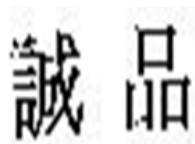


108020102 有關「誠品」商標權侵害事件(商標法§36 I ①、§68、§71 I ③)(智慧財產法院 107 年度民商訴字第 35 號民事判決)

- 爭點：1. 被告刊登住宿訂房廣告並提供臨時住宿租賃服務，是否作為商標使用？是否屬於商標法第 36 條第 1 項第 1 款不受商標權效力拘束之情形？
2. 商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定於被告提供服務之情形下，計算方式為何？

系爭商標 1-4



註冊第 00169291 號

舊法第 042 類：餐廳、旅館、飯店、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、賓館、小吃店、飲食店、冷熱飲料店。



註冊第 01585169 號

第 043 類：冰果店；茶藝館；火鍋店；咖啡館；自助餐廳；備辦雞尾酒會；備辦宴席；點心吧；…。



註冊第 01595284 號

第 043 類：賓館；汽車旅館；供膳宿旅館；代預訂旅館；旅館預約；臨時住宿租賃；觀光客住所；旅館；預訂臨時住宿；民宿；提供膳宿處；旅社。。



註冊第 01790227 號

第 003 類：面霜、化粧水、潤膚霜、香水…
第 016 類：包裝紙、美術紙、書寫用紙…
第 024 類：布料、被褥、棉被、絲被…
第 025 類：睡衣、浴袍、泳裝、背心…
第 030 類：茶葉、茶、茶飲料、茶包…
第 032 類：啤酒、黑啤酒、生啤酒、淡啤酒…
第 033 類：白蘭地酒、威士忌酒、伏特加酒…
第 034 類：雪茄、香菸、菸捲、菸、菸草…

第 035 類：廣告企劃、廣告設計…
第 036 類：不動產租售、不動產租賃…
第 037 類：各式建築物之營建代建…
第 039 類：卸貨、船上貨物的裝卸、貨物搬運…
第 041 類：…各種書刊編輯…
第 043 類：冷熱飲料店、飲食店、小吃店…
第 044 類：園藝、美髮、化粧…

被告於 Airbnb 網站上使用之會員註冊名稱




**相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 1 款、第 68 條、第 71 條第 1 項
第 3 款**

案情說明

原告發現 Airbnb 訂房網站竟有未經其同意所刊載之「誠品書店寓所」、「誠品生活寓所」及「東區誠品寓所」（以下合稱：誠品寓所）等住宿訂房廣告，上開「誠品寓所」廣告係由 Airbnb 訂房網站之房東會員「ModernHome」所刊載，經向建物所有權人探詢得知，房屋已出租予被告，則被告明知「誠品」2 字為原告之重要品牌，且為著名商標，竟未經原告同意，於 Airbnb 訂房網站上以房東身分「ModernHome」擅自使用原告所有之「誠品」商標行銷「民宿、旅館、臨時住宿租賃、觀光客住所、預訂旅館」等服務，係不當地攀附原告長久努力經營之成果及系爭商標之商譽，享有商標侵權之不當利益，並致原告受有損害。爰依商標法第 68 條第 1 項第 1 款、第 3 款、第 70 條第 1 項第 1 款、第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 3 款，民法第 179 條、第 177 條第 2

項等規定提起本件訴訟，請求被告給付新臺幣 2,000,000 元，及法定利息。

判決主文

被告應給付原告新臺幣壹佰柒拾玖萬陸仟陸佰元，及自民國一百零七年四月二十二日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔十分之九，餘由原告負擔。

本判決第一項於原告以新臺幣陸拾萬元供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣壹佰柒拾玖萬陸仟陸佰元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

<判決意旨>

一、 被告使用「誠品書店（簡體字）寓所」、「誠品（簡體字）生活寓所」、「東區誠品（簡體字）寓所」等文字刊登住宿訂房廣告並提供臨時住宿租賃服務，是否作為商標使用？是否屬於商標法第 36 條第 1 項第 1 款不受商標權效力拘束之情形？

（一）被告辯稱：長期以來，人們習慣以繁華區域中之明顯地標為中心，並以該地標為名，稱「某某生活圈」或「某某商圈」，部分行業諸如住宿、地產、租賃、餐飲業等，亦慣於自己商標之後加註地標名稱，表示提供商品或服務之場所，位於該生活圈內或鄰近該地標，作為地理位置之說明，原告係於使用之商標 ModernHome 之後加註誠品書店（簡體字）、東區誠品（簡體字）、誠品（簡體字）生活，表示由 ModernHome 提供住宿之房屋，鄰近誠品書店，故

標示誠品書店相關文字，係作為地理位置之說明，應屬描述性合理使用。

(二) 查被告係於 Airbnb 訂房網站，以房東會員「Modern Home」名義，刊登「Modern Home 誠品（簡體字）生活寓所 Eslite Life Residence」、「Modern Home 東區誠品（簡體字）寓所 Dong Qu Eslite Residence」、「Modern Home 誠品書店（簡體字）寓所 Eslite Bookstore Abode」等標題之住宿訂房廣告並提供臨時住宿租賃服務，且被告除將簡體字「誠品」二字作為住宿訂房網頁標題外，另使用英文「Eslite」字樣，此亦據被告自陳：「『Eslite』是『誠品』的英譯，因為『誠品』書店招牌或書店裡面都可以看到『Eslite』，就是代表『誠品』，所以我就把該英文字放到刊登廣告上。」等語，可知，被告上開刊登出租廣告服務，不僅使用誠品中文，亦使用「誠品」之英文「Eslite」字樣。又「Modern Home」係英文「時髦」與「房屋」二字之結合，而「寓所」亦係指明服務之內容，均屬描述性標識，欠缺識別性，故以消費者之寓目印象，自會為標題中「誠品生活」、「東區誠品」、「誠品書店」及其英譯部分所吸引，且被告更係將之用於標題中，使以「誠品」作為關鍵字搜索之消費者，易於搜得該標示「誠品」之結果，從上開表示方式整體觀之，會使相關消費者與原告之系爭商標產生聯想，自屬商標之使用行為。

(三) 一般短期出租房屋業者如欲就地理位置為說明，自可於頁面內標示房屋位置，且出租平台網站刊登出租房屋廣告時，亦已於地圖上標示房屋所在位置，被告將「誠品」用於訂房網頁標題中，且未載明係地理位置「近」誠品書店，而逕以「誠品寓所」為名，實與一般短期出租房屋者標示其所處位置之方式有別，自難認被告係以符合商業交易習慣之誠實信用方法使用系爭商標。此外，被告在 Airbnb 訂

房網站之會員頭像之 M 字圖示（如附圖 5 所示）及被告會員名稱「ModernHome」，僅係被告於該訂房網站上之註冊代號，尚難認為作為商標之使用，被告在 Airbnb 訂房網站網頁標題使用與系爭商標相近之「誠品(簡體字)」字樣，自足以使相關消費者將之與原告提供旅館、住宿等服務之系爭商標產生聯想，仍具有表彰服務來源之功能。是被告上開所辯，尚無可採。

二、被告使用誠品寓所等文字刊登住宿訂房廣告並提供臨時住宿租賃服務，構成商標法第 68 條第 1 項第 3 款之侵害商標權：

（一）系爭商標 1、2 為「誠品」中文字所組成，系爭商標 3 係上排中文「誠品行旅」四字結合下排品字圖樣與外文「eslitehotel」所組成，系爭商標 4 則係中文「誠品行旅」四字與外文「eslitehotel」上下列所組成。被告於 Airbnb 訂房網站刊載臨時住宿租賃服務廣告時分別以「ModernHome 誠品（簡體字）生活寓所 EsliteLifeResidence」、「ModernHome 東區誠品（簡體字）寓所 DongQuEsliteResidence」、「ModernHome 誠品書店（簡體字）寓所 EsliteBookstoreAbode」之標題，因 ModernHome 及寓所屬描述性標識，不具識別性，已如前述，故消費者之寓目印象，自會為「誠品生活」「東區誠品」、「誠品書店」及其英譯部分所吸引，故以「誠品」為寓目印象深刻之主要識別部分，是由整體觀之，被告於網頁上刊登住宿廣告時，標題中誠品字樣之商標與系爭商標 1-4 予人之寓目印象極為相仿，讀音及觀念亦相同，且均使用於旅館、臨時住宿之同一服務，自足以使相關消費者誤認二商標之服務為同一來源，或誤認二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，

而有致相關消費者混淆誤認之虞，已構成商標法第 68 條第 1 項第 3 款之侵害商標權之行為。

- (二) 被告辯稱：被告使用誠品書店寓所、誠品生活寓所及東區誠品寓所之文字，屬於簡體字且為 6 個字，與系爭商標尚非近似云云。惟查，被告所使用之標題係以「誠品」為主要識別部分，已如前述，又「誠品」二字簡繁差異僅在誠字之言部部首的書寫方式，差異甚微，縱為不識簡體字者亦得辨認，自屬近似。況且，藉由 Airbnb 訂房網站預訂住宿之相關消費者，將有一定比例為外籍遊客，其慣習使用之語言相較於繁體字，更可能為英文或簡體中文。是故，被告以誠品寓所等文字之簡體字及誠品英文商標名稱 Eslite 作為商標使用，自與系爭商標構成近似，而有致相關消費者混淆誤認之虞，被告上開所辯，亦無可採。

三、損害賠償之計算：

- (一) 現行商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：…三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」100 年 6 月 29 日修法理由中明示「將現行條文之最低損害賠償即單價五百倍部分刪除，由法官依侵權行為事實之個案為裁量，以免實際侵權程度輕微，仍以零售單價五百倍之金額計算損害賠償額，而有失公平。」，顯見商標權人請求之損害賠償金額，因實際損害金額之證明有困難，則由法律明定之倍數作為計算基準，惟依立法及修法本旨，尤須依侵權行為事實為個案判斷，並以之為損害賠償之倍數計算審酌標準，若侵害商標商品數量未逾 1,500 件時，自應依商標法第 71 條第 1 項第 3 款本文規定，於 1,500 倍內範疇酌定請求倍數基礎。進言之，關於零售單價應乘以如何之倍數，應參酌侵權行為人侵害商標權之侵害手段、

侵權行為具備長期且反覆之特質等情節，進而核定計算民事侵權行為損害賠償金額之計算倍數基準，以合乎商標法賦予商標權人損害賠償請求權之意旨。

- (二) 商標法第 71 條第 1 項第 3 款之商品單價加倍計算說，向侵權行為人請求損害賠償時，法院應以各項商品單價之平均數，作為計算零售單價之基礎，再乘以倍數，作為損害賠償之金額？抑是就各項侵害商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，作為損害賠償之金額？關於各該損害賠償計算方法，採平均數作為計算零售單價基礎者，無非係基於「以各項侵害商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，作為損害賠償金額之計算方法，易使被害人獲取遠逾其所受損害之賠償，反而致商標權人有不當得利之情事，已違損害賠償之目的，係在於填補被害人實際損害之立法目的不符，已非立法者之本意。」；至於採以各項商品單價之平均數，作為計算零售單價之基礎者，則考量「侵害商標權之商品品項不同，為各別之商品，商標權人本得各別起訴請求各項侵害商品之損害賠償」（司法院 104 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第 1 號參照）。雖依前揭本院法律座談會之研討結果，以平均數作為計算零售單價基礎者為多數意見，惟商標法於 100 年修法後，業將最低損害賠償即單價 500 倍部分予以刪除，法官自得斟酌個案侵權情事定賠償之倍數，已不至於「使被害人獲取遠逾其所受損害之賠償」，相反的，若以平均數作為零售單價之基礎，於存在極端價格之情形，將導致整體損害賠償之估算偏離實際情形，舉例言之，如查獲之各侵權品項商品之價格與數量，分別為 10,000 元 100 件、10 元各 1 件，零售單價即因存在明顯較低價格之商品而幾乎降為原本之半數，可知，在個別極端價格商品，將輕易動搖損害賠償核定之基礎，此種情形固可仰賴法官

從倍數調整予以衡平，然此際損害賠償之計算已與商品單價關連甚微，難謂與商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定之目的相符。是以，法院衡酌前揭平均數作為零售單價計算基礎之疑慮，及商標權人本得各別起訴請求各項侵害商品之損害賠償，認為應以就各項侵害商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，作為損害賠償之金額。

(三) 被告抗辯：其在 Airbnb 訂房網站上使用「誠品書店（簡體字）寓所」、「誠品（簡體字）生活寓所」、「東區誠品（簡體字）寓所」3 個名稱，但其實都是同一個地點，云云。然查，被告於單一線上訂房網站 Airbnb 刊登三則租屋訊息，因租屋訊息接受者為有短期租屋需求之消費者，實無以不同名稱刊登同一租屋廣告之必要；再者，3 則訂房廣告均標榜可即時預訂：無需等待房東回復即可預訂，則若出租物件地點同一，如消費者就同一指定日期訂房時，被告似必尚須額外聯繫解決，明顯不符常情；參以，被告就 3 個出租訊息內容亦有明顯不同，如：「誠品書店寓所」定價 3,996 元/一晚，該房源可住人數為 8 人、共有 2 間浴室、2 間臥室、4 張床鋪，空間為 140 平方公尺；「誠品生活寓所」一晚定價 6,985 元，該房源可住人數為 8 人，共有 2 間浴室、3 間臥室、4 張床鋪，空間為 150 平方公尺；「東區誠品寓所」則定價一晚 6,985 元，該房源可住人數為 10 人，共有 2 間浴室、3 間臥室、5 張床鋪，空間為 160 平方公尺，顯見不僅空間大小有所差異、可住人數有所差異，連可能臨時更易之臥室數目亦有差異，另外，三則租屋訊息中，客廳照片截然不同，地圖上所顯示之大致位置亦有落差；甚且，關於「誠品書店寓所」評價共 74 則、「誠品生活寓所」評價共 69 則、「東區誠品寓所」評價共 87 則，可知共有 230 組客人曾經住宿過（計算式： $74+69+87=230$ ）。益證，被告稱其在 Airbnb 訂房網站使

用三個名稱刊登出租廣告，實為同一個出租物件云云，顯非真實，並不可採。

- (四) 商標法第 71 條第 1 項第 3 款之立法意旨本係為免受害人能查獲之商品為數不多，而無法證明實際損害，進而賦與法院裁量之空間，法院審酌被告於網路平台刊登侵害商標廣告之侵權行為時間、服務定價等一切情狀，認應以定價之 100 倍計算損害賠償為適當。準此，原告得請求之損害賠償金額，合計為 1,796,600 元【計算式：（誠品書店寓所） $3,996 \times 100 +$ （誠品生活寓所） $6,985 \times 100 +$ （東區誠品寓所） $6,985 \times 100 = 399,600 + 698,500 + 698,500 = 1,796,600$ 】。
- (五) 被告另辯稱商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定僅適用於計算商品類之損害，系爭事件屬於服務類，兩者分屬不同類別，原告依上開規定請求損害賠償，於法有違云云。查商標法於 92 年修法前固有區分商品及服務之類型，惟自 92 年修法後並未區分商品及服務，被告上開所辯，尚有誤會，併此敘明。