

108120304 有關「Hi Tutor Say Hi to the World! 及圖」商標評定事件(商標法§30I⑩、⑪前段、⑫)([智慧財產法院 108 年度行商訴字第 56 號判決](#))

爭點：近似認定時所運用之「主要部分」觀察原則，在個案當中，商標「主要部分」如何判斷？

附圖 1（系爭商標）

	註冊第 01679992 號 第 041 類：家教。
---	-------------------------------

附圖 2（據以評定商標）

編號	註冊號	申請日	註冊日	商標圖樣	類別
1	01281166	95/8/4	96/9/16		35、41、42
2	01278886	95/08/04	96/09/01		35、41、42
3	01278887	95/08/04	96/09/01	TutorABC	35、41、42
4	01467561	99/9/28	100/8/1		35、41、42
5	01636299	102/3/15	103/4/1		9、35、41、42
6	01636300	102/3/15	103/4/1		9、35、41、42
7	01355089	97/4/22	98/3/16		35、41、42
8	01281173	95/08/16	96/09/16		35、41、42
9	01350634	96/12/27	98/02/16		35

**相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款前段、第 12 款
案情說明**

緣參加人前於 103 年 1 月 29 日以「Hi Tutor Say Hi to the World! 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 41 類之「家教」服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 1679992 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告以該商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款及第 12 款之規定對之申請評定。案經被告審查，以 107 年 10 月 31 日中台評字第 1050084 號商標評定書為「評定不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 108 年 5 月 1 日經訴字第 10806304510 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

〈判決意旨〉

一、按評定商標之註冊有無違法事由，除第 106 條第 1 項及第 3 項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第 62 條準用第 50 條定有明文。查系爭商標之註冊公告日為 103 年 1 月 29 日，嗣原告於 105 年 6 月 30 日對系爭商標申請評定，經被告於 107 年 10 月 31 日作成評定審定書，則系爭商標之註冊及評定，均在 100 年 6 月 29 日修正公布、101 年 7 月 1 日施行之現行商標法施行後，無現行商標法第 106 條第 1 項及第 3 項規定之適用，是系爭商標是否具有評定事由，應依系爭商標註冊公告時之現行商標法為斷。又原告於本

件行政訴訟僅以註冊第 1636299 號、第 1636300 號、第 1281166 號、第 1278886 號、第 1278887 號、第 1281173 號、第 1350634 號、第 1355089 號、第 1467561 號等 9 件商標作為據以評定商標，其餘在異議階段所提之據以評定商標於本件行政訴訟中均未再主張，本件僅以上開 9 件商標作為據以評定商標為審酌，合先敘明。是本件爭點即為：系爭商標之註冊相較於上開 9 件據以評定諸商標，是否有商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款及第 12 款規定之適用。

二、商標法第 30 條第 1 項第 10 款部分：

(一)按商標法第 57 條第 2 項及第 3 項規定：「以商標之註冊違反第 30 條第 1 項第 10 款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿三年者，應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。」、「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」茲就原告於本件所主張之 9 件據以評定商標是否符合上開規定，分述如下：

1. 據以評定註冊第 1636299、1636300 號商標（見附圖二編號 5、6），其獲准註冊之日期均為 103 年 4 月 1 日，距本件申請評定時（105 年 6 月 30 日）尚未滿三年，依前開規定，自無須檢附使用證據。
2. 據以評定註冊第 1281166 號、1278886 號、1278887 號、1281173 號、1350634 號、1355089 號、1467561 號共 7 件商標，獲准註冊之日期分別為 96 年 9 月 16 日、96 年 9 月 1 日、96 年 9 月 1 日、96 年 9 月 16 日、98 年 2 月 16 日、98 年 3 月 16 日、100 年 8 月 1 日，距本件申請評定時已逾三年，其中：

(1)據以評定之註冊第 1281166、1278886、1278887、1467561、1355089 號共 5 件商標部分（見附圖二編號 1 至 4、7）：評定附件 6 至 10 之 2014 年 2 月 18 日「阿里巴巴投資 TutorGroup 線上英語教學」新聞報導，訴願附件 2 之 98 年上架於 YouTube 之影片，其上分別標示有「TutorABC」、「TutorABCjr」、「TutorMing」商標，並記載原告經營線上英語教學服務及以該等商標用以行銷廣告等相關內容，而該等商標與前開 5 件據以評定商標相較，不失同一性；訴願附件 3 之 103 年 7 月 15 日、104 年 3 月 10 日網頁截圖，可見據以評定之註冊第 1355089 號「TutorMing 明言網及圖」商標及提供線上中文教學服務，並將之用以行銷廣告等相關內容。以上堪認於本件申請評定之 105 年 6 月 30 日前三年內，原告有將據以評定之註冊第 1281166、1278886、1278887、1467561、1355089 號共 5 件商標實際使用於線上知識之傳授相關商品服務，因此與此服務性質相當之第 41 類的「知識或技術方面之傳授、電腦補習班、技藝訓練班、補習班、語文補習班、語文諮詢顧問、美語顧問、才藝補習班、專門學校（教育）、備有膳宿學校、函授課程、教導服務、對個人之技能與學術等能力程度做甄別及檢定、舉辦各種講座、職業訓練、教育資訊、職業輔導（教育或訓練之諮詢）、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息」等服務，亦應認為有使用。

(2)據以評定註冊第 1281173 號商標部分（見附圖二編號 8）：原告雖稱：複數商標合併使用符合商業習慣，既然「TutorABC」的「O」與註冊第 1281173 號商標圖樣相同，則「TutorABC」的使用證據亦可證明註冊第 1281173 號商

標有使用之事實云云。然而，原告既然就「TutorABC」與註冊第 1281173 號單純擬人化耳機圖案「O」分別申請註冊不同商標，則兩者間即不具同一性，在商標使用之判斷上自應就各該商標之使用證據分別視之，不能因為「TutorABC」商標圖樣包含註冊第 1281173 號商標，即可持「TutorABC」商標的使用證據作為註冊第 1281173 號商標的使用證據（本院 106 年度行商訴字第 95 號判決意旨參照），是原告上開主張並不足採，本件仍應視有無單獨使用註冊第 1281173 號商標之證據，來認定該商標是否有符合一般商業交易習慣之真實使用的事實。查，原證 3 的馬克杯、資料夾照片影本有顯示單獨使用註冊第 1281173 號商標，原證 2 附件 20 的統一發票、請款單記載品名「資料夾」、日期 104 年 8 月 26 日，另本院 100 年度民著訴字第 29 號判決於 104 年 7 月 7 日宣判，該判決經調查後認定「依原告所提服務型錄、說明書、文件夾、資料袋、杯子等，確實有單獨使用註冊第 1281173 號商標之情形」（上訴後為本院 104 年度民著上易字第 12 號，見訴願附件 4），是上開證據相互勾稽，堪認原告在本件申請評定之 105 年 6 月 30 日前三年內，確實有將據以評定註冊第 1281173 號商標單獨使用在資料夾、馬克杯上用以行銷其線上知識之傳授相關商品服務，與此服務性質相當之第 41 類的「知識或技術方面之傳授、電腦補習班、技藝訓練班、補習班、語文補習班、語文諮詢顧問、美語顧問、才藝補習班、專門學校（教育）、備有膳宿學校、函授課程、教導服務、對個人之技能與學術等能力程度做甄別及檢定、舉辦各種講座、職業訓練、教育資訊、職業輔導（教育或訓練之諮詢）、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息、代辦申請有關國外各學院及大

學之入學許可、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息」等服務，亦應認為有使用。

- (3)據以評定之註冊第 1350634 號商標部分(見附圖二編號 9)：
- 該商標係指定使用於第 35 類之廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、廣告企劃及設計…廣告宣傳及宣傳品遞送…網路拍賣、網路購物(電子購物)、文教用品零售、建立電腦資訊系統資料庫…等服務，而原告所提訴願附件 2 之 YouTube 影片上雖有使用該商標圖樣，但該影片是用來宣傳原告所提供之「線上英語教學」服務，原告並未將該商標用在對不特定多數人提供廣告宣傳服務或網路拍賣、網路購物、文教品零售、建立電腦資訊系統資料庫等服務。原告雖稱其為經營線上英語教學，需建置一電腦網路平台系統，並透過網際網路銷售課程及行銷廣告，自屬使用在「廣告宣傳及宣傳品遞送、網路拍賣、網路購物(電子購物)、文教用品零售、建立電腦系統資料庫」服務，且註冊第 1350634 號商標亦經本院及被告認定為著名商標，原告經營線上英語教學確實與第 35 類服務有關云云。然商標的使用同一性，是屬於商標維權使用的概念範疇，必須按照社會一般通念還是認為兩者為相同商標，而維持商標與指定使用的商品或服務間的同一連結關係，才能認為具有使用同一性；但商品或服務類似致混淆誤認之虞，屬於商標侵權使用的概念範疇，不限同一商品或服務，包括類似商品或服務，故上開兩者之概念並非相同，此業據最高行政法院 108 年度判字第 133 號判決闡述甚詳。查，「線上教學服務」與第 35 類的「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、廣告企劃及設計…廣告宣傳及宣傳品遞送…網路拍賣、網路購物(電子購物)、文教用品零售、建立電腦資訊系統資料庫…」等服務，前者為提供消費者線上知識傳授服務，後者為提供消費者廣

告企劃、網路拍賣、文教用品零售或建立系統資料庫服務，依一般社會通念及商業交易習慣，兩者之消費族群、行銷管道等均迥然有別，不能以原告經營線上教學服務必須建置電腦平台、透過網路行銷課程或進行廣告行銷，就說原告有在提供「廣告企劃及設計、網路拍賣、網路購物、文教用品零售、建立電腦資訊系統資料庫」服務。至於被告與本院另案判決雖認為註冊第 1350634 號商標因長期廣泛使用在線上教學領域而成為著名商標，但是否成為著名商標及著名的領域為何，須依其動態的實際使用狀況定之，與其靜態登記註冊之商品服務內容未必一致，無法以註冊第 1350634 號商標經認定在線上教學領域為著名商標，即謂該商標有使用在第 35 類服務。因此原告上開主張均不足採，本件無從證明註冊第 1350634 號商標於申請評定日前 3 年有使用於所指定之第 35 類服務上。

(二) 據上，本件僅就據以評定之註冊第 1281166、1278886、1278887、1467561、1636299、1636300、1355089、1281173 號共 8 件商標（即附圖二編號 1 至 8 商標），及其符合商標法第 57 條第 2 項及第 3 項規定之商品服務範圍，續就系爭商標之註冊是否有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用進行實體審查。按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文所規定。因此「商標相同或近似」、「商品同一或類似」、「有致相關消費者混淆誤認之虞」為該款成立之要件，至於其他混淆誤認之虞審酌因素為輔助參考因素。以下就本案存在之相關因素審酌如下：

1. 商標近似之程度：

①按判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃因商標呈現在商品/服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/服務之消費者的整體印象。

②系爭「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「Say Hi to the World」所構成，但因為「Say Hi 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，因此系爭商標應以「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，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。

③系爭商標與據以評定註冊第 1281173 號商標不構成近似：據以評定註冊第 1281173 號商標圖樣為一個單純擬人化耳機圖形（如附圖二編號 8 所示），與系爭商標「HiTutor」為略經設計的橫書英文「HiTutor」相較，前者僅為擬人化耳機圖形，後者為英文字串，整體予人寓目印象有極大之差異，自不構成近似。

④系爭商標與 7 件據以評定註冊第 1281166、1278886、1278887、1467561、1636299、1636300、1355089 號商標構成近似，

且近似程度不低：附圖二編號 1 至 7 商標，是由「Tutor」及「ABC」前後設色不同之外文「TutorABC」所構成；或由外文母「O」旁附加一耳機、「C」開口中間附加地球圖之外文「TutorABC」設計圖所構成；或由外文「TutorABC」或「TutorABCjr」所構成；或由字母「O」旁附加一耳機之外文「TutorABC.com」設計圖所構成；或由字母「O」旁附加一耳機之外文「TutorABC」，下置字體較小之中文「英語家教網」所構成；或由外文「TutorMing」結合右上角字體較小之中文「明言網」、「明」設計圖所構成，由此可知，在系爭商標申請註冊前，被告已註冊一系列以「Tutor」為字首之商標，而形成「Tutor」系列商標指向麥奇公司之印象。系爭商標與前開 7 件據以評定諸商標相較，兩者在外觀上，均有「Tutor」字樣，且該「Tutor」所占商標圖樣的比例均高達三分之二，而前開 7 件據以評定諸商標既以「Tutor」作為主要識別部分形成系列商標，系爭「HiTutor」商標予人印象也因為「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」，僅有字首或字尾之不同，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「HiTutor」商標傳達「向家教說 Hi」的意思，7 件據以評定諸商標則傳達「家庭教師教 ABC」或「家教教小朋友 ABC」的意思，均傳達以家教傳授知識的意思，故兩者給予消費者之觀念，亦屬近似。據上，整體觀之，系爭商標與前開 7 件據以評定諸商標，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。

- ⑤參加人雖稱：原告於 98 年以前僅註冊 4 個「TutorABC」商標，並為形成系列商標印象，且早在 90 年間已有其他業者以「Tutor」作為商標一部分申請註冊云云。然而，依參加人所舉之證據，其他業者以外文「Tutor」作為商標一部分申請註冊者，亦僅有「MyCyberTutor.com」、「家教銀行 TutorBank」及「e-TUTOR」3 個商標，且其中

「MyCyberTutor.com」之商標圖樣中有「賽博士終身學習平台」中文，商標圖樣中間並有一個網址符號延伸一個手指觸碰鍵盤的圖樣，「家教銀行 TutorBank」商標圖樣則是以較大的中文字體「家教銀行」下置「TutorBank」所組成，構圖意匠與據以評定諸商標或系爭商標均有差異，而

「e-TUTOR」的「TUTOR」均為大寫，所呈現之印象與本件的系爭商標與據以評定諸商標的「Tutor」（後 4 個字母為小寫）不同。再者，本件系爭商標應否准許註冊，應以系爭商標註冊公告日為基準時，而當時原告已註冊附圖二編號 1 至 7 共 7 個以「Tutor」為首的系列商標（附圖二編號 9 商標不在本款可得作為據以評定商標之列，故不計入），數量不僅高於參加人所指「MyCyberTutor.com」、「家教銀行 TutorBank」及「e-TUTOR」3 個商標，且此 3 個商標並非由同一人所註冊，因此即使 90 年間已有 3 個商標是以「Tutor」為商標一部分獲准註冊，但第三人以「Tutor」註冊之情形仍非廣泛，然而在 103 年系爭商標註冊時，原告已註冊有 7 個「Tutor」系列商標，加上當時「TutorABC」已被認為是著名商標（詳後述），自堪認定在 103 年間，消費者已形成「Tutor」指向原告之印象，而系爭商標圖樣設計方式會讓人特別注意到「Tutor」，故系爭商標圖樣與前開 7 件據以

評定諸商標應構成近似且近似程度不低，故參加人上開主張，並不足採。

2. 服務類似之程度：系爭商標指定使用於第 41 類之「家教」服務，與前開 8 件據以評定商標所指定且實際有使用之第 41 類「知識或技術方面之傳授、電腦補習班、技藝訓練班、補習班、語文補習班、語文諮詢顧問、美語顧問、才藝補習班、專門學校（教育）、備有膳宿學校、函授課程、教導服務、對個人之技能與學術等能力程度做甄別及檢定、舉辦各種講座、職業訓練、教育資訊、職業輔導（教育或訓練之諮詢）、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可及提供有關資料與消息、代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息」等服務相較，均在提供各種知識、技能學習相關之教育服務，以滿足消費者學習進修之需求，依一般社會通念及市場交易情形，其服務之性質、內容、功能、提供服務者及滿足消費者需求等因素上，均有共同或相關聯之處，應屬高度類似之服務。
3. 商標識別性強弱：據以評定註冊第 1281173 號商標為單純擬人化耳機圖樣，而附圖二編號 1 至 7 據以評定諸商標，其中外文「Tutor」有家庭教師、導師、指導之意，「ABC」則為外文字母或有華裔美國人之意涵，屬既有辭彙，而組合「Tutor」與「ABC」外文之商標圖樣已脫離原來個別文字之說明意義，再加上具有凸顯及裝飾文字特殊設計態樣之耳機圖及地球圖，構圖意匠有其特殊之處，另於「TutorABC」附加之小寫外文字母「jr」、「.com」、「Ming」之「TutorABCjr」、「TutorABC.com」、「TutorABCMing」，整體字詞所表達之概念，與前開所指定且實際使用之「知識或技術方面之傳授、電腦補習班…」等服務已無直接關聯性，依一般社會通念及市場交易情形，消費者會直接將其視為指示及區別服務

來源之標識，應具相當之識別性。而系爭商標係由耳機圖形結合「HiTutor」詞彙所構成之設計圖案，與所指定之服務間並無關聯，亦具有相當識別性。

4. 相關消費者對商標之熟悉程度：

- ①就系爭商標而言，依參加人於評定階段檢送之 HiTutor 品牌介紹 2016 目錄、2015 年語言跨界前進無限記者會結案報告、2016 年語言跨界達人講堂結案報告、創櫃相關資料、教師網頁、網頁搜尋結果、痞客邦網頁、遠見雜誌、在世界地圖上找到自己、電子報網頁、Facebook 網頁、媒體報導等證據資料，大部分日期皆在系爭商標註冊後，無法證明系爭商標於其註冊時已為相關消費者所熟悉。
- ②由原告於評定階段檢送之證據資料可知，原告於 93 年間推出線上數位學習平台「TutorABC」，於 96 年開始陸續註冊 TutorABC 等系列商標，作為表彰其所提供之線上教學服務標識，並於 97 年成立青少年英語學習平台「TutorABCJr」、於 98 年與臺大合作建置全球中文學習平台「NTutorMing」、於 100 年推出平板電腦真人互動學習系統 TutorMobile，同時成立 TutorGroup 控股公司打造全球商用同步學習平台，屢次獲得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 大金網優質獎項及相關創新資訊服務類獎項，並陸續於各平面媒體雜誌及雅虎、奇摩等網站刊登廣告，經各大新聞、電視節目專訪、報導，且於北中南各地交通要道設置巨幅廣告看板，可見系爭商標申請註冊前，我國相關消費者對附圖二編號 1 至 8 據以評定諸商標應有相當熟悉程度。
- ③據上，依原告與參加人所提之使用證據，應可認定在系爭商標申請註冊時，附圖二編號 1 之 8 的據以評定諸商標相較於

系爭商標而言，係消費者較為熟悉之商標，自應受較大之保護。

5. 實際混淆誤認情事：依原告所提事證，本件有多起實際混淆誤認證據如下：

- ①由訴願附件 7 公證書可知，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，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，因此可證明，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由評定附件 41 公證書的 TeachME 網頁可知，該網站中標題為「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由評定附件 43 之原告自行委由中華徵信所製作之市場調查報告可知，有 70.5%的消費者認為系爭「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，而上開市場調查報告由中華徵信所所製作，中華徵信所成立於 55 年，資本額為 3 億 4000 萬元，成立至今接受許多政府機關或民間企業之委託，進行各種意見調查及市場調查，具有相當之公信力，而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○○○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OO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。再審酌該市場調查報告之調查方式，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。依上開內容，本院認為上開市場調查報告不僅符合異時異地整體觀察原則，且整體調查原則、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。因此上開市場調查報告可證明系爭商標確實有致相關消費者與附圖二編號1至3的TutorABC商標產生混淆誤認。

- ④參加人雖稱，Whoscall存在人為操作可能，TeachMe網站僅為單一文章，市場調查報告諸多瑕疵，故無法證明有實際混淆誤認情事云云。然參加人並未提出證據證明原告所提的Whoscall資料是為人為操作，且參加人自己也提出Whoscall資料證明有8線電話顯示來電者為「HiTutor」，自難認原告所提的Whoscall資料不足採。又市場調查報告有參考價

值之理由本院已詳述如前，而 TeachMe 網頁縱然僅有一篇文章，但仍可證明確實有人認為「HITUTOR 很容易跟其他也是以 TUTOR 開頭的他家線上英文搞混」。況「實際混淆誤認情事」僅為審酌被評定商標是否有混淆誤認之虞的判斷因素之一，故只要有實際混淆誤認情事，即可認為符合此因素，並不要求「實際混淆誤認的數量要很多」，若實際混淆誤認的數量非常少，僅在「是否有構成混淆誤認之虞」綜合考量時，「實際混淆誤認情事」這項因素被評估為較弱而已。因此，本院審酌原告所提上開證據，認為本件確實有實際混淆誤認情事，是參加人此部分主張，並不足採。

6. 系爭商標之註冊申請是否善意：原告的 TutorABC、TutorABCjr、TutorMing 線上中文平台、TutorGroup 集團名稱、iTutorGroup 控股公司成立的時間，均遠遠早於 103 年申請的系爭商標，且在系爭商標申請註冊前，原告不僅已註冊多件 Tutor 系列商標，且部分據以評定商標更在 98 年間已在線上英語教學領域達到著名商標程度（詳後述），參加人與原告為競爭同業，對此自知之甚詳，卻在 103 年間申請系爭商標，顯見其有攀附原告商譽之意，難謂其申請系爭商標是出於善意。至於參加人雖稱其是正當經營、未故意標榜為原告 Tutor 集團欺騙消費者，顯見並無攀附之意云云，然而，「是否有攀附原告商譽之意」與「是否標榜為原告集團一員以欺騙消費者」，為兩個不同層次的問題，「未標榜為原告集團一員」，不代表沒有要利用商標近似使消費者產生混淆誤認誤向參加人接洽課程，或利用商標近似而搭便車攀附原告辛苦經營商標商譽之成果，是參加人以此主張自己為善意，自不足採。
7. 綜上，兩商標各具識別性，然系爭商標與附圖二編號 1 至 7 據以評定諸商標構成近似且近似程度不低，系爭商標與附圖

二編號1至8據以評定諸商標所指定使用之服務類似程度高，已符合第10款「近似於他人同一或類似服務之註冊商標」要件，再參酌相關消費者對上開8件據以評定諸商標較系爭商標為熟悉，相關消費者已經有實際混淆誤認情事，系爭商標之申請並非屬善意等因素，經綜合審酌後，應認系爭商標之註冊有致相關消費者產生混淆誤認之虞，而有本款規定之適用。

三、商標法第30條第1項第11款部分：

(一) 按「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，商標法第30條第1項第11款定有明文。依本款規定申請評定，無須檢具據以評定商標於申請評定前3年有使用於所註冊之商品服務之證據（商標法第57條第2項參照），是以下以原告所主張之9件商標（如附圖二所示）作為據以評定商標為審酌。

(二) 本款前段部分：

1. 商標法中有關「著名商標」之認定，應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。
2. 原告於93年成立，為我國首間投入線上英文教學之企業，原告之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，iTutorGroup於101年獲美國雜誌《紅鯡魚》

(RedHerring) 評選為全球創新 100 強企業，而據以評定註冊第 1281166 號、1278886 號、1278887 號、1467561 號、1350634 號商標經原告長期廣泛使用，在英文線上語言教學領域，具有相當知名度，已可認定為著名商標之事實，業經本院 102 年度民商上字第 3 號民事判決、107 年度民商上字第 7 號民事判決及經濟部 106 年 12 月 14 日經訴字第 10606312570 號訴願決定認定在案，堪認於系爭商標 103 年 1 月 29 日申請註冊時，據以評定註冊第 1281166 號、1278886 號、1278887 號、1467561 號、1350634 號商標業經原告長期持續行銷使用，於線上英語教學領域相關服務所表彰之品質與信譽，已為我國相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度。參加人雖稱被告在 102 年才將「TutorABC」商標列為著名商標等語，然系爭商標申請日為 103 年 1 月 29 日，註冊公告日為 103 年 12 月 1 日，斯時被告及本院 102 年度民商上字第 3 號民事判決（102 年 9 月 26 日宣判）既已分別肯認據以評定註冊第 1281166 號、1278886 號、1278887 號、1467561 號、1350634 號為著名商標，自符合本款前段著名商標之要件。至於其餘註冊第 1636299 號、1636300 號、1355089 號、1281173 號商標（即附圖二編號 5 至 8），原告所提證據無法證明該等商標已達著名程度，自無法作為本款著名商標而與系爭商標為比對。

3. 系爭商標與據以評定註冊第 1281166 號、1278886 號、1278887 號、1467561 號商標近似程度不低，使用之服務類似程度高，相關消費者對上開 4 件據以評定諸商標較系爭商標為熟悉，相關消費者已經有實際混淆誤認情事，系爭商標之申請並非屬善意等因素，均已如前述（見有關商標法第 30 條第 1 項第 10 款部分），而上開 4 件據以評定商標為著名商標，亦如前述，自應認系爭商標之註冊有致相關消費者

產生混淆誤認之虞，而有本款前段規定之適用（至據以評定註冊第 1350634 商標雖亦為本款著名商標，但已不影響系爭商標違反本款規定之認定，故不再細予審究據以評定註冊第 1350634 商標與系爭商標是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞）。

- (三) 本款後段部分：本款後段之適用，因超過商標本質混淆誤認之虞的保護，所以應提高被保護商標之著名性，應為一般消費者(最高行政法院 107 年度判字第 446 號判決意旨參照)。查本件依原告所提之證據，僅能證明據以評定註冊第 1281166 號、1278886 號、1278887 號、1467561 號、1350634 號商標在線上英語教學領域為相關事業或消費者熟知，但其所提證據無法證明前開商標已達我國一般消費者均普遍熟知之高著名程度，至於附圖二其餘據以評定商標更是無法證明有達我國一般消費者均普遍熟知之高著名程度，是系爭商標之註冊自無本款後段規定之適用。

- 四、 商標法第 30 條第 1 項第 12 款部分：按「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，商標法第 30 條第 1 項第 12 款定有明文。依原告所提證據可知，早於系爭商標 103 年 1 月 29 日申請註冊日前，原告已有先使用註冊第 1281166 號、1278886 號、1278887 號、1467561 號、1350634 號於線上教學等服務之事實，且於系爭商標申請註冊前已為著名商標，並與系爭商標指定之家教服務高度類似，而原告與參加人同為線上教學競爭同業，自知悉上開據以評定商標之存在，又依本院前開所述，參加人申請註冊系爭商標有仿襲之意圖，是系爭商標之註冊亦有本款規定之適用。

五、 綜上所述，系爭商標之註冊違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款前段、第 12 款之規定，而應撤銷其註冊，是被告所為評定不成立之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，均非妥適，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，又本案事證已臻明確，爰依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定，命被告作成系爭商標之註冊應予撤銷之審定。