

106120103 有關「TutorABC」商標權侵害事件(商標法§68③、§69 I Ⅲ、§70①②)(智慧財產法院 105 年度民商訴字第 37 號民事判決)

爭點：

1. 判斷是否構成商標侵害，應以被控侵權之被告實際使用商標情形，作為比對基礎。
2. 法院認定有混淆誤認之情事，並同時適用有造成著名商標識別性之減損情形。

系爭商標 1



第 9、16、35、41、42 類等 34 件商標
知名使用於線上美語教學等服務

被告註冊之商標圖樣



註冊第 1589807 號¹

第 41 類：各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱、翻譯；各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；……電台育樂節目之策劃、製作；錄影帶編輯、標示字幕說明服務。

本件商標不就「空中家教」文字主張商標權

兩造實際使用態樣對照圖

原告	被告
----	----

¹ 本件另涉有商標評定爭議案件(H01050067)，尚在審理中

不會說英文的男人 VS 最會教英文的女人

沒試過TutorABC 別說你學不會!

英語顧問: Samantha

不是人人 都可以成為 吵架王

Useful expressions in arguments

索取課程資訊 免費送你

講師 1對1 線上家教試聽

完成體驗加碼送 720小時 英語學習課程

誰幫你找到好工作?!

誰給你加薪?!

終於在遇到他之後, 突破晉升的隱型天花板?!

英文對你這麼好, 你為英文做了什麼?

看看TutorABC怎麼幫吳教授找到好工作的!

TutorABC幫您的英文加分, 能力加值!

第一步: 自然熟練開口說
TutorABC是您的網路橋樑, 您看的見老師, 同學及老師都聽不見您, 沒有心理負擔, 不再害羞保持沉默的開口說!

第二步: 創造英文環境
來自全球500位專業外籍顧問, 只要您一個Click就能線上預約, 不用出國也能在全英文環境中, 用英文學英文。

第三步: 隨時隨地
TutorABC從早上8點到深夜12點, 讓您可以決定學習時間、地點, 無需改變您的生活作息和工作型態, 讓您隨時利用時間, 想學就學!

第四步: 個人化課程
針對工作職位、語言能力、學習偏好, 一對一提供您最需要的英文學習; 無論是科技、行銷、醫療甚至旅遊, 都為您量身訂造的個人化學習教材, 學習更有成效。

搶先體驗 線上真人英語教學

* 姓名:
* 手機:
* 信箱:
* E-MAIL:
* 年齡:
* 所在地:

www.tutorabc.com 0800-66-66-80

Don't quit your day job.

是什麼意思啊?

A That you're not good at what you're doing now.
表示你目前在做的事情, 做的很不好啊!

B That you are making a lot of money.
你現在的工作收入不錯, 千萬別辭職~

C That your boss is making you leave.
老闆叫你滾蛋!

學好英文, 聽和懂 很重要

快給自己 10分鐘, 檢測自己的聽力, 到底行不行!

請表達出後自動進入測驗頁面, 即可開始測驗

請填寫姓名與信箱, 您自己十分鐘, 開始您的聽力不行!

Name (中文或英文) 必填 中文字
手機號碼
E-mail 必填
年齡選擇
職業選擇

www.Tutor4U.com.tw 02-3322-3000

讓你不只旅行, 還要玩得盡興

TutorABC讓你輕鬆用英語暢遊世界

TutorABC讓您的旅行行程更有條理, 上千位專業顧問提供您英語和全世界交遊。

24小時線上真人互動, 立刻說得一口好英文
會說英語, 卻不夠正確、清楚, 這樣的您在旅行中成為您的絆腳石, TutorABC提供全大綱的英語專業課程, 讓您的英語力即刻提升。

個人化的實用課程主題, 讓您的旅行更豐富
無論是野外驚人大冒險, 還是知性優雅的古蹟之旅, TutorABC特設的OGG動態課程生成系統, 為您量身訂製好以實用的英語課程, 帶您體驗世界風情。

高品質英語顧問, 專業任您選
TutorABC提供完善的英語諮詢服務, 學習者的心得意決定課程的優劣評估; 每一次上課都享受高品質的英語學習環境, 同時體驗全世界不同國家的English speaker。

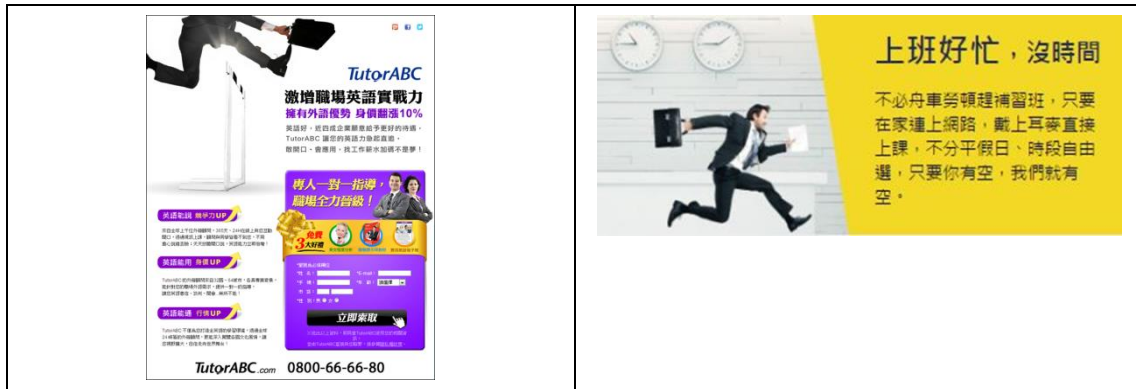
出國英文行不行?!

海外旅遊人數 成長幅度年年遞增 聯合國旅遊組織公布數據, 最新全球海外旅遊人數達10.87億人次, 創歷史新高。

三成民眾可望更多出國機會 根據受訪者調查顯示, 旅遊計畫最常被用於黃金時間, 其次為 國會議員能力。

Travel English

搭機、購物、交通、住宿、緊急狀況零出錯



相關法條：商標法第 68 條第 3 款、第 69 條第 1、3 項、第 70 條第 1、2 款；第 71 條第 1 項第 2、3 款；公平交易法第 25、29、30、31、33 條；公司法第 23 條第 2 項；民法第 28、195 條。

案情說明

原告起訴主張其為「TutorABC」、「TutorABC jr」等商標之商標權人（以下合稱：系爭商標 1），該等商標經其長期投注大量財力與心力於國內外市場經營多年，已為著名商標。被告空中美語文教事業股份有限公司（下稱：空中美語公司）原僅從事「廣播」英語雜誌與教學，遲至 101 年才投入線上美語教學市場；兩造為競爭同業，均提供線上英語教學服務，被告空中美語公司知悉 TutorABC 著名商標之存在，卻在從廣播雜誌教學跨足線上英語教學時，選用與其毫無淵源之 Tutor 為字首，再加上大寫 4U 組合而成商標，顯在藉由選用 TutorABC 著名商標之主要部分 Tutor，意圖對消費者造成其亦屬 Tutor 系列商標之印象，進而節省廣告行銷費用，提升 Tutor4U 在消費者間之熟悉度，致使 TutorABC 著名商標原本指向原告之單一特定來源功能減弱，變成複數指向，弱化 TutorABC 商標之識別性，又被告空中美語公司服務不佳，導致消費者提出消費爭議申訴，竟因誤以為 Tutor4U 就是 TutorABC，而向台北市政府檢舉 TutorABC，使原告受不當或錯誤評價，自有減損系爭商標 1 之信譽之虞。再者，被告空中美語公司一再刊登惡意轉址廣告將 TutorABC 之消費者導向 Tutor4U 網站，此除造成不公平競爭外，亦係以違反商業倫理方式宣傳 Tutor4U，影響 TutorABC 著名商標之社會評價，被告空中美語公司使用 Tutor4U 攀附 TutorABC

著名商標商譽之搭便車行為，除侵害原告之系爭商標 1 權利，亦影響交易秩序及顯失公平，提起本件訴訟。

判決主文

被告空中美語文教事業股份有限公司不得使用「Tutor4U」名稱及「<http://www.tutor4u.com.tw>」網域名稱及其他相同或近似於「TutorABC」、「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱。

被告應連帶給付原告新台幣壹仟萬元，及自民國一百零五年九月一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告連帶負擔三分之二，餘由原告負擔。

本判決第一項於原告以新臺幣伍拾伍萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣壹佰陸拾伍萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

本判決第二項於原告以新臺幣參佰參拾參萬元為被告供擔保後得假執行。但被告如以新臺幣壹仟萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

<判決意旨>:

- 一、系爭商標為著名商標，且本院 102 年度民商上字第 3 號民事判決亦持相同見解，肯認「TutorABC」、「TutorABCjr」之系爭商標為著名商標，亦為被告所不爭執。
- 二、被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標於提供線上英語教學服務，構成商標法第 68 條第 3 款規定之侵權行為：

(一)二商標之近似程度高：

1. 系爭商標係以由左至右由彩色字體略經設計之橫書英文「TutorABC」及「TutorABCjr」所構成，整體予人寓目印象仍可清晰辨認其為共通之「Tutor」分別結合「ABC」、「ABCjr」等英文字母所組成。又被告商標整體係由以天

藍色字體「Tutor」、「深藍色字體之數字「4」及英文「U」相結合，並輔以中文「空中家教」及黃橘色漸層箭頭設計圖所構成之聯合式商標，其中「空中家教」經被告空中美語公司聲明不專用。惟原告係主張被告空中美語公司使用「Tutor4U」於宣傳廣告及「<http://www.tutor4u.com.tw>」網域名稱，行銷其提供線上英語教學等服務之行為，構成侵害系爭商標之商標權，而被告亦不爭執其有前揭使用「Tutor4U」於行銷線上英語教學等服務之事實，是本件應以被告空中美語公司於線上英語教學等服務所使用之被控侵權「Tutor4U」商標，與系爭商標為比對基礎，據以判斷是否構成侵害系爭商標之商標權，合先敘明。

2. 系爭商標為「Tutor」分別結合可清楚辨識之「ABC」、「ABCjr」等英文字母所組成，而「Tutor4U」則為「Tutor」結合數字「4」及英文字母「U」所組成，二者起首英文文字皆為「Tutor」詞彙，且各佔整體商標達2/3以上位置，僅字尾「ABC」、「ABCjr」與「4U」之差異，是「Tutor」英文詞彙已成為二商標之主要識別部分，二者亦無其他圖形等可資區辨服務來源之作用，視覺感受繁簡差異性不大，整體外觀予人寓目印象極為相似；又二商標之起首英文詞彙皆為「Tutor」，念讀均相同，而被告亦自陳「Tutor4U」之整體唸讀應為「Tutor for you」，則二商標即使因有字尾「ABC」、「ABCjr」與「4U」之差異，致依文字排列順序之讀音有所差異，然整體連貫唱呼讀音差異性可謂不大，是二商標之讀音亦相彷彿；再二商標之主要識別部分為起首「Tutor」英文詞彙，而「Tutor」英文詞彙有中文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」之意，以現今英語教育普及，國人普遍至遲自中學時期即學習英文背景而論，尚難認其屬艱澀難懂之英文詞彙，因此，系爭商標之「TutorABC」或「TutorABCjr」字樣，即傳達有予消費者為提供與英文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」相關服務之意；而「Tutor4U」傳達「Tutor for you」之意，亦在呼應提供英文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」只為你之意涵，故二商標予相關消費者之觀念，亦屬相近。

是二商標之外觀、讀音、觀念均相彷彿，應屬構成近似程度高之商標。

(二) 二商標屬同一之商品或服務

系爭商標指定使用於 35、41、42 類服務，「Tutor4U」商標則使用於 41 類服務，且觀之二商標於市場實際使用情形，皆使用於線上英語教學服務，此亦為被告不爭執。故二商標所指定使用之服務間，應屬構成同一或高度類似之服務。

(三) 商標識別性之強弱

1. 系爭商標為「Tutor」分別結合「ABC」、「ABCjr」等英文字母所組成，又「Tutor」英文詞彙為「家教」、「家庭教師」或「私人教師」之意，然與系爭商標指定使用之線上英語教學等服務，並無直接關連性，不具有服務說明的意義，以一般消費者而言，尚無從藉由運用想像力而得知指定之商品或服務內容，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識，屬創意性商標，且經原告長期廣泛行銷使用成為著名商標，而為相關消費者所熟知且印象深刻，其識別力甚高，倘他人稍有攀附，極可能引起相關消費者或購買者有混淆誤認之情事，而「Tutor4U」外觀上亦有予人寓目印象深刻之「Tutor」英文詞彙，一般消費者即無從率可加以分辨，自易對其表彰服務來源或產製主體產生混淆誤認。
2. 商標的功能主要在於指示商品或服務的來源，而以之與他人的商品或服務相區別，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能，聲明不專用制度，僅係於審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範之行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據。關於「註冊商標中未聲明不專用的文字，在後申請時為不具識別性文字的處理方式」，在商標審查實務所憑據之商標聲明不專用審查基準行政規則之 7.2 一節有詳盡記載，經查，縱依被告所舉另案他商標註冊案中有聲明「Tutor」不在專用之列一事，然二商標均非將「Tutor」部分聲明不專用，況被告空中美語公司使用「Tutor4U」商

標是否與系爭商標造成相關消費者混淆誤認，應就兩造商標整體觀察比對，除衡諸二商標是否構成相同或近似，亦應綜合其他各項因素，判斷是否符合有致相關消費者混淆誤認之虞要件。亦即，本件在判斷混淆誤認之虞之識別性強弱因素時，應就二商標之整體審查其識別性，再予以比對觀察識別性強弱，雖二商標均有「Tutor」英文，被告前開所辯乃區隔或割裂系爭商標之「Tutor」英文詞彙，自屬不合，亦不符判斷混淆誤認之虞法則。

(四)實際混淆誤認之情事

原告提出已訂購被告空中美語公司「Tutor4U」課程的學員，卻誤以為自己所購買之課程是原告「TutorABC」，向「TutorABC」提出消費爭議申訴或向台北市政府檢舉「TutorABC」案及其他相關消費者混淆誤認之公證資料；被告並不爭執原告前揭所提公證書之真正，且由該等電話錄音對話譯文完整，均有消費者姓名、電話等資料勾稽比對，可堪信為真實，又被告辯稱發票上載有被告公司名稱、負責人、電話等資訊，不致造成混淆誤認，然消費者在多數資訊併列之情形下，未必會注意該等資訊，且以電話內容觀之，亦有消費者直至第 4 通電話才表示申訴錯誤，益徵被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標於線上英語教學等服務，已致相關混淆誤認系爭商標之情事。

(五)被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標難謂善意

查原告之系爭商標自 98 年獲准註冊以來，業經原告長期廣泛使用於所指定之線上英語教學等服務，而成為相關公眾普遍認知之著名商標，被告空中美語公司原為從事「廣播」英語教學雜誌業者，對英語教學市場應相當熟悉，且自 101 年間始跨足從事線上英語教學服務，是被告空中美語公司於使用「Tutor4U」商標前，因業務關係應早已明知系爭商標之存在，然其與原告為競爭同業卻以高度近似之「Tutor4U」商標，使用於相同線上英語教學課程等服務，不無攀附系爭商標商譽之企圖，是被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標於線上英語教學等服務難謂出於善意。

(六)行銷方式與場所

原告使用著名之系爭商標表彰線上英語教學等服務，與被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標使用於相同或高度類似之線上英語教學等服務，依一般社會通念及市場交易情形，二服務在行銷方式或網路提供場所，即有重疊之可能性，當無從排除相關消費者同時接觸系爭商標與「Tutor4U」商標之機會，相關消費者極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源，或者誤認二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，而產生混淆誤認情事。

(七)綜上，本院審酌二商標近似程度高、復指定使用於同一或高度類似線上英語教學等服務、系爭商標具有高度識別性、實際混淆誤認之情事、被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標難謂出於善意，二商標行銷方式或提供場所，具有重疊之可能性等因素特別符合，縱認被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標難謂非出於善意，而降低對其他因素之要求，亦可認被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標，應有致相關消費者誤認二商標之服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二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，而產生混淆誤認之虞。

三、被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標於提供線上英語教學服務，構成商標法第 71 條第 1 款、第 2 款規定之侵權行為：

(一)減損著名商標識別性部分：

系爭商標為著名商標，且為識別性極高之創造性商標，業如前述。是系爭商標具有特定來源之聯想，為表彰原告所提供之線上英語教學等服務，具有強烈之辨識服務來源功能。而被告空中美語公司使用「Tutor4U」於宣傳廣告及「<http://www.tutor4u.com.tw>」網域名稱，行銷其提供線上英語教學等服務之行為，該「Tutor4U」商標，其與系爭商標皆有相同且主要識別之「Tutor」英文詞彙，二者整體商標圖樣近似程度高，又「Tutor」雖為習見英文詞彙，然被告未提出證據證明該「Tutor」英文詞彙已為交易市場或第三人廣泛使用於相同之線上英語教學等服務，自難認消費

者對於二商標長期併存於市場上之情況已習以為常，且依前所述，被告空中美語公司使用高度近似之「Tutor4U」商標於同一線上英語教學服務，已有造成消費者混淆誤認之事實，顯見消費者既然已經遭到混淆誤認，自然會造成消費者對於系爭商標之著名商標印象模糊，此即識別性之減損，故被告空中美語公司未取得授權而使用「Tutor4U」，將逐漸減弱或分散系爭商標曾經強烈指示單一來源之特徵與吸引力，最後致該曾經強烈指示單一來源之商標，極可能變成指示兩種以上來源之商標，或使系爭商標在社會大眾不會留下單一聯想或獨特性之印象；佐以，二商標使用線上英語教學等服務之性質具有同一或高度類似之情形，市場具有高度重疊性，相關消費者尚難以區辨二者之不同，則系爭商標於相關消費者之印象，當會因「Tutor4U」之使用而有被分散或減弱之可能，準此，被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標於經營線上英語教學等服務之行為，而致系爭商標之識別性有減損之虞之事實，應堪認定。

（二）減損著名商標信譽之虞部分：

原告主張系爭商標為著名商標，且提出市場上多有正面評價之文章。被告空中美語公司之線上英語教學服務不佳，導致消費者提出消費爭議申訴，因誤以為「Tutor4U」就是「TutorABC」，而向台北市政府檢舉「TutorABC」，導致原告受到消費者及政府機關的質疑，使原告受不當或錯誤評價，自有減損系爭商標之信譽之虞云云。惟查，原告上開所舉均指消費者因線上英語教學課程之消費糾紛，而向台北市政府檢舉「TutorABC」，導致原告受到消費者及政府機關的質疑，使原告所經營之線上英語教學事業信譽嚴重減損，而非指系爭商標信譽之減損，又被告空中美語公司使用「Tutor4U」商標從事線上英語教學等服務，該等服務並未予人負面評價之印象，且原告復未提出被告空中美語公司以有害身心或毀損名譽方式之使用行為，並使人對著名之系爭商標之信譽產生負面的聯想之虞等相關事證，參以，原告是否因被告空中美語公司使用「Tutor4U」之行為，破壞其向學員收費之定價策略，或因被告空中美語公司

因使用「Tutor4U」商標所從事線上英語教學課程品質，而有造成系爭商標之信譽損失之虞，均未見原告舉證以實其說，是原告此部分主張被告空中美語公司所為有減損系爭商標信譽之虞云云，即無理由。

四、原告依商標法第 69 條第 1 項規定請求被告空中美語公司排除及防止侵害為有理由

查系爭商標 1 為著名商標，被告空中美語公司今仍繼續以其註冊商標之「Tutor4U」為商標使用，並以

「<http://www.tutor4u.com.tw>」為網域名稱，經營線上英語教學等服務，客觀上已使相關事業或消費者發生混淆誤認之情事，系爭商標之識別性及信譽受到減損之虞，致其商譽及單一指向之著名性遭破壞或稀釋，業如前述。從而，原告依前開規定，請求被告空中美語公司不得使用相同或近似於系爭商標之圖樣作為線上英語教學等服務，即有理由。

五、被告應連帶給付原告 1,000 萬元

查原告主張被告空中美語公司以「Tutor4U」商標行銷線上英語教學課程之侵權行為期間為 102 年 5 月至 105 年 6 月，此為被告所不爭執；被告對原告所舉其自 102 年 5 月至 105 年 6 月所經營「Tutor4U」線上英語教學之發票總收入為 310,046,085 元，並不爭執；被告並未舉證期間之銷售成本或必要費用；本院認為被告賠償因侵權行為所得之利益為 310,046,085 元，則原告此部分主張請求損害賠償 1,000 萬元為有理由；被告胥宏達為被告空中美語公司之法定代理人，自應依公司法第 23 條第 2 項規定負連帶賠償責任。

六、原告請求被告登載報紙無必要性

本院審酌被告空中美語公司長期從事廣播英語雜誌與教學事業，在一般學習英語消費者間亦存有相當信譽，雖被告空中美語公司自 101 年間起始跨足線上英語教學等業務，其使用「Tutor4U」商標行為，不無攀附系爭商標之商譽，獲得經營線上英語教學課程之商業利益，然原告與被告空中美語公司就

本件各自經營線上英語教學業務，二者所從事英語教學課程服務之事業形象並無反差，且其使用「Tutor4U」經營線上英語教學課程之品質，並無證據證明有造成系爭商標之信譽損失。職是，原告訴請被告登報之功能雖在於回復系爭商標之信譽，然本院已准原告請求命被告連帶賠償損害，則原告之損害已獲得適當之賠償，權衡被告空中美語公司使用「Tutor4U」之侵害情節、系爭商標識別性所受損害程度及原告於系爭商標商譽之維護權益等情事，自無必要再命被告負擔費用，將本判決之部分內容登載於新聞紙之必要，是原告此部分關於登報之請求，為無理由，應予駁回。