最高法院民事判決

109年度台上字第2161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　乂迪生科技股份有限公司
兼法定代理人　廖本昌
上 二人共 同
訴 訟代理 人　陳居亮律師
　　朱逸群律師

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5號），各自提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決關於㈠駁回上訴人麥奇數位股份有限公司請求上訴人乂迪生科技股份有限公司與廖本昌連帶給付新臺幣陸佰萬元本息、上訴人乂迪生科技股份有限公司不得使用與原判決附圖一編號1至4所示商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示部分之上訴，㈡命上訴人乂迪生科技股份有限公司與廖本昌連帶給付上訴人麥奇數位股份有限公司新臺幣肆佰萬元本息，暨各該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

兩造其他上訴均駁回。

第三審訴訟費用關於駁回其他上訴部分，由兩造各自負擔。

理　由

本件於第三審上訴程序中，上訴人麥奇數位股份有限公司（下稱麥奇公司）之法定代理人變更為楊智恩，有公司變更登記表可稽，楊智恩聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先予敘明。

次查麥奇公司主張：伊為國內最早、規模最大之線上英語教學平台，自民國95年申請註冊取得如原判決附圖（下稱附圖）一所示商標（下稱系爭商標），經長期大量使用於線上英語教學，對一般消費者具高度識別性，而成為著名商標。詎對造上訴人乂

迪生科技股份有限公司（下稱乂迪生公司）自99年7月3日起使用如附圖二所示商標（下稱系爭「HiTutor」商標）、「www.hitutor.com.tw」網域名稱（下稱系爭網域名稱），復於103年間惡意申請取得系爭「HiTutor 」之商標註冊，不僅造成消費者嚴重混淆誤認，亦減損伊就系爭商標之識別性及信譽，顯係攀附他事業商譽，足以影響交易秩序而有顯失公平，爰依修正前商標法第61條第1項、現行商標法第69條第1項、第3 項、修正前公平交易法（下稱公平法）第30條至第32條、現行公平法第29條至第31條、第33條、民法第195條及公司法第23條第2項規定，請求乂迪生公司除去或防止侵害系爭商標權之行為、乂迪生公司與其負責人即對造上訴人廖本昌（合稱乂迪生公司等）連帶賠償依修正前商標法第63條第1項第2、3款、現行商標法第71條第1項第2、3款規定擇一計算之損害及回復名譽等情。爰求為命㈠乂迪生公司不得使用「HiTutor」名稱、系爭網域名稱、系爭「HiTutor」商標，及其他與系爭商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示；㈡乂迪生公司等連帶給付伊新臺幣（下同）1000萬元本息，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（合稱新聞紙）全國頭版下半頁1日之判決。嗣於原審追加依民法第177條、第179條規定而為請求（未繫屬本院部分，不另贅述）。

對造上訴人乂迪生公司等則以：系爭商標於102 年始經法院認定為著名商標，非自98年起即為著名商標。「Tutor 」非系爭商標主要識別部分，該英文單字用於線上家教業，僅屬具中度識別性之暗示性商標，不得由麥奇公司壟斷。「TutorABC」與「HiTutor」雖均有「Tutor」字樣，但二者在外觀、讀音、觀念上均不同，近似程度甚低。麥奇公司與乂迪生公司均有數萬名以上學員，曾接觸之消費者更數倍於此，市調結果顯示相關消費者對系爭「HiTutor」商標有相當熟悉度，伊公司自98年經營HiTutor品牌迄今已10年，與系爭商標併存多年，麥奇公司所提出消費者混淆誤認之實例亦僅6 件，足見相關消費者仍可區辨二者差異。伊公司跨入線上家教媒合時原使用「Hi！家教」，嗣將其中「家教

」翻譯「tutor」而成為「HiTutor」，主打多國語言教學，與麥奇公司僅提供英文教學服務者不同，非自始即欲攀附系爭商標，消費者對「HiTutor 」亦多予正面評價，未降低系爭商標之識別性，亦無減損系爭商標信譽之虞或違反公平法等情事。又線上語言教學平台業者均會向消費者詳細說明服務之特色及優勢，提供消費者試讀服務並設有退費機制，異於一般商品之性質，消費者不易混淆誤認，縱有混淆或誤認，與伊公司之獲利或麥奇公司所受損害間無甚關聯，不得依修正前商標法第63條第1項第2、3 款、現行商標法第71條第1項第2、3 款規定計算損害賠償額，縱認伊等應負連帶賠償責任，伊公司現處虧損狀態，亦請准將賠償金額酌減為0等語，資為抗辯。

原審以：㈠擬制侵害商標權部分：麥奇公司於93年間成立，為我國首間投入線上英文教學之企業，長期投入龐大廣告費用行銷，自96年起陸續在我國取得包含附圖一編號1至4商標（下稱系爭編號1至4商標）在內之Tutor 系列商標註冊，均仍在權利期間內，並陸續在其他國家取得同系列商標註冊，堪認系爭編號1至4商標至遲於98年間，已為該領域相關消費者所熟知之著名商標，並以「Tutor」為其主要識別部分，麥奇公司復已註冊「www.tutorabc.com 」、「www.tutorjr.com」、「www.tutorming.com」等網域名稱（下稱tutor 系列網域名稱）。系爭網域名稱使用「tutor 」文字，將有使相關消費者產生混淆誤認之虞，依修正前商標法第62條第2款、現行商標法第70條第2款規定，視為侵害商標權。至附圖一編號5商標（下稱系爭編號5商標）為一擬人化耳麥圖案，雖係將系爭編號2、4 商標圖案之「o」部分予以放大，然系爭編號2、4 商標未特別強調或放大「o」部分，相關消費者係以整體「TutorABC 」文字識別其商品服務來源，而非單以「o」圖案為識別，系爭編號5 商標即非著名商標，不得視為系爭網域名稱侵害系爭編號5 商標權。㈡一般侵害商標權部分：系爭編號5商標為單純擬人化耳麥圖案，系爭「HiTutor」商標則為略經設計的橫書英文，二者整體予人之印象有極大差異，尚非近似，不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，固不構成對系爭編號5 商

標之侵害。惟系爭編號1至4商標經指定使用於第35、41、42類服務，系爭「HiTutor」商標則指定使用於第41 類服務，兩造均自承實際從事線上英語教學服務，可認各該商標均使用於同一或高度類似之服務；再依相關市場調查報告顯示，消費者認為系爭「HiTutor 」商標與系爭編號1至4商標構成近似、二者為同一家公司或具有授權或合作關係者之比例者均過半，足證系爭「HiTutor」商標確實有使相關消費者與系爭編號1至4 商標產生混淆誤認；系爭編號1至4 商標早於「HiTutor」商標使用及註冊，麥奇公司98、99 年之營收與廣告費用遠高於「HiTutor」，相關品牌調查結果亦顯示「TutorABC」之排名均在「HiTutor 」之前，足見相關消費者對系爭編號1至4商標有相當之熟悉度；系爭編號1至4商標及tutor系列網域名稱分別早於系爭「HiTutor」商標及系爭網域名稱使用或登記註冊，麥奇公司亦早於乂迪生公司進入線上語言教學領域，乂迪生公司應知兩造為競爭同業，其在98年間主要仍以「Hi家教」作為商標行銷其服務，99年起使用HiTutor 品牌行銷其線上語言教學服務，嗣於103 年間向經濟部智慧財產局申請註冊商標，有攀附麥奇公司商譽之意，難謂其使用系爭「HiTutor 」商標係出於善意；另依麥奇公司之官方網頁資料，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，而有多角化經營之情事。綜上事證，堪信乂迪生公司使用系爭「HiTutor」商標，有致相關消費者誤認為與系爭編號1至4 商標為同一商標，或極有可能誤認二者之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二者之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，致生混淆誤認之虞，依修正前商標法第61條第2 項、第29條第2項第3款、現行商標法第68條第3 款規定，已構成商標權之侵害。㈢請求損害賠償及排除或防止侵害部分：麥奇公司雖主張應依修正前商標法第63條第1項第2、3 款或現行商標法第71條第1項第2、3 款規定，擇一計算損害賠償金額，然線上語言教學服務業者多會先提供試聽服務，並詳細說明其特色及優勢，消費者有充分時間進行比較後決定是否購買，縱使消費者因誤認服務來源而購買，亦得請求退費，品牌對於消費者決定是否購買之

影響力甚微，乂迪生公司非僅憑系爭「HiTutor 」商標與系爭編號1至4商標近似，即可獲得營業收入，而與一般商品之消費模式不同；又系爭「HiTutor 」商標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，麥奇公司既無法證明乂迪生公司之營業收入，均係因商標相似而來，自不得依上述規定計算其損害額，而應依民事訴訟法第222條第2項規定予以酌定。依乂迪生公司99年7月至107年8月之銷售額，其總收入為6億7424萬6510元，如以財政部公布之「其他未分類教育服務」同業利潤標準之平均淨利率23%計算，其利潤為1億5507萬6697元，惟該公司除英語教學外，尚提供包含法、日、西語等17國語言及其他實體、線上教學等服務，上開同業利潤標準僅得作為課稅參考又屬偏高，爰審酌其財務報表暨會計師查核報告、報稅資料所顯示之各項營收、成本及費用等盈虧，與兩造營業規模、營業收入、系爭編號1至4商標在線上語言教學領域之著名程度、本件侵權行為之期間、態樣及此對損害賠償額之影響程度等因素，認麥奇公司所受損害額以400 萬元為適當，而應准許，逾此之請求則屬無據。廖本昌為乂迪生公司之法定代理人，代表公司對外為意思表示，該公司使用系爭「HiTutor 」商標及上開網域名稱於線上英語教學服務，屬該公司業務之執行，廖本昌對於麥奇公司因上開侵害或視為侵害系爭編號1至4商標權所受損害，應依公司法第23條第2 項規定，與乂迪生公司負連帶賠償責任。又乂迪生公司使用系爭「HiTutor 」商標及系爭網域名稱，既分別構成侵害或視為侵害系爭編號1至4 商標權，麥奇公司依修正前商標法第61條第1項、現行商標法第69條第1 項規定，請求乂迪生公司不得使用「HiTutor」名稱、系爭網域名稱、系爭「HiTutor」商標，均有理由，應予准許。至麥奇公司請求乂迪生公司不得使用其他與系爭商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示部分，因僅系爭「HiTutor 」商標圖樣及系爭網域名稱構成商標權之侵害，故麥奇公司僅於此範圍內得請求排除侵害，至乂迪生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，既不在本件審理範圍內，即不得請求排除。再麥

奇公司對於其信譽因乂迪生公司之行為受有何損害及受損情形如何，未舉證證明之，本院認無命乂迪生公司等連帶負擔費用將判決書內容登報之必要，是麥奇公司此部分請求，於法亦屬無據，不應准許，爰將第一審判決關於駁回麥奇公司請求乂迪生公司等連帶給付400萬元本息、乂迪生公司不得使用「HiTutor」名稱、系爭網域名稱及系爭「HiTutor 」商標部分予以廢棄，改判如其聲明，其餘部分判予維持，駁回麥奇公司其餘上訴。

關於廢棄發回部分（即麥奇公司請求㈠乂迪生公司等連帶給1000萬元本息；㈡乂迪生公司不得使用與系爭編號1至4商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示部分）：

㈠按商標專用權人依損害賠償之規定請求損害賠償，倘須依一般侵權行為之法則證明侵害人所得之利益或商標專用權人所失之利益，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以發揮抑制仿冒效果，修正前商標法第63條第1項、現行商標法第71條第1項乃特別列舉其損害賠償金額之計算方式，並於其第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。此不但為民法損害賠償之特別規定，且係將民事訴訟法第222條第2項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用。原審雖謂：麥奇公司無法證明其實際所受損害若干，乂迪生公司所有營業收入非均為其侵害商標權所得之利益，本件所涉服務與一般商品性質不同，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，不得依修正前商標法第63條第1項第2、3款、現行商標法第71條第1項第2、3款規定計算其損害額云云。然修正前商標法第63條第1項與現行商標法第71條第1項規定，本即為解決商標權人難以舉證其所受損害額所設，原審竟以麥奇公司無法證明其實際所受損害若干，而謂不得依上開規定計算損害額，已有可議；又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機制者，似無不同，原審既認乂迪生公司有侵害或視為侵害麥奇公司之系爭編號1至4商標權之情事，於乂迪生公司無法就其成本或必要費用舉證時，是否無法根據其銷售之線上課程全部收入為其所得利益？或依查獲

之課程單價核算賠償金額？倘乂迪生公司之營業收入非悉屬其侵害商標權所得利益，或依上開規定計算其損害額顯不相當，是否不得予以酌減？均非無進一步研求之餘地。原審未詳為調查審認並說明其理由，遽謂本件並無修正前商標法第63條第 1 項第2、3款、現行商標法第71條第1項第2、3 款規定之適用，應依民事訴訟法第222條第2項酌定其損害額為400 萬元，即有判決不備理由及適用法規不當之違誤。而麥奇公司所受損害額若干既待調查審認，則原審判命乂迪生公司給付400 萬元本息部分，即無可維持。

㈡次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，修正前商標法第61條第1 項、現行商標法第69條第1項分別定有明文。原審既認系爭編號1至4商標均為著名之註冊商標，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，則倘乂迪生公司於其商品或服務使用相同或近似於系爭編號1至4商標之商標，是否不構成商標權之侵害？又其雖非使用「HiTutor 」名稱、系爭網域名稱或系爭「HiTutor」商標，但如使用以「Tutor」為其主要識別部分之其他名稱、網域名稱或圖示，是否無減損系爭編號1至4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商標法之規定請求防止之？均滋疑義。乃原審逕以乂迪生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斷，亦嫌速斷。

㈢兩造上訴論旨，各自指摘原判決上開不利己部分不當，求予廢棄，非無理由。

關於駁回上訴部分（即麥奇公司請求㈠乂迪生公司不得使用「HiTutor」名稱、系爭網域名稱及系爭「HiTutor」商標、相同或近似於系爭編號5 商標之名稱、網域名稱或圖示；㈡乂迪生公司等將判決書刊登於新聞紙部分）：

原審本於調查證據之結果及全辯論意旨，認定系爭「HiTutor 」商標、系爭網域名稱因侵害或視為侵害系爭編號1至4商標權而不

得使用，但未侵害或視為侵害系爭編號5商標權，麥奇公司不得本於該項商標權為請求禁止乂迪生公司使用與該商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示，於法並無不合。又修正前商標法64條原規定商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，惟於100年6月29日以商標權人既得依民法第195條第1項後段規定聲請將判決書全部或一部登報，而無重複規定之必要為由修正刪除，則原審本於民法第195條第1項後段規定之要件，以麥奇公司未證明其信譽因乂迪生公司之行為而受損害，而認無命乂迪生公司等將本件判決書刊登於新聞紙之必要，經核於法亦無違誤。兩造上訴論旨，仍執陳詞，徒以原審認定事實、取捨證據之職權行使及其他與判決結果不生影響之理由，指摘原判決關此部分不當，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件兩造上訴均為一部有理由，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　　109　　年　　11　　月　　19　　日

最高法院民事第三庭

審判長法官　高　孟　焄

法官　彭　昭　芬

法官　蘇　芹　英

法官　徐　福　晉

法官　邱　璿　如

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　109　　年　　11　　月　　24　　日