

107060104 有關「台北 101」、「TAIPEI 101」商標權侵害事件(商標法§68③、§69 I、§70②)([智慧財產法院 106 年度民商訴字第 32 號民事判決](#))

爭點：以數字「101」作為商標一部分，使用於網路或社群媒體上銷售皮包、香水、服飾等精品，是否使消費者與知名之「台北 101」、「TAIPEI 101」等商標產生聯想而產生混淆誤認之虞？市場調查鑑定報告，僅是作為判斷混淆誤認因素之一，而非唯一依據。

據爭商標

台北 101

據爭 1

註冊第 165568 號

第 35 類：廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送、…、百貨公司、超級市場、購物中心、食品、飲料零售、服飾品零售、家庭日常用品零售、文教、康樂用品零售、鐘錶零售、首飾及貴金屬零售。

TAIPEI 101

據爭 2

註冊第 165569 號

第 35 類：廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送、…、百貨公司、超級市場、購物中心、食品、飲料零售、服飾品零售、家庭日常用品零售、文教、康樂用品零售、鐘錶零售、首飾及貴金屬零售。



據爭 3

註冊第 177868 號

第 35 類：廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送…百貨公司、超級市場、購物中心、食品、飲料零售、服飾品零售、家庭日常用品零售、文教、康樂用品零售、鐘錶零售、首飾及貴金屬零售。

被告註冊之系爭商標¹

101名品會

註冊第 1717413 號

第 18 類：錢包；書包；…；名片皮夾；傘；毛皮

註冊第 1717610 號

第 25 類：衣服；女裝；…；腰帶；服飾用皮帶；圍裙。

註冊第 1733993 號

第 35 類：廣告企劃；廣告設計；…百貨公司；超級市場；便利商店；購物中心…；服飾配件零售批發；鞋零售批發；皮件零售批發；皮包零售批發。

註冊第 1742283 號

第 38 類：電話通訊傳輸；行動電話通訊傳輸；…藉由電腦及電

¹ 下列商標另案經原告以有違商標法第 30 條第 1 項第 11 款等規定，向經智慧局提出異議，並分別經中台異字第 G01040617、G01040618、G01050027、G01050144 號等商標異議審定書撤銷其註冊確定在案。

相關法條：第 68 條第 3 款、第 69 條第 1 項、第 70 條第 2 款

案情說明

原告起訴主張：其為註冊第 165568 號商標（下稱「據爭商標 1」）、第 165569 號商標（下稱「據爭商標 2」）以及註冊第 177868 號商標（下稱據爭商標 3，以下據爭商標 1、2、3 合稱據爭商標）之商標權利人。據爭商標「台北 101」、「TAIPEI 101」等系列商標為國人普遍認識熟悉且知名度及識別性極高的著名商標。被告前以「101 名品會」或申請註冊第 1717413 號、第 1717610 號、第 1733993 號、第 1742283 號商標（以下合稱系爭商標），經原告提起異議後，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）認定異議成立並撤銷註冊在案，嗣經訴願仍維持原處分。詎被告至遲於系爭商標經異議成立予以撤銷註冊時，應已明知系爭商標侵害據爭商標，竟繼續使用系爭商標於其經營網路拍賣、網路購物等網路交易平台之綜合性零售批發等服務，並註冊「101vip.com.tw」域名架設網站（下稱系爭域名），於該網站、Facebook 等社群網站及平台使用系爭商標，並以「101 名品會」作為帳號名稱（下稱社群帳號），利用數位影音、電子媒體及網路等媒介物為推廣宣傳，足使網路使用者得以認識並瞭解其瀏覽網站名稱及建置經營者，並為消費者辨認及識別該網站提供網路購物等服務來源之主要標識；被告在實際使用上並未使用系爭商標圖樣，反而刻意使用一般阿拉伯數字「101」或普通「101 名品會」字樣並購買為廣告關鍵字，蓄意製造並加深消費者混淆誤認之錯誤認識及印象，其攀附襲用據爭商標商譽之惡意甚明，違反商標法第 68 條第 3 款、第 70 條第 2 款等規定，提起本件訴訟。

判決主文

- 一、被告不得使用「101 名品會」於百貨公司、購物中心、服飾品零售、鐘錶零售之商品或服務，並不得用於與上述商品或服務有關之商業文書或廣告，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之；其已使用者並應除去。
- 二、被告不得使用相同或近似於「台北 101」、「TAIPEI 101」之文字作為網域名稱、社群網站帳號名稱，並應向財團法人臺灣網路資訊中心辦理註銷「101vip.com.tw」網域名稱之登記。
- 三、原告其餘之訴駁回。
- 四、訴訟費用由被告負擔。

〈判決意旨〉：

一、系爭商標近似於據爭商標

(一)據爭商標 1、2 與系爭商標中均有「101」之數字，據爭商標 3 雖然是以圖案方式呈現，但依其圖案樣式，加以唱呼時，會以「101」稱之。因此可認定據爭商標與系爭商標構成近似。由於不同的商標近似與否，是判斷商標侵權的第一道門檻，如果兩者不構成近似，就不用繼續認定是否滿足其他要件，為更精準界定商標權範圍，避免僅因近似與否的判斷，就排除商標侵權的進一步比對，有關近似與否的判斷，應該不必採取高門檻的判斷方式。無論是讀音、外觀或意義上，將使相關消費者產生兩商標為策略聯盟、相互授權、系列商標等關聯性來源指示之效果者，均可作成近似之判斷，之後再以相關消費者有無混淆誤認之虞之要件，進行更細微精緻的判斷。雖然近似與否要件的篩選門檻不高，但對於排除相差過遠的商標使用構成侵權，還是有其意義及功能。

(二)被告反覆論述據爭商標 1、2 已經就「101」聲明不專用，所以原告不能再以「101」來主張商標權利。還引用了美國比較法上「聲明不專用」之制度，並引述兩則美國判例法，分別是 Pizzeria Uno 案（747 F.2d 1522, 4th Cir, 1984）以及 Angus Beef 案（829 F.Supp. 807, W.D.N.C, 1992），以及 106 年度民商上字第 1 號判決以供比較。

1. 惟查：所謂的「聲明不專用」制度，規定在我國商標法第29條第3項。依照該條項規定：「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列，未為不專用之聲明者，不得註冊。」由此可知，聲明不專用係在商標註冊行政上之一種措施，對於商標權利範圍僅具明確化之作用，並不影響商標權之權利範圍，商標還是僅就註冊之文字及（或）圖案之整體，享有商標權利。因此，在本案中，雖然原告不應該就其聲明不專用之「101」單獨主張權利，但還是可以就「台北 101」、「TAIPEI 101」整體主張權利，並進行近似與否之比對。
2. 被告舉出的 Angus Beef 案判決，其判詞就提到：「Disclaiming "angus beef" from the registered mark does not amount to a disavowal of exclusive right to use the phrase "certified angus beef" although it would do so as to "angus beef"」（對於「angus beef」聲明不專用，並不等於放棄對於使用「certified angus beef」一詞的專屬排他權，即使對於「angus beef」是如此；按：意指聲明對「angus beef」不專用，就放棄了對於該詞的專屬排他權，但並未放棄對於「certified angus beef」的專屬排他權）所以說，在本案中，原告對於「101」聲明不專用，只是不能就「101」單獨主張權利，並不代表不能就「台北 101」、「TAIPEI 101」主張商標權，更不能因此就排除任何有使用「101」之商標，與「台北 101」、「TAIPEI 101」構成近似之可能。
3. 雖然在 Pizzeria Uno 案中，其判決特別指出註冊商標中聲明不專用以外的部分，一般就是決定該商標具有識別性或暗示性的主要或關鍵部分。但這樣的說法，並沒有也不應該排斥商標以其包含聲明不專用部分之整體，做為其權利範圍。再以該案判決最終是以 Uno 部分之比較，來認定「Pizzeria Uno」與「Taco Uno」（Pizzeria 與 Taco 均經聲明不專用）兩商標構成近似，亦可知該案判決只是在處理經聲明不專用以外部分有相同之情形，而不能將該案判決的論理進一步推衍至聲明不專用部分相同，對於兩商標近似與否之影響。

4. 有關 106 年度民商上字第 1 號判決，該判決是在闡釋單獨使用經聲明不專用部分之文字，對於主張善意先使用之影響，也不涉及兩商標是否構成近似的判斷。

(三)總之，系爭商標與據爭商標都含有「101」之數字，或唱呼時之讀音相同為「101」，而且系爭商標與據爭商標中的「101」，在整體商標中，都是無法視而不見的部分，被告使用系爭商標到底有沒有侵害原告的據爭商標的商標權利，應該進一步為後續其他要件的檢驗，而不應該直接以「101」是原告聲明不專用部分，就直接說沒有侵權。

二、爭商標使用於類似商品或服務

據爭商標指定使用之商品或服務為第 35 類，包括：百貨公司、購物中心、服飾品零售、首飾及貴金屬零售；系爭商標則由被告使用於網路或社群媒體上之精品銷售，銷售物品包括手提包、皮包、香水、服飾；由於百貨公司、購物中心多有銷售手提包、皮包、香水、服飾等商品，這已經是一般消費者的認知，也就是說系爭商標所使用之服務，已經在據爭商標所指定使用之服務範圍內，自應認為系爭商標已使用於類似服務。

三、商標之識別性強弱及近似程度

系爭商標與據爭商標 1、2 都不是日常生活原本就有的語詞，但其中 101 僅是一般數字，台北、Taipei 都是城市名稱，名品會則有名牌精品匯集之意，各別商標的組成元素，並沒有特別強的識別效果，但組合後成為新創語詞，可認系爭商標與據爭商標均屬中等識別性，據爭商標 3 在圖形設計組成上，較有識別性，但以「101」唱呼時，也僅是一般數字，應認為也僅是中等識別性；又系爭商標與據爭商標相同之處，就在於「101」之一般數字部分，也不是有什麼特別識別性之處，所以近似程度也應該認為是中等。

四、先權利人是否多角化經營

此一因素之考量目的，主要應該如果是先權利人有多角化經營情事時，即使商標指定使用之商品類別不類似，亦應考慮

相關消費者因主觀上認知先權利人之商標本可能用於多種類別不同之商品，因而可認增加實際混淆誤認之可能性。但在本案中，據爭商標與系爭商標之商品與服務類別已屬高度近似。因此，應沒有再斟酌此一因素之必要。

五、有無實際混淆誤認之情事

- (一)原告並沒有舉證相關消費者有實際混淆誤認之情事，不過根據被告自己聲請囑託財團法人中華工商研究院進行市場調查之鑑定結果顯示：有 12.98 % 的受訪者看到標示有系爭商標的網頁內容，會認為是由據爭商標之所有人提供；有 20.74 % 受訪者看到「101vip.com.tw」之網址，或是以「101名品會」作為名稱的社群網站帳號，會認為是由據爭商標之所有人設置。
- (二)根據系爭鑑定報告第二章市場調查執行說明，該項市場調查對象為臺灣地區臺北、臺中、高雄之一般消費民眾，性別、年齡、學歷都沒有任何限制。由此可知，此項調查所設定之統計母體幾乎就是全國民眾，如將全國人口以一般社會認知之保守估算有 2300 萬人，12.98 % 所推論代表之人數即接近有 300 萬人之多，20.74 % 所推論代表之人數即有 470 餘萬，如此均應認為可能產生實際混淆誤認之情況嚴重。更何況，系爭鑑定報告還沒有進一步調查：受訪者如果不認為系爭商標的網頁內容是由據爭商標權利人所提供，那是否會認為兩者有策略聯盟、相互授權等關聯？而這也是法律上可以肯認為混淆誤認之虞的一種形態。如果再加上這種形態的混淆誤認，受訪者會有所混淆誤認之情況，勢必更加嚴重。
- (三)被告雖又認為不應該單以市場調查結果之混淆誤認比例來論斷有無混淆誤認之虞，並提出美國學術研究專文（Robert H. Thornburg, Trademark Survey Evidence: Review of Current Trends in the Ninth Circuit, 21, Santa Clara High Tech L. J. 715, 2004）以為佐證，但在該專文中也確實指出：市場調查證據顯示 10% 以下的混淆誤認通常比較能夠確保沒有混淆誤認之虞的認定（但本案顯然不是這種情形）。而本判決也只是將系爭鑑定報告的市場調查結果作為

判斷混淆誤認之虞的因素之一而已，並沒有直接以市場調查結果作為判斷混淆誤認之虞的唯一依據。

六、相關消費者對於商標熟悉之程度

(一)此因素考量目的在於倘相關消費者對於各別商標之熟悉程度越高，其對於彼此間之區辨就有較佳之能力，而較無混淆誤認之虞。

(二)據爭商標 1、2 同時也是台北 101 大樓的建築物名稱，而台北 101 大樓為世界著名地標；國際權威旅遊指南「寂寞星球 (Lonely Planet)」選出全球 500 大景點，台北 101 大樓也名列為第 448 名，可見其知名程度。又因為台北 101 大樓之知名程度，在此大樓空間開設之購物中心，自亦有相當知名程度，而廣為相關消費者所熟悉。從媒體報導中，有多篇也會提到「台北 101 國際購物中心」或將台北 101 大樓與百貨公司之服務連結可證，前述系爭鑑定報告亦顯示：有 16.18 % 的受訪者認為據爭商標所表彰的對象、產品、服務即為百貨商場，以前述市場調查所代表之統計母體推論，表示就有 370 餘萬之人熟悉據爭商標所指示連結之服務，可認相關消費者對於據爭商標之熟悉度相當高。

(三)被告也抗辯相當消費者對系爭商標也很熟悉，並用以下事實為其主張基礎：被告架設的網站高達有 700 餘萬人次使用，系爭商標網站有 9 萬餘位會員，臉書粉絲近 6、7 萬名粉絲，Line 貼圖有 613 萬餘位粉絲追蹤。又被告的銷售實績亦甚為驚人，並獲多家媒體爭相報導，以及部落客撰文介紹。

1. 惟查：被告前面所說的事實基礎，很多都是徒託空言，如系爭商標網站有 9 萬餘位會員、Line 貼圖有 613 萬餘位粉絲追蹤，沒有證據證明；所謂的銷售實績，是被告本身的銷售實績，不是系爭商標所產生的銷售額；所附媒體報導的內容有限，多半都是伴隨被告的財報加以報導，至於部落客撰文介紹，畢竟是比較小眾取向，究竟有多少瀏覽量，也未見一併提出以供查核。要說相關消費者對於系爭商標也很熟悉，未免薄弱牽強。

2. 另被告舉證之系爭鑑定報告中，有 22.09 % 的受訪者表示有看過系爭商標，而知道系爭商標是代表「電子商城」服務的，則為 17.31 %。雖然比例也不算少，但本判決前面已經提及受訪者有 12.98 % 的受訪者看到標示有系爭商標的網頁內容，會認為是由據爭商標所有人所提供。所以看到系爭商標並知道系爭商標所代表的服務類別者，不無可能是對系爭商標與據爭商標產生了混淆誤認所導致，難以認為相關消費者必然對於系爭商標熟悉，更難認為相關消費者已經有區別系爭商標與據爭商標的較佳能力。

七、商標使用人是否善意

(一)所謂商標使用人是否善意，旨在以客觀事證判斷被控侵權人對於商標之選擇使用，究竟是否有其所憑之正當基礎權利，或合理正當淵源，或是僅在攀附他人商標，藉以牟利。蓋如商標使用人對於商標之選擇使用，有其正當基礎權利，或合理正當淵源，則其在整體使用上，越不容易有混淆誤認之情況發生。反之，則越有可能以混淆誤認之方式使用。但須強調的是，在侵權判斷上，商標使用人是否善意，僅為輔助判斷要素之一，即使商標使用人在商標之選擇使用，有合理淵源，可認為善意；在實際客觀使用上，還是有可能造成混淆誤認之結果，而應認其對相關消費者而言，有混淆誤認之虞。

(二)據被告說法，其對於與「101」有關之使用，最早是 87 年間，當時註冊有 101.com.tw 的域名，之後則於 100 年起申請註冊與 101 有關的商標。然而，原告對於被告有註冊 101.com.tw 域名一事，已經有所爭執，且有原告所提出該域名之註冊登記資料顯示並非被告以為憑證，被告對此也沒有再加以反駁。所以被告最早有意使用與 101 有關的商標，應該僅能認為是從 100 年間才開始。相對於此，據爭商標 1、2 早在 96 年 5 月 23 日即被智慧局認定為著名商標。換句話說，被告在 100 年開始想要用與 101 有關的商標時，就應該知道有據爭商標 1、2 的存在，且當時據爭商標已經有相當名氣。

(三)雖然被告在 100 年間所申請之註冊商標，有關 101 部分有經過設計，並另有「原創 T 恤」、「.com.tw」等字樣而與據爭商標不完全相同，但因當時據爭商標 1、2 已有相當名氣，被告當時完全沒有一點攀附據爭商標的意思，難以確定。被告進一步再發展使用與據爭商標相似度更高的系爭商標就沒有辦法再認為是善意。

八、綜上事證，據爭商標與系爭商標具有中等識別性，近似程度中等，服務類別的類似程度很高，實際混淆誤認的情況也很嚴重；相關消費者對於據爭商標的熟悉程度高，依被告舉證，難以認為相關消費者對於系爭商標有相等的熟悉程度，而足以辨別兩者所指示的商品或服務來源不同；被告所述其最早與「101」有關的使用，欠缺證據可以支持，其後使用與「101」有關的商標，據爭商標已經是著名商標。整體而言，系爭商標之使用，確與據爭商標近似而有致相關消費者混淆誤認之虞，應認已構成商標法第 68 條第 3 款之商標權侵害。

九、原告有關商標擬制侵權之主張，應屬成立。

(一)據爭商標為著名商標，且被告明知其事

1. 本判決前已說明，據爭商標 1、2 早在 96 年 5 月 23 日即被智慧局認定為著名商標；商標擬制侵權的規定，是讓商標權可以進行跨領域、超越商標使用之排他保護，所以著名商標有跳脫其原本指定商品、服務範圍之額外知名度，本來就是著名商標應該有的現象，甚至可以說跳脫原本指定商品、服務範圍之額外知名度越高，其跨域及超越商標使用保護之範圍就越大。
2. 系爭域名的註冊時間是 103 年 6 月 11 日，已遠遲於據爭商標於 96 年間經認定為著名商標的時間。由此可知，被告在註冊上述域名時，應該已經知道據爭商標是著名商標。
3. 被告使用「101 名品會」作為社群網站帳號名稱的時間，並未經原告予以明確舉證，但以被告自己承認於 100 年起開始申請註冊與 101 有關的商標，應可合理推論被告是在 100 年之後才使用「101 名品會」作為社群網站帳號之帳號名稱，

以此亦可認定被告在使用「101 名品會」作為社群網站帳號名稱時，也已經知道據爭商標是著名商標。

(二)被告未經原告同意，以據爭商標中之文字作為網域名稱及社群網站之帳號

被告抗辯「101」根本不是據爭商標中的「文字」，而是「圖樣記號」；擬制侵害商標權規定是以維護著名商標指示連結的單一性或稀有性之方式，來保護著名商標權之價值。以此而言，以著名商標中之文字或數字作為網域名稱或社群網站帳號，並沒有差別。而數字其實本身也是文字的一種，以被告使用註冊所用之「101」而言，一般即認為屬於阿拉伯數字，所以應該也屬於據爭商標中之文字。

(三)有致相關消費者混淆誤認之虞

1. 本判決前已指出：有 20.74 % 受訪者看到「101vip.com.tw」之網址，或是以「101 名品會」作為社群網站帳號名稱，會認為是由據爭商標之所有人設置，而這樣的市場調查結果可以推論將近有 470 餘萬人會有實際混淆誤認之情形。
2. 再以被告實際使用「101vip.com.tw」以及「101 名品會」作為社群網站帳號名稱之情形來看，被告是用來作為精品銷售，以原告舉證的網頁列印結果顯示，銷售的物品包括：皮包、香水、服飾、手錶等，這些都是據爭商標指定使用類別。前述市場調查只不過是單純以問題訪問，還沒有出示各該網址及社群網站帳號所呈現的內容，就有 20.74 % 的受訪者混淆其來源指示，如果相關消費者再實際看到上述網頁列印結果，其混淆誤認之情形勢必就會更為嚴重。

十、原告的各项禁制或除去請求，是否有理由？

商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第 69 條第 1 項有明文規定。

- (一)有關商標侵權部分，原告所得請求防止侵害之範圍，應限於其商標權原先申請指定使用及已經證明被告有使用之範圍，原告所為第 1 項聲明中，關於網路購物或其他類似綜合性商品零售批發之商品或服務，並未限定網路所購何物；又綜合

性商品零售批發，依其字面文義，可以包含任何物品之銷售，均屬範圍過大，應予限縮至本判決主文第 1 項所示（經比對原證 10 之登記指定使用項目及原證 3、4、5 中顯示被告使用之商品或服務項目，兩者均有者，即屬可請求防止範圍，除去範圍亦應以此為限），超過本判決主文第 1 項範圍以外部分，即屬沒有理由。

- (二)有關商標擬制侵權部分，原告所得請求者，應以其商標權為基礎，原告第 2 項卻以「101」之字樣為基礎，應予調整限縮，又關於註銷系爭域名登記部分，已經本判決以據爭商標為基礎，判定其構成擬制侵權。因此，此部分之請求，應准許如本判決第 2 項所示，超過部分，均屬沒有理由。