智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第55號

原　　告　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
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　孫重銘
參　加　人　意連有限公司
代　表　人　丁云君（董事）住同上

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國108 年4 月10日經訴字第10806302490 號訴願決定、108 年4 月11日經訴字第10806303430 號訴願決定、108 年4 月11日經訴字第10806303220 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主　文

一、經濟部108 年4 月10日經訴字第10806302490 號決定、108 年4 月11日經訴字第10806303430 號決定、108 年4 月11日經訴字第10806303220 號決定，及經濟部智慧財產局107 年10月31日中台異字第G00000000 號商標異議審定、107 年10月31日中台異字第G00000000 號商標異議審定、107 年10月31日中台異字第G00000000 號「異議不成立」之處分，均撤銷。

二、被告就註冊第0000000 號、第0000000 號、註冊第0000000 號「HOLLOTUTOR」商標，應作成「異議成立，應予撤銷註冊

」之處分。

三、訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

甲、程序事項：

一、原告之代表人原為楊正大，於民國108 年8 月1 日變更為甲○○，並經代表人甲○○具狀聲明承受訴訟在卷（見本院卷第520-1頁），經核並無不合，應予准許。

二、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386 條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第385 條第1 項前段、第386 條定有明文。查參加人受合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，有送達回證1 紙在卷可稽（見本院卷第495 頁），核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。

乙、實體事項：

壹、事實概要：

緣參加人意連有限公司（原名意連顧問有限公司）前於民國（下同）104 年11月9 日以「HOLLOTUTOR」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9類之「從網際網路下載之書籍；從網際網路下載之圖片；從網際網路下載之影片；電子出版品；影音光碟；數位影音光碟；電子筆；電子字典；電子書；可下載之電腦應用軟體」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標1 ）； 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16類之「書籍；指導

手冊；講義；字典；故事書；卡通書；口袋書；試題測驗集；參考書；雜誌；手冊；作業簿；書刊；辭典；簿本；有聲書籍；有聲故事書；印刷出版品；印刷刊物」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標2 ）；　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「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；各種書刊編輯；…；提供線上遊戲服務（由電腦網路）」等服務（詳商標註冊證所載），向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標3 ，系爭商標1 至3 下合稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告以系爭商標1 、2 、3 有違商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款之規定，對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標1 、2 、3 之註冊並無商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款規定之適用，於107 年10月31日分別以中台異字第G00000000 號商標異議審定書（下稱原處分一）、中台異字第G00000000 號商標異議審定書（下稱原處分二）、中台異字第G00000000 號商標異議審定書（下稱原處分三）為異議不成立之處分。原告不服，分別提起訴願，主張系爭商標有違商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款之規定，嗣經濟部以108 年4 月10日經訴字第10806302490 號決定（下稱訴願決定一）、108 年4 月11日經訴字第10806303430 號決定（下稱訴願決定二）、108 年4 月11日經訴字第10806303220 號決定（下稱訴願決定三）駁回，原告不服前揭訴願決定皆遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認為本件判決結果，如認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人的權利或法律上利益將受有損害，因此依職權命

參加人獨立參加本件被告的訴訟。

貳、原告主張：

一、系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1 項第10款規定：

據以異議商標具高度識別性：

據以異議之註冊第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、

標外觀高度近似。

系爭商標「HOLLO 」其發音如「哈囉」，此為國人常見之打招呼發語詞，故消費者在唱乎其名時，容易將其認為是打招呼之用語，而將系爭商標之重點放在「TUTOR 」，此與據以異議商標主要部分完全相同，故系爭商標之讀音與據以異議商標高度近似。

系爭商標與據以異議商標指定使用之商品與服務高度類似：

系爭商標1 指定使用於第9 類之「從網際網路下載之書籍；從網際網路下載之圖片；從網際網路下載之影片；電子出版品；影音光碟；數位影音光碟；電子筆；電子字典；電子書；可下載之電腦應用軟體。」與據以異議商標（編號8 、13、17、20、22、24、26）指定使用之「藉由網際網路下載之書籍、藉由網際網路下載之圖片、藉由網際網路下載之影片、電子出版品、影音光碟、數位影音光碟、教學光碟、電子筆、電子字典、電子書。」等商品或服務相較，均屬電子出版品及電子應用產品等相關商品或服務，故構成同一或高度類似之商品或服務。

系爭商標2 指定使用於第16類之「書籍；指導手冊；講義；字典；故事書；卡通書；口袋書；試題測驗集；參考書；雜誌；手冊；作業簿；書刊；辭典；簿本；有聲書籍；有聲故事書；印刷出版品；印刷刊物。」與據以異議商標（編號9 、18、19、21、23、25、27、28）指定使用之「書籍；指導手冊；講義；字典；故事書；卡通書；口袋書；試題測驗集；參考書；雜誌；手冊；作業簿；書刊；辭典；簿本；有聲書籍；有聲故事書；印刷出版品；印刷刊物。」等商品或服務相較，均屬紙本或電子書籍、刊物等

相關商品，或後者之服務即在提供前者商品之出版、查詢或訂閱等服務，故構成同一或高度類似之商品或服務。

系爭商標3 指定使用於第41類之「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；各種書刊編輯；文書編輯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；書刊之出版；書籍出版；書刊之發行；雜誌之出版；雜誌之發行；文獻之出版；文獻之發行；廣告宣傳本除外之文字出版；文字出版（廣告宣傳本除外）；線上電子書籍及期刊之出版；電子桌面出版；提供電子刊物線上瀏覽服務；提供電子圖片線上瀏覽服務；文字撰寫（廣告稿除外）；除廣告以外的版面設計；書法服務；各種書刊雜誌文獻之查詢；書刊之查詢；雜誌之查詢；文獻之查詢；代理各種書籍雜誌之訂閱；代理書籍之訂閱；代理雜誌之訂閱；各種書籍雜誌文獻之翻譯；書刊之翻譯；雜誌之翻譯；文獻之翻譯；翻譯；圖書出借；書籍出租；雜誌出租；教育服務；語文補習班；函授課程；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；教育資訊；代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可；提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息；代辦遊學服務；代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務；家教；提供線上影片欣賞服務；提供不可下載之線上錄影節目；提供線上音樂欣賞服務；提供不可下載之線上音樂；提供線上遊戲服務（由電腦網路）。」與據以異議商標（編號1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 、12、15、）指定使用之「各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、翻譯；各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、文獻

之出版、文獻之發行、教科書出版（廣告品除外）、線上電子書籍及雜誌之出版、電子編輯出版、各種書刊、雜誌、文獻之查詢、書刊之查詢、雜誌之查詢、文獻之查詢；提供線上電子刊物服務（不可下載）；藉由網際網路提供圖片之下載服務；各種書刊、雜誌、文獻之翻譯；書籍、雜誌之出租；知識或技術方面之傳授、電腦補習班、技藝訓練班、補習班、語文補習班、語文諮詢顧問、美語顧問、才藝補習班、專門學校（教育）、備有膳宿學校、函授課程、教導服務、對個人之技能與學術等能力程度做甄別及檢定、舉辦各種講座、職業訓練、教育資訊、職業輔導（教育或訓練之諮詢）、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息、代辦遊學服務、代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務、休閒娛樂資訊、休閒育樂活動規劃、電腦網路遊樂場、休閒活動資訊、舉辦教育競賽；影片、唱片、錄音帶、錄影片、碟影片、伴唱帶等製作及發行；電台及電視育樂節目之策劃、製作；影片、錄影片、碟影片之製作、發行；唱片、錄音帶、伴唱帶之製作、發行；電台育樂節目之策劃、製作；錄影帶編輯、標示字幕說明服務。」構成同一或高度類似之服務）。

ŋ原告有多角化經營之事實：

原告自成立以來，專注於國內之成人線上英語教學課程，待經營步上軌道後，轉而以「TutorABCjr」品牌，投入兒童英語線上課程，更進一步以「TutorMing 」品牌經營海外事業，皆是以「Tutor 」為基礎奠定品牌家族，原告於101 年成

立之TutorGroup控股公司，即是依此理念命名，欲給予消費者一致的品牌形象。故在系爭「HOLLOTUTOR」商標文字與據以異議商標高度近似下，極易使相關消費者認為此為原告 iTutorGroup 集團下之另一品牌，而誤認二商標為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。

ē 系爭商標之使用已造成混淆誤認：

參加人以「HOLLOTUTOR」經營之線上英語網站電話為（00）00000000，該電話於Whoscall網路電話簿登記店家竟為原告之「TutorABC」品牌（原證18），Whoscall網路電話簿之基本原理是透過龐大的使用者社群來回報詐騙或行銷擾人之黑名單，此外Whoscall網路電話簿也結合黃頁資料庫，能辨識店家自行公開之號碼（原證19），顯見若不是參加人自行登記，而有故意混淆之行為，即為消費者已被系爭商標混淆，而認為系爭商標即為原告之「TutorABC」品牌，顯見系爭商標之使用確實已造成混淆誤認。

相關消費者更熟悉據以異議商標：

據以異議商標自原告93年成立以來，經過長期、大量之使用，已廣為消費者所熟知，且為著名商標，予相關消費者之印象極深；參加人於104 年9 月17日始成立系爭商標「HOLLOTUTOR」之網站（原證12），臉書粉絲專頁亦於104 年10月5日始成立，至早於104 年年底才開始使用，相較於原告使用據以異議商標之時間，晚了超過十年，其與原告使用據以異議商標之時間、規模皆無法比擬，故相關消費者更熟悉據以異議商標。

ě 系爭商標之註冊並非善意 ：

據以異議商標為著名商標，參加人與原告皆為外語教學之同業，參加人對於據以異議商標實無從諉為不知，復而申請與據以異議商標高度近似之商標，其就系爭商標之申請註冊，難謂係屬善意。且「Tutor 」為「家教」、「家庭教師」、「私人教師」之意，其指定使用在補習班、語文補習班、才藝補習班等教學服務領域，所謂的「補習班」無法直接理解為「家教」，故「Tutor 」商標使用於其所著名之「線上英語教學」服務，仍必須運用一定程度的想像、思考，才能領會到若是選擇「1 對1 方式」課程學習英文，形同聘請家庭教師到府教英文，故「Tutor 」應為暗示性商標，具有先天識別性，前述判斷已如本院107 年度民商上字第5 號判決所肯認，故縱使「Tutor 」為習見之英文單字，其亦非相關競爭同業會當然想到以此作為商標，或為事業經營所必須使用。此亦可由從事線上英語教學之業者達數百間，均未使用「Tutor 」為其商標或網域名稱可知（原證22），「Tutor 」並非為從事線上英語教學事業所必要，亦非相關競爭同業會當然想到以此作為商標申請，而參加人卻申請與據以異議商標高度近似之系爭商標，顯有攀附據以異議商標之故意。

二、系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1 項第11款規定：

系爭商標與據以異議商標高度近似，且有實際混淆誤認之情事已如前述。原告「iTutorGroup 」、「TutorABC」系列商標卓越的經營、教學成效，已在消費者心中建立忠誠度及知名度，具有強烈指示單一來源之識別性，今系爭商標之註冊及使用，已嚴重造成消費者混淆誤認，並有減損原告系列商標單一指向原告公司之識別性或信譽之虞，應予撤銷。

三、系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1 項第12款規定：

系爭商標之申請日為104 年11月9 日，在系爭商標申請當時，據以異議商標已為著名商標而廣為消費者所熟知，參加人與原告既為競爭同業，卻仍執意使用與據以異議商標高度近似之系爭商標，顯然有攀附據以異議商標之故意，故有違本款規定，應予撤銷。

四、並聲明：1.經濟部108 年4 月10日經訴字第10806302490 號、108 年4 月11日經訴字第10806303430 號、108 年4 月11日經訴字第10806303220 號訴願決定，及被告107 年10月31日中台異字第G00000000 號、107 年10月31日中台異字第G00000000 號、107 年10月31日中台異字第G00000000 號處分均撤銷。2.被告對於註冊第0000000 號、註冊第0000000號、註冊第0000000號商標之異議，應為異議成立之處分。3.訴訟費用由被告負擔。

參、被告答辯：

一、有商標法第30條第1項第10款規定部分：

商標是否近似暨其近似之程度：

系爭商標係由單純之橫書外文「HOLLOTUTOR」所構成；據以異議商標則或由單純之外文「TutorABC」、「TutorGlass」、「TutorGroup」所構成，或由該等文字再結合耳機設計圖、地球設計圖或外文「jr」、「.com」、中文「英語家教網」等文字及/ 或圖形所組成，或由略經設計之外文「TutorMing 」結合簡體中文「明言网」所組成。系爭商標與據以異議商標相較，外觀上雖均有相同之外文「TUTOR/Tutor 」，惟系爭商標於其外文「TUTOR 」前另有相同字體大小之5 個字母「H 」、「O 」、「L 」、「L 」、「O 」，整體緊密結合構成一獨立外文字彙「HOLLOTUTOR」尚無從分割；據以

異議商標則係於外文「Tutor 」後再結合「ABC 」、「ABCjr 」、「Glass 」或「Group 」所構成之複合外文「TutorABC」、「TutorABCjr」、「TutorGlass」、「TutorGroup」，或另再結合有耳機、地球圖之設計圖案或中、外文「明言网」、「英語家教網」、「.com」等文字或圖形，二者字體簡繁及讀音迥然不同，於觀念上予人之認知印象亦屬有別。是以，系爭商標與據以異議商標除「TUTOR/Tutor 」之外，皆另結合不同之起首字母、中外文及設計圖形，其整體圖樣之外觀、觀念、讀音均分別顯然，其近似程度極低。

商品與服務是否類似暨其類似之程度：

系爭商標1 指定使用之第9 類「從網際網路下載之書籍；從網際網路下載之圖片；從網際網路下載之影片；電子出版品；影音光碟；數位影音光碟；電子筆；電子字典；電子書；可下載之電腦應用軟體」商品，與據以異議商標指定使用之「藉由網際網路下載之書籍、藉由網際網路下載之圖片、藉由網際網路下載之影片、電子出版品、影音光碟、數位影音光碟、教學光碟、電子筆、電子字典、電子書、…」、「提供線上電子刊物服務（不可下載）、…」等商品或服務相較，均屬電子出版品及電腦應用產品等相關商品或服務，應屬構成同一或高度類似之商品或服務。

系爭商標2 指定使用之第16類「書籍；指導手冊；講義；字典；故事書；卡通書；口袋書；試題測驗集；參考書；雜誌；手冊；作業簿；書刊；辭典；簿本；有聲書籍；有聲故事書；印刷出版品；印刷刊物」商品，與據以異議諸商標指定使用之「藉由網際網路下載之書籍、電子出版品

」、「書籍；指導手冊…；印刷刊物」、「各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、翻譯、…、提供線上電子刊物服務（不可下載）」等商品或服務相較，或均屬紙本或電子之書籍、刊物等相關商品，或後者之服務即在提供前者商品之出版、查詢或訂閱等服務，應屬構成同一或高度類似之商品或服務。

系爭商標3 指定使用之第41類「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；各種書刊編輯；…；提供線上遊戲服務（由電腦網路）」服務（詳註冊證），與據以異議商標指定使用之第9 類「藉由網際網路下載之書籍、藉由網際網路下載之圖片…影音光碟、數位影音光碟、教學光碟」部分商品、第16類「書籍；指導手冊；…印刷出版品；印刷刊物」商品、第41類「各種書刊之編輯；各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、翻譯；…休閒娛樂資訊、電腦網路遊樂場、休閒活動資訊」等服務相較，二者同為提供書籍、刊物、音樂、遊戲商品或服務，用途、性質相同或相近，應屬同一或具有類似關係，且類似程度高。另系爭商標3 指定使用之服務與據以異議商標前揭指定商品／服務以外之第9 類「電子筆、電子字典、電子書」部分商品、第35類「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、…電腦資料庫管理」服務、第41類「休閒育樂活動規劃、舉辦教育競賽…電台育樂節目之策劃、製作；錄影帶編輯、標示字幕說明服務」部分服務、第42類「電腦動畫製作、設計；…圖像藝術設計」服務相較，不具有類似關係。

商標識別性之強弱：

系爭商標與據以異議商標之外文「HOLLOTUTOR」或「TutorABC」、「TutorABCjr」、「TutorGlass」、「TutorGroup」及其設計圖形，並未傳達各自所指定商品或服務之任何相關訊息，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之識別標識，各具有相當之識別性。

ŋ相關消費者對各商標熟悉程度：

原告自93年起即發展線上數位學習平台「TutorABC」，並於96年開始以「TutorABC」陸續申請註冊，作為表彰其所提供之線上教學服務標識，另於97年成立青少年英語學習平台「TutorABCJr」，98年與臺大建置中文學習網，100 年發表平板電腦真人互動學習系統，又曾獲經濟部工業局數位學習國家型科技計畫「創新應用特優獎」與「學習網最佳案例優良獎」、經濟部第8 屆e-21大金網優質獎，原告除於商業週刊、經理人月刊、今周刊等平面媒體雜誌，及雅虎奇摩等網站刊登廣告外，TVBS、年代新聞、中天娛樂、非凡新聞、民視、Yahoo 奇摩新聞、TVBS、MSN 新聞、聯合報、工商日報、中央社、鉅亨網、經濟日報等媒體也有專訪或報導原告相關企業經營活動，原告並邀請姚明代言，並於路口設置巨幅廣告看板。凡此事實，業經本院107 年度行商訴字第17號行政判決認定在案（乙證3-12附件64）。據此，堪認於系爭商標申請註冊前，據以異議「TutorABC及圖」等系列商標，於線上英語教學相關服務已為相關事業或消費者所熟知，並已達著名商標之程度。反觀系爭商標之使用情形，雖據參加人於異議階段檢送以「HOLLOTUTOR」為關鍵字於Google網站之搜尋結果、Youtube 網站之教學影片、參加人公司簡介及其官方網頁等相關廣告文宣資料（乙證1-4 附件3 ），惟因數量

有限，且多數未記載日期，尚難據以認定系爭商標業經參加人大量使用，而已為相關消費者所熟知。是依卷附現有證據資料綜合以觀，堪認據以異議商標應較為相關消費者所熟悉。

ē 外文「Tutor 」有家教之意，為一習見之英文單字，且以「Tutor 」作為商標圖樣之一部申准註冊於各類商品或服務者不乏其例，系爭商標以二個既有詞彙「HOLLO 」結合「TUTOR 」，且字體大小一致，外觀上予消費者之認知，係一新創字，產生相當程度之識別性，亦非仿襲據以異議商標係以「TUTOR 」結合「ABC 」、「ABCjr 」、「Ming」、「Group 」、「Glass 」之組合模式，從而，尚難僅因系爭商標與據以異議商標同有「TUTOR 」，即當然推論參加人有意圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而認其非屬善意。

實際混淆誤認之情事：

Whoscall是透過社群回報與網路搜尋，於來電的第一時間辨識陌生電話背景資訊之應用程式服務，此等由使用者回報電話號碼資訊以使其他使用者得以知悉來電對象之態樣，如回報結果與事實不符，是否即屬商標法上之實際混淆誤認情事，尚非無疑；且該回報資料上僅有參加人之電話，並無系爭商標之標示，尚難據此認定系爭商標已有致實際混淆誤認之情事發生。

ě 綜上，系爭商標指定使用之商品雖與據以異議商標指定之部分商品或服務構成同一或高度類似，且據以異議商標為相關消費者所較為熟悉，惟衡酌兩造商標整體圖樣之外觀、觀念、讀音均分別顯然，其近似程度極低，二者復各自有其識別性，且無證據證明有實際混淆誤認之情事發生，及系爭商標

之申請註冊非屬善意等相關因素綜合判斷，系爭商標之註冊應無致相關消費者產生混淆誤認之虞，自無本款規定之適用。

二、有關商標法第30條第1項第11款規定部分：

據以異議「TutorABC」、「TutorABC及圖」等商標業經原告長期廣泛行銷使用，於系爭商標註冊申請時，在線上英語教學相關服務固已為著名商標。惟衡酌系爭商標與據以異議商標近似程度極低，且各有其識別性，復無證據證明參加人申請系爭商標之註冊非屬善意，是系爭商標之註冊應無致相關公眾混淆誤認之虞；又「Tutor 」為習知之文字，國內業者以之作為商標圖樣之一部分註冊於各種不同商品或服務者，不乏其例，因此，系爭商標並無使據以異議商標原本指向原告之單一特定來源功能減弱，故系爭商標之註冊亦無減損據以異議商標識別性或信譽之虞，自無本款規定之適用。

三、有關商標法第30條第1項第12款規定部分：

系爭商標與據以異議商標近似程度極低，原告復未提具體事證證明參加人係因與其間具有契約、業務往來或僱佣、承攬等具體關係知悉據以異議商標之存在，意圖仿襲而搶先申請註冊系爭商標，自難僅以系爭商標有與據以異議商標之相同外文「TUTOR/Tutor 」，即認參加人有意圖仿襲而以不正競爭行為搶先申請註冊系爭商標之情事，是以系爭商標之註冊並無本款規定之適用。

四、原告所舉原證7 至9 之新聞報導，除原證8 至9 之日期晚於系爭商標申請日外，該等新聞報導亦與據以異議商標之使用無涉，而原證11、原證13至16之判決案例，核其商標圖樣與本件商標圖樣未盡相同，所結合之文字有別，案情各異，審

判時之判斷考量因素自非完全相同，基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為系爭商標應予以撤銷註冊之有利論據。

五、並聲明：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。

肆、參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

伍、得心證之理由：

一、按商標法第50條規定：「異議商標之註冊有無違法事由，除第一百零六條第一項及第三項規定外，依其註冊公告時之規定」。本件系爭3 件商標註冊公告日均為105 年7 月1 日，故系爭商標是否具有應予撤銷之事由，應依現行商標法為斷。又按，「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。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。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。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。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。但經其同意申請註冊者，不在此限」，商標法第30條第1 項第10、11、12款定有明文。所謂有致相關消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使相關消費者混淆而誤認商品或服務之來源，包括將來自不同來源的商品或服務誤以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存

在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素及各參酌因素之內涵，例如商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標申請人是否善意、其他混淆誤認之因素等。又商標法第30條第1 項第11款前段與同條項第10款規定，均在規範「混淆誤認之虞」，於適用第30條第1 項第11款前段規定時，判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素，亦可參酌上開混淆誤認之虞的相關因素。

二、商標法第30條第1 項第10款部分：

據以異議商標具有相當之識別性：

識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人的商品或服務相區別的特性。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品／服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱，而識別性越強的商標，商品／服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。

據以異議商標「TutorABC」商標係由外文「TutorABC」、「TutorGlass」、「TutorGroup」所構成，或由該等文字再結合耳機設計圖、地球設計圖或外文「jr」、「.com」、中文「英語家教網」等文字及/ 或圖形所組成，或由外文「TutorMing 」結合簡體中文「明言网」所組成。原告以外文「Tutor 」結合其他文字或圖樣申請諸多據以異議商標，已使相關消費者形成「Tutor 」系列商標之印象。而外文「Tutor 」為「家教」、「家庭教師」或「私人教

師」之意，其指定使用於第9 、16、35、41類之「補習班、語文補習班」以外之商品或服務，與其提供服務之品質、特性、功用無關，屬任意性商標，至於據以異議商標指定使用於線上英語教學領域部分，在原告於93年創立「TutorABC」之前，國內並無線上英語教學服務，原告係創立一個新的線上英語教學經營模式，使教師與學生可在網路上以視訊方式上課（可選擇一對一，或一對多之方式），故「Tutor 」使用於線上英語教學服務，與傳統之「家庭教師」或「私人教師」之涵義有所不同，相關消費者須運用一定程度的想像思考，才能領會到如果選擇一對一方式課程學習英文，形同聘請家庭教師到府教英文，故「Tutor 」使用於線上英語教學服務，並非服務的直接描述，應屬暗示性商標，綜上，應認為據以異議商標具有先天之識別性。其後原告註冊之「TutorABC」系列商標經過其投注大量資源，長時間進行廣告及行銷，在相關消費者心中留下鮮明之印象，並經本院102 年度民商上字第3 號判決認定，據以異議商標「TutorABC」至遲於98年在線上英語教學領域為相關事業或消費者熟知，成為著名商標（原證11），並經經濟部智慧財產局選錄於「著名商標名錄」，更加強了其後天之識別性，應認為據以異議之「Tutor 」系列商標之識別性高。

系爭商標與據以異議商標之近似程度高：

系爭商標「HOLLOTUTOR」為「HOLLO 」與「TUTOR 」兩個單字之組合，「HOLLO 」與「HELLO 」意思相近皆為「喂」之一般問候語，其與「TUTOR 」結合，予相關消費者有意義之主要部分為後段「TUTOR 」，「TUTOR 」與據以異議之「

Tutor 」系列商標雖有大小寫之差異，但主要識別部分均為「Tutor 」，故由系爭商標與據以異議商標圖樣整體觀之，二者構成近似，且近似程度高。

系爭商標與據以異議商標指定使用之商品與服務高度類似：

系爭商標1 指定使用之第9 類「從網際網路下載之書籍；從網際網路下載之圖片；從網際網路下載之影片；電子出版品；影音光碟；數位影音光碟；電子筆；電子字典；電子書；可下載之電腦應用軟體」，與據以異議商標編號7 、8 、13、17、20、22、24、26指定之第9 類「藉由網際網路下載之書籍、藉由網際網路下載之圖片、藉由網際網路下載之影片、電子出版品、影音光碟、數位影音光碟、教學光碟、電子筆、電子字典、電子書」相較，均屬電子出版品及電子應用產品等相關商品或服務，故構成同一或高度類似之商品或服務（詳見附圖二標示黃色部分所示）。

系爭商標2 指定使用之第16類「書籍；指導手冊；講義；字典；故事書；卡通書；口袋書；試題測驗集；參考書；雜誌；手冊；作業簿；書刊；辭典；簿本；有聲書籍；有聲故事書；印刷出版品；印刷刊物」，與據以異議商標編號9 、18、19、21、23、25、27、28指定之第16類「書籍；指導手冊；講義；字典；故事書；卡通書；口袋書；試題測驗集；參考書；雜誌；手冊；作業簿；書刊；辭典；簿本；有聲書籍；有聲故事書；印刷出版品；印刷刊物」等相較，均屬紙本或電子書籍、刊物等相關商品或服務，故構成同一或高度類似之商品或服務（詳見附圖三標示黃色部分所示）。

系爭商標3 指定使用之商品或服務：

－系爭商標3 指定使用第41類之「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；各種書刊編輯；文書編輯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；書刊之出版；書籍出版；書刊之發行；雜誌之出版；雜誌之發行；文獻之出版；文獻之發行；廣告宣傳本除外之文字出版；文字出版（廣告宣傳本除外）；線上電子書籍及期刊之出版；電子桌面出版；提供電子刊物線上瀏覽服務；提供電子圖片線上瀏覽服務；文字撰寫（廣告稿除外）；除廣告以外的版面設計；書法服務；各種書刊雜誌文獻之查詢；書刊之查詢；雜誌之查詢；文獻之查詢；代理各種書籍雜誌之訂閱；代理書籍之訂閱；代理雜誌之訂閱；各種書籍雜誌文獻之翻譯；書刊之翻譯；雜誌之翻譯；文獻之翻譯；翻譯；圖書出借；書籍出租；雜誌出租」，與據以異議商標編號1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 、12、15指定之第41類「各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、翻譯；各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、文獻之出版、文獻之發行、教科書出版（廣告品除外）、線上電子書籍及雜誌之出版、電子編輯出版、各種書刊、雜誌、文獻之查詢、書刊之查詢、雜誌之查詢、文獻之查詢；提供線上電子刊物服務（不可下載）；藉由網際網路提供圖片之下載服務；各種書刊、雜誌、文獻之翻譯；書籍、雜誌之出租」及異議商標編號11指定之第41類「各種書刊之編輯」相較，均屬書刊、雜誌商品或該等商品之出版等相關服務，應屬同一或高

度類似之商品或服務（詳見附圖四標示黃色部分所示）。

—系爭商標3 指定使用第41類之「教育服務；語文補習班；函授課程；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；教育資訊；代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可；提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息；代辦遊學服務；代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務」，與據以異議商標編號1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 、12、15指定使用第41類之「知識或技術方面之傳授、電腦補習班、技藝訓練班、補習班、語文補習班、語文諮詢顧問、美語顧問、才藝補習班、專門學校（教育）、備有膳宿學校、函授課程、教導服務、對個人之技能與學術等能力程度做甄別及檢定、舉辦各種講座、職業訓練、教育資訊、職業輔導（教育或訓練之諮詢）、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息、代辦遊學服務、代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務」相較，均屬提供知識傳授有關之教育、考試、諮詢等服務，應構成同一或高度類似之商品或服務（詳見附圖四標示綠色部分所示）。

. 系爭商標3 指定使用第41類之「提供線上影片欣賞服務；提供不可下載之線上錄影節目；提供線上音樂欣賞服務；提供不可下載之線上音樂；提供線上遊戲服務（由電腦網路）」，與據以異議商標編號1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 、12、15指定使用第41類之「休閒娛樂資訊

、休閒育樂活動規劃、電腦網路遊樂場、休閒活動資訊、舉辦教育競賽；影片、唱片、錄音帶、錄影片、碟影片、伴唱帶等製作及發行；電台及電視育樂節目之策劃、製作；影片、錄影片、碟影片之製作、發行；唱片、錄音帶、伴唱帶之製作、發行；電台育樂節目之策劃、製作；錄影帶編輯、標示字幕說明服務」相較，均屬提供娛樂之影音、遊戲有關商品或服務，應構成同一或高度類似之商品或服務。又系爭商標提供線上影音娛樂服務與據以異議商標編號10、16指定使用第35類之「建立電腦資訊系統資料庫；電腦資料庫編輯；電腦檔案管理；電腦檔案資料搜尋；電腦資料庫管理」，及據以異議商標編號11、14指定使用第42類之「藉由全球電腦網路提供廣泛領域之資訊服務、網站規劃建置、提供網址之登記、網路認證服務、網路網頁設計、電腦硬體設備設計、圖像藝術設計」相較，亦屬與系爭商標提供線上影音娛樂服務具有關聯性之服務，應構成中度類似之商品或服務（詳見附圖四標示藍色部分所示）。

ŋ相關消費者更熟悉據以異議商標：

據以異議商標自原告93年成立以來，已經過長期、大量之使用，其中「TutorABC」商標使用於線上英語教學領域，已廣為相關消費者所熟知，成為著名商標，業經本院102 年度民商上字第3 號判決認定在案，據以異議商標在相關消費者心中自會留下深刻之印象，而參加人係104 年9 月17日始成立系爭商標「HOLLOTUTOR」之網站（原證12），且依卷內並無系爭商標之銷售額、營業規模等資料，自應認為相較於系爭商標而言，相關消費者對據以異議商標較為熟悉。

ē參加人申請系爭商標難謂係善意：

原告早在93年已使用「TutorABC」從事線上英語教學課程，且「TutorABC」商標於98年已成為著名商標，原告並申請一系列以「Tutor 」為主要識別部分之據以異議商標，參加人與原告皆為外語教學之同業，對於據以異議商標實無從諉為不知之理，竟於104 年申請與據以異議商標圖樣高度近似之系爭商標，其就系爭商標之申請註冊，難謂係善意。

綜上，本院審酌據以異議商標識別性高，系爭商標與據以異議商標圖樣高度近似，且指定使用之商品或服務為同一或高度類似，相關消費者更熟悉據以異議商標，參加人申請系爭商標並非善意，應認為系爭商標之註冊，足以使相關消費者誤以為系爭商標與據以異議商標來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而造成混淆誤認之虞，違反商標法第30條第1 項第10款之規定。

三、商標法第30條第1 項第11款部分：

商標法第30條第1 項第11款前段：

原告為國內首家投入線上英語教學之公司，擁有「TutorABC」、「TutorGroup」、「TutorGlass」、「TutorABCjr」、「TutorABC .com 」等商標（即據以異議商標），原告為專注於線上教學，所成立之iTutorGroup 集團，於103 年獲得國際級投資機構新加坡淡馬錫基金等投資1 億美元（原證7 ），並於104 年再獲得新加坡政府投資公司、高盛等投資2 億美元（原證8 ），為國內極少數之獨角獸企業（即估值達10億美元之新創企業），目前估值更達20億美元（約新台幣600 億元，原證9 ），在60個國家、80

個城市擁有數萬名線上外籍顧問，並每年提供超過1000萬堂線上教育課程，為全世界最大之線上教育機構。「TutorABC」商標經原告長期、大量使用，已廣為國內消費者所熟知，並經本院102 年度民商上字第3 號民事判決認定，至遲於98年，「TutorABC」商標使用於英語線上語言教學領域，已成為「著名商標」（原證11），且為經濟部智慧財產局選錄於「著名商標名錄」，故據以異議「TutorABC」商標為著名商標，堪予認定。至於其餘據以異議商標，尚不能認定已達著名之程度。

系爭商標與據以異議之「TutorABC .com 」商標高度近似，指定使用之商品或服務為同一或高度類似，有致相關公眾混淆誤認之虞，理由已如前述，故系爭商標之註冊，已違反商標法第30條第1 項第11款前段之規定。

商標法第30條第1 項第11款後段：

按商標法第30條第1 項第11款前段規定之目的，在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者；至該規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。系爭商標之註冊既已認定與據以異議商標「TutorABC」構成混淆誤認，即無審究是否違反同款後段規定之必要。

四、商標法第30條第1 項第12款部分：

原告早於93年創立「TutorABC」商標使用於線上教學等服務且早於系爭商標申請註冊日前，原告已先註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號等據

以異議商標（原證10），且據以異議商標「TutorABC」於系爭商標申請註冊前已為著名商標，原告與參加人同為線上教學競爭同業，並無不知據以異議商標之理，參加人將高度近似於據以異議商標之圖樣註冊於同一或類似之商品或服務，應認參加人申請註冊系爭商標具有仿襲之意圖，是系爭商標之註冊已違反商標法第30條第1 項第12款之規定。

五、綜上所述，系爭商標之註冊違反商標法第30條第1 項第10款、第11款前段、第12款之規定，應撤銷其註冊，是被告就系爭商標1 、2 、3 分別所為異議不成立之處分（107 年10月31日中台異字第G00000000 號商標異議審定書、107 年10月31日中台異字第G00000000 號商標異議審定書、107 年10月31日中台異字第G00000000 號商標異議審定書），尚有未洽，訴願機關予以維持（108 年4 月10日經訴字第10806302490 號決定、108 年4 月11日經訴字第10806303430 號決定、108 年4 月11日經訴字第10806303220 號決定），均非妥適，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，又本案事證已臻明確，爰依行政訴訟法第200 條第3 款規定，命被告作成系爭商標1 、2 、3 之註冊應予撤銷之審定。

六、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不予一一論列，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、第200 條第3 款、第218 條、民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　12　　月　　12　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢烽

法　官　熊誦梅

法　官　彭洪英

以上正本證明與原本無異。

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，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

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	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。

行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	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　　12　　月　　12　　日

書記官　郭宇修