

108060102 有關「TutorABC」商標權侵害事件二(商標法§69 I Ⅲ、公平交易法§29-31) ([智慧財產法院 107 年度民商上字第 5 號民事判決](#))

爭點：

1. 判斷是否構成商標侵害，應否以被控侵權之被告實際使用商標情形，作為比對基礎。
2. 對於先天識別性不高之商標，一旦因使用而達於著名，其於侵權判斷上之標準為何？
3. 具有參考價值之市場調查報告，得作為有實際混淆誤認之參酌事證。

系爭商標（附圖一商標）

編號	註冊號	申請日	註冊日	商標圖樣	類別
1	01281166	095/08/04	096/09/16		35、41、42
2	01278886	095/08/04	096/09/01		35、41、42
3	01278887	095/08/04	096/09/01		35、41、42
4	01350634	096/12/27	098/02/16		35
5	01281173	095/08/16	096/09/16		35、41、42

被告註冊之商標圖樣（附圖二商標）

註冊第 01679992 號
申請日：103 年 1 月 29 日（權利期間：103/12/01－113/11/30） 商標權人：乂迪生科技股份有限公司 商品或服務名稱：第 41 類：「家教」服務



相關法條：修正前商標法第 61 條第 1 項、現行商標法第 69 條第 1、3 項；公平交易法第 29、30、31、33 條；公司法第 23 條第 2 項；民法第 177、179、195 條。

案情說明

上訴人於民國 93 年成立，為國內最早且規模最大的線上英語教學平台，其所成立之 iTutorGroup 集團，旗下有 TutorABC（線上英語教學網站）、TutorABCjr（線上兒童英語教學網站）、TutorMing（線上華語教學網站）等品牌，市值超越 10 億美元，上訴人並自 95 年申請取得附圖一註冊商標，且陸續註冊取得一系列含有「Tutor」在內之系列商標，經麥奇公司長期大量使用於線上英語教學，「TutorABC」已成為著名商標，消費者及競爭對手均以「Tutor」稱呼麥奇公司，「Tutor」對於一般消費者具有高度的識別性，且係指向麥奇公司。詎被上訴人又迪生科技股份有限公司（下稱被上訴人公司）竟於 99 年 7 月 3 日起使用附圖二所示「hitutor」商標、「www.hitutor.com.tw」網域名稱，且惡意於 103 年將「HiTutor」商標註冊，不僅造成消費者嚴重混淆誤認，亦減損上訴人附圖一商標之識別性及信譽，且附圖一商標為上訴人之著名表徵，被上訴人公司顯屬攀附他事業商譽，足以影響交易秩序而有顯失公平行為。爰就被上訴人 99 年 7 月 3 日起至今之侵害行為，以請求權競合法律關係，依修正前商標法第 61 條第 1 項、現行商標法第 69 條第 1、3 項、修正前公平交易法（下稱公平法）第 30、31、32 條、現行公平法第 29、30、

31、33 條、民法第 195、177、179 條、公司法第 23 條第 2 項規定，提起本件請求。

被上訴人抗辯：「TutorABC」是在 102 年始經法院認定為著名商標，上訴人稱自 98 年起即為著名商標並非事實。又「Tutor」乃「家教」之意，為國中一年級之單字程度，其結合其他文字後之商標應屬暗示性商標，僅具中度識別性，「Tutor」並非附圖一商標主要識別部份，不應由上訴人壟斷。兩造所營事業內容及消費族群差異甚大，被上訴人無攀附上訴人商標之實益。

「HiTutor」商標並無使相關消費者產生混淆誤認之虞，自未侵害上訴人商標權。

判決主文

原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人又迪生科技股份有限公司、丙○○應連帶給付上訴人新臺幣肆佰萬元，及自民國一百零六年一月十一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

被上訴人又迪生科技股份有限公司不得使用「HiTutor」名稱、「<http://www.hitutor.com.tw>」網域名稱及附圖二所示「HiTutor」商標。

其餘上訴駁回。

第一、二審訴訟費用，由被上訴人又迪生科技股份有限公司、丙○○連帶負擔二分之一，餘由上訴人負擔。

本判決第二項所命給付，於上訴人以新台幣壹佰參拾參萬元供擔保後得假執行，但被上訴人又迪生科技股份有限公司、丙○○如以新台幣肆佰萬元預供擔保後，得免為假執行；本判決第三項所命給付，於上訴人以新台幣伍拾伍萬元供擔保後得假執行，但被上訴人又迪生科技股份有限公司如以新台幣壹佰陸拾伍萬元預供擔保後，得免為假執行。

〈判決意旨〉

一、 附圖一編號 1 至 4「TutorABC」商標（下稱系爭「TutorABC」商標）在線上英語教學領域為著名商標，附圖一編號 5 商標非著名商標：

（一）上訴人於 93 年成立，為我國首間投入線上英文教學之企業，上訴人成立之 iTutorGroup 集團，旗下有 TutorABC（線上英語教學網站）、TutorABCjr（線上兒童英語教學網站）、TutorMing（線上華語教學網站）等品牌，於 103 年獲得國際級投資機構投資 33 億元、於 104 年獲得投資 66 億元，公司市值超越 330 億元，表現深獲市場肯定。iTutorGroup 於 101 年獲美國雜誌《紅鯡魚》（RedHerring）評選為全球創新 100 強企業；於 103 年獲中國最大電子商務集團阿里巴巴、新加坡淡馬錫及啟明創投投資 33 億元；創辦人於 104 年被高盛集團選為當年全球百大魅力企業家（亞洲唯一入選企業）；於 104 年獲新加坡政府投資公司、中俄基金、高盛、銀翎資本投資 66 億元，在全球 60 個國家、80 個城市擁有 4,500 多位外籍顧問，近年已提供超過 1,000 萬堂線上教育課程等情，有上訴人公司登記資料影本、TutorABC、TutorABCjr 及 TutorMing 網頁影本、iTutorGroup 集團網站網頁、相關新聞報導附卷可參，其以姚明、李昌鈺作為品牌代言人，聘請黃舒駿、趙心屏出任公司副總裁、公關副總，增加其曝光度及能見度。上訴人陸續自 96 年起在我國取得包括本件系爭「TutorABC」商標在內之 Tutor 系列註冊商標，均仍在權利期間內，且在世界各國，包括中國、日本、韓國、美國，均取得 Tutor 系列商標之註冊，上訴人之關係企業香港麥奇集團公司亦持續向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請

Tutor 系列商標等情，有國內外商標註冊證、申請中商標列表可按，另本院 102 年度民商上字第 3 號民事判決肯認本件系爭「TutorABC」商標為著名商標，智慧局編製著名商標名錄亦將「TutorABC」列為著名商標，上訴人長期、不間斷地於我國投資龐大廣告費用，透過諸多平面、電子媒體行銷，自堪認本件系爭「TutorABC」商標，至遲於 98 年間，早已為「線上英語教學領域」之「相關」消費者所熟知而已成為著名商標，且至今仍因其持續大量使用而保持其著名性，然其著名性只在「線上英語教學領域」，尚未到達「一般」消費者均普遍認知之著名程度。

- (二) 至於附圖一編號 5 擬人化耳麥商標，雖為附圖一編號 2、4「TutorABC」著名商標中之圖案一部分（即英文字母「o」），然「TutorABC」商標整體並未特別強調或放大「o」部分，相關消費者見「TutorABC」商標仍係以該整排英文字母作為商品服務來源之識別，而非僅以「o」圖樣為識別，自難認附圖一編號 5 之擬人化耳麥商標為著名商標。

二、 關於侵害商標權部分：

(一) 商標識別性之強弱：

1. 商標識別性有先天與後天之分，前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性。依智慧局商標識別性審查基準 2.2.1 所載，若該描述性標識有證據證明取得後天識別性時，仍可取得註冊。
2. 「Tutor」為「家教」、「家庭教師」、「私人教師」之意，故系爭「TutorABC」商標依其字面意義雖有「家庭教師教 ABC」、「英文家教」的意思，但與其所註冊指

定之第 35、41、42 類之廣告企劃、網路購物、各種書刊雜誌發行、代辦遊學服務、唱片之製作、網站規劃建置、電腦硬體設備設計等等（詳其註冊證所示），並無直接關聯性，又其指定使用在第 41 類補習班、語文補習班、才藝補習班等教學服務領域，所謂的「補習班」無法直接理解為「家教」，另系爭「TutorABC」商標使用在其所著名之線上英語教學領域，亦非直接服務之描述，因為「Tutor」（家教）依吾人通常之理解，指的是私人老師與學生在特定場所（老師到府，或學生至老師家中），以 1 對 1 或 1 對 2 之方式進行教學，然麥奇公司之線上英語教學服務，係以網路串聯教師與學員，使兩者可在不同處所（甚至不同國家）即時互動學習，而「TutorABC」提供之課程不只有 1 對 1 課程，還有 1 對多之小團體班，及大講堂課程，此種學習方式與吾人所理解之「家教」不同，尤其是小團體班及大講堂課程，無法稱之為「家教」，此外，「TutorABC」課程不是只有「真人教學服務」，其線上學習平台還有提供許多英語資源可以自行進行線上學習，此更無法稱之為「家教」。因此，系爭「TutorABC」商標使用於其所著名之「線上英語教學」服務，仍必須運用一定程度的想像、思考，才能領會到若是選擇「1 對 1 方式」課程學習英文，形同聘請家庭教師到府教英文，由此可知，「TutorABC」並非對線上英語教學服務之服務內容、提供方式、提供態樣的「直接描述說明」，而必須再稍微的運用一下想像力才能領會，自堪認系爭「TutorABC」商標應為暗示性商標，具有先天識別性，但先天識別性不像獨創性標識這麼強。再者，系爭「TutorABC」商標經過麥奇公司長期、大量、廣泛使用，已經在相關消費者間建立高度的知名度，而

成為著名商標，業如前述，因此其原本先天不強的識別性，也因為後天行銷而建立起後天高度識別性。準此，系爭「TutorABC」商標識別性極高，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認之虞。

(二)「HiTutor」商標與系爭「TutorABC」商標構成近似且近似程度不低：

1. 附圖一編號 5 商標為一個單純擬人化耳麥圖形，與附圖二「HiTutor」商標為略經設計的橫書英文「HiTutor」相較，一僅為擬人化耳機圖形，一為英文字串，整體予人寓目印象有極大之差異，自不構成近似。
2. 系爭「TutorABC」商標（見附圖一），是由略經設計之橫書英文「TutorABC」所構成，其中，附圖一編號 1「TutorABC」之「Tutor」設計為紅色，「ABC」設計為深藍色；附圖一編號 2「TutorABC」商標之英文字母「O」設計為一右側掛置單邊耳掛式耳機麥克風圖樣，英文字母「C」設計為右側缺口結合地球橢圓型圖樣，且整體字母為深藍色；附圖一編號 3 為未經設計的墨色英文字串「TutorABC」；附圖一編號 4「TutorABC」商標之英文字母「O」設計為一右側掛置單邊耳掛式耳機麥克風圖樣，另在「TutorABC」下方置一極小的英文字串「ENGLISH@NYTIME, ANYWHERE」。由上可知，系爭「TutorABC」商標彼此間雖有細部設計之差異，但在字母「O」、「C」所為之上開圖形設計，予人印象仍未逸脫字母「O」、「C」之表示態樣，至於極小的「ENGLISH@NYTIME, ANYWHERE」英文字串因為字體過小，紅色、藍色的設色差異也只是微小變化，都無法在消費者心中留下深刻印象，因此系爭「TutorABC」商標，整體呈現在外予人之寓目印象，應該都是可清晰辨認之

「TutorABC」，又麥奇公司以「Tutor」為商標一部分申請了大量「Tutor」系列商標，而形成「Tutor」系列商標指向麥奇公司之印象，故相關消費者見到系爭「TutorABC」商標，自然會以「Tutor」作為主要識別部分。

3. 附圖二「HiTutor」商標，是由橫書淺藍色英文「HiTutor」，其中「Hi」置於藍色圓形底圖上，且「i」字上方的點以一個雙邊耳機圖樣呈現之，另下方置較小字體「SayHi to the World」所構成，但因為「SayHi to the World」英文字串字體過小，無法在消費者心中留下深刻印象，因此附圖二商標應以「HiTutor」為事後留在消費者心目中之印象。又「HiTutor」商標並不是把「HiTutor」以一樣大小的文字商標方式呈現，而是將「Hi」設計置於藍色圓形底圖上，該圓形圖有一尾巴指向「Tutor」，類似一個對話框，形成是「Tutor」說了「Hi」的意象，被上訴人亦自承：系爭商標的設計是以Hi的對話框造型為主（見原審卷四第162-1頁），因此由「HiTutor」商標外觀設計意匠，會使人感受到「Hi」圖形與「Tutor」英文字是分開的印象。系爭「TutorABC」商標與「HiTutor」商標相較，在外觀上，均有「Tutor」字樣，且該「Tutor」佔「TutorABC」及「HiTutor」之比例均高達三分之二，僅「ABC」與「Hi」之差異，而系爭「TutorABC」商標既以「Tutor」作為主要識別部分，「HiTutor」予人印象也因為「Tutor」與「Hi」分開而可一眼即見「Tutor」字樣，則兩者在外觀上予人視覺感受自然差異不大；在讀音上，兩商標讀音均有「Tutor」，僅有字首附加「Hi」或字尾附加「ABC」之不同，然整體連貫唱呼，其讀音亦相彷彿；就觀念而言，兩商標均有引人印象深刻的

「Tutor」，系爭「TutorABC」商標傳達的觀念為「家庭教師教ABC」、「英文家教」的意思，而「HiTutor」商標則傳達「向家教說Hi」的意思，亦傳達該家教與英文有關，因此，兩商標給予消費者之觀念，亦屬近似。據上，整體觀之，兩商標無論在外觀、讀音、觀念均有相仿之處，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，若標示在相同或類似的服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源之系列服務，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。

4. 著名商標之形成，須要投入大量的金錢、精力與時間，因此商標法對著名商標之保護，較一般註冊商標為大，當商標已成為著名商標時，因為相關消費者對著名商標印象太深，他人只要稍微攀附著名商標圖樣一部分，就容易使消費者產生混淆誤認之虞。本件系爭「TutorABC」商標因上訴人長期投入大量的行銷而成為著名商標，上訴人競爭對手及相關消費者會以 Tutor 稱呼 TutorABC，如以「tutor」為字串進行商標資料檢索，姑且不論其所申請或註冊類別是否與線上英文語言相關，可以發現在所有含有 Tutor 之註冊商標當中，屬上訴人所有者即佔一半以上，另在含有 Tutor 之商標申請案當中，有 79% 為麥奇公司所申請，上訴人至今不僅在我國之商標布局已經形成 Tutor 系列商標，即使以本件被上訴人公司開始侵權之時點 98、99 年來看，上訴人當時亦已註冊系爭「TutorABC」4 個系列商標，且也是 98 年以前唯一一個以「Tutor」作為系列商標之業者，商標權人投入大量金錢、時間建立其商標知名度及識別性，本就應受商標法排他權之保護，若在此情形下，任由競爭對手使用近似

「TutorABC」之商標，不僅將使上訴人長期以來為了建立著名商標所投注之心血被侵蝕，影響市場公平競爭秩序，相關消費者也會對商標所表彰之服務來源產生混淆誤認，影響交易安全，與商標法第 1 條立法精神不符，是被上訴人上開所稱，並不可採。

（三）商品、服務是否類似暨其類似之程度：

附圖一商標指定使用於第 35、41、42 類服務，附圖二系爭商標則使用於第 41 類服務，且兩造均自述實際從事線上英語教學服務，及卷內諸多事證亦顯示兩商標確實經使用於線上英語教學服務。故兩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。

（四）實際混淆誤認之情事：

1. 107 年 1 月 31 日之 whoscall 頁面顯示，HiTutor 之電話號碼 0000000000 在 Whoscall 上被消費者標示為 TutorABC，有公證書附卷可參，而 whoscall 的功能在協助使用者辨識陌生來電，其運作方式是透過應用程式使用者回報電話號碼資訊，經一定之電腦運算使其他使用者得以知悉來電對象之資訊，基本原理是透過龐大的使用者社群來回報，有數位時代報導可佐，由此可證明，至少在 107 年 1 月 31 日時，曾有消費者收到 HiTutor 以這支電話行銷時，認知來電者為 TutorABC 而加以回報，而有混淆誤認之情事。
2. TecahME 網站中標題為「使用 HITUTOR 三個月心得評比分享」文中，有網友分享：「HITUTOR 很容易跟其他也是以 TUTOR 開頭的他家線上英文搞混，但是透過親友的介紹，我找到了 HITUTOR 這個品牌。」可證明確實有網友認為「HiTutor」容易與「Tutor」品牌的線上英文產生混淆。

3. 上訴人提出其自行委由中華徵信所企業有限公司（下稱中華徵信所）製作之市場調查報告所示，該市場調查之期間為105年10月11日至106年1月2日，方法採CLT中央/街頭定點訪問法，調查地區及對象為台北市、台中市、高雄市之20至59歲民眾，按母體之「性別」及「年齡」人口結構比例配置完成之有效樣本數，分別為台北市、台中市、高雄市各400份，使調查縣市的抽樣誤差落在5%以內；抽樣方法係以系統隨機抽樣，每隔5人抽1人進行訪問，並控制「性別」及「年齡」之配額，使樣本得符合各地區母體之結構；另為確保受訪者近一年內有關注教育補教訊息，若受訪者在一年內沒有幫自己或親友尋找教育補教類相關產品或服務者，則是非合格受訪者，不得接受訪問；又為了避免受訪者因為商標圖樣出現順序之不同而影響作答結果，因此問卷設計為50%優先出現「TutorABC」商標圖樣，50%優先出現「HiTutor」商標圖樣，之後再顯示另一個商標圖樣。此外，上開市場調查報告之調查方法與結果，已由統計專家國立政治大學商學院統計學系系主任鄭天澤教授確認調查方法符合調查原則、分析方法符合統計理論，問卷內容亦由法律專家資策會科技法律研究所顧振豪主任確認問卷整體設計、題目、題項描述及選項無誘導受訪者的疑慮。依上開內容，本院認上開市場調查報告，不僅進行調查之市調公司具公信力及專業能力，且其調查方式符合異時異地整體觀察原則，又整體調查原則、採樣方式、分析方法、問卷設計等亦符合市場調查準則，該市場調查報告自有參考價值。依該市場調查報告結果，顯示有70.5%的消費者認為「HiTutor」商標與「TutorABC」商標構成近似，有85.4%的消費者認為兩商標為同一家公

司或具有授權或合作關係，其比例均已超過 50%，自堪認「HiTutor」確實有致相關消費者與系爭「TutorABC」商標產生混淆誤認。

（五）相關消費者對各商標熟悉之程度：

1. 系爭「TutorABC」商標使用及註冊日期早於「HiTutor」商標，若單純以使用時間長短而言，依常情相關消費者自應對使用在先的「TutorABC」商標較為熟悉，更何況依上訴人所提證據，其 98、99 年之營收與廣告費用遠高於「HiTutor」；根據 101 年間經理人品牌調查，「TutorABC」在不分產業類別排名為 113 名，超越 SEIKO 精工錶、CLINIQUE 倩碧、KOSE 高絲、Gucci 古馳、Burberry、Rolex 勞力士、長榮航空、復興航空、大同、信義房屋、永慶房屋、必勝客等，然「HiTutor」不在其列；根據 103 年 i-buzzResearch 對英文學習產業前 15 大品牌調查，顯示「TutorABC」為第一名，遠高於「HiTutor」；依上訴人所提前開市場調查報告顯示，有 58.8%受訪者看過「TutorABC」商標圖樣，有 83.3%受訪者沒有看過「HiTutor」商標圖樣，此外，依本院前開所述，系爭「TutorABC」商標為著名商標，因此依上開證據，可證明相關消費者對系爭「TutorABC」商標應有相當大之熟悉程度。
2. 反觀依被上訴人所提證據，其中「波仕特線上市調網」顯示，有 33.9%線上受訪者知悉「HiTutor」屬於多國語言學習平台，有 10.1%線上受訪者同時聽過「TutorABC」及「HiTutor」，然知悉「HiTutor」不代表熟悉程度較系爭「TutorABC」商標為高；又依被上訴人所提兩公司登記資料，雖顯示被上訴人公司之實收資本額為上訴人 3.3 倍之多，然公司之實收資本額實與商標被消費者熟

悉之程度無關，無法以此證明相關消費者對「HiTutor」商標較為熟悉；又 TeachMe 網站有關「使用 HITUTOR 三個月心得評比分享」文雖有網友分享：「HITUTOR 這個品牌，雖然師資多為菲律賓籍的，但是 HITUTOR 的揀選機制應該還是不錯的」、「HITUTOR 主打的是一個語言教學中心，不只英文還有其他語系的語文」，另被上訴人所提相關媒體報導資料、被上訴人公司粉絲團網頁、消費者經驗分享、被上訴人公司於 107 年獲得國家品牌玉山獎等證據，雖可證明被上訴人公司有行銷「HiTutor」商標，但上開行銷或獲獎資料仍不多、時間不長，無法證明「HiTutor」業經被上訴人公司廣泛行銷而為相關消費者所熟悉並得以區辨與「TutorABC」不同，況依被上訴人所提上開「波仕特線上市調網」所示，其中一問題為「請問您是否聽過『TutorABC』與『HiTutor』呢？」調查結果，聽過「TutorABC」者為 64.9%，聽過「HiTutor」者為 10.1%，反而可證明相關消費者對「TutorABC」之熟悉程度遠高於「HiTutor」。

3. 本院審酌兩造所提事證，認為被上訴人無法證明相關消費者對於「HiTutor」商標較系爭「TutorABC」商標較為熟悉，而得區辨其不同，準此，仍應認相關消費者對系爭「TutorABC」商標較為熟悉，而應給予較大之保護。

（六）被上訴人公司是否善意：

上訴人「www.tutorabc.com」網域名稱於 89 年 4 月 3 日即已登記註冊，另 TutorABCjr 網域名稱「www.tutorjr.com」於 97 年設立，TutorMing 網域名稱「www.tutorming.com」在 96 年設立，且系爭「TutorABC」商標在 98 年起即因大量行銷使用而已成為著名商標。而被上訴人公司網域名稱「www.hitutor.com.tw」係於 98

年 7 月 24 日登記註冊，晚於上訴人上開 tutor 系列網域名稱登記及系爭「TutorABC」商標註冊日，此外，被上訴人公司於 98 年才進入線上語言教學領域，亦晚於上訴人，被上訴人公司稱：「我們決定在 98 年開始做線上教學的時候，就是要做一間線上家教，因此取名叫 Hi 家教…後來有人說我們教外語的使用有中文名字的品牌很不搭，才一致改用 HiTutor…」，再依被上訴人所提 99 年 9 月 9 日被上訴人公司「Hi 家教」促銷文章、99 年 12 月 29 日及 100 年 4 月 22 日被上訴人公司學員在部落格上分享文以「Hi 家教」稱呼被上訴人公司提供之服務，而上訴人所提 Google 圖片搜尋截圖、杜威公司官方網站 98 年文字及圖示截圖，多顯示「Hi！家教」商標及 www.hitutor.com.tw 網域名稱，但在杜威公司官網中間有顯示「www.hitutor.com.tw，HiTutor1 對 1 線上外籍家教」字樣，以上可知，被上訴人公司在 98 年間主要仍以「Hi 家教」作為商標行銷其服務，99 年才開始改用「HiTutor」商標行銷其線上語言教學服務，然而在 98 年前，上訴人早已使用「Tutor」註冊在其相關網域名稱上，且 98 年間，系爭「TutorABC」商標不僅已經註冊，且因為上訴人大量行銷使用，而已經達到著名程度，被上訴人公司與上訴人為競爭同業，對此自知之甚詳，然被上訴人公司在 98 年註冊之網域名稱不僅使用「tutor」，且之後又將其「Hi！家教」改為「HiTutor」，又於 103 年間向智慧局申請為註冊商標，顯見其有攀附上訴人商譽之意，難謂其使用「HiTutor」商標是出於善意。

（七）先權利人多角化經營之情形：

上訴人除了經營線上英語教學外，其領域亦擴及線上漢語教學及數學教學，有上訴人官方網頁資料附卷可參，足見上訴人有多角化經營情事。

- (八) 衡酌系爭「TutorABC」商標因上訴人長期、廣泛行銷使用，在線上英語教學領域已成為著名商標，識別性極強，系爭「TutorABC」商標與「HiTutor」商標相較，兩者應屬構成近似之商標且近似程度不低，兩商標所指定使用之服務構成同一或高度類似，相關消費者對於系爭「TutorABC」商標較為熟悉應給予較大之保護，被上訴人公司使用「HiTutor」商標並非出於善意，且依上訴人所提事證可證明有實際混淆誤認情事，上訴人公司並有多角化經營情形，經綜合審酌後，本院認為，被上訴人公司使用「HiTutor」商標，有致相關消費者誤認為與系爭「TutorABC」商標為同一商標，或極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩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，自有使相關消費者產生混淆誤認之虞，而構成修正前商標法第 61 條第 2 項、第 29 條第 2 項第 3 款、現行商標法第 68 條第 3 款侵害商標權。

三、 視為侵害商標權部分：

(一) 混淆誤認之虞部分：

系爭「TutorABC」商標為著名商標且為註冊商標，並以「Tutor」為其系列商標之主要識別部分，且上訴人已註冊「www.tutorabc.com」、「www.tutorjr.com」、「www.tutorming.com」網域名稱，然被上訴人公司網域名稱「www.hitutor.com.tw」使用系爭「TutorABC」著名註冊商標中之「tutor」文字，將會使相關消費者誤認為其與上訴人有關，自有致相關消費者產生混淆誤認之虞，依上開

規定，應構成修正前商標法第 62 條第 2 款、現行商標法第 70 條第 2 款之視為侵害商標權。

(二) 減損識別性或信譽之虞部分：

最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議認商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段所述著名商標之淡化，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻「一般消費者」普遍認知之程度，與同款前段混淆誤認之虞規定僅限於「相關消費者」不同，基於同一用語同一內涵之法理，在商標侵權爭議事件中，亦應為相同之解釋，是減損著名商標識別性或信譽之虞的視為侵害商標權行為，所保護之著名商標，應以達到一般消費者所普遍認知之高度著名程度，始足當之。

查，系爭「TutorABC」商標雖在線上英語教學領域為該領域相關消費者所熟知而已達著名程度，然其著名性尚未達到我國一般消費者均普遍認知之程度，已如前述，因此，本件並無修正前商標法第 62 條第 1 款、現行商標法第 70 條第 1 款減損著名商標識別性或信譽之虞規定的適用。

四、 損害賠償之計算：

- (一) 本院認為，上訴人已證明受有損害，但無法證明其損害額，應依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定酌定其賠償額。爰審酌被上訴人公司本件侵權行為，將可能導致有相關消費者因商標混淆誤認而產生誤購課程；相關消費者誤認為「HiTutor」與「TutorABC」有關，而增加相關消費者向被上訴人公司接洽課程之機會，使得上訴人之潛在客戶流失成為被上訴人公司客戶；至於尚未向兩造公司購買課程之潛在相關消費者，也會因為對商標有混淆誤認之虞而使得上訴人著名商標造成損害，被上訴人公司亦因攀附上訴人商標而獲得利益，然本件兩造所提供之服務性質為線上語

言教學服務，依該產業之經營模式，商標所占消費者最終是否決定購買課程之因素不高，且被上訴人公司係正當經營業務，並無以故意標榜為上訴人 Tutor 集團方式欺騙消費者。

- (二) 復參酌本院所調得之稅務資料顯示，被上訴人公司 99 年 7 月至 107 年 8 月之銷售額，全部總收入為 674,246,510 元，若以財政部所公布之「其他未分類教育服務」同業利潤標準之平均淨利率為 23% 計算，為 155,076,697 元，但上開分類不限於線上英語教學，尚包含其他實體、線上各類教學等服務，且財政部公佈之同業利潤標準，僅為其課稅之參考，其所訂利潤通常均偏高（最高法院 107 年度台上字第 1038 號判決意旨參照），並衡酌被上訴人所提供之服務不只有英語教學，還有法、日、西語等共 17 國語言，及被上訴人公司財務報表暨會計師查核報告、報稅資料所顯示之各項營收、成本及費用等盈虧，與上訴人與被上訴人公司之營業規模、營業收入、系爭「TutorABC」商標在線上語言教學領域之著名程度、被上訴人公司侵權時間、侵害態樣，以及商標占本件損害賠償額之貢獻等等，經依上開因素綜合考量後，本院認本件被上訴人公司侵害上訴人商標權之損害賠償金額，以 400 萬元為適當，上訴人逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。

五、 排除、防止侵害部分：

被上訴人公司使用附圖二所示「HiTutor」商標侵害上訴人系爭「TutorABC」商標，其使用網域名稱「<http://www.hitutor.com.tw>」亦構成視為侵害商標權，已如前述，故上訴人依修正前商標法第 61 條第 1 項、現行商標法第 69 條第 1 項規定，請求命被上訴人公司不得使用

「HiTutor」名稱、「<http://www.hitutor.com.tw>」網域名稱、附圖二「HiTutor」商標，為有理由，應予准許。

至上訴人請求禁止被上訴人公司使用「其他與上訴人附圖一商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示」部分，因本件所認定侵害、視為侵害上訴人商標權者僅為附圖二「HiTutor」商標圖樣及「<http://www.hitutor.com.tw>」網域名稱，故排除侵害之範圍應僅限於此，至於被上訴人公司現在或日後所使用之其他商標圖樣或網域名稱是否相同或近似於附圖一商標而侵害上訴人商標權，核屬另案問題，既不在本件審理範圍內，自不得在本件請求排除侵害之列，以免日後上訴人就被上訴人公司其他商標圖樣提起商標侵權訴訟請求排除侵害時，會產生後訴的排除侵害請求權是否為本案既判力效力所及之疑義，因此，上訴人此部分請求即不應准許。

- 六、綜上所述，上訴人請求被上訴人連帶給付 400 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起即 106 年 1 月 11 日起，按年息百分之 5 計算之利息，並請求命被上訴人公司不得使用「HiTutor」名稱、「<http://www.hitutor.com.tw>」網域名稱及附圖二所示「HiTutor」商標，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。