審查，以
30 107年10月31日中台評字第H01050084號商標評定書（下稱原
31 處分）為「評定不成立」之處分。被上訴人不服，循序提起

01 行政訴訟，聲明：訴願決定及原處分均撤銷；智慧局就系爭
02 商標應為評定成立、撤銷商標權之處分。原審因認本件訴訟
03 之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，又迪生公司之權
04 利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加訴
05 訟。經原判決准許被上訴人之請求，又迪生公司不服，提起
06 上訴。

07 五、上訴人對原判決提起上訴，主張略以：(一)縱「Tutor」一詞
08 占商標文字長度不低，亦不脫說明性或形容詞屬性，不應以
09 該直接說明行業屬性之既有字詞，作為商標主要部分而加以
10 比對，二者用以與該字詞結合之其他文字及結合方式不同，
11 毫無相近似，被上訴人除了已註冊原判決附圖二編號1至7之
12 商標（下稱據以評定7商標）之外，並無以「Tutor」為系列
13 商標之使用證據，不曾以「Tutor」為商標字樣申請註冊或
14 以「Tutor」來宣傳其係「Tutor」系列商標之關係企業，
15 「Tutor」既係通用詞彙，被上訴人在使用商標時亦未脫離
16 「Tutor」意涵，則「Tutor」是否會指向被上訴人之印象？
17 可否讓被上訴人取得「Tutor」之專有使用權利？應以被上
18 訴人之後天使用證據來判斷，不僅以被上訴人申請據以評定
19 7商標時之註冊情形來判斷，原判決僅以「Tutor」作為商標
20 主要部分，且二者外觀近似，顯未就雙方商標作整體觀察；
21 就讀音而言，二者因「Tutor」之結合順序不同，唱讀發音
22 亦有顯著差異；就觀念而言，原審既肯認「Tutor」為家教
23 之意，且認二者分別結合「Hi」與「ABC」等字後，各有其
24 傳達之意，卻強謂二者「均傳達以家教傳授知識的意思」，
25 而認二者與消費者之觀念亦屬近似云云，同忽略二者於結合
26 其他文字後所呈現之整體差異性，原判決顯有違經驗法則、
27 未依證據認定事實及適用法規不當之違法。(二)被上訴人所稱
28 「TutorGroup控股公司」究係何指？具體名稱、登記地點、
29 持股內容等？皆未經被上訴人證明，原審亦未為任何查證，
30 逕採信被上訴人之片面說詞，自有判決理由不備之違法；又
31 被上訴人縱因起步較早而享有較高之知名度，進而應受較大

01 之保護，其所應受保護者亦為其整體之商標，絕非將商標中
02 之說明性既有文字「Tutor」自商標中割裂出來而認定為被
03 上訴人所得專用或為其應受保護之對象，原判決有適用法規
04 不當之違法。(三)上訴人於原審即就被上訴人之市場調查報告
05 提出質疑，即雙方商標均非如申請圖樣完整呈現，係以違法
06 整體觀察原則基礎下進行調查；其受訪者中絕大多數均集中
07 於商業從業人員，而就教育學習市場最為廣泛之消費者族群
08 即學生，竟只占全部比例之9.6%，其他類型受訪者比例亦
09 偏低，無法客觀呈現真正市場與消費者之評價；由特定市場
10 調查機構，逕執雙方商標單獨供受訪者辨識之情境，實際上
11 甚少發生在相關公眾日常生活中，原判決未說明其何以不採
12 或不影響該市場調查報告準確性之理由，即逕認其調查報告
13 為可採，自有理由不備之違法等語。

14 六、惟查原判決已敘明：(一)由據以評定7商標之設計及圖可知，
15 在系爭商標申請註冊前，智慧局已註冊一系列以「Tutor」
16 為字首之商標，而形成「Tutor」系列商標指向被上訴人之
17 印象。系爭商標與據以評定7商標相較，兩者外觀上，均有
18 「Tutor」字樣，且該「Tutor」所占商標圖樣的比例均高達
19 3分之2，而據以評定7商標既以「Tutor」作為主要識別部分
20 形成系列商標，系爭商標予人印象也因「Tutor」與「Hi」
21 分開而可一眼即見「Tutor」字樣，兩者在外觀上予人視覺
22 感受差異不大；在讀音上，兩商標讀音均有「Tutor」，僅
23 有字首或字尾之不同，然整體連貫唱呼，其讀音亦相彷彿；
24 就觀念而言，兩商標均有引人印象深刻的「Tutor」，系爭
25 商標傳達「向家教說Hi」的意思，據以評定7商標則傳達
26 「家庭教師教ABC」或「家教教小朋友ABC」的意思，均傳達
27 以家教傳授知識之意，兩者給予消費者之觀念，亦屬近似。
28 整體觀之，系爭商標與據以評定7商標，無論在外觀、讀
29 音、觀念均有相仿之處，於異時異地隔離觀察或實際交易連
30 貫唱呼之際，不易區辨，若標示在相同或類似的服務上時，
31 以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或於購

01 買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源之系列
02 服務，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。在103年系
03 爭商標註冊時，被上訴人已註冊有7個「Tutor」系列商標，
04 加上當時「TutorABC」已是著名商標，堪認103年間消費者
05 已形成「Tutor」指向被上訴人之印象，而系爭商標之圖樣
06 設計方式會讓人特別注意到「Tutor」，故系爭商標與據以
07 評定7商標應構成近似且近似程度不低。(二)依又迪生公司於
08 評定階段檢送之證據資料，大部分日期皆在系爭商標註冊
09 後，無法證明系爭商標於註冊時已為相關相費者所熟悉；再
10 由被上訴人於評定階段檢送之證據資料可知，上訴人於93年
11 推出線上數位學習平台「TutorABC」，於96年開始陸續註冊
12 TutorABC等系列商標，作為表彰所提供線上教學服務標識，
13 並於97年成立青少年英語學習平台「TutorABCJr」、於98年
14 與臺大合作建置全球中文學習平台「NTutorMing」、於100
15 年推出平板電腦真人互動學習系統TutorMobile，成立Tutor
16 Group控股公司打造全球商用同步學習平台，屢次獲得經濟
17 部工業局數位學習國家型科技計畫「創新應用特優獎」與
18 「學習網最佳案例優良獎」、經濟部第8屆e-21大金網優質
19 獎項及相關創新資訊服務類獎項，並陸續於各平面媒體雜誌
20 及雅虎、奇摩等網站刊登廣告，經各大新聞、電視節目專
21 訪、報導，且於北中南各地交通要道設置巨幅廣告看板，可
22 見系爭商標申請註冊前，我國相關消費者對被上訴人註冊之
23 商標應有相當熟悉程度，自應受較大保護。(三)被上訴人自行
24 委由中華徵信所企業有限公司（下稱中華徵信所）製作市場
25 調查報告，而中華徵信所成立於55年，資本額為新臺幣3億
26 4,000萬元，成立至今接受許多政府機關或民間企業委託，
27 進行各種意見調查及市場調查，具有相當之公信力，而上開
28 市場調查報告之調查方法與結果，已由統計專家國立政治大
29 學商學院統計學系系主任鄭天澤教授確認調查方法符合調查
30 原則、分析方法符合統計理論，問卷內容亦由法律專家資策
31 會科技法律研究所顧振豪主任確認問卷整體設計、題目、題

01 項描述及選項無誘導受訪者的疑慮。再審酌該市場調查報告
02 之調查方式，該市場調查之期間為105年10月11日至106年1
03 月2日，方法採CLT中央／街頭定點訪問法，調查地區及對象
04 為臺北市、臺中市、高雄市之20至59歲民眾，按母體之「性
05 別」及「年齡」人口結構比例配置完成之有效樣本數，分別
06 為臺北市、臺中市、高雄市各400份，使調查縣市的抽樣誤
07 差落在5%以內；抽樣方法係以系統隨機抽樣，每隔5人抽1
08 人進行訪問，並控制「性別」及「年齡」之配額，使樣本得
09 符合各地區母體之結構；另為確保受訪者近1年內有關注教育
10 補教訊息，若受訪者在1年內沒有幫自己或親友尋找教育
11 補教類相關產品或服務者，則是非合格受訪者，不得接受訪
12 問；又為了避免受訪者因為商標圖樣出現順序之不同而影響
13 作答結果，因此問卷設計為50%優先出現「TutorABC」商標
14 圖樣，50%優先出現「HiTutor」商標圖樣，之後再顯示另
15 一個商標圖樣，不僅符合異時異地整體觀察原則，且整體調
16 查原則、採樣方式、分析方法、問卷設計等亦符合市場調查
17 準則，該市場調查報告自有參考價值等語甚詳。核上訴意旨
18 無非重述其在原審提出而為原審所不採之主張，就原審取捨
19 證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原審已論
20 斷或指駁不採者，執其一己主觀見解，泛言原判決不備理由
21 及適用法規不當，及未指出據何訴訟資料曾聲請調查「Tuto
22 r Group控股公司」之具體名稱、登記地點、持股內容，泛
23 言原判決未查證屬違誤，而非具體表明合於不適用法規、適
24 用法規不當或行政訴訟法第243條第2項所列各款之情形。難
25 認對於原判決之如何違背法令已有具體之指摘。依首開規定
26 及說明，應認其上訴為不合法。

27 七、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1
28 條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法
29 第95條、第78條、第85條第1項但書，裁定如主文。

30 中 華 民 國 111 年 10 月 27 日

31 最高行政法院第三庭

01 審判長法官 胡 方 新
02 法官 蕭 惠 芳
03 法官 林 惠 瑜
04 法官 梁 哲 瑋
05 法官 曹 瑞 卿

06 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
07 中 華 民 國 111 年 10 月 28 日
08 書記官 莊 子 誼