

106040103 有關「菁英國際語言教育中心 ELITE」商標權侵害事件(商標法§68①、§69、§36 I ③) ([智慧財產法院 105 年度民商上字第 13 號民事判決](#))

- 爭點：1. 被上訴人使用「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」圖及文字，其中「菁英」2 字是否為商標使用？
2. 被上訴人使用之「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」圖及文字，與上訴人之系爭商標並非相同或近似，則被上訴人主張善意先使用之抗辯，並無判斷之必要。

系爭商標圖樣

(註冊第 01091463 號)



第 41 類：補習班業務。

相關法條：商標法第 68 條第 1 款、第 69 條、第 36 條第 1 項第 3 款

案情說明

「菁英國際語言教育中心 ELITE」商標為上訴人菁英國際文教事業股份有限公司所有之註冊商標。上訴人將系爭商標使用於上訴人之分校，然被上訴人在未經上訴人之同意或授權情況下，於其所經營之何嘉仁國際文教團隊之教育體系中，以「何嘉仁菁英美語」之名招生。經上訴人於 103 年 6 月 11 日委請法律事務所代為發函被上訴人，另於 103 年 10 月 28 日、104 年 1 月 27 日再委請律師代為發函給被上訴人，請被上訴人停止使用「菁英」字樣，被上訴人仍繼續使用，爰依商標法第 68 條第 1 款、第 69 條之規定，向智慧財產法院提起訴訟。

智慧財產法院 105 年 6 月 24 日 105 年度民商訴字第 5 號判決意旨，駁回上訴人所提訴訟。上訴人不服，爰提起本件上訴案。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度民商上字第 13 號民事判決：

上訴及追加之訴均駁回。

第二審及追加之訴訟費用均由上訴人負擔。

〈判決意旨〉：

一、被上訴人使用「(HESS 盾牌圖)何嘉仁菁英美語」圖及文字，其中「菁英」2 字是否作為商標使用？

(一) 按商標之使用，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，商標法第 5 條第 1 項定有明文。依上開規定，商標之使用，至少須符合以下二要件：(1)使用人主觀上必須為行銷之目的而使用商標，(2)其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識它是商標（表彰商品或服務之來源，並足以與他人之商品或服務相區別），始足當之。

(二) 經查，依教育部重編國語辭典修訂本之釋義，「菁英」2 字為：「最傑出優秀的人才，如『菁英分子』，也作精英。」。次查，國內語文補習班使用「菁英」、「菁英美語」字樣以表示其服務之品質、特性或服務本身之說明，而非作為商標使用者，實為常見，例如「芝麻菁英美語」、「美利堅菁英美語」、「快樂菁英美語」、「賴素如菁英美語」、「瑪莉菁英美語學校」、「ESL 菁英美語」、「夢想家菁英美語」、「貝師特菁英美語」、「奧森菁英美語教學機構」、「赫騰菁英美語補習班」、「A+菁英美語」、「毛克利菁英美語營」、「亞美語菁英美語班」、「先捷國際兒童菁英美語班」、「IELTS 新竹菁英美語補習班」、「巨匠美語高階菁英美語加強班」等，有被上訴人提出之網頁截圖在卷可憑，況且，被上訴人使用「(HESS 盾牌圖)何嘉仁菁英美語」圖及文字，其中「HESS 盾牌圖」及「何嘉仁及圖」為被上訴人所屬何嘉仁國際文教團隊註冊之商標，有商標註冊證附卷可憑，核被上訴人在主觀上應未將「菁英」2 字做為行銷之目的之商標而使用，且「HESS 盾牌圖」商標及「何嘉仁美語」在國內具有相當之知名度，故相關消費者觀見被上訴人「(HESS 盾牌圖)何嘉仁菁英美語」圖及文字時，在客觀上其寓目印象會以「HESS 盾牌圖」商標及「何嘉仁」為主要識別標示，應會將「菁英」、「美語」理解為其服務品質、內容之說明，而非服務來源之標示，本院認為被上訴人辯稱其使用「(HESS 盾牌圖)何嘉仁菁英美語」圖及字樣，其中「菁英」2 字表示其服務之品質、特性或服務本身之說明，而非作為商標使用，堪予採信。

二、若被上訴人使用「菁英」2 字係作為商標使用，是否相同於或近似於上訴人註冊商標即系爭商標？是否有致相關消費者混淆誤認之虞？

縱認被上訴人之招牌及文宣上使用「菁英」2字，屬商標之使用，惟查，系爭商標係由「Elite（圓形圖）」及「ELITE」、「ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE OF TESTING AND EDUCATION、TAIPEI」「菁英國際語言教育中心」、「WWW.LANGUAGE-CENTER.COM.TW」等文字所組成，而被上訴人之招牌及文宣上則使用「（HESS 盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及文字，二者外觀顯不相同，上訴人片面擷取系爭商標中之「菁英」2字，並主張被上訴人使用「（HESS 盾牌圖）何嘉仁菁英美語」中之「菁英」2字與系爭商標完全相同云云，有違商標圖樣應整體觀察之原則，不足採信。次查，系爭商標中之「ELITE」、「ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE OF TESTING AND EDUCATION、TAIPEI」、「WWW.LANGUAGE-CENTER.COM.TW」字體甚小而不明顯，且「國際語言教育中心」文字經聲明不專用，在比對時會施以較少之注意，故系爭商標予人寓目印象之主要識別部分為「Elite（圓形圖）及菁英（文字）」，而被上訴人之招牌及文宣上使用之「（HESS 盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及文字，予人寓目印象之主要識別部分為「（HESS 盾牌圖）何嘉仁（文字）」，二商標外觀上給予消費者之寓目印象顯有差別，觀念及讀音亦不相同，以具有普通知識經驗之消費者，施以普通之注意，個別觀察時即足以區別兩者之差異，不致誤認二者表彰同一的服務來源，或誤認二者為有關聯之來源，從而，上訴人主張二商標構成近似，消費者可能誤認被上訴人所提供之英文補習班服務來自於上訴人，致有誤認係同一來源，或誤認兩造為關係企業之可能云云，亦不足採。

三、若被上訴人是使用相同於或近似於上訴人的系爭商標之商標，是否有商標法第 36 條第 1 項第 3 款善意使用規定之適用？

按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」，商標法第 36 條第 1 項第 3 款定有明文，此為「善意先使用」之抗辯，上開規定係以「二商標相同或近似，並使用於同一或類似之商品或服務」為前提，本院認為被上訴人使用之「（HESS 盾牌圖）何嘉仁菁英美語」圖及文字，與上訴人之系爭商標並非相同或近似，已如前述，則被上訴人主張善意先使用之抗辯，並無判斷之必要。況查，被上訴人就其善意先使用有「菁英」2字之招牌及文宣品，已提出 90 年 12 月初版之「生活美語會話基礎班」、91 年 7 月初版之「Student Book」、92 年 2 月初版之「菁英寫作演說進階班」、節錄自 2003 年何嘉仁企業回顧影片中成立新校之圖片，上開證據原本經被上訴人庭提被證三原本 3 本及被上訴人 2003 年企業回顧各分校光碟 1 份，該原本 3 本經核與影本相符，且其上確實有「何嘉仁菁英美語」之字樣，經原審提示上訴人

閱後發還被上訴人，上開光碟經原審法官當庭播放並勘驗，於該光碟片4分54秒蘆洲長安分校、4分59秒中和中正幼校之影片如被上訴人所提截圖，5分32秒延吉幼校招牌中，確實有「何嘉仁菁英美語」之字樣，有原審105年4月19日筆錄在卷足憑，且為上訴人所不爭執，又查系爭商標係於92年5月23日申請，93年4月1日公告，有智慧局商標檢索資料存卷足稽，足認被上訴人使用「何嘉仁菁英美語」之字樣於其廣告及文宣品之日期早於系爭商標之申請日及公告日，被上訴人抗辯其不受系爭商標權之效力所拘束，為有理由，且依被上訴人現今使用「何嘉仁菁英美語」亦未變更，且仍使用於原使用之廣告及文宣品上，符合商標法第36條第1項第3款善意使用規定。