

最高法院民事判決

109年度台上字第1758號

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 廖嘉成律師

鄭耀誠律師

李佳樺律師

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

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108年3月14日智慧財產法院第二審判決（107年度民商上字第9號），提起上訴，本院判決如下：

主 文
上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、本件被上訴人主張：伊於民國89、90年間申請註冊取得如原判決附圖（下稱附圖）一所示第165568號、第165569號、第177868號商標（下分稱568、569、868號商標，合稱系爭商標），其中568號商標「台北101」、569號商標「TAIPEI 101」均以享譽國際之台北著名地標建築物101大樓為設計傳達意象及觀念，具獨特識別性，經長期廣泛推廣宣傳使用，已成為國人所普遍認識熟悉，並經主管機關經濟部智慧財產局（下稱智財局）於96年5月23日審定書認定為著名商標。上訴人未經伊同意，以近似於系爭商標之如附圖二「101名品會」圖樣（下稱被控圖樣），申請註冊第00000000號、第00000000號、第00000000號商標（下合稱被控商標），使用於系爭商標同一或類似之網路拍賣、網路購物等交易平台之綜合性零售批發商品及服務，並向財團法人台灣網路資訊中心（下稱台網中心）註冊「101vip.com.tw」網域名稱（下稱被控網域名稱）架設網站，於該網站、Facebo

ok等社群網站及平台使用被控商標，復以被控圖樣作為帳號名稱（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，有致相關消費者混淆誤認及減損系爭商標之識別性及信譽之虞，為商標法第68條第3款、第70條第2款所定侵害系爭商標權之行為。爰依同法第69條第1項規定，求為命上訴人：(一)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、網路或其他媒介物方式為之；其已使用者並應除去。(二)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，並應向台網中心辦理註銷系爭網域名稱登記之判決（被上訴人第一審請求上訴人不得使用相同或近似於「101」之文字作為網域名稱、社群網站帳號名稱，而逾上開第(二)項聲明部分，經第一審判決其敗訴，未聲明不服而未繫屬本院者，不予贅述。第一審就被上訴人第(一)項聲明，僅於百貨公司、購物中心、服飾品零售、鐘錶零售之商品或服務部分之請求及第(二)項聲明為被上訴人勝訴之判決，駁回被上訴人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部分之請求，兩造各就其敗訴部分提起第二審上訴）。

二、上訴人則以：被上訴人已就568、569號商標其中之數字「101」部分聲明不專用，自願放棄該部分權利，而伊使用「101」為品牌名稱之時間早於系爭商標註冊，非攀附被上訴人商譽，更無侵害系爭商標權之惡意，且系爭商標並未指定使用在「網路購物」服務，被上訴人實際上亦未使用系爭商標於網路購物，依消費者對於實體銷路「百貨公司、購物中心」服務，與虛擬銷路「網路購物」服務之認知不同，二者非屬類似服務，無混淆誤認之虞，伊無侵害系爭商標權行為等語，資為抗辯。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：被上訴人為系爭商標權人，其以上訴人所註冊之被控商標違反商標法第30

01 條第1項第10款、第11款規定，提出異議，經智財局審定異
02 議成立並撤銷被控商標之註冊，上訴人所為訴願、行政訴訟
03 均已敗訴確定之事實，為兩造所不爭執。系爭商標以數字「
04 101」與中英文「台北」、「TAIPEI」或101建築體圖形組合
05 而成，已成為國人普遍認識熟悉且知名度及識別性極高之商
06 標，並經智財局於96年5月23日審定書認定為著名商標，尤
07 其「101」更是消費者耳熟能詳之表徵，屬系爭商標之顯著
08 部分，而被控商標經整體觀察，在後之中文「名品會」，為
09 傳達有關名品聚集之意涵，用於指定服務上識別性弱，應以
10 起首粗字體設計之數字「101」於外觀較為醒目，為消費者
11 辨識商品或服務來源之主要部分，其與系爭商標之「101」
12 部分完全相同，僅字型有些許差異，於整體外觀、觀念，均
13 極為相仿，而構成近似商標。系爭商標指定使用之商品或服
14 務類別包括：百貨公司、購物中心、服飾品零售、首飾及貴
15 金屬零售，而被控商標則使用於網路或社群媒體上之精品銷
16 售，銷售物品包括手提包、皮包、香水、服飾、手錶等，為
17 百貨公司、購物中心多有銷售之商品，堪認被控商標所使用
18 之服務，已在系爭商標所指定使用之服務範圍內，自屬類似
19 之服務。系爭商標經被上訴人長期宣傳行銷使用，為眾所知
20 悉之著名商標，被控商標高度模仿系爭商標之「101」圖樣
21 ，易使消費者產生兩者有相當關係之錯誤聯想，自有攀附之
22 嫌，客觀上足以認定上訴人並非善意。上訴人於系爭商標所
23 指定之同一與類似商品或服務，使用被控商標，而被上訴人
24 使用系爭商標為多角化之事業經營，相關消費者以普通之注
25 意，於異時異地隔離觀察該二商標，無法區辨為不同來源，
26 致生混淆誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權、加盟或
27 其他類似關係之虞。經一審法院囑託財團法人中華工商研究
28 院（下稱工商研究院）進行市場調查結果，尚難認相關消費
29 者就被控商標與系爭商標不會產生混淆誤認之虞。是被上訴
30 人主張上訴人有商標法第68條第3款所規定侵害系爭商標權
31 之情形，應為可採。商標法第29條第3項規定聲明不專用，

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，商標還是就所註冊之文字及（或）圖案之整體，享有商標權利，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。被上訴人雖不得就其聲明不專用之「101」部分單獨主張商標權，惟「101」仍為該商標整體之顯著部分，而被控商標顯著部分亦為「101」，與系爭商標有相當程度雷同及相似之處，近似度極高，仍得據系爭商標整體圖樣為近似與否之比對，不因上開聲明不專用而受影響。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，智財局編纂「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」，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，認其為相同或類似服務之範疇，符合一般社會通念及市場交易之經驗法則，是系爭商標專用排他範圍自及於網路購物或其他類似綜合性商品零售批發之服務。商標法第70條第2款擬制侵害商標權所稱之文字包含數字，上訴人實際使用被控網域名稱及被控圖樣作為社群帳號網站，所銷售之皮包、香水、服飾、手錶等商品，均屬系爭商標指定使用類別，有使相關消費者誤認與系爭商標有關，而由被上訴人成立之網站，佐以工商研究院調查結果，堪認已有致相關消費者混淆誤認之虞，且上訴人係於103年6月11日登記註冊被控網域名稱，乃在系爭商標經智財局認定為著名商標之後，自非善意，上訴人亦有商標法第70條第2款所定視為侵害系爭商標權之情事。從而，被上訴人依商標法第69條第1項規定，請求禁止及除去上訴人侵害系爭商標權之行為，應予准許等詞，為其心證之所由得，並說明上訴人其餘主張及聲明證據為不足取及無須再予審酌之理由，因而將第一審判決駁回被上訴人關於網路購物或類似服務之請求部分，予以廢棄，改判如其所聲明；並維持第一審所

為上訴人敗訴部分之判決，駁回其上訴。

四、按商標法第29條第3項規定之聲明不專用制度，僅係於審查及核准程序，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，非日後判斷該事項是否具有識別性之唯一依據。經核准審定並註冊公告之商標，雖含有因不具識別性而聲明不專用部分，商標權人仍取得於指定商品或服務使用整體商標的權利，而非單獨使用該商標中未聲明不專用之特定部分權利。商標混淆誤認之虞的判斷，應以消費者之角度為觀察，而商品或服務向消費者所展示之商標乃其整體圖樣，非以割裂後之各部分，分別呈現，故商標間有無存在混淆誤認之虞及是否近似之判斷，必須就商標圖樣整體觀察，其中不具識別性的部分，仍可能影響商標近似與否的判斷，尤其該聲明不專用部分，業經商標權人在市場上實際使用而產生變化，取得後天識別性，即不再為不得註冊之事由（同條第2項規定參照），如其已形成著名商標之顯著部分，在就商標圖樣為整體觀察判斷是否近似時，非不得併斟酌該具顯著性之主要部分，不以商標權人另案以之申請商標註冊為必要，俾符合我國商標法、各國法律或國際公約對著名商標提供更強化保護規範之意旨。原審本於認事、採證之職權行使，綜合相關事證，合法認定被上訴人為系爭商標權人，該商標以數字「101」與中英文「台北」、「TAIPEI」或101建築體圖形組合而成，已成為著名商標，其中「101」更為消費者熟悉之表徵，屬系爭商標之顯著部分，而經整體觀察，上訴人所使用被控商標在後之中文「名品會」，僅為傳達有關名品聚集之意涵，應以起首粗字體設計之數字「101」較醒目，為消費者辨識商品或服務來源之主要部分，其與系爭商標之「101」部分完全相同，僅字型有些許差異，於整體外觀、觀念，均極為相仿，被上訴人雖不得就其聲明不專用之「101」部分單獨主張商標權，惟「101」已成為系爭商標之顯著部分，依商標整體圖樣比對，得判斷被控商標與系爭商標構成近似，且被控商標所

01 使用之網路購物或類似服務，在系爭商標所指定使用之範圍
02 內，二者為類似之服務，相關消費者以普通之注意，於異時
03 異地隔離觀察該二商標，無法區辨為不同來源，易生混淆誤
04 認兩者有關係企業、授權、加盟或其他類似關係之虞。上訴
05 人實際使用被控網域名稱及被控圖樣作為社群帳號網站，所
06 銷售商品均屬系爭商標指定使用類別，亦有使相關消費者誤
07 認與系爭商標有關，而由被上訴人成立之網站，致生混淆誤
08 認之虞，而上訴人於系爭商標經智財局認定為著名商標之後
09 ，方申請被控商標註冊及登記註冊被控網域名稱，自非善意
10 ，有商標法第68條第3款、第70條第2款所規定侵害及視為侵
11 害系爭商標權之情形，因以上述理由為上訴人不利之判決，
12 經核於法洵無違背。上訴論旨，猶執陳詞，並以原審取捨證
13 據、認定事實之職權行使，暨其他與判決基礎無涉或贅述之
14 理由，指摘原判決不當，聲明廢棄，非有理由。

15 五、據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第4
16 49條第1項、第78條，判決如主文。

17 中 華 民 國 110 年 6 月 3 日

18 最高法院民事第五庭

19 審判長法官 鄭 傑 夫

20 法官 盧 彥 如

21 法官 吳 麗 惠

22 法官 林 麗 玲

23 法官 張 恩 賜

24 本件正本證明與原本無異

25 書 記 官

26 中 華 民 國 110 年 6 月 17 日