



智慧財產法院新聞稿

發稿日期：108 年 4 月 25 日

發稿單位：行政庭長室

連 絡 人：庭長 李維心

連絡電話：02-22726696#527 編號：108-2

智慧財產法院 107 年度民商上字第 1、5 號排除侵害商標權 行為民事事件第二審新聞稿：

壹、判決主文重點說明(判決主文內容請參公告)

一、107 年度民商上字第 1 號

(一)空中美語文教事業股份有限公司與胥宏達應連帶給付麥奇數位

股份有限公司新臺幣 300 萬元及法定利息。

(二)空中美語文教事業股份有限公司不得使用「Tutor4U」名稱、

「<http://www.tutor4u.com.tw>」網域名稱及「Tutor4U」商標。

(三)麥奇數位股份有限公司請求空中美語文教事業股份有限公司與

胥宏達連帶負擔費用將判決書部分內容登報，為無理由。

二、107 年度民商上字第 5 號

(一)乂迪生科技股份有限公司與廖本昌應連帶給付麥奇數位股份有

限公司新臺幣 400 萬元及法定利息。

(二)乂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「HiTutor」商標。

(三) 麥奇數位股份有限公司請求乂迪生科技股份有限公司與廖本昌

連帶負擔費用將判決書部分內容登報，為無理由。

貳、二件民事事件之事實及理由概要

麥奇公司為 TutorABC 等 Tutor 系列商標之商標權人，經長期大量行銷使用於線上英語教學，TutorABC 已成為著名商標。詎乂迪生公司自 99 年 7 月 3 日起使用「HiTutor」商標及

「www.hitutor.com.tw」網域名稱，空中美語公司自 101 年 11 月起使用「Tutor4U」商標及「http://www.tutor4u.com.tw」網域名稱，侵害 TutorABC 商標權，依商標法相關規定，請求乂迪生公司與其負責人廖本昌連帶賠償 1000 萬元及連帶負擔費用將判決書部分內容登報，請求空中美語公司與其負責人胥宏達連帶賠償 71,310,600 元及連帶負擔費用將判決書部分內容登報，並分別請求乂迪生公司、空中美語公司不得再使用上開商標及網域名稱。

參、二件民事事件本院之認定：

一、麥奇公司「TutorABC」商標在線上英語教學領域為著名商標：

麥奇公司於 93 年成立，為我國首間投入線上英文教學之企業，其成立之 iTutorGroup 集團，旗下有 TutorABC、TutorABC jr、TutorMing 等品牌，不僅在全球擁有 4500 多位外籍顧問，近年

提供超過1000萬堂線上課程，且在中國取得一系列Tutor商標，亦在世界各國註冊，麥奇公司長期大量投入廣告行銷其商標，TutorABC商標不僅經我國判決認定為著名商標，亦經智慧局選錄於著名商標名錄，以上可證明，TutorABC商標為「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，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認之虞，麥奇公司註冊一系列「Tutor」商標，因此相關消費者見到「TutorABC」商標，自然會對「Tutor」留下深刻印象而為「TutorABC」之主要識別部分。

二、「HiTutor」、「Tutor4U」與著名商標「TutorABC」構成近似，有致相關消費者產生混淆誤認之虞：

又迪生公司與空中美語公司分別將「HiTutor」與「Tutor4U」使用在線上英語教學領域，與「TutorABC」領域相同。該兩商標與「TutorABC」相較，均有「Tutor」字樣，且該「Tutor」所佔比例均高達三分之二，另「HiTutor」與「Tutor4U」之圖樣設計方式，一望即見明顯的「Tutor」字樣，因此以異時異地整體觀察方式來判斷，無論在外觀、讀音、觀念均與「TutorABC」相彷彿，而構成近似，且近似程度不低。另外，相關消費者對「TutorABC」較「HiTutor」、「Tutor4U」為熟悉而應給予「TutorABC」

較大保護、又迪生公司與空中美語公司有攀附麥奇公司之意而非出於善意，且實際上確實有相關消費者產生混淆誤認實例，經綜合上開因素審酌後，本院認定又迪生公司與空中美語公司使用「HiTutor」、「Tutor4U」商標，有使相關消費者產生混淆誤認之虞，而侵害麥奇公司商標權。另該兩公司使用麥奇公司著名「TutorABC」商標中之「Tutor」文字作為網域名稱，亦構成視為侵害商標權。因此，麥奇公司請求損害賠償，及請求命又迪生公司與空中美語公司不得再使用「HiTutor」、「Tutor4U」商標及網域名稱，為有理由。

三、為保護消費者利益、維護市場公平競爭秩序、保障麥奇公司維護

「TutorABC」著名性所投注之心血，應保護麥奇公司商標：

有許多其他線上語言學習業者不是用「Tutor」做為商標，顯見「Tutor」並非競爭同業在交易過程中一定要使用到的文字，因此排除他人在商標中將「Tutor」做為商標一部分以避免混淆誤認，並無影響市場公平競爭情事。更何況，我國消費者習用的是中文而非英文，「Tutor」非極度通俗之英文字彙，作為商標一部分使用在線上語言教學領域仍具有先天識別性，加上麥奇公司註冊一系列「Tutor」商標，並在線上英語教學領域中建立起「Tutor」指向「TutorABC」之印象，再經麥奇公司大量行銷使用，又使

「TutorABC」建立後天高度識別性，依法麥奇公司本來就取得排除他人使用之權利，若任由競爭對手使用近似之商標，不僅將使麥奇公司長期以來為了建立著名商標所投注之心血被侵蝕，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 條之立法精神不符，反觀對於乂迪生公司與空中美語公司而言，其改用「HiTutor」、「Tutor4U」以外之商標，仍可繼續經營其線上語言教學業務。因此，依上開理由，本院認為，乂迪生公司與空中美語公司使用「HiTutor」、「Tutor4U」商標確實侵害麥奇公司商標權，應禁止其等再繼續使用。

四、本件損害賠償計算應考量「商標」本身對營業額之貢獻度，以符合損害填補原則：

麥奇公司主張以侵害期間之乂迪生公司總營業額 6 億多萬元、空中美語公司總營業額 4 億多萬元，計算損害賠償額，本院認為此計算方式無疑是將營業額都認定為是基於商標貢獻而來，並不可採。因為本件所涉並非仿冒商標商品，而是線上英語教學服務，相關消費者在購買課程前多會先試聽，所以消費者最後是否會購買課程、期滿是否要再續約，取決於業者所提供之教材、師資、客服等軟實力，商標所占因素不高，故麥奇公司之計算方式違反損害填補原則，並不足採。本院審酌乂迪生公司與空中美語公司

使用「HiTutor」、「Tutor4U」商標之行為，會造成相關消費者誤認為與麥奇公司著名商標有關，而增加相關消費者向乂迪生公司、空中美語公司接洽課程之機會，使得麥奇公司流失潛在客戶，對麥奇公司自會造成損害，然乂迪生公司與空中美語公司的營業收入並非全部因該二商標近似於「TutorABC」而來，且「TutorABC」雖為著名商標但未達到一般消費者普遍認知之高度著名程度，以及乂迪生公司、空中美語公司之侵權態樣、侵害時間、經營規模等等，分別酌定損害賠償額為乂迪生公司 400 萬元、空中美語公司 300 萬元。此外，麥奇公司對於其信譽有何受損、受損情形如何，舉證尚有不足，本院審酌上開情節及兩造之身分、地位等綜合觀之，認並無命乂迪生公司、空中美語公司等人分別連帶負擔費用將判決書部分內容登報之必要。