

109060102 有關「台大」與「TAIDA」商標權侵害事件(商標法§69I、III、§70②)(智慧財產法院 108 年度民商訴字第 41 號民事判決)

爭點：明知為他人著名之註冊商標，以實際上具同一性之方式作為網域名稱使用，是否違反第 70 條第 2 款規定？

原告系爭商標

台大

註冊第 00164099 號

第 041 類：知識或技術之傳授、講座。

TAIDA

註冊第 01506222 號

第 041 類：幼稚園、補習班、教育服務、函授課程、學校（教育）、教育資訊、……、休閒農場。

第 042 類：建築物設計、……、積體電路設計。

註冊第 01635783 號

第 041 類：書刊之出版、……、代理書籍之訂閱。

TAIDA

註冊第 01633424 號

第 014 類：銅製代幣、……、手錶、電子錶、計時器。

第 016 類：事務用紙、……、自然科學教具。

註冊第 01762827 號

第 041 類：各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、……、新聞採訪服務、攝影報導。

相關法條：商標法第 69 條第 1 項、第 3 項、第 70 條第 2 款

案情說明

原告為註冊第 00164099 號「台大」等商標之商標權人，系爭商標已為國人普遍認識熟悉且知名度極高的著名商標。詎被告台大數位公司基於國內地緣及業務經營關係，明知系爭商標為著名商標，竟以完全相同「台大」文字作為公司名稱特取部分；及「台大數位學院」、「台大數位科技教育學院」等文字，使用於其企業官方網站名稱並經營補習班、線上課程等網路教學服務平台、函授課程及講義題庫教材等教育服務商品或服務；甚者，被告台大數位公司另以「tai-da.com.tw」向「財團法人台灣網路資訊中心」申請註冊為「台大數位科技教育學院」企業官方網站之網域名稱。被告台大數位公司販售線上課程及講義題庫教材，並未經原告學校專業學術研究單位為品質嚴格監督控管或認證把關，恐有減損系爭「台大」或「TAIDA」商標在消費者心中累積的高度聲譽及卓越評價，致生減損系爭商標信譽之虞。故被告台大數位公司所為已構成商標法第 70 條第 2 款規定之視為侵害系爭商標權行為。爰依商標法第 69 條第 1 項、第 3 項、第 71 條第 1 項第 2 款等規定提起訴訟。

被告則抗辯：被告台大數位公司之特取名稱係「台大數位科技教育」，而未單獨使用「台大」，整體名稱觀之，不會使人聯想到「國立臺灣大學」。又商標法第 70 條第 2 款明確規定需使用商標中之文字作為網域之名稱，不包括「近似」此種商標使用之類型，系爭商標係「TAIDA」，而系爭網域名稱所使用之文字係「tai-da」，顯然不同。被告台大數位公司於 93 年即申請系爭網域名稱，然原告係於 100 年才申請「TAIDA」商標，在此之前，關於原告之英文簡稱僅會聯想到「NTU」而非「TAIDA」，故系爭網域名稱「tai-da」文字係於「TAIDA」商標申請日前即已善意使用等語，資為抗辯。

判決主文

- 一、 被告台大數位科技教育股份有限公司不得使用相同或近似於「台大」字樣作為其公司名稱之特取部分，並應向高雄市政府經濟發展局辦理公司名稱變更登記。
- 二、 被告台大數位科技教育股份有限公司不得使用相同或近似於「台大」、「TAIDA」字樣作為其網域名稱、社群網站帳號名稱之特取部分；並應向財團法人台灣網路資訊中心辦理註銷「tai-da . com . tw」網域名稱之登記。
- 三、 被告應連帶給付原告新臺幣壹佰萬元，及自民國一〇八年五月十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
- 四、 原告其餘之訴駁回。
- 五、 訴訟費用由被告連帶負擔三分之一，餘由原告負擔。
- 六、 本判決第三項於原告以新臺幣拾萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣壹佰萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
- 七、 原告其餘假執行之聲請駁回。

<判決意旨>

一、被告台大數位公司以「台大」為公司特取名稱、以「台大數位學院」、「台大數位科技教育學院」為其網站名稱及官方社群網站帳號、以「tai-da . com . tw」登記註冊為網域名稱，構成商標法第 70 條第 2 款之視為侵害商標權行為：

(一)公司名稱之目的在於識別交易主體，與其他企業相區別，並確保法律行為及權利義務歸屬之同一性，而商標主要功能則是表彰商品或服務來源，是公司名稱與商標兩者意義、功能並不相同，本不相互限制。惟當企業使用公司名稱經營業務，

致公司名稱兼具表彰商品或服務來源之功能時，始因跨界兼具商標識別功能而與商標權有所扞格，而在符合法律規定要件之情形下，令公司命名自由對商標權退讓，將之擬制為視為商標權侵害。

(二)系爭商標為著名商標，又被告○○公司為從事補教業者，不論是基於一般地緣關係或從事補習課程業務經營關係，當已明知系爭「台大」及「TAIDA」商標為著名商標，然而，被告台大數位公司分別以與系爭「台大」、「TAIDA」商標完全相同文字做為其公司特取名稱，另向財團法人台灣網路資訊中心辦理「tai-da .com.tw」網域名稱註冊登記，表彰其營業主體之名稱。

(三)按商標法第 70 條第 2 款規定，並非指將他人著名商標中的文字作為商標使用，而是作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體名稱使用之情形。又本款所謂「致相關消費者混淆誤認之虞」要件，係指行為人之公司、商號、團體或網域名稱與著名註冊商標中的文字相同，且其經營的業務範圍與著名註冊商標使用的商品或服務構成同一或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞等情形，合先敘明。被告台大數位公司以系爭著名「台大」商標作為其公司名稱之特取部分，且經營業務範圍又與系爭「台大」商標指定使用服務構成同一或高度類似，揆諸前揭說明，被告公司上開所為，客觀上已有致相關消費者誤認被告公司係源自原告或與原告間存在授權關係、贊助關係或其他類似之經濟上或法律上關係，有致相關消費者混淆誤認之虞一節，堪以認定。

(四)本件被告公司註冊登記系爭網域名稱中之「.com」，係網域名稱之屬性類別，而「.tw」則係表明台灣的國家域名，是以，系爭網域名稱，僅「tai-da」係被告○○公司依需求申請之部分，且為消費者用以區辨商品或服務之來源，又「tai-da」與系爭著名「TAIDA」文字之差異僅在外文的大

小寫及是否有「-」上，惟外文「TAIDA」本為「台大」之音譯，外文的大小寫與音節中是否有 - 並不影響其同一性之實際意義，自應認被告台大數位公司使用系爭著名「TAIDA」商標作為網域名稱。且經營業務範圍又與系爭著名「TAIDA」商標指定使用之商品或服務構成同一或高度類似，亦會使相關消費者誤認為其與原告有關聯，致相關消費者產生混淆誤認之虞。

二、被告台大數位公司以「台大」作為公司名稱，及登記註冊「tai-da.com.tw」網域名稱，有減損系爭商標之識別性或信譽之虞：

- (一)查被告公司以系爭著名「台大」商標作為公司名稱，又以系爭著名「TAIDA」商標登記註冊「tai-da.com.tw」網域名稱，將使消費者認知其與原告具有關聯性，則系爭著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化，已有減損商標識別性之虞，甚且，被告公司經營業務範圍又與系爭商標所指定的商品或服務為同一或類似之領域，更將導致系爭著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而有降低其特性之可能，易言之，被告公司上開所為將會逐漸減弱或分散系爭商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，使系爭商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，而有減損商標識別性之虞。再者，被告公司係經營補教業務之營利事業體，其從事商業化獲取利潤之經營模式，與原告為國內知名學府從事學術教育及研究目的之公益特性相悖，當使消費者對原告為學術教育機構卻又經營補教業務追求商業利益，產生負面評價及聯想；況且，被告公司所販售之網路線上課程及講義題庫教材，乃是專以各類考試目的為取向，毫無學術教育研究價值可言，實與消費者所熟知原告係高等教育學府以從事教育及學術研究領域不符，是被告公司攀附使用系爭著名「台大」、「TAIDA」商標作為

公司、網域名稱，將使系爭商標所表彰之品質或形象產生貶抑或負面之聯想，致其信譽受有污損之可能，而有致生減損系爭商標信譽之虞。

(二)被告抗辯：國內無論係團體、商號或公司等，多達 161 間公司使用「台大」作為工商團體之特取名稱，其中如「台大補習班」已使用該名稱長達 50 年，而經營數十年之公司行號亦在所多有，從未造成原告商標獨特性印象遭稀釋，原告指稱被告台大數位公司特取名稱一部分使用「台大」，以及網域使用「tai-da」文字，會造成商標識別性遭受稀釋一事，顯屬無稽云云。惟查，他人使用系爭商標個案情節、是否構成侵害原告之系爭商標權，係屬原告得否向他人主張商標權利之問題，況且，依被告公司所舉前揭使用「台大」作為工商團體之特取名稱查詢資料，整體觀之，該等公司名稱亦與系爭商標外觀差異甚大，尚不得逕為比附援引，是以，被告公司所舉其他個案本依案情不同各別認定，尚不得據此推論被告公司以系爭商標作為公司、網域名稱不會有減損系爭著名商標之識別性之虞。被告上開所辯，尚無可採。

三、原告請求依被告公司不法使用「台大」文字作為其公司特取名稱所得之全部營業收入計算所受損害；被告歷年累積營業收入淨額高達 135,165,404 元，應認原告全部請求為有理由等語。然查，損害賠償之債，旨在填補損害，商標法第 71 條第 1 項第 2 款固有將成本及必要費用之舉證責任倒置之規定，惟仍應以該營業收入與行為人侵害商標間有相當因果關係為前提，原告上開主張顯係將被告公司所有營運收入都當作是「侵害商標權」所得利益，然被告公司以系爭商標作為公司、網域名稱，經營補教業務，固有使相關消費者混淆誤認之虞、減損系爭商標識別性或信譽之虞，而對原告造成相當程度之損害，雖原告對此種著名商標「侵害之虞」的損害額，客觀上亦難提出相關證明舉證，然被告公司係經營補

習班業務，消費者是否締約購買亦繫於師資與教材本身，實難認系爭商標對公司營業收入之貢獻度為百分之百，是以，原告單以被告公司歷來營業收入當作是其侵害商標權所得利益，尚非妥適。衡酌被告報稅資料所顯示之各項營收、成本及費用等盈虧、營業規模、侵權時間、侵害態樣，及系爭商標於本件損害賠償額之貢獻等，經綜合上開因素考量後，本院認被告公司侵害原告商標權之損害賠償金額，以 100 萬元為適當，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。