# 最高法院民事判決

109年度台上字第2159號

上　　訴　　人　麥奇數位股份有限公司
法 定代理 人　楊智恩
訴 訟代理 人　林佳瑩律師
　　張志朋律師
上　　訴　　人　空中美語文教事業股份有限公司
兼法定代理人　胥宏達
共　　同
訴 訟代理 人　徐景星律師
　　鄭智元律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，兩造對於中華民國108年4月25日智慧財產法院第二審判決（107年度民商上字第1號），各自提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決關於駁回：㈠上訴人麥奇數位股份有限公司請求上訴人空中美語文教事業股份有限公司不得使用其他相同或近似於「TutorABC」著名商標之名稱或網域名稱、上訴人空中美語文教事業股份有限公司與胥宏達連帶給付新臺幣七百萬元本息之訴；㈡上訴人空中美語文教事業股份有限公司、胥宏達對第一審命其連帶給付新臺幣三百萬元本息之上訴，暨各該訴訟費用部分均廢棄，發回智慧財產法院。

上訴人麥奇數位股份有限公司、空中美語文教事業股份有限公司之其他上訴均駁回。

第三審訴訟費用關於駁回其他上訴部分，由上訴人麥奇數位股份有限公司、空中美語文教事業股份有限公司各自負擔。

理　由

一、本件上訴人麥奇數位股份有限公司（下稱麥奇公司）上訴第三審後，其法定代理人已變更為楊智恩，有公司變更登記表可佐（見本院卷第505 至511 頁），楊智恩具狀聲明承受為麥奇公司法定代理人續行訴訟，核無不合，先予敘明。

二、麥奇公司主張：伊為國內最早且規模最大之線上英語教學平

台，自民國95年間起陸續申請取得如原判決附圖（下稱附圖）一編號1至4所示「TutorABC」商標（下合稱系爭商標）及如第一審判決附圖五所示「TutorABCjr」商標，經長期大量使用於線上英語教學，對於一般消費者具高度識別性，而成為著名商標。詎對造上訴人空中美語文教事業股份有限公司（下稱空中美語公司）自 101年間起使用高度近似系爭商標之如附圖二所示「Tutor4U」商標（下稱系爭Tutor4U商標）及「 http://www.tutor4u.com.tw」網域名稱（下稱系爭網域名稱），致消費者嚴重混淆誤認，減損伊就系爭商標之識別性及信譽，顯係攀附伊之事業商譽，侵害伊之系爭商標權，亦影響交易秩序而顯失公平，伊得依⑴商標法第 69條第1項、第3項及於原審追加依民法第197條第2項、第179條；⑵公平交易法第29條至第31條、第33條、民法第184條、第185條及於原審追加依民法第177條，併依⑶公司法第23條第2項及民法第195條第1項規定，請求空中美語公司除去或防止侵害系爭商標權之行為、空中美語公司與其負責人即對造上訴人胥宏達（下合稱空中美語公司等2人）連帶賠償101年11月至106年12月間依商標法第71條第1項第2、3款規定擇一計算之損害及登報回復名譽。爰依序依上開⑴、⑵及併依⑶之法律關係，求為命：㈠空中美語公司不得使用「 Tutor4U」名稱、系爭網域名稱及其他相同或近似於「TutorABC」、「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱；㈡空中美語公司等2人連帶給付新臺幣（下同）1,000萬元及加計自 105年9月1日起算法定遲延利息，並連帶負擔費用將本件判決書之案號、當事人欄、案由欄及主文，以新細明體10號字體刊登於蘋果日報、自由時報、中國時報、聯合報全國頭版下半頁 1日（下合稱系爭新聞紙登載）之判決（麥奇公司就原審駁回其於第二審追加請求空中美語公司等2人另連帶給付 6,131萬0,600元本息之訴，未據聲明不服，該未繫屬本院部分，不另贅述）。

三、空中美語公司等2人則以：系爭商標中之「Tutor」，僅為家

教之意思，不具識別性或屬識別性較低部分，如由麥奇公司壟斷使用，將影響教育服務領域同業之公平競爭秩序。系爭Tutor4U 商標與系爭商標經整體比對，兩者之外觀、觀念及讀音均不同，非屬近似，且系爭 Tutor4U商標經空中美語公司大量行銷，亦已成為著名商標，相關消費者對於兩造之商標在市場併存之事實已相當熟悉，無混淆誤認之虞，空中美語公司未有侵害系爭商標權之行為。系爭商標於102年9月26日始經法院判決認定為著名商標，空中美語公司於101年9月間即申請註冊使用系爭 Tutor4U商標、系爭網域名稱，無法知悉系爭商標日後將成為著名商標，且空中美語公司使用自己申請註冊之系爭 Tutor4U商標及將該商標之文字作為系爭網域名稱，並無故意或過失，亦不該當商標法第70條第1、2款「明知」要件，縱認構成商標侵權，空中美語公司所屬「Tutor4U空中家教」於 101年至106年間未有獲利，伊不負損害賠償責任，如依同業利潤標準推計，應以 0.33%計算空中美語公司所獲淨利，麥奇公司請求賠償之金額亦屬過高，且應再依商標法第71條第2項規定予以酌減。麥奇公司於102年初即知悉空中美語公司使用系爭 Tutor4U商標經營線上真人家教服務，其損害賠償請求權已因時效完成而消滅，伊得拒絕給付。如認空中美語公司有不當得利，伊依民法第 182條第1項、第148條規定，亦免負返還之責。麥奇公司未證明有任何商譽之毀損，且登報並非商標權人回復商譽之必要方法等語，資為抗辯。

四、原審就麥奇公司上述聲明審理結果，以：

(一)麥奇公司於93年間成立，為我國首家投入線上英文教學之企業，自96年間起陸續在我國取得包含系爭商標在內之 Tutor系列商標註冊，現仍於專用期限內，在其他國家亦陸續獲准註冊相同系列之商標，且長期未間斷地付費行銷，在線上學習網域之廣告曝光量極高，復曾多次獲得主管機關所頒數位學習網優質獎，堪認系爭商標至遲於98年間，已為該領域相關消費者所熟悉度高之著名商標。麥奇公司以系爭商標「Tu

torABC」所提供之線上英語學習方式，與「Tutor」字面意義之「家教」不同，具有先天識別性，且因行銷已建立後天之高度識別性，並以「Tutor」為其主要識別部分。系爭Tutor4U商標與系爭商標之整體外觀、讀音、觀念均相彷，以具普通知識經驗消費者之注意，於異時異地隔離觀察，不易區辨，而構成近似商標，且均實際使用於線上英語教學之同一或高度類似之服務。依麥奇公司之請求而作成錄音內容與譯文相符之公證書，「Tutor4U」之消費者或會員曾因誤認所購買之課程為「TutorABC」，而向臺北市政府提出對麥奇公司之申訴、撥打麥奇公司之客服專線詢問或請求協助，而空中美語公司不爭執對話者即訴外人陳湘華、林家任為「Tutor4U」學員，堪認相關消費者對兩者確有混淆誤認之情事，空中美語公司無法證明系爭Tutor4U商標已達著名程度，或反證相關消費者已可區辨其與系爭商標為不同來源，仍應認在線上英語教學領域，相關消費者對早已成為著名商標之系爭商標較為熟悉，而應給予較大之保護。佐以麥奇公司官方網頁資料，該公司除經營線上英語教學外，並擴及線上漢語及數學教學，而有多角化經營之事實，則空中美語公司使用系爭Tutor4U商標，自有使相關消費者誤認為與系爭商標為同一來源，或存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。再參諸系爭商標註冊使用日期遠早於系爭Tutor4U商標，空中美語公司自101年間始跨足從事線上英語教學服務，不沿用其向來以「English」為主體之系列商標，改用系爭Tutor4U商標，不無為快速進入線上英語教學領域而攀附系爭商標，難謂出於善意，空中美語公司自有商標法第68條第3款侵害系爭商標權之行為。

(二)商標法第70條第2款規定之「明知」，乃指侵權人於行為時實際主觀之認知，不以被侵害商標先經法院判定係著名商標為必要。麥奇公司已註冊「www.tutorabc.com」、「www.tutorjr.com」、「www.tutorming.com」系列網域名稱，且系爭商標早已屬線上英語教學領域之著名商標，空中美語公司

為競爭同業，應知之甚詳，其於 101年間註冊系爭網域名稱，使用系爭商標中 「tutor」之文字，亦有使相關消費者產生混淆誤認之虞，自構成商標法第70條第 2款視為侵害商標權。

(三)空中美語公司有上開侵害及視為侵害系爭商標權之行為，麥奇公司得依商標法第69條第 1項規定，請求空中美語公司不得使用 「Tutor4U」名稱、系爭網域名稱。麥奇公司另請求空中美語公司不得使用其他相同或近似於「TutorABC」、「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱部分，因麥奇公司已減縮不主張「TutorABCjr」商標遭侵害，且空中美語公司現在或日後使用之其他商標圖樣或網域名稱是否相同或近似於系爭商標而侵害麥奇公司之商標權，不在本件審理範圍內，麥奇公司此部分請求，非屬有據。空中美語公司長期從事廣播英語雜誌與教學事業，在一般學習英語消費者間亦存有相當信譽，而消費糾紛在各個產業均有，依空中美語公司所提證據，亦有消費者對「TutorABC」之推銷方式或線上英語教學服務不滿意，麥奇公司提出之證據，尚無從證明空中美語公司在線上英語教學服務，使用 「Tutor4U」商標及系爭網域名稱，有損麥奇公司之信譽，麥奇公司不得請求空中美語公司2人連帶負擔費用為系爭新聞紙登載。

(四)麥奇公司對於侵害及視為侵害系爭商標權之空中美語公司，得依商標法第69條第 3項規定請求賠償，空中美語公司縱係使用自己之註冊商標及網域名稱，亦無從執為無故意或過失侵害系爭商標權之免責事由。麥奇公司固主張依同法第71條第 1項第2款、第3款規定，擇一計算損害金額，惟並未證明所稱實際混淆誤認及侵害之虞的損害額，尚不得以空中美語公司之 「Tutor4U」營業收入，作為侵害系爭商標權所得利益，而線上語言教學服務業者多會先提供試聽服務，詳細說明其特色及優勢，消費者有充分時間進行了解比較，再決定是否購買，縱因誤認服務來源而消費，亦可請求退費，商標品牌對消費者決定購買之影響力甚微，且空中美語公司之營

業額多寡，大多取決於其教材、師資、客服等因素，非單憑系爭 Tutor4U商標與系爭商標近似，即可獲取營業收入，而與一般商品之消費模式不同，參以系爭 Tutor4U商標使用在線上語言教學服務，所表彰之客體非特定商品之零售單價，與冒用他人商標商品之態樣不同，麥奇公司復無法證明空中美語公司之營業收入，均係因與系爭商標近似而來，自不得依上述規定計算其損害額。麥奇公司已證明受有損害，但無法證明其損害額，應按民事訴訟法第222條第2項規定予以酌定。空中美語公司於101年11月至106年12月間關於「Tutor4U」之統一發票共4億5,706萬1,489元，若以麥奇公司主張之同業利潤標準淨利23%，計算所得為1億0,512萬4,142元，惟該項標準僅為財政部課稅之參考，通常偏高；如以空中美語公司主張「 Tutor4U」所占營業比例計算結果為虧損，卻與其所提102至105年成本費用統計總表顯示有獲利之情形不符；倘以空中美語公司全部營業所得稅申報書所載淨利率0.33%計算「Tutor4U」部分之利潤，則屬過低，爰參酌兩造之營業規模、營業收入、系爭商標在線上語言教學領域之著名程度、空中美語公司之侵權期間及態樣，認麥奇公司所受損害以 300萬元為適當，逾此範圍之請求，則非有據。胥宏達為空中美語公司之法定代理人，對於該公司使用系爭 Tutor4U商標及系爭網域名稱於線上英語教學服務所為業務之執行，致麥奇公司受有上開損害，亦應依公司法第23條第 2項規定，與空中美語公司負連帶賠償責任。空中美語公司之加害行為及結果係持續發生，且非各自獨立存在，麥奇公司之請求權時效應自空中美語公司於 106年11月底停止侵害系爭商標權時起算，且胥宏達依公司法第23條第 2項所負連帶賠償責任，係基於法律之特別規定，非侵權行為責任，其時效應適用民法第125條規定為15年，空中美語公司等2人所為時效完成拒絕給付之抗辯，非屬有據。

(五)從而，麥奇公司請求空中美語公司不得使用 「Tutor4U」名稱、系爭網域名稱；空中美語公司等2人連帶給付300萬元本

息部分，應予准許。逾該金額本息及命空中美語公司不得使用其他相同或近似於「TutorABC」、「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱；空中美語公司等 2人連帶負擔費用為系爭新聞紙登載之請求部分，不應准許等詞，為其心證之所由得，並說明兩造其餘主張及聲明證據為不足取及無須再予審酌之理由，因而將第一審所為命空中美語公司不得使用其他相同或近似於「TutorABC」、「TutorABCjr」（原判決主文誤載為「 Tutorjr」）著名商標之名稱或網域名稱；空中美語公司等2人給付逾300萬元本息部分之判決廢棄，改判駁回麥奇公司該部分之訴，並駁回麥奇公司之上訴及空中美語公司等2人之其餘上訴。

五、關於廢棄發回部分（即麥奇公司請求：㈠空中美語公司不得使用其他相同或近似於「TutorABC」著名商標之名稱或網域名稱；㈡空中美語公司等2人連帶給付1,000萬元本息部分）：

(一)按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去或排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第 1項定有明文。原審既認系爭商標均為經註冊之著名商標，並以「Tutor」為其主要識別部分，兩造皆實際從事線上英語教學服務，則空中美語公司倘於其商品或服務使用相同或近似於系爭商標，是否不構成對系爭商標權之侵害？空中美語公司如使用以「Tutor」為其主要識別部分之其他名稱、網域名稱或圖示，是否無減損系爭商標之識別性，或造成相關消費者混淆誤認之虞？麥奇公司是否不得本於上開規定請求防止？非無可疑。乃原審逕以空中美語公司現在或日後使用之其他商標圖樣或網域名稱，是否相同或近似於系爭商標而侵害麥奇公司之商標權，非本件審理範圍，而為麥奇公司不利之判決，不免速斷。

(二)次按商標權人依商標法第69條第 3項規定請求損害賠償，倘仍須依一般侵權行為之法則，證明侵害人所得之利益或商標權人所受之損害，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以

發揮抑制仿冒效果，同法第71條第 1項各款乃特別列舉其損害賠償金額之計算方式，並於同條第 2項賦予法院就該法定賠償額有酌減之權限，以符合衡平原則。此為民法損害賠償之特別規定，且將民事訴訟法第222條第2項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用。查註冊商標表彰於商品及服務，同為商標法所保護，而商品與服務之交易模式本即不同，原審徒以空中美語公司所從事線上語言教學服務，與一般商品性質有異，其所表彰之客體亦非特定商品之零售單價，而與冒用他人商標商品之態樣不同，遽謂不得依商標法第71條第 1項第2、3款規定計算麥奇公司之損害，已有可議。又麥奇公司所有系爭商標為著名商標，其對空中美語公司侵害及視為侵害系爭商標權之行為，已證明受有損害，而空中美語公司於 101年11月至106年12月間關於「Tutor4U」之統一發票共 4億5,706萬1,489元，為原審確定之事實。似見空中美語公司於上開期間因侵害及視為侵害系爭商標權所銷售線上課程之全部收入為上述金額，參諸線上課程提供試聽服務或退費機制，與一般商品附鑑賞期或退貨之機制，似無不同。果爾，空中美語公司倘無法就其成本或必要費用舉證時，是否不能以該銷售課程之全部收入為其所得利益？或依查獲侵害系爭商標之課程單價核算賠償金額？如空中美語公司之營業收入非悉屬其侵害系爭商標權所得利益，或依上開規定計算其損害額顯不相當，是否不得由法院酌減以定其應賠償之金額？均非無進一步研求之餘地。原審未詳予調查審認，遽謂本件無商標法第 71條第1項第2、3款規定之適用，逕依民事訴訟法第 222條第2項酌定麥奇公司可請求之損害額為300萬元，即有適用法規不當之違誤。麥奇公司所受損害額既待調查審認，則原審駁回空中美語公司等 2人對命其連帶給付300萬元本息之上訴部分，亦無可維持。

(三)兩造上訴論旨，各自指摘原判決上開不利己部分為不當，聲明廢棄，非無理由。

六、關於駁回上訴部分（即麥奇公司請求：㈠空中美語公司不得

使用「Tutor4U」名稱、系爭網域名稱及其他相同或近似於「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱；㈡空中美語公司等2人為系爭新聞紙登載部分）：

按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權，若其取證、認事並不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則，即不許任意指摘其採證或認定不當，以為上訴理由。原審本於認事、採證之職權行使，綜合相關事證，合法認定麥奇公司所有系爭商標為著名商標，空中美語公司使用系爭Tutor4U商標、系爭網域名稱係侵害或視為侵害系爭商標權，麥奇公司得請求空中美語公司不得使用「Tutor4U」名稱及系爭網域名稱，而麥奇公司已減縮不主張「TutorABCjr」商標遭侵害，其請求空中美語公司不得使用其他相同或近似於「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱部分，即非有據，另麥奇公司未證明其信譽因空中美語公司使用系爭Tutor4U商標及系爭網域名稱之行為而受損害，無命空中美語公司等2人連帶負擔費用為系爭新聞紙登載之必要，因以上揭理由而分別為空中美語公司、麥奇公司敗訴之判決，經核於法洵無違背法令。麥奇公司、空中美語公司上訴論旨，猶以原審採證、認事之職權行使，並就原審已論斷者，泛言未論斷或矛盾或有悖論理、經驗、證據法則，暨其他不影響判決結果或贅述之理由，指摘此部分原判決違背法令，求予廢棄，非有理由。至原判決主文將「TutorABCjr」記載為「Tutorjr」，核屬顯然錯誤，應由原審裁定更正，併此敘明。

七、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　華　民　國　110　年　6　月　24　日

最高法院民事第五庭

審判長法官　鄭　傑　夫

法官　盧　彥　如

法官　吳　麗　惠

法官　林　麗　玲

法官　張　恩　賜

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　110　　年　　7　　月　　5　　日