智慧財產法院民事判決

107年度民商上字第9號

上訴人即
被上訴人　台北金融大樓股份有限公司
法定代理人　張學舜
訴訟代理人　王尊民律師
被上訴人
即上訴人　數字科技股份有限公司
法定代理人　廖世芳
訴訟代理人　張東揚律師
　　廖嘉成律師
　　鄭耀誠律師
　　李佳樺律師

上列當事人間排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國107 年4 月16日本院106 年度民商訴字第32號第一審判決提起上訴，本院於108 年2 月14日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原判決關於駁回台北金融大樓股份有限公司下列第二項之訴部分之裁判廢棄。

數字科技股份有限公司不得使用「101 名品會」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，並不得用於與該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。

數字科技股份有限公司之上訴駁回。

第二審訴訟費用關於台北金融大樓股份有限公司上訴部分及關於數字科技股份有限公司上訴部分，均由數字科技股份有限公司負

擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係商標法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。

二、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止。第168 條至第172 條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明。他造當事人，亦得聲明承受訴訟。民事訴訟法第170 條與第175 條分別定有明文。查上訴人即被上訴人台北金融大樓股份有限公司（下稱台北金融大樓公司）之法定代理人原為周德宇，嗣於本院審理中變更為張學舜，經其於民國107 年10月11日以書狀聲明承受訴訟（見本院卷第375 頁）。揆諸前揭說明，應准許其承受訴訟。

貳、實體事項：

一、台北金融大樓公司主張：

㈠台北金融大樓公司為註冊第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，詳本判決附圖一所示）之商標權利人。據爭商標「台北101 」、「TAIPEI 101」等系列商標均以享譽國際的台北著名地標建築物101 大樓為設計傳達意象及觀念，甚具獨特識別性，經長期廣泛推廣宣傳使用，已成為國人普遍認識熟悉且知名度及識別性極高的著名商標。被上訴人即上訴人數字科技股份有限公司（下稱數字科技公司）使用「101 名品會」商標圖樣（以下稱系爭商標，詳本判決附圖二所示）或相同圖樣申請之註冊第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號商標，經其提起異議後，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。詎數字科技公司至遲於其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。數字科技公司使用系爭商標侵害原告據爭商標權利，致生消費者混淆誤認之虞，並有減損據爭商標之識別性及信譽，符合商標法第68條及第70條第2 款規定，其自得依商標法第69條第1 項，請求如訴之聲明所述。

㈡系爭「101 名品會」商標圖樣與據爭商標為高度近似：

1.據爭商標經台北金融大樓公司長期推廣宣傳使用於百貨公司及購物中心等服務，並結合營業場所為國內指標性建築物之獨特性，已廣為相關消費者普遍認識熟悉而臻於著名程度商標，並迭經商標專責機關智慧局認定為著名商標在案。據爭商標「101 」字樣象徵地標建築之樓層數及傳達頂尖意念，給予消費者高度指示及強烈指向單一來源為台北101 大樓之深刻印象，識別作用強烈，惟系爭「101 名品會」單獨抽離、割裂其識別性極高之「101 」字樣，作為商標整體圖樣之一部，經消費者依通常認知之經驗法則為理解判讀後，其中「101 」字樣為特別留意並留下深刻印象的主要字詞，為消費者辨識及區別商品來源的主要部分，至「名品會」三字的知名度及熟悉感相對較弱，且無法脫離商品或服務性質之描述性說明意義，並無法與「101 」獨特識別作用相抗衡或強勢，並非消費者關注焦點或留下深刻印象，從而，系爭商標以具有高度強烈及獨特識別性的「101 」為圖樣之一部，二商標主要部分給予消費者深刻印象均為相同，應為高度近似商標。

2.況數字科技公司以系爭「101 名品會」圖樣申請商標註冊第00000000號(指定使用於第018 類) 、第00000000號(指定使用於第025 類) 、第00000000號(指定使用於第035 類) 及第00000000號(指定使用於第038 類) ，經智慧局認定與據爭商標為近似程度不低之商標，而為異議成立並撤銷註冊之處分，並經本院106 年度行商訴字第18號、106 年度行商訴字第22號、106 年度行商訴字第17號及106 年度行商訴字第109 號行政判決駁回數字科技公司起訴，維持原撤銷處分在案，其中，系爭註冊第00000000號及第00000000號「101

名品會」經最高行政法院裁定上訴駁回，已於107 年5 月1日、8 月1 日撤銷註冊公告。

3.再據爭商標3 係將「101 」數字仿古錢幣造型予以設計，但仍然寓目清晰為「101 」數字且置放於官方網站、台北101大樓廣場、外牆及電梯樓層顯示面板等，尤其在各種場合中均與「TAIPEI 101」併同使用，消費者對據爭商標3 與「101 」數字已有高度連結，系爭「101 名品會」其主要記號「101 」與據爭商標給予消費者有高度連結，應為高度近似。

㈢系爭商標申請註冊並非善意：

1.數字科技公司蓄意攀附襲用據爭商標之商譽，為不正競爭之惡意應不受保護的事實，亦經行政判決認定在案：

依本院106 年度行商訴字第18號判決意旨，數字科技公司以「101 名品會」圖樣在103 年12月2 日申請註冊時，已明知據爭商標為頗負盛名的著名商標，竟出於影射攀附襲用之意而將據爭商標重要表徵「101 」數字擷取作為圖樣一部，其申請系爭商標註冊時，為惡意申請人應不受保護。

2.數字科技公司實際在網路上使用「101 」字樣與「101 名品會」的設計字不同，為一般阿拉伯數字，且購買關鍵字廣告對外行銷，顯為蓄意誤導消費者：

①數字科技公司申請商標圖樣為「101 名品會」，其在原審係辯稱將該「101 」數字中的「0 」為標靶化特殊設計字，但依數字科技公司在網路廣告中並非使用「101 名品會」的設計字，反而使用正常「101 」阿拉伯數字，且在搜尋引擎網站「101 」關鍵字條件中竟出現系爭「101 名品會」購物網站的廣告文宣「國際精品，名牌服飾」及「3 折買精品包」等用語，並在網址前經標註有「廣告」字樣，可見數字科技

公司非但沒有積極排除混淆，反而刻意購買「101 」、「101 名品會」為廣告關鍵字，製造並加深消費者混淆誤認之錯誤認識及印象，提高數字科技公司經營購物網站的到訪量及瀏覽率而增加成交機會，其攀附襲用台北金融大樓公司長期累積「101 」重要營運表徵而榨取他人努力成果的事實甚明。

②數字科技公司設立登記日期為96年1 月23日，有經濟部商業司公司登記資料查詢公開資料可參，且該網址申請註冊日期為87年8 月3 日，而登記註冊人為「光旭網路科技股份有限公司」(原證16全球WHOIS 查詢參照) ，與數字科技公司為不同法人主體，數字科技公司辯稱早於87年間申請註冊使用「101.com .tw 」網域名稱云云，與事實不合。

③據爭商標1 、2 曾經智慧局認定為著名商標，最早見於智慧局96年5 月23日申請案號：000000000 商標核駁第0000000 號審定書(原證1 核駁審定書參照) ，而著名商標認定之時間點，依商標法第30條第2 項係以申請時為判斷基準，前揭核駁審定書意旨係以據以核駁「台北101 」及「TAIPEI 101 」商標為「已廣為相關公眾所共知而達著名商標之程度」為由，將申請第000000000 號商標「IOI 」為核駁處分在案，而該核駁商標「IOI 」申請之日期為95年3 月16日(原證17) ，可知據爭商標最早於95年3 月16日前已臻至著名商標之程度，數字科技公司稱100 年10月7 日申請「101 原創T 恤」商標註冊日期，亦晚於據爭商標經商標專責機關認定為著名商標之日期。

④台北金融大樓公司以「台北101 」、「TAIPEI 101」及「101 設計圖」等字樣申請並經智慧局核准為下列註冊商標：第

00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號、第00000000號等系列商標，其中，註冊第00000000號「台北101 」商標及第00000000號「TAIPEI 101」商標之申請日期為89年11月28日，並經智慧局核准於91年8 月1 日註冊公告，早於數字科技公司設立登記日期及以系爭「101 名品會」圖樣申請商標註冊之日期，況據爭「台北101 」及「TAIPEI 101」商標經商標專責機關認定在系爭「101 名品會」申請日期前已成為著名商標在案，數字科技公司基於業務經營關係及同業競爭關係，亦已實際知悉據爭商標及「101 」字樣為重要地標建築物之營運表徵，且系爭「101 名品會」遭撤銷註冊在案，竟持續繼續使用系爭「101 名品會」商標於同一或類似商品的網路購物等服務，並作為其購物網站名稱及官方社群網站帳號等，其攀附據爭商標商譽之惡意甚明。

㈣系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞：

數字科技公司系爭「101 名品會」購物網站名稱及官方社群網站帳號，經營網路購物等網路交易平台之綜合性或特定商品之零售批發等服務，係單獨抽離、割裂據爭著名商標識別性極高之「101 」字樣作為其名稱之一部，產生與台北101大樓密切相關之暗示連結，為吸引消費者關注焦點及留下深刻印象，至「名品會」複合詞彙予人通常認知亦僅係商品之品質、特性等商品或服務之描述性說明性質，並不具識別性；況該網站並以「打造全台最大OUTLET專屬網站」為自我標榜及廣宣用語，而所謂「OUTLET」係指「清理庫存、廉價出售」之意，國人常譯為「暢貨中心」，通常係百貨公司或精品商，為消化自家商品庫存存貨或過季商品，而透過「暢貨

中心」大量出售存貨且商品價格較低廉之特賣方式，從而，依一般消費者理解判讀該「101 名品會」購物網站之認知，為一廉價促銷國際名牌精品之網路暢貨中心，且該網站之建置與台北101 大樓百貨公司或購物中心為同一來源或雖不同來源但存有關係企業、授權關係、贊助關係或一定聯繫關係之錯誤聯想，致生混淆誤認之可能；甚者，數字科技公司以「101vip .com .tw 」申請註冊為該網站之網域名稱，該網址第三層特取名稱「101vip」部分其意義為「101 貴賓」，易予人為台北101 大樓百貨公司或購物中心貴賓的錯誤聯想和印象，加深消費者之錯誤認知，且台北金融大樓公司於官方網站有「會員專區」欄位，該欄位予以連結有「會員專區VIP Club及101 尊榮卡、101 禮讚卡、101 累計卡」，數字科技公司以「101vip」為網域名稱，對該網站提供服務來源及訴求消費族群與台北101 大樓營運活動產生混淆誤認。

㈤系爭鑑定報告係數字科技公司聲請囑託鑑定並事前單方擬定問卷調查題目，且針對問卷調查對象亦係依數字科技公司之意見事前以「一般消費大眾(性別、年齡、學歷均無限制) 進行隨機抽樣」方式進行調查，數字科技公司對系爭鑑定報告之調查對象之選定方式，在原審從不提出爭執，且在原審審理中亦當庭陳稱百貨公司之消費族群乃包括一般消費大眾，以辯駁系爭鑑定報告之調查對象選定方式並無不妥云云，惟數字科技公司卻在提起上訴後，爭執系爭鑑定報告以「一般消費大眾」抽樣方式，與商標法第68條及第70條法文明定「相關消費者」不符云云，其前後陳述矛盾、不一，違背訴訟法上之誠信原則，依「禁反言原則」，其上訴再為爭執，已不可採；況依原判決意旨：「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%所推論之代表之人數即有470 餘萬，如此均應認為可能產生實際混淆誤認之情況嚴重。」，可知原判決推論代表人數之計算基礎，係依系爭鑑定報告以「一般消費民眾」及「性別、年齡、學歷都沒有任何限制」的調查對象選定方式為推認，與系爭鑑定報告調查對象之選定方式並無違背，甚者，原判決亦僅是以量化方式呈現系爭鑑定報告「12.98%」及「20.74%」之比例代表人口數量多寡而已，並未改變原先調查結論，縱使單單以系爭鑑定報告之上開比例觀察，亦有高達12.98%受訪者看到標示有系爭商標的網頁內容(即系爭鑑定報告所稱丙圖樣) ，會認為是由據爭商標(即系爭鑑定報告所稱甲商標) 之所有人提供；且有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，從而，依系爭鑑定報告有高達「12.98%」及「20.74%」受訪者會產生混淆誤認之虞，亦無法推翻該調查結果。

㈥據爭商標專用排他範圍應及於「網路購物」之類似服務部分：

1.「網路購物」與「百貨公司、購物中心」應為類似服務：

依商標法第35條及第68條規定商標權之專屬使用及排他使用之範圍，並不限於指定使用於同一商品或服務，其專屬排他效力應及於類似商品或服務之範疇，依智慧局編纂「商品及

服務分類暨相互檢索參考資料」第3518組群「綜合性商品零售」係將「網路購物」與「百貨公司、購物中心」列為同一組群，縱認據爭商標申請指定使用範圍未見「網路購物」服務，惟據爭商標指定使用於3518組群之「百貨公司、購物中心」等綜合性商品零售服務概念，實質上係將網路購物服務涵蓋在列，此觀之智慧局於95年10月1 日公告新增351808「網路購物(電子購物) 」小類組，嗣於98年4 月16日將該小類組刪除，並新增「網路購物」於3518組群之行政分類沿革(上證1)，亦確認網路購物應為綜合性商品零售服務涵攝之列；原判決既已認定「服飾品零售、鐘錶零售之商品或服務」亦在台北金融大樓公司得請求排除防止侵害範圍之列，依智慧局編纂「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，「服飾品零售」應為第351903小類組、「鐘錶零售」應為第351909小類組，該等特定商品零售批發小類組，與第3518組群「綜合性商品零售」服務亦為應相互檢索之類似服務。綜上，依行政分類將「網路購物」與「百貨公司、購物中心」列為同一組群服務，並與「服飾品零售」、「鐘錶零售」註記為應相互檢索之類似服務，堪認「網路購物」與前揭服務項目應為相同或類似服務之範疇，且係符合一般社會通念及市場交易情形之一般經驗法則，依一般消費者通常認知會將「網路購物」與「百貨公司、購物中心」歸類為綜合性商品零售批發服務之一般經驗法則無違。

2.系爭商標指定使用網路購物服務，與據爭商標指定百貨公司等服務為類似服務，亦遭撤銷註冊：

智慧局中台異字第G00000000 號商標異議審定書撤銷系爭註冊第00000000號「101 名品會」商標，其理由記載：「且系

爭『101 名品會』商標指定之『百貨公司；超級市場；便利商店；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；量販店；衣服零售批發；首飾零售批發；化粧品零售批發；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』部分服務，與據爭『TAIPEI 101』、『台北101 』等商標著名使用於提供名品實體交易之百貨公司及購物中心等服務，為屬同一性質之服務或服務內容所涉及之商品相同，二者間之關聯性極為密切」，可知系爭「101 名品會」指定使用於網路購物等網路交易平台服務，與據爭商標指定百貨公司及購物中心等綜合性商品零售批發服務，為同一性質服務且二者密切相關，其供應商或產製者、滿足消費者需求及訴求消費族群等市場因素高度重疊且密切相關，並非截然可分；況坊間實體通路業者橫跨電子商務發展已經蔚為交易常態，行銷管道並非涇渭分明，二商標指定使用服務密切相關，足使相關消費者對二商標表彰商品服務來源或產製主體發生混淆誤認之可能。

二、數字科技公司抗辯則以：

㈠台北金融大樓公司前已就據爭商標1 、2 之數字「101 」部分聲明不專用，自願放棄該部分權利，實不得提起本訴訟請求排除侵害而限制他人商標權權利；倘台北金融大樓公司要為此訴求，其亦須盡舉證責任，證明其何時就數字「101 」取得識別性，始得主張「101 」部分之商標權：

1.按智慧局93年頒布之「聲明不專用審查要點」第二點規定，商標註冊申請人就商標圖樣中不具識別性之部分藉由聲明不專用而獲准註冊，乃申請人同意自願放棄就該不具識別性之部分單獨主張商標權之權利，以換取整體具有識別性之商標

核准註冊之處分；商標權人自然應受到該聲明之拘束而不得逕行就該不具識別性之部分，主張他人商標亦包含該聲明不專用部分而有致消費者混淆之虞，以符誠信原則；況且我國商標法採註冊主義，商標權之範圍應以註冊公告內容為準，而該聲明不專用之範圍既然需記載於商標註冊簿上並公告，則商標權人就含有聲明不專用內容之商標得主張商標權之範圍自應基於公告予大眾之內容限縮，始符註冊主義之意義。

2.次按前開93年「聲明不專用審查要點」第十點規定，縱算商標權人就已有部分聲明不專用之商標為使用而取得後天識別性，商標權人並非當然得逕行引據該已經聲明不專用之商標，就該聲明不專用之範圍主張商標權，而應就該已聲明不專用之部分另行取得註冊，始能就該部分取得排他效力。

3.據爭「台北101 」及「TAIPEI 101」等商標既已透過商標權人分別於註冊時就文字「台北」、「TAIPEI」以及「101 」聲明不專用始獲准註冊，且就智慧局核准商標註冊行為，性質上應為一授益的行政處分，授予商標權人之權利內容即為依公告圖樣內容獨佔作為商標表彰商品或服務之排他權。則此行政處分實已因申請人事先同意聲明不專用，而明確限縮該授益行政處分授予商標權人專有排他之權利範圍，依照行政處分於機關作成後即具有拘束力之本質，無論是申請人或原處分機關，以及其他相關人民或機關，均須受到此包含有申請人同意放棄部分權利之核准商標註冊之行政處分內容所拘束，且該授予排他權之內涵既已由申請人加以界定，在未經依法撤銷或廢止原處分前，其授予權利範圍不得超出該行政處分之內涵；是以，聲明不專用並非僅僅是行政上措施而已，而是釐清商標權利範圍之依據，在據爭商標之註冊未經

撤銷或廢止，或商標權人另行取得已聲明放棄之權利內容前，台北金融大樓公司應受到「101 」經聲明不專用之拘束，不得單獨主張或認定其具有商標權利，進而排除或限制其他商標之註冊。而其他人民與機關，對於信賴商標註冊公告內容而為使用之信賴利益，更應加以保障；是以，在台北金融大樓公司以單純數字「101 」取得商標註冊而享有排他權利前，仍不具有排除他人以單純數字「101 」作為商標使用之權利。台北金融大樓公司雖然於106 年9 月29日向智慧局申請註冊未經設計之純文字「101 」商標，然該商標尚未獲准註冊，不具備商標權排他效力，恰可證明台北金融大樓公司單獨以據爭商標之數字「101 」部分主張數字科技公司以「101 名品會」文字或「101 名品會」圖形作為商標使用，侵害其商標權云云，顯屬無稽。

4.智慧局就台北金融大樓公司對註冊第00000000號「Safeway 101 及圖」商標提起異議所作成之107 年2 月23日中台異字第G00000000 號處分書中謂：「數字『101 』已為多數業者作為商標之一部分，註冊指定使用於與本案兩造商標相同或類似之商品上，是以，相關消費者應不致單以兩造商標可觀出有『101 』部分相同數字或以『101 』加以設計即誤認二商標之來源相同或相關。」（請參見上證2 ），明確指出單純數字「101 」為我國人民慣用詞彙，並不具有指示來源的功能，不因兩商標同時標示有「101 」即會造成消費者混淆誤認，並據以做成異議不成立之處分。

5.原審判決雖稱系爭商標與據爭商標都含有「101 」數字，其在整體商標中都是無法視而不見的部分，並據以認定系爭商標可能會使消費者產生兩商標為策略聯盟、相互授權等關係

之結果，惟該「101 」部分已由台北金融大樓公司聲明不專用，本不具識別性可言，即不應做為排除他人商標權之根據，已如前述，且依我國商標近似審查實務採取之「整體觀察原則」，在判斷兩商標是否與之構成近似時，仍應就包括聲明不專用之部分為整體比對，只是因聲明不專用部分並非作為識別商品來源之主要識別標識，於比對時會施以較少之注意，此乃為商標整體觀察原則之必然體現；是以，據爭商標之識別性係存在於商標圖樣的整體，而非個別單一的文字或數字，在整體觀察原則適用的結果之下，若僅有「101 」、「台北」、「TAIPEI」等文字雷同，仍不足以因此認定消費者將混淆兩者來源，蓋其等均不具有識別性，無法逕做為識別商品或服務來源之標識，而仍應視其整體給予消費者之感受為何。據爭商標與系爭商標僅有「101 」相同，其餘「台北」、「TAIPEI」與「名品會」部分，無論就字形、字音、字義均截然不同，整體組合給予消費者之觀感即大不相同；據爭商標之意涵為單純的地標描述，指向其位於信義區所興建的「101 層大樓」，而系爭商標給予消費者之意涵則是「第101 件名品」，消費者自能區分兩者之差異。

6.依原審囑託中華工商研究院做成之市場調查報告，在實際消費者的認知中，亦不會以單純數字「101 」識別來源，而會綜合所結合的文字圖樣整體判斷；問卷結果顯示，單純數字「101 」對消費者而言係代表「台北101 大樓」，其顯然為一地理標誌的描述，象徵位於臺北市信義區的一棟高樓大廈，而非表彰提供特定商品或服務的主體，可見在我國消費市場上，單純數字「101 」並無法作為消費者辨識特定商品或服務來源的標示，至多只是給予消費者提供商品或服務之場

所之印象，其僅為該建築物相關的說明，而不具識別服務來源之功能。原審判決未查上情，逕以系爭商標與據爭商標均有數字「101 」，認定雙方商標近似並推論有導致消費者混淆誤認之虞，顯與市場上一般消費者之認知與經驗不符。

㈡數字科技公司使用「101 」作為品牌名稱的時間早於據爭商標註冊時，則數字科技公司就系爭商標應有既得在先之利益應受保護，亦徵數字科技公司毫無攀附台北金融大樓公司商譽之意思，更無侵害據爭商標權之惡意：

1.按本院106 年度民商上字第1 號判決，商標權人就商標之部分已聲明不專用時，即不得再持該包含有聲明不專用部分之商標，逕就該聲明不專用之特定部分主張權利，亦不得因他人使用與該聲明不專用部分相同或近似之文字或圖樣，逕謂具有攀附之惡意。

2.台北金融大樓公司已就據爭商標「101 」部分聲明不專用，其不具有識別性，已如前述，則數字科技公司取用此經台北金融大樓公司聲明不專用之「101 」部分作為商標之一部分，即不得逕謂數字科技公司申請系爭商標之註冊不具善意。實則，數字科技公司為經營服裝品牌，早在87年8 月3 日即已取用與「『衣』服」有諧音關係之「『1 』01」，申請註冊「101.com .tw 」網域名稱，以此網域名稱開始經營「101 原創T 恤」事業，並於100 年10月7 日起陸續申請「101 原創T 恤」商標註冊，且均獲得智慧局核准在案。又「101 原創T 恤」與「101.com .tw 」網域名稱現已移轉至訴外人創新新零售股份有限公司持有之光旭網路科技股份有限公司。透過數字科技公司努力經營之結果，「101 原創T 恤」已成為知名度不低的網路品牌，更因品牌形象親民，復具有相

當之指標性，曾吸引專科學生以「衫衫飾飾只要101-探討101 原創T 恤以網路行銷的成功原因」為主題撰擬研究報告，可見「101 原創T 恤」已蔚為消費者耳熟能詳之品牌。數字科技公司係基於「101 原創T 恤」經營有成，才繼續取用「101 」，於103 年起規劃系爭「101 名品會」品牌，並申請註冊系爭「101vip .com .tw 」網域；換言之，在數字科技公司使用「101 原創T 恤」商標及「101.com .tw 」網域名稱期間，未曾有其他商標權人主張權利，故數字科技公司對於「101 原創T 恤」商標之使用已產生相當之信賴，之後才能安心申請系爭商標與網域之註冊。

3.台北金融大樓公司就「101 大樓」最初實係以「台北金融大樓」作為行銷宣傳之名稱，並註冊使用「tfc101.com .tw」網域，直至91年8 月22日始註冊現今的「taipei-101.com .tw 」網域名稱；甚至，於台北金融大樓公司註冊「tfc101.com .tw」當時，數字科技公司之系爭網域名稱尚未通過註冊，台北金融大樓公司實可選「101.com .tw 」卻未選，雖未可直接認為台北金融大樓公司當時有放棄使用系爭網域名稱之意思，但其對數字科技公司嗣後註冊使用系爭網域名稱之行為指稱「惡意」，顯不合理；就此，亦可由台北金融大樓公司前與訴外人台興股份有限公司針對「taipei101.com .tw 」網域名稱爭議案件中印證。台北金融大樓公司於經營品牌之初，並無使用「101 」作為商標或網域名稱一部分之意思，亦未積極展現商標使用之客觀表象，卻反在其因故改用「TAIPEI 101」名稱，並基於該大樓之樓層高度而獲得我國消費者日漸熟悉之結果下，據以做為商標使用證據，更指稱數字科技公司申請系爭商標及網域名稱之註冊為惡意云云

，實與實情不符，更已嚴重扭曲循正常商業管道及商標使用之數字科技公司的正當商標權人形象。

㈢原審判決就市場調查報告結果比例逕以我國總人口數換算，並執以作為本件爭點判斷之依據，已與台北金融大樓公司請求權基礎之「相關消費者」範圍相違背：

1.台北金融大樓公司起訴主張系爭商標有構成商標法第68條與同法第70條第2 款規定之虞，而觀之該等規範內容，均以有造成「相關消費者」混淆誤認之虞為限。查原審判決就鑑定報告之各項結果百分比，逕以我國2300萬人口作為換算基數，將各項結果比例換算推論所佔人口；惟就台北金融大樓公司起訴主張之依據，應限於有致據爭商標之「相關消費者」產生混淆誤認之虞者為限，而不得擴張至「全國消費者」，原審判決前開的換算基礎，並未扣除如不具有購買能力之嬰幼兒等人口，而已逸脫上開商標法規範範疇。

2.又按本院106 年度民商訴字第9 號判決，在本件之情形，依鑑定報告之結果，消費者在看到標示有系爭商標的網頁內容，或看到「101vip .com .tw 」網址與「101 名品會」社群網站帳號時，僅分別有12.98%及20.74%認為可能是台北金融大樓公司所提供，已有高達8 成以上的消費者均能分辨兩商標係出自不同的來源，即足以說明系爭商標並不會造成消費者有混淆誤認之虞。原審判決誤以我國總人口數作為判斷基礎，更率爾認定市場上已有混淆誤認之虞云云，實不可採。

㈣據爭商標並未指定使用在「網路購物」服務，台北金融大樓公司實際上亦無使用據爭商標於「網路購物」之情事，台北金融大樓公司單純以現行的商品與服務分類檢索資料，主張「網路購物」與「百貨商場；購物中心」屬於類似服務、而

應同屬其排除侵害之範圍云云，顯已誤會消費者對於實體銷路與虛擬銷路（電商）之認知有莫大的不同，而不會當然認為兩者為有關連性：

1.按智慧局所公布「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」之前言中所明文規定，可知商品或服務是否類似，並非以前開檢索資料作為絕對之標準，而仍應視商標使用、消費者實際認知等情形綜合判斷。又按商標法第38條第1 項規定，商標一旦經核准註冊後，僅能減縮指定商品或服務，不得逕就同一商標申請擴張、追加所欲指定使用之商品或服務，如有增加使用於其他商品或服務之需求時，必須另行申請註冊商標始可。

2.台北金融大樓公司於「網路購物」服務名稱新增至3518組群前即已申請據爭商標並獲准註冊，且依照台北金融大樓公司所提出之上證1 ，在95年新增「網路購物（電子購物）」小類組、或在98年刪除該小類組並將「網路購物」新增至3518組群後迄今已逾十年，均未曾見台北金融大樓公司有另外就該「網路購物」項目再行申請商標之註冊（除了台北金融大樓公司於去年始提出「101 」商標申請案，至今仍尚未核准註冊）。是以，除了據爭商標所指定使用項目中未見有「網路購物」服務之外，台北金融大樓公司也顯然沒有使用「網路購物」服務之意思。

3.在據爭商標申請時尚未有「網路購物」服務類別，可知在當時此種服務類型尚未被商標主管機關所肯認為提供服務之型態，除無從依法透過商標註冊而取得商標權外，自始亦無可能與「百貨商場；購物中心」服務構成類似。固然，商品或服務之種類將隨著時代的進步而推陳出新，故智慧局每年都

需更新「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，惟隨時代變遷，果如有因市場或科技發展而出現前所未見的商品或服務，商標權人欲加以註冊使用取得商標權保護時，應另行申請商標之註冊以取得獨立之商標權，而非將原申請之商標擴張解釋其商品或服務之範圍，以避免造成已取得註冊之商標權實質擴張至其註冊使用商標權範圍之外，以符商標法第38條第1 項之立法意旨。是以，原審認定台北金融大樓公司所得排除侵害之範圍，應限定於據爭商標原先申請指定使用之部分，並無違誤。

4.更何況，「網路購物」服務與「百貨公司；購物中心」服務不論對經營者或消費者而言，均屬本質上有巨大差異的銷售通路；台北金融大樓公司稱「依照一般社會通念及市場交易情形之一般經驗法則」，兩者應屬類似之服務云云，其顯對於一般社會通念及市場交易情形有所誤解。經數字科技公司檢索相關學術論文，不乏特別區分「實體」及「虛擬」銷售通路進行比較、分析之論著，證實消費者對於兩種管道的不同期待，經營者則須因應此不同的期待而制定不同的經營策略：

①在「消費者選擇實體與虛擬通路之價值認知結構研究」一文中，研究者透過實證調查歸納：消費者選擇實體通路購買服飾，最重要的因素為「較佳的外表打扮」，選擇虛擬通路則是出於「省錢」、「省時省力」之考量。此外，實體通路可帶給消費者「社交機會」，而得以與銷售員互動、獲取對於購買款式之建議；而消費者在選擇虛擬通路時，更看重「交易評價」，確認在無法看到實品的情形所進行的消費，仍有一定的保障。可見，同樣是購買服飾商品，消費者係前往實

體賣場購買、或直接透過網路下單，所影響其作決策之因素大不相同。

②在「影響消費者購物通路選擇關鍵因素之研究」一文中，研究者同樣透過實證調查，指出實體或虛擬通路所擁有的不同特性會對消費者選擇傾向有相當的影響，代表經營者必須考量並強化其所選擇之通路的特性，以吸引消費者利用各該通路進行消費；舉例而言，若「交通成本」越高，消費者越傾向選擇虛擬通路消費，若「娛樂/ 安心利益」越大，消費者則越傾向選擇利用實體通路。

5.在實際的例子中，亦可見不乏有針對實體及虛擬銷路間差異的討論。由數據分析結果可發現「2016年全球零售市場規模約22兆美元，但是來自電商的產值卻只占8.7%。可見電商發展了超過20年，人們對實體店面依舊情有獨鍾」；亦有報導指出「近年來彩妝、美容產品在亞馬遜商店的消費額增長不少，但因該類產品，消費者多傾向於試用後再購買，因此實體彩妝店在消費者心中的地位似乎仍是屹立不搖」，顯見實體零售服務及虛擬店面零售服務雖然均係向消費者提供商品零售服務，但對消費者而言二者涇渭分明，會依不同的需求選擇不同的服務管道，二者之間不必然具有類似關係。此外，更有經營網路銷售的店家因消費者不斷詢問，而特別公告說明其並沒有打算經營實體店鋪，也足以說明消費者並不會理所當然地認為同一店家會同時經營實體及網路通路。

6.承上可知，「實體銷售通路」及「虛擬銷售通路」實際上為兩種截然不同的經營模式，消費者所關注的特性也大相逕庭，兩者並不當然存在有相互關聯之結構；特別是「虛擬銷售通路」更會隨著網路普及、硬體設備與人民使用網路習慣之

變化等因素，隨時推陳出新、發展新的行銷方式，消費者並不會當然認為實體銷路店家必定會推出虛擬行銷管道，反之亦然。是以在本件中，基於兩種通路本質與特性差異甚大，消費者實不會當然認為「百貨公司；購物中心」與「網路購物」為類似之服務，灼然自明。

㈤退步言之，縱使認為據爭商標排除侵害之範圍可擴張及於「網路購物」服務，系爭商標與據爭商標不構成近似，亦無導致消費者混淆誤認之虞，自始即無商標法第68條第3 款之適用，台北金融大樓公司所主張請求擴張原審判決限制數字科技公司商標權之範圍者，無所根據。

三、台北金融大樓公司於原審起訴請求：㈠數字科技公司不得使用「101 名品會」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，並不得使用於與該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、網路或其他媒介物等方式為之；其已使用者並應除去。㈡數字科技公司不得使用相同或近似於「101 」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「101vip .com .tw 」網域名稱之登記。原審為台北金融大樓公司一部勝訴、一部敗訴之判決，即判命數字科技公司㈠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。㈡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。㈢

台北金融大樓公司其餘之訴駁回。兩造對於原審判決敗訴部分不服，各自提起上訴，台北金融大樓公司上訴聲明為：㈠原判決於後項不利於台北金融大樓公司範圍內廢棄。㈡數字科技公司不得使用「101 名品會」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，並不得用於與該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。對數字科技公司之上訴，則答辯聲明：數字科技公司之上訴駁回。數字科技公司上訴聲明為：㈠原審判決廢棄。㈡台北金融大樓公司在第一審之訴駁回。對台北金融大樓公司之上訴，則答辯聲明：台北金融大樓公司之上訴駁回。

四、本件整理並協議簡化爭點如下(見本院卷第389至391頁）：

㈠不爭執事項：

1.台北金融大樓公司為據爭商標權人。數字科技公司則為系爭商標使用人。

2.據爭商標圖樣均以享譽國際的台北著名地標建築物為設計傳達意象及觀念，甚具獨特識別性，經台北金融大樓公司長期廣泛推廣宣傳使用，已成為國人普遍認識熟悉且知名度及識別性極高的著名商標，並迭經智慧局早在96年5 月23日於核駁第T0000000號、第T0000000號審定書及中台異字第G0000000 號商標異議審定書等認定為廣為我國相關事業或消費者普遍認知已臻於著名，且著名程度極高在案。

3.數字科技公司前以「101 名品會」商標圖樣申請為註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號及第00000000號商標，台北金融大樓公司以違反商標法第30條第1 項第10款及第11款提出異議，經智慧局審定異議成立並撤銷註冊在案，

數字科技公司提起訴願均經經濟部訴願委員會決定駁回，其不服提起行政訴訟，已經本院106 年度行商訴字第17、18、22、109 號行政判決予以駁回，且經最高行政法院107 年度裁字第190 、660 號行政裁定駁回上訴，及107 年度判字第47 2號行政判決駁回上訴，故前揭106 年度行商訴字第17、18、22號行政判決已確定在案。

4.數字科技公司使用「101 名品會」文字為其網路交易平台之網站名稱並經營網路購物等網路交易平台之綜合性或特定商品之零售批發等服務，係以「提供VIP 會員獨享3 折起的名品折扣網站，為每一個VIP 精挑細選配合大量採購帶來最優惠的折扣價格。以限時限量的形式為所有獨享的會員帶來源源不絕的驚喜，打破實體的所有限制並提供現貨快速、零時差的購物享受。並且做到100%正品假一賠五安心保證。」為標榜，並將該「101 名品會」字樣置於網站首頁頂端左上方，且點選連結該購物網站不同網頁，其網頁左上方均有相同之「101 名品會」圖樣，作為消費者瀏覽該網站不同網頁得以返回該購物網站首頁連結選項；至網頁底端左下方亦標示「101 名品會」圖樣，並建置「關於我們」、「顧客服務」、「常見問題」及「聯絡我們」點擊選項，及下方「數字科技相關網站」連結網站，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，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，應為商標之使用；數字科技公司以「101 名品會」為名申請知名社群網站FACEBOOK、YouTube 之帳號，建立官方粉絲專頁及影音平台以推廣行銷該購物網站品牌名稱及服務，並於網路搜尋引擎網站購買關鍵字廣告，經台北金融大樓公司以「101 名品會」為關鍵

字輸入GOOGLE、YAHOO ！ 奇摩網站，其搜尋結果網頁出現「101 名品會」連結網頁及於連結網址處標示為「廣告」文字；數字科技公司更推出以「101 名品會」為主題的一系列企業免費通訊軟體LINE貼圖，將品牌置入貼圖為行銷，廣泛接觸行銷不同消費族群，數字科技公司以行銷之目的，將系爭「101 名品會」商標圖樣使用於其網站名稱並經營網路購物等網路交易平台服務，並以數位影音、電子媒體及網路等媒介物為推廣宣傳，足使消費者認識其為表彰數字科技公司建置購物網站及服務來源之標識。

5.數字科技公司以「101vip .com .tw 」向「財團法人台灣網路資訊中心」申請註冊為前項「101 名品會」購物網站之網域名稱，有知名搜尋網站GOOGLE、YAHOO ！ 奇摩網站經輸入「101 名品會」關鍵字之搜尋結果網頁，其連結網址顯示為「www .101vip .com .tw」，經以網路網址查詢工具「全球WHOIS 查詢」上開網域名稱係於103 年（西元2014年）6 月11日登記註冊、登記註冊人為數字科技公司。數字科技公司並於該網站、Facebook網站、Youtube 網站以及LINE通訊軟體等平台使用「101 名品會」商標，並以「101 名品會」作為帳號名稱。

㈡爭執事項：

1.系爭商標與據爭商標是否構成近似？系爭商標申請是否為善意？二商標是否足使相關消費者致生混淆誤認之虞？

2.若據爭商標1 ～3 就「百貨公司」、「購物中心」部分為著名商標，台北金融大樓公司是否得單獨就其已主張聲明不專用之「101 」部分，主張商標權？

3.據爭商標之專用排他範圍是否及於「網路購物」之類似服務

？

五、本院之判斷：

㈠系爭商標與據爭商標構成近似，系爭商標申請非善意，二商標足使相關消費者致生混淆誤認之虞：

1.按商標法第68條第3 款規定，未經商標權人同意，為行銷目的於類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，為侵害商標權。又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，同法修正前第61條第1 項後段及修正後第69條第1 項均定有明文。

2.有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分觀察，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，由於商標近似之意義係指兩商標如標示於相同或類似商品或服務時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意，有可能誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源間有所關聯，則於判斷商標近似時，如先商標之先天識別性較強，抑或因使用而為消費者所普遍知悉時，其主要部分極易成為消費者於交易時辨識來源之重要依據，此時消費者較易因兩商標之主要部分相同，而將兩者所提供之商品或服務來源產生聯想，於此種情形，商標近似之比對即著重於主要部分，並考量主要部分最終影響商標給予商品或服務之消費者的整體寓目印象加以判斷，故上開兩

觀察法對判斷商標近似係屬相輔相成，尚不得以主要部分觀察之說明，即謂其非適用整體觀察原則。又聲明不專用制度，僅係於審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範之行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之唯一依據。商標註冊後，雖商標圖樣中含有聲明不專用部分，惟商標混淆誤認之虞的判斷是以消費者的角度來觀察，而呈現在消費商品或服務相關消費者面前的是商標整體圖樣，故判斷商標近似時，必須就商標圖樣整體觀察，至商標圖樣中聲明不專用部分，固可能因識別性強弱的差異，在商標混淆誤認之虞判斷時雖會被施以不同的注意力，但仍不排除因個案具體情形，有影響混淆誤認之虞判斷的可能（最高行政法院107 年度判字第472 號行政判決意旨參照）。

3.系爭商標之中間數字「0 」雖設計為靶心圖形，而予人為圖案化設計之印象，然其圖案化設計之外觀上，仍予人清晰可見為粗字體數字「101 」印象，而置於其後之中文「名品會」3 字，予人為傳達有關名品聚集之意涵，用於指定服務上識別性弱，系爭商標整體觀察，以起首粗字體設計之數字「101 」於外觀較為醒目，為消費者辨識來源之主要部分；而據爭商標諸商標亦為數字「101 」與中英文「台北」、「TAIPEI」或101 建築體圖形組合而成，已廣為相關消費者普遍知悉已臻至著名商標，且早在96年5 月23日經商標專責機關智慧局認定為著名商標在案，為兩造所不爭執，尤其「101 」更是消費者耳熟能詳之表徵，復因系爭商標與據爭商標諸商標之數字「101 」部分完全相同，僅字型有些許差異，於整體外觀、觀念及讀音，均極相彷彿，而構成近似商標。

4.據爭商標指定使用之商品或服務類別為商標法施行細則第19條所列附表第35類，其包括：百貨公司、購物中心、服飾品零售、首飾及貴金屬零售（詳本判決附圖一據爭商標所示）。系爭商標則由數字科技公司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、手錶等，此有台北金融大樓公司所提出之各該網頁列印資料可憑（見原證3 至5 ，原審卷一第37-44 頁）。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，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。

5.據爭「TAIPEI 101」、「台北101 」商標圖樣雖為「TAIPEI」、「台北」、「101 」組合而成，然上開據爭商標經台北金融大樓公司長期宣傳行銷使用，就其商標圖樣整體或主要部分以觀，已為國內相關事業及消費者所普遍知悉，自予相關消費者深刻印象，而有高度識別性。系爭商標高度模仿上開據爭商標中之「101 」圖樣，易使相關消費者產生與台北金融大樓公司相當關聯之錯誤聯想，致有攀附之嫌，客觀上足以認定系爭商標申請人非善意，且兩商標指定使用於同一與類似商品或服務，據爭商標商標權人復有多角化經營事業之情形，相關消費者對於上開據爭商標應較為熟悉，經審酌各項因素判斷後，應認相關消費者於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察系爭商標與據爭商標「TAIPEI 101」、「台北101 」時，無法依憑系爭商標之整體圖樣，認識其非為表彰台北金融大樓公司商品之標識，且無法藉以與據爭「TAIPEI 101」、「台北101 」商標之商品或服務相區辨為不同來源，致有誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係

、加盟關係或其他類似關係，致相關消費者產生混淆誤認之虞（本院106 年度行商訴字第17、18、22、109 號及最高行政法院107 年度判字第472 號行政判決意旨均同此認定）。

6.數字科技公司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」服務的有17.31 ％，但有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，而不會產生混淆誤認之虞，是難以做為有利數字科技公司之論據。

7.故台北金融大樓公司主張數字科技公司使用近似據爭商標之系爭商標於類似之服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，侵害據爭商標權，而違反商標法第68條第3 款規定，應為可採。

㈡台北金融大樓公司固不得就其聲明不專用之「101 」部分單獨主張商標權，但得就據爭商標整體主張商標權：

1.商標法第29條第3 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。」即所謂的「聲明不專用」制度。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。

2.按「商標的功能主要在於指示商品或服務的來源，而以之與他人的商品或服務相區別，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能，聲明不專用制度，僅係於審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範之行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據」（最高行政法院105 年度判字第704 號判決意旨參照）。系爭商標係由數字「101 」及中文「名品會」3 字，由左至右依序排列所組成，其中數字「101 」係以粗字體呈現，雖於數字「0 」之圓圈中間空洞部分加入實心圓形圖案，但「101 」所呈現之比例一致，並未有凸顯任一數字之態樣呈現，就消費者觀察之認知上，未有特別之識別性，系爭商標數字部分仍予消費者留下數字101 之印象；至置於「101 」數字後之中文「名品會」3 字則予人為傳達有關名品聚集之意涵，用於指定服務上識別性弱，系爭商標整體觀察，以起首粗字體設計之數字「101 」於外觀較為醒目，為消費者辨識來源之主要部分；而據爭商標諸商標亦為數字「101 」與中英文「台北」、「TAIPEI」或101 建築體圖形組合而成，已廣為相關消費者普遍知悉已臻至著名商標，且早在96年5 月23日經商標專責機關智慧局認定為著名商標在案，為兩造所不爭執，尤其「101 」更是消費者耳熟能詳之表徵，縱據爭商標於申請註冊時，聲明不專用，但參照前開說明，「101 」仍為據爭商標整體之顯著部分，不因聲明不專用而受影響。系爭商標與據爭諸商標之顯著部分均為數字「101 」，二者不論讀音、外觀均有相當程度雷同及相似之處，近似度極高。

3.況在本案中，台北金融大樓公司並非僅就其聲明不專用之「

101 」單獨主張權利，而是以「台北101 」、「TAIPEI 101 」整體商標圖樣主張權利，並進行近似與否之比對。數字科技公司認其係僅就聲明不專用之「101 」單獨主張權利云云，並不可採。

㈢據爭商標之專用排他範圍及於「網路購物」之類似服務：

按商標法第35條及第68條規定商標權之專屬使用及排他使用之範圍，並不限於指定使用於同一商品或服務，應及於類似商品或服務之範疇。依智慧局編纂「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」第3518組群「綜合性商品零售」係將「網路購物」與「百貨公司、購物中心」列為同一組群，據爭商標申請指定使用範圍縱未見「網路購物」服務，惟據爭商標指定使用於3518組群之「百貨公司、購物中心」等綜合性商品零售服務概念，實質上係將網路購物服務涵蓋在列，此觀之智慧局於95年10月1 日公告新增351808「網路購物（電子購物）」小類組，嗣於98年4 月16日將該小類組刪除，並新增「網路購物」於3518組群之行政分類沿革（見本院上字卷第51、52頁上證1 ），亦確認網路購物應為綜合性商品零售服務涵攝之列；且依智慧局編纂「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，「服飾品零售」應為第351903小類組、「鐘錶零售」應為第351909小類組，該等特定商品零售批發小類組，與第3518組群「綜合性商品零售」服務亦為應相互檢索之類似服務，其在3518組群之說明記載為：「本組群與3519『特定商品零售批發』組群間，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，得相互檢索。」等語，從而，依行政分類將「網路購物」與「百貨公司、購物中心」列為同一組群服務

，並與「服飾品零售」、「鐘錶零售」註記為應相互檢索之類似服務，堪認「網路購物」與前揭服務項目應為相同或類似服務之範疇，且符合一般社會通念及市場交易情形之一般經驗法則，故台北金融大樓公司主張據爭商標專用排他範圍應及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，應為可採。

㈣台北金融大樓公司主張排除網域名稱等部分：

1.商標法第70條第2 款規定，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。為擬制侵害商標權之一種型態。

2.據爭商標已廣為相關消費者普遍知悉已臻至著名商標，且早在96年5 月23日經商標專責機關智慧局認定為著名商標在案，為兩造所不爭執之事實。台北金融大樓公司主張數字科技公司以系爭域名「101vip . com .tw」向「財團法人台灣網路資訊中心」申請註冊為前項「101 名品會」購物網站之網域名稱，有知名搜尋網站GOOGLE、YAHOO ！奇摩網站經輸入「101 名品會」關鍵字之搜尋結果網頁，其連結網址顯示為「www .101vip .com .tw」，經以網路網址查詢工具「全球WHOIS 查詢」上開網域名稱係於103 年（西元2014年）6 月11日登記註冊、登記註冊人為數字科技公司，並提出原證6之GOOGLE、YAHOO 查詢網頁(見原審卷一第45、46頁）及原證12之全球WHOIS 查詢網頁(見原審卷一第62頁）為證，並為數字科技公司所不爭執，堪信為真實。是系爭域名之註冊乃在據爭商標在96年5 月23日經智慧局認定為著名商標之後

。又數字科技公司自承在100 年起開始申請註冊與101 有關之商標，合理推論數字科技公司在100 年之後才使用系爭域名，當時應已知悉據爭商標為著名商標，數字科技公司仍申請使用系爭域名，應非屬善意。

3.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，以數字科技公司使用註冊所用之「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。數字科技公司於原審抗辯「101 」不是據爭商標中的「文字」，是「圖樣記號」云云，不足採信。

4.以數字科技公司實際使用「101vip.com.tw 」以及「101 名品會」作為社群網站帳號名稱之情形來看，是用來作為精品銷售，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，應會使相關消費者誤認係與據爭商標有關，而由台北金融大樓公司成立之網站，致生混淆誤認之虞。數字科技公司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亦顯示：有12.98 %的受訪者看到標示有系爭商標的網頁內容（即系爭鑑定報告所稱丙圖樣），會認為是由據爭商標（即系爭鑑定報告所稱甲商標）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（以上見系爭鑑定報告第49頁，外放），故該市場調查報告亦認有不少相關消費者會生混淆誤認之虞，不足據為數字科技公司有利之認定。

5.原審此部分為台北金融大樓公司勝訴判決，數字科技公司雖上訴，但就此部分並未提出任何理由抗辯，故台北金融大樓公司主張數字科技公司申請註冊使用系爭域名，有致相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法第70條第2 款規定，應屬可採。

六、綜上所述，台北金融大樓公司請求依商標法第68條第3 款、第70條第2 款、第69條第1 項等規定，請求數字科技公司不得使用「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；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，為有理由，原審為台北金融大樓公司勝訴判決，並無不合，數字科技公司上訴指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，上訴應予駁回。另據爭商標之排他範圍應及於「網路購物」之類似服務，原審此部分為台北金融大樓公司敗訴判決，尚有未洽，台北金融大樓公司上訴指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決該部分廢棄，改判如主文所示。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

八、據上論結，本件台北金融大樓公司之上訴為有理由，數字科技公司之上訴為無理由，依民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第78條、第463 條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　3　　月　　14　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　林洲富

法　官　陳忠行

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　3　　月　　14　　日

書記官　鄭郁萱

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。