

106080104 有關耳麥商標(字母「O」加上「耳機」、「麥克風」之圖形)、TutorABC 商標侵害事件(商標法§68②、§69 I、§70 I) ([智慧財產法院 105 年度民商訴字第 38 號民事判決](#))

- 爭點：1. 商標之權利範圍係以個別註冊之商標為權利基礎，個別商標間不能以交叉組合之方式憑以論斷他人商標近似。
2. 商標權係以已註冊之商標為保護標的，商品或服務表徵則須經著名始能保護，其權利保護均有特定範圍，不能任意將商標抽象析離而創造可保護之元素。
3. 民事侵權訴訟中，被控侵權商標如何實際被使用是關鍵所在，如果被告商標在實際使用時，與其註冊登記之內容不相一致，即必須以實際使用是否構成近似始合乎法律要件的判斷。

系爭商標



註冊第 01281173 號
第 35 類廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、……電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理。
第 41 類各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、翻譯……
電台育樂節目之策劃、製作、錄影帶編輯、標示字幕說明服務。
第 42 類各種書刊之編輯、……圖像藝術設計。



註冊第 01761297 號
第 9 類藉由網際網路下載之書籍；……電子字典；電子書。
註冊第 01761541 號
第 16 類書籍；指導手冊；……印刷刊物。



註冊第 01281166 號
第 35 類廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、……電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理。
第 41 類各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、翻譯……
電台育樂節目之策劃、製作、錄影帶編輯、標示字幕說明服務。
第 42 類各種書刊之編輯、……圖像藝術設計。



註冊第 01278886 號
第 35 類廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、……電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理。
第 41 類各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、翻譯……
電台育樂節目之策劃、製作、錄影帶編輯、標示字幕說明服務。
第 42 類各種書刊之編輯、……圖像藝術設計。

TutorABC

註冊第 01278887 號

第 35 類廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、……電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理。

第 41 類各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、翻譯……

電台育樂節目之策劃、製作、錄影帶編輯、標示字幕說明服務。

第 42 類各種書刊之編輯、……圖像藝術設計。



註冊第 01350634 號

第 35 類廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、……電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理。

TutorABCjr

註冊第 01467561 號

第 35 類廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、……電腦檔案資料搜尋、電腦資料庫管理。

第 41 類各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、翻譯……

電台育樂節目之策劃、製作、錄影帶編輯、標示字幕說明服務。

第 42 類各種書刊之編輯、……圖像藝術設計。

被告註冊商標



註冊第 01751406 號

第 42 類電腦動畫設計；電腦繪圖；……品質管控。

註冊第 01739655 號

第 41 類教育服務；電腦補習班；……口譯；翻譯。

註冊第 01739538 號

第 38 類通訊社；無線電視播送；……；網路電台廣播。

註冊第 01750973 號

第 35 類建立電腦資訊系統資料庫；電腦資料庫管理；……電腦軟體零售批發。

註冊第 01741440 號

第 25 類內衣；睡衣；……；睡眠用眼罩。

註冊第 01738017 號

第 9 類電腦鍵盤；電腦；……晶片儲值卡。

註冊第 01738309 號

試題測驗集；參考書；……百科全書。

被告實際使用例示¹



相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 1 款、第 68 條第 2 款、第 70 條

¹圖片來源：

https://www.google.com.tw/search?q=%E5%B7%A8%E5%8C%A0+%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E7%9C%9F%E4%BA%BA%E5%AE%B6%E6%95%99&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH84Hz4ZbVAhWJXLwKHRUaCE8Q_AUICygC&biw=1680&bih=944#imgsrc=zUyG5xApDidUpM: (最後瀏覽日期：2017 年 7 月 20 日)

第 2 款、民法第 28 條、第 184 條、第 195 條、公司法第 23 條、公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款

案情說明

原告麥奇數位股份有限公司（下稱麥奇公司）主張其為台灣最早且目前為國內規模最大的線上真人英語學習平台，擁有以英文字母「O」加上「耳機」、「麥克風」（下稱原告耳麥商標）及 TutorABC 等系列著名商標（下稱原告 TutorABC 商標），以上合稱為原告商標。被告巨匠電腦股份有限公司（下稱巨匠公司）原僅經營「實體電腦及英語教室補習班」，使用其他與原告無關亦不近似之商標，未料竟自 104 年起，開始使用與原告商標高度近似之標示（下稱被告商標，如上圖所示），經營線上英語教學。被告商標與原告商標在外觀、觀念及讀音整體高度近似，近似程度極高。且二商標服務相同，故相關消費者會誤認為同一來源，或有關聯之來源，而造成混淆誤認，減損原告商標識別性。原告爰依商標法第 68 條、第 69 條第 1 項、第 70 條、民法第 28 條、第 184 條、第 195 條、公司法第 23 條、公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款請求排除侵害、連帶損害賠償及商譽損失、將判決登報，而提起本件請求。

判決要旨

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

〈判決意旨〉：

一、兩造商標是否近似

（一）原告商標主要可分為兩類，一類原告耳麥商標，另一類為原告 TutorABC 商標。原告先以此兩類商標交叉組合比對被告商標，認為兩者均有：耳機、O 字母、麥克風、abc，以及「線上真人家教」字樣。然而，商標之權利範圍係以個別註冊之商標為權利基礎，個別商標間不能以交叉組合之方式憑以論斷他人商標近似。更何況，在原告所舉商標中，均未有「真

人線上英語家教」之字樣，原告之比對方式，乃是額外又將此類字樣加入比對。雖然「真人線上英語家教」之字樣，可見於原告所舉其所使用之巨幅廣告中，但其此部分字樣既未見於註冊商標中，至多僅能以「顯示商品之表徵」視之，但原告所舉之各該廣告，均未能辨析其刊登時間之久暫，是否已廣為消費者所知悉；

(二)原告所舉本院 102 年度民商上字第 3 號判決係認定原告 TutorABC 商標為著名商標，而非認定原告 TutorABC 商標加上「真人線上英語家教」字樣為著名表徵，縱係為著名表徵混淆排除請求權之近似比對，亦不能任意將「真人線上英語家教」字樣列入比對。從而，難以原告上述比對方式，認定兩造商標近似，或有被告商標近似於原告商品表徵之情事。

(三)兩者固然均具有圓形（或橢圓形）、耳機、麥克風等元素，但原告耳麥商標之橢圓形明顯可見為英文 O 字母加上耳機、麥克風之擬人化呈現，但被告商標則為單純圓形，加以其內置有甚大（幾乎占據整個商標的中央）之 abc 字母，相比之下，反而耳機、麥克風之呈現，均不十分顯眼，亦使得整體視覺感受與原告耳麥商標有明顯之不同，即使消費者異時異地分別觀察，亦應可區別其差異。至如以原告 TutorABC 商標比對時，因被告商標省去 Tutor 字樣，且整體商標之視覺感受為圓形其內有英文字母，對比原告 TutorABC 商標，為一整排英文字母文字，僅其中之 O 字母，加上耳機、麥克風呈現，亦可明顯區別其不同。

(四)本案是民事侵權訴訟，但謝○○所出具之意見（原告提出由謝○○教授所出具兩造商標是否構成混淆誤認之虞而應予評定撤銷之法律意見），是針對商標行政上是否應評定撤銷而作，兩者間在要件上亦存有重要之差異。申言之，在民事侵權訴訟中，被控侵權商標如何實際被使用是關鍵所在（這一點也反映在商標混淆排除、淡化排除、損害賠償以及著名表徵混淆排除請求權上，均有以「使用」作為要件），但商標在註冊登記及受評定時，未必已有商標使用，所以抽象比對反而是其判斷核心。此觀謝○○在其意見中，並未深究被告商標如何實際使用，亦可加以印證。所以如果被告商標在實際使

用時，與其註冊登記之內容不相一致，即必須以實際使用是否構成近似始合乎法律要件的判斷。

(五)根據原告所舉證，被告商標使用情形是在網址為 www.abconline.com.tw 之網站上。其實際使用情形是將被告商標圓形圖式中之「巨匠線上真人家教」字樣，移置圓形圖式之右邊，且每個字之字體大小幾乎就與圓形圖式相當，此有原告所提出民間公證人李坤霖瀏覽各該網頁之列印本可證，如此將被告商標圓形圖式與「巨匠線上真人家教」併列之做法，已可使消費者輕易地與原告商標為區別，難以認定有何近似之處。這一點顯然也是在謝○○意見中有關「『巨匠線上真人家教』以大小有明顯差異的小字置於『abc』下方難以引起消費者之注意或是讓消費者於觀看整體商標後留下印象」之論斷，所未考慮斟酌。至於如果仔細觀看上述公證人所瀏覽的各網頁瀏覽器分頁上所呈現之極小圓形標籤（列印本左上方），雖然將其右邊之「巨匠線上真人家教」改為「ABC-Online」，但在整篇網頁中所占比例十分微小，圓形標籤所呈現之內容，幾乎難以辨識，亦無從認定有何與原告商標近似，應在此一併指明。

(六)原告原先的舉證輕忽了被告商標的實際使用情形，其實併列有「巨匠線上真人家教」之字樣；其次，在原告補充提出的附件 1 中，大部分還是可以看到將斗大的「巨匠線上真人家教」字樣與被告商標圓形圖式並列。此部分之被告商標使用，如前說明，不能認定與原告商標近似。最後，雖然有少部分單獨使用被告商標圓形圖式的情形，但都是在 YOUTUBE 上傳影片中之短暫特定秒數停格畫面，而這些上傳影片，均標示由「巨匠線上真人」所上傳，可見各該影片均係為「巨匠線上真人」之廣告，以其整體使用之情境而言，消費者應該還是可以區別並認知其所觀看的廣告是「巨匠線上真人」的廣告。尤其必須要強調的是，單以被告商標圖式在正圓形中置入明顯的 abc 字樣，其實與原告耳麥商標、TutorABC 商標就已經不能認為近似，再加上以上說明的使用情境，自然更不能認為兩造商標近似。

二、兩造商標近似與否與各請求權之關係

- (一)原告主張各項請求權中，商標混淆排除請求權（商標法第 68 條第 1 項第 3 款、第 69 條第 1 項）、商標淡化排除請求權（商標法第 70 條第 1 款、第 69 條第 1 項）、商標侵害損害賠償請求權（商標法第 69 條第 3 項）、著名表徵混淆排除請求權（公平交易法第 24 條、第 29 條），分別有「使用近似於註冊商標之商標」、「使用近似之商標」、「為近似之使用」為其請求權成立要件。被告商標在實際使用情況下，與原告商標並不近似，已如前所述，是原告對於上述各項請求權之主張，均無理由。在兩造商標並不近似之認定結果下，原告所主張有「混淆誤認之虞」、「減損識別性或信譽之虞」，即無再行論述認定之必要。
- (二)原告雖另有主張概括不正競爭排除請求權（公平交易法第 25 條、第 29 條）、侵權行為損害賠償請求權（民法第 184 條），惟既然被告所使用之被告商標，與原告商標可資消費者區別而不近似，其行為即無不正（足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平）或不法可言，是此部分請求權之主張，亦無理由。

三、總結

商標權之權利範圍確定涉及商標權效用之充分發揮，因其無體財產權之特性，必須倚賴法院為即時有效之裁判以確定其範圍。本院作為智慧財產專業法院，就此理當責無旁貸。但是，行使商標權而發揮其排他作用的同時，也對於同業競爭發生了抑制的效果，至少遭排他禁制之同業必須改變原先商標或表徵之使用，增加額外成本，從而劣後其競爭條件，而不利於競爭，所以法院對於商標權利範圍之界定，不能無限上綱至專以保護權利人為尚，而全然不顧市場競爭之必要性。又商標權係以已註冊之商標為保護標的，商品或服務表徵則須經著名始能保護，其權利保護均有特定範圍，不能任意將商標抽象析離而創造可保護之元素。在本案中，原告不能將 O 形字母、耳機、麥克風列為其獨占元素（尤其耳機、麥克風為線上教學之常見元素），也不能無視於其 TutorABC 商標中之「Tutor」字樣及其整體排列，以及耳麥商標中無明顯填充之 abc 字樣，這些附

加的情況，都形成原告商標之權利範圍限制，而不應將其權利範圍推及排除被告商標使用。