

107020102 有關「TutorABC」商標權侵害事件(商標法§68、§69、§70)(智慧財產法院 106 年度民商訴字第 9 號民事判決)

爭點：「Tutor」為既有字彙，有「個別指導教師」之意思，屬人類共同文化遺產，任何人無法壟斷該字彙之原意使用，或藉由商標制度獨占該字彙之使用。

被告系爭商標



註冊第 1679992 號
第 41 類
指定服務：家教

本件商標不就「Say Hi to the World!」文字主張商標權。

原告據爭商標



註冊有第 9、16、35、41、42 類等 34 件商標。指定包括「線上美語教學」等服務。

相關法條：商標法第 68、69、70 條

案情說明

原告起訴主張其 iTutorGroup 集團名稱、Tutor 系列著名註冊商標，均為業界知名，消費者及競爭對手均以「Tutor」稱呼原告。且因國人並非以英語為母語，英語能力不強，對於「tutor」字義為何，並不清楚，經原告長期使用，「Tutor」一字對於一般消費者具有高度的識別性，並指向原告。被告又迪生科技股份有限公司（下稱又迪生公司）使用 HiTutor 之名稱及網域名稱，

與 TutorABC 等 Tutor 系列著名註冊商標，在外觀、讀音、觀念、類型上，均高度近似，復使用於相同之線上英語教學，造成消費者混淆誤認、並減損著名商標之識別性及信譽，屬違反商標法、公平交易法及民法之侵權行為，提出本件排除侵害訴訟。

判決主文

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、 據爭商標為著名商標：

原告長期於我國投資龐大廣告費用，透過諸多平面、電子媒體行銷，經經濟部智慧財產局編製著名商標名錄，將據爭商標列為著名商標，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」為著名商標。是以，據爭「TutorABC」、「TutorABCjr」商標為著名商標一節，應堪認定。

二、 兩造商標並無混淆誤認之虞：

(一) 兩造商標構成中度近似

兩造商標除了共同使用「Tutor」一字外，在與其他字組合後，其外觀、讀音、觀念、意義上均有相當不同之處。是兩造商標於異時異地隔離觀察，雖有其相似性，惟又非不能清楚區辨，應屬構成中度近似之商標。另依原告提出之「商標混淆認知度調查」，就兩造商標相似度之調查結果顯示，受訪者有將近三成的 29.5%認為不相似，亦足為佐證。

(二) 商品或服務是否類似及類似程度

據爭商標指定使用於第 9、16、35、41、42 類商品/服務，系爭商標則使用於第 41 類服務，且兩造均自述從事

線上英語教學服務，及卷內諸多事證亦顯示兩造商標確實經使用於線上英語教學服務。故兩造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

(一)「Tutor」為流傳已久之拉丁字(詳如後述)，為「家教」、「家庭教師」、「個別指導教師」之意，使用於一對一英語教學等服務，有直接關聯性，可一目了然的直接說明服務的性質(並非暗示)，對一般學習英文的消費者而言，從Tutor之字面，可謂無需運用想像力，即可知曉商品或服務主要內容，故就據爭商標「Tutor」部分而言，具有強烈的描述性意義，在現今網路時代，所有交易、服務、買賣、行銷等商業活動，均發生革命性的改變，透過網路作個別的教學指導也是其中之一，惟其個別教學指導服務本身，本質上並未改變，只是加入了現代科技的輔助，故「Tutor」用在網路作個別的教學指導行業中，作為商標之一部分，可謂是無識別性或僅勉強認為是極低度識別性，此與「蘋果」用在與蘋果完全不相關之「3C商品」，消費者完全無法將「蘋果」與「3C商品」聯想在一起，而具高度創意性之情形顯然不同。又如提供法律服務之各律師事務所，「律師」係在說明描述其提供之服務內容特性，難謂有何識別性，不會因為網路時代，透過網路方式提供律師法律諮詢服務而有不同。因此，系爭商標難謂其主要部分為「Tutor」，正如再怎麼著名的網路服務律師事務所，其商標的主要部分也不會是「律師」。

(二)兩造之商標均係在「Tutor」與其他字，如「ABC」、「ABC jr」、「Hi」等字組合後，才產生識別性，又據爭商標為著名商標，係指組合後之「TutorABC」、「TutorABC jr」，而非「Tutor」。

(三)兩造之商標所共同使用之「Tutor」為既有字彙，非原告所獨創，該字彙具強烈的描述說明服務內容性質，雖結合了其他字而構成商標，應僅具有中度識別性。

四、相關消費者對於商標熟悉之程度

被告乂迪生公司提供英、法、德、日、泰、越、菲、韓、印、西、俄、阿拉伯、義等 17 種外語教學服務，原告僅提供英語教學服務；兩造當事人目前登記資本額均為 3 億元整，惟原告實收資本額僅 3 千萬元整，而被告乂迪生公司實收資本額已高達 1 億元整；綜上所述，被告乂迪生公司提供教學之語言類別較多，則認知此品牌之不同語言消費群眾範圍，自較為廣大，而被告乂迪生公司實收資本額高達原告資本額之 3.3 倍有餘，且已正式登錄創櫃板，是其亦有相當經營規模；而據爭商標為著名商標，已為本院審認如前，自亦為英語學習之消費者所熟悉。綜上，線上語言學習之消費者對於兩造商標應各有相當之熟悉程度。

五、商標使用人是否善意

查被告丙○○就系爭商標命名之緣由自述：被告乂迪生公司之前身為 90 年成立之「杜威海外教育股份有限公司」，嗣於 98 年決定開始從事線上教學時，因係要做線上家教，故取名為「Hi 家教」，後因網址必須使用英文字母，故直接翻譯為 www.hitutor.com.tw，後又因被建議從事外語教學者，使用中文名字之品牌很不搭，乃改為「Hitutor」等語，此部分有 103 年 11 月 4 日中時電子報之報導 1 份在卷可佐，且被告網域名稱 www.hitutor.com.tw 係於 98 年 7 月 24 日登記註冊、系爭商標係於 103 年 1 月 29 日申請註冊，復為兩造所不爭執，被告所陳該公司之沿革過程，大致上應堪採信。本院審酌因其所提供之服務性質確為「家教」或「各別指導課程」，將之譯為英文時，確可使用「tutor」一詞表示，且已不易找到其他更平易近人之同義字彙做替換，以做為提供家教服務此行業之別名，故「tutor」一字之使用在翻譯上極為適合允當，就描述其服務內容而言，亦有必要，且與被告提供教學服務之特性相符。此外，附表 1 所示據爭商標中，僅編號 1-9 共 9 件商標於系爭商標 103 年 1 月 29 日前申請註冊者，且其中編號 4 尚僅係圖形而無文字；其餘編號 10-37 共 28 件商標均在系爭商標註冊後。綜上所述，實難謂被告就系爭商標之命名有惡意攀附據爭商標之情形。

六、 實際混淆誤認之情事

原告以消費者於網站上發表文章表示：「HI TUTOR 很容易跟其他也是以 TUTOR 開頭的他家線上英文搞混」；或消費者於網路提問：「HiTutor 與 TutorABC 有何不同？」，主張有消費者搞不清楚 TutorABC 和 HiTutor 之情形云云。因經營網路之各種商家自行或委請親友，甚至專業寫手撰寫業配文、推銷文、攻擊文等情形時有所聞，故網路文章之可信度需綜合各種情狀整體觀察始能判斷其真實性，尚無法逕認所見即為真實。惟就前揭二則消費者之留言以觀，其實恰可顯示出該二則留言之消費者均清楚知悉 TutorABC 與 HiTutor 為兩家不同之業者，且一則還進一步分析 Hitutor 之優缺點，另一則僅係想詢問二者提供之教學服務內容究竟有何分別，如此而已，尚非得作為消費者實際混淆誤認之證據。故原告此部分主張，並無理由。

七、 其他混淆誤認之因素

- (一)本件原告不斷強調據爭商標之高度著名程度，且本院亦已審認據爭商標為著名商標，已如前述。則在原告大力廣告下，消費者已可資區別據爭商標與其他品牌之不同，雖有極少數網路載文，有疑似混淆誤認之情形，惟尚無法逕以確認其真實性與可靠性，難據以認定兩造商標有混淆誤認之情形發生。
- (二)原告復提出「商標混淆認知度調查」，惟其調查方法係採街頭訪問法，與兩造所使用商標，主要服務客源均來自網路，其採樣調查對象之性質已有極大不同，調查結果是否可相比擬，已令人質疑，蓋網路上的鄉民，取得資訊極為容易，彈指啟動搜尋引擎，要直接進入各公司官網，做價格或服務品質比較、獲取他人評論意見、建議…等，均輕而易舉，非街頭上隨機採訪的路人可以比擬。況且，從該調查中就「受訪者尋找或購買教育補教類產品或服務最在乎之因素」問題，調查結果為「親友介紹」29.6%、「過去參與過的經驗」23.5%、「交通方便」14.6%、「網路推薦」13.8%、「價格實惠」10.9%、「品牌」6.3%、「其他」1.3%（參本院卷二第26頁），亦即除「其他」以外的具體因素

中，「品牌」係最後考慮之因素，僅 6.3%，一成不到，又在該 6.3%的人中，既然最在意的是品牌，以該消費者為網路族群之特性，應會先在網路上查閱品牌之相關介紹及批評，再作決定選擇哪一家公司，由此即可佐證消費者發生品牌誤認而選錯服務課程之情形，顯然微乎其微。

八、綜上所述，兩造商標具中度近似程度，且均係由從事於線上語言教學服務之提供者來源，服務類別相同或類似，且相關消費者對兩造商標均各有一定熟悉程度，而可認有相當區別能力，再加上並無可認消費者已有實際混淆誤認之情事，及被告為善意而無攀附據爭商標等情綜合判斷，整體而言，應認為兩造商標並無致相關消費者混淆誤認之虞。

九、系爭商標並未侵害據爭商標

(一)兩造商標並無致相關消費者混淆誤認之虞，已如前述。而另從語源學之角度探源 tutor 之歷史淵源，可知 tutor 源自拉丁文，因此拉丁語系國家多以此字根來描述家教或個別指導老師，如古法文 (tuteur)、現代法文 (tutorat)、西班牙文 (tutoria，西班牙語除西班牙外，亦廣泛使用於拉丁美洲，並與漢語、英語並列為世界三大語言)、葡萄牙文、加泰羅巴亞文 (tutorial)、盧森堡文 (tutoring)、古英文 (totour) 等 (參卷附以 tutor 為關鍵字之維基語源學詞典檢索資料)。從而，此流傳久遠，使用區域廣泛之字彙，已橫跨於各個文化、語言區域，而現今英文已成為世界共通之強勢語言，用 tutor 來描述個別指導教師，更是在全球各地普遍使用中，故此字彙使用於「個別指導教師」之意思，應已屬人類的共同文化遺產，任何財團或個人花費再多之廣告費用，均不足以壟斷該字彙之原意使用，或藉由商標制度獨佔該字彙之使用、或排除他人以該字彙用來描述「家教」之使用。

(二)在本院與「tutor」有關之多起案件中，有使用與原告完全相同之「TutorABC」字樣固然侵害原告之商標權，惟其他個案均應依案情不同各別認定，不容隨意比附援引，況既有多起相關案例使用到 tutor，可見 tutor 在提供個別教

學服務之行業中，如欲一目瞭然，且輕易地描述此類服務之特性，確有使用該字彙之必要性。

(三)原告之商標權係建立在其整體商標字樣之組合上，即如「TutorABC」上，而非「Tutor」。舉例而言，假設有「Lawyer justice」、「Lawyer 123」、「Lawyer ABC」之著名系列商標，指定使用於網路法律服務，則商標法要無可能令單一事務所或個人壟斷「Lawyer」此字彙之使用，而阻斷其他法律服務同業皆不可再用到 Lawyer 此字，乃因 Lawyer 只是描述法律服務行業者之字彙，更何況早在還沒有律師之前，就已有 Tutor 這個行業。據上，原告主張「Tutor」為其商標「主要識別」部分，而據以主張應有排除他人使用之權利，已違反商標法之基本法理，而欠缺正當基礎。準此，被告不構成商標法第 68 至 70 條之侵害商標權。

(四)承上，耳機、麥克風為線上教學之常見元素，原告亦不能將 O 形字母、耳機、麥克風據為其獨占元素，單獨或與據爭商標中「Tutor」字樣及其他字詞之整體，組合形成其商標權利範圍之限制，而排除他人之使用。更何況，兩造之商標加諸於各該文字上之造型設計亦明顯不同，無混淆誤認可言。