

106120101 有關「TutorABC」商標權侵害事件(商標法§68、§70②)([智慧財產法院 105 年度民商訴字第 9 號民事判決](#))

爭點：

1. 商標註冊評定與商標侵權使用之判斷面向不盡相同，商標侵權使用之判斷，重視爭議商標之實際使用，對於相關消費者造成混淆誤認之程度及其情形。
2. 對於非創新性之詞語無法給予完全排他保護，且亦非僅以商標字詞有部分重疊，就認定有攀附之惡意，不得認有「明知」或「故意或過失」等情事。

系爭商標

TutorABC

TutorABC

第 9、16、35、41、42 類等 34
件商標
線上美語教學等服務

TutorABC

TutorMing

TutorABCjr

TutorGlass

TutorGroup

iTutorGroup

被告註冊之商標圖樣



註冊第 1580273 號1

第 35 類：廣告企劃、廣告設計…… 文教用品零售。

第 41 類：各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯……音樂作曲服務。

第 42 類：電腦程式設計、……電腦硬體諮詢。

¹ 原告對該商標申請評定，經本局中台評字第 H01040079 號商標評定書為不成立處分，該案目前訴願審理中。



申請第 105007586 號商標，已撤回申請
第 16、35、41 類等商品/服務

相關法條：商標法第 68 條、第 69 條第 1、3 項、第 70 條(第 2 款)；
公平交易法第 29、30、31、33 條；民法第 184 條。

案情說明

原告主張其使用「TutorABC」商標，係透過 <http://www.tutorabc.com> 網頁，經營線上美語教學，為台灣目前最大之線上美語教學領導品牌，具有極高知名度。被告微爾科技股份有限公司（下稱微爾公司）及被告威爾斯美語股份有限公司(TutorWell)（下稱威爾斯公司）、被告汎卓科技股份有限公司(TutorMVP)（下稱汎卓公司）侵害「TutorABC」等 Tutor 系列著名註冊商標，違反商標法、公平交易法及民法，提起本件訴訟。

判決主文

被告微爾科技股份有限公司及威爾斯美語股份有限公司應停止使用 TutorWell 名稱及 <http://www.tutorwell.com.tw> 網域名稱。

被告汎卓科技股份有限公司應停止使用 TutorMVP 名稱及 <http://www.tutormvp.com> 網域名稱。

被告汎卓科技股份有限公司及黃信嘉應連帶給付原告新台幣伍拾萬元及自民國一百零五年四月九日起至清償日止以周年利率百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告微爾科技股份有限公司及威爾斯美語股份有限公司連帶負擔百分之十二，由被告汎卓科技股份有限公司負擔百分之二十，其中百分之八部分，並應與被告黃信嘉連帶負擔，餘由原告負擔。

本判決第一項，於原告以新台幣拾萬元為被告微爾科技股份有限公司及威爾斯美語股份有限公司供擔保，得為假執行。

本判決第二項，於原告以新台幣參拾萬元為被告汎卓科技股份有限公司供擔保，得為假執行；於被告汎卓科技股份有限公司以新台幣參拾萬元為原告供擔保，得免假執行。

本判決第三項，於原告以新台幣拾柒萬元為被告汎卓科技股份有限公司及黃信嘉供擔保，得為假執行；於被告汎卓科技股份有限公司或黃信嘉以新台幣伍拾萬元為原告供擔保，得免假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

〈判決意旨〉：

一、關於 TutorWell 商標之使用是否構成侵權？

(一)商標之識別性強弱及近似程度

1. TutorABC 與 TutorWell 都不是日常生活原本就有的語詞，但因 Tutor 在英語中有家庭教師、私人教師之意，ABC 有時會作為英語之代稱，而 Well 則有成功、滿意的意思。因此 TutorABC 依其意就有 ABC 老師，或可聯想為英文教師之意；TutorWell 則有 Well 老師之意，或可聯想好的老師之意。兩者均應有中等以上之商標識別性。

2. TutorABC 與 TutorWell 兩者均有 Tutor 字樣，易令相關消費者產生兩者有授權、聯盟或系列商標之印象，應認為兩者確屬近似。雖然兩者易令相關消費者產生有授權、聯盟、或系列商標之印象，但畢竟兩者相同之處在於「Tutor」一詞，而 Tutor 本身為既有語詞，而不是新創語詞，所以近似程度亦屬中等（兩者相同之部分，越是新創語詞，越是近似）。

(二)商品或服務是否類似及類似程度

TutorABC 經註冊指定於多類商品或服務中使用，其中有指定於語文補習班（第 41 類），與 TutorWell 商標使用於線上

英語家教，服務類別相同，類似程度很高。尤有甚者，TutorABC本身就是使用於線上美語教學，而與TutorWell所使用之服務內容完全相同，而非僅止於類別相同而已，如此也大大增加相關消費者混淆誤認之虞。

(三)有無實際混淆誤認之情事

1. 原告已提出多項證據顯示有消費者實際誤將 TutorWell 所提供之服務，誤認為來自 TutorABC，這包括：TutorABC 所經營之臉書中，帳戶名稱為「很喜歡」之消費者，投訴接獲行銷電話態度不佳，但其實際上是來自於 TutorWell 之電話、TutorABC 之客服人員接獲消費者洽詢電話中，消費者對於 TutorWell 與 TutorABC 有產生混淆誤認之情事，以上每一證據後附記該混淆誤認情事之發生時間；微爾公司並未到庭辯論也沒有以提出書狀意見；威爾斯公司雖有提出書面意見到院，但針對上述原告所提出有關混淆誤認之證據，並未有所抗辯，自應認為各該證據，確可採信，可以認定 TutorABC 與 TutorWell 商標，兩者在使用上確實造成實際混淆。
2. 雖然汎卓公司對於以上原告所提原證 13 相關證據之全部或一部之可信度有所質疑，但汎卓公司就此部分是用來防禦原告有關汎卓公司與 TutorWell 關係密切之攻擊，應不影響此部分對微爾公司及威爾斯公司之事實認定（TutorWell 與汎卓公司所使用之 TutorMVP，並無須要合一確定之關係，汎卓公司之攻防，不能對微爾公司發生效力），應併此指明。

(四)相關消費者對於商標熟悉之程度

此一因素之考量目的在於倘相關消費者對於各別商標之熟悉程度越高，其對於彼此間之區辨就有較佳之能力，而較無混淆誤認之虞。

1. TutorABC 曾經本院 102 年度民商上字第 3 號確定判決認定為著名商標，據該判決所認定，原告自公司設立至該案 102 年 9 月 5 日言詞辯論終結為止，每年均投入大量資金於商品廣告，於全國各大知名媒體今周刊、遠見雜誌、天下雜誌、

商業周刊及萬寶周刊等平面媒體雜誌，以及雅虎奇摩網站刊登廣告，亦於台中及彰化地區設置巨幅看板，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，服務客戶數，已逾五百萬人次，曾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，名列 98 年網路廣告主排名第 4 名，曝光量達 87.07%。從而，可以認定當時 TutorABC 確實廣為相關消費者所熟悉。

2. 在 102 年 9 月 5 日之後，則另有原告提出原證 3 之網路新聞於 103 年 2 月 18 日之報導，內容提及阿里巴巴集團投資 TutorGroup，TutorABC 為其最知名品牌以及原證 28 之網路新聞於 105 年 3 月 8 日之報導，內容提及全球線上教育集團 iTutorGroup 旗下領導品牌有 TutorABC 一項，自 103 年 2 月 18 日之後至今之情形，微爾公司、威爾斯公司並未抗辯 TutorABC 先前著名而廣為相關消費者所熟悉之情形有所改變，可認原先 TutorABC 迄今仍為相關消費者所熟悉。
3. 在 TutorWell 商標方面，威爾斯公司並未提出自己廣為使用之證據，但提出痞客邦、批踢踢實業坊之消費者經驗分享資料，用以證明相關消費者會比較區別各種不同品牌之線上英語教學服務。惟此資料仍屬片段而有限，且「相關消費者」係指廣泛對該類服務有需求之消費者，未必均為會上網比較各種品牌之人，無從據此即推論相關消費者均已熟悉 TutorWell 商標，並有與 TutorABC 區別之能力。

(五)商標使用人是否善意

1. 由於威爾斯公司之名稱威爾斯（應為 Wells 之譯音），與 Well，可認為有所淵源，而 Tutor 一字本有家庭教師之意，故威爾斯公司將 Tutor 與 Well 結合成為新創語詞，使用作為線上英語家教服務之商標，可認為有其合理正當基礎，不應認為有抄襲惡意。原告僅以 Tutor 與威爾斯公司名稱無關，無視於 Tutor 一詞，與線上英語家教服務有關，Well

一詞亦與威爾斯公司有所淵源，即認威爾斯公司選擇使用 TutorWell 商標有抄襲惡意，並不可採。

2. 威爾斯公司抗辯其 TutorWell 商標已經核准註冊，故可信賴該註冊而使用乙節，因商標註冊制度依法本容許事後評定，故不得以獲得註冊本身，即認其商標之選用必屬善意，應特別予以指明。

(六)綜上事證：

1. TutorABC 與 TutorWell 均具有中等以上識別性，但亦有中等近似程度，兩者均使用指示線上英語教學服務之提供者來源，服務類別完全相同，且相關消費者對 TutorABC 已經熟悉，但對 TutorWell 之熟悉度仍屬有限，而難以認定已有區別能力，再加上已經有多起實際混淆誤認之情事，縱使威爾斯公司原本之選擇 TutorWell 不能認為是抄襲惡意，惟整體而言，仍應認為 TutorWell 之使用，確與 TutorABC 近似而有致相關消費者混淆誤認之虞，構成商標法第 68 條第 3 款之侵害商標權。
2. 威爾斯公司雖曾於本案審理中陳報原告對 TutorWell 商標註冊申請評定，並經智慧財產局作成評定不成立之處分，以供我作為本案判斷之參考，但商標註冊評定與商標侵權使用之判斷面向並不完全相同，商標侵權使用之判斷，更重視爭議商標之實際使用，對於相關消費者造成混淆誤認之程度及其情形。因此，上述評定不成立之結果，並無法為有利於威爾斯公司之認定。

二、關於 TutorMVP 商標之使用是否構成侵權？

(一)商標之識別性強弱及近似程度

1. TutorABC 有中等以上識別性已如前述；TutorMVP 本身也不是日常生活原本就有的語詞，其中 MVP 通常為 Most Valuable Player 之字首縮寫，有最有價值球員之意，所以 TutorMVP 寓有最有價值教師之意。因此 TutorABC 與 TutorMVP 兩者均應有中等以上之商標識別性。

2. TutorABC 與 TutorMVP 兩者近似，已經判斷如前。雖然兩者易令相關消費者產生有授權、聯盟、或系列商標之印象，但畢竟兩者相同之處在於「Tutor」一詞，而 Tutor 本身為既有語詞，而不是新創語詞，所以近似程度亦屬中等。

(二)商品或服務是否類似及類似程度

TutorABC 經註冊指定於多類商品或服務中使用，其中有指定於語文補習班（第 41 類），與 TutorMVP 商標使用於線上英語家教，服務類別相同，服務類似程度很高。尤有甚者，TutorABC 本身就是使用於線上美語教學，而與 TutorMVP 所使用之服務內容完全相同，而非僅止於類別相同而已，如此也大大增加相關消費者混淆誤認之虞。

(三)有無實際混淆誤認之情事

1. 原告提出一項證據顯示有位名為耿○芬之消費者實際誤將 TutorMVP 所提供之服務，誤認為來自 TutorABC，向原告之客服人員請求退費；原告另外也舉出汎卓公司所使用之 10 組電話號碼，在第三方應用服務程式 WHOSCALL 之網站中(可利用電話號碼查詢其使用者)，於 105 年 3 月 18 日之查詢結果，其中有四線，經社群回報使用者名義均有「TutorABC」字樣。這表示應該有相當數量之使用者將 TutorMVP 所使用之行銷電話，回報為來自 TutorABC，也就是相關消費者確有將 TutorMVP 與 TutorABC 加以混淆誤認。
2. 汎卓公司雖抗辯：早於 105 年 2 月 3 日，汎卓公司即與 WHOSCALL 公司聯繫反應其所使用之電話號碼於 WHOSCALL 之應用服務程式中會顯示為 TutorABC，故而汎卓公司並無攀附之意。然而，有無實際混淆情事之判斷因素，僅就消費者有無實際混淆誤認之客觀事實為判斷，被控侵權人究竟主觀上有無攀附情事，應容於後述商標使用人之善意與否乙項判斷，於此部分並無法為汎卓公司有利之認定。

(四)相關消費者對於商標熟悉之程度

TutorABC 確為相關消費者所熟悉乙節，已詳述如前。

(五)商標使用人是否善意

1. 汎卓公司並未表明其選擇使用 TutorMVP 商標，有何正當基礎權利或合理正當淵源，但畢竟 Tutor 一詞有家庭教師、私人教師之意，就使用於線上英語教學之服務而言，本身並無特殊之識別性，將此語詞與 MVP 結合創用，可推衍有最有價值教師之意，已如前述。從而，汎卓公司選用 TutorMVP 商標，應認屬於商業自由之範圍(但不能因此即謂 TutorMVP 商標必可正當使用，在使用情形與其他商標發生混淆誤認之虞時，仍應受商標法之節制)，不能認定其有惡意。
2. 固然原告提出多篇報導佐證國人英語能力普遍不佳，但畢竟英語仍然為我國國民義務教育所教授之第二外國語，且本案所涉商標之相關消費者就是有意學習英語的人，完全無視於 Tutor 一詞本來在英語中之意義，也無視於原告的商標權是建立在「TutorABC」之上，而不是「Tutor」，卻要將「Tutor」當作原告自己的新創語詞，給予完全排他保護，這完全是違反商標法之基本法理，同時也欠缺正當基礎(商標之獨占使用，本質是在限制他人之商業自由，甚至言論自由，故須以「混淆誤認之虞」之相關全面因素加以調和商標權人與他人之權利，而非僅以商標字詞有部分重疊，就一律認定他人有攀附惡意)。
3. 至於相關消費者如果確實會將「Tutor」當作「TutorABC」的主要印象，進而與其他含有 Tutor 的商標混淆，這將在「有無實際混淆之情事」因素中加以綜合考量。再有關原告所舉歐盟法院將 McDonald 商標，加以延伸保障至以 Mac 為首之商標註冊的案例，這應該特別注意到該篇報導所指出：對於 Mac 或 Mc 的延伸保障，係針對餐飲業，以及將 Mac 或 Mc 結合餐飲相關之辭彙(其原文為：The repute of McDonald's trademarks makes it possible to prevent the registration, for food or beverages, of trademarks combining the prefix 'Mac' or 'Mc' with the name of a foodstuff or beverage)，而非將 MacDonld

商標完全擴大改以 Mac 或 Mc 保護。也因此，將 Mac 或 Mc 用於餐飲業，並結合餐飲辭彙，還是與將 Tutor 用於英語教學，並結合與教學無關之辭彙，有所不同，兩者自不應該相提併論。從而，並不能認為汎卓公司選用 TutorMVP 商標係屬惡意。

六、綜上事證：

TutorABC 與 TutorMVP 均具有中等以上識別性，但亦有中等近似程度，兩者均用以線上英語教學服務之提供者來源，服務類別完全相同，且相關消費者對 TutorABC 已經熟悉，但對 TutorMVP 並不熟悉，而難以認定已有區別能力，再加上可認消費者已有相當實際混淆誤認之情事，縱使汎卓公司選用 TutorMVP 商標，是商業自由的結果，並不能認為有抄襲惡意，惟整體而言，仍應認為 TutorMVP 之使用，確與 TutorABC 近似而有致相關消費者混淆誤認之虞，構成商標法第 68 條第 3 款之侵害商標權。

三、有關原告各項請求有無理由之判斷：

(一)關於 TutorWell 商標之使用部分

1. 微爾公司與威爾斯公司使用 TutorWell 商標，構成對於 TutorABC 商標之侵害，原告自得除去其侵害，故原告請求微爾公司及威爾斯公司應停止使用 TutorWell 名稱及 <http://www.tutorwell.com.tw> 之網域名稱，為有理由。
2. 原告就上述請求停止使用域名部分，另有引據商標法第 70 條第 2 款視為侵害商標權之規定，惟該條規定在有關域名部分應是針對域名搶註為規範（此由於單純搶註域名未必是商標使用，故有另外規定之必要），而不及於商標與域名之使用衝突規範（域名使用已屬商標使用，但未必屬惡意搶註之情形）。由於本案中有關上述域名之使用，係為提供線上英語教學服務之行銷使用，屬於商標使用，可認為即屬商標法第 68 條第 3 款之商標侵權，無庸再引據同法第 70 條第 2 款之視為侵權規定（且因本案中不能認為微爾公司、威爾斯

公司係屬惡意，已如前述，亦不符合該條款中「明知」之惡意規定)。以上因有釐清必要，特此敘明。

3. 依照本判決前述所認定，威爾斯公司選用 TutorWell 作為商標，並不能認為有攀附惡意，又因其與 TutorABC 間之近似僅屬中等，未經法院判定其與 TutorABC 商標間有致相關消費者混淆誤認之虞前，難以認定威爾斯公司及微爾公司有故意或過失。雖本院曾於105年3月3日為定暫時狀態處分，判定威爾斯公司、微爾公司應停止使用 TutorWell 商標，但原告並未舉證威爾斯公司與微爾公司有在本院裁定後繼續使用之情事，自無從命其依商標法上述規定對原告負擔損害賠償責任。此部分原告另以民法第184條作為請求權基礎，因同以故意或過失為要件，所以也沒有理由。再有關民法第195條之回復名譽適當處分，亦應以成立民法第184條之侵權行為損害賠償為前提，所以此部分關於刊載本案判決書之請求，一樣也沒有理由。
4. 公平交易法於104年2月4日公布施行後，增列有第22條第2項：「前項商標依法註冊取得商標權者，不適用之。」之規定，明文界定商標法與公平交易法之適用對象，並表明其排斥關係。本案中所以認定 TutorWell 與 TutorABC 有致消費者混淆誤認之虞，主要是有發生實際混淆誤認之情事，而各該事證發生之時間均在104年2月4日之後，自有上述已註冊商標排斥公平交易法之適用。因原告所有之 TutorABC 為註冊商標，自無法適用公平交易法。

(二)關於 TutorMVP 商標之使用部分

1. 汎卓公司使用 TutorMVP 商標，構成對於 TutorMVP 商標之侵害，已經認定如前，原告自得除去其侵害，故原告請求汎卓公司應停止使用 TutorMVP 名稱及 <http://www.tutorMVP.com> 之網域名稱，為有理由。
2. 關於停止使用域名部分，與前述 TutorWell 商標之相關部分之說明相同；原告另請求汎卓公司應停止使用其他內含 Tutor 之名稱及網域名稱，惟在本案中汎卓公司僅有使用

TutorMVP 之商標，並沒有使用其他內含 Tutor 名稱之商標；原告此部分請求，均屬無據。

3. 依照本判決前述所認定，汎卓公司選用 TutorMVP 作為商標，並不能認為有攀附惡意，又因 TutorMVP 與 TutorABC 間之近似僅屬中等，未經法院判定其與 TutorABC 商標間有致相關消費者混淆誤認之虞前，難以認定汎卓公司有故意或過失。從而，汎卓公司、黃○嘉在本院於 105 年 3 月 3 日命汎卓公司應停止使用 TutorMVP 商標以前，應無損害賠償責任可言；惟原告於 105 年 7 月 23 日查詢第三方 whoscall 網路電話簿時，仍然發現被告所使用之 00-00000000、00-00000000 電話仍登記有 TutorABC 名義、00-00000000 電話仍登記為 TutorMVP 名義；明汎卓公司於 105 年 3 月 3 日本院定暫時處分命汎卓公司、黃○嘉應停止使用 TutorMVP 商標後，汎卓公司仍繼續使用該號碼行銷 TutorMVP，才會有該號碼由 TutorABC 經使用者回報改為 TutorMVP 之情形；又雖然 Whoscall 上所顯示之資訊並不一定正確，但這本是因為由使用者回報而使用者本有受到混淆誤認之結果，這正反映出相關消費者接觸商標使用之情境，自無從以此「不一定正確」而為有利於汎卓公司之認定。至於汎卓公司是否有盡速修正 Whoscall 應用程序標示之義務，已無關汎卓公司是否在本院定暫時狀態處分後仍有繼續使用 TutorMVP 商標之事實認定，故不予判斷說明。
4. 據上，可以認定汎卓公司在本院以定暫時狀態處分命停止使用 TutorMVP 後，仍繼續使用，而有故意或過失。原告自得依商標法第 69 條第 3 項請求損害賠償。惟依本判決前述所認定之事實，僅能確定汎卓公司於本院定暫時狀態處分後，有使用 TutorMVP 商標行銷而侵害原告 TutorABC 商標權之情事，但其實際以 TutorMVP 行銷而交易成功之所得利益數量並無從藉此得知，亦無查獲以 TutorMVP 商標提供線上英語教學服務之零售單價可言（無從知悉汎卓公司於此階段以 TutorMVP 名義為電話行銷時，其所提供服務之零售單價為何），自無法以「侵害商標權行為所得之利益」、「查獲侵害商標權商品之零售單價」計算損害。但如因此認為原告之

商標權受損害金額為零，顯然於社會事理不符，此情形應認符合證明損害數額顯有重大困難之情形，原告另請求依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，由法院審酌一切情況，依所得心證定其數額為正當。