

智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第25號

原告 科見文教資訊股份有限公司
代表人 侯光杰（董事長）
訴訟代理人 謝進益律師（兼送達代收人）
複代理人 林根億律師
被告 經濟部智慧財產局
代表人 洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人 陳盈竹
參加人 麥奇數位股份有限公司
代表人 楊智恩（董事長）
訴訟代理人 劉偉立律師
複代理人 吳信璋律師

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1月30日經訴字第10806300340號、108年1月30日經訴字第10806300460號、108年1月31日經訴字第10806300860號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

經濟部智慧財產局107年9月26日中台評字第H000000000號、107年9月28日中台評字第H000000000號、107年10月25日中台評字第H000000000號商標評定書之行政處分及經濟部108年1月30日經訴字第10806300340號、108年1月30日經訴字第10806300460號、108年1月31日經訴字第10806300860號訴願決定均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。

01 事實及理由

02 壹、程序事項：

03 參加人之代表人原為楊正大，於民國108 年8 月1 日變更為
04 楊智恩，並經代表人楊智恩具狀聲明承受訴訟在卷（見本院
05 卷第527 頁），經核並無不合，應予准許。

06 貳、實體事項：

07 一、事實概要：

08 原告於民國100 年1 月26日以「科見文教資訊公司標章」商
09 標，分別指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及
10 服務分類表第35類之「廣告企劃…」等服務、第41類之「各
11 種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯…」等服務、第42
12 類之「電腦動畫設計…」等服務，向被告申請註冊，經被告
13 審查，分別核准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標
14 1，如附圖一所示）、第0000000 號商標（下稱系爭商標2
15，如附圖二所示）、第0000000 號商標（下稱系爭商標3，
16 如附圖三所示，另上開三商標合稱系爭諸商標）。嗣參加人
17 於105 年5 月25日以系爭諸商標相較於註冊第0000000 號商
18 標（下稱據以評定商標1，如附圖四所示）、第0000000 號
19 商標（下稱據以評定商標2，如附圖五所示，以下合稱據以
20 評定諸商標），有違現行商標法第30條第1 項第10款、第11
21 款及第12款（相當於註冊時商標法第23條第1 項第13款、第
22 12款及第14款）之規定，對之申請評定。案經被告審查，認
23 系爭商標之註冊違反註冊時商標法第23條第1 項第12款及現
24 行商標法第30條第1 項第11款前段規定，分別以經濟部智慧
25 財產局107 年9 月26日中台評字第H000000000 號、107 年9
26 月28日中台評字第H000000000 號、107 年10月25日中台評字

第H00000000 號商標評定書為系爭諸商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，分別提起訴願，嗣經濟部108 年1 月30日經訴字第10806300340 號、108 年1 月30日經訴字第10806300460 號、108 年1 月31日經訴字第10806300860 號訴願決定駁回。原告不服遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘上開訴願決定及行政處分應予撤銷，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本件被告之訴訟。

二、原告主張略以：

(一)被告曾於101 年2 月14日以(101)智商20433 字第10180067680 號函（下稱系爭回函），函覆臺灣臺北地方檢察署（下稱檢察署）表示兩商標中的「O」圖樣非屬近似商標，竟於本件三件行政處分中認為構成中等近似，顯違反行政自我拘束原則、誠信原則及禁反言原則。又系爭諸商標為「O」中間置有由右上至左下傾斜之長方形鏤空圖形，此一頭戴雙耳罩式耳機之擬人化「O」圖形，恰與原告所經營之語言教學服務相呼應；而據以異議諸商標圖樣的字母「O」是右方由附加單邊耳掛式耳機及麥克風構成，兩者顯不相同，且據以評定諸商標尚有其他英文字樣，依整體觀察原則，兩商標並不構成近似。

(二)並聲明：經濟部智慧財產局107 年9 月26日中台評字第H00000000 號、107 年9 月28日中台評字第H00000000 號、107 年10月25日中台評字第H00000000 號商標評定書之行政處分及經濟部108 年1 月30日經訴字第10806300340 號、108 年1 月30日經訴字第10806300460 號、108 年1 月31日經訴字第10806300860 號訴願決定均撤銷。

01 三、被告則以下列等語置辯：

02 (一)參加人自93年成立以來，即開發智慧型線上學習系統，建立
03 線上數位學習平台「TutorABC」，提供真人即時互動並量身
04 訂作學習內容之線上英語教學服務，且於96年起陸續註冊「
05 TutorABC及圖」等系列商標，經參加人長期廣泛行銷使用，
06 據以評定諸商標於英語線上語文教學相關服務已為相關事業
07 或消費者普遍認知，堪認於系爭諸商標申請註冊（100年1
08 月26日）時已為著名商標。據以評定諸商標的外文字母「O
09 」設計獨特且呼應該商標之外文，為據以評定諸商標予人寓
10 目印象深刻之設計元素之一，因此兩商標均有引人注意之外
11 文字母「O」附加耳機之擬人化設計圖形，應屬構成近似之
12 商標；據以評定諸商標為著名商標具有較高識別性，且較為
13 消費者所熟悉；兩商標使用之服務具有關聯性。以上因素經
14 綜合判斷，應認系爭諸商標之註冊有致相關公眾產生混淆誤
15 認之虞，而有註冊時商標法第23條第1項第12款前段及現行
16 商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。至被告於系爭
17 回函所回覆之商標圖樣為「On line」、「KOJEN English
18 科見美語」，與本件兩商標之圖樣均不相同，被告沒有違反
19 行政自我拘束原則、誠信原則及禁反言原則可言。

20 (二)並聲明：原告之訴駁回。

21 四、參加人除援引被告答辯外，另補充略以：

22 (一)據以評定諸商標最先引起消費者注意，且事後留下主要印象
23 的部分，應為商標圖樣中經擬人化耳機設計的字母「O」，
24 而有關兩商標中的外文「O」構成高度近似之判斷，業經最
25 高行政法院105年判字第42號判決、本院105年行商訴字第
26 152號判決所肯認，故系爭諸商標之註冊有致相關公眾產生

01 混淆誤認之虞。又行政自我拘束原則之適用以對於「相同或
02 具有同一性」之事件有行政先例或行政慣例為前提，系爭回
03 函與本件事實並不相同，且商標採個案審查原則，故被告並
04 無違反行政自我拘束原則、誠信原則及禁反言原則可言。

05 (二)並聲明：原告之訴駁回。

06 五、本院得心證之理由：

07 (一)按「對本法一百年五月三十一日修正之條文施行前註冊之商
08 標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申
09 請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為
10 違法事由為限。」現行商標法第106條第3項定有明文。本
11 件系爭商標1係於101年5月16日公告註冊、系爭商標2係
12 於101年5月1日公告註冊、系爭商標3係於101年5月16
13 日公告註冊，而參加人於105年5月25日對之申請評定，是
14 本件為對100年5月31日修正之商標法施行前（101年7月
15 1日施行）註冊之商標，於修正施行後提出評定之案件，原
16 告主張之商標法第30條第1項第10、11、12款，即相當於註
17 冊時商標法第23條第1項第13、12、14款規定，且於註冊時
18 及修正施行後均為違法事由，故本件關於系爭諸商標是否應
19 撤銷註冊之判斷，應依註冊時及現行商標法併為判斷。另參
20 加人申請評定事由雖為商標法第30條第1項第10、11、12款
21 ，但被告於審定書中僅就商標法第30條第1項第11款前段及
22 註冊時商標法第23條第1項第12款前段為審酌（即有致相關
23 公眾混淆誤認之虞規定），故有關商標法第30條第1項第11
24 款後段減損識別性信譽之虞部分，及同條項第10款、第12款
25 部分，既未經被告於審定書中為審酌，自不在本院審理範圍
26 內，參加人書狀就此部分之主張為贅述，本院不予審酌。另

01 被告陳明本件所審酌之據以評定商標為註冊第0000000 號商
02 標、第0000000 號商標（見本院卷第329 頁），故本件據以
03 評定諸商標即為上開二商標。準此，本件爭點為：1.系爭諸
04 商標之註冊，相較於據以評定諸商標，是否有現行商標法第
05 30條第1 項第11款前段及註冊時商標法第23條第1 項第12款
06 前段規定之適用？2.被告是否有違反行政自我拘束原則、誠
07 信原則及禁反言原則？茲分述如下。

08 (二)被告並未違反行政自我拘束原則、誠信原則及禁反言原則：
09 原告據以指摘本件三件原處分違反行政自我拘束原則、誠信
10 原則及禁反言原則之理由，無非係以被告於系爭回函所表示
11 之意見與本件原處分不同等語。然查，細究系爭回函內容，
12 起源是因檢察署發函詢問被告，有關科見公司（即本件原告
13 ）於網頁上所使用之圖樣，與麥奇公司（即本件參加人）註
14 冊第0000000 號商標（該商標圖樣是單純字母「O」擬人化
15 設計圖形）是否構成近似，被告回函謂：「來函附件二網頁
16 資料…所示之圖樣，係由字體較大之外文『Oline』與字體
17 較小之中外文『KOJEN English 科見美語』並列上下排所組
18 成，其中字母『O』有搭配抽象頭戴式耳機之圖樣設計，而
19 商標權人（即本件參加人麥奇公司）註冊第0000000 號圖案
20 商標，係於外文字母『O』之右方附加單邊抽象耳掛式耳機
21 及麥克風圖，二者相較，附件二網頁資料之『Oline』與『
22 KOJEN English 科見美語』經過構圖及排列設計，消費者通
23 常將會視為一個整體…而註冊第00000000號商標，僅為單一
24 外文字母『O』之設計，二者予消費者之外觀、觀念及讀音
25 並不相同，各自呈現不同之整體印象，非屬近似商標…」（
26 見本院卷第95至96頁）由此可知，在系爭回函中，科見公司

01 所使用之商標為「Oline」與「KOJEN English 科見美語」
02 上下並排所組成之圖樣，非本件系爭諸商標，而麥奇公司所
03 主張遭侵害的商標為註冊第00000000號單純字母「O」的擬
04 人化耳機圖案，也不是本件據以評定諸商標「TutorABC」，
05 故系爭回函所涉的商標圖樣與本件並不相同，既然兩者基礎
06 事實不同，原處分當然沒有違反行政自我拘束原則、誠信原
07 則及禁反言原則可言，原告此部分主張自不足採。

08 (三)系爭諸商標之註冊，並無現行商標法第30條第1項第11款前
09 段及註冊時商標法第23條第1項第12款前段規定之適用：

10 1.按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤
11 認之虞，不得註冊，系爭商標註冊時商標法第23條第1項第
12 12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段定有明文。
13 該款所謂「著名商標」，依最高行政法院105年11月份第1
14 次庭長法官聯席會議決議，僅須達「『相關』事業或消費者
15 所普遍認知」之程度即可。又該款是以「相同或近似於他人
16 著名商標」及「有致相關公眾混淆誤認之虞」為要件，其餘
17 參酌因素僅為輔助性之參考。

18 2.茲就本件相關因素審酌如下：

19 (1)據以評定諸商標在線上英語教學領域為著名商標：

20 參加人自93年成立以來，即開發智慧型線上學習系統，建立
21 線上數位學習平台「TutorABC」，提供真人即時互動並量身
22 訂作學習內容之線上英語教學服務，於96年起陸續註冊包括
23 本件據以評定諸商標在內的「TutorABC」等系列商標，以表
24 彰其所提供之英語線上教學相關服務，且陸續發展以國高中
25 生為教學對象之「TutorABCJr」及華文教學平台「TutorMin
26 g」，其經營實績多次獲得獎項肯定，並經諸多平面媒體、

雜誌及新聞、電視節目專訪與報導，參加人亦於交通要道設置巨幅廣告看板及於雅虎奇摩等網站刊登廣告行銷；另外參加人於98年名列網路廣告主排名第4名，曝光量高達87.07%，於99年在線上學習網站排名亦名列第2名。凡此事實，業經本院102年度民商上字第3號民事判決認定在案。據此，堪認於系爭諸商標申請註冊（100年1月26日）時，據以評定諸商標經參加人長期廣泛行銷使用，於線上英語教學服務已為相關事業或消費者普遍認知，而為著名商標，原告對此亦未爭執。

(2)兩商標之近似程度不高：

①商標近似，是指異時異地隔離與通體觀察，商標整體在外觀、觀念或讀音方面有相似處，若其標示在相同或類似的商品或服務時，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，可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。判斷商標是否近似，應以商標圖樣整體為觀察，此乃係因商標呈現在商品／服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品／服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。是主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品／服務之消費者的整體印象。準此，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸（最高行政法院104年度判字第15號判決意旨參照）。

②系爭諸商標是由字體加粗、內圈圓形略為右傾之外文字母「O」搭配耳罩式耳機所形成之擬人化設計圖形所構成（見附

圖一至三)。據以評定商標1 是由英文字串「TutorABC」下置極小的英文字串「ENGLISH@NYTIME , ANYWHERE 」所構成，其中英文字母「O 」設計為右側掛置單邊耳掛式耳機麥克風擬人化圖形（見附圖四），因為「ENGLISH@NYTIME , ANYWHERE」字串過小，無法在消費者心中留下深刻印象，因此據以評定商標1 仍應以「TutorABC」為消費者主要識別之印象；據以評定商標2 是由英文字串「TutorABC」所構成，其中英文字母「O 」設計為右側掛置單邊耳掛式耳機麥克風擬人化圖形，英文字母「C 」設計為右側缺口結合地球橢圓型圖樣，且整體字母為深藍色（見附圖五）。系爭諸商標與據以評定諸商標相較，就外觀部分，前者給人整體印象為一個斗大的擬人化設計圖案，後者給人整體印象為英文字串「TutorABC」，兩者留在消費者心目中的印象顯然不同；就讀音部分，系爭諸商標為單純的圖形無法唱讀，據以評定諸商標讀音為「TutorABC」，兩者顯有差異；就觀念部分，系爭諸商標之觀念為一個頭戴耳機的擬人化圖樣，據以評定諸商標「TutorABC」商標傳達的觀念則為「家庭教師教ABC」、「英文家教」的意思，兩者觀念也不同。因此，兩商標在外觀、讀音、觀念均有差異的情況下，具有普通經驗的消費者只要施以普通的注意，即可以明顯區辨兩者之不同，因此，兩商標近似程度不高。

③被告及參加人雖稱：據以評定諸商標是以經擬人化設計的「O 」作為主要識別部分，兩商標既然都有引人注意的「O 」附加耳機之擬人化設計圖形，自構成近似商標，且此業經最高行政法院105 年判字第42號判決、本院105 年行商訴字第152 號判決所肯認云云。然查，上開兩個判決所涉麥奇公司

01 商標均為單純的英文字母「O」右側掛置單邊耳掛式耳機麥
02 克風擬人化圖形，而非英文字串「TutorABC」商標，縱使上
03 開兩判決所涉之科見公司商標圖樣與本件系爭諸商標相同，
04 （均為字母「O」搭配耳罩式耳機所形成之擬人化設計圖形
05 ），且上開案件認定該圖形與麥奇公司擬人化圖形「O」商
06 標圖樣構成近似，但是既然本件的據以評定諸商標是「Tuto
07 rABC」而不是該商標中的「O」圖形，當然無法推導出本件
08 系爭諸商標與本件據以評定諸商標「TutorABC」構成近似。
09 再者，據以評定諸商標為英文字串「TutorABC」，其中字母
10 「O」雖經擬人化設計，但據以評定諸商標之整體設計並沒有
11 特別強調擬人化圖形「O」，反而「O」字還比其他字母
12 為小，因此雖然「O」經過設計，但消費者看到據以評定「
13 TutorA BC」商標圖樣整體，不會特別去放大、留意那個經
14 過設計的「O」字母，也不會單獨將「O」字母由「TutorA
15 BC」中抽離出來作為識別麥奇公司服務來源的標示，字母「
16 O」在商標整體中並不顯著，自非據以評定諸商標的「主要
17 部分」，故原處分認兩商標都有顯著「O」字母擬人化設計
18 圖形，消費者不易區辨，故構成中等近似商標，自屬有誤，
19 被告及參加人上開主張，並不足採。

20 (3)兩商標均具識別性：

21 兩商標與所指定使用之服務並無直接關聯性，且經相當之設
22 計，均具有識別性。

23 (4)相關消費者對商標之熟悉程度：

24 據以評定諸商標經參加人長期廣泛使用，於線上英語教學領
25 域為著名商標，相關消費者自然具有相當之熟悉程度。系爭
26 諸商標未據原告提出相關使用事證供本院審酌。因此依現有

證據判斷，應認相關消費費者對據以評定諸商標較為熟悉。

(5)兩商標服務之關聯性：

系爭商標1 指定使用之「廣告企劃、…、為他人提供電腦資料庫檢索」等服務（詳如附圖一所載），與據以評定諸商標實際使用之英文線上教學服務相較，後者服務係透過網路平台提供，並訴求真人即時互動及量身訂作學習內容之功能，即有速記、抄寫及文字處理、運用電腦製作編輯相關教學素材、課程資料及學員資料並以資料庫管理儲存之必要，而該等服務之推廣有賴一定規模之行銷廣告，方可促發潛在顧客之意願及信心，自有就其各類宣傳品為設計、製作、發送並於報章雜誌或電視、電台及網路等媒體宣傳廣告之需求。系爭商標2 指定使用之「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、…、語文補習班、…、音樂作曲服務」等服務（見附圖二）與據以評定諸商標實際使用之英語線上語文教學等服務相較，二者皆有相同之語文教學服務，且英語線上語文教學須進行教材之編輯、查詢、翻譯等，亦有製作歌曲、影片等輔助教學或舉辦教育競賽以提昇學習效果之必要。系爭商標3 指定使用之「電腦動畫設計、…、電腦硬體諮詢」等服務（見附圖三）與據以評定諸商標實際使用之英文線上教學服務相較，後者服務係透過網路平台提供，並訴求真人即時互動及量身訂作學習內容之功能，自有開發設計相關系統平台及程式，供學員線上使用或下載，適時更新並維護其安全性，以及運用電腦製作編輯相關教學素材、課程資料及學員資料並以資料庫管理儲存之必要。由上可知，系爭諸商標指定使用之服務，與據以評定諸商標實際使用之英文線上教學服務，兩者實有互相搭配、相輔相成之功能，應具有相當

之關聯性。

3.據上，雖然據以評定諸商標於系爭諸商標申請時，在線上英語教學領域已為著名商標，且相關消費者也較熟悉據以評定諸商標，兩商標之服務也有相當之關聯性，但系爭諸商標與據以評定諸商標之近似程度既然不高，且各具識別性，相關消費者即可以明顯區辨兩商標之不同，當然不會有產生混淆誤認之虞，是系爭諸商標之註冊，並無現行商標法第30條第1項第11款前段及註冊時商標法第23條第1項第12款前段規定之適用。

六、綜上所述，系爭諸商標之註冊，並無現行商標法第30條第1項第11款前段及註冊時商標法第23條第1項第12款前段規定之適用，從而，被告所為系爭諸商標之註冊應予撤銷之處分，均有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤，原告據此請求撤銷各個訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。至參加人於本件評定申請書中尚主張系爭諸商標違反商標法第30條第1項第10款、第11款後段及第12款部分，應由被告就本件重為處分時予以審酌，附此敘明。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

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

中 華 民 國 108 年 9 月 5 日

智慧財產法院第一庭

審判長法官 李維心

法官 陳忠行

法官 蔡如琪

01 以上正本係照原本作成。

02 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
03 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
04 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
05 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

06 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
07 第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任
08 律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

09 10 11 12	得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
13 14 15 16 17 18 19 20 21	(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。
22 23 24 25 26	(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 108 年 9 月 16 日

書記官 邱于婷