# 智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第62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（兼送達代收人）
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　大陸地區北京大米科技有限公司
代　表　人　米雯娟（董事長）
訴訟代理人　林志剛律師（兼送達代收人）
複代理人　　張簡映庭律師
訴訟代理人　黃闡億律師

上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國108 年5 月1 日經訴字第10806304530 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序事項：

原告之代表人於起訴時為楊正大，嗣於108 年8 月1 日變更為楊智恩，有公司變更登記表附卷可佐，並經其聲明承受訴訟在卷，經核並無不合，應予准許。

二、事實概要：

參加人於民國105 年10月17日以「VIPKID」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 類已錄電腦操作程式等商品、第41類培訓服務等服務及第42類技術專案研究等服務，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第00000000號商標（下稱系爭商標，如附圖所示）。之後原告以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款規定，對之提起異議。經被告審查，以107 年11月29日中台異字第G00000000 號商標異議審定書為「異議不成立」的處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經駁回後仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，如撤銷原處分及訴願決定，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定參加人獨立參加本件被告之訴訟。

三、原告聲明請求判決撤銷原處分及訴願決定，並判命被告對於系爭商標作成異議成立之處分，且主張：

㈠原告為國內首家投入線上真人即時互動英語教學之公司，自93年創建以來，即致力於善用網際網路之特點以改善教學環境，強調「外籍顧問當家教」、「個人化課程設計」及「學習彈性自由」，嘗試突破傳統實體教學侷限於教授師資、教學內容及學習時間之窠臼。而此種「以客戶需求為導向」及強調「拿回學習自主權」之創新線上教學服務模式，因跨越了教學服務提供者及學習者，於時間及地理空間上之障礙，遂使原告逐漸在60個國家、80個城市擁有數萬名線上外籍顧問，並迄今每年提供超過1000萬堂線上教育課程，儼然成為全世界最大之線上教育機構。而原告創建之初有鑑於人生學習精華時段多在青少乃至於兒少階段，且此階段之學習者，

對於線上服務乃至於科技網路新產品之接收/ 使用/ 學習程度亦屬最佳，故於早期即致力於青少兒（18歲以下）線上教學服務之推廣開發，近年來亦將過往多年累積而來的語言教學經驗，轉化成大數據，並透過相關人工智慧演算法之分析，再度運用於發展其他教學領域，諸如：電腦程式、數學教學等等，嘗試透過提供最適性、最彈性之學習環境予此階段之莘莘學子，以達成學習輕鬆無負擔之目的。為反映前述以客為尊、適性學習之初衷，以期建立原告在消費者心中之品牌印象，並進而對於原告及其所提供之服務產生信心與信賴。尤其對於身心發展尚未健全之青少兒而言，如何能使父母家長放心願意讓其子女接觸線上教學內容，並讓學習者本身產生興趣，尤屬重要。惟此端賴多年深耕並傾聽客戶聲音且不斷改進方可企及，是多年來原告所成立之iTutorGroup 集團，即不遺餘力地於服務提供所及之國家申請相關商標，讓消費者能辨識並加深對於原告之認識，其中即包含了關係企業香港麥奇教育集團有限公司於台灣所擁有之「VIPABC」、「vipabc」、「vipabcjr」、「vipjr 」等23件註冊商標（下合稱據爭諸商標，清單及註冊資料（詳如原證3 ），並專屬授權予原告於台灣地區使用。

㈡原告於世界各國註冊之商標，為加深印象，多以相同文字作為其商標主要內涵，在經過長期、大量使用之後，已形成系列商標且廣為消費者所熟知，大有逐漸成為著名商標之趨勢，例如：本院102 年度民商上字第3 號民事判決認定至遲於98年即為「著名商標」（原證5 ），亦為被告選錄於「著名商標名錄」之「Tutor 系列商標」之一者「TutorABC」，即為著例。而iTutorGroup 集團多年專注於經營前述善用網際

網路特色之線上教學，早已獲國際上多方投資人關注，除於103 年獲得國際級投資機構新加坡淡馬錫基金等投資1 億美元外，復於104 年再獲得新加坡政府投資公司、高盛等投資2 億美元，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。

㈢系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第10款之規定，應予撤銷：

1.系爭商標與據爭諸商標構成近似：

①外觀近似：

⑴本案系爭商標外文「VIPKID」與原告據爭諸商標外文，均非一般英文字典所能查到之單字，不具特定文義，自應先著重於文字外觀之比對，而堪認有高達50% 以上相同字母存在，故其相似程度自屬中高以上。

⑵縱認原處分及訴願決定以「VIP 」為習知習見之外文為由，擅自割裂系爭商標及據爭諸商標，並認「VIP 」之識別性不高，則同理亦應適用於「VIP 」後接之單詞上，諸如：「KID 」、「ABC 」等，皆應認同屬識別性不高之字彙，則在比較皆由二個識別性不高之單詞所組成之不具特定文意之文字商標時，揆諸混淆誤認基準規定，仍應給予起首字母或起首單詞較高之考量及比重，何況拼音性字母之「字首」，往往即帶有特定意涵而有限定整體單字最終意義之功能，例如：字首「geo-」開頭之單詞往往與「地理」有關；字首「mal-」則帶有「壞的；拙劣；異常；不充分」等負面含意等即是。

⑶據爭諸商標雖然皆可拆成2 個以上單詞而獨立觀察，然因起首單詞相似，按理仍應肯認在其他混淆誤認因素有相當重要

性時，諸如：商品/ 服務同一或極度近似、有系列商品/ 服務等情況下，兩因素間即可能相互影響而加重消費者混淆誤認之機率，而仍應認為構成混淆誤認方是；而非如原處分及訴願決定反其道而行，逕以「因識別性不高，則商標相似性極低，故不構成混淆誤認」等機械性、形式性之判斷，即遽為不利於原告之認定，除與混淆誤認基準明列8 大判斷因素之意旨明顯相違外，復悖於行政機關有利不利一體注意之一般法律原則。

⑷另原處分於判斷商標相似性及商標識別性時，於前者先將「VIP 」割裂，並逕行單獨比較後接單字而認迥不相似；及至後者時，則認「VIP 」及其後接單字無法分割，故皆具識別性，亦有處分理由矛盾之違法。

②觀念近似：

⑴拼音性字母之「字首」，有集合性意涵，已如前述，而當與系列商品/ 服務（後述）結合後，即可能進一步衍生特定意涵，而賦予普通意義下之單詞新生命與新意義，「VIP 」本身，除係「Very Important Person 」之縮寫外，亦有「重要客戶」、「以客為尊」之意涵，考量原告係以「青少兒線上適性教學」及「個人化、彈性、自由」等作為提供線上教學服務之宗旨，以別於傳統教學及其他線上課程，則此「VIP 」不惟不應僅視為單純修飾後接單詞之用，反而應認係原告服務客戶決心之展現，後綴字詞反而方為將該決心落實於特定線上教學領域（abc 代表英文教學）或對象（jr代表青少兒）或兩者（abcjr 代表青少兒英文教學）之限定用語。原處分及訴願決定未察及此，徒以「VIP 」為習見單詞，純粹修飾之用，消費者僅會施以較少注意，而遽為不利於原告

之認定，已嫌速斷。

⑵雖以「VIP 」作為商標內容者並不少見，惟將「VIP 」與「abc 」、「jr」等相結合，並用於青少兒英語教學者，僅有原告一家，而「KID 」又與「jr」之意義相近，易被僅施以普通注意之消費者誤認為是系列商品/ 服務，或兩企業間有合夥、從屬、加盟等關係，應非難以想像，故系爭商標與據爭諸商標間於觀念上相近似，應堪認定。

③讀音近似：

系爭商標「KID 」不過為服務對象之表明並據以修飾「VIP 」之後綴詞而已，已如前述，且僅有一音節，故消費者在唱乎其名之際，應採「V 」-「I 」-「P 」-「KID 」等方式依序為之，而將系爭商標之重點放在「VIP 」三字母上，此與據爭諸商標主要部分完全相同，故系爭商標之讀音與據爭諸商標高度近似。

④整體/主要部分近似：

⑴系爭商標「VIPKID」為「VIP 」與「KID 」兩個單字之組合，「KID 」用於服務上且與「VIP 」結合，整體予人「以兒童為服務對象」之寓目印象，已如前述，故系爭商標與據爭諸商標之主要部分皆為「VIP 」，不過服務對象、服務內容有別罷了。

⑵系爭商標與原告之據爭諸商標皆含有「VIP 」作為主要部分，系爭商標之「KID 」又有兒童之意，而與原告之青少兒線上教學服務及據爭諸商標中之「VIPabcjr」或「VIPjr 」之「jr」所表彰之意義近似，故整體觀察極易使消費者誤認系爭商標為原告所屬iTutorGroup 集團之據爭諸商標品牌之一，可認系爭商標與原告之據爭諸商標外觀近似。

⑤原處分及訴願決定未考量商品/ 服務性質、實際購買行為態樣與行銷方式/ 管道：

⑴原告所提供之服務，為透過網際網路數位傳輸方式，提供終端之客戶，即時的線上教學服務，於客戶進行選購或選購前體驗時，亦皆係透過線上方式為之，相對比於傳統實體教學，可由學習者選擇親赴教學現場報名乃至於當場試聽/ 觀摩老師教學並與老師互動，而有除了企業商標外，其他足以依附/ 彌補其信賴之標的/ 方式存在，諸如：實體教學建築大樓、親身接觸且每次上課皆能親見之課務人員，乃至於同班同學等，而較不必擔心受騙，或至少對於課程之進行有一定之預期與踏實感。然而線上教學/ 課程則不同，為求取跨越時空之學習障礙，所犧牲而應予補足者，即是學習者對於教學服務提供者本身之「信賴關係」與親身互動所帶來之「安全感」，尤其當學習者不知教學服務提供者身處何處或縱然知悉，亦係身處不同國度乃至千里之外時更是如此。原告作為學習者與教學服務提供者間之橋梁，自始即戮力於強化及維持該種信賴關係及安全感，讓客戶能有「縱使不能完全信任師資，亦能完全信任原告能（持續）提供或媒合自己需要之教學服務」之感覺，是原告除有不斷找尋優良師資並提供適性/ 有趣之學習內容外，還須讓該種信賴感/ 安全感有實體寄託之處，並藉以表彰提供之線上教學服務具有一定品質，惟該種「寄託」於網際網路數位世界中，僅能透過顯目之商標並輔以實體世界中請名人代言或透過使用者口碑宣傳等方式來建立並不斷強化（該商標於消費者心中之印象），此即據爭諸商標之創建來由，亦係原告數十年如一日兢兢業業經營該種信賴關係之成果。

⑵然則，網際網路的發達不惟改變了學習模式，亦大開同業業者間仿襲彼此，並據以引誘不知情消費者誤信而購買的方便之門，其中仿襲之最者當非商標莫屬，多年努力積攢客戶信賴而成的商標，競爭同業僅需微動鍵盤滑鼠，稍事複製修改，即可幾近無成本地取得相似商標圖樣/ 文字，一旦用於競爭商品/ 服務，即有使消費者誤認為系列/ 家族商標並購買之可能，對於仿襲廠商而言豈不划算？加諸台灣人民學習英語已甚普遍，開始學習之年齡層亦有逐年下探至青少兒之趨勢，而非如早期有連相關學習資源皆取之不易之情況發生，故將（線上）英語學習視為日常消費品/ 服務，毋寧比奢侈品/ 服務來得更加妥適。是消費者於選購線上教學服務時，稍有不慎，即可能誤選誤信，及至發現時後悔則晚已。此即線上教學服務消費者及服務提供者所處之實際消費現況。

⑶綜上，考量線上教學服務實際購買行為態樣與行銷方式/ 管道後，據爭諸商標尤應加強保護，因就服務提供之原告一方而言，其非如一般商家得將多年經營之客戶信賴輕鬆轉移或分散至實體資產（諸如：廠房、證照、產品外觀等等）；而就服務需求者而言，因需求者日眾，而仿襲成本降低，市場即容易產生不肖廠商抄襲攀附之風險，而教學服務又非如實體商品般有特定規格可供查驗驗收，消費者於選購線上教學服務時，雖會以品牌知名度為依歸，然而網海資訊茫茫，有對有錯，如何辨識服務係由真實品牌所有者所提供，此時端賴明確無誤之商標方能如燈塔般給予消費者正確指引，則豈有允許相似燈塔（代表商標）於相近碼頭（代表商品/ 服務）同時設置之理？且觀諸青少兒線上教學服務之消費決策者，多為青少兒與不甚理解線上教學及品牌之父母家長（後

者當初學習英語時可能仍以學校課堂等實體課程教學為主）之組合時，該等燈塔之指引角色尤顯重要。是原處分及訴願決定未察消費者身分及購物環境與一般商品服務迥然有別，復漠視原告等線上教學業者經營及行銷平台之特性，徒以機械性之文字比對，即為系爭商標與原告之據爭諸商標至多僅低度近似之認定，實有事證調查及理由不備之違法。

⑥類型上相似：

原告據爭諸商標透過以「VIP 」作為主要寓目字首，後接「ABC 」、「abc 」、「jr」、「abcjr 」等綴詞用以將「以客為尊」之服務決心用於青少兒及英文教學，已如前述。該種VIP 起頭之類型商標，因取其以客為尊之意涵，復連結於青少兒英語線上教學，而具有相當程度之創意性，而非習見之「VIP 」或「Very Important Person 」，考量系爭商標商標權人與原告在商品/ 服務類似程度上極高( 此亦為原處分及訴願決定所肯認) ，是原處分及訴願決定徒以「VIP 」為習見單詞，純粹修飾之用，消費者僅會施以較少注意，而為不利於原告之決定，即有可議。

2.系爭商標與據爭諸商標指定商品（服務）同一或高度類似：

①系爭商標指定使用於第9 類之「已錄電腦操作程式；電腦軟體；電子出版品；電腦程式；電腦遊戲軟體；可下載之手機鈴聲；可下載之音樂檔案；可下載之影像檔案；資料處理設備；已錄電腦程式」商品，與據爭諸商標指定使用之「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；教學光碟；電子筆；電子字典；電子書；手機應用程式；可下載之電腦應用軟體。」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。

②系爭商標指定使用於第41類之「培訓服務；幼兒園；就業輔導；輔導（訓練）；函授課程；教育服務；學校教育服務；電子書籍及期刊之線上出版；電視節目製作；娛樂或教育俱樂部」服務，與據爭諸商標指定使用之「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；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；提供電子刊物線上瀏覽服務；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、舉辦教育競賽。」構成同一或高度類似之服務。

③系爭商標指定使用於第42類之「技術專案研究；為他人研究和開發新產品；軟體即服務　ＳａａＳＶ；電腦程式設計；電腦軟體設計；電腦軟體更新；電腦軟體維護；電腦系統設

計；將實體資料或文件轉換成電子載體；電子程式及資料之資料轉換（非實體性轉換）」服務，與據爭諸商標指定使用之「電腦動畫製作、設計；電腦程式設計及電腦資料處理；網路伺服空間出租；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。」構成同一或高度類似之服務。

3.系爭商標與據爭諸商標有致消費者混淆誤認之虞：

①據爭諸商標具高度識別性：

據爭諸商標具有先天識別性，為暗示性標識，具有暗示英語教學（ABC 所表彰）將以客戶需求為尊（VIP 所表彰）之意涵，已如前述，雖於98年方實際開始使用，惟因原告具有先前多年教學服務經驗作為基礎，故甫一推出，即備受消費者青睞，並旋於99年榮獲「十大外語培訓品牌」、「十大品牌遠端教育機構」、「最具優質服務外語教育機構」及「十大網路教育機構」等殊榮（99～103 年較重要之獲獎紀錄可參原證9 ）；反觀系爭商標「VIPKID」之商標權人晚於102 年始成立，至早於102 年才開始使用，且先前並無任何網路教學經驗，故考量其開始使用時仍處於知名度未開之狀態，而「VIPABC」早已具社會知名度並獲獎無數，是足認倘稍有攀附，即會引起消費者產生誤認。

②原告有多角化經營之事實：

原告自93年成立以來，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」、「vipabcjr」等品牌，投入青少兒英語線上課程，更進一步以「TutorMing 」品牌投入中文教學市場、以「VIPABC」品牌經

營海外事業、以vipjr 開啟數學、寫作、程式設計等教學服務、以TutorMeet 品牌提供企業溝通平台使用授權服務，由前開原告以「Tutor 」、「VIP 」為品牌主要部分之模式，多角化經營不同事業，自應受商標法較大之保護。

③實際混淆誤認之情事：

⑴有關系爭商標之商標權人的出身與經營過程，原告曾提出相關新聞報導，顯見系爭商標之使用確實可能造成混淆誤認，甚至系爭商標之設計，一開始即可能以攀附據爭諸商標乃至於「Tutor 系列商標」為目的（原證11）。

⑵且有許多消費者網路留言及消費者間之詢答，表示許多孩童家長有混淆「VIPKID」與「VIPABC」為同一家公司或機構（原證12），適足證原處分及訴願決定逕以「因識別性不高，則商標相似性極低，故不構成混淆誤認」等機械性操作，不僅流於形式，亦有悖於消費者實際之消費經驗，而與經驗法則相違。

4.相關消費者更熟悉據爭諸商標：

據爭諸商標自原告成立以來，經過長期、大量之使用，已廣為消費者所熟知；而系爭商標使用係在據爭諸商標之後，不論使用時間、規模皆遠不及於據爭諸商標，故相關消費者更熟悉據爭諸商標。

5.系爭商標之商標權人並非善意：

系爭商標之申請日為105 年10月17日，在系爭商標申請當時，據爭諸商標已廣為消費者所熟知，商標權人與原告既為競爭同業，卻仍執意使用與據爭諸商標高度近似之系爭商標，顯有攀附據爭諸商標之故意。

㈣系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第11款之規定，應

予撤銷：

1.原處分推論忽略了網路（含廣告宣傳）具跨國界特性、兩岸於語言文化及經貿旅遊具高度相似性及相依性，且VIP 系列商標所標識之服務來源提供者即原告公司，並非僅於○○○區○○○路線上教學，而係道道地地發跡於台灣，並立足於國際舞台之國際新創科技企業，且於台灣擁有眾多消費者及「TutorABC」、「TutorABCjr」等與據爭諸商標相似之著名商標等事實，是亦有事證調查及理由不備之違法。

2.系爭商標與據爭諸商標高度近似，且有實際混淆誤認之情事已如前述。原告之「iTutorGroup 」、「TutorABC」、「VIP 」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，據爭諸商標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，並有減損據爭諸商標單一指向原告公司之識別性或信譽之虞。

㈤系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第12款之規定，應予撤銷：

系爭商標之申請日為105 年10月17日，在系爭商標申請當時，據爭諸商標已為著名商標而廣為消費者所熟知，商標權人與原告既為競爭同業，卻仍執意使用與據爭諸商標高度近似之系爭商標，顯然有攀附據爭諸商標之故意，除有違商標法第30條第1 項第10款規定外，亦有違本款規定，應予撤銷。

四、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

㈠商標法第30條第1 項第10款規定部分：

1.兩造商標近似程度極低：

系爭商標係由單純未經設計之外文「VIPKID」所組成，而據

爭註冊第0000000 、0000000 、0000000 號「VIPABC」商標、第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號「vipabc設計圖（2 ）」商標、第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號「vipabc」商標、第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號「vipabcjr」商標、第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號「vipjr 」商標，則由單純未經設計之外文「VIPABC」、「vipabc」、「vipabcjr」、「vipjr 」所組成。二者相較，起首外文均為「VIP （vip ）」，惟系爭商標於「VIP 」後所連接之外文為「KID 」，而據爭諸商標於「VIP （vip ）」後所連接之外文為「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」或「jr」。因「VIP （vip ）」有「重要人物」或「尊貴人物」之意，為習知習見之外文，屬經常用以強調等級或重要性程度之形容字詞，消費者易將「VIP （vip ）」視為商標中「KID 」或「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」、「jr」之修飾成分，而對其施以較少注意，並將更多注意力集中於後方所接續之「KID 」及「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」、「jr」而為比對。而「KID 」及「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」、「jr」於字母外觀上顯有差異，讀音上亦屬有別，且「KID 」有小孩、小朋友之意涵，已與「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」、「jr」之意義並非相同，且相關消費者亦未必能將「jr」直接聯想為「junior」之涵義，故二者觀念尚非不能區辨。是兩造商標雖有相同之字首外文「VIP （vip ）」，然因「KID 」與「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」、「jr」已迥然有異，故就兩造商標圖樣整體觀之，縱構成近似之商標，其近似程度亦極低。

2.兩造商標指定使用之商品或服務同一或高度類似：

①系爭商標指定使用於第41類「培訓服務；幼兒園；就業輔導；輔導（訓練）；函授課程；教育服務；學校教育服務；電子書籍及期刊之線上出版；電視節目製作；娛樂或教育俱樂部」服務，與據爭註冊第0000000 號商標指定使用於第41類「線上電子書籍及雜誌之出版、電子編輯出版」、「語文補習班、語文諮詢顧問、美語顧問」等服務；第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第16類「書籍」、「手冊」、「簿本」等商品；第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第9 類「藉由（從）網際網路下載之書籍」商品；第0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第41類「教育服務」、「休閒娛樂資訊」、「電台育樂節目製作」等服務；第0000000 號商標指定使用於第41類「電子書籍及期刊之線上出版」、「提供線上影片欣賞服務」、「影片、唱片、錄音帶、錄影片、碟影片、伴唱帶製作及發行」等服務；第0000000 號商標指定使用於第16類「書籍」、「教學材料，即識字卡、單字卡及語言教學手冊」等商品相較，除部分商品或服務相同，或為原處分機關編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料規定須相互檢索之範圍外，均屬各種書刊之編輯出版、教育服務或節目製作類型之商品或服務，二者於性質、內容、行銷管道、消費者族群及商品製造者或服務提供者等因素上，具有共同或關聯之處，應屬構成同一或高度類似之商品或服務。

②系爭商標指定使用於第9 類「已錄電腦操作程式；電腦軟體；電子出版品；電腦程式；電腦遊戲軟體；可下載之手機鈴

聲；可下載之音樂檔案；可下載之影像檔案；資料處理設備；已錄電腦程式」商品及第42類「軟體即服務　ＳａａＳＶ；電腦程式設計；電腦軟體設計；電腦軟體更新；電腦軟體維護；電腦系統設計；將實體資料或文件轉換成電子載體；電子程式及資料之資料轉換（非實體性轉換）」部分服務，與據爭註冊第0000000 號商標指定使用於第42類「電腦程式設計及電腦資料處理」、「藉由全球電腦網路提供廣泛領域之資訊服務」等服務；第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第16類「書籍」、「手冊」、「簿本」等商品；第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第9 類「藉由（從）網際網路下載之影片」、「電子出版品」、「影音光碟」等商品；第0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第42類「電腦程式設計」、「電腦資料處理」等服務；第0000000 號商標指定使用於第42類「電腦程式設計」、「電腦資料處理」、「將實體資料或文件轉換成電子載體」等服務；第0000000 號指定使用於第16類「書籍」、「教學材料，即識字卡、單字卡及語言教學手冊」等商品相較，除部分商品或服務相同，或為須相互檢索之範圍外，均屬電腦軟體、電腦應用產品、電腦程式設計、電腦資料處理類型之商品或服務，二者於性質、內容、行銷管道、消費者族群及商品製造者或服務提供者等因素上，具有共同或關聯之處，亦應屬構成同一或高度類似之商品或服務。

③惟系爭商標指定使用於第42類「技術專案研究；為他人研究和開發新產品」部分服務，與據爭諸商標指定使用之商品或服務相較，不僅不同，復非屬須相互檢索之範圍，且二者商

品或服務之性質、內容、消費者族群及商品製造者或服務提供者等因素各異，尚難認屬構成同一或類似之商品或服務。至於據爭第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第35類之服務，則與系爭商標指定使用之商品或服務非屬須相互檢索之範圍，且二者性質、內容亦屬有別，而未構成同一或類似之服務。

3.系爭商標之申請註冊難認非屬善意：

系爭商標與據爭諸商標固皆以「VIP （vip ）」作為外文商標之起首字母，且指定使用之商品或服務大部分構成同一或類似，惟兩造商標近似程度極低，且「VIP （vip ）」有「重要人物」或「尊貴人物」之意，為習知習見之外文，屬經常用以強調等級或重要性程度之形容字詞，已如前述，則原告既未提出參加人確因知悉據爭諸商標之存在，且有意引起相關消費者混淆誤認商品或服務來源之具體事證，自難僅以兩造商標均有「VIP （vip ）」，即推論參加人申請系爭商標之註冊係屬惡意。

4.綜上，系爭商標指定使用商品或服務雖與據爭諸商標指定使用之商品或服務大部分構成同一或類似，惟衡酌兩造商標整體圖樣近似程度極低，且系爭商標之申請難認非屬善意等因素綜合判斷，系爭商標之註冊尚無致相關消費者誤認其與據爭諸商標指定使用之服務為同一來源，或誤認兩造商標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，而產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1 項第10款規定之適用。

㈡商標法第30條第1項第11款規定部分：

1.按本款之適用，係以據爭諸商標於系爭商標申請時已臻著名

為前提要件，若據爭諸商標並非著名，縱兩造商標構成近似，仍無本款規定之適用，即無庸論究系爭商標有無致相關公眾產生混淆誤認或減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞。至於商標是否著名之認定，應以國內消費者之認知為準，原則上應檢送該商標於國內使用之相關證據，倘未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立之知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名，此有被告編印之商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查基準2.1.2 意旨可資參照。

2.原告自98年10月7 日起即成立VIPABC網站（www .vipabc .com）及vipabcjr網站（junior .vipabc .com ），以「VIPABC」及「vipabcjr」品牌經營線上英語教學，並自100年起陸續向我國申請註冊據爭諸商標。為進行廣告宣傳，原告於99年至104 年期間，陸續於百度、新浪、狐搜等各媒體或網站，且於第一財經周刊、I 時代報、中國產經新聞、上海東方電視台新聞娛樂頻道、浙江衛視等雜誌報紙或電視台頻道，以及於燈箱、人行道廣告與電視牆等各式廣告牌刊登形象廣告，已就據爭「VIPABC」、「vipabc」、「vipabcjr」等商標於大陸地區各地進行各類網路及實體廣告行銷。原告並於99年至104 年期間，數次於大陸地區獲狐搜、新華網、騰訊網及中國在線教育百強評選組委會等頒發「中國品牌外語培訓機構20強」、「十大影響力品牌外語教育機構」、「中國最受歡迎少兒英語品牌」、「2015中國在線教育百強評選中國在線教育十強」等獎項予其「VIPABC」或「VIPABC青少年英語」品牌。凡此，有VIPABC網站及vipabcjr網站成立時間影本（乙證1-3 附件7 、8 ）、媒體投放、街頭及網

路廣告宣傳紀錄（乙證3-1 附件12、14、15、17）、原告品牌獲獎紀錄（乙證3-1 附件13、16）等證據可稽，堪認據爭「VIPABC」、「vipabcJr」等商標於大陸地區有行銷使用之事實。惟查，前揭事證皆使用簡體字中文，且為據爭諸商標於大陸地區宣傳廣告之資料及獲獎事蹟，並非於臺灣地區行銷使用之證據資料，亦無臺灣地區消費者購買據以異議商標商品或使用服務之具體數據；又依原告檢附「vipabc」於蘋果iTunes商店及GooglePlay商店手機應用程式頁面（乙證1-3附件9 、10），除未能確認該應用程式首次發布上架供消費者下載之日期及具體上架期間外，該應用程式語言設定為「日語、簡體中文」，頁面描述係使用簡體字中文說明，且該應用程式於蘋果iTunes商店之客戶評分數不多，致無法顯示平均評分，而於GooglePlay商店之總評分次數僅有4 次，安裝次數則位於500 至1000次數之區間，尚難認臺灣地區相關消費者有大量下載使用「vipabc」應用程式之情形；而原告所檢附105 年8 月8 日經濟日報及103 年10月23日壹讀新聞（乙證1-3 附件6 、11），雖係使用繁體字中文就其「vipabc」及「vipabcjr」品牌進行報導，惟數量仍屬有限，亦無臺灣地區相關消費者之實際瀏覽人數資料可資佐證；原證9 之VIPABC獲獎紀錄，均為據爭諸商標於大陸地區之獲獎事蹟，無法得知臺灣地區消費者知悉之程度。據上，依原告檢附之現有證據資料綜合以觀，固可得知據爭諸商標在大陸地區已有使用事實，惟原告既未於臺灣地區長期廣泛行銷據爭諸商標，且未有實際於臺灣地區提供商品或服務之數量、營業額、市場占有率、廣告金額數量或網頁點閱率等相關資料參佐，又無其他事證得以勾稽據爭諸商標於大陸地區行銷

使用之知名度已到達臺灣地區，自不足以證明於系爭商標105 年10月17日申請註冊前，據爭諸商標指定使用於英語線上語文教學等服務已廣為臺灣地區國內相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，系爭商標之註冊自無商標法第30條第1 項第11款規定之適用。

㈢商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定部分：

1.原告自98年10月7 日起成立「VIPABC」及「vipabcjr」網站開始經營其線上英語教學品牌，且自99年起即以據爭「VIPABC」、「vipabc」、「vipabcjr」等商標於大陸地區進行宣傳行銷，據此，堪認於本件系爭商標105 年10月17日申請註冊前，原告已有先使用據爭「VIPABC」、「vipabcjr」等商標於英語線上語文教學等服務之事實，並與系爭商標指定使用於第41類「培訓服務；幼兒園；就業輔導；輔導（訓練）；函授課程；教育服務；學校教育服務」部分服務構成同一或類似。至於前述服務以外之其餘商品或服務部分，並非類似商品/ 服務。

2.另由原告於異議及訴願程序提出之證據資料，均查無據爭「vipjr 」商標之使用事證，原告雖於行政訴訟時提出原證12之網路討論資料，其上雖可見「vipjr 」之標示，惟該等日期均晚於系爭商標申請日，尚無法由現有事證認定據爭「vipjr 」商標係先使用之商標。

3.系爭商標之申請註冊應無仿襲之意圖：

系爭商標與據爭先使用之「VIPABC」、「vipabc」、「vipabcjr」商標雖均有相同之「VIP 」，惟兩造商標近似程度極低，且「VIP （vip ）」有「重要人物」或「尊貴人物」之意，屬習知習見之外文，已如前述，則原告既未提出關

係人確有故意引起消費者混淆誤認之具體事證，自難僅以兩造商標均有「VIP （vip ）」，即推論參加人申請系爭商標係出於仿襲意圖，故系爭商標之註冊自無商標法第30條第1項第12款規定之適用。

㈣至原告所舉原證5 本院102 年度民商上字第3 號民事判決案例，經查該案例與本件系爭商標圖樣有別，指定使用之商品或服務亦有不同，與本件案情各異，自難比附援引；原證6-8 新聞報導及原證10系爭商標資料與據爭商標使用無涉；原證11新聞報導及乙證3-2 答證29北京市高級人民法院（2016）京民終291 號民事判決書，可知上海麥奇教育信息咨詢有限公司及北京創意麥奇教育信息咨詢有限公司，曾因使用「vipabc」等文字，經北京市高級人民法院認定侵害北京市豐台區abc 外語培訓學校之「abc 」商標權，故均無法作為原告有利之事證，併予陳明。

五、參加人聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

㈠系爭商標與據爭諸商標並不近似，無致生混淆誤認之虞，不符合商標法第30條第1 項第10款、第11款之成立要件，原告以之主張撤銷系爭商標之註冊並無理由：

1.系爭商標為外文「VIPKID」左右排列而成，由「VIP 」與「KID 」組成，發音上為「vi-aI-pikId 」四音節，係由參加人創辦人發想，以「VIP 」與「KID 」組合，表示每個小朋友都是世界上最重要的人之意，強調兒童教育之重要性及參加人創新兒童教育之決心。據爭諸商標則由「VIP （vip ）」與「ABC （abc ）」或「jr」組成「vipjr 」、「vipabcjr」、「VIPABC」等商標，每個字母獨立發聲而有五到八個音節。按判斷商標近似與否，主要以隔離觀察或連貫

唱乎其有無引起混淆誤認之虞以為斷，迭經最高行政法院著有先例，則將兩造商標相較，系爭「VIPKID」商標與據爭「vipjr 」、「vipabcjr」、「VIPABC」商標除筆畫外觀截然不同、無混淆可能性外，發音上也不近似，音節數亦不同，整體上予人明顯區隔，應不屬近似商標自明。

2.原告雖稱被告公布之「混淆誤認之虞審查基準」中提到拼音性外文之商標應著重起首字母與發音，然此方法僅係前開審查基準揭示之方法之一，倘兩造商標之外觀、發音已足區辨而無混淆誤認之虞，則將諸商標字首「V 」抽出觀察反係生硬不自然，易言之，商標識別性係以商標整體為消費者寓目印象之本質，殊不容僅因商標係由外文構成，即割裂商標整體性而分別比較。

3.系爭商標實際使用樣態乃橘色為底的圖樣，「VIP 」字樣以柔順之線條框起並反白，「KID 」的K 則經設計成為一人手舞足蹈之樣。據爭「vipjr 」商標以紅色之vip 字樣與藍色之jr字樣組成，並在i 字做造型；據爭「VIPABC」商標以紅色為底，加上白色之vipabc字樣，並在i 字做造型；據爭「vipabcjr」商標則由黑色之vip 字樣、紅色之abc 字樣、紫色之jr字樣組成（參證4 ）。諸商標之實際使用樣態除字型各有設計外，商標底色、予人寓目印象亦截然不同。

㈡原告又稱被告割裂觀察系爭商標與據爭商標，將其拆解為「VIP 」與後方之外文，違背判斷商標近似與否之整體觀察原則，惟按最高行政法院73年度判字第1144號裁判意旨，主要部分觀察與割裂觀察要屬二事。實則，因商標構成之文字、圖形、記號等標識之中，有較易引起消費者注意特別顯目部分，亦有不易引起注意部分，該較易引起消費者注意部分，

即為主要部分，較易影響商標給予消費者之整體印象，此即最高行政法院前判例所揭示之商標是否近似，應就構成各商標之主要部分觀察之意旨所在（最高行政法院55年判字第265 號、56年判字第277 號等參照），是主要部分觀察方法係整體觀察原則在判斷商標近似與否相輔相成具體觀察方法之一。原處分既已詳述：「『VIP 』屬習見習知之外文，識別性非高，且前者連接之外文『KID 』，與後者連接之外文『ABC 』、『abc 』、『abcjr 』、『jr』迥然有別，其整體外觀、讀音及觀念均不同，予人觀感印象有別，尚非不能區辨…」敘明其何以認定應以「VIP 後方連接之外文」為商標識別功能顯著之主要字詞，並以之為比對客體，則原告稱被告將系爭商標割裂成二部分並分別觀察，有違整體觀察原則並悖離審查基準云云，要無可採。

㈢原告另主張據爭諸商標經本院102 年度民商上字第3 號民事判決認定至遲於98年間即成為著名商標云云，惟查，前開判決認定為著名商標者係「TutorABC」，然「TutorABC」並非本件據爭商標，是原告此主張實乃穿鑿附會之詞。至於原證6 、7 之報導，除其主要在講iTutorGroup 獲得募資而無涉據爭諸商標外，從該文章網址（http ://blog .tutorabc .com/blog ）以觀，此文僅係刊登於官網之官方文宣，且無點閱量之證明，難以此認定原告有積極宣傳據爭諸商標之行為。原證8 之報導則未提及據爭諸商標。原證9 之獲獎紀錄則為據爭「VIPABC」商標於中國大陸地區之紀錄，要難以之認定知名度已達我國。職是，原告空言據爭諸商標乃著名商標云云，並無理由。

㈣原告又以據爭諸商標主張系爭商標有違反商標法第30條第1

項第12款之情事，惟商標「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，然該款立法意旨乃在調合註冊主義，避免剽竊他人先使用商標而搶先註冊，據爭諸商標既於系爭商標申請日前已取得註冊，且指定使用於同一或類似之服務，自非屬前開法規之保護範疇。

六、本院得心證之理由：

㈠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」、「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」及「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，為商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款本文所規定。

㈡商標法第30條第1項第10款規定部分：

1.兩造商標近似程度低：

系爭註冊第0000000 號「VIPKID」商標係由單純未經設計之外文「VIPKID」所組成，而據爭註冊第0000000 、0000000 、0000000 號「VIPABC」商標、第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號「vipabc設計圖（2 ）」商標、第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號「vipabc」商標、第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號「vipabcjr」商標、第0000000 、00

00000 、0000000 、0000000 、0000000 號「vipjr 」商標，則由單純未經設計之外文「VIPABC」、「vipabc」、「vipabcjr」、「vipjr 」所組成。二者相較，起首外文均為「VIP （vip ）」，惟系爭商標於「VIP 」後所連接之外文為「KID 」，而據爭諸商標於「VIP （vip ）」後所連接之外文為「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」或「jr」。因「VIP （vip ）」有「重要人物」或「尊貴人物」之意，為習知習見之外文，屬經常用以強調等級或重要性程度之形容字詞，消費者易將「VIP （vip ）」視為商標中「KID 」或「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」、「jr」之修飾成分，而對其施以較少注意，並將更多注意力集中於後方所接續之「KID 」及「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」、「jr」而為比對。而「KID 」及「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」、「jr」於字母外觀上顯有差異，讀音上亦屬有別，且「KID 」有小孩、小朋友之意涵，已與「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」、「jr」之意義並非相同，且相關消費者亦未必能將「jr」直接聯想為「junior」之涵義，故二者觀念尚非不能區辨。是兩造商標雖有相同之字首外文「VIP （vip ）」，然因「KID 」與「ABC 」、「abc 」、「abcjr 」、「jr」已迥然有異，故就兩造商標圖樣整體觀之，雖構成近似，但近似程度較低。

2.兩造商標指定使用之商品或服務是否同一或類似：

①系爭商標指定使用於第41類「培訓服務；幼兒園；就業輔導；輔導（訓練）；函授課程；教育服務；學校教育服務；電子書籍及期刊之線上出版；電視節目製作；娛樂或教育俱樂部」服務，與前述據爭註冊第0000000 號商標指定使用於第

41類「線上電子書籍及雜誌之出版、電子編輯出版」、「語文補習班、語文諮詢顧問、美語顧問」等服務；第0000000、0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第16類「書籍」、「手冊」、「簿本」等商品；第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第9 類「藉由（從）網際網路下載之書籍」商品；第0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第41類「教育服務」、「休閒娛樂資訊」、「電台育樂節目製作」等服務；第0000000 號商標指定使用於第41類「電子書籍及期刊之線上出版」、「提供線上影片欣賞服務」、「影片、唱片、錄音帶、錄影片、碟影片、伴唱帶製作及發行」等服務；第0000000 號商標指定使用於第16類「書籍」、「教學材料，即識字卡、單字卡及語言教學手冊」等商品相較，除部分商品或服務相同，或為原處分機關編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料規定須相互檢索之範圍外，均屬各種書刊之編輯出版、教育服務或節目製作類型之商品或服務，二者於性質、內容、行銷管道、消費者族群及商品製造者或服務提供者等因素上，具有共同或關聯之處，應屬構成同一或高度類似之商品或服務。

②系爭商標指定使用於第9 類「已錄電腦操作程式；電腦軟體；電子出版品；電腦程式；電腦遊戲軟體；可下載之手機鈴聲；可下載之音樂檔案；可下載之影像檔案；資料處理設備；已錄電腦程式」商品及第42類「軟體即服務　ＳａａＳ∨；電腦程式設計；電腦軟體設計；電腦軟體更新；電腦軟體維護；電腦系統設計；將實體資料或文件轉換成電子載體；電子程式及資料之資料轉換（非實體性轉換）」部分服務，

與前述據爭註冊第0000000 號商標指定使用於第42類「電腦程式設計及電腦資料處理」、「藉由全球電腦網路提供廣泛領域之資訊服務」等服務；第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第16類「書籍」、「手冊」、「簿本」等商品；第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第9 類「藉由（從）網際網路下載之影片」、「電子出版品」、「影音光碟」等商品；第0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第42類「電腦程式設計」、「電腦資料處理」等服務；第0000000 號商標指定使用於第42類「電腦程式設計」、「電腦資料處理」、「將實體資料或文件轉換成電子載體」等服務；第0000000 號指定使用於第16類「書籍」、「教學材料，即識字卡、單字卡及語言教學手冊」等商品相較，除部分商品或服務相同，或為須相互檢索之範圍外，均屬電腦軟體、電腦應用產品、電腦程式設計、電腦資料處理類型之商品或服務，二者於性質、內容、行銷管道、消費者族群及商品製造者或服務提供者等因素上，具有共同或關聯之處，亦應屬構成同一或高度類似之商品或服務。

③惟系爭商標指定使用於第42類「技術專案研究；為他人研究和開發新產品」部分服務，與據爭諸商標指定使用之商品或服務相較，不僅不同，復非屬須相互檢索之範圍，且二者商品或服務之性質、內容、消費者族群及商品製造者或服務提供者等因素各異，尚難認屬構成同一或類似之商品或服務。至於據爭註冊第0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號諸商標指定使用於第35類之服務，則與系爭商標指定使用之商品或服務非屬須相互檢索之範圍，且二者性

質、內容亦屬有別，而未構成同一或類似之服務。

3.系爭商標之申請註冊尚難認屬惡意：

系爭商標與據爭諸商標固皆以「VIP （vip ）」作為外文商標之起首字母，且指定使用之商品或服務大部分構成同一或類似，惟兩造商標近似程度極低，且「VIP （vip ）」有「重要人物」或「尊貴人物」之意，為習知習見之外文，屬經常用以強調等級或重要性程度之形容字詞，已如前述，則原告既未提出參加人確因知悉據爭諸商標之存在，且有意引起相關消費者混淆誤認商品或服務來源之具體事證，自難僅以兩造商標均有「VIP （vip ）」，即推論關係人申請系爭商標之註冊係屬惡意。

4.綜上，系爭商標指定使用商品或服務雖與據爭諸商標指定使用之商品或服務大部分構成同一或類似，惟衡酌兩造商標整體圖樣近似程度較低，且系爭商標之申請難認屬惡意等因素綜合判斷，系爭商標之註冊尚無致相關消費者誤認其與據爭諸商標指定使用之服務為同一來源，或誤認兩造商標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，而產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1 項第10款規定之適用。

㈢商標法第30條第1項第11款規定部分：

1.按本款之適用，係以據爭諸商標於系爭商標申請時已臻著名為前提要件，若據爭諸商標並非著名，縱兩造商標構成近似，仍無本款規定之適用，即無庸論究系爭商標有無致相關公眾產生混淆誤認或減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞。至於商標是否著名之認定，應以國內消費者之認知為準，原則上應檢送該商標於國內使用之相關證據，倘未在我國使用或

在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立之知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。

2.原告自98年10月7 日起即成立VIPABC網站（www .vipabc .com）及vipabcjr網站（junior .vipabc .com ），以「VIPABC」及「vipabcjr」品牌經營線上英語教學，並自100年起陸續向我國申請註冊據爭諸商標，為進行廣告宣傳，原告於99年至104 年期間，陸續於百度、新浪、狐搜等各媒體或網站，且於第一財經周刊、I 時代報、中國產經新聞、上海東方電視台新聞娛樂頻道、浙江衛視等雜誌報紙或電視台頻道，以及於燈箱、人行道廣告與電視牆等各式廣告牌刊登形象廣告，已就據爭「VIPABC」、「vipabc」、「vipabcjr」等商標於大陸地區各地進行各類網路及實體廣告行銷。原告並於99年至104 年期間，數次於大陸地區獲狐搜、新華網、騰訊網及中國在線教育百強評選組委會等頒發「中國品牌外語培訓機構20強」、「十大影響力品牌外語教育機構」、「中國最受歡迎少兒英語品牌」、「2015中國在線教育百強評選中國在線教育十強」等獎項予其「VIPABC」或「VIPABC青少年英語」品牌，有VIPABC網站及vipabcjr網站成立時間影本（原告異議附件7 、8 ）、媒體投放、街頭及網路廣告宣傳紀錄（原告異議附件12、14、15、17）、原告品牌獲獎紀錄（原告異議附件13、16）等證據可稽，堪認據爭「VIPABC」、「vipabcJr」等商標於大陸地區有行銷使用之事實。惟查，前揭事證皆使用簡體字中文，且為據爭諸商標於大陸地區宣傳廣告之資料及獲獎事蹟，並非於於臺灣地區行銷使用之證據資料，亦無臺灣地區消費者購買據爭商標商品

或使用服務之具體數據；又依原告檢附「vipabc」於蘋果iTunes商店及Google Play 商店手機應用程式頁面（原告異議附件9 、10），除未能確認該應用程式首次發布上架供消費者下載之日期及具體上架期間外，該應用程式語言設定為「日語、簡體中文」，頁面描述係使用簡體字中文說明，且該應用程式於蘋果iTunes商店之客戶評分數不多，致無法顯示平均評分，而於Google Play 商店之總評分次數僅有4 次，安裝次數則位於500 至1000次數之區間，尚難認臺灣地區相關消費者有大量下載使用「vipabc」應用程式之情形；而原告所檢附105 年8 月8 日經濟日報及103 年10月23日壹讀新聞（原告異議附件6 、11），雖係使用繁體字中文就其「vipabc」及「vipabcjr」品牌進行報導，惟數量仍屬有限，亦無臺灣地區相關消費者之實際瀏覽人數資料可資佐證。

3.原告另於本院主張據爭諸商標經本院102 年度民商上字第3號民事判決認定至遲於98年間即成為著名商標云云，惟查該判決認定為著名商標者係「TutorABC」，然「TutorABC」並非本件據爭商標。至於所提出之原證6 、7 之報導，除其主要在講iTutorGroup 獲得募資而無涉據爭諸商標外，從該文章網址（http ://blog .tutorabc .com/blog）以觀，此文僅係刊登於官網之官方文宣，且無點閱量之證明，難以此認定原告有積極宣傳據爭諸商標之行為；原證8 之報導則未提及據爭諸商標；原證9 之獲獎紀錄則為據爭「VIPABC」商標於大陸地區之紀錄，尚難以之認定知名度已達臺灣地區。

4.據上，依原告檢附之現有證據資料綜合以觀，固可得知據爭諸商標在大陸地區已有使用事實，惟原告既未於臺灣地區長期廣泛行銷據爭諸商標，且未提供商品或服務之數量、營業

額、市場占有率、廣告金額數量或網頁點閱率等相關資料參佐，又無其他事證得以勾稽據爭諸商標於大陸地區行銷使用之知名度已到達臺灣地區，自不足以證明於系爭商標105 年10月17日申請註冊前，據爭諸商標指定使用於英語線上語文教學等服務已廣為臺灣地區相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，系爭商標之註冊自無商標法第30條第1 項第11款規定之適用。

㈣商標法第30條第1項第12款規定部分：

1.原告自98年10月7 日起成立「VIPABC」及「vipabcjr」網站開始經營其線上英語教學品牌，且自99年起即以據爭「VIPABC」、「vipabc」、「vipabcjr」等商標於大陸地區進行宣傳行銷，據此，堪認於本件系爭商標105 年10月17日申請註冊前，原告已有先使用據爭「VIPABC」、「vipabcjr」等商標於英語線上語文教學等服務之事實，並與系爭商標指定使用於第41類「培訓服務；幼兒園；就業輔導；輔導（訓練）；函授課程；教育服務；學校教育服務」部分服務構成同一或類似。至於前述服務以外之其餘商品或服務部分，並非類似商品/ 服務。

2.系爭商標之申請註冊應無仿襲之意圖：

系爭商標與據爭先使用之「VIPABC」、「vipabc」、「vipabcjr」、「vipjr 」商標雖均有相同之「VIP 」，惟兩造商標近似程度極低，且「VIP （vip ）」有「重要人物」或「尊貴人物」之意，屬習知習見之外文，已如前述，則原告既未提出關係人確有故意引起消費者混淆誤認之具體事證，自難僅以兩造商標均有「VIP （vip ）」，即推論關係人申請系爭商標係出於仿襲意圖，故系爭商標之註冊自無商標法第

30條第1 項第12款規定之適用。

㈤至原告所舉被告另案核駁審定、異議審定、評定事件及本院判決案例，與本件系爭商標圖樣有別，指定使用之商品或服務亦有不同，與本件案情各異，且商標審查係採個案拘束原則，在具體個案審究是否合法與適當，應視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束，自難比附援引。準此，自不得以該等案例執為本件系爭商標應予以撤銷註冊之有利論據。又本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述。均附此敘明。

七、綜上所述，被告原處分核認系爭商標無違商標法第30條第1項第10款、第11款、第12款之規定，所為異議不成立之處分，核無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並判命被告對於系爭商標註冊作成異議成立之處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰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　　11　　月　　28　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　林洲富

法　官　陳忠行

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。<br>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。<br>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。<br>2.稅務行政事件，具備會計師資格者。<br>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。<br>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　　28　　日

書記官　鄭郁萱