

102120101 有關「TutorABC」商標侵害商標權事件(修正前商標法§61、§62①) ([智慧財產法院 102 年度民商上字第 3 號民事判決](#))

爭議標的：被上訴人之使用行為是否為商標使用？是否侵害上訴人「TutorABC」圖樣等商標權？

系爭標的：「TutorABC 英文線上學習教室」、「TutorABC 英文學習教室—報名開跑囉！」等字樣

據爭商標：第 1281166 號、第 1278886 號、第 1278887 號、第 1350634 號及第 1467561 號「TutorABC」圖樣等商標



相關法條：修正前商標法第 6 條、第 29 條第 2 項、第 30 條第 1 項第 1 款、第 61 條、第 62 條第 1 款

判決要旨

1. 按商標法所稱商標之使用，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。
2. 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。

【判決摘錄】

一、本案事實

(一) 上訴人上訴主張略以：

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.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。

(二) 被上訴人答辯略以：

- 1.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○○○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。
- 2.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。

3. 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。

4. 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。

二、本案爭點

- (一) 被上訴人是否使用系爭商標，致侵害上訴人所有之商標權？
- (二) 被上訴人是否有淡化上訴人之系爭商標之行為？
- (三) 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？

三、判決理由

- (一) 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：

- 1. 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。

2. 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，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。

(二) 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：

1. 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：

a.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。上訴人亦於臺中及彰化設置巨幅廣告看板，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。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，董事長並獲得 97 年資訊月之傑出資訊人才獎。

b.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。

c.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。

2.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：

a.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。

b.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。

(三) 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：

1. 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。

(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。

2.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。因課程計畫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畫之語言中心，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。

(四) 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：

1.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—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。

2. 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。

四、判決結果

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。

●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)