

智慧財產法院 102 年度民商上字第 3 號民事判決

上訴人 麥奇數位股份有限公司

法定代理人 ○○○

訴訟代理人 ○○○ 律師

○ ○ 律師

○○○ 律師

被上訴人 僑光科技大學

法定代理人 ○ ○

被上訴人 ○○○

○○○

○○○

共 同

訴訟代理人 ○○○ 律師

上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國 101 年 11 月 30 日本院 101 年度民商訴字第 18 號第一審民事判決，提起上訴，本院於中華民國 102 年 9 月 5 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。

被上訴人僑光科技大學與○○○應連帶給付上訴人新臺幣貳拾參萬壹仟肆佰零肆元，並自民國一百零一年五月一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；或被上訴人○○○、○○○、○○○應連帶給付上訴人新臺幣貳拾參萬壹仟肆佰零肆元，並自民國一百零一年五月一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。前項所命給付，如被上訴人僑光科技大學、○○○、○○○、○○○，其一已為給付，其餘免給付義務。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用，由被上訴人連帶負擔二十分之一，餘由上訴人負擔二十分之十九。

本判決第二項得假執行。

上訴人其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款及智慧財產案件審理法第 7 條分別定有明文。本件商

標法所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

二、按訴狀送達後，原告雖不得將原訴變更或追加他訴，然擴張或減縮應受判決事項聲明，不在此限。第二審程序所為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但第255條第1項第3款之情形，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第3款、第446條第1項分別定有明文。查上訴人起訴之聲明第2項：被上訴人應連帶負擔費用將如附件2所示道歉啟事以仿宋五號字體，半版規格即寬25公分、長35公分之規格，刊登於中國時報及蘋果日報等全國版之A、B版頭版下半版各1日（見原審卷第4頁）。原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人嗣於民國102年1月2日提出民事上訴聲明狀，雖於上訴聲明第3項，為相同內容之主張（見本院卷第16頁）。然上訴人復於102年8月13日提出民事上訴理由（五）狀，更正其上訴聲明第3項：被上訴人應連帶負擔費用將如附件3所示道歉啟事刊登於中國時報全國版之A版頭版A1報頭下即7.4x6.5cm兩格1日（見本院卷第251至253頁）。論其性質為減少請求登報道歉之版面及其費用，其屬減縮應受判決事項聲明，揆諸前揭說明，應予准許。

三、民事訴訟第二審程序係採續審制，續行第一審之言詞辯論，當事人在第一審所為之訴訟行為，該訴訟資料經由第二審言詞辯論時，依民事訴訟法第445條第2項規定，當事人陳述第一審言詞辯論之要領，即為第二審判決之基礎（參照最高法院99年度臺抗字第771號民事裁定）。查本件被上訴人於原審主張系爭商標不具識別性，上訴人不得依100年6月29日修正前之商標法（下稱修正前商標法）商標法第23條第1項第1款申請註冊，故被上訴人所主張之撤銷抗辯權，其於第二審言詞辯論，原則上仍有續審之效力。因被上訴人於本院102年9月5日言詞辯論程序中，就系爭商標是否不具識別性之爭執，聲明於本審級捨棄該抗辯（見本院卷第260頁）。職是，本院就被上訴人於原審所主張之系爭商標應撤銷之攻擊方法，嗣於第二審言詞辯論中，即無庸予以審酌，合先敘明。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：

(一)上訴人起訴主張：

1.上訴人係開發智慧型線上學習系統（Smart Enterprise Sui-tes），並提供真人即時互動、量身訂作學習內容、精準追蹤成效之科技顧問公司，亦針對該服務以「TutorABC」商標圖樣向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，而為第1281166、1278886、1278887、1350634及1467561號「TutorABC」圖樣等商標（下稱系爭商標）商標權人，系爭商標指定使用於商品類別第035、041及042類，均在商標權期限內。系爭商標「TutorABC」以「Tutor」及「ABC」外國文字組合而成，「Tutor」為家教英文，「ABC」為英文字母或華裔美國人之意，經組合後之文字，

即脫離原來個別文字之說明意義，相關消費者需要運用一定程度之想像、思考、感受或推理，使能領會標識與上訴人商品或服務，即線上英語學習系統間之關聯性，有與其他來源相區別之功能。上訴人自公司設立以來，為行銷、推廣前揭服務，投入大量資金於商品廣告，使用系爭商標之服務在市場行銷多年，為業界及消費者所共知。詎被上訴人僑光科技大學（下稱僑光大學）於99年4月間，未經上訴人同意，而於其語言中心架設之網站使用「Tutor ABC 英文線上學習教室」、「TutorABC 英文學習教室—報名開跑囉！」字樣，表彰其商品與服務來源，除針對在學學生規劃課程外，亦提供一系列商用英文線上學習課程，就客戶群及課程規劃而言，均與上訴人存有競爭關係，有致相關消費者混淆誤認上訴人與其間存在授權、加盟或其他類似關係之虞，顯已侵害上訴人系爭商標權。

- 2.被上訴人僑光大學與多家坊間提供線上互動式英語教學服務之廠商均有合作，並在「線上教學」頁面，設有「Live ABC」、「My ET 我的口說英語家教」、「AMC e-learning」、「E-Touch 智學館」、「Tense Buster」、「Easy Test」、「QBL 線上商用英文寫作軟體」等連結，學生可以被上訴人僑光大學提供之帳號密碼，進入各坊間英語教學業者提供之系統進行線上學習。準此，被上訴人僑光大學與諸多英語教學業者有合作事實，其開設「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程行為，將使得教育部與學生基於被上訴人僑光大學語言中心已與諸多坊間英語教學系統業者合作之認知，而誤認此課程為被上訴人僑光大學委請上訴人協助規劃之線上課程，或認定該線上課程具有與上訴人相類似之課程水準與師資，進而核發補助款項或報名該學習課程。因該校線上課程欠缺與上訴人師資及課程相應之水準，進而影響修習該課程之學生對「Tutor ABC」課程之評價，而減損系爭商標之識別性或信譽，自構成商標淡化之情形。
- 3.被上訴人僑光大學為從事英語教學，特別成立語言中心，其招生廣告及DM均於顯明處以大型字體標示「Tutor ABC」，該等標示足以使相關消費者認識其為商標，作為英文服務之推廣對象，況接觸招生廣告及DM者，未必僅限於校內學生，校外人士接觸該等招生廣告及DM，自會認識其為商標，而發生行銷被上訴人僑光大學之語言中心課程效果。被上訴人明知系爭商標為著名商標，實殊難想像其使用「Tutor ABC」之方式為善意。況被上訴人僑光大學之「Tutor ABC」與上訴人系爭商標於大小、比例及字體均相仿，僅在書寫排列方式上於「Tutor」與「ABC」間存有空格，顯係使用商標甚明。
- 4.負責「Tutor ABC 英文線上學習教室」外語能力計劃之單位為其語言中心，在該計畫提出之定名階段，係由包括語言中心主任即被上訴人○○○及網頁上列名之老師共同開會討論，以決定使用「Tutor ABC 英文線上學習教室」文字，該計劃主持人為被上訴人僑光大學副校長即被上訴人○○○，並經被上訴人僑光大學前校長即被上訴人○○○核可簽章後，始行提出，

該計劃之開課期間自 98 學年度第 2 學期起至 99 學年度第 1 學期。被上訴人○○○當時為被上訴人僑光大學校長，為管理權責之主管，並曾就該計劃數度用印，實難諉為不知。縱認被上訴人僑光大學及○○○並無侵害上訴人商標權之故意，然系爭商標經智慧局公告週知，被上訴人僑光大學、○○○僅須稍為查證，即可得悉系爭商標之存在。準此，渠等於 98 學年度第 2 學期及 99 學年度第 1 學期間核可、主導並監督該計劃之執行，顯有應注意能注意而不注意之主觀過失。被上訴人僑光大學為財團法人，被上訴人○○○當時擔任被上訴人僑光大學之代表人，除核可簽章該計畫之名稱外，並主導及監督該計劃之執行。

5. 上訴人於 99 年 4 月 22 日始查悉被上訴人之網頁資料，為即時留存被上訴人之侵權實證，以作為後續協商及採取相關法律行動之依據，上訴人即於當日聯繫公證人作成公證書，此有臺灣臺北地方法院所屬公證人○○○事務所公證書可證。是上訴人損害賠償請求權之 2 年時效，應至 101 年 4 月 21 日止，因 101 年 4 月 21 日星期六為法定休息日，應以該休息日之次日代之，故原告損害賠償請求權之 2 年時效係至 101 年 4 月 23 日止。況上訴人於相關網頁及文宣廣告使用「TutorABC」文字，其侵害行為乃繼續性之行為，依被上訴人○○○致上訴人之函文內容第四點所揭示，顯見被上訴人遲至 99 年 9 月即上訴人提出刑事告訴前，仍持續侵害系爭商標。準此，上訴人於 101 年 4 月 23 日提起本件請求損害賠償之訴，並未罹於時效。
6. 私立學校所提供之英文補強計劃與校外英文補教機構原有競爭關係或取代功能，被上訴人藉由使用上訴人系爭商標，強化教育部對其外語能力計劃之肯定，除可獲得教育部核定補助外，並已影響上訴人原可能爭取之相關消費者，依被上訴人陳報檢附之執行 99 年教育部提升學生外語能力計劃會議（第一次）會議紀錄可知，被上訴人僑光大學因該外語能力計劃獲教育部核定補助新臺幣（下同）192 萬元，故被上訴人侵害系爭商標有所獲利。上訴人自公司設立以來，每年均投入大量資金於商品廣告，並行銷其服務品質，包括於全國各大知名媒體今週刊、遠見雜誌、天下雜誌、商業週刊及萬寶週刊等平面媒體雜誌，暨雅虎奇摩等網站刊登廣告，致系爭商標具有極高知名度。上訴人除於網路及平面媒體外，亦於臺中及彰化○○區○○○路口設置巨幅廣告看板，或於廣播節目中穿插廣告，或於節目中接受主持人之專訪、散發 DM 等，迄今已支出廣告成本逾億元。就上訴人花費於 98 年度及 99 年度廣告費用而言，分別約為 180 萬元及 240 萬元，是被上訴人所獲得之廣告樽節費用至少為 60 萬元，應屬合理。
7. 被上訴人為財團法人私立學校暨相關教職人員，負有教育之正面義務，詎其竟不思用心自行設計規劃課程名稱，明知系爭商標為著名商標，逕行利用系爭商標之智慧財產，以搭便車之方式推廣其線上外語教學計劃。被上訴人使用系爭商標之行為既有使相關消費者發生混淆誤認之虞，故上訴人

之業務上信譽，勢必將因被上訴人等之商標侵害行為而減損。綜上所述，上訴人自得依修正前之商標法第 61 條第 2 項、第 63 條第 1 項第 2 款、第 63 條第 3 項；民法第 28 條、第 185 條第 1 項、第 195 條第 1 項規定，請求被上訴人負損害賠償 500 萬元，包括不法利益即教育部核定補助 192 萬元、節省之廣告費用 60 萬元及信譽損失 250 萬元。準此，上訴人聲明求為判決：(1) 被上訴人應連帶給付上訴人 500 萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息，願以現金或等值之中國信託商業銀行敦南分行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。(2) 被上訴人應連帶負擔費用將如附件 2 所示道歉啟事以仿宋五號字體，半版規格即寬 25 公分、長 35 公分之規格，刊登於中國時報及蘋果日報等全國版即 A、B 版頭版下半版各 1 日。

(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴並主張：

- 1.被上訴人僑光大學於其語言中心推廣「Tutor ABC 英文線上學習教室」外語能力計劃，數度於相關網頁及文宣廣告於顯明處以大型字體使用「僑光科技大學」文字，包括不同學年度「Tutor ABC 英文線上學習教室」招生 DM 及語言中心網頁所載標題「僑光 0000-0000 SMART 123 提升外語能力計劃」，被上訴人確有表彰自己之商品或服務來源之意思。參諸被上訴人僑光大學語言中心之全盤課程規劃可知，其課程規劃包括職場上之商業英文競爭力，且被上訴人僑光大學招生對象包括進修部二技、二專在職專班，顯有校內與校外學生及校外人士行銷其語言中心之課程商品之目的，故其於網頁行銷課程之效果，不僅限於「Tutor ABC 英文線上學習教室」，其推廣對象包含校外人士。被上訴人於網頁及文宣資料使用「Tutor ABC」文字，顯具有行銷之目的，並達行銷之效果。再者，被上訴人僑光大學語言中心「Tutor ABC 英文線上學習教室- 報名開跑囉！」網頁，其左側設有最新公告、中心簡介、專業教室、自學中心、活動照片、英文證照實務、線上資源、標準作業流程、英文精進計劃、網站連結及「回僑光首頁等連結，以推廣並行銷被上訴人僑光大學語言中心之相關資訊與服務。被上訴人僑光大學亦於 98 學年度第 2 學期「Tutor ABC 英文線上學習教室」傳單，標示「敬請班代宣傳及傳閱!!」，益徵被上訴人基於行銷其「Tutor ABC 英文線上學習教室」目的，使用「TutorABC」文字。
- 2.被上訴人縱使證明對此課程商品未向參加學生收取費用，然因該課程之對價已由教育部以補助形式支付，難謂被上訴人未收取對價，或未獲經濟商業利益，包括扣除師資、硬體等必要費用後之利潤，且學校與其語言中心因提供此課程獲得具經濟價值之校譽與商譽之提升，暨招生效益與營收益助。況私立學校所提供之英文補強計劃與校外英文補教機構原有競爭關係或取代功能，被上訴人藉由使用系爭商標，強化教育部對其外語能力計劃之肯定，除得以獲得教育部核定補助外，並已影響上訴人原可能爭取之相關消費者，對於上訴人之課程造成排擠效應。倘被上訴人申請教育部計

畫未經獲准，被上訴人僑光大學之語言中心仍可能開辦「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程，以落實提升學生外語水準之辦學宗旨、並增進校譽，則無論招生之對象限於在校學生或擴大對外招生，該課程之費用勢必直接由選修該課程者負擔，而非由被上訴人僑光大學自行負擔，此與學生或校外人士報名其他私人美語教學業者相同。

- 3.智慧局 100 年 10 月 28 日(100) 智商 20535 字第 10080516800 號函，就上訴人「TutorABC」商標及被上訴人「Tutor ABC 線上英文學習教室」相關網頁資料及 DM 提供鑑定結果，認「Tutor ABC 線上英文學習教室」，其中「英文學習教室」為所提供服務之內容說明，不具識別性，其主要識別部分為外文「Tutor ABC」，而外文「Tutor ABC」文字與註冊第 01281166、01278886、01278887、01350634 及 01467561 號等商標圖樣相較，兩者均有外文「Tutor ABC」，應屬構成近似商標，且前者提供之英語線上學習教室，其與系爭商標所提供服務為同一或類似之服務，相關消費者可能會誤認被上訴人之服務來自同一來源或誤認當事人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，應致相關消費者發生混淆誤認之虞。準此，被上訴人所標示「Tutor ABC」文字，確足以使相關消費者認識其為商標，而使相關消費者發生混淆誤認之虞。
- 4.上訴人公司自 2004 年迄今之服務客戶數，已逾 500 萬人次，曾榮獲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，董事長○○○博士並獲得 97 年資訊月之傑出資訊人才獎。再者，依創市際(Insight Xplorer) 市場研究顧問公司（下稱創市際公司）於 98 年之網路橫幅廣告投放狀況報告可知，線上學習網域類型係網路橫幅廣告曝光量最高之產業，曝光率約 96.72%，其中上訴人公司名列 98 年網路廣告主排名第 4 名，曝光量高達 87.07%，僅次於學承電腦、花旗集團及聯成電腦，故上訴人公司為線上語言教學領域曝光率之首位。參諸創市際公司於 99 年「線上學習網站使用狀況」報告可知，上訴人於 99 年在線上學習網站排名名列第 2 名，亦僅次於學承電腦。準此，上訴人公司每年投入大量資金於商品廣告，並行銷其服務品質，已獲相當效益，使系爭商標具有極高知名度與排名。
- 5.上訴人提出「TutorABC」商標於相關雜誌網站刊登之廣告、政府機關之獲獎證明等資料，均足證上訴人所規劃之課程特色，能針對各類型學員量身訂做最適切之課程，使學員能確實加強自己所欠缺之外語能力面向，而具有如後特色：(1)時間彈性與學習隱密：創造學習環境之便利性與個人化，使學員能夠免除通勤之困擾，擁有每天 24 小時與全年 365 天不間斷之學習服務，擁有專屬之學習時段。(2) 全英語授課與真人互動：採取成本大幅高於同業之真人授課，能第一手觀察、模仿外籍顧問，進而接受糾正指導，在全英文之學習環境中，達到真正用英文學英文。(3) 個人化教材：透過動態課程生成系統(DCGS)，將學習流程拆解成主題、程度、學

習重點及適用需求等學習參數，透過學員填選之資料與外籍顧問在課程中進行之評估，勾選適合之參數值，經過系統之演算配對，為每位學員客製化最有效率之學習課程。(4) 專業顧問團隊：透過雲端平台，擁有遍佈全球 24 時區之外籍顧問，並與國際知名之 TEFL/TESOL 認證機構合作，嚴格把關顧問之教學專業；學習英語知識之同時，深入不同文化脈絡以增長見識。(5) 專業分級與課後追蹤：「TutorABC」線上語言分析依照聽、說、讀、寫不同能力，細分為十二個等級，顧問除透過電子白板直接寫下發言，亦會劃記重點並即時糾正；透過與顧問之雙向評鑑，能清楚瞭解自己之進步與可加強之方向，顧問亦得調整改進，促成教學相長之正向循環。

6. 衡諸臺灣學生及老師對於英文學習管道、訊息均甚為注意之社會通念，被上訴人僑光大學提供英語教學，且特別成立語言中心，難謂該中心之英語教學老師、行政人員及學生無人知悉，上訴人以系爭商標提供英語教學服務。況系爭商標「TutorABC」乃著名商標，被上訴人僑光大學負責外語能力計劃之單位為語言中心，其標榜提供學生英語線上學習課程，對於業界英語線上學習業務之領導品牌及系爭商標，豈能諉為不知。再者，被上訴人○○○擔任被上訴人僑光科技大學之代表人，被上訴人僑光科技大學就該計畫提出之定名階段，應經其核可簽章後，始得提出，有證人被上訴人僑光大學語言中心主任○○○於偵查訊問之證詞可證，嗣於該計畫核准後之開課階段，亦由被上訴人○○○主導及監督該計畫之執行。因計畫之開課期間並非短暫，被上訴人○○○為被上訴人僑光大學校長，為有管理權責之主管，難推諉不知。

7. 被上訴人雖抗辯「Tutor ABC 英文線上學習教室」僅係教育部補助的四項子計劃中第三子計劃「教學改進方案」項下「3-3 Tutor ABC 英文線上學習教室」，故教育部 192 萬元之補助款並非僅就系爭計劃為之，且該課程經費依「教育部補助技專校院提升學生外語能力計畫項目經費」屬實，可知該課程之補助款僅 140,500 元云云。然被上訴人系爭計畫之經費共包含人事費、業務費、雜支及設備費用等項目，其中人事費、專任助理離職儲金及雜支等項目，均屬各該子計畫之共用經費，總金額為 407,691 元，均獲教育部之補助。而被上訴人「3-3 Tutor ABC 英文線上學習教室」佔教育部前揭補助計畫之 7.3%，故課程所獲之共用經費，依同等比例計算應為 29,761 元。準此，被上訴人因侵害系爭商標之所得利益至少為 170,261 元。

8. 上訴人於 98 年及 99 年間所銷售之 TutorABC 線上課程產品中，適合學生族群且價格較低之課程產品，主要包括 B 套裝課程、C 套裝課程、D 套裝課程、新一年 135 堂課程及新二年 220 堂等產品。該等線上教學課程之平均單價約為 615 元，每次上課諮詢時間 45 分鐘為基礎。而被上訴人系爭課程之每次教學時間為 1 小時，故該等課程產品諮詢時間 1 小時者，其平均單價應約為 820 元。因當事人合意以財政部同業利潤標準中，針

對教育服務業所公布之毛利率 62% 及淨利率 23% 之平均數 42.5% ，作為該等線上教學課程扣除成本後之每堂課利潤比率。故該等線上教學課程扣除成本後之每堂課利潤應為 348.5 元。被上訴人「Tutor ABC 英文線上學習教室」教學總時數之計算，應以系爭課程之總報名人次為準，而非以實際簽到之人次為準。職是，被上訴人 98 學年度第 2 學期及 99 學年度第 1 學期「Tutor ABC 英文線上學習教室」之總報名人次應至少為 664 位。故被上訴人開設 98 學年度第 2 學期及 99 學年度第 1 學期之系爭課程，侵害上訴人商標權之所得利益至少為 231,404 元。

9. 上訴人於 98 年、99 年間各至少支出廣告費 10,545,018 元、11,626,617 元，總計廣告費用即已達 22,171,635 元。倘以 1% 之微小比例作為被上訴人針對廣告費用簡省之不當利益計算基準，仍已逾 100 萬元以上之價額，故上訴人僅請求其中之 60 萬元廣告費之損害賠償應為合理之數額。上訴人就智慧型線上學習系統耗費鉅資、時間、精力而開發出獨特之動態課程產生系統，並每年耗費近億元之鉅款廣告費用，以形塑專業之互動式英語教學品牌形象，提升系爭商標價值。被上訴人僑光大學以「Tutor ABC」為名開設英文線上學習課程，雖辯稱對象僅為校內在學學生，然亦足以使校內學生與家長誤認被上訴人僑光大學與上訴人有合作關係而開設相關課程，業已減損系爭商標之識別性與信譽。衡諸上開上訴人所投入之心力與大量廣告費用所形塑出之品牌價值，暨侵害商標權之程度與範圍作為考量比例，應以 250 萬元作為信譽損失之補償。
10. 綜上所述，被上訴人使用「Tutor ABC」開設線上學習課程，亦以其他坊間線上學習課程作為相關內容，已造成相關消費者或公眾有混淆誤認之虞，致有商標淡化情形，而構成商標權之侵害。上訴人更正上訴聲明第 3 項關於請求被上訴人連帶刊登道歉啟事之版面，為中國時報全國版（A 版）頭版 A1 之報頭下（7.4x6.5 公分）兩格 1 日。其所需費用依上證 14 號所示為 8 萬元，以市場上常可爭取之定價 8 折計算，應為 64,000 元。準此，上訴人上訴聲明求為判決：(1) 原判決廢棄。(2) 被上訴人應連帶給付上訴人 500 萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息，暨願以現金、等值之中國信託商業銀行敦南分行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。(3) 被上訴人應連帶負擔費用將如附件 3 所示道歉啟事刊登於中國時報全國版（A 版）頭版 A1 報頭下（7.4x6.5 公分）兩格 1 日。

二、被上訴人答辯：

- (一) 上訴人雖主張「Tutor ABC 英文線上學習教室」使用於「99 年度教育部補助技專校院提升學生外語能力計畫/ 僑光 0000-0000，SMART 123 提升外語能力計畫」中第三子計畫教學改進方案下「3-3 Tutor ABC 英文線上學習教室」云云。然系爭計畫使用「3-3 Tutor ABC 英文線上學習教室」字樣，得報名參加者均為僑光大學之學生，並無校外人士。欲參加英文線上學習教室

者，不需支付任何費用，有計畫網頁資料可參。而僑光大學語言中心所開設之課程，僅在學學生得以參加，未收取費用。且臺灣臺中地方法院檢察署（下稱臺中地檢）檢察官自曾修習前揭「Tutor ABC 英文線上學習教室」學員 129 人，隨機傳喚〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇等人到庭接受訊問後，認均為僑光大學學生，經由校內網站得知課程，且並未因使用「Tutor ABC」名稱，即誤認系爭商標權，與上訴人提供之英語服務相關。準此，被上訴人或僑光大學並無行銷商品或服務之目的，復無向市場銷售作為商業交易。

(二)被上訴人開辦英文線上學習教室，雖有接受教育部之補助款，然此補助款並非被上訴人銷售課程服務所獲得之利益，被上訴人以「Tutor ABC 英文線上學習教室」作為其子計畫名稱，向教育部提出申請之行為，其與向市場銷售作為商標交易之行銷無涉。是被上訴人並無表彰自己之商品或服務來源之意思，亦無行銷商品或服務之目的，復無需有標示商標之積極行為，無使相關消費者認識其為商標，自無使用註冊商標。智慧局 100 年 10 月 28 日(100) 智商 20535 字第 10080516800 號函，係智慧局就混淆誤認之虞所為之行政審查觀點，未論及被上訴人是否有商標使用行為，況司法審查不受行政見解之拘束。被上訴人無表彰自己之商品或服務來源之意思，亦無行銷商品或服務之目的，自無需有標示商標之積極行為，遑論有市場銷售作為商業交易等情，當無使用系爭商標之行為。

(三)上訴人雖提出系爭商標於今週刊、遠見雜誌、天下雜誌、商業週刊及萬寶週刊刊登廣告影本，欲證明系爭商標為著名云云。然徒憑廣告資料，不足以認定系爭商標已達廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度。上訴人固提出數項得獎證據，惟至多說明上訴人曾經獲獎，不足以證明系爭商標之商業價值、本國消費者滿意度、市場佔有率及行銷統計等情，更無足證明系爭商標在我國相關事業或消費者是否為普遍認知之程度。況上訴人未舉證證明被上訴人明知系爭商標為已註冊之著名商標，不應認定被上訴人有淡化商標之行為。至於上訴人所提之 2012 年經理人影響力品牌 Top200，欲證明系爭商標之知名度。因前揭品牌之調查研究方法，已預先由調查者自行選出 463 個候選品牌，再由調查者自行自特定資料庫即 OpView 雲端情報平台網路口碑資料庫計算之，調查方法不嚴謹，不應作為本件之參考。上揭調查時間自 2012 年 1 月起至 7 月止間，而本件爭執發生時為 99 年 4 月間，時間相距甚遠，不得作為系爭商標是否著名之依據。再者，上訴人未舉證證明本件線上課程內容及師資水準優於被上訴人所提供之英文線上學習教室。而被上訴人僅於 99 年度對校內學生提供線上英文學習教室服務，衡其規模及相關情狀，亦難認會減弱或分散系爭商標之識別性，是上訴人主張系爭商標之識別性或信譽因被上訴人行為而減損，要難遽信。

(四)被上訴人以外籍老師主持並搭配「Tutornet」及「SKYPE」網路電話之設置，規劃「Tutor ABC 英文線上學習教室」，每週固定活動主題之外，亦能隨時回答學生問題，以一對多的方式，加強學生英語學習。上訴人雖指「TutorABC」，

其中 Tutor 與 ABC 間並無空格，然被上訴人使用者係「TutorABC 英文線上學習教室」，除 Tutor 與 ABC 間存有空格外，其餘數字、中文字均不同，顯為善意且合理使用之方法表示商品或服務說明。再者，「TutorABC」是一字，而「TutorABC」是一詞組，猶如「ahead」與「a head」，在語義上及語法功能上均不同。復以「99 年教育部補助技專技院提升學生外語能力計畫」、「僑光科技大學 98 學年度第二學期」、「僑光科技大學 99 學年度第一學期」、「Tutor ABC 英文線上學習教室」、「主辦單位：僑光科技大學」表示自己之姓名、名稱，更以「報名方式：僅受理線上報名，請上語言中心網頁最新消息報名，額滿為止」、「Be Class 免費線上報名系統」等語及班級、學號等必填欄位，表明得報名者限為僑光大學在學學生、免費報名等事項，均非作為商標使用情事。是被上訴人主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用，故被上訴人主張不受上訴人商標權之拘束。

- (五)上訴人雖主張被上訴人所獲得之教育部補助款 192 萬元，應為被上訴人侵害系爭商標所得之利益云云。然補助款並非被上訴人銷售課程服務所獲得之利益，自非本件所得請求賠償之範圍。至於廣告費用 60 萬元，僅能說明上訴人每年之廣告支出，無法證明被上訴人之利益若干。再者，上訴人僅空言泛稱受有業務上信譽之減損，關於被上訴人之行為如何造成上訴人商譽之貶損、因果關係為何等事項，未舉證以實其說。故上訴人請求賠償業務上信譽減損之賠償，於法無據。而登載道歉啟事部分，被上訴人並未造成上訴人業務上信譽減損之損害，故上訴人請求被上訴人刊載如附件 3 所示之道歉啟事，即屬無據。爰答辯聲明：上訴駁回。

三、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款、第 463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：

(一)兩造不爭執事項：

本院於審理中整理當事人不爭執之事實，此等不爭執之事實，其將成為本件判決之基礎，茲分述如後（見本院卷第 93 至 94、242 至 243、248 頁）：

- 1.上訴人於 93 年 3 月成立，為全國首家開發智慧型線上學習系統，並提供真人即時互動、量身訂做學習內容、精準追蹤成效之科技顧問公司。上訴人就「TutorABC」圖樣申請商標註冊，享有第 01281166、01278886、01278887、01350634 及 01467561 號等商標，指定使用於商品類別第 035、041 及 042 類。
- 2.被上訴人僑光大學於 99 年 4 月間於其語言中心架設、提供與上訴人同一服務「Tutor ABC 英文線上學習教室」網路及平面廣告，使用「Tutor ABC」圖樣。被上訴人僑光大學之語言中心推廣「Tutor ABC 英文線上學習教室」外語能力計劃，在相關網頁及文宣廣告之明顯處以大型字體使用

「TutorABC」文字，包括不同學年度之「Tutor ABC 英文線上學習教室」招生 DM、該校語言中心網頁所載最新公告之標題「Tutor ABC 英文線上學習教室- 報名開跑囉！」，暨連結公告標題後出現之內容，進一步連結顯示檔案之影印資料中標示「敬請班代宣傳及傳閱!!」文字，此有臺灣臺北地方法院所屬公證人○○○事務所公證書可證（見原審之原證8）。

- 3.智慧局 100 年 10 月 28 日(100) 智商 20535 字第 10080516800 號函就上訴人「Tutor ABC」商標及被上訴人「Tutor ABC 線上英文學習教室」相關網頁資料及 DM 提供鑑定結果，認為「Tutor ABC 線上英文學習教室」之「英文學習教室」為所提供服務之內容說明，不具識別性，其主要識別部分為外文「Tutor ABC」，「Tutor ABC」文字與註冊第 01278886、01278887、01281166、01350634 及 01467561 號等商標圖樣相較，兩者均有外文「Tutor ABC」，應屬構成近似之商標，且前者提供之英語線上學習教室，其與註冊商標所提供之服務為同一或類似之服務，相關消費者可能誤認上開商標之服務來自同一來源或誤認上開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，依行政審查觀點，應有使相關消費者發生混淆誤認之虞。
- 4.被上訴人僑光大學負責「Tutor ABC 線上英文學習教室」外語能力計劃之單位為其語文中心，計畫提出之定名階段，包括語言中心主任及被上訴人○○○及網頁上列名之老師共同開會討論，並決定於「Tutor ABC 線上英文學習教室」使用「Tutor ABC」圖樣，計畫主持人則為被上訴人僑光大學副校長即被上訴人○○○，並經被上訴人僑光大學前校長即被上訴人○○○核可簽章後，始行提出，並由被上訴人○○○於計畫核准後之開課階段，主導及監督計畫之執行。
- 5.「Tutor ABC 線上英文學習教室」教學時數計算，應以課程總報名數人數為準，非實際之上課人數。而被上訴人使用「Tutor ABC」教學之利潤，以授課價格乘以淨利率與毛利率之平均數，計算被上訴人所得利潤。

(二)兩造主要爭點：

本件當事人主要爭點厥在：1.被上訴人是否使用系爭商標，致侵害上訴人所有之商標權？2.被上訴人是否有淡化上訴人之系爭商標之行為？3.被上訴人是否得主張修正前商標法第 30 條第 1 項第 1 款之善意且合理使用？4.上訴人請求損害賠償新臺幣 500 萬元，並刊登道歉啟事，是否有理由（見本院卷第 95 至 96 頁）？職是，本院首應審究被上訴人是否有使用系爭商標，致侵害上訴人商標權與淡化系爭商標之事實？其中涉及淡化系爭商標之爭議，應討論系爭商標是否為著名商標。倘認定被上訴人有侵害系爭商標，繼而認定被上訴人抗辯以善意且合理使用系爭商標，是否符合免責事由？最後探討者，倘被上訴人成立商標侵權，上訴人主張損害賠償之金額及刊登道歉啟事，是否適當？

參、本院得心證之理由：

一、本件適用修正前商標法之規定：

現行商標法雖前於 100 年 6 月 29 日修正公布，並於 101 年 7 月 1 日施行，惟上訴人所主張被上訴人侵害系爭商標權之行為係於 99 年 4 月間，故被上訴人上開行為是否侵害上訴人之商標權，本諸實體從舊、程序從新原則（參照最高法院 92 年度臺上字第 2130 號民事判決），自應依據被上訴人行為時之 92 年 11 月 28 日施行之商標法規定而為論斷。準此，本件有關侵害系爭商標權之權利義務本體之發生及其內容如何，均應適用行為時或事實發生時所施行之修正前商標法規範。

二、被上訴人有使用系爭商標：

按除本法第 30 條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：（一）於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。（二）於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。（三）於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。修正前商標法第 29 條第 2 項與第 61 條第 2 項分別定有明文，相當於現行商標法第 35 條第 2 項、第 68 條等規定。揆諸前揭規範，商標直接侵害事件之場合，行為人應有修正前商標法第 29 條第 2 項所列舉之使用商標行為，始成立侵害商標權。本件上訴人主張被上訴人僑光大學未經上訴人同意，在其語言中心架設之網站使用「Tutor ABC 英文線上學習教室」、「Tutor ABC 英文學習教室—報名開跑囉」文字，為使用系爭商標之行為，已侵害上訴人系爭商標權等語。被上訴人抗辯稱被上訴人無標示商標之積極行為，亦無市場銷售之商業交易等情，不符使用系爭商標之要件云云。職是，本院自應審究被上訴人有無使用系爭商標之行為，茲先界定商標使用之態樣後，繼而探討被上訴人有無使用系爭商標之事實如後：

（一）商標使用之態樣：

按本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，修正前商標法第 6 條定有明文。準此，所謂商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：1.將商標用於商品或其包裝容器。2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。3.將商標用於與提供服務有關之物品。4.將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。5.前開之各情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。因經濟利益可能轉換為無形資產或延後發生，故行銷之目的者，並非以現實取得利潤或有營利目的為必要，倘行為人使用商標可減免行為人費用之支出，雖未向相關消費者收取費用，亦屬行銷目的或為商業目的而使用或利用。職是，不得僅以基於教育或教學目的，而損害商標權人之權益，容許有行銷目的之違法使用商標。

(二)被上訴人使用系爭商標之事實：

- 1.上訴人主張其為系爭商標之商標權人，「TutorABC」為系爭商標之圖樣。被上訴人僑光大學於99年4月間於其語言中心架設、提供與上訴人同一服務「Tutor ABC 英文線上學習教室」網路及平面廣告，使用「Tutor ABC」圖樣。被上訴人僑光大學之語言中心推廣「Tutor ABC 英文線上學習教室」外語能力計劃，在相關網頁及文宣廣告之明顯處以大型字體使用「Tutor ABC」文字，包括不同學年度「Tutor ABC 英文線上學習教室」招生DM、該校語言中心網頁所載最新公告之標題「Tutor ABC 英文線上學習教室-報名開跑囉」，暨連結公告標題後出現之內容，進一步連結顯示檔案之影印資料中標示「敬請班代宣傳及傳閱」文字等事實。此有臺灣臺北地方法院所屬公證人○○○事務所公證書可證（見原審卷第12至19、41至45頁），並為被上訴人所不爭執。職是，足可認定被上訴人僑光大學之語言中心，確有使用系爭商標「Tutor ABC」圖樣。
- 2.系爭商標「TutorABC」以「Tutor」及「ABC」等英文組合而成，「Tutor」為家教，「ABC」為英文字母或華裔美國人之意，雖各為既有辭彙，然組合「Tutor」與「ABC」文字之商標圖樣，已脫離原來個別文字之說明意義，相關消費者需要運用一定程度之想像、思考、感受或推理，始能領會標識與上訴人商品或服務，指定使用於線上英語學習系統間之關聯性，其為暗示性商標。本院審視被上訴人僑光大學之語言中心推廣「Tutor ABC 英文線上學習教室」外語能力計劃，在網頁及文宣廣告之明顯處，以大型字體標識「TutorABC」，可知「Tutor ABC」配置在廣告版面之正面上方，並採用大型字體，具有特別顯著性，足以使相關消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，其構成商標使用之態樣。準此，被上訴人僑光大學藉由攀附系爭商標之方式，使用系爭商標行銷「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程甚明。
- 3.被上訴人雖抗辯稱「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程商品未向參加學生收取費用云云。然因教育部有補助該課程經費，被上訴人有收取相當對價或取得經濟利益，除可取得扣除師資、硬體等必要費用後之利潤外，被上訴人僑光大學亦因提供該課程，取得增加招生之經濟效益。況被上訴人僑光大學提供之英文補強計劃與校外英文補教機構，原有競爭關係或取代功能，被上訴人藉由使用系爭商標，強化教育部對其外語能力計劃之肯定，其先取得教育部核定補助後，進而影響上訴人原有之相關消費者，對於上訴人之課程造成排擠效應。退步言，被上訴人申請教育部計畫縱未獲准，被上訴人僑光大學之語言中心仍可能開辦「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程，無論招生之對象限於在校學生或擴大對外招生，該課程之費用勢必直接由選修該課程者負擔，而非由被上訴人僑光大學自行負擔，亦可藉由使用「Tutor ABC」取得經濟利益。職是，益徵被上訴人僑光大學使用系爭商標行銷「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程。

4.基上所論，被上訴人僑光大學有行銷「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程之目的，並有標示系爭商標之積極行為，其標示「Tutor ABC」，足以使相關消費者認識其為商標。而被上訴人除可藉此取得相當之經濟利益外，其攀附系爭商標之知名度，亦可減免廣告費用之支出，故不論是否有向相關消費者收取費用，均屬以行銷為目的而使用系爭商標，不得僅以基於教育或教學目的，而犧牲系爭商標權之應有保護。故被上訴人抗辯稱渠等未使用系爭商標云云，即非事實，不足為憑。

三、系爭商標未遭被上訴人淡化：

按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權，修正前商標法第 62 條第 1 項第 1 款定有明文。相當於現行法第 70 條第 2 款之規定。揆諸前揭說明，間接侵害並非直接將商標使用於商品或服務上，係以搭便車之行為攀附著名商標之聲譽，該等不正競爭行為，商標法為求明確，故以擬制之方式規範此類侵害行為。上訴人主張被上訴人僑光大學與多家坊間提供線上互動式英語教學服務之廠商有合作，因該等課程欠缺與上訴人師資及課程相應之水準，影響相關消費者對「Tutor ABC」課程之評價，而減損系爭商標之識別性或信譽，自構成商標淡化之情形等語。被上訴人抗辯稱系爭商標非著名註冊商標，被上訴人亦無致系爭商標之識別性或信譽減損情事，自無淡化系爭商標行為。職是，本院首應審究系爭商標是否為著名註冊商標；倘為著名商標者，繼而討論被上訴人之行為有無減損系爭商標之識別性或信譽者，而有淡化之情事。茲分述如後：

(一)系爭商標為著名商標：

- 1.著名商標具有較高之知名度，通常較易遭第三人利用或仿冒，為防止著名標章區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對於著名標章特別保護。故任何人未經權利人之同意，不得使用著名商標於任何商品或服務，以保護具有高品質或相當知名度之商標，不致為他人任意濫用。判斷是否達著名程度，係以國內相關事業或消費者判斷之。其相關事業或消費者範圍包含：(1)商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。(2)涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道者。(3)經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者。查上訴人係開發智慧型線上學習系統，並提供真人即時互動、量身訂作學習內容、精準追蹤成效之科技顧問公司。而被上訴人僑光科技大學之語言中心架設網站使用「Tutor ABC 英文線上學習教室」，為提供商用英文線上學習課程。職是，判斷系爭商標是否達著名程度，應以國內英文線上學習課程之相關事業或消費者為認定基準。
- 2.判斷因素著名商標或標章之認定，應就具體個案情況考量下列因素：(1)相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度，此可經由市場調查證明之。(2)商標或標章使用期間、範圍及地域。(3)商標或標章推廣之期間、

範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，暨在商展或展覽會之展示。(4)商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。(5)商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別是行政或司法機關認定為著名之情形。(6)商標或標章之價值。(7)其他足以認定著名商標或標章之因素。經查：

- (1)上訴人自公司設立迄今，除每年均投入大量資金於商品廣告，以行銷其服務，並於全國各大知名媒體今週刊、遠見雜誌、天下雜誌、商業週刊及萬寶週刊等平面媒體雜誌，暨雅虎奇摩等網站刊登廣告外（見原審卷第20至29頁）。上訴人亦於臺中及彰化○○○路口設置巨幅廣告看板，或於廣播節目中穿插廣告，或於節目中接受主持人之專訪、散發DM等，迄今已支出廣告成本逾億元（見原審卷第227至237頁）。再者，上訴人服務客戶數，已逾500萬人次，曾榮獲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，董事長○○○博士並獲得97年資訊月之傑出資訊人才獎（見原審卷第29至34頁）。
- (2)參酌創市際公司於98年之網路橫幅廣告投放狀況報告可知，線上學習網域類型係網路橫幅廣告曝光量最高之產業，曝光率約96.72%，其中上訴人名列98年網路廣告主排名第4名，曝光量高達87.07%，僅次於學承電腦、花旗集團及聯成電腦，故上訴人為線上語言教學領域曝光率之首位。而依據創市際公司於99年「線上學習網站使用狀況」報告可知，上訴人於99年在線上學習網站排名名列第2名，亦僅次於學承電腦（見本院卷第156至157頁）。
- (3)綜上所述，上訴人投入大量資金於商品廣告，行銷其服務項目，已獲相當效益，使系爭商標在英文線上語言教學領域，具有極高知名度與排名。職是，本院參酌相關事業或消費者知悉或認識系爭商標程度、系爭商標使用期間、系爭商標推廣期間、系爭商標成功執行其權利等因素，足可認定系爭商標為著名註冊商標。被上訴人抗辯稱系爭商標非著名註冊商標云云，容有誤會，不足採信。

(二)未減損系爭商標之識別性或信譽：

- 1.商標減損或稱淡化者，係指降低著名商標識別商品或服務來源之能力。基於傳統混淆誤認之虞理論，因無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽免於遭受損害之概念，此為補充性之救濟手段。淡化之類型可分稀釋、減弱著名商標之識別性、獨特性，或污損著名商標之信譽而致玷污、醜化、負面之效應。因減損著名商標之識別性或信譽者，成立間接侵害商標權，故上訴人主張被上訴人有淡化系爭商標之行為，向其行使商標權，自應舉證證明被上訴人有減損系爭商標之識別性或信譽之事實。
- 2.上訴人雖主張被上訴人僑光大學與多家坊間提供線上互動式英語教學服務之廠商均有合作，其開設「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程，將使

得教育部與學生誤認該課程為被上訴人僑光大學委請上訴人協助規劃之線上課程，因該課程欠缺與上訴人師資及課程相應之水準，致減損系爭商標之識別性或信譽云云。然查：

- (1)上訴人迄今未舉證證明其提供英文線上課程內容及師資水準，優於被上訴人所提供之英文線上學習教室。衡諸被上訴人僑光大學對校內學生提供線上英文學習教室服務，其與被上訴人之規模及相關情狀，難認會減弱或分散系爭商標之識別性。準此，上訴人指稱系爭商標之識別性或信譽，因被上訴人僑光大學使用系爭商標，並與提供線上互動式英語教學服務之廠商合作等行為，致系爭商標有所減損云云，不足為憑。
- (2)綜上所陳，本院認被上訴人僑光大學將指定使用於線上互動式英文教學服務之系爭商標，使用於英語教學服務之廠商均有合作，其開設「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程，並未使相關消費者對於系爭商標指定服務項目之聯想印象，因被上訴人僑光大學將系爭商標使用於「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程而減弱，未造成模糊淡化。況被上訴人僑光大學將系爭商標使用在「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程，亦不致使相關消費者產生上訴人之服務品質有減損之聯想，減損系爭商標表彰其服務來源之識別性。準此，被上訴人未減損系爭商標之識別性或信譽，上訴人上開主張，不足為憑。

四、被上訴人成立直接侵害系爭商標：

在商標直接侵害事件之場合，行為人就其侵權行為應負損害賠償責任，其前提必須符合侵權行為之成立要件。因侵權行為之責任標準，採過失責任為原則，以故意或過失為主觀要件。本件上訴人主張被上訴人有直接侵害系爭商標之行為等語。被上訴人抗辯稱其為善意且合理使用之方法表示商品或服務說明云云。職是，本院自應審究被上訴人是否直接侵害系爭商標？其使用系爭商標有無符合善意與合理使用之方式？茲討論如後：

(一)同一或類似服務使用於近似系爭商標之商標：

按未經商標權人同意，而有第 29 條第 2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。未經商標權人同意，為行銷目的，而於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。修正前商標法第 61 條第 2 項、第 29 條第 2 項第 3 款定有明文，相當於現行商標法第 68 條第 3 款。其成立侵權要件如後：1.商品或服務同一或類似；2.註冊商標或標章近似；3.致相關消費者混淆誤認之虞；4.作為商標使用。經查：

- 1.被上訴人僑光大學未經上訴人同意，而於其語言中心架設之網站使用「Tutor ABC 英文線上學習教室」、「Tutor ABC 英文學習教室—報名開跑囉」文字，表彰服務來源。比較系爭商標圖樣「TutorABC」與其指定使用商品類別第 035、041 及 042 類之服務，可知被上訴人僑光大學之英文線上學習課程，其與系爭商標指定使用之服務項目，屬同一或類似之服務。再者，被上訴人僑光大學使用者「TutorABC 英文線上學習教室」，

雖「Tutor」與「ABC」間存有空格，其餘數字、中文字亦不同。然自異時異地隔離與通體觀察，兩者商標圖樣均有「Tutor」與「ABC」，在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞。故標示在相同或類似之商品或服務上時，具有普通知識經驗之相關公眾或消費者，在購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認兩商品或服務，來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，兩者為近似商標。

2.構成系爭商標圖樣「TutorABC」，並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質或特徵，係經相關消費者運用想像與推理後，得將文字組合之涵義與所指定之商品或服務特性，兩者產生聯想，進而具有隱喻效果，使相關消費者將其視為指示及區別來源之標識。故被上訴人僑光大學之語言中心除就在學學生規劃課程外，亦提供一系列商用英文線上學習課程，就客戶群及課程規劃而言，均與上訴人存有競爭關係，被上訴人僑光大學使用「Tutor ABC」，有致相關消費者混淆誤認上訴人與其間存在授權、加盟或其他類似關係之虞。職是，被上訴人僑光大學使用「Tutor ABC」有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或主體，發生混淆誤認之虞。

3.智慧局 100 年 10 月 28 日(100) 智商 20535 字第 10080516800 號函，就上訴人「TutorABC」商標及被上訴人「Tutor ABC 線上英文學習教室」相關網頁資料及 DM 提供鑑定結果，認「Tutor ABC 線上英文學習教室」，其中「英文學習教室」為所提供服務之內容說明，不具識別性，其主要識別部分為外文「Tutor ABC」，而外文「Tutor ABC」文字與註冊第 01281166、01278886、01278887、01350634 及 01467561 號等商標圖樣相較，兩者均有外文「Tutor ABC」，應屬構成近似商標，且前者提供之英語線上學習教室，其與系爭商標所提供服務為同一或類似之服務，相關消費者可能會誤認被上訴人之服務來自同一來源或誤認當事人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，應致相關消費者發生混淆誤認之虞（見本院卷第 106 頁）。

4.綜上所述，被上訴人僑光大學未經上訴人同意，而於其語言中心架設之網站使用「Tutor ABC 英文線上學習教室」、「Tutor ABC 英文學習教室—報名開跑囉」文字，表彰其服務來源。其使用系爭商標「Tutor ABC」圖樣於英文線上學習課程，足以使相關消費者認識其為商標，而使相關消費者發生混淆誤認之虞，符合修正前商標法第 61 條第 2 項、第 29 條第 2 項第 3 款之直接侵害商標要件。

(二)被上訴人有過失之主觀要件：

探討商標侵害行為之成立要件，在體系結構上應討論侵權行為之三層結構：構成要件、違法性及故意過失等層次。三層結構在邏輯上具有一定次序之關聯，須先有符合構成要件之事實行為，繼而判斷該當行為是否違法，最後就

違法性之行為，認定有無故意或過失之主觀要件。被上訴人雖辯稱渠等無侵害系爭商標之過失或故意云云。然查：

- 1.被上訴人僑光大學負責「Tutor ABC 線上英文學習教室」外語能力計劃之單位為其語文中心，計畫提出之定名階段，包括語言中心主任及被上訴人○○○及網頁上列名之老師共同開會討論，並決定於「Tutor ABC 線上英文學習教室」使用「Tutor ABC」圖樣，計畫主持人則為被上訴人僑光大學副校長即被上訴人○○○，並經被上訴人僑光大學前校長即被上訴人○○○核可簽章後，始行提出，並由被上訴人○○○於計畫核准後之開課階段，主導及監督計畫之執行等事實，為兩造所不爭執。職是，被上訴人均有參予「Tutor ABC 線上英文學習教室」課程之規劃與執行，知悉「Tutor ABC」圖樣使用於「Tutor ABC 線上英文學習教室」課程。
- 2.衡諸臺灣學生及老師對於英文學習管道、訊息均甚為注意之社會通念，被上訴人僑光大學提供英語教學，且特別成立語言中心，系爭商標為提供英語教學服務之著名商標，該中心之英語教學老師、行政人員及學生應知悉系爭商標之存在。被上訴人僑光大學負責外語能力計劃之單位為語言中心，標榜提供學生英語線上學習課程，對於業界英語線上學習業務之領導品牌及系爭商標，難以諉稱不知。
- 3.被上訴人○○○擔任被上訴人僑光大學之代表人，被上訴人僑光大學就該計畫提出之定名階段，應經其核可簽章後，始得提出，有證人被上訴人僑光大學語言中心主任○○○於偵查訊問之證詞可證，嗣於該計畫核准後之開課階段，亦由被上訴人○○○主導及監督該計畫之執行。因課程計劃執行有相當開課期間，被上訴人○○○為被上訴人僑光大學校長，為有管理權責之主管，自應知悉。
- 4.綜上所論，被上訴人均有參與「Tutor ABC 線上英文學習教室」課程之規劃與執行，而被上訴人僑光大學負責外語能力計劃之語言中心，其為英文課程專業機構，系爭商標亦為提供英語教學服務之著名商標，是被上訴人應知悉系爭商標之存在。況商標權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀故提供商品或服務而具有通常知識者，自不得諉稱不知商標權之存在，抗辯其無過失。參諸被上訴人從事英文教學課程，應就其提供教學服務，是否有侵害商標作最低限度之商標查證，倘未查證者，難謂無過失。準此，被上訴人有過失侵害系爭商標之主觀要件至明，被上訴人辯稱無侵害系爭商標之過失或故意云云，即不足採信。

五、被上訴人不成立善意與合理使用系爭商標：

按凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，修正前商標法第30條第1項第1款定有明文，相當於現行法第36條第1項第1款之規定。其構成要件有：

（一）以善意且合理使用之方法表示商品或服務之說明。（二）表示自己之

姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明。(三)非作為商標使用者。所謂善意者，係指對於其所為之表示，係侵害他人之商標並不知情。至於合理使用之方法，係指以商業上通常使用方法使用，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。職是，所謂善意且合理使用之方法，係指純粹表示自己之姓名、名稱或自己或服務之名稱。被上訴人抗辯稱被上訴人主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用，係以善意且合理之方法表示商品或服務之說明，故不受上訴人商標權之拘束云云。然查：

(一)非純粹表示學校或英文線上學習課程之名稱：

商標識別性高低與符合善意與合理使用之方法，兩者呈反比關係，商標之識別性越高，可成立善意與合理使用之可能越窄；反之，商標之識別性越低，則成立善意與合理使用之可能較廣。故冒用他人之商標造成相關消費者混淆誤認，或以依附他人商標之方式掠奪他人之商譽，即屬不正競爭之態樣，難謂符合善意與合理使用之方式使用。查上訴人前取得「Tutor ABC」商標註冊，指定使用於商品類別第 035、041 及 042 類，被上訴人僑光大學之語言中心網站使用「TutorABC 英文線上學習教室」、「Tutor ABC 英文學習教室一報名開跑囉」文字，在廣告宣傳之明顯處，標示「Tutor ABC」表彰其行銷之英文線上學習課程，足見被上訴人之上開標示，主觀上有表彰自己服務來源之意思及行銷服務之目的，客觀上所標示者足以使相關消費者認識「Tutor ABC」為商標，顯已構成商標之使用，自非符合善意與合理之使用方法。況系爭商標為著名商標具有較高之知名度與識別性，被上訴人僑光大學使用系爭商標「Tutor ABC」圖樣，已結合於其行銷之英文線上學習課程，足使相關消費者產生混淆誤認，益徵實質使用相同或類似之系爭商標，而非僅在作為其服務或商品之說明。

(二)避免系爭商標成為通用化名稱：

所謂通用化名稱，係指依普通使用之方法，依交易市場之通念，屬命名性表示商標，而成為產品或服務之通用名稱。商標名稱之通用化，係諸多著名商標所面臨之重要課題，故著名商標之權利人，應防範於未然，投入充足之資金宣傳商標品牌，提昇相關消費者辨識商標品牌與產品通用名稱之注意力，以有效避免在商標糾紛中，遭對方抗辯商標名稱有通用化之情事，喪失行使商標法之應有保護。職是，系爭商標經註冊後，已有適當之使用與維護，倘容許相關業者將系爭商標使用於英文線上教學或學習課程，將導致系爭商標嗣後成為該商品或服務之通用名稱，使其喪失其識別性，將可能構成修正前商標法第 57 條第 1 項第 4 款或現行商標法第 63 條第 1 項第 4 款之廢止註冊事由。

六、被上訴人未侵害上訴人之業務上之信譽：

修正前商標法第 63 條第 3 項規定，賦予商標權人對於因商標侵權行為，致其營業信譽減損之情形，得另行主張非財產上損害賠償之法律依據。因商標為獨立於營業之外，為單純財產上之權利，適用現行商標法第 71 條第 1 項之損害賠償計算方式，故現行法予以刪除。上訴人雖主張因被上訴人使用系爭商標，致上訴人之業務上信譽受損害云云。惟被上訴人否認渠等之行為損害上訴人之業務信譽等語。職是，本院自應審究被上訴人直接侵害系爭商標之行為，是否致上訴人之業務信譽受有損害如後：

(一)修正前商標法第 63 條第 3 項之規定：

基於商標與商業活動有相當密切關聯，在商標與營業結合之前提，且損害賠償不以金錢之損害為限，賦予商標權人對於因商標侵權行為所導致其營業信譽減損之情形，得另行依據修正前商標法第 63 條第 3 項之規定，主張非財產上損害賠償金額。其有別於同條第 1 項財產上損害賠償請求權。所謂業務上信譽，係指營業信譽或商譽而言。其是否受有減損，僅需商標權人所提供商品或服務之社會評價，在同業及消費者之觀念上認為有所貶損，即足當之。當仿冒之商品與真品已造成消費者混淆，其流入市面稀釋商標專用權人之真品或影響真品之社會評價，即屬侵害商標權人業務上之信譽，商標權人得請求侵權行為人賠償非財產損害。

(二)上訴人未盡舉證證明業務信譽受損：

按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第 277 條本文。因侵害商標之要件與侵害營業信譽之要件不同，基於舉證責任原則，商標權人應證明因商標侵權行為而致其營業信譽有減損事實，始得行使該非財產上之損害賠償請求權。查上訴人雖主張其受有業務上信譽之減損云云。然關於被上訴人之行為如何造成上訴人商譽之貶損、因果關係為何等事項，均未舉證以實其說。況被上訴人行銷「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程，得報名參加者均為僑光大學之學生，並無校外人士，上訴人是否因被上訴人侵害系爭商標之行為，破壞其定價策略，或因「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程品質，而造成無可彌補之商譽損失，均有疑義。職是，上訴人主張被上訴人應賠償其業務信譽損害 250 萬元云云，即無理由。

七、被上訴人應負連帶與不連帶損害賠償責任：

(一)本件損害賠償之範圍及其計算方法：

商標權人請求損害賠償時，得就依侵害商標權行為所得之利益，作為賠償之金額；倘侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。修正前第 63 條第 1 項第 3 款定有明文，相當於現行法第 71 條第 1 項第 2 款之規範。上訴人雖主張被上訴人侵害系爭商標，被上訴人應連帶給付上訴人 500 萬元與其法定遲延利息云云。然被上訴人抗辯稱其所獲得之教育部補助款 192 萬元，非被上訴人銷售課程服務所獲得之利益，而廣告費用 60 萬元，僅能說明上訴人每年之廣告支出，無法證明被上訴人之利益若干云云。職是，因被上訴人確有侵害系爭商標之行為，既如前述，

故本院自應審究被上訴人侵害系爭商標所得之利益為何，以作為計算本件損害賠償計算之基準如後：

- 1.被上訴人之「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程，僅係教育部補助之四項子計劃中第三子計劃「教學改進方案」項下「3-3 Tutor ABC 英文線上學習教室」，故教育部 192 萬元之補助款，並非僅就系爭計劃為之，且該課程經費係依「教育部補助技專校院提升學生外語能力計畫項目經費」，故該課程之補助款並非被上訴人侵害系爭商標所得之利益。至於上訴人支出之廣告費用 60 萬元，僅能說明上訴人該期間之廣告支出，無法證明被上訴人侵害系爭商標所得之利益（見本院卷第 209 至 210 頁）。職是，上訴人上開主張計算本件損害賠償計算之方法，不足為憑。
- 2.按納稅義務人未依規定期限辦理結算申報者，稽徵機關應即填具滯報通知書，送達納稅義務人，限於接到滯報通知書之日起 15 日內補辦結算申報；其屆期仍未辦理結算申報者，稽徵機關應依查得之資料或同業利潤標準，核定其所得額及應納稅額，並填具核定稅額通知書，連同繳款書，送達納稅義務人依限繳納；嗣後如經調查另行發現課稅資料，仍應依稅捐稽徵法有關規定辦理，所得稅法第 79 條第 1 項定有明文。職是，財政部各地區國稅局依據普查結果訂定同業利潤標準，並報請財政部備查，而按行業別逐年更新。因同業利潤標準係屬推定之課稅方式，其所訂利潤通常均偏高，具懲罰之性質（參照最高法院 98 年度臺上字第 2419 號民事判決）。申言之，財政部所頒同業利潤標準表僅係供企業報稅及稅捐機關稽徵稅負使用，無法實際反應個別公司之具體成本，除非經兩造當事人同意，或確無他法外，不得逕引財政部所頒同業利潤標準表作為計算實際獲利之依據。
- 3.上訴人於 98 年及 99 年間所銷售「TutorABC 線上課程產品」，其適合學生族群且價格較低之課程產品，主要包括 B 套裝課程、C 套裝課程、D 套裝課程、新一年 135 堂課程及新二年 220 堂等產品。該等線上教學課程之平均單價約為 615 元，每次上課諮詢時間 45 分鐘為基礎。而被上訴人系爭課程之每次教學時間為 1 小時，故該等課程產品諮詢時間 1 小時者，其平均單價應約為 820 元（見本院卷第 217、221、225、229、233 頁）。再者，當事人合意以財政部同業利潤標準中，針對教育服務業所公布之毛利率 62% 及淨利率 23% 之平均數 42.5%，作為該等線上教學課程扣除成本後之每堂課利潤比率。故該等線上教學課程扣除成本後之每堂課利潤應為 348.5 元。
- 4.被上訴人「Tutor ABC 英文線上學習教室」教學總時數之計算，應以系爭課程之總報名人次為準，而非以實際簽到之人次為準，兩造均同意以系爭課程之總報名人次，作為計算基準。職是，被上訴人 98 學年度第 2 學期及 99 學年度第 1 學期「Tutor ABC 英文線上學習教室」之總報名人次為 664 位。準此，被上訴人開設 98 學年度第 2 學期及 99 學年度第 1 學期

之系爭課程，侵害上訴人商標權之所得利益為 231,404 元（計算式：每堂課利潤 348.5 元×總報名人次 664 位）。逾此部分之請求，即無理由。

(二)被上訴人之連帶責任：

1.按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任，民法第 28 條定有明文。參諸民法第 25 條及私立學校法第 2 條規定，私立學校依法應係一財團法人，被上訴人僑光大學於 57 年 10 月 9 日設立登記，其登記類別為財團，登記法人名稱為財團法人僑光科技大學，登記之目的為提昇教育品質，強化技職教育，設立財團法人僑光科技大學。準此，被上訴人僑光大學確係一依法設立登記之財團法人，應有民法第 28 條之適用。被上訴人○○○當時擔任被上訴人僑光大學之代表人，除核可簽章該計畫之名稱外，並主導及監督該計畫之執行。由於被上訴人僑光大學係私立學校，應屬財團法人，被上訴人僑光大學、○○○應依民法第 28 條之規定，就侵害上訴人商標權負連帶損害賠償責任。

2.按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者，亦同，民法第 185 條第 1 項定有明文。被上訴人僑光大學語文中心為負責「Tutor ABC 線上英文學習教室」外語能力計劃單位，計畫提出之定名階段，由語言中心主任及被上訴人○○○及網頁上列名之老師共同開會討論，並決定於「Tutor ABC 線上英文學習教室」使用「Tutor ABC」圖樣，計畫主持人為被上訴人僑光大學副校長即被上訴人○○○，並經被上訴人僑光大學前校長即被上訴人○○○核可簽章後，始行提出，並由被上訴人○○○於計畫核准後之開課階段，主導及監督計畫之執行等事實，為兩造所不爭執。職是，被上訴人○○○、○○○及○○○共同不法侵害上訴人之系爭商標，應依據民法第 185 條第 1 項規定連帶負損害賠償責任。

(三)被上訴人不真正連帶債務：

我國法制除規範連帶債務外，亦有不真正連帶債務之制度。所謂不真正連帶債務者，係指數債務人具有同一目的，本於各別之發生原因，對債權人各負全部給付之義務，因債務人中一人為給付，他債務人即應同免其責任之債務。因此，不真正連帶債務與連帶債務在性質上並不相同，故法院判決主文不得逕以「被告應連帶給付」之記載方式為之。因不真正連帶債務人彼此間，並非平均分擔義務，其係因個別所負債務內容之不同而有所差異，應是具體個案決定之（參照最高法院 89 年度臺上字第 2240 號民事判決）。被上訴人僑光大學、○○○依據民法第 28 條之法人侵權責任之法律關係，對上訴人負連帶賠償責任。而被上訴人○○○、○○○及○○○則係依據民法第 185 條第 1 項之共同侵權行為之法律關係，對上訴人負連帶賠償責任，兩者構成要件與法律效果，均不相同，並非同一原因事實，不得令被上訴人共同負連帶侵權責任。職是，被上訴人僑光大學與○○○、被上訴人○○○、○○○及

○○○間，應分別連帶給付上訴人之上開損害賠償金額，為不真正連帶債務關係，並非連帶債務關係，故其中之一被上訴人履行給付後，其餘被上訴人之債務應即消滅。

(四)上訴人之損害賠償請求權未罹時效：

- 1.按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾 10 年者亦同，民法第 197 條第 1 項規定。上訴人於 99 年 4 月 22 日始查悉被上訴人之網頁資料，為即時留存被上訴人之侵權實證，以作為後續協商及採取相關法律行動之依據，上訴人於當日聯繫公證人作成公證書，此有臺灣臺北地方法院所屬公證人○○○事務所公證書附卷可證。故上訴人損害賠償請求權之 2 年時效，應至 101 年 4 月 21 日止，因 101 年 4 月 21 日星期六為法定休息日，應以該休息日之次日代之，故上訴人之損害賠償請求權之 2 年時效，係至 101 年 4 月 23 日止。被上訴人雖抗辯稱上訴人於 99 年 4 月 21 日已知有損害及賠償義務人云云，然未舉證以實其說，即不足為憑。
- 2.所謂自請求權人知有損害時起之主觀知之條件，倘係一次之加害行為，致他人於損害後尚不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分之質之累積，或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度呈現底定之損害顯在化，或不法侵害之行為終結時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生即加害之持續不斷，致加害之結果或損害持續不斷，倘各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別或量之分割者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第 197 條第 1 項規定之趣旨，且不失該條為兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的（參照最高法院 94 年度臺上字第 148 號民事判決）。準此，上訴人於相關網頁及文宣廣告使用「Tutor ABC」文字，其侵害行為為繼續性之行為，依被上訴人○○○致上訴人之函文內容第四點所揭示，被上訴人遲至 99 年 9 月即上訴人提出刑事告訴前，仍持續侵害系爭商標。益徵上訴人於 101 年 4 月 23 日提起本件請求損害賠償之訴，未罹於時效。

八、上訴人請求被上訴人登報無理由：

按不法侵害他人之名譽者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分，民法第 195 條第 1 項定有明文。修正前商標法第 64 條亦規定，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。上訴人主張被上訴人應連帶負擔費用將如附件 3 所示道歉啟事刊登於中國時報全國版（A 版）頭版 A1 報頭下（7.4x6.5 公分）兩格 1 日云云。然上訴人抗辯稱本件無登報之必要性等語。職是，本院自應審究上訴人請求被上訴人登報，是否有必要性如後：

(一)回復信譽處分之要件：

登報請求權此乃屬被害人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院應參酌被害人之請求及其身分、地位、被害程度等各種情事而為裁量。是侵害商標權之損害賠償額與支出判決書之登報費用，兩者均屬行為人應負之民事責任，而命行為人登報之功能在於回復商標權人之信譽，倘商標權人之損害已獲得適當之補償，自無必要再命行為人負擔費用，將判決書內容全部或一部刊登在新聞紙。申言之，登報費用與侵害商標權所生之損害賠償間，兩者必須相當，始符合公平原則。因所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人信譽且屬必要者而言。故修正前商標法第 64 條僅規定商標權人得請求登報，法院應審酌具體個案情節判斷是否有必要（參照司法院大法官釋字第 656 號解釋、最高法院 99 年度臺上字第 1259 號民事判決、臺灣高等法院臺中分院 97 年度抗字第 232 號民事裁定）。

(二)無登報之必要性：

被上訴人行銷「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程，得報名參加者均為被上訴人僑光大學之學生，並無校外人士，不影響上訴人之該校外業務。被上訴人固有侵害系爭商標之行為，然未破壞其定價策略，而「Tutor ABC 英文線上學習教室」課程品質，亦未造成上訴人之商譽損失。職是，被上訴人登報之功能雖在於回復上訴人之系爭商標之信譽，然本院已命被上訴人連帶賠償上訴人所受損害，上訴人之損害獲得適當之補償，權衡系爭商標所受損害、被上訴人校譽之維護及被訴人已停止侵害系爭商標等情事，自無必要再命被上訴人負擔費用，將附件 3 所示道歉啟事登載於新聞紙，故上訴人請求刊登道歉啟事於上開媒體與版面，核無必要性，為無理由，應予駁回。況系爭商標為著名商標，本院認定被上訴人侵害系爭商標之事實，亦將為媒體所揭露或報導，其亦有回復系爭商標之信譽之效果，益徵上訴人請求刊登道歉啟事於媒體，自無必要性。

八、本判決結論：

綜上所述，上訴人依修正前商標法第 61 條第 2 項、第 63 條第 1 項第 2 款、第 3 項及民法第 28 條、第 185 條、第 1 項、第 195 條第 1 項等規定，請求被上訴人僑光科技大學與○○○應連帶給付上訴人 231,404 元，並自 101 年 5 月 1 日起至清償日止，按年息 5%計算之利息；或被上訴人○○○、○○○、○○○應連帶給付上訴人 231,404 元，並自 101 年 5 月 1 日起至清償日止，按年息 5%計算之利息。為有理由，應予准許。逾此範圍所為請求，為無理由，應予駁回。原審判決認被上訴人無使用系爭商標之行為，據此駁回上訴人之請求及假執行之聲請，尚有未洽。上訴人提起上訴指摘原判決不當，求予廢棄改判，於上揭應准部分，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第 2 項至第 5 項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原判決為其敗訴之判決，並駁回假執行之聲請，於法並無不合，上訴人就此部分上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。再者，本件為判決之基礎已臻明確，

兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。

九、依職權宣告假執行：

本件命被上訴人連帶給付金錢予上訴人之部分，未逾 50 萬元，爰依民事訴訟法第 389 條第 1 項第 5 款規定依職權宣告假執行。至於上訴人敗訴部分，其假執行之聲請失所附麗，併應予駁回。

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 79 條、第 449 條第 1 項、第 450 條、第 463 條、第 389 條第 1 項第 5 款判決如主文。

中 華 民 國 102 年 9 月 26 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 熊誦梅

法 官 林洲富

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書或第 2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 102 年 9 月 26 日

書記官 吳羚榛