最 高 行 政 法 院 裁 定

109年度裁字第807號

上　　訴　　人
即原審參加人　意連有限公司
代　　表　　人　丁云君
訴 訟代理 人　陳生全　律師
上　　訴　　人
即 原審 被告　經濟部智慧財產局
代　　表　　人　洪淑敏
被　上訴　人
即 原審 原告　麥奇數位股份有限公司
代　　表　　人　楊智恩
訴 訟代理 人　劉偉立　律師

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國108年12月12日智慧財產法院108年度行商訴字第55號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、依智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，除有特別規定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。又對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於智慧財產法院行政判決上訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨趣；倘為司法院大法官解釋，則應揭示該解釋之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2項所列各款情形

為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款之事實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財產法院行政判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法。

二、上訴人意連有限公司（原名意連顧問有限公司，為原審參加人）前於民國104年11月9日以「HOLLOTUTOR」商標，（一）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，向上訴人經濟部智慧財產局申請註冊，經上訴人經濟部智慧財產局審查，准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標1）；（二）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，向上訴人經濟部智慧財產局申請註冊，經上訴人經濟部智慧財產局審查，准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標2）；（三）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），向上訴人經濟部智慧財產局申請註冊，經上訴人經濟部智慧財產局審查，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，如原判決附圖一所示）。嗣被上訴人以系爭商標1、2、3有違商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定，對之提起異議。案經上訴人經濟部智慧財產局審查，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G000000000號商標異議審定書（下稱原處分一）、中台異字第G0

0000000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。被上訴人不服，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，被上訴人不服，提起行政訴訟，求為判決：訴願決定一、二、三及原處分一、二、三均撤銷，系爭商標之異議，應為異議成立之處分。經原審法院判決撤銷訴願決定一、二、三及原處分一、二、三；上訴人經濟部智慧財產局就系爭商標，應作成「異議成立，應予撤銷註冊」之處分。

三、上訴人意連有限公司對原判決上訴，上訴人經濟部智慧財產局雖未具狀上訴，惟因其利害關係與上訴人意連有限公司一致，仍應列為上訴人。上訴意旨主張：系爭商標「HOLLOTUTOR」為獨創之英文字，英文字典中並無此單字，且HOLLO和HELLO各有不同之意義。惟原審未說明理由即逕將系爭商標割裂觀察為「HOLLO」及「TUTOR」，其割裂觀察已違反「混淆誤認之虞」審查基準第5．2．3之規定，原判決又未說明何以非將系爭商標割裂為「HOL TUTOR」（霍老師）及「LO TUTOR」（羅老師），或將系爭商標割裂為HOLL（洞穴）裡的「LO TUTOR」（羅老師）而為觀察，顯有理由不備之違背法令等語。雖以原判決違背法令為理由，惟查原判決已論明1.關於商標法第30條第1項第10款部分：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。被上訴人於93年創立「TutorABC」，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，與傳統之「家庭教師」或「私人教師」之涵義有所不同。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，具有先天之識別性。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，並經上訴人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「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。且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。據以異議商標為著名商標，而上訴人意連有限公司係104年9月17日始成立系爭商標「HOLLOTUTOR」之網站，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更為熟悉，又上訴人意連有限公司申請系爭商標難謂善意。綜上，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。2.關於商標法第30條第1項第11款部分：「TutorABC」商標使用於英語線上語言教學領域，已成為著名商標，且為被上訴人經濟部智慧財產局選錄於「著名商標名錄」。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，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。3.商標法第30條第1項第12款部分：被上訴人早於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，被上訴人已先註冊據以異議商標，且據以異議商標「TutorABC」於系爭商標申請註冊前已為著名商標，被上訴人與上訴人意連有限公司同為線上教學競爭同業，並無不知據以異議商標之理，上訴人意連有限公司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，應認上訴人意連有限公司申請註冊系爭商標具有仿襲之意圖，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。原判決乃認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，應撤銷其註冊等語。核上訴理由，無非重述其在原審主張，對原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘為不當，並就原判決已論斷者，泛言其未論斷或違法，而非具體表明合於不適用法規、適用法規不當、或行政訴訟法第243條第2項所列各款之情形，難認對原判決之如何違背法令已有具體之指摘。依首揭規定及說明，應認其上訴為不合法，應予駁回。

四、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法第95條、第78條、第85條第1項前段，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　5　　月　　21　　日

最高行政法院第二庭

審判長法官　吳　東　都

法官　陳　秀　娥

法官　王　俊　雄

法官　林　妙　黛

法官　胡　方　新

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　109　　年　　5　　月　　21　　日

書記官　張　玉　純