智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第56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　林佳瑩律師
　　張志朋律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　孫重銘
參　加　人　乂迪生科技股份有限公司
代　表　人　廖本昌（董事長）

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5 月1 日經訴字第10806304510 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

原處分及訴願決定均撤銷。

被告就註冊第0000000 號「Hi Tutor Say Hi to the World！及圖」商標，應作成「評定成立，註冊應予撤銷」之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、原告之代表人原為楊正大，於民國108 年8 月1 日變更為楊智恩，並經代表人楊智恩具狀聲明承受訴訟在卷（見本院卷二第123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（見本院卷一第537 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。

貳、實體事項：

一、事實概要：

緣參加人前於103 年1 月29日以「Hi Tutor Say Hi to the World ！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「家教」服務，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，如附圖一所示）。嗣原告以該商標有違商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款之規定對之申請評定。案經被告審查，以107 年10月31日中台評字第1050084 號商標評定書為「評定不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部108 年5 月1 日經訴字第10806304510 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院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本件被告之訴訟。

二、原告主張：

㈠原告已提出註冊第0000000 、0000000 號之使用事證，此二商標得作為本件據以評定商標。

㈡系爭商標違反商標法第30條第1 項第10款規定：

1.兩商標之近似程度高：

兩商標外觀上皆有「Tutor 」字樣，且佔商標比例高達三分

之二，讀音亦相彷彿，觀念亦近似，且消費者及競爭對手多以「Tutor 」稱呼「TutorABC」，故兩商標應構成高度近似商標。

2.系爭商標之註冊申請非善意：

據以評定諸商標早在97、98年間於市場上即已成為著名商標，並形成以Tutor 為系列商標及企業集團形象，且市面上多數線上英語教學業者非以Tutor 作為品牌之一部分。參加人原使用「杜威」「Deway 」品牌經營菲律賓遊學，於跨足線上英語時，捨棄其原有商標，在103 年申請與著名商標TutorABC高度近似之系爭商標，顯係為快速吸引消費者而攀附據以評定諸商標商譽，自非善意。

3.兩商標有混淆誤認之虞：

本院107 年度民商上字第5 號民事判決已肯認本件調查報告之製作單位即中華徵信所企業有限公司（下稱中華徵信所）為具有公信力之徵信機構，該調查報告得出有70.5% 的消費者認為兩商標近似，其中有85.4% 的消費者認為兩者為同一家公司或具有授權或合作關係，顯見本件確實有混淆誤認之虞。

㈢系爭商標違反商標法第30條第1項第11款規定：

據以評定諸商標在系爭商標申請註冊前已為著名商標，且原告有多角化經營之情事，系爭商標之註冊有致相關消費者產生混淆誤認之虞，亦有減損據以評定諸商標識別性及信譽之虞，自有本款規定之適用。

㈣系爭商標違反商標法第30條第1 項第12款規定：

我國消費者非以英語為母語，無須知悉「Tutor 」之中文翻譯為何即可理解為商標之一部分，據以評定諸商標自97、98

年即為著名商標，同為競爭業者之參加人應知之甚詳，卻於103 年申請系爭商標之註冊，並使用於相同之線上英語教學，顯為仿襲據以評定諸商標而具惡意。

㈤爰聲明求為判決：1.原處分及訴願決定均撤銷。2.被告就系爭商標應為評定成立、撤銷商標權之處分。

三、被告則以下列等語抗辯：

㈠商標法第30條第1 項第10款部分：

1.註冊第0000000 、0000000 號商標距本件申請評定時獲准註冊尚未滿三年，註冊第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號原告有提出使用事證，本件僅得就上開7 件商標所指定使用性質相同之服務，進行實體審查。至於註冊第0000000 號、第0000000 號商標無證據證明有於申請評定前三年內使用於指定服務，不得作為本款據以評定商標。

2.兩商標之近似程度：

系爭商標予人寓目印象明顯深刻之主要識別部分應為外文「Hi Tutor」，據以評定諸商標則以外文「Tutor 」作為字首再分別結合「ABC 」、「ABCjr 」、「Ming」等外文，並未凸顯「Tutor 」單一字彙。整體觀察下，兩商標外觀、讀音仍可區辨，且予消費者之整體觀念並不相同，縱構成近似，其近似程度僅為中等。

3.兩商標服務構成類似：

系爭商標指定使用於第41類之「家教」服務，與前揭7 件據以評定商標所指定使用且與實際使用服務性質相同之第41類「知識或技術方面之傳授、…、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息」服務相較，應構成同一或高度類似之服

務。

4.兩商標之識別性：

原告與參加人之商標商標均已脫離原來個別文字之說明意義，與實際使用或指定之服務/ 商品無直接關連性，應均具有相當識別性。

5.消費者對兩商標之熟悉程度：

參加人於評定階段檢送之證據資料，大部分日期皆在系爭商標註冊後，故尚難認系爭商標於其註冊時已為相關相費者所熟悉。而依原告所提證據可知，在系爭商標申請註冊前，原告已將據以評定註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號商標，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，且前揭4 件據以評定諸商標業經本院及訴願決定書認定著名商標在案，堪認前揭4 件據以評定商標較系爭商標而言，係消費者較熟悉之商標。

6.系爭商標之註冊申請是否善意：

「Tutor 」有家教之意，為系爭商標指定使用「家教」服務之說明性文字，不具有識別性，參加人使用該字以描述所提供之內容，有其必要且合理，如無參加人明知可能或有企圖引起相關消費者混淆誤認其來源而申請註冊之具體證據，即難認其有惡意。

7.實際混淆誤認之情事：

調查報告是原告自行委託他人所製作，尚難認具有等同實際混淆誤認情事之地位，至於學者法律意見係屬學者個人之見解，尚難列入考量。

8.考量兩商標近似程度中等、各具相當識別性，亦無造成相關

消費者混淆誤認之實際情事，加以並無證據證明系爭商標之申請非屬善意等因素，縱兩商標指定使用之服務屬高度類似，系爭商標之註冊仍無致相關消費者混淆誤認之虞，而無本款規定之適用。

㈡商標法第30條第1 項第11款規定：

據以評定註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號「TutorABC及圖」、「TutorABC」「TutorABCjr」商標在英文線上語言教學領域雖可認定為著名商標、較為消費者所熟悉，且系爭商標指定使用之「家教」服務，與前揭據以評定諸商標所著名之英語線上教學服務為高度類似服務，但兩商標近似程度中等、各具相當識別性，加以並無證據證明系爭商標之申請非屬善意，或有造成相關消費者混淆誤認之實際情事，系爭商標之註冊應無致相關公眾混淆誤認之虞，自無本款前段規定之適用。又本件並無證據證明據以評定商標已跨越其他產業領域，而到達一般公眾均普遍認知之高度著名程度，故系爭商標之註冊自無本款後段規定之適用。

㈢商標法第30條第1 項第12款規定部分：

「Tutor 」有家教之意，本為家教業者容易使用之文字，原告未提出具體事證證明參加人有意引起消費者混淆誤認，自不宜僅以兩商標有相同之「Tutor 」，即推論參加人係因競爭同業關係而知悉據以評定諸商標存在且有仿襲意圖，自無本款規定之適用。

㈣並聲明求為判決：駁回原告之訴。

四、參加人未於準備程序及言詞辯論期日到庭，惟具狀陳述略以：

㈠原證2 、3 證據僅會使消費者認為是促銷該等商品，並非對一般不特定多數人提供其註冊指定之相關服務，自不得作為據以評定第0000000 號、第0000000 號商標之使用證據。

㈡早在90年間，已有其他業者以外文「Tutor 」作為商標一部分申請註冊，如「My Cyber Tutor .com 」指定使用在第41類「網路教學」服務，「家教銀行TutorBank 」指定使用在第41類，「e-TUTOR 」指定使用在第9 類，對照原告於98年以前所註冊之「TutorABC」商標僅4 個，自無形成「Tutor」系列商標指向原告的情形。

㈢系爭商標主要識別部分為經設計的「Hi」圖案，而據以評定諸商標主要識別部分為「TutorABC」整體，兩者可輕易區辨，不構成近似。而原告所提調查報告排除都會區以外消費者作為母數統計，且其調查方式有諸多瑕疵，並不可採，又Whoscall電話名稱回報存在人為操作可能，且參加人HiTutor行銷電話仍有8 線均顯示來電者為HiTutor ，另原告所提TeachMe 網站消費者心得僅為單一文章，無法逕認為真實，是原告所提證據無法證明有實際混淆誤認情事。

㈣原告所提之證據無法證明「TutorABC」商標之著名時點是在98年間，事實上被告是在102 年才將「TutorABC」列為著名商標。又參加人原本取名Hi家教，但因服務客群包含國外消費者，因此直譯為HiTutor ，且參加人至今已投入超過2 千萬元廣告費用，並無要攀附原告商譽之惡意，且HiTutor 使用至今與系爭TutorABC商標並存10年之久，消費者並無混淆誤認之虞。因此系爭商標並未違商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款規定。

㈤並聲明求為判決：駁回原告之訴。

五、本院得心證之理由：

㈠按評定商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第62條準用第50條定有明文。查系爭商標之註冊公告日為103 年1 月29日，嗣原告於105 年6 月30日對系爭商標申請評定，經被告於107 年10月31日作成評定審定書，則系爭商標之註冊及評定，均在100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之現行商標法施行後，無現行商標法第106 條第1 項及第3 項規定之適用，是系爭商標是否具有評定事由，應依系爭商標註冊公告時之現行商標法為斷。又原告於本件行政訴訟僅以註冊第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號等9 件商標作為據以評定商標（見本院卷一第509 頁，如附圖二所示），其餘在異議階段所提之據以評定商標於本件行政訴訟中均未再主張，本件僅以上開9 件商標作為據以評定商標為審酌，合先敘明。是本件爭點即為：系爭商標之註冊相較於上開9 件據以評定諸商標，是否有商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款規定之適用。

㈡商標法第30條第1 項第10款部分：

1.按商標法第57條第2 項及第3 項規定：「以商標之註冊違反第30條第1 項第10款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿三年者，應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。」、「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」茲就原告於本

件所主張之9 件據以評定商標是否符合上開規定，分述如下：

⑴據以評定註冊第0000000 、0000000 號商標（見附圖二編號5、6 ），其獲准註冊之日期均為103 年4 月1 日，距本件申請評定時（105 年6 月30日）尚未滿三年，依前開規定，自無須檢附使用證據。

⑵據以評定註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號共7 件商標，獲准註冊之日期分別為96年9 月16日、96年9 月1 日、96年9 月1 日、96年9 月16日、98年2 月16日、98年3 月16日、100 年8 月1 日，距本件申請評定時已逾三年，其中：

①據以評定之註冊第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號共5 件商標部分（見附圖二編號1 至4 、7 ）：

評定附件6 至10之2014年2 月18日「阿里巴巴投資TutorGroup線上英語教學」新聞報導，訴願附件2 之98年上架於YouTube 之影片，其上分別標示有「TutorABC」、「TutorABCjr」、「TutorMing 」商標，並記載原告經營線上英語教學服務及以該等商標用以行銷廣告等相關內容，而該等商標與前開5 件據以評定商標相較，不失同一性；訴願附件3 之103年7 月15日、104 年3 月10日網頁截圖，可見據以評定之註冊第0000000 號「TutorMing 明言网及圖」商標及提供線上中文教學服務，並將之用以行銷廣告等相關內容。以上堪認於本件申請評定之105 年6 月30日前三年內，原告有將據以評定之註冊第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號共5 件商標實際使用於線上知識之傳授相關商品

服務，因此與此服務性質相當之第41類的「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」等服務，亦應認為有使用。

㈡據以評定註冊第0000000 號商標部分（見附圖二編號8 ）：

原告雖稱：複數商標合併使用符合商業習慣，既然「TutorABC」的「O 」與註冊第0000000 號商標圖樣相同，則「TutorABC」的使用證據亦可證明註冊第0000000 號商標有使用之事實云云。然而，原告既然就「TutorABC」與註冊第0000000 號單純擬人化耳機圖案「O 」分別申請註冊不同商標，則兩者間即不具同一性，在商標使用之判斷上自應就各該商標之使用證據分別視之，不能因為「TutorABC」商標圖樣包含註冊第0000000 號商標，即可持「TutorABC」商標的使用證據作為註冊第0000000 號商標的使用證據（本院106 年度行商訴字第95號判決意旨參照），是原告上開主張並不足採，本件仍應視有無單獨使用註冊第0000000 號商標之證據，來認定該商標是否有符合一般商業交易習慣之真實使用的事實。查，原證3 的馬克杯、資料夾照片影本有顯示單獨使用註冊第0000000 號商標（見本院卷一第145 、149 、151 至155 頁），原證2 附件20的統一發票、請款單記載品名「資料夾」、日期104 年8 月26日（見本院卷一第113 至115 頁）

，另本院100 年度民著訴字第29號判決於104 年7 月7 日宣判，該判決經調查後認定「依原告所提服務型錄、說明書、文件夾、資料袋、杯子等，確實有單獨使用註冊第0000000號商標之情形」（上訴後為本院104 年度民著上易字第12號，見訴願附件4 ），是上開證據相互勾稽，堪認原告在本件申請評定之105 年6 月30日前三年內，確實有將據以評定註冊第0000000 號商標單獨使用在資料夾、馬克杯上用以行銷其線上知識之傳授相關商品服務，與此服務性質相當之第41類的「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」等服務，亦應認為有使用。

③據以評定之註冊第0000000 號商標部分（見附圖二編號9 ）：

該商標係指定使用於第35類之廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、廣告企劃及設計…廣告宣傳及宣傳品遞送…網路拍賣、網路購物（電子購物）、文教用品零售、建立電腦資訊系統資料庫…等服務，而原告所提訴願附件2 之YouTube 影片上雖有使用該商標圖樣，但該影片是用來宣傳原告所提供之「線上英語教學」服務，原告並未將該商標用在對不特定多數人提供廣告宣傳服務或網路拍賣、網路購物、文

教品零售、建立電腦資訊系統資料庫等服務。原告雖稱其為經營線上英語教學，需建置一電腦網路平台系統，並透過網際網路銷售課程及行銷廣告，自屬使用在「廣告宣傳及宣傳品遞送、網路拍賣、網路購物（電子購物）、文教用品零售、建立電腦系統資料庫」服務，且註冊第0000000 號商標亦經本院及被告認定為著名商標，原告經營線上英語教學確實與第35類服務有關云云。然商標的使用同一性，是屬於商標維權使用的概念範疇，必須按照社會一般通念還是認為兩者為相同商標，而維持商標與指定使用的商品或服務間的同一連結關係，才能認為具有使用同一性；但商品或服務類似致混淆誤認之虞，屬於商標侵權使用的概念範疇，不限同一商品或服務，包括類似商品或服務，故上開兩者之概念並非相同，此業據最高行政法院108 年度判字第133 號判決闡述甚詳。查，「線上教學服務」與第35類的「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、廣告企劃及設計…廣告宣傳及宣傳品遞送…網路拍賣、網路購物（電子購物）、文教用品零售、建立電腦資訊系統資料庫…」等服務，前者為提供消費者線上知識傳授服務，後者為提供消費者廣告企劃、網路拍賣、文教用品零售或建立系統資料庫服務，依一般社會通念及商業交易習慣，兩者之消費族群、行銷管道等均迥然有別，不能以原告經營線上教學服務必須建置電腦平台、透過網路行銷課程或進行廣告行銷，就說原告有在提供「廣告企劃及設計、網路拍賣、網路購物、文教用品零售、建立電腦資訊系統資料庫」服務。至於被告與本院另案判決雖認為註冊第0000000 號商標因長期廣泛使用在線上教學領域而成為著名商標，但是否成為著名商標及著名的領域為何，須依其動

態的實際使用狀況定之，與其靜態登記註冊之商品服務內容未必一致，無法以註冊第0000000 號商標經認定在線上教學領域為著名商標，即謂該商標有使用在第35類服務。因此原告上開主張均不足採，本件無從證明註冊第0000000 號商標於申請評定日前3 年有使用於所指定之第35類服務上。

⑶據上，本件僅就據以評定之註冊第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號共8 件商標（即附圖二編號1 至8 商標），及其符合商標法第57條第2 項及第3 項規定之商品服務範圍，續就系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1 項第10款規定之適用進行實體審查。

2.按商標「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」，不得註冊，為商標法第30條第1 項第10款本文所規定。因此「商標相同或近似」、「商品同一或類似」、「有致相關消費者混淆誤認之虞」為該款成立之要件，至於其他混淆誤認之虞審酌因素為輔助參考因素。以下就本案存在之相關因素審酌如下：

⑴商標近似之程度：

①按判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃因商標呈現在商品/ 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。所以，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。

②系爭「HiTutor 」商標，是由橫書淺藍色英文「HiTutor 」，其中「Hi」置於藍色圓形底圖上，且「i 」字上方的點以一個雙邊耳機圖樣呈現之，另下方置較小字體「Say Hi to the World 」所構成，但因為「Say Hi to the World 」英文字串字體過小，無法在消費者心中留下深刻印象，因此系爭商標應以「HiTutor 」為事後留在消費者心目中之印象。又「HiTutor 」商標並不是把「HiTutor 」以一樣大小的文字商標方式呈現，而是將「Hi」設計置於藍色圓形底圖上，該圓形圖有一尾巴指向「Tutor 」，類似一個對話框，形成是「Tutor 」說了「Hi」的意象，因此由「HiTutor 」商標外觀設計意匠，會使人感受到「Hi」圖形與「Tutor 」英文字是分開的印象。

③系爭商標與據以評定註冊第0000000 號商標不構成近似：

據以評定註冊第0000000 號商標圖樣為一個單純擬人化耳機圖形（如附圖二編號8 所示），與系爭商標「HiTutor 」為略經設計的橫書英文「HiTutor 」相較，前者僅為擬人化耳機圖形，後者為英文字串，整體予人寓目印象有極大之差異，自不構成近似。

④系爭商標與7 件據以評定註冊第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號商標構成近似，且近似程度不低：

附圖二編號1 至7 商標，是由「Tutor 」及「ABC 」前後設色不同之外文「TutorABC」所構成；或由外文母「O 」旁附加一耳機、「C 」開口中間附加地球圖之外文「TutorABC」設計圖所構成；或由外文「TutorABC」或「TutorABCjr」所

構成；或由字母「O 」旁附加一耳機之外文「TutorABC .com 」設計圖所構成；或由字母「O 」旁附加一耳機之外文「TutorABC」，下置字體較小之中文「英語家教網」所構成；或由外文「TutorMing 」結合右上角字體較小之中文「明言网」、「明」設計圖所構成，由此可知，在系爭商標申請註冊前，被告已註冊一系列以「Tutor 」為字首之商標，而形成「Tutor 」系列商標指向麥奇公司之印象。系爭商標與前開7 件據以評定諸商標相較，兩者在外觀上，均有「Tutor 」字樣，且該「Tutor 」所占商標圖樣的比例均高達三分之二，而前開7 件據以評定諸商標既以「Tutor 」作為主要識別部分形成系列商標，系爭「HiTutor 」商標予人印象也因為「Tutor 」與「Hi」分開而可一眼即見「Tutor 」字樣，則兩者在外觀上予人視覺感受自然差異不大；在讀音上，兩商標讀音均有「Tutor 」，僅有字首或字尾之不同，然整體連貫唱呼，其讀音亦相彷彿；就觀念而言，兩商標均有引人印象深刻的「Tutor 」，系爭「Hi Tutor」商標傳達「向家教說Hi」的意思，7 件據以評定諸商標則傳達「家庭教師教ABC 」或「家教教小朋友ABC 」的意思，均傳達以家教傳授知識的意思，故兩者給予消費者之觀念，亦屬近似。據上，整體觀之，系爭商標與前開7 件據以評定諸商標，無論在外觀、讀音、觀念均有相彷之處，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，若標示在相同或類似的服務上時，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服務，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。

⑤參加人雖稱：原告於98年以前僅註冊4 個「TutorABC」商標

，並為形成系列商標印象，且早在90年間已有其他業者以「Tutor 」作為商標一部分申請註冊云云。然而，依參加人所舉之證據，其他業者以外文「Tutor 」作為商標一部分申請註冊者，亦僅有「My CyberTutor .com」、「家教銀行TutorBank 」及「e-TUTOR 」3 個商標，且其中「MyCyberTutor .com」之商標圖樣中有「賽博士終身學習平台」中文，商標圖樣中間並有一個網址符號延伸一個手指觸碰鍵盤的圖樣（見本院卷一第500 頁），「家教銀行TutorBank 」商標圖樣則是以較大的中文字體「家教銀行」下置「TutorBank 」所組成（見本院卷一第308 頁），構圖意匠與據以評定諸商標或系爭商標均有差異，而「e-TUTOR 」的「TUTOR 」均為大寫，所呈現之印象與本件的系爭商標與據以評定諸商標的「Tutor 」（後4 個字母為小寫）不同。再者，本件系爭商標應否准許註冊，應以系爭商標註冊公告日為基準時，而當時原告已註冊附圖二編號1 至7 共7 個以「Tutor 」為首的系列商標（附圖二編號9 商標不在本款可得作為據以評定商標之列，故不計入），數量不僅高於參加人所指「My CyberTutor .com」、「家教銀行TutorBank 」及「e-TUTOR 」3 個商標，且此3 個商標並非由同一人所註冊，因此即使90年間已有3 個商標是以「Tutor 」為商標一部分獲准註冊，但第三人以「Tutor 」註冊之情形仍非廣泛，然而在103 年系爭商標註冊時，原告已註冊有7 個「Tutor 」系列商標，加上當時「TutorABC」已被認為是著名商標（詳後述），自堪認定在103 年間，消費者已形成「Tutor 」指向原告之印象，而系爭商標圖樣設計方式會讓人特別注意到「Tutor 」，故系爭商標圖樣與前開7 件據以評定諸商標應構成近似且近似

程度不低，故參加人上開主張，並不足採。

⑵服務類似之程度：

系爭商標指定使用於第41類之「家教」服務，與前開8 件據以評定商標所指定且實際有使用之第41類「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」等服務相較，均在提供各種知識、技能學習相關之教育服務，以滿足消費者學習進修之需求，依一般社會通念及市場交易情形，其服務之性質、內容、功能、提供服務者及滿足消費者需求等因素上，均有共同或相關聯之處，應屬高度類似之服務。

⑶商標識別性強弱：

據以評定註冊第0000000 號商標為單純擬人化耳機圖樣，而附圖二編號1 至7 據以評定諸商標，其中外文「Tutor 」有家庭教師、導師、指導之意，「ABC 」則為外文字母或有華裔美國人之意涵，屬既有辭彙，而組合「Tutor 」與「ABC 」外文之商標圖樣已脫離原來個別文字之說明意義，再加上具有凸顯及裝飾文字特殊設計態樣之耳機圖及地球圖，構圖意匠有其特殊之處，另於「TutorABC」附加之小寫外文字母「jr」、「.com」、「Ming」之「TutorABCjr」、「TutorABC .com 」、「TutorABCMing」，整體字詞所表達之概念，

與前開所指定且實際使用之「知識或技術方面之傳授、電腦補習班…」等服務已無直接關聯性，依一般社會通念及市場交易情形，消費者會直接將其視為指示及區別服務來源之標識，應具相當之識別性。而系爭商標係由耳機圖形結合「Hi Tutor 」詞彙所構成之設計圖案，與所指定之服務間並無關聯，亦具有相當識別性。

⑷相關消費者對商標之熟悉程度：

①就系爭商標而言，依參加人於評定階段檢送之HiTutor 品牌介紹2016目錄（乙證3-2 附件1 ）、2015年語言跨界前進無限記者會結案報告（附件2 ）、2016年語言跨界達人講堂結案報告、創櫃相關資料（附件6 ）、教師網頁（乙證3-9 附件18、乙證3-13附件48、乙證3-18附件58）、網頁搜尋結果（乙證3-9 附件19、乙證3-18附件69）、痞客邦網頁（乙證3-9 附件28）、遠見雜誌、在世界地圖上找到自己（乙證3-9附件32、乙證3- 18 附件68）、電子報網頁（乙證3-11附件37、乙證3-13附件38、乙證3-18附件66）、Facebook網頁（乙證3-18附件64、70）、媒體報導（乙證3-18附件57、65）等證據資料，大部分日期皆在系爭商標註冊後，無法證明系爭商標於其註冊時已為相關相費者所熟悉。

②由原告於評定階段檢送之證據資料可知，原告於93年間推出線上數位學習平台「TutorABC」，於96年開始陸續註冊TutorABC等系列商標，作為表彰其所提供之線上教學服務標識，並於97年成立青少年英語學習平台「TutorABCJr」、於98年與臺大合作建置全球中文學習平台「NTutorMing」、於100年推出平板電腦真人互動學習系統TutorMobile ，同時成立TutorGroup控股公司打造全球商用同步學習平台，屢次獲得

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」、經濟部第八屆e-21大金網優質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及雅虎、奇摩等網站刊登廣告，經各大新聞、電視節目專訪、報導，且於北中南各地交通要道設置巨幅廣告看板，可見系爭商標申請註冊前，我國相關消費者對附圖二編號1 至8 據以評定諸商標應有相當熟悉程度。

③據上，依原告與參加人所提之使用證據，應可認定在系爭商標申請註冊時，附圖二編號1 之8 的據以評定諸商標相較於系爭商標而言，係消費者較為熟悉之商標，自應受較大之保護。

⑸實際混淆誤認情事：

依原告所提事證，本件有多起實際混淆誤認證據如下：

①由訴願附件7 公證書可知，107 年1 月31日之whoscall頁面顯示，HiTutor 之電話號碼0000000000在Whoscall上被消費者標示為TutorABC，而whoscall的功能在協助使用者辨識陌生來電，其運作方式是透過應用程式使用者回報電話號碼資訊，經一定之電腦運算使其他使用者得以知悉來電對象之資訊，基本原理是透過龐大的使用者社群來回報，因此可證明，至少在107 年1 月31日時，曾有消費者收到HiTutor 以這支電話行銷時，認知來電者為TutorABC而加以回報，而有混淆誤認之情事。

②由評定附件41公證書的TeachME 網頁可知，該網站中標題為「使用HITUTOR 三個月心得評比分享」文中，有網友分享：「HITUTOR 很容易跟其他也是以TUTOR 開頭的他家線上英文搞混，但是透過親友的介紹，我找到了HITUTOR 這個品牌。

可證明確實有網友認為「HiTutor 」容易與「Tutor 」品牌的線上英文產生混淆。

③由評定附件43之原告自行委由中華徵信所製作之市場調查報告可知，有70.5% 的消費者認為系爭「HiTutor 」商標與「TutorABC」商標構成近似，有85.4% 的消費者認為兩商標為同一家公司或具有授權或合作關係，而上開市場調查報告由中華徵信所所製作，中華徵信所成立於55年，資本額為3 億4000萬元，成立至今接受許多政府機關或民間企業之委託，進行各種意見調查及市場調查，具有相當之公信力，而上開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學商學院統計學系系主任○○○教授確認調查方法符合調查原則、分析方法符合統計理論，問卷內容亦由法律專家資策會科技法律研究所顧振豪主任確認問卷整體設計、題目、題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之調查方式，該市場調查之期間為105 年10月11日至106 年1 月2 日，方法採CLT 中央/ 街頭定點訪問法，調查地區及對象為台北市、台中市、高雄市之20至59歲民眾，按母體之「性別」及「年齡」人口結構比例配置完成之有效樣本數，分別為台北市、台中市、高雄市各400 份，使調查縣市的抽樣誤差落在5%以內；抽樣方法係以系統隨機抽樣，每隔5 人抽1 人進行訪問，並控制「性別」及「年齡」之配額，使樣本得符合各地區母體之結構；另為確保受訪者近一年內有關注教育補教訊息，若受訪者在一年內沒有幫自己或親友尋找教育補教類相關產品或服務者，則是非合格受訪者，不得接受訪問；又為了避免受訪者因為商標圖樣出現順序之不同而影響作答結果，因此問卷設計為50% 優先出現「TutorABC」

商標圖樣，50% 優先出現「HiTutor 」商標圖樣，之後再顯示另一個商標圖樣。依上開內容，本院認為上開市場調查報告不僅符合異時異地整體觀察原則，且整體調查原則、採樣方式、分析方法、問卷設計等亦符合市場調查準則，該市場調查報告自有參考價值。因此上開市場調查報告可證明系爭商標確實有致相關消費者與附圖二編號1 至3 的TutorABC商標產生混淆誤認。

④參加人雖稱，Whoscall存在人為操作可能，TeachMe 網站僅為單一文章，市場調查報告諸多瑕疵，故無法證明有實際混淆誤認情事云云。然參加人並未提出證據證明原告所提的Whoscall資料是人為操作，且參加人自己也提出Whoscall資料證明有8 線電話顯示來電者為「HiTutor 」，自難認原告所提的Whoscall資料不足採。又市場調查報告有參考價值之理由本院已詳述如前，而TeachMe 網頁縱然僅有一篇文章，但仍可證明確實有人認為「HITUTOR 很容易跟其他也是以TUTOR 開頭的他家線上英文搞混」。況「實際混淆誤認情事」僅為審酌被評定商標是否有混淆誤認之虞的判斷因素之一，故只要有實際混淆誤認情事，即可認為符合此因素，並不要求「實際混淆誤認的數量要很多」，若實際混淆誤認的數量非常少，僅在「是否有構成混淆誤認之虞」綜合考量時，「實際混淆誤認情事」這項因素被評估為較弱而已。因此，本院審酌原告所提上開證據，認為本件確實有實際混淆誤認情事，是參加人此部分主張，並不足採。

⑹系爭商標之註冊申請是否善意：

原告的TutorABC、TutorABCjr、TutorMing 線上中文平台、TutorGroup集團名稱、iTutorGroup 控股公司成立的時間，

均遠遠早於103 年申請的系爭商標，且在系爭商標申請註冊前，原告不僅已註冊多件Tutor 系列商標，且部分據以評定商標更在98年間已在線上英語教學領域達到著名商標程度（詳後述），參加人與原告為競爭同業，對此自知之甚詳，卻在103 年間申請系爭商標，顯見其有攀附原告商譽之意，難謂其申請系爭商標是出於善意。至於參加人雖稱其是正當經營、未故意標榜為原告Tutor 集團欺騙消費者，顯見並無攀附之意云云，然而，「是否有攀附原告商譽之意」與「是否標榜為原告集團一員以欺騙消費者」，為兩個不同層次的問題，「未標榜為原告集團一員」，不代表沒有要利用商標近似使消費者產生混淆誤認誤向參加人接洽課程，或利用商標近似而搭便車攀附原告辛苦經營商標商譽之成果，是參加人以此主張自己為善意，自不足採。

3.綜上，兩商標各具識別性，然系爭商標與附圖二編號1 至7據以評定諸商標構成近似且近似程度不低，系爭商標與附圖二編號1 至8 據以評定諸商標所指定使用之服務類似程度高，已符合第10款「近似於他人同一或類似服務之註冊商標」要件，再參酌相關消費者對上開8 件據以評定諸商標較系爭商標為熟悉，相關消費者已經有實際混淆誤認情事，系爭商標之申請並非屬善意等因素，經綜合審酌後，應認系爭商標之註冊有致相關消費者產生混淆誤認之虞，而有本款規定之適用。

㈢商標法第30條第1 項第11款部分：

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認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，商標法第30條第1 項第11款定有明文。依本款

規定申請評定，無須檢具據以評定商標於申請評定前3 年有使用於所註冊之商品服務之證據（商標法第57條第2 項參照），是以下以原告所主張之9 件商標（如附圖二所示）作為據以評定商標為審酌。

2.本款前段部分：

⑴商標法中有關「著名商標」之認定，應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。

⑵原告於93年成立，為我國首間投入線上英文教學之企業，原告之iTutorGroup 集團，旗下有TutorABC（線上英語教學網站）、TutorABCjr（線上兒童英語教學網站）、TutorMing（線上華語教學網站）等品牌，於103 年獲得國際級投資機構投資33億元，iTutorGroup 於101 年獲美國雜誌《紅鯡魚》（RedHerring）評選為全球創新100 強企業，而據以評定註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號商標經原告長期廣泛使用，在英文線上語言教學領域，具有相當知名度，已可認定為著名商標之事實，業經本院102 年度民商上字第3 號民事判決、107 年度民商上字第7 號民事判決及經濟部106 年12月14日經訴字第10606312570 號訴願決定認定在案，堪認於系爭商標103 年1 月29日申請註冊時，據以評定註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號商標業經原告長期持

續行銷使用，於線上英語教學領域相關服務所表彰之品質與信譽，已為我國相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度。參加人雖稱被告在102 年才將「TutorABC」商標列為著名商標等語，然系爭商標申請日為103 年1 月29日，註冊公告日為103 年12月1 日，斯時被告及本院102 年度民商上字第3 號民事判決（102 年9 月26日宣判）既已分別肯認據以評定註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號為著名商標，自符合本款前段著名商標之要件。至於其餘註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號商標（即附圖二編號5 至8 ），原告所提證據無法證明該等商標已達著名程度，自無法作為本款著名商標而與系爭商標為比對。

⑶系爭商標與據以評定註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號商標近似程度不低，使用之服務類似程度高，相關消費者對上開4 件據以評定諸商標較系爭商標為熟悉，相關消費者已經有實際混淆誤認情事，系爭商標之申請並非屬善意等因素，均已如前述（見有關商標法第30條第1 項第10款部分），而上開4 件據以評定商標為著名商標，亦如前述，自應認系爭商標之註冊有致相關消費者產生混淆誤認之虞，而有本款前段規定之適用（至據以評定註冊第0000000 商標雖亦為本款著名商標，但已不影響系爭商標違反本款規定之認定，故不再細予審究據以評定註冊第0000000 商標與系爭商標是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞）。

3.本款後段部分：

本款後段之適用，因超過商標本質混淆誤認之虞的保護，所

以應提高被保護商標之著名性，應為一般消費者（最高行政法院107 年度判字第446 號判決意旨參照）。查本件依原告所提之證據，僅能證明據以評定註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號商標在線上英語教學領域為相關事業或消費者熟知，但其所提證據無法證明前開商標已達我國一般消費者均普遍熟知之高著名程度，至於附圖二其餘據以評定商標更是無法證明有達我國一般消費者均普遍熟知之高著名程度，是系爭商標之註冊自無本款後段規定之適用。

㈣商標法第30條第1 項第12款部分：

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」不得註冊，商標法第30條第1 項第12款定有明文。依原告所提證據可知，早於系爭商標103 年1 月29日申請註冊日前，原告已有先使用註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號、0000000 號於線上教學等服務之事實，且於系爭商標申請註冊前已為著名商標，並與系爭商標指定之家教服務高度類似，而原告與參加人同為線上教學競爭同業，自知悉上開據以評定商標之存在，又依本院前開所述，參加人申請註冊系爭商標有仿襲之意圖，是系爭商標之註冊亦有本款規定之適用。

六、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，而應撤銷其註冊，是被告所為評定不成立之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，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之註冊應予撤銷之審定。

七、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　　10　　月　　31　　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

以上正本係照原本作成。

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	1.上訴人或其法定代理人具備律師資

一者，得不委任律師為訴訟代理人	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　　108　　年　　11　　月　　11　　日

書記官　邱于婷