

114100101 有關「AROO」排除侵害商標權行為等(商標法§5、68③)(智慧財產及商業法院 112 年度民商上字第 8 號民事判決)

爭點：

1. 網域名稱、購物平台及社群平台之帳號是否為商標使用？
2. 市場調查報告是否可採認為判斷是否有致相關消費者混淆誤認之虞之證據？

系爭商標



1. 註冊第 00889945 號

第 25 類：內衣、睡衣、汗衫、泳裝、襯衫、西服、大衣、外套、運動服、靴鞋、圍巾、頭巾、冠帽、襪子、服飾用及禦寒用手套、腰帶、服飾用皮帶。



2. 註冊第 00121826 號

第 35 類：布疋、衣著、服飾品零售。



3. 註冊第 01501234 號

第 32 類：啤酒等。

第 33 類：蒸餾酒等。

第 35 類：廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送等。

上訴人商標



註冊第 01995972 號

第 25 類：胸衣；汗衫；背心；襯衫；
T 恤；內衣；內褲；褲子；韻律服；
外套；夾克；運動服；女裝；男裝；
衣服；鞋；頭巾；帽子；襪子；腰帶。



註冊第 01996371 號

第 35 類：廣告宣傳；廣告；為零售
目的在通訊媒體上展示商品；代理進
出口服務；代理國內外廠商各種產品
之報價投標經銷；提供商品行情；企
業管理顧問；提供企業加盟及連鎖經
營管理之諮詢顧問；工商管理協助；
拍賣；市場調查；為商品及服務之買
方和賣方提供線上市集；為工商企業
籌備商展服務；網路購物；為消費者
選擇商品服務提供資訊和諮詢；衣服
零售批發；五金零售批發；運動用品
零售批發；食品零售批發；服飾配件
零售批發；鞋零售批發；皮件零售批
發；化粧品零售批發。

兩造商標市場調查（附圖八）



甲圖樣(被上訴人商標)



乙圖樣(上訴人商標)

相關法條：商標法第 5 條、第 68 條第 3 款。

案情說明

被上訴人主張其自 88 年創立「iROO」服飾品牌，且為我國如附圖一至三所示「iROO」註冊商標之商標權人，系爭商標經伊長期行銷下已為消費者普遍認識及熟悉，具有高知名度，成為著名註冊商標。上訴人明知系爭商標為伊所有之著名商標，其經營與被上訴人相同之服飾業，竟使用與系爭商標相似之「AROO」文字於服飾商品及提供網路零售服務，註冊「aroo.com.tw」網域名稱，建立「AROO」機能健身服飾網站，販售印有「AROO」之服飾，復於蝦皮賣場、臉書、Instagram 及 Youtube 等社群平台，使用「AROO」作為電商平台帳號名稱、社群網站帳號名稱，致消費者混淆誤認之虞或減損商標識別性之虞，已構成商標法第 68 條第 3 款、同法第 70 條第 2 款之故意侵害系爭商標之行為。

上訴人則以：其使用之商標為經特殊設計之「AROO」，兩者之起首文字、讀音、字型均不同，並不構成近似，消費族群、販售通路互不重疊、完全不同，並無混淆誤認之可能，況其自行委託財團法人中華工商研究院就系爭商標及系爭文字進行調查，顯示有近九成之消費者可清楚辨識兩者之不同，並無任何混淆誤認之情事發生，被上訴人主張自屬無據。

前經智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 25 號第一審判決認定被告(即上訴人)有侵害原告(即被上訴人)商標權之情事，被告不服提起上訴。

判決主文

一、原判決關於命偉溢國際開發有限公司應辦理註銷「aroo.com.tw」網域名稱登記，及命偉溢國際開發有限公司不得使用相同或近似於「iROO」字樣作為其網站名稱、網域名稱、電商平台帳號名稱、社群網站帳號名稱之特取部分，暨訴訟費用之裁判，均廢棄。

二、上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。

三、上訴人其餘上訴駁回。

四、第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用，由被上訴人、偉溢國際開發有限公司各負擔百分之 28，其餘由偉溢國際開發有限公司、陳○翰連帶負擔。

<判決意旨>

- 一、觀諸偉溢公司經營之系爭網站（網址：aroo.com.tw）、「蝦皮賣場」、「社群平台專頁」（如原證 12、13、15、16），偉溢公司於該網站網頁、「蝦皮賣場」及「社群平台專頁」之明顯處，除使用字體較大之系爭文字或粗體「AROO」設計字（如附圖八之乙圖樣）進行標示外，且於陳列商品名稱前亦有標註「AROO」前綴文字（如附件標示紅框處），復從原證 13 至 16 之商品圖片，更可見偉溢公司於其所販售服飾商品正面，均有標示「AROO」設計字體（如附件標示紅框處），客觀上足以作為消費者辨識該商品或服務來源之依據。偉溢公司使用「AROO」文字於系爭網站、「蝦皮賣場」、「社群平台專頁」之明顯處、陳列商品名稱前綴文字及服飾商品上（如附件標示紅框處）之行為，均屬商標使用無疑。
- 二、偉溢公司使用之「aroo.com.tw」網域名稱、「蝦皮賣場」使用者頭像及關於賣場說明文字、「社群平台專頁」帳號，除係以上訴人商標作為帳號頭像用以表示營業主體之外，或僅係描述該賣場帳號名稱使用者之用，目的在於跟其他的企業主體或帳號相區別，故依一般社會通念及市場交易情形，相關消費者並不會直接將該網域名稱、賣場使用者或社群平台之帳號名稱，作為與他人商品或服務相區別之標識，而是將其作為營業主體之識別，即非屬於商標使用。

- 三、本件經兩造合意送請財團法人台灣經濟科技發展研究院就國內相關消費者對於系爭商標及系爭文字（如附圖八所示之甲、乙圖樣）進行市場調查，並分別於網路及北（臺北市、新北市）、

中（臺中市）、南（高雄市）區，對相關消費者進行實體及網路問卷調查，依據該院提出鑑定研究報告書所載之市場調查結果（下稱系爭市調結果）可知：

(一)於 205 位網路受訪者中，有 49.76%即 102 位受訪者看過或知道系爭商標（即甲圖樣）被使用的商品或服務，其中 63.73%即 65 位受訪者後續勾選商品或服務項目為「服裝衣飾」；惟僅有 33.66%即 69 位受訪者有看過或知道系爭文字「AROO」（即乙圖樣）被使用的商品或服務，其中 60.87%即 42 位受訪者後續勾選商品或服務項目為「服裝衣飾」。又 605 位實體受訪者中，有 32.4%即 196 位受訪者看過或知道系爭商標（即甲圖樣）被使用的商品或服務，其中 93.37%即 183 位受訪者後續勾選商品或服務項目為「服裝衣飾」；惟僅有 19.67%即 119 位受訪者有看過或知道「AROO」系爭文字（即乙圖樣）被使用的商品或服務，其中 84.87%即 101 位受訪者後續勾選商品或服務項目為「服裝衣飾」，復參酌被上訴人所提知名藝人及網紅代言相關資料、系爭商標相關新聞媒體報導資料等，可知被上訴人經營系爭商標品牌早於西元 1999 年成立，且至少在國內有 79 家店面，由此足見系爭商標應較為國內相關消費者所熟悉。

(二)於 205 位網路受訪者中有 13.17%的受訪者認為若看到標示有「AROO」（即乙圖樣）的商品、廣告或文宣，以及標示有系爭商標（即甲圖樣）的商品、廣告或文宣，會認為「是同一家公司的商品」；有 40.98%的受訪者會認為「不是同一家公司的商品，但彼此可能有關聯」，即有超過 50%的網路受訪者 (13.17% + 40.98%) 認為二商標可能是出自同一或有關聯的來源。若排除「不知道或無法回答」的網路受訪者，在 151 位表示其觀感之受訪者中，則有 17.88%受訪者認為若看到標示有「AROO」（即乙圖樣）的商品、廣告或文宣，及標示有系爭商標（即甲圖樣）的商品、廣告或文宣，會認為「是同一家公司的商品」；另有 55.63%的受訪者會認為「不是同一家公司的商品，但彼此可能

有關聯」，亦即有超過 70%的網路受訪者（17.88%+55.63%）認為二商標可能是出自同一或有關聯的來源。

(三)又於 605 位實體受訪者中有 8.93%的受訪者認為若看到標示有「AROO」（即乙圖樣）的商品、廣告或文宣，以及標示有系爭商標（即甲圖樣）的商品、廣告或文宣，會認為「是同一家公司的商品」；有 21.32%的受訪者會認為「不是同一家公司的商品，但彼此可能有關聯」，即超過 30% 實體受訪者（8.93%+21.32%）認為二商標可能是出自同一或有關聯的來源。若排除「不知道或無法回答」的實體受訪者，在 287 位表示其觀感之受訪者中，則有 18.82%受訪者認為若看到標示有「AROO」（即乙圖樣）的商品、廣告或文宣，以及標示有系爭商標（即甲圖樣）的商品、廣告或文宣，會認為「是同一家公司的商品」；另有 44.95%的受訪者會認為「不是同一家公司的商品，但彼此可能有關聯」，亦即超過 60%的實體受訪者(18.82%+44.95%)認為二商標可能是出自同一或有關聯的來源。

(四)準此，無論是網路調查或實體調查在排除「不知道或無法回答」的受訪者後，均有超過 50%的受訪者認為標示有「AROO」及系爭商標之商品，可能是出自同一或有關聯的來源，足認二商標構成近似之程度，已致相關消費者有混淆誤認之虞。

四、上訴人雖抗辯系爭市調結果中多數受訪者不知道也沒有看過兩造商標，調查過程中未能以「異時」方式進行，且僅限特定地域，認無法呈現真正消費市場與消費者消費樣貌云云。惟查，
觀之系爭市調結果之調查原則，係遵循施以普通注意原則、通體觀察原則及隔離觀察原則，分別先後出示如附圖八所示商標予受訪者，再以受訪者施以普通注意後，憑藉對商標及圖樣不甚確定或模糊印象回答問卷內容，參考智慧局對於「混淆誤認之虞審查基準」5.2.3 規定，所謂異時異地、隔離觀察原則，主要在於提醒審查人員，應注意去設想一般實際購買行為態樣，而非為要求審查人員須以異時異地、隔離觀察之審查方式進行

審查，因為是不可能實現也並無必要。一般實際購買行為態樣，係指一般消費者都是憑著對商標未必清晰完整的印象，在不同的時間或地點，來作重覆選購的行為，而不是拿著商標以併列比對的方式來選購。是以，系爭市調結果之調查方式並未違反「異時異地、隔離觀察」原則。又系爭市調結果之調查對象為18歲以上成年人，且分別於不同時間，在北中南區選定車站、市場、商圈、百貨公司、工業園區或科技(學)園區等人潮出沒地點進行隨機調查，並佐以網路問卷之方式，應足以代表國內相關消費者對兩商標之識別或熟悉程度，故上訴人上開主張，均不足取。

五、上訴人雖於原審曾自行提出財團法人中華工商研究院出具之市場調查報告用以佐證「AROO」與系爭商標間並無產生混淆誤認之虞。然而，該份市場調查報告乃偉溢公司自行委託調查，未經法院程序介入，並非兩造合意之調查證據方法，且作成之方式及過程亦未經兩造之事先檢視及意見陳述，無從查考其真實性及調查過程，而兩造事後既已合意選定由台灣經濟科技發展研究院進行調查，自不應以系爭市調結果不利於己而認其先前自行委託他人調查之結果為可採。況觀諸中華工商研究院出具之市場調查報告之調查地區僅在臺北市及新北市，無法代表全國相關消費者之意見，又其調查問卷方式並未說明有無採取「異時異地、隔離觀察」原則，顯無法客觀呈現受訪者接受調查時之真實印象，自不足執為上訴人有利之證據。

六、偉溢公司使用系爭文字「AROO」作為商標使用與系爭商標構成近似，且近似程度不低，二商標均使用於同一或高度類似之商品或服務，且從系爭市調結果可知，系爭商標較「AROO」為相關消費者所熟悉，如標示「AROO」文字及系爭商標於同一或高度類似之商品，可能造成相關消費者產生商品為同一來源之系列商品，或誤認二者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，更有實際混淆誤認之情事發生。準此，偉溢公

司基於行銷目的，使用「AROO」於系爭網站、蝦皮賣場、社群平台專頁明顯處、陳列商品名稱前及服飾商品上（如附件標示紅框處）之行為，應構成商標法第 68 條第 3 款之侵害商標權。

七、被上訴人所提資料，尚不足以證明系爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。系爭商標並非著名商標，偉溢公司使用系爭文字作為網域名稱、賣場使用者及社群平台專頁帳號名稱，並未構成商標法第 70 條第 2 款之侵權行為；被上訴人主張偉溢公司明知系爭商標為著名商標，其使用「AROO」作為網域名稱、賣場使用者帳號名稱、社群平台專頁帳號名稱，而有致相關消費者混淆誤認之虞或減損商標識別性之虞，請求偉溢公司應辦理註銷「aroo.com.tw」網域名稱登記，並不得使用相同或近似系爭商標字樣作為網站名稱、網域名稱、電商平台帳號名稱、社群網站帳號名稱之特取部分，即屬無據