1.台灣省有機農業生產協會對林德慶君異議案

處分日期：950307

1.處分機關及字號：本局中台異字第 940617 號

1.1.處分主文：異議成立。

1.2.當事人

1.2.1.異議人：台灣省有機農業生產協會

1.2.2.商標權人：林德慶 君

1.3.爭議號數

1.3.1.系爭號數：註冊第 1154798 號商標

1.3.2.據爭號數：註冊第 00000058 號證明標章

1.4.系爭商標名稱：「阿水伯及圖」

1.5.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 11 款

1.6.其他參考判決：

1.7.爭議狀態：已確定

1.8.重要法律見解及認定事實：

據以異議「台灣省有機農會生產協會認證標章」證明標章內容為證明農產品符合台灣省有機農會生產協會有機農產品生產基準之規定，系爭商標以整體構圖意匠極相彷彿之設計圖申請註冊，指定使用於水果、土產、禮盒零售及網路購物等服務，客觀上，有使一般消費者誤認其提供服務所零售之商品已符合有機農產品生產基準之規定，而對其服務之性質、品質發生誤認誤信之虞。

1.9.處分書摘要

1.9.1.處分書論述：

（1）商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定：商標「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊。本款之適用係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地而言。其規範意旨在維護公平競爭秩序，並避免一般消費者對標示該圖樣之性質、品質或產地等發生誤認誤信之虞，以保護消費者之權益。

（2）經查本件系爭註冊第 1154798 號「阿水伯及圖」商標與據以異議註冊第 00000058 號「台灣省有機農會生產協會認證標章」證明標章，其圖形皆為一頭戴斗笠之人，手捧籃子，內裝蔬果之設計圖，二者構圖設計相仿，應屬構成近似。且該據以異議標章內容為證明農產品符合台灣省有機農會生產協會有機農產品生產基準之規定，系爭商標以整體構圖意匠極相彷彿之設計圖申請註冊，指定使用於水果、土產、禮盒零售及網路購物等服務，客觀上，有使一般消費者誤認其提供服務所零售之商品已符合有機農產品生產基準之規定，而對其服務之性質、品質發生誤認誤信之虞，應有商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用。

【關鍵字詞：商標近似、證明標章、公眾誤認誤信】

系爭商標

據爭商標

2.長城金銀珠寶企業有限公司對帥呆了有限公司異議案

處分日期：950626

2.處分機關及字號：本局中台異字第 950056 號

2.1.處分主文：異議成立。

2.2.當事人

2.2.1.異議人：長城金銀珠寶企業有限公司

2.2.2.商標權人：帥呆了有限公司

2.3.爭議號數

2.3.1.系爭號數：註冊第 1183715 號商標

2.3.2.據爭號數：註冊第 992669 號商標

2.4.系爭商標名稱：「臻愛」

2.5.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

2.6.其他參考判決：

2.7.爭議狀態：已確定

2.8.重要法律見解及認定事實：

商標權人同時申請「臻愛」、「蜜碼」2 件商標註冊，而據以異議「真愛密碼」商標適為商標權人同時申請「臻愛」、「蜜碼」2 件商標結合之諧音，顯見商標權人欲攀附異議人「真愛密碼」商標之意圖，藉此強搭他人商譽之便車，以圖謀隨之而來商業利益，凡此有異議人檢送之商標註冊證、商標權人申請「臻愛」、「蜜碼」商標資料等證據資料影本附卷可稽，是商標權人以中文「臻愛」作為系爭商標圖樣申請註冊，應明知其可能引起相關消費者混淆誤認其來源而申請註冊商標，則難謂系爭商標之註冊申請係屬善意。

2.9.處分書摘要

2.9.1.處分書論述：

（1）查本案異議人據以異議之「真愛密碼 J’code」商標，依異議人主張其命名由來係將人際互動時的私密默契比喻為「只有你能懂」的密碼，以此意象來解讀並呈現人際間蘊藏的真情摯性，具有相當獨創性。

（2）查本件系爭註冊第 1183715 號「臻愛」商標，與異議人據以異議之註冊第 992669 號「真愛密碼 J’code」商標圖樣相較，前者之「臻愛」與後者置於起首引人注意之「真愛」讀音相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

（3）查本件系爭註冊第 1183715 號「臻愛」商標，與據爭註冊第 992669 號「真愛密碼 J’code」商標圖樣相較，二者均指定使用於胸針、項鍊、手鐲、戒子等同一或類似商品，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則兩造商標所指定使用之商品間實存在相當高度之類似關係。

（4）本件異議人以經營金飾製造批發起家，後轉型自創品牌「真愛密碼 J’code」，於西元 2000 年起大量行銷於市面，獲得廣大消費者與經銷商的肯定，2004 年更擴大產品路線推出 18k 金系列產品，受到廣大迴響。異議人透過全國各地之特約店與專賣店，以及電視上強力放送之廣告，使全國消費者均得以接觸並熟悉「真愛密碼 J’code」商標。異議人為保護並擴大行銷自有品牌，除戮力廣為宣傳行銷之外，亦申請註冊一系列「真愛密碼」商標，並獲本局中台異字第 920278 號商標（原服務標章）異議審定書認定著名在案，堪認據以異議商標於金飾類商品之信譽應已為相關事業或消費者所普遍認知，而系爭商標之使用情形，則未見商標權人提出，難認已廣為相關消費者所知悉。是以，據以異議商標較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標，自應給予較大之保護。

（5）查商標權人同時申請「臻愛」、「蜜碼」2 件商標註冊，而據以異議「真愛密碼」商標適為商標權人同時申請「臻愛」、

「蜜碼」2件商標結合之諧音，顯見商標權人欲攀附異議人「真愛密碼」商標之意圖，藉此強搭他人商譽之便車，以圖謀隨之而來商業利益，凡此有異議人檢送之商標註冊證、商標權人申請「臻愛」、「蜜碼」商標資料等證據資料影本附卷可稽，是商標權人以中文「臻愛」作為系爭商標圖樣申請註冊，應明知其可能引起相關消費者混淆誤認其來源而申請註冊商標，則難謂系爭商標之註冊申請係屬善意。

（6）本局公告之「混淆誤認之虞」審查基準6.1，各項參酌因素間具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。換言之，雖然存在的其中一因素符合程度較低，仍可能因其他因素符合程度甚高，而有致消費者混淆誤認之虞。查本案二造商標圖樣之近似程度雖屬較低，然而據以異議商標為具有獨創性之商標，二造商標所指定商品為高度類似，據以異議商標為相關消費者較熟悉之商標，且系爭商標之註冊申請非屬善意。故綜合兩造商標圖樣近似、據以異議商標之識別性、商品之類似程度、相關消費者之熟悉程度及系爭商標之註冊申請非屬善意等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者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，而產生混淆誤認情事，應有商標法第23條第1項第13款規定之適用。

【關鍵字詞：混淆誤認之虞、商標近似、商品/服務類似、消費者熟悉】

系爭商標

據爭商標

3.日商沖繩縣酒造組合有限公司對中琉物產企業有限公司異議案

處分日期：960427

3.處分機關及字號：本局中台異字第 950359 號

3.1.處分主文：異議成立。

3.2.當事人

3.2.1.異議人：日商沖繩縣酒造組合有限公司

3.2.2.商標權人：中琉物產企業有限公司

3.3.爭議號數

3.3.1.系爭號數：註冊第 1187369 號商標

3.3.2.據爭號數：

3.4.系爭商標名稱：「泡盛」

3.5.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 11 款

3.6.其他參考判決：

3.7.爭議狀態：已確定

3.8.重要法律見解及認定事實：

（1）系爭註冊第 1187369 號「泡盛」商標之中文「泡盛」為日本琉球所生產之燒酒名稱，其由來距今約 5 百年歷史，堪稱是琉球傳統酒品，由異議人所檢送相關證據資料觀之，「泡盛」酒確係源自日本琉球的特產。

（2）縱被異議人有進口異議人會員所產製之泡盛酒，惟依客觀事實觀察，該燒酒名稱與日本琉球特定產區會產生直接聯想，且具有特定之品質與性質，與被異議人指定之「啤酒、白酒、米酒、烈酒」等其他商品性質不符，且該「泡盛」酒名稱係由符

合產製條件者所能標示，而非作為表彰特定廠商之商品來源標識，被異議人僅為進、出口商，在未取得權利人同意其註冊使用之具體證明前，以之註冊使用於相關商品，一般公眾對其所表彰之酒類商品之性質、品質或產地仍有發生誤認誤信之虞。

3.9.處分書摘要：

3.9.1 處分書論述：

（1）商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定：商標「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊。本款之適用係指商標本身有使人誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地而言，其規範意旨在避免消費者對該商標之商品或服務性質、品質或產地等發生誤認誤信之虞。

（2）系爭註冊第 1187369 號「泡盛」商標之中文「泡盛」為日本琉球所生產之燒酒名稱，其係以大米、小麥為原料，並加入當地所產黑麴菌及酵母發酵而成之蒸餾酒，其由來距今約 5 百年歷史，堪稱是琉球傳統酒品，自西元 1989 年起當地酒業公會等各相關組織及業者更將每年 11 月 1 日訂為「泡盛日」，並於節慶當天舉辦許多品酒會、參觀泡盛酒釀造工廠等慶祝活動，由此可見「泡盛」酒確係源自日本琉球的特產，此有異議人檢送之日漢字典與網路日文辭典之相關解釋、網路查詢相關資料、日本當地報紙報導等證據資料影本附卷可稽。雖被異議人主張其係一般進口商，專營台灣農產與日本沖繩物產進出口業務，於西元 2005 年正式進口異議人之會員所產的泡盛酒，為免「泡盛」二字遭他人誤用，因此申請商標註冊，並無使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，經查系爭商標係指定使用於「酒（啤酒除外），燒酒，蒸餾酒，白酒，米酒，烈酒」商品，縱被異議人有進口異議人會員所產製之泡盛酒，惟依客觀事實觀察，該燒酒名稱與日本琉球特定產區會產生直接聯想，且具有特定之品質與性質，與被異議人指定之「啤酒、白酒、米酒、烈酒」等其他商品性質不符，且該「泡盛」酒名稱係由符合產製條件者所能標示，而非作為表彰特定廠商之商品來源標識，被異議人僅為進、出口商，在未取得權利人同意其註冊使用之具體證明前，以之註冊使用於相關商

品，一般公眾對其所表彰之酒類商品之性質、品質或產地仍有發生誤認誤信之虞，應有前揭法條規定之適用。又系爭商標既應依商標法第 23 條第 1 項 11 款規定撤銷其註冊，則其是否尚有違反同條項第 18 款之規定，即毋庸審究，併予敘明。爰依商標法第 16 條及第 46 條規定處分如主文。

【**關鍵字詞**：公眾誤認誤信】

系爭商標

據爭商標

4.華濤工業股份有限公司、加新正企業有限公司對喜得釘貿易有限公司異議案

處分日期：960713

4.處分機關及字號：本局中台異字第 950957 號

4.1.處分主文：異議成立。

4.2.當事人

4.2.1.異議人：華濤工業股份有限公司、加新正企業有限公司

4.2.2.商標權人：喜得釘貿易有限公司

4.3.爭議號數

4.3.1.系爭號數：註冊第 1207251 號商標

4.3.2.據爭號數：註冊第 884809 號商標

4.4.系爭商標名稱：「WALTE」

4.5.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款

4.6.其他參考判決：

4.7.爭議狀態：已確定

4.8.重要法律見解及認定事實：

本案據異議人所檢送之證據資料，可知被異議人顯係因其與異議人間業務往來關係而知悉據以異議商標之存在，進而以相同之外文「WALTE」作為系爭商標申請註冊，指定使用於與據以異議商標商品具輔助互補功能之建築工程用火藥筒、導火索、雷管、炸藥商品，自非屬善意。故綜合審酌上述因素加以判斷，系爭商標之註冊自有違商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定。

4.9.處分書摘要：

4.9.1 處分書論述：

（1）商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定：商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。所謂有致消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使消費者混淆而誤認商品/服務之來源，包括誤認來自不同來源的商品/服務以為來自同一來源，或者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。而判斷是否有混淆誤認之虞，本局公告之「混淆誤認之虞」審查基準（以下簡稱審查基準），列有各項相關參考因素。依前揭法條規定商標近似及商品類似二項為必須具備之要件。其他參酌因素則視個案中是否存在而為斟酌。

（2）商標是否近似暨其近似之程度。商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（審查基準 5.2.1 參照）。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。本件系爭註冊第 1207251 號「WALTE」商標，與異議人據以異議註冊第 884809 號「WALTE」商標，二者圖樣上之外文皆為「WALTE」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。

（3）商品是否類似暨其類似之程度。商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。（審查基準 5.3.1 參照）。本件系爭註冊第 1207251 號「WALTE」商標指定使用於建築工程用火藥筒、導火索、雷管、炸藥商品，與據以異議註冊第 884809 號「WALTE」商標指定使用之「利用火藥擊發之擊釘器（槍）」商品相較，二者商品皆廣泛應用於建築土

木工程上，具相輔相成之互補功能，缺一不可，二造商品應屬構成相當類似。

（4）依前揭「混淆誤認之虞」審查基準 6.1，各項參酌因素間具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。換言之，雖然存在的其中一因素符合程度較低，仍可能因其他因素符合程度甚高，而有致消費者混淆誤認之虞。本案依異議人檢送由崴鋼工業有限公司於 93 年 5 月 19 日傳真予異議人之一加新正企業有限公司之訂購單影本觀之，其簽名人為被異議人之負責人林淑惠女士，亦即崴鋼工業有限公司負責人楊文章先生之妻，由此可見被異議人顯係因此等業務往來關係而知悉據以異議商標之存在，進而以相同之外文「WALTE」作為系爭商標申請註冊，指定使用於與據以異議商標商品具輔助互補功能之建築工程用火藥筒、導火索、雷管、炸藥商品，自非屬善意。故綜合兩造商標圖樣近似、商品類似之程度及系爭商標之註冊申請是否善意等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者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，而產生混淆誤認情事，應有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。又本件商標既應依上開規定撤銷其註冊，則其是否尚有違同條項第 12、14 款之規定，即毋庸審究，併予敘明。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、業務往來關係、知悉、非屬善意】

系爭商標

WALTE

據爭商標

WALTE

5.比利時商ＮＶ歌第凡比利時ＳＡ公司對馬帝斯國際企業有限公司異議案

處分日期：961009

5.處分機關及字號：本局中台異字第 950987 號

5.1.處分主文：異議成立。

5.2.當事人

5.2.1.異議人：比利時商ＮＶ歌第凡比利時ＳＡ公司

5.2.2.商標權人：馬帝斯國際企業有限公司

5.3.爭議號數

5.3.1.系爭號數：註冊第 1209130 號商標

5.3.2.據爭號數：

5.4.系爭商標名稱：「GODIVA 及圖」

5.5.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12 款

5.6.其他參考判決：

5.7.爭議狀態：已確定

5.8.重要法律見解及認定事實：

本案依異議人所檢送相關使用證據資料觀之，該據以異議「GODIVA」「GODIVA & DEVICE」商標，經其長期使用銷售，堪認於巧克力商品之信譽，已為相關事業或消費者所普遍認知，而為著名商標，且其著名程度很高。又二造商標外文完全、外文「GODIVA」一詞尚非普通習見，具高度識別性，且尚未為第三人廣泛使用於不同之商品／服務，堪認系爭商標之註冊，有減損據以異議商標之識別性之虞，而有商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

5.9.處分書摘要：

5.9.1 處分書論述：

（1）商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文規定：商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。所謂減損著名商標或標章之識別性之虞，係指商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該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。

（2）本件異議人比利時商歌第凡比利時公司（N.V. GODIVA BELGIUM S.A.）為一巧克力製造商，早於西元 1926 年起即以「GODIVA」作為商標表彰於巧克力商品，迄今已逾 75 年歷史，期間異議人秉持原創人醉波斯・喬瑟夫先生追求完美的精神，不斷在巧克力口味上創新改良，為巧克力創造出獨一無二的香滑質感，使得據爭「GODIVA」、「GODIVA & DEVICE」商標巧克力商品成為甜食界中之翹楚，且為該國旅遊觀光客必買的特產，自西元 1968 年起據爭商標並成為比利時皇家御用的巧克力品牌，而據爭商標商品除於比利時行銷販售外，另自西元 1996 年起陸續於美國、日本、台灣、香港、中國大陸等國家或地區推廣宣傳，除於各大城市之百貨公司、購物中心和特色商店廣設零售點外，其精緻包裝設計及濃郁香滑之巧克力深受消費者喜愛，並有「巧克力中的勞斯萊斯」之美譽再者，異議人為保護其所有「GODIVA」、「GODIVA & DEVICE」等商標，早自西元 1981 年起，即陸續於阿根廷、澳洲、奧地利、荷比盧、巴西、中國、丹麥、法國、德國、義大利、日本、韓國、英國、美國等全球 1 百多國申准註冊，此外在我國並已取得註冊第 30145、392608、404556、888708、1178091 號等商標權。自西元 2001 年 8 月至 2006 年 7 月期間，異議人據爭之「GODIVA and Device」商標巧克力商品在台灣之銷售金額並已超過 8 百 98 萬美元（約合新台幣 3 億 1 千 4 百 30 萬元以

上）。該據以異議「GODIVA」「GODIVA & DEVICE」商標，經其長期使用銷售，堪認於巧克力商品之信譽，已為相關事業或消費者所普遍認知，而為著名商標，且其著名程度很高。凡此有異議人檢送之「GODIVA」商標巧克力商品介紹資料、比利時旅遊及飲食介紹資料、比利時巧克力品牌介紹資料、美國奧斯卡頒獎典禮禮品介紹資料、台灣、日本等亞洲地區有關「GODIVA」商標商品之型錄及介紹、廣告及新聞媒體報導、在台灣之銷售發票、進口報單、經比利時認證之台灣銷售金額宣誓書、全球商標註冊資料列表等證據資料影本附卷可稽。

（3）本件系爭註冊第 1209130 號「GODIVA 及圖」商標圖樣，與異議人據以異議之「GODIVA」、「GODIVA & DEVICE」等商標（詳如異議理由書及檢送之使用資料）圖樣相較，二者均有相同之外文「GODIVA」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極有可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源，應屬構成高度近似之商標。

（4）商標被普遍使用於其他商品／服務之程度。查本件被異議人雖主張早於 74 年即有他人以外文「GODIVA」作為商標申准註冊，惟查本局現有註冊資料，以「GODIVA」作為商標圖樣之一部分且仍有效存續者僅異議人及被異議人而已，況所舉註冊第 281338 號「解語花 GODIVA」商標權亦已屆專用期限而歸於消滅，則據以異議等商標之外文「GODIVA」尚未為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，該商標排他使用之程度較高，是被異議人以相同之外文「GODIVA」作為系爭註冊第 1209130 號「GODIVA 及圖」商標圖樣之一部分，據以異議商標之識別性較有可能遭受減損之虞。

（5）商標識別性之強弱。商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品/服務之相關消費者所呈現識別商品/服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品/服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱。識別性越強的商標，商品/服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能有減損著名商標或標章之識別性之虞。查本案據以異議之「GODIVA」、「GODIVA &

DEVICE」等商標圖樣，其外文「GODIVA」一詞尚非普通習見，具高度識別性，予消費者之印象深刻，是本件系爭註冊第1209130號「GODIVA及圖」商標圖樣之外文「GODIVA」與其完全相同，自易有減損據以異議商標之識別性之虞。

（6）衡酌本案據以異議商標於巧克力等商品上，經異議人長期廣泛銷售，具高知名度及識別性，二造商標外文完全相同，且以外文「GODIVA」作為商標圖樣被普遍使用於其他商品／服務之程度甚低，從而被異議人於其後以系爭註冊第 1209130 號「GODIVA 及圖」商標申請註冊，縱指定使用於化妝品、護膚品、乳液、人體清潔劑、香精油、牙膏、動物用化妝品、噴霧式口腔清香劑等商品，客觀上會減弱或分散據以異議商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，而使該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，致有減損著名商標之識別性之虞，應有前揭法條規定之適用。至被異議人主張系爭「GODIVA 及圖」商標已於 91 年冬天正式在韓國設有專櫃銷售，亦在收視廣泛之富邦 MOMO 電視購物頻道販售，透過被異議人的努力與宣傳，系爭商標商品已為相關消費者所知悉，惟查其所檢送系爭商標商品於韓國設櫃之照片、產品型錄等資料並非在我國行銷使用之證據，且產品銷售發票影本上並無系爭商標圖樣之標示，又所販售之衣服商品，並非系爭商標指定使用之化妝品等商品，無法證明其有在我國廣泛行銷販售之事實，而為相關消費者所知悉，其主張自不足採。又本件商標既應依商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定撤銷其註冊，其是否尚有違同條項第 14 款之規定，自毋庸審究，併予敘明。

【**關鍵字詞**：商標近似、商品/服務類似、著名、減損、識別性】

系爭商標

據爭商標

6.大陸地區・泉州特庫克汽車零部件有限公司對滿好貿易股份有限公司異議案

處分日期：960713

6.處分機關及字號：本局中台異字第 951638 號

6.1.處分主文：異議不成立。

6.2.當事人

6.2.1.異議人：大陸地區・泉州特庫克汽車零部件有限公司

6.2.2.商標權人：滿好貿易股份有限公司

6.3.爭議號數

6.3.1.系爭號數：註冊第 1232552 號商標

6.3.2.據爭號數：

6.4.系爭商標名稱：「JTP」商標

6.5.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款

6.6.其他參考判決：

6.7.爭議狀態：已確定

6.8.重要法律見解及認定事實及認定事實：

(1) 本案兩造商標圖樣固皆有相同之外文「JTP」，惟據異議人檢送之中國大陸商標註冊證、由中國大陸之福建省人民政府、泉州市人民政府、福建省質量協會、福建省發明協會、深圳質量認證中心等機關單位出具之相關證書證據資料影本，固可證明異議人以「JTP」於中國大陸取得商標註冊，然前揭證書中僅有 2 份標示有「JTP」字樣，其雖有表彰據爭「JTP」商標使用於高耐磨合金鑄鐵氣缸套商品，具有良好品質及發明創新精神之事實，惟究非據爭商標以行銷宣傳為目的之使用證據；

（2）另異議人檢送其進口國內（台澎金馬）之出口貨物報關單影本數紙，並無「JTP」字樣之標示，亦無法作為據爭商標使用之證據，此外據爭商標商品在我國之銷售金額及宣傳活動規模如何亦乏相關證據資料證明。是尚難就前開異議人所附之證據資料證明於系爭註冊第 1232552 號「JTP」商標申請註冊時，據以異議商標已因廣泛使用而廣為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，或系爭商標有以不正競爭行為搶先申請註冊之情形。從而系爭商標之註冊，自無前揭法條規定之適用。

6.9.處分書摘要：

（1）商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定：現行商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊。本款適用要件之一，應以據以異議商標已為著名商標或標章始足當之。又依商標法施行細則第 16 條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。而判斷是否屬著名，應綜合商標或標章所使用期間及地域範圍；所使用商品或服務之範圍及其銷售量；廣告、宣傳之方式、數量、期間及範圍；商標權人之企業規模及其多角化經營之情形等各種相關因素配合認定之。

（2）本件系爭註冊第 1232552 號「JTP」商標圖樣，與異議人據以異議之「JTP」商標相較（詳如異議申請書及檢送之使用資料）相較，二者固均有外文「JTP」。惟據異議人檢送之中國大陸商標註冊證、由中國大陸之福建省人民政府、泉州市人民政府、福建省質量協會、福建省發明協會、深圳質量認證中心等機關單位出具之相關證書證據資料影本，固可證明異議人以「JTP」於中國大陸取得商標註冊，然前揭證書中僅有 2 份標示有「JTP」字樣，其雖有表彰據爭「JTP」商標使用於高耐磨合金鑄鐵氣缸套商品，具有良好品質及發明創新精神之事實，惟究非據爭商標以行銷宣傳為目的之使用證據；另異議人檢送其進口國內（台澎金馬）之出口貨物報關單影本數紙，並無「JTP」字樣之標示，亦無法作為據爭商標使用之證據，此外

據爭商標商品在我國之銷售金額及宣傳活動規模如何亦乏相關證據資料證明。是尚難就前開異議人所附之證據資料證明於系爭註冊第 1232552 號「JTP」商標申請註冊時，據以異議商標已因廣泛使用而廣為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。從而系爭商標之註冊，尚難謂有相同或近似於他人著名商標或標章，而有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，自無前揭法條規定之適用。

（3）商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。本款之立法意旨，係指申請人因某種關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。又申請人與該他人間有無契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人商標存在者，應就具體事實判斷之，合先敘明。

（4）經查，本件系爭「JTP」商標與據爭「JTP」商標固屬構成近似，惟查異議人並未就被異議人如何知悉據爭商標存在提出具體事證，僅以據爭商標為著名商標，被異議人有因同業關係或其他客觀事實，而推論顯有知悉據爭商標之存在，異議人所執理由尚難採認。況就異議人所檢送之證據資料影本觀之，據爭之「JTP」商標並未廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，已如前述，是本案尚難逕依現有資料認定系爭商標有以不正競爭行為搶先申請註冊之情形，從而本件系爭商標之註冊，指定使用於汽油濾清器、雨刷、火星塞、雨水刮、濾油器、剎車蹄片、剎車來令、空氣濾清器、機油濾清器、空氣過濾器、潤滑油過濾器、碟式剎車來令片、碟式剎車來令盤、汽、機車及其零組件等商品，揆諸前開說明，應無前揭法條規定之適用。

【關鍵字詞：註冊證、證書、使用證據】

系爭商標

據爭商標

7.佳麗寶化工股份有限公司對海天企業有限公司異議案

決定日期：950308

7.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506162950 號

7.1.決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

7.2.當事人

7.2.1.訴願人：海天企業有限公司

7.2.2.參加人：佳麗寶化工股份有限公司

7.3.原處分書號數：中台異字第 940574 號

7.4.爭議號數

7.4.1.系爭號數：註冊第 1146280 號商標

7.4.2.據爭號數：註冊第 1014145、804330 號

7.5.系爭商標名稱：「FREYA 及圖」

7.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款

7.7.其他參考判決：

7.8.爭議狀態：本局重為處分，以中台異字第 950621 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。

7.9.重要法律見解及認定事實及認定事實：

商標法第 23 條第 1 項第 12 款增訂後段「商標減損」之規定，旨在加強對著名商標之保護，以彌補前段「混淆誤認之虞」對著名商標保護之不足。換言之，當系爭商標與他人著名商標雖屬相同或近似，惟其所提定使用之商品或服務非屬類似，甚至不具關連性，而無法適用前段「混淆誤認之虞」之規定時，基於避免著名商標被

使用於太多性質上不相干之商品或服務，致其識別性被沖淡或減損其信譽，及增訂後段「商標減損」之規定。因此，對商標減損之適用，據以異議商標之著名程度所表彰之信譽與識別性必須已達為絕大多數的「一般公眾」所普遍認知之程度，較混淆誤認之虞僅需達「相關消費者」所熟知之程度，其適用條件應更為嚴格。

7.10.決定書摘要

7.10.1.訴願人陳述：

（1）依參加人所檢附之雜誌廣告頁面係以手寫方式在數張相同之DM 寫上雜誌名稱、廣告日期，均不見雜誌之封面、期數及頁數，且參加人並未提出據以異議商標商品之銷售數額、販賣處所或其他足以證明其已廣為消費者所普遍認知之資料，故據以異議商標並非著名商標。

（2）又外文「FREYA」亦非參加人所獨創，而係北歐神話中最美麗的女神之名，訴願人以此作為系爭商標主要部分，並搭配以花朵圖形，構圖意匠與參加人據以異議商標及其實際使用態樣差異甚大。況參加人係知名日系化粧品及保養品廠商，其大部分之化妝品、保養品均為日本原裝進口；訴願人則以引進英國產品為主，商品種類多樣化，多為手工繁複且富有浪漫華麗風格之裝飾性商品，且販賣場所亦有所區隔，難謂為類似商品，系爭商標之註冊，應無致相關公眾混淆誤認之虞。

（3）又是否有減損著名商標之識別性應加考量其商標之獨創性，外文「FREYA」係北歐神話之女神名，非參加人所自創，並無獨特之處；且據以異議商標於實際使用時常與「佳麗寶」或「KANEBO」聯用，消費者辨識商品來源並非以「FREYA」為依據，是據以異議商標尚未達著名商標之程度。

（4）再者，訴願人及其相關企業妃雅國際股份有限公司於 89 年即開始使用「FREYA」商標，僅當時未申請註冊而已，由於當時據以異議商標未臻著名，訴願人並不知悉據以異議商標之存在，是系爭商標之申請註冊，自非以不公平方式或不正利用他人商標而有致減損他人商標識別性或信譽之虞；訴願人亦非因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉參加

人商標之存在，系爭商標之註冊，應無違反商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款之規定。

7.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 1146280 號「FREYA 及圖」商標圖樣上之外文「FREYA」與據以異議之註冊第 1014145 號「FREYA」及第 804330 號「馥亞 FREYA 及圖」商標圖樣上之外文「FREYA」相同，且該外文為無特定意義之自創字，二者應屬構成近似之商標。又參加人自 83 年起，即以「FREYA」作為商標，指定使用於化粧品、人體用潔淨劑、燙髮劑、染髮劑等商品，註冊取得前開據以異議商標專用權，並自 90 年起透過總經銷東方美企業股份有限公司在各報章雜誌積極推廣及行銷據以異議商標商品，於 90 年至 93 年 6 月間廣告費總金額高達 1430 萬元。由於據以異議商標所使用之化粧品等商品之相關消費者廣泛普及，且經參加人持續廣告使用，堪認於系爭商標 93 年 5 月 17 日申請註冊時，其所表彰之信譽已足為相關事業或消費者所熟悉，已達著名商標之程度。則衡酌前開因素，訴願人無正當事由以系爭商標指定使用於被褥、被套、床單、毛巾被、手帕、餐巾、浴巾、方巾等商品，自有以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，而有致減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形，自有商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。另系爭商標既依商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定撤銷其註冊，其是否有同條項第 14 款規定之適用，毋庸再予審究，乃為「第 1146280 號『FREYA 及圖』商標之註冊應予撤銷」之處分。

7.10.3.參加人陳述：

兩造商標圖樣均有相同之外文「FREYA」，且據以異議之「馥亞 FREYA 及圖」及「FREYA」商標自 87 年使用至今，參加人在宣傳、廣告上均不遺餘力，短短 2 年內耗費數千萬廣告費，已為一般消費大眾廣為人知，屬著名商標。又國內保養品或化妝品品牌固多達 192 家，但亦有系列產品品牌之聲譽更盛於主產品品牌者，例如蜜絲佛陀之「SKII」，而據以異議商標與前開「SKII」之案例相類似，訴願人蓄意攀附據以異議商標之盛名，意圖明顯，將造成據以異議商標識別性之減損。至訴願人雖稱其相關企業妃雅國際股份有

限公司於 89 年間即開始使用「FREYA」，惟既未註冊為商標，訴願人以相同或近似於據以異議商標之圖樣申請系爭商標註冊，仍有違反商標法之規定。

7.10.4.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」不得註冊，其適用以申請時為準，為商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 2 項所規定。

（2）本件原處分機關係依首揭法條後段有關「減損(著名商標或標章之識別性或信譽之虞)或稱淡化」之規定，為異議成立之依據，並未審及前段「有致相關公眾混淆誤認之虞」部分與同條項第 14 款之規定，故訴願人與參加人提及系爭商標之註冊有無致相關消費者混淆誤認之虞及是否有同條項第 14 款因有業務往來關係知悉他人商標存在而申請系爭商標註冊諸節，均不在本部審查原處分有無違法或不當之範圍之內，先予敘明。

（3）次查，商標法第 23 條第 1 項第 12 款增訂後段「商標減損」之規定，旨在加強對著名商標之保護，以彌補前段「混淆誤認之虞」對著名商標保護之不足。換言之，當系爭商標與他人著名商標雖屬相同或近似，惟其所提定使用之商品或服務非屬類似，甚至不具關連性，而無法適用前段「混淆誤認之虞」之規定時，基於避免著名商標被使用於太多性質上不相干之商品或服務，致其識別性被沖淡或減損其信譽，及增訂後段「商標減損」之規定。因此，對商標減損之適用，據以異議商標之著名程度所表彰之信譽與識別性必須已達為絕大多數的「一般公眾」所普遍認知之程度，較混淆誤認之虞僅需達「相關消費者」所熟知之程度，其適用條件應更為嚴格。

（4）就本件系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣相較，二者均有完全相同之外文「FREYA」，且均為各該商標圖樣主要部分，固屬構成近似之商標；惟該外文「FREYA」係北歐女神之名，原處分機關謂屬無特定字義之自創字，應有誤解。又依參加人於原處分卷所檢送之使用證據資料觀之，僅見有註冊第 1014145 號「FREYA」商標圖樣之使用，至於另一據以異議之註冊第

804330 號「馥亞 FREYA 及圖」商標圖樣，則完全未出現於參加人之使用證據資料中。又由異議附件三之報章雜誌廣告資料影本、異議附件四之發票影本及附件五之雜誌廣告及商品型錄影本，可知參加人自 90 年 1 月至 93 年 6 月間持續於大成報、中國時報、民生報、聯合報、時報周刊、TVBS、儂儂、柯夢波丹、愛女生、HERE、ELLE、ef 等各種報章雜誌媒體刊登據以異議「FREYA」商標之化粧品商品廣告，固可認於系爭商標 93 年 5 月 17 日申請註冊時，據以異議之註冊第 1014145 號「FREYA」商標指定使用於化粧品等商品，已為化粧品相關消費族群及相關業者所知悉，但化粧品之種類繁多，消費族群畢竟有所侷限，究無法與「一般消費者」均能廣泛熟知之著名程度等量其觀。另參加人於參加理由書稱據以異議商標已達著名程度，並檢送附件 1 至 3 以為佐證；惟查，附件 1 係 89 年至 93 年參加人商品之實際銷售量及金額一覽表，僅為參加人公司內部自行製作之統計資料；附件 2 係 91 年至 94 年各大百貨公司之銷售排行榜一覽表，乃該公司所屬「佳麗寶」專櫃所有產品品牌之銷售金額及排行表；附件 3 係全省銷售點總表及經銷商合約書影本，附件 1 至 3 均非專屬據以異議商標之商品行銷使用資料，尚難逕予採證。是據以異議之「FREYA」商標是否已達「一般消費者」均廣泛熟知之著名程度，以致系爭商標之註冊有原處分機關所稱以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，而有致減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形，不無疑義。綜上所述，本件原處分機關逕依商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段有關商標減損之規定撤銷系爭商標之註冊，證諸前開說明，自有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌後另為適法之處分。

【關鍵字詞：商標近似、著名、減損**】**

系爭商標

據爭商標

8.正光製藥有限公司對日商久光製藥股份有限公司異議案

決定日期：950503

8.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506167730 號

8.1.決定主文：原處分撤銷，由原處分機另為適法之處分。

8.2.當事人

8.2.1.訴願人：日商久光製藥股份有限公司

8.2.2.參加人：正光製藥有限公司

8.3.原處分書號數：中台異字第 940180 號

8.4.爭議號數

8.4.1.系爭號數：註冊第 1126814 號商標

8.4.2.據爭號數：註冊第 714030、1026017、1057127 號商標

8.5.系爭商標名稱：「正光公司標章」

8.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 1、12、13 款

8.7.其他參考判決：

8.8.爭議狀態：重為處分，作成中台異字 950971 號異議審定書為異議成立之處分。

8.9.重要法律見解及認定事實：

依參加人於系爭商標申請註冊階段檢送之正光金絲膏等商品型錄、潤利事業有限公司自 73 年至 91 年間之全年度商品電視告量電腦統計表、三台電視廣告統計年報、全媒體廣告播出量、「藥業市場」雜誌針對台灣北、中、南地區有關酸痛、清涼外用藥劑之品牌調查等使用證據觀之，大多為正光金絲膏商品之使用證據，主要係

由一系列文字、圖形與顏色等所集組重疊而成之商品標識，其中並無單獨使用本件白、藍、綠三色組合商標之使用證據；而參加人於訴願階段檢送之1張（參加附件10）記載有「請認明正光白藍綠顏色包裝」字樣之資料，並無日期之記載；至於所檢送與案外人榮博製藥廠等人簽訂之和解書、保證書或存證信函等資料，其內容並未檢附參加人被仿冒之商標圖樣，亦無法採為系爭商標業經使用而具識別性之證據。

8.10.決定書摘要

8.10.1.訴願人陳述：

（1）依參加人所提出之證據資料顯示，系爭商標實際使用時均附加文字（如正光金絲膏）及圖樣（如虎標），從未單獨使用白、藍、綠三色組合之商標，該顏色組合僅係背景圖形；縱參加人已長期大量使用及廣告宣傳，消費者對其商標之認知，應僅限於「正光」、「虎標」等商標，而非系爭商標；且藍、綠顏色組合早已成為鎮痛消炎藥品業者所慣用，並皆各自以其文字、圖樣或公司名稱作為消費者識別之部分，顯見以「白、藍、綠」三種顏色之裝飾方式，是藥品包裝上普遍可見之使用態樣，業界亦僅將其作為一種包裝使用裝飾圖案，並無法作為區辨產製來源之根據，因此系爭商標應不具識別性。

（2）況以藍、綠二色或他色相間為底圖，結合其他圖案或內置文字作為商標圖樣，指定使用於藥品等商品註冊者不勝枚舉，足證該等基本構圖不具識別性。又依參加人所檢送之使用證據，均與單純表彰系爭商標之使用不盡相同，自難謂系爭商標具後天識別性。若以原處分機關所持背景圖形亦得單獨被視為表彰商品之標識之見解，則系爭商標與據以異議商標之背景圖形極為近似，所指定使用商品相同，且該三色帶顏色組合係訴願人早於西元1970年即創設之商標，該三色帶狀圖形加上「SALONPAS」（撒隆巴斯）文字經訴願人長期大量廣泛使用，早已成為著名商標；故系爭商標之註冊亦違反商標法第23條第1項第12、13款之規定。

8.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 1126814 號「正光公司標章」商標圖樣具識別性，且與據以異議之註冊第 714030 號、第 1026017 號、第 1057127 號等商標圖樣相較，非屬構成近似之商標，乃為異議不成立之處分。

8.10.3.參加人陳述：

（1）參加人早自民國 62 年即以「白藍綠橫條圖形」首先使用於藥用膠布、止痛噴劑、外用藥劑等商品，且於民國 66 年首先以「白藍綠橫條圖形」搭配文字取得註冊第 90775 號「竹光及圖」商標，而後並以「白藍綠橫條圖形」作為參加人眾多商標之基本圖樣，並組合不同中文名稱，且經參加人長久宣傳推廣，其所有註冊第 160867 號「正光金絲及圖」商標已達著名。

（2）訴願人雖稱其在西元 1970 年即在日本首先創用並取得註冊，然並無資料顯示其實際銷售標示「白藍綠橫條圖形」商標之商品已達知名程度；且訴願人最早使用之商標態樣為藍、綠組合，近年才更換為白、黃、藍、綠排列之長方形色帶之外包裝袋。另其他同業在知悉所使用之商標係仿襲參加人之權利後，皆同意爾後不再使用。可證「白藍綠橫條圖形」確為參加人首創使用於藥品商品，且所有之商標專用權及信譽已為製藥同業所認同，系爭商標應無違商標法第 23 條第 1 項第 1、12、13 款之規定。

8.10.4.經濟部訴願會論述：

（1）按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」為商標法第 5 條所規定。又商標「不符合第 5 條規定者」不得註冊，而有不符合第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，同法第 23 條第 1 項第 1 款及第 4 項亦定有明文。

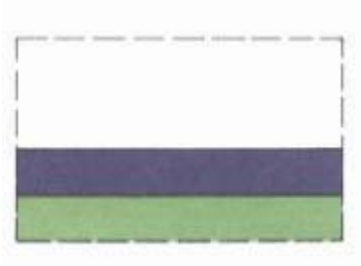
（2）系爭商標係由白、藍、綠三色上、中、下排列組合而成之顏色組合商標，其圖樣予消費者之印象類似商品包裝盒之裝飾性圖案，其先天識別性較弱。

（3）依參加人於系爭商標申請註冊階段檢送之正光金絲膏等商品型錄、潤利事業有限公司自 73 年至 91 年間之全年度商品電視告量電腦統計表、三台電視廣告統計年報、全媒體廣告播出量、「藥業市場」雜誌針對台灣北、中、南地區有關酸痛、清涼外用藥劑之品牌調查等使用證據觀之，大多為正光金絲膏商品之使用證據，主要係由一系列文字、圖形與顏色等所集組重疊而成之商品標識，其中並無單獨使用本件白、藍、綠三色組合商標之使用證據；而參加人於訴願階段檢送之 1 張（參加附件 10）記載有「請認明正光白藍綠顏色包裝」字樣之資料，並無日期之記載；至於所檢送與案外人榮博製藥廠等人簽訂之和解書、保證書或存證信函等資料，其內容並未檢附參加人被仿冒之商標圖樣，亦無法採為系爭商標業經使用而具識別性之證據。

（4）綜上所述，依參加人於系爭商標申請階段檢附之實際使用證據及參加訴願理由所附各項證據，無法僅憑該等證據即謂系爭商標業經參加人長期大量使用，在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識而具識別性。則原處分機關認系爭商標無違首揭商標法第 23 條第 1 項第 1 款之規定，而為異議不成立之處分，即非無疑。

【關鍵字詞：商標近似、識別性、使用證據】

系爭商標



據爭商標

9.歐驊股份有限公司對富瑋科技股份有限公司異議案

決定日期：950516

9.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506168190 號

9.1.決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

9.2.當事人

9.2.1.訴願人：歐驊股份有限公司等

9.3.原處分書號數：中台異字第 930832 號

9.4.爭議號數

9.4.1.系爭號數：註冊第 1097898 號商標

9.4.2.據爭號數：註冊第 978873 號商標

9.5.系爭商標名稱：「MAXTRONIC 及圖」

9.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

9.7.其他參考判決：

9.8.爭議狀態：重為處分，作成中台異字第 950972 號商標異議審定書為異議成立之處分。

9.9.重要法律見解及認定事實：

按「商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。一般而言，類似商品間通常具有相同或相近之功能，或者具有相同或相近之材質。因此，原則上在判斷商品類似問題時，可先從商品功能考量，其次就材質而後再就產製者等其他相關素考量」，亦為「混淆誤認之虞審查」基準 5.3.4 所載。而隨著電腦功能的多樣化與娛樂化，使用者早已可以利用各種電腦軟體配合電腦硬體設備，儲存、聆聽、觀賞，分享各式各樣

的數位影音資料，包括相片、音樂、影片等，已不再侷限於資料之處理。是本件系爭商標指定使用之「音響及其器材」等商品，與據以異議商標指定使用之「電腦及電腦軟體、電腦儲存裝置，即磁碟陣列裝置」等商品相較，二者所指定使用商品之功能、用途已難截然劃分，即難謂非屬類似商品。如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，自易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源而發生混淆誤認之虞。

9.10.決定書摘要

9.10.1.訴願人陳述：

系爭商標所指定使用之「音響及其器材」與據以異議商標所指定使用之「電腦及電腦軟體、電腦儲存裝置，即磁碟陣列裝置」等商品，雖分屬家電用品及資訊產品，惟目前隨著消費型態之改變與大賣場之出現，此二類商品通常均經由綜合電子賣場販賣，且消費者對於類似商品之認定，並非機械功能與用途之判斷。消費場所、使用習慣更會影響消費者對於類似商品之判斷，再加上二者商標圖樣相同，又均為國際分類第 9 類下之電子產品，故消費者在購買時，常會有同一或相關來源之印象。更何況，原處分機關所頒佈之「混淆誤認之虞審查基準」規定，商品之功能間只要具有相輔之作用，可共同完成滿足消費者特定之需求，即具有相輔功能，而屬類似商品。非謂必須要有缺其不可之共同作用，始具有輔助功能。退萬步言，縱其功能及用途不同，但功能及用途之判斷，僅為方便判斷商品是否類似，並非僅能考慮此二者，原處分機關僅從文字上單純認定系爭商標之指定商品與據以異議商標之指定商品之功能、用途及產製者有別，逕認二造商標之指定商品不類似，卻未探求消費者實際之消費型態與消費習慣，亦對於訴願人於異議書及異議補充理由書中之理由及證據漏未詳查，未充分斟酌相關事項，顯有裁量濫用之違法不當處。再者，原處分機關在審查二造商標之使用，是否有致相關消費者混淆誤認之情事時，並未就其他輔助因素加以考量，對於應斟酌之相關資料漏未斟酌，顯然違反其所頒佈之「混淆誤認之虞審查」基準云云，請求撤銷原處分。

9.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第1097898號「MAXTRONIC 及圖」商標，與據以異議之註冊第978873號「MaxTronic及圖」商標相較，二者商標圖樣上外文構成之字母及讀音相同，固屬構成近似之商標。惟二者指定使用之商品功能、用途顯然不同，產製者亦屬有別，依一般社會通念及市場交易情形，應不致使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者不具類似關係，與首揭法條規定之構成要件不符，乃為異議不成立之處分。

9.10.3.經濟部訴願會論述：

按「商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。一般而言，類似商品間通常具有相同或相近之功能，或者具有相同或相近之材質。因此，原則上在判斷商品類似問題時，可先從商品功能考量，其次就材質而後再就產製者等其他相關素考量」，亦為「混淆誤認之虞審查」基準 5.3.4所載。而隨著電腦功能的多樣化與娛樂化，使用者早已可以利用各種電腦軟體配合電腦硬體設備，儲存、聆聽、觀賞，分享各式各樣的數位影音資料，包括相片、音樂、影片等，已不再侷限於資料之處理。是本件系爭商標指定使用之「音響及其器材」等商品，與據以異議商標指定使用之「電腦及電腦軟體、電腦儲存裝置，即磁碟陣列裝置」等商品相較，二者所指定使用商品之功能、用途已難截然劃分，即難謂非屬類似商品。如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，自易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源而發生混淆誤認之虞。從而，原處分機關以二造商標固屬構成近似之商標，惟並非指定使用於同一或類似商品，無首指法條之適用，遽為「異議不成立」之處分，自有未洽。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似】

系爭商標

據爭商標

MaxTronic

10.美商微軟公司對錢鑫科技有限公司異議案

決定日期：950724

10.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506173210 號

10.1.決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

10.2.當事人

10.2.1.訴願人：美商微軟公司

10.3.原處分書號數：中台異字第 931200 號

10.4.爭議號數

10.4.1.系爭號數：註冊第 1110710 號商標

10.4.2.據爭號數：

10.5.系爭商標名稱：「BILLGATE」

10.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 11、15 款

10.7.其他參考判決：

10.8.爭議狀態：重為處分，作成中台異字第 951027 號異議審定書為異議成立之處分。

10.9.重要法律見解及認定事實：

「BillGates」為訴願人公司總裁，屬於知名人士，也是電腦軟體界之代表人物或名詞。而系爭商標則係由外文「BILLGATE」所構成，與前述訴願人公司總裁姓名「BillGates」幾近相同，以之為商標圖樣，標示於指定使用之「計算機、點鈔機、驗鈔筆、驗鈔機、驗鈔燈、攜帶式驗鈔機、捆鈔機、貨幣兌換機、硬幣計算機、簽帳卡收銀機、收銀機」等商品上，極易引人誤認誤信其商品之來源與訴願人公司總裁「BillGates」有所關聯，而有使公眾誤認誤信

其商品之品質或產地之虞，應有違商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定。

10.10.決定書摘要

10.10.1.訴願人陳述：

（1）按商標「有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」或商標「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但得其同意申請註冊者，不在此限。」不得註冊，分別為商標法第 23 條第 1 項第 11 款及第 15 款所規定。系爭商標與訴願人公司知名總裁姓名「Bill Gates」雖有外觀外文單字字尾「s」字母有無之些微差異，惟二者連貫唱呼之際，發聲讀音幾相混同，極易引人混淆誤認為相同之名稱，又「Bill Gates」之姓名中譯文有為「比爾蓋茲」或為「比爾蓋茨」者之差異。惟該等差異顯然無妨，均足資使相關大眾知悉認識該等名稱乃係指稱同一人物，即訴願人公司知名總裁「Bill Gates」。是系爭商標圖樣其組合字母與訴願人公司知名總裁姓名「Bill Gates」中前 8 個英文字母完全相同，誠足認系爭商標之註冊已該當商標法第 23 條第 1 項第 15 款「有他人...著名之姓名...」規定之情事。

（2）又「Bill Gates」因特殊之人物經歷背景及社會評價，其名稱亦堪謂幾與「計算機」、「電腦」商品成為具有同位聯想之密不可分關聯性。系爭商標因與「Bill Gates」之連貫呼唱讀音幾相混同，極易引人混淆誤認該商標係指稱「Bill Gates」或與其相關聯之業者。是系爭商標指定使用之商品為「計算機、點鈔機、驗鈔筆、驗鈔機、驗鈔燈、攜帶式驗鈔機、捆鈔機、貨幣兌換機、硬幣計算機、簽帳卡收銀機、收銀機、收銀機之防塵罩、算盤、錢點數和分檢機、紙幣鑑定機、投幣機、售票機、紙幣計算機、自動付款機」等，客觀上難謂無使公眾誤認誤信其所表彰商品之「來源、產地」或「產銷者」係源於訴願人公司知名總裁或與之相關聯之企業者。從而，訴願人主張系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之情事，顯非毫無理由云云，請求撤銷原處分。

10.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭註冊第 1110710 號「BILLGATE」商標係由外文「BILLGATE」所構成，與其所指定使用於「計算機、點鈔機、驗鈔筆、驗鈔機、驗鈔燈、攜帶式驗鈔機、捆鈔機、貨幣兌換機、硬幣計算機、簽帳卡收銀機、收銀機、收銀機之防塵罩、算盤、錢點數和分檢機、紙幣鑑定機、投幣機、售票機、紙幣計算機、自動付款機」等商品之性質、品質或產地無關，該商標圖樣本身並無使人誤認其所表彰商品之性質、品質或產地之虞，訴願人僅以系爭商標與其知名總裁姓名相近，且指定使用之商品與其知名總裁姓名具有同位聯想密不可分關聯性之「計算機」、「電腦」等商品類似，核其主張與商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定意旨不符。從而，系爭商標之註冊，應無前揭法條規定之適用。

（2）又訴願人公司知名總裁姓名「Bill Gates」係由外文「Bill」與「Gates」2 個外文單字所組成，以及其中譯名稱「比爾蓋茲」或「比爾蓋茨」與系爭商標相較，二者並非完全相同，核與商標法第 23 條第 1 項第 15 款規定之適用，須二者完全相同之要件不符，自無前揭法條規定之適用，乃為異議不成立之處分。

10.10.3.經濟部訴願會論述：

「Bill Gates」為訴願人公司總裁，屬於知名人士，也是電腦軟體界之代表人物或名詞。而系爭商標則係由外文「BILLGATE」所構成，與前述訴願人公司總裁姓名「Bill Gates」幾近相同，以之為商標圖樣，標示於指定使用之「計算機、點鈔機、驗鈔筆、驗鈔機、驗鈔燈、攜帶式驗鈔機、捆鈔機、貨幣兌換機、硬幣計算機、簽帳卡收銀機、收銀機、收銀機之防塵罩、算盤、錢點數和分檢機、紙幣鑑定機、投幣機、售票機、紙幣計算機、自動付款機」等商品上，極易引人誤認誤信其商品之來源與訴願人公司總裁「Bill Gates」有所關聯，而有使公眾誤認誤信其商品之品質或產地之虞，應有違商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定。

【關鍵字詞：他人之姓名、公眾誤認誤信】

系爭商標

據爭商標

11.東森華榮傳播事業股份有限公司對彭薇霖君異議案

決定日期：950802

11.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506174500 號

11.1.決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

11.2.當事人

11.2.1.訴願人：彭薇霖君

11.3.原處分書號數：中台異字第 931264 號

11.4.爭議號數

11.4.1.系爭號數：註冊第 1114458 號商標

11.4.2.據爭號數：

11.5.系爭商標名稱：「蘋果姐姐及圖」

11.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12 款

11.7.其他參考判決：

11.8.爭議狀態：已確定。

11.9.重要法律見解及認定事實：

「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其他有關物件，或利用平面影像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」為商標法第 6 條所明定。而判斷商標是否有「使用」，應以就該商標整體圖樣，於其實際使用之證據資料等情事加以認定之。

11.10.決定書摘要

11.10.1.訴願人陳述：

關係人於異議階段所提出之附件四、附件五、附件六、附件七等服務及商品的商標應為「YOYO TV」、「東森電視」及東森幼幼台」，關係人就「蘋果姐姐」、「水密桃姐姐」、「香蕉哥哥」、「西瓜哥哥」等名稱，充其量僅能說是以普通使用方法表示其商品或服務之內容，而非原處分機關所認之「商標使用」。又「蘋果姐姐」僅是在東森幼幼台所播出的節目，或其所發行的影音產品中演出，「蘋果姐姐」非東森幼幼台之專屬藝人，其以「蘋果姐姐」名稱提供的表演內容也只能表彰果姐姐本身的表演，無法表彰必然來自東森幼幼台的節目或商品，蓋能真正表彰關係人節目或商品來源的商標是「東森幼幼台」、「YOYO TV」或「東森電視」。再者，「蘋果姐姐」係訴願人所創之藝名，並非由關係人所設計、企劃、更非「角色名稱」。訴願人雖以「蘋果姐姐」之藝名在東森幼幼台的節目表演，惟訴願人並非僅為東森幼幼台或東森電視表演，且當初雙方就智慧財產權之約定範圍並不包括「蘋果姐姐」名稱之歸屬，自應由訴願人享有「蘋果姐姐」之智慧財產權。另訴願人在緯來電視台以「蘋果姐姐」主持兒童節目已有一段時間，近來應緯來兒童台開台，更在媒體上大量曝先光，已足使消費者區別系爭商標與「東森幼幼台」或「東森電視台」間並無必然關係，消費者已無產生「混淆誤認」之可能云云，請求撤銷原處分。

11.10.2.原處分機關陳述：

依異議人檢送之證據資料觀之， 附件三之報紙剪報影本、 附件四之 YOYO TV 網頁列印本及報紙剪報影本、 附件五之 90 年至 93 年間報紙剪報影本及 MY 卡通動畫網資料列印本，及附件七之報紙剪報影本，從其內容可知其使用或為表示主持人之一為蘋果姐姐，或表示蘋果姐姐將參與東森幼幼台所舉辦的活動，由於其使用皆搭配東森幼幼台或「東森幼幼台」所製播之「YOYO 早點名」、「YOYO 午點名」、「YOYO 晚點名」、「親子 call call 樂」、「謎謎貓親子俱樂部」等節目，而「東森幼幼台」、「YOYO TV」商標為一著名商標，其著名性業經本局中台評字第 910229、910317 號商標評定書、中台異字第 930372 號商標異議審定書等多件處分書審認在案，故以「東森幼幼台」、「YOYO TV」商標高度之著名性，據爭中文「蘋果姐姐」與其搭配使用，相關消費者會將其與「東森幼幼台」、

「YOYO TV」商標所表彰之商品/服務來源產生聯想，並將其視為「東森幼幼台」、「YOYO TV」商標之系列商標，故據爭中文「蘋果姐姐」亦具表彰商品/服務來源之功能，依異議人所檢送之證據資料觀之，其為商標之使用應屬無疑。至於異議人所檢送之產品影本（附件六），其上雖無「蘋果姐姐」字樣，然相關消費者一見到蘋果姐姐之照片，應知悉其為「蘋果姐姐」，而無須「蘋果姐姐」的文字，故如上述，相關消費者會將其與「東森幼幼台」、「YOYO TV」商標所表彰之商品/服務來源產生聯想，並將其視為「東森幼幼台」、「YOYO TV」商標之系列商標，故其為商標之使用，亦屬無疑。

11.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其他有關物件，或利用平面影像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」為商標法第 6 條所明定。而判斷商標是否有「使用」，應以就該商標整體圖樣，於其實際使用之證據資料等情事加以認定之。

（2）經查，本件關係人於異議申請書所提據以異議商標，係指申請第 093002207 號「蘋果姐姐」商標，而依卷附資料所示，該商標圖樣係由較大字體之中文「蘋果姐姐」、外文「Apple」及一蘋果圖形所聯合組成。復查，關係人異議階段所檢附之據以異議商標使用之證據資料，其中附件三之報紙剪報影本、附件四之 YOYO TV 網頁列印本及報紙剪報影本、附件五之 90 年至 93 年間報紙剪報影本及 MY 卡通動畫網資料列印本，及附件七之報紙剪報影本等，核其內容，固如原異議審定書所述，或為表示主持人之一為蘋果姐姐，或表示蘋果姐姐將參與東森幼幼台所舉辦的活動，均係搭配東森幼幼台或「東森幼幼台」所製播之「YOYO 早點名」、「YOYO 午點名」、「YOYO 晚點名」、「親子 call call 樂」、「謎謎貓親子俱樂部」等節目主持人、表演內容之介紹，其中雖有述及中文「蘋果姐姐」文字，惟均無據以異議商標整體圖樣之標示，就一般消費者之觀點，應僅將「蘋果姐姐」係「東森幼幼台」或「YOYO TV」等商標所表彰之節目或產品之內容及主持或參予人物之介紹而已。而

實難據以認定該據以異議之中文「蘋果姐姐」商標，已符商標法第 6 條「商標使用」之規定，更遑論如原處分機關所述，相關消費者會將其視為「東森幼幼台」、「YOYO TV」商標之系列商標。又關係人異議階段所檢送之附件六（DVD 產品封面及目錄影本），除亦無據以異議商標整體圖樣之標示外，甚至無「蘋果姐姐」之中文字樣，其僅有包含訴願人在內之人物肖像，原處分機關以：相關消費者一見到蘋果姐姐之照片，應知悉其為「蘋果姐姐」，而無須「蘋果姐姐」之文字等語，更可證就一般消費者之觀點，係將該「蘋果姐姐」與訴願人之肖像產生聯想，而非關係人之「東森幼幼台」、「YOYO TV」，而該 DVD 產品從外觀上，僅係為表彰關係人之「東森幼幼台」、「YOYO TV」等商標，而「蘋果姐姐」仍僅為其所表彰商品之內容而已。

（3）綜上所述，本件原處分機關就關係人所提據以異議商標之使用證據，認已符本法第 6 條「商標之使用」之規定乙節，其證據之認定難謂已符審查基準、一般經驗法則及論理法則，實有未恰。從而，原處分機關進而以系爭商標有違前揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，顯有未洽。訴願人執此指摘，尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內重為審酌，另為適法之處分。

【關鍵字詞：商標之使用、使用證據】

系爭商標

據爭商標

12.日商・大幸藥品股份有限公司對人生製藥股份有限公司異議案

決定日期：950927

12.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506179960 號

12.1.決定主文：訴願駁回。

12.2.當事人

12.2.1.訴願人：日商・大幸藥品股份有限公司

12.2.2.關係人：人生製藥股份有限公司

12.3.原處分書號數：中台異字第 950618 號

12.4.爭議號數

12.4.1.系爭號數：註冊第 1050043 號商標

12.4.2.據爭號數：註冊第 11349、14631、839685、839684 號商標

12.5.系爭商標名稱：「惠聖 正露 KEISEI SEIRO」

12.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7、12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款

12.7.其他參考判決：

12.8.爭議狀態：行政訴訟繫屬中。

12.9.重要法律見解及認定事實：

（1）「正露」（或「正露丸」）一詞，係起源於西元 1904 年之日俄戰爭時日本政府為預防或解決日軍官兵罹患傷寒、霍亂等腸性傳染疾病，而研製推出的軍用漢方藥，由於此種丸藥具有特殊氣味難以服用，故而以明治天皇之名義下令獎勵士兵服用於

是在軍中普及，並將此藥名稱作「征露丸」，意即征服俄國之藥。此藥於日俄戰爭後開放給民間製藥業者製造販售，並廣為流傳，陸續即有業者以發音相同外觀類似之「正」字代替「征」字，持續至第二次世界大戰（西元 1939 至 1945 年），「征露丸」（「正露丸」）仍作為戰爭軍用藥品，在日本當時即有超過 50 家藥商業者將此藥作為家庭用藥廣為販售流通，消費者購買時如欲指定特定業者之商品，必須特別指明「某某正露丸」，戰後考量大眾希望回復和平的心理，遂將「征」字以「正」取代，故而「正露丸」即與「征露丸」同為指涉某特定藥品，而作為藥品名稱之使用。…而由於台灣自西元 1895 年清朝與日本簽訂「馬關條約」後，即割讓與日本成為其殖民地長達 50 餘年，日常生活與民間文化受日本影響甚深，且二次大戰期間亦有為數眾多的台灣人被徵召入伍赴各地征戰，「正露丸」亦由日本流傳至台灣，成為家喻戶曉之胃腸藥。是以，基於日本與台灣之歷史淵源，時至今日兩國人民仍然往來頻繁，消費資訊高度流通，「正露丸」既已在其本國日本被認定為一種特定藥品之名稱，以關係人於答辯時所送資料及我國與日本交流密切，自難謂無相同之見解。

（2）兩造商標以「正露」或「正露丸」作為商標圖樣之一部其識別性應屬弱勢，主要識別力即分別集中於截然不同之中文「惠聖」與「舍樂」或「大幸」，以及外文有無之「KEISEI」部分，二者外觀上差別顯然，非屬近似之商標。

12.10.決定書摘要

12.10.1.訴願人陳述：

（1）訴願人早自西元 1946 年創立以來，所製造「正露丸」商標腸胃藥暢銷於日韓中台港新泰越等世界各國或地區，並於該等國家或地區均以「正露丸」為商標圖樣獲准註冊，由於訴願人之「正露丸」商標商品精良，早被評審為日本著名商標，縱使日本法院判決認為在日本國內已有不特定多數業者普遍使用「正露丸」作為藥品名稱，並不能視同在中華民國境內亦將其作為藥品名稱。

（2）系爭商標圖樣之中文「惠聖 正露」部分若附加「丸」字於末尾，即成「惠聖 正露丸」，與訴願人所有之著名商標「正露丸」極為近似，且二者均指定使用於中西藥品，有使相關公眾混淆誤認，抑或有減損著名商標之識別性或信譽之虞，原處分應予撤銷。

12.10.2.原處分機關陳述：

（1）按修正前商標法第 37 條第 7 及 12 款規定：商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」及「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；暨現行商標法第 23 條第 1 項第 12 及 13 款規定：商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」及「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。惟前揭條款規定之適用，應以兩造商標或標章構成相同或近似為前提要件。所謂商標近似，係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。又判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品/服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現（本局公告之「混淆誤認之虞」審查基準 5.2.1 及 5.2.3 參照）。

（2）系爭註冊第 1050043 號「惠聖 正露 KEISEI SEIRO」商標與據以異議之「舍樂正露 SEIRO」、「大幸正露」、「大幸正露丸」、「正露丸」等商標相較，二者圖樣上固均有相同之中文「正露」二字或外文「SEIRO」，惟參酌日本東京高等法院裁判及日本最高法院判決資料，可知「正露丸」僅為藥品本身普通名稱，故無論係「正露」或「正露丸」其作為區辨商品來源之商標識別性應屬弱勢，且外文「SEIRO」係日文漢字「正露」之羅馬拼音，是兩造商標之主要識別力分別集中於截然不同之中文「惠聖」與「舍樂」或「大幸」，以及外文有無之

「KEISEI」部分，二者外觀上差別顯然，非屬近似之商標，乃為「異議不成立」之處分。

12.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）經查，系爭註冊第 1050043 號「惠聖 正露 KEISEI SEIRO」商標圖樣係由中文「惠聖 正露」及外文「KEISEI SEIRO」所組成，而據以異議之註冊第 11349 號「SEIRO」商標、第 14631 號「舍樂正露 SEIRO」商標、第 839685 號「大幸正露」商標、第 839684 號「大幸正露丸」商標及訴願人實際使用之「正露丸」等諸商標，則係由外文「SEIRO」、或中文「大幸正露」、「大幸正露丸」、「正露丸」所單獨構成或以中文「舍樂正露」組合外文「SEIRO」所構成。

（2）次查，「正露」（或「正露丸」）一詞，係起源於西元 1904 年之日俄戰爭時日本政府為預防或解決日軍官兵罹患傷寒、霍亂等腸性傳染疾病，而研製推出的軍用漢方藥，由於此種丸藥具有特殊氣味難以服用，故而以明治天皇之名義下令獎勵士兵服用於是在軍中普及，並將此藥名稱作「征露丸」，意即征服俄國之藥。此藥於日俄戰爭後開放給民間製藥業者製造販售，並廣為流傳，陸續即有業者以發音相同外觀類似之「正」字代替「征」字，持續至第二次世界大戰（西元 1939 至 1945 年），「征露丸」（「正露丸」）仍作為戰爭軍用藥品，在日本當時即有超過 50 家藥商業者將此藥作為家庭用藥廣為販售流通，消費者購買時如欲指定特定業者之商品，必須特別指明「某某正露丸」，戰後考量大眾希望回復和平的心理，遂將「征」字以「正」取代，故而「正露丸」即與「征露丸」同為指涉某特定藥品，而作為藥品名稱之使用。凡此，有原處分卷附關係人異議答辯書所提日本昭和 46 年（西元 1971 年）9 月 3 日東京高等法院第 97 號判決書、昭和 49 年（西元 1974 年）3 月 5 日日本最高法院判決等資料可稽。而由於台灣自西元 1895 年清朝與日本簽訂「馬關條約」後，即割讓與日本成為其殖民地長達 50 餘年，日常生活與民間文化受日本影響甚深，且二次大戰期間亦有為數眾多的台灣人被徵召入伍赴各地征戰，「正露丸」亦由日本流傳至台灣，成為家喻戶曉之胃腸

藥。是以，基於日本與台灣之歷史淵源，時至今日兩國人民仍然往來頻繁，消費資訊高度流通，「正露丸」既已在其本國日本被認定為一種特定藥品之名稱，以關係人於答辯時所送資料及我國與日本交流密切，自難謂無相同之見解。況查，以「正露」、「正露丸」作為商標圖樣之一部於我國獲准註冊者，亦不僅限於訴願人與關係人所有之商標。則原處分機關認兩造商標以「正露」或「正露丸」作為商標圖樣之一部其識別性應屬弱勢，主要識別力即分別集中於截然不同之中文「惠聖」與「舍樂」或「大幸」，以及外文有無之「KEISEI」部分，二者外觀上差別顯然，非屬近似之商標，而為「異議不成立」之處分，經核並無違誤。

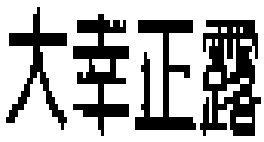
（3）訴願人雖另訴稱，原處分機關就訴願人實際使用之「正露丸」商標有漏未就實體上及已被評審列為著名商標予以審查等語。惟查，本件原處分已審定訴願人實際使用之「正露丸」商標與系爭商標非屬構成近似之商標；而按首揭諸法條規定之適用，係以二造商標構成近似為前題要件。是本件二造商標既非屬構成近似之商標，即無首揭諸法條規定之適用，原處分機關自亦無須再就據以異議商標是否係屬著名商標予以審究。訴願人所訴，核不足採。綜上所述，原處分機關以系爭商標並無違反修正前商標法第 37 條第 7 款、第 12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款規定，所為異議不成立之處分，洵無不合，應予維持。至訴願人所舉原處分機關於民國 67 年 2 月 11 日以中台異字第 67023 號異議審定書，認定註冊第 92659 號「今田正露」商標與訴願人據以異議之註冊第 14631 號「舍樂正露」構成近似乙節。經核，訴願人所舉註冊第 92659 號「今田正露」商標圖樣與本件系爭商標圖樣不同，案情各異，且屬另案是否妥適問題，尚不得比附援引，執為本案有利之論據，併予指明。

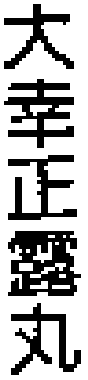
【關鍵字詞：商標近似、藥品名稱、識別性】

系爭商標

惠聖 正露
KEISEI SEIRO

據爭商標





13.瑞士商香奈兒股份有限公司對家和開發有限公司異議案

決定日期：951003

13.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506180680 號

13.1.決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

13.2.當事人

13.2.1.訴願人：瑞士商香奈兒股份有限公司

13.3.原處分書號數：中台異字第 941038 號

13.4.爭議號數

13.4.1.系爭號數：註冊第 1157280 號商標

13.4.2.據爭號數：註冊第 628847、626580、345706、628536、634813、97526、150024、97390、97957、97961、209286、852453、222738、510659 號等商標

13.5.系爭商標名稱：「家和開發有限公司標章」

13.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款

13.7.其他參考判決：

13.8.爭議狀態：重為處分，作成中台異字第 951306 號異議審定書為異議成立之處分。

13.9.重要法律見解及認定事實：

判斷二造商標圖樣是否近似，應異時異地隔離觀察，並非置於一處細為比對，蓋手執商標逐一比對並非消費者消費行為之常態。

13.10.決定書摘要

13.10.1.訴願人陳述：

系爭商標係由兩個外文大寫「C」相互背對連結，置於圖樣之正中央，且比例顯然較上下方菱形部分為大，與據以異議諸商標圖樣上之雙C圖案相較，無論在外觀或設計意匠上均極相彷彿，故系爭商標與訴願人著名之據以異議諸商標應屬近似之商標，且兩造商標復指定使用於同一或類似之商品，實有使相關消費者產生混淆誤認之虞，自應有商標法第23條第1項第12款及第13款規定之適用。

13.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第1157280號「家和開發有限公司標章」商標係由兩個相背對稱彼此結合連接之半圓弧形，其相接處上下並以兩個菱形呈現相互對稱圖案所設計而成之圖形，而訴願人據以異議之註冊第628847、209286、626580、345706、628536、634813、852453號「Monogram Double C Device」及第97526、150024、222738、510659、97390、97957、97961號「倩妮股份有限公司之標章」等商標，則或由雙C字母背對背互相交疊所構成之雙C字母設計圖，或由該雙C字母設計圖外加圓形之設計所聯合組成，二者相較，前者予消費者為半圓弧形與菱形所組合之整體構圖印象，而後者予消費者印象則明顯為雙C字母設計圖，其外觀構圖意匠及文字圖形組合之設計態樣已有明顯之差異，整體觀之，無論於外觀或觀念上，均予消費者寓目印象及所呈現之視覺感受顯然有別，應非屬構成近似之商標，自無首揭商標法第23條第1項第12款及第13款規定之適用，而為異議不成立之處分。

13.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）系爭商標圖樣係由正、反雙C彼此結合連接及置於該正、反雙C相接處之上下以兩個菱形呈現相互對稱所組成，而訴願人據以異議之註冊第628847、626580、345706、628536、634813號「Monogram Double C Device」、第97526、150024、97390、97957、97961號「倩妮股份有限公司之標章」、第209286號「Monogram bi-colored」、第852453號「CC Monogram without Circle」、第222738號「Monogramme 」、第510659號「MONOGRAM DOUBLE C

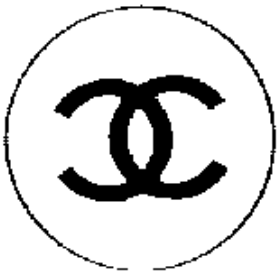
DEVICE」等商標，或由正、反雙C字母背向交疊之設計所構成，或由該正、反雙C字母背向交疊圖形外加圓形之設計所組成。

（2）兩造商標圖樣相較，固有菱形部分有無之別，惟判斷二造商標圖樣是否近似，應異時異地隔離觀察，並非置於一處細為比對，蓋手執商標逐一比對並非消費者消費行為之常態，是兩造商標均以類似外文C字母之雙C相背弧形線條相連結或交疊所形成之型態為構圖主體，無論外觀及設計意匠均相彷彿，於異時異地隔離觀察，易使相關消費者產生系列商標之聯想，應屬構成近似之商標。從而，原處分機關認兩造商標不構成近似，系爭商標之註冊無違首揭商標法第23條第1項第12款及第13款之規定，所為「異議不成立」之處分，自有未洽。

【關鍵字詞：商標近似】

系爭商標

據爭商標



14.荷蘭商老利脫公司對天良生物科技企業股份有限公司異議案

決定日期：951017

14.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506180760 號

14.1.決定主文：訴願駁回。

14.2.當事人

14.2.1.訴願人：天良生物科技企業股份有限公司

14.2.2.關係人：荷蘭商・老利脫公司

14.3.原處分書號數：中台異字第 931121 號

14.4.爭議號數

14.4.1.系爭號數：註冊第 1105717 號商標

14.4.2.據爭號數：

14.5.系爭商標名稱：「諾得 NORIT 及圖」

14.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 14 款

14.7.其他參考判決：

14.8.爭議狀態：已確定

14.9.重要法律見解及認定事實：

依訴願人公司所稱，其關係企業「信盈貿易有限公司」及訴願人公司之前身「天良國際企業股份有限公司」，均曾於 84 年 10 月間及 89 年 3 月間與廣易國際股份有限公司簽約，經銷由廣易國際股份有限公司代理進口之產品「諾得膠囊（Norit Capsule）」。凡此有卷附關係人所檢具 90 年 12 月 13 日以受貨人為廣易國際股份有限公司之發貨單影本，以及訴願人所提供信盈貿易有限公司、天良國

際企業股份有限公司與廣易貿易股份有限公司簽訂之經銷約定書兩份等相關證據資料影本可稽。由上述證據資料綜合以觀，應可認關係人在系爭商標申請註冊日（92 年 9 月 26 日）前，已有先使用據以異議商標之事實，而訴願人與關係人同屬銷售與活性碳有關商品之競爭同業，且雙方均與廣易國際股份有限公司，就關係人所生產之「諾得膠囊（Norit Capsule）」之銷售事宜訂有契約，難謂訴願人不知關係人已有先使用外文「T NORIT」作為商標，以表彰其醫藥用活性碳商品來源之事實。

14.10.決定書摘要

14.10.1.訴願人陳述：

系爭商標與據以異議「NORIT」、「N 圖」商標相較，兩造商標不構成近似。系爭商標除外文「NORIT」還搭配中文「諾得」二字，而此中文正是廣為國內相關消費者熟知之「諾得膠囊」系列商品名稱，實具高知名度，不容原處分機關忽略。其次，據以異議商標指定使用於活性碳等非藥商品，而系爭商標則指定使用於中藥、西藥等商品，兩造商品功能、性質截然有別。再因並無證據顯示訴願人與關係人雙方有業務往來關係，自無首揭法條規定之適用。實則，經訴願人廣告大力促銷，訴願人公司之名稱「天良生技」與商品「諾得膠囊」，在消費者心目中已彼此結合並為其等所熟知。

14.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 1105717 號「諾得 NORIT 及圖」商標與關係人據以異議之「NORIT」、「N圖」商標，屬高度近似之商標，而兩造商標所指定使用之商品又屬廣義之藥品類範疇。故訴願人以關係人之「NORIT」、「N 圖」商標作為系爭商標圖樣主要部分之一申請註冊，並指定使用於藥品類範疇之中藥、西藥等商品，實難諉為巧合，顯有知悉據以異議商標之存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，自有前揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

14.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，但得他人同意申請註冊者，不在此限。為商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定。該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用。至於其知悉原因為何，實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定之緣由。又申請人與該他人間有無契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，應就具體事實判斷之。

（2）經查，系爭註冊第 1105717 號「諾得 NORIT 及圖」商標圖樣係由一於文字下半部略經線條化漸層式設計之外文字母「Ｎ」，及其右邊以中文「諾得」與外文「NORIT」分置上下所排列組合而成，與據以異議「NORIT」、「Ｎ圖」商標，或係由單純之外文「NORIT」構成，或係由文字下半部經線條化漸層式設計之外文字母「Ｎ」與外文「NORIT」分置上下所組成者相較，兩造商標圖樣均包含有完全相同，且非既有習見之外文「NORIT」及經同樣線條化漸層式設計之「Ｎ」圖案，系爭商標雖另有中文「諾得」兩字，惟該中文顯係外文「NORIT」之中文音譯，是以兩造商標於外觀及讀音上予人寓目之整體印象極相彷彿，異時異地隔離觀察，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，應屬構成近似之商標。

（3）其次，據以異議商標指定使用於包括醫藥級或非醫藥級之各種活性碳商品，與系爭商標所指定使用之中藥、西藥、空氣淨化製劑、非個人用除臭劑等商品相較，兩者其原材料、用途、功能大致相當，行銷管道及購買人亦相同或相近，且常來自於相同之產製業者，依一般社會通念及市場交易情形觀之，確為廣義之藥品類商品，且具有高度之類似性。

（4）次查，據以異議「NORIT」、「Ｎ圖」商標圖樣上之「NORIT」係關係人荷蘭商・老利脫公司（NORIT N.V.）名稱之特取部分，早在民國 51 年間關係人即在我國以「老利脫 NORIT」商標獲准註冊，指定使用於包括醫藥上用以脫色吸凝過濾及提純

用之各種活性碳或非活碳等商品，在國內有廣易國際股份有限公司等代理進口。依訴願人公司所稱，其關係企業「信盈貿易有限公司」及訴願人公司之前身「天良國際企業股份有限公司」，均曾於84年10月間及89年3月間與廣易國際股份有限公司簽約，經銷由廣易國際股份有限公司代理進口之產品「諾得膠囊（Norit Capsule）」。凡此有卷附關係人所檢具90年12月13日以受貨人為廣易國際股份有限公司之發貨單影本，以及訴願人所提供信盈貿易有限公司、天良國際企業股份有限公司與廣易貿易股份有限公司簽訂之經銷約定書兩份等相關證據資料影本可稽。

（5）由上述證據資料綜合以觀，應可認關係人在系爭商標申請註冊日（92年9月26日）前，已有先使用據以異議商標之事實，而訴願人與關係人同屬銷售與活性碳有關商品之競爭同業，且雙方均與廣易國際股份有限公司，就關係人所生產之「諾得膠囊（Norit Capsule）」之銷售事宜訂有契約，難謂訴願人不知關係人已有先使用外文「T NORIT」作為商標，以表彰其醫藥用活性碳商品來源之事實。綜上所述，訴願人在無正當事由且未徵得關係人同意之情形下，以相同或近似外文「NORIT」或「N圖」作為系爭商標圖樣，且指定使用於同一或類似之藥品類商品而申請註冊，自有首揭法條規定之適用。從而，本件原處分機關所為系爭「第1105717號『諾得 NORIT及圖』商標之註冊應予撤銷」之處分，洵無違誤，應予維持。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、先使用、契約】

系爭商標

據爭商標

15.日商古河電氣工業股份有限公司對仲敏股份有限公司異議案

決定日期：951220

15.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506185960 號

15.1.決定主文：訴願駁回。

15.2.當事人

15.2.1.訴願人：仲敏股份有限公司

15.2.2.關係人：日商古河電氣工業股份有限公司

15.3.原處分書號數：中台異字第 940527 號

15.4.爭議號數

15.4.1.系爭號數：註冊第 1140622 號商標

15.4.2.據爭號數：

15.5.系爭商標名稱：「古河」

15.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 14 款

15.7.其他參考判決：

15.8.爭議狀態：已確定。

15.9.重要法律見解及認定事實：

依關係人所檢送之證據觀之，由異議附件 15 之商標註冊證影本可知，該「古河電工」商標係關係人早於西元 1969 年起即在其本國日本取得多件商標專用權；而由異議附件 8 及 18（即民國 79 年 7 月 1 日出版之音響論壇第 23 期）廣告資料觀之，其廣告左下產品包裝盒上有「古河．光○○○一○○○一○」及「古河電工」字樣，廣告左上方有「古河電工」商標及公司名稱「FURUKAWA

ELECTRIC」，並註明「全日本實績最佳最大專業線材製造廠出品」字樣，右方並有「古河光纖數位音頻訊號線」字樣，堪認於系爭商標 93 年 6 月 9 日申請註冊之前，關係人已有先使用「古河」及「古河電工」商標在光纖數位音頻訊號線商品之事實。且該廣告右下方有「授權總經銷/仲敏股份有限公司」之字樣，是足堪認訴願人因業務接觸之情形，知悉關係人商標之存在。

15.10.決定書摘要

15.10.1.訴願人陳述：

本件異議附件 8 及 18 係訴願人刊登之廣告，非關係人之商標使用資料，且其早於民國 78 年即取得公司登記，並於 80 年起即陸續取得註冊第 591003 號、第 599292 號等商標，該「古河」是其最早註冊並使用之商標，經其長期使用推廣已具相當知名度；故系爭商標無違商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定云云，請求撤銷原處分。

15.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 1140622 號「古河」商標圖樣與據以異議之「古河」等商標相較，二者均有相同之「古河」，應屬構成近似之商標。又據關係人檢送之民國 79 年 7 月 1 日出版之音響論壇第 23 期廣告資料觀之，其廣告左下產品包裝盒上有「古河．光○○○一○○○一○」（digital audiocord）及「古河電工」字樣，廣告上方有古河電工 FURUKAWA ELECTRIC 出品字樣，堪認於系爭商標 93 年 6 月 9 日申請註冊之前，關係人已有先使用據爭「古河」商標在光纖數位音頻訊號線商品之事實。復該廣告右下有「授權總經銷/仲敏股份有限公司」之字樣，是本案亦堪認訴願人因業務接觸之情形，知悉關係人商標之存在。至訴願人提出於 80 年即以古河等申請另案商標註冊及提出商標使用證據資料一節，核其日期皆晚於前述據以異議商標 79 年使用之資料，尚難據為訴願人有先使用之有利事證，乃為「第 1140622 號「古河」商標之註冊應予撤銷」之處分。

15.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其

他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊，但得該他人同意申請註冊者，不在此限。為商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定。

（2）經查，系爭第 1140622 號「古河」商標與關係人先使用之據以異議「古河」、「古河電工」商標相較，二者均有相同之「古河」，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用之光學纖維線、視頻信號電線、音頻信號電線等商品，與據以異議商標所指定使用之光纖數位音頻訊號線商品，屬同一或類似商品。又依關係人所檢送之證據觀之，由異議附件 15 之商標註冊證影本可知，該「古河電工」商標係關係人早於西元 1969 年起即在其本國日本取得多件商標專用權；而由異議附件 8 及 18（即民國 79 年 7 月 1 日出版之音響論壇第 23 期）廣告資料觀之，其廣告左下產品包裝盒上有「古河．光○○○一○○○一○」及「古河電工」字樣，廣告左上方有「古河電工」商標及公司名稱「FURUKAWA ELECTRIC」，並註明「全日本實績最佳最大專業線材製造廠出品」字樣，右方並有「古河光纖數位音頻訊號線」字樣，堪認於系爭商標 93 年 6 月 9 日申請註冊之前，關係人已有先使用「古河」及「古河電工」商標在光纖數位音頻訊號線商品之事實。且該廣告右下方有「授權總經銷/仲敏股份有限公司」之字樣，是足堪認訴願人因業務接觸之情形，知悉關係人商標之存在。

（3）訴願人雖稱該異議附件 8 及 18 係訴願人刊登之廣告，非關係人之商標使用資料，且其早於民國 80 年起即陸續取得註冊第 591003 號等商標，經其長期使用已具相當知名度等語。惟查，由異議附件 8 及 18 廣告資料右下方記載有「授權總經銷/仲敏股份有限公司」，及訴願人所檢送證據三之音響論壇第 76、79、81 期記載有「日本製『古河線』」，「總代理富而達（仲敏）股份有限公司」之字樣，可知訴願人僅係銷售關係人之產品；且訴願人係 81 年 7 月 8 日始申請以中文「古河」作為商標申請註冊，自難謂該「古河」及「古河電工」商標非關係人首先使用。又訴願人所提出之商標使用證據資料，核其日期皆晚於前述據以異議商標 79 年使用之資料，尚難據為訴願人有先使用之有利事證。

（4）另其主張早於 78 年即取得公司登記，故有先使用系爭商標等語，核其公司名稱與系爭商標並不相同，且公司登記並非等同有使用系爭商標，是亦難認為有先使用之有利事證。至訴願理由稱關於系爭商標違反商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定部分，原異議理由書第 8 頁關係人所主張據以異議商標僅有註冊第 1024734 號「FURUKAWA」商標，並無中文「古河」商標乙節。經查原異議理由書第 2 頁下方記載「二、據以異議商標/標章：...第 23 條第 1 項第 14 款：『古河』、『FURUKAWA』商標」，且異議理由書第 8 頁關於第 23 條第 1 項第 14 款部分並未特別單指註冊第 1024734 號「FURUKAWA」商標，此部分訴願人顯有誤解。綜上所述，衡諸關係人早於系爭商標申請註冊日（93 年 6 月 9 日）前即有先使用據以異議商標之事實，訴願人又因業務接觸而知悉據以異議商標存在，是訴願人以如出一轍之系爭商標申請註冊，實難謂屬巧合。而訴願人復未徵得關係人之同意，自有違首揭法條之規定。從而原處分機關所為「第 1140622 號「古河」商標之註冊應予撤銷」之處分，洵無不合，應予維持。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、先使用、業務往來、知悉**】**

系爭商標

古河

據爭商標

16.文品國際事業有限公司對春輝股份有限公司異議案

決定日期：960110

16.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606060220 號

16.1.決定主文：訴願駁回。

16.2.當事人

16.2.1.訴願人：春輝股份有限公司

16.3.原處分書號數：中台異字第 940148 號

16.4.爭議號數

16.4.1.系爭號數：註冊第 1125471 號商標

16.4.2.據爭號數：

16.5.系爭商標名稱：「書衣」

16.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 1 款

16.7.其他參考判決：

16.8.爭議狀態：已確定

16.9.重要法律見解及認定事實：

商標申請註冊與商標異議案件之審查程序各異，商標異議係屬公眾審查制度，原處分機關係根據關係人所提證據及理由而為審查，原無受於商標申請註冊時所為初步審查結果拘束之問題，訴願人稱原處分有前後審查不一貫之情形，殊無可採。

16.10.決定書摘要

16.10.1.訴願人陳述：

原處分機關前核准訴願人申請註冊之系爭「書衣」商標，即認其具識別性准予註冊，現卻認不具識別性而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，顯見與先前之核准審定有前後審查不一貫之情形。系爭商標之「書衣」是說明性、暗示性之商標，而不等同於「書套」，縱使系爭商標之「書衣」二字，有使人誤認為產品名稱，而不具識別性，然因訴願人於民國 91 年 5 月推出「環保書衣」，於 91 至 92 年之大力宣傳，投入數百萬元之廣告經費，系爭商標亦已成為訴願人營業上書套等商品之識別標識，依商標法第 23 條第 4 項之規定，亦應准其註冊。

16.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 1125471 號「書衣」商標係由中文「書衣」所構成，查台灣商務印書館發行於民國 78 年增修之「辭源」上冊，載有所謂「書衣」係指書套。另依關係人檢送之 91 年 11 月 23 日自由時報、自由副刊之「黑膠唱片與書」、92 年 9 月 5 日博客來網路書店相關報導及自由副刊「封面故事」等資料所示，歐美出版業界往往在精裝本書籍的硬殼封面外又纏繞一層活動的封套（book jacket，dust jacket），台灣出版業俗稱為「書衣」，故「書衣」係指包覆在書籍外之封套，其作用在於保護書的內頁不受灰塵等外物之沾染，與國中、小學課本作業簿之「書套」商品雖異其名稱，然同為包覆書本之封套，二者之功能均在保護書本免於受損，是以系爭「書衣」商標指定使用於書套等商品，應不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具識別性。是系爭商標之註冊，自有首揭條款規定之適用。

16.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為商標法第 5 條所規定。又「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第 5 條規定者。」同法第 23 條第 1 項第 1 款復定有明文。而「...有不符合第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服

務之識別標識者，不適用之」，復為同法第 23 條第 4 項所明定。

（2）經查，系爭註冊第 1125471 號「書衣」商標圖樣係由單純未經設計之中文「書衣」二字所構成，予人印象為書的衣服。該詞語為習見之用語，係指套在書籍外面的套子，有保護作用，多用硬紙或塑膠等製成，亦稱為「書套」，此有教育部網路國語辭典及原處分卷附台灣商務印書館發行，於民國 78 年增修之「辭源」上冊；關係人提起異議檢附 91 年 11 月 23 日自由時報，2003 年 9 月 5 日博客來網路書店網頁資料影本等資料可稽，是訴願人以「書衣」以之作為商標，指定使用於「資料夾、文件夾、資料袋、活頁夾、文具夾、書套」等商品，予消費者之印象，為該等商品之生產者或販賣者常用以傳達其產品功能之敘述性名稱用語，相關消費者尚難認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，依商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定，自不得註冊。

（3）雖訴願人主張本件商標業經其使用已成為其營業上商品之識別標識云云，惟查，訴願人於異議階段檢附之 91 年及 92 年間統一發票影本 6 份，其品名記載為書套（環保書衣），僅係訴願人販賣品名為「書套（書衣環保書衣）」之單據，尚難認為本件「書衣」商標之使用；另其檢附之廣告光碟片及廣告效果事後評估報告（其上所載廣告日期）分別自西元 2002 年 7 月 1 日至同年 9 月 30 日、西元 2003 年 6 月 1 日至同年 3 月 31 日，然其廣告所介紹之產品（product）為「哈哈環保書衣」，依該等證據所示及商業習慣，應依表彰「哈哈」品牌之環保書依，並非使用本件「書衣」商標之商品；又其檢附「學習環保書衣」商品包裝袋及「學習彩色環保書衣」商品實物，其包裝上之說明記載為「內含 5 張標準 16 開書衣」，或其產品特色之一為「書衣預留折線」，或品名之標註為「16k 透明環保書衣（10 入）」等。是系爭「書衣」二字尚搭配其他說明性之文字，仍不足以認為係系爭商標之使用，故綜合訴願人所檢送之證據資料尚不足以證明系爭「書衣」商標業經訴願人長期使用，且在交易上已成為表彰其商品之識別標識，符合商標法第 23 條第 4 項規定，而得排除同條第 1 項第 1 款規定之

適用。是系爭商標仍有商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定之適用，應不准其註冊。

（4）至訴願人指稱原處分機關前核准訴願人申請註冊之「書衣」商標，即認其具識別性，現卻認不具識別性而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，顯見與先前之核准審定有前後審查不一貫之情形云云。經查，商標申請註冊與商標異議案件之審查程序各異，商標異議係屬公眾審查制度，原處分機關係根據關係人所提證據及理由而為審查，原無受於商標申請註冊時所為初步審查結果拘束之問題，訴願人執詞指摘，殊無可採，併予指明。

【關鍵字詞：識別性、公眾審查制度】

系爭商標

據爭商標

17.太隆興業有限公司、岳騰興業有限公司對盛隆國際工程事業有限公司異議案

決定日期：960125

17.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606060980 號

17.1.決定主文：訴願駁回。

17.2.當事人

17.2.1.訴願人：盛隆國際工程事業有限公司

17.2.2.關係人：太隆興業有限公司、岳騰興業有限公司

17.3.原處分書號數：中台異字第 950138 號

17.4.爭議號數

17.4.1.系爭號數：註冊第 1193007 號商標

17.4.2.據爭號數：註冊第 832444 號商標

17.5.系爭商標名稱：「平坦適 PENTENS 及圖」

17.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款之規定

17.7.其他參考判決：

17.8.爭議狀態：已確定

17.9.重要法律見解及認定事實：

按商標異議制度係採公眾審查，依商標法第 40 條規定任何人對於註冊商標有違反商標法規定情事者，均得向商標專責機關提出異議，是本件關係人之一岳騰公司雖非據以異議商標之商標權人或被授權人，自亦得對系爭商標之註冊提起異議，而岳騰公司與太隆公司共同提起本件異議案，商標法既無就各異議人對同一註冊商標必

須個別而不得共同提起異議之明文規定，即難謂其有何不法之情事。

17.10.決定書摘要

17.10.1.訴願人陳述：

（1）系爭商標指定使用之建材零售...等服務，屬商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類服務，而建築材料依其材質為金屬或非金屬，分屬第 6 類及第 19 類；據以異議商標指定使用之防水塗料、石材保護塗料等商品，則屬第 2 類漆、塗料、釉之組群商品，二者迥然不同，應非屬同一或類似，系爭商標自無商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款規定之適用。

（2）又關係人太隆公司與岳騰公司並無共同提請異議之須同勝敗一致性或為共同之利害關係人或其他須共同提請異議之事由，故異議人等應分別提起異議，始為適法等語，請求撤銷原處分。

17.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭註冊第 1193007 號「平坦適 PENTENS 及圖」商標圖樣，與關係人據以異議之註冊第 832444 號「平坦適」及第 832443 號「PENTENS」商標相較，二者中、外文完全相同，應屬構成高度近似之商標。

（2）又系爭商標指定使用之建材零售服務，與據以異議兩商標指定使用之防水塗料、石材保護塗料商品相較，依一般社會通念防水工程用塗料及磁、磚等石材外層塗料均屬建築用材料範圍，是二者所提供之零售服務或銷售之商品均與建材商品相關，應屬同一或類似之商品或服務。

（3）再者，據以異議商標中文「平坦適」及外文「PENTENS」並非一般常見之文字，且經由關係人廣泛宣傳、使用，予消費者印象深刻，已具相當識別性。又關係人太隆公司及岳騰公司均係經營「平坦適」建材化學品系列商品之關係廠商，訴願人於系爭商標 94 年 5 月 30 日申請註冊前，曾於 94 年 3 月 18 日及同年 5 月 3 日向關係人之一岳騰公司購買防水塗料等商品，堪認訴願人於系爭商標申請註冊前應已知悉據以異議商標之存在，

其再以相同之中、外文「平坦適 PENTENS」作為系爭商標圖樣之一部分，指定使用於性質同一或類似之建材零售服務申請註冊，難稱巧合，即非善意。

（4）本案綜合斟酌兩造商標近似程度相當高，據以異議商標之識別性，且二者所指定使用之服務與特定商品間亦存在有相當之類似程度，並參酌訴願人非善意申請註冊等相關因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源，或者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，而產生混淆誤認情事，從而本件系爭商標之註冊，揆諸前開說明，應有首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用等理由，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

（5）又依商標法第 40 條第 1 項規定，「商標之註冊違反第 23 條第 1 項或第 59 條第 4 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起 3 個月內，向商標專責機關提出異議」。依本條項規定，異議係採公眾審查原則，亦即不須具備利害關係人之身分，任何人均得提起異議。本案關係人(二)岳騰興業有限公司雖非本件據爭商標之商標權人或被授權人，依法仍得對系爭商標之註冊提起異議。

17.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。為商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，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言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

（2）經查，系爭商標圖樣係由類似橢圓形外框內置外文「PT 設計圖」，及單純橫書之中文「平坦適」與外文「PENTENS」，由

上而下排列組合而成；而據以異議註冊第 832444 號「平坦適」及第 832443 號「PENTENS」商標圖樣，則分別由單純橫書之中文「平坦適」及外文「PENTENS」所構成。二者相較，系爭商標圖樣上之中文「平坦適」與據以異議註冊第 832444 號「平坦適」商標圖樣上之中文完全相同；而圖樣上之外文「PENTENS」復與據以異議註冊第 832443 號「PENTENS」商標圖樣上之外文如出一轍，是本件商標與據以異議兩商標於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，實易使相關消費者產生同一系列商標之聯想，應屬構成近似之商標。

（3）又系爭商標指定使用之建材零售服務，係以提供建築材料之零售為其服務之主要內容；而據以異議兩商標所指定使用之防水塗料、石材保護塗料等商品，係屬提供建築工程防水或建材保護之塗料，屬建築材料範圍，通常於建材零售業販售，兩者常透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之商品或服務。

（4）次查，本件據以異議之商標圖樣上之中文「平坦適」及外文「PENTENS」，並非一般習見文字，有其獨創性，具有較高之識別性。又依卷附關係人檢送之網頁資料、銷售發票、進銷明細表等證據資料觀之，關係人太隆公司及岳騰公司均係經營「平坦適」建材化學品系列商品之關係廠商，而訴願人於系爭商標 94 年 5 月 30 日申請註冊前，曾於 94 年 3 月 18 日及同年 5 月 3 日向關係人之一岳騰公司購買防水塗料等商品，此亦為訴願人所不否認，是足證訴願人於系爭商標申請註冊前應已知悉據以異議商標之存在，訴願人嗣後再以相同之中、外文「平坦適 PENTENS」作為系爭商標一部分，指定使用於性質同一或類似之建材零售服務申請註冊，自難稱巧合。

（5）本件衡酌兩造商標近似程度，及所指定使用之服務與商品類似程度，且據以異議商標具有高度之識別性，及訴願人於系爭商標申請註冊前已知悉據以異議商標存在等因素，系爭商標之註冊實難謂無使相關消費者誤認二造商標之商品或服務為同一來源之系列商品，或誤認二造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，而產生混淆誤認情事，自應有首揭法條規定之適用。從而，原處分機關所為系爭商標之

註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

（6）至訴願人訴稱關係人太隆公司與岳騰公司應分別提起異議，始為適法乙節。按商標異議制度係採公眾審查，依商標法第 40 條規定任何人對於註冊商標有違反商標法規定情事者，均得向商標專責機關提出異議，是本件關係人之一岳騰公司雖非據以異議商標之商標權人或被授權人，自亦得對系爭商標之註冊提起異議，而岳騰公司與太隆公司共同提起本件異議案，商標法既無就各異議人對同一註冊商標必須個別而不得共同提起異議之明文規定，即難謂其有何不法之情事，訴願人容有誤解，併予指明。

【關鍵字詞：共同提起異議、公眾審查、知悉、識別性、商標近似、商品/服務類似】

系爭商標

據爭商標

18.金園排骨股份有限公司對今園排骨店異議案

決定日期：960319

18.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606063960 號

18.1.決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

18.2.當事人

18.2.1.訴願人：金園排骨股份有限公司

18.2.2 參加人：今園排骨店

18.3.原處分書號數：中台異字第 940061 號

18.4.爭議號數

18.4.1.系爭號數：註冊第 1130373 號商標

18.4.2.據爭號數：註冊第 26007、136279 號商標

18.5.系爭商標名稱：「今園」

18.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款

18.7.其他參考判決：台北高等行政法院 93 年度訴字第 1750 號判決

18.8.爭議狀態：行政訴訟繫屬中。

18.9.重要法律見解及認定事實：

按「商標法對於商標之保護係採註冊保護原則，商標屆期消滅後，則可開放他人申請註冊，除非原商標權人仍有持續使用之情形，方有依法另予保護之必要。」為 94 年 10 月 27 日台北高等行政法院 93 年度訴字第 1750 號判決意旨所在。本件參加人前固於 82 年即註冊有第 64015 號「今園」商標，惟該商標既因專用期間於 92 年 4 月 3 日屆滿未延展而消滅，參加人選擇於同年 12 月 29 日重新申請註冊系爭商標，則系爭商標與原先註冊之商標已非同一商標，自

應依法重新接受商標法之規範，僅在參加人仍有持續使用原商標之情形，方有依法另予保護之必要。因此，必先確認兩造商標確有多年併存註冊持續使用之事實，始得謂相關消費者可分辨兩者表彰服務之來源有所不同，而無產生系列商標之聯想致生混淆誤認之虞。

18.10.決定書摘要

18.10.1.訴願人陳述：

（1）兩造商標圖樣構成近似，且均指定於冷熱飲料店、飲食店、小吃店及餐廳等相同之服務，依一般社會通念，應有致相關消費者對兩造商標表彰服務之來源產生混淆誤認之虞。

（2）又訴願人據以異議商標自 40 年前創立，76 年取得商標權迄今，從商品型錄、包裝盒、包裝袋、宣傳單等廣告、報章媒體報導及加盟廣告等異議資料，應可認定其經營金園排骨餐飲服務所表彰之信譽已為相關消費者所普遍認知，而為著名商標。

（3）參加人雖曾於 82 年間以系爭商標向原處分機關申請註冊，惟因無使用而放棄延展，自不得據以認定系爭商標與據以異議等商標有併存多年之情形；今參加人見據以異議商標於媒體大量廣告、市場活絡，再將「今園」商標申請註冊指定使用於同類商品，顯有搭乘據以異議著名商標之名氣，而達不正競爭之目的。

18.10.2.原處分機關陳述：

（1）查系爭註冊第 01130373 號「今園」商標與訴願人之據以異議之註冊第 26007 號「金園」商標（原服務標章）、第 136279 號「金園排骨」商標（原聯合服務標章）等件標章（詳如異議申請書及其附件所列），二者主要供消費者可識別之中文「今園」、「金園」，其讀音「ㄐㄧㄣ　ㄩㄢ」固相同，惟其首字「今」與「金」字，乃淺顯之中文字，極易區辨，又二者所指定使用之冷熱飲料店、飲食店、小吃店、餐廳等餐飲服務乃定點提供服務，業者多於其場所及餐具、餐巾紙或菜單上標示其標章，一般消費者皆從其營業場所及整體服務內容之過程中，加以區辨其服務來源、主體，即消費者接受其服務時，鮮少逕以讀音唱呼為識別商標之準據，是以，本件兩造商標圖樣，以

具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應不致發生混淆誤認之虞，非屬近似之商標。又查訴願人之前手胡陳金先生曾於 87 年以參加人前手所有註冊第 64015 號「今園」商標（原聯合服務標章，於 92 年專用期屆滿已消滅）與據爭註冊第 26007 號「金園」商標（原服務標章）構成近似，由本局商標審查員提請評定，業經本局以中台評字第 880100 號商標評定書認定兩造商標應非屬近似商標確定在案。

（2）本件訴願人檢送精美商品型錄、宣傳單、報章報導及加盟廣告等資料，縱可認定其所經營金園排骨餐飲服務所表彰之信譽已為相關消費者所知悉；惟查參加人之前手於民國 82 年即取得註冊第 64015 號「今園」商標（原聯合服務標章），惟因專用期屆滿未辦理延展而消滅，於 92 年 12 月 29 日參加人再補行申請系爭註冊，雖屬一獨立新案，然審酌系爭「今園」商標與據爭「金園」商標曾有併存註冊 10 年之事實，且據本件參加人檢送之店面、宣傳品、包裝盒袋及網路公開資料等實際使用事證，二者於市場上亦有併存使用之情事。再參酌兩造實際上所提供之餐飲服務係現製排骨飯、各式便當，於不同區域定點設店經營，各自擁有其消費族群。據此，堪認二者已有多年併存註冊使用之事實，消費者應可分辨兩造商標所分別表彰之服務來源有所不同，自無產生二者為系列商標之聯想而發生混淆誤認之虞，系爭商標亦無不正利用據爭商標之識別性或攀附商譽之情形。

（3）參加人以本件系爭註冊第 01130373 號「今園」商標註冊，客觀上應為相關消費者所得區辨，而無混淆誤認之虞，或減損商標之識別性或信譽之虞，應無商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款規定之適用。至訴願人舉出公平交易委員會（87）公處字第 166 號決議，係就他人有不公平競爭，所作處分，案情與本件無涉；又舉本局另案認定「金鑽」與「晶鑽」商標構成近似一節，核其商標圖樣與本案不同，案情有別，訴願人尚不得執為本件有利之論據。

18.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」及「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊，分別為商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款本文所明定。而所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，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言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

（2）查原處分機關雖認為系爭「今園」商標與據以異議註冊第 26007 號「金園」、註冊第 136279 號「金園排骨」商標相較，兩者主要供識別之中文字首「今」與「金」字，為淺顯之中文字，極易區辨。然查，兩造商標圖樣上之「今園」與「金園」，讀音相同、外觀相近，一般消費者於實際交易隔離唱呼之際，易生混同，應構成近似之商標。再者，兩造商標復均指定使用於冷熱飲料店、飲食店、小吃店、餐廳等營業，應屬同一或類似之服務。

（3）原處分機關固考量參加人前於民國 82 年即取得註冊第 64015 號「今園」商標（原聯合服務標章），因專用期滿未延展而消滅。參加人再以系爭商標重新註冊，審酌系爭「今園」商標與據爭「金園」商標曾有併存註冊 10 年之事實，並據參加人檢送之店面、宣傳品、包裝盒袋等實際使用事證，以二者於市場上有併存使用之情事，認為消費者應可分辨兩造商標分別表彰服務來源有所不同，無產生二者為系列商標之聯想而混淆誤認之虞。惟按「商標法對於商標之保護係採註冊保護原則，商標屆期消滅後，則可開放他人申請註冊，除非原商標權人仍有持

續使用之情形，方有依法另予保護之必要。」為 94 年 10 月 27 日台北高等行政法院 93 年度訴字第 1750 號判決意旨所在。本件參加人前固於 82 年即註冊有第 64015 號「今園」商標，惟該商標既因專用期間於 92 年 4 月 3 日屆滿未延展而消滅，參加人選擇於同年 12 月 29 日重新申請註冊系爭商標，則系爭商標與原先註冊之商標已非同一商標，自應依法重新接受商標法之規範，僅在參加人仍有持續使用原商標之情形，方有依法另予保護之必要。因此，必先確認兩造商標確有多年併存註冊持續使用之事實，始得謂相關消費者可分辨兩者表彰服務之來源有所不同，而無產生系列商標之聯想致生混淆誤認之虞。

（4）經查，參加人於異議答辯時檢送之店面宣傳品、包裝盒袋照片及網路公開資料等實際使用事證，或未揭示使用時間，或網路公開日期在 94 年間，已在系爭商標申請日之後，尚難據此證明系爭商標與據以異議商標於市場上確有併存使用之情事；另其於參加訴願意見中亦僅再說明其註冊第 64015 號「今園」商標係因屆期未延展消滅（並未遭爭議撤銷註冊），及提出台北市政府商業管理處營利事業資料登載，其在台北市中正區設立之「今園排骨店」汀州店，設立日期為 83 年 12 月 22 日，停業日期為 95 年 7 月 3 日，藉以說明其有持續使用原商標，與兩造商標有多年併存註冊使用之事實等情。惟查，商標獲准註冊及商號獲准設立登記，均屬行政機關所為行政管理並供公眾查詢之公示資料，並不足以作為商標已為使用，或商號有營業之事證，凡此，從各該行政機關電腦網頁之公示資料後，均附記有「查詢資料只供參考，不可當證明文件之用」等用語即可明白。是以，參加人應提出其確實有持續使用原商標之積極事證，始使足以證明系爭商標之申請註冊有依法另予保護之必要。本件以現行卷證資料，猶無從認定相關消費者可分辨兩者表彰服務之來源有所不同，而無產生系列商標之聯想致生混淆誤認之虞。因此，系爭商標近似於據以異議商標，且兩造商標均指定使用於冷熱飲料店、飲食店、小吃店、餐廳等同一或類似之服務，即有致相關消費者混淆誤認之虞，而有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。

（5）至於，參加人所稱訴願人據以異議商標並非著名商標，及訴願人並非最早使用「金園排骨」等情，或僅為空口主張並未提出具體事證，或非關系爭商標是否有違反異議條款之抗辯理由，均不足採證。另查，兩造商標構成近似，已如前所述，是原處分機關認定系爭商標無商標法第 23 條第 1 項第 12 及 14 款規定之適用部分，亦應一併撤銷，重新審酌。綜上所述，原處分機關認為系爭商標無商標法第 23 條第 1 項第 12、13 及 14 款規定之適用，所為異議不成立之處分，自有未洽，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本部訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。另本件原處分應予撤銷，訴願人所請准許本案進行言詞辯論乙節，已無必要，併予指明。

【**關鍵字詞**：商標近似、商品/服務類似、混淆誤認】

系爭商標

今園

據爭商標

園金

金園排骨

19.老牛皮國際股份有限公司對杜寶恩君異議案

決定日期：960425

19.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606065560 號

19.1.決定主文：訴願駁回。

19.2.當事人

19.2.1.訴願人：杜寶恩 君

19.2.2.關係人：老牛皮國際股份有限公司

19.3.原處分書號數：中台異字第 941307 號

19.4.爭議號數

19.4.1.系爭號數：註冊第 1169096 號商標

19.4.2.據爭號數：註冊第 758297 號商標

19.5.系爭商標名稱：「Lio Liang 六兩及圖」

19.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款

19.7.其他參考判決：

19.8.爭議狀態：行政訴訟中

19.9.重要法律見解及認定事實：

二造商標圖樣上之牛頭設計圖雖有所差異，惟依原處分卷附相關網站檢索資料觀之，國人確實有將「La New」讀為「六兩」之事實；而系爭商標圖樣上主要部分之一之中文「六兩」，以國人熟悉之台語發音，其讀音與據以異議商標圖樣上之「La New」極為相似，相關消費者於市場交易連貫唱呼之際，仍有可能產生誤認之虞，是二造商標應屬構成近似。

19.10.決定書摘要

19.10.1.訴願人陳述：

系爭商標圖樣上除中文「六兩」，尚有外文「Lio Liang」作為發音輔助，況熟悉閩南語者皆知「六兩」之發音並非「ㄌㄧㄡ ㄌㄧㄤˇ」或「LA NEW」，故不論於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼之際，均無致消費者產生混同誤認之虞。原處分機關稱系爭商標圖樣上之中文「六兩」須以台語發音，且刻意忽略系爭商標圖樣上尚有外文部分作為發音輔助，及與據以異議商標圖樣截然不同之獨創可愛牛圖形，遽認二商標構成近似，實與事實不符云云，請求撤銷原處分。

19.10.2.原處分機關陳述：

關係人老牛皮國際股份有限公司為專門產製皮鞋、休閒鞋之知名廠商，「LA NEW」為其首創使用之商標，除取得據以異議註冊第758297 號「LA NEW 及牛頭圖」商標外，並透過各種媒體廣為宣傳；然訴願人並未檢送系爭商標相關使用證據，故本件足認相關消費者僅熟悉據以異議商標。又系爭註冊第 1169096 號「Lio Liang 六兩及圖」商標圖樣上之「六兩」若以國人熟悉之閩南語發音，其讀音與據以異議商標圖樣上之外文「LA NEW」極為近似，故二者應屬構成近似商標。而系爭商標指定使用於靴鞋商品，與據以異議商標指定使用之休閒鞋、皮鞋、運動鞋等商品復屬同一或類似商品。衡酌相關消費者僅熟悉據以異議商標，二商標構成近似以及指定使用商品高度類似等因素，相關消費者極有可能誤認二商標之商品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產生混淆誤認之虞，自應有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

19.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）經查，系爭商標圖樣係由一卡通牛頭圖形下置外文「Lio Liang」、中文「六兩」所組成；而據以異議商標圖樣係由外文「La New」及一雙反向豎立之皮鞋側面與牛角構成狀似牛頭之圖形上下分列所組成。二造商標圖樣上之牛頭設計圖雖有所差異，惟依原處分卷附相關網站檢索資料觀之，國人確實有將

「La New」讀為「六兩」之事實；而系爭商標圖樣上主要部分之一之中文「六兩」，以國人熟悉之台語發音，其讀音與據以異議商標圖樣上之「La New」極為相似，相關消費者於市場交易連貫唱呼之際，仍有可能產生誤認之虞，是二造商標應屬構成近似。

（2）次查，系爭商標與據以異議商標指定使用於靴鞋等同一或類似之商品，以及本件二造商標中相關消費者僅熟悉據以異議商標等節，業據原處分理由論明綦詳，經核並無不合，且為訴願人所不否認。

（3）故本件衡酌二造商標近似、指定使用商品同一或高度類似，以及相關消費者僅熟悉據以異議商標等因素，系爭商標之註冊仍有致相關消費者誤認其所表彰之商品來源，與據以異議商標商品係來自同一或雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之虞，揆諸首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，自應不准註冊。

【關鍵字詞：商標近似】

系爭商標

據爭商標

20.耶路撒冷希伯來大學對緯騰實業有限公司異議案

決定日期：960507

20.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606067140 號

20.1.決定主文：訴願駁回。

20.2.當事人

20.2.1.訴願人：耶路撒冷希伯來大學

20.2.2.關係人：緯騰實業有限公司

20.3.原處分書號數：中台異字第 941103 號

20.4.爭議號數

20.4.1.系爭號數：註冊第 1158303 號商標

20.4.2.據爭號數：

20.5.系爭商標名稱：「愛因斯坦 Einstein 及圖」

20.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 11、12、15 款規定

20.7.其他參考判決：

20.8.爭議狀態：已確定。

20.9.重要法律見解及認定事實：

商標法第 23 條第 1 項第 15 款規定，旨在保護自然人之人格權，且姓名部分限於「完全相同」且達到「著名」的程度（參照原處分機關編印之商標法逐條釋義）。查系爭商標圖樣上之「愛因斯坦」縱然即為「Einstein」之中文譯音，然其僅為一外國人之姓氏，尚非自然人之完整「姓名」，即非本款規定人格權保護之對象。至於，訴願人訴稱本款規定應無限制主體必為存活之自然人乙

節。按依民法規定，人格權僅限於有權利能力之主體即自然人及法人所得享有。

20.決定書摘要

20.10.1.訴願人陳述：

（0）科學家「愛因斯坦 Einstein 」係訴願人耶路撒冷希伯來大學創始人之一，於西元 1955 年去逝前把 5 萬多份遺物與其相關的歷史紀錄及紀念品、智慧財產權、姓名權及肖像權捐贈給訴願人，故訴願人為「愛因斯坦」、「Einstein」及「Albert Einstein」等標章之權利人。從網站搜尋，均可得數萬筆以上之據以異議標章資料，另訴願人於世界多國已授權他人使用「愛因斯坦」、「Einstein」及「Albert Einstein」等標章，在台灣亦授權美商幼兒愛因斯坦股份有限公司以「baby einstein」商標註冊於多類別，相關產品銷量快速激增，故據以異議商標於全球或我國已屬著名。

（2）系爭商標係以世界知名科學家愛因斯坦通稱之姓氏「Einstein」及其通用之中譯名「愛因斯坦」等作為商標圖樣申請註冊，除與著名之據以異議商標構成近似，有使消費者產生混淆誤認之虞或有致減損著名商標之價值外，復使公眾誤信其所提供商品之技術、性質、功能與愛因斯坦本人具關聯性或誤認已得其有關機構認證或背書，系爭商標自有商標法第 23 條第 1 項第 11、12、15 款規定之適用，應撤銷其註冊。

20.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭註冊第 1158303 號「愛因斯坦 Einstein 及圖」商標與訴願人據以異議之「愛因斯坦」、「Einstein」及「Albert Einstein」（詳如異議申請書及檢送之使用資料）等商標相較，二者均有相同之外文「EINSTEIN」或觀念近似之中文「愛因斯坦」，應屬構成近似之商標。

（2）本件據訴願人檢送之愛因斯坦將其所有之相關智慧財產權、姓名權及肖像權捐贈給訴願人等新聞報導、愛因斯坦生平簡介、Google 網站之搜尋結果，固可證明其為據以異議商標等相關智慧財產等權利之權利人，並有授權使用，惟其實際使用銷售

（3）衡酌據以異議商標之信譽於我國尚未達著名商標之程度，且中文「愛因斯坦」或外文「EINSTEIN」為國人所習見，尚難與據以異議商標產生直接聯想，又據以異議商標被授權人實際使用時多係「BABY EINSTEIN」或中文「小小愛因斯坦」等情，堪認系爭商標於 93 年 8 月 10 日申請註冊，指定使用於燈泡、吊燈、檯燈等商品，客觀上尚無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，亦無減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，系爭商標之申請註冊應無前揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

（4）又系爭商標圖樣係由中文「愛因斯坦」、外文「Einstein」及圖形所組成，而該中、外文為國人習見之人名，與所指定使用之燈泡、吊燈、檯燈等商品本身之性質、品質或產地之概念無關，自無使人發生混淆誤認之虞，應無商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用。

（5）另系爭商標圖樣上之「愛因斯坦」縱為「Einstein」之中文譯音，然其僅為一外國人之姓氏，尚非自然人完整之「姓名」，自非本款規定人格權保護之對象。系爭商標亦無商標法第 23 條第 1 項第 15 款規定之適用。乃為異議不成立之處分。

20.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。」、「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。」不得註冊。為商標法第 23 條第 1 項第 11、12 及 15 款所規定。本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為商標法施行細則第 16 條所

明定；所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言；而判斷是否有混淆誤認之虞，原處分機關公告之「混淆誤認之虞」審查基準（以下簡稱審查基準），列有各項相關參考因素。所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」者，係指商標以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，使用於不同商品/服務，導致著名商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有致減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽，使用於不同商品/服務，使著名商標商譽或形像遭到損害者而言。

（2）按「愛因斯坦 EINSTEIN」為世界知名之科學家名，固為國人所知悉，惟訴願人以之作為商標使用，是否已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，仍須依客觀事證認定之。觀諸訴願人檢送之異議證據，有關之新聞報導係指出愛因斯坦將其所有相關智慧財產權、姓名權及肖像權捐贈給訴願人，而愛因斯坦生平簡介、Google 網站之搜尋結果等資料，固可認定訴願人為據以異議商標「愛因斯坦」、「Einstein」及「Albert Einstein」等相關遺產之權利人，並有授權使用之情形。惟訴願人並未提出其實際使用該等據以異議商標之相關證據，如報章雜誌或電視等大眾媒體廣告、商標在市場上之評價、銷售額等行銷資料，是無從據以認定據以異議商標已達著名之程度。再者，訴願人固主張其在我國授權美商幼兒愛因斯坦股份有限公司以「baby Einstein」商標在數類商品獲准註冊使用云云。惟查，該「baby Einstein」商標註冊一覽表僅係表彰商標權利，而相關商品網站報導僅有 3 頁，且「baby Einstein」商標並非等同於據以異議商標，因此，並無據以異議商標商品已廣為行銷販售之資料，足證相關消費者已為普遍知悉，是依現有證據資料，自無從認定據以異議商標所表彰商品或服務之信譽已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。因此，系爭商標於 93 年 8 月 10 日申請註冊，指定使用於燈泡、吊燈、檯燈等商品，客觀上尚無使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之

虞，亦無減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

（3）再查，商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定，旨在維護社會公平競爭之秩序，並避免一般消費者對標示該商標圖樣之商品性質、品質、產地等發生誤認誤信而購買。查系爭註冊第 1158303 號「愛因斯坦 Einstein 及圖」商標，其圖樣係由中文「愛因斯坦」、外文「Einstein」及圖形所組成，而該中、外文為國人習知之人名，且該人名與系爭商標所指定使用之燈泡、吊燈、檯燈等商品本身之性質、品質或產地之概念均無關連，系爭商標之註冊尚難謂有使人發生誤認誤信之虞，應無前揭條款規定之適用。

（4）另查，商標法第 23 條第 1 項第 15 款規定，旨在保護自然人之人格權，且姓名部分限於「完全相同」且達到「著名」的程度（參照原處分機關編印之商標法逐條釋義）。查系爭商標圖樣上之「愛因斯坦」縱然即為「Einstein」之中文譯音，然其僅為一外國人之姓氏，尚非自然人之完整「姓名」，即非本款規定人格權保護之對象。至於，訴願人訴稱本款規定應無限制主體必為存活之自然人乙節。按依民法規定，人格權僅限於有權利能力之主體即自然人及法人所得享有。訴願人該等爭議，自不足採。

（5）綜上，依訴願人所提現有證據資料並不足以證明系爭商標之註冊有商標法第 23 條第 1 項第 11、12、15 款規定之適用，從而，原處分機關所為異議不成立之處分，洵無不合，應予維持。

【關鍵字詞：著名、他人之姓名、公眾誤認誤信】

系爭商標

據爭商標

21.瑞士商史威斯自行車銷售公司對美利達工業股份有限公司異議案

決定日期：960703

21.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606070080 號

21.1.決定主文：訴願駁回。

21.2.當事人

21.2.1.訴願人：瑞士商史威斯自行車銷售公司

21.3.原處分書號數：中台異字第 931005 號

21.4.爭議號數

21.4.1.系爭號數：註冊第 1101437 號商標

21.4.2.據爭號數：

21.5.系爭商標名稱：「來禮 RAIBI」

21.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款

21.7.其他參考判決：

21.8.爭議狀態：原告之訴駁回。

21.9.重要法律見解及認定事實：

經查，訴願人於異議、訴願階段所提出之證據資料，並無中文「來禮」字樣，不足以作為訴願人主張中文「來禮」商標為其先使用之證據。其次，訴願人檢附之業界宣誓書有聲明中文「來禮」即為英國「RALEIGH」自行車之中文品牌之敘述，又前揭參加人製作「來禮」自行車商品型錄乙份...等證據資料雖有中文「來禮」與外文「RALEIGH」商標同時出現，並標榜「英國 RALEIGH 原裝進口車」、「英國來禮特級車」...等，惟該等資料亦見中文「來禮」或

特別註記R（註冊商標），或與參加人另一所有之「MERIDA及圖」商標合併使用，故該等資料至多能證明中文「來禮」曾與外文「RALEIGH」有聯合使用行銷之事實，依訴願人所提現有證據資料以觀，尚不足以認定中文「來禮」商標為訴願人或其關係企業所創用。又訴願人雖主張於前揭證據中，關於其關係企業（Raleigh Industries Limited）與參加人於西元1982年9月18日簽署之商標授權合約主張參加人係在訴願人之關係企業同意授權使用外文「Raleigh」及中文「來禮」商標，始將中文「來禮」商標使用於自行車商品一節；惟卷查參加人早在雙方於西元1982年9月簽署商標授權合約簽署前之民國71年間2月2日即以中文「來禮」商標，指定使用於各種自行車、車輛等商品申請註冊，況觀前揭合約中縱提及不可使用任何可能或有致與Raleigh商標或名稱雷同之商標或其他類似之標誌或名稱等語，然依該等文字之敘述，仍難遽認當然包括中文「來禮」二字。是該合約固能證明參加人與訴願人之關係企業曾有授權合作關係，尚無法據以為中文「來禮」商標係出自訴願人或其關係企業所創用之論據。

21.10.決定書摘要

21.10.1.訴願人陳述：

據以異議之「RALEIGH」商標係來自訴願人之關係企業英商RALEIGH公司（按依異議理由及訴願理由書所載，包括英商Raleigh UK Ltd.英商 Raleigh International Limited 及英商 Raleigh Holding Limited 以下統稱關係企業）名稱之特取部分，而「來禮」則是訴願人行銷華語市場之中文名稱；又訴願人為保護旗下「RALEIGH」及「來禮」商標之權益，自西元 1981 年以來，已在全球各主要國家，如加拿大、荷比盧台灣、奧地利、大陸地區等申請註冊，並由訴願人之關係企業英商 Raleigh Industries Limited（嗣更名為 Raleigh UK Limited）於國內取得註冊第 123232 號「RALEIGH」商標註冊（後移轉予訴願人）；又訴願人為銷售其「RALEIGH」及「來禮」商標商品，利用全球知名報章雜誌及網路刊登廣告促銷，並在全球各地設立經銷據點，且自 1980 年起至 1993 年間透過授權參加人美利達工業股份有限公司（下稱美利達公司）之方式，以「RALEIGH」之中文名稱「來禮」作為其商標，授權參加

人製造行銷「RALEIGH」及「來禮」自行車等商品於中華民國市場，嗣後訴願人雖與參加人間授權關係終止，仍繼續與台灣穎豐企業有限公司合作，擴展國內之自行車市場，是中華民國自行車業界一見到「來禮」字樣皆知悉，其為英國 RALEIGH 公司自行車之中文品牌，故訴願人之「RALEIGH」及「來禮」商標在中華民國已達著名之程度。再者，系爭商標圖樣係由中文「來禮」與外文「RAIBI」所組成，與據以異議「RALEIGH」及「來禮」商標圖樣，皆有予人寓目印象相同中文「來禮」，二商標構成近似，系爭商標之註冊自有商標法第 23 條第 1 項第 12、13 及 14 款規定之適用。又請求到會言詞辯論，以說明本案相關案情。

21.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭註冊第 1101437 號「來禮 RAIBI」商標與據以異議「RALEIGH」商標非屬構成近似之商標；而訴願人主張另一先使用之據以異議「來禮」商標，經核其所提出全球商標註冊列表、大陸地區註冊證及國內商標註冊資料等，未見中文「來禮」商標之註冊資料；另訴願人與參加人之商標授權合約中，雖載明 RALEIGH 專屬授與 Merida（即參加人）在中華民國境內製造及銷售標示 RALEIGH 特定商標腳踏車及其備品零件，以及授權參加人使用註冊第 19729 號「HERON,S HEAD（Device）」商標、註冊第 123232 號「RALEIGH」商標等，惟並未提及中文「來禮」商標權之歸屬，因此僅能證明參加人與訴願人子公司曾有授權合作關係，尚無法證明「來禮」商標係出自訴願人或其子公司所創用。至業界之宣誓書，雖聲明中文「來禮」即為英國「RALEIGH」自行車之中文品牌，網路查詢資料中文「來禮」與外文「RALEIGH」同時出現，然該等資料僅能證明中文「來禮」與外文「RALEIGH」有聯合使用行銷之事實，尚難據此推論訴願人即為「來禮」商標之真正創用人或先使用之人。

（2）反觀參加人檢附自民國 71 年起即以中文「來禮」作為商標圖樣，指定使用於各種自行車、農工機械器具、書包、手套、機車鎖等商品，申請註冊第 187289、216035、216636、217319、217332 號等多件「來禮」商標之註冊資料列表，雖

該等商標嗣後因商標權到期消滅，惟仍得證明參加人早於民國71 年起，即以中文「來禮」申准註冊商標之事實。復參酌訴願人子公司與參加人雙方授權期間，在國內報章雜誌刊登之廣告及印製之型錄、說明書等資料，其上固有中文「來禮」與外文「RALEIGH」同時標示刊載或說明，惟參加人係以訴願人總代理之名義刊登廣告，該等資料上中文「來禮」或特別註記 R（註冊商標），或與參加人另一所有之「MERIDA 及圖」商標合併使用，是中文「來禮」應為參加人依授權合約製造、銷售訴願人自行車商品時，為加強國內消費者對「RALEIGH」品牌自行車之印象所先使用之中文商標是系爭商標並非相同或近似於「他人」著名商標，自無商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

（3）又系爭「來禮 RAIBI」商標圖樣係由中文「來禮」與外文「RAIBI」所組成，而據以異議註冊第 123232 號「RALEIGH」商標則為單純之外文「RALEIGH」，二者外文部分除字首同為「RA」外，其餘字母及字數皆不相同，整體外觀予人寓目印象有別，讀音及觀念有其差異，應非屬構成近似之商標，且參酌雙方證據資料，不足以認定中文「來禮」為訴願人所創用，亦無商標法第 23 條第 1 項第 13 及 14 款規定之適用，乃為異議不成立之處分。

21.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，分別為為商標法第 23 條第 1 項第 12、13 及第 14 款本文所明定。惟前揭條款規定之適用均以系爭商標與「他人」商標相同或構成近似為前提要件。

（2）案經本部審議，就中文「來禮」商標究否為訴願人所先使用之中文商標？不無疑義，乃以 96 年 4 月 11 日經訴字第 09606011700 號函請訴願人、參加人及原處分機關代表於 96 年 4 月 23 日列席本部訴願審議委員會 96 年第 14 次會議進行言詞辯論，以釐清案情。

（3）據訴願人代理人指稱，雖西元 1982 年參加人與訴願人簽署商標授權合約，僅提到外文「RALEIGH」商標授權部分，其內容並未提及中文「來禮」二字，然參加人在雙方商標授權期間，於國內行銷英國進口「RALEIGH」品牌自行車，其使用證據係以中文「來禮」與外文「RALEIGH」商標同時出現於前揭商品上，則參加人係基於被授權人的地位，使用該中文「來禮」商標云云。參加人代理人則指稱，本件參加人基於經銷代理英國進口「RALEIGH」品牌自行車，自創中文「來禮」商標來表彰其所代理品牌商品，是中文「來禮」應為參加人依授權合約製造、銷售訴願人自行車商品時，為加強國內消費者對「RALEIGH」品牌自行車之印象所先使用之中文「來禮」商標云云。

（4）本件原處分機關係以系爭商標與據以異議之「RALEIGH」商標並不構成近似；而依訴願人所提證據資料尚難證明另一據以異議之中文「來禮」商標係出自訴願人或其關係企業所創用，反之，中文「來禮」商標應為參加人依授權合約製造、銷售訴願人自行車商品時，為加強國內消費者對「RALEIGH」品牌自行車之印象所先使用之中文商標，進而認系爭商標無前揭商標法第 23 條第 1 項第 12、13 及 14 款規定之適用。故本件首要究明者乃依據訴願人所舉訴願附件 2 至 11 等證據資料，中文「來禮」商標是否為其所先使用之中文商標？

（5）經查，本件訴願人於異議、訴願階段所提出證據中之穎澧企業有限公司（下稱穎澧公司）有關「RALEIGH」品牌自行車之網路下載資料簡介、訴願人宣誓全球商標申請/註冊列表及美國、大陸地區註冊證影本、西元 2001 年 2、3 月、2002 年 4、5 月、2003 年 3、4 月、2004 年 5、6 月自行車市場快訊及穎澧公司所製作 RALEIGH 自行車產品型錄...等證據資料，並無中文「來禮」字樣，不足以作為訴願人主張中文「來禮」商標

為其先使用之證據。其次，訴願人檢附之我國業界宣誓書影本、西元 2004 年 5 月 28 日下載 Google、東森購物網路商城之網路資料、76 年 7 月 15 日聯合報影本、未揭示日期時報週刊影本一張、參加人製作「來禮」自行車商品型錄乙份、參加人製作西元 1989 年「來禮」新車種型錄、參加人製作「來禮」自行車綜合使用說明書、參加人之自行車展示照片 1 張等證據，其內容雖有中文「來禮」等字樣，且觀其內容，有關業界宣誓書有聲明中文「來禮」即為英國「RALEIGH」自行車之中文品牌之敘述，又前揭參加人製作「來禮」自行車商品型錄乙份...等證據資料雖有中文「來禮」與外文「RALEIGH」商標同時出現，並標榜「英國 RALEIGH 原裝進口車」、「英國來禮特級車」...等，惟該等資料亦見中文「來禮」或特別註記 R（註冊商標），或與參加人另一所有之「MERIDA 及圖」商標合併使用，故該等資料至多能證明中文「來禮」曾與外文「RALEIGH」有聯合使用行銷之事實，依訴願人所提現有證據資料以觀，尚不足以認定中文「來禮」商標為訴願人或其關係企業所創用。

（6）訴願人雖主張於前揭證據中，關於其關係企業（Raleigh Industries Limited）與參加人於西元 1982 年 9 月 18 日簽署之商標授權合約載明「...use any Trade Marks or other like insignia or any names words or letters which might or could resemble Raleigh Marks or names」等語，主張參加人係在訴願人之關係企業同意授權使用外文「Raleigh」及中文「來禮」商標，始將中文「來禮」商標使用於自行車商品一節；惟卷查參加人早於前揭授權合約簽署前即於民國 71 年 2 月 2 日即以中文「來禮」商標，指定使用於各種自行車、車輛及運輸機械器具等商品申請註冊，即雙方於西元 1982 年 9 月簽署商標授權合約，已在前揭「來禮」商標申請註冊後，況觀前揭合約中縱提及不可使用任何可能或有致與 Raleigh 商標或名稱雷同之商標或其他類似之標誌或名稱等語，然依該等文字之敘述，仍難遽認當然包括中文「來禮」二字。是該合約固能證明參加人與訴願人之關係企業曾有授權合

作關係，尚無法據以為中文「來禮」商標係出自訴願人或其關係企業所創用之論據，訴願人所訴，核不足採。

（7）再查，系爭商標圖樣係由中文「來禮」及外文「RAIBI」以上、下排列方式所組成；而據以異議之「RALEIGH」商標圖樣則由單純未經設計之外文「RALEIGH」所構成。二造商標圖樣相較，除前者有中文部分足茲區辨外，單就外文「RAIBI」與「RALEIGH」而言，無論外觀、讀音或觀念亦皆屬有別，異時異地隔離觀察，以具有普通知識經驗之相關消費者施以普通所用之注意，當可區辨兩造商標之差異，應非屬近似之商標。

（8）綜上所述，依訴願人所提現有證據資料，尚不足以認定據以異議之中文「來禮」商標為其所創用，且經其使用已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知為一著名商標；再者，系爭商標與訴願人另一據以異議之「RALEIGH」商標亦不構成近似，是系爭商標之註冊尚無與「他人」商標相同或構成近似之情事，自無首揭商標法第 23 條第 1 項第 12、13 及 14 款規定之適用，從而原處分機關所為「異議不成立」之處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，應予維持。

【關鍵字詞：商標近似、先使用、著名、授權合約】

系爭商標

據爭商標

22.義商斑康有限公司對米蘭實業有限公司異議案

決定日期：960710

22.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606070900 號

22.1.決定主文：訴願駁回。

22.2.當事人

22.2.1.訴願人：米蘭實業有限公司

22.2.2.關係人：義商斑康有限公司

22.3.原處分書號數：中台異字第 950003 號

22.4.爭議號數

22.4.1.系爭號數：註冊第 1181563 號商標

22.4.2.據爭號數：註冊第 26265、398111、417950、828849、850628 號等

22.5.系爭商標名稱：「sisley 西沙麗」

22.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 11、12、13、14 款

22.7.其他參考判決：

22.8.爭議狀態：行政訴訟繫屬中

22.9.重要法律見解及認定事實：

（1）系爭商標指定使用於「圍巾、頭巾、束髮巾、頸巾、絲巾、面紗」等商品，與據以異議等商標著名於各種衣服商品，同為日常生活所穿載使用之服飾商品，除同具有保暖功能外，圍巾及絲巾等商品亦經常作為衣服搭配設計之用，而在市場交易上，由同一廠商產製衣服及圍巾、絲巾商品，亦不乏其例，是二者

在用途、功能、產製者及市場販售等因素上具有共同或相關聯之處，二者商品間應存在高度類似關係。

（2）訴願人前曾以與系爭商標極近相同之圖樣，並指定使用於與系爭商標指定使用同一或類似之圍巾、頭巾等商品，向原處分機關前身（中央標準局）申請註冊，經該局列為核准審定第720997號「西沙麗Sisley」商標。嗣經該局於86年9月23日以中台異字第860982號商標異議審定書，以該核准審定商標與該案之據以異議註冊第26265、417950號「SISLEY」及第520050號「SISLEY lable」構成近似，且該等據以異議商標為著名商標，而有當時商標法第37條第1項第7款規定之適用，而為該號商標之審定應予撤銷之處分，並經本部87年1月22日經（87）訴字第87630396號訴願決定，維持原處分在案。則訴願人於93年3月25日就系爭商標申請註冊（其圖樣與審定第720997號商標幾為相同，指定使用商品亦屬同一商品），即難推諉係屬巧合，而謂其係屬善意。

22.10.決定書摘要

22.10.1.訴願人陳述：

外文「SISLEY」係19世紀之法國畫家，故此姓氏在法國亦極為普遍，其作品曾於86年在我國展出，在我國頗具知名度，訴願人基於對該畫家之欣賞，而以此姓氏作為商標，故「SISLEY」已為國人所知，況已另有他人以之為商標圖樣之一部分申准註冊，是其並無獨創性，識別性自然較弱，故外文「SISLEY」非得由關係人所獨占。況據以異議「SISLEY」商標並非屬著名商標，應不得排除訴願人使用系爭商標之權利。又系爭商標指定使用於「圍巾、頸巾、領帶蝴蝶結」等相關商品，而據以異議等商標使用於服裝等相關商品，二者非屬類似商品。是據以異議等商標並非著名商標，且與系爭商標無混淆誤認之虞，應無商標法第23條第1項第12款規定之適用云云，請求撤銷原處分。

22.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭商標圖樣係由外文「sisley」、中文「西沙麗」上下排列所構成。與關係人據以異議註冊第 26265、398111、417950、

828849、850628 號「SISLEY」商標、註冊第 520050 號「SISLEY lable」等商標圖樣相較，均有相同外文「sisley」，應屬近似之商標。

（2）又據關係人所檢送之據以異議商標各國註冊資料、全球銷售金額統計表、廣告宣傳資料、進口台灣銷售單據等資料綜合判斷，可堪認定於系爭商標申請註冊時（93 年 3 月 25 日），據以異議「SISLEY」及「SISLEY lable」等商標所表彰商品之信譽，應已為相關事業或消費者所普遍認知，而為著名商標，且據以異議等商標較系爭商標而為消費者所熟悉。

（3）另訴願人曾以與本件系爭商標圖樣相同之中文及外文，指定使用於相同或類似之「圍巾、頭巾」等商品申請註冊，經原處分機關之前身中央標準局准列為核准審定第 720997 號「西沙麗 sisley」商標，後經案外人義大利商斑尼頓集團公司提出異議，並經該局以中台異字第 860982 號商標異議審定書撤銷其審定在案。訴願人再以與前案幾近相同之圖樣作為系爭商標圖樣，指定使用於相同或類似商品申請註冊，難謂巧合，即非善意。

（4）訴願人以近似圖樣作為系爭商標申請註冊，復指定使用於「圍巾、頭巾、束髮巾、頸巾」等商品，與據以異議等商標指定使用之衣服等商品，依一般社會通念，同屬服飾商品，二者經常設計搭配使用，於市場交易情況，由同一廠商所兼出者不乏其例，常置於同一處所販售，客觀上消費者極有可能誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

22.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文所規定。其適用，依同條第 2 項規定以申請時為準。而本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為同法施行細則第 16 條所明定。又判斷有無

混淆誤認之虞，應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。

（2）經查，系爭註冊第 1181563 號「sisley 西沙麗」商標圖樣係由未經設計之外文「sisley」及中文「西沙麗」上下分置所組成。與據以異議註冊第 26265、398111、417950、828849、850628 號「SISLEY」商標、註冊第 520050 號「SISLEY lable」等商標圖樣相較，二者均有相同外文「SISLEY」，僅書寫字體為大寫或小寫之差異，異時異地隔離觀察，在外觀及讀音上極相彷彿，應屬近似之商標。

（3）又關係人義大利商斑康有限公司屬義大利商斑尼頓集團公司之一，其早自西元 1986 年即以「SISLEY」、「SISLEY lable」等商標使用於衣服、靴鞋等商品及服裝設計、縫製服務，除於義大利、日本等世界多國獲准註冊（參見附件 34）外，並自民國 76 年起陸續於我國取得註冊第 26265、417950、520050 等多件商標權。其商品經關係人長期於我國及世界各地廣泛宣傳行銷，在西元 2003 年及 2004 年關係人所屬斑尼頓集團公司在全球收入分為 18 億 5 千 9 百萬歐元、16 億 8 千 6 百萬，「SISLEY」商品分佔 21%及 20%（參見附件 36）。而關係人於西元 1992 年起已有將據以異議等商標商品進口至我國市場銷售之事實，並在我國全省各地如新光三越、遠東百貨等百貨公司設櫃行銷（參見附件 41），其銷售金額自西元 1992 年至 2002 年業已達新台幣數億以上（參見附件 38 及 39），已為我國相關事業或消費者所熟知，且原處分機關之前身「中央標準局」於其 87 年 6 月編印「著名之商標或標章名錄」中，已認定「SISLEY」商標於服飾等商品係為著名商標，凡此有關係人所檢送據以異議等商標於世界各國註冊證明文件（參見附件 34）、西元 1986 至 2004 年廣告資料（參見附件 40、51、52）、西元 1992 年至 2002 年行銷至我國之銷售單據（參見附件 39）、「SISLEY」專賣店及專櫃明細（參見附件 41）、全球銷售金額統計表等證據資料附卷可稽。是由上述證據資料綜合判斷，在系爭商標於 93 年 3 月 25 日申請註冊時據以異議等

商標所表彰之信譽應已為我國相關事業或消費者所熟知而達著名程度。

（4）系爭商標指定使用於「圍巾、頭巾、束髮巾、頸巾、絲巾、面紗」等商品，與據以異議等商標著名於各種衣服商品，同為日常生活所穿載使用之服飾商品，除同具有保暖功能外，圍巾及絲巾等商品亦經常作為衣服搭配設計之用，而在市場交易上，由同一廠商產製衣服及圍巾、絲巾商品，亦不乏其例，是二者在用途、功能、產製者及市場販售等因素上具有共同或相關聯之處，二者商品間應存在高度類似關係。

（5）又據關係人所檢送據以異議商標商品廣告（參見附件 48、49、50）亦顯示關係人有產銷圍巾等商品之事實。另因訴願人未提出系爭商標之使用證據資料以供審認，而據以異議等商標既為著名商標，自較系爭商標為消費者所熟悉，應受較大之保護。再者，訴願人前曾以與系爭商標極近相同之圖樣，並指定使用於與系爭商標指定使用同一或類似之圍巾、頭巾等商品，向原處分機關前身（中央標準局）申請註冊，經該局列為核准審定第 720997 號「西沙麗 Sisley」商標。嗣經該局於 86 年 9 月 23 日以中台異字第 860982 號商標異議審定書，以該核准審定商標與該案之據以異議註冊第 26265、417950 號「SISLEY」及第 520050 號「SISLEY lable」構成近似，且該等據以異議商標為著名商標，而有當時商標法第 37 條第 1 項第 7 款規定之適用，而為該號商標之審定應予撤銷之處分，並經本部 87 年 1 月 22 日經（87）訴字第 87630396 號訴願決定，維持原處分在案。則訴願人於 93 年 3 月 25 日就系爭商標申請註冊（其圖樣與審定第 720997 號商標幾為相同，指定使用商品亦屬同一商品），即難推諉係屬巧合，而謂其係屬善意。

（6）衡酌二造商標之近似程度極高，據以異議等商標為著名商標，據以異議等商標較系爭商標為消費者所熟知應受較大之保護，且訴願人非善意申請註冊；另系爭商標與據以異議等商標復指定使用於服飾等類似商品，而關係人亦產製圍巾商品等因素，客觀上難謂無使相關公眾誤認二造商標之商品為同一來源之系列商品，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，而產生混淆誤認之情事，應有首揭

法條規定之適用。從而，原處分機關就本件商標異議案所為「第 1181563 號『sisley 西沙麗』商標之註冊應予撤銷」之處分，揆諸商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定及說明，洵無違誤，應予維持。至訴願人所舉其註冊第 610440 號「西沙麗 sisley」商標指定使用於領帶、領結、領巾商品與據以異議等商標併存註冊，且於市場上使用多年乙節，經核該案例之案情與本件有異，且為另案妥適與否問題，基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引執為本件商標異議案應為異議不成立處分之論據，併予指明。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、著名、消費者熟知、非善意】

系爭商標

據爭商標

23.男人幫出版有限公司對台灣衛博科技股份有限公司異議案

決定日期：960725

23.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606071350 號

23.1.決定主文：訴願駁回。

23.2.當事人

23.2.1.訴願人：台灣衛博科技股份有限公司

23.3.原處分書號數：中台異字第 950194 號

23.4.爭議號數

23.4.1.系爭號數：註冊第 1181390 號商標

23.4.2.據爭號數：

23.5.系爭商標名稱：「男人裝」

23.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 14 款

23.7.其他參考判決：

23.8.爭議狀態：已確定

23.9.重要法律見解及認定事實：

（1）本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其他有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。據以異議之「男人裝」商標已在大陸地區獲准註冊，並有作為商標使用，而標示於雜誌等商品上之積極行為；即依上開雜誌名稱為據以異議之「男人裝」商標觀之，其標示方式應足以使雜誌之相關消費者認識其為商標。

（2）而所謂「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。本案依異議人所檢送之證據資料觀之，客觀上應足證關係人據以異議之該「男人裝」商標於系爭商標申請註冊（94 年 3 月 23 日）前，已有先使用之事實。

23.10.決定書摘要

23.10.1.訴願人陳述：

系爭商標與據以異議商標非屬構成近似，按男人裝之「裝ㄓㄨㄤ ㄤ」字與男人幫之「幫ㄅㄤ」字在讀音上連貫唱呼之際非屬近似；男人裝之「裝」係由「壯」及「衣」組成，而男人幫之「幫」係由「封」及「帛」組成，二者在外觀上亦不相同；「男人裝」之意義為男人之服飾，而「男人幫」之意義為一群男人為某目的所組成團體，二者意義完全不同。又「男人幫」商標所有人為男人幫出版有限公司，而 FHM 商標為英國 EMAP 消費媒體股份有限公司所有，本國並無人註冊 FHM 男人幫商標。再者，訴願人合作對象為協和國際股份有限公司（下稱協和公司），並非英國 EMAP 集團，原處分謂訴願人與協和公司有合作關係，進而對英國 EMAP 集團有所認識，過於牽強。另訴願人從事之發行出版業，銷售市場為台灣，與大陸市場並無任何接觸，原處分遽以關係人提出之網路搜尋資料遽認訴願人對大陸申請之商標必定十分了解，實有不公，又大陸註冊「男人裝」商標者為案外人「北京時之尚廣告有限責任公司」，而訴願人與該案外人公司從未有契約、地緣或業務上往來，更無知悉該公司於大陸註冊之「男人裝」商標之可能。

23.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 118139 號「男人裝」商標圖樣與據以異議商標相較，二者均有相同中文「男人裝」，應屬構成近似之商標。又英國 EMAP Consumer Media Limited（下稱英國 EMAP 集團）於 94 年 4 月 28 日授權予關係人出版男人幫 FHM 雜誌後，關係人於同年 7 月 7 日亦與訴願人簽訂移轉 FHM 訂閱戶合約，是訴願人與關係人係屬競爭同業，且因前述合作關係，應對英國 EMAP 集團相關資訊有所認識。案外人「北京時之尚廣告有限責任公司」於西元 2003 年 7 月 9 日及 5 月 16 日分別以「男人裝」、「男人幫」在大陸申准商標註冊，並

於 2004 年 4 月 26 日以據以異議之「男人裝」商標發行第 1 本創刊號雜誌，足認據以異議商標最早使用之日期，顯然早於系爭商標 94 年 3 月 23 日申請註冊之日期，訴願人遲於其後始以相同中文「男人裝」作為系爭商標，並指定使用於同一雜誌商品申請註冊，實難諉為巧合，應有知悉據以異議商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標自有首揭法條規定之適用

23.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）查本件關係人係以註冊第 994828 號「男人幫」、案外人大陸地區北京時之尚廣告有限責任公司申准註冊之「男人幫」、「男人裝」及其檢送之證據資料揭示之「男人幫」、男人裝作為據以異議商標，主張系爭商標違反商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款規定提出異議，案經原處分機關審查，認系爭商標與「男人裝」商標構成近似，二者指定使用於相同之雜誌商品，且訴願人知悉該據以異議商標存在而以不正競爭行為搶先申請，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。故訴願人所訴系爭商標與據以異議「男人幫」商標不近似，非本件訴願審究範疇，合先敘明。

（2）商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之意旨，係在因避免知悉他人商標之存在而剽竊他人創用之商標申請註冊，而在判斷商標權人與該他人間是否具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，應就具體個案之客觀事實以為斷，若有客觀事證足認申請人確因知悉他人商標存在而搶先註冊者，即應認有本款之適用。

（3）「FHM」雜誌為英國 EMAP 集團所有，該雜誌中文版「FHM 男人幫」在台灣地區原係由該英國 EMAP 集團授權予協和公司代理出版發行業務，惟自 94 年 5 月起該雜誌中文版在台灣地區之出版發行權，由英國 EMAP 集團改授予關係人，該集團同時終止協和公司之「FHM 男人幫」雜誌之出版發行業務，並自然解除訴願人在內所有有關「FHM 男人幫」雜誌中文版代理行銷業務。其後關係人獲該英國 EMAP 集團授權經營「FHM 男人幫雜誌」，並與訴願人於 94 年 7 月 7 日訂定移轉 FHM 訂閱戶合約，由訴願人將原代理行銷期間之訂閱戶等相關事宜，移轉予

關係人，凡此有關係人所檢送協和公司寄予訴願人之存證信函、94 年 4 月 28 日之代理合約書影本、94 年 5 月 20 日之協和公司與關係人之共同聲明影本及訴願人與關係人於 94 年 7 月 7 日所訂定之移轉 FHM 訂閱戶合約影本等證據資料附卷可稽。

（4）次按「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其他有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」商標法第 6 條定有明文。查英國 EMAP 集團將其「FHM」雜誌在大陸地區之發行權授權予案外人「北京時之尚廣告」有限責任公司，該公司於 92 年 5 月 16 日以「男人幫」商標指定使用於紙、雜誌等商品在大陸地區申請註冊並獲准，其註冊號數為第 3557151 號，於 92 年 7 月 9 日以「男人裝」商標指定使用於紙、雜誌等商品在大陸地區申請註冊並獲准，其註冊號數為第 3624574 號，該公司並於 93 年 4 月 23 日在大陸地區發行「男人裝」雜誌創刊號，該雜誌即為「FHM」雜誌之大陸地區版，並於 2005 年 12 月 11 日榮獲 2005 年「新周刊」新銳榜年度傳媒之年度雜誌獎，另於 2006 年 5 月 24 日榮膺「2006 首屆創意中國盛典-最具創意生活類產品」獎項，此有關係人檢送之「男人幫」及「男人裝」商標之大陸地區商標公報影本、大陸地區「男人裝 FOR HIM MANGAZINE」雜誌封面影本、該雜誌創刊號及得獎報導等網路檢索資料附卷可稽，堪認於系爭商標 94 年 3 月 23 日申請註冊前，該據以異議之「男人裝」商標已在大陸地區獲准註冊，並有作為商標使用，而標示於雜誌等商品上之積極行為；即依上開雜誌名稱為據以異議之「男人裝」商標觀之，其標示方式應足以使雜誌之相關消費者認識其為商標。而所謂「先使用」之商標，不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，則本案客觀上應足證關係人據以異議之該「男人裝」商標於系爭商標申請註冊（94 年 3 月 23 日）前，已有先使用之事實。

（5）又系爭商標圖樣係由單純之中文「男人裝」所構成，與關係人檢送之使用證據所揭示之據以異議商標圖樣相較，二者均有相同之中文「男人裝」，應屬構成近似之商標。再者，系爭商標

係指定使用於「雜誌」等商品，而據以異議商標亦係使用於「雜誌」等商品，二者係屬同一或類似之商品。另如前述「FHM」雜誌為英國 EMAP 集團所有，自 94 年 5 月起該雜誌中文版在台灣地區之出版發行權，由英國 EMAP 集團改授權予關係人，該集團同時終止前協和公司之「FHM 男人幫」雜誌之出版發行業務，並自然解除訴願人在內所有有關「FHM 男人幫」雜誌中文版與協和公司間代理行銷業務後，關係人獲該英國 EMAP 集團授權經營「FHM 男人幫雜誌」，並與訴願人於 94 年 7 月 7 日訂定移轉 FHM 訂閱戶合約，由訴願人將原代理行銷期間之訂閱戶等相關事宜，移轉予關係人，以訴願人與關係人具有同業關係，且因前述合作關係，應對英國 EMAP 集團相關資訊有所認識。

（6）依上開證據資料，並綜合前述有關「男人裝」商標於 93 年 4 月 23 日起即於大陸地區使用於雜誌商品，且獲 2005 年年度雜誌獎等證據資料觀之，該於大陸地區使用之「男人裝 FOR HIM MANGAZINE」雜誌已具有相當之知名度，可推認訴願人應已知悉該據以異議「男人裝」商標之存在，並使用於雜誌等商品之事實，訴願人其後以與該據以異議商標完全相同之中文「男人裝」商標申請註冊，實難謂為偶然之巧合而諉為不知等情，足以認定訴願人已知悉「男人裝」作為商標使用於雜誌等商品之事實。綜上所述，據以異議之「男人裝」商標已由案外人大陸地區北京時之尚廣告有限責任公司於 93 年 4 月 23 日在大陸地區先使用於「男人裝 FOR HIM MANGAZINE」雜誌等商品，訴願人於 94 年 3 月 23 日始以與據以異議之「男人裝」商標相同之商標申請註冊，指定使用於雜誌等同一或類似商品，顯係因業務往來知悉關係人據以異議商標存在，進而搶先註冊，應有首揭法條規定之適用，原處分機關所為系爭第 1181390 號商標之註冊應予撤銷之處分，揆諸首揭法條之規定，洵無不合，應予維持。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、先使用、業務往來、知悉】

系爭商標

據爭商標

24.北川和夫對梁貴逢君異議案

決定日期：960814

24.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606072760 號

24.1.決定主文：訴願駁回。

24.2.當事人

24.2.1.訴願人：梁貴逢 君

24.3.原處分書號數：中台異字第 950397 號

24.4.爭議號數

24.4.1.系爭號數：註冊第 1186487 號商標

24.4.2.據爭號數：

24.5.系爭商標名稱：「梁貴逢標章（十）（彩）」

24.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款

24.7.其他參考判決：

24.8.爭議狀態：已確定

24.9.重要法律見解及認定事實：

（1）按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定。又本款規定之立法意旨主要係在避免剽竊他人之商標或標章而搶先註冊，因此，只要能證明在後商標之申請人有知悉先使用之他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品或服務，即有該款規定之適用。至於條文內所列舉之「契約、地緣、業務往來關係」，

係屬例示之規定，倘衡諸一般經驗法則，在後商標之申請人縱非直接知悉先使用商標之存在，亦有間接知悉之情事而加以抄襲，即足當之，此亦為該款有「其他關係」之概括規定的緣由。

（2）首揭法條規定之適用，係以在先之商標於在後商標申請註冊前已有「先使用」之事實為其要件，在先之商標是否係「最先使用」者或於國內已申准註冊（或其註冊是否遭申請評定等），均非所問。

（3）由關係人業以前揭「KEWPIE」娃娃圖申准多件商標之註冊，及其於商品上標示使用該等圖樣之情形觀之，堪認關係人主觀上確係將該「KEWPIE」娃娃圖形作為商標使用，以行銷其商品，且於客觀上其標示之方式亦足使消費者認知其為表彰商品來源之標誌，該等使用自已符合「商標之使用」，尚非如訴願人所訴僅為「著作」之使用；是依前揭證據資料，實已足堪認定關係人於系爭商標申請註冊之 94 年 6 月 23 日前，即有先使用據以異議之「KEWPIE」系列商標於文具、嬰幼兒用品等商品之事實。且於客觀上其標示之方式亦足使消費者認知其為表彰商品來源之標誌，該等使用自已符合「商標之使用」，尚非如訴願人所訴僅為「著作」之使用。

（4）衡酌據以異議商標圖樣之娃娃圖具有相當之獨創性，及依訴願人申請系爭商標註冊時所陳報之地址、元寧公司登記資料及異議附件 6 之授權契約書所載可知，訴願人於系爭商標申請註冊前即與關係人之國內授權廠商元寧公司比鄰而居（其地址係分別設於「高雄市左營區左營大路 292 號」及同址「第 1052-1 號 1 樓」，僅有一個門牌號碼之差），彼此間具有地緣上之關係。

24.10.決定書摘要

24.10.1.訴願人陳述：

（1）據以異議商標於 95 年 3 月 9 日即遭他人申請評定，該案是否成立對於本件商標異議案件有決定性之影響，本件自應暫緩審理，然原處分機關竟仍遽為本件處分，自有未恰。又關係人雖主張有使用據以異議商標之事實，惟其所檢送之證據資料，均

為表彰該圖案之「著作」，並無商標使用之態樣，尚難據以認定其為我國商標法所稱之商標。另以可愛娃娃及孩童等圖形作為商標行銷其商品或申准註冊之案例實多如繁星，且與系爭商標相同構圖意匠之娃娃圖亦經國內多家廠商申准註冊為商標，該等娃娃圖僅須彼此間設計姿態不同，得使消費者區辨，即得併存註冊；系爭商標與據以異議商標相較，二者圖樣無論於娃娃之姿態、方向及配飾等均不相同，應非屬構成近似之商標。

（2）況且，首揭法條所稱之「先使用」係指「創用」而言；本件關係人並非先使用或註冊據以異議商標圖樣之創用人，早在其使用前即有知名廠商（日商優比股份有限公司）使用該商標圖樣，此亦有台北高等行政法院判決可稽，而關係人之註冊商標目前已有 6 件遭撤銷註冊確定，其他亦遭申請評定中，本件自難認有首揭法條規定之適用。另訴願人實際上從未見過元寧公司，該公司營業地址應為高雄縣梓官鄉，是訴願人並無從透過地緣關係知悉據以異議商標之存在，原處分機關竟謂訴願人與元寧公司係比鄰而居，並據此認訴願人於系爭商標申請註冊前即已知悉據以異議商標之存在，亦有違誤等語，請求撤銷原處分。

24.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭註冊第 1186487 號「梁貴逢標章（十）（彩）」商標，與關係人據以異議之「KEWPIE」等系列商標相較，二者圖樣均以背部有小翅膀、兩頰紅咚咚、臉上有一雙圓亮大眼、額前及頭部中央、兩側各有一小撮頭髮、頭頂呈尖形之側臉娃娃圖為其設計主體，外觀及構圖意匠極相彷彿，應屬構成近似之商標。

（2）又據以異議商標係關係人先使用於玩具、玩偶、小提袋、衣服、鉛筆盒及筆記本等商品之標誌，除自西元 2002 年起於日本、韓國、大陸地區及香港等地申准商標之註冊外，並於日本成立 Rose O’Neill Kewpie International Co., Ltd.，藉由出版相關書籍刊物廣泛介紹據以異議商標之娃娃圖，其中與系爭商標幾近相同之裸身天使娃娃設計圖即曾發表於前揭刊物上。此外，關係人於 88 年起即以「RoseoNeill KEWPIE 及圖」等圖樣於國內陸續申准註冊第 928520、930981、

931531、937108、944208、977132、987260 及 1191151 號等多件商標，且於 92 年間授權元寧貿易有限公司（以下稱元寧公司）於國內行銷使用其商標；元寧公司為行銷據以異議商標商品，嗣即於 92 年 7 月號之「禮品世界」雜誌廣告內頁中顯著標示使用據以異議之一裸身招手天使娃娃商標圖；凡此，有關係人檢送之相關證據資料附卷可稽，堪認關係人於系爭商標申請註冊前即有先使用據以異議商標之事實。

（3）又訴願人於申請系爭商標之註冊時，其地址（高雄市左營區左營大路 632 號）係與元寧公司之地址（同址第 632-1 號 1 樓）比鄰而居，且據以異議商標圖樣之娃娃圖並非習見之圖案，是訴願人於其後以構圖意匠極相彷彿之圖樣作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於與據以異議商標所使用之「玩具、玩偶、嬰兒撲粉、奶瓶」等商品類似之「溼紙巾、紙尿片」等商品，實難謂為巧合，應有知悉據以異議商標之存在，進而搶先註冊之情事，本件自有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

24.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定。又本款規定之立法意旨主要係在避免剽竊他人之商標或標章而搶先註冊，因此，只要能證明在後商標之申請人有知悉先使用之他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品或服務，即有該款規定之適用。至於條文內所列舉之「契約、地緣、業務往來關係」，係屬例示之規定，倘衡諸一般經驗法則，在後商標之申請人縱非直接知悉先使用商標之存在，亦有間接知悉之情事而加以抄襲，即足當之，此亦為該款有「其他關係」之概括規定的緣由。

（2）首揭法條規定之適用，係以在先之商標於在後商標申請註冊前已有「先使用」之事實為其要件，在先之商標是否係「最先使用」者或於國內已申准註冊（或其註冊是否遭申請評定等），

均非所問。

（3）經查，系爭商標係由一頭頂、額前及兩側均僅有一小撮頭髮，圓臉大眼、面帶微笑、背上有小翅膀之裸身天使娃娃半身圖形所構成，據以異議之「KEWPIE」系列商標圖樣亦以一頭頂、額前及兩側均僅有一小撮頭髮，圓臉大眼、面帶微笑，且背上有小翅膀之裸身天使娃娃半身圖形作為其設計主體；二者相較，其裸身天使娃娃圖之外觀及構圖意匠均相彷彿，應屬構成近似之商標。

（4）又據以異議商標圖樣之「KEWPIE」天使娃娃圖係取自美國著名藝術家羅絲・歐尼爾（Rose O’Neill）女士創作背部有小翅膀之娃娃圖，該圖形因係以希臘神話中之丘比特（cupid）為藍本，故命名為「KEWPIE」，復因其造型活潑可愛而廣受喜愛。訴願人於西元 1997 年正式取得於日本及我國註冊及使用該圖樣之授權後，即以之作為商標圖樣，於日本申准多件商標之註冊，並實際使用於玩偶、嬰幼兒用品、背包及相框等各項商品上，且發行「Japan Kewpie Club」期刊，介紹「KEWPIE」娃娃及其相關商品；另自 88 年起亦於國內陸續申准多件商標之註冊，並於 92 年 7 月 5 日授權元寧公司於國內行銷使用其中註冊第 928520 等 7 件商標之商品。元寧公司嗣即藉由網站、雜誌等廣告行銷各項丘比娃娃、吊飾、文具、衣著及嬰幼兒用品等相關商品。凡此，有關係人檢送「KEWPIE」娃娃之相關介紹、商標註冊資料、授權契約、網頁資料及雜誌等證據資料附原處分卷可稽。而由關係人業以前揭「KEWPIE」娃娃圖申准多件商標之註冊，及其於商品上標示使用該等圖樣之情形觀之，堪認關係人主觀上確係將該「KEWPIE」娃娃圖形作為商標使用，以行銷其商品，且於客觀上其標示之方式亦足使消費者認知其為表彰商品來源之標誌，該等使用自已符合「商標之使用」，尚非如訴願人所訴僅為「著作」之使用；是依前揭證據資料，實已足堪認定關係人於系爭商標申請註冊之 94 年 6 月 23 日前，即有先使用據以異議之「KEWPIE」系列商標於文具、嬰幼兒用品等商品之事實。

（5）衡酌據以異議商標圖樣之娃娃圖具有相當之獨創性，及依訴願人申請系爭商標註冊時所陳報之地址、元寧公司登記資料及異

議附件 6 之授權契約書所載可知，訴願人於系爭商標申請註冊前即與關係人之國內授權廠商元寧公司比鄰而居（其地址係分別設於「高雄市左營區左營大路 1052 號」及同址「第 1052-1 號 1 樓」，僅有一個門牌號碼之差），彼此間具有地緣上之關係；則訴願人於其後以與據以異議商標圖樣極相彷彿之系爭商標圖樣申請註冊，復指定使用與據以異議商標所使用之嬰幼兒用品等商品同一或類似之「溼紙巾、紙尿片」等商品，實難謂為偶合，應有知悉據以異議商標之存在而搶先註冊之情事，本件自有首揭法條規定之適用。從而，原處分機關所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

【**關鍵字詞**：商標近似、商品/服務類似、先使用、地緣、知悉】

系爭商標

據爭商標

ROSEO'NEILLKEWPIE

25.涵碧樓大飯店股份有限公司對宜力國際有限公司異議案

決定日期：961106

25.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606077550 號

25.1.決定主文：訴願駁回。

25.2.當事人

25.2.1.訴願人：宜力國際有限公司

25.3.原處分書號數：中台異字第 950814 號

25.4.爭議號數

25.4.1.系爭號數：註冊第 1208040 號商標

25.4.2.據爭號數：註冊第 115308、115309、115452 號商標

25.5.系爭商標名稱：「涵碧紅寶」

25.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12 款

25.7.其他參考判決：

25.8.爭議狀態：已確定

25.9.重要法律見解及認定事實：

商標法第 23 條第 1 項第 12 款之適用依同條第 2 項規定以申請時為準。其所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。而所謂「他人著名商標或標章」並不限於該著名商標或標章在我國已申准註冊。且判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。

25.10.決定書摘要

25.10.1.訴願人陳述：

（1）系爭「涵碧紅寶」商標圖樣與據以異議「涵碧樓」等商標圖樣相較，固均有「涵碧」二字，然前者係由 4 個中文字所組成，而後者則由 3 個中文字組成，異時異地隔離觀察，在讀音、外觀、意匠及觀念上完全迥異，應非屬近似之商標；況「涵碧」或「涵碧樓」已成為建築及文史等普遍使用之名詞，其識別性較弱。另因關係人並未提出其營業額及營利狀況，故僅依關係人所檢送之相關媒體採訪報導，不足認定據以異議等商標已為著名商標。

（2）系爭商標指定使用於茶葉等商品，與據以異議等商標指定使用餐廳等服務，一為商品，一為服務，二者在形式、功能、內涵、來源及其他因素上並不具有共同或關聯之處，二者間並不存在類似關係。另關係人之營業執照上並無相關食品之經營，且未以「涵碧樓」在茶葉類商品申准註冊，而關係人關於茶葉之銷售點係在其飯店內，此種茶葉之銷售行為尚非經營茶葉市場，尚難認關係人已有多角化經營並跨足經營茶葉相關市場之情事。是系爭商標之註冊應無違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，原處分應予撤銷云云。

25.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭「涵碧紅寶」商標圖樣與據以異議註冊第 115308、115309、115452 號「涵碧樓」等商標及實際使用之商標（詳如異議理由書及使用資料）圖樣相較，二者皆有相同中文「涵碧」二字，應屬構成近似之商標。關係人之代表人賴正鎰君於民國 87 年購買涵碧樓大飯店，並斥資新台幣 18 億元重新興建具中國園林禪風逸趣之涵碧樓，且該建物榮獲西元 2002 年台灣建築國際合作獎特殊之外觀造型。其又以個人會員費新台幣 220 萬元，公司卡新台幣 550 萬元，創下國內飯店業最高入會費之紀錄。因關係人積極拓展國際行銷，經由世界各知名旅遊雜誌之報導，使涵碧樓之英文名稱「THE LALU」成功打進國際旅遊市場，甚至經美國知名 Cond? Nast Traveler 雜誌選為西元 2003 年全球頂尖 80 家新飯店名單之列，凡此有關係人所檢

送媒體採訪報導、商標註冊證資料、西元 2002 年迄今之中外媒體報導、廣告表列目錄、廣告宣傳 DVD 等證據資料影本附卷可稽。是由上述證據資料可堪認定據以異議等商標所表彰之商譽，於系爭商標 94 年 8 月 12 日申請註冊時，已為相關事業及消費者所熟知，而為著名商標。

（2）又據以異議等商標為著名商標已如前述，而系爭商標之使用情形則因訴願人未提出相關事證而無法審認，是據以異議等商標較系爭商標為消費者所熟知。另據以異議等商標除已註冊於多類服務外，關係人亦在飯店中開闢茶葉專賣區銷售「涵碧烏龍茶」、「涵碧清香茶」、「涵碧紅玉」等茶品系列，並提供「涵碧湧泉」礦泉水予顧客飲用，此亦有關係人所檢送之茶業、礦泉水外包裝照片、售貨明細表及年度統計表等附卷可稽。是據以異議等商標權人有多角化經營之情形，且跨足茶葉商品銷售市場，與訴願人之營業範圍相互重疊之事實亦足認定。

（3）衡酌系爭商標與據以異議等商標之近似程度、據以異議等商標為著名商標，且關係人多角化經營並有跨足經營相關市場行業之情形，而據以異議等商標復較系爭商標為消費者所熟悉等因素，相關公眾有可能誤認二造商標之商品或服務為同一來源者，或誤認二造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，而產生混淆誤認之虞之情事，應有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

25.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）系爭註冊第 1208040 號「涵碧紅寶」商標圖樣係由單純未經設計之橫書中文「涵碧紅寶」所構成，其中中文「涵碧紅寶」四字之組合並非成語，亦無特殊意義，故依國人習慣，非不可將其分割為「涵碧」及「紅寶」二詞之結合。而據以異議註冊第 115308、115309、115452 號「涵碧樓」等商標及實際使用商標圖樣，或為單純未經設計之橫書中文「涵碧樓」所構成，或為橫書中文「涵碧樓」與外文「THE LALU」及「SUN MOON LAKE」所組合。二者圖樣相較，皆於起首顯明處有相同之中文

「涵碧」二字，異時異地隔離觀察，在外觀上應屬構成近似之商標。

（2）又關係人涵碧樓大飯店股份有限公司之代表人賴正鎰君於民國87 年併購涵碧樓大飯店後即積極經營，提供消費者之住宿及膳食等事宜，不僅以「涵碧樓」為商標圖樣，指定使用於飯店、旅社、餐廳等服務，向原處分機關申請註冊，陸續取得註冊第 115308、115309、115452、1087017、1087018、1087019號「涵碧樓」商標權，且將涵碧樓大飯店之英文名稱定為「THE LALU Resort」，以利積極拓展國際行銷。再者，因涵碧樓大飯店位於南投日月潭風景地區，旅行社於安排旅客到日月潭地區旅遊時，往往將該飯店排入行程中。國內外報章雜誌對於「涵碧樓」大飯店亦有廣泛相關報導，而知名之美國Cond? Nast Traveler 更於西元 2003 年將涵碧樓大飯店列為全球頂尖 80 家新飯店之 1，是應可堪認定於系爭商標 94 年 8 月 12 日申請註冊時，據以異議等商標所表彰之商譽，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達著名程度。

（3）又據以異議等商標為著名商標，已如前述，而系爭商標之使用情形因訴願人並未提出相關事證供審查，是由現有資料觀之，據以異議等商標應較系爭商標為一般消費者所熟知，自應受到較大之保護。另據關係人所檢送「涵碧樓」廣告宣傳 DVD、型錄及實際使用態樣觀之，據以異議等商標除著名於飯店、餐廳等服務外，亦有使用於茶葉商品，顯示關係人有多角化經營之情形。再者，依一般社會通念及市場交易情形，餐廳、冷熱飲料店等服務，通常有以茶葉、茶葉包及茶葉製成之飲料商品做為其服務內容，在產製者、行銷管道、販售場所及服務或銷售對象上等因素上亦常有共同或相關聯之處，是二者商品與服務間，應具有高度類似之關係。

（4）衡酌二造商標之近似程度高，據以異議等商標復為著名商標，且據以異議等商標較系爭商標為消費者所熟知應受較大之保護；另據以異議商標指定使用之餐廳等服務與系爭商標指定使用茶葉等商品間，存在高度類似關係；且又考量關係人有多角化經營之情形，並將據以異議等商標使用於茶葉商品等因素上，客觀上難謂無使相關公眾誤認二商標之商品或服務為來自

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，而產生混淆誤認之情事，是系爭商標之註冊應有商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用。

（5）至訴願人主張關係人未以「涵碧樓」在茶葉類商品申准註冊及關係人公司之營業項目並無相關食品之經營乙節。查商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定所謂「他人著名商標或標章」並不限於該著名商標或標章在我國已申准註冊；且依前述證據資料顯示，關係人確有多角化經營，將據以異議商標使用於茶葉商品上，則如前述理由，系爭商標之註冊即有致相關公眾混淆誤認之虞，而有首揭法條規定之適用，至關係人公司營業項目是否有相關食品經營業務係屬另案範疇，訴願人所言，容有誤解。另訴願人所舉飯店、汽車旅館或建築物名稱含有「涵碧」二字，及「國賓」與「國賓大飯店」均獲准註冊等諸案例，核其圖樣或與本案案情不同，或為屬另案問題，且基於商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引，執為本件商標異議案應為異議不成立處分之有利論據，併予指明。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、著名、消費者較為熟悉、混淆誤認】

從頭再生
Euphoria

涵碧紅寶

據爭商標

26.日商久光製藥股份有限公司對正光製藥有限公司異議案

決定日期：961204

26.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606078890 號

26.1.決定主文：訴願駁回。

26.2.當事人

26.2.1.訴願人：正光製藥有限公司

26.3.原處分書號數：中台異字第 951298 號

26.4.爭議號數

26.4.1.系爭號數：註冊第 1225384 號商標

26.4.2.據爭號數：註冊第 680572、1220548 號商標

26.5.系爭商標名稱：「正光巴斯」

26.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

26.7.其他參考判決：行政法院 56 年判字第 353 號判例

26.8.爭議狀態：已確定

26.9.重要法律見解及認定事實：

訴願人雖訴稱「巴斯」二字已為藥品同業通用之普通名稱云云，然判斷商標近似與否，應以商標圖樣整體為觀察，本件二造商標應屬構成近似，已如前述，自難以卷附資料可知「巴斯」二字常有搭配其他文字，普遍使用於相關藥品名稱上，即謂系爭商標與據以異議商標非屬近似之商標。

26.10.決定書摘要

26.10.1.訴願人陳述：

（1）訴稱系爭商標圖樣係由中文「正光巴斯」所構成，其中文讀音唱呼為「ㄓㄥㄍㄨㄤ」「ㄅㄚ」「ㄙ」；據以異議註冊第 680572、1220548 號商標則係由單純中文「久光巴斯」所構成，其中文讀音為「ㄐㄧㄡˇ」「ㄍㄨㄤ」「ㄅㄚ」「ㄙ」，二商標雖有部分中文相同，然整體外觀、讀音及意義均不相同；且依行政法院 56 年判字第 353 號判例要旨，「巴斯」二字已為藥品同業通用之普通名稱，系爭商標與據以異議商標分別取其法人特取名稱「正光」或「久光」加上同業通用之「巴斯」所構成，二者起首「正光」或「久光」二字足資區辨，於外觀、觀念及讀音上不同，應非屬近似之商標。

（2）再者，訴願人為行銷「正光」系列商品投入鉅額廣告費，而其所有「正光」、「正光金絲」、「正光金絲及圖」等商標指定使用於藥用膠布、外用藥劑等商品，業經原處分機關中台異字第 940618 號商標異議審定書審認為著名商標在案。是二商標皆以著名法人特取名稱「正光」及「久光」加上商品之通用名稱「巴斯」所構成，二者顯然不同，消費者自無誤認系爭商標與據以異議商標之商品為同一來源或有關聯之來源之可能，尚不致產生混淆誤認之虞云云，請求撤銷原處分。

26.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 1225384 號商標與據以異議之註冊第 680572、1220548 號「久光巴斯」商標圖樣相較，二者皆有相同自左至右橫書之「光巴斯」三字，整體觀之同為單純中文商標，復無其他文字或圖形足資區辨，外觀及觀念上易予人產生二者係表彰系列商品之聯想，應屬構成高度近似之商標；系爭商標指定使用於「中藥，西藥，胃藥，藥用喉糖，維他命營養補充品，消炎劑，止痛噴劑，肌肉鬆弛劑，藥用膠布，透氣膠帶，絆創膏，醫用營養品，酸痛跌打損傷敷藥，薄荷油，藥膏，消炎鎮痛貼布，醫療用繃帶，醫療用紗布，消炎鎮痛軟膏」商品，與據以異議之註冊第 680572、1220548 號「久光巴斯」商標分別指定使用之「藥用膠布、絆創膏、西藥」、「西藥，中藥，膏藥，消炎鎮痛劑，消炎鎮痛貼布，絆創

膏，醫療用繃帶」等商品相較，二者指定使用於性質相同或相近之商品，其用途、功能、產製者、行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，二者復屬同一或類似之商品，其所指定使用之商品間類似程度極高。則衡酌二商標圖樣之高度近似程度與所指定使用商品為同一或高度類似，相關消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，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，而致生混淆誤認情事，系爭商標之註冊應有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

26.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。為商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，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言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

（2）經查，系爭商標圖樣係由單純中文「正光巴斯」印刷字體所構成；據以異議之註冊第 680572、1220548 號商標圖樣亦由單純中文印刷字體「久光巴斯」所構成。兩造商標相較，二者中文皆有外觀及觀念相彷彿之「光巴斯」三字，僅商標起首「正」或「久」字之些微差異，於異時異地隔離整體觀察或實際交易之際，易使人產生系列商標之聯想，應屬構成近似之商標。訴願人雖訴稱「巴斯」二字已為藥品同業通用之普通名稱云云，然判斷商標近似與否，應以商標圖樣整體為觀察，本件二造商標應屬構成近似，已如前述，自難以卷附資料可知「巴斯」二字常有搭配其他文字，普遍使用於相關藥品名稱上，即謂系爭商標與據以異議商標非屬近似之商標。

（3）復以二者均指定使用於「西藥、絆創膏、藥用膠布」等同一或具有高度類似關係之藥品類商品。綜合衡酌本件兩造商標圖樣高度近似，指定使用之商品屬同一或高度類似商品，且訴願人並未提出系爭「正光巴斯」商標業經其廣泛行銷使用，已為相關消費者所較熟悉，而足以與據以異議商標相區辨之具體證據資料，自難謂無使相關消費者誤認二造商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二造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，而產生混淆誤認之虞，應有首揭法條規定之適用。從而，原處分機關就本件商標異議案所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，揆諸首揭法條規定及說明，洵無違誤，應予維持。

【**關鍵字詞**：商標近似、商品/服務類似、混淆誤認】

系爭商標

正光巴斯

據爭商標

久光巴斯

27.新格實業股份有限公司對新格電線電纜股份有限公司異議案

決定日期：961214

27.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606079950 號

27.1.決定主文：訴願駁回。

27.2.當事人

27.2.1.訴願人：新格電線電纜股份有限公司

27.3.原處分書號數：中台異字第 951591 號

27.4.爭議號數

27.4.1.系爭號數：註冊第 1234190 號商標

27.4.2.據爭號數：註冊第 916403 號商標

27.5.系爭商標名稱：「SYNCO CABLE 及圖」

27.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

27.7.其他參考判決：

27.8.爭議狀態：訴願駁回業已確定。

27.9.重要法律見解及認定事實：

訴願人稱商標法應保護實際使用於市場上的商標，而不得僅憑據以異議商標取得註冊在先之優勢，即給予保護一節。按我國商標法係採註冊主義，並非使用主義，其保護之商標原則上為國內獲准註冊之商標。本件關係人既較訴願人早先在我國取得據以異議商標之註冊，且仍合法有效存在，自應先予保護。訴願人所訴顯有誤解，不足採。

27.10.決定書摘要

27.10.1.訴願人陳述：

（1）系爭註冊第1234190號「SYNCO CABLE及圖」商標圖樣係依訴願人公司外文名稱「SYNCO WIRE & CABLE」加以簡化後結合「S設計圖」所設計而成；反觀，據以異議註冊第916403號「新格SYNCO」商標係由中文「新格」及外文「SYNCO」所組成，二者整體觀之，不僅繁簡有別、圖樣設計亦顯然不同，難謂構成近似。

（2）系爭商標係訴願人所獨創，自民國70年成立公司以來，即於業界間與市場上推出以「新格電線電纜」、「SYNCO WIRE & CABLE」及「SYNCO」等商標之電線電纜商品，並已於市面上廣泛行銷達20餘年，且系爭商標商品更透過專業電子零件雜誌及所架設之網站（www.syncowire.com及www.syncocable.com）宣傳廣告，長期使用於線材等商品。縱據以異議商標亦有使用於線材商品，然觀諸訴願附件1系爭商標商品型錄、廣告費發票、附件2雜誌廣告及收據及附件3「音響論壇」、「高傳真」雜誌相關報導等資料影本可知，相關消費者對系爭商標之熟悉度並不亞於據以異議商標，且兩造商標有長期於市場併存多年之情形，足以區辨兩商標為不同來源者，故系爭商標之註冊應無使相關消費者產生混淆誤認之虞。

（3）又按商標法所應保護者應該是實際使用於市場上的商標，而非註冊在註冊簿上的商標，故商標法設計廢止之制度，使註冊商標若無正當事由未使用達一定期間，將予以廢止，以免他人藉由註冊商標阻礙他人自由使用該商標之機會。系爭商標實際使用及市場地位已如前述，原處分機關僅從形式上，單憑據以異議商標取得註冊在先之優勢，即給予保護，顯與商標法意旨有違云云，請求撤銷原處分。

27.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第1234190號「SYNCO CABLE 及圖」商標圖樣與據以異議註冊第916403號「新格SYNCO」商標圖樣相較，二者均有相同之外文「SYNCO」，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用之

「延長線、電子線、電源線...」商品，與據以異議商標指定使用之「延長線」商品，復屬同一或類似之商品。經衡酌兩造商標近似之程度、其指定使用商品高度類似等因素綜合判斷，系爭商標之註冊應有致相關消費者混淆誤認之虞，自有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，乃為其註冊應予撤銷之處分。

27.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）系爭註冊第 1234190 號「SYNCO CABLE 及圖」商標係由一略經設計之圖形化「S」、較大粗黑字體之外文「SYNCO」及較小字體「CABLE」所組成，其中外文「CABLE」係電線電纜之意，為指定使用商品之說明，且經訴願人聲明不在專用之列，其識別性較弱；而據以異議註冊第 916403 號「新格 SYNCO」商標則由中文「新格」、外文「SYNCO」分置上下所組成。二者相較，外文「SYNCO」均各為二商標圖樣上引人注意之主要部分，僅字體略有不同而已，於異時異地隔離觀察或交易唱呼之際，在外觀、觀念或讀音上均相彷彿，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用之「延長線、電子線、電源線、隔離線、電視引線、絕緣電線、耐熱電線、視頻信號電線、附有插頭電線、電線、資料傳輸線、訊號線、車充線、電源線材、同軸電纜、電纜」等商品，與據以異議商標所指定使用之延長線商品，復屬同一或類似之商品。

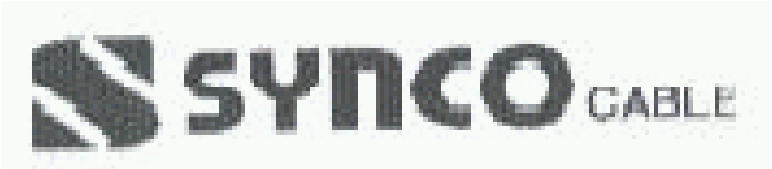
（2）訴願人雖訴稱系爭商標商品與據以異議商標商品長期併存流通於消費市場，已為消費者所熟知，應無致相關消費者混淆誤認之虞等語。惟經審視訴願人於原處分及訴願階段檢送之出進口廠商基本資料、商品型錄、發票、雜誌報導、廣告及收據等證據資料，或無日期之標示、或無標示商標圖樣，或所標示商標圖樣與系爭商標圖樣不同，僅其中數期之音響論壇及高傳真雜誌之報導內容中，刊載標示系爭商標之商品，惟其數量仍屬有限，復未佐以其他廣告行銷資料，故依現有資料尚難認系爭商標業經訴願人長期使用已為相關消費者所熟知，而足以區辨其與據以異議商標商品為不同來源，不致產生混淆誤認之虞。訴願人所訴，核不足採。

（3）又訴願人另稱商標法應保護實際使用於市場上的商標，而不得僅憑據以異議商標取得註冊在先之優勢，即給予保護一節。按我國商標法係採註冊主義，並非使用主義，其保護之商標原則上為國內獲准註冊之商標。本件關係人既較訴願人早先在我國取得據以異議商標之註冊，且仍合法有效存在，自應先予保護。訴願人所訴顯有誤解，亦不足採。

（4）經衡酌兩造商標皆有引人注意之外文「SYNCO」，近似程度極高，復均指定使用於同一或類似商品，且訴願人所稱二造商標均為消費者熟知，及商標法應保護實際使用於市場上的商標等理由均不足採，已如前述，是系爭商標之註冊客觀上有使相關消費者誤認其表彰之商品與據以異議商標商品為來自同源之系列商品，或誤認二者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，而致生混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用。

【**關鍵字詞**：商標近似、商品/服務類似、消費者熟知、實際使用】

系爭商標



據爭商標

新格

SYNCO

28.光陽工業股份有限公司對坤裕精機股份有限公司異議案

決定日期：961226

28.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606080320 號

28.1.決定主文：訴願駁回。

28.2.當事人

28.2.1.**訴願人：**坤裕精機股份有限公司

28.2.2.**關係人：**光陽工業股份有限公司

28.3.原處分書號數：中台異字第 950145 號

28.4.爭議號數

28.4.1.系爭號數：註冊第 1179407 號商標

28.4.2.據爭號數：註冊第 55511、556363、662833、673652 號等商標

28.5.系爭商標名稱：「KYMC & DEVICE」

28.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款

28.7.其他參考判決：

28.8.爭議狀態：尚未確定

28.9.重要法律見解及認定事實：

著名商標經商標權人長期廣告、經營且其著名程度超越該領域之相關消費者而為一般消費者所知悉時，該商標除表彰商品來源外，尚具有品質保證或特定商譽之意義，即使被他人使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務，亦可能因其普遍被使用之結果，成為普通名詞（或圖樣），稀釋該著名商標之識別性

（dilution by blurring），或者將該著名商標使用於價值較低廉或具有負面評價之商品，而使消費者對該著名商標所代表之品質、商譽產生降低（dilution by tarnishment）的觀感，是為避免著名商標發生識別性或信譽減損之虞，我國在 92 年 5 月 28 日修正公布、同年 11 月 28 日施行之現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段中將著名商標保護之範圍，擴及營業利益衝突不明顯的市場。而本部 96 年 11 月 9 日經授智字第 09620031171 號令訂定發布之「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準（以下簡稱著名商標保護審查基準）」中，亦闡明商標法第 23 條第 1 項第 12 款前、後段所保護之範圍應作一區分，亦即就該款前段而言，主要係以傳統「混淆誤認之虞」規定之內容為著名商標保護範圍；而後段則係規範「雖不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標本身之識別性或信譽之情形」者，由於此種保護對自由競爭影響很大，並可能造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，故「著名商標保護審查基準」亦規定，在判斷是否對於一在先商標之識別性或信譽有減損之虞時，其適用條件應與「混淆誤認之虞」有別且更為嚴謹，包括：商標近似程度、先商標之識別性與著名程度均要較「混淆誤認之虞」之判斷標準為高，且商標未為第三人廣泛使用於不同之商品/服務等等。

28.10.決定書摘要

28.10.1.訴願人陳述：

（1）原處分認系爭商標之註冊違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定，惟理由中卻引用「混淆誤認之虞」審查基準為參酌因素，顯未區別商標法第 23 條第 1 項第 12 款前、後段適用要件之差異，且原處分機關認定據以異議「KYMCO」等商標「已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標」，卻未說明據以異議商標是否已達商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段所要求被減損之商標需為「一般消費者」均普遍認知之著名程度，是其論證說理自有疏漏；而關係人所提資料亦不能證明其有從事多角化經營商品擴及多樣性，已達「一般消費者」均廣泛熟知之程度。

（2）又系爭商標係源自訴願人已使用 20 餘年之註冊第 239337 號「坤裕及圖 K.Y.M.C」商標而來，且訴願人為亞洲地區最大柔版印刷機專業製造廠，亦為唯一生產無齒輪式柔版印刷機之廠家，相關商品暢銷 70 餘國，並參加各式大型展覽，系爭商標經由長期持續使用及宣傳，已予相關消費者深刻印象，並無減損據以異議諸商標信譽、識別性或有搭便車不勞而獲等情事。

（3）再者，系爭商標係由外文「KYMC」與「A TECHNOLOGY DRIVEN COMPANY」置於 C 形線框內所組成，與據以異議商標由單純外文「KYMCO」所構成，或由外文「KYMCO」加以雙橢圓形線框、設計圖或結合「RIDER」等所組成之圖樣相較，整體外觀迥異；且系爭商標之外文「K」、「Y」、「M」、「C」係代表訴願人公司外文名稱「KUEN YUH MACHINERY ENGINEERING CO., LTD.」之縮寫，亦有代表「印刷四原色」之意，各字母為單獨發音，與據以異議諸商標之外文「KYMCO」讀音及含義不同，是兩者非屬構成近似之商標。

（4）又兩造商標指定使用於性質、功用大相逕庭之非類似商品上，在市場上並存之事實亦已為相關消費者所認識且足以區辨為不同來源者，自無致產生混淆誤認之虞，是系爭商標之註冊既無違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定，亦無違反同款前段之規定，原處分不足維持云云，請求撤銷原處分。

28.10.2.原處分機關陳述：

（1）查異議人光陽工業股份有限公司首先以外文「KYMCO」作為商標名稱，使用於所產製之機車、安全帽、鎖具、燈具、割草機、引擎、衣服等商品或服務上，除早於民國 80 年起陸續申准註冊第 55511、556363、662833、673652、677074、708837、753324、720305、1117631 號等多件商標外，異議人多年來更不斷開發生產各種車型，行銷於國內及世界各國，據以異議「KYMCO」商標所表彰之機車商品，自西元 2002 年起已連續 4 年蟬連國內銷售冠軍，2005 年機車內銷數量更高達 274,947 輛，並榮登 2004 年 1000 大製造業第 77 名，營業收入高達 211.02 億元，全省經銷與維修據點多達 2000 餘家，大街小巷隨處可見據以異議「KYMCO」之標誌。此外，據以異議

「KYMCO」商標產品並銷至義大利、西班牙等國，曾獲法國機車專業雜誌經銷商評鑑為第 1 名，於 2005 年參加第 63 屆義大利米蘭車展大放異彩，足堪認定據以異議「KYMCO」商標所表彰之品質與信譽，於系爭商標民國 94 年 3 月 30 日申請註冊之前，已廣為相關業者或消費者所普遍認知而為著名之商標，凡此有異議人檢送據以異議商標商品型錄、註冊資料、2003 年至 2005 年「車輛工業月刊」第 108、120、132、137、144 期各機車產銷統計、2005 年「天下雜誌」製造業行別排名、92 年、93 年國內報章報導、異議人網站資料及國外報紙報導、2005 年「Motor World」雜誌關於異議人參加義大利米蘭車展報導等證據影本附卷可稽。

（2）本件系爭註冊第 1179407 號「KYMC & DEVICE」商標係由大寫外文「KYMC」及「A TECHNOLOGY DRIVEN COMPANY」上下分列，共置於一「C」設計字橢圓形之框飾內所組成，其中「A TECHNOLOGY DRIVEN COMPANY」字體比例較小，且屬說明文字已經被異議人聲明不在專用之列，是系爭商標外觀予人印象醒目者為「KYMC」及橢圓形框之設計，與異議人據以異議之「KYMCO」、「KYMCO 及圖」等商標（詳如異議申請書、理由書及檢送之證據資料）圖樣相較，二者除外觀上均予人係單純大寫外文構成外，又僅字尾「O」一字有無之微差，整體予人寓目印象雷同；況系爭商標之大寫外文「KYMC」置於「C」字橢圓形設計框內，與異議人先註冊第 708837、753324 號「KYMCO 及圖」商標圖樣亦係外文「KYMCO」與橢圓形外框之搭配組合，二商標設計意匠相彷彿。綜前所述，二造商標以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

（3）本件據以異議「KYMCO」、「KYMCO 及圖」等商標中之外文「KYMCO」並非習見，應屬於創意性商標，且經異議人長期持續廣泛使用，已予消費者印象深刻，其識別性強，而系爭註冊第 1179407 號「KYMC & DEVICE」商標與據以異議商標之外文構成近似，自易使消費者產生有關聯來源之連想。

（4）查本件據以異議「KYMCO」、「KYMCO 及圖」等商標，係異議人早於民國 80 年先註冊使用於機車等商品之著名商標，相關消費者對該商標之熟悉程度應到達相當之程度已如前述，然據被異議人檢附之商品資料觀之，系爭「KYMC & DEVICE」商標遲於民國 93 年起始有使用之事實，是參酌二造商標客觀使用事證，堪認據以異議商標仍較系爭商標為消費者較熟悉之商標，應給予較高之保護。

（5）衡諸據以異議「KYMCO」商標於機車及相關商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，系爭商標與其構成近似已如前述，且據以異議商標為異議人先創用，識別性相當高，復較系爭商標為消費者所熟悉，自應受較高程度之保護。從而被異議人以近似之外文「KYMC」作為系爭註冊第 1179407 號「KYMC & DEVICE」商標申請註冊，縱指定使用於製版機、印刷機、印刷機用貼版機、塑膠貼合專用機、塑膠薄膜分條機、上膠塗覆機、紙類分條機商品，客觀上仍有以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，而有致減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形，應有商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用。

28.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文所規定。次按，著名商標經商標權人長期廣告、經營且其著名程度超越該領域之相關消費者而為一般消費者所知悉時，該商標除表彰商品來源外，尚具有品質保證或特定商譽之意義，即使被他人使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務，亦可能因其普遍被使用之結果，成為普通名詞（或圖樣），稀釋該著名商標之識別性（dilution by blurring），或者將該著名商標使用於價值較低廉或具有負面評價之商品，而使消費者對該著名商標所代表之品質、商譽產生降低（dilution by tarnishment）的觀感，是為避免著名商標發生識別性或信譽減損之虞，我國在 92 年 5 月 28 日修正公布、同年 11 月 28 日

施行之現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段中將著名商標保護之範圍，擴及營業利益衝突不明顯的市場。而本部 96 年 11 月 9 日經授智字第 09620031171 號令訂定發布之「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準（以下簡稱著名商標保護審查基準）」中，亦闡明商標法第 23 條第 1 項第 12 款前、後段所保護之範圍應作一區分，亦即就該款前段而言，主要係以傳統「混淆誤認之虞」規定之內容為著名商標保護範圍；而後段則係規範「雖不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標本身之識別性或信譽之情形」者，由於此種保護對自由競爭影響很大，並可能造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，故「著名商標保護審查基準」亦規定，在判斷是否對於一在先商標之識別性或信譽有減損之虞時，其適用條件應與「混淆誤認之虞」有別且更為嚴謹，包括：商標近似程度、先商標之識別性與著名程度均要較「混淆誤認之虞」之判斷標準為高，且商標未為第三人廣泛使用於不同之商品/服務等等。

（2）經查，系爭商標係由字體約占整體圖樣一半比例之外文「KYMC」以及字體約為「外文『KYMC』」四分之一比例之外文字串「A TECHNOLOGY DRIVEN COMPANY」上下並列，置於一右方有缺口之橢圓形框左粗向右漸細之線內所組成。系爭商標與據以異議之註冊第 720305、1117631 號等「KYMCO」商標及實際使用之「KYMCO 及圖」商標（詳如異議申請書、理由書及所檢送之證據資料）相較而言，二者均有予人寓目印象鮮明深刻之外文「KYMC」，僅末尾字母「O」有無之些微差別；另與據以異議之註冊第 753324 號「KYMCO 及圖（一）」及第 708837 號「光陽公司標章（五）」等以外文「KYMCO」及雙橢圓形外框所構成之商標圖樣相較，二者在外觀上除均有外文「KYMC」外，其以橢圓形外框內置外文之設計意匠亦極相彷彿。是以普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極易產生同一系列商標之聯想，二造商標應屬構成高度近似之商標。

（3）訴願人雖稱系爭商標係源自其 72 年即已獲准註冊之第 239337 號「坤裕及圖 K.Y.M.C」商標，並有代表公司名稱縮寫、印刷四原色等含意，然商標圖樣設計之理念及含意，乃商標所有人

主觀之意思，並非消費者所能知悉，尚不能以之推翻商標客觀上所呈現圖樣近似之觀察結果，是所訴核不足採。

（4）次查，關係人光陽工業股份有限公司自 80 年起即以外文「KYMCO」為商標圖樣之全部或一部分，向原處分機關申請系列商標之註冊，指定使用於機車及其零組件、汽車及其零組件、割草機、引擎、安全帽、鎖…等商品上，而獲核准者已達 30 餘件。又據以異議註冊第 753324、708837、720305 號等商標之外文「KYMCO」，並非習見之文字，應屬創意性商標，且經關係人長期持續廣泛使用，其商標識別性極高。

（5）復依關係人於商標異議時所提證據資料顯示，該等商標使用於其所開發產製之各種機車車型，除分於西元 1996、1997、2000、2003 年榮獲「國家品質獎」、「經濟部產業科技發展獎」、「經濟部國家發明獎銀牌獎」、「經濟部產業科技發展獎-卓越成就獎」之肯定外，在西元 2002 年亦取得日本設備維護協會（JIPM）TPM 第 1 類優秀賞；自西元 2001 年起連續 5 年榮獲經濟部外銷績優獎，並自西元 2002 年起連續 4 年蟬聯國內機車銷售冠軍，至 2005 年內銷數量已高達近 27.5 萬輛；關係人近年來除參加國際車展外，於西元 2003 年在我國亦已有 3,000 餘家經銷據點；又「KYMCO」之商標於西元 1999 年即為大陸地區國家工商行政管理局商標局（1999）商標異議字第 4637 號商標異議裁定中，認定其「使用在第 12 類摩托車等商品上具有一定的知名度，為消費者知曉」；此外，西元 1999 年「KYMCO」機車經法國機車專業雜誌經銷商評鑑為第 1 名，「KYMCO」亦成為當地第 1 知名機車品牌，至西元 2005 年 5 月「KYMCO」機車又為德國機車專業雜誌調查評鑑最佳速克達（SCOOTER）廠商；且於 Google 網站上以「KYMCO」為關鍵字搜尋，可得 624 萬筆資料，幾乎全係「KYMCO」品牌機車之相關資訊。凡此均有關係人檢送之商標註冊資料、公司簡介、網站資料、國內外報章雜誌之報導、照片及商品型錄等資料影本附原處分卷可稽。是以，據以異議「KYMCO」諸商標於系爭商標 94 年 3 月 30 日申請註冊前，不僅於機車相關商品已臻著名，且依據以異議商標之機車及相關商品長期、大量於國內市場流通之事實，亦堪認其著名程度已達到讓非屬該領域的其他

消費者亦普遍認知之程度，原處分書雖未論及此，惟無礙於據以異議「KYMCO」諸商標已成為一般消費者所普遍認知之高度著名商標之認定。

（6）衡酌系爭商標與據以異議諸商標構成高度近似，且據以異議諸商標於系爭商標申請註冊前已係一般消費者所普遍認知而具高度識別性之著名商標，則系爭商標雖指定使用於製版機、印刷機...等商品上，與據以異議諸商標指定使用之機車及其零組件、割草機...等商品有市場上之區隔，且彼此間為不具競爭關係之非類似商品，然據以異議諸商標仍可能因註冊後被高度近似商標普遍使用之結果，而降低其識別性，是揆諸前揭「著名商標保護審查基準」規定及說明，系爭商標之註冊應有減損據以異議著名商標識別性之虞，而有違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定。是原處分機關據前揭條款後段規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

（7）至訴願人訴稱系爭商標係源自其已使用 20 餘年之註冊第 239337 號「坤裕及圖 K.Y.M.C」商標而來，且經長期使用已予相關消費者深刻印象，並無減損據以異議商標識別性或信譽之虞一節，查所舉註冊第 239337 號「坤裕及圖 K.Y.M.C」商標圖樣與系爭商標迥然有別，案情不同，自不得以之執為本案有利之論據；另就訴願人所檢附資料觀之，僅少數幾份有標示系爭商標圖樣，且其使用日期均在西元 2005 年 3 月之後（約與系爭商標申請註冊同時），是所訴系爭商標業經長期使用已為消費者所認識，並無減損據以異議商標之識別性云云，尚不足採。又本件原處分機關係依據商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段審定系爭商標有減損據以異議諸著名商標識別性之虞，並非審認系爭商標有致相關公眾產生混淆誤認之虞，違反前揭條款後段之規定。是訴願人所稱系爭商標「主要使用於印刷機商品…，相關消費者在購買商品時，根本無致生混淆誤認之可能」、「已予相關消費者深刻之印象，自足與據以異議商標相互區別，無致產生混淆誤認情事，…再參酌前述（「混淆誤認之虞」）審查基準，堪認系爭商標並無違反前揭條款之規定」等節，核非原處分所審據之法條規範所論究者，自非本件訴願

所應審究之範疇。另訴願人請求陳述意見或言詞辯論乙節，因本件案情已臻明確，核無必要，以上均併予指明。

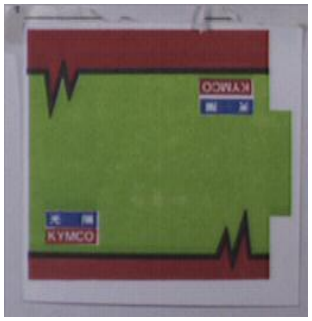
【**關鍵字詞**：商標近似、識別性、著名、減損】

系爭商標

據爭商標

光陽
KYMCO

KYMCO



29.亞裕遊覽車客運有限公司對黃家珍君異議案

決定日期：961225

29.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606080510 號

29.1.決定主文：訴願駁回。

29.2.當事人

29.2.1.訴願人：亞裕遊覽車客運有限公司

29.3.原處分書號數：中台異字第 950975 號

29.4.爭議號數

29.4.1.系爭號數：註冊第 1219719 號商標

29.4.2.據爭號數：

29.5.系爭商標名稱：「亞裕及 AYU」

29.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 16 款

29.7.其他參考判決：

29.8.爭議狀態：未確定

29.9.重要法律見解及認定事實：

本案據訴願人所檢附之證據資料觀之，訴願人公司自 86 年設立以來，確有持續營運且均維持一定之經營規模；惟該公司實際營運或活動之對象及範圍多侷限於台灣中部地區；所提出由遊覽車客運商業同業公會等出具之證明書，其內容亦僅能證明訴願人有持續將「亞裕」作為公司名稱特取部分使用於遊覽車客運業之事實；至所舉各紙旅遊業、餐宿業者之聲明書，不惟數量太少且僅係表示個人主觀之看法，尚難僅憑其聲明書即認訴願人公司之信譽已臻著名。

29.10.決定書摘要

29.10.1.訴願人陳述：

（1）訴願人自民國 86 年成立「亞裕遊覽車客運有限公司」以來即努力經營，已在旅遊業中獲得極高之評價，亦為旅遊品質之保證，諸多機關、公司行號或學校團體皆因信賴而向訴願人租用遊覽車舉辦旅遊或參觀活動，更有長期租用為上下學（班）之交通車者，此有訴願附件之公司網頁、委刊資料、臺中區監理所車輛查詢資料、遊覽車外觀照片、與各機關學校公司行號簽訂之合約、租用車資統一發票及活動照片等證據資料、訴願人公司與中華電信刊登網路黃頁廣告等證據資料供稽；另於異議階段已提出同業公會、旅遊業及餐飲業等所開具之聲明書，以及訴願人參與活動的訊息等，綜合上述證據資料實可確認，訴願人公司名稱特取部分「亞裕」所表彰之信譽，於系爭商標 94 年 11 月 8 日申請註冊之前，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名程度。惟原處分機關未就訴願人行業別之特殊性予以考量，亦未斟酌相關業者與廣泛消費者和訴願人已有長久合作，且訴願人有高營業額、高載客量之事實，即率爾否定訴願人公司之知名度，自屬違誤不當。

（2）又「亞裕」並非一般所習見之字詞，具有相當獨創性其識別性極高，故在商標實務上僅有關係人以之作為商標圖樣獲准註冊。其次，關係人曾與訴願人有密切之合作關係，以訴願人作為對外窗口招攬業務（俗稱之靠行關係），此可參照所提出之分期付款買賣合約書、聲明書、客戶承作合約資料及本票、維修工單等附卷供參，從而關係人出於惡意剽竊以訴願人著名之公司名稱特取部分「亞裕」作為系爭商標圖樣主要部分，客觀上自有使消費者對其所表彰之服務來源或營業主體與訴願人產生聯想而有混淆誤認之虞，其企圖搶搭訴願人公司聲譽的便車，以混淆視聽之手段矇混消費者牟利之事實，至為確鑿，應有首揭條款規定之適用。原處分機關未依職權善盡調查證據之責，其認事用法實有違誤不當云云，請求撤銷原處分。

29.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 1219719 號「亞裕及 AYU」商標，與訴願人公司名稱「亞裕遊覽車客運有限公司」之特取部分「亞裕」固屬相同，惟依據訴願人提出之證據資料如網路資料搜尋結果、會員名錄、同業公會出具之證明書、旅遊同業出具之聲明書、協辦活動海報等，尚難證明訴願人公司之信譽於系爭商標 94 年 11 月 8 日申請註冊前，業已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，系爭商標之註冊應無首揭法條規定之適用，乃為異議不成立之處分。

29.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。」不得註冊，固為商標法第 23 條第 1 項第 16 款所明定。惟其適用係以據以異議之法人、商號或其他團體之名稱已達著名之程度，始足當之。而依同法條第 2 項規定，判斷據以異議之法人、商號或其他團體之名稱是否已達著名之程度，有無致相關公眾混淆誤認之虞，以系爭商標申請時為準。又所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，同法施行細則第 16 條亦定有明文。

（2）經查，系爭註冊第 1219719 號「亞裕及 AYU」商標圖樣上之中文「亞裕」，固如訴願人所稱，與其公司名稱之特取部分「亞裕」相同，且系爭商標指定使用之遊覽車客運、公共汽車運輸、車輛出租、安排旅遊、提供旅遊資訊等服務與其公司執照上所登記之遊覽車客運業服務，復屬同一或類似服務。惟首揭條款規定之適用，係以系爭商標申請註冊時，據以異議之法人、商號或其他團體之名稱已達著名之程度，始足當之。

（3）審視訴願人於異議及訴願階段所檢附之營業稅申報書、會員名冊、租車契約、租用車資統一發票、車輛查詢資料及外觀照片、網路資料、委刊資料、協辦活動海報及同業公會、多家旅遊業聲明書等證據資料，該公司自民國 86 年設立以來，即從事遊覽車客運業迄今十年有餘，其間亦曾與眾多機關學校及公司行號簽訂租車合約，經營旅遊或專車接送等業務，固可見訴願人公司歷年以來確有持續營運且均維持一定之經營規模；惟稽諸上述各項證據資料可知，訴願人公司實際營運或活動之對

象及範圍多侷限於台灣中部地區；所提出由遊覽車客運商業同業公會等出具之證明書，其內容亦僅能證明訴願人有持續將「亞裕」作為公司名稱特取部分使用於遊覽車客運業之事實；至所舉各紙旅遊業、餐宿業者之聲明書，不惟數量太少且僅係表示個人主觀之看法，尚難僅憑其聲明書即認訴願人公司之信譽已臻著名，故依現有證據資料審議，尚不足以證明於系爭商標申請註冊時，訴願人已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名法人之程度，自無商標法第 23 條第 1 項第 16 款規定之適用。從而，原處分機關以訴願人所檢附之相關資料，無法證明其公司於系爭商標申請註冊時已廣為相關事業或消費者所遍認知而臻著名，無商標法第 23 條第 1 項第 16 款規定之適用，所為「異議不成立」之處分，洵無不合，應予維持。

（4）至於訴願人主張關係人曾與之合作，系爭商標之註冊實屬關係人刻意剽仿乙節，核與認定訴願人之公司名稱是否著名無涉，無得執為本件有利之論據，併予指明。

【關鍵字詞：著名法人**】**

系爭商標

亞裕

AYU

據爭商標

30.立盟國際有限公司對黃芋蓁異議案

決定日期：961225

30.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606080600 號

30.1.決定主文：訴願駁回。

30.2.當事人

30.2.1.訴願人：黃芋蓁

30.2.2.關係人：立盟國際有限公司

30.3.原處分書號數：中台異字第 950296 號

30.4.爭議號數

30.4.1.系爭號數：註冊第 1185451 號商標

30.4.2.據爭號數：

30.5.系爭商標名稱：「SWD Lubricants 及圖」

30.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款

30.7.其他參考判決：

30.8.爭議狀態：尚未確定

30.9.重要法律見解及認定事實及認定事實：

（1）商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定。而其規範意旨主要係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，故除參照巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項及歐洲共同體商標規則第 8 條第 3 項規定，禁止代理人或代表人搶先註冊商標外，並擴大適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商摀標存在搶先註冊之情形。因此，本款所稱「先使

用」之商標，並不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，且只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有本款之適用，至其知悉之原因為何實際上並非特別重要。如此，始符合保護先使用之商標權人，並避免惡意搶先註冊之立法意旨。

（2）德商 SWD 公司所授予訴願人之權限，僅係同意其在台經銷「SwdRheinol」商標之各種產品，為了在台灣市場提升該品牌，此一授權亦包括以行銷為目的所從事之所有活動，但不包括賦予其任何權利代表德商 SWD 公司採取法律上行為；然訴願人卻以自己名義申請註冊系爭「SWDLubricants 及圖」商標，進而取得商標權之法律行為，顯非屬銷售「SwdRheinol」品牌產品或以行銷為目的之活動（activities），而已逸脫該授權書所允許之範圍，難謂無以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。

30.10.決定書摘要

30.10.1.訴願人陳述：

訴願人檢附德商 SWD 公司所簽署之授權書影本，訴稱其係於西元 2004 年底與德商 SWD 公司接觸，獲得其授權同意在台發展 SWDRhelnol（即 SWD 品牌之潤滑油）產品市場，為利於推動該品牌在台之發展，乃於 94 年 5 月 26 日向原處分機關申請系爭商標之註冊，此註冊商標之行為係屬行銷該品牌及市場目的之活動者，是訴願人並無惡意剽竊他人商標而搶先註冊之不法居心云云，請求撤銷原處分。

30.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭「SWDLubricants 及圖」商標與據以異議商標相較，二者圖樣上均有字體大小比例及字型相同之外文「SWDLubricants」及構圖意匠如出一轍之圖形，應屬構成高度近似之商標。

（2）又依關係人檢附之證據資料堪認據以異議商標於系爭商標 94 年 5 月 26 日申請註冊前已為德商 SWDLubricantsGmbH&Co.KG

（以下稱德商 SWD 公司）先使用於工業用油、油脂、潤滑油及機油等商品，並於歐洲公開賽車活動中宣傳促銷。是訴願人在自承知悉該商標及商品的存在下，仍以與據以異議商標高度近似之系爭商標圖樣指定使用於同一或類似之潤滑油、工業用油等商品申請註冊，自難諉為巧合，應有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，自有商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

30.10.3.經濟部訴願會論述：

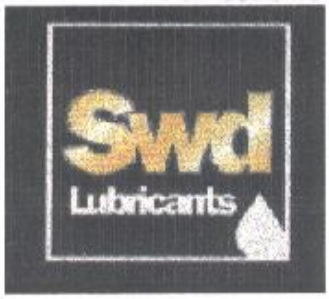
（1）按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。為商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定。而其規範意旨主要係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，故除參照巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項及歐洲共同體商標規則第 8 條第 3 項規定，禁止代理人或代表人搶先註冊商標外，並擴大適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在搶先註冊之情形。因此，本款所稱「先使用」之商標，並不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，且只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有本款之適用，至其知悉之原因為何實際上並非特別重要。如此，始符合保護先使用之商標權人，並避免惡意搶先註冊之立法意旨。

（2）系爭商標與據以異議之「SWDLubricants 及圖」商標相較，應屬構成高度近似之商標，且訴願人已自承其於西元 2004 年底即與德商 SWD 公司接觸，應已知悉德商 SWD 公司有先使用據以異議商標於機油、潤滑油等商品上之事實，猶以與據以異議商標高度近似之系爭商標，指定使用在同一或類似之潤滑油、工業用油等商品上，向原處分機關申請註冊，自有違商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文之規定。

（3）至訴願人檢附德商 SWD 公司出具之授權書影本，訴稱系爭商標之申請註冊乃係基於獲得德商 SWD 公司授權所為一節，姑不論該授權書為影本，且所載簽署日期為西元 2006 年 4 月，晚於系爭商標申請日 94 年 5 月 26 日；況且由該授權書內容及訴願人自行提供之中譯大意可知，德商 SWD 公司所授予訴願人之權限，僅係同意其在台經銷「SwdRheinol」商標之各種產品，為了在台灣市場提升該品牌，此一授權亦包括以行銷為目的所從事之所有活動，但不包括賦予其任何權利代表德商 SWD 公司採取法律上行為，該授權書並無法證明德商 SWD 公司同意其為系爭商標之申請註冊；然訴願人卻以自己名義申請註冊系爭「SWDLubricants 及圖」商標，進而取得商標權之法律行為，顯已逸脫該授權書所允許之範圍，難謂無以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。復查，訴願人已自承其於西元 2004 年底即與德商 SWD 公司接觸，應已知悉德商 SWD 公司有先使用據以異議「SWDLubricants 及圖」商標於機油、潤滑油等商品上之事實，猶以與據以異議商標高度近似之系爭商標，指定使用在同一或類似之潤滑油、工業用油等商品上，向原處分機關申請註冊，自有違商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文之規定；又訴願人於訴願階段所檢附德商 SWD 公司之授權書影本，並無法證明其係經德商 SWD 公司同意而為系爭商標之申請註冊，已如前述，故系爭商標之註冊並無同條款但書規定之適用。從而，原處分機關所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分揆諸首揭法條之規定，洵無違誤，應予維持。

【**關鍵字詞**：商標近似、商品/服務類似、先使用、知悉、授權】

系爭商標



據爭商標

31.史塔巴克斯公司以史塔巴克斯咖啡公司之名營業對壹卡夫股份有限公司異議案

決定日期：970109

31.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09706100010 號

31.1.決定主文：訴願駁回。

31.2.當事人

31.2.1.訴願人：美商史塔巴克斯公司以史塔巴克斯咖啡公司之名營業

31.3.原處分書號數：中台異字第 940885 號

31.4.爭議號數

31.4.1.系爭號數：註冊第 1152027 號商標

31.4.2.據爭號數：註冊第 79016、781845 號商標

31.5.系爭商標名稱：「壹力非 eCOFFEE 及圖（彩色）」

31.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款

31.7.其他參考判決：

31.8.爭議狀態：已確定

31.9.重要法律見解及認定事實：

商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款規定之適用，係以二造商標相同或構成近似為前提要件，而本件系爭商標與據以異議諸商標既非屬構成近似，已如前述，即無首揭各條款規定之適用，則據以異議諸商標是否為著名商標、兩造商標指定使用之商品或服務是否相同或類似等節，均無礙於本件系爭商標無違首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 及 13 款規定之認定。

31.10.決定書摘要

31.10.1.訴願人陳述：

本件原處分係以商標相同或近似與否作為商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段及第 13 款之唯一前提要件，並未將據以異議商標之著名程度、兩商標商品之類似程度、實際混淆誤認之情事及關係人惡意抄襲納入考量，顯不符原處分機關所訂「混淆誤認之虞」之審查基準，亦與基於保護消費者免於混淆誤認之虞之不利益的立法意旨有間；再觀同法條項第 12 款後段則重在保護著名商標本身，使其識別性或信譽免受減損之不利益，所保護者為私法益，故在商標圖樣近似性之判斷上，並不得直接或類推適用前開審查基準，且該款後段所規範之「商標減損」，並非僅係於無法主張混淆誤認之虞時之替代方案，而係著名商標之權能中，獨立於「避免混淆誤認」之另一權能，故原處分機關在判斷商標之近似是否足以導致減損時，應以其近似性達到足以使消費者聯想為已足，其近似程度之判斷，自不應與該款前段審查「混淆誤認之虞」之基準相當。況且，系爭商標與據以異議諸商標相較，二者皆以「白色」、「雙圈」、「綠底」圖加上「白色」文字及圖形以及中間有波紋圖形所組成，予人之整體寓目印象極為相似，應屬構成近似之商標，且系爭商標係關係人惡意抄襲據以異議之著名商標而來，應有致消費者混淆誤認之虞，且明顯為不公平競爭之行為。是系爭商標之註冊，應有違首揭法條之規定云云，請求撤銷原處分。

31.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 1152027 號「壹力非 eCOFFEE 及圖（彩色）」商標圖樣上之外文「eCOFFEE」、左右類似咖啡豆之橢圓形、中間之類似咖啡杯冒蒸氣之圖形，結合下方之中文「壹咖啡」，與據以異議之註冊第 79016 號、第 781845 號等商標圖樣上予人寓目印象較為明顯之外文「STARBUCKS」、左右之五角星形及中間之半身長髮、頭戴類似皇冠之女性造型之圖形等相較，無論於文字字形、讀音或圖形設計意匠上均有所差異，應非屬構成近似之商標，無違首揭商標法各條款之規定。

31.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）系爭註冊第 1152027 號「壹力非 eCOFFEE 及圖（彩色）」商標圖樣係由一綠色圓形圖，內部上方有呈半圓形排列之反白外文「eCOFFEE」，左右各有一反白之類似咖啡豆之橢圓形，中間有一反白之較小圓形，其內部為一反白之類似咖啡杯冒蒸氣之圖形，下方為反白之中文「壹咖啡」所聯合組成；據以異議之註冊第 79016 號「STARBUCKS COFFEE（and design）」商標圖樣，係由一綠色圓形圖，內部上方有呈半圓形排列之反白外文「STARBUCKS」，左右各有一反白之五角星形，中間有一較小圓形，其內部為一半身長髮，頭戴類似皇冠之女性造型之圖形，下方為反白之外文「COFFEE」所組成；而據以異議之註冊第 781845、791921、810567、1078245、1000018、1109773 號等商標圖樣，係一墨色圓形圖，其構圖與上開據以異議之註冊第 79016 號商標圖樣相同。就兩造商標圖樣相較，雖均為雙圈同心圓並於雙圈內置外文字樣及圖形所組成，然以雙圈同心圓搭配文字之設計圖作為商標圖樣申准註冊之案例所在多有，是雙圈同心圓並非本件兩造商標圖樣上主要識別及判斷近似與否的標準。而系爭商標圖樣之外文「eCOFFEE」、左右之類似咖啡豆之橢圓形、中間之類似咖啡杯冒蒸氣之圖形，結合下方之中文「壹咖啡」等與前揭據以異議諸商標圖樣上予人寓目印象較為明顯之外文「STARBUCKS」、左右之五角星形及中間之半身長髮，頭戴類似皇冠之女性造型之圖形等相較，無論於文字字形、讀音或圖形設計意匠上均有所差異，是以二造商標整體圖樣觀之，相關消費者於購買時施以普通所用之注意，於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼之際，當能予以區辨，故二造商標應非屬構成近似之商標。。

（2）又鑑於首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款規定之適用，係以二造商標相同或構成近似為前提要件，而本件系爭商標與據以異議諸商標既非屬構成近似，已如前述，即無首揭各條款規定之適用，則據以異議諸商標是否為著名商標、兩造商標指定使用之商品或服務是否相同或類似等節，均無礙於本件系爭商標無違首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 及 13 款規定之認定，原處分雖未予論究，尚難謂於法不合，訴願人所訴核不足採。從而，原處分機關所為異議不成立之處分，洵無違誤，

應予維持。至訴願人所舉原處分機關中台異字第 920376 號商標異議審定書及據以異議商標被侵權案件於大陸地區、沙烏地阿拉伯所為判決等案例，或與系爭商標圖樣不同，案情有別，或各國法制各異，均要難執為本件有利之論據。另訴願人請求言詞辯論乙節，因本案事實及法律關係已臻明確，核無必要，一併指明。

【關鍵字詞：商標近似】

系爭商標

據爭商標

32.貝爾康元件公司對同皇企業有限公司異議案

判決日期：940128

32.判決機關及字號：台北高等行政法院 92 年度訴字第 2250 號

32.1.判決主文：訴願決定及原處分均撤銷。被告對於原告就參加人「BELKIN 及圖」商標申請案（被告編為審定第 81018 號商標)所為之異議案（原審定書：91 年 11 月 29 日中台異字第 910112 號商標異議審定書），應依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

32.2.當事人

32.2.1.原告：美商‧貝爾康公司

32.2.2.參加人：同皇企業有限公司

32.3.原處分書號數：中台異字第 910112 號

32.4.爭議號數

32.4.1.系爭號數：註冊第 981018 號商標

32.4.2.據爭號數：

32.5.系爭商標名稱：「BELKIN 及圖」

32.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 14 款

32.7.其他參考判決：

32.8.爭議狀態：已確定

32.9.重要法律見解及認定事實：

（1）按現行商標法第 90 條規定：「本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」明文規定，商標異議案件，尚未審定結案之案件，應以商標註冊時及異議審定時之法律狀態為準。但對於如本件之情形，商標法係在異議審定後才修正，且當事人因不服異議審定之結果而進行後續之行政爭訟程序者，現行法並未規定。基於行政爭訟程序係對於原處分之違法性審查，且修正前之商標異議程序僅係商標申請註冊程序前之公眾審查程序，與現行商標法改為係申請註冊核准後之公眾審查制度不同（以上參酌現行商標法第 25、40、42、46 條文規定及立法理由），再考量法安定性及人民對法規信賴保護原則，上開現行法商標法第 90 條關於基準時規則，應不影響修法前所已審定之商標案件，亦即不應回溯適用已審定之商標案件，行政爭訟之案件，仍應適用異議審時之基準時規則，亦即民國 91 年 05 月 29 日公布施行之商標法第 77- 1 條第 1 項第 1 款規定：「商標異議、評定及廢止案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：一、商標異議案件適用異議審定時之規定。」本件行政訴訟應適用之法規，應為異議審定時之規定。

（2）異議審定時商標法之商標異議制度，係申請商標註冊前公眾審查審定公告違法性之制度，且商標法第 46 條、第 47 條及商標法施行細則第 4 項明定商標異議事實及理由之變更追加及補正應補送申請人答辯。商標主管機關於商標異議案件係處於異議人與申請人間之中間判斷者之地位，與單純行政處分之單方高權不同，是以商標異議行政爭訟程序，自應尊重行政機關的第一次裁決權，若有相關聯同一證據或同一理由為原處分機關未及審酌，仍應由商標主管機關重為審查。

（3）註冊證僅係靜態權利之取得；尚不得以商標註冊登記資料，遽認據以異議商標使用而為國內相關事業或消費者知悉。型錄是否亦在我國同步發行、發行數量多寡、發行區域為何？並無相關資料可供參酌，自無從作為國內相關事業或消費者知悉之證據。OEM 方式之委託加工行為，係由臺灣廠商在臺加工據爭商

標商品後，依約定逕予回銷或運往原告指定之國家，該等商品實際上並未在臺灣市場行銷，國內相關商品購買人應無從知悉據爭商標商品存在之可能。

（4）參加人雖否認證據之形式真正，惟依著作權法第 13 條之規定，當著作人之著作符合一定推定規定，在訴訟上即應由相對當事人負舉證責任，證明其並非著作人，而著作發行日期、地點等事項亦準用相同之推定規定。

32.10.判決書摘要

32.10.1.原告陳述：

（1）原告據以異議之商標為著名商標：原告之「BELKIN」商標產品不僅在美國本土市場內銷售，更遍及歐洲各國、日本、新加坡與其它亞洲地區，多年來已在國際電子業者及相關消費者間建立相當知名良好之商譽。著名商標」之證據資料不以國內之使用資料為限，凡原告本身、關係企業或第三人所為商標之使用，有助於提昇商標之著名性者，皆應採為著名商標之認定證據。被告謂原告在臺灣商標使用方式係 OEM 代工，即任意排除該等資料之證據力，侈言該等證據資料不足採為證明原告據以異議商標為著名商標之證據資料，被告之論據實過於狹隘而不足採信。

（2）本件參加人雖為一依照中華民國法律成立之公司，惟該公司亦於美國經營業務，參加人之實際負責人丁○○，除擔任參加人之總經理一職並負責公司業務外，亦在美國加州洛杉磯地區經營數個相關電子產品製造公司，包括：Turn-Luckily International Inc.、Cable-All Inc. 及 CompuCable Corp.，此一事實亦為丁○○本人於 93 年 11 月 15 日準備程序中所承認無誤。換言之，參加人與前述三家美國加州洛杉磯地區之公司之共同實際負責人皆為丁○○。

（3）原告於美國首次使用「BELKIN COMPONENTS AND DESIGN」商標，為西元 1981 年（70 年）10 月 1 日，較參加人之註冊第 492322 號及第 514712 號「BELKIN 同皇及圖」商標之申請日為早。

（4）原告開始以「BELKIN」一字作為商標、公司名稱特取部份之日

期確實較參加人在中華民國臺灣地區之註冊第 492322 號及第 514712 號「BELKIN 同皇及圖」商標之申請日為早，此有具公信力之相關證明文件資料可稽，倘參加人對於該等文件之日期或真實性有所質疑，依照著作權法之規定，自應由參加人舉反證推翻之，原告並附以「BELKIN」一字作為商標、公司名稱特取部份之使用證明資料供審查：原告前所提之「BELKIN」、「BELKIN COMPONENTS AND DESIGN」及「BELKIN 及箭形圖」商標先使用之證據資料中，包括原告於 93 年 11 月 10 日補充理由狀所呈之證 45 號、證 46 號至證 49 號之產品說明單、宣傳單、產品外觀照片、包裝、消費者意見回函單、發票及產品應用手冊等文件資料，亦屬著作之種類之一，其中證 45 號之產品說明單、宣傳單更標有「c1984 Belkin Components & MarketPlan」、證 46 號之產品外觀照片、包裝、消費者意見回函單及證 47 號之發票亦標有「c1985 Belkin Components & MarketPlan」等著作權標示；按我國著作權法係採「創作主義」，著作人一旦完成著作，即有著作權，依據同法第 13 條之規定，因此，當著作人之著作符合一定推定規定，在訴訟上即應由相對當事人負舉證責任，證明其並非著作人，而著作發行日期、地點等事項亦準用相同之推定規定。本案參加人既一再指摘原告前述商品型錄、購買指南等係原告事後所作，非如該等文件標示之年份為西元 1984 年、1985 年，自應由參加人舉反證推翻之。

32.10.2.原處分機關陳述：

（1）查系爭聯合商標圖樣上之外文「BELKIN」及箭頭圖形，參加人早於 79、80 年間即在被告請准註冊第 492322、514712 號商標（後者為系爭聯合商標之正商標），並分別歷經一次延展註冊，迄今專用權仍有效存在，反觀原告檢送之商標註冊資料，據以異議商標在世界各國獲准註冊之時間，大多較前述註冊第 492322、514712 號商標為晚，難謂系爭聯合商標係抄襲據以異議商標而來，另原告自行印製之 1985 年至 2001 年間產品介紹目錄，是否亦在我國同步發行、發行數量多寡、發行區域為何？並無相關資料可供參酌，至原告委託臺灣合作代工電子廠

商，為其製造加工「BELKIN」產品，縱係屬實，審究 OEM 方式之委託加工行為，係由臺灣廠商在臺加工據爭商標商品後，依約定逕予回銷或運往原告指定之國家，該等商品實際上並未在臺灣市場行銷，國內相關商品購買人應無從知悉據爭商標商品存在之可能，再觀之原告檢送之西元 2001 年 11 月進出口發票、單據影本 12 份，其日期已在系爭聯合商標 89 年 12 月 29 日申請註冊日之後，尚難證明系爭聯合商標申請註冊當時據以異議商標所表彰之信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而為一著名之商標，揆諸前述說明，本件商標之申請註冊應無相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞，自無商標法第 37 條第 7 款、商標法施行細則第 31 條第 1 項規定之適用。

（2）本件原告固主張參加人曾於西元 1987 年與原告接洽業務並相互往來近一年，確係因業務關係而知悉據以異議「BELKIN」商標之存在，再以幾近相同之「BELKIN 及圖」商標申請註冊，顯係蓄意剽竊原告據以異議之商標云云，惟查系爭聯合商標並非抄襲據以異議商標，已如前述，況原告亦未能提出具體事證，證明參加人與其具有契約、地緣、業務往來或其他關係，僅原告總裁出具之宣誓書乙份，要難證明參加人係因業務關係而知悉據以異議「BELKIN」商標之存在。從而本件商標之申請註冊，應無商標法第 37 條第 14 款規定之適用。

（3）次查，系爭聯合商標圖樣與據以異議商標圖樣固有相同之外文「BELKIN」及箭形圖，然依原告所檢送之證據資料觀之，註冊證僅係靜態權利之取得；而西元 1985 年至 2001 年間之產品目錄，其發行數量及發行地區為何？是否有行銷至我國？均無從得知；又委託代工之日期及方式亦無相關資料可供參酌。另西元 2001 年 11 月之進出口發票及單據，其日期均在系爭聯合商標申請之後，尚難證明該據以異議商標於系爭聯合商標申請註冊前已為相關事業或消費者所熟知。另原告亦未能提出具體事證，以證明其所主張參加人曾於西元 1987 年時，與原告接洽業務並相互往來一年，而具有契約、地緣、業務往來或其他關係進而知悉據以異議商標之存在。

32.10.3.法院論述：

（1）按現行商標法第 90 條規定：「本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」明文規定，商標異議案件，尚未審定結案之案件，應以商標註冊時及異議審定時之法律狀態為準。但對於如本件之情形，商標法係在異議審定後才修正，且當事人因不服異議審定之結果而進行後續之行政爭訟程序者，現行法並未規定。基於行政爭訟程序係對於原處分之違法性審查，且修正前之商標異議程序僅係商標申請註冊程序前之公眾審查程序，與現行商標法改為係申請註冊核准後之公眾審查制度不同（以上參酌現行商標法第 25、40、42、46 條文規定及立法理由），再考量法安定性及人民對法規信賴保護原則，上開現行法商標法第 90 條關於基準時規則，應不影響修法前所已審定之商標案件，亦即不應回溯適用已審定之商標案件，行政爭訟之案件，仍應適用異議審時之基準時規則，亦即民國 91 年 05 月 29 日公布施行之商標法第 77- 1 條第 1 項第 1 款規定：「商標異議、評定及廢止案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：一、商標異議案件適用異議審定時之規定。」本件行政訴訟應適用之法規，應為異議審定時之規定，先此敘明。雖學者有認應以商標申請時法規狀態為法令基準時（林三欽教授著行政訴訟中商標案件之違法判斷基準時），惟無法說明商標異議程序既為原處分違法性審查，為何於修法後卻異於修正前之法令基準時，以致於行政爭訟階段應適用之法令提前至商標申請時，與異議審定時適用之法規不同，是該觀點為本院所不採（惟本件因申請時之商標法施行細則第 40 條第 1 款與 91 年 05 月 29 日公布施行之商標法第 77- 1 條第 1 項第 1 款之「商標異議案件適用異議審定時之規定。」規定相同，是以適用之法令均為異議審時之商標法相關規定，並無二致）。

（2）著名商標構成要件之認定，應以申請時為準，此在修法前後並無不同，僅係現行法第 23 條第 2 項明定以茲明確而已。又所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，則係指商標或標章有使一般

消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。

（3）原告固提出在美國、澳洲、阿根廷、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞等世界各國獲准商標註冊之資料(證4、5)，然原告所檢送之註冊證僅係靜態權利之取得；尚不得以商標註冊登記資料，遽認據以異議商標使用而為國內相關事業或消費者知悉。原告雖於原處分及行政訴訟階段陸續提原告自行印製之1985年至2001年間產品介紹目錄、型錄等（證3、6至9），作為有使用之證明，惟上開型錄是否亦在我國同步發行、發行數量多寡、發行區域為何？並無相關資料可供參酌，自無從作為國內相關事業或消費者知悉之證據，原告主張亦非可採。原告檢送之西元2001年11月進出口發票、單據影本12份(證11)，其日期已在系爭聯合商標89年12月29日申請註冊日之後，尚難證明系爭聯合商標申請註冊當時據以異議商標所表彰之信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而為一著名之商標。原告已無法舉證據以異議商標為國內相關事業或消費者知悉，況原告既主張係委託臺灣合作代工電子廠商，為其製造加工「BELKIN」產品，審究OEM方式之委託加工行為，係由臺灣廠商在臺加工據爭商標商品後，依約定逕予回銷或運往原告指定之國家，該等商品實際上並未在臺灣市場行銷，國內相關商品購買人應無從知悉據爭商標商品存在之可能。綜上所述，被告以系爭商標未違反首揭商標法第37條第7款所為之決定。

（4）原告所提之「BELKIN」、「BELKIN COMPONENTS AND DESIGN」及「BELKIN及箭形圖」商標先使用之證據資料中，包括原告於93年11月10日補充理由狀所呈之證45號、證46號至證49號之產品說明單、宣傳單、產品外觀照片、包裝、消費者意見回函單、發票及產品應用手冊等文件資料及照片，應可認定原告有先使用據以異議商標之事實。其理由分述如下：其中證45號之產品說明單、宣傳單、證46號之產品外觀照片、包裝、消費者意見回函單，均屬著作之種類之一，參加人雖否認證45、46之形式真正，惟依著作權法第13條之規定，當著作人之著作符合一定推定規定，在訴訟上即應由相對當事人負舉證責任，證明其並非著作人，而著作發行日期、地點等事項亦

準用相同之推定規定。是證45、46均有形式真正，應可認定。經查，證45係1984年出版，證46係1985年出版，更標有「c1984 Belkin Components & MarketPlan」「c1985 Belkin Components & MarketPlan」等字樣，且在該文件上亦標有「BELKIN及箭形圖」，足見據以異議商標在1984、1985年業已使用。另就雙方不爭執其形式真正之證47、48號（本院言詞辯論期日筆錄），其中證47號之發票係1986年9月29日，亦標有「BELKIN及箭形圖」等標示，證48（即原證8）之商品說明為1989出版，亦有「BELKIN及箭形圖」；則據以異議商標於1986、1989年確有使用，應可信實。此外從證49前兩張展覽會場使用據以異議商標之照片，其中人物穿著西裝為窄領雙扣，領帶為斜紋或單色細條，髮型為覆額蓋耳，顯係20年前約民國74左右男士流行之服飾及髮型，此為眾所週知之事實。再從次一張貼有據以異議商標之土黃色建築物之照片觀之，該照片顯示建物及其前積架牌車輛均尚新，但建築物係單調方正之現代主義廠房(近十年來建築則因受後現代主義解構思潮之影響，建築物大量使用玻璃帷幕，造型為圓型或其他形狀)，車輛是積架牌20年前之舊款，足見依該照片所示，據以異議商標應在20年前有使用於原告之廠房，以上均使本院確信據以異議商標應在74年(1985年)有使用之事實。是原告開始以「BELKIN」一字作為商標、公司名稱特取部份之日期確實較參加人在中華民國臺灣地區79、80年間之註冊第492322號及第514712號「BELKIN同皇及圖」商標之申請日為早，應可認定。

（5）再查，原告於異議程序階段，就本件異議審定作成時之商標法第37條第14款部分，僅提出原告公司總裁出具之宣示書正本及中譯本，該證據固不足以支持符合異議審定作成時商標法第37條第14款之構成要件。但原告即異議申請人於異議申請書及該宣示書業已表明：參加人公司之負責人曾於1987年親自與原告公司總裁接洽合作，是以參加人自1987年起即對原告公司之據以異議商標知之甚深，系爭商標有因業務往來而知悉據以異議商標之事由，違反異議審定時商標法第37條第14款之規定等語，被告作成審定時除當事人自行提出之證據外，自

應依職權詳為調查與原告主張或提出之證據相關聯之證據，被告以：原告未能提出具體事證，證明關係人與其具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標之存在為理由，自嫌率斷。從而，被告認為系爭商標未違反異議審定時商標法第 37 條第 14 款規定，而為「異議不成立」之審定，法尚有未合，訴願決定未予指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

（6）異議審定時商標法之商標異議制度，係申請商標註冊前公眾審查審定公告違法性之制度，且商標法第四十六條、第四十七條及商標法施行細則第四項明定商標異議事實及理由之變更追加及補正應補送申請人答辯。商標主管機關於商標異議案件係處於異議人與申請人間之中間判斷者之地位，與單純行政處分之單方高權不同，是以商標異議行政爭訟程序，自應尊重行政機關的第一次裁決權，若有相關聯同一證據或同一理由為原處分機關未及審酌，仍應由商標主管機關重為審查。

（7）原告於行政爭訟程序所提之證據，均係為支持其於申請異議主張之相關聯證據，包括於訴願階段及本院書面及相關筆錄，均係審查系爭商標是否符合異議審定作成時之商標法第 37 條第 14 款構成要件而異議成立之證據。惟原告所提之全部得為異議證據之證據資料，是否足以證明系爭商標違反異議審定作成時之商標法第 37 條第 14 款之規定，仍待被告究明。因此，該等部分均仍尚待被告依其職權審查，另為適法之處分。此部分涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從逕命被告就系爭商標應為異議成立之諭知，故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。本件判決理由已如前述，兩造其餘陳述及主張與判決結果不生影響，爰不一一論述。另本件既經發回重為審定，屬尚異議未審定之案件，被告重為異議審定時，應適用修正後之現行商標法規定，自屬當然，併此敘明。

【關鍵字詞：著名、知悉、先使用、職權審查、識別性】

系爭商標

據爭商標

33.岱昇科技股份有限公司對日商・日立製作所股份有限公司（株式會社日立製作所）異議案

判決日期：941025

33.判決機關及字號：台北高等行政法院 93 年度訴字第 01010 號

33.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

33.2.當事人

33.2.1.原告：日商・日立製作所股份有限公司
（株式會社日立製作所）

33.2.2.參加人：岱昇科技股份有限公司

33.3.原處分書號數：中台異字第 911874 號

33.4.爭議號數

33.4.1.系爭號數：註冊第 1029720 號商標

33.5.系爭商標名稱：「μ-chip」

33.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 10 款、商標法第 5 條、第 23 條第 1 項 2 款

33.7.其他參考判決：

33.8.爭議狀態：重為處分，作成中台異字第 930082 號商標異議審定書為異議成立之處分。

33.9.重要法律見解及認定事實：

（1）新法修正以「審查時」作為准駁時點，係因有關商標申請後所產生的期待權與申請前他人已存在的權利所作的調整，但申請之期待權僅能保護至商標審查機關審定時，倘若於審定後，引發行政爭訟程序，則事實狀態基準時不能延後至事實審言詞辯

論終結時，蓋商標第二層意義係經由商業使用動態發展，主管機關既以商標不具識別性否准註冊，該商標申請既經公權力機關認定為違法，殊無再保障申請人期待權，再若准申請人仍大量使用至行政爭訟程序事實審終結時，無非鼓勵申請註冊人提起行政爭訟程序，再大量使用已遭否准之商標，以既成事實造成第二層意義，殊非合乎法條本旨之法律解釋，且與法適用之安定性有違。是以商標法第 23 條第 4 項第二層意義之事實狀態基準時，應係以審查時作為判斷之時點，此與課予義務訴訟之法律狀態基準時原則上係以行政爭訟程序之事實審言詞辯論終結前不同，被告主張應以申請時時之狀態為裁判基準時點云云，及原告主張應以以事實審行政法院言詞辯論終結時之狀態為裁判基準時點云云，均非可採。

（2）按商標主管機關於商標異議案件係處於異議人與申請人間之中間判斷者之地位，與單純行政處分之單方高權不同，是以商標異議行政爭訟程序，自應尊重行政機關的第一次裁決權，若有相關聯同一證據或同一理由為原處分機關未及審酌，仍應由商標主管機關重為審查。

33.10.判決書摘要

33.10.1.原告陳述：

被告於訴願決定書理由認定系爭商標有違修正前商標法第 5 條規定，然對於是否另有違反同法第 37 條第 10 款規定，認為毋庸審究，但商標法第 37 條第 10 款與修正前商標法第 5 條第 1 款兩者間，應係特別法優先於普通法之適用，被告對於適用法律順序有所錯誤。系爭商標並非通用名稱，僅原告使用，屬暗示性商標並非說明性商標。而判斷系爭商標是否具有修正前商標法第 5 條第 2 項所規定之「次要意義」之事實認定時點應為事實審言詞辯論終結時。系爭商標符合修正前商標法第 5 條有關商標識別性之規定，應准予註冊。

33.10.2.被告陳述：

（1）查「微晶片」、「積體電子電路的矽晶片」之英文名稱乃「microchip」，又「μ」為度量衡單位公制字首「micro-」

（微）之縮寫，而「chip」則是基片、蕊片之意，均為原處分機關、參加人及原告於訴願階段所不爭執。雙方所爭執者僅在於系爭商標圖樣之「μ-chip」是否為「microchip」之意？按語言文字隨著社會生活演進發展，其中固然有具傳統意義者，惟在電腦、電子產品、醫學或類此之高科技領域中，由於發展日新月異，故新創字彙或是將原字彙部分結合縮寫之表現方法，亦所在多有。例如：「μ-BGA」、「μ-sensor」、「μ-actuator」、「μ-processor」、「μ-Factory」、「μ-PET」、「μ-CT」、「μ- ITron」、「μ-TAS」、「μ-MUSYCS」等等不一而足。原告雖檢索日文網站資料，訴稱被告前述所舉之例為日本人名別稱或指特定產品名稱，而非泛指某類產品云云，惟依被告 93 年 7 月 27 日再次於「Google」網站搜尋中文網頁（包含繁體及簡體）結　　果顯示，「μ-BGA」亦有用於指稱「微型 BGA」或指一種 IC 封裝方式之意思；而被告技術處於 86 年 7 月至 90 年 12 月委託工業技術研究院機械工程研究所執行之「奈米工程及設備技術研究 4 年計畫」，提到「μ-Factory」即「微加工機器設備」之意；另於國立臺灣師範大學機電科技學系微光機電系統實驗室之網站資料亦以「μ-sensor」表示微感測器、「μ-actuator」表示微致動器、「μ-processor」表示微處理器。是以綜合前述證據資料，將「μ-」加上另一英文單字或英文縮寫，雖未必為正式英文用法，但國內消費者仍可瞭解其係表示「微-」（micro-）之意。則系爭商標圖樣上之「μ-chip」一字固然在英文字典中沒有特殊且固定之字義，然市場交易實際使用時，消費者應可瞭解「μ-chip」即指「microchip」之意；以未經設計之外文「μ-chip」作為商標圖樣指定使用於「半導體晶片、積體電路晶片」商品，即不足以使消費者認識其為表彰商品來源之標誌，應不具識別作用，有違本案異議審定時商標法第 5 條第 1 項規定。

（2）再者，依原告於異議程序以及訴願程序所檢送之證據資料觀之，其日期標示確實多晚於系爭商標申請註冊日（90 年 10 月 31 日）或無日期標示。縱有日期標示早於系爭商標申請註冊日者，例如：訴願附件六之西元 2001 年 6 月 28 日原告製作之

系爭商標商品介紹等等，然其所顯示之使用態樣，多半為「　　－　　」、「Mu Chip」或「μ-chip」，與系爭商標圖樣並不具同一性，是仍無法證明系爭商標於申請註冊時業經原告使用而在交易上成為表彰其營業上商品之識別標識，故無商標法第5條第2項之適用。另有關判斷商標識別性之時點，都是以申請註冊時為判斷時點，又從原告檢送證據資料來看，其日期多晚於系爭商標申請註冊日或無日期標示，僅訴願附件六原告所作系爭商標商品介紹，惟其與系爭商標不具同一性，仍無法證明系爭商標於申請註冊時，業經原告使用而在交易上成為表彰其商品之識別標識。至於有關法條適用，本件是否有特別條款優先一般條款之適用，被告沒有意見。

（3）又依照現行商標法第23條第2項規定之反面解釋，是否違反商標法第23條第1項第1款規定，其事實判斷時點雖非「申請時」。但商標法第23條第1項明文規定：「商標有下列情形之一者，不得『註冊』…」依照條文文義解釋並對照原處分機關所編纂之商標法逐條釋義以及行政院版修正草案理由，同條項第1款之違法事由應於註冊審查時存在，而非異議審定時。是縱使依照現行商標法規定，本件待證事實之時點亦非商標異議審定時。智慧財產局歷年來審查類似爭議案件，均係以商標「申請時」作為審查時點，而經濟部訴願會亦維持相同見解。目前本院亦無採「商標異議審定時」或是「言辭辯論終結時」作為違規事實基準時點，變更前揭見解之案例。故就商標審查實務而言，本件亦無違反任何行政法院判決意旨或行政先例之瑕疵。綜上，原告提供之電腦搜尋資料，時間皆在商標申請日之後，不能作為已有使用系爭商標之證據。本件爭點主要在於商標識別性而非著名性之問題，被告認為商標申請註冊必須先具備商標識別性後，才能申請註冊，而系爭商標不具識別性，另原告提出之證據大部分皆為外國證據，故不可採。系爭商標既有違異議審定時商標法第5條規定之情事而應不准註冊，原處分機關未審於此，遽為異議不成立之處分，即應予撤銷。被告所為撤銷原處分之訴願決定並無違誤，原告之訴應予駁回。

33.10.3.法院論述：

（1）異議審定時商標法第 37 條第 10 款本文（或同法第 5 條第 1 項）部分：

a.按商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，為本案異議審定時商標法第 5 條第 1 項（上引異議審定時商標法第 37 條第 10 款本文亦係相同意義之條文）之所明定。而審查商標有無識別性，應就指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，為原處分機關智慧財產局 90 年 12 月 25 日（90）智商字第 0905000076-0 之商標識別性審查要點第 2 點所明定。又商標圖樣若為「商品習慣上通用標章或通用名稱」或其「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示指定商品之形狀、品質、功用或其他說明者」，不具識別性，復為前揭商標識別性審查要點第 4 點第(一)、(二)小點所明定。

b.查「微晶片」、「積體電子電路的矽晶片」之英文名稱乃「microchip」，又「μ」為度量衡單位公制字首「micro-」（微）之縮寫，而「chip」則是基片、蕊片之意，均為原處分機關、參加人及原告所不爭執。雙方所爭執者僅在於系爭商標圖樣之「μ-chip」是否為「microchip」之意？原告雖檢索日文網站資料，主張系爭商標並非通用名稱僅原告使用，屬暗示性商標，而非泛指某類產品之說明性商標云云，惟按語言文字隨著社會生活演進發展，其中固然有具傳統意義者，但是在電腦、電子產品、醫學或類此之高科技領域中，由於發展日新月異，故新創字彙或是將原字彙部分結合縮寫之表現方法，亦所在多有。與本件類似之情況，例如：被告技術處於 86 年 7 月至 90 年 12 月委託工業技術研究院機械工程研究所執行之「奈米工程及設備技術研究 4 年計畫」，提到「μ-Factory」即「微加工機器設備」之意；另於國立臺灣師範大學機電科技學系微光機電系統實驗室之網站資料亦以「μ-sensor」表示微

感測器、「μ-actuator」表示微致動器、「μ-processor」表示微處理器。其他尚有「μ-BGA」表示微型BGA（Micro Ball Grid Array）、、「μ-PET」、「μ-CT」、「μ-ITron」、「μ-TAS」、「μ-MUSYCS」等等不一而足。顯然消費者應可從「μ-」加上另一英文單字或縮寫，聯想到係表示「微-」（micro-）之意。是以綜合前述證據資料，將「μ-」加上另一英文單字或英文縮寫，雖未必為正式英文用法，但國內消費者仍可瞭解其係表示「微-」（micro-）之意。則系爭商標圖樣上之「μ-chip」一字固然在英文字典中沒有特殊且固定之字義，然市場交易實際使用時，消費者應可瞭解「μ-chip」即指「microchip」之意；原告以未經設計之外文「μ-chip」作為商標圖樣指定使用於「半導體晶片、積體電路晶片」商品，即不足以使消費者認識其為表彰商品來源之標誌，應不具識別作用，自有違首揭商標法第5條第1項規定，被告以此為由作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之訴願決定，並無不合。

（2）第二層意義部分（因涉及新舊法之適用，法條部分詳述如下）：

a.經查，本件既被告經撤銷原審定，由原處分機關重為審定，即屬尚在異議中未審定之案件，被告重為異議審定時，應適用修正後之現行商標法規定，自屬當然。

b.則按現行商標法第23條第4項規定：「有第1項第2款規定之情形或…，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」為商標第二層意義之規定，商標之使用符合該第4項之規定者，固不得再以有第23條第1項2款（即修正前37條第10款規定）為不得註冊之理由。惟查商標法第23條第1項係規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：」係由舊法第37條規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊」修正而來，依據行政院提案修正理由略以：「商標是否有不得註冊事由，其判斷時點在實務上常引起爭議，本項明定「不得註冊」，即以「審查時」作為准駁時點，以杜爭議，至何種情形應以申請時為準，則另規定於第2項」等文字，新法係將「不得申請註冊」改為「不得

註冊」，顯見新法就商標申請案是否核准，以核准註冊時之事實狀態為原則，商標法第 23 條第 2 項係特別規定：前項即第 1 項所列各款事由，其中之第 12 款、第 14 款至第 16 款及第 18 款規定之情形，以申請時為準。至於修正後商標法第 23 條第 2 項特別規定之外其他各款（包括同條第 4 項第二層意義之事實狀態）則依第 23 條第 1 項規定，係以審查時作為判斷的時點。新法修正以「審查時」作為准駁時點，係因有關商標申請後所產生的期待權與申請前他人已存在的權利所作的調整，但申請之期待權僅能保護至商標審查機關審定時，倘若於審定後，引發行政爭訟程序，則事實狀態基準時不能延後至事實審言詞辯論終結時，蓋商標第二層意義係經由商業使用動態發展，主管機關既以商標不具識別性否准註冊，該商標申請既經公權力機關認定為違法，殊無再保障申請人期待權，再若准申請人仍大量使用至行政爭訟程序事實審終結時，無非鼓勵申請註冊人提起行政爭訟程序，再大量使用已遭否准之商標，以既成事實造成第二層意義，殊非合乎法條本旨之法律解釋，且與法適用之安定性有違。是以商標法第 23 條第 4 項第二層意義之事實狀態基準時，應係以審查時作為判斷之時點，此與課予義務訴訟之法律狀態基準時原則上係以行政爭訟程序之事實審言詞辯論終結前不同，被告主張應以申請時時之狀態為裁判基準時點云云，及原告主張應以以事實審行政法院言詞辯論終結時之狀態為裁判基準時點云云，均非可採。

c. 再按商標主管機關於商標異議案件係處於異議人與申請人間之中間判斷者之地位，與單純行政處分之單方高權不同，是以商標異議行政爭訟程序，自應尊重行政機關的第一次裁決權，若有相關聯同一證據或同一理由為原處分機關未及審酌，仍應由商標主管機關重為審查。經查，本件原處分機關於原審定書係認定系爭商標合於異議審定時商標法第 37 條第 10 款（即同法第 5 條第 1 項規定）為異議不成立之審定，自不及審酌是否具第二層意義之事由，茲原告於行政爭訟程序所提之證據，均係為支持其於申請異議主張之相關聯證據，包括於訴願階段及本院書面及相關筆錄，均係原處分機關重為審定系爭商標是否符合第二層意義時之證據，附此敘明。

【**關鍵字詞**：識別性、審查時點、第一次裁決權、申請人期待權】

系爭商標

μ-chip

據爭商標

34.日商・吉田股份有限公司對尚立國際股份有限公司異議案

判決日期：940808

34.判決機關及字號：台北高等行政法院 93 年訴字第 1917 號

34.1.判決主文：原告之訴駁回。

34.2.當事人

34.2.1.原告：尚立國際股份有限公司

34.2.2.參加人：日商・吉田股份有限公司

34.3.原處分書號數：中台異字第 920510 號

34.4.爭議號數

34.4.1.系爭號數：註冊第 1040934 號商標

34.4.2.據爭號數：

34.5.系爭商標名稱：「PORTER 及圖」

34.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7、14 款

34.7.其他參考判決：

34.8.爭議狀態：業經最高行政法院以 96 年判字第 860 號判決駁回上訴確定。

34.9.重要法律見解及認定事實：

按為配合我國申請加入世界貿易組織，商標法於 86 年 5 月 7 日修正公布（於 87 年 11 月 1 日施行，即本件異議審定時之商標法）第 37 條第 7 款，已如前引），而其修正之理由則為：「保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則而且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，

易致誤解，爰將其明定於本款中。」然而何謂著名商標法並未有明文之定義，是關於其知名度程度之要求，決定性之因素在於商標法授予著名商標之權能。88 年 9 月 15 日修正發布之商標法施行細則（即本件異議審定時之商標法施行細則）第 31 條第 1 項規定：「本法第 37 條第 7 款所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」核其考量商標法並未承認著名商標是一種受商標法保護之獨立且完整的商標類型，而只是將其列為後商標不得申請註冊之事由之一，又兼考量商標法上對於著名商標保護範圍所及之商品或服務更較一般註冊為廣，故而為如上之規定，依法自值尊重。

34.10.判決書摘要

34.10.1.原告陳述：

（1）原告合法註冊取得「PORTER DASH!及圖」與「PORTER 及圖」等系列之正商標專用權：本案參加人與原告之前手祥記實業股份有限公司（下稱祥記公司）自西元 1988 年起，即以背包、皮包、手提袋等商品為標的，簽訂合作契約，共同經營「PORTER」系列品牌，並約定由祥記公司於日本及香港以外之地區，申請註冊「PORTER DASH!」、「PORTER」、「LUGGAGE LABEL」等系列商標。其契約原文為「THE ABOVE TRADEMARKS CAN BE REGISTERED ALL OVER THE WORLD BY GALLANT EXECPT JAPAN, HONG KONG.」，於 1993 年 6 月 2 日之協議書中更將同意由祥記公司註冊商標權利之區域擴及香港。祥記公司乃基此同意註冊之認識，不但自西元 1988 年 10 月間起在我國申請「祥記及圖 PORTER DASH!」、「祥記及圖 PORTER」、「祥記 LUGGAGE LABEL」等商標並獲准註冊，嗣因商標法修正放寬商標所用文字不限於以國文為主，乃於西元 1994 年即 83 年起再陸續以「PORTER DASH!」、「PORTER」、「LUGGAGE LABEL」等商標申請註冊獲准在案，且自西元 1989 年起陸續於中國大陸、美國、英國、法國、義大利、香港、馬來西亞、歐盟 15 國、新加坡等 20 多國家或地區註冊，取得商標專用權多達 30 餘件。

（2）嗣原告因祥記公司受讓取得上述商標專用權，並依法承受其一切商標權利，原告因此取得據以異議商標在我國及中國大陸、美國、英國等 15 國、新加坡等地之商標專用權，並有權禁止參加人在原告已取得商標專用權之國家或地區使用相同或近似「PORTER」系列商標，此乃商標註冊之當然效果，基此，參加人不得在我國及前揭國家或地區行使任何相同或近似「PORTER」系列商標之權利，遑論以相同或近似之據以異議商標對原告主張任何權利，乃不辯自明之理。

（3）又參加人在與祥記公司合作期間（即西元 2000 年 8 月間）曾向祥記公司提出移轉美國、英國、法國、香港等地商標專用權之要約，在西元 2001 年 5 月雙方合作關係終止後更致函祥記公司，表示願以 3800 萬元日幣價購祥記公司「PORTER」系列商標之權利，顯見參加人明知祥記公司依法享有「PORTER」系列商標之權利，其於我國或日本以外祥記已依法註冊「PORTER」系列商標之地區並無任何商標法上權利可資主張，甚明。至參加人於答辯狀中陳稱其以 3800 萬元日幣請求祥記公司移轉商標權乃為避免訴訟勞費云云，然其亦於前揭書狀中承認祥記公司已獲准註冊「PORTER、PORTER DASH」等系列商標之專用權並請求祥記公司移轉該專用權，顯見參加人所謂避免訴訟勞費之說法，僅為臨訟託辭，洵無足採。

（4）且參加人並未在我國取得任何「PORTER」系列商標權利，其與原告前手間絕無所謂商標授權關係；原告合法註冊取得「PORTER」系列商標權並行使權利，不因前手與參加人合作關係終止而有影響；原告係據已註冊登記之「PORTER」系列正商標申請系爭聯合商標，絕非襲用參加人據以異議商標；被告原處分及訴願決定認事用法悖離事實及經驗法則，顯有違誤；被告將參加人未主張之其他商標列為本案據以異議商標並謂其為著名乙節，顯有錯誤；被告罔顧香港地區「PORTER」系列商標之使用者實際上包含祥記公司及原告之事實，遽以「PORTER」系列商標在香港有高知名度，而我國又與港、日經貿旅遊往來密切，透過資訊交流即足使參加人之商標於我國亦為著名而為不利益原告之處分，顯屬不當；參加人所提銷售量統計表等資料係參加人自行製作，不具公信力，自無可採；被告更無提出

客觀數據證明國內有如何之日文雜誌並為如何宣傳參加人之商標，使其成為著名；參加人所提網友討論網頁之日期晚於系爭商標申請日，甚有夾雜中國大陸網友意見，自無可採；訴願決定理由認祥記公司參展之商品理應標示源自參加人，其予消費者印象仍係參加人據以異議商標之商品云云，更與事實嚴重不符；參加人據以異議之商標並非國內著名商標留之旅客所能知悉，據以異議商標自無由僅因我國與日本、香港經貿旅遊頻繁而成為我國著名商標；參加人援引雜誌報導證明據以異議商標於我國已達著名之程度云云，亦屬無據。

（5）依本件商標異議審定時商標法第 37 條第 7 款規定，據以異議商標須「著名」且系爭聯合商標有「致公眾混淆誤認」，系爭聯合商標始不得註冊。據以異議商標不論是否著名，但因該商標商品無法在國內販售或使用，自無保護必要。尤有進者，果若被告所認定，消費者間會將系爭聯合商標與參加人據以異議商標產生混淆誤認，則此種混淆誤認，早已存在於參加人據以異議商標與原告合法註冊取得「PORTER」系列商標間，亦即原告申請註冊系爭聯合商標，並不會對國內現有消費市場之公平競爭或消費者對原告及參加人之商標認知再產生任何影響，故准許系爭聯合商標註冊，無涉國內市場秩序或公共利益，是對據以異議之系爭外國商標自無保護之必要。

（6）原告係本於自有之合法正商標權利將近似正商標之圖樣申請註冊為聯合商標，依法應予保護。原告申請註冊系爭聯合商標，並非以惡意襲用、搶註他人商標及不公平競爭為目的。

（7）綜上所述，參加人據以異議商標並非商標法第 37 條第 7 款規定之著名商標，且參加人據以異議之商標因無法於我國使用而根本不可能與系爭聯合商標發生混淆誤認之情形。更何況，若有所謂混淆誤認，早已存在於參加人據以異議商標與原告合法註冊取得「PORTER」系列正商標間，故准許註冊系爭聯合商標，並不會對國內現有消費市場之公平競爭或消費者之認知再產生任何影響，此際即無保護外國商標之必要性。且原告申請註冊系爭聯合商標乃基於商標法合法賦與正商標權人之權利，有衝突時自應優先選擇保護原告行使正商標之權利而非外國商標。迺被告認據以異議商標為著名商標而依修正前商標法第

37 條第 7 款為參加人異議成立之處分，以及予以維持之訴願決定，顯非適法，應予撤銷。

34.10.2.被告陳述：

(1)本件系爭聯合商標圖樣外文「PORTER」及圖形，與參加人據以異議之「PORTER」、「PORTER 及人形圖」、「YSOHIDA & COMPANY PORTER TOKYO JAPAN 及圖」等商標圖樣上之外文「PORTER」相較，二者均有相同之外文「PORTER」，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。

(2) 查據以異議商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元 1977 年起即陸續於日本申准註冊，為促銷該等據以異議商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港販售，西元 2001 年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾 170 萬件。參加人雖無直接進口據以異議商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據以異議商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在臺亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知名度而於網路上經國內網友踴躍討論等情，該據以異議商標所表彰之商譽於系爭聯合商標申請註冊（91 年 3 月 4 日）前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，凡此有參加人所檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、1995 年至 2001 年於日本及香港之銷售量統計表、在臺灣亦有販售之「non-no」、「men's non-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men's club」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等日文雜誌上刊登據以異議商標相關資料、據以異議商標商品經網友討論之網頁資料、日文雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽。

(3) 衡諸據以異議商標外文「PORTER」尚非習知習見之文字，於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，且系爭聯合商標與之有相同外文「PORTER」及結合構

圖意匠如出一轍之幾何圖形設計圖，從而原告於其後始以本件系爭聯合商標圖樣申請註冊，復指定使用於相同或類似之背包、手提箱袋、旅行袋等商品，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，應有異議審定時商標法第 37 條第 7 款、同法施行細則第 15 條第 1 項、商標法施行細則第 31 條第 1 項規定之適用。

(4) 至原告主張參加人自 1989 年起至 2001 年 5 月止與祥記公司有合作關係，祥記公司得在日本以外之世界各地生產銷售袋子及其他使用參加人系列商標之產品並在臺灣等國家註冊商標。祥記公司於 1994 年 7 月 1 日起，在臺灣以「PORTER 及圖」、「PORTER DASH！及圖」商標陸續於衣服、靴鞋、冠帽等類別商品申准取得多件註冊，於合作關係終止後，參加人請求以 3,800 萬日元受讓商標，祥記公司未同意。原告於 91 年 2 月 6 日以 800 萬元向祥記公司受讓商標專用權，並已移轉登記，而受讓商標後積極行銷及廣告。參加人之商標非著名商標，且其係由參加人同意註冊之祥記公司受讓「PORTER」系列商標，系爭聯合商標之申請註冊，未違反前揭法條規定等節，經核本件案外人祥記公司與參加人間雖曾有合作關係，惟該合作關係已於 2001 年 5 月終止，是祥記公司縱於合作關係期間取得多件「PORTER」系列商標註冊，而於合作關係終止後，原告繼受該等「PORTER」系列商標，然原告於其後另以系爭聯合商標申請註冊，難認已得參加人同意而有商標法第 37 條第 7 款但書准其申請註冊之情形，又原告於受讓商標後雖有廣告銷售之事實，並檢送直營店、經銷店、產品發表會照片及廣告資料影本為證，但該等資料除大多晚於系爭聯合商標申請註冊日外，其廣告內容強調「PORTER」品牌源自日本、原宿地區或參加人之創辦人吉田吉藏 Kichizo Yoshida 等。西元 1994 年至 1997 年間於香港參展之照片影本，亦僅能證明其前手即案外人祥記公司曾於香港參展，惟祥記公司於前揭參展期間既與參加人具有合作關係，而經由參加人授權使用據以異議商標，並負責該等商標商品之製造行銷事宜，則其參展之商品自應標示源自參加人，則予消費者印像仍係參加人據以異議商標之商品，自不得執為系爭聯合商標之申請註冊無使消費者產生混淆誤認之虞之

論據。另本件商標既應依商標法第 37 條第 7 款之規定撤銷其審定，其是否尚有違反同法條第 14 款之規定，自無庸審究，併予敘明。

(5) 另參加人之商標係於 1977 年就開始使用，而於 1981 年在日本註冊，著名之認定係以申請日為準非以異議審定時為準，對於原告所提出之中譯本，被告並無爭議，系爭授權契約訂立之當事人為祥記公司與參加人，並非原告，而原告申請註冊之申請日期為上開授權合約終止之後，所以被告認為原告並未得到參加人同意授權，從原告所提供資料，確實會使消費者產生與參加人商標混淆之情況。據以異議商標於我國國內百貨公司、書店、超商皆有販售之事實，已達著名商標之程度。至於有關祥記公司與參加人簽訂契約部分係屬於私權契約，不是被告所應審酌，而對於有關另案評定案評定不成立之部分，是因當時原告前手祥記公司因與參加人有簽訂授權契約，所以不符合襲用之要件，這是與本案不同之地方。綜上論述，被告原處分洵無違誤，原告之訴應予駁回。

34.10.3.法院論述：

（1）按為配合我國申請加入世界貿易組織，商標法於 86 年 5 月 7 日修正公布（於 87 年 11 月 1 日施行，即本件異議審定時之商標法）第 37 條第 7 款，已如前引），而其修正之理由則為：「保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則而且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。」然而何謂著名商標法並未有明文之定義，是關於其知名度程度之要求，決定性之因素在於商標法授予著名商標之權能。88 年 9 月 15 日修正發布之商標法施行細則（即本件異議審定時之商標法施行細則）第 31 條第 1 項規定：「本法第 37 條第 7 款所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」核其考量商標法並未承認著名商標是一種受商標法保護之獨立且完整的商標類型，而只是將其列為後商標不得申請註冊之事由之一，又兼考量商

標法上對於著名商標保護範圍所及之商品或服務更較一般註冊為廣，故而為如上之規定，依法自值尊重。

（2）查原處分以據以異議系列商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元 1977 年起即陸續於日本申准註冊，為促銷該等據以異議商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區販售，西元 2001 年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾 170 萬件。參加人雖無直接進口據爭商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據以異議商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在我國亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知名度，而於網路上經國內網友踴躍討論等情，該據以異議商標所表彰之商譽於系爭聯合商標申請註冊（91 年 3 月 4 日）前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知，而達著名之程度，凡此有參加人所檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、西元 1995 年至 2001 年於日本及香港之銷售量統計表、在我國亦有販售之「non-no」、「men's non-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men's club」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等日文雜誌上刊登據以異議商標相關資料、據以異議商標商品經網友討論之網頁資料、日本雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽，是原處分關於著名商標之認定，核係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。

（3）據以異議商標使用於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，已如前述，從而原告於其後始以相同之外文「PORTER」結合構圖意匠如出一轍之幾何圖形設計圖作為系爭商標圖樣，指定使用於書包、手提箱袋、皮包、手提包等商品申請註冊，與據以異議商標商品之背包、手提袋等商品同可作為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞。此外，自原告於異議程序提出之附件 15 宣傳廣告內容有以「Porter哈日包燒上身」「…其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走

紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由Kichizo Yoshida所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」、「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作　一針入魂吉田包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本…在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一股PORTER風早已開始吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER 』所開始」、「PORTER受歡迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。」等為訴求，促銷「PORTER」系列商標商品，在在使消費者有混淆誤認「PORTER 」系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人之虞。

（4）…綜前所述，上開4件協議書參加人均同意祥記公司於契約有效期間內，在我國製造並行銷「PORTER」系列商品，並同意祥記公司於契約有效期間內在我國申請註冊，是該協議書如未經終止，則祥記公司如就系爭聯合商標申請註冊，應有商標法第37條第7款但書之適用，惟應予強調者，參加人自始未將其協議書所約定之權利賣斷予祥記公司。5、惟查協議書4業經祥記公司於西元2001年4月4日發函通知參加人，於收受通知後1個月終止之，亦如前述，而本件兩造對於該協議書終止之事實亦不爭執，是依前段所述，系爭91年（即西元2002年）3月4日之聯合商標申請註冊案，縱由祥記公司為申請人，亦不能認為其仍對於參加人享有依協議書4第4條約定得繼續就「PORTER」系列商標註冊之權利，易言之，系爭案縱由祥記公司為申請人，亦應認為其未經商標之所有人之同意而申請註冊，自無商標法第37條第7款但書之適用，而有不得申請註冊之事由。

（5）再查，祥記公司於 4 件協議書之有效期間內，以「祥記ORTER及圖」、「祥記PORTER DASH！及圖」、「PORTER DASH！及圖」等商標圖樣，自 77 年（即西元 1988 年）起至 85 年（即 1996 年）止，分別在修正前商品分類第 43、40、41、39、64、18、25、28 類申請註冊，並均獲准註冊為第 468237、468238、683393、674407、680112、674580、730245、778735、787909、781619 號，而除專用期限已屆至專用權消滅之第 468237 號「祥記PORTER及圖」、第 468238 號「祥記PORTER DASH！及圖」外，其餘專用權均於 91 年 4 月 9 日讓與原告並經登記在案，此固有商標註冊資料及中華民國商標註冊證附於原處分卷第 225 頁以下可按；且查原告與祥記公司間於商標專用權移轉前，更於 91 年 2 月 6 日簽署有商標讓與契約，此亦有該契約書附於本院卷可參。然而，無論該商標讓與契約如何約定，於參加人既非該契約之當事人，該契約之相關條款亦未徵得參加人之同意之情形下，依任何人均不得將大於自己之權利讓與他人之法理，協議書 4 既經終止，祥記公司已不復得參加人關於申請註冊之同意，則由原告出面為申請人，自更未得參加人之同意，原告之主張顯非可採。

（6）綜上所述，原告之主張，均無可採。被告以系爭商標有商標法第 37 條第 7 款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」之情事，作成異議成立之行政處分，認事用法並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。

【關鍵字詞：商標近似、著名、協議書、混淆誤認】

系爭商標

據爭商標

35.美商肯塔基炸雞國際控股公司對吮指王咔拉脆雞股份有限公司異議案

判決日期：950119

35.判決機關及字號：台北高等行政法院 94 年度訴字第 21 號

35.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

35.2.當事人

35.2.1.原告：吮指王咔拉脆雞股份有限公司

35.2.2.參加人：美商肯塔基炸雞國際控股公司

35.3.原處分書號數：中台異字第 00930216 號

35.4.爭議號數

35.4.1.系爭號數：註冊第 193600 號

35.4.2.據爭號數：註冊第 80442、870752、877161、905816 號

35.5.系爭商標名稱：「雞設計圖」

35.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

35.7.其他參考判決：

35.8.爭議狀態：已確定

35.9.重要法律見解及認定事實：

行政院公平交易委員會認系爭商標與註冊第 80442 號「CHICKY Character Design」等商標異時異地隔離觀察之結果，亦不致造成消費者之混淆誤認部分，係基於該會之職權針對雞圖表徵使用有否符合公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款之規定而為判斷，其情形與商標法第 23 條第 1 項第 13 款之判斷不盡相同，並無拘束本件之效力。

35.10.判決書摘要

35.10.1.原告陳述：

（1）商標圖樣之近似，應以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通之注意，有無混淆誤認之虞判斷之。

（2）「雞」為自然界既有且常見之家禽，其造型常為炸雞速食業者所運用，故其商標強度較弱，只要彼此之間具有差異，於購買時施以普通之注意，無混淆誤認之虞，皆可准予註冊，此有被告網站，商標圖形檢索系統第 4302 類商標核准案中 190 筆雞圖造型之商標核准案可稽。

（3）註冊第 80442 號「CHICKY Character Design」、第 870752、877161、905816 號「CHICKY Character Design#1」商標（以下合稱據爭商標）係將雞擬人化造型的圖樣，除了頭部亦人亦雞之外，身體及下半身皆為人物化造型，整體造型中有三分之二以上是以擬人化造型為主，且為墨色商標；與系爭商標以兩個彩色圓圈圍繞著半身雞圖之設計，且為彩色圖樣，截然不同，以具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通程度之注意，皆可輕而易舉區分此二商標之不同，而無混淆誤認之虞。

（4）商標法第 23 條第 1 項第 13 款與公平交易法第 20 條第 1、2 項之共同要件，均在於「為商標類似或相同之使用，致生混淆」。易言之，違反商標法第 23 條第 1 項第 13 款者，同時亦構成公平交易法第 20 條第 1 項第 1、2 款之違反。而台灣百勝肯德基股份有限公司檢舉謂系爭商標與其註冊之第 80442 號「CHICKY Character Design」等商標構成近似之商標，有致混淆情形，而認為原告違反公平交易法第 20 條第 1 項第 1、2 款之規定云云。經行政院公平交易委員會調查後，原告雖遭公平交易委員會認定行為違反公平交易法第 24 條之概括條款而受罰鍰處分，然該處分書已明確認定系爭商標與註冊第 80442 號「CHICKY Character Design」等商標異時異地隔離觀察之結果，亦不致造成消費者之混淆誤認情事。由於公平會承辦人員除了參酌兩造所提出的證據之外，還到現場實地的觀察，認定原告雖有攀附的情形，但不會造成消費者的混淆誤認，此種實地的調查會比被告的書面審酌較為公正，所以公平會的調查

較為妥適，且該處分因原告未提起訴願而告確定，是系爭商標自無商標法第 23 條第 1 項第 13 款「有致相關消費者混淆誤認之虞」之情形。

35.10.2.被告主張：

（1）系爭商標指定使用之服務，與據爭商標指定使用之飯店、啤酒屋、咖啡廳、餐廳、飲食店、小吃店服務相較，二者均為餐飲等同一或密切相關之服務，實具有相同或相近之功能，復常來自相同之服務提供者，或相同之服務行銷管道或場所，在服務之性質、內容、行銷管道與場所、對象、服務提供者等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，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，則此二商標所指定使用之服務間存在極高之類似程度。

（2）相關消費者對商標之熟悉程度：相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護，此有被告審查基準 5.6 可稽。參加人成立於 1952 年，擁有遍及全球 91 個國家，超過 1 萬 8 百多家炸雞快餐連鎖餐廳。自 1969 年起陸續以其創始人商桑德士上校形象的人物圖及「肯德基 KFC 及圖」、「CHICKY Character Design」使用於相關商品或服務上。而參加人於 1985 年在台北西門町成立第一家肯德基炸雞速食餐廳，至今於台灣已有 120 多家餐廳。據爭商標使用於其針對兒童推出之奇奇兒童餐，並透過舉辦各種活動宣傳，在餐飲速食市場上已具有相當之知名度，此有參加檢附之網路網頁資料、商標註冊資料、宣傳活動照片、商品型錄、海報等證據資料影本附卷可稽。然系爭商標之使用情形則因原告並未提出相關事證而無法審認。是以，據爭商標較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標，自應給予較大之保護。

（3）依被告審查基準 6.1，各項參酌因素間具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。換言之，雖然存在的其中一因素符合程度較低，仍可能因其他

因素符合程度甚高，而有致消費者混淆誤認之虞。此二商標近似之程度固然較低，然而此二商標所指定服務間類似之程度極高，且據爭商標較諸系爭商標而言，係消費者較熟悉之商標。故綜合兩造商標圖樣近似、服務類似之程度，與相關消費者對各商標熟悉之程度等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之服務為同一來源之系列服務，或者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，而產生混淆誤認情事，應有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。

35.10.3.法院論述：

（1）按「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所明定。又商標之近似，應本客觀事實，依異時異地隔離觀察及通體觀察為標準，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意判斷之。而類似商品或服務，應依一般社會通念及市場交易情形，並參酌該商品／服務之原材料、用途／性質、功能／內容、產製者／提供者、行銷管道及場所或買受人／對象等各種相關因素判斷之。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，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言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

（2）系爭商標係由擬人化之雞的外觀設計圖所構成，而據爭之註冊第 80442 號「CHICKY Character Design」商標亦係擬人化之雞設計圖所構成，二者相較，後者固有穿著短褲及鞋子之些微差異，惟二者予相關消費者之印象，其頭部之雞冠、眼睛之神情、張嘴與臉部整體呈現之表情，及其均結有領結與其翅膀設

計之方向均極相彷彿，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用之冷熱飲料店、飲食店、小吃店、火鍋店、咖啡廳、速簡餐廳、點心吧等服務，與據爭第 80442 號商標指定使用之飯店、啤酒屋、咖啡廳、餐廳、飲食店、小吃店服務相較，二者均為餐飲等同一或密切相關之服務，具有相同或近似之功能，且其常來自相同之服務提供者，或相同之服務行銷管道或場所，在服務之性質、內容、行銷管道與場所、對象、服務提供者等因素上具有共同或關聯之處，故二商標所指定使用之服務間存在極高之類似程度。

（3）就相關消費者對商標之熟悉程度而言，依參加人提出之網路網頁資料、商標註冊資料、宣傳活動照片、商品型錄及海報等證據資料以觀，參加人係成立於 1952 年，擁有遍及世界多國，且廣設炸雞快餐連鎖餐廳，自 1969 年起陸續以其創始人桑德士上校形象的人物圖及據以異議商標圖樣使用於相關商品及服務上。而參加人於 1985 年即在我國台北市西門地區成立第一家肯德基炸雞速食餐廳，至今於我國各地已有 120 多家餐廳，其以據爭商標使用於奇奇兒童餐之餐飲服務，並透過舉辦各種活動宣傳，在餐飲速食市場上已具有相當之知名度，且國人愛好炸雞快餐之人口甚多，因此，據爭商標已為相關消費者所熟悉，可以認定。反觀原告就其使用系爭商標於冷熱飲料店、飲食店、小吃店等服務之資料，並未提出，則據爭商標較諸系爭商標係消費者較熟悉之商標，自應給予較大保護。是衡酌二商標構成近似，雖有若干圖樣上之差異，但兩者均指定使用於與餐飲有關之同一或類似服務，且類似程度較高等因素加以判斷，客觀上有使相關消費者誤認二商標之服務為同一來源之系列服務，或者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，而產生混淆誤認之虞。

（4）原告主張據爭商標整體造型中有三分之二以上是以擬人化造型為主，且為墨色商標；與系爭商標以兩個彩色圓圈圍繞著半身雞圖之設計，且為彩色圖樣，截然不同，普通知識經驗之消費者於購買時施以普通程度之注意，皆可輕而易舉區分此二商標之不同，而無混淆誤認之虞一節，並非可採。

（5）至於行政院公平交易委員會認系爭商標與註冊第 80442 號「CHICKY Character Design」等商標異時異地隔離觀察之結果，亦不致造成消費者之混淆誤認部分，係基於該會之職權針對雞圖表徵使用有否符合公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款之規定而為判斷，其情形與商標法第 23 條第 1 項第 13 款之判斷不盡相同，並無拘束本件之效力。因此，亦不能以該案認系爭商標與註冊第 80442 號「CHICKY Character Design」不致造成消費者之混淆誤認部分，本件亦應為相同之認定。原告此部分之主張，仍非可採。

（5）從而，被告就系爭案商標以其有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。又系爭商標既應依商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文規定撤銷其註冊，則其是否另有參加人異議時所主張同法條第 12、14 款規定之適用，並不影響結果之判斷，且亦未經被告審究，爰不予論述，應予敘明。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、混淆誤認、消費者較為熟悉**】**

系爭商標

據爭商標

36.法商・費格諾公司對陳炳霖即費加洛婚禮異議案

判決日期：950126

36.判決機關及字號：台北高等行政法院 94 年度訴字第 00572 號

36.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

36.2.當事人

36.2.1.原告： 陳炳霖即費加洛婚禮

36.2.2.參加人：法商・費格諾公司

36.3.原處分書號數： 中台異字第 00920493 號

36.4.爭議號數

36.4.1.系爭號數：註冊第 180547 號商標

36.4.2.據爭號數：註冊第 999013 號商標

36.5.系爭商標名稱：「費加洛」服務標章

36.6.爭議條款：商標法第 37 第 7 款

36.7.其他參考判決：

36.8.爭議狀態：已確定

36.9.重要法律見解及認定事實：

就市場調查報告而言，其調查主體之公信力、調查方式、問卷內容之設計及、內容與結論之關聯性等因素，均影響該市場調查報告之正確性。本件原告所檢送之市場調查問卷，係由其自行設計，其公信力及公正性已有可議；又調查人員是否具備調查或訪談所需要之能力及訓練，亦令人置疑；而調查對象亦僅為前往原告公司之消費者，故其正確性尚有疑義。所謂應否構成近似之商標，乃以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意可能會有所混

淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源而言，原告上開調查尚非「異時異地取樣調查」，自難執為本件系爭商標是否有致消費者產生混淆誤認情事之論據。

36.10.判決書摘要

36.10.1.原告陳述：

系爭商標之「費加洛」，係以原告商號名稱之主要部分作為系爭商標圖樣申請註冊，就其所提供之婚紗攝影服務而言，消費族群僅限於準備結婚之新人，對於系爭商標商品自然會施以較高之注意，不會使一般商品購買人與系爭商標發生混淆誤認之虞；又參加人據以異議之註冊商標乃係以「mamdame」、「FIGARO」及「費加洛」三圖樣所構成，其中「FIGARO」及「費加洛」係以較小字體分置兩旁，是否得以之認定消費者對「費加洛」商標已有相當程度之印象實不無疑義。且觀諸參加人所提出之使用證據，該商標之著名性亦有爭議，實堪認定系爭商標之申請註冊並無致交易混淆之疑慮，要無違反修正前商標法第 37 條第 7 款之規定。

36.10.2.被告主張：

（1）本件系爭註冊第 180547 號「費加洛」商標圖樣與參加人「法商費格諾公司」據以異議之註冊第 999013 號「費加洛」商標圖樣之中文相同；又註冊第 98993 號「FFIGARO（device）」商標圖樣之外文「FIGARO」具有相同意涵。具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

（2）查參加人為專門提供知名品牌權威時尚的護膚、美容、髮型、服裝等資訊之跨國企業廠商，除藉由所出版的「FIGARO」「費加洛」女性雜誌發表各種流行時尚新知外，並常參與各種世界級大型時裝表演活動。而該時尚雜誌非但於歐美暢銷多年，為法國發行量最大之女性雜誌，近年來更進入包括台灣、中國大陸、香港、新加坡等華語國家。在台灣方面，參加人除以「FIGARO」「費加洛」申請註冊取得商標權外；且於 2001 年 3 月與時報週刊合作，藉由其全國龐大之發行網來代理銷售其

「費加洛」女性雜誌。目前「費加洛」雜誌已發行至各大書局、便利商店、圖書館等全國各個階層。再查系爭商標，參加人透過出版雜誌提供流行時尚資訊而為人所知悉；並以不同語言廣泛行銷世界各地，其報導之訊息與參與之活動自為相關事業或消費者所注意。故系爭商標所表彰之信譽，於系爭商標申請註冊前，堪認於其所提供服務之交易範圍內，已為相關業者或消費者所熟知，而達著名之程度。

（3）系爭商標，雖該中外文非參加人首創乃源自於莫札特四大歌劇之作品「Le Nozze di Figaro」（中譯為「費加洛婚禮」），然參加人以之作為商標使用於提供流行資訊等服務並出版雜誌，經廣泛行銷而為消費者所知悉，對一般消費者已產生相當程度之印象。故原告以相同之中文「費加洛」作為系爭商標申請註冊，自易使消費者產生混淆誤認（4）系爭商標，經參加人宣傳及使用而在市場上建立相當之知名度已如前述，而原告雖亦檢送系爭商標使用情形之資料於被告，然因原告使用「費加洛婚禮」多限於與婚紗攝影有關；且礙於地域關係予一般民眾之印象不若系爭商標廣泛，故系爭商標較諸系爭商標而言應係消費者較熟悉之商標。

（4）市場調查報告而言，其調查主體之公信力（包含從事市場調查業務之久暫、營業量之多寡、曾做過之調查報告等。）、調查方式（調查期間、調查方法、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數等）、問卷內容之設計（是否針對預定達成之目標而設計）、內容與結論之關聯性（市調結論與所預定之目標間，在客觀上與受理案件之待證事實，應有相當因果關係。）等是否公正客觀，均影響該市場調查報告之正確性。本件原告所檢送之市場調查問卷，係由其自行設計及調查製作者其，公正性已有可議；又具調查方式、母體選擇及抽樣方法等並不清楚，而調查人員是否具備調查或訪談所需要之能力及訓練，亦令人置疑；而調查對象亦僅為前往原告公司之消費者，故其正確性尚有疑義。自難執為本件系爭商標是否有致消費者產生混淆誤認情事之論據。

36.10.3.法院論述：

（1）按「服務標章圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。」「商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。」分別為修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定。又「本法 92 年 4 月 29 日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」復為商標法第 90 條所規定。而衡酌商標圖樣是否構成近似，依同法施行細則第 15 條第 1 項之規定，應以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。又前揭條款所稱「著名商標或標章」，依同細則第 31 條第 1 項之規定，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。另所謂「有致公眾混淆誤認之虞」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。

（2）系爭審定第 180547 號「費加洛」商標圖樣與參加人「法商費格諾公司」據以異議之註冊第 999013 號「費加洛」商標圖樣之中文相同；又註冊第 98993 號「FFIGARO（device）」商標圖樣之外文「FIGARO」具有相同意涵；是以具有普通知識經驗之消費者，異時異地隔離觀察之際，極易使消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似之標章。

（3）至原告主張就前來原告公司之消費者抽樣調查發現，其中約百分之七十的消費者係經由朋友介紹而得知原告經營之婚紗公司，且受訪者中有約百分之九十並未看過系爭商標之指定商品（雜誌），甚者亦有近百分之八十受訪者並未有混淆誤認之困擾乙節；查就市場調查報告而言，其調查主體之公信力、調查方式、問卷內容之設計及、內容與結論之關聯性等因素，均影響該市場調查報告之正確性。本件原告所檢送之市場調查問卷，係由其自行設計，其公信力及公正性已有可議；又調查人員是否具備調查或訪談所需要之能力及訓練，亦令人置疑；而調查對象亦僅為前往原告公司之消費者，故其正確性尚有疑

義。所謂應否構成近似之商標，乃以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源而言，原告上開調查尚非「異時異地取樣調查」，自難執為本件系爭商標是否有致消費者產生混淆誤認情事之論據。

（4）復查，外文「FIGARO」為參加人首先使用於各種服飾、皮包、皮鞋等商品之商標，早於西元 1989 年起即在日本、韓國、法國、香港及大陸地區等地獲准註冊，而其於各國發行之「FIGARO」雜誌更為介紹各種流行時尚新知之知名刊物，此有參加人所提出之商品型錄及報章雜誌廣告等附於原處分卷（參加人之證物 2、3）；其不但藉由所出版的「Figaro」、「費加洛」女性雜誌，發表各種流行時尚新知，更常參與各種世界級大型時裝表演活動，此有卷附有關參加人 Madame Figaro 費加洛女性雜誌之相關新聞稿之介紹資料可稽（參加人之證物 1）。且參加人除早於 81 年起即陸續以外文「FIGARO」及中文「費加洛」作為商標圖樣獲准註冊，並於 90 年 3 月起與時報周刊合作，發行費加洛女性雜誌國際中文版（madame FIGARO 費加洛，坊間之報導多以「費加洛」雜誌稱之），藉由時報周刊龐大之行銷通路，該雜誌已普遍於各大書局陳列販售。凡此，有參加人檢送之商標註冊資料、亞洲地區費加洛（FIGARO）雜誌及其內頁目錄、網路報導資料、參加人參與台北市雜誌商業同業公會演講資料等影本附原處分卷可稽；足認據以異議之「FIGARO」及「費加洛」商標所表彰之信譽，於系爭商標申請註冊之 91 年 4 月 2 日已為國內相關事業及消費者所熟悉，而屬著名商標。原告主張據爭商標並非著名商標一節，自非可採。

（5）系據異議之「FIGARO」及「費加洛」商標，雖該中外文非參加人首創，乃源自於莫札特四大歌劇之作品「Le Nozze di Figaro」（中譯為「費加洛婚禮」），然參加人以之作為商標使用於提供流行資訊等服務並出版雜誌，經廣泛行銷而為消費者所知悉，已如上述；查商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品或服務之相關消費者所呈現識別商品或服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱

之別。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品或服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱。識別性越強的商標，商品或服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。是以，相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，揆諸兩造商標近似程度、據以異議商標經廣泛行銷而於提供流行資訊之雜誌編輯等服務已臻著名之情形、相關消費者對兩造商標熟悉程度，及系爭商標指定使用於「髮型設計、美顏、化妝、皮膚保養、提供流行時尚之資訊」等服務，經常利用流行雜誌以為宣傳管道或為其所報導等因素，相關消費者極有可能誤認兩造商標係來自同一來源或有關連之來源，自有混淆誤認之虞。

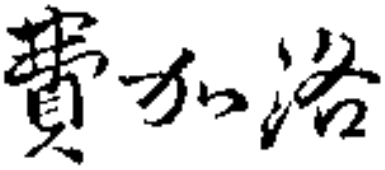
（6）綜上所述，被告以系爭商標有違修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，撤銷其審定，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第 98 條第 3 項前段，判決如主文。

【關鍵字詞：商標近似、著名、消費者較為熟悉、混淆誤認、市場調查】

系爭商標

費加洛

據爭商標



37.日商三麗鷗股份有限公司對松古柏企業有限公司異議案

判決日期：950608

37.判決機關及字號：台北高等行政法院 94 年度訴字第 2427 號

37.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

37.2.當事人

37.2.1.原告：日商三麗鷗股份有限公司

37.2.1.參加人：松古柏企業有限公司

37.3.原處分書號數：中台異字第 901632 號（經濟部以經訴字第 09406128790 號訴願決定書撤銷原處分）

37.4.爭議號數

37.4.1.系爭號數：註冊第 963135 號商標

37.4.2.據爭號數：註冊第 231018、557914 號商標

37.5.系爭商標名稱：「松古柏企業有限公司標章（五）」

37.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 5、7 、12、14 款

37.7.其他參考判決：

37.8.爭議狀態：重為處分，作成中台異字第 970087 號審定書為異議不成立之處分。

37.9.重要法律見解及認定事實：

（1）商標係為表彰自己營業商品之標識，其所使用之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。因此，同一商標權圖樣內容在時間

上應以維持前後持續同一為必要。如屬不同衍生造型所產生圖樣，則屬另件商標權判斷問題，仍應個案逐件依其使用證據判斷其是否作為商標使用及是否著名，尚不能以原有商標已臻著名遽即推論其衍生圖樣係作為商標使用或亦屬著名。

（2）商標圖式與營業商品本身之造型、外觀係屬二事，商標圖式之使用固應維持其先後同一性，但營業商品本身之造型、外觀為吸引消費，推陳出新，不斷派生，本屬企業經營策略，並以具有同一性為必要。但其衍生之各類造型究屬商品之行銷，與商標之使用有間，二者自應加以辨明。

37.10.判決書摘要

37.10.1.原告陳述：

(1) 系爭商標圖樣與原告據以異議之凱蒂貓（HELLO KITTY）原形商標及凱蒂貓變身（草莓 KITTY）圖形商標，構成近似。

(2) 原告據以異議之凱蒂貓（HELLO KITTY）原形商標及凱蒂貓變身（草莓 KITTY）圖形商標，為著名商標。

(3) 系爭商標與原告據以異議之二著名商標構成近似，有致相關公眾混淆誤認之虞，依修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之情形，應不准其註冊。

37.10.2.原處分機關陳述：

隨著商業的快速發展，商標之使用方式也與傳統有著諸多的不同，特別是以創意性或擬人化之動物造型為商標圖樣者，在行銷過程中經常讓該商標圖樣之主角以各種不同的造型出現，來持續吸引消費者的注意及買氣。這些不同的造型皆是在強化彰顯同一主角（即凱蒂貓），既然承認凱蒂貓具有商標識別性，而且為一著名商標，則具有主體上同一性的凱蒂貓衍生造型，自應同樣具有凱蒂貓的知名度及區別商品來源的特性。再者，他人使用與凱蒂貓衍生造型相同或近似的圖樣作為商標者，其最終造成消費者混淆誤認之客體乃是凱蒂貓，而非僅是與衍生造型間的混淆誤認而已。本件依原告所提商品型錄等證據資料觀之，商品型錄上除有據爭之著名凱蒂貓商標外，尚有據爭之「頭戴草莓之草莓凱蒂貓變身造型或圖樣」及其他各式據爭凱蒂貓變身系列，均具有凱蒂貓商標原主角的臉部

特徵。再隨著高著名性之據以異議凱蒂貓商標的使用（包括同時出現於商品型錄、販賣場所等），相關消費者見到據爭之頭戴草莓之草莓凱蒂貓變身造型或圖樣，應足以認識該凱蒂貓變身造型或圖樣，即為據爭之凱蒂貓商標圖樣之造型設計之一，是以衡酌據爭凱蒂貓商標之高著名性、據爭之頭戴草莓之草莓凱蒂貓變身造型或圖樣所具有據爭凱蒂貓商標的特徵，及與據爭著名之凱蒂貓商標圖樣伴隨使用之事實，據爭之頭戴草莓之草莓凱蒂貓變身造型或圖樣，依相關消費者之認知，應足以認識其即為據爭著名之凱蒂貓商標圖樣之造型設計，自應同樣具有凱蒂貓的知名度及區別商品來源的特性。系爭商標圖樣與具有據爭之凱蒂貓商標特徵之據爭凱蒂貓變身水果造型草莓娃娃商標相較，均具有凱蒂貓商標原主角的臉部特徵，且均頭戴水果造型帽子，帽上頂端並搭配樹葉圖形作為裝飾，整體構圖予人寓目印象，極易使相關消費者誤認系爭商標圖樣與據爭凱蒂貓變身水果造型草莓娃娃商標一樣，皆為據爭著名之凱蒂貓商標圖樣之造型設計，其商品來源來自據爭著名之凱蒂貓商標圖樣所表彰之產製主體，而發生混淆誤認之虞。綜合衡酌據爭凱蒂貓商標高度之著名性，系爭商標與參加人據爭之頭戴草莓凱蒂貓變身造型，因均具有凱蒂貓商標原主角之特徵，給予消費者的印象均為凱蒂貓的變身，以及參加人同時以多件與凱蒂貓變身水果造型系列圖樣幾近相同之圖形申請註冊等因素加以判斷，系爭商標之註冊極易使相關公眾誤以為其商品與參加人所提供之商品來源相同，應有修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用資為論據。

37.10.3.法院論述：

（1）按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定。其適用應以兩造商標圖樣相同或構成近似為前提要件。而所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。

（2）凱蒂貓原形商標，其為頭上有蝴蝶結，臉呈橫的橢圓形，且為坐姿之凱蒂貓，而系爭註冊第 963135 號「松古柏企業有限公司標章(五)」商標圖樣，其上頭戴櫻桃帽之卡通人物，二者相較僅有眼睛與鼻子部分神似，其餘臉部外觀、頭部、身體造型特徵均屬有別，以該臉部中眼睛、鼻子所佔各該整體圖樣之比例畢竟相當有限之情形觀之，於異時異地隔離觀察，以具有普通知識經驗之消費者購買時施以普通所用之注意，不難區辨其間之差異，尚難謂屬構成近似商標，自難認據爭之凱蒂貓原形商標與系爭商標近似，而作為系爭商標有違前開條款規定之論據。

（3）商標係為表彰自己營業商品之標識，其所使用之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。因此，同一商標權圖樣內容在時間上應以維持前後持續同一為必要。如屬不同衍生造型所產生圖樣，則屬另件商標權判斷問題，仍應個案逐件依其使用證據判斷其是否作為商標使用及是否著名，尚不能以原有商標已臻著名遽即推論其衍生圖樣係作為商標使用或亦屬著名。又商標圖式與營業商品本身之造型、外觀係屬二事，商標圖式之使用固應維持其先後同一性，但營業商品本身之造型、外觀為吸引消費，推陳出新，不斷派生，本屬企業經營策略，並以具有同一性為必要。但其衍生之各類造型究屬商品之行銷，與商標之使用有間，二者自應加以辨明。從而，據爭之「HELLOKITTY」雖屬著名商標，但所創造出來之一系列變身圖樣是否符合商標使用之態樣，是否該變身圖樣中合於商標使用態樣者已臻著名，仍應於個案就具體使用證據提出之情形判斷之，而非能以「HELLOKITTY」之著名程度，即論斷所創造出來之一系列變身圖樣均屬商標使用之態樣；亦不能以「HELLOKITTY」所創造出來之一系列變身圖樣因必然為 KITTY 迷所熱烈收集（KITTY 迷所熱烈收集可能為變身系列商品造型，而非據爭之草莓 KITTY 平面商標），即認據爭之草莓 KITTY 平面商標已臻著名。

（4） 本件關於據爭之「草莓 KITTY」是否作為商標使用？如作為商標使用，其是否已臻著名之問題，自應以其作為商標使用之圖

(5) 依原告於異議時所提據爭「草莓 KITTY」之使用證據觀之，其各個造型並不相同，有為吊飾造型、有為立姿、有為坐姿，其型態均有不同，與上開所述商標圖樣之使用應維持其先後同一性原則不合。依其刊載於型錄內容觀之，主要仍在將「草莓 KITTY」造型之吊飾、玩偶本身作為商品行銷，並非在以「草莓 KITTY」作為商標而促銷特定商品，此由上開型錄中常將「草莓 KITTY」玩偶與其他各種造型玩偶並置一處、或僅單一陳列，而未展示「草莓 KITTY」作為商品標識之態樣可以佐憑。

(6) 訴願決定以系爭商標圖樣與據爭之註冊第 142603 號、第 142661 號、第 142697 號及第 586573 號等凱蒂貓原形商標圖樣上之卡通人物造型相較，二者僅有眼睛與鼻子部分神似，然因臉部所佔各該整體圖樣之比例畢竟相當有限，於異時異地隔離觀察，以具有普通知識經驗之消費者購買時施以普通所用之注意，不難區辨其間之差異，尚難謂屬構成近似商標，本件自難以該據爭凱蒂貓原形商標作為系爭商標有違前開條款規定之論據。至據爭所稱凱蒂貓變身圖形即「草莓 KITTY」部分，是否作為商標使用，或僅為凱蒂貓造型之商品，或商品上之卡通圖案，衡諸實際使用情形，在在均非無疑，至少依現有證據資料審查，實難遽予認定原告確有將所謂據爭之頭戴草莓或其他水果之凱蒂貓變身造型或圖樣作為商標，並廣泛使用於原告所產製各種商品上，更遑論是否已屬著名商標及有無產生混淆誤認之虞的問題。從而據此將原處分撤銷，並著由原處分機關依前開撤銷意旨，就所有異議證據及條款重為審酌，於收受本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分，參照本院前揭見解，訴

願決定論斷於法並無違誤。

【**關鍵字詞**：商標近似、著名、商標之使用、衍生圖樣、同一性】

系爭商標

據爭商標

–

38.青蛙下蛋行巫坤旺對東區粉圓冰店林振昌異議案

判決日期：951012

38.判決機關及字號：台北高等行政法院 94 年度訴字第 3285 號

38.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

38.2.當事人

38.2.1.原告：青蛙下蛋行　巫坤旺

38.2.2.被告：經濟部智慧財產局

38.2.3.參加人：東區粉圓冰店　林振昌

38.3.原處分書號數：中台異字第 940158 號

38.4.爭議號數

38.4.1.系爭號數：註冊第 1027994 號商標

38.4.2.據爭號數：註冊第 579093 號商標

38.5.系爭商標名稱：「東區粉圓及圖」

38.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 12 款及商標法第 23 條第 1 項第 13 款

38.7.其他參考判決：

38.8.爭議狀態：上訴中

38.9.重要法律見解及認定事實：

（1）系爭商標指定使用之商品並不包括「粉圓」，尚不能以其商標名稱或圖樣上有「粉圓」二字即認其指定使用商品包括粉圓而與據爭商標指定使用之商品類似。

（2）參加人製作且實際使用之「名片型商品目錄」與「東區粉圓訂購單」主要選項縱包括「粉圓」，該粉圓商品使用系爭商標既

非系爭商標註冊保護範圍，應屬另案有無構成民事侵權責任問題，與本件係就二造商標依商標法指定使用之商品作為審查準據無關，自不能以參加人實際販售商品包括粉圓，即認系爭商標指定使用之商品與據爭商標指定使用之商品類似。

38.10.判決書摘要

38.10.1.原告陳述：

（1）商標在於識別商品之來源，為自由競爭市場正常運作所不可或缺。為促進工商發展，當商標權人以外之第三人使用商標時，會造成消費者混淆、誤認時，則第三人使用商標之行為即應予禁止。

（2）系爭商標上「粉圓」二字，固無商標專用權，惟構成系爭商標之一部分，也是參加人製作且實際使用之「名片型商品目錄」與「東區粉圓訂購單」之最主要選項，「粉圓」商品是系爭商標指定使用之商品甚明。

（3）系爭商標原指定之「山粉圓茶、西谷米飲料、杏仁茶」商品經被告核准減縮後，固僅能使用於「木瓜汁、牛蒡茶」等，惟參酌與原告據爭商標使用之粉圓、西谷米、杏仁粉……等商品用途、功能或買受人等相關因素，應屬類似商品，有違修正前商標法第 37 條第 12 款及商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定。

38.10.2.被告陳述：

（1）修正前商標法第 37 條第 12 款及商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，應以兩造商標圖樣申請註冊於同一或類似商品為前提要件。

（2）系爭商標原指定使用商品中之「山粉圓茶、西谷米飲料、杏仁茶」商品業經被告核准減縮，則就系爭商標減縮後指定使用於「木瓜汁、牛蒡茶」等商品，與據以異議商標指定使用之「西谷米、西米」等商品依「商品及服務近似檢索參考資料」，係分列於第 3202 組群及第 3012 組群，已分屬不同之組群。況二者所指定商品，一為飲料類、一為穀類，其性質明顯不同，且在功能、用途、產製過程、行銷管道及交易對象，亦屬有別；

依一般社會通念及市場交易情形，應非屬同一或類似之商品，自無上述條款之適用。

38.10.3.法院論述：

（1）經查，系爭商標原指定使用商品中之「山粉圓茶、西谷米飲料、杏仁茶」商品業經被告核准減縮，並公告於 93 年 11 月 1 日商標公報第 31 卷第 21 期在案，則就系爭商標減縮後指定使用於「木瓜汁、牛蒡茶」等商品，與據爭商標指定使用之「西谷米、西米」等商品相較，二者依照被告所訂頒之「商品及服務近似檢索參考資料」，係分列於第 3202 組群及第 3012 組群，分屬不同之組群；又系爭商標所指定商品，一為飲料類，據爭商標所指定使用之商品為穀類，其商品性質明顯不同，且在功能、用途、產製過程、行銷管道及交易對象，均屬有別；且系爭商標原指定使用商品中之「山粉圓茶、西谷米飲料、杏仁茶」商品業經減縮，在商品之原材料上亦未重疊，依一般社會通念及市場交易情形，非屬同一或類似之商品。

（2）系爭商標指定使用之商品並不包括「粉圓」，尚不能以其商標名稱或圖樣上有「粉圓」二字即認其指定使用商品包括粉圓而與據爭商標指定使用之商品類似。又參加人製作且實際使用之「名片型商品目錄」與「東區粉圓訂購單」主要選項縱包括「粉圓」，該粉圓商品使用系爭商標既非系爭商標註冊保護範圍，應屬另案有無構成民事侵權責任問題，與本件係就二造商標依商標法指定使用之商品作為審查準據無關，自不能以參加人實際販售商品包括粉圓，即認系爭商標指定使用之商品與據爭商標指定使用之商品類似。

（3）依上所述，修正前商標法第 37 條 12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文之適用以系爭商標與據爭商標申請註冊於同一或類似商品為前提要件。本件系爭商標與據爭商標指定使用之商品既非同一或類似，則系爭商標之註冊自無違前揭法條之規定。至於系爭商標原處分雖認與據爭商標構成近似，兩造就此亦未再爭執，但此部分並不影響判斷結果，自毋庸再加以論究。從而被告為異議不成立之處分，於法並無不合。訴願決

定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

【關鍵字詞：商品/服務類似】

系爭商標

據爭商標

39.印度商康恩私人有限公司對印度商康加魯工業公司異議案

判決日期：951123

39.判決機關及字號：台北高等行政法院 94 年度訴字第 3733 號

39.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

39.2.當事人

39.2.1.原告：印度商康恩私人有限公司

39.2.2.參加人：印度商康加魯工業公司

39.3.原處分書號數：中台異字第 911258 號

39.4.爭議號數

39.4.1.系爭號數：註冊第 1009603 號商標

39.4.2.據爭號數：

39.5.系爭商標名稱：「KANGARO」

39.6.爭議條款：修正前商標法第 36 條、第 37 條第 7、12、14 款

39.7.其他參考判決：

39.8.爭議狀態：已確定

39.9.重要法律見解及認定事實：

（1）訴願法第 86 條第 1 項規定，「訴願之決定以他法律關係是否成立為準據，而該法律關係在訴訟或行政救濟程序進行中者，於該法律關係確定前，受理訴願機關得停止訴願程序之進行，並即通知訴願人及參加人。」所稱「他法律關係」，係指該法律關係繫屬於我國法院在訴訟或行政救濟程序進行中而言，而行政訴訟法第 177 條所稱行政訴訟之裁判須以民事法律關係是

否成立為準據，而該法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者，行政法院應以裁定停止訴訟程序。或除前項情形外，有民事、刑事或其他行政爭訟牽涉行政訴訟之裁判者，行政法院在該民事、刑事或其他行政爭訟終結前，得以裁定停止訴訟程序。均指該民事、刑事或其他行政爭訟現於我國進行或繫屬而言，並不包括於國外進行之訴訟程序。因此，訴願決定未以此停止訴願程序，於法並無不合。本院亦無依行政訴訟法第 177 條停止訴訟程序之必要。

39.10.判決書摘要

39.10.1.原告陳述：

（1）依據訴願法第 86 條第 1 項、行政程序法第 4 條之規定，行政行為之處分，以他法律關係是否成立為準據，而該法律關係在訴訟或行政救濟程序進行中者，於該法律關係確定前，受理行政行為之機關得停止作成行政處分之進行。依原處分及訴願決定均認為本件商標異議審定案件之處分，繫於以他法律關係是否成立為準據，則該法律關係是否成立，目前既仍由印度德里最高法院審理中，法律關係仍尚未確定，被告及訴願決定機關，卻已為異議不成立或申請駁回之處分及訴願駁回之決定，核其所為無異自行就該法律關係自為認定，即已於法有違，且又未對不為程序停止之原因，予以說明，其處分及決定實難謂適法。

（2）「KANGARO」商標為 Janki Dass Jain 自西元 1959 年在印度創業時，即以之作為其公司業務名稱，尤其是使用於訂書機、打孔機及其他文具用品；嗣 Janki Dass Jain 於 2005 年 2 月 17 日過世，於其過世前曾分別於 2000 年 08 月 31 日、2002 年 04 月 05 日立下遺囑，就其相關財產以遺囑為分配，其於 2000 年 08 月 31 日所立遺囑將其於 1959 年開發／創始之「KANGARO」商標指定專屬予其子即原告之代表人。又因 1995 年 4 月 10 日及 14 日之關於商標「KANGARO」在家族協議文件等之合法性與有效性之爭訟尚在進行中，有關原告與參加人間在辛巴威共和國商標異議案件，業經辛巴威法務部法律及議會事務部門決定，延期至印度法院判決結果後方為審查有關商標申請案及異

議案。關於訟爭家族協議同意書是否合法有效，抑或僅係提案而已，並非合法有效，事關本件「KANGARO」商標爭議之結果，自應俟印度德里最高法院判決結果以決定之。

39.10.2.被告陳述：

修正前商標法第 37 條第 7 及 14 款之規定，適用之前提為據爭商標確為異議人或第三人所有，而非被異議人所有。本案據爭「KANGARO」商標所有權歸屬之關鍵證據，亦即家族協議同意書是否合法有效，或僅係提案而已，並非合法有效，目前仍由印度德里最高法院審理中，是以據爭商標所有權之歸屬，究為原告或參加人所有尚有爭執，無法確定，從而依參加人所檢附之印度註冊第 376224 號、第 384556 號、第 463530 號及第 486516 號商標註冊資料觀之，據爭商標之商標權目前仍歸屬於參加人，即據爭商標與系爭商標同為參加人所有，並非他人商標，自無修正前商標法第 37 條第 7 及 14 款規定之適用。至原告於異議及訴願階段所檢附據爭商標之使用證據資料，其中國際銷售情形詳細資料及參展資料，或無揭示據爭商標，或其日期在系爭商標申請註冊日 89 年 2 月 15 日之後。另原告公司網站及宣傳手冊，或無揭示日期，或日期在系爭商標申請註冊日之後，且該等資料上除標示據爭商標外，復加註有 Since1959 字樣，即表示該商標係源自於 Janki Dass Jain 於 1959 年所創設之商標，並非其自創使用之商標。而如前所述，Janki Dass Jain 於 1959 年所創設之「KANGARO」商標，目前仍歸屬於參加人所有，則於印度德里最高法院判決該「KANGARO」商標權改歸屬於原告之前，原告使用該「KANGARO」商標之合法性亦有疑義，要難以前揭使用資料論究系爭商標有違修正前商標法第 37 條第 7 及 14 款規定。本件既無修正前商標法第 37 條第 7 及 14 款規定之適用，其是否尚有現行商標法第 23 條第 1 項第 12 及 14 款規定之適用，依商標法第 90 條之規定，即毋庸審究。

39.10.3.參加人論述：

（1）本案爭點在於系爭商標是否有修正前商標法第 37 條第 7、14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款規定之適用。原告主張系爭商標有前揭條款之適用，依修正前商標法第 37 條第

7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，必須提出客觀證據證明據爭商標之知名度（著名），依修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定，必須證明其先使用據爭商標，惟原告於異議程序、訴願程序、甚至目前之行政訴訟程序，均未提出任何據爭商標知名度或先使用資料以支持其主張，被告之決定並無不法。

（2）原告於本案 94 年 11 月 25 日行政訴訟起訴狀中所述之各項理由，不足採之：

a. 本案無停止審理之必要，訴願法第 86 條第 1 項規定所稱之「他法律關係」，係指發生在我國且目前仍在我國法院審理中的關鍵法律爭點及事實，原告引用一個發生在印度法院之訴訟案件，請求暫緩本案之進行，其顯然曲解條文的真義。再者本案重要爭點在於原告是否有提出使用資料以支持其主張之條款？原告迄今仍然沒有提出據爭商標之知名度或先使用資料。

b. 況且印度、以色列及德國各級法院已確認系爭商標歸參加人所有，其中以色列及德國法院並禁止原告使用該商標：印度商標註冊官員於 1996 年 10 月 30 日通過命令，登錄參加人之代表人、Vishwa Jain、Raman Jain 及 Neelam Jain 4 人為註冊第 376224、384556、463530、486516 號等 4 件 KANGARO 商標之後繼專用權人，Janki Dass Jain、原告之代表人及 Kiran Jain 3 人旋提起民事訴訟，請求對參加人頒發禁止令，然法官拒絕通過針對參加人之禁止令。因無法取得任何暫時救濟，前揭 3 人遂向德里高等法院 Single Judge 申請撤銷登錄參加人之代表人、Vishwa Jain、Raman Jain、Neelam Jain 4 人為上開 4 件 KANGARO 商標之後繼專用權人，並請求暫緩商標註冊官員於 1996 年 10 月 30 日所通過命令之執行，法院於 1997 年 5 月 1 日駁回其暫緩執行 1996 年 10 月 30 日命令之申請。Janki Dass Jain、原告之代表人、Kiran Jain 3 人不服，又向德里高等法院 Division Bench 提起上訴，法院於 2002 年 5 月 10 日駁回上訴。原告不服，遂向印度最高法院提起特別上訴，該特別上訴亦於 2003 年 9 月 8 日遭印度最高法院駁回。因印度法院尊重該國商標註冊官員 1996 年 10 月 30 日所通過登錄參加人之代表人、Vishwa Jain、Raman Jain、Neelam

Jain 4 人為註冊上開 4 件商標之後繼專用權人之命令，前揭 4 人仍為註冊第 376224、384556、463530、486516 號等 4 件 KANGARO 商標之專用權人，擁有禁止他人在印度使用相同或近似商標之專屬權。

c. 再者，以色列耶路撒冷最高法院同時對原告之經銷商 Shabo Ltd. 通過一項臨時禁止命令，禁止該經銷商銷售、經銷及進口標示「KANGRARO」商標之產品。

d. 又德國法蘭克福高等法院核准參加人對法蘭克福地方法院命令之上訴，以 2002 年 9 月 12 日命令禁止原告在德國使用「KANGRARO」商標，法蘭克福地方法院基於 2003 年 10 月 29 日之言詞聽證會，於 2003 年 11 月 19 日作成命令，改禁止原告在德國使用「KANGRARO」商標。綜上所述，被告、經濟部及本院實無庸停止異議程序、訴願程序及行政訴訟程序之進行，而應就原告主張之法條審理本案。

（3）烏拉圭、越南、埃及、伊索匹亞、秘魯、約旦及智利等 7 國的商標主管機關亦確認系爭商標歸參加人所有。

39.10.4. 法院論述：

（1）按「本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第 90 條所規定。本件係於 92 年 11 月 28 日商標法修正施行前，已提出尚未異議審定之案件，因此，應以商標法修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由為限，始得撤銷其註冊。又商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊，固為修正前商標法第 37 條第 7 及 14 款所明定。惟其適用均以據爭商標非被異議人（即系爭商標權人）所有，而係異議人或第三人所有為前提要件，如據爭商標與系爭商標同為被異議人所有，則據爭商標並非屬他人商標，即無前揭條款規定之適用。

（2）經查，本件據爭商標係 Janki Dass Jain 於 48 年所創設使用於釘書機、打孔機及其他相關產品，並於 70 至 77 年間陸續以 Janki Dass Jain、Arihant Jain 及 Kiran Jain 所經營之 Kangaro Industries（參加人公司前身）名義，指定使用於第 16 類、第 7 類及第 8 類等商品，向其本國印度申請獲准註冊第 376224 號、第 384556 號、第 463530 號及第 486516 號商標。復於 85 年 10 月 30 日經印度孟買商標註冊官以命令核准 Arihant Jain、Vishwa Jain、Raman Jain 及 Neelam Jain 以 Kangaro Industries（REGD）名義（即參加人公司）為前揭 4 件商標後繼所有人，並溯自 84 年 5 月 15 日起生效。此有參加人於異議答辯時所檢附之各該商標註冊資料附於原處分卷內（附件 6）可稽。原告亦不否認「KANGARO」商標為 Janki Dass Jain 自西元 1959 年在印度創業時，即以之作為其公司業務名稱，尤其是使用於訂書機、打孔機及其他文具用品。但主張 Janki Dass Jain 於 2005 年 2 月 17 日過世，於其過世前曾分別於 2000 年 8 月 31 日、2002 年 4 月 5 日立下遺囑，就其相關財產以遺囑為分配，其於 2000 年 8 月 31 日所立遺囑將其於 1959 年開發／創始之「KANGARO」商標指定專屬予其子即原告之代表人，故據爭商標係 Janki Dass Jain 於 48 年所創設，並由原告合法繼受該商標權等等。

（3）經查，依原告主張 Janki Dass Jain 於 2000 年 8 月 31 日所立遺囑將其於 1959 年開發／創始之「KANGARO」商標指定專屬予其子即原告之代表人，而原告代表人為自然人，與原告為公司，法律上權利義務主體並不相同，原告主張據爭商標由原告合法繼受該商標權，已屬無據。又印度商標註冊官員於 1996 年 10 月 30 日通過命令，登錄參加人之代表人、Vishwa Jain、Raman Jain 及 Neelam Jain 4 人為註冊第 376224、384556、463530、486516 號等 4 件 KANGARO 商標之後繼專用權人，Janki Dass Jain、原告之代表人及 Kiran Jain 3 人旋提起民事訴訟，請求對參加人頒發禁止令，然法官拒絕通過針對參加人之禁止令。因無法取得任何暫時救濟，前揭 3 人遂向德里高等法院 Single Judge 申請撤銷登錄參加人之代表人、Vishwa Jain、Raman Jain、Neelam Jain 4 人為上開 4 件

KANGARO 商標之後繼專用權人，並請求暫緩商標註冊官員於 1996 年 10 月 30 日所通過命令之執行，法院於 1997 年 5 月 1 日駁回其暫緩執行 1996 年 10 月 30 日命令之申請。Janki Dass Jain、原告之代表人、Kiran Jain 等 3 人不服，又向德里高等法院 Division Bench 提起上訴，法院於 2002 年 5 月 10 日駁回上訴。原告不服，遂向印度最高法院提起特別上訴，該特別上訴亦於 2003 年 9 月 8 日遭印度最高法院駁回。參加人之代表人、Vishwa Jain、Raman Jain、Neelam Jain4 人仍為註冊第 376224、384556、463530、486516 號等 4 件 KANGARO 商標之專用權人，擁有禁止他人在印度使用相同或近似商標之專屬權。已據參加人陳明在卷，並提出印度新德里高等法院 SingleJudge1997 年 5 月 1 日命令 C.O.No.4of1997 影本暨中文節譯文、印度新德里高等法院 DivisionBench2002 年 5 月 10 日命令 F.A.O.(OS)130of1997 影本暨中文節譯文、印度最高法院 2003 年 9 月 8 日命令 No.17535/2002 影本暨中文節譯文附於本院卷可憑。依該等證據資料顯示原告或其代表人迄未獲得據爭商標所有權之法律地位。

（4）原告雖主張 1995 年 4 月 10 日及 14 日關於商標「KANGARO」在家族協議文件等之合法性與有效性之爭訟尚在進行中，本件商標異議審定案件之處分，繫於以他法律關係是否成立為準據，則該法律關係是否成立，目前既仍由印度德里最高法院審理中，法律關係仍尚未確定，關於訟爭家族協議同意書是否合法有效，抑或僅係提案而已，並非合法有效，事關本件「KANGARO」商標爭議之結果，自應俟印度德里最高法院判決結果以決定之等等。經查，訴願法第 86 條第 1 項規定，「訴願之決定以他法律關係是否成立為準據，而該法律關係在訴訟或行政救濟程序進行中者，於該法律關係確定前，受理訴願機關得停止訴願程序之進行，並即通知訴願人及參加人。」所稱「他法律關係」，係指該法律關係繫屬於我國法院在訴訟或行政救濟程序進行中而言，而行政訴訟法第 177 條所稱行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，而該法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者，行政法院應以裁定停止訴訟程序。或除前項情形外，有民事、刑事或其他行政爭訟牽涉行政訴訟之裁

判者，行政法院在該民事、刑事或其他行政爭訟終結前，得以裁定停止訴訟程序。均指該民事、刑事或其他行政爭訟現於我國進行或繫屬而言，並不包括於國外進行之訴訟程序。因此，訴願決定未以此停止訴願程序，於法並無不合。本院亦無依行政訴訟法第 177 條停止訴訟程序之必要。

（5）基上所述，系爭商標係由參加人於 89 年 2 月 15 日於我國申請註冊，並於 92 年 12 月 1 日註冊公告。且據爭商標依其於本國印度申請獲准註冊第 376224 號、第 384556 號、第 463530 號及第 486516 號商標資料顯示均非原告所有。原告迄未舉證證明據爭商標為其所有，而其所主張 1995 年 4 月 10 日及 14 日關於商標「KANGARO」在家族協議文件等之合法性與有效性之爭訟既仍在印度進行，原告就據爭商標仍迄未取得所有人之法律地位。因此，據爭商標現既仍為參加人所有，並非修正前商標法第 37 條第 7 及 14 款所規定之他人商標，即無前揭條款規定之適用。

（6）從而被告認本件異議案無修正前商標法第 37 條第 7 及 14 款之適用，則其是否尚有現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款及 14 款規定之適用，即毋庸審究，而為「修正前商標法第 37 條第 7 及 14 款部分，異議不成立」之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告請求撤銷原處分、訴願決定及命被告就系爭商標之註冊應為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。至於原告於異議階段另主張修正前商標法第 36 條、第 37 條第 12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款部分，因未補正事實及理由，其主張應予駁回，業經原處分書論明，且原告於訴願及行政訴訟中均就此未再爭執，自無庸論究，併予指明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第 98 條第 3 項前段，判決如主文。

【關鍵字詞：停止訴願程序】

系爭商標

KANGARO

據爭商標

40.義大利商・羅塔醫學股份有限公司（ROTTARESEARCH）對喜鉞企業有限公司異議案

判決日期：951207

40.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 669 號

40.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

40.2.當事人

40.2.1.原告：喜鉞企業有限公司

40.2.2.被告：經濟部

40.2.3.參加人：義大利商・羅塔醫學股份有限公司（ROTTA RESEARCH）

40.3.原處分號數：中台異字第 930899 號

40.4.爭議號數

40.4.1.系爭號數：註冊第 1097384 號商標

40.4.2 據爭號數：註冊第 90799 號商標

40.5.系爭商標名稱：「ROTTS」

40.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

40.7.其他參考判決：

40.8.爭議狀態：重為處分作成中台異字第 960619 號異議審定書為異議成立之處分業已確定

40.9.重要法律見解及認定事實：

（1）按判斷商標近似與否，應依商標圖樣整體客觀予以觀察，與商標名稱來源及申請人是否係善意或惡意均無涉。

（2）營養補充品雖不能宣稱療效，但其著重於強身、預防疾病發生功效，基於一般人「藥食同源」之概念，此營養品與藥品均屬與個人健康攸關之商品；再鑑於現今藥妝店林立，其開架式陳列販售商品，亦涵蓋有治療或減緩人類常見疾病或不適之成藥類商品，致消費者可於相同場所同時購得上述營養品及藥品；而藥品與保健食品之原料上又非能明顯區隔，則依一般社會通念及市場交易情形，系爭商標與據以異議商標指定使用之商品，有上述關聯性存在，應屬類似商品。

40.10.判決書摘要

40.10.1.原告陳述：

（1）系爭商標無商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用：

a.系爭商標無致相關消費者混同誤認之虞：

本案二造商標不構成近似已如前述，二造商品無論產品功能、用途及消費對象均屬有別，行銷管道亦顯然不同，消費者應可輕易區辨二者之差異，二者自非屬同一或類似之商品，此事實業經原處分機關另案於中台異字第 G00902150 號商標異議審定書中揭示甚詳。至於參加人所提中台異字第 G00921283 號商標異議審定書中就藥品及營養補充品認定為類似商品部分，因與本案所需參酌考量之因素不同，自屬個案審查個案拘束之問題，於本案當然不得比附援引，此由前述 2 份處分書前後認定不一之事實，即可得到印證。

b.原告在台灣行銷「ROTTS」系列商品時，其產品外包裝係以註冊第 1097351 號「SHE YES」商標作為商品之品牌名稱行銷市面，然後在內包裝之個別塑膠棒上才印有「ROTTS」字樣，故消費者於購買時之認知印象應係以「SHE YES」作為辨識商品來源之依據，進而才會知悉係「SHE YES 」行銷之「ROTTS 」系列商品。而觀諸參加人之行銷態樣，商品包裝盒上明顯可見者，係「JETEPAR(R)治肝保膠囊」、「Viartril(R)-S 維骨力膠囊」、「JETEPAR(R)治肝保靜脈注射液」、「MILID(R)蒙胃頓注射液」等商標，而非「ROTTA」。本件二造商標並不構成近似；指定使用之商品又不屬同一或類似之商品，且實際交易時之行銷方式並有顯著差異，一般消費者應不致誤認二商標之

商品為同一來源之系列商品，或者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，而產生混淆誤認情事，自無商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。

（2）訴願決定之認事用法顯有違法與不當，應予撤銷：

a. 系爭商標與據以異議商標並不構成近似：商標近似之比較方式並不應全然以圖樣本身在設計上之特殊性為其唯一之斟酌因素，還須同時考慮慣常使用後，在社會大眾中所形成之印象。就本案二造商標圖樣觀之，二商標外文明顯皆屬無意義之自創字，系爭商標係源自於西元 1990 年創立之日商「ROTTS CO.,LTD.」公司名稱特取部份，而據以異議商標之外文亦為參加人之公司特取名稱，字體復經設計，二外文既各有所本，創設來源明確，各具識別性，發音與外觀態樣亦不相同，以國人之英文字母辨識能力，對此種簡單字母構成之外文單字，於購買時施以普通所用之注意，實能清晰區辨其差異，二商標並不構成近似。再加上二造商標之使用、行銷方式有明顯之不同，相關消費者自無虞混同誤認。惟被告僅以機械式之外觀比對方式套用於本案，並未考量到二造商標識別性之強弱，亦未就原告申請系爭商標之善意等因素予以斟酌，即率爾認定二商標近似，其就事實之認定顯有違誤不法。

b. 二造商標指定使用之商品不屬同一或類似：

（a）依據原處分機關 94 年 5 月編印之「商品及服務近似檢索參考資料」，系爭商標指定使用之商品，係歸屬於第 0501 中藥、西藥、臨床試驗用製劑、醫用營養品商品組群，而據以異議商標延展註冊之商品，則係歸屬於第 0503 營養補充品商品組群，二商品組群原係同歸屬於舊第 1 類商品，於我國配合尼斯協定採行商品及服務國際分類原則後，始改分屬不同之商品組群，二者且非屬規範商標近似時，需相互檢索之商品範圍。

（b）原處分機關顯然係依市場之變遷，考量此二組群之商品無論在功能、材料、產製者或其他因素上，並無共同或關聯之處，因而將之歸屬於不同之商品組群。而今原處分機關既已審認二造商標指定使用之商品「一為營養補充品、一為中西藥品，前者係以提供特定營養素或具特定之保健功效為主，後者則係治

療矯正人類疾病為目的並經衛生署核准之藥品，二者商品用途、功能有別，銷售對象、販賣場所及買受人亦有差異，依一般社會通念及市場交易情形，尚無使消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源而致混淆誤認之虞，應非屬同一或類似」，其審查商品類似與否之依據，與商標法第 23 條第 1 項第 13 款及商標法第 1 條之立法目的並無違背，自應予以尊重。惟被告就此未為詳查，僅以藥妝店林立，相關公眾可於相同場所同時購得二者商品等由，即率爾認定二造商標指定商品「難謂無關聯性」，自屬違法不當之處分。蓋今消費市場上處處可見藥妝店、量販店及大賣場林立，此種綜合性賣場除各式日常用品之外，常見附設有藥師藥局、化妝品專櫃及營養補充品專櫃等，化妝品也有藥用而具療效者，然此種商品之銷售型態已屬普通習見，如公眾可於相同場所同時購得二者商品即認具關聯性，是否即意味藥用化妝品與中西藥品亦具有關聯性？如此，商品／服務又何須分類管理？

40.10.2.被告陳述：

（1）本件系爭商標與據以異議商標圖樣均由單純之外文所構成，二者皆有排列順序相同之「R」、「O」、「T」、「T」4 個字母，僅字尾「A」、「S」有別，復以二者均為不具意義之字，一般消費者無法以字義作為區別之依據，是二者於外觀及讀音上難謂非屬構成近似之商標。至於系爭商標是否取自於日商「ROTTS CO.,LTD.」公司名稱之特取部分，與判斷商標近似與否無涉。

（2）系爭商標係指定使用於「營養補充品、靈芝精、營養滋補劑、植物纖維素營養補充品、乳酸菌錠營養補充劑、營養補助劑」等商品，與據以異議商標延展註冊使用之「中西藥品、藥劑、中西藥品劑量包、注射液、接種劑」等商品相較，前者係以提供特定營養素或具特定之保健功效為主，屬營養補充品，並不能宣稱療效，後者則係治療、矯正人類疾病為目的並經衛生署核准之藥品，二者依原處分機關所編印之「商品及服務近似檢索參考資料」，固分屬不同群組；惟現今藥妝店林立，其開架式陳列販售商品，亦涵蓋有治療或減緩人類常見疾病或不適，

如感冒、頭痛、流鼻涕等成藥類商品，致相關消費者可於相同場所同時購得二者商品。況系爭商標所指定使用之「營養補充品、靈芝精、營養滋補劑、植物纖維素營養補充品、乳酸菌錠營養補充劑、營養補助劑」等商品，雖屬營養補充品，不能宣稱療效，然仍有養生保健之作用，與據以異議商標指定使用之中西藥品難謂無關聯性。

40.10.3.法院論述：

（1）按判斷商標近似與否，應依商標圖樣整體客觀予以觀察，與商標名稱來源及申請人是否係善意或惡意均無涉，是本件系爭商標與據以異議商標來源，縱係分別取自於日商「ROTTSCO.,LTD.」及義大利商「ROTTARESEARCH LABORATORIUM S. P.A 」公司名稱之特取部分，亦與本件商標是否近似之判斷無關，首先敘明。另查，系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣均為單純之外文所構成，皆有排列順序相同之「R 」、「O」、「T 」、「T 」4 個字母，僅字尾「A 」、「S 」有別，寓目印象已極相仿佛；又系爭「ROTTS 」商標與據以異議之「ROTTA 」商標均係不具意義之組合字，復為兩造所不爭，致一般消費者自無從以字義作為區別之二者依據，則由外觀及讀音連貫呼唱之整體印象上，異時異地隔離觀察，難謂不致生消費者之混同誤認，故系爭商標與據以異議商標顯已構成近似，乃堪認定。

（2）次按類似商品或服務之認定，不受商品或服務分類之限制，為商標法第 17 條第 6 項所明定；而應依一般社會通念及市場交易情形，並參酌該商品／服務之原料、用途／性質、功能／內容、產製者／提供者、行銷管道及場所或買受人／對象等各種相關因素判斷之。如前所述，系爭商標係指定使用於「營養補充品、靈芝精、營養滋補劑、植物纖維素營養補充品、乳酸菌錠營養補充劑、營養補助劑」等商品，與據以異議商標延展註冊使用之「中西藥品、藥劑、中西藥品劑量包、注射液、接種劑」等商品雖不相同，但前者係以提供特定營養素或具特定之保健功效為主，屬營養補充品；後者則係治療、矯正人類疾病為目的並經衛生署核准之藥品，而營養補充品雖不能宣稱療

效，但其著重於強身、預防疾病發生功效，基於一般人「藥食同源」之概念，此營養品與藥品均屬與個人健康攸關之商品；再鑑於現今藥妝店林立，其開架式陳列販售商品，亦涵蓋有治療或減緩人類常見疾病或不適，如感冒、頭痛、流鼻涕等成藥類商品，致消費者可於相同場所同時購得上述營養品及藥品；而藥品與保健食品之原料上又非能明顯區隔，則依一般社會通念及市場交易情形，系爭商標與據以異議商標指定使用之商品，有上述關聯性存在，應屬類似商品，亦堪認定。

（3）綜上所述，系爭商標既近似於據以異議商標，復使用於類似之商品，則本件訴願決定認系爭商標與據以異議商標構成近似，且其使用商品具有關聯性，自無違誤。原處分機關認兩造商標非屬近似，且二者指定使用之商品性質區別明顯，即逕為異議不成立之處分，確實有商榷之餘地。從而，被告為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之訴願決定，即無不合。原告訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。至兩造其餘有關據以異議商標是否為著名商標之攻擊及防禦方法，經本院審酌後，核與本件判決結果不生影響，故不再予論究說明，附敘明之。據上論結，原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第 98 條第 3 項前段，判決如主文。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、營養補充品】

系爭商標

ROTTS

據爭商標

41.美商麥當勞國際資產公司對新加坡商・揮作企業有限公司異議案

判決日期：951228

41.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 781 號

41.1.判決主文：訴願決定及原處分均撤銷。被告對於原告就註冊第 1042314 號「MacCandy」商標所提異議案，應依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

41.2.當事人

41.2.1.原告：美商・麥當勞國際資產公司

41.2.2.參加人：新加坡商・揮作企業有限公司

41.3.原處分書號數：中台異字第 920554 號

41.4.爭議號數

41.4.1.系爭號數：註冊第 1042314 號商標

41.4.2.據爭號數：註冊第 154467、116459、299859、325412、410235、485668、503691 號商標

41.5.系爭商標名稱：「MacCandy」

41.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7 、12、14 款及商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款

41.7.其他參考判決：

41.8.爭議狀態：重為處分，作成中台異字第 960267 號異議審定書為異議成立之處分。

41.9.重要法律見解及認定事實：

（1）著名商標基於考量其商品品質、廣告量、銷售量、企業規模及企業形象等因素，在判斷商標是否近似及商品或服務是否類似時，應具有較大保護範圍，以杜絕搭便車，冀圖僥倖之風。

（2）系爭商標的主要部分在於「Mac」，則原告主張其與據以異議商標構成近似，尚非全然無據。且據以異議商標 1 至 7（即 McDONALD'S、Mc、McBURGER、McRib、McChicken、McPIZZA）註冊使用的商品範圍均包含糖果及餅乾類食品，與系爭商標相同，則如果據以異議商標 1 至 7 係著名商標，即更容易使相關消費者誤認系爭商標與該著名商標係同一來源之「Mc」系列近似商標。

41.10.判決書摘要

41.10.1.原告陳述：

（1）原告鑒於速食連鎖店市場趨近飽和且競爭激烈，乃積極擴展漢堡及相關餐飲服務，並以據以異議商標 3 為主軸發展一系列餐飲食品之商標，陸續申請註冊在案，復經原告廣為使用於糖果、餅乾等產品上，是以據以異議商標 3 已儼然成為原告 McDonald's 之代名詞。一般消費者看到上述原告之據以異議商標 3 之系列商標，極易與原告 McDonald's 作直接之聯想，足證上揭據以異議商標 3 系列商標於餐飲食品業界已具相當知名度，殆無疑義。尤有進者，原告近來已引進台灣第一家以結合 McSnacks 和 McTreat 之「McCafe」（麥咖啡）的複合店，分別在台北天母及忠孝東路春天百貨附近等地開幕，主要鎖定不愛吃漢堡、可樂的客層。

（2）其次，系爭商標圖樣係由單純外文「Mac」與「Candy」結合而成之文字商標，與據以異議商標圖樣相較，其主要部分「Mc」與「Mac」無論讀音、外觀均極相彷彿，復相同設計成在大寫起首之字首之後均連接一與食品商品有關之說明文字，並指定使用於相同、類似或性質相關聯之商品上，一般消費者極易與據以異議商標發生混同誤認之虞，並減損其識別性，應有首揭商標法之適用，甚為顯然。被告認為兩商標非屬近似不惟純屬一己之見，其所指已獲准註冊之各商標，不是指定之商品或服務南轅北轍，就是商標圖樣整體設計、排列大相逕庭，俱與本

件不同，自不得比附援引。復因兩造商標所指定之商品均與食品有關，且原告前揭商標若非指定使用於與食品有關之商品，就屬餐廳服務之類，其間均存在有類似之關係，被告主觀認定消費者同時接觸機會不大，引起混淆可能性較低，實屬偏頗之詞，要不可採。

41.10.2.被告陳述：

（1）本件系爭商標與據以異議商標相較，其文字設計雖均以大寫「M 」起首，後段則連接與食品商品有關說明文字；然其引人寓目印象較為深刻之首字部分「Mac 」與「Mc」，係由少數字母構成，一般消費者極易辨識，又前者外文除顯然較後者外文多一「a 」字母外，另依據被告機關商標註冊簿及系爭商標權人檢附之商標註冊資料，可證於各類商品或服務中，國內外廠商以 MAC 或 MC 作為商標圖樣設計獲准註冊者，所在多有，該外文非屬罕見，是以二者商標以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，應不會有所混淆而誤認兩商品/服務來自同一來源，非屬構成近似之商標。

（2）據以異議商標漢堡、麵包、果汁、汽水等商品及餐飲等服務係於原告所營之速食店、連鎖餐飲店所提供，而系爭商標所表彰之軟糖、餅乾等商品則通常於一般便利商店、量販店、超級市場等地販售，其銷售管道不同，消費者同時接觸機會不大，引起混淆可能性亦較低之因素，客觀上判斷本件系爭商標之註冊不致使消費者誤認來自不同來源的商品/ 服務以為來自同一來源，或者誤認兩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，亦無減損據以異議商標之識別性或信譽之虞，系爭商標之申請註冊，應無修正前商標法第 37 條第 12 款及商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

41.10.3.法院論述：

（1）「商標之近似與否，應隔離觀察以為判定之標準，縱令兩商標對照比較能見其差別，然異地異時各別觀察則不易見者，仍不得不謂為近似，故凡商標無論在外觀上、名稱上或觀念上，其主要部分近似，有足以惹起混同誤認之虞，而其他附

屬部分雖不近似，仍不得不謂為近似之商標」、「商標之是否近似應總括其全部以隔離的觀察認定其有無混同或誤認之虞以為斷」、「構成商標之圖形文字，總括其各部分從隔離的觀察其全體之外觀上，苟易發生混同誤認者，固屬近似，若其主要部分於異時異地各別觀察，無論在外觀上、名稱上或觀念上有足以引起混同誤認之虞時，亦係近似，而其附屬部分之有無顯著差異則非所問」、「判斷兩商標是否近似，自應就各商標之主要部分隔離觀察，以辨其是否足以引起混同誤認之虞」，改制前行政法院二十六年判字第二〇號、二十六年判字第四八號、三十年判字第一〇號及四十八年判字第八十一號判例分別著有明文。故判斷兩商標是否近似，除總括其全部以隔離的各別觀察認定二者有無混同誤認之虞外；如其商標係以文字、圖形或記號為聯合式，而其中某部分特別突出呈現為主要部分者，則應就該商標之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其與另一商標是否足以引起混同誤認之虞。二者無論在外觀、讀音或觀念上有一近似者，即為近似之商標。又著名商標基於考量其商品品質、廣告量、銷售量、企業規模及企業形象等因素，在判斷商標是否近似及商品或服務是否類似時，應具有較大保護範圍，以杜絕搭便車，冀圖僥倖之風。

（2）系爭商標圖樣係單純由橫書之外文字首「Mac」與常見之外文「Candy」結合而成，與據以異議商標圖樣同樣由單純橫書之外文字首「Mc」與外文「BURGER」、「Chicken」、「Rib」、「CAFE」、「CRISPY」、「PIZZA」等各別結合者相較，兩造商標之文字設計均以大寫之外文「M」為字首的第一字，「Mac」與「Mc」又僅有一外文字母「a」之差異，讀音復為近似（均發音類似「麥克」），其後段均連接與食品商品或食品服務有關之名稱或說明文字（「Candy」有糖果之意，「Chicken」有雞肉之意，「BURGER」有漢堡之意，「Rib」有肋排之意，「CAFE」有咖啡館之意，「CRISPY」意為「易脆的」，其名詞「CRISP」意指水果、甜點，「PIZZA」即義大利脆餅），於一般交易市場上，本有使具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，而產生混淆誤認二商品或服務係來自同一來源，或誤認不同來源之間有所關聯之虞。何

況系爭商標之外文「Candy」用於糖果，乃商品名稱，不具識別性，參加人已聲明該字不在系爭商標專用之列，足見系爭商標的主要部分在於「Mac」，則原告主張其與據以異議商標構成近似，尚非全然無據。

（3）且據以異議商標1至7（即McDONALD'S、Mc、McBURGER、McRib、McChicken、McPIZZA）註冊使用的商品範圍均包含糖果及餅乾類食品，與系爭商標相同，則如果據以異議商標1至7係著名商標，即更容易使相關消費者誤認系爭商標與該著名商標係同一來源之「Mc」系列近似商標。故據以異議商標1至7是否為著名商標，攸關其在判斷商標是否近似時是否具有較大保護範圍，尤其在兩商標是否近似難以定奪時，更有加以參酌之必要。惟原處分迴避據以異議商標1至7是否為著名商標，又漏未注意其與系爭商標註冊使用的商品範圍均包含糖果和餅乾類食品，及糖果、餅乾的愛好者不會分裂各擁消費場所的習性，徒以系爭商標與據以異議商標相較，所引人寓目印象深刻之首字部分「Mac」與「Mc」，均由少數字母構成，一般消費者極易辨識，又因國內外廠商以「MAC」或「MC」作為商標圖樣設計獲准註冊者，所在多有，該外文非屬罕見等語為由，即認兩造商標以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，應不會有所混淆而誤認兩商品或服務來自同一來源，非屬構成近似之商標；又以兩造商標所指定使用之商品或服務，因銷售管道不同以致消費者同時接觸機會不大，引起混淆之可能性較低等語為由，認定系爭商標不致使消費者誤認其與據以異議商標所指定使用之商品來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在一定之關係，且無減損據以異議商標之識別性或信譽之虞，而遽為異議不成立之處分，尚嫌速斷。

（4）綜上所述，原處分認事用法既有可議，訴願決定未加糾正，仍予維持，即有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。惟系爭商標之註冊是否應予撤銷，尚有待被告依本院前述見解重新審酌據以異議商標是否為著名商標，兩造商標是否近似，及是否有致相關消費者混淆誤認之虞，再為決定，則原告求為判決命被告應就系爭商標為異議成立之處分，尚未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200條第4款規定意旨，

原告僅在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分部分為有理由，其餘部分，尚難准許，應予駁回。

【**關鍵字詞**：商標近似、著名】

系爭商標

MacCandy

據爭商標

McDonald's

McChicken

McDonald's

McBURGER

Mc

MCPIZZA

McRib

42.瑞士商・紅牛公司對群豐皮革實業有限公司異議案

判決日期：960322

42.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 895 號

42.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

42.2.當事人

42.2.1.原告：瑞士商・紅牛公司

42.2.2.參加人：群豐皮革實業有限公司

42.3.原處分書號數：中台異字第 930517 號

42.4.爭議號數

42.4.1.系爭號數：註冊第 1086947 號商標

42.4.2.據爭號數：註冊第 627791、896437 號商標

42.5.系爭商標名稱：「RED BULL R.B.及牛圖」

42.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款

42.7.其他參考判決：最高行政法院 96 年度裁字第 4007 號

42.8.爭議狀態：經上訴駁回確定

42.9.重要法律見解及認定事實：

（1）判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察，此乃係由商標呈現在商品之消費者眼前者係整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。

（2）論究商品來源有無相聯性而致混淆誤認之虞時，除端視商標圖樣之近似程度外，仍需考量商標之獨創性、實際商品市場環境、各類商標併存情形、商品性質與關聯性、相關商品購買人之注意程度等因素綜合判斷之，尤以系爭商標與據以異議商標

係併存於我國內商品市場且各具知名度，自應考量其商品之性質、相關商品產製者等因素，以判斷其商品之來源，而非單純以圖樣近似作為其識別之依據。

（3）就市場調查報告而言，其調查主體之公信力（包含從事市場調查業務之久暫、營業量之多寡、曾做過之調查報告等）、調查方式（調查期間、調查方法、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數等）、問卷內容之設計（是否針對預定達成之目標而設計）、內容與結論之關聯性（市調結論與所預定之目標間，在客觀上與受理案件之待證事實應有相當因果關係）等是否公正客觀，均影響該市場調查報告之正確性。

42.10.判決書摘要

42.10.1.原告陳述：

（1）據以異議商標為著名商標，依最高行政法院 92 年度判字第 929 號判決意旨，作為證明商標具知名度之證據資料，並不以該商標在國內使用亦不以國內資料為限，更不得因該商標未在我國使用或因該證據為國外資料，即否定該商標知名度，據以異議商標在歐洲已為消費者一般所能知悉且認知其為能量飲料商品之著名商標，其受保護者即不限於同一或類似之使用種類，系爭商標之使用雖不致污損據以異議商標商譽，然極可能造成商品、服務來源之混淆。

（2）據爭商標在臺灣地區針對 100 家相關事業廠商進行市場調查，回收 43 份之結果，及對 52 位消費者為市場調查之結果，就相關事業廠商有逾 8 成、消費者有近 6 成聽過據爭商標，並知悉據爭商標所指定使用之能量飲料商品，據爭商標無論在國內外，對相關事業廠商及消費者而言，均屬著名商標無疑。

（3）於購買低廉普通日常消費品之情況，消費者實際上所得憑藉者，絕非清晰完整之商標模樣。系爭商標與據爭商標給予消費者之觀感，均大略為「RedBull」及「牛圖」之類型，必會使消費者產生直接聯想，而認為二者商標係來自同一來源。

42.10.2.被告陳述：

（1）系爭商標與據爭商標「RedBull」、「紅牛 RedBull&Device」相較，固皆有相同之「RedBull」外文，惟國內外廠商以「RedBull」作為商標申准註冊於他類商品者，不乏其例，是國內市場上既已存在眾多習見之「RedBull」外文使用於不同類別之商品或服務，消費者當不難清楚區辨其來自不同之營業主體。

（2）系爭商標指定使用於「腰扣、帶扣、子母扣、皮包扣、腰帶扣、皮帶頭、拉鍊拉頭之拉片、拉鍊頭」等商品，而據爭商標係使於知名之能量飲料、維他命飲料等類商品，二者之功能、用途迥然不同，營業利益衝突情況並不明顯，相關消費者於購買時實施以普通注意，尚難謂有致誤認其商品來源而發生誤購之情況，系爭商標應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

（3）外文「RedBull」一詞並非原告所獨創，原告未就參加人如何知悉據爭商標存在之具體關係加以釋明，自難就其主張事證推論參加人有以不公平競爭之目的搶先註冊系爭商標之行為，應無前揭法條第 14 款規定之適用。

42.10.3.參加人陳述：

（1）參加人從事皮件製造多年，因期許提供消費者貨真價實之皮件產品，乃以「紅牛，絕不黃牛」設計系爭商標申請註冊。經查系爭商標「REDBULLR.B.及牛圖」中之英文字樣係與牛圖一起使用，非單獨使用英文字「REDBULL」，與據爭商標比對結果，非但英文字體大小寫不同、牛圖差異性甚大，且一圖有中文字，另一圖沒有中文字（註冊第 896737 號「紅牛 RedBull&Device」有中文紅牛字樣），使用商品類別亦不同。是原告主張系爭商標與據爭商標近似，顯非事實。

（2）國內外皆有許多不同行業商品類別之高知名度商品，皆係以相同名稱為其商標，諸如大同電器、大同醬油；統一食品、統一電池等，可知同一種表徵或名稱之商標可能分屬於不同企業，只要不同企業使用相同或近似商標於不同類別之商品或服務，足以讓消費者識別（具有一定之識別性）時，不構成商標侵害。

（3）商標權利人欲將相同商標使用於不同註冊類別之商品，應經註冊申請核准後，始可主張其權利。原告若欲將「RED BULL」使用於不同類別商品，應向被告申請註冊，而非向參加人提出異議。

（4）原告自稱據爭商標使用於國內知名品牌飲料，然由其所提之資料觀之，原告公司規模甚大，相關海報、宣傳資料之地點等全係在國外，其在國際間是否知名雖不得而知，然可以肯定的係在臺灣地區很少人知悉此一商標商品。

（5）原告公司產品為真皮皮件，價值遠遠超過運動飲料此類低廉商品，二者商品屬性、功能差別甚大，且商品標示法明定商品銷售時，須標示製造商、名稱及地址，標示之製造商既不同，何有混淆、減損原告公司商品之識別性及信譽之虞？

42.10.4.法院論述：

（1）按「商標有下列情形之一者，不得註冊：…相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。…相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」，商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 14 款分別定有明文。次按所謂「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為商標法施行細則第 16 條所規定。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認兩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言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。惟前揭商標法規定之適用均應以兩造商標或標章相同或構成近似為前提要件。再商標是否近似，應以一般具有普通知

識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察有無混同誤認之虞以為其判斷，亦為「混淆誤認之虞審查基準」第 5.2 點所明定。另按判斷商標近，應以商標圖樣整體為觀察，此乃係由商標呈現在商品之消費者眼前者係整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。

（2）原告主張之前揭商標法規定之適用均應以兩造商標或標章相同或構成近似為前提要件。二造商標圖樣上俱有外文「RedBull」字樣，外文首字雖有相同之「Red」，惟外文「Red」係指紅色之意，為習知習見之顏色形容詞，並非引人注意之主要識別部分，至外文「Bull」係指公牛之意，然公牛係屬大自然界之動物，據以其圖形為商標圖樣並無獨創性可言，本無法在社會大眾主觀印象上造成強烈識別作用，遑論其文字陳述。且以外文「RedBull」二字作為商標圖樣之部分申准註冊於各類服務或商品之案例不少，足認「RedBull」外文二字創性不高，應屬識別性較弱之商標。識別性越弱之商標，商品/服務之消費者之印象越淺，縱他人予以攀附，尚難引起購買人產生混淆誤認。又二者圖形雖均以牛之相關造型為構圖，惟構圖意匠顯然不同，外觀造形設計亦差異甚大，整體觀念上並不相彷，整體圖樣予人寓目印象，應非屬構成近似之商標。又原告主張據以異議商標為著名商標，依最高行政法院 92 年度判字第 929 號判決意旨，作為證明商標具知名度之證據資料，並不以該商標在國內使用亦不以國內資料為限，更不得因該商標未在我國使用或因該證據為國外資料，即否定該商標知名度，據以異議商標在歐洲已為消費者一般所能知悉且認知其為能量飲料商品之著名商標，其受保護者即不限於同一或類似之使用種類，系爭商標之使用雖不致污損據以異議商標商譽，然極可能造成商品、服務來源之混淆等語；被告雖不否認據爭商標之知名度，惟以有無令消費者混淆誤認之虞，除需考量兩者商標圖樣之近似程度、商標創意性外，尚應考量指定商品間之相關程度等因素綜合判斷等語資為答辯。第以論究商品來源有無相聯性而致混淆誤認之虞時，除端視商標圖樣之近似程度外，仍需考量商標之獨創性、實際商品市場環境、各類商標併存情形、商品性質與關聯性、相關商品購買人之注意程度等因

素綜合判斷之，尤以系爭商標與據以異議商標係併存於我國內商品市場且各具知名度，自應考量其商品之性質、相關商品產製者等因素，以判斷其商品之來源，而非單純以圖樣近似作為其識別之依據。

（3）經查系爭商標係指定使用於「腰扣、帶扣、子母扣、皮包扣、腰帶扣、皮帶頭、拉鍊拉頭之拉片、拉鍊頭」等商品（商品或服務類別：修正前商標法施行細則第 49 條第 26 類），而據以異議商標註冊第 627791 號「RedBull」係指定使用於「礦泉水、蒸餾水、果汁、汽水、冰淇淋、茶、咖啡、可可」等商品（商品類別：第 19 類），據爭第 896437 號「紅牛 Red Bull & Device」商標則指定使用於「含電解質飲料、汽水、蒸餾水、礦泉水、果汁、水果飲料、糖漿及其他製飲料用製劑、啤酒、不含酒精飲料」等商品（商品類別：第 32 類），二者商品之原料、用途、功能、性質有別，產製過程及販售場所暨對象等亦多所不同，依一般社會通念，難謂係屬替代性，市場區隔甚為顯然，一般消費者於選購商品時，客觀上當無對其所表彰之商品來源或產銷主體產生聯想致混淆誤信而予以誤購之虞，是系爭商標之註冊應無使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞或有減損據以異議商標信譽之虞，至堪認定，故系爭商標於異議審定時自無首揭法條之適用，則被告予以本件異議不成立之審定，即非無憑。

（4）至原告主張由國內市場調查結果顯示，在相關事業廠商方面約有 8 成、消費者部分約有 6 成知悉據以異議商標一節。經查，就市場調查報告而言，其調查主體之公信力（包含從事市場調查業務之久暫、營業量之多寡、曾做過之調查報告等）、調查方式（調查期間、調查方法、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數等）、問卷內容之設計（是否針對預定達成之目標而設計）、內容與結論之關聯性（市調結論與所預定之目標間，在客觀上與受理案件之待證事實應有相當因果關係）等是否公正客觀，均影響該市場調查報告之正確性。本件原告市場調查問卷之內容，係由原告單方片面自行設計，其公正性已有可議，且其受訪對象、調查方式、母體選擇及抽樣方法等並不清楚，尤以問卷調查課題及內容並未針對「是否聽過

或飲用過『RedBull』、『紅牛 RedBull』商標礦泉水、蒸餾水、果汁、汽水等飲料或能量飲料或運動飲料等商品」為設計，不具客觀性，是其正確性即有疑義，自難作為其商標乃著名商標之論據。

（5）從而被告以系爭商標於異議審定時並無商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款規定之適用，而為異議不成立之審定，揆諸首揭法條規定及說明，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。又原告訴之聲明第 2 項即被告應為註冊第 1086947 號「REDBULLR.B.及牛圖」商標異議事件成立之處分部分，因訴之駁回而失所附麗，亦應併予駁回。另兩造其餘之主張與陳述，因與本件判決結果不生影響，爰不予一一指駁論述審酌，附此述明。據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第 98 條第 3 項前段，判決如主文。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、關聯性、著名、識別性、混淆誤認、市場調查】

系爭商標

據爭商標

43.義大利商・法倫提諾公司對優尼士國際股份有限公司異議案

判決日期：960214

43.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 01184 號

43.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

43.2.當事人

43.2.1.原告：義大利商・法倫提諾公司（Valentino S.p.A）

43.2.2.被告：經濟部

43.2.3.關係人：優尼士國際股份有限公司

43.3.原處分號數：中台異字第 930574 號

43.4.爭議號數

43.4.1.系爭號數：註冊第 1088022 號商標

43.4.2.據爭號數：註冊第 552841、555498、556005 號

43.5.系爭商標名稱：「V （logo）」

43.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

43.7.其他參考判決：臺灣高雄地方法院 86 年度自字第 729 號判決、臺灣高等法院 87 年上易字第 6779 號判決

43.8.爭議狀態：上訴中

43.9.重要法律見解及認定事實：

原告雖主張系爭商標為著名商標，故無致相關消費者混淆誤認之虞云云；惟著名商標雖得享有較大的保護範圍，但並不表示一個未在我國註冊的著名商標，一旦要申請註冊時，即可無視商標法規定之存在，當然獲准註冊。倘若該著名商標註冊前，已有相同或近

似之商標指定使用於同一或類似商品／服務而獲准註冊時，該著名商標之申請權人自應舉證證明渠於其後申請註冊，無致相關消費者混淆誤認之虞而無違商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定。事實上，在商標侵權法制中有所謂「反向混淆」（reverse confusion ）的概念，此係相對於「正向混淆」（direct confusion），意即在先的商標權人於市場上處於弱勢地位，而在後的商標權人處於強勢地位或是非常著名，此時在後的商標權人可能會讓消費者產生一種先商標權人所提供之商品或服務是源自在後商標權人的錯誤印象。雖然後商標權人並不是要攀附先商標權人之信譽，但它將使得先商標權人的商標價值喪失，並且影響該商標進入新市場的能力，故此種「反向混淆」的情況不僅會對於消費者造成混淆，且後商標權人可能需對先商標權人負侵權行為損害賠償責任。於美國及我國商標實務見解，亦有類似承認「反向混淆」之案例存在（參見臺灣高雄地方法院 86 年度自字第 729 號判決、臺灣高等法院 87 年上易字第 6779 號判決）。

43.10.判決書摘要

43.10.1.原告陳述：

（1）查系爭註冊第 1088022 號「V Logo」商標乃由外文字母「V 」外環以橢圓形之設計所構成，而據以異議註冊第 552841 號、第 555498 號及第 556005 號「GV Stylized」商標則由外文字母「G 」及「V 」所組成，二商標圖樣基礎設計之外文字母已有差異，又據以異議商標因外文字母「G 」中間有明顯橫線，相關消費者可清晰辨識其組合之字母為「G 」及「V 」，且二商標圖樣上方及右方之開口亦分別顯然，予人之整體印象及寓目感受截然有別，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，易於分辨其不同，二商標非屬近似之商標，毋庸置疑。被告以二商標予消費者之印象均為以「V 」字母為中心，並被一橢圓形包圍，而認二商標構成近似，顯與客觀事實不符。

（2）系爭註冊第 1088022 號「V Logo」商標乃原告用以表彰由世界著名設計師 Valentino Garavani 先生所設計之衣服、冠帽、領帶、拉鍊、皮件、旅行袋、床墊、枕、蓆、窗簾、傢俱、餐

（3）按相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。系爭商標既與據以異議商標不構成近似且為國內相關消費者所熟識得藉以辨識原告之商品，相關消費者自不會將系爭商標與據以異議商標產生混淆誤認，而有誤購之虞。

43.10.2.被告機關陳述：

（1）系爭註冊第1088022號「V （logo）」商標圖樣係由左粗右細之英文字母「V 」外環以橢圓形之線條連接呈上方開口之V字設計圖所構成，而據以異議之註冊第552841、555498、556005號「GV Stylised 」商標則為鏤空之英文字母「V」置於「G」字間所構成右方開口之GV設計圖。二者相較，前者單純由「V」字母及其頂端向兩側延伸線條成橢圓形所包圍組合之設計圖樣，與後者以「G」字設計類似橢圓形包圍V字之圖案，二者予消費者之印象均為以V 字母為中心，並被一橢圓形包圍，構圖意匠極相彷彿，應屬近似之商標；類似案件亦有鈞院91年12月19日90年度訴字第4509號、93年10月14日92年度訴字第2341號等多件判決均持相同見解。

（2）系爭商標所指定使用之「內衣、睡衣、泳衣、襯衫、浴袍、背心、毛衣、T恤、休閒服、雨衣、運動服」及「領帶、領結、帽子、草帽、呢帽、遮陽帽、編織帽、滑雪帽、毛線帽襪子、褲襪、毛襪、綿襪」商品，與據以異議之註冊第552841號商標指定使用之「內衣、睡衣、背心、毛衣、襯衫、T恤、休閒

服裝、運動裝」及註冊第 555498 號商標指定使用之「冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪」商品相較，復屬同一或高度類似商品。「V （logo）」商標雖經原告使用而得肯認其已達著名程度，然本件據以異議諸商標申請註冊日較系爭商標為先，且二造商標高度近似，復均指定使用於相同或高度類似之商品，亦為不爭之事實。原處分機關未審究二造商標高度近似，以及指定使用商品高度類似等因素，逕執系爭商標為著名商標之個別因素而認定系爭商標之註冊無致相關消費者產生混淆誤認之虞，即有未洽。

43.10.3.參加人陳述：

（1）西元系爭商標與據爭商標之構成，該「GV（logo）」設計圖，係由大寫之字母「G 」包圍「V 」而成，其中「G 」字設計類似橢圓形，以致兩者商標圖樣上均為以 V 字母為中心，並被一橢圓形包圍之設計圖樣，其構圖意匠極相彷彿，構成系爭商標之主要部分。就整體外觀之印象，寓目相當明顯，其近似判斷無論從外觀近似、觀念近似或讀音近似皆足以發生混淆。再者，判斷二商標是否近似，應以商標圖樣整體為觀察。經整體觀察後如有一主要部分，佔據商標之顯著部分，顯然兩者商標皆以 V 外文字母為主要部份。再者，系爭商標背景來自歐洲之義大利且為國際化之品牌，兩者商標以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，一般實際購買行為態樣係以不確定而模糊的記憶為判斷，不是拿著商標以並列比對的方式來選購。退步而言，縱兩者商標圖樣有細微部分的差異，在消費者的印象中難以發揮區辨的功能，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。

（2）系爭商標與據以異議商標皆指定使用於相同或類似商品（國際分　　類第 25 類），如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。

43.10.4.法院論述：

（1）按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 13 款所明定。本款旨在對於申請在先或已註冊商標之保護。而所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，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言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

（2）系爭商標所指定使用之「內衣、睡衣、泳衣、襯衫、浴袍、背心、毛衣、T恤、休閒服、雨衣、運動服」及「領帶、領結、帽子、草帽、呢帽、遮陽帽、編織帽、滑雪帽、毛線帽襪子、褲襪、毛襪、綿襪」商品，與據以異議之註冊第 552841 號商標指定使用之「內衣、睡衣、背心、毛衣、襯衫、T恤、休閒服裝、運動裝」及註冊第 555498 號商標指定使用之「冠帽、領帶、禦寒服飾用手套、襪子、褲襪」商品相較，復屬同一或高度類似商品。

（3）「V（logo）」商標雖經原告使用而得肯認其已達著名程度，然本件據以異議諸商標申請註冊日較系爭商標為先，且二造商標高度近似，復均指定使用於相同或高度類似之商品，亦為不爭之事實。原處分機關未審究二造商標高度近似，以及指定使用商品高度類似等因素，逕執系爭商標為著名商標之個別因素而認定系爭商標之註冊無致相關消費者產生混淆誤認之虞，即有未洽，所為「異議不成立」之處分難謂無瑕疵。

（4）原告雖主張系爭商標為著名商標，故無致相關消費者混淆誤認之虞云云；惟著名商標雖得享有較大的保護範圍，但並不表示一個未在我國註冊的著名商標，一旦要申請註冊時，即可無視商標法規定之存在，當然獲准註冊。倘若該著名商標註冊前，已有相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品／服務而獲准註冊時，該著名商標之申請權人自應舉證證明渠

於其後申請註冊，無致相關消費者混淆誤認之虞而無違商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定。

（5）事實上，在商標侵權法制中有所謂「反向混淆」（reverse confusion ）的概念，此係相對於「正向混淆」（direct confusion），意即在先的商標權人於市場上處於弱勢地位，而在後的商標權人處於強勢地位或是非常著名，此時在後的商標權人可能會讓消費者產生一種先商標權人所提供之商品或服務是源自在後商標權人的錯誤印象。雖然後商標權人並不是要攀附先商標權人之信譽，但它將使得先商標權人的商標價值喪失，並且影響該商標進入新市場的能力，故此種「反向混淆」的情況不僅會對於消費者造成混淆，且後商標權人可能需對先商標權人負侵權行為損害賠償責任。於美國及我國商標實務見解，亦有類似承認「反向混淆」之案例存在（參見臺灣高雄地方法院 86 年度自字第 729 號判決、臺灣高等法院 87 年上易字第 6779 號判決）。

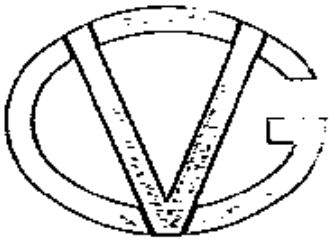
（6）本件系爭商標於申請註冊時雖為著名商標，但其與註冊在先之據以異議商標構成近似，指定使用商品復為同一或高度類似，亦屬不爭之事實。此時消費者如果因為二造商標高度近似、商品亦屬高度類似，再加上系爭商標享有高知名度，反而可能誤認註冊在先之據以異議商標商品係來自於原告。

（7）由於原處分機關對二造商標應構成近似乙節，審查內容已有違誤，且僅述及系爭商標為著名商標，未曾充分說明本件是否尚存在其他重要因素而得認系爭商標之註冊無致相關消費者混淆誤認之虞，所為異議不成立之處分，自無可維持。又本件既仍有多項疑點待原處分機關釐清，自無從依照訴願法第 79 條第 2 項規定變更理由駁回訴願，亦未達被告自為決定之程度，則被告將原處分撤銷，著由原處分機關依照訴願決定之意旨重行審查，另為適法之處分，於法自無不合。

【關鍵字詞：反向混淆、正向混淆、商標近似、商品/服務類似、混淆誤認】

系爭商標

據爭商標



44.西班牙商・肯波公司對吳建忠君異議案

判決日期：960130

44.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 01359 號

44.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

44.2.當事人

44.2.1.原告：吳建忠 君

44.2.2.關係人：西班牙商・肯波公司

44.3.原處分號數：中台異字第 931004 號

44.4.爭議號數

44.4.1.系爭號數：註冊第 1101652 號商標

44.4.2.據爭號數：註冊第 628543、638627 號商標

44.5.系爭商標名稱：「CAMPER」

44.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

44.7.其他參考判決：

44.8.爭議狀態：已確定

44.9.重要法律見解及認定事實：

（1）商品分類係為便於行政管理及檢索之用，商品類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，是以商標法第 17 條第 6 項規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。」，因此，不同一類之商品可能是類似商品。查目前相關消費市場經營型態，服飾靴鞋業者兼有製造販賣相關皮件飾品者眾多，蓋該三類商品皆為人體所直接穿飾佩帶之商品，而「皮包、皮夾、手提袋」亦常作為整體搭配外觀服飾之物件，

（2）就市場調查報告而言，其調查主體之公信力（包含從事市場調查業務之久暫、營業量之多寡、曾做過之調查報告等）、調查方式（調查期間、調查方法、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數等）、問卷內容之設計（是否針對預定達成之目標而設計）、內容與結論之關聯性（市調結論與所預定之目標間，在客觀上與受理案件之待證事實應有相當因果關係）等是否公正客觀，均影響該市場調查報告之正確性。

44.10.判決書摘要

44.10.1.原告陳述：

（1）就據以異議商標之知名度進行市場調查，其獲得我國境內消費者認知之程度顯然過低，應非著名商標：按「異議人或商標權人得提出市場調查報告作為證據」為商標法第 43 條第 1 項之規定，此為商標法 92 年修正後新增之「法定證據方法」，在認定商標是否已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度等事項上，具有無可替代之證明力。據以異議「CAMPER」商標獲得我國境內消費者認知之程度顯然過低：原告為釐清事實真相，委請「財團法人中華工商研究院」就據以異議商標之知名度進行市場調查。

（2）查「財團法人中華工商研究院」係奉教育部許可 70 年 12 月 04 日設立之最高工商學術研究機構，主要業務除協助司法機構各級法院辦理不動產價值或機械品質之鑑定以外，目前亦為司法判決參考採用最多之鑑定機構，其專業性及獨立性毋庸置疑。市場調查實施之方式：本件市場調查之時間是在 95 年 07 月 01 日至 07 月 23 日間，市場調查之對象範圍是就臺灣北、中、南、東等地區之 1,125 位一般消費大眾，針對「CAMPER」商標知悉程度進行調查。市場調查之方法係以問卷方式，先直

接詢問受訪者是否知道或不知道該「CAMPER」商標，此題並無限定所看過該商標圖樣載體之商品類別；此部分問題，以二項式勾選形式設計之；若該受訪者勾選「知道」，進而請其勾選所看過或聽過之載體。市場調查之結果顯示，全部受訪者中，有 814 位不知道本市調標的（即「CAMPER」商標），佔全部受訪者的 72.4% ，僅有 311 位知道本市調標的，佔全部受訪者的 27 .6%。基於商標註冊效力及於我國領域之全部，以及前揭大法官釋字第 104 號解釋所稱，所謂著名必須達於「我國境內，一般所共知」之程度，據以異議「CAMPER」商標獲得我國境內消費者認知之程度顯然過低。

（3）兩造商標在功能、材料、產製者、行銷者或其他因素上不具有共同或關聯之處：就本件市場調查據以異議商標有限之知名度所存在之商品來看，認知其商品為衣服之受訪者為 45 位，佔看過使用本標的商品之受訪者的 12.7%，佔全部受訪者的 4%；認知該商品為鞋子之受訪者為 249 位，佔看過使用本標的商品之受訪者的 70.1%，佔全部受訪者的 22.1%；認知該商品為帽子之受訪者為 34 位，佔看過使用本標的商品之受訪者的 9.6%，佔全部受訪者的 3%；認知該商品為眼鏡之受訪者為 10 位，佔看過使用本標的商品之受訪者的 2.8%，佔全部受訪者的 0.9%；認知該商品為手套之受訪者為 0 位，佔看過使用本標的商品之受訪者的 0%，佔全部受訪者的 0%；認知該商品為其他商品之受訪者為 17 位，佔看過使用本標的商品之受訪者的 4.8%，佔全部受訪者的 1.5%。由上開數據可知，據以異議商標之知名度主要是存在於「鞋子」商品，而系爭商標則指定使用於「皮包、書包、背包、手提包、皮夾、錢包、腰包、皮箱、行李袋、鞋袋、鑰匙包、購物袋、化妝包、旅行袋、皮包背帶、登山袋、露營袋、皮包握把、行李箱、化妝箱」等商品，二者在功能（保護足部 v.s 裝盛或攜帶物品）、材料、產製者（皮革產業 v.s 製鞋工業）、行銷者或其他因素上並不具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，不會使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，根本不存在類似關係（審查基準 5.3.1 參照）或任何關聯。

（4）參照市場調查之結果顯示，據以異議商標存在於「鞋子」商品之知名度，並無明顯「外溢」之效果，又與系爭商標所指定使用之「皮包、書包、背包、手提包、皮夾、錢包、腰包、皮箱、行李袋、鞋袋、鑰匙包、購物袋、化妝包、旅行袋、皮包背帶、登山袋、露營袋、皮包握把、行李箱、化妝箱」等商品間市場區隔明顯，且銷售、販賣之管道或場所完全不相重疊，應無商業上競爭利益之衝突，自無造成相關事業消費者混淆誤認之可能。然而被告卻未依法審酌此等對於原告有利之構成要件事實，則原處分及訴願決定顯然違法不當。

44.10.2.被告陳述：

（1）查參加人公司創立於西元 1877 年，為世界知名之皮件、靴鞋製造商，為行銷及保護其名下「CAMPER」商標，自西元 1981 年起以外文「CAMPER」作為商標設計主軸，於全球主要國家如美國、歐盟、日本、英國、法國多國申准商標註冊；參加人更自 83 年即於我國並已取得註冊第 638627 號、第 628543 號商標註冊，於 86 年進軍國內消費市場，經其長年之努力宣傳行銷，參加人所產製「CAMPER」商標之「皮件、靴鞋、衣服」等商品，廣受我國相關消費者之喜愛。參加人並宣示統計其自西元 2000 年至 2002 年於臺灣之總銷售金額即高 4,800 餘萬歐元，且於國內之各大百貨公司皆設有專櫃，並於各地設有門市據點，僅於臺北地區即設有 10 間專賣店，且於「Yahoo」搜尋引擎查詢，僅臺灣地區與據以異議之「CAMPER」商標有關之網路資料即高達 378 萬筆。據此，足認於系爭商標於 92 年 08 月 21 日申請註冊前，據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標，凡此有參加人檢送之據以異議商標各國註冊証、全球廣告證據、銷售實績資料、各地專櫃資料及網路查詢結果等證據資料影本附卷可稽。

（2）又原告答辯指稱「上開若干網路證據資料之下載日期晚於系爭商標申請註冊日，是該等證據顯不足採」，惟法院 90 年度訴字第 5417 號判決指出：「商標或標章之形成著名，係長時間慢慢累積，並非一夜可成，故凡能證明商標或標章著名之證據資料，皆有證據力，並不以他人申請註冊以前之證據資料

為限。」是綜合上述判決意旨及據以異議商標於網路查詢所獲資訊筆數相當眾多，參加人於我國境內所設經營據點及銷售金額均屬可觀等情事，可知系爭商標申請註冊之前，據以異議之「CAMPER」商標應已屬著名無疑，故原告之主張顯屬無據。

（3）系爭商標指定使用於「皮包、皮夾、錢包、手提袋」等商品，而據以異議商標則指應使用於「衣服、靴鞋」等商品，二者指定商品類別雖屬不同，然以目前相關消費市場經營型態，服飾靴鞋業者兼有製造販賣相關皮件飾品者眾多，蓋該三類商品皆為人體所直接穿飾佩帶之商品，而「皮包、皮夾、手提袋」亦常作為整體搭配外觀服飾之物件，依一般消費者觀念多認其為服飾、靴鞋之附屬商品，且多於同一場所陳列販賣，從商品用途及販售管道等方面以觀，自足認上述商品具有密切之關聯。是如該等商品標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應為類似關係或有密切關聯之商品。

44.10.3.法院論述：

（1）按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定。又「前項第 12 款、第 14 款至第 16 款及第 18 款規定之情形，以申請時為準。」復為同法條第 2 項所明定。所謂之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為商標法施行細則第 16 條所明定。所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。

（2）查系爭註冊第 1101652 號「CAMPER」商標與據以異議之註冊第 628543 號及第 638627 號之「CAMPER（and deviuce ）」商標相較，兩造商標圖樣皆係由相同之外文「CAMPER」所構成，雖據爭商標於「CAMPER」外文字體外有一長方形框，然無論外觀、讀音或讀音為異時異地隔離觀察，應屬構成近似之商標。

（3）次查，系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 18 類之「皮包、皮夾、錢包、手提袋」等商品，而據以異議商標則指應使用於第 40 類及第 41 類之「衣服、靴鞋」等商品，二者指定商品類別雖屬不同；惟查，商品類似之意義乃指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上有共同或關聯之處，如果商品相同或近似的，依一般社會通念或市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。另商品分類係為便於行政管理及檢索之用，商品類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，是以商標法第 17 條第 6 項規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。」，因此，不同一類之商品可能是類似商品。查目前相關消費市場經營型態，服飾靴鞋業者兼有製造販賣相關皮件飾品者眾多，蓋該三類商品皆為人體所直接穿飾佩帶之商品，而「皮包、皮夾、手提袋」亦常作為整體搭配外觀服飾之物件，依一般消費者觀念多認其為服飾、靴鞋之附屬商品，且多於同一場所陳列販賣，從商品用途及販售管道等方面以觀，自足認上述商品具有密切之關聯。是如該等商品標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應為類似關係或有密切關聯之商品。

（4）參加人公司創立於 1877 年，為來自西班牙馬約卡島之世界知名皮件、旅行袋、靴鞋製造商；為行銷及保護其名下「CAMPER」商標，自西元 1981 年起以外文「CAMPER」作為商標設計主軸，已經在全球各主要國家為「CAMPER」商標申請註冊，例如：歐盟、英國、法國、德國、荷比盧、西班牙、義大利、美國、加拿大、澳大利亞、日本、韓國、新加坡、中國大陸等國家。參加人更自 83 年即於我國並已取得註冊第 638627 號、第 628543 號商標註冊，於 86 年進軍國內消費市場，經其長年之努力宣傳行銷，參加人所產製「CAMPER」商標之「皮件、靴鞋、衣服」等商品，廣受我國相關消費者之喜愛。尤其是參加人為促銷其「CAMPER」商標之各種商品，更不惜花費鉅資大力宣傳，除了發行標識有「CAMPER」商標之各式商品型錄

外，並在全球各知名報章雜誌刊登宣傳廣告強力行銷。此外，參加人「CAMPER」商標商品自 1997 年已進軍國內消費市場，參加人為積極推廣「CAMPER」商標商品，在國內北中南各地皆設有專賣店，例如：全省新光三越百貨公司、SOGO 百貨、大葉高島屋百貨公司、衣碟百貨公司、ATT 百貨及誠品商場(西門店），其中在台北地區就設置有 10 間 CAMPER 專賣店；參加人並宣示統計其自西元 2000 年至 2002 年於臺灣之總銷售金額即高 4,800 餘萬歐元，且於「Yahoo」搜尋引擎查詢，僅臺灣地區與據以異議之「CAMPER」商標有關之網路資料即高達 378 萬筆。此有參加人檢送之據以異議商標各國註冊証、全球廣告證據、銷售實績資料、各地專櫃資料及網路查詢結果等證據資料影本附卷可稽。綜上，足認於系爭商標於 92 年 08 月 21 日申請註冊前，據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標。

（5）原告主張據以異議商標之知名度進行市場調查，其獲得我國境內消費者認知之程度顯然過低，應非著名商標乙節；查原告委託「財團法人中華工商研究院」於 95 年 07 月 01 日至 07 月 23 日間進行調查，其市場調查之結果顯示，全部受訪者中，有 814 位不知道本市調標的（即「CAMPER」商標），佔全部受訪者的 72.4% ，僅有 311 位知道本市調標的，佔全部受訪者的 27.6% ，主張據以異議「CAMPER」商標獲得我國境內消費者認知之程度顯然過低云云，固提出「財團法人中華工商研究院」商標權市場調查研究報告書為憑。惟查，就市場調查報告而言，其調查主體之公信力（包含從事市場調查業務之久暫、營業量之多寡、曾做過之調查報告等）、調查方式（調查期間、調查方法、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數等）、問卷內容之設計（是否針對預定達成之目標而設計）、內容與結論之關聯性（市調結論與所預定之目標間，在客觀上與受理案件之待證事實應有相當因果關係）等是否公正客觀，均影響該市場調查報告之正確性。本件原告調查問卷之內容，係由原告單方片面自行設計，其公正性已有可議，又其調查方式、母體選擇及抽樣方法等並不清楚；況問卷調查對象除極為少數的相關消費者外，並未有任何證據顯示其受訪對

象包括「相關事業」；再者，原告問卷調查地點大部分都集中在醫院、國小、火車站等地區，調查地區的選擇亦不具客觀性，故其正確性尚有疑義，自難作為參加人「CAMPER」商標非著名商標之論據。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、商品或服務分類、著名、混淆誤認、市場調查】

系爭商標

CAMPER

據爭商標

45.日商講談社股份有限公司對台灣講談社國際多媒體科技股份有限公司異議案

判決日期：960208

45.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 1646 號

45.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

45.2.當事人

45.2.1.原告：台灣講談社國際多媒體科技股份有限公司

45.2.2.參加人：日商・講談社股份有限公司

45.3.原處分書號數：中台異字第 930524 號

45.4.爭議號數

45.4.1.系爭號數：註冊第 1086446 號商標

45.4.2.據爭號數：註冊第 12039、244198 號商標

45.5.系爭商標名稱：「講談社」

45.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

45.7.其他參考判決：經濟部經訴字第 09506163330 號

45.8.爭議狀態：已確定

45.9.重要法律見解及認定事實：

系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 42 類之「電腦程式設計、藉由網際網路提供廣泛領域之資訊服務」等服務，據以異議商標指定使用於商品及服務分類表第 1 類之「教育及書刊雜誌之出版服務，包括各種書籍、書刊、雜誌、文獻及教學用錄音帶、唱片、錄影帶等之發行、出版、編譯、製作之服務，以及各種資料文件之翻譯、提供、諮詢等業務之服

務」，雖為不同一類之商品；後者雖係以各種出版品、資料文件之相關服務如編譯、製作、出版、發行、諮詢等為主，惟前者之藉由網際網路「提供廣泛領域之資訊服務」，其提供之資訊服務範圍極廣，各種資料文件之提供、諮詢亦含蓋在內，且以現今網際網路之發達，其所表彰之服務實與據以異議商標所表彰之服務具有極密切之關聯性，應屬類似商品。

45.10.判決書摘要

45.10.1.原告陳述：

（1）按「服務之目的在於滿足消費者特定之需求，因此，其所能滿足消費者的需求越相近，服務的類似程度就越高。」「服務經常由同一業者提供者，被認定為類似服務之可能性較高。」分別為被告混淆誤認虞審查基準第 5.3.8 及 5.3.9 之規定。因此是否有混淆誤認之虞，所能滿足之消費者需求及服務是否由同一業者提供，又為關鍵判斷因素。查系爭商標係指定使用於修正前商標法施行細則第 49 條第 42 類之「電腦程式設計、藉由網際網路提供廣泛領域之資訊服務」，據以異議商標則指定使用於「各種資料文件之翻譯、提供、諮詢等業務之服務」，故前者係提供不特定商品之電子資訊服務，與後者指定使用於書刊雜誌等資料文件之服務，二者在用途性質上重疊可能性低、功能內容亦不盡相同，加以產製者、提供者及銷售管道、服務對象因其提供服務之種類、方式（是否以電腦程式、資訊、網路）有所不同，亦顯然有別；而由其所能滿足消費者之需求方面來看，由於其提供服務之種類、方式不同，二者所能滿足之消費者族群及需求自亦有不同，通常也並非同一業者所能提供，故兩造商標所指定服務應非屬同一或類似。

（2）由參加人檢送之公司簡介影本可知，該簡介內容僅屬參加人內部介紹資料，其並非據以異議商標之使用證據；又參加人檢送之「日本註冊資料」「中華民國註冊資料」，僅能證明參加人有於日本及中華民國註冊之事實，並非據以異議商標大量廣泛行銷宣傳使用之動態事實資料，無從證明據以異議商標為消費者熟悉之程度；再查參加人檢送之「網頁資料」，該等網路資料任何人無法於日常生活中，經由耳目自然接觸知悉內容，也

就是必須透過電腦的使用，始能取得網路資料，如欲取得參加人之網頁資訊，更須經由搜尋引擎鍵入據以異議商標文字，或先知參加人網頁之網址，倘若消費者不會使用電腦或不知道據以異議商標或不知道參加人之網址，根本無從經由電腦網路取得參加人之訊息，故參加人檢送之網頁資料並不足以證明據以異議商標對消費者較熟悉。參加人為日本公司，其檢送之證據若為外國文字，亦「非國內」廣大相關公眾所知，其出版之「VIVI」雜誌即屬以外國文字為之；況出版者僅止於其有以公司名稱作標示，並不能將其有使用據以異議商標混為一談，而書籍雜誌上「VIVI」品牌，並非據以異議商標之使用，同時商標法開宗明義即提到「為保障商標權消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法」等之我國領域內之公共利益，而不及我國領域外，他國公共利益，因此顯不得以他國之資料作為本國消費者較熟悉據以異議商標之主要證據。

（3）訴願決定以「參加人檢送之公司簡介、日本註冊資料、網路搜尋資料、VIVI 雜誌封面及封底資料及原告未檢送系爭商標之相關使用情形供參酌作為相關相費者對據以異議商標熟悉程度較高」為由，給予據以異議商標較大之保護。惟原告從事軟體開發，在臺灣發行多套著名之軟體遊戲，且與各家公司簽訂供銷契約或經銷契約，故在臺灣日常生活社會中普遍之各大通路例如萊爾富、百視達、JUSCO（佳世客）、名佳美皆可見原告之商品而其上均標示有「講談社」之商標。上述超商、賣場通路與人民之生活關係十分密切，系爭商標與一般民眾接觸之頻率與能見均高於據以異議商標。是以，原處分驟以參加人所提供在日本本國廣為使用之資料，而漏為審酌原告在本國已為消費者廣泛熟悉與使用之事實認定被以異議商標為消費者所較為廣泛熟悉之商標，於法顯有違誤。

45.10.2.被告陳述：

（1）查系爭商標圖樣與據以異議之註冊第 12039 號商標（原服務標章）號商標圖樣之中文「講談社」相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認

二商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似，且其近似程度高。系爭商標所指定使用之「藉由網際網路提供廣泛領域之資訊服務」與據以異議商標（原服務標章）指定使用之「各種資料文件之翻譯、提供、諮詢等業務之服務」，二者服務所提供之內容相似，可滿足消費者相同之需求，於服務提供者上，亦具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，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有關聯之來源，應屬構成類似之服務。

（2）參酌以於系爭商標申請註冊前，除參加人外並無其他廠商以中文「講談社」作為商標使用獲准註冊者（此有被告商標案件圖樣名稱資料列印附卷可稽），中文「講談社」應屬具有創意性之商標，其識別性強。

（3）據參加人檢送之公司簡介、日本註冊資料、網頁資料、我國註冊資料、「VIVI」雜誌封面、封底影本等證據資料，據以異議商標業經參加人廣為使用，加以原告並未檢送系爭商標之相關使用情形以供參酌，消費者應僅熟悉據以異議商標，他人稍有攀附，即可能引起混淆誤認。

（4）綜上，原告於其後始以相同之「講談社」作為系爭商標圖樣申請註冊，一般消費者自極有可能誤認二商標之服務為同一來源，或者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，而產生混淆誤認情事，系爭商標之註冊，應有前揭法條規定之適用。綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。

45.10.3.法院論述：

（1）按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 13 款所明定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品/ 服務為同一來源之系列商品/ 服務，或誤認兩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言。判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/ 服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

（2）按判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察，此乃係由於商標呈現在商品之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現；然所謂「主要部分」觀察，雖商標係以整體圖樣呈現，而商品予消費者關注或事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著之部分，此一部分即屬主要部分。此一主要部分亦為判斷商標是否近似依據；又按商標給予商品之消費者的印象，以就商標整體的外觀、關念或讀音來觀察。查本件系爭註冊第1086446 號商標圖樣，主要為中文「講談社」，而據以異議之註冊第 12039 號「講談社 Kodansha」商標圖樣係由中文「講談社」與外文「Kodansha」所組成，中文「講談社」置於上，而外文「Kodansha」係置於下，「講談社」則予人較顯目之印象；二者相較，二者之主要部分係中文「講談社」三字，且「講談社」三字頗具創意性、並非屬習見文字，其整體予人印象極相彷彿；以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

（3）再者，商品類似之意義乃指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的，依一般社會通念或市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。另商品分類係為便於行政管理及檢索之用，商品類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，是以商標法第 17 條第 6 項規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。」，因此，不同一類之商品可能是類似商品。查系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 42 類之「電腦程式設計、藉由網際網路提供廣泛領域之資訊服務」等服務，據以異議商標指定使用於商品及服務分類表第 1 類之「教育及書刊雜誌之出版服務，包括各種書籍、書刊、雜誌、文獻及教學用錄音帶、唱片、錄

影帶等之發行、出版、編譯、製作之服務，以及各種資料文件之翻譯、提供、諮詢等業務之服務」，雖為不同一類之商品；後者雖係以各種出版品、資料文件之相關服務如編譯、製作、出版、發行、諮詢等為主，惟前者之藉由網際網路「提供廣泛領域之資訊服務」，其提供之資訊服務範圍極廣，各種資料文件之提供、諮詢亦含蓋在內，且以現今網際網路之發達，其所表彰之服務實與據以異議商標所表彰之服務具有極密切之關聯性，應屬類似商品。

（4）另按相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（商標審查基準 5.6.2 參照）。查參加人係一歷史悠久之出版公司，自西元 1909 年創業至今已有將近百年歷史，所出版之刊物不可勝數，舉凡著名文學「挪威的森林」、漫畫「部長島耕作」、「GTO 麻辣教師」及著名雜誌「with」、「ViVi」等皆為參加人所出版；參加人自 73 年起，在我國取得註冊第 12039 、244198 號「講談社 Kodansha」商標；參加人所出版之「週刊少年」、「別冊」、「月刊少年」、「BE LOVE 」、「Kiss」等刊物雜誌復經由參加人透過臺灣之東立出版社有限公司、尖端出版有限公司、長鴻出版社股份有限公司在臺灣持續行銷多年，此有參加人檢送之日本及我國之註冊資料、參加人公司簡介、網頁資料、「ViVi」雜誌封面等資料影本可稽。足以認定據以異議商標，已為相關消費者所較為熟悉者，依上開審查基準，亦應予以較大之保護。

（5）綜上，揆諸兩造商標高度近似之程度及指定商品間高度類似之程度，及據以異議商標為消費者所較為熟悉之著名商標，且其識別性頗高等因素；依一般社會通念及市場交易情形，相關商品消費者自易誤認其為來自相同或不相同但有關聯之來源，而致產生混淆誤認之虞。從而，被告以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，依法自無不合。

【**關鍵字詞**：商標近似、商品/服務類似、混淆誤認、商品或服務分類】

系爭商標

據爭商標

講　談　社
Kodansha

46.咀香園餅家對中山市咀香園食品有限公司異議案

判決日期：960315

46.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 02085 號

46.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

46.2.當事人

46.2.1.原告：咀香園餅家

46.2.2.關係人：中山市咀香園食品有限公司

46.3.原處分號數：中台異字第 940704 號

46.4.爭議號數

46.4.1.系爭號數：註冊第 1146648 號商標

46.4.2.據爭號數：註冊第 891467、995810 號商標

46.5.系爭商標名稱：「jxy JuXiangYuan Since 1918 及圖」

46.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

46.7.其他參考判決：

46.8.爭議狀態：已確定

46.9.重要法律見解及認定事實：

原告主張系爭商標圖樣上之「JuXiangYuan 」漢語拼音及粵語發音均與據以異議商標構成近似乙節；查兩造商標圖樣之「jxy JuXiangYuan 」與「CHUI HEUNG YUEN 」，其外文讀音不同；另關於商標之「觀念」是否會造成相關消費者混淆誤認之虞，係指直接影響而非指輾轉影響而言；縱如原告所主張，二者漢語拼音及粵語發音均近似，然台灣地區相關消費者對於「jxy JuXiangYuan 」一

詞，尚不會直接聯想到「CHUI HEUNG YUEN 」一詞，是原告上開主張，亦不足採。

46.10.判決書摘要

46.10.1.原告陳述：

（1）被告認「兩造各自使用之外文字母不相同，且系爭商標圖樣中之『Since1918』不在專用之列」，惟就系爭「jxyJuXiangYuan Since1918」商標整體觀察，易誤導相關消費者認為其為創始店，而使相關消費者混淆誤認其與原告商品係來自同一來源或相關聯，系爭商標申請人意圖誠屬可議，其外觀本身已使相關消費者產生混淆誤認，而應屬近似」；縱使系爭商標圖樣中有極不同之「jxy」，對於侵害他人註冊商標之部分亦不因此可免除忽視，除非系爭商標之註冊僅止於不同之「jxy」部分，不會對據以商標權利人產生影響，被告實不能以因有「部分」不同而認定二商標不相近似，蓋商標專用權係就整體具不可分性。

（2）原處分及訴願決定認「據以異議商標圖樣中，另有中文『咀香』或『咀香園餅家』等足資輕易與系爭商標之圖樣全數使用外文或數字所組成互相區辨」，按商標圖樣外觀是否近似，應就其構成要件，即「中文部分」、「英文部分」及「圖形」分別判斷，而整體認定。今二商標之外文部分構成近似，則縱據以異議商標之專用部分同時備有中文字「咀香」、「咀香園餅家」、通用拼音外文「CHUI HEUNG YUEN BAKERY」及圖樣設計三部份，基於商標專用權具單一不可分性，於外文部分構成侵害/近似，故於「商標外觀構成近似」，於「外觀」上近似，則二商標當然為「相近似商標」；更有甚者，二商標之「讀音」及「文義」均「相同」，故原處分及訴願決定以據以異議商標圖樣中另有「中文部分」而認二者不相同，顯有違誤。

（3）被告未考量兩造商標「文義」上近似，即雖然系爭「jxy JuXiangYuan Since1918及圖」商標之「外觀」部分有顯著比例甚大之「jxy」為其主要部分，但該「jxy」基本上就是系爭商標「JuXiangYuan」之3個字首所組成，而參加人公司中文名稱為「中山市咀香園食品有限公司」；原告據以異議二商標

中都有「咀香」二字，且原告公司之名稱為「咀香園餅家」，消費者在購買同種類商品時，觀念上將易與原告之商品有所連結。是以，系爭商標之商標圖樣中之「JuXiangYuan」及「jxy」均有明顯攀附「咀香園餅家」盛名，被告僅從商標外觀上比較二商標有無構成商標近似，未深入考量二商標文義上有極大之相似及在實際交易市場上相關消費者會產生混淆誤認之現象，實有不當。

（4）就系爭商標「JuXiangYuan」之讀音而言，被告認為此乃外文為無意義之字，故無固定之發音，然「JuXiangYuan」實為中文「咀香園」之漢語拼音，在讀音上與中文之「咀香」有近似之處，而原告乃香港設立之外商公司，商標中之「CHUI HEUNG YUEN BAKERY」乃粵語發音，亦為中文「咀香」，二商標就讀音部分及代表之中文亦等同或近似，應致在現實交易市場上的消費者產生混淆誤認。

46.10.2.被告陳述：

（1）系爭註冊第 1146648 號「jxy JuXiangYuan Since1918 及圖」商標，係以字體顯著且比例甚大之「jxy 」3 個字母為主要設計，其並於「x 」字母下方置比例甚小之「JuXiangYuan 」、「Since1918 」等字串所聯合組成之商標圖樣；原告據以異議之註冊第 891467 號「咀香」及第 995810 號 「咀香園餅家及圖 CHUI HEUNG YUEN BAKERY」商標，則為單純之直書中文「咀香」，或以直書之方式將「咀香」2 字結合「咀香園餅家」及外文「CHUI HEU NG YUEN BAKERY 」所組成。兩造商標圖樣整體觀之，外觀上予人寓目印象有別，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，尚不致有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二者應非屬構成近似之商標。

（2）至於原告所爭執系爭商標圖樣上之「JuXiangYuan 」漢語拼音及粵語發音均與據以異議商標構成近似一節，核該「JuXiangYuan 」外文為無意義字，無固定念法，系爭商標圖樣上復有與據以異議商標截然不同且較大顯著之「jxy 」外文字母可供消費者區辨，消費者於購買時施以普通之注意，亦不

致有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源。

46.10.3.法院論述：

（1）按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 13 款所明定。

（2）查本件系爭註冊第 01146648 號「jxy JuXiangYuan Since1918 及圖」商標圖樣，係由比例甚大且極為顯著之外文「j 、x 、y 」三字與字體明顯縮小之外文「JuXiangYuan 」及「Since1918 」上下兩行分置於外文「jxy 」之下方所組成，其中「Since1918 」部分則乃申請不專用；而據以異議註冊第 891467 號「咀香」商標圖樣，則係由一圓形將中文「咀香」兩字環繞組成；另據以異議註冊第 995810 號「咀香園餅家及圖 CHUI HEUNG YUEN BAKERY」商標圖樣，則由繞有圓環之「咀香」兩字之圖案正下方，並列直書之中文「咀香園餅家」及外文「CHUI HEUNG YUEN BAKERY」等兩排文字組成。系爭商標與上開據以異議商標相較，系爭商標圖樣中之外文「jxy 」3 字之字體比例大而顯著，特別引人注意；在整體外觀上，極易與據以異議商標相區辨；且兩造商標各自使用之外文字母「jxy JuXiangYuan 」與「CHUI HEUNG YUENBAKERY」也不相同，況據以異議諸商標圖樣中，另有中文「咀香」或「咀香園餅家」等字，足與系爭商標之圖樣全數使用外文或數字所組成者互相區辨；是以，二者在整體構圖意匠上有別，外觀上差別明顯，非屬構成近似之商標，亦無致相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標應無前揭法條規定之適用。

（3）至原告主張系爭商標圖樣上之「JuXiangYuan 」漢語拼音及粵語發音均與據以異議商標構成近似乙節；查兩造商標圖樣之「jxy JuXiangYuan 」與「CHUI HEUNG YUEN 」，其外文讀音不同；另關於商標之「觀念」是否會造成相關消費者混淆誤認之虞，係指直接影響而非指輾轉影響而言；縱如原告所主張，二者漢語拼音及粵語發音均近似，然台灣地區相關消費者對於

「jxy JuXiangYuan 」一詞，尚不會直接聯想到CHUI HEUNG YUEN 」一詞，是原告上開主張，亦不足採。

【關鍵字詞：商標近似】

系爭商標

據爭商標

47.法商・賽諾菲-安萬特公司對永信藥品工業股份有限公司異議案

判決日期：960725

47.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 03375 號

47.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

47.2.當事人

47.2.1.原告：法商・賽諾菲－安萬特公司

47.2.2.參加人：永信藥品工業股份有限公司

47.3.原處分書號數：中台異字第 940352 號

47.4.爭議號數

47.4.1.系爭號數：註冊第 1133579 號商標

47.4.2.據爭號數：

47.5.系爭商標名稱：「栓易通 Pidogrel」

47.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 1、2、3 款

47.7.其他參考判決：

47.8.爭議狀態： 上訴中

47.9.重要法律見解及認定事實：

另 WHO 之大會決議乃係屬由大會之各會員國間所共同決議並達成共識約定遵守的一國際規則。姑不論我國目前尚未加入 WHO，並非為 WHO 之會員國，其對於 WHO 所制定要求各會員國遵守之國際規則，在未將其轉換成國內實體法以前，要不能作為不利我國人民之法律依據。

47.10.判決書摘要

47.10.1.原告陳述：

（1）「Clopidogrel」被喻為超級阿斯匹靈，西醫都知道Clopidogrel 是減低栓塞性中風最有效的預防藥劑，相關專業醫事人員及病患易誤認系爭商標之外文「Pidogrel」與「Clopidogrel」相似，因此會被誤認為一通用藥物名稱云云。

（2）系爭商標中之中文「栓易通」標示於其指定使用之抗血液栓塞劑、治療心臟血管疾病之藥劑等商品時，極易由其字義了解其代表「血栓容易通順」之意思，「栓易通」已明示抗血液栓塞劑、治療心臟血管疾病之藥劑之功用，非僅隱含譬喻或標榜性之文字，系爭商標中之中文「栓易通」應屬說明性商標，不具有識別性，並舉網路資料 12 張，用以證明「通栓降壓」、「通栓」用語乃醫藥業者常用字詞云云。

（3）系爭商標以「grel」詞幹做為商標名稱之一部分，已違反國際非專屬藥物名稱屬於公共財產的原則，且會妨礙與「國際非專屬藥物名稱」同類的藥物的命名，並容易造成接觸系爭商標藥品的病患對其所表彰的療效、產製來源等之混淆，實已違反WHO 大會之決議云云。

（4）系爭商標之外文「Pidogrel」除省略「Clo」外，與「Clopidogrel 」藥物名稱後 8 個字母完全相同，且字尾「grel」係使用於抑制血小板凝集、預防栓塞性中風之藥物名稱之字尾詞幹，應為相關專業醫事人員所熟知，「Pidogrel」實易使相關藥物使用者誤認其為通用藥物名稱，或誤認其使用之商品與「Clopidogrel 」藥物有關，並誤認其產製來源與原告有關，且以「grel」做為商標名稱之一部分，已違反 WHO 之要求，系爭商標中文「栓易通」又表示該商標所指定使用之「抗血液栓塞劑、治療心臟血管疾病之藥劑」等藥品之功能，系爭商標實無法使相關藥物使用者認識其為表彰商品之標識，且無法藉以與他人之商品相區別，若由參加人所專用將有礙公平競爭之虞，並不具有商標識別性，不符合商標法第 5 條之規定，違反同法第 23 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 3 款之規定，應撤銷其註冊。

47.10.2.被告陳述：

（1）本件系爭商標係由中文「栓易通」及外文「Pidogrel」所組成，與「Clopidogrel」藥品名稱相較，二者外文較為引起消費者之注意為起首字母「Clo」有無之明顯差異，二者實不相同，且一般消費者於購買藥品時均會施以較高之注意力，尚無使相關藥物使用者誤認為該商標所使用之商品與「Clopidogrel」藥物有關。

（2）又二者外文除不相同外，系爭商標中之外文「Pidogrel」係由一長串之英文字母所構成，並無特定字義，無法單獨割裂成外文「Pido」與「grel」分別觀察，況原告並未檢送於系爭商標93年5月3日申請註冊前，外文「Pidogrel」已為治療心臟血管疾病藥品業者所共同使用之標誌或用以表示商品之名稱。

（3）另系爭商標中之中文「栓易通」亦僅為隱含譬喻或標榜性之文字，尚非直接明顯表示所指定使用之抗血液栓塞劑等商品之形狀、品質、功用或其他說明。從而系爭商標之註冊，指定使用於「抗心絞痛劑、抗心律不整劑、抗血液栓塞劑、西藥品、治療心臟血管疾病之藥劑、治療心律不整之藥劑、人體用藥品藥劑」商品，依一般消費者之認知，在交易上應足以使一般消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別而有識別性。且依一般社會通念，尚非直接明顯表示該等商品之形狀、品質、功用或其他說明，僅為隱含譬喻或標榜性文字。亦難謂係該等商品之通用名稱。系爭商標之註冊，揆諸上開說明，自無前揭商標法第23條第1項第1、2、3款規定之適用。

47.10.3.參加人陳述：

（1）國際規則係屬國際公法，若欲根據國際規則解決國際爭端，必須先建立國家主權的法規概念，即國際規則應需轉換成國內實體法，要被當作國內法來推行方可對國家及其人民產生約束力。WHO之大會決議乃係屬由大會之各會員國間所共同決議並達成共識約定遵守的一國際規則。於是，不可採用國際非專屬藥物名稱之詞幹做為商標名稱之一部份此一由WHO大會決議之國際規則，需轉換成國內實體法加以推行，方對我國及其人民產生約束力。

（2）根據「商標識別性審查要點」第 3 點，系爭商標外文「Pidogrel」係屬一獨創性商標，此外文並非一既有之詞彙或事物，故符合商標識別性之要件。又根據「混淆誤認之虞」審查基準第 5.2.6.5 點指出，「拼音性之外文例如英法德日語，其起首字母在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量」。系爭商標外文「Pidogrel」與學名藥「Clopidogrel 」在起首字母的外觀與讀音上實不相同，故整體字詞給予消費者的印象並不相同，一般消費者即可輕易區分兩者之不同。「混淆誤認之虞」審查基準第 5.2 點亦明白指出，「判斷商標是否近似，首先應確立的是應以誰的角度來觀察」。同點又指出「專業性商品如藥品…其消費者多為專業人士，或購買時會施以較高注意，對二商標間之差異較能區辨，判斷近似的標準自然高於一般日常消費品之消費者。」系爭商標用於「抗心絞痛劑、抗心律不整劑、抗血液栓塞劑、西藥品、治療心臟血管疾病之藥劑、治療心律不整之藥劑、人體用藥品藥劑」等需醫師處方籤方可取得之藥品，其消費者為專業醫事人員，購買時會施以較高之注意，故實無如原告聲稱專業醫事人員及病患實易誤認系爭商標之外文會被誤認為一通用藥物名稱之情事。

（3）根據「商標識別性審查要點」第 3 點：「暗示性商標：商標圖樣以隱含譬喻方式暗示商品或服務之形狀、品質、功用或其他有關成分、性質、特性、功能或目的等，但非為業者所必須或通常用以說明商品或服務者。」例如：「快譯通」指定用於電子辭典商品；　「一匙靈」指定用於洗衣粉商品…等。系爭商標中文「栓易通」乃以隱喻方式暗示其商標用於「抗心絞痛劑、抗心律不整劑、抗血液栓塞劑、西藥品、治療心臟血管疾病之藥劑、治療心律不整之藥劑、人體用藥品藥劑」等藥品，係屬如上述之暗示性商標，足以使一般消費者認識其商標並表示商品來源。故系爭商標中文部分實屬一暗示性商標，並具識別性，實無違反商標法第 23 條第 1 項第 1 、2 款之規定。再者，系爭商標中文部分與原告聲稱之醫藥業者通用用語「通栓降壓」、「通栓」實不相同，故亦無違反商標法第 23 條第 1 項第 3 款規定。

47.10.4.法院論述：

（1）按商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定不得註冊之理由為「不符合第 5 條規定者」。同法第 5 條規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定不得註冊之理由為「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，商標法第 23 條第 1 項第 3 款規定不得註冊之理由為「所指定商品或服務之通用標章或名稱者」。

（2）系爭商標圖樣，係由橫書之中文「栓易通」及外文「Pidogrel」分置上下所組成；外文「Pidogrel」並無意義，而中文「栓易通」乙詞也非常見習用之語詞，以之指定使用於抗心絞痛劑、抗心律不整劑、抗血液栓塞劑、西藥品、治療心臟血管疾病之藥劑、治療心律不整之藥劑、人體用藥品藥劑商品，依一般社會通念觀察，消費者尚無法直接與商品產生聯想，難謂直接明顯之說明性文字。

（3）系爭商標之外文「Pidogrel」與原告所舉指定使用於抑制血小板凝集藥物之「Clopidogrel」藥品名稱相較，「Clopidogrel」藥名之字首尚有外文「Clo」可與系爭商標區別，且系爭商標圖樣另有明顯之中文「栓易通」足資辨認，兩者外觀已有不同。且根據「商標識別性審查要點」第 3 點，系爭商標外文「Pidogrel」係屬一獨創性商標，此外文並非一既有之詞彙或事物，符合商標識別性之要件。又根據「混淆誤認之虞」審查基準第 5.2.6.5 點，「拼音性之外文例如英法德日語，其起首字母在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量」。系爭商標外文「Pidogrel」與學名藥「Clopidogrel」在起首字母的外觀與讀音上實不相同，故整體字詞給予消費者的印象並不相同，一般消費者即可輕易區分兩者之不同。

（4）再者，「混淆誤認之虞」審查基準第 5.2 點亦規定，「判斷商標是否近似，首先應確立的是應以誰的角度來觀察」。同點又指出「專業性商品如藥品…其消費者多為專業人士，或購買時

會施以較高注意，對二商標間之差異較能區辨，判斷近似的標準自然高於一般日常消費品之消費者。」查系爭商標用於「抗心絞痛劑、抗心律不整劑、抗血液栓塞劑、西藥品、治療心臟血管疾病之藥劑、治療心律不整之藥劑、人體用藥品藥劑」等需醫師處方籤方可取得之藥品，其消費者為專業醫事人員，購買時會施以較高之注意，故無如原告所稱專業醫事人員及病患實易誤認系爭商標之外文會被誤認為一通用藥物名稱之情事。

（5）根據「商標識別性審查要點」第 3 點：「暗示性商標：商標圖樣以隱含譬喻方式暗示商品或服務之形狀、品質、功用或其他有關成分、性質、特性、功能或目的等，但非為業者所必須或通常用以說明商品或服務者。」例如：「快譯通」指定用於電子辭典商品；「一匙靈」指定用於洗衣粉商品…等。系爭商標中文「栓易通」乃以隱喻方式暗示其商標用於「抗心絞痛劑、抗心律不整劑、抗血液栓塞劑、西藥品、治療心臟血管疾病之藥劑、治療心律不整之藥劑、人體用藥品藥劑」等藥品，係屬如上述之暗示性商標，足以使一般消費者認識其商標並表示商品來源。又系爭商標之中文「栓易通」與原告所稱之醫藥業者通用用語「通栓降壓」、「通栓」，其在外觀及讀音上皆不相同，難認「栓易通」為業者所必須或通常用以說明商品或服務之說明性商標，符合「商標識別性審查要點」第 3 點暗示性商標之要件。又中文「栓易通」3 字所予人之字面印象，固有栓塞容易暢通之意，然依卷附相關資料並無法證明於系爭商標申請註冊前，中文「栓易通」一詞已為同業實際交易上所使用，故系爭商標充其量僅屬標榜性質文字，間接譬喻其獨特之意，整體文字商標圖樣，尚可謂足使消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，非屬一般通用標章或名稱，應無違反商標法第 23 條第 1 項第 1、2、3 款規定之情事。

（6）WHO 之大會決議乃係屬由大會之各會員國間所共同決議並達成共識約定遵守的一國際規則。姑不論我國目前尚未加入 WHO，並非為 WHO 之會員國，其對於 WHO 所制定要求各會員國遵守之國際規則，在未將其轉換成國內實體法以前，要不能作為不利我國人民之法律依據。何況「grel」雖屬國際非專屬藥物名稱

之詞幹，然系爭商標之外文「Pidogrel」並非為藥物名稱，已如前述，則尚難僅因「grel」為國際非專屬藥物名稱之詞幹，即認「Pidogrel」為藥物之名稱。

(7) 綜上所述，系爭商標之註冊應無違首揭商標法第 23 條第 1 項第 1 、2 、3 款規定。從而，被告所為異議不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成異議成立之處分，為無理由，應予駁回。

【關鍵字詞：混淆誤認、識別性、說明性】

系爭商標

栓易通

Pidogrel

據爭商標

48.富士電梯股份有限公司對遠東富士工業股份有限公司異議案

判決日期：961219

48.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 04106 號

48.1.判決定主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

48.2.當事人

48.2.1.原告：遠東富士工業股份有限公司

48.2.2.原告輔助參加人：大業開發工業股份有限公司

48.2.3.原告輔助參加人：大業電梯股份有限公司

48.2.4.獨立參加人：富士電梯股份有限公司

48.3.原處分書號數：中台異字第 940291 號

48.4.爭議號數

48.4.1.系爭號數：註冊第 1131026 號商標

48.4.2.據爭號數：註冊第 114837 號商標

48.5.系爭商標名稱：「富士 Fuji」

48.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

48.7.其他參考判決：經濟部經訴字第 09506179740 號

48.8.爭議狀態：已確定

48.9.重要法律見解及認定事實：

（1）本件系爭商標是否較據以異議商標更為消費者所熟悉，應以系爭商標之商標權人（即原告）或是被授權人實際使用證據而為判斷，至於第三人之使用，其效力當不等同於商標權人（即原告），縱該第三人與商標權人（即原告）為關係企業亦然。然

均屬日商富士電梯株式會社及原告輔助參加人之使用證據，並非原告本身或其被授權人使用系爭商標之證據。

（2）其次，原告使用資料大多標示「日本富士電梯工業株式會社台灣總代理」、「日本富士電梯」等字樣，而非系爭商標「富士 Fuji」之字樣，予消費者印象，至多僅得為其廣告係為促銷原告輔助參加人所代理之日本富士電梯之電梯商品，尚難認該等使用證據之「富士」商標係為表彰原告輔助參加人自己行銷電梯商品之商標，縱然原告與原告輔助參加人間可能存在有關係企業之關係，然仍不足認定為原告有大量使用而為相關消費者所熟知，而足資消費者區辨並無混淆誤認之情事。

48.10.判決書摘要

48.10.1.原告陳述：

（1）本件據以異議註冊第 114837 號「富士 Fuji」商標業經原告於 95 年 11 月 20 日以其於註冊後具有無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事，違反商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，於另案對之提起廢止註冊在案，目今由被告審理當中。職此，設若本件據以異議註冊第 114837 號商標經被告於另案廢止其商標權者，被告及訴願決定機關原先所為二商標近似及二商品／服務類似之認定，有使消費者產生混淆誤認之虞，已不足採，依法自應予以糾正，始符法制及訴訟利益之原則。

（2）原告及原告參加人為日本富士電梯工業株式會社在臺灣之唯一代理商，為日本「富士 Fuji」電梯之唯一經銷代理，幾乎臺灣所有日本「富士 Fuji」電梯均係原告及原告參加人所銷售，系爭「富士 Fuji」電梯既有先於據以異議商標使用之事實，抑且，又是獨家銷售，而現今業務蒸蒸日上，此有原告及原告參加人網站資料可證，則被告認定系爭商標沒有大量使用而為相關消費者所熟知，不僅與事實相悖，更顯見其前述認定相互齟齬之處。既然原告早於被告參加人使用系爭商標，則按常理言之，消費者對於系爭商標較諸據以異議之商標自然更為熟知，此為理所當然。

（3）系爭商標之使用早於據以異議商標，原告之代表人係為原告輔助參加人董事之一，原告與原告輔助參加人公司係屬關係企業，原告輔助參加人早自西元 1999 年起即與日本富士電梯工業株式會社簽署技術合作契約，為其海外總代理，將產品廣泛行銷於臺灣地區、大陸地區、東南亞地區等，再因系爭商標經原告不遺餘力之推廣下，於電梯業界極具知名度，並廣為相關消費者所熟知，堪稱商譽卓著之商標，自較為消費者所熟知，要無使一般消費者產生混淆誤認之情事。

（4）原告、原告參加人及大業電梯公司為關係企業，關於系爭商標之大量使用證據是否與據以異議商標產生混淆誤認，應包括原告之關係企業所使用之證據。

（5）兩造商標所提供之商品及服務，雖同以「富士 FUJI」為商標名稱，但一為知名之電梯代理進口組裝銷售及技術合作之商品，另一為較少人所知悉之電梯維修，故消費者所知悉之「富士電梯」（FUJI Elevator ），必為原告及原告參加人所代理生產銷售並維護之「富士電梯」，已有明顯之市場區隔，兩者不會造成混淆誤認。

（6）「富士 Fuji」乃日本著名之地名，舉如富士山乃世界聞名之山脈，富士蘋果更為全球消費者所熟知，則「富士 Fuji」並非被告參加人所創用，自無令其獨佔專用之理。甚且，徵諸被告核准商標註冊之事實，以「富士」或「Fuji」作為商標一部經核准註冊者，超過百餘件，凡此再再足見「富士」或「Fuji」僅為一普通常見之名稱，允非任何人可以獨享專用，自不得限制系爭商標不得取得註冊之理。本諸事實，一般消費大眾視及諸多具有「富士」或「Fuji」標誌，亦獨將系爭商標與據以異議標章產生聯想誤認甚而誤信之虞。

48.10.2.被告陳述：

（1）查系爭商標圖樣之中文「富士」外文「Fuji」，與據以異議之註冊第 114837 號「富士 FUJI」商標（原服務標章）圖樣之中文「富士」及外文「FUJI」相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，交易唱呼之際，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來

源，應屬構成近似，且其近似程度高。次查據以異議之註冊第114837 號「富士 FUJI」商標（原服務標章）指定使用之「電梯、電扶梯、昇降機、汽車升降機之安裝、維修、保養」服務目的，即在於提供特定如系爭商標所指定使用之「電梯、昇降機、電扶梯、昇降梯、升降梯」等商品之裝置及維修，二者所涉商品具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品或服務消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，應屬具有相當程度之類似關係。而綜合兩造商標之近似程度極高，且指定使用於同一或類似之商品／服務判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源，或者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，而產生混淆誤認情事，自足肯認，是以系爭商標之註冊，應有前揭法條規定之適用。

（2）至原告所稱中文「富士」及外文「Fuji」非屬被告參加人所創之商標及相關消費者對系爭商標相當熟悉等因素，經查本件爭議之中文「富士」及外文「Fuji」固係習見之文字，以之作為商標使用其創意性僅係較弱，難謂該中文「富士」及外文「Fuji」非被告參加人所獨創，即謂其不具識別性，他人若有攀附，仍有可能引起購買人產生混淆誤認，況被告參加人所檢附之相關商標註冊資料，並無於類似商品／服務已為多數不同人使用作為商標之一部分而註冊在案者。再者本件兩商標之中文圖樣幾近相同，其近似程度極高，相關消費者足以區辨兩者各為表彰不同來源者，須申請註冊在後之系爭商標於據以異議之商標註冊前已有善意且大量之使用，已為相關消費者所熟知，且於其後持續使用者，始有此可能性存在。又商標之形成，係因營業主體在商場中，為表彰其商品或服務來源，使用特定之識別標誌，以方便消費者認識辨別，作為重複選購相同商品或服務之依據，故商標之主要功能即在表彰自己之商品，俾以與他人之商品相區別。是以，本件系爭商標是否較據以異議商標更為消費者所熟悉，應以系爭商標之商標權人（即原告）或是被授權人實際使用證據而為判斷。惟查本件所舉使用證據資料除去大多日期晚於據以異議商標申請日者，部分固有出現系爭商標圖樣之「富士」字樣，有先於據以異議商標使用

「富士」商標之情事，然均屬日商富士電梯株式會社及原告參加人之使用證據，並非原告本身或其被授權人使用系爭商標之證據，又該等使用資料大多標示「日本富士電梯工業株式會社台灣總代理」、「日本富士電梯」等字樣，予消費者印象，至多僅得為其廣告係為促銷原告參加人所代理之日本富士電梯之電梯商品，尚難認該等使用證據之「富士」商標係為表彰原告參加人自己行銷電梯商品之商標，縱然原告與原告參加人間可能存在有關係企業之關係，然仍不足認定為原告有大量使用而為相關消費者所熟知，而足資消費者區辨並無混淆誤認之情事，所稱並不足採。

48.10.3.原告輔助參加人陳述：

大業開發工業股份有限公司與大業電梯股份有限公司為關係企業，且有業務上前後手關係，與原告亦為關係企業，而系爭商標業經輔助參加人使用多年，所生產之「富士」電梯並外銷世界各國，日本富士昇降機工業股份有限公司亦授權於臺灣註冊系爭商標。是以，本件撤銷訴訟之結果，影響輔助參加人之權利或法律上利益甚鉅，爰依行政訴訟法第 44 條第 2 項規定，聲請輔助參加本件原告之訴訟。

48.10.4.法院論述：

（1）按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩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言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

（2）按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：a.以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；b.商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；c.商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。

（3）系爭商標圖樣係由單純橫書之中文「富士」及外文字母「Fuji」上下分置所組成。而據以異議註冊第 114837 號「富士 FUJI」商標圖樣，亦係由橫書之中文「富士」及外文字母「FUJI」上下分置所組成。兩造商標相較，均有相同之中文「富士」及近似之外文「FUJI」或「Fuji」，不論於外觀及讀音上均極相彷彿，於異時異地隔離觀察，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，應屬構成近似之商標。

（4）系爭商標係指定使用於吊車、電梯、絞車、輸送機、起重機、昇降機、電扶梯等商品，而據以異議註冊第 114837 號「富士 FUJI」商標係指定使用於電梯、電扶梯、昇降機、汽車升降機等之安裝、維修、保養服務。兩者固然一為商品一為服務，然商品與服務間亦可能存在有類似的情形，即如據以異議商標所提供之服務，主要即是以系爭商標所指定使用之電梯、昇降機、電扶梯、昇降梯、手扶梯等商品之安裝、維修及保養等。是以，兩造商標之商品與服務間存在有高度類似關係。衡酌兩商標之近似及所指定使用之商品與服務高度類似，實難謂無致相關消費者對兩商標所表彰之商品及服務，誤認為來自於同一

來源，或誤認兩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，而產生混淆誤認之虞。

（5）本件爭議之中文「富士」及外文「Fuji」固係習見之文字，以之作為商標使用其創意性僅係較弱，難謂該中文「富士」及外文「Fuji」非被告參加人所獨創，即謂其不具識別性，他人若有攀附，仍有可能引起購買人產生混淆誤認，況被告參加人所檢附之相關商標註冊資料，並無於類似商品／服務已為多數不同人使用作為商標之一部分而註冊在案者。

（6）再者本件兩商標之中文圖樣幾近相同，其近似程度極高，相關消費者足以區辨兩者各為表彰不同來源者，必須申請註冊在後之系爭商標於據以異議之商標註冊前已有善意且大量之使用，已為相關消費者所熟知，且於其後持續使用者，始有此可能性存在。苟無證據足以認定系爭商標於據以異議商標註冊前，業已善意且大量使用，而為相關消費者所熟知，即難謂不會產生混淆誤認之虞。

（7）又商標之形成，係因營業主體在商場中，為表彰其商品或服務來源，使用特定之識別標誌，以方便消費者認識辨別，作為重複選購相同商品或服務之依據，故商標之主要功能即在表彰自己之商品，俾以與他人之商品相區別。是以，本件系爭商標是否較據以異議商標更為消費者所熟悉，應以系爭商標之商標權人（即原告）或是被授權人實際使用證據而為判斷，至於第三人之使用，其效力當不等同於商標權人（即原告），縱該第三人與商標權人（即原告）為關係企業亦然。

（8）查本件原告所舉使用證據資料，除去大多日期晚於據以異議商標註冊日（88 年 9 月 16 日）者，部分固有出現系爭商標圖樣之「富士」字樣，有先於據以異議商標使用「富士」商標之情事，然均屬日商富士電梯株式會社及原告輔助參加人之使用證據，並非原告本身或其被授權人使用系爭商標之證據。至原告所提出之「商標授權使用契約書」（本院卷第 84 頁），固記載由原告授權大業開發工業股份有限公司使用系爭商標，然其授權日期為 93 年 12 月 8 日，晚於據以異議商標之註冊日期（88 年 9 月 16 日），亦無法為原告有利之認定。

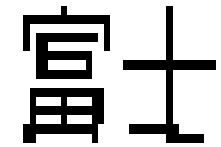
（9）況該等使用資料大多標示「日本富士電梯工業株式會社台灣總代理」、「日本富士電梯」等字樣，而非系爭商標「富士Fuji」之字樣，予消費者印象，至多僅得為其廣告係為促銷原告輔助參加人所代理之日本富士電梯之電梯商品，尚難認該等使用證據之「富士」商標係為表彰原告輔助參加人自己行銷電梯商品之商標，縱然原告與原告輔助參加人間可能存在有關係企業之關係，然仍不足認定為原告有大量使用而為相關消費者所熟知，而足資消費者區辨並無混淆誤認之情事，是原告所稱並不足採。

（10）至原告雖稱系爭商標與被告參加人於異議階段所提出之註冊第 644157 號「富士菱 FUJIBISH I　　」商標圖樣不構成近似；且實務上以中文「富士」及外文「FUJI」搭配，或以之為首搭配其他字母、圖案作為商標圖樣，而在我國獲准註冊併存者，不乏其例，實屬弱勢商標云云。然查，被告並未以註冊第 644157 號「富士菱 FU JIBISHI　　」商標與系爭商標比對是否為構成近似之商標，並援引作為撤銷系爭商標之論據，原告對此一併爭執，顯有誤會。又所舉多件於我國已獲准註冊而其商標圖樣中亦包含中文「富士」或外文「FUJI」等諸案例，經核各該商標圖樣或其指定商品與本件不同，案情有異，或為另案註冊妥適與否問題，基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為系爭商標應准註冊之論據，均併予指明。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、消費者較為熟悉、識別性、混淆誤認、輔助參加】

系爭商標

據爭商標



49.義大利商・法倫提諾公司對義大利籍・吉梵尼范侖鐵諾異議案

判決日期：960920

49.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 04109 號

49.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

49.2.當事人

49.2.1.原告：義大利商・法倫提諾公司

49.2.2.參加人：義大利籍・吉梵尼范侖鐵諾

49.3.原處分書號數：中台異字第 940516 號

49.4.爭議號數

49.4.1.系爭號數：註冊第 1141358 號商標

49.4.2.據爭號數：註冊第 446037、358389、410686、929395 號等商標

49.5.系爭商標名稱：「GIOVANNI VALENTINO」

49.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款

49.7.其他參考判決：台北高等行政法院 91 年訴字第 857 號及 92 年訴字第 3739 號判決；95 年度訴字第 4095、4012 號判決

49.8.爭議狀態：上訴中

49.9.重要法律見解及認定事實：

（1）「VALENTINO」為義大利普遍之姓氏，其以之作為商標圖樣，其保護性本較薄弱。又本件據爭商標圖樣上並無「Garavani」

之文字，原告以據爭商標之設計師姓名以與系爭商標作比較，作為系爭商標與據爭商標近似判斷之基礎，自非可採。

（2）系爭商標與據爭商標既不近似，則據爭商標是否著名及其程度，或據爭商標使用期間是否較系爭商標為長，即不影響本件之判斷，原告此部分主張尚不能為其有利判斷之論據。

49.10.判決書摘要

49.10.1.原告陳述：

（1）系爭商標與據以異議註冊第 429221、434569、430311、446037、358389、410686、929395 號「VALENTINO」等多件商標（下稱據爭商標）構成近似。

（2）原告據爭商標經長期廣泛之使用，為夙著盛譽之著名商標業經最高行政法院、本院判決及被告於多件審定書中予以論明。據爭商標為國內相關公眾及消費者所熟識得藉以辨識，且在未聲明不專用之情形下經被告核准註冊，應受到商標法較大之保護。

（3）系爭商標中之外文「GIOVANNI」與據爭商標之名設計師 ValentinoGaravani 先生姓名中之外文「Garavani」雷同，相關消費者自會對系爭商標及據爭商標所表彰之商品或服務來源產生混淆誤認。

49.10.2.被告陳述：

（1）系爭商標係由外文「GIOVANNI」與「VALENTINO」所構成，而原告據爭商標則僅由外文「VALENTINO」所單獨構成，二者相較，雖其均有相同之外文「VALENTINO」字樣，然該「VALENTINO」為義大利普遍之姓氏，以之作為商標圖樣，其保護性本較薄弱，且國內外廠商以外文「VALENTINO」作為商標或商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品或服務併存使用，目前有效存在者仍有百餘件，如註冊第 246331、423703、541007、548543、677807、679600、715497、803399、871743、876822 號、...等，此有被告商標註冊布林檢索結果註記簡表及部分商標註冊簿附卷可稽，故尚不能僅因系爭商標圖樣中含外文「VALENTINO」，即遽認已足使一般消費者產生

混同誤認之虞。況系爭商標除外文「VALENTINO」外，尚有置於前方較為引人注意之外文「GIOVANNI」足資區辨，而據爭商標則無，二者商標圖樣互異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，當可辨識而不會有所混淆而誤認二者來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，二者應非屬構成近似之商標。

（2）至原告主張系爭商標中之外文「GIOVANNI」復與據爭商標之名設計師 ValentinoGaravani 先生姓名中之外文「Garavani」雷同，相關消費者自會對系爭商標及據爭商標所表彰之商品或服務來源產生混淆誤認一節。查本件據爭商標圖樣上並無「Garavani」之文字，原告以據爭商標之設計師姓名以與系爭商標作比較，據而作為近似判斷之基礎，尚有未洽（本院 92 年訴字第 3739 號判決意旨參照）。另原告所舉被告中台異字第 881044、880974、881442、890444、890737、901133、901340、901222、910191、910189、920640 號等多件商標異議審定書所為之認定及改制前行政法院 80 年度判字第 2428 號判決等一節，核查該等商標圖樣與本件不同，案情各異，且基於商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引，執為本件有利之論據，併予敘明。

（3）本院 95 年度訴字第 4095、4012 號判決得為本件參考。91 年度訴字第 857 號判決經過最高行政法院以上訴不合法駁回上訴。這幾件商標的外文與本件一樣，但另有圖案的差異。

（4）據以異議的條款不以著名為要件，所以不考量其著名性。

49.10.3.法院論述：

（1）按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」；「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款本文所規定。前揭條款規定之適用係以二造商標相同或構成近似為前提要件，倘二造商標非屬相同或構成近似，即無前揭條款規定之適用。

（2）次按，所謂「商標近似之意義係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/ 服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/ 服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。又商標給予商品/ 服務之消費者的印象，可以就商標整體的外觀、觀念或讀音為觀察。

（3）系爭商標係由外文「GIOVANNI」與「VALENTINO」外文置於綠色背景之長形圖形內所構成，而據爭「VALENTINO」商標則係由單純之外文「VALENTINO」所構成。二者相較，雖其均有相同之外文「VALENTINO」字樣，然該「VALENTINO」為義大利普遍之姓氏，其以之作為商標圖樣，其保護性本較薄弱。且以被告歷年來所核准各種以外文 VALENTINO 為圖樣之一部分於各類商品之商標或服務標章，目前有效存在者仍有百餘件，有被告布林檢索結果註記簡表及部分商標註冊簿附於原處分卷可稽。尚不能僅因系爭商標圖樣中含外文「VALENTINO」一字，即遽認已足使一般消費者產生混同誤認之虞。又系爭商標與據爭商標可得識別者，尚有系爭商標首字「GIOVANNI」與綠色背景之長形圖形，而據爭商標則無，二者商標圖樣互異，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，尚不致會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。因此，二者應非屬近似之商標。

（4）至原告主張據爭商標屬著名之商標，業經最高行政法院、本院判決及被告於多件審定書中予以論明；據爭商標為國內相關公眾及消費者所熟識得藉以辨識，且在未聲明不專用之情形下經被告核准註冊，應受到商標法較大之保護一節。經查，系爭商標與據爭商標既不近似，則據爭商標是否著名及其程度，或據爭商標使用期間是否較系爭商標為長，即不影響本件之判斷，原告此部分主張尚不能為其有利判斷之論據。

（5）另原告主張系爭商標中之外文「GIOVANNI」與據爭商標之名設計師 ValentinoGaravani 先生姓名中之外文「Garavani」雷同，相關消費者自會對系爭商標及據爭商標所表彰之商品或服務來源產生混淆誤認部分。惟查，本件據爭商標圖樣上並無

「Garavani」之文字，原告以據爭商標之設計師姓名以與系爭商標作比較，作為系爭商標與據爭商標近似判斷之基礎，自非可採。

（6）系爭商標與據爭商標既非屬近似商標，即無商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款規定之適用。

【關鍵字詞：商標近似、著名】

系爭商標

據爭商標

50.永暉有限公司對日商・遠藤照明股份有限公司異議案

裁判日期：960830

50.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 4112 號判決

50.1.判決主文：訴願決定及原處分均撤銷。訴訟費用由被告負擔。

50.2.當事人

50.2.1.原告：日商・遠藤照明股份有限公司

50.2.2.參加人：永暉有限公司

50.3.原處分書號數：中台異字第 940640 號

50.4.爭議號數

50.4.1.系爭號數：註冊第 1152471 號商標

50.4.2.據爭號數：註冊第 919511 號商標

50.5.系爭商標名稱：「ENDO」

50.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

50.7.其他參考判決：

50.8.爭議狀態：據爭商標已移轉予原告，參加人撤回異議案。

50.9.重要法律見解：

依原告所檢附之資料，系爭商標燈具商品既早在 1986 年便透過臺灣米豐行股份有限公司引進在臺銷售，其後更有昌藤實業股份有限公司於西元 1992 年 04 月 01 日與原告簽定獨家代理合約臺灣地區代理販售商品合約等；惟據以異議商標乃在 88 年 9 月 14 日申請註冊，90 年 12 月 16 日才予以公告，是以系爭商標所指定使用商品

既係在據以異議商標公告前十年來即在我國使用，則消費者是否因其使用商標而產生混淆誤認情事，被告機關自應列入考量。

50.10.判決摘要

50.10.1.原告陳述：

（1）系爭商標為原告首先創設之商標，因長年密集且大量使用，已成為相關消費者（即臺灣地區燈具及照明業者）所熟知之著名商標，此有原告於異議階段提出大量證據證明，並於訴願階段提出臺灣區照明燈具輸出業同業公會證明書可稽。

（2）原告之照明燈具於系爭商標申請前至少已使用在下列著名之大型公共建築，以凸顯、加強該公共建築之宏偉美觀，如臺北國父紀念館大型戶外探照燈及景觀照明、汐止新江北橋夜間景觀照明、臺中國立美術館之戶外藝術品展示照明、高雄蓮池潭之景觀照明等。上述建築物均屬當地地標性大型建築物，原告之照明燈具經當地政府機關採用，益可顯示原告產品在業者及政府心目中之地位，證明 ENDO 商標確為相關業者間之著名商標。

（3）系爭「ENDO」商標既為原告首先創設之著名商標，此亦為被告所不爭執。若是由原告先行註冊，參加人嗣後申請註冊，據以異議商標確有致相關消費者混淆誤認之虞，確無疑義；反之，參加人即使曾經販賣過任何照明燈具，但並未使用「ENDO」商標，其註冊之「ENDO」商標復為原告所創設之著名商標，而為燈具、照明業者等相關消費者所熟知，則原告將該商標使用在燈具產品，又怎會使相關消費者誤認原告產品為參加人產品，或誤認為二公司有特定關聯，而使消費者對商品之品質、性質、製造者等產生混淆誤認；而創設著名商標之正當權利人，又怎會因使用其創設之著名商標而與搶註而未使用商標之廠商，在相關消費者心目中構成混淆，而誤認正當權利人依附他人之商標?

（4）原處分及訴願決定就商標法第 23 條第 1 項第 13 款之適用，並未具體審究「有致相關消費者混淆之虞」存在與否，即機械性地認定系爭商標違反該條款之規定，確有違誤；原處分及訴願決定對於二商標指定商品、服務是否構成近似，更未依商品、服務之銷售通路、相關消費者族群等因素，具體判斷，更有不當。原處分及訴願決定將使創設著名商標之正當權利人，無法獲得保障，且變相鼓勵國內廠商搶註外國著名商標，進行不正

競爭。爰請鈞院撤銷違法、不當之訴願決定及原處分，並命被告為「異議不成立」之處分，以維公平正當之競爭秩序。

50.10.2.被告陳述：

（1）查系爭「ENDO」商標與參加人據以異議之註冊第 919511 號「ENDO 設計圖」商標相較，二者均為相同之外文「ENDO」所構成，其中置於字首「E」字母之圖樣化設計極相彷彿，整體外觀構圖如出一轍，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

（2）查系爭「ENDO」商標指定使用服務中之「燈泡及照明器具之零售」服務，其所表彰服務之目的係在提供「燈泡及照明器具」特定商品之銷售，與據以異議之「ENDO 設計圖」商標指定使用之「緊急照明燈、車內照明燈、汽車用燈泡、機車用燈泡」等商品相較，二者所提供之商品均屬有關燈泡及照明器具商品，其性質、功能及用途皆相同，是依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品或服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係，揆諸前開說明，二者應屬構成類似。

（3）本案綜合斟酌兩造商標整體外觀構圖如出一轍，予人印象一致，二者近似程度極高，及考量二者之特定商品零售服務與商品間具有相當高之類似程度等因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標來自同一來源，或者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，而產生混淆誤認情事，從而系爭商標之註冊，揆諸前開說明，應有前揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。

（4）至原告主張：「其係世界知名之製造燈具及照明設計公司，系爭『ENDO』商標即為其所創使用於該等商品上，早於西元 1991 至 2003 年間即陸續於日本獲准註冊，西元 2005 年在韓國獲准註冊，原告自西元 1987 年起多年來獲得照明設計大獎等多項獎項，並且為日本多項著名公共設施及商家設計美輪美奐之照明設備，且在日本專業燈具及照明設備設計報章媒體如『電材流通新聞』及『商店建築』等刊登廣告和公司資訊以建立『ENDO』商譽並促銷『ENDO』商標商品。此外，系爭商標燈具商品早在 1986 年便透過臺灣米豐行股份有限公司引進在臺銷售，其後更有昌藤實業股份有限公司於西元 1992 年 04 月 01 日與原告簽定獨家代理合約臺灣地區代理販售商品合約，系爭商標商品進口臺灣銷售至少 10 年，該系爭商標早已成為

著名商標，並檢送相關證據資料附卷可稽，消費者必能認識『ENDO』商標商品為原告所有及出產，無從與據以異議商標商品發生誤認；況且參加人幾無據以異議商標使用證據，顯然參加人係抄襲剽竊原告辛苦經營多年之商標，惡意搶先註冊...。」經核，據以異議商標是否有抄襲剽竊原告之商標，惡意搶先註冊之情事，尚屬另案註冊是否妥適問題，據以異議商標已先註冊，且兩造商標高度近似，復指定使用於具有高度類似之特定商品零售服務與商品等因素，依前揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，系爭「ENDO」商標之註冊，已與該法條規定之構成要件相當，自應不得註冊，併予敘明。又系爭商標既應依前揭法條規定撤銷其註冊，其是否尚有商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之情事，自無庸審究，併予敘明。

50.10.3.法院論述：

（1）經查，系爭註冊第 1152471 號「ENDO」商標圖樣係由橫書之外文字母「E」、「N」、「D」、「O」4 字所構成，其中字母「E」之中段橫槓部分則略經設計繪有兩白色線條於其表面；據以異議之註冊第 919511 號「ENDO 設計圖」商標圖樣，亦係由橫書之外文字母「E」、「N」、「D」、「O」所構成，其中字母「E」同樣也在中段橫槓之部分，略經設計有兩白色線條繪於表面。二商標圖樣相較，不論就其外文字母、字數及整體予人之構圖意匠，外觀等幾近完全相同，應屬構成近似之商標。另系爭商標指定使用於「燈泡及照明器具之零售」服務，係提供燈泡及照明器具之零售服務，該等商品與據以異議商標指定使用之「車內照明燈、汽車用燈泡、機車用燈泡」相較，二者之銷售通路、相關消費者重疊性極高，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形觀之，應屬類似之商品與服務。

（2）然按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，固為商標法第 23 條第 1 項第 13 款所明定。惟上開法條之適用，除二商標近似且所指定商品類似外，尚須符合「有致相關消費者混淆誤認之虞」之要件。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關

消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認兩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言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之註冊申請是否善意（有無搶先註冊之情形）等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

（3）依原告所檢附之資料，系爭商標燈具商品既早在 1986 年便透過臺灣米豐行股份有限公司引進在臺銷售，其後更有昌藤實業股份有限公司於西元 1992 年 04 月 01 日與原告簽定獨家代理合約臺灣地區代理販售商品合約等；惟據以異議商標乃在 88 年 9 月 14 日申請註冊，90 年 12 月 16 日才予以公告，是以系爭商標所指定使用商品既係在據以異議商標公告前十來即在我國使用，則消費者是否因其使用商標而產生混淆誤認情事，被告機關自應列入考量；系爭商標既為原告首創，原告將該商標使用在燈具產品，實不可能使相關消費者混淆誤認原告公司產品為參加人公司產品，或誤認為二公司有特定關聯，而使消費者對商品之品質、性質、製造者等產生混淆誤認。

（4）況系爭「ENDO」商標早於西元 1991 至 2003 年間即陸續於日本獲准註冊，西元 2005 年在韓國獲准註冊，原告自西元 1987 年起多年來獲得照明設計大獎等多項獎項，並且為日本多項著名公共設施及商家設計美輪美奐之照明設備，是否業已成為一著名商標？且相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。從而，被告機關就原告所提主張，並未審究實際混淆誤認之情事及相關消費者對各商標熟悉之程度，徒以此屬另案問題，即謂本件有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，容有率斷。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、混淆誤認、著名】

系爭商標

據爭商標

51.百慕達商耐克國際股份有限公司對義大利商・ICIM 國際公司異議案

判決日期：960829

51.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 04147 號

51.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

51.2.當事人

51.2.1.原告：百慕達商耐克國際股份有限公司

51.2.2.參加人：義大利商・ICIM 國際公司

51.3.原處分書號數：中台異字第 940230 號

51.4.爭議號數

51.4.1.系爭號數：註冊第 1128620 號商標

51.4.2.據爭號數：註冊第 64850、121533、121566、277418、584894、678439 號等商標

51.5.系爭商標名稱：「BioNike」

51.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款之規定

51.7.其他參考判決：

51.8.爭議狀態：已確定

51.9.重要法律見解及認定事實：

保護著名商標之目的，在於禁止不當利用著名商標之商譽或搭便車不勞而獲之情形；絕非意在縱容商標之後使用者因其商業上之成功而得禁止先使用者繼續於原使用範圍內使用原商標；此觀商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定甚明。茲姑且不論系爭商標與據以異議商標並不近似亦無混淆誤認或減損據爭商標之虞，縱原告主張其

「NIKE」商標已因成為著名商標而保護範圍較一般註冊商標為廣，該權利之擴張仍不得及於參加人使用在先之「BIONIKE」商標。

51.10.判決書摘要

51.10.1.原告陳述：

（1）本件系爭商標「BioNike」由「Bio」及「Nike」所組成，其雖將該 2 字予以圖形化，但仍可被清楚地辨識為「BioNike」，該「BioNike」與原告之著名商標比較，二者均有相同之外文「NIKE」；又單就系爭商標之字首「Bio」觀之，「Bio」為一常見之英文字首，表「生命；生物」之意，並非參加人所創用。依被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準 5.1 之規定，以習見事務為內容的任意性商標及以商品／服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性較弱。由於系爭商標中之「Bio」為習見英文字首，其識別性較弱，故系爭商標中之「Nike」成為消費者辨識商品來源之主要依據。又經檢索全類商標中含有「BIO」乙字之商標中，有高達 2,910 筆含有「BIO」之商標由不同人申請或併存註冊在案。由此亦足證明「BIO」已因被多數人使用為商標的一部分，而成為弱勢部分。加以「Bio」原創性不足，其後之「Nike」即成為消費者判斷商品來源之主要依據，而該主要部分「Nike」與據以異議商標「NIKE」又完全相同，故系爭商標之存在必會使消費者誤認誤信系爭商標之產品為原告所生產，或原告之「NIKE」系列產品。

（2）另參照被告中台異字第 G00940744 號異議審定書，亦足以證明被告認為「BIO-ANGEL」與「ANGEL」構成近似，而依相同之認定標準，「BioNike」與「NIKE」亦應被認定為近似商標，而有致消費大眾產生混淆誤認之虞。加以現今企業經營多元化，消費者一見到標有「Nike」乙字之「BioNike」化妝品，必會誤信係原告企業多元化所拓展出來的產品，而有混淆誤認之虞。

（3）另著名商標的保護並不侷限於相同或類似商品／服務，只要有致相關公眾有混淆誤認之虞，即有商標法第 23 條第 1 項第 12 款之適用，本案系爭商標之存在有導致公眾對商品來源有混淆

誤認之虞，已如前述，則系爭商標雖使用於非類似之化妝品上，仍有違上述商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定，而不應准予註冊。被告及訴願決定機關僅以整體比較，而未就系爭商標之弱勢部分及主要辨識部分予以詳審，原處分及訴願決定顯有未洽而不應予以維持。再者，原告之「NIKE」在市場上屬相當強勢之著名商標，消費者一見到相同或類似之「NIKE」商標，不論是否為相同或類似商品，均會產生係原告系列產品之聯想，以系爭商標含有相同之外文「Nike」，於市場行銷時必會導致消費者對兩造商標商品之來源有混淆誤認之虞。本案中，系爭商標雖於西元 1963 年即向義大利申請註冊，然該註冊之效力僅及於義大利，並未擴及臺灣。

51.10.2.被告陳述：

（1）本件系爭商標係為經過花體設計之圖案化外文「BIONIKE」，與原告據以異議之註冊第 64850、121533、121566、277418、584894、678439 號「NIKE」等商標圖樣上單純印刷體之外文「NIKE」相較，二者雖有相同之「NIKE」，惟系爭商標予人感受並非單純之文字商標，與據以異議商標之設計理念完全不同，整體予人寓目印象仍屬有別，二者之近似程度較低。

（2）本件依原告所檢送之證據資料，固可證明據以異議商標為著名商標，惟系爭商標係指定使用於面霜、眼霜、化粧品等商品，而據以異議之「NIKE」等商標係使用在衣服、靴鞋、運動用品等商品上，二者之商品性質不同，商品功能、內容及產製者迥異，其關聯性相差甚遠。又系爭商標係參加人於西元 1960 年創設使用於化粧品之商標，於西元 1963 年向義大利申准註冊並延展至今，早於據以異議商標於西元 1971 年創設使用時，即已開始使用，迄今已有 45 年，且該商標已取得國際註冊第 836577 號商標，受保護之國家涵蓋奧地利、丹麥、法國、西班牙、瑞士、德國等十餘個國家，系爭商標商品於西元 2001 年 7 月已進口行銷我國，該商標已為相關消費者所知悉。從而參加人以系爭商標申請註冊，指定使用於面霜、眼霜、化粧品等商品，客觀上尚無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞。又基於相同因素之考量，系爭商標

亦難謂有以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，使用於不同商品或服務，而有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，系爭商標之申請註冊應無前揭法條規定之適用。

（3）查系爭商標係指定使用於面霜、眼霜、化粧品等商品，而原告據以異議之「NIKE」等商標係指定使用於衣服、靴鞋、運動用品等商品，二者之商品性質不同，商品用途、功能迥異，依一般社會通念及市場交易情形，非屬構成類似，且原告並未檢送與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係之證據資料，況參加人早於西元 1963 年即以系爭商標「BIONIKE」在其本國義大利獲准註冊，難認參加人有以不正競爭行為搶先申請註冊。

51.10.3.參加人陳述：

（1）系爭商標由參加人創設於西元 1960 年，且於西元 1963 年即於義大利註冊並延展使用至今；據以異議之「NIKE」商標則於西元 1972 年開始使用，亦即參加人創設使用系爭商標之後 12 年，原告才開始使用，原告對於上開事實亦不否認。上開事實可證，原告使用「NIKE」在後，其所主張「首創之公司特取部分『NIKE』」，顯非事實。並且，參加人顯然不可能因早於原告之前十餘年先行使用「BIONIKE」而對原告之「NIKE」商標有任何減損；亦不可能在原告使用其「NIKE」商標之前十餘年即開始利用原告之商譽而有搭便車不勞而獲之情事。因此參加人使用在先之「BIONIKE」商標，顯非本款所欲禁止之情形。

（2）本件系爭商標為「BIONIKE」，其起首字母及第 1 音節與據以異議商標「NIKE」顯有差別。且判斷近似時應注意除非係惡意襲用他人商標，否則若字詞經組合或複合後，已形成一獨立之字義或構成一標語者，則不宜再將其割裂而取其中一二字詞為比對（「混淆誤認之虞」審查基準 5.2.6.6）。本件系爭商標使用在先，顯無惡意襲用據以異議商標之可能性，且系爭商標不但經複合後已形成獨立之字義，並經過圖案化之花體設計，與據以異議商標相較之下，雖據以異議商標亦呈現出參加人所先使用之「NIKE」文字，然兩者設計理念完全不同，整體予人寓目印象亦顯有差別，因此兩者並不近似。

（3）系爭商標所指定使用之商品，與據以異議商標所指定使用之商品迥異，其關聯性相距甚遠。且如前所述，系爭商標與據以異議商標並不近似，因此系爭商標並無致相關公眾混淆誤認之虞。

（4）所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」者，係指商標以不公平方式或不正利用著名商標或標章之識別性，而有致減損著名商標或標章之價值，或因利用著名商標或標章之信譽而有搭便車不勞而獲之情形者。如前所述，系爭商標係使用在前之商標，並無減損據以異議商標之識別性或信譽之虞。

（5）著名商標權利之擴張不得及於使用在前之商標：如前所述，本款保護著名商標之目的，在於禁止不當利用著名商標之商譽或搭便車不勞而獲之情形；絕非意在縱容商標之後使用者因其商業上之成功而得禁止先使用者繼續於原使用範圍內使用原商標；此觀商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定即明。姑且不論系爭商標與據以異議商標並不近似亦無混淆誤認或減損據爭商標之虞，縱原告主張其「NIKE」商標已因成為著名商標而保護範圍較一般註冊商標為廣，該權利之擴張仍不得及於參加人使用在先之「BIONIKE」商標。

（6）本件系爭商標與據以異議商標並不近似，且指定使用之商品亦顯有差距，再者，系爭商標係為使用在先之商標，並無剽竊、搭便車或減損據以異議商標之可能。原告所主張者，無論就構成要件或規範目的審究，均不足採信。

51.10.4.法院論述：

（1）查本件系爭商標係為經過花體設計之圖案化外文「BIONIKE」，與原告據以異議之註冊第 64850、121533、121566、277418、584894、678439 號「NIKE」等商標圖樣上單純印刷體之外文「NIKE」相較，二者雖有相同之「NIKE」，惟系爭商標予人感受並非單純之文字商標，與據以異議商標之設計理念完全不同，整體予人寓目印象仍屬有別，二者之近似程度較低。又系爭商標係參加人於西元 1960 年創設使用於化粧品之商標，於西元 1963 年向義大利申准註冊並延展至今，早於據以異議商標於西元 1971 年創設使用時，即已開始使

用，迄今已有 45 年，足見系爭商標使用在先，顯無惡意襲用據以異議商標之可能性，且系爭商標不但經複合後已形成獨立之字義，並經過圖案化之花體設計，與據以異議商標相較之下，雖據以異議商標亦呈現出參加人所先使用之「NIKE」文字，然兩者設計理念完全不同，整體予人寓目印象亦顯有差別，因此兩者並不構成近似。

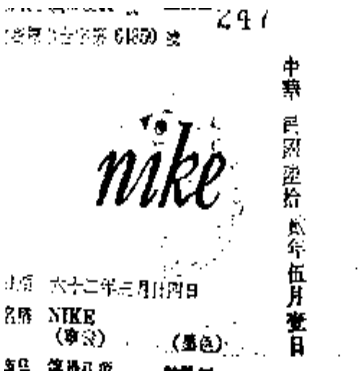
（2）查系爭商標係指定使用於面霜、眼霜、化粧品等商品，而據以異議之「NIKE」等商標係使用在衣服、靴鞋、運動用品等商品上，二者之商品性質不同，商品功能、內容及產製者迥異，其關聯性相差甚遠。又系爭商標早於據以異議商標使用，已如上述，且系爭商標已取得國際註冊第 836577 號商標，受保護之國家涵蓋奧地利、丹麥、法國、西班牙、瑞士、德國等十餘個國家，系爭商標商品於西元 2001 年 7 月已進口行銷我國，該商標已為相關消費者所知悉。從而參加人以系爭商標申請註冊，指定使用於面霜、眼霜、化粧品等商品，客觀上尚無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞。又基於相同因素之考量，系爭商標亦難謂有以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，使用於不同商品或服務，而有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。

（3）原告雖稱：據以異議商標為著名商標，其保護並不侷限於相同或類似商品／服務，只要有致相關公眾有混淆誤認之虞，即有商標法第 23 條第 1 項第 12 款之適用云云。惟本款保護著名商標之目的，在於禁止不當利用著名商標之商譽或搭便車不勞而獲之情形；絕非意在縱容商標之後使用者因其商業上之成功而得禁止先使用者繼續於原使用範圍內使用原商標；此觀商標法第 30 條第 1 項第 3 款規定甚明。茲姑且不論系爭商標與據以異議商標並不近似亦無混淆誤認或減損據爭商標之虞，縱原告主張其「NIKE」商標已因成為著名商標而保護範圍較一般註冊商標為廣，該權利之擴張仍不得及於參加人使用在先之「BIONIKE」商標。是原告上述主張，要不足採。

【關鍵字詞：商標近似、著名、關聯性、不正利用、識別性、減損、混淆誤認、先使用】

系爭商標

據爭商標



52.台北商旅股份有限公司對城市商旅股份有限公司異議案

判決日期：961011

52.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 00322 號

52.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

52.2.當事人

52.2.1.原告：台北商旅股份有限公司

52.2.2.參加人：城市商旅股份有限公司

52.3.原處分書號數：中台異字第 941155 號

52.4.爭議號數

52.4.1.系爭號數：註冊第 1159802 號商標

52.4.2.據爭號數：註冊第 163154 號商標（原服務標章）

52.5.系爭商標名稱：「城市商旅」

52.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款

52.7.其他參考判決：台北等行政法院 94 年度訴字第 3852 號、3891 號及 95 年度訴字第 96 號、1514 號判決

52.8.爭議狀態：上訴中

52.9.重要法律見解及認定事實：

（1）所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。

（2）商標圖樣中有聲明不專用之部分者，在與其他商標間判斷近似時，仍應就包括聲明不專用之部分為整體比對，此乃為整體觀

察原則之必然體現。惟亦應注意，聲明不專用部分雖列入商標整體為比對，然而不具識別性部分並非作為識別商品或服務來源之標識，所以在比對時，該不具識別性的部分會施以較少的注意。

52.10.判決書摘要

52.10.1.原告陳述：

（1）原告據以異議之「台北商旅 lessuitestaipei 及圖」商標為著名商標。兩造商標均由 4 個中文字所組成，且皆有相同之「商旅」2 字，因「台北」常被讀為「台北城」或「台北城市」，「城市」的觀念已被「台北」包括，而「城市」之英譯為 City，「台北」之英譯則為「TaipeiCity」，唯一之差異在於 Taipei/台北一詞，但因系爭商標之「城市商旅」亦設立於台北市，且於宣傳、行銷及教育訓練時皆刻意使用「台北城市商旅」之名稱，刻意引導消費者將「城市」理解為「台北城市」之縮寫，並進而構成混淆誤認，消費者非施以極大之注意，實無法分辨二商標間之差異，兩造商標復指定於同一或類似之「餐廳、旅館」等服務，有商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款之適用。

（2）原告與參加人皆從事飯店、提供餐飲及住房等服務，參加人先挖角曾經在「台北商旅」服務之人員，有計劃地仿效「台北商旅」成功的經驗，並聘用與台北商旅室內設計相關之設計師，在設計上全盤倣效，是參加人與原告間具有業務往來關係，而知悉著名之據以異議商標之存在，且刻意以構成近似之商標申請註冊，二者實際服務之近似度更被媒體大幅報導，系爭商標有商標法第 23 條第 1 項第 14 款之適用。

52.10.2.被告陳述：

系爭商標圖樣上之「商旅」一詞，並非識別飯店等服務來源之標識，此已有經濟部經訴字第 09406139960 號等訴願決定書認定在案，該詞又經系爭商標權人聲明不在專用之內，故置其前方之中文「城市」2 字自較為引起消費者注意及關注，並為消費者所認知具有識別服務來源作用之部分，其與原告據以異議「台北商旅

lessuitestaipei」商標相較，二者起首引人注意之中文「城市」與「台北」於外觀、觀念及讀音上均截然不同；據以異議商標圖樣上復有外文及一樹葉設計圖可供消費者區辨，應非屬構成近似之商標，系爭商標之註冊自無該當前揭法條規定之適用。

52.10.3.法院論述：

（1）按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為商標法第 23 條第 1 項第 12、13 及 14 款所明定，惟前揭規定之適用應以兩造商標或標章構成相同或近似為前提要件。

（2）本件系爭註冊第 1159802 號「城市商旅」商標圖樣上之「商旅」2 字，並非識別飯店等服務來源之標識，業經參加人聲明不在專用之內。然商標圖樣中有聲明不專用之部分者，在與其他商標間判斷近似時，揆諸上開說明，仍應就包括聲明不專用之部分為整體比對，此乃為整體觀察原則之必然體現查系爭註冊「城市商旅」商標圖樣與據以異議「台北商旅」固均有「商旅」二字，惟以「商旅」二字作為商標文字之內容，指定使用於飯店、旅館等服務，係屬說明性文字，並不具識別性，業據本院 94 年度訴字第 3852 號、3891 號及 95 年度 96 號、1514 號判決認定在案；另原告以據以異議商標向被告申請註冊時，當時被告機關核駁理由先行通知書說明一略以「…，本件服務標章圖樣上之「台北商旅 lessuitestaipei」，指定使用於「餐廳、旅館」等服務，尚不足以使一般消費者認識其為表彰服務來源、…，應不具識別性，…。」等語；然原告於 90 年 12 月 11 日致被告機關函略以「…。故系爭商標於交易上已成為其營業標誌確實具有特別顯著性，應足以使一般消費者認識其為表彰服務來源、…。」等語，有被告 90 年 11 月 9 日（90）慧商 0300 字第 000000000 號書函及原告訴訟代理人任

秀妍律師於 90 年 12 月 11 日函等影本各一份在卷可考，足認原告所提據以異議商標之所以經被告准予註冊，乃以符合商標第二層意義之理由才准予註冊，是以系爭商標予人較為注意及關注，並為消費者所認知具有識別服務來源作用之部分，應為置其前方之中文「城市」2 字，與原告據以異議註冊第 163154 號「台北商旅 lessuitestaipei」商標相較，二者起首引人注意之中文「城市」與「台北」，「城市」乃係一普通名詞，而「台北」一詞係指城市名稱，於外觀、觀念及讀音上均截然不同；且據以異議商標圖樣上復有外文「lessuitestaipei」及一樹葉設計圖可供消費者區辨；是以，於異時異地隔離觀察，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，尚足以辨識而不會誤認兩商標為來自同一來源之系列商品，非屬構成近似之商標。

（3）綜上，系爭註冊商標與據以異議之商標，既非屬近似商標；是二者所指定使用之商品是否構成同一或類似，即毋庸再予審究。從而，被告以本件註冊商標無違商標法第 23 條第 1 項第 12、13 及 14 款之規定，而為「異議不成立」之處分，依法自無不合。綜上所述，原處分於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應作成異議成立之處分，為無理由，應予駁回。

（4）至原告所主張參加人屢次於使用系爭商標時，刻意模仿據以異議商標之註冊型態及使用方式，如加上了「向上生長的樹葉圖」及「CITYSUITES」，或使用「台北城市商旅」名稱對外宣傳，已構成相關消費者之混淆誤認乙節；然查縱若原告所言參加人故意省略或附加某部分標誌屬實，而意圖讓消費者對參加人所提供之服務與據以異議商標產生聯想，致有攀附據以異議商標，而有使相關消費者產生混淆誤認之虞者，亦屬原告得向商標專責機關申請廢止系爭商標之問題，尚與本件異議是否成立無涉，併此敘明。

【關鍵字詞：商標近似】

系爭商標

城市商旅

據爭商標

53.鼎康企業有限公司對薇閣男女舒壓休閒館異議案

判決日期：961031

53.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 00526 號

53.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

53.2.當事人

53.2.1.原告：薇閣男女舒壓休閒館

53.2.2.參加人：鼎康企業有限公司

53.3.原處分書號數：中台異字第 940698 號

53.4.爭議號數

53.4.1.系爭號數：註冊第 1149928 號商標

53.4.2.據爭號數：註冊第 168495、1126502 號等商標

53.5.系爭商標名稱：「薇閣 WEGO」

53.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款

53.7.其他參考判決：

53.8.爭議狀態：已確定

53.9.重要法律見解及認定事實：

（1）依行政程序法第 21 條規定「有行政程序之當事人能力者如下：一、自然人。二、法人。三、非法人之團體設有代表人或管理人者。四、行政機關。五、其他依法律規定得為權利義務之主體者。」又「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願。」訴願法第 18 條亦訂有明文。本件原告為合夥組織，此有營利事業登記證及營業

登記資料公示查詢可稽，為非法人團體，依上開規定，原告自有行政處分及訴願程序之當事人能力。

（2）本件原處分（即審定書）當事人欄既已記載被異議人為「薇閣男女舒壓休閒館　甲○○」，足見其受處分之當事人至少包括「薇閣男女舒壓休閒館」（至於是否兼含「甲○○」個人，則與本件無關），則「薇閣男女舒壓休閒館」循序提起訴願、行政訴訟，於法自無不合。

（3）又訴願理由書當事人欄亦記載訴願人為「甲○○薇閣男女舒壓休閒館代表人甲○○」（參訴願卷第 15 頁），顯見本件訴願人為「甲○○薇閣男女舒壓休閒館」，而非甲○○個人。至訴願決定書當事人欄雖記載訴願人為「甲○○（薇閣男女舒壓休閒館）」，應係誤以為原告係獨資商號而屬誤列。查本件原告既為合夥組織，為非法人團體，並設有代表人，且本件訴願及行政訴訟程序均由代表人甲○○代表提出，其當事人即屬合法。

（4）系爭商標指定使用於美容院、三溫暖、美容、澡堂、減肥塑身、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法之治療、民俗療法之診療等服務；據以異議等商標著名在飯店、賓館及旅館等服務，依一般飯店、賓館及旅館商業習慣，業者在提供住宿服務時，往往附設有美容院及三溫暖等設備以提供美容、三溫暖、按摩、減肥塑身及芳香療法等服務，是系爭商標與據以異議等商標所指定服務間，在服務提供者、服務目的（滿足顧客特定需求）及服務對象等因素上，依一般社會通念及市場交易情形，具有高度密切之關聯性。

53.10.判決書摘要

53.10.1.原告陳述：

（1）按行政程序法第 21 條、第 22 條第 1 項第 3 款、第 96 條第 1 項第 1 款規定「有行政程序之當事人能力者如下：一、自然人。二、法人。三、非法人之團體設有代表人或管理人者。四、行政機關。五、其他依法律規定得為權利義務之主體者。」、「有行政程序之行為能力者如下：…三、非法人之團體由其代表人或管理人為行政程序行為者。…」、「行政處分

以書面為之者，應記載下列事項：一、處分相對人之姓名、出生年月日、性別、身分證統一號碼、住居所或其他租資辨別之特徵；如係法人或其他設有管理人或代表人之團體，其名稱、事務所或營業所，及管理人或代表人之姓名、出生年月日、性別、身分證統一號碼、住居所。…」，又「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願。」、「地方自治團體、法人、非法人團體應由其代表人或管理人為訴願行為。」、「訴願決定書應載明左列事項；一、訴願人姓名、出生年月日、住、居所、身分證明文件字號。如係法人或其他設有管理人或代表人之團體，其名稱、事務所或營業、事務所或營業，管理人或代表人之姓名、出生年月日、住、居所、身分證明文件字號。…」訴願法第 18 條、第 20 條第 2 項、第 89 條第 1 項第 1 款亦訂有明文。依最高法院 56 年度台上字第 1609 號判決意旨，認「合夥為 2 人以上出資，所經營之共同事業，雖因未依法取得法人之資格，不能認係法人，終究不失為非法人之團體，該團體與人涉訟時，自應以該團體為當事人，而由其代表人或管理人為其法定代理人，此與獨資經營之商號，應列經營商號之自然人為當事人而附註商號之名稱迥異。」，本件原告為合夥組織，此有營利事業登記證及營業登記資料公示查詢可稽，為非法人團體，依上述行政程序法及訴願法之規定，僅原告有為行政處分及訴願程序之當事人能力，並應由原告之代表人甲○○為行政程序及訴願程序行為，是相關行政處分應列原告為當事人，甲○○則應列為原告之代表人，方屬適法。經查原處分將原告及代表人甲○○均併列為受處分人（被異議人），而訴願決定亦逕將原告代表人甲○○列為訴願人，僅以括號附記原告名稱（似將原告誤認為係獨資商號），均有違行政程序法及訴願法之規定，適用法律顯有不當，應予以撤銷。

（2）本案系爭商標與據以異議商標並不近似：被告認為系爭商標圖樣之中文「薇閣」及外文「WEGO」，與據以異議商標圖樣上之中、外文相較，二者皆有相同中文「薇閣」及諧音之外文「WeGo」，應屬近似商標。　按判斷兩商標是否近似，應就各商標之主要部分隔離觀察，以辨其是否足以引起混同誤認之

虞，附屬部分是否近似，在所不問，改制前行政法院 30 年判字第 10 號判例，著有明文。判斷商標近似與否，應就二商標圖樣異時異地隔離觀察，苟其外觀、觀念、意匠分別顯然，不致使人產生混同誤認之虞者，縱兩商標圖樣中有部分相同或近似，尚難遽指為相同或近似之商標，此有最高行政法院 76 年判字第 516 號判決可稽。　系爭商標圖樣，乃係以經過設計之粗線條斜體中文「薇閣」為主，並覆蓋在經過設計之 4 個淺色粗體英文字母「wego」之上，且該 4 個字母字字相連並未分隔，為中、英文重疊之組合形式；而據以異議之註冊第 168495 號「薇閣設計圖」商標圖樣，係單純由略為設計之中文「薇閣」2 字左右併排所構成；據以異議註冊第 1126502 號「WeGo 薇閣精品旅館及圖」商標，則由大寫外文「W」字母連接外文「WeGo」覆蓋於大寫外文「G」字母上，與中文「薇閣精品旅館」上下方分置所組成；系爭商標與據以異議二商標經異時異地隔離觀察，除整體簡繁有別，且系爭商標中文部份「薇閣」，僅為單純配合原告商號名稱，而英文部份「wego」4 個相連英文字母，僅係英文讀音與中文薇閣近似，並無具體意含，而據以異議商標「WeGo」卻有我們一起去之意思，再加上中文「薇閣精品旅館」，整體商標隱含我們一起去薇閣精品旅館之意，且中文部份既已明白表示為精品旅館，即可讓人辨識該商標所表彰之商品或服務為旅館業，其範圍已為限定，是系爭商標與據以異議商標並不近似。

（3）本案據以異議商標並非著名：　查參加人就據以異議商標所經營者為旅館業，一般見諸報章雜誌之報導，亦多為特殊節日前夕如西洋情人節、中國情人節、聖誕夜等，男女情人開車排隊等候住宿，或社會名人攜女住宿遭狗仔跟拍，多著重在男女情慾或不倫等之八卦報導，而一般社會大眾印象所及之參加人所提供之服務，亦不過係提供男女一具有高級裝潢及硬體設施之隱密幽會處所，較類似於日本所謂的愛情旅館，並不及於原告系爭商標所表彰之美容院、三溫暖、美容等服務，故二商標所表彰之服務內容並不相同，參加人所擁有據以異議商標，於其所致力經營之旅館業，或有一定之知名度，但在美容、三溫暖等系爭商標所指定之商品或服務，則毫無任何知名度，依據著

名商標或標章認定要點第 3 條規定，據以異議商標於美容院、三溫暖、美容等商品非為著名商標，不言自明。

（4）本案爭商標並無有致公眾發生混淆誤認之虞：　系爭商標與據以異議商標經隔離觀察，並不近似，已詳如上所述，且若分別與所提供之服務如三溫暖、精品旅館結合，在整體印象上尚不足以使具有普通知識經驗之消費者，於從事消費時施以普通之注意，仍會發生混淆而誤認二商品來自同一來源；　再者，參加人迄今並未將據以異議商標使用於美容院、三溫暖、美容、澡堂、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法等服務，消費者於消費系爭商標所標示之美容院、三溫暖、美容等服務時，當不至於混淆該服務係參加人所生提供；　被告復認為「於飯店、賓館及旅館等營業場所，除提供用餐、住宿等項目外，業者附加提供美容院、三溫暖、美容等服務亦不在少數。」因認系爭商標指定使用之美容院等服務，與據以異議商標所表彰之飯店、賓館等服務，二者服務性質極具關聯云云，但除一般星級觀光飯店有提供用餐、住宿等項目，並附加美容院、三溫暖等服務外，其餘以提供商務客短期住宿之旅館，或以供男女幽會為目的之汽車旅館、精品旅館等，係著重在住宿房間之裝潢及氣氛之營造，使住宿男女在短短 2、3 小時之時間內享受不同之裝潢風格及附加設備，至於餐點甚或美容、三溫暖等服務，因消費者根本不可能為使用此等而去投宿，故多數業者亦未提供此類服務，不能認系爭商標與據以異議商標所表彰之服務極具關連性；　系爭商標所表彰之美容院、三溫暖、美容、按摩、芳香療法等服務，除須具備硬體設備外，尚須有服務人員直接對消費者提供服務，服務人員之手藝及服務態度，往往影響消費者對服務品質之評斷，至於據以異議商標所表彰之精品旅館，其所提供服務較著重在住宿環境、房間之硬體設施，如強調異國風味之裝潢等，至於服務人員幾乎不會與消費者接觸，甚且標榜消費者從進住到退房，均不會與服務人員碰面，以保障消費者之隱私，二者部會產生混淆誤認之情形；　參加人目前僅著重於精品旅館之經營，並未有多角化經營之情事，是在一般消費者心中，並不會因此聯想系爭商標所提供之服務為參加人之關係企業，或與參加人有授權關係、加盟關係等，且會至原

告所提供之三溫暖等服務之消費者，與前往參加人所提供之旅館服務之消費者，係屬二不同之消費族群，彼此間亦不至發生混淆誤認之虞。

（5）綜上所陳，原處分及訴願決定，均未注意原告為合夥組織，屬非法人團體，具當事人能力，應以原告為行政處分之相對人，而甲○○僅為原告之代表人，不具當事人能力，其併列或逕列甲○○為當事人，即有適用法律不當之違法，且系爭商標與據以異議商標之設計意匠迥異，據以異議商標亦非著名商標，系爭商標並無商標法第 23 條第 1 項第 12 款之違反，訴願決定及原處分均有未洽。

53.10.2.被告機關陳述：

（1）查據以異議「薇閣 WEGO」商標係參加人早於 89 年先使用於旅館等服務之標誌，其以獨到之經營理念最早於桃園地區推出「薇閣精品旅館」，創造百分之五百之佳績，又 90 年起陸續申請註冊取得註冊第 168495 號「薇閣設計圖」、第 1126502 號「WeGo 薇閣精品旅館及圖」商標在案，91 年 8 月更於台北市○○○路斥資 5 億元建造超越五星級飯店及具 32 種不同風情華麗裝璜之主題式精品旅館，開幕以來即創下 1 天即有 100 萬元之營業額，參加人創新經營汽車旅館之營業型態已為知名之報章雜誌廣泛報導宣傳，於本件系爭商標 93 年 5 月 26 日申請註冊日前，據以異議「薇閣 WEGO」等商標使用於飯店、賓館、旅社等服務之信譽，應已為相關公眾所熟知而臻著名，凡此有參加人檢送之 91 年 7 月至 93 年 5 月間時報周刊、商業周刊、TVBS 周刊、蘋果日報等國內暢銷報章雜誌報導、網站下載參加人相關資料及所營薇閣精品旅館精美文宣等證據資料影本附卷可稽。

（2）系爭商標圖樣之中文「薇閣」、外文「WEGO」，與據以異議之註冊第 168495 號「薇閣設計圖」、第 1126502 號「WeGo 薇閣精品旅館及圖」等商標圖樣上之中、外文相較，二者均有相同中文「薇閣」及諧音之外文「Wego」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二服務來自同一來源，應屬高度構成近似之商標。

（3）查本件據以異議商標經參加人保護及使用而在市場上建立相當之知名度已如前述，而系爭商標之使用情形則因原告並未提出相關事證而無法審認。是以，據以異議商標較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標一節足堪認定。

（4）衡酌本案據以異議商標於飯店、賓館、旅社、旅館等服務已為著名商標，系爭商標與之高度構成近似已如前述，且據以異議商標較諸系爭商標而言係消費者較熟悉之商標，又系爭商標縱指定使用於美容院、三溫暖、美容、澡堂、減肥塑身、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法之治療、民俗療法之診療、脊椎按摩治療、提供生化檢驗、療養院、安養院、物理治療服務，衡酌社會一般通念於餐廳、飯店、賓館、旅社、旅館等營業場所，除提供用餐、住宿、休息等項目外，業者附加提供美容院、三溫暖、按摩等相關服務不在少數，是系爭商標指定使用之美容院、三溫暖、美容等服務與據以異議商標所表彰之餐廳、飯店、賓館、旅社、旅館等服務，二者服務性質極具關連，況考量據以異議商標著名程度較高，且早於系爭商標於 93 年 5 月 26 日申請註冊之前，參加人即以「薇閣 WEGO」商標指定使用於餐廳、飯店、賓館等服務，取得註冊第 168495、1126502 號商標權，客觀上相關消費者極有可能誤認二商標所提供之服務為同一來源之系列服務，或者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，而產生混淆誤認情事，應有前揭條款規定之適用。

53.10.3.參加人陳述：與被告相同。

53.10.4.法院論述：

（1）按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 12 款所規定。

（2）本案系爭商標圖樣係由中文「薇閣」覆蓋於外文「WEGO」所組成。據以異議註冊第 168495 號「薇閣設計圖」商標圖樣係由中文略為設計之中文「薇閣」字所構成；據以異議註冊第 1126502 號「WeGo 薇閣精品旅館及圖」商標，則由大寫外文

「W」字母連接外文「WeGo」覆蓋於大寫外文「G」字母上，與中文「薇閣精品旅館」上下方置所組成。二者相較，皆有相同中文「薇閣」或外文「WeGo」，異時異地隔離通體觀察及交易連貫唱呼之際，在外觀及讀音上極相彷彿，應屬近似之商標。

（3）查參加人於 89 年即在桃園經營汽車商務旅館業務，並將據以異議「薇閣」商標做為該旅館業務之服務標誌，自 90 年起除陸續申請註冊取得註冊第 168495 號「薇閣設計圖」商標及第 1126502 號「WeGo 薇閣精品旅館及圖」商標外，於 91 年亦在台北市興建具有六大主題及 32 種不同風貌之「薇閣精品旅館」，開幕以來，曾有 1 天之營業額即達 100 萬元，亦有知名公眾人物選擇該旅館作為婚禮場地，並透過電子及報章媒體大量報導；又該汽車旅館經營型態常為報章雜誌廣泛報導，而為消費者或相關事業所熟知，凡此有參加人所檢送 91 年 7 月起至 93 年 5 月之時報周刊、TVBS 周刊、商業周刊、今周刊、聯合報、工商時報、中時晚報、蘋果日報等報章雜誌、討論「薇閣」精品旅館之網頁資料、印有「WeGo 薇閣精品旅館及圖」商標之薇閣精品旅館文宣（含菜單）等證據資料附卷可稽。綜合前述證據資料判斷，堪認於系爭商標申請註冊 93 年 5 月 26 日前，據以異議等商標表彰於飯店、賓館及旅館等服務之信譽，已為相關公眾所熟知而達到著名之程度。

（4）系爭商標指定使用於美容院、三溫暖、美容、澡堂、減肥塑身、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法之治療、民俗療法之診療等服務；據以異議等商標著名在飯店、賓館及旅館等服務，依一般飯店、賓館及旅館商業習慣，業者在提供住宿服務時，往往附設有美容院及三溫暖等設備以提供美容、三溫暖、按摩、減肥塑身及芳香療法等服務，是系爭商標與據以異議等商標所指定服務間，在服務提供者、服務目的（滿足顧客特定需求）及服務對象等因素上，依一般社會通念及市場交易情形，具有高度密切之關聯性。衡酌系爭商標與據以異議等商標之近似度極高，且據以異議等商標為著名商標，二者指定使用之服務間復存有高度關聯性，客觀上難謂無使相關公眾對其所表彰之營業服務來源或提供者與據以異議等商標產生混淆誤認之情事，自有商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

（5）至原告稱「薇閣」及「wego」並非參加人首創，且商標圖樣中含有「薇閣」或「wego」獲准註冊者共有 55 筆等語。按據以異議商標圖樣中之「薇閣」及「wego」是否為參加人首創，不影響系爭商標與據以異議等商標屬近似商標之認定；另所舉商標圖樣中有「薇閣」或「wego」字樣獲准註冊商標諸案例，核其商標圖樣或與本件有異，或為另案註冊妥適與否問題，基於商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引，執為本件商標異議案應為異議成立之處分之有利論據。

（6）原告另稱：本件原告為合夥組織，為非法人團體，依行政程序法及訴願法之規定，僅原告有為行政處分及訴願程序之當事人能力，並應由原告之代表人甲○○為行政程序及訴願程序行為，是相關行政處分應列原告為當事人，甲○○則應列為原告之代表人，方屬適法。乃原處分將原告及代表人甲○○均併列為受處分人（被異議人），而訴願決定亦逕將原告代表人甲○○列為訴願人，僅以括號附記原告名稱（似將原告誤認為係獨資商號），均有違行政程序法及訴願法之規定，應予以撤銷云云。惟查：(一)依行政程序法第 21 條規定「有行政程序之當事人能力者如下：一、自然人。二、法人。三、非法人之團體設有代表人或管理人者。四、行政機關。五、其他依法律規定得為權利義務之主體者。」又「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願。」訴願法第 18 條亦訂有明文。本件原告為合夥組織，此有營利事業登記證及營業登記資料公示查詢可稽，為非法人團體，依上開規定，原告自有行政處分及訴願程序之當事人能力。(二)本件原處分（即審定書）當事人欄既已記載被異議人為「薇閣男女舒壓休閒館　甲○○」，足見其受處分之當事人至少包括「薇閣男女舒壓休閒館」（至於是否兼含「甲○○」個人，則與本件無關），則「薇閣男女舒壓休閒館」循序提起訴願、行政訴訟，於法自無不合。(三)又訴願理由書當事人欄亦記載訴願人為「甲○○薇閣男女舒壓休閒館代表人甲○○」（參訴願卷第 15 頁），顯見本件訴願人為「甲○○薇閣男女舒壓休閒館」，而非甲○○個人。至訴願決定書當事人欄雖記載訴願人為「甲○○（薇閣男女舒壓休閒館）」，應係誤以為原告係獨

資商號而屬誤列。查本件原告既為合夥組織，為非法人團體，並設有代表人，且本件訴願及行政訴訟程序均由代表人甲○○代表提出，其當事人即屬合法。

（7）綜上，原告所述，為不可採。從而，被告認系爭商標違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，所為「第 1149928 號『薇閣 WeGo』商標之註冊應予撤銷」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回

【關鍵字詞：商標近似、著名、關聯性、當事人能力】

系爭商標

據爭商標

54.理想牌有限公司對廖本發君異議案

判決日期：961227

54.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 00994 號

54.1.判決主文：訴願決定及原處分均撤銷。訴訟費用由被告負擔。

54.2.當事人

54.2.1.原告：廖本發 君

54.2.2.參加人：理想牌有限公司

54.3.原處分書號數：中台異字第 940792 號

54.4.爭議號數

54.4.1.系爭號數：註冊第 1148391 號商標

54.4.2.據爭號數：註冊第 671640、696350 號商標

54.5.系爭商標名稱：「理想」

54.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14、16 款

54.7.其他參考判決：經訴字第 09606060290 號

54.8.爭議狀態：上訴中

54.9.重要法律見解及認定事實：

（1）所指有先系爭商標使用事實之商標，卻係經其分別於 87 年 12 月 1 日及 89 年 6 月 1 日公告撤銷註冊之原註冊號第 696350 號及第 671640 號註冊商標，是故本件據爭商標已非合法註冊之商標，則被告認定本件據爭商標有無先行使用之事實者，自應慎重採認嚴格證明之證據法則，以免因官司延宕始定讞准予註冊之被保護商標反而遭受侵害，當非訂定商標法保護註冊商標之意旨。

（2）所謂「使用」商標之證據，自係指該商標與其使用之商品結合所呈現之狀態而言，例如商品上黏貼其指稱之商標之謂，若僅對外宣稱「某某品牌之商品」，充其量僅係間接表示有「使用」某某商標之可能而已，至於有無使用之事實，仍應提出商品與商標結合使用狀態之證據，始足證明確有使用之事實。本件參加人所提之系爭發票之開立日期雖於系爭商標之前，然審諸該發票僅記載「金雅典牌油煙機」、「理想牌油煙機」、數量（台）及金額，此外，並無其他載述，只能作為販售商品之證明而已，至有關據爭商標有無確實與商品結合使用之事實，則仍有待其他證據證明之，系爭發票並無法顯現據爭商標有被使用之待證事實，自難認系爭發票為據爭商標使用之證據。至系爭處分另採台灣區瓦斯器材工業同業公會 94 年 5 月 4 日台瓦器字第 5716 號函所指金雅典企業股份有限公司自 84 年 11 月 20 日起開始向該會登錄使用「理想牌」商標，因而認該函亦足以證明據爭商標有使用之事實。惟查，該函說明欄(一)係記載：「有關理想牌使用本會產品保險標誌之時間與公司名稱如下：時間：84 年 11 月 20 日至 92 年 7 月 22 日；公司名稱：金雅典企業股份有限公司；廠牌：理想牌。…。」可知其回覆虎牌工業有限公司之函文，係著重在「理想牌使用『本會產品保險標誌』」，仍非據爭商標與商品結合使用之實際狀態，並非商標使用之證據亦明，仍難直接資為據爭商標使用之證明。

（3）被告係認定原告之前手係因訴訟關係而知悉據爭商標存在，符合上揭法條「而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」之法定要件，惟查「理想」商標並非金雅典企業股份公司所創用，且早於 57 年間即已流傳瓦斯鍋熱水器、吸油煙機商品及瓦斯爐等商品商場之間。而原告之前手萬銓企業股份有限公司早在 79 年即以附件 A 圖 1 商標獲准列為註冊第 481264、490005 號商標，其後復以改變設計之附件 A 圖 2 再度於 84 年 7 月 20 日申請，並獲准列為註冊第 734236、734237 號商標，均專用於熱水器、瓦斯爐及排油煙機商品，足見原告之前手及茂華工業公司早已使用「理想」商標，原告之前手不可能因事後訴訟而知悉並抄襲

金雅典企業股份有限公司之據爭商標。系爭處分認定「原告之前手於系爭商標申請註冊前，有因商標事件涉訟關係而接觸據以異議之商標，已知悉據以異議之『理想』商標存在。」亦與查證之事實有異，亦難採憑。

54.10.判決書摘要

54.10.1.原告陳述：

（1）原告所有之「理想」系爭商標，係原告之前前手萬銓企業股份有限公司，先於 79 年首先取得註冊第 490005 號「玉里想」商標專用權，之後再於 86 年 8 月 16 日，依當時商標法規定，以系爭商標作為前揭註冊第 490005 號「玉里想」商標之聯合商標，並歷經被告機關 8 年之審查，才獲准註冊公告。揆諸系爭商標之審查時間長達 8 年，係被告機關在等原告之前手對案外人金雅典企業股份有限公司之「理想」商標評定案撤銷確定，據爭「理想」商標評定案業經行政法院 87 年判字第 1839 號判決撤銷確定，其註冊當然自始絕對無效。被告機關則在整個行政救濟程序完成後，始於 94 年 8 月 16 日才審定公告系爭商標為註冊第 1148391 號商標。是以，系爭商標之所以能獲准註冊，係原告之前手已將違法搶註之據爭「理想」商標撤銷確定後之結果。公告期間，參加人理想牌有限公司以「理想」商標業經案外人金雅典企業股份有限公司有先使用之事實而對之提起異議。孰料，原處分及訴願決定不察前因後果，竟引商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，撤銷系爭商標之註冊，自有違誤，有失公允。

（2）「理想」二字並非參加人理想牌有限公司或案外人金雅典企業股份有限公司所「創用」，在系爭商標所指定之同一或類似商品中，早在民國 50 幾年起即有理新工業股份有限公司及日商百樂滿股份有限公司等申請註冊「理想」中文商標使用於排油煙機、瓦斯爐、熱水器等商品（原證三參酌），故由上所揭露之客觀事實證明，「理想」二字並非參加人或案外人金雅典企業股份有限公司所創用，及先使用於本類之排油煙機商品上，且原告並非剽竊參加人或案外人之商標而搶註。

（3）揆諸案外人金雅典企業股份有限公司前註冊第 671640、696350 號「理想」商標及註冊第 696351 號「理想及圖」商標，因近似於前揭「玉里想」商標，案經評定撤銷，且當然自始絕對無效，該法律效果係指陳紀淑惠不能取得該商標權，惟按最高行政法院 91 年判字第 1382 判決可知，陳紀淑惠既然因受讓之商標有上開近似他人先行合法註冊之商標權之瑕疵，則前手（金雅典）既係發生瑕疵之源由者，自亦有該當法律效果之適用，否則前手（金雅典）被該瑕疵所遮斷，卻由後手（陳紀淑惠）概括承受，不免陷於邏輯謬誤，顯非可採。況依最高行政法院 91 年判字第 1382 裁判要旨（原證十二）後段之判文可知，據爭「理想」商標依法既已不得申請註冊，自難執其後之使用情形作為可予申請註冊之論據。準此，參加人理想牌有限公司或案外人金雅典企業股份有限公司自難以其後之使用情形作為可予申請註冊之論據。

（4）商標之有無使用，應根據具體之事實判定，今觀被告係據「『金雅典企業股份有限公司』所開立，品名載有『理想牌油煙機』之民國 84 年 9 月 5 日統一發票，及台灣區瓦斯器材工業同業公會 94 年 5 月 4 日台瓦器字第 5716 號函所指『金雅典企業股份有限公司』自 84 年 11 月 20 日起開始向該會登錄使用『理想牌』商標等證據」即斷定金雅典公司確有先使用「理想」商標之行為，然查「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」乃商標法第六條之明文，是必有具體使用在商品之證據，方足以確認其使用商標之型態及事實。今觀被告固採證瓦斯器材工業同業公會之書函以為商標使用之證明，然查鈞院 95 年度訴字第 03742 號判決早已指出：「台灣區瓦斯器材同業公會」之函文「係私文書」，不具證據力(附件二)；而徵諸　鈞院 95 年度訴字第 04290 號判決之說明：「該等發票所載者究係參加人代售原告之錶或係參加人所稱之其自己行銷之錶，亦不無疑問。且縱係參加人所稱其自己行銷之錶，惟被告自承並未勾稽發票所載者是否與原告提出之上揭照片相符（見本院言詞辯論筆錄），則從該等發票亦無法證明參加人有

於其錶上使用系爭『MARTIN BRAUN』商標」(附件三)，亦足證本案既欠缺可供勾稽商標具體使用型態之資料，空有統一發票者亦無從具體證明商標已實際使用。從而金雅典公司之商標不僅因已遭撤銷確定，其不法註冊所導致之非法使用，猶如「毒樹之果」，不值據為干涉系爭商標合法註冊之證據；且被告所採證先使用商標之證據內容，亦未包含實際將商標標示於商品之具體證物，是被告據以處分之金雅典公司「先使用」商標乙節，亦不值維持。

54.10.2.被告機關陳述：

（1）查本件據參加人所檢送由「金雅典企業股份有限公司」所開立，品名載有「理想牌油煙機」之民國 84 年 9 月 5 日統一發票，及台灣區瓦斯器材工業同業公會 94 年 5 月 4 日台瓦器字第 5716 號函所指「金雅典企業股份有限公司」自 84 年 11 月 20 日起開始向該會登錄使用「理想牌」商標等證據，佐以「金雅典企業股份有限公司」曾於 83 年間以「理想」、「理想及圖」圖樣，於「排油煙機」、「瓦斯爐、熱水器」等同一或類似商品，曾取得註冊第 671640、6963 50 號「理想」商標及註冊第 696351 號「理想及圖」等商標權綜合以觀，堪認早於本件系爭商標 86 年 8 月 16 日申請註冊前，「金雅典企業股份有限公司」即有以「理想」作為商標先使用於「油煙機」等商品上。再者前述註冊第 671640、696350 號「理想」商標及註冊第 696351 號「理想及圖」商標其後既業經被告核准移轉於「陳紀淑惠」，相關權益自當由其承受，雖其中註冊第 671640、696350 號「理想」商標因近似於註冊第 490005 號及第 481264 號「玉里想」商標，而為原告之前手「萬詮企業股份有限公司」另案申請評定其註冊為無效，惟其法律效果僅為「陳紀淑惠」不能取得前揭商標權。又「理想」縱係習見之文字，惟此屬商標識別力強弱之問題，且查於系爭商標申請註冊時，既只有「金雅典企業股份有限公司」以「理想」作為商標圖樣獲准註冊及使用，則原告所辯稱自無礙於據以異議之「理想」商標有先使用事實之認定。

（2）又經查閱本件系爭商標之原始申請卷宗，該商標係由「萬詮企業股份有限公司」於 86 年 8 月 16 日申請註冊，嗣於 88 年 10 月 6 日將該商標讓與原告之前手「謝春華」，「謝春華」又於訴願程序中將系爭商標讓與原告，而佐以「萬詮企業股份有限公司」於本件系爭商標申請註冊前，即以當時尚為「金雅典企業股份有限公司」所有之註冊第 671640、696350 號「理想」商標之註冊有違修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 及 12 款規定申請評定之情事，依一般經驗法則判斷，應足堪認原告之前手於系爭商標申請註冊前，有因商標事件涉訟關係而接觸據爭之「理想」商標，已知悉據爭之「理想」商標存在。

54.10.3.法院論述：

（1）按「商標有下列情形之一者，不得註冊：…相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。…」為商標法第 23 條第 1 項第 14 款所規定。是知適用該條款規定之要件有二： 相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標， 申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。缺一不可。又知悉他人商標存在，必須因申請人與該他人間，具有：契約，地緣，業務往來或其他關係存在，始足當之。

（2）系爭處分認本件商標異議成立理由有四，其一為據爭商標有「先使用之事實」。惟查，被告所指有先系爭商標使用事實之商標，卻係經其分別於 87 年 12 月 1 日及 89 年 6 月 1 日公告撤銷註冊之原註冊號第 696350 號及第 671640 號註冊商標，有該等經被告「評定無效」之商標註冊資料附原處分卷第 87 頁、第 90 頁、第 45、46 頁，及原證 7 行政法院 87 年判字第 1839 號判決書附本院卷足稽，是故本件據爭商標已非合法註冊之商標，已可認定。則被告認定本件據爭商標有無先行使用之事實者，自應慎重採認嚴格證明之證據法則，以免因 8 年官司延宕始定讞准予註冊之被保護商標反而遭受侵害，當非訂定商標法保護註冊商標之意旨。

（3）查系爭處分認定據爭商標有先系爭商標使用之證據為參加人檢送之：□金雅典企業股份有限公司所開立，品名載有「理想牌油煙機」之 84 年 9 月 5 日統一發票（下稱系爭發票，見訴願卷第 81 頁），□台灣區瓦斯器材工業同業公會 94 年 5 月 4 日台瓦器字第 5716 號函所指金雅典企業股份有限公司，自 84 年 11 月 20 日起開始向該會登錄使用「理想牌」商標等證據，有系爭處分理由欄四(一)之記載足考（見原處分卷）。然查，所謂「使用」商標之證據，自係指該商標與其使用之商品結合所呈現之狀態而言，例如商品上黏貼其指稱之商標之謂，若僅對外宣稱「某某品牌之商品」，充其量僅係間接表示有「使用」某某商標之可能而已，至於有無使用之事實，仍應提出商品與商標結合使用狀態之證據，始足證明確有使用之事實。

（4）而查，參加人所提之系爭發票之開立日期雖於系爭商標之前，然審諸該發票僅記載「金雅典牌油煙機」、「理想牌油煙機」、數量（台）及金額，此外，並無其他載述，只能作為販售商品之證明而已，至有關據爭商標有無確實與商品結合使用之事實，則仍有待其他證據證明之，系爭發票並無法顯現據爭商標有被使用之待證事實，自難認系爭發票為據爭商標使用之證據。系爭處分認系爭發票足以證明使用之事實，容有未洽。

（5）至系爭處分另採台灣區瓦斯器材工業同業公會 94 年 5 月 4 日台瓦器字第 5716 號函所指金雅典企業股份有限公司自 84 年 11 月 20 日起開始向該會登錄使用「理想牌」商標，因而認該函亦足以證明據爭商標有使用之事實。惟查，該函說明欄(一)係記載：「有關理想牌使用本會產品保險標誌之時間與公司名稱如下：時間：84 年 11 月 20 日至 92 年 7 月 22 日；公司名稱：金雅典企業股份有限公司；廠牌：理想牌。…。」可知其回覆虎牌工業有限公司之函文，係著重在「理想牌使用『本會產品保險標誌』」，仍非據爭商標與商品結合使用之實際狀態，並非商標使用之證據亦明，仍難直接資為據爭商標使用之證明。對此，系爭處分仍有誤會。

（6）另系爭處分認異議成立之理由四(二)及(三)，係針對商標近似及商品是否類似為論述，此部分兩商標為近似商標，且兩商標指定使用之商品亦類似，應無疑義，不再贅述。茲應進一步探

討者，為系爭處分理由四(四)「…堪認被異議人（指原告）之前手於系爭商標申請註冊前，有因商標事件涉訟關係而接觸據以異議之商標，已知悉據以異議之『理想』商標存在。」是知被告係認定原告之前手係因訴訟關係而知悉據爭商標存在，符合上揭法條「而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」之法定要件。惟查，於57年1 月1 日即有訴外人茂華工業股份有限公司（下稱茂華工業公司）取得註冊第29021 號「理想」商標權，專用在瓦斯鍋熱水器；57年1 月1 日茂華工業公司復取得註冊第33535 號「理想及其圖案」商標權，專用在瓦斯爐等商品；62年11月1 日另有案外人理想工業公司取得註冊第66373 號「理想牌」商標權，專用在吸油煙機商品，此三商標均於嗣均移轉予給理新工業股份有限公司，分別有該等商標附卷足佐（見原證16）。可見「理想」商標並非金雅典企業股份公司所創用，且早於57年間即已流傳瓦斯鍋熱水器、吸油煙機商品及瓦斯爐等商品商場之間。而原告之前前手萬銓企業股份有限公司早在79年即以附件A 圖1 商標獲准列為註冊第481264、490005號商標，其後復以改變設計之附件A 圖2 再度於84年7月20日申請，並獲准列為註冊第734236、734237號商標，均專用於熱水器、瓦斯爐及排油煙機商品，復有該等商標註冊資料在卷足按（見原證18），足見原告之前手及茂華工業公司早已使用「理想」商標，原告之前手不可能因事後訴訟而知悉並抄襲金雅典企業股份有限公司之據爭商標。系爭處分認定「原告之前手於系爭商標申請註冊前，有因商標事件涉訟關係而接觸據以異議之商標，已知悉據以異議之『理想』商標存在。」亦與查證之事實有異，亦難採憑。

(7) 綜上，系爭處分認為本件異議成立主要理由四(一)及(四)，既經查證不足採信，有如前述，自難維持。訴願決定未予糾正，亦有未合。原告逐一指摘，為有理由，自均應由本院予以撤銷，發回原處分機關更為適法之處分，以保障合法註冊之商標，並符法旨。

【關鍵字詞：先使用、知悉、商標之使用】

系爭商標

據爭商標

理想

55.珈鼎通信有限公司對德商雨果伯斯商標管理公司異議案

判決日期：961129

55.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 01315 號

55.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由被告負擔。

55.2.當事人

55.2.1.原告：珈鼎通信有限公司

55.2.2.參加人：德商雨果伯斯商標管理公司

55.3.原處分書號數：中台異字第 940495 號

55.4.爭議號數

55.4.1.系爭號數：註冊第 1140457 號商標

55.4.2.據爭號數：註冊第 412330、477119、472992、412320 號等商標

55.5.系爭商標名稱：「BOSS CITY BOSS」

55.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款之規定

55.7.其他參考判決：

55.8.爭議狀態：已確定

55.9.重要法律見解及認定事實：

原告主張系爭商標亦是具有全國廣泛知名度，然依原告所檢送之西元 2004 年 09 月份起至西元 2005 年 05 月份尖端出版之「call 流行通訊」雜誌、未揭示日期之尖端出版之「手機 BESTBUY」雜誌及全省經銷商明細等證據資料影本觀之，經銷商明細僅證明該等公司與原告間有商業之往來，而報章雜誌或為無日期記載，或僅為單

一雜誌且刊登日期未及1年，在原告未再佐以如廣告量、廣告金額、系爭商標商品銷售金額等佐證資料；是以，由上述資料實難證明系爭商標業經原告長期廣泛使用而達著名商標程度。

55.10.判決書摘要

55.10.1.原告陳述：

（1）按異議人據以異議「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」等商標之「BOSS」乃是單純英文單字，散見於各行各業使用，有證據為證。查異議人所提在我國有關「BOSS」之註冊日期，最早者為77年，惟證據一之有關「BOSS」商標註冊案，於77年前註冊者即有近百件之註冊；亦即，早在異議人向我國註冊據以異議「BOSS」等商標前，已有近百件「BOSS」商標註冊在先。.縱然據以異議諸商標於外國最早註冊日為西元1987年，惟亦晚於證據一之65、66年之註冊案；何況有在外國註冊，並不代表「在我國即有廣泛知名度」。以異議人所產銷、註冊之商品類別第18類之「皮革製品、皮包」等商品而言，亦有多件「BOSS」商標註冊，且早在67年前即已註冊在案，則異議人遲至77年才在我國註冊，怎能喧賓奪主。

（2）系爭商標之商品類別為第9類之「行動電話皮套、行動電話護套、呼叫器皮套、無線電話機皮套、汽車電話機皮套、大哥大外殼、行動電話外殼、呼叫器外殼、無線電話機外殼、電池、乾電池、行動電話電池」等商品，係「行動電話通訊相關器材」；據以異議諸商標為第18類之「皮革與仿皮革、錢包、公文包、公事箱、公事包、公文箱、背包、背囊、背袋、旅行箱、行李箱、行李袋、化粧袋、手提袋、運動用手提袋及背袋、休閒用袋、皮箱、手提箱、雨傘、陽傘」等商品，係「行李袋（箱）」。兩造商標商品係屬完全不同性質之商品，不能以「皆有皮（皮套）」即粗糙概括為相同商品，如不能將「皮衣」與據以異議諸商標之「皮革與仿皮革、背包」等商品論為相同。

（3）系爭「BOSS CITY BOSS」商標與據以異議「HUGO BOSS」等商標圖樣雖皆有「BOSS」，惟「BOSS」係屬「弱勢商標文字」，故當以「CITY」、「HUGO」作比論，不能單純以「BOSS」作比

論；而「CITY」指城市、「HUGO」指雨果（人名、法國藝術家及教育家），因此「BOSS CITY BOSS」及「HUGO BOSS」係屬不同商標圖樣，足可區別而不致使消費者混淆。參皮包、行李箱商品之「BOSS」註冊案表（即證據二）可知，早在 67 年（比異議人據以異議諸商標早）即有「BOSS」註冊於第 18 類之「皮包、皮箱、旅行箱」等商品，若依異議人之立論：「有『BOSS』即不可再准註冊」，則異議人之據以異議「HUGO BOSS」等商標，當不可准註冊。

（4）查異議人所提出之使用（廣告）證明，幾乎全是外國地區，只有極少數在我國雜誌廣告，及列出數家經銷店，系爭商標亦有在我國廣告，甚至比異議人之廣告量大（詳系爭商標之廣告雜誌摘頁影本）。因此，據以異議諸商標在我國只有「少量廣告」，難謂在我國有廣泛知名度。系爭商標於「call 流行通訊雜誌」之廣告，而得產生全國性之知名度；系爭商標於全國各縣市皆有經銷商，再發貨至各地零售店，因此可得全國之廣泛知名度（參系爭商標之「全國各地經銷商」名單）。換言之，異議人提出之據以異議諸商標在我國之廣告雜誌量及經銷商量，皆遠少於原告，因此知名度小於系爭商標；且據以異議諸商標之「行李箱、化粧品」等商品與原告「通信器材」等商品，實是不同之商品屬性及販賣場所（異議人為行李箱店、化粧品店，原告係通信行），二者實有極大之區別。

55.10.2.被告陳述：

（1）查外文「BOSS」、「HUGO BOSS」等系列商標係異議人之前手德商・雨果伯斯公司首創使用於「旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、眼鏡、衣服、靴鞋」等商品，除於世界各國獲准註冊外，並於我國取得註冊第 412330、477119、1027091、472992、412320、1077224、1063553 等數十件商標權，嗣移轉予異議人，其商品在我國全省各大百貨公司均設有行銷據點，並於國內外各報章雜誌刊登廣告廣為宣傳促銷，於臺灣及全球各地均已長期廣泛銷售多年。據此，足堪認定於系爭商標 92 年 05 月 30 日申請註冊時，據以異議諸商標所表彰之商譽，應已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，並經被告中台異字

第 G00881101、G00881291、G00890410、G00920498、G00940410 號等多件商標異議審定書，及改制前行政法院 88 年判字第 3804 號判決及 89 年判字第 477 號判決認定在案，其著名程度極高。凡此有參加人檢附之國內外商標註冊資料、臺灣之經銷商地點之詳細資料、報章雜誌廣告、各式產品型錄、皮革製品與配件產品之目錄與簡介、被告中台異字第 G00881101、G00890410 號等商標異議審定書與最高行政法院 88 年判字第 3804 號判決及 89 年判字第 477 號判決等證據資料影本附卷可稽。

（2）查系爭商標係由大寫外文「BOSS」及「CITY BOSS」分上下兩列橫書所構成，異議人據以異議之「BOSS」、「HUGO BOSS」（詳如異議申請書及檢送之附件）等商標，係為單獨之大寫外文「BOSS」或大寫外文「BOSS」及「HUGO BOSS」分上下兩列橫書所構成，兩造商標均有上列一字字體較大，下列二字字體較小之構圖，復均有引人注意之相同外文「BOSS」，且整體予人之主要寓目印象即在表彰「BOSS」，至為顯著，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

（3）查據以異議諸商標經異議人保護及廣泛使用而在市場上建立極高之著名程度，已如前述，又系爭商標之使用情形雖經原告檢送「call 流行通訊雜誌」之廣告資料及全國各地經銷商之名單，然僅有半年份之同一期刊之數頁廣告，且沒有任何期刊銷售量、廣告費用支出數字及商品銷售量之數據佐證，自不足以證明系爭商標商品已為原告廣泛使用而為消費者所普遍知悉。是以，據以異議諸商標較系爭商標而言係消費者較熟悉之商標一節足堪認定。

（4）依異議人所檢送包含產品型錄等之相關證據資料影本觀之，異議人所生產、經銷之商品範圍不僅止於據以異議諸商標所指定使用之「旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋」等商品，還包括「手機掛飾、鑰匙圈、行動電話皮套」等多種皮製配件商品，則揆諸前述審查基準，異議人已有多角化經營之趨勢，應可認定。

（5）衡酌本案據以異議諸商標外文「BOSS」雖非具獨創性，然其既經異議人廣泛使用於前述商品而具有極高之著名程度，予消費者印象自具有強烈之識別性，又兩造商標明顯予人之主要寓目印象即在表彰「BOSS」，二者近似程度極高，復考量參加人為多角化經營之公司，有將據以異議諸商標使用於多種皮製配件產品，且就消費者而言，據以異議諸商標係消費者較熟悉之商標，自應給予較大之保護。故綜合上述各種相關因素等加以判斷，系爭商標之申請註冊復指定使用於「汽車電話機皮套、行動電話皮套、行動電話護套、呼叫器皮套」等商品，與據以異議諸商標使用之皮製配件商品，二者於產銷來源及銷售對象難謂無關聯，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者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，而產生混淆誤認情事，揆諸前開說明，應有前揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

（6）至原告所稱據以異議諸商標外文「BOSS」非異議人所首創，且「BOSS」商標併存註冊於各類商品一節，查該外文「BOSS」雖非具獨創性，為習知習見之文字，我國廠商以之作為商標或服務標章圖樣獲准註冊於各類商品或服務所在多有；惟其既經異議人使用於前述商品而具有相當之商譽，一般消費者就以外文「BOSS」文字構成之商標，使用於性質相關之商品，於接觸時難謂不會聯想到異議人所有之據以異議諸商標，且原告所舉諸案例之商標圖樣或與本案不同，或指定商品類別不同，或案情有別，或屬另案註冊是否妥適問題，且基於商標審查個案拘束原則，原告之主張尚不得執為本案應無首揭法條適用之論據。

55.10.3.法院論述：

（1）本件系爭商標圖樣係由佔整體商標圖樣約三分之二強單純未經設計之外文「BOSS」與佔約三分之一之外文「CITY BOSS」上下併置而構成；而據以異議「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」等商標圖樣或由單純外文「BOSS」所構成；或由佔整體商標圖樣約五分之四強之單純外文「BOSS」與佔約五分之一外文「HUGO BOSS」上下併置而構成。二者商標相較，整體予人之主要寓目

印象即在表彰「BOSS」字，然無論外觀、觀念或讀音均為相似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

（2）外文「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」為異議人之前手德商・雨果伯斯公司首先使用於「旅行袋、皮夾、皮革、衣服及靴鞋」等商品，除於世界各國取得註冊外，並自 77 年起陸續於我國取得註冊第 412330、477119 號「BOSS」、第 414343、412320 號「HUGO BOSS」及第 148211 號「BOSS HUGO BOSS」等數十件商標權，並於嗣後將該等商標權移轉予異議人；據以異議諸商標之商品在我國各大百貨公司均有行銷據點，並長期於國內外各報章雜誌刊登廣告以廣為宣傳促銷，已為我國相關事業或消費者所熟知；且於改制前行政法院 88 年度判字第 3804 號判決及 89 年度判字第 477 號判決中已認定據以異議「BOSS」及「BOSS HUGO BOSS」等商標在 85 年間早已為國內消費者所熟知等情，此有異議人所檢送據以異議諸商標於我國及世界各國註冊證明資料、國內外報章雜誌廣告影本、據以異議諸商標商品在我國行銷據點清單、產品型錄及最高行政法院 88 年度判字第 3804 號判決及 89 年度判字第 477 號判決書影本等證據資料附卷可稽。

（3）查據以異議諸商標，除於世界各國取得註冊外，並自 77 年起陸續於我國取得註冊商標權；據以異議諸商標之商品在我國各大百貨公司均有行銷據點，並長期於國內外各報章雜誌刊登廣告以廣為宣傳促銷，已為我國相關事業或消費者所熟知，已如上述；原告主張系爭商標亦是具有全國廣泛知名度，然依原告所檢送之西元 2004 年 09 月份起至西元 2005 年 05 月份尖端出版之「call 流行通訊」雜誌、未揭示日期之尖端出版之「手機 BESTBUY」雜誌及全省經銷商明細等證據資料影本觀之，經銷商明細僅證明該等公司與原告間有商業之往來，而報章雜誌或為無日期記載，或僅為單一雜誌且刊登日期未及 1 年，在原告未再佐以如廣告量、廣告金額、系爭商標商品銷售金額等佐證資料；是以，由上述資料實難證明系爭商標業經原告長期廣

泛使用而達著名商標程度。從而，據以異議諸商標較系爭商標為消費者所熟知，應受較大之保護。

（4）依異議人所檢送上開資料影本觀之，異議人所生產、經銷之商品範圍不僅止於據以異議諸商標所指定使用之「旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋」等商品，還包括「手機掛飾、鑰匙圈、行動電話皮套」等多種皮製配件商品，則異議人已有多角化經營之趨勢，應可認定。從而，據以異議諸商標較系爭商標為消費者所熟知，且已有多角化經營趨勢，自應受較大之保護。

（5）揆諸二造商標之近似程度極高，據以異議諸商標為著名商標，且據以異議諸商標較系爭商標為消費者所熟知應受較大之保護；且異議人為多角化經營之公司，有將據以異議諸商標使用於各種皮製配件產品，況異議人所產製之手機吊帶商品與系爭商標指定使用行動電話皮套等商品間難謂無關聯等因素，客觀上難謂無使相關公眾誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，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，而產生混淆誤認之情事，自應有商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。從而，被告就本件商標異議案所為「註冊第 1140457 號『BOSS CITY BOSS』商標之註冊應予撤銷」之處分，依法自無不合。至系爭商標有無違反商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，則毋庸予以論述，併此敘明。四、綜上所述，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告所訴，核不足採，其訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

【**關鍵字詞**：商標近似、著名、消費者較為熟悉、多角化經營】

系爭商標

BOSS
CITY BOSS

據爭商標

BOSS

HUGO BOSS

BOSS
HUGO BOSS

56.美商・彼維德執照公司對仟暉實業有限公司異議案

判決日期：940203

56.判決機關及字號：最高行政法院 94 年度判字第 00179 號

56.1.判決主文：原判決廢棄，發回台北高等行政法院。

56.2.當事人

56.2.1.上訴人：美商・彼維德執照公司

56.2.2.參加人：仟暉實業有限公司

56.3.原處分書號數：中台異字第 901598 號

56.4.爭議號數

56.4.1.系爭號數：註冊第 966457 號商標

56.4.2.據爭號數：註冊第 33245、452474 號商標

56.5.系爭商標名稱：「BOD」

56.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7、12 款

56.7.其他參考判決：

56.8.爭議狀態：上訴人撤回訴訟，已確定。

56.9.重要法律見解及認定事實：

（1）商標最主要之功能，乃在表彰自己之商品，以與他人之商品相區別；就商品之消費者言，則是藉由商標，識別不同來源之商品，俾進行選購。所稱商標近似，係指二商標予人之整體印象有其相近處之謂。由於商標最主要的功能在提供商品之消費者藉以區辨商品來源；而商標呈現在商品之消費者眼前的是整體圖樣，非割裂為各部分別呈現；且一般消費者選購商品時，皆

是憑著對商標未必清晰完整的印象，在不同的時間或地點做重覆選購的行為，非拿著商標以拼列比對之方式來選購，故判斷商標是否近似，應本個案客觀事實，以具有普通知識經驗之消費者購買時，於異時異地隔離及整體觀察，施以普通所用之注意，有無引致混淆而「誤認二商品來自同一來源」或「誤認不同來源之間有所關聯」為斷。

（2）又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標；且商標除了外觀、觀念及讀音近似外，尚包括在類型上的近似，如主張先權利之一方，已經註冊或使用多數個相同類型之商標，而形成一種系列商品之形象時，則以類型近似的商標使用在相同或極為類似之商品時，可能引致消費者誤以為同一廠商系列商品，仍不能不謂為商標之近似。

56.10.判決書摘要

56.10.1.上訴人陳述：

（1）上訴人於原審起訴主張：原處分與決定無非均認定系爭商標與上訴人首創使用，並早於民國 57 年起即陸續於中華民國獲准註冊、指定使用於衣服、襪子等商品之註冊第 33245「B.V.D」及 452474 號「BVD logo（in black and white）」著名商標（下稱據爭商標，如附圖二、三）之外觀非屬近似，應足以辨識其間之差異。惟彼此商標均由不具字義之三字母構成，二者同為墨色大寫之正楷字體，首尾二字母「B」與「D」之用字及排列順序復完全一致，依行政院台 74 經字第 1806 號函准修正備查之商標近似審查基準意旨，彼此外文因僅一字母不同致整體外觀應構成近似。詎被上訴人與訴願決定機關將其二者併列詳細比對，並認據爭商標之三字母間另有標點「・」，或於「BVD」中之「V」字母作特殊設計，遽認二者整體外觀予人寓目印象並不相同，自非屬構成近似商標云云，似與學理及實務上向來所持「認定商標之近似與否應以相關大眾施以普通之注意隔離觀察，不得將其併列詳細比對」之見解與標準有違，並與一般消費者通常認知之實況背離。按據爭商標之三字母間雖另有標點「・」，惟就一般人對商標圖樣之認知言，此「・」係一附屬且不重要之部分，通常不會被特加重

視，或作為與其他商標區別之重要憑藉，此早經原審法院於89年訴字第1103號判決予以確認。進者，於特定公司之市場品牌行銷策略下，將其著名商標圖樣，酌加變化後註冊使用，早已屢見不鮮。因之，就比較兩商標之外觀近似與否時，非屬重要部分之如據爭商標圖樣中之標點符號「・」或置中字母是否另有設計，均應予棄置，而專就主要部分之字母本體觀察，以其是否可能使一般消費者於購買時倉促間構成誤認為足。復查，同由簡單三字母構成之商標，若其中二字母之對應位置相同，雖因其中一字母略微差異，仍應認外觀構成近似，向為被上訴人以至本院所確認。再系爭商標申請註冊前據爭商標已極著名，參加人以與據爭商標之近似之系爭外文商標申請註冊，並指定使用於相同或類似之商品，有使人誤認或誤信該商標所表彰之商品同產自上訴人或其授權使用人之虞，爰請將訴願決定及原處分均撤銷等語。

（2）上訴意旨除持與原審相同之主張外，並以：系爭商標與據爭商標在外觀及讀音上均屬近似，且該等商標圖樣均由三字母構成，唱呼之方法與聽聞之特徵亦極相雷同，一般消費者於購買之際，率以字母逐一讀出，倉促間，聽聞者自有可能誤「BOD」為「BVD」，因之，系爭商標之讀音與據爭商標應構成近似。再原審判決未適用「商標近似審查基準」，亦未說明為何本案與本院其他有關 B.V.D.商標爭議採不同認定標準，顯有行政訴訟法第243條第1項及第2項第6款判決不適用法規與不備理由之違法。

56.10.2.被上訴人陳述：

查系爭商標圖樣係由外文「BOD」所構成，而上訴人據爭商標圖樣上之外文「BVD」，為無義字，僅能單獨字母發音，且或分別於各字母間以「・」區隔為「B.V.D.」，或於BVD中之V字母作特殊設計，二者整體予人寓目印象顯不相同，唱呼及字義上亦有差異，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，在外觀、觀念或讀音上均難謂有使人產生混同誤認之虞，應非屬構成近似之商標。至上訴人所舉原審法院判決及被上訴人中台異第891086號商標異議審定書所

為之認定，核其商標圖樣與系爭商標有別，案情各異，尚難執為有利之論據等語，資為抗辯。

56.10.3.原審法院論述：

（1）按本件商標異議審定時商標法第 37 條第 7 款及第 12 款之適用，以兩造商標圖樣構成相同或近似為前提要件。而判斷兩商標近似與否，應本客觀事實，依具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無引致混同誤認之虞以為斷。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，始為近似之商標。查系爭標章圖樣係由「B」「O」「D」單純三外文字組成，而據爭「B.V.D.」及「BVD logo（in black and white）」商標圖樣上之外文「BVD」，並無特定義字，僅能單獨字母發音，且或分別於各字母間以「・」區隔為「B.V.D.」，或於「BVD」中之「V」字母作特殊設計。據爭商標與系爭商標相較之下，二者整體外觀予人寓目印象並不相同，外觀非不可區辨，觀念並非屬近似，讀音亦為有異。異時異地隔離觀察，外觀、觀念上均屬有異，讀音亦非無法區辨，尚無使一般消費者產生混同誤認之虞，因此系爭商標與據爭商標應不近似，上訴人主張據爭商標之三字母間雖另有標點「・」，惟此「・」係一附屬且不重要之部分，同由三字母構成之系爭商標與據爭商標因首尾二字母相同，字型與外觀上復極相彷彿而構成近似云云，非屬可採。

（2）至上訴人所舉其他案例，與本件商標圖樣不同，基於商標審查個案拘束原則，尚不能以彼例此，作為本件有利上訴人之判斷。系爭商標與據爭商標既不近似，系爭商標之註冊自無違反商標法第 37 條第 7 款、第 12 款之規定。至上訴人主張據爭商標為著名商標部分，因系爭商標與據爭商標為不近似，上訴人關於據爭商標是否為著名此部分主張已不影響結果之判斷，故不贅論，原處分並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不當等語，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

56.10.4.上訴審法院論述：

（1）本院按「商標圖樣有下列情形之一者，不得申請註冊：七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。…十二、相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者。」為本件商標異議審定時（下同）商標法第 37 條第 7 款及第 12 款所明定。次按商標法第 5 條第 1 項規定「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」故商標最主要之功能，乃在表彰自己之商品，以與他人之商品相區別；就商品之消費者言，則是藉由商標，識別不同來源之商品，俾進行選購。所稱商標近似，係指二商標予人之整體印象有其相近處之謂。由於商標最主要的功能在提供商品之消費者藉以區辨商品來源；而商標呈現在商品之消費者眼前的是整體圖樣，非割裂為各部分別呈現；且一般消費者選購商品時，皆是憑著對商標未必清晰完整的印象，在不同的時間或地點做重覆選購的行為，非拿著商標以拼列比對之方式來選購，故判斷商標是否近似，應本個案客觀事實，以具有普通知識經驗之消費者購買時，於異時異地隔離及整體觀察，施以普通所用之注意，有無引致混淆而「誤認二商品來自同一來源」或「誤認不同來源之間有所關聯」為斷。

（2）又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標；且商標除了外觀、觀念及讀音近似外，尚包括在類型上的近似，如主張先權利之一方，已經註冊或使用多數個相同類型之商標，而形成一種系列商品之形象時，則以類型近似的商標使用在相同或極為類似之商品時，可能引致消費者誤以為同一廠商系列商品，仍不能不謂為商標之近似。本件參加人仟暉公司於 89 年 9 月 29 日以系爭附圖一「BOD」商標，指定使用於申請時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 25 類：「衣服、靴鞋、帽子」，商品名稱為：各種男女服裝、童裝、襯衫、西裝、外套、休閒服、運動服、夾克、毛衣、牛仔褲、鞋子、冠帽、領帶、圍巾、腰帶、襪子、手套（服飾用）。而據爭附圖二「B.V.D.」商標，早經上訴人於 57 年間註冊指定使用於當時適用之商標法施行細則第 38 條第 38 項：「冠服、領袖、靴鞋、巾紐及其他服飾品。冠帽類。衣服領袖

手套類。襪子類。靴鞋類。手帕類。紐扣類及應屬於本項之其他商品」之衣服領袖類各種衣服領袖及其他應屬本類之一商品。專用期間 57 年 12 月 1 日至 77 年 11 月 30 日，嗣陸續延展至 87 年 11 月 30 日及 97 年 11 月 30 日；據爭附圖三「BVD」商標，亦經上訴人於 78 年間獲准註冊，取得當時商標法施行細則第 24 條第 40 類：「衣服及不屬別類之衣著」之衣服、尤指襯衫、夾克、男內外衣褲、背心、T恤、外套、毛衣商品，專用期間自 78 年 9 月 1 日至 87 年 11 月 30 日止，嗣核准延展專用期間自 87 年 12 月 1 日至 97 年 11 月 30 日，核准延展註冊之專用商品為各種衣服、男女內衣、兒童內衣、背心、T恤、休閒服、襯衫之事實，有商標公報及商標註冊證在卷可稽。經核附圖所示系爭與據爭商標，均由三英文字母橫列組成，且同為墨色大寫之正楷字體，首尾二字母「B」與「D」之用字及排列順序復完全一致，於消費者憑著對商標未必清晰完整的印象，在異時異地選購商品時，系爭商標給予消費者整體之印象，依普通所用之注意，是否足以識別不同來源之商品，而不致發生混同誤認之虞，已非無斟酌之餘地。

（3）又上訴人先後（57 年及 78 年）以附圖二及三商標使用於同類商品，於參加人以系爭商標申請（89 年）使用在同類商品註冊時，該二商標仍持續核准延展專用中，則依系爭商標與據爭二商標個案全盤通體觀察，有無使消費者誤認為其等所表彰者均係同一廠商即上訴人之系列商品或與上訴人間存在特定之關係，亦非無疑，原審對上訴人此部分之主張未予調查審認，亦嫌疏失。上訴論旨執此指摘原判決違誤，非全無理由，爰將原判決廢棄，發回原法院更為審理後，另為適法之判決，以昭折服。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似】

系爭商標

BOD

據爭商標

B．V．D．

BVD

57.義商・朱莉安娜卡美利諾夫人對信州企業有限公司異議案

判決日期：940317

57.判決機關及字號：最高行政法院 94 年度判字第 00332 號

57.1.判決主文：上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

57.2.當事人

57.2.1.上訴人：信州企業有限公司

57.2.2.參加人：義商・朱莉安娜卡美利諾夫人

57.3.原處分書號數：中台異字第 881614 號

57.4.爭議號數

57.4.1.系爭號數：註冊第 838531 號商標

57.4.2.據爭號數：註冊第 100650、100677、572119 號商標

57.5.系爭商標名稱：「Roberta Baldini 及圖」

57.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7、12 款

57.7.其他參考判決：

57.8.爭議狀態：已確定

57.9.重要法律見解及認定事實：

（1）「在中華民國境內無住所或營業所者，申請商標註冊及處理有關商標之事務，應委任商標代理人辦理之」、「受任為商標代理人者，應檢附委任書，載明其代理權限」、「商標之各項申請違反有關法令所定之程序或程式而得補正者，商標主管機關應通知限期補正」，分別為行為時商標法第 9 條第 2 項、商標法施行細則第 8 條第 1 項、第 3 條所明定。另基於商標個案審

查之原則，處理有關商標之事務，其委任代理人辦理者，固應逐件向商標主管機關提出委任書，方得為必要之行為，但事後得追認之，業經本院91年7月22日之7月份庭長法官聯席會議決議在案。

（2）本件上訴人於上訴狀所檢具之國籍證明書係記載：「……Mrs. Giuliana Camerino，nee Coen, Known and trading as Roberta di Camerino，residing at Castello6123，VENICE，Italy……is a citizen of Italy」等語，足見參加人義商・朱莉安娜卡美利諾夫人係義大利公民，而其所檢具之法人證明書則記載：「茲證明：朱莉安娜卡美利諾夫人以羅勃特卡美利諾聞名及從事貿易・・・，係依『義大利法律正式設立之公司』，而朱莉安娜卡美利諾夫人係該公司之代表人，有為該公司簽署文件之全權無訛」等語。然上開法人證明書影本，既未記載製作日期，復未經公證人簽名，尚難認為真正。

57.10.判決書摘要

57.10.1.上訴人陳述：

（1）上訴人起訴主張：上訴人於審定答辯時一再質疑被上訴人對本件審定之申請人之身分及其委任人有無經合法代理問題，被上訴人所提參加人之本件審定申請書申請人欄並無任何簽名或署押，亦無委任狀提出，有申請書可稽，顯屬不法，被上訴人未注意及此，不令補正，遽為審定，自有違誤。被上訴人承認概括委任係基於程序之節省，惟對於尚未發生之商標事務，並無委任代理人處理之必要，且基於商標個案審查原則，處理有關商標之事務，其委任代理人辦理者，應逐件向商標主管機關提出委任書，方得為必要之行為，本件參加人在中華民國境內並無住所或營業所，其對系爭商標提起異議，自應委任商標代理人，並向被上訴人提出委任書，方符法定程式。

（2）惟查，原處分卷所附異議申請書，僅由代理人劉正義蓋章，而所附委任書係影印本，僅於左上角加註：「正本請參照民國86年9月15日申請之第776566號商標異議案」等語，自非已依法定程式提出委任書，要屬無疑。況該委任書早於86年10月17日立具，而本件系爭商標係87年2月27日方始申請

註冊，則該委任書之授權範圍自不能及於本件商標異議。又被上訴人所提異議卷，其中異議申請書上異議人英文名字為(Mrs.Giuliana Camerino nee Coen,known and trading as Roberta di Camerino），惟所提國籍證明人英文名為Giuliana Camerino born Coen,known Roberta di Camerino，有其異議申請書及國籍證明書，兩者英文名字不同一，是否同一人應有疑義，且與參加人原申請商標登記之申請名義亦復不完全相同，是本件商標異議人即參加人有無商標異議權應有問題。依卷附商標註冊簿所載參加人之商標，其申請人俱為義商・朱莉安娜卡美利諾夫人以羅勃特卡美利諾聞名及從事貿易，並註明代表人：朱莉安娜卡美利諾夫人，即卷附商標專用權查詢單亦均為相同記載，可見原異議人應係法人，參加人於訴訟中一再稱係自然人，並以西元 1997 年 10 月 17 日瑞士盧加諾之國籍證明書作為其國籍之證明，惟該國籍證明書並非參加人母國官方文書，僅具私文書性質，上訴人否認其真正，而其國籍證明文中既稱「其訊息依據卡美利諾夫人出示之相關身分證明文件而成」，而既能提出相關身分文件，何以不提出於法院以供審認，且上述國籍證明對「義商・朱莉安娜卡美利諾夫人以羅勃特卡美利諾聞名及從事貿易」之名與朱莉安諾夫人究竟為何關係並未說明，實不足作為參加人身分之證明。

（3）查本件相同但不同類之 Roberta Baldini 商標與據以異議之 Roberta Di Camerino 商標，是否近似，行政院已經再訴願決定，即認僅 Robertal 字相同尚不足為近似商標之認定。本件上訴人所有註冊商標係由英文字與圖構成，據以異議商標卻屬兩個商標分別為英文字與具皮帶扣之R字圖樣，任何單一商標與上訴人所有字與圖一體之商標，在外觀上迥然有別，原審定竟將兩者合併觀察，訴願決定則捨文字僅就圖樣，致稱為近似商標，顯屬違誤。詳言之，系爭商標「Roberta Baldini 及圖」，係紅色R字圖形內置反白文字以及「Roberta Baldini」英文字構成，而據以異議商標之一即第 572119 號「R with buckle divice」，為反白之R字再加上皮帶扣，內無文字，外亦無文字，且R字反白，又特別加上皮帶扣，皮帶

扣為其特別象徵，一望即知，與上訴人商標有圖有文，圖內有文，R字為紅色，根本不同，任何人異時異地觀察不難分辨，被上訴人竟謂：「另有印象深刻之相同外文首字」云云，已與現況不符。次為第 100650、100677 號「Roberta Di Camerino」文字商標，與上訴人商標其中文字部分首字雖同為「Roberta」，惟上訴人之文字除首字大寫外，其餘為英文小寫，上揭商標文字全為大寫，　　已有不同，且 Roberta 為一女子名，除此之外，兩者尚有　　Baldini 與 Di camerino 文字各可分辨，於異時異地隔離觀察，難謂有使人產生混同誤認之虞，不能單以首字「Roberta」相同即認近似商標；又前者簡潔「R」字母上反白書寫外文「Roberta Baldini」，與後者別有扣環，經過圖形化設計之「R」字母，兩者構圖意匠差別顯然，且類似商品中，國內廠商以各式「R」字母設計圖作為商標圖樣主要部分之一申准註冊者所在多有。是系爭商標與據以異議商標兩者於異時異地觀察，不論外觀、觀念或讀音，客觀上尚難謂有使人產生混同誤認之虞，非屬構成近似。

（4）原審定稱系爭商標與據以異議商標合併觀察，有使人產生同一系列商品之聯想云云。惟僅使人有同一系列商品之聯想即認係近似商標，未免過苛，且縱係系列性商標亦非近似商標。又據以異議商標之所有人義商・朱莉安娜卡美利諾夫人以羅勃特卡美利諾聞名及從事貿易於申請書內載明，其為知名廠商已在全世界包括日本、大陸等地取得商標登記之專用權云云，茲再提出本件英文名為「Roberta Baldini」商標在日本、大陸完成商標登記之商標公報、商標註冊證（其中在日本之商標登記為他人所有，非上訴人所有併予敘明），足見在國外上述兩商標亦屬併存，並無相同或近似商標問題，再提出法國商標公報其上首字為 Roberta、Robert 或 Roberto 三商標均併存，益證在國外並非首字相同即屬近似商標等語，為此，請求判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命被上訴人就本件商標異議審定事件應為異議不成立之處分。

57.10.2.被上訴人陳述：

（1）本件參加人提出異議時，已檢送有委任狀及參加人之證明文件可資證明，其程序尚無不符。又關於被上訴人接受當事人於商標註冊案時，得概括委任後來發生之相關爭議案件之代理人，且委任狀得以一案正本，他案影本方式提出乙節，補充理由如下：按商標申請註冊後，有十年之專用期間，期滿尚可申請延展。又商標在專用期間內，若發生移轉、授權或設質等事由，均須向商標主管機關申請登記。再者，不同之商標，由於圖樣近似而產生衝突之情形也極易發生，為確保自己之商標專用權，必然需要對他商標提出異議、評定或撤銷等程序。是以商標事務具有其持續性以及相關性，因此在委任代理人時，必然應承認概括委任之合法性，否則每一項申請若均須單獨特別委任，其所造成人力時間及檔案空間之浪費，誠難以估計。對於國外申請人，承認概括委任不僅是基於程序之節省，在發生商標爭議時，更是有其法律上之必要性。蓋若不承認，則其商標於公告期間遭人異議或於商標專用權存續期間遭人評定或撤銷時，商標主管機關將無法進行通知答辯之程序，整個商標爭議案之處理將因此窒礙難行。關於影本部分，按商標之註冊申請，我國商標法目前尚採一案一申請（修正草案則已採一案多類別）之程序，申請人使用的商品類別較多時，就必須提出多數的申請案，取得多個專用權。此乃行政管理以及審查檢索上之便宜措施。就實質而言，其仍是同一個人所擁有的商標專用權，因此在委任商標代理人時出具一份委任狀正本，本係理所當然。至於因應多數類別之申請案件存檔之需要，則許以影本代之，亦應屬合理。否則諸多著名標章為確保其權益，於 45 個類別均申請註冊，即必須檢附 45 張委任狀正本，豈非擾民，其不合理之處顯而易見。再者，依商標法施行細則第 24 條等規定，提起爭議案須檢附申請人身分證明文件，實務上該身分證明文件，均係以公司執照影本或身分證影本為之，從未要求正本。現若重要性較為其次之委任關係證明文件，反而不得以影本為之，輕重之間顯有失衡。按委任狀提出之目的，係在證明委任關係之存在。因此，委任狀之形式及其記載，究竟應達到何種程度，方能認為具備證明之能力，應視待證事實虛假的可能性之高低而為決定。換言之，待證事實虛假的可能性

高，對於證據應具備的形式，即可為較嚴格之要求。反之，若待證事實虛假的可能性極低，那麼對於證據應具備的形式，應即可為較寬鬆之要求，甚至毋須舉證證明。至於委任狀，施行細則雖仍規定應檢送，惟實務向來並不就其形式或記載為特別要求，故縱使內容為概括委任，形式上為影本，亦允予接受。

（2）查本件系爭商標圖樣係由外文「Roberta Baldini」及「R」字母設計圖所聯合組成，與參加人據以異議之註冊第100650、100677 號「ROBERTA DI CAMERINO」商標圖樣上主要外文之一「ROBERTA」相同，復與另一據以異議之註冊第572119 號「Rwith buckle device」商標圖樣上之「R」字母設計圖之設計意匠相彷彿，外觀上有使人作兩者商標為系列性商標，乃源自同一來源之聯想，而致混同誤認之虞，應屬近似之商標。兩者復均指定使用於鞋子、圍巾、領帶等同一或類似商品，自有首揭法條規定之適用。

（3）至上訴人所舉外文字首以 ROBERTA 或 ROBERT 獲准商標登記在案之商標所在多有，且英文名為「Roberta Baldini」商標在日本、大陸地區完成商標登記，足見在國外系爭商標與據以異議商標併存，並無相同或近似商標之問題乙節，查上訴人所舉諸案例，核其圖樣除與系爭商標圖樣不同、案情各異，屬另案是否妥適問題外，又我國商標法採屬地主義，各國法制各異，上訴人所舉本件兩造商標於國外併存註冊，不構成相同或近似問題，自不得執為系爭商標無違前揭法條規定之論據。

（4）關於上訴人所舉行政院決定書之案例，認僅 Roberta1 字相同尚不足為近似商標之認定，及被上訴人中台異字第 890916 號異議審定書，被上訴人見解已變更，認定兩造商標非屬構成近似乙節，查該等案例係被上訴人前對上訴人所有之註冊第795297 號「ROBERTA BALDINI」商標、審定第 832745 號「ROBERTA BALDINI 及圖」、註冊第 798021 號「ROBERTA BALDINI 及圖」等三件商標所作之處分，惟經再訴願程序中遭行政院以台 89 訴字第 17059、19708、19754 號決定書撤銷，該中台異字第 890916 號異議審定書即因受前行政院再訴願決定書意旨拘束而重為之處分。再查本件系爭商標圖樣與註冊第795297 號商標圖樣不同，本件系爭商標樣多一「R」圖，又

系爭商標圖樣雖與審定第 832745 號、註冊第 798021 號商標圖樣相同，然該等案件被上訴人所為原處分之據以異議商標僅係單純之「ROBERTA DI CAMERINO」文字商標，且行政院撤銷被上訴人前揭三處分決定書均僅對該等系爭之「ROBERTA BALDINI」與據以異議之「ROBERTA DI CAMERINO」單純外文無致混同誤認之虞為認定，並未對兩造「Ｒ」圖不近似予以論述，兩件案情有所不同。另被上訴人中台異字第 890916 號商標異議審定書所為之處分，目前正繫屬訴願階段，尚未確定，上訴人尚不得執為本件有利之論據等語，資為抗辯。

57.10.3.原審法院論述：

（1）商標法第 10 條第 1 項前段規定：「商標代理人，除委任契約另有限制外，得就關於商標之全部事務為一切必要之行為。」僅就關於商標之全部事務而為委任，此與民法第 534 條之概括委任並不相當，難謂於商標註冊後，有關提出異議、申請撤銷、評定等，當然亦在授權範圍內。商標法施行細則第 8 條第 1 項規定：「受任為商標代理人者，應檢附委任書，載明其代理權限」，基於商標個案審查之原則，申請商標註冊及處理有關商標之事務，其委任代理人辦理者，應逐件向商標主管機關提出委任書，方得為必要之行為，但事後得追認之，此有最高行政法院 91 年度 7 月份庭長法官聯席會議決議可參。本件最高行政法院 91 年度判字第 832 號判決雖載：「原處分卷所附異議申請書，僅由代理人劉正義蓋章，而所附委任書係影印本，僅於左上角加註：『正本請參照民國 86 年 9 月 15 日申請之第 776566 號商標異議案』等語，則能否謂已依法定程式提出委任書，非無疑議。況該委任書早於 86 年 10 月 17 日立具，而本件系爭商標係 87 年 2 月 27 日方始申請註冊，則該委任書之授權範圍是否及於本件商標異議，非無推求之餘地」等語，惟參加人事後業於 92 年 9 月 24 日本院言詞辯論期日提出經我國駐瑞士之台北文化經濟代表團認證之追認書，是參加人就該判決所指摘之情事事後業已補正，於法已無不合。

（2）參加人義商・朱莉安娜卡美利諾夫人（以羅勃特卡美利諾聞名及從事貿易）係義大利公民，出生於西元 1920 年 12 月 8 日，

（3）系爭商標圖樣為R字形圖形與外文「Roberta Baldini」所組成，與據以異議之註冊第 572119 號「R（with Buckle device）」商標圖樣之圖形俱採外文R字形設計，併置細加比對，固見外文反白與皮帶扣差異，惟異時異地隔離觀察，不論就外觀或意匠言，均不易分辨。系爭商標其圖樣上外文復與據以異議之註冊第 100650、100677 號「ROBERTA DI CAMERINO」商標，俱以相同外文「ROBERTA」作為起首單字，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，尚難謂無混同誤認之虞，原處分認屬近似商標，揆諸前開說明，尚無不合。且兩商標復均指定使用於同一或類似之靴鞋、領帶等商品，依首揭法條規定，自應不得註冊，被上訴人所為其審定應予撤銷之處分，洵無違誤等由，駁回上訴人原審之訴。

57.10.4.上訴審法院論述：

（1）按：「在中華民國境內無住所或營業所者，申請商標註冊及處理有關商標之事務，應委任商標代理人辦理之」、「受任為商標代理人者，應檢附委任書，載明其代理權限」、「商標之各項申請違反有關法令所定之程序或程式而得補正者，商標主管機關應通知限期補正」，分別為行為時商標法第 9 條第 2 項、商標法施行細則第 8 條第 1 項、第 3 條所明定。另基於商標個案審查之原則，處理有關商標之事務，其委任代理人辦理者，固應逐件向商標主管機關提出委任書，方得為必要之行為，但事後得追認之，業經本院 91 年 7 月 22 日之 7 月份庭長法官聯

席會議決議在案。本件參加人委任代理人劉正義就系爭商標提出申請異議，所提出之委任書於 86 年 10 月 17 日立具，而系爭商標係 87 年 2 月 27 日申請註冊，則該委任書之授權範圍是否及於本件商標異議，固非無推求之餘地，惟參加人業於 92 年 9 月 24 日原審言詞辯論期日時，提出經我國駐瑞士之台北文化經濟代表團認證之追認狀，追認代理人劉正義於被上訴人所為申請異議之行為，此有該追認狀為憑，故代理人劉正義所為申請異議之行為，應認已生合法委任之效力。

（2）另上訴人於上訴狀所檢具之國籍證明書係記載：「…Mrs. Giuliana Camerino，nee Coen, Known and trading as Roberta di Camerino，residing at Castello6123，VENICE，Italy…is a citizen of Italy」等語，足見參加人義商．朱莉安娜卡美利諾夫人係義大利公民，而其所檢具之法人證明書則記載：「茲證明：朱莉安娜卡美利諾夫人以羅勃特卡美利諾聞名及從事貿易…，係依『義大利法律正式設立之公司』，而朱莉安娜卡美利諾夫人係該公司之代表人，有為該公司簽署文件之全權無訛」等語。然上開法人證明書影本，既未記載製作日期，復未經公證人簽名，尚難認為真正，自不足為有利於上訴人之認定，上訴人主張參加人為法人組織，並非自然人，朱莉安娜卡美利諾夫人為其代表人，原審未通知據以異議商標所有人參與訴訟，僅通知其代表人，且該法人亦未補正追認代理權云云，不足採信。從而，上訴人以此指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

【關鍵字詞：委任書】

系爭商標

據爭商標

ROBERTA DI CAMERINO

58.英商蘇格蘭威士忌酒協會對印度商・馬多偉爾有限公司異議案

判決日期：940324

58.判決機關及字號：最高行政法院 94 年度判字第 00417 號

58.1.判決主文：上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

58.2.當事人

58.2.1.上訴人：印度商・馬多偉爾有限公司

58.2.2.參加人：英商蘇格蘭威士忌酒協會

58.3.原處分書號數：中台異字第 902133 號

58.4.爭議號數

58.4.1.系爭號數：註冊第 980113 號商標

58.4.2.據爭號數：

58.5.系爭商標名稱：「No.1 McDowell's Centenary」

58.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 6 款

58.7.其他參考判決：

58.8.爭議狀態：已確定

58.9.重要法律見解及認定事實：

（1）按商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第 37 條第 6 款所明定。依此規定，如商標本身有使相關商品之一般購買人對其所表彰之商品性質、品質或產地發生混淆誤認誤信之虞，即不得申請註冊。

（2）又系爭商標所指定使用之商品應如何標示產地及成分，係屬商品經包裝出售時，應於包裝上標明之事項，尚難僅憑上訴人之商品出售時已標示產地及成分，遽認消費者能清楚辨識而無誤認之虞。

58.10.判決書摘要

58.10.1.上訴人陳述：

（1）商標法第 37 條第 6 款所謂使公眾誤認誤信其商品產地之虞者，應以國內本地之公眾為準，而非蘇格蘭之公眾。惟原判決認定事實所憑之證據，均與國內消費者是否認知以「Mc」或「Mac」字首之名稱普遍使用於蘇格蘭威士忌酒之事實無關，自難認系爭聯合商標客觀上有使國內消費者誤認誤信該商品係由蘇格蘭所產製。且原審參加人所提出之蘇格蘭威士忌酒商標籤影本等證據，至多只能證明該等標籤有使用於蘇格蘭威士忌酒之事實，其是否均已行銷於國內、何時行銷、行銷時間長短，依其證據均無從得知。況且，考量包裝之實際態樣，多於產品之瓶身處加以顯著標識產地及成分，以使消費者清楚辨識無誤認之虞，故消費者於市場選購上訴人產品時，當不因系爭聯合商標而產生誤信誤認。原判決對於上訴人之上開主張，不僅未加審酌，且就如何以少數國外電話簿等證據即足以認定系爭聯合商標有使消費者與蘇格蘭產生關聯而誤認乙事並未將其心證記明於判決，有判決不備理由之違法。上訴人已在原審提出國內多件以「Mc」為字首之外文文字，業獲核准註冊指定使用於酒類商品，無使消費者誤認商品產地之虞之案例。惟原判決理由僅以其案情與本件不同或屬另案是否妥適問題，依商標審查個案拘束原則，認定上訴人所舉案例尚難執為系爭聯合商標應准註冊之論據，卻對於究竟如何案情不同、為何不得作為本案應准註冊之論據，全無交代，亦有判決理由不備之違法。

（2）又上訴人前已主張上訴人公司具有悠久之歷史，西元 1898 年即為印度第一酒類商品進口商，至今已超過一百年，並已成為同業中領導者，上訴人之「McDowell's」商標歷經百年使用，早已成為大眾熟知之品牌，不至於使消費者產生誤認誤信之情事。上訴人並已在印度、日本、黎巴嫩取得商標註冊，擁有與

「McDowell's」商標相關之酒類品牌極多，且光是 2000 年至 2001 年之銷售金額即高達 12 億 4,030 萬元臺幣，足證國內消費者對於上訴人之「McDowell's」商標已知之甚稔，當無使公眾與蘇格蘭產生聯想可能。惟原判決未詳加論斷關於此等事實與消費者認知之關聯性，亦未敘明何以不採上訴人前開主張之理由，僅以該事實並不能否定系爭聯合商標有使消費者產生誤購之虞為由，一語帶過，顯有判決理由不備違背法令云云。

58.10.2.被上訴人陳述：

系爭審定第 980113 號「No.1 McDowell's Cente-nary」聯合商標圖樣中之 No.1 不在專用之內，其後接起首外文「Mc」，係一蘇格蘭習見姓氏名稱之字首，「McDowell」復為一傳統之蘇格蘭姓氏，「McDowell's Centenary」具有強烈之百年蘇格蘭所有的意涵及特色。又蘇格蘭向以生產威士忌酒享譽全球，而以包含「Mc」或「Mac」字首之名稱普遍使用於蘇格蘭威士忌酒，此有參加人檢送之「蘇格蘭」姓氏一書部分影本、姓氏以「Mc」或「Mac」開頭者之蘇格蘭最大城市「Glasgow」南區及北區電話簿部分影本、包含「Mc」或「Mac」字首之蘇格蘭威士忌酒商標標籤影本及被上訴人對以「Mac」或「Mc」開頭者之商標所為撤銷審定處分等商標異議審定書案例影本等證據資料附卷可稽，本件上訴人為一印度商，而以威士忌酒聞名之蘇格蘭傳統姓氏作為審定第 980113 號「No. 1 McDowell's Centenary」聯合商標圖樣主要部分之一，指定使用於威士忌酒等商品申請註冊，客觀上難謂無使消費者誤認誤信其商品乃於蘇格蘭所產製進口或與該地有關聯而發生誤購之情事，自有本件商標異議審定時商標法第 37 條第 6 款規定之適用等語，作為抗辯。

58.10.3.原審法院論述：

（1）按商標圖樣「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者。」不得申請註冊，為系爭聯合商標異議審定時商標法第 37 條第 6 款所明定。其適用係指商標圖樣上之文字、記號或圖形本身係表示其指定商品之性質、品質或產地，而使公眾產生誤信誤認之虞者而言。經查系爭聯合商標圖樣係由「No. 1

McDowell's Centenary」構成，其中「No.1」不在專用之列，「McDowell」復為一傳統之蘇格蘭姓氏，而該外文「McDowell」之「Mc」則係一蘇格蘭習見姓氏名稱之字首，另「Centenary」之中文譯意為「一百年、一世紀」、「百年紀念」、「一百年的」、「每百年一次的」等。故「McDowell's McDowell's Centenary」係蘇格蘭出產之百年的某某物品之意，係特別強調其產品具有百年蘇格蘭的意涵及特色。又蘇格蘭向以生產威士忌酒享譽全球，而以包含「Mc」或「Mac」字首之名稱普遍使用於蘇格蘭威士忌酒，凡此有參加人檢送紐約圖書館出版之「蘇格蘭」姓氏一書部分影本、姓氏之「Mc」或「Mac」開頭者之蘇格蘭最大城市「Glasgow」南區及北區電話簿部分影本、包含「Mc」或「Mac」字首之蘇格蘭威士忌酒商標標籤影本及被上訴人對「Mc」或「Mac」開頭者之商標所為撤銷審定處分之中台異字第 851087、860215、860778、881281 號等商標異議審定書案例影本等證據資料附於原處分卷可稽。

（2）上訴人為一印度商，卻以威士忌酒聞名之蘇格蘭傳統姓氏作為系爭「No.1 McDowell's Centenary」聯合商標圖樣主要部分之一，指定使用於威士忌酒等商品申請註冊，客觀上自易使消費者誤認誤信其商品係於蘇格蘭所產製進口或與該地有關聯而發生誤購之情事，自有首揭法條規定之適用。次查，我國國人固以中文為母語，然基於國際貿易發達，現今我國廠商進口各國威士忌酒等酒類商品甚多，上訴人以「No. 1 McDowell's Centenary」作為系爭聯合商標圖樣，指定使用於威士忌酒等商品申請註冊，自易使相關商品購買者誤認誤信其商品係於蘇格蘭所產製進口或與該地有關聯而發生誤購之情事，上訴人訴稱我國係以中文為母語之國家，國人對英文並不熟悉乙節，核不足採。

（3）又查系爭聯合商標之商品縱有廣告銷售之事實，並不能否定該商標指定使用於威士忌酒等商品申請註冊，有使該商品購買者誤認誤信其商品係於蘇格蘭所產製進口或與該地有關聯而發生誤購之虞之事實。上訴人所舉他人以「Mc」為字首之外文為商標圖樣，指定使用於酒類及各類商品並經被上訴人核准註冊乙

節。經查，其案情或與本件不同或屬另案是否妥適問題，依商標審查個案拘束原則，尚難執為系爭聯合商標應准註冊之論據，或指摘主管機關未就該等商標與本件作相同處理即為差別待遇。從而被上訴人所為系爭聯合商標之審定應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人對審定第 9801 13 號「No.1 McDowell's Centenary」商標之異議案為「異議不成立」之審定，均無理由，因將上訴人之訴駁回。

58.10.4.上訴審法院論述：

（1）按商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第 37 條第 6 款所明定。依此規定，如商標本身有使相關商品之一般購買人對其所表彰之商品性質、品質或產地發生混淆誤認誤信之虞，即不得申請註冊。本件依原判決所認定之事實，外文「McDowell」之「Mc」係一蘇格蘭習見姓氏名稱之字首，「McDowell」復為一傳統之蘇格蘭姓氏，而蘇格蘭向以生產威士忌酒享譽全球，系爭聯合商標之「McDowell's Centenary」係蘇格蘭出產之百年的某某物品之意，特別強調其產品具有百年蘇格蘭的意涵及特色，詳如前述，則原判決以上訴人為一印度商，其以「No. 1 McDowell's Ce-ntenary」作為系爭聯合商標，指定使用於威士忌酒等商品申請註冊，自易使相關商品購買者誤認誤信其商品係於蘇格蘭所產製進口或與該地有關聯而發生誤購之情事。又基於國際貿易發達，現今我國廠商進口各國威士忌酒等酒類商品甚多，系爭聯合商標圖樣指定使用於威士忌酒等商品申請註冊，自易使相關商品購買人誤認誤信其商品之產地之虞，經核並無違背論理法則或經驗法則，難認有判決不適用法規之違法。

（2）又系爭商標所指定使用之商品應如何標示產地及成分，係屬商品經包裝出售時，應於包裝上標明之事項，尚難僅憑上訴人之商品出售時已標示產地及成分，遽認消費者能清楚辨識而無誤認之虞。另上訴人在原審所舉國內多件以「Mc」為字首之外文文字，業獲核准註冊指定使用於酒類商品乙節，乃屬各該另案

審查是否適當問題，自非本案所應審究，且基於商標事件個案審查原則，亦不能執為本件商標異議案「應為異議不成立」之依據。上訴論旨，仍執陳詞，除對原審適用法律之見解有所爭執外，並就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

【**關鍵字詞**：公眾誤認誤信、標示產地及成分】

系爭商標

據爭商標

59.青嶺農產有限公司對福有全食品有限公司異議案

判決日期：940527

59.判決機關及字號：最高行政法院 94 年度判字第 00723 號

59.1.判決主文：上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

59.2.當事人

59.2.1.上訴人：青嶺農產有限公司

59.2.2.原審參加人：福有全食品有限公司

59.3.原處分書號數：中台異字第 910420 號

59.4.爭議號數

59.4.1.系爭號數：註冊第 1000065 號商標

59.4.2.據爭號數：

59.5.系爭商標名稱：「福有全及圖」

59.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 11 款

59.7.其他參考判決：

59.8.爭議狀態：已確定

59.9.重要法律見解及認定事實：

（1）撤銷訴訟，係因行政處分違法並損害人民之權利或法律上之利益而提起，故撤銷訴訟判斷行政處分合法性與否，應以作成行政處分時之事實及法律狀態為據。查系爭審定第 1000065 號「福有全及圖」商標圖樣上之中文「福有全」，與原審參加人之名稱特取部分「福有全」相同；而原審參加人於異議時檢附之經濟部公司執照上載參加人核准設立登記日期為 89 年 4 月 14 日，所營事業第 1 項「C104020 烘焙食品業」，依經濟部所

訂之公司行號營業項目代碼表說明，係指：「麵包、餅乾、西點、蛋糕、中式茶食、糕粿、米飯類點心、米果等烘焙食品之製造行業，如年糕、麻糬、米香、發糕、蘿蔔糕等之製造」而言，顯見系爭商標所指定使用之包子、饅頭、粉粿、水晶餃、粉圓、蛋糕、麵包、湯圓、蛋餅、蘿蔔糕、米糕、年糕…等商品，為原審參加人前開登記營業項目「C104020 烘焙食品業」所涵蓋。是系爭商標指定使用之商品，與原審參加人營業範圍內之商品係屬同一或類似之商品甚明。上訴人未徵得原審參加人之承諾，逕以原審參加人公司名稱之特取部分「福有全」作為系爭商標圖樣申請註冊，揆諸首揭法條規定，自不得申請註冊。

59.10.判決書摘要

59.10.1.上訴人陳述：

（1）上訴人於原審起訴主張：原審參加人所營事業為：烘焙食品、飲料批發、罐頭食品、粉條類食品、輔助食品等行業，其中「烘焙食品業」所涵蓋之範疇廣泛，無法得知其實際營業商品為何？雖原審參加人於異議階段提出統一發票、彰化縣營業人銷售額與稅額申請書、奇異彩藝有限公司證明書及銷貨憑單，然被上訴人於原審參加人營業項目如此廣泛、無具真實性之證據證明其實際營業商品、未調查原審參加人實際營業商品之情形下，即據以認定系爭商標所指定使用之商品與原審參加人營業項目相類似，實屬率斷。系爭商標並無商標法第 37 條第 11 款之適用，請將訴願決定及原處分撤銷等語。主張系爭商標未違反異議審定時商標法第 37 條第 11 款之規定。上訴意旨另以：按 92 年 5 月 28 日修正公布（自公布日起 6 個月後施行）前商標法第 41 條（相當於現行同法第 25 條）規定及本院 75 年 10 月份庭長評事聯席會議決議意旨，上訴人提起行政爭訟期間，修正之商標法於 92 年 11 月 28 日施行，是系爭商標即尚未經核准註冊，自應適用變更後之法律（即現行商標法）或事實處理。

（2）次按「本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行

後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」「商標有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊。」分別為現行商標法第 90 條、第 23 條第 1 項第 16 款所規定。本件原審參加人係於 89 年 4 月 14 日設立，資本額僅新臺幣 100 萬元，於相關業界並非著名之公司，且因系爭商標商品與原審參加人尚有區別，消費者自得輕易辨識而無造成相關公眾混淆誤認之虞，是系爭商標未違反現行商標法第 23 條第 1 項第 16 款之規定，原審未依現行商標法審理，有判決不適用法規之違誤。

59.10.2.被上訴人陳述：

系爭審定第 1000065 號「福有全及圖」商標圖樣上之中文「福有全」，與原審參加人之名稱特取部分「福有全」相同，且按商標法施行細則第 32 條第 1 項後段之規定，原審參加人於異議階段檢附之公司執照上載明所營事業第 1 項為「C104020 烘焙食品業」，經參酌經濟部所訂之公司行號營業項目代碼表說明，系爭商標所指定使用之商品，已涵蓋前述烘焙食品業所產製之商品，故依原審參加人執照所登記之營業項目，即足以認定系爭商標指定使用之商品，與參加人營業範圍內之商品係屬同一或類似之商品。至原審參加人於異議階段另檢附之 3 份統一發票影本，雖未標明買受人，然徵諸一般商業習慣及市場實際交易情形，統一發票未記載買受人者所在多有，尚難以此即謂其非真實性之證據；況縱認該統一發票影本尚無法證明其買賣之真實性，仍不影響系爭商標指定使用之商品，與原審參加人營業範圍內之商品係屬同一或類似商品之認定等語，資為答辯。

59.10.3.原審法院論述：

按商標法施行細則第 32 條第 1 項後段明定，商號或法人營業範圍內之商品，以商號或法人所登記之營業項目為準；如登記之營業項目未載明具體商品者，始參酌實際經營之項目認定之。查原審參加人於異議階段檢附之公司執照上載明所營事業第 1 項為「C104020 烘焙食品業」，經參酌經濟部所訂之公司行號營業項目代碼表之說明，所稱烘焙食品業係指麵包、餅乾、西點、蛋糕、中式茶食、糕

粿、米飯類點心、米果等烘焙食品之製造行業，如年糕、麻糬、米香、發糕、蘿蔔糕等之製造；而系爭商標所指定使用之包子、饅頭、粉粿、水晶餃、粉圓、蛋糕、麵包、湯圓、蛋餅、蘿蔔糕、米糕、年糕…等商品，則已涵蓋前述烘焙食品業所產製之商品，故依原審參加人執照所登記之營業項目，即足以認定系爭商標指定使用之商品，與原審參加人營業範圍內之商品係屬同一或類似之商品。至原審參加人於異議階段另檢附之 3 份統一發票影本，雖未標明買受人，然徵諸一般商業習慣及市場實際交易情形，統一發票未記載買受人者所在多有，尚難以此即謂其非真實性之證據；何況縱認該統一發票影本尚無法證明其買賣之真實性，仍不影響系爭商標指定使用之商品，與原審參加人營業範圍內之商品係屬同一或類似商品之認定。因而將原處分及訴願決定均予維持，駁回上訴人之訴。

59.10.4.上訴審法院論述：

（1）本院按「本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為 92 年 5 月 28 日修正公布，並自公布日起 6 個月後施行之商標法第 90 條所明定。本件商標異議案件，業經被上訴人於 91 年 5 月 7 日以中台異字第 910420 異議審定系爭第 1000065 號「福有全及圖」商標之審定應予撤銷，自無上開修正商標法第 90 條規定之適用，仍應依該修正公布前商標法施行細則第 40 條第 1 款規定：「商標異議案件，適用異議審定時之規定」。

（2）次按「商標圖樣有下列情形之一者，不得申請註冊：．．十一、有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊；但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限。」「本法第 37 條第 11 款所稱法人及其他團體或全國著名商號之名稱，指其特取部分而言。商號或法人營業範圍內之商品，以商號或法人所登記之營業項目為準；如登記之營業項目未載明具體商品者，參酌實際經營

之項目認定之。」系爭商標異議審定時商標法第 37 條第 11 款及其施行細則第 32 條第 1 項分別定有明文。

（3）又撤銷訴訟，係因行政處分違法並損害人民之權利或法律上之利益而提起，故撤銷訴訟判斷行政處分合法性與否，應以作成行政處分時之事實及法律狀態為據。查系爭審定第 1000065 號「福有全及圖」商標圖樣上之中文「福有全」，與原審參加人之名稱特取部分「福有全」相同；而原審參加人於異議時檢附之經濟部公司執照上載參加人核准設立登記日期為 89 年 4 月 14 日，所營事業第 1 項「C104020 烘焙食品業」，依經濟部所訂之公司行號營業項目代碼表說明，係指：「麵包、餅乾、西點、蛋糕、中式茶食、糕粿、米飯類點心、米果等烘焙食品之製造行業，如年糕、麻糬、米香、發糕、蘿蔔糕等之製造」而言，顯見系爭商標所指定使用之包子、饅頭、粉粿、水晶餃、粉圓、蛋糕、麵包、湯圓、蛋餅、蘿蔔糕、米糕、年糕…等商品，為原審參加人前開登記營業項目「C104020 烘焙食品業」所涵蓋。是系爭商標指定使用之商品，與原審參加人營業範圍內之商品係屬同一或類似之商品甚明。上訴人未徵得原審參加人之承諾，逕以原審參加人公司名稱之特取部分「福有全」作為系爭商標圖樣申請註冊，揆諸首揭法條規定，自不得申請註冊。被上訴人異議審定將系爭商標之審定撤銷，訴願決定予以維持，均無不合。

（4）綜上所述，原審適用本件異議審定時商標法及其施行細則之規定，駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，指摘原判決適用法令違誤，並對於業經原審判決詳予論述不採之事由再予爭執，難認有理由，應予駁回。

【**關鍵字詞**：公司名稱之特取部分、商品/服務類似】

系爭商標

據爭商標

60.延峰企業有限公司對凱太企業有限公司異議案

判決日期：940714

60.判決機關及字號：最高行政法院 94 年度判字第 01027 號

60.1.判決主文：原判決廢棄。被上訴人在第一審之訴駁回。第一審及上訴審訴訟費用均由被上訴人負擔。

60.2.當事人

60.2.1.上訴人：經濟部

60.2.2.參加人：凱太企業有限公司

60.3.原處分書號數：中台異字第 881838 號

60.4.爭議號數

60.4.1.系爭號數：註冊第 835396 號商標

60.4.2.據爭號數：

60.5.系爭商標名稱：「CROWN Peigisin」

60.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 14 款

60.7.其他參考判決：

60.8.爭議狀態：撤回異議案，已確定。

60.9.重要法律見解及認定事實：

被上訴人對系爭商標提起異議時，所提出之證據資料，經上訴人依職權調查，發現與稅捐機關所提其僅存之統一發票扣抵聯不同，則原處分機關依被上訴人於異議階段所提出之證據，認系爭商標有違商標法規定所為撤銷處分，其事實認定已非不無疑義。況被上訴人提起異議時，就商標法第 37 條第 14 款規定「商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與

該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊。」其中所謂「他人」之構成要件，被上訴人原係主張其本人，而於原審法院審理時卻改為「日本 CROWN 公司」；被上訴人與日商 CROWN 公司為二獨立主體，被上訴人就本件商標異議案所主張事實基礎已變更，且所提出之佐證據資料為異議階段所無之新證據，已逾越被上訴人於異議理由所載之範疇。是上訴人所為撤銷原處分，命原處分機關重新審酌，另為適法之處分，尚無不合。縱上訴人未通知被上訴人參加訴願程序，固有未當，惟其所為之訴願決定亦不當然違法，原判決遽以撤銷訴願決定，容有未合。

60.10.判決書摘要

60.10.1.上訴人陳述：

原處分機關原依被上訴人於異議階段所檢送其開立予訴外人高峰等 5 家公司之統一發票存根聯影本（14 紙），逕認於系爭商標申請註冊前，其已將外文「CROWN」使用於省電燈泡等商品，而為異議成立之處分。參加人不服，提起訴願，主張該等 14 紙統一發票影本上所標示之「CROWN」為事後填製，真實性存疑，經上訴人審議，認就被上訴人於異議階段所送之 14 紙統一發票存根聯影本，有依職權調查證據真實之必要，乃於 91 年 3 月 25 日向台北市稅捐稽徵處中北分處函調上開統一發票之扣抵聯，經台北市稅捐稽徵處大安分處、大同分處、松山分處及桃園縣稅捐稽徵處大溪分處函，略謂除 MB00000000 號統一發票之扣抵聯（被上訴人開立予及昌公司之統一發票）未銷毀隨函檢送外，其餘統一發票之扣抵聯或因已逾期限而銷毀，或因未能尋獲無法提供，上訴人乃依現有資料審查，且由台北市稅捐稽徵處各分處及桃園稅捐稽徵處大溪分處來函觀之，被上訴人開立予高峰公司、　冠公司及嘉杰公司之統一發票扣抵聯（11 紙）因已逾期限銷毀；而被上訴人開立予佳澤公司之統一發票扣抵聯（2 紙）未尋獲無法提供，雖附有電腦查詢資料但其上並無「crown」字樣記載，是由上述資料，固無從判斷上揭統一發票存根聯影本上所載之「crown」是否為事後填製？惟觀台北市稅捐稽徵處大安分處所檢送之 MB00000000 統 1 發票扣抵聯上並無「crown」等字樣之記載，與被上訴人所檢送之同號之統一發票存根聯影本上卻有「crown」字樣之記載，確有出入；則參加人質疑被上訴人所檢送

之統一發票存根聯影本之真實性，尚非全然無據，原處分機關依被上訴人所檢送之上述統一發票存根聯影本，逕認外文「CROWN」係被上訴人早於系爭商標申請註冊前即以之表彰使用省電燈泡等商品之事實認定，其證據之採認，即有重行查明之必要。上訴人基於上述理由，而為將原處分撤銷，責由原處分機關就本件事實證據重新審酌，另為適法處分之決定，於法並無違誤等語，資為抗辯。

60.10.2.被上訴人陳述：

訴願決定將有利於被上訴人之原處分撤銷，影響被上訴人之權益，惟被上訴人自始未受通知參加人已提起訴願，且上訴人於調查證據過程中，亦未通知被上訴人到會陳述意見，上訴人顯然違反訴願法第 28 條第 2 項之程序規定。被上訴人於提出異議之際，係以本件異議案提出之利害關係人之身份，向戶政事務所、經濟部等相關政府單位調閱資料，獲該等相關主管單位允許核發上述資料，此證據取得過程中完全依法進行，並無違法之處，而上訴人向各稅捐稽徵處查閱被上訴人開立予高峰、　冠、佳澤及嘉杰公司等之統一發票扣抵聯均無法尋獲，僅憑台北市稅捐稽徵處大安分處檢送 MB00000000 統一發票扣抵聯乙紙，其上無「CROWN」商標圖樣，即遽下結論認原處分作成所憑據之證物應重新查明，亦嫌率斷，上訴人認定有疑問之證據並未告知被上訴人，使被上訴人無由就該有疑義之證據表示意見，且被上訴人亦因未受通知而無法就據以異議之商標「CROWN」是否有其他使用為補充說明，本件基於行政一體原則，上訴人將原處分撤銷，原處分機關必為相反之認定，其重新再為處分將不利於被上訴人，此被上訴人權益受影響。再者，上訴人撤銷原處分致被上訴人須再次面臨原處分機關之調查，被上訴人遭受此程序上之不利益，其權益自受影響。末查，系爭審定商標於 87 年 2 月間提出聲請，被上訴人則早於 85 年以前即受日本 CROWN 公司獨家授權，在台灣製造、銷售「CROWN」圖樣之燈泡、音響等小型家電商品，被上訴人並在國內多方委託加工廠（OEM 廠商）代其製造「CROWNJAPAN」商標圖樣之省電燈泡，被上訴人銷售「CROWN JAPAN」圖樣燈泡之證據，除有賣場之廣告文宣品外，另有商品型錄，及被上訴人於 84 年間向正固機電有限公司委託加工之出貨單，正固機電有限公司 85 年間之請款明細單，被上訴人於 87 年元月間

向下游廠商酈爾電子有限公司訂購，被上訴人開給下游廠商酈爾電子有限公司之不可撤銷信用狀，酈爾電子有限公司交付被上訴人之發票，而上開諸文件可證明被上訴人在 85 年間被上訴人確實銷售「CROWN JAPAN」小型燈泡、家電。上訴人主張被上訴人提出之報單資料並非被上訴人之使用證據，然依商標法第 37 條第 14 款規定，申請人提出商標註冊申請，有因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者即不得准予註冊，本件被上訴人提出之諸多證據皆得證明「CROWN」圖樣在系爭商標申請之際已被廣泛適用，且系爭商標之申請人即參加人亦曾向被上訴人採購「CROWN」圖樣之家電商品而得以接觸。至於該等使用證據是否應評價為被上訴人之使用證據，恐非商標法第 37 條第 14 款所審酌，是上訴人質疑被上訴人之使用證據無理由，爰請將訴願決定撤銷等語。

60.10.3.法院論述：

（1）本院經核原判決固非無見。惟查「訴願決定因撤銷或變更原處分，足以影響第三人權益者，受理訴願機關應於作成訴願決定之前，通知其參加訴願程序，表示意見。」、「受理訴願機關必要時得通知訴願人、參加人，或利害關係人到達指定處所陳述意見。」、「商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊。」訴願法第 28 條第 2 項、第 63 條第 2 項及本件異議審定時商標法第 37 條第 14 款固分別定有明文。

（2）上訴人對系爭商標提起異議時，所提出之證據資料，經上訴人依職權調查，發現與稅捐機關所提其僅存之統一發票扣抵聯不同，則原處分機關依被上訴人於異議階段所提出之證據，認系爭商標有違商標法規定所為撤銷處分，其事實認定已非不無疑義。況被上訴人提起異議時，就商標法第 37 條第 14 款規定「商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊。」其中所謂「他人」之構成要件，被上訴人原係主張其本人，而於原審法院審理時卻改為「日本 CROWN 公司」；被上訴人與日商 CROWN 公司

為二獨立主體，被上訴人就本件商標異議案所主張事實基礎已變更，且所提出之佐證據資料為異議階段所無之新證據，已逾越被上訴人於異議理由所載之範疇。

（3）是上訴人所為撤銷原處分，命原處分機關重新審酌，另為適法之處分，尚無不合。縱上訴人未通知被上訴人參加訴願程序，固有未當，惟其所為之訴願決定亦不當然違法，原判決遽以撤銷訴願決定，容有未合。上訴人執以指摘，為有理由，應由本院將原判決廢棄，並駁回被上訴人在第一審之訴。據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第 256 條第 1 項、第 259 條第 1 款、第 98 條第 3 項前段，判決如主文。

【**關鍵字詞**：職權調查、參加訴願程序】

系爭商標

據爭商標

61.百慕達商耐克國際股份有限公司對日成立實業有限公司異議案

判決日期：940728

61.判決機關及字號：最高行政法院 94 年度判字第 01152 號

61.1.判決主文：上訴駁回。

61.2.當事人

61.2.1.上訴人：日成立實業有限公司

61.2.2.參加人：百慕達商耐克國際股份有限公司

61.3.原處分書號數：中台異字第 901545 號

61.4.爭議號數

61.4.1.系爭號數：註冊第 962450 號聯合商標

61.4.2.據爭號數：註冊第 64850、121533、121566、277418、418085 、 419406 、 420437 、 426923 、 455759 、 584894 、 678439 、 678440 、 776132、776240、827390、840001、844208 號等多件商標及註冊第 33276、33757 號等服務標章

61.5.系爭商標名稱：「NIKE & ME 及圖」

61.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7、12 款

61.7.其他參考判決：

61.8.爭議狀態：已確定

61.9.重要法律見解及認定事實：

（1）系爭商標審定時商標法第 37 條第 7 款規定，已修正為商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，不以「襲用他人之商標或標章」為構成要件。而本件系爭商標之正商標，於 82 年間取得註冊時，上訴人竟以完全相同之名詞作為系爭商標圖樣正商標之一部申請註冊，實難認為係出於巧合。

（2）商標審查係兼採公眾審查制度，以補主管機關審查之不足，故商標雖經主管機關審查准予專用權，然嗣後經人提起異議或評定，主管機關仍應就異議或評定理由加以審核，審核結果如為異議或評定成立而使原審定變成無效，此乃公眾審查制度使然，並非主管機關自相矛盾之處分。

61.10.判決書摘要

61.10.1.上訴人陳述：

（1）上訴人於民國（下同）89 年 10 月 20 日以「NIKE & ME 及圖」作為註冊第 651379 號「日成立及圖 NIKE & ME 及圖」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第三類之泡沫髮膠等商品，向被上訴人申請註冊，經准列為審定第 962450 號聯合商標（如原判決附圖一，下稱系爭商標）。嗣參加人以該審定聯合商標有違審定時商標法第 37 條第 7 款及第 12 款之規定，檢據如原判決附圖二之商標或標章（下稱據以異議商標），對之提起異議。經被上訴人審查，以 91 年 2 月 4 日中台異字第 901545 號商標異議審定書為異議成立撤銷系爭商標之處分。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。

（2）按上訴人係於 82 年 12 月 4 日向被上訴人申請「日成立及圖 NIKE & ME」商標（下稱系爭商標之正商標），經核准取得註冊第 651379 號商標，該系爭商標之正商標早在 8、9 年前即已獲得被上訴人准予商標權，並於汽車用品與美容業中享有一定之聲譽。雖參加人聲稱早在 62 年即在中華民國以「NIKE」提出商標申請，並經核准使用，但該商標之知名度則是在近幾年才藉由美國職籃明星麥可．喬登將其知名度逐年提升，因此就以當時的時空背景「NIKE」根本未達所謂著名品牌之階段。再

者，系爭商標之正商標既係經被上訴人審理及核准之合法商標，且指定商品亦完全與據以異議商標不同，倘系爭商標之正商標真有違反商標法第 37 條第 7 款及第 12 款之規定，為何當時被上訴人未依職權直接將系爭商標駁回，又參加人當時為何未提起異議或評定，足證當時「NIKE」根本未達所謂著名品牌之認定標準。又「NIKE」其名稱並非參加人所獨創，而係援引希臘神話中普通之名稱，其保護性應較具有獨創性之名稱為薄弱。

（3）又系爭商標與據以異議之商標相較，系爭商標文字主要包括有「NIKE」、「&」及「ME」，係由 2 個單字及 1 符號所構成，而據以異議商標僅有「NIKE」1 單字，構圖設色方面，系爭商標係以橢圓形為外框，於框內填滿藍色為指定底色，並於其內書有反白之特定字型文字「NIKE & ME」，反觀，據以異議商標之圖樣均為以正楷大寫或小寫直書以構成「NIKE」英文字，為一般習知習用之字體，毫無變化可言。且系爭商標除在藍色橢圓外框內書以反白「NIKE & ME」英文字外，其中「NIKE」字尾之「E」形的框體內，繪製有一具特定傾斜角度上揚展開之翅膀圖案，該「E」字已完全脫離原文字型貌之窠臼，不論在構圖、設計意匠或視覺感受上均呈現非常明顯、清晰之圖騰印象；反觀據以異議商標，綜觀其商標圖樣均為正楷之大或小寫直書以「NIKE」四英文字母，不論其字型、文字排列或顏色均全無變化可言，可謂除了文字本身之組字結構以外別無其他特徵，從而不論是主要部份、商標之外觀、讀音、觀念或特徵等各方面作通體觀察，並異時異地觀察，兩者之商標產品不僅類別不同，又不具有替代及相通性，市場亦具有明顯之不同，而令一般消費者發生混淆誤認之虞。況上訴人產品均有清楚的標示公司名稱、電話、地址等資料，二商標產品更不致發生混淆誤認。然被上訴人及原決定機關僅以著名商標之認定一事，便否認當初所核准的系爭商標，實令上訴人殊難折服。為客觀的證明二商標之差異不致造成無混同誤認之虞，本案實有實施「市場調查」之必要。為此請判決將原處分及訴願決定均撤銷等語。

61.10.2.被上訴人陳述：

本件系爭商標圖樣上之外文「NIKE & ME」，與參加人據以異議之商標或標章圖樣上之外文「NIKE」，細加比對固可見些微差異，然二者於最引人注意之字首部分均由外文「NIKE」所組成，依具有普通知識經驗之購買人施以普通之注意，異時異地隔離觀察，有使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標或標章。又參加人據以異議之商標或標章為家喻戶曉之著名商標，其著名性亦經行政院公平交易委員會（86）公參字第 0000000 號函及被上訴人中台異字第 840123、830589、870106、870764、840089、870605、870606、890340 號異議審定書認定在案，且上訴人對此亦不爭執。在據以異議商標極具知名度及現今企業均朝向多角化經營之趨勢的情況下，上訴人以近似之外文作為系爭商標圖樣之一部分申請註冊，縱指定使用於泡沫髮膠、護手膏、刮鬍水、刮鬍膏等性質不同之商品，客觀上仍有使消費者對二商標所表彰之商品來源產生混淆誤認之虞，自有商標法第 37 條第 7 款及同法施行細則第 31 條第 1 項規定之適用等語，資為抗辯。

61.10.3.原審法院論述：

（1）按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第 37 條第 7 款所明定。而衡酌兩商標是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。同法施行細則第 15 條第 1 項復定有明文。又所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。復為同法施行細則第 31 條第 1 項所明定。

（2）查參加人為世界著名之運動用品公司，查參加人為世界著名之運動用品公司，自西元 1971 年首先以外文「NIKE」及 狀圖作為商標圖樣，使用於其產製之各種運動用品上，並自 62 年起在我國申准註冊，取得註冊第 64850 號、第 121533 號、第 121566 號等多件商標及註冊第 33276、33757 號等服務標章專用權，迄今已近 30 年。於此期間並分別獲准授權予必爾斯藍基股份有限公司、美商耐克公司使用據以異議商標，據以異議

商標為著名商標，前經被上訴人中台異字第 890340 號商標異議審定書審認在案，凡此復有參加人檢送之商標註冊相關資料、本院 89 年度訴字第 1959 號判決、行政院公平交易委員會 86 公參字第 0000000-000 號函、商標異議審定書、工商時報、報章雜誌廣告、證明信函、西元 1979 年至西元 1996 年營業額列表及廣告宣傳費列表、網頁文章等證據資料影本附卷可稽。則據以異議商標所表彰之商品品質與信譽，於系爭審定第 962450 號聯合商標申請註冊日 89 年 10 月 20 日之前，堪認已廣為相關事業或消費者所普遍認知並達著名程度，已足認定。

（3）上訴人訴稱參加人據以異議商標之知名度是在近幾年才經由美國職籃明星麥可．喬登將其知名度逐年提升云云，容有誤會。且越著名之商標，其商標圖樣之識別性越強，外文「NIKE」縱非參加人所原創，但既經參加人長期大量使用而臻著名，即具有高度識別力，上訴人主張「NIKE」係普通名詞，不具特別顯著性，亦有誤會。系爭商標圖樣係由外文「NIKE & ME」設計圖所構成，其外觀上固經設計，惟仍可輕易辨識其外文「NIKE & ME」，與參加人據以異議之「NIKE」標章圖樣相較，二者之外文固表現有無連接符號「&」及第二文字「ME」之別，然均有顯而易見且具有高度識別力之起首「N」、「I」、「K」、「E」等相同字母及其排列順序，於異時異地隔離觀察，難謂無使人產生同一系列商標之聯想，應屬構成近似之商標。又據以異議商標復為具有高度知名度之著名商標，本容易使人相信其事業範圍越做越大，再鑑於企業多元化經營之時代趨勢，則系爭商標指定使用於「泡沫髮膠、護手膏、刮鬍水、刮鬍膏、刮鬍泡沫、香皂、洗面皂、洗浴泡劑、潤髮精、洗髮精、洗衣乳、潔領精、廚房油污清潔劑、浴廁清潔劑、地板地毯清潔劑、亮光蠟、地板蠟、汽車蠟、傢俱亮光劑、金屬亮光劑、防霧劑、玻璃擦亮劑、撥水劑、合成香料、人造香料、唱針清潔液、錄音機磁頭清潔液、磁碟片清潔液、皮革油、皮革清潔劑、皮鞋亮光劑、研磨劑、防鏽劑、去漆劑、動物用化妝品、洗滌劑（不含藥）」等商品，自易致一般消費者對其所表彰之商品來源產生混淆誤認之虞，揆諸上開說明，系爭商標之申請註冊，自有首揭法條規定之適用，而無實施市場調查之必要。

又本件系爭商標既應依異議審定時商標法第 37 條第 7 款之規定撤銷其審定，其是否尚有違反同法第 12 款之規定，自無庸審究。綜上所述，上訴人系爭商標與參加人著名之據以異議商標，屬近似商標，原處分於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。

61.10.5.上訴審法院論述：

（1）參加人為世界著名之運動用品公司，自西元 1971 年首先以外文「NIKE」及 狀圖作為商標圖樣，使用於其產製之各種運動用品上，並自 62 年起在我國申准註冊，取得註冊多件商標專用權，迄今已近 30 年，並廣為相關事業或消費者所普遍認知，足認已達著名程度，業經原判決依法認定在案。

（2）次按商標之近似與否，應隔離觀察以為判定之標準，縱令兩商標對照比較能見其差別，然異地異時各別觀察則不易見者，仍不得不謂為近似，故凡商標無論在外觀上、名稱上或觀念上，其主要部分近似，有足以惹起混同誤認之虞，而其他附屬部分雖不近似，仍不得不謂為近似之商標。又判斷兩商標是否近似，自應就各商標之主要部分隔離觀察，以辨其是否足以引起混同誤認之虞。查系爭商標係由符號、外文、二部分構成，其主要部分之外文「NIKE & ME」中之「NIKE」，完全相同於據以評定商標「NIKE」，足見系爭商標以完全相同於據以評定商標之「NIKE」作為其設計主體，於異時異地隔離觀察，難謂無使具普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，尚無實施「市場調查」之必要。

（3）又越著名之商標，使人聯想到其可能跨足之行業範圍越廣，據以評定商標之著名程度足以使消費者見到相同或類似之文字圖樣，即會與該商標及其使用之商品產生聯想，而誤以為係參加人所產製之系列產品或與參加人有授權關係，致生誤購之虞。是上訴人以近似之外文作為系爭商標圖樣之一部申請註冊，雖指定使用於與運動用品性質有別之泡沫髮膠等商品，依上開判例意旨，客觀上仍有致公眾對其所表彰之商品來源或產製主體產生混淆誤認之虞。故原判決認系爭商標與據以異議商標應屬構成近似之商標，於法並無不合。上訴意旨謂二商標特徵不

同，且上訴人之商標所指定使用之商品與參加人不同，是否無構成混同誤認之虞，本案實有實施市場調查之必要，然原審僅以主觀之見解，即率認構成近似並有致混淆誤認之虞，顯有判決不載理由及應調查之證據不予調查之違法等語，加以爭執，尚難採據。

（4）次查系爭商標審定時商標法第 37 條第 7 款規定，已修正為商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊，不以「襲用他人之商標或標章」為構成要件。而本件系爭商標之正商標，於 82 年間取得註冊時，上訴人竟以完全相同之名詞作為系爭商標圖樣正商標之一部申請註冊，實難認為係出於巧合。參以據以評定之「NIKE」商標既早於系爭商標申請前即已取得世界性著名商標的地位，足認上訴人之正商標係因知悉而加以襲用，亦經本院 94 年度判字第 771 號確定判決認定在案。是上訴人以其非基於不公平競爭之目的，抄襲參加人商標，原判決未就此予以說明不採之理由，實有判決不載理由及應調查之證據不予調查之違法云云，自屬誤解而無可取。

（5）又查商標審查係兼採公眾審查制度，以補主管機關審查之不足，故商標雖經主管機關審查准予專用權，然嗣後經人提起異議或評定，主管機關仍應就異議或評定理由加以審核，審核結果如為異議或評定成立而使原審定變成無效，此乃公眾審查制度使然，並非主管機關自相矛盾之處分，故上訴意旨所稱：本案上訴人之商標，經被上訴人審查認為與參加人之商標不構成近似且不致使公眾產生混淆及誤認，方准許註冊，然今卻僅因參加人之異議，又認構成近似且會導致混淆誤認，被上訴人前後之見解矛盾不一致，顯屬違法云云，揆諸前開說明，自屬誤解。末查上訴人所舉他案商標審定事件，因與本案案情不同，無從持以與本案相較，自難謂本案之處分有違平等原則。綜上，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

【關鍵字詞：商標近似、著名、市場調查、公眾審查制度】

系爭商標

據爭商標

62.台灣寬頻通訊顧問股份有限公司對台灣固網股份有限公司異議案

判決日期：960621

62.判決機關及字號：最高行政法院 96 年度判字第 01066 號

62.1.判決主文：上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

62.2.當事人

62.2.1.上訴人：台灣寬頻通訊顧問股份有限公司

62.2.2.參加人：台灣固網股份有限公司

62.3.原處分書號數：中台異字第 912058 號

62.4.爭議號數

62.4.1.系爭號數：註冊第 174472 號商標（原服務標章）

62.4.2.據爭號數：

62.5.系爭商標名稱：「台灣寬頻網中文設計字」

62.6.爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 11 及第 14 款

62.7.其他參考判決：

62.8.爭議狀態：已確定

62.9.重要法律見解及認定事實：

修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 11 款規定：1、按本款所稱法人及其他團體或全國著名之商號名稱，係指其特取部分，此為同法施行細則第 50 條準用第 32 條第 1 項所明定。又所謂服務標章圖樣有他人之法人名稱，係指服務標章圖樣有與他人法人名稱之特取部分完全相同者而言（參照前行政法院 54 年判字第 217 號判例意旨）。2、再按本款所稱特取部分，係指法人、商號或其他團體名稱

中，除說明營業種類之文字及說明且織形態之文字外，用以表示其特性而與其他法人、商號或其他團體相區別之部分，是以特取部分，係重在彰顯其獨特主體地位之部分，法人、商號或其他團體名稱非特取部分之說明營業種類之文字，若不足以彰顯其獨特主體地位，即應排除於法人名稱特取部分外，並無與其營業登記事項完全相同之必要。

62.10.判決書摘要

62.10.1.上訴人陳述：

（1）查上訴人名稱之特取都分應為「台灣寬頻」，乃被上訴人及訴願決定機關所肯定，惟原審竟認上訴人公司名稱之特取部分應為「台灣寬頻通訊」，顯有不當。蓋依本院 90 年度判字第 596 號判決可知，法人名稱中營業種類之說明既不限於一種，上訴人以「通訊」說明電信、資訊相關之事業；以「顧問」說明所營之另一顧問業，顯無不可。惟原審認「通訊顧問」為單一業種，並以上訴人所營事業中未包含此一項目，即斷定上訴人之名稱特取部分為「台灣寬頻通訊」，並因此認為系爭商標申請註冊不須得上訴人之承諾，已非適法。況原審不但忽略相關業者及媒體報導均以「台灣寬頻」稱呼上訴人及所表彰之相關服務之事實;原審於判斷上訴人名稱特取部分時，認其應為「台灣寬頻通訊」，然於否定「台灣寬頻」為上訴人標章時，卻又承認其為上訴人之「公司名稱」，此顯相互矛盾。

（2）又查本院 77 年度判字第 813 號判決固說明「所謂商標圖樣有他人之法人名稱，係指商標圖樣與他人法人名稱之特取部分完全相同者而言。」但同時亦指出「是項是否相同之判斷，應審酌一般客觀之事實為其判斷依據」。是原審 91 年度訴字第 4924 號判決即認定「系爭商標圖樣上之中文『匯豐潤滑油』，其中『潤滑油』3 字為商品名稱，業經聲明不在專用之列，是其商標圖樣之主要部分為『匯豐』2 字，與參加人公司名稱之特取部分相同」。此不僅再度反證前述原判決有關「服務標章中如有聲明不專用部分，適用本款規定時仍應加入比對，而為整體之觀察比較」論述之不當，更可做所謂「相同」絕非僅作表面或形式上之外觀比對，而應斟酌文字本身客觀所

傳達之事實。觀系爭商標圖樣「台灣寬頻網」之「網」字，為不具識別性之文字，因此在同一或類似服務中，「智群網」、「銀河網」及「誠信網」等商標上之「網」字均經聲明不在專用之內，顯然系爭商標應以「台灣寬頻」為消費者主讀唱及辨識之中文，則既與上訴人名稱特取部分「台灣寬頻」相同，未待上訴人之承諾，自應撤銷其註冊，然原審對此亦有判決不備理由之情形。

62.10.2.原審判決論述：

查本件上訴人之公司名稱為「台灣寬頻通訊顧問股份有限公司」，其中「股份有限公司」為其公司組織之標示，又其營業項目包括工程顧問業、企業經營管理顧問業、創業投資事業管理顧問業、營養咨詢顧問業等各種顧問業務（並無通訊顧問業），此有上訴人公司設立之資料查詢表附原處分卷可稽，故其公司名稱中之營業種類說明應為「顧問」2 字，而非「通訊顧問」4 字；又「台灣」乃地區名稱，「寬頻」則意指「一種高速、高載量之傳輸管道，利用同軸或光纖電纜傳送，除可傳遞聲音外，並可同時傳遞影像及大量資料，使各式資料傳遞更為方便」或「在頻寬上比單一語音頻更寬之通訊通道」，「寬頻通訊」乃指利用前揭高速、高載量之通訊通道進行通訊，故「通訊」2 字與「寬頻」連用，為一般業者常用之名詞，並不具有彰顯公司主體地位之特別顯著性，然如以之結合「台灣」二字，而為「台灣寬頻通訊」，即足以彰顯其公司主體之地位並與他人法人、商號或其他團體相區別，故其公司名稱之特取部分應為「台灣寬頻通訊」，與系爭服務標章圖樣之中文「台灣寬頻網」相較，顯難謂系爭服務標章之圖樣有與上訴人公司之特取部分完全相同，揆諸前開說明，系爭聯合服務標章之申請註冊自無本款規定之適用。至本件被上訴人及訴願決定機關認上訴人公司名稱之特取部分為「台灣寬頻」，雖非妥適，惟其結論認本件並無首揭商標法第 77 條準用第 37 條第 11 款規定之適用，與原審上開認定並無不同，仍應予維持。

62.10.3.上訴審法院論述：

（1）按服務標章圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號及名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者」，及「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，分別為異議審定時商標法第 77 條準用第 48 條、第 37 條第 11 款及第 14 款所明定。

（2）商標法第 77 條準用第 37 條第 11 款部分：

a. 按本款所稱法人及其他團體或全國著名之商號名稱，係指其特取部分，此為同法施行細則第 50 條準用第 32 條第 1 項所明定。又所謂服務標章圖樣有他人之法人名稱，係指服務標章圖樣有與他人法人名稱之特取部分完全相同者而言（參照前行政法院 54 年判字第 217 號判例意旨）。

b. 再按本款所稱特取部分，係指法人、商號或其他團體名稱中，除說明營業種類之文字及說明且織形態之文字外，用以表示其特性而與其他法人、商號或其他團體相區別之部分，是以特取部分，係重在彰顯其獨特主體地位之部分，法人、商號或其他團體名稱非特取部分之說明營業種類之文字，若不足以彰顯其獨特主體地位，即應排除於法人名稱特取部分外，並無與其營業登記事項完全相同之必要。經查上訴人名稱為台灣寬頻通訊顧問股份有限公司，其中「通訊顧問」為營業種類，「股份有限公司」則係說明組織型態之文字，故其公司名稱之特取部分應為「台灣寬頻」四字，原審雖依上訴人公司設立之資料查詢表認定上訴人公司營業項目包括工程顧問業、企業經營管理顧問業、創業投資事業管理顧問業、營養咨詢顧問業等各種顧問業務，並無通訊顧問業，乃認上訴人公司名稱之特取部分應為「台灣寬頻通訊」，然上訴人實際從事通訊顧問業務，此為上訴人所自承在卷，則上訴人公司名稱之「通訊顧問」應為說明營業種類之文字，並無作為其公司彰顯其獨特主體地位公司名稱之作用，是以應以原處分及原訴願決定所認定「台灣寬頻」為上訴人公司名稱之特取部分，方屬妥適，原審雖見解有異，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不

相當，上訴意旨據此指摘原判決違法云云，並非可採，先此敘明。

c. 再按以商標整體文字圖樣為觀察，係判斷商標近似與否重要原則，此一原則不限於商標與商標之比對上，就本款法人及其他團體或全國著名之商號名稱，其特取部分是否與商標相同之比對上亦應採相同之整體觀察原則，是以服務標章（即商標）如有不具識別性部分，於適用本款比較法人名稱之特取部分時，仍應就商標之整體文字圖樣加入比對，上訴意旨以整體觀察原則僅限於「商標圖樣」間相同或近似之判斷云云，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。經查，「台灣」乃地區名稱，「寬頻」則意指「一種高速、高載量之傳輸管道，利用同軸或光纖電纜傳送，除可傳遞聲音外，並可同時傳遞影像及大量資料，使各式資料傳遞更為方便」或「在頻寬上比單一語音頻更寬之通訊通道」，「台灣寬頻」四字指定使用於本件系爭相關之服務，係為說明性不具識別性之文字，固不得以之單獨主張商標專用權，惟系爭服務標章圖樣上係中文「台灣寬頻網」五字，自應整體觀察之，不得割裂為「台灣寬頻」與「網」分別觀察，上訴人公司名稱之特取部分之「台灣寬頻」四字與系爭服務標章圖樣上中文「台灣寬頻網」五字相較，二者顯然有是否結合中文「網」字之差異，並非完全相同，無本款之適用；上訴人主張系爭商標中之文字「台灣寬頻」與「網」，在觀念上屬於各自獨立之二部分，自得分別加以觀察云云，無非將「台灣寬頻」與「網」字割裂分別觀察，而為有利於己之主張，顯然違反商標近似之整體觀察原則，亦非可採。

d. 此外，上訴人所主張同一或類似服務中，「智群網」、「銀河網」及「誠信網」等商標上之「網」字均經聲明不在專用之內自應分別判斷云云，係屬另案，基於商標個案審查原則，自無從比附爰引。亦不足否定原判決認定之事實；況查原判決已就本件爭點明確詳述其得心證之理由，有如前述，尚無判決不適用法規或適用不當之違法；亦難謂有判決不備理由之違法，縱原審雖有見解與本院容有不同者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。至於上訴人其餘訴稱

各節，乃上訴人以其對法律上見解之歧異，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，均無可採。

（3）就商標法第 77 條準用第 37 條第 14 款部分：

a. 按本款之規定旨在避免知悉他人創用之商標或標章而竊以搶先註冊，致有礙公平競爭秩序者，是其適用應以他人有「先使用」「商標或標章」之事實為其前提要件。又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。

b. 原判決就上訴人檢送之證據資料認定，據以異議之標的應為公司名稱，而非服務標章。上訴人既為公司名稱之使用方式，難以認定上訴人有以「台灣寬頻」作為「服務標章」使用之事實，自亦難認參加人有剽竊他人「先使用」之「服務標章」之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨就此款部分，無非上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，要難謂為原判決有違背法令之情形。原審就此款部分因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

【**關鍵字詞**：有他人之法人名稱、特取部分、先使用】

系爭商標

據爭商標

63.微風數位科技股份有限公司對劉政雄君異議案

判決日期：961108

63.判決機關及字號：最高行政法院 96 年度判字第 01957 號

63.1.判決主文：原判決關於駁回上訴人後開第 2 項及第 3 項之訴部分暨該訴訟費用部分均廢棄。訴願決定及原處分均撤。被上訴人對於上訴人關於系爭「微風 Breeze Florist 及圖」商標異議申請案，應依本判決之法律見解另為處分。其餘上訴駁回。廢棄改判部分第一審及上訴審訴訟費用由被上訴人負擔，駁回部分上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

63.2.當事人

63.2.1.上訴人：微風數位科技股份有限公司

63.2.2.參加人：劉政雄 君

63.3.原處分書號數：中台異字第 921168 號

63.4.爭議號數

63.4.1.系爭號數：註冊第 1059019 號商標

63.4.2.據爭號數：

63.5.系爭商標名稱：「微風 BreezeFlorist 及圖」

63.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 11 款及商標法第 23 條第 1 項第 1、11、16 款

63.7.其他參考判決：

63.8.爭議狀態：未確定

63.9.重要法律見解及認定事實：

（1）按修正前商標法第 41 條：「（第 1 項）商標主管機關於申請註冊之商標，經審查後認為合法者，應以審定書送達申請人及其商標代理人，並公告於商標主管機關公報，自公告之日起滿 3 個月無人異議，或異議不成立確定後，始予註冊。並以公告期滿次日為註冊日。（第 2 項）審定公告商標經異議成立確定者，應撤銷原審定。」第 46 條規定：「對審定商標認有違反本法規定情事者，得於公告期間內，向商標主管機關提出異議。」乃採審定公告期間異議制，於審定公告之日起滿 3 個月為異議期間，異議期滿次日為註冊日。

（2）然而修正後商標法第 25 條係規定：「商標註冊申請案經審查無前條第 1 項規定之情形者，應予核准審定。經核准審定之商標，申請人應於審定書送達之次日起二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告，原核准審定，失其效力。」已採繳費即予註冊制度，顯然不同於修正前第 41 條規定之審定公告期間異議制，是以修正後商標法第 40 條第 1 項乃規定：「商標之註冊違反第 23 條第 1 項…規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起 3 個月內，向商標專責機關提出異議。」可知現行商標法係採註冊後公眾審查制度，如對註冊之商標認有違反商標法規定情事者，得於註冊公告之日起 3 個月期間內，以異議書載明事實及理由，向被上訴人提出異議。

（3）再依前引修正後商標法第 90 條後段：「程序依修正後之規定辦理」規定，修正後商標法異議期間，應係自商標註冊公告之日起 3 個月內，無從自審定公告起算 3 個月。

（4）關於追加主張違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款之規定部分，為商標法修正施行後之異議，均應自商標法 92 年 11 月 28 日修正施行而依該法第 89 條第 1 項規定，而系爭商標逕予註冊之日起算異議期間，自屬未逾異議期間。

63.10.判決書摘要

63.10.1.上訴人陳述：

（1）按審定時商標法第 12 條，商標案件有相對人時，主管機關無權逕行核展，依法需徵得相對人同意，或申請延期顯有理由

時，始可延展期限。至於何謂「顯有理由」，審定時商標法並無明文規定，係授權主管機關充分考量前開法條目的在保障相對人期限利益等因素後，以個案審查為原則，作成適當合法決定。現行商標法則刪除修正前(即審定時)商標法第 12 條之規定，其立法理由則以:『關於指定期間之延展，本屬機關之權責，其量應依具體案情而定，無待明文，表予刪除』可證立法者明示延展期限應採個案審查原則，而非可以通案依行政慣例為之。按被上訴人既未經個案審查，逕依實務慣例以通案核延期限，實已逾越審定時商標法第 12 條但書之授權範圍，原審法院未據此審查丙○○申請延期是否該當「顯有理由」之法定構成要件，即逕行判認被上訴人延展期間並無違法，此屬應適用而不適用法規。

（2）再查，被上訴人雖核准丙○○延期至現行商標法施行後再為答辯，惟丙○○仍於 92 年 11 月 26 日即行答辯，當時仍為審定時商標法施行期間(現行商標法於 92 年 11 月 28 日始施行)，詎丙○○前開答辯理由書竟皆以尚未施行之現行商標法為據，檢附之證物亦為被上訴人原始指定答辯期限（92 年 10 月 30 日）屆滿前，即存在之文件，足見丙○○申請延期之唯一原因乃其自行延誤期限所致，並有刻意迴避通用審定時商標法而惡意申請延期之虞。被上訴人未經個案審查即予通案核延，並因此延後至現行商標法施行時期再為審定，無異以不法原因自行決定提前停止適用審定時商標法。依現行商標法第 90 條:「本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理」。何謂前述「本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件」應係指：經由主管機關經適當合法程序處理，於現行商標法施行後，尚未異議審定之案件；而不應解釋為立法者已概括授權智慧局可以任何理由(包括合法及不法理由)自行決定將已繫屬之異議案件，一律延後至現行商標法施行後再為審定。

（3）原審法院認為被上訴人主張之「審定期限未逾『商標處理時限表』故無延宕審議」，實與原處分是否不法並無關連，而仍應

依個案視被上訴人認事用法有無違法而定。又上訴人提出異議時，系爭商標僅為一審定公告之商標註冊申請案，尚未取得商標權，自無任何既得權益應予保障。如前述說明，被上訴人受理系爭異議案後，因當時有效施行之審定時商標法並未授權其得以任何理由停止適用該法規定，被上訴人如欲等待審定時商標法失效，現行商標法施行後再據為審定有程序上適當合法之理由可資主張。經查，被上訴人適用現行商標法為審定之唯一原因，乃其未經個案審查，已依行政實務慣例核其丙○○答辯期限至現行商標法施行之後，亦即被上訴人係以前開延期決定，自行排除適用審定時商標法為審定之可能性。倘該等延期決定為不法，則被上訴人顯然應適用而不適用審定時商標法。原審法院認被上訴人延期決定並無違法，則依行政程序法第105 條第 3 項規定，系爭異議於被上訴人原始指定答辯期限屆滿時，已處於文件齊備狀態。現行商標法當時尚未實施，唯一有效可資使用之法律為審定時之商標法。

（4）退萬步言，被上訴人核延期限若無不法，其審定系爭異議仍有程序上違法。按現行商標法第 90 條後段以及第 40 條第 1 項，系爭商標於 92 年 12 月 1 日註冊公告以後，上訴人依被上訴人書面通知於 93 年 1 月 15 日主張系爭商標註冊違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款和第 11 款，並未逾法定 3 個月期間，上訴人前開異議理由仍係於法定期限內提出，惟原處分卻錯誤適用已失效力之審定時商標法第 41 條第 1 項，以前開異議理由已逾審定公告期間 3 個月，處分異議不成立。按被上訴人既認定系爭異議屬現行商標法第 90 條前段規定之案件，卻又拒絕適用現行商標法第 90 條後段程序從新規定，原處分顯然違法，爰請求「廢棄原判決。訴願決定及原處分均撤銷。請求判命被上訴人應就上訴人 92 年 9 月 12 日異議申請作成異議成立之行政處分。

63.10.2.原審法院論述：

（1）本件被上訴人於 92 年 9 月 12 日受理系爭異議事件後，於同年月 23 日發文請參加人於文到 30 日內答辯，參加人嗣於同年 10 月 27 日以「收集資料撰擬中，因而作業不及」為由，請被

上訴人准予延展，被上訴人乃於同年 11 月 4 日發文同意准予延後至文到次日起 20 日內答辯，參加人嗣於同年 11 月 26 日補提答辯理由書，被上訴人再於 92 年 12 月 17 日發文請上訴人陳述意見等情，此均有上訴人異議申請書等書函分別附於原處分卷第 13、24、27、30、33 及 58 頁可稽，以上均尚在前揭處理時限表所稱之文件齊備之前，且核其所命答辯期間亦無顯不相當故為延宕不予處理之情事；至上訴人主張被上訴人不應准許參加人延展答辯期間云云，查參加人既已於期間內以書面向被上訴人陳明「收集資料撰擬中，因而作業不及」請求延展，且查被上訴人於審查實務上向來之作法通常均會同意延展，是被上訴人就本件准許參加人延展答辯期間 20 日，於法自無不合。

（2）再按法律修正施行之際，會產生許多適用上之問題，立法者為杜爭議，常會以制定過渡條款之方式來因應。關於商標異議事件之處理，現行商標法第 90 條即規定以：「本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行（按實係 92 年 11 月 28 日修正施行）前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」再參酌立法理由以：「對本次本法修正前所提異議尚未為異議審定之案件，為期達到新法之目的，故規定須修正施行前及修正施行後之規定均為違法之事由，始撤銷其註冊。」可知，立法者並未要求被上訴人對於修正施行前提出異議之事件，須趕在修正施行前全部審定完畢或者另給予一完全適用舊法之過渡期間，反倒是為了達到新法之目的，明文規定縱使於修正施行前提出之異議申請案，如擬撤銷商標之註冊，除須有舊法所定之違法事由外，亦須具有新法所定之違法事由，申言之，立法者明示對於已註冊之商標，如不具有新法所定之違法事由，是不容許撤銷其註冊。從而，被上訴人未於 92 年 11 月 28 日以前即現行商標法施行前就系爭異議申請案為審定，於法並無違背。

（3）承上所述，無論依(1)所引之修正前商標法第 41 條、第 46 條及第 47 條規定，異議應於商標審定公告之後 3 個月期間內提出，且應以異議書載明事實及理由，或者(2)所引之現行商標

法第 40 條第 1 項規定及第 41 條規定，異議應自商標註冊公告之日起 3 個月內提出，且應以異議書載明事實及理由等規定以觀，參以修正前商標法第 51 條規定：「經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實、同一證據及同一理由，申請評定。」及現行商標法第 48 條規定：「經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實、同一證據及同一理由，申請評定。」等規定，可知異議申請非但應表明所異議商標違反之法律事由暨其事實及證據，且應於異議申請之法定期間內表明，始得謂之合法。

（4）按現行商標法第 23 條第 1 項第 1、11、16 款規定，以之對照修正前商標法第 37 條之規定，其分別係該條第 10 款、第 6 款及第 11 款之規定修正移列者，易言之，現行商標法第 23 條第 1 項第 1、11、16 款之不得註冊事由，均係舊法時代即存在之規定，上訴人如認系爭商標有其中一款之違法事由，即應於前揭 3 個月之法定期間分別具體表明提出異議。查本件上訴人於 92 年 6 月 16 日公告日起 3 個月之法定異議期間內，僅就修正前商標法第 37 條第 11 款之事由提出異議，而未就修正前商標法第 37 條第 10 款及第 6 款之事由提出異議，此有異議申請書在卷可按，又查上訴人係於 93 年 1 月 16 日以「商標異議補充理由書」主張系爭商標另有違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款之規定，此有上訴人上開理由書附於原處分卷第 62 頁以下可稽，是上訴人於 93 年 1 月 16 日所為就系爭商標有違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款之異議，顯已逾異議期間。

（5）綜上所述，上訴人之主張，均非可採，原處分就上訴人主張系爭商標違反修正前商標法第 37 條第 11 款部分，以並無證據證明據以異議法人即上訴人達到著名之程度，系爭商標尚無違反現行商標法第 23 條第 1 項第 16 款之情事，審定異議不成立，復就上訴人主張系爭商標有違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款部分，以已逾異議期間，申請不合法予以駁回，其認事用法，均無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，上訴人徒執前詞，於法無據，乃判決駁回上訴人在原審之訴，為其判斷基礎。

63.10.3.上訴審法院論述：

（1）參加人前於民國（下同）91 年 6 月 6 日以「微風 BreezeFlorist 及圖」商標（下稱系爭商標），指定使用於修正前商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 31 類之植物、盆景、花草、蘆薈、草皮、蛇木棒植物、花卉、鮮花、乾燥花、種子、花苗、樹苗、種苗、草苗、果苗、蔬菜種苗、咖啡種苗、栽植用種子、農作物種子、植物菌種等商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人於 92 年 5 月 20 日核准列為審定第 01059019 號商標，並於同年 6 月 16 日公告。嗣上訴人於 92 年 9 月 12 日，以系爭商標與其公司名稱之特取部分「微風」、「Breeze」相同，有違異議審定時商標法第 37 條第 11 款之規定，對之提起異議，適商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行，依該法第 89 條第 1 項規定，系爭商標逕予註冊；上訴人另於 93 年 1 月 16 日補充異議理由中增加主張系爭商標亦有違現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款之規定。經被上訴人審查，以中台異字第 921168 號商標異議審定書（下稱原處分）為「異議人主張系爭商標違反修正前商標法第 37 條第 11 款規定之部分，異議不成立。另異議人主張系爭商標違反商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款規定之部分，申請駁回」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭駁回後，遂提起行政訴訟。原處分就上訴人主張系爭商標違反修正前商標法第 37 條第 11 款部分，以並無證據證明據以異議法人即上訴人達到著名之程度，系爭商標尚無違反現行商標法第 23 條第 1 項第 16 款之情事，審定異議不成立，復就上訴人主張系爭商標有違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款部分，以已逾異議期間，申請不合法予以駁回，原判決予以維持，固非無見。

（2）惟按現行商標法第 90 條規定：「本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行（現行條文之 92 年 4 月 29 日係立法院三讀通過日期，5 月 28 日總統令修正公布，自公布日起 6 個月後之 11 月 28 日施行）前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤

（3）再按現行商標法第 23 條第 1 項第 1、11 款規定以之對照修正前商標法第 37 條之規定，固分別與該條第 10 款、第 6 款之規定意旨相同而文字修正移列者，現行商標法第 23 條第 1 項第 1、11 款之不得註冊事由，雖係修正前商標法即存在之規定，但上開各款規定係商標法修正施行前及修正施行後為違法之事由，為關於註冊要件之實體規定，僅適用於前引現行商標法第 90 條前段規定，但依同法第 90 條後段：「其程序依修正後之規定辦理」規定，自不得作為判斷異議程序究係適用新舊法之依據，而應依現行商標法異議程序規定辦理。原判決以現行商標法第 23 條第 1 項第 1、11 款之不得註冊事由，均係舊法時代即存在之規定，進而論定上訴人如認系爭商標有其中一款之違法事由，即應於前揭 3 個月之法定期間分別具體表明提出異議云云，尚有未洽。

（4）再者，修正前商標法第 51 條所規定：「經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實、同一證據及同一理由，申請評定。」及現行商標法第 48 條規定：「經過異議確定後之註冊商標，任何人不得就同一事實、同一證據及同一理由，申請評定。」等規定，係關於異議確定後之一事不再理，究與異議申請案在異議審定前是否得追加新事實證據理由無涉。原判決引用上開法條作為應自審定公告起算上訴人於 93 年 1 月 16 日補充異議理由追加主張之系爭商標有違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款部分，為已逾異議期間之論據，自有未合。

（5）況按現行商標法第 41 條規定：「（第 1 項）提出異議者，應以異議書載明事實及理由，並附副本。異議書如有提出附屬文

件者，副本中應提出。」「（第 2 項）商標專責機關認為異議不合程式而可補正者，應通知限期補正。」是縱提出異議未以異議書載明事實及理由，亦係商標專責機關認為異議不合程式而應通知限期補正問題，現行商標法並無異議申請案在異議審定前不得追加新事實證據理由之規定，就此敘明。

（6）另按修正前商標法第 41 條：「（第 1 項）商標主管機關於申請註冊之商標，經審查後認為合法者，應以審定書送達申請人及其商標代理人，並公告於商標主管機關公報，自公告之日起滿 3 個月無人異議，或異議不成立確定後，始予註冊。並以公告期滿次日為註冊日。（第 2 項）審定公告商標經異議成立確定者，應撤銷原審定。」第 46 條規定：「對審定商標認有違反本法規定情事者，得於公告期間內，向商標主管機關提出異議。」乃採審定公告期間異議制，於審定公告之日起滿 3 個月為異議期間，異議期滿次日為註冊日。然而修正後商標法第 25 條係規定：「商標註冊申請案經審查無前條第 1 項規定之情形者，應予核准審定。經核准審定之商標，申請人應於審定書送達之次日起二個月內，繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；屆期未繳費者，不予註冊公告，原核准審定，失其效力。」已採繳費即予註冊制度，顯然不同於修正前第 41 條規定之審定公告期間異議制，是以修正後商標法第 40 條第 1 項乃規定：「商標之註冊違反第 23 條第 1 項…規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起 3 個月內，向商標專責機關提出異議。」可知現行商標法係採註冊後公眾審查制度，如對註冊之商標認有違反商標法規定情事者，得於註冊公告之日起 3 個月期間內，以異議書載明事實及理由，向被上訴人提出異議。再依前引修正後商標法第 90 條後段：「程序依修正後之規定辦理」規定，修正後商標法異議期間，應係自商標註冊公告之日起 3 個月內，無從自審定公告起算 3 個月，經查，本件上訴人於 92 年 6 月 16 日在修正前商標法規定之審定公告日起3 個月之法定異議期間內，雖僅就修正前商標法第 37 條第 11 款之事由提出異議，而未就修正前商標法第 37 條第 10 款及第 6 款之事由提出異議，但上訴人另於 93 年 1 月 16 日以「商標異議補充理由書」主張系爭商標另有違反現行商標

法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款之規定，此為原審所認定之事實，則依上開說明，關於追加主張違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款之規定部分，為商標法修正施行後之異議，均應自商標法 92 年 11 月 28 日修正施行而依該法第 89 條第 1 項規定，而系爭商標逕予註冊之日起算異議期間，自屬未逾異議期間。惟原審定及原判決以上訴人於 93 年 1 月 16 日所為就系爭商標有違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款之異議，以自系爭商標審定公告起算已逾 3 個月異議期間為由，就上訴人主張系爭商標有違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款部分，以已逾異議期間，申請不合法予以駁回，自屬不合。

（7）綜上所述，被上訴人就上訴人主張系爭商標有違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款部分，以已逾異議期間，申請不合法予以駁回，尚有研議之餘地。原判決未予斟酌，將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴，已有適用法規不當之違誤。惟被上訴人僅就上訴人主張系爭商標違反修正前商標法第 37 條第 11 款部分，以並無證據證明異議人即上訴人之法人名稱達到著名之程度，系爭商標尚無違反現行商標法第 23 條第 1 項第 16 款之情事，審定異議不成立，而否准上訴人之異議申請，上訴人之異議申請案追加主張系爭商標違反現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 11 款部分，尚未經被上訴人審查，上訴人訴請被上訴人應准就上訴人 92 年 9 月 12 日異議申請（包括 93 年 1 月 16 日補充異議理由）作成異議成立之行政處分部分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定之意旨，上訴人請求命被上訴人遵照本院判決之法律見解對上訴人作成行政處分部分為有理由，應予准許，其餘部分為無理由，應予駁回。從而，原審維持訴願決定及原處分，尚有未合，上訴人求為廢棄原判決如主文第 1 項所示部分，並請求將訴願決定及原處分均撤銷及主文第 3 項所示之判決，為有理由。至於其餘部分，原審為上訴人敗訴判決，其結果初無二致，上訴人求為廢棄，為無理由，應予駁回。

（8）本件既判命被上訴人對於上訴人於 92 年 9 月 12 日（包括 93 年 1 月 16 日補充異議理由）對系爭「微風 BreezeFlorist 及

圖」商標異議申請案，應依本判決之法律見解另為處分。則原處分就上訴人同一異議申請案所主張系爭商標違反修正前商標法第 37 條第 11 款，所為審定異議不成立處分部分，於同一異議申請案一併撤銷，被上訴人應重為一併審查，本院就此部分無庸再予審究，附此敘明。據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第 255 條第 1 項、第 256 條第 1 項、第 98 條第 1 項前段、第 104 條、民事訴訟法第 79 條，判決如主文。

【**關鍵字詞**：異議期間】

系爭商標

據爭商標

64.歐來貿易有限公司對欣佶有限公司評定案

決定日期：950718

64.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506173070 號

64.1.決定主文：原處分撤銷，由原處分機另為適法之處分。

64.2.當事人

64.2.1.訴願人：歐來貿易有限公司等

64.2.2.參加人：欣佶有限公司

64.3.原處分書號數：中台評字第 940053 號

64.4.爭議號數

64.4.1.系爭號數：註冊第 929404 號商標

64.4.2.據爭號數：註冊第 606223 號商標

64.5.系爭商標名稱：「lionoil 及圖」

64.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 12 款及商標法第 23 條第 1 項第 13 款

64.7.其他參考判決：

64.8.爭議狀態：重為處分，作成中台評字第 950274 號商標評定書為評定成立之處分。

64.9.重要法律見解及認定事實：

「化油器清潔劑、引擎清潔劑」與「機油、變速箱用油、化油器清潔油、引擎清潔油...」等商品於汽車百貨商場、維修保養場或加油站附設之商品區均有陳列販售，其產製者亦常屬相同廠商，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，應屬類似商品。

64.10.決定書摘要

64.10.1.訴願人陳述：

系爭商標指定使用於「內燃機清潔劑、化油器清潔劑、引擎清潔劑、馬達清潔劑」商品，與據以評定之註冊第 606223 號商標所指定使用之「去漬油、揮發油、引擎清潔油、化油器清潔油、淨化油、發動機燃料非化學性添加油、引擎燃料非化學性添加油…」商品，均為機械零件之清潔劑；而於汽車百貨商場、維修保養場或加油站附設之商品區，亦有一般車輛保養用機油、及其零件用清潔劑如去漬油、化油器清潔劑…等商品，故兩商標所指定使用之商品於客觀交易場所及商品本身皆具有相同之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，應屬類似商品。

64.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭註冊第 929404 號「lionoil 及圖」商標與據以評定之註冊第 606223 號「獅頭圖」商標相較，二者圖形構圖意匠相仿，其商標固屬構成近似。惟本件系爭註冊第 929404 號「lionoil 及圖」商標係指定使用於內燃機清潔劑、化油器清潔劑、引擎清潔劑、馬達清潔劑商品，其功能為清潔內燃機、化油器、引擎及馬達商品，屬機械零件之清潔劑，據以評定註冊第 606223 號商標係指定使用於黑油、黃油、切削油、潤滑油、工業用油、潤滑脂、引擎燃料非化學性添加油、瓦斯、天然氣、汽油、原油、石油、內燃機用燃料、焦炭、煤磚、煤炭等商品，具有潤滑機械零件之功能或充當燃料之用，二者功能、用途不同，依一般社會通念及市場交易情形，應無使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者非屬類似商品，與修正前商標法第 37 條第 12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之要件不符。

（2）系爭註冊第 929404 號商標係於民國 88 年 9 月 4 日申請註冊，90 年 2 月 16 日獲准註冊，訴願人另據以評定之註冊第 1124635、1124636 號「獅圖」商標係於 93 年 3 月 3 日申請註冊，93 年 11 月 1 日獲准註冊，據以評定商標申請註冊或註冊

日既非在系爭商標之先，訴願人據以主張，亦與前開條款規定不符，乃為申請不成立之處分。

64.10.3.參加人陳述：

原處分機關固認系爭商標與據以評定商標構成近似，惟訴願人以與據以評定商標相同之圖樣，於系爭商標申請註冊日後於同類且屬同一類似組群（0101）商品，申准註冊為第 1124635、1124636 號「獅圖」商標，足見原處分機關之認定前後不一致。又據以評定商標雖有「化油器清潔油、引擎清潔油」等，似與系爭商標「化油器清潔劑、引擎清潔劑」為類似商品，惟油品與清潔劑之商品分類絕對是分開的，前者係屬第 4 類 0402 組群，後者係屬第 1 類 0101 組群，並非類似商品等語。

64.10.4.經濟部訴願會論述：

（1）按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，分別為修正前商標法第 37 條第 12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所明定。而衡酌兩商標是否近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。又所謂類似商品，應依一般社會通念、市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之。

（2）經查，本件據以評定商標有 3 件，其中原處分機關認系爭商標之申請註冊日或註冊日均較據以評定註冊第 1124635、1124636 號「獅圖」商標申請註冊日或註冊日為早，所為申請不成立部分，訴願人並無不服之表示，自無庸論究，合先陳明。

（3）次查，系爭註冊第 929404 號「lionoil 及圖」商標圖樣與據以評定之註冊第 606223 號「獅頭圖」商標圖樣相較，二者均為頭朝左、嘴微開之墨色獅頭圖形，構圖意匠相仿，應屬構成近似之商標，業經原處分認定在案，經核並無不合。雖然系爭

商標係指定使用於第 1 類之「內燃機清潔劑、化油器清潔劑、引擎清潔劑、馬達清潔劑」商品，據以評定商標係指定使用於第 4 類之「黑油、黃油、機油、變速箱用油、變速箱油、化油器清潔油、引擎清潔油...」等商品，二者非屬同類，依原處分機關 94 年 5 月所編印之「商品及服務近似檢索參考資料」，二者分屬 0101 與 0402 組群，且無需相互檢索，亦非屬類似組群；惟查，「化油器清潔劑、引擎清潔劑」與「機油、變速箱用油、化油器清潔油、引擎清潔油...」等商品於汽車百貨商場、維修保養場或加油站附設之商品區均有陳列販售，其產製者亦常屬相同廠商，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，應屬類似商品，則系爭商標是否仍無首揭法條規定之適用，不無再為斟酌之餘地。則系爭商標是否仍無首揭法條規定之適用，不無再為斟酌之餘地。詎原處分機關未審及此，即遽認兩商標所指定使用之商品非屬同一或類似，而為「申請不成立」之處分，嫌有未洽，訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據，參加人陳述之意見，核無足採。爰將原處分予以撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。至參加人指稱原處分機關對於系爭商標與據以評定商標構成近似之認定前後不一致乙節，核屬另案問題，依商標審查個案拘束原則，尚難執為本件商標應准註冊之論據，併予指明。

【關鍵字詞：商品/服務類似】

系爭商標

據爭商標

65.財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、大愛衛星電視股份有限公對日商・久光製藥股份有限公司評定案

決定日期：951110

65.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506182800 號

65.1.決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

65.2.當事人

65.2.1.訴願人：財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會等、大愛衛星電視股份有限公司

65.2.2.參加人：順智興業有限公司

65.3.原處分書號數：中台異字第 940707 號

65.4.爭議號數

65.4.1.系爭號數：註冊第 1146755 號商標

65.4.2.據爭號數：

65.5.系爭商標名稱：「DAH-AI」

65.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款

65.7.其他參考判決：

65.8.爭議狀態：重為處分，作成中台異字第 960230 號異議審定書，為異議成立之處分。

65.9.重要法律見解及認定事實：

訴願人等之原意並非以異議附件 7 中所呈現之「DA-AI TELEVISION」、「大愛電視 DA-AI TELEVISION 及圖」等獨立作為據以異議商標，而是以之作為據以異議「DA-AI」商標之實際使用證據。觀諸使用證據中之「DA-AI TELEVISION」、「大愛電視 DA-AI

TELEVISION及圖」，就外文「DA-AI TELEVISION」部分，「TELEVISION」中文文意為電視、電視機，係屬日常生活常見之外文單字，識別性不高，故予人寓目印象深刻之主要部分應為「DA-AI」，則該等使用證據應可堪認確屬據以異議「DA-AI」商標之實際使用證據，則原處分機關稱據以異議之「DA-AI」商標未有使用證據，無法認定其著名程度乙節，即有違誤。

65.10.決定書摘要

65.10.1.訴願人陳述：

（1）訴願人「財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會」創辦於民國 55 年，在台灣致力於社會服務、醫療建設、教育建設、社會文化等志業，全球已有 38 個國家設有慈濟分支會或聯絡處，並自西元 1996 年起與東森、華衛、學者、中視等電視台以長期時段合作播出慈濟節目，其後創辦「慈濟大愛衛星電視台」，再改制為「大愛衛星電視股份有限公司」（簡稱「大愛電視〈Da-Ai Television〉」），將散佈在全球的資訊整合成全球大眾傳播媒體網路，目前共計有 23 個國家均可收看，訴願人等以「大愛」二字作為商標圖樣，廣泛使用於醫療、教育、文化等服務上，已廣為相關事業或消費者所普遍認知為一著名商標，亦為原處分所肯認，而外文「DA-AI」既為訴願人等「大愛」商標之英譯，二者予人之認知印象自屬相同，亦已廣為消費者所知悉，實應給予相同之較大保護範圍。

（2）系爭商標圖樣係由外文「DAH-AI」所構成，「DAH-AI」與據以異議商標「大愛」讀音極為相仿，與據以異議之「DA-AI」商標相較，不惟讀音相同，外觀更是如出一轍，二者應屬構成近似之商標。由於訴願人等長年為慈善、醫療、教育及文化等志業，皆以「大愛」為號召，復成立大愛電視台廣為宣傳理念，具有多角化經營之情形，關係人以系爭商標指定使用於礦泉水、果汁、汽水、蕃茄汁等商品，應有致相關公眾產生混同誤認，並有減損訴願人著名商標識別性或信譽之虞，原處分認定事實與適用法律之方式，實有不當之處，應予以撤銷。

65.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭註冊第 1146755 號「DAH-AI」商標與據以異議之「大愛」商標圖樣相較，一為外文，一為中文，外觀上分別明顯，且「DAH-AI」並無特別中文字義，與中文「大愛」無必然關連性，應非屬構成近似。又系爭商標「DAH-AI」與據以異議「DA-AI TELEVISION」、「大愛電視 DA-Ai Television 及圖」等商標圖樣之外文「DA-AI」外觀上雖屬近似，惟依訴願人等所檢送之證據資料，並未以單純外文「DA-AI」作為商標使用，依現有資料尚難認定據以異議商標之外文「DA-AI」於系爭商標申請註冊時已為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。

（2）另就訴願人等所檢送之平面、廣播、電視或網路相關資訊上所標示之「DA-AI TELEVISION」、「大愛電視 DA-Ai Television 及圖」等商標與系爭商標「DAH-AI」相較，二者固有相同之外文「DA-AI」，然或因外文「DA-AI TELEVISION」與「DAH-AI」外觀繁簡有別，或因尚結合中文「大愛電視」及「圖形」所組成，整體外觀予人寓目之印象尚可區辨，非屬構成近似，而於網站上之另一標示「WWW.NEWDAAI.TV」，則為該公司之網址，其並未以之作為表彰其商品或服務之標誌，又據以異議商標所表彰之慈善、醫療、教育、文化等服務，與系爭商標所指定使用之礦泉水、果汁、汽水等商品，二者之服務性質、商品用途不同，服務內容、商品功能迥異，服務之提供者及商品之產製者亦差別顯然，性質相差甚遠，不具關聯性等；又訴願人等原主張系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之部分因未附理由，乃為「商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定部分異議不成立；商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定部分異議駁回」之處分。

65.10.3.參加人陳述：

系爭「DAH-AI」商標與據以異議之「大愛」、「大愛電視 Da-Ai Television」商標圖樣相較，截然不同、整體設計有別，予人寓目印象自有不同，非屬近似之商標；訴願人多年來推動濟貧救難工作，縱使在慈善、醫療、教育、文化等服務具著名度，與系爭商標所指定使用之礦泉水、果汁、汽水、蕃茄汁、山泉水等商品相差甚

遠，應無致使消費者產生混淆誤認或減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，原處分並無違誤等語。

65.10.4.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得註冊。為系爭商標異議審定時商標法第 23 條第 1 項第 12 款所規定。

（2）經查，本件訴願人等原以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款規定提出異議，惟就第 13 款部分因訴願人等未附具體異議理由，經原處分機關為異議駁回之處分，訴願人等於訴願階段已不爭執，故無庸審究，合先敘明。次查，原處分機關固認系爭商標與據以異議「大愛」商標圖樣相較，非屬構成近似商標；又依訴願人等所檢送之證據資料，並未以單純外文「DA-AI」作為商標使用，固難認定據以異議商標之外文「DA-AI」於系爭商標申請註冊時已為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度；另就訴願人等所檢送之平面、廣播、電視或網路相關資訊上所標示之「DA-AI TELEVISION」、「大愛電視 DA-Ai Television 及圖」等商標與系爭商標「DAH-AI」相較，整體外觀予人寓目之印象尚可區辨，非屬構成近似等。惟查：據以異議商標「大愛」與系爭商標「DAH-AI」，二者讀音幾近相同，應屬構成近似之商標；

（3）依訴願人等於 94 年 7 月 26 日異議理由書第 6 頁三、略以：「（一）系爭『DAH-AI』商標與據以異議之『大愛』、『DA-AI』商標構成近似：異議人（即訴願人）『大愛電視』之英文名稱為『Da-Ai Television』，…，除了以中文『大愛』表示外，亦配以英文『DA-AI TV』或『newdaai』等方式表達，更以（www.daai.tv）登記為大愛電視之公司網址，俾讓一般社會大眾上網瀏覽各相關訊息（附件 7）。…」95 年 6 月 28 日訴願書第 4 頁第 7 行至第 13 行亦有相同之敘述。由前述訴願人之異議理由書及訴願書所陳述之內容以觀，訴願人等之原意並非以異議附件 7 中所呈現之「DA-AI TELEVISION」、「大愛

電視 DA-AI TELEVISION 及圖」等獨立作為據以異議商標，而是以之作為據以異議「DA-AI」商標之實際使用證據。

（4）觀諸使用證據中之「DA-AI TELEVISION」、「大愛電視 DA-AI TELEVISION 及圖」，就外文「DA-AI TELEVISION」部分，「TELEVISION」中文文意為電視、電視機，係屬日常生活常見之外文單字，識別性不高，故予人寓目印象深刻之主要部分應為「DA-AI」，則該等使用證據應可堪認確屬據以異議「DA-AI」商標之實際使用證據，則原處分機關稱據以異議之「DA-AI」商標未有使用證據，無法認定其著名程度乙節，即有違誤。又因據以異議「DA-AI」商標與系爭商標之「DAH-AI」，二者在讀音與外觀上有高度雷同之處，係屬構成近似之商標，亦為原處分機關所同意，從而，本件是否仍應為異議不成立之處分，即非無疑。爰將原處分撤銷，由原處分機關依前開撤銷意旨，就本件涉及商標法第 23 條第 1 項第 12 款之其他要件就所有異議證據重為審酌，並於收受本訴願決定書後 3 個月內另為適法之處分。

【**關鍵字詞**：商標近似、實際使用證據】

系爭商標

DAH-AI

據爭商標

66.瑞士商瑞奇蒙國際股份有限公司對江詩丹頓國際有限公司評定案

決定日期：951205

66.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506184780 號

66.1.決定主文：訴願駁回。

66.2.當事人

66.2.1.訴願人：江詩丹頓國際有限公司

66.2.2.關係人：瑞士商瑞奇蒙國際股份有限公司

66.3.原處分書號數：中台評字第 940324 號

66.4.爭議號數

66.4.1.系爭號數：註冊第 179828 號商標

66.4.2.據爭號數：註冊第 637465、637464、110719 號商標

66.5.系爭商標名稱：「江詩丹頓、圖、JANSDANTIN」

66.6.爭議條款：系爭商標註冊時商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及商標法第 23 條第 1 項第 12 款

66.7.其他參考判決：經濟部經訴字第 09506177390 號訴願決定書

66.8.爭議狀態：已確定

66.9.重要法律見解及認定事實：

按首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用，可分為「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞」及「相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」兩種型態，…由於商標減損（或稱淡化）是基於傳統混淆誤認之虞的理論，仍無法有效保護著名商標被使用於完

全不具競爭關係或不類似之商品或服務所發展出來的概念，是一種補充性的救濟手段，故而在判斷是否對於一在先商標之識別性或信譽有減損之虞時，適用條件應與「混淆誤認之虞」有所區別。在二商標圖樣之近似程度及商品類似關係上，商標減損之適用對二造商標近似程度之要求應較混淆誤認之虞為高，且在後之商標與著名商標所指定使用商品或服務應非屬類似，甚至不具任何競爭關係。欲適用商標減損類型而為保護之在先商標，其所要求的著名性程度，應較混淆誤認之虞僅需達其商品或服務之領域範圍內消費者所熟知之程度更高，有可能讓非屬該領域之的其他消費者亦熟悉該著名商標，始該當為商標減損之情形。

66.10.決定書摘要

66.10.1.訴願人陳述：

關係人所提據以評定等商標之使用證據多數為國外資料，國內資料僅有關係人於國內註冊之第 110719 號「VACHERON CONSTANTIN device」、第 637465 號「江詩丹頓」及第 637464 號「康斯坦汀」三商標，國內報章雜誌之零星報導、台灣經銷點 11 家及產品目錄數紙，且國內報章雜誌大多為 2005 年之零星報導，並非大量且具有持續性，難謂據以評定商標已為相關消費者所知悉而為著名商標。又關係人係專營鐘錶類商品且無多角化經營之傾向，據以評定等商標係使用於鐘錶類產品，而系爭商標係指定使用於訴願人零售之布疋、衣服及服飾配件等，在功能、材料、產製者或其他因素上均無任何關連性，其消費族群互不相屬，消費行為模式截然不同，無致相關相費者混淆誤認之虞云云，請求撤銷原處分。。

66.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 179828 號「江詩丹頓、圖、JANSDANTIN」商標與據以評定之註冊第 637465 號「江詩丹頓」、第 637464 號「康斯坦汀」、第 110719 號「VACHERON CONSTANTIN device」等商標構成近似，且據以評定商標已達著名程度，識別性極高，是系爭商標之註冊有使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體與據以評定之著名商標產生混淆誤認之虞，應有首揭註冊時商標法第 77 條準用第

37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款所規定之適用，系爭商標之註冊應予撤銷。

66.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定。而所謂著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第 16 條亦定有明文。另兩商標是否近似，應本客觀事實，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察判斷之。又所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」係指消費者對二造商標雖無混淆誤認之虞，惟該商標係以不公平方式或不正當利用著名商標之識別性，而有減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形而言。

（2）按首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用，可分為「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞」及「相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」兩種型態，目前本部僅訂有「混淆誤認之虞」審查基準（93 年 4 月 28 日經授智字第 0932003035-0 號公告，93 年 5 月 1 日施行），至於有關商標減損（或稱淡化）之問題，尚乏可供依循之審查基準。由於商標減損（或稱淡化）是基於傳統混淆誤認之虞的理論，仍無法有效保護著名商標被使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務所發展出來的概念，是一種補充性的救濟手段，故而在判斷是否對於一在先商標之識別性或信譽有減損之虞時，適用條件應與「混淆誤認之虞」有所區別。在二商標圖樣之近似程度及商品類似關係上，商標減損之適用對二造商標近似程度之要求應較混淆誤認之虞為高，且在後之商標與著名商標所指定使用商品或服務應非屬類似，甚至不具任何競爭關係。欲適用

商標減損類型而為保護之在先商標，其所要求的著名性程度，應較混淆誤認之虞僅需達其商品或服務之領域範圍內消費者所熟知之程度更高，有可能讓非屬該領域之的其他消費者亦熟悉該著名商標，始該當為商標減損之情形（參見本部 95 年 9 月 4 日經訴字第 09506177390 號訴願決定書）。

（3）經查，系爭商標圖樣係由中文「江詩丹頓」、4 個箭頭射向同一中心點之圖形及外文「JANSDANTIN」所組成，與據以評定註冊第 637465 號「江詩丹頓」、第 637464 號「康斯坦汀」、第 110719 號「VACHERON CONSTANTIN device」等商標相較，或有相同之中文「江詩丹頓」；或有構圖意匠如出一轍，4 個箭頭射向同一中心點之圖形；或其圖樣上之中、外文讀音極相仿佛，核屬構成近似之商標。

（4）次查，依關係人於評定階段所檢送據以評定等商標於我國及世界各國註冊資料、國內知名報章雜誌、義大利「ELOGIO ALL'OROLOGIC」雜誌、「HALLMARKS OF HISTORY VACHERON CONSTANTIN」書籍影本、國內平面媒體廣告資料、全球廣告資料、據以評定商標台灣地區經銷點清單、發票影本及網路使用資料等證據資料影本以觀，關係人公司成立於西元 1755 年，為國際知名之鐘錶製造商，而「VACHERON CONSTANTIN device」、「江詩丹頓」、「康斯坦汀」已為其鐘錶商品之表徵，除於世界多國獲准註冊外，並早於民國 68 年於我國取得註冊第 110719 號「VACHERON CONSTANTIN device」商標權，該商標權迄今仍為有效且已超過 20 年，復於民國 82 年起以中文「康斯坦汀」或「江詩丹頓」分別於我國及大陸地區、香港、澳門、新加坡等華語國家申請註冊並取得商標權。其商品除於國外市場有使用及廣告行銷外，復經關係人於國內如自由時報、世界腕錶、GQ 等知名報章雜誌刊登廣告行銷、報導及介紹其品牌，關係人於西元 2001 年推出「Royal Eagle 皇家鷹系列」腕錶時，更經報導是以台灣為全球上市發表會的首站。另其於國內之經銷據點則遍及重要消費都會城市如台北、台中、台南等地。

（5）是綜合上述事證判斷，堪認於系爭商標 91 年 5 月 1 日申請註冊前，據以評定等商標所表彰之商品信譽，已達國內一般事業

或消費者所普遍認知之高度著名商標之程度。而據以評定註冊第 637465 號、第 637464 號及第 110719 號等商標係著名於鐘錶類商品，系爭商標指定使用於布疋及衣服及服飾配件零售服務，其服務之目的並非提供鐘錶商品之零售，與鐘錶商品間並未存有類似之關係，甚至不具競爭性，是衡酌據以評定等商標圖樣具有獨創性及高度識別性且已達高度著名程度，系爭商標以幾近相同之中文、外文及圖形申請註冊，顯有減損據以評定等商標之識別性或信譽之虞，自有首揭法條規定之適用。

（6）雖原處分機關係認系爭商標之註冊有使相關公眾對其所表彰之商品來源或產製主體與據以評定之著名商標產生混淆誤認之虞，與前揭論述不盡相同，惟於本件應為系爭商標之註冊應予撤銷之審定結果，並無二致。揆諸訴願法第 79 條第 2 項之規定，原行政處分所憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，應以訴願為無理由。是以，本件原處分機關所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，仍應予維持。

【**關鍵字詞**：商標近似、減損、著名、獨創性、識別性】

系爭商標

據爭商標

江詩丹頓　　康斯坦汀

67.正光製藥有限公司對日商・久光製藥股份有限公司評定案

決定日期：960504

67.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606067040 號

67.1.決定主文：訴願駁回。

67.2.當事人

67.2.1.訴願人：正光製藥有限公司

67.3.原處分書號數：中台評字第 940179 號

67.4.爭議號數

67.4.1.系爭號數：註冊第 714030 號商標

67.4.2.據爭號數：註冊第 118361、1126814 、549320、553618 號等商標

67.5.系爭商標名稱：「撒隆巴斯全形圖(彩色)」

67.6.爭議條款：註冊時（修正前）商標法第 37 條第 1 項第 7、12 款及商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款

67.7.其他參考判決：

67.8.爭議狀態：已確定

67.9.重要法律見解及認定事實：

經循據商標法第 51 條第 3 項之立法說明：商標之註冊違反修正條文第 23 條第 1 項第 12 款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第 6 條之 1 第 3 項，不應受有期間之保護，爰明定不受第 1 項期間之限制；如何判定為「惡意」，參酌上述巴黎公約第 6 條之 2(3)評釋(1)說明：一般而

言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為「惡意」。

67.10.決定書摘要

67.10.1.訴願人陳述：

（1）訴願人公司自民國 62 年起即於我國首先創用「白、藍、綠二橫條」於藥布商品，並陸續於民國 68 年取得註冊第 118361 號等共計 10 件商標註冊在案，訴願人復於 92 年 2 月以顏色組合態樣申請註冊，並取得第 1126814 號商標註冊在案。而訴願人自設立以來每年即投入鉅額的廣告費用來促銷商品，並多次獲獎，自民國 73 年至今訴願人之年營業額每年皆高達千萬元，足證訴願人之據以評定商標已在國內擁有相當高之知名度。

（2）由於訴願人之用心經營，因此在民國 70、80 年間據以評定商標已廣為國內消費者所知悉，系爭商標因據以評定商標之著名而以相同設色之商標惡意申請註冊，並以此獲取不正競爭之利益，當然符合首揭法條例外規定之情形，不受 5 年法定除斥期間之限制。惟原處分機關未詳加審究，即遽認系爭商標之註冊難謂惡意，嚴重影響訴願人之權益。

67.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 714030 號「撒隆巴斯全形圖(彩色)」商標係於 85 年 5 月 16 日註冊公告，而訴願人於 94 年 5 月 6 日申請評定時主張系爭商標之註冊有違修正前商標法第 37 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款之部分，顯已逾註冊公告日 5 年，另訴願人主張系爭商標有違修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之部分，系爭商標與據以評定商標之外觀有別，且難認關係人以系爭商標申請註冊係屬惡意，並無商標法第 51 條第 3 項規定之適用，乃為申請駁回之處分。

67.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按「對本法中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」為

（2）經查，本件系爭註冊第 714030 號「撒隆巴斯全形圖（彩色）」商標（原聯合商標）係於 84 年 3 月 14 日申請，85 年 4 月 16 日獲准註冊，訴願人係於 94 年 5 月 6 日，現行商標法修正施行後，主張系爭商標之註冊有違修正前商標法第 37 條第 1 項第 7、12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款之規定，對之申請評定。就有關本件訴願人主張系爭商標有違修正前商標法第 37 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之部分，依首揭商標法第 51 條第 1 項規定，因系爭商標自註冊公告之日起已滿 5 年，應不得為之。是原處分機關就此部分所為「申請駁回」之處分，並無違誤，訴願人就此亦未加爭執，合先說明。

（3）復就系爭商標是否有違修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定部分：按「商標之註冊有第 23 條第 1 項第 12 款情形係屬惡意者，不受第 1 項期間之限制。」商標法第 51 條第 3 項另訂有明文。是就商標之註冊違反第 23 條第 1 項第 12 款規定之情形，若其註冊係屬惡意者，不受商標法第 51 條第 1 項規定不得申請評定之限制。經循據商標法第 51 條第 3 項之立法說明：商標之註冊違反修正條文第 23 條第 1 項第 12 款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲

取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第 6 條之 1 第 3 項，不應受有期間之保護，爰明定不受第 1 項期間之限制；如何判定為「惡意」，參酌上述巴黎公約第 6 條之 2(3) 評釋(1)說明：一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為「惡意」。

（4）故系爭商標是否有關係人惡意以相同或近似於他人著名商標或標章註冊，有致相關公眾混淆誤認之虞之違法事由，析述之如下：

a. 訴願人係主張其自 62 年間即積極維護其商標及宣傳、銷售其商品，多年來已在市場上建立其知名度云云。然就系爭商標與據以評定註冊第 118361 號等共 10 件商標相較，其中據以評定之註冊第 549320 號、第 553618 號等商標，不論其文字，背景，均與系爭商標差異甚大，顯不構成近似。另系爭商標與其餘據以評定商標雖均有由上而下白、藍、綠設色之平行粗寬線條置於長方形框內，或均有白、藍、綠之設色，其中據以評定註冊第 1126814 號商標白、藍、綠設色之顏色組合作為其商標圖案，然該商標業經原處分機關於 95 年 8 月 24 日以中台異字第 950971 號商標異議審定書以其僅為類似商品包製之裝飾性圖案，且該白藍綠顏色組合作為基本構圖設色之商品包裝或商標在市場上已併行多年等理由，認其不具識別性，而撤銷其商標註冊，並經本部 95 年 12 月 25 日經訴字第 09506185930 號訴願決定書予以維持在案。是尚難僅以其有相同或類似之設色背景，即認屬構成近似。又系爭商標與據以評定商標相較，系爭商標係以中文「撒隆巴斯」、外文「SALONPAS」等文字所構成，與據以評定商標或以「虎頭圖」、或以中文「正光金絲」、「正光鑫絲」為其商標圖樣，整體外觀予人寓目印象有別，應認非屬構成近似商標。

b. 再查，關係人係西元 1847 年創立於日本之製藥公司，該公司於西元 1970 年起即開始採用白、藍、綠三個顏色由上而下排列呈長條狀之設色，其上置「SALONPAS」等文字之包裝設計，復於同年 7 月 8 日在日本提出商標之申請，其日期早於訴願人所稱首先創用據以評定商標之民國 62 年及於我國最早取得註

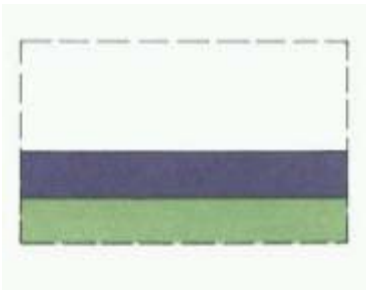
冊之民國 68 年，又關係人所有白藍綠設色上置「SALONPAS」等文字設計之商標持續使用於藥布等商品，已列入日本有名商標集之有名商標，並進口我國市場廣泛銷售，凡此有關係人所檢送之公司刊物、日本商標公報影本、商標資料影本及「日本有名商標公報」影本附卷可稽。從而，關係人以系爭註冊第 714030 號「撒隆巴斯全形圖（彩色）」商標之註冊難謂係屬「惡意」。

（5）綜上所述，系爭商標之註冊自無違商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定且非屬惡意，自無商標法第 51 條第項 3 項規定之適用。原處分機關以訴願人於 94 年 5 月 6 日申請本件評定案時，已逾系爭商標註冊公告之日 5 年，依同法條第 1 項之規定已不得就其所主張之條款申請評定，所為「申請駁回」之處分，洵無違誤，應予維持。

【關鍵字詞：商標近似、惡意】

系爭商標

據爭商標



68.財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會等對曾高麟君評定案

決定日期：960601

68.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606068790 號

68.1.決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

68.2.當事人

68.2.1.訴願人：財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、大愛衛星電視股份有限公司

68.2.2.參加人：曾高麟 君（案外人：塔庫希計程車客運服務股份有限公司）

68.3.原處分書號數：中台評字第 940234 號

68.4.爭議號數

68.4.1.系爭號數：註冊第 149108 號商標（原服務標章）

68.4.2.據爭號數：註冊有第 1130586 號、第 1114409 號等商標

68.5.系爭商標名稱：「大愛無線及圖」

68.6.爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款

68.7.其他參考判決：經濟部經訴字第 09606064560 號

68.8.爭議狀態：參加人不服訴願決定，提起行政訴訟，台北高等行政法院於 97 年 3 月 5 日以 96 年度訴字第 02571 號判決駁回原告之訴。

68.9.重要法律見解及認定事實：

（1）所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」目前雖乏可供依循之審查基準，惟參酌其立法理由及相關學說見解，商標減損（或稱淡化）一般均援引美國聯邦反淡化法的定義，乃指降低著名商標識別商品或服務來源的能力而言，係基於傳統混淆誤認之虞的理論，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽免於遭受損害所發展出來的概念，是一種補充性的救濟手段。實務上尚可分為稀釋、減弱（blurring）著名商標之識別性、獨特性或污損（tarnishment）著名商標的信譽而產生玷污、醜化、負面的效應等二種主要形式。故在判斷一商標是否對於先使用商標之識別性或信譽有減損之虞時，其要件或標準係與「混淆誤認之虞」有所區別，即（1）必需後使用商標與先使用商標相同或幾近相同，其在商標近似程度之要求較高；（2）後使用商標與先使用商標指定使用之商品或服務通常非屬類似，或者不具任何競爭關係及（3）先使用商標為具有較高識別性之著名商標，且所表彰之識別性與信譽應為絕大多數的一般公眾所熟知，始足當之（參照本部 96 年 4 月 10 日經訴字第 09606064560 號訴願決定書）。

（2）現行商標法 54 條規定之適用乙節，按「評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立之評決」，為商標法第 54 條所明定。而原處分機關 94 年 5 月編印之「商標法逐條釋義」就前揭條文之說明為：評定商標撤銷其註冊，係指註冊之商標於註冊公告時，實質已存有不得註冊之違法事由，而商標專責機關仍核准其註冊，於註冊後，發現其註冊違反商標法規定不得註冊之事由，乃以評定撤銷其註冊為救濟，使其商標權溯及既往自始失其效力。行政機關之行為應為公益而服務，是商標於申請註冊或註冊公告時雖有違法事由，但於評決時該違法事由已不存在者，是否仍撤銷其註冊，應由商標專責機關斟酌公益、法律安定性及當事人之既得權利後，再予決定，藉以兼顧公益及私益間之均衡。例如系爭商標註冊時有相同或近似於國家元首姓名之情事，本應不得註冊，但評決時該元首業已卸任，即得為不成立之評決。換言之，倘若一商標評定案件原應評決成立，惟於評決時，應為評決成立之違法情事嗣後已不

存在者，原處分機關得經斟酌公益及當事人利益後，為申請不成立之評決。

（3）減損著名商標識別性或信譽，乃指降低著名商標識別商品或服務來源的能力而言，亦即稀釋、減弱著名商標之識別性、獨特性或污損著名商標的信譽而產生玷污、醜化、負面的效應等情形，此係對他人著名商標進一步產生稀釋、減弱或傷害。既已使他人著名商標受到傷害，殊難想竟能因自己商標之持續使用等因素，而使得對他人著名商標之傷害得以復原。

68.10.決定書摘要

68.10.1.訴願人陳述：

（1）本件據以評定之「大愛」、「慈濟大愛」諸商標圖樣上之中文「大愛」雖非罕見名詞，惟經訴願人等廣泛使用於醫療、教育、文化等服務，已超越其原為普通名詞之屬性，而成為其從事慈善、醫療等志業之代名詞，具有相當高程度之來源識別力，且於系爭商標申請註冊前，即為一著名標章，予消費者之印象深刻，應給予較大之保護。系爭商標縱指定使用於與據以評定諸商標不同性質之服務，客觀上仍存在以不正利用據以評定諸商標之識別性或借此攀附訴願人等多年經營之商譽，而有致減損其價值或有搭便車不勞而獲之虞之情形。又訴願人等近年來為保護據以評定之「大愛」等商標權，所提起多件商標異議及評定案，業經原處分機關依據商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段，認該等商標與本件據以評定著名之「大愛」諸商標近似，有致消費者混淆誤認之虞，而撤銷該等商標之註冊在案（中台異字第 931157 號、第 930734 號、第 930960 號及中台評字第 910528 號）。原處分機關於本件卻核認系爭商標與據以評定之「大愛」等商標仍有足資消費者區辨之部分，其前後說辭明顯矛盾，難以令人信服。

（2）參加人所提出之網頁、新聞報導、台北市計程車服務品質評鑑、簽約商資料及合作協議書等，即使參加人有將系爭商標使用於計程車運送服務，其營業範圍亦僅侷限於大台北地區，且該等資料之時間點均在 89 年之後，遠較大愛電視節目製播日為晚，另大愛無線計程車在 92 年底時只是擁有 500 輛無線電

計程車之公司，且系爭商標之原始註冊人塔庫希計程車客運服務股份有限公司已於 93 年 1 月 30 日辦理停業，可知其營業狀況並非良好，凡此足認知悉系爭商標之消費者極為有限，系爭商標知名度並未達到廣為全國相關消費者所熟知之程度。參加人前手塔庫希計程車客運服務股份有限公司 88 年申請設立大愛計程車無線電台，及系爭商標 88 年 11 月 30 日申請註冊日，均在訴願人等之大愛節目製播之後，以電視媒體影響力無遠弗屆而言，參加人及其前手除無法諉為不知據以評定諸商標存在，且其申請系爭商標之註冊及註冊後之使用應均係出於惡意，自不得受情事變更及信賴原則之保護，是原處分機關援引商標法第 54 條但書規定為評決不成立之處分，有行政裁量濫用及理由不備之違法云云，請求撤銷原處分。

68.10.2.原處分機關陳述：

（1）本件系爭註冊第 149108 號「大愛無線及圖」商標與訴願人等據以評定之「大愛」、「慈濟大愛」等商標（詳如評定申請書理由及檢送之證據資料），固屬構成近似商標。且訴願人等檢送之 86 至 88 年間剪報資料影本等證據資料足證於系爭商標 88 年 11 月 30 日申請註冊前，據以評定「大愛」等商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。而依參加人提出之系爭商標使用證據觀之，其日期皆晚於系爭商標申請日。是系爭商標縱指定使用於提供旅客之陸運、汽車客運、計程車客運服務，其註冊客觀上仍有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，應有註冊時商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

（2）惟據參加人檢送之網頁、新聞報導、臺北市計程車服務品質評鑑、簽約商資料及合作協議書等證據資料影本可知：參加人於獲准註冊系爭「大愛無線及圖」商標後，即積極使用該商標，系爭商標所表彰之提供旅客之陸運、汽車客運、計程車客運服務，於本案評決時已予消費者相當之熟悉程度而有一定知名度；據以評定諸商標則係知名於醫療、教育、文化、電視節目等服務，兩造商標各為其領域之相關消費者所熟悉認識，二者之營業利益衝突並不明顯，目前亦無訴願人等會跨足系爭商標

所指定使用服務領域之事證。再參酌系爭商標圖樣，係由一約占圖樣整體七分之六之愛心設計圖加上約占七分之一之中文「大愛無線」組合而成，其整體組成圖樣有其創意及識別性，與據以評定「大愛」、「慈濟大愛」等商標仍有足資消費者區辨之部分。綜上所述，考量參加人於系爭商標註冊後，因信賴註冊投注大量人力、物力積極使用系爭商標，已使系爭商標具有相當知名度，復考量二造商標各有其市場領域而為其相關消費者所得認識區辨，是系爭商標使用於提供旅客之陸運、汽車客運、計程車客運服務，應無致相關消費者對其所表彰之商品/服務來源或產製主體/服務提供者發生混淆誤認之虞，或有減損著名商標識別性或信譽之虞，爰依商標法第 54 條但書之規定，為「申請不成立」之處分。

68.10.3.參加人論述：

參加人除提出參加附件二至九等系爭商標實際使用證據外，並訴稱系爭商標圖樣主要部分之雙手圍繞愛心設計圖與據以評定「大愛」商標之單純中文字「大愛」明顯有別，二者應非屬近似商標。又系爭商標前手「塔庫希計程車客運服務股份有限公司」成立於民國 88 年，主要營業在提供計程車客運服務，除向台北市公路監理機關申請設立「大愛計程車無線電台」外，亦以電台名稱「大愛無線」配合獨創之雙手圍繞愛心設計圖作為商標圖樣申請系爭商標註冊，並於每輛計程車身統一標示系爭商標，相關消費者一見該圖樣即可知悉係表彰參加人所經營之優良計程車客運服務。而參加人自前手承接計程車服務後持續經營，於民國 91 年與衛生署疾病管制局合作加強宣導防制愛滋觀念；92 年與台北市急難救助協會等單位共同主辦響應捐血活動；94 年與行政院公共工程委員會合作強化落實執行公共工程施工交通維持及安全管制措施。此外大愛無線電計程車是唯一榮獲台北市政府連續兩年評鑑為優等之計程車無線電台，目前已有上百家公司行號與參加人簽立合作協議書並購買乘車卷，而由參加人提供舒適安全之乘車環境，顯見系爭商標於計程車客運服務業所建立之高知名度與深受消費者喜愛之事實。訴願人等未檢送其先使用「大愛」商標於計程車客運服務而為相關公眾熟知之證據，且據以評定「大愛」諸商標所使用之慈善、醫療、教育、文化

等領域，均與系爭商標指定使用之計程車客運服務毫無利益衝突，系爭商標之註冊當無致消費者產生混淆誤認之虞，甚至系爭商標經參加人長期苦心經營，於相關消費者心中已建立知名度，系爭商標之存在亦無減損據以評定諸商標識別性或信譽之虞。故訴願人等所述並無足採云云。

68.10.4.經濟部訴願會論述：

（1）按前揭條款所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者；而所謂有致公眾混淆誤認之虞，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，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言。至於所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」目前雖乏可供依循之審查基準，惟參酌其立法理由及相關學說見解，商標減損（或稱淡化）一般均援引美國聯邦反淡化法的定義，乃指降低著名商標識別商品或服務來源的能力而言，係基於傳統混淆誤認之虞的理論，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽免於遭受損害所發展出來的概念，是一種補充性的救濟手段。實務上尚可分為稀釋、減弱（blurring）著名商標之識別性、獨特性或污損（tarnishment）著名商標的信譽而產生玷污、醜化、負面的效應等二種主要形式。故在判斷一商標是否對於先使用商標之識別性或信譽有減損之虞時，其要件或標準係與「混淆誤認之虞」有所區別，即（a）必需後使用商標與先使用商標相同或幾近相同，其在商標近似程度之要求較高；（b）後使用商標與先使用商標指定使用之商品或服務通常非屬類似，或者不具任何競爭關係及（c）先使用商標為具有較高識別性之著名商標，且所表彰之識別性與信譽應為絕大多數的一般公眾所熟知，始足當之（參照本部 96 年 4 月 10 日經訴字第 09606064560 號訴願決定書）。

（2）查本件訴願人之一「財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會」（下簡稱慈濟基金會）創辦於民國 55 年，40 年來在國內

致力於社會服務、醫療建設、教育建設、社會文化等志業，目前全球有 38 個國家設有慈濟基金會分支會或聯絡處，從民國 85 年起與東森、華衛等電視台以時段合作播出慈濟節目，西元民國 97 年元旦由慈濟基金會創辦之「慈濟大愛衛星電視台」開播，並於次年改制為「大愛衛星電視股份有限公司」（即本件另一訴願人），將散布在全球之資訊整合成全球大眾傳播媒體網路，目前在全球包括我國、美國、澳洲、英國、巴西、新加坡、菲律賓、馬來西亞等 23 個國家皆可收看到大愛電視節目，且連年均獲相關獎項之肯定。又訴願人等除以「大愛」、「慈濟大愛」等在我國註冊有第 1130586 號、第 1114409 號等商標，亦在美國、英國、澳洲、日本、紐西蘭、荷比盧、西班牙等世界多國及大陸地區取得商標權，並投入骨髓捐贈、環境保護、社區志工、國際賑災等醫療及醫藥、教育、文化等服務，足認據以評定之「大愛」諸商標於系爭商標 88 年 11 月 30 日申請註冊前，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為一著名商標。凡此有訴願人等所檢附慈濟基金會相關志業簡介、大愛電視相關簡介及得獎資料、86 年至 88 年間各大報對大愛電視製播節目之相關報導、「大愛」商標於國內外之註冊資料及網路資料...等證據資料附於原處分卷及原處分機關第 1108807 號、第 1092051 號、第 1101289 號等商標異議卷及第 134847 號、第 1019927 號商標評定卷可稽。其為著名商標亦經本部 94 年 9 月 30 日經訴字第 09406136730 號訴願決定書及 95 年 4 月 28 日經訴字第 09506165980 號訴願決定書肯認在案。至於系爭商標之使用情形，查參加人評定答辯書及參加訴願理由書所附網頁所載內容、新聞報導、臺北市計程車服務品質評鑑、簽約商資料及合作協議書等證據資料影本，其日期均在系爭商標 88 年 11 月 30 日申請日之後，是以系爭商標申請註冊時，據以評定諸商標顯為消費者較為熟悉者。再者，系爭「大愛無線及圖」商標係由一方框內置雙手上托一心形圖形、下置中文「大愛無線」所組成；據以評定諸商標則為單純之中文「大愛」，或再附加中文「慈濟」所組成。兩造商標圖樣上均有中文「大愛」，應屬構成近似之商標。另據以評定之「大愛」諸商標圖樣上之中文「大愛」雖非罕見名詞，惟

經訴願人等廣泛使用於醫療、教育、文化等服務，已超越其原為普通名詞之屬性，而成為慈濟從事慈善、醫療等志業之代名詞，具有相當高程度之來源識別力，予消費者之印象深刻，應給予較大之保護。又如前所述，訴願人之一「大愛衛星電視股份有限公司」將散布在全球之資訊整合成全球大眾傳播媒體網路，目前有 23 個國家可收看到其大愛電視台之電視節目，其所提供之服務及周邊商品經等網路及電視媒體等廣為宣傳，顯見具有多角化經營之情形。故本件綜合考量兩造商標構成近似，據以評定諸商標具有相當高程度之來源識別力、已廣為相關事業或消費者所普遍認知，且系爭商標申請註冊時，據以評定諸商標顯為消費者所較為知悉者，又訴願人等具有多角化經營之情形等因素，系爭商標雖指定使用於提供旅客之陸運、汽車客運、計程車客運等服務，與據以評定諸商標所表彰之醫療、教育、文化等服務之性質並不相同，客觀上仍有致相關公眾混淆誤認之虞，或減損著名據以評定諸商標之識別性或信譽之虞。是系爭商標確有註冊時商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

（3）次查，本件得否有現行商標法 54 條規定之適用乙節，按「評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊。但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立之評決」，為商標法第 54 條所明定。而原處分機關 94 年 5 月編印之「商標法逐條釋義」就前揭條文之說明為：評定商標撤銷其註冊，係指註冊之商標於註冊公告時，實質已存有不得註冊之違法事由，而商標專責機關仍核准其註冊，於註冊後，發現其註冊違反商標法規定不得註冊之事由，乃以評定撤銷其註冊為救濟，使其商標權溯及既往自始失其效力。行政機關之行為應為公益而服務，是商標於申請註冊或註冊公告時雖有違法事由，但於評決時該違法事由已不存在者，是否仍撤銷其註冊，應由商標專責機關斟酌公益、法律安定性及當事人之既得權利後，再予決定，藉以兼顧公益及私益間之均衡。例如系爭商標註冊時有相同或近似於國家元首姓名之情事，本應不得註冊，但評決時該元首業已卸任，即得為不成立之評決。換言之，倘若一商標評定案件原應評決成立，惟於評決時，應為評決成立

之違法情事嗣後已不存在者，原處分機關得經斟酌公益及當事人利益後，為申請不成立之評決。

（4）故本件應續行究明，原處分機關於評決時，系爭商標違反註冊時商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之情形是否已不存在？以及原處分機關為本件「申請不成立」之處分是否已斟酌公益及當事人利益？查系爭商標申請人塔庫希計程車客運服務股份有限公司成立於民國 88 年，同時設立大愛計程車無線電台，並於同年 11 月 30 日申請系爭商標註冊，嗣於 94 年 10 月 13 日經原處分機關核准移轉登記系爭商標權予參加人。系爭商標所表彰之計程車客運服務，係以司機衣衫筆挺、車輛內外整潔、車內冷氣出風口置有一束香水百合為企業形象。另大愛無線電台於 91 年與行政院衛生署合作免費提供保險套、傳單、貼紙等，以宣導防治愛滋病觀念；復於 92 年聖誕節前夕與臺北市急難救助協會等單位共同主辦捐血活動；並於 91 年至 94 年間與約百餘家臺北地區之公司行號簽訂合作協議書，提供該等公司用車及司機。89 年至 94 年間臺北市計程車服務品質評鑑，其整體評鑑均為甲等。凡此有參加人評定答辯書所附網頁、新聞報導、臺北市計程車服務品質評鑑、簽約商資料及合作協議書等影本附卷可稽。是於本案 95 年 11 月 7 日評決時，系爭「大愛無線及圖」商標確已有使用於提供旅客之陸運、汽車客運、計程車客運服務多年（88 年起）之事實。惟前揭系爭商標使用之證據資料均侷限於大臺北地區，而據以評定諸商標則普遍為國內消費者所熟知，其知名度甚至因跨國性之使用而不限於國內。故系爭商標是否如原處分機關所認定，業於提供旅客之陸運、汽車客運、計程車客運服務建立一定知名度？且兩造商標各為其領域之相關消費者所熟悉認識？以致於系爭商標已無致相關公眾與據以評定諸商標產生混淆誤認之虞，不無疑問。

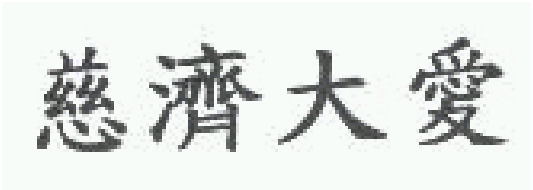
（5）況且，所謂致公眾混淆誤認，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言；此主要係因商標本身之因素致消費者產生混淆誤認，故有可能基於系爭商標

長期大量廣泛使用等因素，而使其致消費者產生混淆誤認之情形產生變化。但減損著名商標識別性或信譽，乃指降低著名商標識別商品或服務來源的能力而言，亦即稀釋、減弱著名商標之識別性、獨特性或污損著名商標的信譽而產生玷污、醜化、負面的效應等情形，此係對他人著名商標進一步產生稀釋、減弱或傷害。既已使他人著名商標受到傷害，殊難想竟能因自己商標之持續使用等因素，而使得對他人著名商標之傷害得以復原。準此，原處分機關以系爭商標持續使用並具有相當知名度，且二造商標於各自之商品或服務領域為消費者所熟悉等理由，認系爭商標於評決時，其已無減損著名據以評定諸商標之識別性或信譽之虞，嫌有未恰。況且，本件縱認系爭商標原應為評決成立之情形已不存在，依法仍應斟酌公益及當事人利益，方得為不成立之評決。惟原處分機關僅以系爭商標於評決時已具有相當知名度、二造商標各有其市場領域而為其相關消費者所得認識區辨等因素，即為不成立之評決。亦即僅以參加人之利益為考量，就另一當事人即訴願人等之利益，及如何兼顧公益及私益間之均衡，完全未加以論述，是原處分機關所為評決不成立之處分，與商標法第 54 條但書「經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立之評決」之規定，亦有未合。綜上所述，原處分機關所為申請不成立之處分，洵有未恰，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本件訴願決定書後 3 個月內，另為適法之處分。

【**關鍵字詞**：商標近似、著名、不具任何競爭關係、減損、消費者較為熟悉、混淆誤認、斟酌公益及當事人利益】

系爭商標

據爭商標



69.法商迪夫股份有限公司對吉宏國際有限公司評定案

決定日期：961212

69.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606079910 號

69.1.決定主文：訴願駁回。

69.2.當事人

69.2.1.訴願人：吉宏國際有限公司

69.2.2.關係人：法商迪夫股份有限公司

69.3.原處分書號數：中台評字第 950034 號

69.4.爭議號數

69.4.1.系爭號數：註冊第 1008356 號商標

69.4.2.據爭號數：

69.5.系爭商標名稱：「FANTINO 及圖」

69.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 14 款及商標法第 23 條第 1 項第 14 款

69.7.其他參考判決：

69.8.爭議狀態：未確定

69.9.重要法律見解及認定事實：

按商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文規定之構成要件並不以是否致相關消費者混淆誤認或他人先使用於同一或類似商品或服務之商標業經註冊為必要。

69.10.決定書摘要

69.10.1.訴願人陳述：

系爭商標與據以評定商標二造商標圖樣相較，雖皆有雙人揮桿之圖形，但前者身體輪廓清晰，戴帽、著鞋襪之打扮，與後者單純之剪影表達方式迥然不同，二造商標又分別有外觀、觀念及讀音均不相同之外文「FANTINO」、「JEZEQUEL」可資區別，非屬構成近似之商標。訴願人之「FANTINO」系列產品既已在消費市場上行銷多年，消費者對訴願人之「FANTINO」系列商標當已有一定之認識，系爭商標應不致使相關消費者混淆誤認。關係人多年來均未申請據以評定商標之註冊，遲至西元 2004 年因覬覦訴願人在台灣行銷系爭商標之成果，始著手申請據以評定商標之註冊，本案事實並非關係人所主張係訴願人剽竊關係人先使用之商標者云云，請求撤銷原處分。

69.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭註冊第 1008356 號「FANTINO 及圖」商標圖樣，與據以評定之「JEZEQUEL 及雙人揮桿打球圖」商標圖樣相較，二者之圖樣設計皆為雙人揮桿打球圖形，其揮桿角度、手持握桿方向及身型體態均極相彷彿，構圖意匠如出一轍，應屬構成近似之商標。

（2）本件據以評定商標係由雙人揮桿打球圖形及外文「JEZEQUEL」所組成，早在系爭商標民國 90 年 4 月 4 日申請註冊之前，關係人已先後向歐盟、美國提出商標申請，並陸續獲准註冊在案。又訴願人為據以評定商標之台灣總代理商，自西元 2001 年 2 月 28 日起，即陸續向關係人進口衣服、褲子等貨品銷售，且於關係人之出貨單上，亦印有清楚易識之據以評定商標圖樣，是足可認定關係人與訴願人間有業務往來，訴願人應對據以評定商標有所認識。

（3）衡諸關係人早於系爭商標申請註冊前即有先使用據以評定商標之事實，且關係人與訴願人間復有業務往來關係，是訴願人未徵得關係人之同意，於其後始以構圖意匠極為相彷之「雙人揮桿打球」圖形作為系爭商標圖樣主要部分之一申請註冊，復指定使用於衣服、汗衫、衛生衣褲、背心、毛衣、襯衫、T恤、西服、童裝、套裝、洋裝、禮服、男裝、嬰兒服。休閒服裝、大衣、披肩、運動裝、睡衣、女裝商品，顯非出自偶然巧合，

應有知悉據以評定商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，自有修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，系爭商標之註冊應予撤銷。

69.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊；又商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，分別為系爭商標註冊時（修正前）商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文所規定。

（2）系爭註冊第 1008356 號「FANTINO 及圖」商標，係由位於上方分列左右之 2 握桿人形圖及位於下方之外文「FANTINO」所聯合組成，該 2 握桿人形圖中，左方之握桿人形係雙手持桿朝向左下方，類似高爾夫球之開球動作；右方之握桿人形係雙手持桿朝向右上方，類似高爾夫球之揮擊完畢之動作。而據以評定之「JEZEQUEL 及雙人揮桿打球圖」商標，係由位於上方之外文「JEZEQUEL」及位於下方分列左右之 2 握桿人形圖所聯合組成。就二商標圖樣相較，均有相同之 2 握桿人形圖，左方之握桿人形均係雙手持桿朝向左下方，類似高爾夫球之開球動作；右方之握桿人形均係雙手持桿朝向右上方，類似高爾夫球之揮擊完畢之動作，二者人形圖之揮桿角度、手持握桿方向及身型體態等外觀如出一轍，構圖意匠相彷彿，異時異地隔離觀察，其整體於外觀及觀念上構成近似，應屬近似之商標。

（3）又系爭商標指定使用於衣服、襯衫、男裝等商品，與據以評定商標使用於衣服等商品，二商標指定使用之商品在功能、材料、產製、消費對象等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之商品。

（4）另據關係人申請評定時所檢送之據以評定商標之註冊資料、網頁資訊及型錄等證據資料影本觀之，於系爭商標 90 年 4 月 4 日申請註冊前，關係人已將其所有據以評定「JEZEQUEL 及雙

（5）又關係人之據以評定商標商品於上開西元 2001 年 2 月 28 日進口至我國服飾市場銷售時，其進口商為「JI FONG INTERNATIONAL CO LTD.」，而依關係人所提之型錄影本及訴願人之廠商基本資料等觀之，關係人之據以評定商標商品之台灣地區代理商為「JI FONG INTERNATIONAL」，該代理商之英文名稱、營業地址、電話號碼及傳真號碼等，均與訴願人之廠商基本資料相符，故據以評定商標之台灣地區代理商即為訴願人，訴願人與關係人間係有業務往來，另上開出貨單明細影本上亦有據以評定商標之雙人揮桿打球圖之圖樣，故於系爭商標申請註冊前，訴願人已因與關係人間有業務往來關係而知悉據以評定商標之存在。況訴願人對原處分認其於系爭商標申請註冊前因業務關係知悉據以評定商標存在之事實並不否認。

（6）至訴願人所稱系爭商標不致使相關消費者混淆誤認及據以評定商標遲至 2004 年始申請註冊等語；按首揭商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文規定之構成要件包括：「相同或近似於他人先使用之商標」、「使用於同一或類似商品或服務」、「申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」及「未得該他人之同意」4 項，不以是否致相關消費者混淆誤認或他人先使用於同一或類似商品或服務之商標業經註冊為必要。

（7）綜上所述，於本件系爭商標 90 年 4 月 4 日申請註冊前，訴願人已基於與關係人間之進出口商業務往來關係，知悉據以評定商標之存在，復未徵得關係人之同意，竟於其後以與據以評定商標圖樣近似之系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於衣服等同一或類似商品，應有首揭法條規定之適用。從而，原處分機

關所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

【**關鍵字詞**：商標近似、商品/服務類似、先使用、業務往來關係、知悉】

系爭商標

據爭商標

70.萊爾富國際股份有限公司對洪世輝君評定案

決定日期：961225

70.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606080400 號

70.1.決定主文：訴願駁回。

70.2.當事人

70.2.1.訴願人：洪世輝君

70.3.原處分書號數：中台評字第 960074 號

70.4.爭議號數

70.4.1.系爭號數：註冊第 1162440 號商標

70.4.2.據爭號數：註冊第 169026、114694、169665、102609、102747 號等商標

70.5.系爭商標名稱：「hielife」

70.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12 款

70.7.其他參考判決：

70.8.爭議狀態：已確定

70.9.重要法律見解及認定事實：

系爭商標所指定使用之「家電產品安裝修理保養；通訊器材安裝修理保養；電腦安裝修理；飲水機安裝修理；淨水器安裝修理；純水機安裝修理；錄放影機安裝修理；電視安裝修理；冰箱安裝修理」服務與據以評定諸商標著名之「便利商店、超級市場」服務之性質有異，市場區隔有別，且營業利益衝突不甚明顯，二者為非屬類似且不具任何競爭關係之服務，雖消費者不會誤以為其係來自相

同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據以評定諸商標之識別性或信譽遭受損害。

70.10.決定書摘要

70.10.1.訴願人陳述：

系爭商標之設計源自訴願人主要經營家電及電子等器材，專營家電及電子產品維修服務之門市，其隱喻「快速之 e 化生活」之「hielife」為上述服務之商標圖樣者；且其實際使用態樣（如訴願附件二）係結合訴願人之門市「世輝數位家電生活館」名稱及註冊第 1162439 號「eSH 設計圖」商標（如訴願附件三）一併使用，其中 e 圖乃係「快速之 e 化生活」，亦代表「electric equipment」等店內所販售之電子、電器等 3C 產品。相較於據以評定諸商標，系爭商標係單純未經設計之外文「hielife」，而據以評定諸商標予消費者印象深刻之整體唱呼方式為帶有旋律讀音之「萊爾富 Hi-Life」，二者讀音及觀念皆不同。又系爭商標主要指定使用於經營家電及電子等器材、家電及電子產品維修服務，與據以評定諸商標指定使用於便利商店、超級市場等服務，二者非屬類似之服務，自無稀釋或淡化據以評定諸商標之識別性，故系爭商標之註冊應無首揭法條規定之適用云云，請求撤銷原處分。

70.10.2.原處分機關陳述：

（1）系爭商標與據以評定之註冊第 169026 號、第 114694 號「Hi-Life 及圖」、第 169665 號「Hi-Life」、第 102609 號「萊爾富及圖 Hi-Life（橫式）」及第 102747 號「萊爾富及圖 Hi-Life（直式）」等商標相較，二者外文僅字中有無字母「e」之別，字型及排列相仿，讀音又極為相近，應屬構成近似之商標，且近似之程度高。

（2）又關係人係成立於民國 78 年 3 月間，迄今已有 10 餘年歷史，經營提供社會大眾購物服務之便利商店，並致力於日常生活等用品之經銷業務，在全國各地之門市為數可觀，大街小巷經常可見「萊爾富 HI-LIFE」便利商店，予消費者深刻之印象；且其所有之商標除自民國 78 年起即陸續於國內取得註冊第 179328 號、第 169665 號「HI-LIFE」、第 102609 號、第

102747 號「萊爾富及圖 Hi-Life」、第 114694 號及第 169026 號「HI-LIFE 及圖」等商標權外，並於韓國、日本、馬來西亞、泰國、歐盟及大陸地區等獲准註冊，且投入鉅額廣告費用於電視台等傳播媒體及平面雜誌廣泛宣傳促銷；堪認早於系爭商標 93 年 8 月 11 日申請註冊前，據以評定諸商標之著名程度已達一般公眾普遍認知的程度，而為著名程度極高之商標。

（3）綜上，本件系爭商標所指定使用之家電產品安裝修理保養；通訊器材安裝修理保養；電腦安裝修理；飲水機安裝修理；淨水器安裝修理等服務固與據以評定諸商標著名之「便利商店」等服務性質有異，為不類似之服務，然衡酌兩造商標圖樣構成相近，且據以評定諸商標於便利商店服務上為著名商標且著名程度已達一般公眾所普遍認知等相關因素判斷，本件訴願人於其後始以近似之外文作為系爭註冊第 1162440 號「hielife」商標圖樣申請註冊，會導致據以評定諸商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有稀釋或淡化據以評定諸商標之識別性，系爭商標之註冊，應有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

70.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定。所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」係指消費者對二造商標雖無混淆誤認之虞，惟該商標係以不公平方式或不正當利用著名商標之識別性，而有減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形而言。

（2）按本部 96 年 11 月 9 日經授智字第 09620031170 號令訂定發布之「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準」（下稱著名商標保護審查基準），前揭條款前段主要係傳統混淆誤認之虞理論之規定，前揭條款後段主要係當系爭商標與據爭商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，而無法依傳統混淆誤認之虞理論加以保護，但如允許系爭商標之註

冊，可能會使據爭著名商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化理論（dilution）所要解決的問題。由於保護這樣的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並可能造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，故而在判斷是否對於一在先商標之識別性或信譽有減損之虞時，適用條件應與「混淆誤認之虞」有別且更為嚴謹。依前揭著名商標保護審查基準 3.3.1 至 3.3.5 所規定：*（1）*對該商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。*（2）*在兩造商標圖樣近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高。*（3）*商標若為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損。*（4）*商標淡化保護的客體應是識別性與著名程度較高之商標，而創意性商標較易達到這樣的識別性與著名程度。*（5）*判斷有無減損著名商標識別性或信譽之虞還有其他的參酌因素，例如系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖。換言之，倘系爭商標權人故意將系爭商標與據爭商標相同之文字或圖形放大，字體加深等，而可據以推論系爭商標權人有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖，亦得作為判斷之參酌因素。

（3）經查，系爭註冊第 1162440 號「hielife」 商標圖樣係由單純外文「hielife」所構成，與據以評定之註冊第 169026 號、第 114694 號「Hi-Life 及圖」、第 169665 號「Hi-Life」、第 102609 號「萊爾富及圖 Hi-Life（橫式）」及第 102747 號「萊爾富及圖 Hi-Life（直式）」等商標圖樣之主要部分外文「HI-Life」，二者相較，僅字中「e」字母與「-」之些微差異，異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，在外觀及讀音上均極為相近，應屬構成近似之商標，且近似程度甚高。次查，關係人係經營提供社會大眾購物服務之便利商店業者，成立於民國 78 年 3 月間，迄今已有 10 餘年歷史，其致力於日常生活等用品之經銷業務，在全國各地之門市為數可觀，坊間經常可見「萊爾富 HI-LIFE」便利商店，已給予消費者深刻之印象；且其所有之商標除自民國 78 年起即陸續於國內取得註冊第

（4）復按前述著名商標保護審查基準 3.2「適用商標淡化保護之商標」所述：「...商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此，當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題。」意旨，系爭商標所指定使用之「家電產品安裝修理保養；通訊器材安裝修理保養；電腦安裝修理；飲水機安裝修理；淨水器安裝修理；純水機安裝修理；錄放影機安裝修理；電視安裝修理；冰箱安裝修理」服務與據以評定諸商標著名之「便利商店、超級市場」服務之性質有異，市場區隔有別，且營業利益衝突不甚明顯，二者為非屬類似且不具任何競爭關係之服務，雖消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據以評定諸商標之識別性或信譽遭受損害，是訴願人稱本件二造商標所指定使用之服務既非屬類似之服務，自無稀釋或淡化據以評定諸商標之識別性乙節，顯有誤解。

（5）綜上所述，本件衡酌二造商標高度近似、據以評定諸商標著名程度高等因素綜合判斷，雖系爭商標所指定使用於家電產品安裝修理保養；通訊器材安裝修理保養；電腦安裝修理等服務與據以評定諸商標所指定使用之便利商店、超級市場服務，二者

非屬類似，且不具任何競爭關係之服務，然在據以評定「Hi-Life」等商標具高知名度，於市場上已具有相當信譽後，訴願人始以極相彷彿之外文「hielife」作為商標圖樣申請註冊，客觀上尚難謂無使消費者產生錯誤之聯想，致據以評定諸商標與其特定商品來源間之聯繫能力減弱，而使據以評定諸商標之識別性減損，系爭商標之註冊自有首揭商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用。

【**關鍵字詞**：商標近似、著名、減損、不具任何競爭關係】

系爭商標

hielife

據爭商標

71.高佳林實業股份有限公司對泰新不銹鋼股份有限公司評定案

決定日期：961225

71.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606080500 號

71.1.決定主文：訴願駁回。

71.2.當事人

71.2.1.訴願人：高佳林實業股份有限公司等

71.3.原處分書號數：中台評字第 960095 號

71.4.爭議號數

71.4.1.系爭號數：註冊第 795100 號商標

71.4.2.據爭號數：

71.5.系爭商標名稱：「健康」

71.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 10 款及商標法第 23 條第 1 項第 1、2 款（商標法第 91 條第 2 項）

71.7.其他參考判決：

71.8.爭議狀態：訴願駁回業已確定。

71.9.重要法律見解及認定事實：

（1）對於商標之註冊申請評定是否有首揭現行商標法第 51 條除斥期間規定之適用，乃屬申請商標評定之合法程序要件，無關商標註冊時是否違法之實體審查，依「程序從新，實體從舊」之法律適用原則，自應適用現行商標法規定。

（2）現行商標法第 91 條第 2 項之規定，係規範本法修正前已註冊而於修正後始被申請或提請評定之商標，其註冊必須同時違反

註冊時及本法修正施行後之規定者，始得申請或提請評定。如依註冊時之規定屬違法事由，而依修正後現行商標法之規定已非屬違法事由，則因其違法性已不復存在，自不得申請或提請評定；反之，依註冊時之規定非屬違法事由者，基於既得權之保障，亦不得對之申請或提請評定。是其係針對商標法修正施行前已註冊，而於修正施行後始被申請或提請評定之商標爭議案件，所定之過渡期間處理原則，並非同法第 51 條法定除斥期間之例外規定。故申請或提請商標評定案件程序上有無逾法定除斥期間而致不得申（提）請評定，需依同法第 51 條之規定判斷，尚不得以同法第 91 條第 2 項之規定排除第 51 條第 1 項規定之適用。

71.10.決定書摘要

71.10.1.訴願人陳述：

系爭商標圖樣中「健康」2 字，無法使一般消費者識別其商品來源，欠缺識別性，且為其指定使用之「炒鍋、平底鍋、茶壺…」等商品具備「烹調方式有益身體健康」之功用說明，故有商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 2 款所規定不得註冊之情形。又系爭商標係於 87 年 2 月 1 日核准註冊，其同時違反註冊時商標法第 37 條第 1 項第 10 款，以及現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 2 款之規定，是依現行商標法第 91 條第 2 項之規定，即得受評定無疑，原處分機關以同法第 51 條第 1 項關於提起評定之除斥期間規定，駁回訴願人之申請，實為偏頗之法律見解云云，請求撤銷原處分。

71.10.2.原處分機關陳述：

訴願人提出評定之申請日期 96 年 3 月 15 日，距系爭商標註冊公告日期 87 年 3 月 1 日已逾 5 年，依現行商標法第 51 條第 1 項之規定，其主張自非適法，乃為「申請駁回」之處分。

71.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按「商標之註冊違反第 23 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 12 款至第 17 款或第 59 條第 4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿 5 年者，不得申請或提請評定」、「對本法中華民國 92 年 4

月 29 日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」為現行商標法第 51 條第 1 項及第 91 條第 2 項所明定。

（2）按對於商標之註冊申請評定是否有首揭現行商標法第 51 條除斥期間規定之適用，乃屬申請商標評定之合法程序要件，無關商標註冊時是否違法之實體審查，依「程序從新，實體從舊」之法律適用原則，自應適用現行商標法規定，合先敘明。經查，本件系爭商標係於 87 年 3 月 1 日註冊公告，訴願人於 96 年 3 月 15 日（郵寄日期）以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第 37 條第 1 項第 10 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 2 款之規定，對之申請評定時，距系爭商標註冊公告日期已逾 5 年，依現行商標法第 51 條第 1 項規定，其申請評定自非適法，應予駁回。

（3）訴願人雖訴稱依同法第 91 條第 2 項規定，系爭商標之註冊同時違反註冊時商標法及修正後現行商標法之規定，即得受評定云云。惟查，現行商標法第 91 條第 2 項之規定，係規範本法修正前已註冊而於修正後始被申請或提請評定之商標，其註冊必須同時違反註冊時及本法修正施行後之規定者，始得申請或提請評定。如依註冊時之規定屬違法事由，而依修正後現行商標法之規定已非屬違法事由，則因其違法性已不復存在，自不得申請或提請評定；反之，依註冊時之規定非屬違法事由者，基於既得權之保障，亦不得對之申請或提請評定。是其係針對商標法修正施行前已註冊，而於修正施行後始被申請或提請評定之商標爭議案件，所定之過渡期間處理原則，並非同法第 51 條法定除斥期間之例外規定。故申請或提請商標評定案件程序上有無逾法定除斥期間而致不得申（提）請評定，需依同法第 51 條之規定判斷，尚不得以同法第 91 條第 2 項之規定排除第 51 條第 1 項規定之適用，故訴願人所訴實屬誤解，核不足採。從而，原處分機關所為「申請駁回」之處分，洵無違誤，應予維持。

【關鍵字詞：5 年除斥期間】

系爭商標

據爭商標

72.北軟股份有限公司對遠見科技股份有限公司評定案

判決日期：950809

72.判決機關及字號：台北高等行政法院 94 年度訴字第 2723 號

72.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

72.2.當事人

72.2.1.原告：遠見科技股份有限公司

72.2.2.參加人：北軟股份有限公司

72.3.原處分號數：中台評字第 940067 號

72.4.爭議號數

72.4.1.系爭號數：註冊第 1117345 號商標

72.4.2.據爭號數：

72.5.系爭商標名稱：「哈語族」

72.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 14 款及商標法第 23 條第 1 項第 14 款

72.7.其他參考判決：台北高等行政法院 94 年度訴字第 3357 號

72.8.爭議狀態：行政訴訟上訴審理中。

72.9.重要法律見解及認定事實：

本件依原處分卷附參加人檢送之壓製光碟片、報章雜誌廣告、銷售發票、產品包裝及律師信函等證據資料，堪認於系爭註冊第 1117345 號「哈語族」商標 90 年 11 月 1 日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定「哈語族」商標於軟體語言學習機商品之事實；且原告曾於 90 年 10 月 24 日委託律師，寄發通知參加人使用之「哈

語族」商標已侵害原告「哈電族」商標之律師信函，亦足證原告對參加人產製之軟體語言學習機商品及據以評定之「哈語族」商標，於系爭商標申請註冊前，已完全知悉。

72.10.判決書摘要

72.10.1.原告陳述：

（1）原告基於商標法修正前聯合商標之規定且係基於市面上有侵害正商標「哈電族」近似之「哈語族」語言學習機產品，因搜證及為主張哈電族正商標受侵害之情事下為保護合法權益而知悉「參加人意圖剽竊原告正商標『哈電族』之情事」，進而委託律師於 90 年 12 月 24 日發函參加人制止侵害後，並同時依聯合商標申請註冊之規定，其目的為周延保護「哈電族」商標於第 9 類商品勿再遭受類此參加人惡意以「語言學習機」為廣告並夾雜「軟體字意」之手法規避商標法之適用而影響商標權利之行使，並避免已投入之大量廣告形如流水而遭參加人搭便車割竊，是以，解釋商標法修正前第 37 條第 14 款規定「除應遵守立法意旨係為懲處據不法意圖之搶先註冊者外，尚應遵守列舉規定之意旨」處分始能符合法之真意，否則將形成法匠釋法。原告系爭「哈語族」聯合商標之註冊應予合法保障，不應據此而阻礙原告於申請時權利保護及依法已申請註冊取得「哈語族」商標之合法權利。

（2）系爭條文所謂之「他人先使用」，應以他人「先」且「合法」使用為前提，若有使用相同或近似於他人已註冊商標，而違反修正前商標法第 62 條第 1 項第 1 款規定者，自不屬之。蓋依商標法整體系統解釋，使用相同或近似於他人已註冊商標，已遭第 62 條第 1 項第 1 款規定禁止，則行為人自不能再以此種違法之先使用，主張有修正前商標法第 37 條第 14 款及修正後商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，方合於商標法整體體系解釋，否則豈非謂行為人得以非法之行為，限制商標權依法得享有之正當權利？

72.10.2.被告陳述：

（1）查本件參加人為經營軟體事業之公司，早於民國 88 年起即以中文「哈語族」三字表彰使用於其公司所研發量產之軟體語言學習機商品上，除有印製公司文宣、型錄廣為推廣、使用外，亦有透過傳播媒體刊登廣告廣泛宣傳、行銷於國內市場情事，堪認於本件商標 90 年 11 月 1 日申請註冊前，參加人已有先使用前揭據以評定「哈語族」商標之事實。另查原告與參加人均為電子科技相關同業業者，且原告亦曾於 90 年 10 月 24 日委託詹○○律師，寄發要求參加人須即刻停止使用前揭據以評定之「哈語族」標章字樣於商標法施行細則第 49 條第 9 類商品云云之律師信函，足證原告對參加人公司產製之軟體語言學習機商品及據以評定「哈語族」商標實難諉為不知，凡此有參加人檢送之壓製光碟片、報章雜誌廣告、銷售發票、產品包裝及律師信函等證據資料正本或影本附卷可稽，是原告遲於 90 年 11 月 1 日始以相同之中文「哈語族」三字作為系爭註冊第 0000000 號「哈語族」商標圖樣，依一般經驗法則，足認其顯係知悉據以評定商標之存在，未徵得參加人同意，進而以相同之商標圖樣搶先申請註冊，指定使用於電子字典之零售服務，其服務所提供之電子字典商品，復與據以評定商標指定使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者之行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質核屬類似，揆諸前述說明，自有首揭法條規定之適用。

（2）原告辯稱，據以評定商標圖樣係為襲用其早於 85 年間首先使用之「哈電族」標章圖樣而來云云，核屬另案有無侵害其商標權之法院職權認定問題，尚難執為解免原告以參加人先行使用之商標申請註冊之事實。又本件系爭商標既應依修正前商標法第 37 條第 14 款及商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定評決其註冊為無效，其是否尚有違反修正前商標法第 37 條第 7 、12 款及商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款規定，自無庸審究，併予敘明。

72.10.3.法院論述：

（1）按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或

其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；及商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文所明定。

（2）本件依原處分卷附參加人檢送之壓製光碟片、報章雜誌廣告、銷售發票、產品包裝及律師信函等證據資料，堪認於系爭註冊第 0000000 號「哈語族」商標 90 年 11 月 1 日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定「哈語族」商標於軟體語言學習機商品之事實；且原告曾於 90 年 10 月 24 日委託詹聰哲律師，寄發通知參加人使用之「哈語族」商標已侵害原告「哈電族」商標之律師信函，亦足證原告對參加人產製之軟體語言學習機商品及據以評定之「哈語族」商標，於系爭商標申請註冊前，已完全知悉。則原告未徵得參加人之同意，以相同中文「哈語族」三字作為系爭商標圖樣搶先申請註冊，指定使用於電子字典之零售服務，其服務所提供之電子字典商品，復與據以評定商標指定使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者之行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質核屬類似，揆諸前述說明，自有首揭法條規定之適用。

（3）至於原告訴稱據以評定商標圖樣係為襲用其早於 85 年間首先使用之「哈電族」標章圖樣而來乙節；經核「哈電族」商標與「哈語族」商標圖樣不盡相同，且原告告訴參加人之前原代表人吳木成以「哈語族語言學習機」侵害其「哈電族」或「哈電網」商標權案件，業經臺灣高等法院判決吳木成無罪確定在案，此經原告述明，是原告上開主張，尚難採取。又本件系爭商標既應依修正前商標法第 37 條第 14 款 及商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定評決其註冊為無效，其是否尚有違反修正前商標法第 37 條第 7 、12 款及商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款規定，自無庸審究，併予敘明。

【關鍵字詞：先使用、知悉】

系爭商標

據爭商標

73.台灣萊雅股份有限公司對簡壽福評定案

判決日期：951207

73.判決機關及字號：台北高等行政法院 94 年度訴字第 03718 號

73.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

73.2.當事人

73.2.1.原告：簡壽福

73.2.2.參加人：台灣萊雅股份有限公司（原名台灣保麗股份有限公司）

73.3.原處分號數：中台評字第 920056 號

73.4.爭議號數

73.4.1.系爭號數：註冊第 975056 號商標

73.4.2 據爭號數：

73.5.系爭商標名稱：「營彩」

73.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 14 款及商標法第 23 條第 1 項第 14 款

73.7.其他參考判決：最高行政法院 91 年判字第 2221 號判決

73.8.爭議狀態：已確定

73.9.重要法律見解及認定事實：

（1）按商標法第 37 條第 14 款，其立法理由係以申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基

於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項及歐洲共同體商標規則第 8 條第 3 項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。至於知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，此即為該款有「其他關係」之概括規定的緣由。從而「其他關係」應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護。

（2）按被告所編印之商標法逐條釋義表示：「先使用人得以下列證據資料證明之，但不以下列事項為限：... ；五、因商標事件涉訟關係，先使用人與申請人曾互為商標爭議案對造當事人之被告商標評定書、異議審定書或撤銷處分書等相關資料；... 」。上開釋義所謂「曾互為商標爭議案」，並未指明係訟爭本案；依常理而言，只要先使用人與申請人曾經在他案就商標爭議互為對造當事人，雙方自然會對於他造之商標註冊或發表等情形特別注意；是以，應以先使用人與申請人曾經在他案就商標爭議互為對造當事人即為已足，而非限定須為本案之商標爭議案件，如此方可徹底杜絕剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊之情形，而符合商標法第 23 條第 1 項第 14 款之立法意旨。

73.10.判決書摘要

73.10.1.原告陳述：

（1）系爭註冊第 975056 號「營彩」商標評定案，經被告審查略以，參加人早於 89 年 07 月 07 日起即以中文「營彩」二字表彰使用於其公司所產製行銷之「Laboratoires Garnier Nutrisse」染髮霜商品之中文名稱，除取得衛生署核准變更產品名稱之含藥化妝品輸入許可證外，亦有透過宣傳車車廂外廣

告及報紙媒體刊登廣告廣泛宣傳，行銷於國內市場，堪認系爭商標 89 年 12 月 16 日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定之「營彩」商標之事實，顯然明顯與「先前使用事實並不相符」；且參加人之「營彩」染髮霜商品銷售之行銷證據資料，或非原始資料，或屬公司內部私人資料，且未經客戶、送貨員簽章及日期，並不具公信力。

（2）訴願決定未為原告有利的公正審查，顯有偏頗之虞:

a. 按訴願決定以，參加人與原告均為經營美容美髮等同一或類似商品之競爭同業，且原告亦曾於 90 年 10 月 24 日委託訴外人仁傑化工有限公司製造冷燙液等產品，並銷售於北臺灣地區之情事，其商品之銷售通路及行銷管道，亦屬雷同，足證原告對參加人販售之滋養染髮霜商品及據以評定之「營彩」商標，實難諉為不知，凡此有參加人檢送之衛生署輸入許可證、小客車車廂外廣告照片、報紙媒體廣告、送貨單、訂貨單及臺北地方法院檢察署檢察官不起訴處分書等證據資料附原處分卷可稽，是原告遲於 89 年 12 月 16 日始以相同之中文「營彩」二字作為系爭商標圖樣申請註冊，足認其顯係知悉據以評定商標之存在，未徵得參加人同意，進而以相同之商標圖樣搶先申請註冊，自有首揭條款規定之適用。

b. 訴願決定未為原告有利的公正審查，顯有偏頗之虞:

（a）原告係於 88 年 07 月 10 日委託訴外人仁傑化工有限公司製造冷燙液等產品，並銷售於北臺灣地區之情事，並非訴願決定所指稱係於 90 年 10 月 24 日委託該公司製造。

（b）原告係於 89 年 12 月 16 日申請註冊，並於 91 年 09 月間得知參加人侵害原告之商標權，遂提起商標侵權告訴，今訴願決定機關竟將臺北地方法院檢察署檢察官不起訴處分書等證據資料附原處分卷，足認其顯係知悉據以評定商標之存在，未徵得參加人同意。顯然訴願決定機關倒果為因，未立於公正立場，則任何商標權利人主張權利遭受侵害，若依訴願決定機關審查標準，商標權利人將永不得主張商標權利遭受侵害。

（3）被告未就原告於評定答辯理由所提之有利證據予以斟酌，在商標審查上，顯有偏頗之虞:

a. 按首揭商標法規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之商標指定使用於相同或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨；至於其知悉原因為何並不重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由；又知悉他人商標存在者，應就客觀事實判斷之。而私文書仍屬證據之一種，除該私文書非屬真正者外，如私文書為真正，且與事實有關連，復具有公信力之輔助證據佐證其真實性者，即難謂不得據為認定事實之證據。

b. 今原告係於 88 年 07 月 10 日委託仁傑化工有限公司製造冷燙液等產品，此有合約私文書一份，並銷售於北臺灣地區之情事，及「營彩」商標在中國時報廣告之使用證明，惟被告及訴願決定機關均置之不理；且原告並於 94 年 10 月 27 日補上原告 89 年 04 月「營彩」商標在中國時報廣告使用證明送被告轉呈訴願決定機關，惟原告所提出證據均未為其所採用，顯然被告係採雙重審查標準，未就原告於評定答辯理由所提之有利證據予以斟酌，其商標審查上顯有偏頗之虞。

（4）訴願決定以「此有參加人檢附臺灣臺北地方法院檢察署檢察官 92 年度偵字 1435 號不起訴處分書及原告通知物流通路系統等商家停止出貨之存證信函等存卷可稽，足證原告對參加人產製之滋養染髮霜商品及據以評定之『營彩』商標，於系爭商標申請註冊前，實難諉為不知。則原告未徵得參加人之同意，以相同中文『營彩』作為系爭商標圖樣，並指定使用於與據以評定商標便用之滋養染髮霜商品類似之染髮劑等商品，自有修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用」，惟原告自 89 年 12 月 16 日向被告申請註冊，並於 91 年 09 月由消費者得知參加人在另一通路銷售同名產品，遂向參加人提起侵權官司；原告並於 92 年 01 月廣發檢舉廣告單，凡檢舉侵害原告商標，即可獲得一萬塊獎金，於是 92 年 01 月底發存證通知有侵害商標權之人，豈知審查機關竟以時間在後所發生事實扭曲解釋適用法規，實在令人遺憾。今原告具有原創性之商標竟遭「後來居上」有錢財團阻擾善意先使用人註冊，實有違社會公平正義之原則。

73.10.2.被告陳述：

（1）查中文「營彩」二字，係參加人早於 89 年 07 月 07 日以之作為所產製行銷「Laboratoires Garnier Nutrisse 」染髮霜商品之中文名稱，並取得衛生署核准變更產品名稱之含藥化妝品輸入許可證，嗣亦於全省積極從事各項廣告宣傳行銷活動，用以增進知名度、拓展產品銷售市場，如包括租用小客車繪製車廂外廣告、召開記者會宣傳，於民生報、中華日報等平面媒體刊登採訪報導及宣傳廣告，以及廣泛銷貨至台北、桃園、嘉義、高雄等地，凡此有參加人檢送之衛生署含藥化妝品輸入許可證、小客車車廂外廣告照片、89 年 12 月之報紙廣告、89 年 11 月及 12 月列表之送貨通知單、89 年 12 月列印之訂購單等證據資料影本附卷可稽，堪認參加人有早於原告之前及系爭商標申請註冊日（89 年 12 月 16 日）前即先使用據以評定商標之事實，並業經臺灣臺北地方法院檢察署以 92 年度偵字第 1435 號不起訴處分書審結在案。

（2）查中文「營彩」尚非普通習知習見之文字，國內並無其他廠商以之作為商標圖樣獲准註冊，有被告商標圖樣名稱電腦資訊表附卷可稽，應具獨創性；又徵諸原告於前揭 92 年度偵字第 1435 號偵查案件中，自承其係委託訴外人仁傑化工有限公司製造染髮產品，並銷售於北臺灣地區之情事，亦即其係經營冷燙液等同一或類似商品之競爭同業業者，就同業品牌及相關產品資訊之通路當較一般消費者熟悉且具敏感性，是其縱非透過直接業務關係，亦係間接經由大眾媒體廣告就據爭商標商品之宣傳行銷而知悉據爭「營彩」商標之存在，故原告遲於其後始以相同之中文「營彩」作為系爭商標圖樣申請註冊，實難諉為巧合，應有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，從而原告未徵得參加人同意，以系爭商標圖樣指定使用於相同或類似之「髮膏、髮乳、髮水、護髮劑、護髮乳、洗髮乳、洗髮劑、燙髮液、捲髮直髮液、染髮劑、染髮定色劑、髮用染白劑」等商品申請註冊，自有前揭條款規定之適用。

（3）另據原告檢附之「營彩名稱使用同意書」，核其標題所示，與內容係委託該仁傑化工有限公司製造冷燙液產品顯不相符，佐

以其上所載「衛署製字第 002757 號」許可證所登載核可製造之品名係為「雪冰芬冷燙液」亦得以印證知悉，前揭同意書之證據力不足；此外，參加人質疑分類廣告費收據影本顯示刊戶名稱欄位有覆蓋刪除之痕跡，應檢附正本參佐乙節，原告亦未提出其他具體證據補強以合理說明，故原告主張其有先使用中文「營彩」情事，自難謂為真。

73.10.3.法院論述：

（1）按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款所明定。

（2）本件系爭註冊第 975056 號「營彩」商標，與參加人據以評定之「營彩」商標相較，二者均由中文「營彩」所構成，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。另系爭商標指定使用之「髮膏、髮乳、髮水、髮油、髮臘、噴髮膠水、泡沫髮膠、造形髮膠、護髮劑、護髮乳、口紅、護唇油、護唇膏、沐浴精、洗髮精、去頭皮屑洗髮精、洗髮粉、洗髮乳、洗髮劑、潤髮乳、潤髮精、燙髮液、捲髮直髮液、染髮劑、染髮定色劑、髮用染白劑」等商品，與參加人商標所使用之「滋養染髮霜商品」相較，二者性質及用途、功能相同或相近，行銷管道及消費對象亦為同一或重疊，依一般社會通念及市場交易情形，極易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬相同或高度類似之商品。

（3）按商標法第 37 條第 14 款，其立法理由係以申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是

該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項及歐洲共同體商標規則第 8 條第 3 項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。至於知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨，此即為該款有「其他關係」之概括規定的緣由。從而「其他關係」應從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護。

（4）另按被告所編印之商標法逐條釋義表示：「先使用人得以下列證據資料證明之，但不以下列事項為限：... ；五、因商標事件涉訟關係，先使用人與申請人曾互為商標爭議案對造當事人之被告商標評定書、異議審定書或撤銷處分書等相關資料；... 」。上開釋義所謂「曾互為商標爭議案」，並未指明係訟爭本案；依常理而言，只要先使用人與申請人曾經在他案就商標爭議互為對造當事人，雙方自然會對於他造之商標註冊或發表等情形特別注意；是以，應以先使用人與申請人曾經在他案就商標爭議互為對造當事人即為已足，而非限定須為本案之商標爭議案件，如此方可徹底杜絕剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊之情形，而符合商標法第 23 條第 1 項第 14 款之立法意旨。

（5）查參加人台灣萊雅股份有限公司之前身為台灣保麗股份有限公司，其「Laboratoires Garnier Nutrisse 」系列染髮產品原以「娜蒂研滋養染髮霜」為中文名稱，自 88 年 10 月起陸續取得行政院衛生署含藥化妝品之輸入許可證。嗣後，向行政院衛生署申請變更該產品之中文名稱為「『營彩』滋養染髮霜」，並分別於 89 年 7 月 7 日及 24 日間經衛生署核准。此後，參加人就同一系列不同色彩之染髮產品亦以「『營

彩』滋養染髮霜」為中文名稱，陸續於 89 年 10 月取得行政院衛生署含藥化妝品輸入許可證。；又 89 年 10 月 28 日參加人宣傳車車廂外廣告及記者會舞台後廣告看板等照片標示有「營彩」商標，其商品並透過 89 年 12 月 07 日民生報、中華日報、臺灣新生報等不特定多數人可自由取閱之各大報紙媒體刊登廣告廣泛行銷，揆諸卷附佐以參加人公司 89 年送貨通知單、訂購單等產品商業交易往來證據資料，足認參加人有宣傳行銷據以評定之「營彩」商標產品及藉宣傳活動銷售於市場之事實；堪認於系爭註冊第 975056 號「營彩」商標 89 年 12 月 16 日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定「營彩」商標於滋養染髮霜商品之事實。

（6）就本件原告另案告訴參加人代表人西蒙禮侵害其「營彩」商標權一案，業經台灣台北地方法院檢察署以 92 年度偵字第 1435 號為不起訴處分書，該不起訴處分書略以：「…保麗公司早於 89 年 7 月 7 日即使用『營彩』名稱作為染髮霜產品商標等節，有『營彩』商標申請公告、…堪信為真」。原告對該不起訴處分書聲請再議，亦被臺灣高等法院檢察署以 92 年度上聲議字第 806 號處分書駁回原告之聲請而告確定，有台灣台北地方法院檢察署檢察官不起訴處分書及臺灣高等法院檢察署檢察官處分書等影本各一份在卷足憑，產品及藉宣傳活動銷售於市場之事實；足證原告對參加人公司產製之滋養染髮霜商品及據以評定之「營彩」商標，於系爭商標申請註冊前，實難諉為不知。

（7）至原告主張其於 88 年 07 月 10 日委託仁傑化工有限公司製造冷燙液等產品，並訂有合約、銷售於北臺灣地區之情事及「營彩」商標在中國時報廣告之使用證明乙節；惟揆諸原告所檢附之「營彩名稱使用同意書」，其內容係委託該仁傑化工有限公司製造冷燙液產品顯不相符，況其上所載「衛署製字第 002757 號」許可證所登載核可製造之品名係為「雪冰芬冷燙液」，是上開同意書並非同意原告使用「營彩」之商標；另原告所提分類廣告費收據，乃屬影本且刊戶名稱欄位有覆蓋刪除之痕跡，此外，原告亦未能提出其他證據足以證明其有先使用「營彩」商標之情事，其上開主張，自不足採。

（8）綜上所述，被告以系爭商標有違修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，撤銷其註冊，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

【**關鍵字詞**：商標近似、商品/服務類似、先使用、知悉】

系爭商標

據爭商標

74.曾順榮君對迪業實業有限公司評定案

判決日期：951130

74.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 105 號

74.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

74.2.當事人

74.2.1.原告：曾順榮 君

74.2.2.參加人：迪業實業有限公司

74.3.原處分號數：中台評字第 920373 號

74.4.爭議號數

74.4.1.系爭號數：註冊第 631233 號商標

74.4.2.據爭號數：

74.5.系爭商標名稱：「弗韋 FVCO 及圖」

74.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7 款及商標法第 23 條第 1 項第 12 款

74.7.其他參考判決：

74.8.爭議狀態：上訴中

74.9.重要法律見解及認定事實：

據爭商標之商標權人為原告個人，其雖為東光凡而工業有限公司之負責人，但與東光凡而工業有限公司仍為不同法律權利義務之主體，兩者自不能等同視之。…原告就據爭商標既係以其個人名義提出申請，而非由 FURUKAWA 公司申請，則本件據爭商標先使用之事實自應限於其個人曾以據爭商標圖樣先使用之證據加以判斷，而不能及於其他公司或個人先使用之事實。

74.10.判決書摘要

74.10.1.原告陳述：

（1）據爭商標為日本 FURUKAWA 公司西元 1931 年自創之品牌，經營閥類商品，此有據爭商標「FVC」型錄等資料可稽：1984 年 12 月型錄、1989 年 6 月型錄、1990 年 1 月型錄、1992 年 12 月型錄、1995 年 4 月型錄、據爭商標 FVC「ECCENTRIC VALVES(不正圓的閥）」之型錄。日本 FURUKAWA 公司並早自 80 年授權原告為「FVC 」產品台灣地區之總代理商，原告於斯時起即陸續自日本 FURUKAWA 公司進口「FVC 」商標產品至我國銷售，此有進口報單、總晟配管材料有限公司及欣協有限公司向原告訂購「FVC 昇桿式閘閥 FC」、凡而等產品，原告開立之發票及核對清單、原告 80 年 1 月、83 年 5 月等型錄可稽。據爭商標「FVC 」經日本 FURUKAWA 公司及原告於我國及日本長期反覆使用，於相關業界及消費者間寓有優良商譽及口碑，已為一著名之商標。

（2）有關進口報單部分：由以下資料可證，第 1、2 份進口報單所進口者為 FVC 商品，進口報單進口項目有二筆，品名分別為 FURUKAWA』SDUCTILE IRON VALVE 、SWING CHECKVALVE ，分別翻譯為 FURUKAWA 公司製造之延式鑄鐵閥及橫式逆止閥。規格均為 JIS 16K 。原告 79 及 80 年印製之型錄 3 本，可證明原告於 79 年即有規格 JIS 16K 之產品，該產品上標示 FVC 商標。第 3 本型錄標示「進口產品」者即為原告向日本 FURUKAWA 公司進口之 FVC 商品。由此可推知原告 80 年 11 月 18 日進口之商品即為前述型錄所記載之 FVC 商品。有關發票部分：補陳發票及商品核對清單 3 份，分別係於 81 年 4 月 25 日、81 年 4 月 13 日、81 年 4 月 17 日、開立予君吉五金行、東佾企業有限公司、富胤五金有限公司，核對清單上所記載之 801 、802 為原告公司之型號，此可參第 2 、3 本型錄。

74.10.2.被告陳述：

（1）本件從原告檢送之日本 FURUKAWA 公司簡介、商品型錄、進口報單、總晟配管材料有限公司及欣協有限公司訂購「FVC 昇桿式閘閥 FC」、凡而等產品之發票及核對清單、東光凡而工業股份有限公司商品型錄等證據資料觀之，或可證明據爭商標較系爭商標先使用。惟查，前揭證據資料或為公司簡介，或為商品型錄，或為特定公司間之往來證據資料，原告並未提出任何參加人仿襲據爭商標之積極證據。是尚難據此即謂系爭商標之申請註冊，係非屬善意，而有前揭法條規定之適用。

（2）原告檢送之 FURUKAWA 公司簡介影本證據資料固可證明據爭「FVC」商標較系爭「弗韋 FVCO 及圖」商標先行使用，惟仍須其他證據資料據以得知有關據爭商標之銷售地區範圍、銷售金額與數量、廣告金額、廣告密集度，或促銷活動等情形，否則不足以認定據爭商標，於系爭商標申請註冊當時，已具有相當之信譽；商品型錄影本雖亦可達到宣傳廣告之效果，然並不足以認定據爭商標促銷廣告活動是否相當積極，且該等型錄之文字為外文，是否流通於我國境內尚有疑問；進口報單影本證據資料，僅有二筆進口報單上的日期早於系爭商標 82 年 6 月 18 日申請註冊之日期，且其上並未標示有據爭「FVC」商標，不足以說明據爭商標銷售之情況；發票影本僅有二份，且其上顯示之日期皆晚於系爭商標 82 年 6 月 18 日申請註冊之日期，同時其上亦未標示有據爭「FVC 」商標，故亦不足以說明據爭商標銷售之情況，是以綜上所述，依原告檢送之證據資料並不足以認定據爭商標，於系爭商標申請註冊之前，已具有相當之信譽，其知名度普遍為國內相關消費者所知悉，進而使相關消費者誤認二商標所表彰之商品來自同一來源，或者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，而產生誤認誤信之可能，與系爭商標註冊時，商標法第 37 條第 1 項第 7 款規定之適用，須「系爭商標之註冊有致公眾誤信之虞」的構成要件不符，自無該款規定之適用。

74.10.3.法院論述：

（1）按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。」不得申請註冊；商標「相同或近似於他人

著名之商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」不得註冊，分別為修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用應指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者雖不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第 31 條所明定。

（2）經查，本件據爭商標註冊公告日均為 92 年 12 月 1 日，顯晚於系爭商標之註冊公告日（83 年 3 月 1 日），已難謂系爭商標係抄襲原告已使用之商標申請註冊。原告於評定時雖提出其係東光凡而工業有限公司之負責人，而東光公司自 51 年 7 月 13 日成立至今已逾 40 年，原告為經營系爭商標指定使用同一商品之競爭同業，系爭商標之註冊對原告之權利有影響，其為適格之利害關係人等等。經查，據爭商標之商標權人為原告個人，其雖為東光凡而工業有限公司之負責人，但與東光凡而工業有限公司仍為不同法律權利義務之主體，兩者自不能等同視之。由原告於申請評定時所檢送之證據資料觀之，均係 FURUKAWA 公司簡介或型錄影本，其內容固有「FVC 」外文字樣，但並無據爭商標之「FVC 古川」字樣，已難作為據爭商標有先使用之證據。而原告所指係 FURUKAWA 公司台灣之總代理事實上係東光凡而工業有限公司而非原告個人，原告所提進口報單影本亦顯示進口公司係東光凡而工業有限公司而非原告個人，亦不足以證明原告個人就據爭商標有先使用之事實。

（3）縱然 FURUKAWA 公司就「FVC 」有先使用之事實，仍屬 FURUKAWA 公司得否以「FVC 」提出評定之問題，而非由原告以其個人註冊之據爭商標圖樣主張有先使用之事實。原告就據爭商標既係以其個人名義提出申請，而非由 FURUKAWA 公司申請，則本件據爭商標先使用之事實自應限於其個人曾以據爭商標圖樣先使用之證據加以判斷，而不能及於其他公司或個人先使用之事實。原告所舉之證據均係 FURUKAWA 公司就「FVC 」

有先使用之事實或東光凡而工業有限公司有自日本 FURUKAWA 公司進口關於「FVC 」商標產品至我國銷售之資料，尚不能作為原告就據爭商標有先使用事實之證明資料。

（4）依上所述，原告所提先使用之證據資料或為日本 FURUKAWA 公司使用「FVC」之商標圖樣，或為東光凡而工業有限公司之進口資料，其圖樣與商標權人與據爭商標及其商標權人亦有不同，均不能作為原告個人就據爭商標有先使用事實之證明，上開證據亦不能證明系爭商標係襲用原告個人之據爭商標。原處分及訴願決定以原告所舉之證據不足以證明系爭案有違前揭商標法第 37 條第 7 款規定，其理由雖有差異，但結論並無不合，仍應予維持。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告另為評定成立之處分，為無理由，應予駁回。本件本院得心證之理由已如前述，原告其餘主張陳述，與判斷結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。

【關鍵字詞：先使用】

系爭商標

據爭商標

75.惠昇食品股份有限公司對東承食品有限公司評定案

判決日期：960131

75.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 159 號

75.1.判決主文：訴願決定及原處分均撤銷。訴訟費用由被告負擔。

75.2.當事人

75.2.1.原告：東承食品有限公司

75.2.2.參加人：惠昇食品股份有限公司

75.3.原處分書號數：中台評字第 920457 號

75.4.爭議號數

75.4.1.系爭號數：註冊第 565381 號商標

75.4.2.據爭號數：註冊第 227893、234675、242017 號商標

75.5.系爭商標名稱：「好媽媽」

75.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7 款及商標法第 23 條第 1 項第 12 款

75.7.其他參考判決：

75.8.爭議狀態：重為不成立處分已確定。

75.9.重要法律見解及認定事實：

據爭商標是否著名應依使用證據客觀判斷，並無禁反言之適用，因此，尚不能以被告於中台評字第 920460 號商標評定書認定據爭商標為著名商標，原告未加以爭執，即認本院亦應受該評定見解之拘束。

75.10.判決書摘要

75.10.1.原告陳述：

（1）參加人向被告及本院所提出之資料或文件，不足認定據爭商標於系爭商標註冊申請時已成為著名商標。

（2）系爭商標已經原告於市場上大量廣泛使用，且一般消費者早已認識系爭商標及其商品，並無使人產生混淆誤認之虞。

（3）另案評定原告是否提出救濟為另案考量的問題，即使有行政自我拘束原則的適用也只能拘束被告，不能拘束法院。

（4）對於商標近似不爭執，且主張參加人同意原告使用系爭商標的部分捨棄不再主張。

75.10.2.被告陳述：

（1）系爭商標與據爭商標圖樣相較，應屬構成近似之商標。再就參加人提出之證據資料影本以觀，據爭商標所表彰之信譽已廣為相關業者及消費者所普遍知悉而臻著名，且其為著名商標之事實，被告亦曾以中台評字第 920460 號商標評定書認定在案。該證據資料與本件相同，原告沒有爭執，已經確定，且本件係於該評定案確定之後作成，依據行政自我拘束原則，援引前案的見解。

（2）參加人已否認原告所稱系爭商標之註冊係經參加人同意等情，是系爭商標之延展註冊應有首揭法條規定之適用。

75.10.3.參加人陳述：

（1）參加人係於 63 年設立，據爭商標於 72 年間所創用，使用在布丁粉、洋菜粉、油蔥酥等相關食品商品之製造與銷售。由於品質優良，因此客戶群遍及全國，使用迄今已逾 20 年，曾榮獲多項食品評鑑之金牌獎，且廣為各地之餐廳、飯店、糕餅店、食品批發商及經銷商等業界所採用，據爭商標經由參加人之戮力推廣，受消費大眾之普遍喜愛，日復一日、年復一年地流通於國內市場，多年來累積之商譽強大，國內品牌無一能望其項背，更獲得 GMP 食品之肯定，實已成為家喻戶曉之知名食品品牌。

（2）兩商標構成近似，原告已不爭執。

（3）原告代表人在 68 年於參加人公司任職為總經理，身為企業之高階主管對於公司營運狀況與商標使用之情形必定十分清楚，竟於離職後設立原告之前身「東承食品有限公司」，不但經營項目與參加人相同，甚至連使用之商標亦與參加人商標構成近似，觀諸兩當事人之「～好媽媽」商標申請之時點，可知參加人於 72 年即陸續申請據爭商標註冊，而原告則是遲至 78 年才首度申請「東承好媽媽」商標註冊，復觀諸在職資料，原告代表人自 68 年到職後，歷經參加人創用一系列「惠昇好媽媽」商標之時期，至 74 年間仍然任職於參加人公司，嗣離職於 77 年創立原告之前身「東承食品有限公司」後，旋即於 78 年申請「東承好媽媽」商標註冊（即已過期之第 463890 號商標）。原告商標之使用不僅會造成消費者混淆，系爭商標之設計與採用更是出自惡意。

（4）據爭商標已在國內夙享令譽，足堪認係參加人營業上商品之識別標誌，並為消費者印象深刻之著名商標。

（5）原告以極雷同之近似商標「好媽媽」申請註冊，復均指定使用於與參加人據爭「惠昇好媽媽」系列商標所指定使用之「洋菜粉、布丁粉」等商品，其經常搭配使用之「糖、蜜」商品，二者不惟銷售對象均以主婦為主，行銷管道、擺放場所亦雷同，消費者自有誤以為兩商標表彰商品之來源為同一，進而誤購商品以牟利。

（6）據爭商標使用證據如下：a.商品包裝袋影本 2 只及埔心鄉戶政事務所新編門牌證明書影本 1 件。b.DM 影本 1 紙。c.79 年至 81 年印製商品包裝袋費用支出的轉帳傳票及塑膠廠送貨傳票影本 20 紙。d.79 年委託五洲廣告有限公司刊登雜誌費用支出的轉帳傳票、金額影本 1 紙。e.因參加人為家族企業，故無保存銷售資料，但有找到包裝袋的資料。參證 3 為向包裝袋供應商購買包裝袋的收據，從每個月向包裝袋工廠訂製的包裝袋數量龐大來看，可以推論據爭商標於當時已臻著名。f.95 年 8 月 23 日原告所提準備書狀的原證 4，為蔡廣合所出具的經銷證明書，雖為原告所提資料，但從其敘述「好媽媽」來看，當時只有據爭商標。

（7）原告既然另案不爭執據爭商標屬於著名商標，於本件就有禁反言的適用。

75.10.4.法院論述：

（1）按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；又商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文所明定。又本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為修正前商標法施行細則第 31 條第 1 項及現行商標法施行細則第 16 條所規定。所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。

（2）本件被告為系爭商標之註冊應予撤銷之評定係以系爭商標與據爭商標圖樣相較，應屬構成近似之商標。再就參加人提出之證據資料影本以觀，據爭商標所表彰之信譽已廣為相關業者及消費者所普遍知悉而臻著名，且其為著名商標之事實，被告亦曾以中台評字第 920460 號商標評定書認定在案。綜合各項因素判斷，消費者極有可能誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認兩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，而產生混淆誤認之情事；另參加人已否認原告所稱系爭商標之註冊係經參加人同意等情，系爭商標之延展註冊應有首揭法條規定之適用資為論據。

（3）被告於評定書所記載據爭商標著名之證據為客戶備忘錄、商品型錄、網站下載資料、GMP 食品推廣專刊。經查，卷附客戶備忘錄並未有據爭商標使用情形之記載。商品型錄僅記載惠昇好爸爸布丁系列榮獲 86 年度優良食品金牌獎或惠昇食品產品目錄，並未有顯示據爭商標之使用情形，而其中部分產品雖有標示好媽媽字樣，但其係該型錄所顯示惠昇食品系列產品之一，其食品已於該型錄上顯示係惠昇食品的商標，與據爭商標係「好媽媽」無關。縱該部分產品標示「好媽媽」係作商標使用，其數量亦屬有限。而網站下載資料係記載「惠升食品股份

有限公司」所提供之產品之種類，並未有據爭商標使用情形之記載。另 GMP 食品推廣專刊亦係以惠昇食品的商標，均與據爭商標無涉。因此，上開證據均不足執為據爭商標已臻著名之使用證據。

（4）被告雖於中台評字第 920460 號商標評定書認定據爭商標為著名商標，但查，該評定書認定「惠昇好媽媽」所表彰之信譽及品質已廣為相關業者及消費者所普遍知悉而臻著名，係以客戶備忘錄、商品型錄為憑，惟該證據並不足認定據爭商標已臻著名，已如前述。且據爭商標是否著名應依使用證據客觀判斷，並無禁反言之適用，因此，尚不能以被告於中台評字第 920460 號商標評定書認定據爭商標為著名商標，原告未加以爭執，即認本院亦應受該評定見解之拘束。

（5）參加人於本院審理時雖提出商品包裝袋 2 個及新編門牌號碼證明 78 年以前即已使用據爭商標。經查，該商標包裝袋係惠昇旭日狀之商標圖樣作為商標，其旁雖有「惠昇好媽媽」字樣，但其是否作為商標使用並不明確。況其僅係商品包裝袋，其是否已經實際使用，或因此已為相關業者及消費者所普遍知悉，均未有確切證據證明，尚不能僅該憑包裝之提出即認該包裝袋所使用之商標圖樣已屬著名。而另一包裝袋雖標示有「好媽媽」之商標字樣，但其地址係在參加人公司 78 年 2 月 27 日門牌整編後之資料，無從證明係系爭商標註冊申請前之使用證據。另原告所提廣告文宣未有日期之標示；而參加人所提 79 年至 81 年印製商品包裝袋費用支出轉帳傳票及塑膠廠送貨傳票，並無法顯示其包裝袋外觀是否使用據爭商標圖樣，況縱該包裝袋係使用據爭商標圖樣，其實際使用於相關消費者之數量及其時間、地區等情形均屬不明，亦無提出其他客觀長期大量廣告或其他報導之具體資料加以佐憑，自不能作為據爭商標使用已臻著名之證據。至參加人所提 95 年 8 月 23 日原告所提準備書狀的原證 4 之蔡廣合所出具的經銷證明書，其僅為個人意見之陳述，並無其他客觀具體證據佐證據爭商標於 75 年間起即長期大量使用而臻著名。

（6）依上所述，依原處分卷內及本院審理時參加人所提出據爭商標之使用證據觀之，均不足認定據爭商標於系爭商標申請時已屬

著名商標。則被告認據爭商標於系爭商標 81 年 2 月 12 日註冊申請時已屬著名商標，認系爭商標有延展註冊時商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之適用即有未洽。訴願決定未加指摘，而予維持，亦非妥適。原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又系爭商標有延展註冊時商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之適用以據爭商標著名為前提要件，本件據爭商標既非著名而無該等條文之適用，已如前述。至於上開條文之其他要件是否符合，已與判斷結果不生影響，爰不再予以論究，應予敘明。

【**關鍵字詞**：著名、商標近似】

系爭商標

好媽媽

據爭商標

惠昇好媽媽

惠昇好媽媽

76.范倫鐵諾名店有限公司對民生行股份有限公司評定案

判決日期：960131

76.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 623 號

76.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

76.2.當事人

76.2.1.原告：民生行股份有限公司

76.2.2.參加人：范倫鐵諾名店

76.3.原處分書號數：中台評字第 920590 號

76.4.爭議號數

76.4.1.系爭號數：註冊第 938217 號商標

76.4.2.據爭號數：註冊第 474285 號商標

76.5.系爭商標名稱：「范倫鐵諾．斯維諾」

76.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 12、14 款規定及現行商標有違商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款規

76.7.其他參考判決：

76.8.爭議狀態：已確定

76.9.重要法律見解及認定事實：

原告雖主張其已於 95 年 1 月 6 日向被告發文申請減縮原指定之商品，經減縮後之「服飾用皮帶、襪子、褲襪、吊襪帶、吊褲帶、圍裙、尿布、圍巾、頭巾、領帶、浴帽、涼帽、雨帽、便帽、遮陽帽、服飾用、禦寒用手套、各種男女鞋及童鞋、雨鞋」等商品與據爭商標所指定之「各種男女服裝」等商品，分屬不同組群，顯非同一或類似商品等語。但查，原告上開減縮申請已在被告 94 年 10 月

1 日作成本件評定書之後，原評定已無從審究該減縮之事由，而本件屬撤銷訴訟，本院審究範圍係以原評定作成時是否違法為據（行政訴訟法第 4 條參照），因此，亦無從以原告上開減縮之申請作為本件有利判斷之論據。原告主張被告作成原處分所憑據之基礎事實既有變更，原處分即難謂妥適，應予廢棄，並由被告依據新事實重為處分一節，並非可採。

76.10.判決書摘要

76.10.1.原告陳述：

（1）商標法第 23 條第 1 項第 13 款所謂「商標」又可區分為「獨創」與「非獨創」，據爭商標（註冊第 474285 號商標）「范倫提諾」係普通習見義大利姓氏「Valentino」之中譯（或譯為「華倫天奴」），此由媒體報導、網站搜尋資料及參加人自行註冊之「耶默・范倫提諾」商標可知其係將該等文字之作為「姓氏」使用。從而，參酌行政法院所揭櫫之普通姓氏文字應予弱勢性保護，及美國聯邦最高法院西元 2003 年對全球著名的維多利亞秘密案判決，及另一花花公子案所認「非獨創性文字亦僅予弱勢性保護」之意旨，判斷本件姓名商標與據爭商標是否構成近似，應分別比對姓、名，僅姓、名完全相同時，方屬近似。蓋以姓名作為品牌者，由於同姓或同名者眾多，故須以姓、名區隔分辨之，只要姓或名有一不同，即得併存於消費市場上，「同姓不同名」、「同名不同姓」者皆不構成近似，誠屬當然。「姓名」為家族所傳或父母命名，為不剝奪發展「個人姓名」品牌之權利，凡以自己姓名作為商標部分申請註冊，僅予以弱勢性保護，此為世界各國所肯認之準則—「普通姓氏」、「運動名稱」、「傳統名稱」為商標者，多數國家都僅僅給予以「弱勢性保護」，而不給予「壟斷性保護」。

（2）判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸（混淆誤認之虞審查基準 5.2.3 參照）。系爭商標「范倫鐵諾・斯維諾」係由「范・倫・鐵・諾・斯・維・諾」7 個中文字所組成，係屬不可分割之連貫整體，任一文字均不得予以拆開，僅截取其中某部分遽為比對；反觀據爭商標則由「范倫提諾」4 個中文字所組成，兩商標相較，差異如下：　整體外觀不同：兩商標組成字數一

為 7 字，一僅 4 字，且除「范」「倫」「諾」三字外，尚有「鐵」、「斯維諾」等不同，有過半以上差別，整體外觀要屬有別。　讀音不同：「范倫鐵諾・斯維諾」與「范倫提諾」，於交易時連貫唱呼之際，差異顯然。　予人寓目印象不同：由於兩商標於組成字數及使用文字皆不相同，予人之寓目印象，繁簡有別。綜上，系爭商標有「斯維諾」可資區別，消費者一眼即可明辨箇中差異，絕無混淆誤認之可能。

（3）被告將系爭商標割裂為兩部分，復取起首文字「范倫鐵諾」與據爭商標逕自比對後認兩者僅有「鐵」、「提」之些微差異云云，此等無視商標中尚有「斯維諾」文字之存在，顯與商標之整體審查原則有悖。被告對與本件幾乎同時進行之他案「華倫泰范倫鐵諾」商標評定案又以後段文字與據爭商標比對之，審查原則之歧異，令人難以信服。被告實有違行政處分之平等原則，不應以「案情有別，依商標審查個案拘束原則，自不應執為系爭商標應予註冊之論據」一語含糊帶過，未作任何解釋。

（4）據爭商標原為「賓漢服裝公司」代理義大利「馬利歐・范倫鐵諾」、「吉梵尼・范倫鐵諾」品牌時所註冊之中文商標，其後移轉於參加人，自註冊以來早已多年未使用、行銷於消費市場上，消費者既已無從認識、接觸據爭商標，衡諸兩造商標不構成近似，自無可能引致相關消費者之混淆誤認。原告為營造系爭商標之形象，早已於多個商品類別中，以相同之商標圖樣申請註冊，並均經核准註冊在案，此等品牌經營苦心實不容抹煞。另觀諸原告所有之另一商標圖樣近似於系爭商標之註冊第 878888 號「范倫鐵奴・斯維諾」商標，前經參加人以相同之據爭商標對之提起評定，惟經被告作出評定不成立之處分。經核上開案情與本案相類似，本於「相同事物為相同處理」之平等原則，被告對於本件理應為相同之審定。

（5）歷年來不乏廠商以「范倫鐵諾」作為商標圖樣之一部分申准註冊於同一或類似商品者，在各種商品/服務類別中早已存在多件商標圖樣中含有相同「范倫鐵諾」文字之商標註冊，足見被告亦認於同一或類似商品中以「范倫鐵諾」作為商標圖樣一部分，其識別性已較薄弱，僅受弱勢性保護，若其整體商標圖樣中或有其他可作為圖樣之主要部分、或其設計構圖意匠不同，

於異時異地隔離觀察，彼此間要無構成近似、引致公眾混同誤認誤信之虞，自可併存於市場。因此，以目前市場上眾多「范倫鐵諾 XX」或「XX 范倫鐵諾」商標與據爭商標併存之實情，系爭商標既有「斯維諾」可資與據爭商標相區辨，當得與之併存於市場上。且現今一般消費者多已熟知「范倫鐵諾」，而非「范倫提諾」，實難謂二商標有引致相關消費者混淆誤認之虞，若僅因系爭商標含有「范」「倫」「諾」三個尋常易見之中譯字而認兩造商標近似有使消費者產生混淆誤認，未免流於速斷且不符實情。退萬步言，即使據爭商標與市面上眾多的「范倫鐵諾」品牌皆為消費者所知悉，則顯而易見的是，區辨方式係以品牌之字數長短、有無附加文字，如「斯維諾」…等等加以區別。

（6）被告曾以中台異字第 G00921679 號商標異議審定書作成「吉梵尼范侖鐵諾」和「范倫鐵諾古柏」商標不近似之處分，其理由略謂：「二者所組成之國字中雖有讀音相同之『范倫鐵諾』與『范侖鐵諾』，惟其分別於後段或前段部分結合有差異顯然之『古柏』與『吉梵尼』，二者商標圖樣尚非不可區辨其間之異同；再者，除異議人與被異議人之外，亦不乏以『范倫鐵諾』作為商標圖樣或其一部分獲准註冊於各種商品併存使用者…衡酌前開說明，二者圖樣，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，客觀上尚難謂有生混同誤認之虞，應非屬近似之商標。」足見被告亦認以「范倫鐵諾」此一普通常見姓氏，作為商標圖樣一部分申准註冊於同一或類似商品併存使用者眾多，只要商標圖樣於前段或後段添加可資區辨之文字，即得以併存於市場上。

（7）最高行政法院亦曾針對「VALENTINO」姓氏商標，分別作成十數件判決，其亦認「VALENTINO」此一義大利常見姓氏作為商標圖樣之部分保護性較薄弱，而非可專屬於一人所專用。同理，以「范倫提諾」/「范倫鐵諾」此一常見外國姓氏之中文譯名作為商標圖樣之一部分，其識別性當已較為薄弱。且台灣高雄地方法院刑事判決 86 年度自字第 713 號判決理由，即清楚表明「范倫鐵諾」各商標並不屬近似，且其識別性亦較薄

弱，是以，本案「華倫泰范倫鐵諾」與「范倫提諾」，兩者可得相區辨，實非屬近似商標，誠屬當然。

（8）原告已於 95 年 1 月 6 日向被告發文申請減縮原指定之商品，經減縮後之「服飾用皮帶、襪子、褲襪、吊襪帶、吊褲帶、圍裙、尿布、圍巾、頭巾、領帶、浴帽、涼帽、雨帽、便帽、遮陽帽、服飾用、禦寒用手套、各種男女鞋及童鞋、雨鞋」等商品與據爭商標所指定之「各種男女服裝」等商品，分屬不同組群，顯非同一或類似商品，故自無商標法第 23 條第 1 項第 13 款之適用。是以，被告作成原處分所憑據之基礎事實既有變更，原處分即難謂妥適，應予廢棄，而由被告依據新事實重為處分。

76.10.2.被告機關陳述：

（1）商標是否近似暨其近似之程度：參照審查基準 5.2.1，就二商標外觀、觀念及讀音為觀察，系爭商標圖樣，係由中文「范倫鐵諾．斯維諾」所構成，予人印象係以「．」符號區○○○段式之中文「范倫鐵諾」與「斯維諾」，該起首之「范倫鐵諾」予人寓目印象極為鮮明，與據爭商標之中文「范倫提諾」相較，二者均有「范」、「倫」及「諾」3 字，且文字順序相同，僅有「鐵」、「提」之些微差異，連貫唱呼之間，「范倫鐵諾」與「范倫提諾」亦相彷彿，雖系爭商標尚有「．」符號及「斯維諾」部分，惟該「范倫提諾」係起首文字，予人印象鮮明強烈，復與「范倫提諾」相彷彿，極易使人產生二者為系列商標之聯想，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有可能混淆而誤認二商品係來自於同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

（2）商品/服務是否類似暨其類似之程度：依審查基準 5.3.1，系爭商標與據爭商標均指定使用於各種男女服裝及童裝、胸罩束褲、睡衣、裕泡、泳裝、內衣、內褲、衛生衣褲、雨衣等同一或類似之商品。3.系爭商標既應依修正前商標法第 37 條第 12 款及商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定撤銷其註冊，其是否另有違修正前商標法第 37 條第 14 款及商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定自毋庸審究。

（3）原告所舉其他「范倫鐵諾」商標為另案是否允當的問題，與本件無關。.原告雖提出商品減縮申請，但減縮之後使用的商品與據爭商標商品有關聯性，會使消費者造成混淆誤認以為兩商標有關聯。

76.10.3.法院論述：

（1）按，商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款所明定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，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言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

（2）系爭商標係由單純之中文「范倫鐵諾」及「斯維諾」由左而右之橫書所構成，二中文之間以一標點符號「・」作為區隔；據爭商標圖樣則係由單純之中文「范倫提諾」所構成。兩者圖樣相較，其中文組成字數固有7個與4個字之差異，但系爭商標之中文「斯維諾」已被標點符號「・」區隔在後，其間復無關聯性，則其起首文字予人印象自較為醒目深刻，容易引起注意，系爭商標中寓目印象深刻之起首文字與據爭商標之文字均為相同之「范倫Ｘ諾」，僅其中第3個中文字「鐵」與「提」一字之差，於整體外觀及觀念均相彷彿，讀音亦極為雷同，異時異地隔離觀察，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有可能混淆而誤認二商品係來自於同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度頗高。又系爭商標指定使用於「服飾用皮帶、襪子、褲襪、吊襪帶、吊褲帶、圍裙、尿布、圍巾、頭巾、領帶、浴

帽、涼帽、雨帽、便帽、遮陽帽、服飾用、禦寒用手套、各種男女服裝及童裝、胸罩束褲、睡衣、裕泡、泳裝、內衣、內褲、衛生衣褲、雨衣、各種男女鞋及童鞋、雨鞋」商品，與據爭商標延展註冊後所專用之「各種男女服裝，T恤，襯衫，背心，毛衣，夾克，外套，風衣，大衣，西服，洋裝，套裝，禮服，褲子，裙子，內衣，內褲，睡衣褲，睡袍，浴袍，泳裝，休閒服裝，運動服裝，雨衣，童裝，嬰兒服」，復屬同一或類似商品，類似程度亦甚高。

（3）原告雖主張其已於95年1月6日向被告發文申請減縮原指定之商品，經減縮後之「服飾用皮帶、襪子、褲襪、吊襪帶、吊褲帶、圍裙、尿布、圍巾、頭巾、領帶、浴帽、涼帽、雨帽、便帽、遮陽帽、服飾用、禦寒用手套、各種男女鞋及童鞋、雨鞋」等商品與據爭商標所指定之「各種男女服裝」等商品，分屬不同組群，顯非同一或類似商品等語。但查，原告上開減縮申請已在被告94年10月1日作成本件評定書之後，原評定已無從審究該減縮之事由，而本件屬撤銷訴訟，本院審究範圍係以原評定作成時是否違法為據（行政訴訟法第4條參照），因此，亦無從以原告上開減縮之申請作為本件有利判斷之論據。原告主張被告作成原處分所憑據之基礎事實既有變更，原處分即難謂妥適，應予廢棄，並由被告依據新事實重為處分一節，並非可採。

（4）另查，外文「Valentino」雖係義大利習見之姓氏，然參加人早於79年間即以「范倫提諾」商標表彰使用於各種男女服裝等商品，向被告取得系爭商標之註冊第474285號商標，並經延展註冊在案。由於文化之差異，中文譯名「范倫鐵諾」或「范倫提諾」，就一般國人而言，尚難確知其究係姓氏或名字或為姓名稱呼，其中文譯名之名聲在國內社會尚難謂係家喻戶曉，「范倫鐵諾」或「范倫提諾」，自難謂「范倫鐵諾」或「范倫提諾」已被沖淡成弱勢商標名稱。原告主張以「范倫鐵諾」之類譯名作為商標名稱，應給予「弱勢性保護」部分，尚非可採。綜合前開兩造商標圖樣高度近似及指定商品類似程度甚高等因素加以判斷，相關消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係

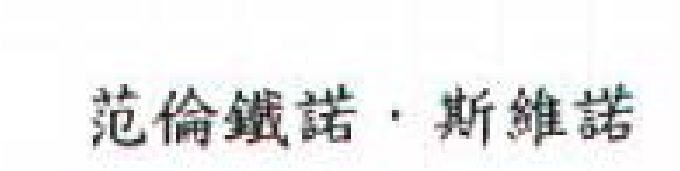
企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，自有首揭法條規定之適用。

（5）至原告主張據爭商標有多年未使用之情事部分，經查，系爭案自 79 年 2 月 1 日獲准註冊，亦經延展註冊，據爭商標並未因未使用而被廢止商標權，該商標目前既仍合法有效存在，自有拘束他人不得以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品申請註冊之效力。另原告所指其所有之另一商標圖樣近似於系爭商標之註冊第 878888 號「范倫鐵奴・斯維諾」商標，前經參加人以相同之據爭商標對之提起評定，惟經被告作出評定不成立之處分，以及被告曾以中台異字第 G00921679 號商標異議審定書作成「吉梵尼范侖鐵諾」和「范倫鐵諾古柏」商標不近似之處分。經核上開商標圖樣與本件不同，案情有異，自難比附援引。再原告主張其他以「范倫鐵諾」作為商標圖樣之一部分申准註冊於同一或類似商品部分，其等商標圖樣或與本件商標圖樣不盡相同，或指定使用商品有別，案情不同，且亦屬另案是否妥適問題，均不能作為有利原告判斷之依據。

（6）從而，被告就系爭案商標以其有違註冊時商標法第 37 條第 12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。又系爭商標既應依修正前商標法第 37 條第 12 款及商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定撤銷其註冊，則其是否另有違修正前商標法第 37 條第 14 款及商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定，自無庸加以論究，併此敘明。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、混淆誤認、減縮商品】

系爭商標



據爭商標

77.金門酒廠實業股份有限公司對廣福食品企業股份有限公司評定案

判決日期：960523

77.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 02791 號

77.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

77.2.當事人

77.2.1.原告：廣福食品企業股份有限公司

77.2.2.參加人：金門酒廠實業股份有限公司

77.3.原處分書號數：中台評字第 930434 號

77.4.爭議號數

77.4.1.系爭號數：註冊第 645619 號商標

77.4.2.據爭號數：

77.5.系爭商標名稱：「太武山」

77.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 6 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款

77.7.其他參考判決：

77.8.爭議狀態：未確定

77.9.重要法律見解及認定事實：

按商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，不得申請註冊及商標有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊，分別為修正前商標法第 37 條第 6 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款所明定。而其適用，係指商標本身與其指定使用商品有名實不符情事，致使人誤認誤信其所表

彰商品之性質、品質或產地而言，其規範目的在避免消費者對該商標所表彰商品之性質、品質或產地發生誤認誤信之情事。

77.10.判決書摘要

77.10.1.原告陳述：

（1）「太武山」並非系爭商標指定之「酒類」商品之產地名稱：雖金門特產有高粱酒，但是產地係以「金門」指稱，而非以「太武山」指稱。「太武山」為金門縣轄區內之一山名，「太武山」與「金門」二名稱並不能劃以等號，而互代取稱；意即金門是金門，太武山指太武山，二者並非視為等同。且太武山純為一山名，亦從未聽聞或指稱過「太武山」產製或特產有高粱酒或酒類商品，足證「太武山」絕非一產地之名稱。所以，「太武山」絕非系爭商標所指定之酒類商品的產地名稱。　雖「太武山」為金門縣的一知名觀光景點，但其與金門地名具有的僅為一聯想關係而非等同關係。所以，指稱看到「太武山」即會令一般相關消費大眾產生誤以為是金門或聯想是金門的說法，實在太過主觀武斷之推論。

（2）本件系爭商標僅有「太武山」部分，並無使公眾聯想「金門」而誤認誤信其商品產地之虞：按「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊，固為 92 年 11 月 28 日施行之商標法第 23 條第 1 項 11 款之規定，惟商標法既未明定不得以本國或外國地名作為商標申請註冊，是商標除非涉及「產地」名稱之標示且同時造成公眾誤認誤信，否則若一地名本身並未以生產某一商品著稱，縱以其名稱作為商標，亦不致使人誤認係產地之標示，即難謂係法所不允。再者，前款條文之適用原係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言，如相同之文字業經不同業者申准註冊於多種商品或服務，則依消費者之認知、經驗，顯足以認知其為交易上用以區辨商品來源之標誌，並無誤認其產地之疑慮，即未違前揭條款規定，最高行政法院 71 年判字第 1212 判決可參。查，太武山雖為金門名勝地理標示之一，惟該地並非以酒類產品著稱於世，自不應有使消費者誤認商標產品係自太武山所生產之虞。且太武山雖為金門名勝景點之一，但並非金門特

定地域之專有象徵，其僅為金門地理景觀之一部份，尚不能據此斷定「太武山」即可代表「金門縣」而與金門其他相關事物逕行聯想。況且，於福建龍海市皆有同名之太武山，更見此地名非特定於金門區域所單獨具有之唯一或絕對標記，或為金門地區之專有代表象徵。則太武山本身既以單獨風景而非指定商品著名，自應准許本件商標之註冊。被告雖認為「太武山」為金門縣旅遊觀光地，惟太武山係以 30、40 年間太武山戰地背景之歷史及山頂「毋忘在莒」之戰地標誌精神碑而著名，而與酒類產製無絲毫關連，是實難謂有使人誤認誤信為金門縣太武山所出產之產品而購買之虞。然本件被告卻僅以太武山為金門之名勝地標，即逕自聯想原告「太武山」商標有使消費者聯想至「金門」，忽略太武山既不產高粱，亦非高粱酒廠集中設置之處，與酒類產品毫無任何聯繫，卻以「太武山為金門縣重要之文化、觀光景點，而原告（即原告）並非金門酒品之製造廠商，卻以『太武山』作為系爭商標圖樣註冊且指定於與該縣特產高粱酒相類似之白蘭地酒、藥酒…等商品，極易使消費者誤認其係來自金門之酒品」、「…『太武山』為金門第一高峰，已成金門縣知名之文化、觀光景點…於提及『太武山』時一般消費者極易與金門做一連結…」，等理由，跳躍認定將太武山作為與金門地區間之直接連繫因素，意欲形成「想到太武山即聯想到金門，再必然聯想到金門高粱酒，因此與申請評定人的金門高粱酒有產製於相同產地來源之情形」之有特定聯想，實為主觀之認定，而非公允適法之審查。又查，若以城市或地名之中文名稱而言，長期以來，持續有多件類似商標獲准註冊，則被告獨不准原告以「太武山」商標申請註冊，歷來未設址於特殊景點之國內外廠商，以特殊地區名勝或景點做為商標或其圖樣之主要部分，獲准註冊於各類商品及服務者，不乏其例，此有原告所提如長白山、阿里山及 BOSTON 等商標文字可稽，足徵被告向不認為以地名為商標命名有使一般消費者對其商品之產地發生誤認誤信之情事。

（3）本件系爭商標經十餘年之銷售，並無使消費者混淆誤認之情形：查系爭商標並非表彰金門或高粱酒之商標圖樣，其所表彰係為「太武山」商標圖樣，其與金門或高粱酒間所表彰之意涵

完全不同，且其中亦無關聯性，由系爭商標圖樣之整體所產生之識別區隔效果可知，並無致消費者誤認誤信其產地來源之情事。　次查，原告申請註冊系爭商標後於市場上早已行銷十餘年，爰檢呈實際使用所指定商品之實物照片影本，供鈞院審查。以系爭「太武山」商標早於各大型量販店及便利商店均有陳售，並已為一般消費者所熟知之商標標誌，且具相當之識別性並得藉以與他人之商品相區別達十餘年之久，難謂即有致公眾對商品之來源產生誤認誤信之虞，此亦有行政法院 86 年度判字第 2118 號可參。

（4）原處分及原決定之理由實有偏頗牽強：原處分之理由三中指稱：「本件系爭商標權人非金門酒品之製造廠商，卻以『太武山』作為系爭註冊第 645619 號商標圖樣註冊，且指定使用於與金門特產高粱酒相類似之白蘭地酒、藥酒、五加皮酒、葡萄酒、威士忌酒等商品，客觀上極易使消費者誤認其係來自金門之酒品，而對其產地發生誤認誤信之虞，」及訴願決定書之理由中指稱：「原告並非金門酒品之製造廠商，卻以『太武山』作為系爭商標圖樣註冊，且指定使用於與該縣特產高粱酒相類似之白蘭地酒、藥酒、五加皮酒、葡萄酒、威士忌酒等商品，極易使消費者誤認其係來自金門之酒品，而對其產地發生誤認誤信之虞…」；上述理由中皆強調商標權人（即原告）並非金門酒品之製造廠商，卻以「太武山」作為系爭商標圖樣註冊，且指定在與該縣（金門）特產高粱酒相類似之酒類商品，極易使消費者誤認其係來自金門之酒品，而對其產地發生誤認誤信之虞。綜觀歷來之所有商標法規中之規定，並無規定註冊人之商標圖樣中之名稱要與註冊人具有居住或設址有相關連性，始准其註冊，難道說一定要設籍在金門的商標申請人，才能准以「太武山」作為酒類商品之商標註冊，如此狹隘的地域觀念，而將商標申請人或商標權人因設籍地或登記地址，而有不公平的待遇及處分和決定結果，致違反商標註冊基本要求之公平、公正的法旨，實有偏頗不當。所謂「商標有使公眾誤認誤信其產之虞者」，所指應該是商標為產地之名稱者，不得註冊，始稱合於法旨。今「太武山」並非縣市、鄉鎮之地名，而原處分與原決定卻指稱其有令公眾誤信誤認其產地之虞，實有偏頗不

當，且不能據以為理由。一般金門地區所產製的高粱酒均以「金門高粱酒」為明顯標示。所以，強調產地者均用「金門」來標示及指明。事實上，金門地區所產製的高粱酒，從未有以「太武山」為標榜，是以，系爭商標「太武山」令相關消費大眾所感知印象者為一商標而已，絕不會有產地之誤認或誤信。

（5）再者，「青島」為一地名，「玉山」、「阿里山」、「雪山」均為臺灣地區之著名地區名稱及登山觀光著名景點或熱門的路線。但以「青島」、「玉山」、「阿里山」、「雪山」為商標所指定商標，且指定商品均為酒類產品作為註冊申請，被告均經審查核准並准以註冊在案。反觀，對「太武山」卻以不同標準，而指稱有致公眾誤認誤信其商品產地之虞，此持法論斷之不一，實有失公正、公允之精神。「太武山」商標與酒類產品之性質、品質並未有聯想性或說明之意味，且原處分及原決定之理由並未於此著墨；是以其不會有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質之虞者。系爭商標「太武山」自原告之前手欣年代食品公司於 82 年 12 月 31 日申請註冊，並於 83 年 06 月 16 日起享有專用權，期間並經有延展註冊迄今已有 12 年有餘，從未聽聞過有消費者對其有過性質、品質或產地有所質疑，亦從未有人以為「太武山」商標所表彰的酒類商品係來自金門之酒品。且原告所銷售之使用「太武山」品牌的酒類商品亦依法向財政部國庫署登記在案而依法繳交菸酒稅。又在其瓶身標籤上均明白載示有製造廠之名稱及地址，如此明白標示均符合法規要求，且足以令相關消費者審視，怎可憑空臆測而主觀的指稱有令消費者對其產地生誤認誤信之虞。綜上所述，原告系爭「太武山」商標雖係旅遊觀光地名，但並非以酒類產品著名，參諸行政法院 71 年度判字第 1212 號判決，並無使公眾誤信誤認之虞；況且原告系爭註冊商標於市場業已存在多年，足證明，確無使人誤認誤信為太武山所出產之產品而購買之虞，且足以使一般消費者認識為原告商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而無違商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定。

77.10.2.被告陳述：

「商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，不得申請註冊，及商標「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊，為系爭商標註冊時，商標法第 37 條第 1 項第 6 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款所明定。該等條款之適用係指商標本身有使人誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地而言，其規範意旨在避免消費者對該商標之商品或服務性質、品質或產地等發生誤認誤信之虞。本件據參加人檢送之證據資料顯示，「太武山」為金門縣　第一高峰，「毋忘在莒」的碑石即位於太武山頂，為金門　軍民之精神象徵，自金門開放觀光以來，「太武山」即成　為金門重要之文化、觀光景點。而本件原告非金門酒品之製造廠商，卻以「太武山」作為系爭註冊第 645619 號商標圖樣註冊，且指定使用於與金門特產高粱酒相類似之白蘭地酒、藥酒、五加皮酒、葡萄酒、威士忌酒等商品，客觀上極易使消費者誤認其係來自金門之酒品，而對其產地發生誤認誤信之虞，從而系爭商標之註冊應有系爭商標註冊時，商標法第 37 條第 1 項第 6 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用。雖原告以中國福建省海龍市亦有「太武山」，「太武山」為單純山名，且不乏以山名作為商標註冊之案例等作為抗辯，惟以我國消費者認知之「太武山」多指位於金門縣者，且金門地區盛產高粱酒聞名，是原告之主張並不足採。

77.10.3.法院論述：

（1）按商標圖樣有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，不得申請註冊及商標有「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，不得註冊，分別為修正前商標法第 37 條第 6 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款所明定。而其適用，係指商標本身與其指定使用商品有名實不符情事，致使人誤認誤信其所表彰商品之性質、品質或產地而言，其規範目的在避免消費者對該商標所表彰商品之性質、品質或產地發生誤認誤信之情事。

（2）經查：a.福建省金門縣夙以高粱酒、花生貢糖、砲彈菜刀…等地方特產著稱。又因金門之氣候適合種植高粱，故當地人以高粱為釀酒之聖品，醞育出氣味芬芳和口味濃郁為人所稱道之好

酒，是金門以高粱酒著稱，乃公知之事實。b.又「太武山」為金門縣第一高峰，已成為金門縣知名之文化、觀光景點，凡此有參加人異議階段檢送之以「太武山」文字在 Google 知名搜尋引擎上搜尋所得之網頁資料等可據，於提及「太武山」時一般消費者極易與金門作一連結。c.系爭「太武山」商標係由單純之中文「太武山」所構成，而無論係原告或系爭商標之原始申請人均非設址於金門地區之酒品製造廠商，與太武山之所在地「福建省金門縣」亦毫無任何關聯。因此，系爭商標之原始申請人刻意以象徵金門之著名地標「太武山」作為系爭商標圖樣主要部分申請註冊，並指定使用於酒類商品，明顯有藉市場消費者對金門縣著名景點之既有印象及認知，以系爭商標來影射其商品之產地，進而使消費者誤信其商品係來自金門之酒品，自有違修正前商標法第 37 條第 6 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定。

（3）至原告另稱：「太武山」並非系爭商標指定之「酒類」商品之產地名稱，且一般金門地區所產製的高粱酒均以「金門高粱酒」為明顯標示，金門地區所產製的高粱酒，從未有以「太武山」為標榜。又原告另舉「青島」、「玉山」、「阿里山」、「雪山」等商標於酒類產品註冊為例，主張被告向來不認為以地名為商標命名有使一般消費者對其商品之產地發生誤認誤信之情事云云。然查：a.即便金門地區所產製之高粱酒，從未有以「太武山」為標榜之情形，但「太武山」既為金門著名之地標，且金門以參加人所產製之「金門高粱酒」著稱，乃公知之事實，原告既非金門酒品之製造廠商，卻以金門之精神象徵「太武山」作為系爭商標主要部分申請註冊，且實際使用於高粱酒商品，當然有致使消費者誤認其係來自金門之酒品，而對其產地發生誤認誤信之虞。尤其，觀諸原告所提呈之「金門高粱酒」照片，該等高粱酒悉數皆為參加人之產品，在在證明參加人之「金門高粱酒」商標已臻著名，系爭商標以「太武山」作為主要部分，有致使消費者將原告高粱酒商品，誤認為參加人所產製「金門高粱酒」之系列商品。職是，系爭商標之註冊自有違現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定。b.又「青島」商標為「中國大陸青島啤酒股份有限公司」所有，其得以

獲准註冊，有其國情與歷史背景之考量，亦屬另案妥適與否之問題；而「玉山」、「阿里山」、「雪山」等地名或山峰名稱，則非高粱酒或其他酒品之產區，與金門地區盛產高粱酒之情形並不相同，基於商標個案審查原則，自不得執為本件商標有利之論據。故原告所舉「青島」、「玉山」、「阿里山」、「雪山」等地名、觀光景點名稱於酒類產品獲准註冊之例，主張被告對「太武山」商標以不同標準，指稱有致公眾誤認誤信其商品產地之虞，有失公正、公允精神等節，亦不足採。

（4）另原告復主張：其使用「太武山」商標於酒類商品已向財政部國庫署登記在案並繳交菸酒稅，瓶身標籤上均明白標示有製造廠商名稱及地址，足以令相關消費者審視云云。惟原告之酒類產品依「菸酒管理法」及「酒類標示管理辦法」相關規定，須向財政部國庫署辦理登記並繳交菸酒稅，此與系爭商標是否有致消費者誤認誤信其產地之虞，殊屬二事，自不得混為一談。至於原告於產品外包裝上雖已依商品標示法規定標示製造廠商名稱及地址，惟仍無解於本件系爭商標圖樣上單純之中文「太武山」三字，有致消費者誤認誤信其產地之虞，故原告此部分主張，亦不足採。綜上，原告所述，為不可採。從而，被告認系爭商標之註冊有違修正前商標法第 37 條第 6 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定，所為其註冊應予撤銷之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

【關鍵字詞：公眾誤認誤信】

系爭商標

太 武 山

據爭商標

78.急凍立即酷有限公司對震豪實業有限公司評定案

判決日期：960607

78.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 02984 號

78.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

78.2.當事人

78.1.1.原告：急凍立即酷有限公司

78.1.2.參加人：震豪實業有限公司

78.3.原處分書號數：中台評字第 940111 號

78.4.爭議號數

78.4.1.系爭號數：註冊第 919386 號商標

78.5.系爭商標名稱：「MAGICCLICK」

78.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 2 款

78.7.其他參考判決：

78.8.爭議狀態：已確定

78.9.重要法律見解及認定事實：

原告並未舉證證明於系爭商標申請註冊前，熱敷袋商品業者就「MAGICCLICK」字樣已有共同使用或反覆使用之情事；況熱敷袋等商品並非以折動金屬彈片聲音而發熱，更不屬聲控之商品，而坊間有許多熱敷袋商品，並未含有金屬彈片；此由原告於本院行言詞辯論期日所提附件(一)至(三)之熱敷袋證物，均未附有金屬彈片可證。故參加人以「MAGICCLICK」作為商標指定使用於「熱敷袋、熱敷墊、冰敷袋」等商品，揆諸上開說明，尚非直接明顯表示所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明文字。

78.10.判決書摘要

78.10.1.原告陳述：

（1）原告與參加人係從事熱敷袋行業，產品廣告均委託訴外人文筆國際股份有限公司（臺北市○○區○○路179號）刊載於合作外銷採購電話簿，在2005上半年度01月出版之電話簿廣告，參加人產品廣告刊載1062頁，原告產品廣告則刊載於1373頁下半面，可以佐證「MAGICCLICK」應係熱敷袋業者共同使用或反覆使用之字樣。

（2）查「MAGICCLICK」係由「MAGIC」、「CLICK」2英文字結合而成，中文意思為神奇喀答聲，依照常理，「MAGICCLICK」僅是在說明該化學熱敷袋商品內彈片之功用，即說明含醋酸納溶液及鐵片之熱敷袋商品，無非在說明其商品按彈鐵片之喀卡聲，神奇發熱，與該商品本身之說明有密切關係，顯係該類商品之說明。

（3）依照一般生活經驗加以衡酌，以「MAGICCLICK」命名之熱敷袋，不足以與其他附有彈片之化學熱敷袋相區別，沒有顯著性可言，依商標法第23條第1項第1款之規定，不得註冊作為商標使用。5.參加人曾經對於訴外人金健實業有限公司所有之「HOTPAD」商標（註冊編號532811）有所爭議，主張該「HOTPAD」僅在說明該商品本身，說明提出評定，訴經經濟部與法院，依照商標法第5條第2項及第23條第1項第2款（舊法37條第1項第10款），評定並判決該「HOTPAD」為無效之商標，本於相同之法理，可以推論「MAGICCLICK」應該只是產品說明，應為無效商標。

78.10.2.被告陳述：

（1）查系爭商標圖樣係由外文「MAGICCLICK」所構成，其中「MAGIC」譯為中文有「有魔力的、魔術的、不可思議的」之意，而「CLICK」譯為中文有「卡搭地響、喀嚓聲、恰好吻合」之意，「MAGICCLICK」整體意思並非僅有「魔術點、擊」或「魔術喀嚓聲」之意。

（2）參加人所使用之熱敷袋等商品，其主要構成元素乃為包裝袋內之醋酸鈉溶液結晶，金屬彈片僅為小部分元素，熱敷袋等商品並非以折動金屬彈片聲音而發熱，更不屬聲控之商品，而坊間有許多熱敷袋商品，並未含有金屬彈片，相關資料有參加人所附之證據資料可稽。

（3）縱如原告所述，「CLICK」為金屬彈片在折動時所發出喀嚓聲，「MAGIC」為表彰產品使用如魔術般的啟動，亦僅係拆解「MAGIC」、「CLICK」2 單字字義予以輾轉譬喻或間接說明產品使用方式而已，自非直接明顯表示所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明文字。

78.10.3.法院論述：

（1）按商標圖樣上之「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第 37 條第 10 款所明定。另按「商標有下列情形之一者，不得註冊：...2、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」為現行商標法第 23 條第 1 項第 2 款之規定。而所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要，又其表示之方法須直接明顯，若係隱含譬喻或自我標榜者，則不屬之。

（2）系爭「MAGICCLICK」商標圖樣，係由外文「MAGICCLICK」所構成，其中「MAGIC」譯為中文有「魔術、魔力」之意；而「CLICK」譯為中文有「喀嚓聲、卡嗒聲」之意，然「MAGICCLICK」整體並無固定之詞義，並非僅指「魔術點」或「魔術喀嚓聲」之意。

（3）本件參加人所使用之熱敷袋等商品，其主要構成元素乃為包裝袋內之醋酸鈉溶液結晶，金屬彈片僅為小部分元素。然原告並未舉證證明於系爭商標申請註冊前，熱敷袋商品業者就「MAGICCLICK」字樣已有共同使用或反覆使用之情事；況熱敷袋等商品並非以折動金屬彈片聲音而發熱，更不屬聲控之商

品，而坊間有許多熱敷袋商品，並未含有金屬彈片；此由原告於本院行言詞辯論期日所提附件(一)至(三)之熱敷袋證物，均未附有金屬彈片可證。故參加人以「MAGICCLICK」作為商標指定使用於「熱敷袋、熱敷墊、冰敷袋」等商品，揆諸上開說明，尚非直接明顯表示所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明文字，自無系爭商標註冊時商標法第 37 條第 10 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之適用。從而，被告所為申請不成立之處分，自無違誤。綜上所述，原處分依法並無不法，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應為評定成立之處分，均為無理由，應予駁回。

【**關鍵字詞**：商品之說明】

系爭商標

MAGIC CLICK

據爭商標

79.儂特國際服飾開發有限公司對日商・小峰製作所評定案

判決日期：960726

79.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 03148 號

79.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

79.2.當事人

79.2.1.原告：儂特國際服飾開發有限公司

79.2.2.關係人：日商・小峰製作所

79.3.原處分書號數：中台評字第 940171 號

79.4.爭議號數

79.4.1.系爭號數：註冊第 1054557 號商標

79.4.2.據爭號數：註冊第

79.5.系爭商標名稱：「cr」

79.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定

79.7.其他參考判決：

79.8.爭議狀態：已確定

79.9.重要法律見解及認定事實：

檢視原告之證據資料，評定附件 5 及訴願程序所提附件 6 之服裝照片，並未標示日期，無法得知原告所稱之使用時間，且照片數量僅 2 張，況且該兩張照片所拍攝之 4 套服裝，僅 1 件衣服袋口繡有「cr」之外文，且其所繡「c」、「r」兩字之排列方式，「c」字母為大寫 C，r 為鏡反射小寫字母），與系爭「cr」商標之排列方

式不同，亦不足為據爭商標之使用證據。另，依評定附件 6 及訴願程序所提附件 7，有關原告於 90 年及 91 年間與遠東百貨、大伊統百貨、廣三崇光百貨等簽訂之專櫃合約書內容，均僅約定是以銷售「contraire」之商品或品牌服裝為限，或以「contraire」作為專櫃名稱，並未見以據爭「cr」商標之標示，亦難資為據爭商標之使用證據。…又原告所指財訊月刊及薇薇雜誌廣告之使用商標為「cr」（r 字為鏡反射顯示）拉丁字母與「contraire」法文字（第 1 個 r 字為鏡反射顯示）之組合，與系爭商標純為外文字母「cr」（r 字為鏡反射顯示）仍屬有別，顯非據爭商標之使用之證據，仍無法證明據爭商標為著名商標之事實。（按：商標有無使用之事實，應由商標權人負舉證責任，商標實際使用之圖樣則應與原註冊之圖樣一致且不失其同一性，商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中之一部分，如欲單獨使用外文作為商標圖樣者，應依商標法規定另行申請註冊；而所檢送之使用證明，如型錄、說明書、廣告等，應有日期標示，若無日期標示，無從證明商標使用之期間，則商標權人應以其他方式佐證證明使用日期。）

79.10.判決書摘要

79.10.1.原告陳述：

（1）關係人所提供之獨家報導週刊、博覽家國際中文版雜誌、薇薇雜誌、財訊雜誌之廣告資料均為影本，且非直接影印自正本資料，乃關係人擅自將正本資料剪貼修改後再提供影本予原處分機關參考，茲舉 2000 年 12 月份之財訊雜誌正本及 2000 年 12 月薇薇雜誌正本(證物二)二例供參酌。亦即：財訊雜誌正本之第 119 頁廣告頁，與關係人所提供之廣告資料交互比對即可發現，原廣告資料中註明有「路易費侯　台灣辦事處」字樣，關係人竟刻意將中文「易費侯」刪除，再提供不實之資料予被告；薇薇雜誌正本之第 157 頁廣告頁，亦註明有「路易費侯台灣辦事處」字樣，關係人亦故意略去有「路易費侯　台灣辦事處」等字之頁面；足見被告不明究理，在未詳查影本資料真實性之情況下，竟誤認其為關係人自行刊登之雜誌廣告，並據為處分之依據，原處分顯有撤銷重審之必要。

（2）又關係人所以刻意隱藏雜誌廣告中之「路易費侯」字樣，實因上揭雜誌廣告為案外人永誼股份有限公司所刊登，根本非如關係人於 94 年 8 月 1 日答辯書中所稱之由「柏杉國際有限公司」所刊登，即「路易費侯」為法國名設計師(LOUISFERAUD；相關資料可參看網址 http://www.louisferaud.com.ar/)之中文譯名，且國內之代理廠商永誼股份有限公司於取得其授權後，即以中文「路易費侯」在國內申請註冊，經被告核准列為註冊第 749673 號商標，並授權原告使用「LOUISFERAUD」商標於男性休閒服商品(證物三)，由此可證關係人確刻意隱瞞事實，並有製造虛偽不實證據之情事；如是本案關係人故意製造假證據，企圖誤導被告，而被告於本案亦未善盡調查之能事，竟採納關係人不實之陳述，率然作成申請不成立之評決，原處分自有撤銷之必要。

（3）被告以關係人之前手「郭垂繼」早於 89 年 7 月 12 日起即以雷同之「cr」申請一系列商標註冊，且原告為本案關係人之授權使用人「柏杉國際有限公司」之再授權使用人，故推斷「cr」實為關係人前手「郭垂繼」先使用之商標，然被告之推論過於草率，實有重新斟酌之必要。本案關係人根本未提出「郭垂繼」在 90 年前有先使用「cr」商標之證據，原處分竟遽爾認定關係人有先使用「cr」商標，並無攀附他人商標之意圖，系爭商標之註冊無使相關消費者產生混淆誤認之虞云云，實難令人信服。

（4）原告之所以與柏杉國際有限公司簽訂「contraire」商標之再授權契約，實因柏杉國際有限公司告知原告已取得法商之授權，原告為尋求合法使用商標，乃與其簽訂再授權契約書，事實上，柏杉國際有限公司並未取得法商之授權，為此原告已對柏杉國際有限公司提起刑事告訴，目前訴訟正在進行中，另亦有其他受害廠商因類似情形，亦對柏杉國際有限公司提起民事告訴(證物五)，而台北地方法院已判決柏杉國際有限公司應返還不當取得之權利金，由此可見雙方簽訂之再授權契約實係柏杉國際有限公司在無任何權利之情況下所為之詐騙行為，實不具任何證據力，更不能以此推斷關係人有先使用「cr」商標之事實。

（5）再者，原告於 90 年及 91 年間已大量使用據以評定之「cr」商標於衣服商品，且在國內知名之連鎖百貨公司中，如新光三越、遠東百貨、太平洋崇光均設有專櫃，又原告經常配合上揭大型連鎖百貨公司推出之宣傳活動，強力促銷據以評定商標商品，此可證諸原告於附件七中檢附之百貨公司宣傳單益明，則以上揭大型連鎖百貨公司之會員遍及全省，且閱讀過宣傳單之消費者不計其數，其中單以台南新光三越百貨公司為例，一次印發之宣傳單數量即超過二十萬份，顯見原告商標確已為相關消費者所知悉，達著名之程度，而本案依照「混淆誤認之虞」審查基準 4 所臚列之部分參考因素加以考量，亦可推斷系爭商標確有致生混淆誤認之虞，應依修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定撤銷其註冊。

（6）綜上論陳，關係人所提供之雜誌廣告有變造作假之嫌，且商標再授權合約書實屬無效，被告未善盡調查之職責，即憑上揭資料妄斷系爭商標之註冊無使人產生混淆誤認，實過於主觀速斷，原處分已有撤銷重審之必要。

79.10.2.被告陳述：

（1）系爭註冊第 1054557 號「cr」商標與據以評定商標之外文「cr」完全相同，且「r」字母均呈反向設計，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二造商標應屬構成近似。

（2）又系爭商標固係關係人之前手於 91 年 5 月 16 日申請註冊，然關係人之前手早於 89 年 7 月 12 日起即以雷同之「cr」（r 字母為反向）作為商標主要部分之一，陸續申准註冊第 1002810 號「CONTRARY 及圖」、第 1002657 號「CONTRAST 及圖」、第 1074744 號「cr 及圖」等件商標，其時間顯然早於原告主張其於 90 年及 91 年間大量使用據爭商標之時間。

（3）又據關係人檢送商標再授權合約書可知，本案原告係關係人之授權使用人柏杉國際有限公司之再授權使用人，雖該合約書內容係關於「contraire」商標，然佐以申請人與百貨公司之簽約內容，其主要供應商及品牌亦為「contraire」，所販賣之

男裝商品所標示之商標係將外文「contraire」，與「cr」（r字母為反向）結合使用，使用時間與前述簽訂再授權使用期間（西元2000年7月1日起至2004年12月31日）復相吻合。況早在2000年5月7日、14日獨家報導週刊，2000年6月博覽家國際中文版雜誌、2000年12月薇薇雜誌、2000年12月財訊雜誌已刊登有「cr」商標（r字母為反向）、「contraire」與「cr」（r字母為反向）結合使用之商標廣告。

（4）本案關係人之前手既早在89年7月12日即已將與系爭商標相同之「cr」（r字母為反向）作為註冊第1002810號「CONTRARY及圖」商標主要部分之一申請註冊，指定使用在衣服、褲子、鞋子等商品。原告持其後（即90年及91年間）原告與多家百貨公司簽訂之專櫃合約書、銷售總金額及數量統計表、銷售發票、百貨公司宣傳單等證據資料主張其為著名商標，並不足以認定系爭商標之申請註冊，其指定使用在與前述註冊第1002810號「CONTRARY及圖」商標同一或類似之衣服、鞋子等商品，有攀附他人商標之意圖，自難謂有使相關消費者對系爭商標所表彰之商品來源與原告產生聯想而有混淆誤認之虞，又基於相同因素之考量，亦無減損著名商標之識別性或信譽之虞，自無首揭法條規定之適用。綜上論述，原處分洵無違誤，請駁回原告之訴。

79.10.3.法院論述：

（1）系爭「cr」商標圖樣係由單純之外文字母「c」及「r」兩字所構成，其中「r」字母並設計為鏡相反寫狀「」（反向設計），與據爭「cr」商標圖樣亦係由外文字母「c」、「r」所組成，與同樣呈鏡相反寫狀之外文字母「」（反向設計）所構成者相較，兩造商標圖樣於外觀、讀音及整體概念而言，確屬構成近似之商標。

（2）次查，關係人之前手郭垂繼早於89年7月12日即將與系爭商標相同之「cr」（r字母為反向）作為註冊第1002810號「CONTRARY及圖」等商標主要部分之一申請註冊，並指定使用在衣服、褲子、鞋子等商品，有該商標註冊簿影本資料附原

處分卷第 18 頁可證。是知與系爭商標相同之「cr」（r 字母為反向）作為主要部分，並指定使用在衣服類之商標，早經關係人之前手郭垂繼於 89 年 7 月 12 日申請註冊，並於 91 年 7 月 16 日註冊公告在案。

（3）而原告本件商標申請評定書第 5 頁固載述，其 90 年及 91 年間與多家百貨公司（遠東、大伊統、明德、德安、太平洋百貨屏東店、新光三越台南、桃園及館前店、統領百貨桃園店、衣蝶百貨嘉義店、友愛百貨、京華城等）簽訂之專櫃合約書、銷售總金額及數量統計表、銷售發票、百貨公司宣傳單等證據資料（原告申請評定證據附件 6，附處分卷），主張其為著名商標等語。惟查，原告上揭證據資料期間（90 年及 91 年間），顯於上開關係人之前手郭垂繼 89 年 7 月 12 日將與系爭商標相同之「cr」（r 字母為反向）作為註冊第 1002810 號「CONTRARY 及圖」商標（指定使用在衣服、鞋子等商品）之後，自不足以認定系爭商標之申請註冊，有攀附原告據爭商標之意圖，亦難因之遽謂系爭商標之註冊有使相關消費者對系爭商標所表彰之商品來源與原告產生聯想而有混淆誤認之虞；且基於相同因素之考量，亦無減損著名商標之識別性或信譽之虞。

（4）再者，就原告申請商標評定及訴願中所檢送之證據資料以觀：1.評定時所提附件 5（與訴願附件 6 同）為原告商品實物照片兩張；2.評定時所提附件 6（與訴願附件 7 同）為原告於 90 年及 91 年間與遠東百貨、大伊統百貨、廣三崇光百貨及明德春天百貨公司等簽訂之專櫃合約書影本，銷售總金額與數量統計表，銷售發票影本，90 年 9 月與 10 月之新光三越百貨台南店宣傳單影本，91 年 1 月台中德安購物中心宣傳單影本及同一購物中心 91 年 4 月份娛購特刊影本；3.訴願程序所提附件 1，為 94 年 7 月 12 日中台評字第 940107 號商標評定審定書；4.訴願程序所提附件 2，為西元 2000 年 12 月份之財訊雜誌與薇薇雜誌正本；5.訴願程序所提附件 3，為註冊第 749673 號「路易費侯」商標檢索資料與商標再授權合約書；6.訴願程序所提附件 4，為註冊 1002657 號「CONTRAST 及圖」、第 1002810 號「CONTRARY 及圖」及第 1074744 號「cr 及圖」商

標移轉登記公告影本；7.訴願程序所提附件 5，為訴願人之刑事陳報狀、民事判決。

（5）惟檢視原告上開附件證據資料，評定附件 5 及訴願程序所提附件 6 之服裝照片，並未標示日期，無法得知原告所稱之使用時間，且照片數量僅 2 張，況且該兩張照片所拍攝之 4 套服裝，僅 1 件衣服袋口繡有「cr」之外文，且其所繡「c」、「r」兩字之排列方式，「c」字母為大寫 C，r 為鏡反射小寫字母），與系爭「cr」商標之排列方式不同，亦不足為據爭商標之使用證據。另，依評定附件 6 及訴願程序所提附件 7，有關原告於 90 年及 91 年間與遠東百貨、大伊統百貨、廣三崇光百貨等簽訂之專櫃合約書內容，均僅約定是以銷售「contraire」之商品或品牌服裝為限，或以「contraire」作為專櫃名稱，並未見以據爭「cr」商標之標示，亦難資為據爭商標之使用證據。

（6）另自原告自行製作之銷售總金額與數量統計表及統一發票影本等資料觀之，其商品欄位或品名之部分，大多記載為「服裝」，並未見有據爭「cr」商標之標示，自亦難援為證明據爭商標已經使用之證明。

（7）至原告訴願程序所提其他附件資料，例如附件 1、2、3、4 及 5 等，核均非據爭商標使用之證據資料，自均無法為有利於原告主張事實之認定。雖然原告所提評定附件 6 及訴願程序中所提附件 7，有關新光三越百貨台南店 90 年 9 月與 10 月之宣傳單、台中德安購物中心 91 年 1 月宣傳單及其 91 年 4 月份娛購特刊等文件資料，原告固均在相關服裝商品旁，註記在衣服領標或胸口處已有「cr」之字樣。惟查，評定附件 6 及訴願程序所提附件 7，廣告單所示繡在衣服口袋上之外文字樣與系爭商標圖樣有異，且該宣傳海報數量多寡亦不明，廣告地區復有侷限，故亦難為有利於原告主張事實之採認。

（8）末查，原告雖復於起訴後提出 89 年 12 月 1 日財訊第 225 期月刊第 119 頁及 2000 年 12 月薇薇雜誌第 156、157 頁，證明據爭商標之使用資料等語。然查，審諸上揭財訊月刊及薇薇雜誌，原告所指之廣告，分別僅一頁或二頁，數量已稀少，且所刊載者又僅為月刊，能見度復有限；況且該等廣告之使用商標

為「cr」（r 字為鏡反射顯示）拉丁字母與「contraire」法文字（第 1 個 r 字為鏡反射顯示）之組合，與系爭商標純為外文字母「cr」（r 字為鏡反射顯示）仍屬有別，顯非據爭商標之使用之證據，仍無法證明據爭商標為著名商標之事實。

（9）綜上，原告所訴均委無足採，從而被告以系爭商標並未違反修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定，而以系爭處分為申請不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。

【**關鍵字詞**：商標近似、同一性、商標之使用、使用證據】

系爭商標

據爭商標

80.清展科技股份有限公司對張琇悅君評定案

判決日期：960830

80.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 03386 號

80.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

80.2.當事人

80.2.1.原告：清展科技股份有限公司

80.2.2.參加人：張琇悅 君

80.3.原處分書號數：中台評字第 930438 號

80.4.爭議號數

80.4.1.系爭號數：註冊第 1028434 號商標

80.4.2.據爭號數：

80.5.系爭商標名稱：「TCW」

80.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 14 款

80.7.其他參考判決：

80.8.爭議狀態：已確定

80.9.重要法律見解及認定事實：

發票既係原告接受中韋公司委託開發設計模具，所收取模具設計費之發票，自非原告銷售模具商品之憑證，無從以該發票上載明「TCW」字樣即認係作為商標使用。「TCW-80」、「TCW-S」、TCW-M」作為貨帳冊之品名登載，上開證載並不足以認定原告有將「TCW」作為商標使用商品上。國內申請專利總表，其僅顯示原告積極開發專利產品所申請之專利資料，並未顯示其係以「TCW」作為商標使用之證據。存證信函之內容記載「貴公司所生產使用於高慶、

TCW 之下檔塊已侵害了本公司公告號 441694 號專利。...」顯然係將 TCW 作為商品構件的類型名稱，並未提及原告有先使用「TCW」商標之事實。

80.10.判決書摘要

80.10.1.原告陳述：

（1）原告所檢送之統一發票證據，僅是無法作為原告有自行開發銷售「TCW」商品及先使用事實之憑證；但可推論被告同意該統一發票、帳冊細目、訂單、確認書係為有效及有證據力之證明，原告若能舉出所檢送之證據資料相互間彼此具有關聯性，則該先使用之事實應可成立。原告商品與模具彼此間之關係必須兩者同時兼具方能使用且缺一不可，否則將無法行使其功能；但其較特殊之部分為原告係接受代製模具也製成商品，又「TCW」商標（下稱據爭商標，如附圖 2）之商品更因其有原告專利之部分，故原告接受模具訂購單時，即表示直接販售該項專利商品。又原告致力於鋁門窗零配件相關產品之研究開發及製造，同時對於其所研發完成之商品，自 85 年起即陸續於國內外申請專利，於國內之專利申請案即達大約 51 件之多，觀其資料可知原告所鑽研之部分均與鋁門窗零配件有關。

（2）原告乃係五金零配件製造廠，其有能力開發專利產品、開模具、製成產品，其市場上流通之商品頗獲好評。因此商品全省行銷，鑑於現今資訊之流通迅速，實難謂同為競爭對手之參加人於申請註冊系爭商標時並未知悉原告先使用商標之存在，參加人主張有違一般經驗法則。且原告內部研究設計往來記錄可知，其於 89 年 9 月 13 日所作設計圖上明顯劃出商標「TCW」的位置及 TPR 材質位置大小。再者，原告依該設計圖製造為商品，其依設計圖上顯示位置打上商標「TCW」及 TPR 材質位置，即以此商品販售予鋁門窗加工廠商，且均知此產品係為了氣密、水密所附加的鋁門窗用零配件。由該設計圖所製成之商品即可證明原告於 89 年間即著手開發並製造販售此種可使用於鋁門窗之氣密或水密之墊、片、塊零配件等商品。觀此在在顯示原告使用該「TCW」商標之使用日，皆早於系爭商標註冊之申請日。

（3）原告長期鑽研開發鋁門窗用有關零配件，故與中韋公司陸續針對技術再研發之部分簽訂技術授權契約書，其有 89 年 11 月 29 日簽訂授權標的：射出成型之接合防水墊片（被告申請專利號碼 00000000），而由該技術授權契約書第 3 項、第 7 項等可知悉係由中韋公司提供技術，再就其技術授權予原告作專利申請、生產、製造、銷售、再授權之權，並於原告每售出一只，需提撥 0.1 元予中韋公司作為授權受益費；並於該項技術提出專利申請後，委由原告進行量產，再將商品販售給中韋公司或其他鋁門窗加工業者，因此可推定原告於 89 年間所製造銷售之防水墊、片、塊，確為原告使用「TCW」商標於鋁門窗用有關零配件商品上。同時，原告提出合作意願書、退貨單證明原告與中韋公司不只於模具有合作，且有開始販賣的事實。合作意願書證明不只開發模具，且有販售模具所生產的產品的事實。退貨單證明 TCW 商標有使用於產品上，客戶有退貨的事實。

80.10.2.被告陳述：

（1）依原告檢送之證據資料觀之，即原告於 89 年 4 月 29 日開立予中韋公司，品名為「TCW-S、TCW-M 模具費」之統一發票、90 年 8 月 1 日載有「TCW-80」、89 年 4 月 6 日載有「TCW-S、TCW-M 模具」等進出貨帳冊細目、原告於 89 年 10 月 6 日開立之模具訂單，品名為「防水布-TCW」，該等證據除無法佐證原告有先使用「TCW」於鋁門窗之氣密墊等同一或類似商品外，發票及帳冊細目上載之「模具費」、「模具」究為何義？經原告於聽證程序說明，該公司接受客戶委託從事模具設計，但沒販售模具。則前揭原告所開立予中韋公司之統一發票，應為原告接受中韋公司委託開發設計模具，所收取模具設計費之發票，尚非原告銷售模具商品之憑證，亦非原告自行開發「TCW」模具，用以生產「鋁門窗之氣密墊」等商品之憑證。

（2）原告於國內申請專利總表僅顯示原告積極開發專利產品，尚非以「TCW」作為商標使用之證據。另原告於 90 年 10 月 22 日所發出之存證信函影本，所載「貴公司所生產使用於高慶、TCW 之下檔塊，已侵害了本公司公告號 441694 號專利。..」，業

經原告於聽證程序說明，該存證信函所指「高慶、TCW 之下檔塊」是指生產在「高慶、TCW（一般業界用語）」窗型的下檔塊，並表示存證信函非作為原告先使用之證據，是該存證信函僅為專利警告信函性質，非原告先使用系爭商標之證明。又據原告於聽證程序所表示，既認為「TCW」是一般業界通用語，係指「TCW」窗型，則原告所提出之高鳳鋁窗五金行之訂貨確認書記載「T.C.W.80 紗窗彈片」，即尚難認定原告以「TCW」作為商標之使用。

（3）綜觀原告所檢送之證據資料，難謂原告有先使用「TCW」作為商標，亦沒有充分證據顯示參加人有以不正競爭行為襲用他人商標申請註冊之情事，原告之主張，尚難憑信。從而參加人以系爭商標申請註冊，應無修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

80.10.3.法院論述：

（1）本件評定被告係依行政程序法舉行聽證後作成，依同法第 109 條規定，本件行政救濟程序，免除訴願及先行程序，故本件行政救濟程序未經訴願程序，先予敘明。次按，商標法第 50 條第 1 項規定：「商標之註冊違反第 23 條第 1 項或第 59 條第 4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」。本件系爭商標係於 92 年 1 月 1 日註冊，系爭商標之評定核應適用 91 年 5 月 29 日修正施行之商標法。又商標法第 91 條第 2 項規定，本法修正施行前註冊之商標於本法修正施行後申請或提請評定者以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。本件係於 93 年 12 月 27 日申請評定，系爭商標係 92 年 11 月 28 日商標法修正施行前註冊，而系爭商標所涉之修正前商標法第 37 條第 14 款業經修正施行為商標法第 23 條第 1 項第 14 款，於系爭商標註冊時及修正施行後法條規定均為違法事由。

（2）經查，原告於發票所記載「TCW-S、TCW-M 模具費」係指原告公司替中韋公司製作模具之費用，原告公司本身沒有製作模具，該模具是委外製作的，業據原告陳明在卷（96 年 6 月 27 日準備程序筆錄參照）。因此該發票既係原告接受中韋公司委

託開發設計模具，所收取模具設計費之發票，自非原告銷售模具商品之憑證，無從以該發票上載明「TCW」字樣即認係作為商標使用。原告雖又指 90 年 8 月 1 日載有「TCW-80」、89 年 4 月 6 日載有「TCW-S、TCW-M 模具」等進出貨帳冊細目係原告銷售予吉立鋁業有限公司零配件，「TCW-80」代表鋁門窗的零配件，「TCW」代表一個商標等語（96 年 6 月 27 日準備程序筆錄參照）。但查，由 90 年 8 月 1 日載有「TCW-80」、89 年 4 月 6 日載有「TCW-S、TCW-M 模具」等進出貨帳冊細目觀之，其係將「TCW-80」、「TCW-S」、TCW-M」作為貨帳冊之品名登載，上開證載並不足以認定原告有將「TCW」作為商標使用商品上。因此，上開發票與 90 年 8 月 1 日載有「TCW-80」、89 年 4 月 6 日載有「TCW-S、TCW-M 模具」等進出貨帳冊細目，均非原告將「TCW」作為商標使用於商品上之證明，尚無從以該發票及進出貨帳細目即認原告先使用 TCW 商標圖樣於「鋁門窗之氣密墊」等商品。

（3）原告所提評定證據(二)附件 4 係原告於國內申請專利總表，其僅顯示原告積極開發專利產品所申請之專利資料，並未顯示其係以「TCW」作為商標使用之證據。另評定證據附件 5 之存證信函影本，其內容雖載有「貴公司所生產使用於高慶、TCW 之下檔塊已侵害了本公司公告號 441694 號專利。...」，原告於聽證程序說明該存證信函所指「高慶、TCW 之下檔塊」是指生產在「高慶、TCW（一般業界用語）」窗型的下檔塊，並表示存證信函非作為原告先使用之證據。因此，評定證據附件 4 之存證信函僅為專利警告信函性質，並非原告先使用「TCW」商標之證明。

（4）原告雖主張其於 89 年 6 月 27 日即已開發公告第 441694 號專利（申請案號 00000000 號、名稱：窗框構件之孔槽構造），因參加人之父張金龍及其關係企業樹沅塑膠工業有限公司、樹源塑膠工業有限公司不思自創，竟涉嫌仿造原告專利權產品圖利，經原告於 90 年 10 月 22 日寄出存證信函告知後，參加人方於 90 年 10 月 26 日提出系爭商標申請等等。但查，依原告所提出評定證據附件 5 之存證信函之內容記載「貴公司所生產使用於高慶、TCW 之下檔塊已侵害了本公司公告號 441694 號

專利。...」顯然係將 TCW 作為商品構件的類型名稱，並未提及原告有先使用「TCW」商標之事實。原告於被告聽證程序亦表明「貴公司所生產使用於高慶、TCW 之下檔塊」應是生產在高慶、TCW（一般業界用語）窗型的下檔塊…所以高慶、TCW 所代表的是一種類型（原處分卷 204-205 頁參照）。因此，上開存證信函中所使用之「TCW」既非係作為商標使用，自無從以該信函中有「TCW」之用語，即認原告有先使用「TCW」商標。原告據此主張參加人因該信函知悉原告先使用商標之存在而據以提出系爭商標之申請，尚難採信。

（5）原告所提其研究開發鋁門窗用有關零配件之專利（公告第 582435 號）期間，依原告內部研究設計往來記錄可知，於 89 年 9 月 13 日所作設計圖上明顯劃出商標「TCW」的位置及 TPR 材質位置大小，顯示原告使用該「TCW」商標之使用日，皆早於系爭商標註冊之申請日。但查，原告於審理中所提設計圖（審理卷第 67-69 頁）均係被告作成原處分後所提出之新證據，本已毋庸於本件加以審酌。縱認該設計圖係補強上開統一發票及進出貨帳冊評定證據之補強證據，惟該設計圖僅係內部文件影本，原告並未能提出該設計圖原本，該證據是否屬於真正，已有可疑。況該設計圖上「TCW」並非屬在商品上所標示之商標，此外亦無其他客觀之商品行銷證據顯示確有使用「TCW」作為商標，尚不能以該設計圖上之「TCW」文字，即認原告有先使用「TCW」商標之事實。原告又提其與中韋公司陸續針對技術再研發之部分簽訂技術授權契約書、高鳳鋁窗五金行實業有限公司訂貨確認書、89 年 10 月 6 日「防水布-TCW」模具訂單（本院卷第 72-73、75-77 頁），其中文件中有記載「TCW」字樣者，均係作為品名名稱，非屬作為商品上之商標使用。另原告所獲准之公告編號第 475653 號專利公報亦未顯示有使用「TCW」商標之事實，均無從以該等證據作為原告有先使用「TCW」商標之證明。此外，原告於審理中提出存證信函 2 份（即台中工業區郵局存證信函第 453 號及大寮郵局存證信函第 102 號）均係被告作成原處分後所提出之新證據，本毋庸於本件加以審酌。退步言之，縱認該存證信函係屬補強證據。惟查，台中工業區郵局存證信函第 453 號信函中雖提及

「本公司經丁仁傑先生委託製造：『TCW 推射窗之鋁框接合角』，因產品有瑕疵，…」等語，但其所載「TCW 推射窗」顯然係商品名稱，而非將「TCW」作為商標使用。而大寮郵局存證信函第 102 號內容均未提及「TCW」文字。因此，均不能作為認定原告有先使用「TCW」商標之有利論據。

（6）從而原告所提出之證據資料，難謂原告有先使用「TCW 」作為商標，亦沒有充分證據顯示參加人有以不正競爭行為襲用他人商標申請註冊之情事，被告據此認參加人以系爭商標申請註冊，應無修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，而為評定申請不成立之處分，於法核無不合。原告主張前詞，請求撤銷原處分，並命被告就系爭商標應為撤銷之處分，為無理由，應予駁回。

【**關鍵字詞**：商標之使用、先使用】

系爭商標

據爭商標

81.日商阿慕羅思股份有限公司對佳慧化學有限公司評定案

判決日期：961129

81.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 00299 號

81.1.判決主文：原告之訴駁回。

81.2.當事人

81.2.1.原告：日商阿慕羅思股份有限公司

81.2.2.參加人：佳慧化學工業有限公司

81.3.原處分書號數：中台評字第 890323 號

81.4.爭議號數

81.4.1.系爭號數：註冊第 93428 號商標

81.4.2.據爭號數：

81.5.系爭商標名稱：「黑彩（墨色）」

81.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款

81.7.其他參考判決：經訴字第 09506183560 號

81.8.爭議狀態：已確定

81.9.重要法律見解及認定事實：

（1）參加人固為佳慧化學工業有限公司，而非達康公司，然就判斷法人主觀上有無襲用他人商標之故意或不公平競爭之故意而言，仍需以該法人內部實際為決策之自然人之主觀意思而定。參加人之代表人既同為已合法繼受取得系爭「黑彩」商標使用權之黃乙○○，則 86 年間參加人申請延展系爭商標時，主觀上有無襲用上訴人據爭商標之故意或不公平競爭之情形，自應

以黃乙○○之主觀上意思為據。而黃乙○○既已取得原告之前手授權在我國申請註冊之權，已如前述，再佐以參加人檢送之貨物稅完稅證明、統一發票、中華民國美容美髮學會證明書、經銷商及零售商出具之證明書、輸出許可證、發表會及贊助活動照片、海報等證據資料影本，參加人及其前手於國內持續使用「黑彩」商標於洗髮精、噴髮劑、染髮劑等商品已逾 20 年，並外銷至馬來西亞、新加坡等地，已為國內美容美髮業者所知悉等事證，則系爭商標於 86 年間再次申請延展註冊，應無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形。

（2）查本件之爭點在系爭商標之申請延展註冊，有無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形，至於據爭商標是否為知名商標，尚不影響本件上開爭點之判斷。

81.10. 判決書摘要

81.10.1. 原告陳述：

（1）被告及經濟部以黃乙○○已取得原告前手堀井藥品工業株式會社（下稱崛井會社）授權在我國以自己名義申請註冊系爭商標之權，其與原告前手間存在商標信託登記之契約關係，認為黃乙○○為參加人之代表人，其以參加人名義在 86 年 10 月 6 日申請延展註冊並無襲用原告「黑彩」商標（下稱據爭商標，如附圖 2 所示）之意圖為由，分別為申請不成立之處分及訴願駁回之決定，惟原告主張參加人及黃乙○○在 86 年 10 月 6 日申請延展註冊當時，與原告前手間並無商標信託登記之契約關係存在，參加人於 86 年 10 月 6 日申請延展註冊系爭商標，有襲用原告據爭商標之意圖。因此，如認為只要參加人代表人黃乙○○與原告前手間有商標信託登記之契約關係，參加人即得合法申請延展註冊系爭商標，則本案爭點應為「黃乙○○在 86 年 10 月 6 日申請延展註冊當時與原告前手間有無商標信託登記之契約關係」。

（2）於 86 年 10 月 6 日系爭商標申請延展註冊前，62 年 5 月 7 日達康公司與原告前手間之契約書及 62 年 4 月 2 日達康公司與黃乙○○簽立之「覺書」早已失效：64 年 4 月 1 日達康公司已簽立「承認書」，表示 62 年 5 月 7 日所簽訂之契約之所有

權利義務轉讓於堀井化工廠，其與原告前手之契約關係於 64 年 4 月 15 日消滅。又 62 年 4 月 2 日達康公司與黃乙○○簽立表示「原告前手如有需要，本人或本公司願負責將各項商標權移轉於原告前手名下」之「覺書」亦因 63 年 10 月 31 日達康公司（當時代表人為黃乙○○）簽立「覺書」，表示同意即日將商標所有權移轉予原告前手，而失其拘束力。原處分及訴願決定竟引用早已失效之 62 年 5 月 7 日達康公司與原告前手間之製造販賣委託契約書及達康公司與黃乙○○於 62 年 4 月 2 日簽立之「覺書」為證據，認定 86 年 10 月 6 日系爭商標申請延展註冊時之法律關係，原處分及訴願決定顯有錯誤引用證據之違誤。

（3）縱使參加人、達康公司、堀井化工廠均由黃桂昌、黃乙○○夫婦經營，惟於法律上參加人仍屬獨立於達康公司、堀井化工廠黃乙○○外之公司法人，曾與原告前手簽訂契約書者為達康公司及堀井化工廠黃乙○○，參加人並非契約當事人，其與原告前手間並無任何契約關係存在。縱認於契約書中原告前手同意達康公司及堀井化工廠黃乙○○以自己名義申請註冊系爭商標，惟達康公司及堀井化工廠黃乙○○應依約以達康公司或堀井化工廠黃乙○○名義註冊系爭商標，而不得使非契約當事人之參加人取得系爭商標專用權，非契約當事人之參加人取得系爭商標專用權已違背雙方契約意旨，參加人未得原告或原告前手同意，於 86 年間申請延展註冊系爭商標，自屬襲用原告商標。

（4）堀井化工廠黃乙○○與原告前手簽訂之契約書中明定商標註冊權由原告前手保有，黃乙○○不得使非契約當事人之參加人註冊系爭商標：依 64 年 4 月 15 日堀井化工廠黃乙○○與原告前手簽立之契約書第 6 條約定，明白表示由原告前手保有商標註冊權，而僅授權黃乙○○使用商標，是依該約定黃乙○○申請商標註冊時，應以原告前手為商標所有人，非如原處分所稱「原告前手容許達康公司或黃乙○○用自己名義以『黑彩』商標在中華民國申請商標註冊」。既使認為依 64 年 4 月 15 日堀井化工廠黃乙○○與原告前手簽立之契約書約定，堀井化工廠黃乙○○得以自己名義申請註冊「黑彩」商標，惟參加人

並非契約當事人，契約書中並未約定堀井化工廠黃乙○○得以第三人名義申請註冊「黑彩」商標，則黃乙○○使非契約當事人之參加人註冊取得「黑彩」商標，已逾越原告前手於簽訂契約當時所預見之結果，其已違背雙方契約約定，黃乙○○使非契約當事人之參加人註冊取得「黑彩」商標，應屬襲用原告前手創用之「黑彩」商標。

（5）據爭商標為著名商標：原告前手於 61 年間即首創使用據爭「黑彩」商標於染髮劑等化粧品，且持續由原告前手及原告行銷「黑彩」商標染髮劑至臺灣、香港、大陸、東南亞等地，並於日本、馬來西亞、韓國、香港等地註冊商標，凡此有原告於評定階段檢送之營業報告書、新美容雜誌廣告、證明書、雜誌、產品宣傳單、公司與產品簡介、型錄、廣告宣傳單、商標登錄書及拒絕查定謄本、讓渡證書、日本商標註冊文件、馬來西亞、韓國、香港註冊證書及外銷統計表、發票與進出口單據、臺灣代理商之聲明書以及日本、香港、中國大陸等亞洲地區廣告行銷資料等相關證據資料影本可稽。在臺灣地區除早期委由達康公司、堀井化工廠黃乙○○進口「黑彩」商標染髮劑至臺灣銷售外，且至興國際股份有限公司至 89 年為止已進口原告「黑彩」商標染髮產品近 20 年，在 64 年間原告前手並曾在中央日報刊登警告啟事，除警告假冒廠商外，並呼籲消費者認明原告前手產製之「黑彩」商標染髮劑，顯見在當時該「黑彩」染髮劑已相當受歡迎，於臺灣臺北地方法院檢察署 95 年度偵字第 5652 號、第 5653 號及第 11246 號不起訴處分書中亦認定：「日本「黑彩」染髮劑已屬知名品牌，即今日市面消費者甚至指定購買日本原裝進口者可見一斑，此亦有網路查詢資料在卷可佐，且為告訴人等與被告所不爭執。93 年 8 月 9 日及同年 9 月 3 日在東森購物頻道，曾播放「Beauty 美體館」及「花 Young 年華」節目推銷參加人產製之黑彩牌「美腿佳人空氣絲襪」商品，在節目中主持人、所謂「廠商代表 Louis 」及預先錄製完成的廣告影帶之配音，均一再宣稱黑彩牌為「日本知名品牌」、「有 50 年歷史的知名品牌」，節目畫面下方並不斷出現「日本黑彩公司原裝進口」等字樣。事實上原告並未產製該項商品，該項商品為參加人自行產製，或委

託他人產製再標上其於臺灣註冊之「黑彩」商標。由上述廣告節目中之陳述可知，我國消費者普遍認知「黑彩」商標所表彰者為原告公司所產製之產品及其產品品質，參加人及其經銷商惡意攀附原告據爭「黑彩」商標之知名度行銷其自行產製之商品，此有該二節目 DVD 可證。

81.10.2.被告陳述：

（1）據原告所檢送之營業報告書、新美容雜誌廣告、證明書、雜誌、產品宣傳單、公司與產品簡介、型錄、廣告宣傳單、商標登錄書及拒絕查定謄本、讓渡證書、日本商標註冊文件、馬來西亞、韓國、香港註冊證書及外銷統計表、發票與進出口單據、臺灣代理商之聲明書以及日本、香港、中國大陸等亞洲地區廣告行銷資料等相關證據資料影本，固可證明原告之前手於 61 年間即有先使用「黑彩」商標，嗣後並持續行銷及於多個國家註冊之事實，且依委託契約書、覺書、雙方來往信函與憑證等證據影本，系爭商標之原申請人達康公司與商標權人之代表人曾與原告之前手間有業務往來關係。

（2）惟觀諸 62 年 5 月 7 日達康公司（其代表人黃桂昌為商標權人代表人黃乙○○之夫）與原告前手堀井會社簽訂之製造販賣委託契約書第 5 條：「甲方（達康化學製藥工業有限公司）將接受乙方（堀井藥品工業株式會社）技術提供之化妝品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有。但本契約生效中，乙方承諾無條件給予甲方使用」等語。該契約雖明文約定系爭商標之登錄權及使用權之歸屬，惟其內容並無提及該商標登錄究應以「甲方」或乙方」或「第三人」之名義登錄。而參酌由達康公司與商標權人之代表人黃乙○○為確保其權利，於西元 1973 年 4 月 2 日所提出之「覺書」所載：「查本人為確保有關商標權利，而以本人或本公司之名義，向中華民國申請下列商標註冊，其商標專用權益，仍屬貴公司（係指堀井會社）所有，貴公司如有需要，本人或本公司願負責將各項商標權移轉於貴公司名下，絕無異議…」等語，其內容已涉及堀井會社之權利義務關係，且該覺書於堀井會社收受後，並無提出任何異議，有拘束堀井會社效力（有本案相關之註冊第

325060 號「黑彩」商標評定案，最高行政法院 94 年度判字第 00183 號判決意旨可供參照），堪認原告之前手堀井會社容許達康公司用自己名義以「黑彩」商標在中華民國申請商標註冊，嗣後並由堀井化工廠繼受取得權利。

（3）系爭商標固係於 66 年間由達康公司申請獲准註冊，惟嗣於 74 年間移轉於商標權人即參加人，而商標權人代表人既同為已合法繼受取得系爭「黑彩」商標使用權之黃乙○○，則商標權人於 87 年間再次申請延展註冊系爭商標時，主觀上有無襲用原告商標之故意或不公平競爭之情形，自應以黃乙○○之主觀上意思為據。是以商標權人之代表人黃乙○○既已繼受取得達康公司經原告前手授權取得在中華民國內註冊之權，再佐以商標權人檢送之貨物稅完稅證明、行銷發票、中華民國美容美髮協會證明書、經銷商及零售商出具之證明書、輸出許可證、發表會及贊助活動照片、海報等證據資料影本，商標權人於國內持續使用「黑彩」商標於洗髮精、噴髮劑、染髮劑等商品已逾 20 年，並外銷至馬來西亞、新加坡等地，已為國內美容美髮業者所知悉等事證，則系爭商標於 87 年間再次申請延展註冊，應無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形。是系爭商標之註冊，應無違反延展註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款之規定。而系爭商標既無違反本法修正施行前規定，則其是否尚有違本法修正施行後之規定，即毋庸論究。

81.10.3.法院論述：

（1）按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標延展註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款所規定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言，所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第 31 條所明定。又判斷法人主觀上有無襲用他人商標之故意或不公平競爭之故意而言，仍需以該法

人內部實際為決策之自然人之主觀意思而定（最高行政法院94年度判字第183號判決意旨參照）。

（2）經查：系爭註冊第93428號「黑彩（墨色）」商標與參加人實際使用之據爭「黑彩」商標圖樣均有中文「黑彩」二字，二者固屬構成近似之商標。惟查：

a. 原告於89年8月28日申請評定書附件8、9及11之製造販賣委託契約書及覺書（備忘錄）影本觀之，其中附件8達康公司（負責人黃桂昌）與原告之前手堀井會社於62年5月7日所簽訂之製造販賣委託契約書第5條載有：「甲方（達康公司）將接受乙方（堀井會社）技術提供之化粧品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有。其有關登錄之費用，一切由甲方負擔。但本契約生效中，乙方承諾無條件給予甲方使用」；而附件11堀井化工廠黃乙○○與堀井會社於64年4月15日所簽訂之製造販賣委託契約書第5條亦有相同之約定。上開契約書內容雖並未明文約定該商標登錄究應以「甲方」或「乙方」或「第三人」之名義為之，惟參酌達康公司代表人黃桂昌與黃乙○○（二者為夫妻關係）於西元1973年4月2日所提出之「覺書」所載：「查本人為確保有關商標權利，而以本人或本公司之名義，向中華民國申請下列商標註冊，其商標專用權益，仍屬貴公司所有，貴公司如有需要，本人或本公司願負責將各項商標權移轉於貴公司名下，絕無異議，特立覺書如上。商標：(1) 堀井(2)黑彩(3) Amorous。此致　堀井藥品株式會社　查照」等語，其內容已涉及雙方之權利義務關係，但該覺書於堀井會社收受後，並無提出任何異議，自可推定原告之前手已默示同意該覺書之記載，而認雙方已達成信託登記之合意，上開覺書內容有拘束堀井會社之效力。

b. 原告雖訴稱其前手已於68年3月31日去函黃乙○○，雙方間之信託登記關係已終止云云。惟查，該函之內容為「現在以甲（即堀井化工廠黃乙○○）之名義在臺灣登記之　各種產品的商標權（如附表所記載之15件），應於西元1979年4月30日前完成移轉登記予乙（即原告之前手）」，僅係原告之前手堀井會社依照前揭契約書及覺書之內容主張權利，要

求堀井化工廠黃乙○○將當時在我國登記如附表所記載之 15 件　　商標權辦理移轉登記，並未涉及雙方契約之終止或變更，尚難謂雙方間之信託登記關係已經終止，故黃乙○○用自己名義以「黑彩」商標在我國申請商標註冊，仍為原告之前手堀井會社所容許之行為。

c. 原告又稱 64 年 4 月 1 日達康公司已簽立「承認書」，表示 62 年 5 月 7 日所簽訂之契約之所有權利義務轉讓於堀井化工廠，其與原告前手之契約關係於 64 年 4 月 15 日消滅，故 62 年 5 月 7 日達康公司與原告前手間之契約書及 62 年 4 月 2 日達康公司與黃乙○○簽立之「覺書」已失效云云。惟查，達康公司 62 年 5 月 7 日與堀井會社所簽訂契約之所有權利義務既轉讓於堀井化工廠，則堀井化工廠黃乙○○即繼受取得與堀井會社間之契約權利義務，況且堀井化工廠黃乙○○與堀井會社復於 65 年 4 月 15 日簽訂契約，依該契約第 5 條之約定仍與達康公司 62 年 5 月 7 日與堀井會社所簽訂契約之內容相同，並未改變堀井會社與堀井化工廠黃乙○○雙方信託登記之合意。

d. 原告又稱堀井化工廠黃乙○○與堀井會社於 65 年 4 月 15 日簽訂契約書之第 17 條約定：「本契約之有效期間為自簽約日起 3 年。但未發生第 16 條所記載之情事時，本契約自動地再延長 3 年。」是該契約縱使再延長 3 年，其至遲應於簽約日（64 年 4 月 15 日）起 6 年後，即 70 年 4 月 15 日起失效，雙方已無任何契約關係存在云云。惟該契約第 17 條之約定所謂「有效期間為自簽約日起 3 年。…本契約自動地再延長 3 年」係指該契約之履行而言，故縱自 70 年 4 月 15 日起未再延長，亦僅係往後失效，並非使該契約之前發生之權利義務溯及失效，故之前雙方信託登記之合意並不因之失效。再者，原告於另案訴請參加人履行契約，請求參加人應向經濟部慧財產局申請「黑彩」商標註冊，並使原告取得「黑彩」商標之專用權之民事訴訟時，仍主張其前手與堀井化工廠間於 64 年 4 月 15 日簽訂之上開契約書有效（參照最高行政法院 94 年度判字第 183 號判理由所載），故原告所訴不足採信。

e. 本件參加人固為佳慧化學工業有限公司，而非達康公司，然就判斷法人主觀上有無襲用他人商標之故意或不公平競爭之故意而言，仍需以該法人內部實際為決策之自然人之主觀意思而定。參加人之代表人既同為已合法繼受取得系爭「黑彩」商標使用權之黃乙○○，則 86 年間參加人申請延展系爭商標時，主觀上有無襲用上訴人據爭商標之故意或不公平競爭之情形，自應以黃乙○○之主觀上意思為據。而黃乙○○既已取得原告之前手授權在我國申請註冊之權，已如前述，再佐以參加人檢送之貨物稅完稅證明、統一發票、中華民國美容美髮學會證明書、經銷商及零售商出具之證明書、輸出許可證、發表會及贊助活動照片、海報等證據資料影本，參加人及其前手於國內持續使用「黑彩」商標於洗髮精、噴髮劑、染髮劑等商品已逾 20 年，並外銷至馬來西亞、新加坡等地，已為國內美容美髮業者所知悉等事證，則系爭商標於 86 年間再次申請延展註冊，應無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形。

f. 至原告於 95 年 6 月 30 日訴願補充理由書另檢送臺灣臺北地方法院檢察署檢察官 95 年度偵字第 5652、5653、11246 號不起訴處分書，用以證明據爭商標自 50 年代起，已屬知名商標乙節。查本件之爭點在系爭商標之申請延展註冊，有無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形，至於據爭商標是否為知名商標，尚不影響本件上開爭點之判斷，所訴核無可採。

（3）綜上所述，被告認系爭商標於 86 年間再次申請延展註冊，應無襲用原告據爭商標之主觀故意及不公平競爭之情形，而為申請評定不成立之處分，尚無不合。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成評定系爭商標之延展註冊為無效之處分為無理由，應予駁回。

【關鍵字詞：襲用、不公平競爭】

系爭商標

據爭商標

82.瑞士商瑞奇蒙國際股份有限公司對江詩丹頓國際有限公司評定案

判決日期：960927

82.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 00338 號

82.1.判決主文：原告之訴駁回。

82.2.當事人

82.2.1.原告：江詩丹頓國際有限公司

82.2.2.參加人：瑞士商・瑞奇蒙國際有限公司

82.3.原處分書號數：中台評字第 940324 號

82.4.爭議號數

82.4.1.系爭號數：註冊第 179828 號商標

82.4.2.據爭號數：註冊第 637465、637464、110719 號商標

82.5.系爭商標名稱：「江詩丹頓、圖、JANSDANTIN」

82.6.爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及商標法第 23 條第 1 項第 12 款

82.7.其他參考判決：

82.8.爭議狀態：已確定

82.9.重要法律見解及認定事實：

系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 35 類之「布疋及衣服及服飾配件零售服務」等商品；與據以評定商標指定使用於第 75 類之「鐘錶及其組件」等商品，二者指定商品類別雖屬不同，在商品功能上固各有其作用；惟鐘錶類商品與「衣服、服飾配件」等商品均為與服飾搭配使用之商品，故兩

造商標之商品仍具關聯性，且現代工商企業所謂多角經營之觀念及實施已經普遍習見，是如該等商品標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源或誤認兩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，產生混淆誤認之虞。

82.10.判決書摘要

82.10.1.原告陳述：

（1）據以評定諸商標並不符合「著名商標」之要件：參加人所提供證明據以評定諸商標係為著名商標之資料，多數為國外資料，國內資料僅有據以評定「VACHERONCONSTANTINdevice」、「江詩丹頓」及「康斯坦汀」等 3 商標，國內報章雜誌之零星報導、臺灣經銷點 11 家及產品目錄數紙；其中參加人所申請之國內商標僅 3 個，國內報章雜誌大多為 94 年之零星報導，並非大量且具有持續性，臺灣經銷點全省亦僅 11 家，行銷通路非謂廣泛，至於產品目錄僅能表示參加人有使用據以評定諸商標之事實。是故據參加人所提供證明據以評定諸商標係為著名商標之資料，尚難謂其符合著名商標之要件。

（2）兩造商標所指定使用之商品無關連性，應無混淆誤認之虞：據以評定諸商標使用於高價位手錶，購買者均為經濟能力強之消費者，而高價位手錶往往象徵身份與地位，消費者對於品牌認同強烈，販售地點僅限於專櫃而非隨處可見；系爭商標使用於「布疋、衣服及服飾配件」等商品，販售者為平價商品，販售通路為一般之零售店、夜市等，既無專賣店及專櫃，行銷對象為經濟能力較弱勢之消費者。二者消費族群互不相屬，消費行為模式截然不同，有能力購買數十萬元甚至上百萬元手錶之消費者，實難想像會在夜市誤認數百元的衣服與數十萬元之手錶來源相同。是以二商標縱使高度近似，亦無混淆誤認之可能。

82.10.2.被告陳述：

（1）據以評定諸商標為著名商標：參加人成立於西元 1755 年，為國際知名之鐘錶製造商，而「VACHERON CONSTANTIN device」、「江詩丹頓」為其鐘錶商品之表徵，除已於世界多

國獲准註冊外，早於 67 年即在我國取得據以評定註冊第 110719 號「VACHERON CONSTANTIN device」商標，商標權迄今仍為有效且已超過 20 年，83 年起復以中文「江詩丹頓」於我國取得據以評定註冊第 637465 號「江詩丹頓」商標權，並於多個華語國家申請註冊。其商品除於國外市場有使用及廣告行銷之事實外，在我國亦透過報章雜誌廣泛報導，且於各地廣設經銷據點，並在媒體刊登廣告行銷，堪認於系爭商標申請註冊時據以評定諸商標所表彰之商品信譽，已為相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。凡此業經被告中台評字第 H00940324 號商標評定書審認在案，並有參加人所檢送之我國商標公報、全球註冊清單、國內雜誌報導、義大利「ELOGIO ALL'O ROLOGIC」雜誌、「HALLMARKS OF HISTORY VACHERON CONSTANTIN」書籍影本、國內平面媒體廣告資料、全球廣告資料、臺灣地區經銷點清單及發票、網路使用資料、國內外產品目錄等證據資料影本附卷可稽。

（2）兩造商標構成近似且近似程度極高：系爭商標圖樣係由中文「江詩丹頓」、圖形及外文「JANSDANTIN」所構成，其中文除與據以評定諸商標中文「江詩丹頓」相同外，系爭商標圖樣上之圖形與參加人據以評定之「VACHERON CONSTANTIN device」商標（詳如評定理由書及實際使用資料）圖樣上之圖形相較，二者均係由中心點向四端延伸出 4 個箭型之圖樣，構圖意匠如出一轍，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，極可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，兩造商標應屬構成近似，且近似程度極高。

（3）參加人據以評定「VACHERON CONSTANTIN device」商標圖樣係將「由中心點向四端延伸出 4 個箭型」圖樣與外文「VACHERON CONSTANTIN」以上下排列之方式所組成，早於西元 1880 年即創用於鐘錶產品上，迄今已逾一百多年。另據以評定之「江詩丹頓」商標亦非普遍習見，與前揭「VACHERON CONSTANTIN device」商標圖樣同樣具有高度識別性，復經由參加人長期廣告行銷，已為相關事業或消費者所普遍認知而臻著名，令消費者印象深刻，他人稍有攀附，即易造成消費者產生聯想。

（4）相關消費者對各商標熟悉之程度：據以評定諸商標經參加人廣為使用，而為相關事業或消費者所普遍認知已如前述。而原告並未檢送系爭商標之相關使用情形以供參酌，則消費者僅熟悉據以評定諸商標，自應給予較大範圍之保護。查據以評定諸商標經參加人廣為使用，而為相關事業或消費者所普遍認知已如前述。而原告並未檢送系爭商標之相關使用情形以供參酌，則消費者僅熟悉據以評定諸商標，自應給予較大範圍之保護。

（5）本案衡酌據以評定諸商標之獨創性及高度識別性，且經由參加人長期廣告行銷已具高知名度，原告於參加人據以評定諸商標在市場上具有相當信譽之後，始以相同之中文及極近似之圖形作為系爭商標圖樣指定使用於「布疋及衣服及服飾配件零售服務」申請註冊，與據以評定諸商標主要使用在鐘錶類商品固有差異，然考量鐘錶與系爭商標所販售之特定衣服及服飾配件經常搭配使用，且國內外多家知名業者，亦不乏同時銷售鐘錶與服飾或其配件，系爭商標應有使相關消費者與參加人產生聯想，而使相關公眾對其所表彰之服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞，自有修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

82.10.3.法院論述：

（1）按服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第 77 條準用第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定。而所謂著名之商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第 16 條亦定有明文。另兩商標是否近似，應本客觀事實，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察判斷之。又所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」係指消費者對兩造商標雖無混淆誤認之虞，惟該商標係以不公平

方式或不正當利用著名商標之識別性，而有減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形而言。

（2）查系爭註冊第 179828 號「江詩丹頓、圖、JANSDANTIN」商標圖樣係由中文「江詩丹頓」、4 個箭頭射向同一中心點之圖形及外文「JANSDANTIN」所組成；而據以評定之註冊第 637465 號「江詩丹頓」、第 637464 號「康斯坦汀」、第 110719 號「VACHERON CONSTANTIN device」等商標相較，或有相同之中文「江詩丹頓」；或有構圖意匠如出一轍之 4 個箭頭射向同一中心點之圖形；二者相較，其圖樣上之中、外文讀音極相仿佛，無論外觀、讀音為異時異地隔離觀察，應屬構成近似之商標。

（3）次查參加人成立於西元 1755 年，為國際知名之鐘錶製造商，而「VACHERON CONSTANTIN device」、「江詩丹頓」為其鐘錶商品之表徵，除已於世界多國獲准註冊外，早於 67 年即在我國取得註冊第 110719 號「VACHERON CONSTANTIN device」商標，商標權迄今仍為有效且已超過 20 年；82 年起復以中文「江詩丹頓」於我國取得註冊第 637465 號「江詩丹頓」商標權，並於多個華語國家申請註冊。審酌參加人於所檢送據以評定商標於我國及世界各國註冊資料、國內知名報章雜誌、義大利「ELOGIO ALL'OROLOGIC」雜誌、「HALLMARKS OF HISTORY VACHERON CONSTANTIN」書籍影本、國內平面媒體廣告資料、全球廣告資料、據以評定商標臺灣地區經銷點清單、發票影本及網路使用資料等證據資料影本，足認據以評定商標於系爭商標申請註冊前，其所表彰商品之信譽，已為相關事業或消費者所普遍知悉。再者，參加人於西元 2001 年推出「RoyalEagle 皇家鷹系列」腕錶時，更經報導是以臺灣為全球上市發表會的首站。另其於國內之經銷據點則遍及重要消費都會城市如臺北、臺中、臺南等地。從而，審酌據以評定商標長久之使用時間、積極且大量之廣告行銷活動等因素，足認於系爭商標在 91 年 5 月 1 日申請註冊前，據以評定商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，為一著名商標。

（4）綜上，系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 35 類之「布疋及衣服及服飾配件零售服

務」等商品；與據以評定商標指定使用於第 75 類之「鐘錶及其組件」等商品，二者指定商品類別雖屬不同，在商品功能上固各有其作用；惟鐘錶類商品與「衣服、服飾配件」等商品均為與服飾搭配使用之商品，故兩造商標之商品仍具關聯性，且現代工商企業所謂多角經營之觀念及實施已經普遍習見，是如該等商品標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源或誤認兩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，產生混淆誤認之虞。

（5）被告認系爭商標之註冊，違反修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

【**關鍵字詞**：商標近似、著名、關聯性】

系爭商標

據爭商標

江詩丹頓　　康斯坦汀

83.日揚科技股份有限公司對宏達國際電子股份有限公司評定案

判決日期：961129

83.判決字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 00419 號

83.1.判決主文：原告之訴駁回。

83.2.當事人

83.2.1.原告：日揚科技股份有限公司

83.2.2.參加人：宏達國際電子股份有限公司

83.3.原處分書號數：中台評字第 940034 號

83.4.爭議號數

83.4.1.系爭號數：註冊第 1106189 號商標

83.4.2.據爭號數：註冊第 924737、925037、174137、980971、992546 號商標

83.5.系爭商標名稱：「HTC Engineering Mobility 及圖」

83.6.爭議條款：商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款之規定

83.7.其他參考判決：

83.8.爭議狀態：已確定

83.9.重要法律見解及認定事實：

原告稱系爭商標指定使用之商品與據爭商標指定使用之「介面卡、網路卡、印刷電路板、晶片、半導體、電腦、光筆、磁碟機、記憶體、微電腦、電腦主機、微處理機、條碼掃描器、電腦觸摸感應輸入器、電腦軟體、電腦程式、掌上型電腦、資料讀取機」等商品相較，具相輔相成之效用，且二者之消費群與銷售管道極相雷

同，主要功能均在通訊、傳輸資料、影像，均係來自相同之電子產製業者，應屬類似商品云云，尚非可採。

83.10.判決書摘要

83.10.1.原告陳述：

（1）原告於 94 年 1 月 20 日向被告所提出之評定申請書，所述之據以評定商標有 9 件（即註冊第 992546、980971、925037、1029399、924737、1043118、174137、952856、1126375 號商標），而被告於處分書中所審及之據爭商標僅有 7 件（註冊第 992546、980971、925037、1043118、924737、1126375、174137 號商標），被告應有漏審之情事。又系爭商標係指定使用於系爭商標所擬保護之商品對象係包括新一代功能性行動通訊產品，新一代的行動電話內部更包含了必需與電腦硬體或軟體結合的系統，其中一種 PDA 智慧型行動電話，其結合了傳統 PDA 及掌上型電腦的特性，搭載行動電話的功能，而可提供各種有關個人數位資料的處理、影音檔案的儲存、管理以及下載、播放等功能，因此其為傳統掌上型電腦與行動電話整合的新一代行動通訊之代表性產品之一。而在該 PDA 智慧型行動電話的內部，事實上即包含了各種與電腦相關的主、被動元件、機構元件以及功能元件等，雖然其中有部分元件係由電子零件供應商直接銷售予手機製造廠進行組配，然而，其中更有部分的周邊零配件，仍係經由銷售通路而直接販售予消費者，例如：網路卡、記憶卡、晶片、資料讀卡機（資料讀取機）等，均陳列於各類 3C（Computer、Communication and Consumer Electrics）銷售通路、一般通訊設備行或者網路虛擬商店等，而可供一般民眾消費者選購，故系爭商標及據爭商品，兩者所指定之商品無論在產品屬性、用途、功能、販賣場所或者是銷售對象均有重疊之處。

（2）以目前我國投入高階行動電話研發、生產的廠商，以原產製電腦產品之廠商為大宗，例如：宏碁、明碁、華碩、奇美、廣達…等，其主要原因即在於新一代功能性行動電話的需求，大部分功能均需仰賴電腦周邊所既有的各種技術支援，因此，高階行動電話的產製以原電腦廠商生產、製造最為適當，顯然此

（3）在據爭商標所指定的商品中，至少包括網路卡、晶片、記憶體、掌上型電腦以及資料讀取機等，與系爭商標所指定商品均得陳列於同一銷售場所，而可為消費者在同一銷售場所同時購得包括行動電話商品以及電腦周邊商品，因此依照一般社會通念以及市場交易情形，對於消費者而言，仍然可能針對系爭商標與據爭商標因所指定之商品，兩者在功能、用途上及販賣場所、銷售對象均極為類似，因而可能誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯的來源。因此，系爭商標與據爭商標之間所指定使用之商品，確實存在類似商品的關係。

（4）綜上所述，系爭商標與據爭商標雖所指定商品性質分屬通訊產業以及電腦產業，惟因隨行動科技的發展，行動電話應用電腦相關軟、硬體設備而組成智慧型手機的趨勢卻是市場所公知，被告未深究系爭商標之行銷通路與據爭商標確有重疊之處，況就某些特定商品（如 PDA 智慧型手機）而言，客觀上消費者早已難以區辨其究屬行動電話抑或掌上型電腦？因而系爭商標與據爭商標如同時陳列於同一銷售場所時，自易造成消費者對於其究係來自同一營業主體的疑義，進而產生混同誤認之虞。

83.10.2.被告陳述：

（1）系爭商標與據爭商標（註冊第 924737、925037、1043118 號「HIGHLIGHT Htc 及圖」及註冊第 174137、980971、992546、1126375 號「Htc 及圖」）圖樣相較，二者外文之主要部分均為「Htc」，固屬構成近似商標。惟查系爭商標係指定使用於「行動電話、附資料傳輸之行動電話、影像電話」等電話通訊

產品；而據爭商標則指定使用於「介面卡、網路卡、印刷電路板、晶片、半導體、電腦、光筆」、「壓力表、真空表、真空計」、「法蘭、泵浦、凡而」、「墊圈、焊接式軟管」等商品及「電腦及其週邊設備、電子、機械用品零售」等服務，前者為電話產品，其功能為提供消費者透過聲頻傳輸互通信息用，其產製者為電話供應商，販售對象為一般民眾；而後者則為電腦及其週邊零件，其功能為用以組裝各種電子機器，其產製者為電子零組件供應商，販售對象為各種電子機器之製造商，二者所指定之商品或服務，不論其功能性、產製者、消費者均不相同，依一般社會通念、市場交易情形等各種相關因素判斷，應非屬類似商品或服務。

（2）至系爭商標指定使用於「行動電話、附資料傳輸之行動電話、影像電話」等商品，與據爭商標（註冊第 1126375 號）指定使用於「受客戶委託依其指示之規格製通訊器材零組件」等服務，前者消費對象為一般消費者，後者消費對象為通訊器材之製造商，二者消費對象明顯不同，消費市場亦有區隔，依一般社會通念及市場交易情形，二造商品或服務應無使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應非屬類似。又依原告所檢送之證據資料觀之，亦未發現原告有先使用據爭商標在行動電話等商品之事實，系爭商標自無商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款規定之適用。

（3）原告指稱被告漏未審酌據爭商標（註冊第 952856、1029399 號）乙節，查被告原處分內容敘明據爭等多件商標指定使用於「介面卡、網路卡、印刷電路板、晶片、半導體、電腦、光筆」、「壓力表、真空表、真空計」、「法蘭、泵浦、凡而」、「墊圈、焊接式軟管」等商品及「電腦及其週邊設備、電子、機械用品零售」等服務，實已包括據爭註冊第 952856 號「Htc 及圖」商標指定使用於「壓力表、真空表、真空計」等商品及據爭註冊第 1029399 號「Htc 及圖」商標指定使用於「墊圈、焊接式軟管」等商品，並未有漏未審酌之情事。

83.10.4.法院論述：

（1）本件被告原處分內容敘明據爭等多件商標指定使用於「介面卡、網路卡、印刷電路板、晶片、半導體、電腦、光筆」、「壓力表、真空表、真空計」、「法蘭、泵浦、凡而」、「墊圈、焊接式軟管」等商品及「電腦及其週邊設備、電子、機械用品零售」等服務，實已包括據爭註冊第 952856 號「Htc 及圖」商標指定使用於「壓力表、真空表、真空計」等商品及據爭註冊第 1029399 號「Htc 及圖」商標指定使用於「墊圈、焊接式軟管」等商品，其雖未舉出註冊第 952856、1029399 號「Htc 及圖」商標，然綜觀其內容，已包含評定申請書、理由書及檢送之證據資料，尚無原告所指有漏審之情事。

（2）查系爭商標指定使用之「行動電話、附資料傳輸之行動電話、影像電話」等商品，其主要功能係藉由使用者互相傳輸聲音或影像，以為人際間訊息傳遞及觀念溝通之工具，其產製者為行動電話製造商，消費者為一般民眾，與據以評定之註冊第 1029399 號商標指定使用之「墊圈、焊接式軟管」等商品、註冊第 174137 號商標指定使用之「報章、雜誌」等服務、註冊第 952856 號商標指定使用之「量程表、壓力表」等商品、註冊第 1043118 號商標指定使用之「法蘭、泵浦」等商品及註冊第 924737 號商標指定使用之「壓力表、真空表」等商品或服務及原告先使用之註冊第 1126375 號商標之真空元件等商品相較，不論其功能性、產製者、消費者均不相同，應非屬類似商品或服務。而據爭之註冊第 992546 號商標指定使用之「介面卡、網路卡、印刷電路板」等商品、註冊第 980971 號商標指定使用之「晶片、光罩、網路卡」等商品及註冊第 925037 號商標指定使用之「晶片、光罩、網路卡」等商品，係一般支援電腦功能之零組件，產製者為電腦零組件製造商，消費者主要為電腦製造廠商，其與系爭商標指定使用之商品相較，二造商標所指定之商品或服務，不論其功能性、產製者、消費者亦均不相同，依一般社會通念及市場交易情形，不致使一般消費購買者對其來源產生相同或有關聯之誤認，亦非屬類似之商品或服務。故系爭商標與據爭諸商標所指定之商品或服務既非屬類似之商品或服務，自無商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款規定之適用。

（3）原告稱系爭商標指定使用之商品與據爭商標指定使用之「介面卡、網路卡、印刷電路板、晶片、半導體、電腦、光筆、磁碟機、記憶體、微電腦、電腦主機、微處理機、條碼掃描器、電腦觸摸感應輸入器、電腦軟體、電腦程式、掌上型電腦、資料讀取機」等商品相較，具相輔相成之效用，且二者之消費群與銷售管道極相雷同，主要功能均在通訊、傳輸資料、影像，均係來自相同之電子產製業者，應屬類似商品云云，尚非可採。

（4）綜上所述，被告認系爭商標與據爭諸商標所指定之商品或服務非屬類似之商品或服務，無商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款規定之適用，而為申請不成立之處分，尚無不合。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成申請評定成立之處分，為無理由，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

【關鍵字詞：商品/服務類似】

系爭商標

據爭商標

84.義大利商內威集團公司對億冠城服裝有限公司評定案

判決日期：961115

84.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 00720 號

84.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

84.2.當事人

84.2.1.原告：億冠城服裝有限公司

84.2.2.參加人：義大利商・內威集團公司

84.3.原處分書號數：中台評字第 940286 號

84.4.爭議號數

84.4.1.系爭號數：註冊第 990720 號商標

84.4.2.據爭號數：

84.5.系爭商標名稱：「uewizore 及圖」

84.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 6、7 、14 款及商標法第 23 條第 1 項第 11、12、14 款

84.7.其他參考判決：

84.8.爭議狀態：已確定。

84.9.重要法律見解及認定事實：

系爭「uewizore 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 25 類之「襪子、褲襪、絲襪、毛襪、棉襪、運動襪、編織襪、登山襪、嬰兒襪、吊襪帶、吊褲帶」等商品；據以評定商標依據參加人所檢附之該公司之商標，於世界各國註冊之資料觀之，應係使用於「衣服、褲子」等商品；而「襪子、吊褲帶」等商品與衣服類商品，在現今社會均已非單純屬功能

性之商品，乃係兼具美觀之要求，且為配合不同之場合需要，往往係互為搭配使用，是服飾店亦常兼賣「襪子、吊褲帶」等商品，是系爭商標指定使用之「襪子、吊褲帶」等商品，與據以評定諸商標所使用之衣褲商品，其產製者、銷售場所、消費者等常有重疊，顯然具有極密切之關聯性，甚至認為系爭商標襪類商品出自原告之關係企業或與原告具有授權、加盟等關係，自應屬類似商品。

84.10.判決書摘要

84.10.1.原告陳述：

（1）兩造商標圖樣相較，二者整體圖樣外觀式樣明顯不同；又該等外文讀音、音節均有明顯之差異，於現今教育普及，英文又為國際通用語言，一般消費者施以普通之注意，應不難區辨兩造商標，從而客觀上應不致造成混淆誤認而誤購。

（2）系爭商標指定使用之「襪子、褲襪、絲襪、毛襪、棉襪、運動襪、編織襪、登山襪、嬰兒襪、吊襪帶、吊褲帶」等商品與據以評定諸商標之「衣服」商品相較，二種商品不僅物品形狀、用途及材料均有不同，商品功能、陳列處所或產品價格均有鉅大差異，實非屬同一或類似商品。

（3）綜上可知，兩造商標圖樣及其使用商品並非構成近似，原處分以「兩造商標皆有帆船圖樣而認定為近似，進而有致相關消費者產生混淆誤認之虞」，惟其忽略我國在「衣服、鞋子、背包」等商品皆有不同專用權人以「帆船圖樣」作為商標而併存之事實，消費者從未因均具有「帆船圖樣」部分而致混淆誤認，更可證明消費市場上既多有習見之「帆船圖樣」於各類產品中出現，則消費者對其來源之識別區辨能力已相對提高，自不致因同有已呈弱勢之「帆船圖樣」，即產生相同商品出處之聯想；何況兩造商標外文之拼音及字型態樣均屬不同，參加人至今尚未曾就據以評定諸商標親自在我國使用，故兩造商標自無致消費者產生混淆誤認之虞，至為顯然。系爭商標實無違反註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定。

84.10.2.被告陳述：

（1）系爭商標系爭商標係由外圈之繩索圖樣內置黑底白圖之帆船設計圖及外文「uewizore」之草寫字體所構成，與參加人據以評定之「navigare 帆船圖形」等商標（詳如參加人於評定時檢送之相關證據資料影本）相較，二者帆船設計圖之整體設計與構圖意匠如出一轍；且外文「uewizore」之草寫字體外觀與據以評定諸商標之外文「navigare」亦極相彷彿，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。

（2）本件據參加人所檢送之銷售證明文件、世界各國註冊之證明文件等證據資料影本，堪認據以評定之「navigare 帆船圖形」等商標係參加人所有，於系爭註冊商標 89 年 11 月 10 日申請註冊前，即使用於所產製之衣服等商品，自西元 1996 年起即從義大利進口據以評定諸商標商品至我國銷售；又據以評定諸商標自西元 1980 年起即於義大利申請註冊，並於西元 1983 年獲准註冊，且於西元 1984 年取得國際註冊，其後自西元 1992 年起又陸續於世界各國獲准註冊，據以評定諸商標於系爭商標註冊前已有先使用之事實，應無疑義。

（3）從參加人檢送之銷售證明文件影本可知，雙方曾經業務往來密切，且原告亦不否認雙方之間的業務往來關係，僅主張系爭商標之圖樣與銷售證明文件上所示的商標圖樣不同，惟系爭註冊商標與據以評定諸商標圖樣構成高度近似，已如前述，是依參加人檢送之證據資料可證明，早於系爭註冊商標 89 年 11 月 10 日申請註冊前，原告基於業務往來關係，自已知悉據以評定諸商標之存在，遲於其後始以如出一轍之商標申請註冊。

（4）原告基於與參加人業務往來之關係，早於系爭註冊商標 89 年 11 月 10 日申請註冊前，即已知悉參加人據以評定諸商標之存在，其嗣後仍以幾近相同之商標申請註冊，堪認有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。系爭商標指定使用在「襪子、褲襪、絲襪、毛襪、棉襪、運動襪、編織襪、登山襪、嬰兒襪、吊襪帶、吊褲帶商」等商品，與據以評定諸商標使用在「衣服」等商品，二者主要功能皆為達到整體美觀與保暖之功用，在購買者、產製者或販賣場所等方面又常有重疊之處，如果標

上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，可能使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故兩造商標所指定使用之商品間亦具有某種程度之類似關係，系爭商標自有修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用。

84.10.3.法院論述：

（1）按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：...14 、相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意者，不在此限。」、「商標有下列情形之一者，不得註冊：...14 、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」分別為系爭商標註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款所明定。其立法意旨係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，是申請人如因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用之商標之存在，未徵得他人之同意，而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務申請註冊者，即應認有前開條款規定之適用，而不得註冊。

（2）本件系爭註冊第 990720 號「uewizore 及圖」商標圖樣係由一類似繩索圍繞成橢長形之圖形內，上下分別置有一以黑色為底、上有白色帆船及波浪之圓形設計圖及一草書外文「uewizore」所組成；其中以黑色為底、上有白色帆船及波浪之圓形設計圖為其主要部分，與據以評定之「navigare 帆船圖形」等商標圖樣上之帆船圖形相較，其外觀如出一轍，整體構圖設計意匠明顯相同；另系爭商標圖樣上之外文「uewizor」係草書，其所呈現之外觀與據以評定商標圖樣上之外文「navigare」，其外觀及讀音極為近似。是以，兩造商標整體觀之，應屬構成近似之商標。

（3）查系爭「uewizore 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 25 類之「襪子、褲襪、

絲襪、毛襪、棉襪、運動襪、編織襪、登山襪、嬰兒襪、吊襪帶、吊褲帶」等商品；據以評定商標依據參加人所檢附之該公司之商標，於世界各國註冊之資料觀之，應係使用於「衣服、褲子」等商品；而「襪子、吊褲帶」等商品與衣服類商品，在現今社會均已非單純屬功能性之商品，乃係兼具美觀之要求，且為配合不同之場合需要，往往係互為搭配使用，是服飾店亦常兼賣「襪子、吊褲帶」等商品，是系爭商標指定使用之「襪子、吊褲帶」等商品，與據以評定諸商標所使用之衣褲商品，其產製者、銷售場所、消費者等常有重疊，顯然具有極密切之關聯性，甚至認為系爭鞋類商品出自原告之關係企業或與原告具有授權、加盟等關係，自應屬類似商品。

（4）參加人於系爭商標 89 年 11 月 10 日申請註冊前，即以據以評定商標使用於其所產製之衣服等商品，並於西元 1983 年起陸續在其本國義大利、日本、英國、德國、美國、加拿大、香港等數十餘國銷售；且參加人自 89 年 2 月 7 日起以原名稱「瑪妮費樂麗公司」（MANIFATT URA RIESE S. P.A.，公司名稱已變更為內威集團公司 NAVY GROUP S.P.A.），對台灣廠商即原告銷售衣服、褲子等商品，此有商業發票可資證明；足認參加人自 89 年 2 月 7 日起，與原告間有業務往來之關係。從而，原告於申請日前已因與參加人間業務往來關係密切，原告因而知悉據以評定商標之存在。

（5）系爭商標於 89 年 11 月 10 日申請註冊前，原告即因與參加人間之契約、業務往來關係，而知悉據以評定商標之存在；其未徵得參加人之同意，申請註冊與之構成近似之系爭商標，自有違首揭系爭商標註冊時商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定。從而，被告所為「第 990720 號『uewizore 及圖』商標之註冊應予撤銷」之處分，依法自無不合。綜上所述，原處分於法自無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，訴求撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、業務往來關係、知悉】

系爭商標

據爭商標

85.富立好工業股份有限公司對森泉企業股份有限公司評定案

判決日期：961129

85.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 01326 號

85.1.判決主文：原告之訴駁回。

85.2.當事人

85.2.1.原告：富立好工業股份有限公司

85.2.2.參加人：森泉企業股份有限公司

85.3.原處分書號數：中台評字第 920564 號

85.4.爭議號數

85.4.1.系爭號數：註冊第 740413 號商標

85.4.2.據爭號數：註冊第 138578、201410、423079、456995、684324、687350、809542 號商標

85.5.系爭商標名稱：「晶工 JIN KON 及圖」

85.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7、12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款

85.7.其他參考判決：經訴字第 09606062540 號

85.8.爭議狀態：已確定

85.9.重要法律見解及認定事實：

系爭商標或據以評定諸商標，其最初均係由原名為弘正工業股份有限公司之晶工公司自 69 至 84 年間陸續申准註冊，嗣後再分別輾轉由參加人及原告取得者。亦即兩造商標於申請或註冊時均為同一人所有，系爭商標並非屬「他人」之商標系爭商標自無註冊時商

標法第 37 條第 7 、12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款規定之適用。

85.10.判決書摘要

85.10.1.原告陳述：

（1）查系爭註冊第 740413 號「晶工 JIN KON 及圖」商標係以「工字圖」附加齒輪並佐以外文「JIN KON」、中文「晶工」所組成，與據以評定之註冊第 138578 號「弘正有限公司標章(二)」、第 423079 號「晶工及圖」、第 456995 號「晶工及圖 JINKON」等商標相較，均具有相同之工字圖附加齒之圖形，或另有相同之外文「JIN KON」、中文「晶工」，於異時異地隔離觀察或連貫唱呼之際，二者應屬相同似之商標，已為被告所認同。

（2）兩造商標指定於同一或類似之商品：據以評定之註冊第 138578、201410、423079、456995 號等 4 件商標之指定商品為「排油煙機、乾燥機、電鍋」，第 684324 號商標之指定商品為「熱水爐、瓦斯爐、排油煙機、電磁爐」，第 687350 號商標之指定商品為「吹風機、電碗、電扇、電咖啡壺、電熱水瓶、電子鍋」。前述 3 件據以評定諸商標與系爭商標指定使用之「電暖器、保暖器」等商品相較，「電暖器、保暖器」與「吹風機、電扇、電咖啡壺、電熱水瓶、電子鍋」等商品同為一般居家常用之電器產品，該等商品均置於同一處所（客廳或廚房）、具有同一功效用途，且為同樣之人所使用，於日常之中該等物品經常是併同使用或密集性的交替使用。又由該等產品無論由商品之功能、用途、原料、成分、買受人或產製者觀之，均具有共同或關聯之處，其銷售管道、販買場所亦皆相同；且經由前往大潤發、家樂福等各大賣場、泰一、燦坤等家電專售店或百貨公司實地訪查結果，可發現在銷售場所中該等產品大多同時一起陳列或相鄰而陳列。

（3）系爭商標圖樣及其指定商品經審定認為與據以評定諸商標構成近似及類似，即有致相關消費者混淆誤認之虞，且系爭商標亦未經據以評定商標所有人同意而申請商標，故依法系爭商標應不得註冊，惟被告卻以系爭商標已在市場「積極使用」為由，

即認定系爭商標無前揭規定之適用，其認事用法顯具瑕疵。按商標之「積極使用」是否得為前揭規定之違法阻卻事由，法無明定，且倍具爭議，實不應作為原處分之主要依據。

（4）從原告的多件「晶工及圖 JIN KON」註冊商標資料、廣泛使用「晶工及圖 JIN KON」商標於各種商品之證明資料以及各大網路搜索引擎檢索「晶工牌」商標結果表列資料，已顯示據以評定諸商標確實長期廣泛使用於「瓦斯爐、熱水器、排油煙機」等廚具商品及「電鍋、電磁爐」等各式電器及其附件等商品上。惟從系爭商標評定答辯所提之商標使用證明觀之，全部都是有關「開飲機、飲水器」等商品的廣告、營業資料，完全沒有系爭商標「乾衣機、烘碗機」等商品之廣告或營業證明資料，此與原處分所謂系爭商標已積極使用之論述完全相悖，從而系爭商標「乾衣機、烘碗機」等商品已為消費者所認識之立論根據，亦非事實。

（5）系爭商標之註冊違反修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款及商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定：參加人所提的系爭商標知名度均係 91、92 年及其之後期間的商標使用資料，實不能證明系爭商標在註冊當時「已」較據以評定諸商標更具知名度，因此原處分明示應予系爭商標所謂「較大的保護」，顯不合理。查系爭商標已經於 95 年間延展註冊在案，因此其是否違反修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之審認時間點，自應以核准延展註冊日之 95 年間為準，而非以系爭商標的 85 年 12 月 16 日商標註冊日期；且據以評定諸商標於 87 年 12 月 16 日業經核准移轉登記於荃欣股份有限公司（即原告據以評定諸商標之前手），並公告於第 25 卷 24 期商標公報，故系爭商標之延展註冊日時，據以評定諸商標與系爭商標已分屬兩造不同之人所有，自有修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款規定之適用。原告於本件商標評定時已舉證精美產品型目錄、發票等商標廣泛使用證明資料，及「Google」、「YAHOO!奇摩」、「Yam.com 蕃薯藤」等各大網路搜索引擎檢索「晶工牌」商標的結果表列，用以證明據以評定諸商標已具有相當之知名度，廣為同業及消費者所熟知；並於訴願階段另補充「臺灣區瓦斯器材同業公會」函文，

證明據以評定諸商標已長期獨家專有 TGAS 標籤證明使用權利於「廚具、家電」等商品上；「臺灣區瓦斯器材同業公會」統計發布的各會員品牌使用 TGAS 標籤章的數量表，更可顯示原告的「晶工」商標廚具、家電商品大量使用標籤且持續在業界保持在前十幾名之內；還舉證商標前手荃欣股份有限公司 85 至 86 年之「晶工」商標產品的部分銷售發票、零件進項對帳單等會計單據，顯示據以評定諸商標短短數月之內營業額至少就有新台幣（以下同）數百萬元，與業界最大品牌的「櫻花」廚具年營業額三、四千萬相較已不惶多讓之事實。由該等事實客觀而論，足證系爭商標延展註冊時，廚具、家電商品的相關業者及消費者應已對原告據以評定諸商標有所認識，而據以評定諸商標又與原告之間具有密切不可分的連結關係，故系爭商標以相同的「晶工及圖 JIN KON」圖樣註冊，所指定使用之「電暖器、保暖器」等商品與據以評定諸商標所指定使用的「吹風機、電扇、電碗、電鍋、電子鍋、瓦斯爐、排油煙機」等商品彼此具有密切不可分割的關聯性，且通常在同一場所中使用，自有致使消費者商品來源產生混淆誤認為同一之虞，有修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款規定之適用。

（6）系爭商標以相同於據以評定諸商標的圖樣註冊使用在一體關聯使用之類似商品上，必然造成一般消費者對二產品來源主體產生混淆，於交易間發生因誤認誤判而購買，損及消費者權益，則屬無可避免發生之的客觀事實。而由參加人所提出的系爭商標使用證明資料顯示，系爭商標使用時均未遵行商標法第 36 條規定而加以區隔標示，故對消費者造成誤認混淆之情形。

85.10.2.被告陳述：

（1）查據以評定諸商標之申准註冊日期雖大多早於系爭商標之申請註冊日期，惟據兩造註冊資料顯示，系爭商標係弘正公司（嗣後變更公司名稱為晶工公司）於 85 年 01 月 25 日申請，參加人嗣後經移轉取得並被告核准登記；據以評定第 138578、201410、423079、456995、684324、687350、809542 號等商標，則係原告於 91 年 12 月 01 日自其前手天鋐工業股份有限公司之前手晶工公司輾轉取得，以系爭商標申請註冊當時之情

形而言，兩造商標皆屬弘正公司所有，嗣後始分別移轉於雙方當事人，是就系爭商標申請註冊當時而論，並無襲用他人之商標或相同或近似於他人商標之情形存在。

（2）再就原告檢送之公司簡介及產品介紹等證據資料觀之，其上大都未顯示日期或晚於系爭商標申請註冊之日期，且無其他廣告、銷售發票等宣傳行銷證據資料參佐，不足以證明原告據以評定諸商標之信譽於系爭商標申請註冊前已臻著名之程度。反之，參加人及其前手之「晶工」、「晶工及圖 JIN KON」等商標，所使用之「開飲機、淨水器、濾水機、冷熱水瓶、電暖器、乾衣機、瓦斯爐、排油煙機」等商品，除陸續取得註冊第 197478、423079 號等多件商標權，並有長期廣泛宣傳行銷使用情事，其信譽已廣為相關消費者所普遍認知而臻著名，此並有其檢送之公司目錄、行銷使用資料、西元 2004 年新機種發表會照片、工廠生產線照片、91 至 92 年商品生產數統計表等證據資料影本附卷可供佐證，並經被告中台評字第 920567 號商標評定書認定在案。是以，相關消費者所認識之「晶工」系列商標，應為參加人及前手晶工公司用以表彰使用於開飲機等商品之信譽，較諸原告取得之據以評定諸商標而言，應為消費者較熟悉之商標。參加人之前手援用相同之中文「晶工」、外文「JINKON」及圖形作為系爭商標圖樣，指定使用於「電暖器、保暖器」等商品申請註冊，自應無使相關消費者對其所表彰之產製主體或商品來源發生混淆誤認之虞。又基於相同因素之考量，亦應無以不公平方式或不正利用申請人商標之識別性，而有致減損申請人商標之價值，或因利用申請人商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形，系爭商標之註冊應無前揭修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款及商標法第 23 條第 1 項第 12 款條款規定之適用。

（3）系爭商標申請註冊當時，兩造商標皆屬弘正公司（嗣後變更公司名稱為晶工公司）所有，嗣後始分別移轉於雙方當事人，是就系爭商標申請註冊當時而論，並無相同或近似他人商標之情形存在。再者，系爭商標指定使用之「電暖器、保暖器」等商品，與據以評定之註冊第 138578、201410、423079、456995 號等商標經延展註冊指定使用之「排油煙機、乾燥機、電鍋」

等商品、第 684324 號商標指定使用之「熱水器、瓦斯爐、排油煙機、電磁爐」等商品及第 687350 號商標指定使用之「吹風機、電碗、電扇、電咖啡壺、電熱水器、電子鍋」等商品相較，前者係供人體取暖用，後者則屬一般廚房器具或乾燥電器設備或一般家電用品，二者於商品功能、用途及材料均有差異，依一般社會通念或市場交易情形，並無使一般消費者誤認其來自相同或有關聯之來源而致混淆誤認之虞，二者間應非屬同一或類似之商品，系爭商標之註冊應無修正前商標法第 37 條第 1 項第 12 款及商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。另據以評定之註冊第 809542 號商標之申請日期晚於系爭商標註冊日期，自難據以論究。至原告主張系爭商標於 95 年 06 月 13 日申請延展註冊時，系爭商標與據以評定諸商標已非同一人所有乙節，經查原告係對系爭商標之創設註冊認有違反規定申請評定，非屬原申請評定事由，自難執而論究。

85.10.3.法院論述：

（1）按商標圖樣「襲用他人之商標有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；及商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法（即 82 年 12 月 22 日修正公布之商標法）第 37 條第 7 、12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款所明定。是以，構成上開註冊時商標法第 37 條第 7 、12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款規定之要件，均係以相同或近似於「他人」之商標或標章為要件之一；倘不符合此「他人」之要件，自不違反該法條之規定。

（2）查本件系爭商標係以工字圖附加齒輪並佐以外文「JIN KON」、中文「晶工」所組成，與據以評定之註冊第 138578 號「弘正有限公司標章(二)」商標、第 423079 號「晶工及圖」商標、第 456995 號「晶工及圖 JIN KON 」等商標相較，兩者

皆有相同之中文「晶工」，且系爭商標圖樣上之外文「JIN KON」發音近似中文「晶工」，其工字圖附加齒輪之設計構圖意匠相同，於異時異地隔離觀察或連貫唱呼之際，在外觀、讀音或觀念上，二者固屬近似之商標。然查，原告係於 91 年 12 月 01 日自其前手天鋐公司之前手晶工公司輾轉取得據以評定註冊第 138578、201410、423079、456995、684324、687350、809542 號等 6 件商標權；而系爭商標則係參加人於 92 年 04 月 01 日經由拍賣自其前手晶工公司所取得，凡此有原處分卷附商標註冊資料、公司登記證、臺灣臺北地方法院函等資料影本可稽；足認不論系爭商標或據以評定諸商標，其最初均係由原名為弘正工業股份有限公司之晶工公司自 69 至 84 年間陸續申准註冊，嗣後再分別輾轉由參加人及原告取得者。亦即兩造商標於申請或註冊時均為同一人所有，系爭商標並非屬「他人」之商標；從而，揆諸首揭法條規定及前揭說明，爭商標自無註冊時商標法第 37 條第 7 、12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款規定之適用。

（3）次查，商標法施行細則第 16 條亦明定，所謂「著名商標」，指有客觀證據足以認定該商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言；是以，商標著名與否，應視其使用時間及相關證據資料綜合判斷之，而商標延展註冊實係名義上之更新，其實際使用者仍為原申請註冊商標圖樣之延續。查本件據以評定諸商標之申准註冊日期雖早於系爭商標之申請註冊日期，惟依原告於申請評定時所檢送之公司簡介及產品介紹等證據資料觀之，其上大都未顯示日期或晚於系爭商標 83 年 9 月 8 日申請註冊之日期，且無其他廣告、銷售發票等宣傳行銷證據資料參佐，自不足以證明據以評定諸商標之信譽於系爭商標申請註冊前已臻著名之程度。反之，參加人及其前手早於 71 年即以「晶工」、「晶工及圖 JIN KON 」等作為商標，指定使用於「開飲機、淨水器、濾水機、冷熱水瓶、電暖器、乾衣機、瓦斯爐、排油煙機」等商品，陸續取得註冊第 197478、316954、423079 號等多件商標權，並有長期廣泛宣傳行銷使用之情事，凡此有其檢送之公司目錄、行銷使用資料、西元 2004 年新機種發表會照片、工廠生產線照片、91 至 92 年商品

生產數統計表等證據資料影本附原處分卷足憑。是以，相關消費者所認識之「晶工」系列商標，應為參加人及前手晶工公司以之表彰使用於開飲機等商品所建立及延續而來之信譽，較諸據以評定諸商標而言，應為消費者較為熟悉之商標。從而，參加人以相同之「晶工 JIN KON 及圖」作為系爭註冊商標圖樣，指定使用於乾衣機、烘碗機商品申請註冊，應無使相關消費者對其所表彰之產製主體或商品來源發生混淆誤認之虞，自無註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

（4）末查系爭商標指定使用之「電暖器、保暖器」等商品，與據以評定之註冊第 138578、201410、423079、456995 號等商標經延展註冊指定使用之「排油煙機、乾燥機、電鍋」等商品、第 684324 號商標指定使用之「熱水器、瓦斯爐、排油煙機、電磁爐」等商品及第 687350 號商標指定使用之「吹風機、電碗、電扇、電咖啡壺、電熱水器、電子鍋」等商品相較，前者係供人體取暖用，後者則屬一般廚房器具或乾燥電器設備或一般家電用品，二者於商品功能、用途及材料均有差異，依一般社會通念或市場交易情形，並無使一般消費者誤認其來自相同或有關聯之來源而致混淆誤認之虞，二者間應非屬同一或類似之商品，亦無註冊時商標法第 37 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。綜上所述，被告所為為「申請不成立」之處分依法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分或命系爭商標應作區隔標示，均為無理由，應予駁回。

【關鍵字詞：商標近似、商品/服務類似、著名、消費者較為熟悉、他人】

系爭商標

據爭商標

86.荷蘭商・莫西斯有限公司對筌翔文具有限公司評定案

判決日期：940120

86.判決機關及字號：最高行政法院 94 年度判字第 00061 號

86.1.判決主文：原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

86.2.當事人

86.2.1.上訴人：筌翔文具有限公司

86.2.2.參加人：荷蘭商・莫西斯有限公司（Mercis B.V.）

86.3.原處分書號數：中台評字第 900380 號

86.4.爭議號數

86.4.1.系爭號數：註冊第 905645 號商標

86.4.2.據爭號數：註冊第 466728 號商標

86.5.系爭商標名稱：「吉妮兔 gini Rabbit 及圖」

86.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7 款

86.7.其他參考判決：改制前行政法院 70 年度判字第 337 號判決

86.8.爭議狀態：重為處分審理中

86.9.重要法律見解及認定事實：

（1）商標專用權之註冊、異議及評定等程序為行政程序，依行政程序法第 24 條第 4 項規定：「行政程序代理人應於最初為行政程序行為時，提出委任書」，則於行政程序法施行後，商標代理人亦應於最初為行政程序時，提出委任書，以明其代理權限。如有欠缺，商標主管機關應通知限期補正。本人或其合法委任之代理人於事後之行政救濟程序中亦可以明示或默示之方法追認其先前之程序而予以補正。

（2）系爭商標註冊時商標法第 37 條第 7 款之適用，除申請註冊之商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章」外，尚須「有致公眾混淆誤認之虞」，始足當之。而所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指有使一般消費者對該申請註冊商標或標章所表彰之商品、服務來源或產製、營業主體與著名商標或標章所表彰者產生混淆誤信之虞而言，其認定應綜合該著名商標之著名程度、商標圖樣近似程度、商標圖樣是否具有創意、商標所指定使用商品之相關及類似程度（關連性）、商品銷售網路或販賣陳列之處所、購買人對其商品種類、價格及其性質之注意程度，及二商標各自使用情形等因素判斷之。

（3）末按商標識別性的強弱，係指作為商標之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，對於相關商品購買人所呈現識別商品來源之功能的強弱。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的隨意性商標，其識別性較弱，彼此設計上如有些許差異即足以彰顯各自之特徵。

86.10.判決書摘要

86.10.1.上訴人於原審法院之陳述：

（1）本件系爭商標與據以評定商標雖均有兔子圖樣，然前者兔子圖樣為雙兔、兔子造型為圓耳、眼睛靈活甜美、橢圓形鼻、櫻桃小嘴、穿著無領且無袖之小肚兜，且兩隻兔子左耳耳際尚繪有花之簪飾，予一般人在視覺感官所得之心理印象為娓婉溫柔且靈巧之「女兔」；而據以評定商標圖案為單兔，其兔子造形為尖耳、兩點小眼珠、無鼻、嘴形、穿著有領之外套，外觀單調表情木訥，予一般人在視覺感官所得之心理印象為刻板木訥之「公兔」，二者構圖意匠迥然有別，且二者隔離通體觀察，其外觀及所表現之意義予人印象感受並無引起混同誤認之虞。再者，前者尚有中文「吉妮兔」及外文「gini Rabbit」橫列於雙兔圖形之上，且該「吉妮兔」是針對女兔之稱呼，及「giniRabbit」外文上 3 點同兩隻兔子左耳耳際繪有花飾之圖樣，均是就該雙兔為娓婉溫柔女兔所特別設計，總括該商標圖樣之全體，予一般人印象確為娓婉溫柔且靈巧之女兔，且意念

清晰，本不宜作割裂比較，尚不得因具有與據以評定商標相似之兔子圖形，即遽誤認二者為近似之商標。

（2）綜上，系爭商標與據以評定商標無論從整體圖樣或單就兔子部分比較，予一般人在視覺感官所得之心理印象有別，前者為娓婉溫柔且靈巧之「女兔」，後者為刻板木訥之「公兔」，二者構圖設計之意匠各異，異時異地隔離觀察，殊難謂有使一般消費者產生混同誤認之虞，應非屬近似之商標。且系爭商標商品與據以評定商標商品於國內外各大百貨公司併存銷售多年，從未有消費者發生混淆誤認之情。另被上訴人於 89 年 6 月 16 日於第 14 類商品同時審定核准公告上訴人及參加人與本件完全相同之系爭商標圖樣註冊，且該日尚有日商・三麗鷗股份有限公司之兔子商標圖樣「DAISY & CORO + device」同時於第 14 類商品審定核准公告，且由商標公報之黑白圖樣及彩色圖樣比較，足見三者雖均是兔子卡通造型，然創意各有不同，尤三者均經審定核准公告，更加證明被上訴人之商標審查員均認為系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣，並不構成近似，而分別准予註冊。再佐以上訴人委託公正、客觀之財團法人台灣經濟發展研究院 90 年 3 月 19 日出具之「deivce markNIJNTJE與Gini Rabbit商標市場調查研究報告書」，該報告書係以「施以普通注意原則」、「異時隔離觀察原則」、「通體觀察原則」為調查方式，向一般消費者進行商標市場調查，其中就系爭商標與據以評定商標及其使用於產品上之圖樣是否會造成混淆或誤認，在「若在同一地點看到系爭商標與據以評定商標使用在產品上之外觀圖樣，是否會認為是同一家公司所生產之產品」項目上，有高達 62.6%的受訪者認不會造成混淆或誤認，在「若在不同地點看到系爭商標使用在產品上之外觀圖樣，是否會想起據以評定商標」項目上，有高達 67.6%的受訪者認為不會。綜上，在在證明系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣並無使一般消費大眾於交易之際有滋生混淆誤認之虞。然原處分及訴願決定以二商標圖樣上皆有直立姿勢之兔子圖形，而不問其外觀及其所表現之觀念是否有引起一般消費者混同誤認之虞，遽予推定二者相似，殊嫌率斷。另上訴人自 73 年成立以來，在文具界自創品牌，設計更新款更美觀之圖形以提昇國人之競爭力，

如「棒棒貓Bon Bon Cat」系列，即廣受消費者所喜愛。而就本件系爭商標圖樣，上訴人為因應88年為兔年，遂於87年作市調，並廣納各界建議，以兔子為主軸設計適合國人喜愛之標誌，並就「gini Rabbit吉妮兔」之造型歷經無數次之修改及創意設計，始於 87 年 9 月完成設計「吉妮兔gini Rabbit及圖」，並於87年12月申請商標之註冊。就此，上訴人除於起訴狀附市調報告、上訴人創作吉妮兔圖樣有關之會議紀錄外，另提出（一)「gini Bar」38 組圖形及字體造型。(二)「gini Rabbit 吉妮兔」運用於相關產品之型錄。(三)國內各類商標之申請。(四)「Gifts & Hiseware」雜誌、「文教禮品」採購年鑑之廣告。(五)外銷之訂單及出貨憑證。(六)台灣各地銷貨證明。(七)著作權授權契約書。(八)同樣以兔子造型經被上訴人核准審定之商標公報影本9份。　禮品世界六月號及九月號雜誌影本。(十)西元 1999 年及西元 2000 年外貿協會GIFT WARE國外廣告雜誌影本二份。(十一)三商百貨及新學友等大型量販店促銷海報。(十二)市場上現在銷售兔子造型之產品目錄7 頁。(十三)系爭商標已取得中國大陸、日本、新加坡、韓國、泰國商標專用權，並已向美國、歐盟、印尼、馬來西亞、香港等地區申請註冊中等有關「吉妮兔gini Rabbit及圖」之相關使用及銷售事證，並提出(一)喜憨兒文教基金會及兒童福利聯盟文教基金會與上訴人合作舉辦吉妮兔幸福天使活動之合作案合約書影本及活動海報正本。(二)國內各知名電視、平面媒體對於上訴人與國內兩大兒童基金會合辦之公益義賣捐款活動之報導。(三)藝人賈靜雯擔任此項公益活動代言人，呼籲社會大眾踴躍參與愛心認購活動之相關照片。(四)西元 2001 年4 月號「禮品世界雜誌」封面專題報導「吉妮兔」商標第 98 頁至第101頁。(五)民生報於90年4月12日在消費版大幅報導世界各國各式知名兔子玩偶，其中包含吉妮兔及據爭之米飛兔一同刊登報導，並簡介其造型及圖樣比較。(六)由被上訴人審查核准系爭商標「吉妮兔」、「米飛兔」，同時刊登於 89 年 6 月 16 日之商標公報。(七)尤「吉妮兔」尚獲選為西元2002 年臺灣文具、禮品精品展示會之吉祥物。均在在證明系爭商標圖樣為上訴人所創造，且國內三商百貨、屈臣氏、大阪

百貨、寶雅生活館、萬家福、薇多郵購中心、久大文具行、高峰生活百貨及新光三越百貨等數以千計之行銷通路均陳列銷售，而日本、香港、中國大陸、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、菲律賓及印度等國，亦均指明系爭商標商品，且系爭商標圖樣之產品參加多項公益活動，足證在市場上，其與據以評定商標圖樣，並無使一般消費大眾於交易之際有滋生混淆誤認之虞，且廣受國人及外國地區消費者之喜愛。而依參加人所檢附之證據資料觀之，多數為各國註冊憑證及日文資料，其於我國使用資料除售貨發票及商品型錄外，鮮有廣告促銷之證據，且其銷售金額不大，銷售對象有限，尚不足以認定據以評定商標已廣為我國消費者所普遍認知，故系爭商標之申請註冊，應無商標法第 37 條第 7 款規定之適用等情，求為撤銷原處分及訴願決定之判決。

86.10.2.被上訴人陳述：

（1）本件註冊第 905645 號「吉妮兔 gini Rabbit 及圖」商標圖樣係由外文「gini Rabbit」、中文「吉妮兔」、及雙兔子設計圖作上中下排列之聯合式圖形所組成，與據以評定之「device mark NIJNTJE」商標圖樣係由單純兔子圖形所構成相較，二者細為比對，固有有無中、外文部分及雙兔子設計圖與單兔子設計圖之別，惟前者之外文「giniRabbit」、中文「吉妮兔」與雙兔設計圖形分列圖樣上、中、下位置，分別獨立，予人寓目印象，仍以雙兔設計圖形為主，與後者之單兔設計圖，均係以細線條勾勒正面立姿、頭大身小、豎直長耳之抽象兔子設計圖，構圖意匠相彷彿，異時異地隔離觀察，自易生同一系列產品之聯想，難謂無產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，前經被上訴人中台異字第 887581 號商標異議審定書論明在案。

（2）依參加人檢送之證據資料影本觀之，參加人係一產製圖書、文具、畫具、兒童及嬰幼兒衣著、鞋襪、床單、被褥、床罩、枕頭、枕套、毛毯、背包、手提袋、皮夾、皮包、鑰匙包、小錢包、郊遊用品、玩具等各式商品之產銷公司，首先以 MIFFY（米飛兔）及「device mark NIJNTJE」作為商標圖樣，除於荷、比、盧、丹麥、愛爾蘭、法國、義大利、葡萄牙、西班

牙、瑞典、德國、大陸、捷克、俄羅斯、日本、英國、香港等世界多國及地區申請商標註冊，與韓國出版商簽約合作發行「MIFFY」及「device mark NIJNTJE」書籍外，亦於台灣獲准取得註冊第 831197、851974、845879、840727、456315、466728、848898、870011 號等多件商標專用權，而參加人為拓展其在台業務，更於西元 1990 年起與三琪股份有限公司簽訂產品經銷合約，並透過昌興貿易股份有限公司、佳比國際股份有限公司及九越實業股份有限公司等多家公司廣泛行銷國內市場，授權正大寢具棉業廠製造寢具商品等，該商標所表彰商品之信譽堪認已廣為相關業者或消費者所普遍認知而達著名之程度，並經被上訴人中台評字第 890287 號商標評定書及中台異字第 891717 號商標異議審定書認定在案，凡此有參加人檢送之「MIFFY」創作者簡介、西元 1994 年「MOE」商品型錄、西元 1991 年至西元 1995 年「Dick Bruna News」、日本「Dick Bruna」俱樂部手冊、西元 1994 年至西元 1997 年亞洲營業額一覽表、與韓國出版商及我國三琪股份有限公司簽訂之合約書、商業發票、商品型錄及在台授權製造許可證等證據資料影本附卷可稽。

（3）從而以近似之圖形作為本件商標圖樣申請註冊，並指定使用於胸針、項鍊、手鐲、戒子、耳環等商品，客觀上難謂無使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，自有商標法第 37 條第 7 款規定之適用。另其聯合註冊第 960760、960761 號商標，因正商標被評定為無效失所附麗，依商標法施行細則第 16 條第 4 項規定，應一併撤銷。上訴人於答辯時所檢送之商標使用暨行銷證據，大都在本件註冊第 905645 號「吉妮兔 gini Rabbit 及圖」商標申請註冊日 88 年 4 月 30 日之後，尚難證明系爭商標申請註冊當時，系爭商標因廣泛使用已為消費者所熟知，而不致與據以評定商標產生混淆誤認之虞等語，資為抗辯。

86.10.3.原審法院論述：

（1）系爭商標圖樣係由外文「gini Rabbit」、中文「吉妮兔」、及雙兔子設計圖作上中下排列之聯合式圖形所組成，與據以評

定商標圖樣係由單純兔子圖形所構成相較，二者細為比對，固有有無中、外文部分及雙兔子設計圖與單兔子設計圖之別，惟兩商標圖樣俱有兔子，而前者之外文「gini Rabbit」、中文「吉妮兔」與雙兔設計圖形雖分列圖樣上、中、下位置，惟予人寓目印象，仍以雙兔設計圖形為主，與後者之單兔設計圖相較，兔子均係站立姿勢，具有二隻豎直耳朵，為擬人化之造型，且均係以細線條勾勒正面立姿、頭大身小、豎直長耳之抽象兔子設計構圖，整體外觀極相彷彿，而主要部分構圖意匠、造型及整體觀念上相彷，異時異地隔離觀察，有使一般商品購買者產生同一系列產品之聯想，難謂無混同誤認之虞，應屬近似之商標。

（2）依參加人檢送之證據資料觀之，其中世界多國（含我國）註冊資料及西元 1994 年「MOE」商品型錄、西元 1991 年至西元 1997 年「Dick Brun a News」及西元 1994 年至西元 1997 年亞洲營業額一覽表等證據資料影本，足堪認定參加人係一產製圖書、文具、畫具、兒童及嬰幼兒衣著、鞋襪、床單、被褥、床罩、枕頭、枕套、毛毯、背包、手提袋、皮夾、皮包、鑰匙包、小錢包、郊遊用品、玩具等各式商品之產銷公司，首先以MIFFY（米飛兔）及「device mark NIJNTJE」作為商標圖樣，除於荷、比、盧、丹麥、愛爾蘭、法國、義大利、葡萄牙、西班牙、瑞典、德國、大陸、捷克、俄羅斯、日本、英國、香港等世界多國及地區申請商標註冊，與韓國出版商簽約合作發行「MIFFY」及「device mark NIJNTJE」書籍外，亦於台灣獲准取得註冊第 831197、851974、845879、840727、456315、466728、848898、870011 號等多件商標專用權，而參加人為拓展其在台業務，更於西元 1990 年起與三琪股份有限公司簽訂產品經銷合約，並透過昌興貿易股份有限公司、佳比國際股份有限公司及九越實業股份有限公司等多家公司廣泛行銷國內市場，授權正大寢具棉業廠製造寢具商品，銷售對象亦透過家福股份有限公司及利童股份有限公司等轉售於一般商品購買人等，該商標所表彰商品之信譽堪認已廣為相關業者或消費者所普遍認知而達著名之程度，並經被上訴人中台評字第 890287 號商標評定書及中台異字第 891717 號商標異議審定書認定在

案，凡此有參加人檢送之「MIFFY」創作者簡介、西元 1994 年「MOE」商品型錄、西元 1991 年至西元 1995 年「Dick Bruna News」、日本「Dick Bruna」俱樂部手冊、西元 1994 年至西元 1997 年亞洲營業額一覽表、與韓國出版商及我國三琪股份有限公司簽訂之經銷合約書節錄本、昌興貿易有限公司西元 1995 年及西元 1996 年商業發票、佳比國際股份有限公司 85 年統一發票、「Miffy」西元 1997 年秋冬商品型錄、「禮品贈品採購指南」88 年春季版所刊登九越實業股份有限公司商品廣告及「統一型錄」西元 1999 年春季號之商品型錄等國內廣告及行銷證據資料影本暨在台授權製造許可證等證據資料影本附卷可稽。從而，上訴人以近似之圖形作為系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於胸針、項鍊、手鐲、戒子、耳環等商品，客觀上難謂無使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用。

（3）另其聯合註冊第 960760、960761 號商標，因正商標被評定為無效失所附麗，依商標法施行細則第 16 條第 4 項規定，應一併撤銷。　商標評定案件之審查，係以與據以評定之案例或引證比較，就整體外觀及其主要部分構圖意匠、造型，異時異地隔離觀察時，有無使一般商品購買者產生混淆誤認之虞，而發生商標圖樣近似之情形。至其他案例是否合法，尚非審究之範疇。從而，上訴人於答辯時所檢送之系爭商標使用暨行銷之證據，核與本件無關，而非本件所應予審酌，且大都在本件註冊第 905645 號「吉妮兔 gini Rabbit 及圖」商標申請註冊日 88 年 4 月 30 日之後，尚難證明系爭商標申請註冊當時，系爭商標因廣泛使用已為消費者所熟知，而不致與據以評定商標產生混淆誤認之虞。

（4）上訴人訴稱被上訴人核准系爭商標與參加人註冊第 905645 號「device mark NIJNTJE」商標併存於第 14 類商品乙節，核屬另案是否妥適問題，況系爭商標業經參加人對之申請評定，並經被上訴人以本件商標評定書為其註冊應為無效之處分，已無註冊併存之情事。

（5）上訴人所檢附財團法人台灣經濟發展研究院之著作權案鑑定報告節本，乃上訴人單方委託所為之鑑定報告，且屬著作權範疇，尚難執為本件兩商標不近似之論據。

（6）上訴人另舉以兔子圖形作為商標圖樣經核准審定諸案例，或為參加人另案核准註冊商標，或與系爭商標圖樣有別，案情各異，且屬另案問題，尚難比附援引，執為本件有利之論據。

86.10.4.上訴人於上訴審法院之陳述：

（1）原判決有判決不備理由之違背法令情形：原審就財團法人台灣經濟發展研究院調查報告部份，僅於其判決理由內以「上訴人所檢附財團法人台灣經濟發展研究院之著作權案鑑定報告節本（按：此為上訴人先前所提出之另一份調查報告），乃上訴人單方委託所為之鑑定報告，且屬著作權範疇，尚難執為本件兩商標不近似之論據。」等詞輕描淡寫帶過，完全未論及上開上訴人委託財團法人台灣經濟發展研究院於 90 年 3 月 19 日完成之「商標權市場調查研究分析報告」。顯有判決不備理由之情形。按財團法人台灣經濟發展研究院為司法院就智慧財產糾紛指定之鑑定機關，司法院所屬各法院涉有智慧財產權案件需要鑑定，均送請該院鑑定。原審就具有遠見及啟發意義之改制前行政法院 70 年度判字第 3217 號判決部份，則完全未予論列。亦有判決不備理由之情形。原審就系爭商標與參加人據以評定之商標係經被上訴人於 89 年 6 月 16 日在第 14 類商品同時審定核准公告部份，亦未充分說明何以被上訴人可以將上開二商標於同一天核准公告（表示不構成近似），卻又於嗣後持其中一商標將另一商標評定為無效？原判決謂此「係屬另案是否妥適問題」，令人不知所云為何？另謂：「系爭商標業經參加人對之申請評定，並經被上訴人以本件商標評定書為其註冊應為無效之處分，已無註冊並存之情事。」更是倒果為因之推論。實則，上訴人深知智慧財產權之重要性，若未經商標註冊易生糾紛，故除將「吉妮兔」商標向被上訴人申請商標註冊外，尚且向世界各國申請商標註冊並業已取得日本、中國大陸、新加坡、泰國、馬來西亞、韓國、香港、美國等商標專用權，並已在歐盟、印尼、菲律賓等申准公告註冊中，而該等商標亦於

89 年間陸續獲准審定公告並也取得商標專用權有數十件。如此多件之申請商標案件，由各國不同之商標審查人員審查後，均予以審定核准，顯見國內、外之審查標準及見解均有相同性。此即被上訴人於 89 年 6 月 16 日同時審定核准公告上述三件商標之原因，此亦為上訴人不解何以被上訴人嗣後又評定上訴人系爭商標註冊無效之所在？況嗣後日商．三麗鷗公司亦就系爭之兔與熊及 MY MELODY 兔商標對同時公告之系爭商標提出異議，然而被上訴人也裁定不近似，而予以審定「異議不成立」之處分，顯見本件系爭商標無效之評定確有失客觀與公允。

（2）原審就上訴人所為攻擊方法漏未於判決理由內加以論列或所載理由不明瞭或不完備，足以影響於判決之結果，其理由如下：

a. 先進國家的商標實務經常透過市場調查認定混淆之虞：在法律適用的邏輯三段論上，一般法學教育所能提供的訓練較偏重大前提（即法律規範面），而忽略與小前提（即事實面）有關之教育。此項偏差之結果，從個案正義而言，可能導致法律人無法正確掌握事實，因而做出錯誤的法律判斷；從法律學之科學性而言，亦會使得法律學流於主觀之價值判斷，欠缺必要之客觀性。在商標法上混淆之虞的認定上，尤其迫切需要一個可以客觀認定相關大眾認知的科學方法，以改善目前實務上頗為嚴重的主觀及獨斷的弊端。因而學者認為社會科學中廣泛使用的意見調查法（survey）是一個值得引入商標法實務的工具。先進國家的商標實務即經常透過市場調查認定混淆之虞。美國法學界自 1950 年代起，即鼓吹採取市場調查之客觀方法，以改善認定商標侵害時所產生之混亂現象。經過多年之實踐，市場調查法已被美國專利商標局及法院普遍受。此外德國法學界亦於 50 至 60 年代開始討論市場調查在商標法及競爭法之應用，後經法院廣泛使用，市場調查法已是相關訴訟上最重要的工具之一。基此，上訴人乃委請公正、客觀之財團法人台灣經濟發展研究院進行市場調查，調查之結果，竟有高達 67.6%的受訪者認為不會造成混淆或誤認。行政法院早有要求商標審查客觀化之判決先例：改制前行政法院 70 年度判字第 337 號判決，即明確指出「兩商

標是否近似有發生混同誤認之虞，有難於審認之處，尤有就市場實際交易情形為相當調查之必要，乃被告機關未派員就市場實際交易情形為相當調查以前，遽認為兩商標要難謂非近似，並據以為系爭商標之註冊應作為無效之評決，自嫌率斷。」此則具有遠見與啟發意義之判決先例，原審竟完全視而不見，難令上訴人心服。

b. 新修訂商標法已採取商標審查客觀化之要求：依 92 年 4 月 29 日修正通過之商標法第 43 條規定：「異議人或商標權人得提出市場調查報告作為證據。」「商標專責機關應予異議人或商標權人就市場調查報告陳述意見之機會。」「商標專責機關應就當事人陳述之意見及市場調查報告結果綜合判斷之。」可見我國之商標立法亦有客觀化之傾向。原審漠視商標法已確定之發展方向，對上訴人企盼其審酌上訴人所提出之依據客觀之調查方法所得之結果，俾引導我國商標實務混淆之虞認定之標準，邁向合理化、客觀化之正確道路之呼求，置若罔聞。難謂無判決不備理由之違背法令情形。

（3）就「著名商標」之認定部分：原審參加人所檢附之證據，多數為各國註冊憑證及日文資料，其於我國使用資料雖有售貨發票及商品型錄，惟依其銷售金額以觀，其銷售金額不大，銷售對象有限，且鮮有廣告促銷之證據，尚不足以認定據以評定商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。原審率爾認定參加人據以評定之商標為著名商標，實有違最高行政法院 92 年判字第 839 號判決、司法院釋字第 104 號解釋意旨，及被上訴人發布之「著名商標或標章認定要點」所揭示之認定標準。再者，修正前商標法第 37 條第 7 款之適用，係以據以評定之商標係著名商標為前提，系爭商標是否為著名商標並非上訴人主張無本條適用時所應證明或論究。原審倒果為因，以被評定商標於甫註冊之際當然尚未廣泛使用，即謂「尚難證明系爭商標申請註冊當時，系爭商標因廣泛使用已為消費者所熟知，而不致與據以評定商標產生混淆誤認之虞。」其適用法規亦顯有不當。

（4）就「是否相同或近似致有混淆誤認之虞」之認定部分：被上訴人為因應商標法於 92 年 11 月 28 日之修正施行，業已積極研

擬新的審查機制，於 93 年 4 月 28 日以經濟部經授智字第 0932003035-0 號令訂定發布「混淆誤認之虞」審查基準，並於 93 年 5 月 1 日施行以取代原商標近似審查準則，因此，本案參加人所主張之修正前商標法第 37 條第 7 款「商標圖樣有相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊」之規定，自應參酌「混淆誤認之虞審查基準」所列載之相關要點判斷之，始能得出較符國際標準且較為客觀且正確之判斷結果。該審查基準中指出「在諸多有關商標衝突的規定中，雖將混淆誤認之虞與商標近似及商品類似併列，然真正形成商標衝突的最主要原因，也是最終的衡量標準乃在於相關消費者是否會產生混淆誤認」，而「商標近似」及「商品類似」，僅是判斷有無混淆誤認之虞時二個必備的因素而已，換言之，並非商標近似及商品類似即必然導致消費者混淆誤認，仍需衡量「商標識別力的強弱」、「前權利人多角化經營之情形」、「系爭商標之申請人是否惡意」、「實際混淆誤認之情事」、「相關消費者對各商標熟悉的程度」及其他混淆誤認之情事等因素，俾使混淆誤認之虞的認定更加準確。

（5）商標識別性的強弱，係指作為商標之文字、圖形或其聯合式，對於相關商品購買人所呈現識別商品來源之功能的強弱。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事為內容的任意性商標，其識別性較弱，聯合式或組合式商標之一部分、或在同類商品中已為多數不同人使用為商標之一部分而註冊在案者，得認該部分為弱勢。而在商標申請註冊資料中，以習見之兔子素材作為商標圖形之一部分並作為商品之識別標誌而獲准註冊者，不勝枚舉，且於本案同類之商品中併存註冊者，亦所在多有，可見兔子圖形為弱勢圖樣，識別性較弱，只要構圖意匠有些許差異，即非近似。

（6）另被上訴人於上訴人與訴外人民生行股份有限公司間之商標異議案之異議不成立審定理由內，亦認為：「本件系爭註冊第 0000000 號『民生行股份有限公司標章』，與異議人據以異議之註冊 903611、903612、903613、985655 號『吉妮兔 gini Rabbit 及圖』等商標相較，二者圖樣上固均有擬人化之兔子設計圖形，惟查兔子係自然界之動物，且國內一般業者以兔子

圖作為商標圖樣申請獲准註冊者所在多有，有本局商標圖形檢索管理系統節印資料附卷可稽。以兔子為基礎之設計概念，其創意程度並不高，況二者兔子圖…彼此外觀造型相似之設計有明顯差異，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時實施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，應足資區別而不至發生混同誤認之虞，非屬構成商標之近似。」故本案上訴人系爭商標圖樣「吉妮兔 gini Rabbit 及圖」與參加人商標圖樣「device mark NIJNTJE」雖均以擬人化兔子圖形作為商標基本構圖之一部分，然不應以所使用之素材雷同，即執為判斷相關消費者會產生混淆誤認之虞之依據。

（7）此外，最高行政法院 91 年判字第 615 號之判決，更在判決理由中明白指出：兔子為自然界動物，只要兩商標異時異地隔離觀察，一般消費者可得繁簡有別之印象，即認無混同誤認之虞。兩商標細緻處比對之結果，不能據以認定兩商標因而近似。對於著名商標之保護範圍並非漫無界限，不能因兩商標圖樣均為自然界動物之兔子，即認均有引起消費者聯想而與著名商標發生混淆誤認之虞之情形。以兔子為設計主體作為商標圖樣一部分申請註冊者，所在多有，如兩商標兔子圖形仍有不同形態，即不能概認為相同或近似。此項判決理由所顯示的混淆誤認之虞判斷標準，實已指出以習見事物為內容的任意性商標，其識別性較弱，兔子為自然界動物，以兔子圖形作為商標圖樣，其識別性即屬較弱，故只要構圖意匠有些許差異，即非近似。換言之，上開判決所揭示的判斷標準，係超前被上訴人原有之判斷標準而較為合理。因此，被上訴人始有積極修訂上開判斷標準之舉，此益證原判決確有適用法規不當之違背法令情形。

（8）上訴人以「Gini Rabbit 吉妮兔」及雙兔圖之設計，向歐盟「內部市場協調局」（The office for the Harmonization inthe Internal Market）申請商標註冊，經該局核准註冊後，本案參加人亦就該案提起異議（下稱歐盟異議案）。該異議案於 2004 年 7 月 9 日經歐盟「內部市場協調局」裁決認定參加人於本件據以評定之商標與上訴人「Gini Rabbit 吉妮兔」及雙兔圖之商標並無混淆誤認之虞，而駁回參加人之異

議。該局並就本案參加人與上訴人間之商標不近似而無混淆誤認之虞之判斷標準詳予論列，該局亦不肯定本案參加人之商標為著名商標。我國就著名商標之保護既是採酌國際法上對著名商標保護之趨勢，則歐盟關於著名商標之判斷以及有無混淆誤認之虞所為之標準，即或可資為比較法上審酌之依據。茲補充該案歐盟「內部市場協調局」之裁決書，並據以論列原審就本案：就「著名商標」之認定部分：　本案參加人據以評定之註冊第 466728 號「device Mark NIJNTJE」與其於歐盟異議案據以異議之「國際及比荷盧三國關稅同盟商標登記第 650564 及第 573738 號商標」完全相同，均係由一兔子所構成之象徵性商標，二者之圖形線條亦無二致。　就著名商標認定之標準以及原審就參加人商標是否為著名商標認定之違誤，歐盟異議案中歐盟「內部市場協調局」就本案參加人於該案中主張其商標具有全球聲譽及知名度之部分，亦質疑本案參加人之商標是否具有大眾認知之識別性。則參加人據以評定之商標是否果為著名商標，亦屬有疑。

（9）就「是否相同或近似致有混淆誤認之虞」之認定部分：該異議案裁決中亦指出「依據衡平法院之判例法，在決定是否具有混淆誤認之虞者，商標必須就視覺上、發音上及概念上之相似點，與其他商標作整體的比較及評估，該比較『必須是基於商標對人的內在整體印象為之，特別是針對其識別及主要要素為之』」。本件原審就系爭商標有無混淆誤認之虞判斷之違誤：有悖商標法上隔離通體觀察之原則：原審認系爭商標與據以評定商標應屬近似商標，形式上雖表示「整體外觀極相彷彿，而主要部分構圖意匠、造型及整體觀念上相彷，異時異地隔離觀察…」惟實質上完全忽略應通體觀察商標整體文字與圖形，而僅以「予人寓目印象，仍以雙兔設計圖為主」進而就雙兔中單兔之設計進行粗略而主觀偏頗之認定，其捨商標之音、形、意之客觀綜合判斷所為之認定，顯已違背商標法上隔離通體觀察之原則。　本案系爭商標與據以評定之商標並不近似，應無混淆誤認之虞：前述歐盟異議案中，上訴人被異議商標與本件系爭商標雖於設色及手執物品造型上略有差異，惟該歐盟異議案中就判斷兩商標是否近似而有混淆誤認之虞的判斷，於本案中

亦足援為系爭商標與據以評定之商標並不相似，應無混淆誤認之虞基礎。二者在視覺上、發音上及概念上均有明顯差異，並不近似而應無混淆誤認之虞，請求廢棄原判決，並撤銷原處分及訴願決定等語。

86.10.5.上訴審法院論述：

（1）按「在中華民國境內無住所或營業所者，申請商標註冊及處理有關商標之事務，應委任商標代理人辦理之。」行為時商標法第 9 條第 2 項定有明文。又「受任為商標代理人者，應檢附委任書，載明其代理權限。」、「商標之各項申請違反有關法令所定之程序或程式而得補正者，商標主管機關應通知限期補正。」分別為行為時商標法施行細則第 8 條第 1 項、第 3 條所明定。基於商標個案審查之原則，處理有關商標之事務，其委任代理人辦理者，應逐件向商標主管機關提出委任書，方得為必要之行為。又商標專用權之註冊、異議及評定等程序為行政程序，依行政程序法第 24 條第 4 項規定：「行政程序代理人應於最初為行政程序行為時，提出委任書」，則於行政程序法施行後，商標代理人亦應於最初為行政程序時，提出委任書，以明其代理權限。如有欠缺，商標主管機關應通知限期補正。本人或其合法委任之代理人於事後之行政救濟程序中亦可以明示或默示之方法追認其先前之程序而予以補正。本件參加人在中華民國境內並無住所或營業所，此有其法人國籍證明書附於原處分卷可稽，依前揭規定，其對系爭商標申請評定，自應委任商標代理人，並向被上訴人提出委任書，方符法定程式。惟查，原處分卷第 24 頁所附 90 年 10 月 11 日提出之評定申請書，僅由代理人林志剛蓋章，而所附委任書係影印本，僅於上方加註：「正本附於 86 年 12 月 1 日申請之 MIFFY 商標卷中」等語，似以另案之委任書作為本件評定案之委任書，則能否謂已依法定程式提出委任書，非無疑議。況該委任書早於 86 年 12 月 1 日立具，其目的在使用於 MIFFY 商標之申請註冊，而本件系爭商標係 88 年 4 月 30 日方始申請註冊，則該委任書之授權範圍是否及於對系爭商標之申請評定，非無推求之餘地。被上訴人未命參加人補正，逕予實質審查，即有可議。爾後於

上訴人所提起之訴願及訴訟程序，始終未見參加人本人或委任代理人以明示或默示之方法追認其先前之申請評定程序，則其原申請評定程序之瑕疵仍然存在，原審未注意及此，致未行使闡明權，詢問參加人是否追認其先前之申請評定程序，亦有未洽。

（2）上訴人於原審曾提出下列攻擊方法：被上訴人於 89 年 6 月 16 日於第 14 類商品同時審定核准公告上訴人及參加人與本件完全相同之系爭商標圖樣註冊，且該日尚有日商．三麗鷗股份有限公司之兔子商標圖樣「DAISY & CORO + device」同時於第 14 類商品審定核准公告（在上訴人申請註冊系爭商標圖樣之後才申請），且由商標公報之黑白圖樣及彩色圖樣比較，足見三者雖均是兔子卡通造型，然創意各有不同，由三者均經審定核准公告，更加證明被上訴人之商標審查員均認為本件系爭評定商標圖樣與參加人據以評定之商標圖樣，並不構成近似而分別准予註冊。再佐以上訴人委託公正、客觀之財團法人台灣經濟發展研究院（同時也載明其為台灣高等法院及各級地方法院指定囑託之鑑定機構）90 年 3 月 19 日出具之「device mark NIJNTJE 與 Gini Rabbit 商標權市場調查分析研究報告書」，該報告書係以「施以普通注意原則」、「異時隔離觀察原則」、「通體觀察原則」為調查方式，向一般消費者進行商標市場調查，其中就本件被評定商標與據以評定之商標及其使用於產品上之圖樣是否會造成混淆或誤認，在「若在同一地點看到甲商標與乙商標使用在產品上之外觀圖樣，是否會認為是同一家公司所生產的產品」項目上，有高達 62.6%的受訪者認為不會造成混淆或誤認，在「若在不同地點看到甲商標使用在產品上之外觀圖樣，是否會想起乙商標」項目上，有高達 67.6%的受訪者認為不會。其市調之結果與被上訴人原審查員之意見相同，然被上訴人處理本件評定案時卻為相反矛盾之認定。又依改制前行政法院 70 年度判字第 337 號判決意旨，對於兩商標是否近似有發生混同誤認之虞，有難於審認之處，被上訴人即有就市場實際情形為相當調查之必要，卻未自為調查，而作出前後相反之審認，顯有不當等語。惟原審就上訴人所提出財團法人台灣經濟發展研究院調查報告部份，僅於其判決理由內

以「上訴人所檢附財團法人台灣經濟發展研究院之著作權案鑑定報告節本（本院按：此為上訴人於原評定程序答辯時所提出之另一份調查報告），乃上訴人單方委託所為之鑑定報告，且屬著作權範疇，尚難執為本件兩商標不近似之論據」等語帶過，完全未論及上訴人委託財團法人台灣經濟發展研究院於90 年 3 月 19 日完成之「商標權市場調查研究分析報告」（原審(一)卷第 35 頁以下），按財團法人台灣經濟發展研究院為司法院依專利法指定之鑑定機構，亦曾接受台灣高等法院、彰化地方法院及板橋、新竹、台中等地檢署之委託就各種智慧財產糾紛為鑑定，有上訴人所提囑託鑑定函影本附卷可稽，應累積有相當之經驗，其就本案所為相關鑑定意見尚非毫無證據價值，原判決未說明該鑑定報告是否可採，顯有判決不備理由之情形。又上訴人指稱依本院 70 年度判字第 337 號判決意旨，對於兩商標是否近似有發生混同誤認之虞，有難於審認之處，被上訴人應就市場實際情形為相當之調查，卻未自為調查，顯有不當等語，是否可採，原判決亦未置一詞，其理由亦難謂完備。

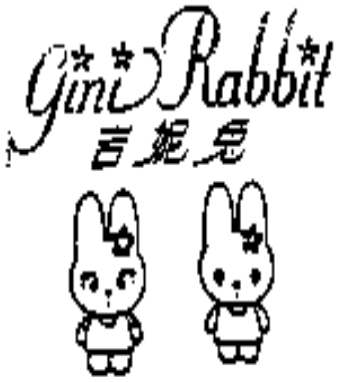
（3）系爭商標註冊時商標法第 37 條第 7 款之適用，除申請註冊之商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章」外，尚須「有致公眾混淆誤認之虞」，始足當之。而所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指有使一般消費者對該申請註冊商標或標章所表彰之商品、服務來源或產製、營業主體與著名商標或標章所表彰者產生混淆誤信之虞而言，其認定應綜合該著名商標之著名程度、商標圖樣近似程度、商標圖樣是否具有創意、商標所指定使用商品之相關及類似程度（關連性）、商品銷售網路或販賣陳列之處所、購買人對其商品種類、價格及其性質之注意程度，及二商標各自使用情形等因素判斷之。原判決對此僅謂上訴人以近似於據以評定著名商標之圖形作為系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於胸針、項鍊、手鐲、戒子、耳環等商品，客觀上難謂無使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞等語，對於兩造商標圖樣近似程度、商標所指定使用商品之關連性、商品銷售網路或販賣陳列之處所、購買人對商品種類、價格及其性質之注意程度，及二商標各自

使用情形等因素均未加以分析。按參加人雖係為圖書、文具、畫具、兒童及嬰幼兒衣著、鞋襪、床單、被褥、床罩、枕頭、枕套、毛毯、背包、手提袋、皮夾、皮包、鑰匙包、小錢包、郊遊用品、玩具等商品之產銷公司，但依其所提出於我國境內之行銷紀錄及授權製造寢具之資料，據以評定商標在我國境內之著名性是否涵蓋上開商品全部，非無疑問；又上開商品與系爭商標所指定使用之胸針、項鍊、手鐲、戒子、耳環、袖扣、領帶夾、鐘錶、時鐘、日曆錶等商品之關連性，似非密切，依照據以評定商標之著名程度所應有之保護範圍是否及於系爭商標所指定使用之商品，亦非無斟酌之餘地。然原判決就此要件未詳予審酌，遽認系爭商標之申請註冊「有致公眾混淆誤認之虞者」，其理由亦難謂完備。

（4）末按商標識別性的強弱，係指作為商標之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，對於相關商品購買人所呈現識別商品來源之功能的強弱。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的隨意性商標，其識別性較弱，彼此設計上如有些許差異即足以彰顯各自之特徵。查兩造商標圖樣均以習見之兔子作為素材，且在商標申請註冊資料中，以習見之兔子素材作為商標圖形之一部分或全部並作為商品之識別標誌而獲准註冊者，不勝枚舉，有上訴人所提商標註冊資料影本附卷可稽。可見上訴人主張兔子圖形識別性較弱，尚非無據，則在系爭商標之構圖意匠與據以評定商標有些許差異的情形下，是否仍應認為兩者近似，即非無重行斟酌之餘地。原審就前述有利於上訴人之事證，未加斟酌，其判決理由亦屬不備。

【**關鍵字詞**：商標近似、著名、關連性、識別性、市場調查、委任書】

系爭商標



據爭商標

87.美商・海洋公園公司對吉貿有限公司評定案

判決日期：940811

87.判決機關及字號：最高行政法院 94 年度判字第 01195 號

87.1.判決主文：上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

87.2.當事人

87.2.1.上訴人：吉貿有限公司

87.2.2.參加人：美商・海洋公園公司

87.3.原處分書號數：中台評字第 900027 號

87.4.爭議號數

87.4.1.系爭號數：註冊第 886837 號商標

87.4.2.據爭號數：註冊第 217580、750110、651715、527098 號商標

87.5.系爭商標名稱：「美輪牌及圖」

87.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 12 款

87.7.其他參考判決：最高行政法院 70 年度判字第 337 號及 77 年度判字第 1687 號判決

87.8.爭議狀態：已確定

87.9.重要法律見解及認定事實：

（1）主管機關商標近似之判斷，則應採取「異時異地隔離整體觀察」之原則，以判斷商標在外觀、觀念或讀音方面是否有近似之要件。而主管機關審查方式，可由承審專家單獨或一小組成員認定，遇有相當爭議致難以判斷，固得舉行公聽會或座談會，徵詢學者專家、業者代表、消費者代表、相關產業公會及

機關意見，供被上訴人認定之參考。而於影響重大且有相當爭議致難以判斷，得委託公正客觀之團體、學術機構，以問卷徵詢一般大眾或相關交易對象意見。如有必要，當然可經由市場調查資料，據以認定爭執商標是否近似。惟上開審查方式，應限於商標主管機關審核時為之。至於行政法院僅係審理主管機關商標評定審核程序是否合法；即上開行政訴訟規定之證據方法係行政法院審理行政機關商標評定，作成行政處分是否適法而已，並非行政法院應依上開行政訴訟法之規定，從事市場調查等商標評定審核程序。

（2）上訴人所舉本院 70 年度判字第 337 號及 77 年度判字第 1687 號兩判決，固認為市場調查係被上訴人作為判斷系爭商標是否近似之審查方法，但市場調查並非常規，依上開判決意旨，亦稱為例外情形。77 年度判字第 1687 號判決意旨，更指摘將兩商標圖形並列，以便受訪者看圖作答之方式，即使受訪者將兩商標圖樣對照比較，以為觀察回答之依據，非但有違商標審查以異時異地隔離觀察為原則，且顯與本院 31 年判字第 17 號判例意旨牴觸。由上開說明得知，市場調查並非商標近似與否審查必經方式。

87.10. 判決書摘要

87.10.1. 上訴人於原審陳述：

（1）依最高法院 6 年上字第 1424 號判例所示，商標究否近似之觀察，首重其「主要部分」之比較，若「主要部分」明顯可辨，則縱附屬部分略有形似，仍不能為其近似。又是否構成近似非可恣意認定，應依法為之，故依商標近似審查基準第 1 條之規定，商標近似之標準概有三：外觀、觀念及讀音，三者並重不分先後，皆為審查商標近似之重要依據。就系爭商標「美輪牌」與「車輪牌」相較，「某某牌」之「牌」字僅在表示某一牌子，並無任何特殊意義，而就「美輪」與「車輪」而言，一首字為「美」字，另一首字為「車」字。「車」「美」二字不論就筆劃、部首或字型皆相去甚遠，非僅一筆劃之差異而已，故就中文而言，二者外型明顯可辨，吾人僅需具有國小二年級之國文程度，施以通常之注意即可，當不致混淆。

（2）本件系爭商標「美輪牌」與相較商標「車輪牌」，雖僅一字之差，惟二者於外觀、觀念及讀音皆顯有不同，綜觀行政法院向來一貫之判決，應於類似情形而為不近似之認定。諸如最高行政法院 56 年判字第 177 號判例、最高行政法院 56 年判字第 277 號判例及最高行政法院 57 年判字第 270 號判例，皆可以為佐證。況且，參加人既強調其商品來自墨西哥國，並於商品特別標示「墨國製」，惟上訴人於商品上則清楚標示係「澳國製」，故於實際使用時亦無致消費者有混淆之虞，而訴願決定僅託言「經核上開另案之案情與商標圖樣與本件有異」，惟其究係如何有異足致訴願機關為不同於向來法院見解之處理，則未置隻字片語，顯見原處分與訴願決定實出於恣意，為裁量之濫用，亦與憲法第 7 條所揭示之平等原則大相逕庭。參加人雖提出數則行政法院判決，指稱另案之「大車牌及圖」、「正車牌及圖」等商標均經法院判決以相近之理由認定為近似云云。惟查，另案之「車旺」商標與參加人之「車輪」牌商標雖僅一字之差，亦使用於同一或類以商品，然臺北高等行政法院 91 年度訴字第 2429 號判決則認定非近似，在在足稽參加人以兩商標圖樣之中文僅有一字不同為由即指稱上訴人之「美輪牌」商標與其享有之「車輪牌」為近似商標，並無理由等語，求為判決撤銷原處分及訴願決定。

87.10.2.被上訴人陳述：

（1）查本件系爭註冊第 886837 號「美輪牌及圖」商標與參加人據以評定之註冊第 750110 號「車輪牌及圖」商標圖樣相較，二者之中文「美輪牌」與「車輪牌」僅有首字「美」、「車」之不同，又兩商標之圖形部分，其構圖意匠均為一圓形外框加上數個突出物所構成，以具有普通知識經驗之購買人施以普通所用之注意，於異時異地隔離通體觀察，外觀上，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。復查二者指定使用於同一或類似之鮑魚等商品，本件系爭商標之註冊自有系爭商標註冊時商標法第 37 條第 12 款規定之適用。

（2）上訴人所舉已獲准註冊於同類之商標一節，核屬另案註冊是否妥適問題，參加人已對多件商標提出評定案，刻正審理中，且

基於商標審查個案拘束原則，本件據以評定商標係一行銷歷史悠久之品牌，早為一般消費大眾所熟知，本件系爭商標於 88 年間申請註冊於相同商品，本有多種文字及包裝外觀設計得以選擇，惟查本件系爭文字及圖形結合之商標圖樣實際使用於商品上之情形，以具有普通知識經驗之購買人施以普通所用之注意，猶有產生混淆誤認之虞，自難執他案處理情形為本件無前揭法條適用之論據等語資為抗辯。

87.10.3.原審法院論述：

（1）本件系爭註冊第 886837 號「美輪牌及圖」商標與參加人據以評定之註冊第 750110 號「車輪牌及圖」商標圖樣相較，二者之中文「美輪牌」與「車輪牌」僅有首字「美」、「車」之不同，又兩商標之圖形部分，其構圖意匠均為一圓形外框加上數個突出物所構成，以具有普通知識經驗之購買人施以普通所用之注意，於異時異地隔離通體觀察，外觀上，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，復均指定使用於同一或類似之鮑魚等商品，本件系爭商標之註冊自有系爭商標註冊時商標法第 37 條第 12 款規定之適用。又本件系爭商標既應依其註冊時商標法第 37 條第 12 款之規定評定其註冊應作為無效，其是否尚有違反同法條第 6、7、10、14 款之規定，自無庸審究。

（2）上訴人所舉已獲准註冊於同類之商標一節，其案情與商標圖樣與本件有異，核屬另案註冊是否妥適問題，且依審查個案拘束原則，自不得比附援引執為本件有利之論據，況且參加人已對多件商標提出評定案，刻正審理中，且基於商標審查個案拘束原則，本件據以評定商標係一行銷歷史悠久之品牌，早為一般消費大眾所熟知，本件系爭商標於 88 年間申請註冊於相同商品，本有多種文字及包裝外觀設計得以選擇，惟查本件系爭文字及圖形結合之商標圖樣實際使用於商品上之情形，以具有普通知識經驗之購買人施以普通所用之注意，猶有產生混淆誤認之虞，自難執他案處理情形為本件應無前揭法條適用之論據等語為由，判決駁回上訴人在原審之訴。

87.10.5.上訴人上訴審之陳述：

（1）最高行政法院 70 年度判字第 337 號判決即認為就商標是否近似有發生混同誤認之虞，有難於審認之處，尤有就市場實際交易情形為相當調查之必要，最高行政法院 77 年度判字第 1687 號判決亦同此旨。然原審法院並未顧及消費市場實際交易情形，而盡其職權調查，從而原審判決有違行政訴訟法第 133 條規定之情事。又司法院司法業務研究會第 5 期對於認定商標近似，提出需依以下原則：　一般人施予普通注意之原則，　隔離觀察之原則、　當能記憶之原則及　比較主要部分通體觀察之原則。而關於一般購買人施以普通注意之原則，應作市場問卷調查、社會心理調查等，始能得依客觀標準。

（2）依上所述，被上訴人未經市場問卷調查或社會心理調查一般商品購買人於施以普通注意，進行隔離、比較商標主要部分而為通體觀察爭議商標之當能記憶結果事實如何時，即為上訴人系爭商標註冊無效之評定，顯然無商標近似之客觀事實與證據存在，原審法院不察，即以法律專家高度嚴苛之識別論述，有違系爭商標異議審定時商標法第 37 條第 7 款與同法施行細則第 15 條第 1 項規定之情事。

（3）而鑑於行政訴訟法第 136 條規定準用民事訴訟法第 277 條規定，應由主張有利於己事實之當事人負責商品市場調查，而商標法第 43 條第 1 項規定異議人或商標權人均得提出市場調查報告作為證據，然而對於市場調查機制之機關公信力、調查方式等諸問題，為免延滯訴訟，原審大可依行政訴訟法第 138 條、第 156 條、第 157 條與第 161 條規定囑託鑑定，賦予當事人依同法第 156 條、第 154 條與第 141 條第 1 項有進行聲請發問及自行發問鑑定人之權利及為辯論之機會，始稱適法，原審法院應為而不為，自有不適用法規之違背法令之情事。而依原審判決理由，足見原審法院徒以據以評定商標為證據，而對於兩商標間有何近似之客觀上既存之事實或證據，足以推論出二商標間構成近似之判斷，迄無舉證，以實其說。

（4）按吳庚大法官認為商標註冊後之使用情形，屬於證據的範疇，至於是否構成附加或變換使用，是否與他人註冊商標構成近似，則屬事實或法律上之判斷問題，不可與證據本身混為一談。而參加人卻誤認為商標近似本身並非事實狀態，而係法律

判斷，自無調查證據以釐清之可能及必要。參加人聲請對系爭商標評定無效或被上訴人對上訴人施以負擔處分之撤銷訴訟，對撤銷法定要件事實存在之舉證，屬無法免除之責任。而原審卻稱商標是否構成近似，係屬法律涵攝之範疇，自無以調查證據之可能及必要，原審顯有違誤等語為由，爰請判決廢棄原審判決，撤銷原處分及訴願決定，或發回臺北高等行政法院更為審理。

87.10.4.上訴審法院論述：

（1）行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據，行政訴訟法 133 條定有明文；此乃因政府機關之行政行為恆具專門性、複雜性及科技性，殊難為人民所瞭解。又政府機關之行政行為，每涉及公務機密，人民取得有關資料亦屬不易，為免人民因無從舉證而負擔不利益之效果，爰規定行政法院於撤銷訴訟應依職權調查證據，以資解決。惟參酌同法第 136 條規定，準用民事訴訟法第 277 條結果，當事人仍應負主觀舉證責任，為免於敗訴，就有爭執之事實，有向法院提出證據之行為責任；而行政法院於審理最後階段，要件事實存否仍屬不明時，行政法院負客觀舉證責任，應依職權調查證據，並非行政法院對每案件有依職權調查證據之必要。

（2）至於同法第 138 條囑託調查證據、第 156 條鑑定準用關於證人之規定、第 157 條有關鑑定人之義務規定、第 154 條當事人聲請發問及自行發問之規定、第 161 條囑託鑑定之準用規定以及第 141 條第 1 項證據調查結果告知當事人為辯論之規定，均係行政訴訟法中有關證據方法之規定，是否有必要進行上開規定程序調查證據，賦予行政法院裁量權限，但亦非每件行政訴訟案件必須經過上開程序，始為合法，合先敘明。以本件商標評定而言，於當事人對系爭商標申請評定時，依法應盡主觀舉證責任，首應由其提出據以評定商標供主管機關審查。

（3）而主管機關審查方式，可由承審專家單獨或一小組成員認定，遇有相當爭議致難以判斷，固得舉行公聽會或座談會，徵詢學者專家、業者代表、消費者代表、相關產業公會及機關意見，供被上訴人認定之參考。而於影響重大且有相當爭議致難以判

斷，得委託公正客觀之團體、學術機構，以問卷徵詢一般大眾或相關交易對象意見。如有必要，當然可經由市場調查資料，據以認定爭執商標是否近似。惟上開審查方式，應限於商標主管機關審核時為之。至於行政法院僅係審理主管機關商標評定審核程序是否合法；即上開行政訴訟規定之證據方法係行政法院審理行政機關商標評定，作成行政處分是否適法而已，並非行政法院應依上開行政訴訟法之規定，從事市場調查等商標評定審核程序，上訴意旨，顯誤解法條規定意旨。

（4）至於上訴人所舉本院 70 年度判字第 337 號及 77 年度判字第 1687 號兩判決，固認為市場調查係被上訴人作為判斷系爭商標是否近似之審查方法，但市場調查並非常規，依上開判決意旨，亦稱為例外情形。77 年度判字第 1687 號判決意旨，更指摘將兩商標圖形並列，以便受訪者看圖作答之方式，即使受訪者將兩商標圖樣對照比較，以為觀察回答之依據，非但有違商標審查以異時異地隔離觀察為原則，且顯與本院 31 年判字第 17 號判例意旨牴觸。由上開說明得知，市場調查並非商標近似與否審查必經方式。

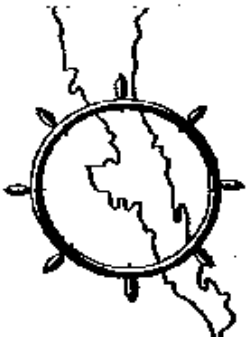
（5）本件被上訴人審查結果以：系爭註冊第 886837 號「美輪牌及圖」商標與參加人據以評定之註冊第 750110 號「車輪牌及圖」商標圖樣相較，二者之中文「美輪牌」與「車輪牌」僅有首字「美」、「車」之不同，又兩商標之圖形部分，其構圖意匠均為一圓形外框加上數個突出物所構成，以具有普通知識經驗之購買人施以普通所用之注意，於異時異地隔離通體觀察，外觀上，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，復均指定使用於同一或類似之鮑魚等商品，本件系爭商標之註冊自有註冊時商標法第 37 條第 12 款規定之適用，被上訴人據以評定系爭商標註冊為無效，核無違誤，自毋庸經市場調查。綜上所述，原審以原處分核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合為由，遞予維持，核無違法。上訴意旨聲明廢棄，為無理由，應予駁回。

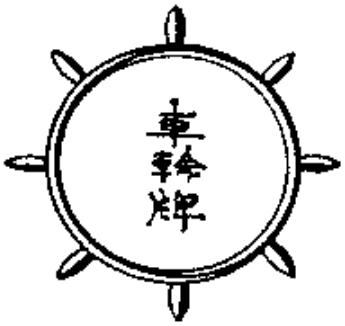
【關鍵字詞：商標近似、市場調查】

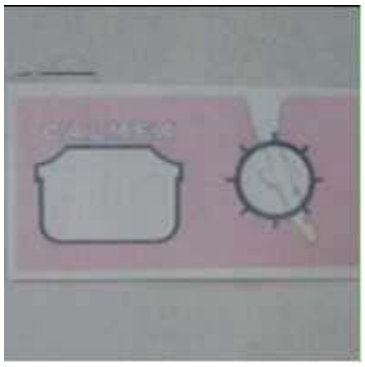
系爭商標

據爭商標

車輪







88.全興油封企業股份有限公司對日商日本特殊陶業股份有限公司評定案

判決日期：950427

88.判決機關及字號：最高行政法院 95 年度判字第 00587 號

88.1.判決主文：上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

88.2.當事人

88.2.1.上訴人：全興油封企業股份有限公司

88.2.2.參加人：日商・日本特殊陶業股份有限公司

88.3.原處分書號數：中台評字第 890329 號

88.4.爭議號數

88.4.1.系爭號數：註冊第 131111 號商標

88.4.2.據爭號數：註冊第 177508、178851、184557、42010 號

88.5.系爭商標名稱：「NTK」（墨色）」

88.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 6 款

88.7.其他參考判決：

88.8.爭議狀態：已確定

88.9.重要法律見解及認定事實：

商標圖樣有無欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，乃應就整體觀察之，從而所謂「有欺罔公眾之虞」，其前提乃係指以襲用他人已在中華民國註冊之商標，始有使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞可言。同理，所謂「有致公眾誤信之虞」，固指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、

製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。惟其前提一如前述，亦應以系爭商標有襲用他人已在中華民國註冊之商標，始有「有致公眾誤信之虞」，此為當然之理，否則系爭商標倘無襲用他人商標，焉有阻卻其為商標註冊之必要。

88.10.判決書摘要

88.10.1.上訴人陳述：

(1)依系爭商標申請延展註冊時之商標法第 37 條第 1 項第 6 款所規定，不得申請註冊之事由為「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者。」而所謂「有使公眾誤信之虞」之判斷基準係指：「商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。」（行政院台七十經字第 1811 號函備查之「商標有欺罔公眾或使公眾誤信之虞審查基準」及本院 74 年判字第 1184 號判決參照），與系爭商標是否有「襲用他人商標」之事實無關，而原判決認定系爭商標在「客觀上尚難謂其有襲用他人商標…」云云，顯錯置「襲用他人商標」之要件於前揭條文，其論斷即有未當。

(2)依系爭商標申請延展註冊時之商標法第 25 條之 1 第 1 款規定，明文要求商標在 10 年過後申請延展註冊之時，必須再由主管機關依同法第 37 條第 1 項第 1 款至第 6 款及第 8 款之規定重新審查商標之顯著性之原因，係為避免註冊商標在經歷 10 年之外在環境變遷之後，因他人商標大量使用，而使註冊商標淡化而喪失顯著性，故依該規定意旨，系爭商標是否「創用在先或襲用他人商標」與顯著性之審查並無必然之關連，原判決執此理由而駁回上訴人之原審之訴，其適用法規顯屬不當。

(3)上訴人註冊之「興封及圖 NTK」商標之註冊時間雖在系爭商標之後，但因上訴人長久以來經營市場之結果，每年之營收已遠遠超過系爭商標所有人之營收數字，而二者之商標皆包含「NTK」3 字母，難謂無近似之處，故揆諸系爭商標之顯著性已被上訴人所有之商標所沖淡殆盡，若再予以延展註冊，將有使公眾混淆誤信之虞，而原審判決對此並無一語提及為何無使公眾產生混淆誤信之虞，其認定過程實有判決不備理由之違法。

88.10.2.原審法院論述：

（1）查本件上訴人原所有之審定第 686321 號「NTK」商標，業經上訴人自請撤銷；另審定第 755306、第 755815 號「NTK」等二件商標，經參加人提出異議，經被上訴人以中台異字第 860883、第 860885 號商標異議審定書為撤銷審定之處分確定在案；而註冊第 91713 號「全興 NTK」聯合商標，亦經參加人提起評定，為被上訴人以中台評字第 67178 號商標評定書評決其註冊為無效確定在案，因此上訴人現今事實上已無指定使用於油封相關產品之註冊商標存在，自無造成一般消費者混同誤認之虞。

（2）另上訴人據以評定之註冊第 177508、178851 號「興封及圖 NTK」聯合商標、註冊第 184557 號「興封 NTK」聯合商標及註冊第 42010 號「興封及圖 NTK」服務標章皆在系爭聯合商標申請註冊之後；且參加人早於 53 年起即以外文「NTK」作為商標圖樣於世界多國取得一百多件商標專用權，該商標亦獲錄於日本著名商標集。此外該商標指定使用之商品也早於 64 年即已行銷至我國，且於 67 年起陸續取得註冊第 95920、131111、518026、520989、755553 號「NTK」等多件商標專用權，指定使用於可搬式及直結式瓦斯、火口點火器（瓦斯爐、熱水器、烤箱、爐具及保暖器等）、發火栓、凡而、切削工具、迫緊、護油環、產業用機器部品等多件商品；再稽以參加人於評定階段所檢附之商品型錄影本、75 年及 78 年等於德國雜誌刊登廣告、銷售至香港地區、菲律賓及我國之商業發票影本、87 年日本出版之「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN」及參加人與上訴人於 69 年訂立之同意上訴人無償使用其註冊第 131111 號「NTK」商標在我國製造、販賣之契約書等，均足以認定參加人以其創用在先並持續使用之外文「NTK」作為系爭聯合商標圖樣申請註冊，並延展註冊，客觀上尚難謂其有襲用他人商標，而使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體，產生混淆誤信而致誤購之虞，自無前揭商標法第 37 條第 1 項第 6 款規定之適用。從而，被告就此部分為申請不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等語，茲為其判決之論據。

88.10.4.上訴審法院論述：

（1）按「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。」為系爭聯合商標延展註冊時商標法第 37 條第 1 項第 6 款所明定。所謂「有欺罔公眾之虞」，係指襲用他人已在中華民國註冊並夙著盛譽之商標，使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。所謂「有致公眾誤信之虞」，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。又本款之適用固不以被襲用之商標夙著盛譽為要件，亦不以使用於同一、同類、性質相同或近似之商品為限，惟仍應以兩造商標圖樣構成相同或近似，且足使一般消費者對其商品之出產地或製造者發生混同誤認之虞者，始足當之。

（2）查商標圖樣有無欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，乃應就整體觀察之，從而所謂「有欺罔公眾之虞」，其前提乃係指以襲用他人已在中華民國註冊之商標，始有使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞可言。同理，所謂「有致公眾誤信之虞」，固指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。惟其前提一如前述，亦應以系爭商標有襲用他人已在中華民國註冊之商標，始有「有致公眾誤信之虞」，此為當然之理，否則系爭商標倘無襲用他人商標，焉有阻卻其為商標註冊之必要。

（3）本件原判決業已詳述：參加人早於 53 年起即以外文「NTK」作為商標圖樣於世界多國取得一百多件商標專用權，該商標亦獲錄於日本著名商標集。此外該商標指定使用之商品也早於 64 年即已行銷至我國，且於 67 年起陸續取得註冊第 95920、131111、518026、520989、755553 號「NTK」等多件商標專用權，再稽以參加人於評定階段所檢附之商品型錄影本、75 年及 78 年等於德國雜誌刊登廣告、銷售至香港地區、菲律賓及我國之商業發票影本、87 年日本出版之「FAMOUS TRADEMARKS

IN JAPAN」及參加人與上訴人於69年訂立之同意上訴人無償使用其註冊第131111號「NTK」商標在我國製造、販賣之契約書等，均足以認定參加人以其創用在先並持續使用之外文「NTK」作為系爭聯合商標圖樣申請註冊，並延展註冊，客觀上尚難謂其有襲用他人商標，而使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體，產生混淆誤信而致誤購之虞，自無前揭商標法第37條第1項第6款規定之適用，核無違誤。

（4）上訴意旨猶稱商標有「使公眾誤信之虞」與「襲用他人商標」無關，及系爭商標是否「創用在先或襲用他人商標」與申請延展註冊顯著性之審查並無必然之關連，而指摘原判決不當，顯有誤會。而參加人註冊既較上訴人註冊在先，且經原判決敘明參加人延展註冊時，客觀上尚難謂其有襲用他人商標，而使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體，產生混淆誤信而致誤購之虞，上訴意旨稱參加人商標與上訴人商標近似，原判決並未論及何以參加人延展商標不致使公眾混淆誤信之虞，亦無足採。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

【**關鍵字詞**：有欺罔公眾之虞、有致公眾誤信之虞】

系爭商標

NTK

據爭商標

89.大西洋飲料股份有限公司對南亞食品工業股份有限公司評定案

判決日期：950511

89.判決機關及字號：最高行政法院 95 年度判字第 00660 號

89.1.判決主文：上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

89.2.當事人

89.2.1.上訴人：南亞食品工業股份有限公司

89.2.2.被上訴人：大西洋飲料股份有限公司

89.3.原處分書號數：中台評字第 00910505 號

89.4.爭議號數

89.4.1.系爭號數：註冊第 986847 號商標

89.4.2.據爭號數：註冊第 26913、25559、66029、66030 號商標

89.5.系爭商標名稱：「維大力 C 打」

89.6.爭議條款：商標法第 37 第 7 款及第 12 款

89.7.其他參考判決：

89.8.爭議狀態：重為處分，作成中台評字第 00950242 號評定書為申請成立之處分。

89.9.重要法律見解及認定事實：

本案被上訴人據以評定之註冊第 26913 號「西打 SIDRA」商標、註冊第 25559、66029、66030 號「蘋果西打 APPLE SIDRA」，均自民國 50 或 60 年間即取得商標註冊權，且該商標經多年使用後，亦已成為著名商標，故尚難遽謂該商標為一般飲料之通稱。況

「西打 SIDRA」業經合法註冊多年，在未經他人提出評定撤銷前，自仍受法律合法保護。

89.10.判決書摘要

89.10.1.上訴人陳述：

註冊時商標法第 37 條第 12 款之立法目的及其所揭櫫的法理，不應有不同之法律適用，實有統一解釋之必要。經查與本案相似之台北高等行政法院 90 年度訴字第 4268 號判決及本院 92 年度判字第 1103 號判決，均認應以「斯儂恩葵花」與「美吾髮葵花」5 個字作比較，而非以「葵花」2 個字作比較；然原判決卻認應以「C 打」與「西打」作比較，而不應以「維大力 C 打」與「蘋果西打 APPLE SIDRA」、或「西打 Sidra」作比較，二者在適用法理上顯然不同。另從中英文字典或辭典之註解說明可知，「西打」並非被上訴人所創作出之任意性文字組合，而係直接從英文「cider」音譯而來的中文用語。又上訴人之「維大力 C 打」之「C 打」2 字縱係「西打」的變體，而與「西打」同音，惟因「sidra」、「cider」或「西打」本來就是蘋果酒或蘋果汁之意，故被上訴人縱申請註冊取得「西打」、「sidra」或「cider」之商標，亦不能禁止上訴人使用「C 打」、「西打」此一公共財產。故上訴人縱申請「維大力 C 打」獲准商標註冊，此商標之效力範圍不及於「C 打」或「西打」，亦不會禁止他人使用「sidra」、「cider」或「西打」、「C 打」。另上訴人僅申請「維大力 C 打」商標，係因用於類似商品方申請聯合商標，原判決竟將「維大力 C 打」商標與「維大力及圖」商標分開，認上訴人係將「維大力 C 打」商標作為「維大力及圖」商標之聯合商標，認事用法顯有錯誤。又本件上訴人申請註冊之商標僅有「維大力 C 打」5 個字，並無原判決所謂「維大力及圖」，且「維大力 C 打」依其字面或字義觀察，本即為一體，依整體商標而言「維大力 C 打」5 字，為一主要部分，二者是品牌與商品之結合，而且品牌之「維大力」與被上訴人品牌之「蘋果西打」屬在市場行銷甚久之品牌產品，應不至產生混淆或誤認之虞。然原審卻將應整體合一觀察之商標分解，實有違聯合商標註冊時商標法施行細則第 15 條第 1 項之規定，亦有違一般購買者之經驗法則，並有適用法規不當之違法。另上訴人申請之聯合商標為「維大力 C 打」與「維大

力及圖」二者，應有一為正商標，然原審卻認僅有「維大力」為正商標，其判決理由已有矛盾違法等語。

89.10.2.原審法院論述：

（1）按商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊；違反之者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效；為系爭聯合商標註冊時商標法第 37 條第 12 款及第 52 條第 1 項所明定。查本件參加人以系爭註冊第 986847 號「維大力 C 打」商標圖樣如附圖一所示，作為其註冊第 23843 號「維大力及圖」商標之聯合商標，該兩商標圖樣均有相同之中文「維大力」，是系爭聯合商標申請註冊之主要部分非中文「維大力」，而係與正商標相同以外部分即「C 打」，原處分及訴願決定認系爭聯合商標圖樣引人注意之起首「維大力」3 字亦為主要部分，實有可議，應係未區分聯合商標與正商標之故。又系爭聯合商標之主要部分既為「C 打」，其與被上訴人據以評定之註冊第 26913 號「西打 SIDRA」商標、註冊第 25559、66029、66030 號「蘋果西打 APPLE SIDRA」等多件商標圖樣如附圖二所示之主要部分之一「西打」相較，上訴人亦承認其均有相同之「打」字，於連貫唱呼時讀音極相彷彿，是異時異地隔離觀察及連貫唱呼之際，二商標外觀及讀音上均難謂無使具有普通知識經驗之消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標；且系爭商標與據以評定商標復均指定使用於汽水等同一或類似商品，自有首揭法條規定之適用。

（2）至於智財局辯稱系爭聯合商標圖樣起首 3 字「維大力」，為參加人於 55 年間即獲准註冊，並延展使用迄今，早為消費者所認識乙節，經查固係事實；惟參加人將智財局據以評定商標之主要部分「西打」，以同音字「C 打」置於系爭聯合商標圖樣內，且均指定用於汽水飲料，消費者顯有可能誤認系爭「維大力 C 打」飲料，與被上訴人之「西打」、「蘋果西打」間於產品成分、產製流程、產品口味等部分有所關聯，甚至認為系爭「維大力 C 打」飲料乃出自被上訴人公司之關係企業或與被上

訴人具有授權、加盟等關係；是智財局謂無混同誤認之虞，亦值商榷。

（3）綜上所述，系爭聯合商標圖樣與據以評定商標圖樣近似，且均指定使用於汽水等同一或類似商品，則系爭聯合商標之註冊申請應有違註冊時商標法第 37 條第 12 款之規定。上訴人認二者商標圖樣不構成近似，而為本件申請不成立之處分，實有未洽，訴願決定未予糾正，亦有未合。被上訴人起訴請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又系爭聯合商標有違註冊時商標法第 37 條第 12 款之規定，事證既已明確，被上訴人併請求命智財局應就系爭聯合商標為評定無效之處分，亦應准許。本件系爭聯合商標既應依註冊時商標法第 37 條第 12 款及第 52 條第 1 項規定，評定其無效，則其是否尚有違同法第 37 條第 7 款之規定，即毋庸再予審究等由資為其判決之論據。

89.10.3.上訴法院論述：

(1)商標混淆誤認之類型有兩種，其一為商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一來源。其二商品或服務之相關消費者雖不會誤認二商標為同一來源，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，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。此為主管機關經濟部智慧財產局發布之「混淆誤認之虞」審查基準 3.1 及 3.2 所定。故二商標是否有混淆誤認之虞，只要有上述情形之一，即構成之。次按系爭商標註冊時商標法所定之聯合商標與正商標，雖二者有一定之關聯，惟二者均屬獨立之商標，故比較聯合商標與據以評定商標是否近似時，應以聯合商標本身整體與據以評定商標相較，與正商標無涉。

(2)本案被上訴人據以評定之註冊第 26913 號「西打 SIDRA」商標、註冊第 25559、66029、66030 號「蘋果西打 APPLE SIDRA」，均自民國 50 或 60 年間即取得商標註冊權，且該商標經多年使用後，亦已成為著名商標，故尚難遽謂該商標為一般飲料之通稱。況「西打 SIDRA」業經合法註冊多年，在未經他人提出評定撤銷前，自仍受法律合法保護。上訴意旨謂「西打」為該類飲料汁通用名稱，並非商標保護範圍云云，尚無足取。次查系爭

商標「維大力C打」其中「維大力」與「C打」均屬主要部分，是以只要有一部分與據以評定商標近似，即構成二商標之近似。原判決以本件系爭聯合商標「C打」部分，與被上訴人據以評定商標之「西打」相較，均有相同之「打」字，於連貫唱呼時讀音極相彷彿，是異時異地隔離觀察及連貫唱呼之際，二商標外觀及讀音上均難謂無使具有普通知識經驗之消費者產生混同誤認之虞，據以認定二商標屬構成近似之商標；並無不合。

（3）次查上訴人將「西打」，以同音字「C打」置於系爭聯合商標圖樣內，且均指定用於汽水飲料，消費者顯有可能誤認系爭「維大力C打」飲料，與被上訴人之「西打」、「蘋果西打」間於產品成分、產製流程、產品口味等部分有所關聯，甚至可能認為系爭「維大力C打」飲料乃出自被上訴人公司之關係企業或與被上訴人具有授權、加盟等關係等情；亦經原判決剖析甚詳，並對智財局以：系爭聯合商標圖樣起首3字「維大力」，為上訴人於55年間即獲准註冊，並延展使用迄今，早為消費者所認識，應無混同誤認之虞乙節，加以指駁，揆諸首揭法律說明，核於法均無不合。上訴意旨猶以：上訴人品牌之「維大力」與被上訴人品牌之「蘋果西打」屬在市場行銷甚久之品牌產品，應不至產生混淆或誤認之虞等語，加以爭執，無非係其一己歧異之法律見解，尚難謂原判決有適用法規不當之違背法令情事。

（4）至上訴人援引之台北高等行政法院90年度訴字第4268號判決及本院92年度判字第1103號判決，該案二商標「斯儂恩葵花」與「美吾髮葵花」之「葵花」並未單獨取得商標註冊，且「葵花」為一種植物名稱，並無疑義，與本案「西打」業經被上訴人單獨註冊取得商標專用權，且「西打」是否因被上訴人使用多年後始變成通用名稱，亦有待斟酌，二者案情不盡相同，尚難遽予援用，上訴意旨以此謂原判決就註冊時商標法第37條第12款有不同之法律適用云云，亦非可採。綜上，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，將訴願決定及原處分均予撤銷，並判命智財局應就系爭聯合商標為評定無效之處分，核

無違誤。上訴論旨，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

【**關鍵字詞**：商標近似、通用名稱】

系爭商標

據爭商標

90.中華電信股份有限公司對高等文化事業有限公司評定案

判決日期：961108

90.判決機關及字號：最高行政法院 96 年度判字第 01958 號

90.1.判決主文：原判決廢棄。訴願決定撤銷。一審及上訴審訴訟費用均由被上訴人負擔。

90.2.當事人

90.2.1.上訴人：高等教育文化事業有限公司

90.2.2.被上訴人：經濟部

90.2.3.參加人：中華電信股份有限公司

90.3.原處分書號數：中台評字第 920160 號

90.4.爭議號數

90.4.1.系爭號數：註冊第 179549 號商標（原服務標章）

90.4.2.據爭號數：註冊第 96490、168436、170040、119729 號商標

90.5.系爭商標名稱：「高等教育及圖 HEDU」

90.6.爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款

90.7.其他參考判決：台北高等行政法院 94 年訴字第 134 號

90.8.爭議狀態：重為處分審理中。

90.9.重要法律見解及認定事實：

商標是否近似暨其近似之程度，僅係商標衝突判斷因素之一而已，商標衝突最主要最終的衡量標準係相關消費者是否會混淆誤認

之虞，無從以單一因素決定商標是否衝突，商標審查機關自不得以判斷是否致相關消費者混淆誤認其中單一因素決定，受理訴願機關亦不得僅以認定混淆誤認之虞之單一因素為撤銷原處分之理由。蓋依上引「混淆誤認之虞」審查基準所揭示，混淆誤認之單一因素會因其他因素之強弱或是否特別符合而有不同影響，若僅就商標近似性此一單一因素命原處分機關重為審查，反而使混淆誤認之虞判斷失去正確。

90.10.判決書摘要

90.10.1.上訴人陳述：

（1）本件系爭註冊第 179549 號「高等教育及圖 HEDU」服務標章（下稱系爭商標，如附圖）與據以評定之註冊第 170040 號商標「HiEducation 及圖」商標（下稱據以評定之商標），經通體觀察，二商標並未構成相同、近似：查上訴人之系爭商標，係由圖形化之外文「HEDU」及中文「高等教育」，以上下排列及反白印刷字體呈現，並置於一墨色長方形區塊內構成整體商標圖樣，與據以評定商標係由外文「HiEducation」，加上外文字母「H」之上方有一橢圓形之電子繞行軌道圖所組成，二者經通體觀察，不僅在外觀上顯見不同，於讀音上亦有區別，暨連商標之圖樣設計、構圖意匠，均明顯有所差別，予一般消費者之觀念印象殊異，自無使一般人產生混淆誤認之虞。此並經原處分機關中台異字第 920474 號、920475 號、920575 號及 921130 號等多件商標異議審定書與臺北高等行政法院 94 年度訴字第 327 號判決所肯認，系爭商標並無使公眾產生混淆誤認之虞。然原判決及訴願決定僅以商標近似與否，作為判斷二商標是否有致消費者混淆誤認之虞之單一、唯一判斷因素，即逕為原處分撤銷之決定，顯係就「商標近似性」與「混淆誤認之虞」加以分割判斷，實有違原處分機關所公告之審查基準，原判決自有適用法規不當之違法。

（2）本件商標並無修正前商標法第 77 條準用同法第 37 條第 7 款及第 36 條規定之適用，原判決及訴願決定未綜合就有無混淆誤認之虞之各項客觀因素加以判斷，僅憑商標近似性此一因素作為單一參酌因素，即遽為二商標有致消費者混淆誤認之虞，顯

有違論理法則及經驗法則，並已構成判決適用法規不當之違法：查本件系爭商標圖樣係由外文「HEDU」、中文「高等教育」及三角圖形「」三個主要部分所共同組成之商標圖樣，系爭商標圖樣並無任何外文「Hi」，或類似「Hi」之外文。然原判決及訴願決定不僅恣意曲解上訴人所有之系爭商標圖樣上「H」字母為「h」與「i」之結合，並以系爭商標圖樣上之「EDU」即為「HiEducation」之縮寫，系爭商標與據以評定之商標二者相較，屬近似商標為由，作為認定二商標有使消費者產生混淆誤認之虞之唯一認定因素，全然未綜合有無混淆誤認之虞之各項客觀因素加以判斷，顯已違反原處分機關審查基準 5.2.5 及審查基準 5.2.1 規定。又本件據以評定之商標圖樣上之外文「Hi」與「Education」均為一般常見詞彙，且客觀上成為一般人普遍慣用之口語，並不具獨創性，其商標識別性依前開審查基準 5.1 規定應屬弱勢商標。原判決及訴願決定執該外文「Hi」與「Education」作為判斷商標近似與否之唯一依據，而完全未就二商標予人之整體印象是否有引起消費者混淆誤認之虞逕為二商標近似之認定，實有違原處分機關之審查基準。另參加人係一提供電信服務之法人，而上訴人係一從事文化事業之法人，兩者不僅所從事經營之事業截然不同外，渠等消費族群亦完全不同，不致造成一般消費者之混淆、誤認；上訴人所從事者既為一文化事業，並不因文化出版品型態之多樣化而受有影響。原判決對此未予審酌，僅以據以評定商標圖樣上之外文「Hi」與「Education」，即認定該商標與系爭商標屬近似之商標，洵有違誤之處。

（3）系爭商標經上訴人不遺餘力的推廣下，已極具知名度，並深受一般消費者的肯定與喜愛，況上訴人所營事業自創立之初積極自創品牌，並註冊登記為商標，以同時達到表彰商譽及打響公司知名度之雙重目的，故將公司名稱之特取部分「高等教育」放置於系爭商標圖樣中，系爭商標堪稱商譽卓著之商標，尚不致於會與據以評定之商標產生混淆誤認。

90.10.2.被上訴人陳述：

系爭商標圖樣之外文「H EDU」之中「H」為小寫「h」及「i」之結合設計而成，其為「Hi」字之設計極為明顯，而外文「EDU」則為國內習用「Education」之縮寫（如教育部之網站即以「edu」作為其網址）；其與據以評定之註冊第 170040 號「HiEducation 及圖」商標圖樣係由外文「HiEducation」所構成者相較，二者外文均為「HI」與「Education」或其縮寫「edu」（教育）之結合，其設計意匠及觀念相仿，應屬構成近似之商標無誤。原處分機關未審及此，以兩造商標未構成近似為由，遽為申請不成立之處分，即有未洽；訴願決定爰將原處分撤銷，著由原處分機關另為適法之處分，並無不合。至於據以評定之註冊第 170040 號「HiEducation 及圖」商標是否為著名商標，系爭商標指定使用之商品/服務與該據以評定商標指定使用之商品/服務是否類似，以及有無致相關消費者混淆誤認之虞，因原處分就此部分並未論及，訴願決定亦未加以認定，自應由原處分機關另行審酌，再為適法之處分，併予敘明。綜上所述，本件訴願決定並無不合；上訴人起訴意旨，核不足採，其聲明求為撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回，為其判斷基礎。

90.10.3.上訴法院論述：

（1）商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者不得註冊」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者不得註冊」，分別為修正前商標法第 37 條第 7 款、第 12 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款所明定。

（2）智慧財產局公告之「混淆誤認之虞」審查基準規定，與商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定及同法「保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」之立法目的（第 1 條參照）相符，且上開審查基準於商標衝突之判斷，就法規及實務作法作更進一步細膩分析解說，使商標主管機關在個案審查，除符合一致性要求外，更能兼及個案之妥當性，

依上開基準之規定，商標是否近似暨其近似之程度，僅係商標衝突判斷因素之一而已，商標衝突最主要最終的衡量標準係相關消費者是否會混淆誤認之虞，無從以單一因素決定商標是否衝突，商標審查機關自不得以判斷是否致相關消費者混淆誤認其中單一因素決定，受理訴願機關亦不得僅以認定混淆誤認之虞之單一因素為撤銷原處分之理由。蓋依上引「混淆誤認之虞」審查基準所揭示，混淆誤認之單一因素會因其他因素之強弱或是否特別符合而有不同影響，若僅就商標近似性此一單一因素命原處分機關重為審查，反而使混淆誤認之虞判斷失去正確。

（3）經查，本件訴願決定書僅以判斷混淆誤認其中之一判斷因素之近似性有誤為由，遽然就近似性單一因素發回原處分機關重新審查，有違「混淆誤認之虞」審查基準，自屬不合。又本件係撤銷訴願決定之訴，訴訟標的為訴願決定之違法性，本院無從就系爭商標是否具評定事由自為判斷。本件撤銷訴願決定確定後即回復申請訴願時狀態，被上訴人即受理訴願機關應依上開評定之條文就相關消費者如何混淆誤認之虞之情形具體指明：本件商標近似此一因素如何特別符合，致降低對其他因素的要求？本件除近似此一因素外，其他混淆誤認各相關因素強弱如何？如何相互影響？本件二商標其設計意匠及觀念縱係相彷，是否強到不必考慮其他判斷消費者混淆誤認因素即得為認定之程度？受理訴願機關殊不得僅就判斷混淆誤認之虞其中商標是否近似暨其近似之程度此一單一因素，逕予發回。

（4）綜上所述，被上訴人訴願決定書將原處分撤銷，命由原處分機關於收受本訴願決定書後 3 個月內就系爭商標是否違反首揭法條規定重為審酌，另為適法之處分，殊嫌疏略，原判決將訴願決定予以維持，駁回上訴人之訴，亦有未合。上訴人執以指摘，為有理由，上訴人聲明求為廢棄原判決，撤銷訴願決定，即無不合，應予准許，應由本院廢棄原判決，並將訴願決定撤銷，准如主文示之請求。

【關鍵字詞：商標近似、混淆誤認、自為判斷】

系爭商標

據爭商標

91.日商・可爾必思股份有限公司對黑松股份有限公司廢止案

決定日期：950829

91.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506177180 號

91.1.決定主文：訴願駁回。

91.2.當事人

91.2.1.訴願人：黑松股份有限公司

91.3.原處分書號數：中台廢字第 940091 號

91.4.爭議號數

91.4.1.系爭號數：註冊第 685316 號商標

91.4.2.據爭號數：

91.5.系爭商標名稱：「安益」

91.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

91.7.其他參考判決：

91.8.爭議狀態：已確定

91.9.重要法律見解及認定事實：

本案觀諸訴願人檢送之報紙廣告內容，係於 77 個方格內分別刊載訴願人申准註冊之 77 個商標，且於各該商標之下分別以文字臚列其所指定使用之商品名稱（系爭商標及其指定使用之商品即係刊載於其中一方格內）。核其刊載之內容及方式，予人印象僅在單純表述訴願人獲准註冊之各該商標及其指定使用之商品為何，而與一般商業交易習慣，業者為引起消費者注意或購買慾望，將商標及某些特定商品之外觀或特徵等以圖片或文字刊登於報紙，以「行銷」該

等商品者，顯然有間，自不符合商標法第 6 條所定義之商標使用，本件尚難認定其有「使用」系爭商標之事實，訴願理由核不足採。

91.10.決定書摘要

91.10.1.訴願人陳述：

訴願人公司於 93 年 9 月 16 日刊登於台灣新生報之廣告，其目的係為使消費者認識並知悉訴願人有系爭「安益」商標飲料商品上市之事實，自屬商標之使用，原處分機關遽認其使用不符商業交易習慣，實有違誤，請求撤銷原處分。

91.10.2.原處分機關陳述：

訴願人固檢送 93 年 9 月 16 日於台灣新生報第 6 版刊登之廣告乙紙，主張系爭註冊第 685316 號「安益」商標有使用之事實，惟觀諸該半版報紙廣告上，同時臚列有 77 個訴願人申准註冊之商標及其指定使用之商品名稱，並無廣告宣傳用語及搭配之產品圖文內容，與一般廣告刊登之目的係為促銷該商標商品而引起消費者注意及購買慾望者明顯不同，且訴願人亦未提出其他標示系爭商標之商品實物、照片、包裝或容器併同銷售憑證等使用資料佐證，自難僅以該不符商業交易習慣之報紙廣告即認訴願人有使用系爭商標之事實等理由，乃為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

91.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標註冊後「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第 57 條第 1 項第 2 款所規定。又「第 57 條第 1 項第 2 款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實，…」、「前項商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣」，復為同法第 59 條第 2 項及第 3 項所明定。而「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」，同法第 6 條亦定有明文。

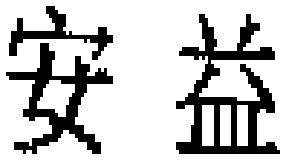
（2）經查，系爭商標係於 84 年 7 月 16 日獲准註冊，關係人於 94 年 4 月 6 日主張該商標有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年」之情事，對之申請廢止。案經原處分機關函請訴願人說明系爭商標之使用情形並檢具其使用證據以為答辯，訴願人僅提出 93 年 9 月 16 日台灣新生報第 6 版之報紙廣告乙份，主張系爭商標確有使用之事實。

（3）惟觀諸前揭報紙廣告內容，係以半版版面劃分共 79 格，除於左上角及右下角之 2 方格內刊載訴願人之「黑松及圖」商標及其公司名稱、地址、電話及網址等外，其餘 77 個方格內則分別刊載訴願人申准註冊之 77 個商標，且於各該商標之下分別以文字臚列其所指定使用之商品名稱（系爭商標及其指定使用之商品即係刊載於其中一方格內）。

（4）核其刊載之內容及方式，幾與原處分機關就准予註冊之商標，於商標公報上公示其商標權人、圖樣及其指定使用商品者如出一轍，予人印象僅在單純表述訴願人獲准註冊之各該商標及其指定使用之商品為何，而與一般商業交易習慣，業者為引起消費者注意或購買慾望，將商標及某些特定商品之外觀或特徵等以圖片或文字刊登於報紙，以「行銷」該等商品者，顯然有間；而其既非在「行銷」任何商品，自不符合商標法第 6 條所定義之商標使用（為「行銷」之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標）；本件尚難僅依訴願人所檢送之前揭報紙廣告內容認定其有「使用」系爭商標之事實，訴願理由核不足採。從而，原處分機關以訴願人所提證據資料不足以證明其有使用系爭商標之事實，依商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤，應予維持。

【關鍵字詞：商標之使用、商業交易習慣、使用證據】

系爭商標



據爭商標

92.日商八重垣酒造股份有限公司對明茂股份有限公司廢止案

決定日期：951003

92.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09506180090 號

92.1.決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

92.2.當事人

92.2.1.訴願人：日商八重垣酒造股份有限公司

92.3.原處分書號數：中台廢字第 940169 號

92.4.爭議號數

92.4.1.系爭號數：註冊第 765611 號商標

92.4.2.據爭號數：

92.5.系爭商標名稱：「聖德太子」

92.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

92.7.其他參考判決：前行政法院 55 年判字第 301 號判例

92.8.爭議狀態：已確定

92.9.重要法律見解及認定事實：

按商標法第 57 條第 1 項第 2 款所稱之「正當事由」，參照前行政法院 55 年判字第 301 號判例意旨，應係指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標從事生產製造、加工、揀選、批售、提供或經紀其指定之商品或服務而言。由原處分卷附台北地方法院 87 年 6 月 15 日北院義 87 民執全丑字第 1352 號函及附表所載，係因假扣押強制執行事件，經債權人中瑞租賃股份有限公司請求對債務人（即關係人）明茂股份有限公司所有

系爭商標禁止移轉或為其他處分。而所謂假扣押係債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，為保全將來之強制執行，對債務人之責任財產查封，剝奪其處分權，防止責任財產因債務人之處分喪失，維持財產之現狀，以保全將來之執行。又假扣押強制執行之標的範圍，應以執行名義記載之內容為之。且依前開台北地方法院執行名義所載「其他處分」，應係指商標移轉處分外之對系爭商標權有所變動或價值減損之處分，如商標法第 37 條之設定質權、第 38 條之放棄商標權等而言，應不包括禁止「商標使用」在內。

92.10.決定書摘要

92.10.1.訴願人陳述：

商標法第 57 條第 1 項第 2 款所稱之「正當事由」，是指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售、提供或經紀其指定之商品或服務而言。實務上認為：海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等情形，均屬不能使用之正當理由，有前行政法院 55 年判字第 301 號判例可供遵循。尤以本件禁止處分之命令，係假扣押執行，其目的僅在禁止債務人讓與或質押其商標權（包括禁止與第三人共用或交由第三人變更使用其商標），但不禁止商標權人繼續使用其商標（參照強制執行法第 78 條及第 136 條）。關係人既可繼續使用其商標，卻故意不使用，自不再予保護；又本件禁止處分之行為發生於 87 年 6 月，其申請債權人隨即於同年 7 月解散，法律上更不應繼續保障其權利，原處分於法無據云云，請求將原處分撤銷。

92.10.2.原處分機關陳述：

商標遭法院裁定禁止處分者，該商標權人通常已處於公司營運不佳，財務狀況不良之情況，如未繼續使用商標本可預料，若因此廢止該商標，對商標權人之債權人實有失公允，是經法院查封禁止處分之事由，應得認係商標法第 57 條第 1 項第 2 款所稱之「正當事由」；系爭商標既遭台北地方法院以 87 年 6 月 15 日北院義 87 民執全丑字第 1352 號執行命令禁止處分在案，縱訴願人主張系爭商標註

冊後停止使用已滿 3 年以上等情屬實，仍難謂關係人無正當事由繼續停止使用系爭商標，系爭商標應無首揭法條規定之適用。

92.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按「商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊」，為商標法第 57 條第 1 項第 2 款所規定。而本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第 6 條所明文。

（2）由原處分卷附台北地方法院 87 年 6 月 15 日北院義 87 民執全丑字第 1352 號函及附表所載，係因假扣押強制執行事件，經債權人中瑞租賃股份有限公司請求對債務人（即關係人）明茂股份有限公司所有系爭商標禁止移轉或為其他處分。而所謂假扣押係債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，為保全將來之強制執行，對債務人之責任財產查封，剝奪其處分權，防止責任財產因債務人之處分喪失，維持財產之現狀，以保全將來之執行。又假扣押強制執行之標的範圍，應以執行名義記載之內容為之。且依前開台北地方法院執行名義所載「其他處分」，應係指商標移轉處分外之對系爭商標權有所變動或價值減損之處分，如商標法第 37 條之設定質權、第 38 條之放棄商標權等而言，應不包括禁止「商標使用」在內。

（3）又關係人之系爭商標遭禁止移轉或為其他處分，果如原處分所稱，通常係因營運不佳，財務狀況不良等情形所致，亦難即認係非可歸責於關係人自己之事由，且在此情況下，與關係人是否不再繼續使用系爭商標亦無必然之關聯，更何況為維持假扣押財產之現狀，即系爭商標繼續存在，以保護債權人利益，關係人亦有繼續使用系爭商標之必要。是本件假扣押之禁止處分，應僅係禁止系爭商標移轉或為其他處分，並非不得使用，且與「正當事由」並不相當。從而原處分遽認經法院執行命令查封禁止處分之商標有未使用之情事，乃屬商標不能使用之正當事由，並無首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用，而為申請不成立之處分，即有未洽。訴願人執此指摘，請求撤

銷，尚非全然無據。爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受訴願決定書後 3 個月內重新查明系爭商標是否於註冊後有停止使用之情事，另為適法之處分。

【**關鍵字詞**：商標之使用、正當事由、禁止處分】

系爭商標

據爭商標

93.美商卡文克萊化妝品公司對陳昭蓉廢止案

決定日期：960207

93.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606062410 號

93.1.決定主文：訴願駁回。

93.2.當事人

93.2.1.訴願人：美商卡文克萊化妝品公司

93.3.原處分書號數：中台廢字第 940178 號

93.4.爭議號數

93.4.1.系爭號數：註冊第 1001336 號商標

93.4.2.據爭號數：

93.5.系爭商標名稱：「從頭再生 Euphoria」

93.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

93.7.其他參考判決：

93.8.爭議狀態：已確定

93.9.重要法律見解及認定事實：

（1）本件申請廢止案訴願人係請求為系爭商標之註冊全部應予廢止，無涉商標法第 57 條第 4 項所定得部分廢止註冊之問題，是商標權人（即關係人）若能提出其中一種或數種商品有使用商標之事實，應已善盡其舉證責任；至系爭商標所有指定商品是否全部均有使用，要非本件訴願審查之範疇。

（2）訴願人以關係人向原處分機關所提之前開資料，係屬私文書，並未提出具公信力之其他積極事證等理由，推定該等證據係關

係人臨訟製作，並未附任何佐證以實其說，顯屬臆測之詞，自無足採。

（3）訴願人於申請廢止階段提出「汎亞徵信有限公司」出具之商標使用調查徵信報告書，主張關係人在最近 3 年內並無使用「從頭再生 Euphoria」商標於任何商品。該報告書，雖得作為原處分機關審查案件之參考，惟尚不能作為本件處分之唯一依據。

93.10.決定書摘要

93.10.1.訴願人陳述：

關係人提出之 8 張國琨生化科技有限公司銷貨單皆無任何審核等人員之簽章，且其未附發票佐證，有違一般商業上交易習慣，其真實性有待商榷，並無法作為證明系爭商標有使用之證據。其次，由關係人檢送之估價單資料影本觀之，僅係手寫之文件，除無法確認係何人所開立及金額如何外，又僅係私文書，而非具公信力之公文書等證據，並不足證明關係人確有銷售系爭商標商品之情事。再者，由關係人檢送之貼附標籤實物及照片等使用證據觀之，該等產品實物及照片上載有系爭商標標籤係以黏貼方式貼在產品外，極有可能為臨訟製作者，是關係人檢附之證據資料均不足以證明系爭商標在申請廢止前 3 年內有使用之事實；退萬步言，縱認證據可採，亦僅能證明系爭商標有使用於洗面霜商品，並不能證明其亦有使用於除洗面霜外之防晒膏、防皺膏、美白霜等商品，原處分仍有違法失當之處。

93.10.2.原處分機關陳述：

關係人檢送之 90 年 9 月 24 日至 94 年 7 月 20 日，標有客戶名稱「陳昭蓉」君，品名「從頭再生 Euphoria 胺基酸洗面霜」之 8 張銷貨單；92 年 4 月 30 日、92 年 7 月 4 日、92 年 11 月 21 日、92 年 12 月 10 日、94 年 6 月 2 日等多份標有貨名「從頭再生 Euphoria」，蓋有「陳昭蓉」印章之估價單影本；及貼附標有「從頭再生 Euphoria」，製造日期為「2004.07.08」之蕊白胺基酸洗面霜商品實物等相關證據資料觀之，堪認系爭「從頭再生 Euphoria」商標於本件申請廢止日 94 年 6 月 24 日前 3 年之內，關係人有為行

銷之目的，將系爭商標使用於洗面霜等商品之事實，且與商業交易習慣相符，系爭商標自無首揭法條規定之適用。

93.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：...二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者。」為商標法第 57 條第 1 項第 2 款所規定。另「商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣」同法第 59 條第 3 項復有明文。而商標法所稱商標之使用，依據該法第 6 條規定係指「為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」。

（2）本件據關係人於 94 年 11 月 11 日商標廢止答辯書向原處分機關所提出之銷貨單、估價單、廣告宣傳單及洗面霜商品實物等證據觀之，其中由授權製造工廠國琨生化科技有限公司於 92 年至 94 年間開立給客戶陳昭蓉君（即關係人）之 8 紙銷貨單記載有「從頭再生 Euphoria 胺基酸洗面霜」品名；其次，陳昭蓉君於 92 年至 94 年間開立給陳醫師、廖君及陳君等之 8 紙估價單（部分單據上並蓋有陳昭蓉印章）影本亦標示有貨名「從頭再生 Euphoria」；再者，關係人透過代理商於 93 年 3 月 1 日至 3 月 31 日促銷「蕊白胺基酸活化洗面霜」產品活動期間所印製之廣告宣傳單上，除載有前開授權工廠國琨生化科技有限公司外，並有標示系爭「從頭再生 Euphoria」商標圖樣之前揭產品照片；再徵諸前揭產品實物除瓶蓋上標示有「Euphoria」商標外，其瓶身標籤上亦標示有「從頭再生 Euphoria」商標圖樣及該產品之「製造日期：2004.07.08」、「授權工廠：國琨生化科技有限公司」等字樣，綜合上開證據資料應足以證明訴願人 94 年 6 月 24 日申請廢止系爭商標前 3 年內，關係人已有使用系爭商標於其指定之洗面霜等商品之事實，原處分機關認事用法並無違誤。

（3）至於訴願人所稱該等產品實物及照片上之標籤係以黏貼方式乙節。經核，關係人於前述廢止答辯書已辯明，所謂標籤並非直接印刷在產品上，係基於環保之需要，可使容器回收使用，且

同一批號產品數量有限，若採印刷燒製於容器，勢必增加包裝成本，尚屬可採。而訴願人以關係人向原處分機關所提之前開資料，係屬私文書，並未提出具公信力之其他積極事證等理由，推定該等證據係關係人臨訟製作，並未附任何佐證以實其說，顯屬臆測之詞，自無足採。

（4）次查，按商標權雖係以請准註冊之圖樣及所指定之商品或服務為限，然本件申請廢止案訴願人係請求為系爭商標之註冊全部應予廢止，無涉商標法第 57 條第 4 項所定得部分廢止註冊之問題，是商標權人（即關係人）若能提出其中一種或數種商品有使用商標之事實，應已善盡其舉證責任；至系爭商標所有指定商品是否全部均有使用，要非本件訴願審查之範疇，訴願人執此爭執，委無足採。

（5）至於訴願人稱關係人所有之「神農氏洋行」商號已於 91 年停止營業，卻仍有化粧品廣告之商業行為乙節，核屬商業登記法或化粧品衛生管理條例等法規規範事項，尚與本件商標廢止事件無涉。另訴願人於申請廢止階段提出「汎亞徵信有限公司」出具之商標使用調查徵信報告書，主張關係人在最近 3 年內並無使用「從頭再生 Euphoria」商標於任何商品乙節。經查該報告書，雖得作為原處分機關審查案件之參考，惟尚不能作為本件處分之唯一依據，而關係人所提出之證據資料足以證明其於訴願人對系爭商標申請廢止日前 3 年內，有使用系爭商標於洗面霜商品之事實，已如前述，則系爭商標應無首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事」之適用。

【關鍵字詞：商標之使用、舉證責任】

從頭再生
Euphoria

從頭再生
Euphoria

據爭商標

94.輝事務所股份有限公司對邱昇淮君廢止案

決定日期：960312

94.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606063170 號

94.1.決定主文：訴願駁回。

94.2.當事人

94.2.1.訴願人：日商輝事務所股份有限公司

94.3.原處分書號數：中台廢字第 940207 號

94.4.爭議號數

94.4.1.系爭號數：註冊第 1004964 號商標

94.4.2.據爭號數：

94.5.系爭商標名稱：「NBC」

94.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

94.7.其他參考判決：

94.8.爭議狀態：已確定

94.9.重要法律見解及認定事實：

按「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。」為商標法第 33 條第 1 項所規定。又「前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。」復為同法條第 2 項所明定。是商標法有關授權使用之登記，係採登記對抗主義。亦即，當事人間之授權契約，於意思表示合致時，於兩造當事人間即發生效力，至於對第三人之效力，則非經商標專責機關核准授權登記，該授權對第三人不生效力，係商標權人能否向第三

人主張其商標專用權之司法救濟問題，而商標有無使用乃事實認定問題。是以任何商標授權之使用，只要經商標權人與被授權人合意，即生授權效果，而被授權人之使用且經提出使用證據者，依首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款但書後段之規定，即可認係商標權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題。

94.10.決定書摘要

94.10.1.訴願人陳述：

參加人所提之系爭商標使用證據，皆係以長峻公司名義所為，而參加人除無辦理商標授權登記，正式授權「長峻公司」使用系爭商標外，更未提出任何相關業已簽定之商標使用授權合約或備忘錄等相關文件以供佐證，自不得認參加人業已授權「長峻公司」使用系爭商標。且參加人所提之使用證據皆屬「網版印刷絲網」商品，而非系爭商標指定使用之印花網布、鋼絲網布、聚酯單絲網布...等商品，自不得類推為系爭商標之使用云云，請求撤銷原處分。

94.10.2.原處分機關陳述：

（1）參加人邱昇淮君所檢附之長峻國際貿易有限公司（下稱長峻公司）網頁摘頁影本、名片、系爭商標商品照片、標帖、西元 2004 年刊登於印刷人雙月刊雜誌（9-10 月份）之封面及摘頁影本、產品實物等證據資料，已堪認於本件申請廢止前，以參加人為代表人之長峻公司，有將系爭商標圖樣使用於印刷絲網商品上。雖上述證據並非參加人本身之使用證據，但查本件參加人既為「長峻公司」之負責人，且訴願人對參加人所稱其檢送之檢索資料僅能證明參加人未向主管機關為授權登記，而不能證明參加人無授權他人使用之廢止答辯說明，並未再進一步提供相關資料，且商標有無使用或繼續停止使用，係事實認定問題，只要證據充分足認有使用商標之事實即可，至於授權使用之登記，為取得商標權人是否能對抗第三人之問題，與商標使用之性質不同，是以上述證據為參加人所授權使用之資料應屬可採。再者參加人所檢送使用資料之商品名稱「印刷絲網」與系爭商標所指定使用之「鋼絲網布、聚酯單絲網布」等商品名稱雖稍有出入，惟判斷是否係將商標使用於所指定商品上，

應參酌該產品成分、材料、性質、功用等因素，依一般社會通念及市場交易情形判斷之，而本件參酌參加人所檢送商品實物，應屬具有特殊用途之布品，與前述系爭商標商品應屬性質類似之同一商品，乃為申請不成立之處分。

（2）案經本部審議，認本件參加人並未提出任何授權「長峻公司」使用系爭商標之證明，原處分機關即逕行認定參加人所檢送「長峻公司」使用系爭商標之證據為參加人所授權使用，似有疑義，乃通知原處分機關派代表列席本部訴願審議委員會 95 年 12 月 4 日 95 年第 46 次會議說明，略以商標授權契約為不要式契約，只要雙方意思合致即可成立，並不用形諸文字，本件經審酌商標權人既為長峻公司之負責人，且已檢具長峻公司使用系爭商標之資料當作系爭商標之使用證據，依一般社會通及經驗法則，已堪認商標權人已授權長峻公司使用系爭商標。

94.10.3.參加人陳述：

本部並依訴願法第 28 條第 2 項規定，通知參加人參加訴願程序表示意見。嗣經參加人於 96 年 1 月 31 日提出書面意見略以：系爭商標之商標專用權乃參加人所有，而參加人復為「長峻公司」之代表人，參加人同意授權「長峻公司」使用系爭商標，乃非法之所不許者。況且商標之授權並非要式行為，雖未為授權使用登記，亦無不合云云。

94.10.4.經濟部訴願會論述：

（1）經查，本件訴願人係以系爭商標註冊後有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」之情事，違反首揭法條之規定，向原處分機關提出系爭商標廢止之申請。而查參加人所檢附之「長峻公司」網頁摘頁影本、名片、系爭商標商品照片、標帖、西元 2004 年刊登於印刷人雙月刊雜誌（9-10 月份）之封面及摘頁影本、產品實物等使用證據資料中，西元 2004 年 9-10 月份印刷人雙月刊雜誌之封面及摘頁影本，係訴願人 94 年 7 月 20 日申請廢止前所發行之刊物，其內頁中可見系爭商標之標示，用於行銷「網版印刷絲網」商品，其使用符合商標法

第 6 條商標使用之規定及商業交易習慣，堪認於訴願人提出系爭商標廢止申請前三年內，系爭商標確有使用之事實。

（2）訴願人固訴稱，參加人所提之系爭商標使用證據，皆係以「長峻公司」名義，而參加人除無辦理授權登記外，更未提出任何授權合約或備忘錄等相關文件，以供佐證系爭商標業經參加人授權「長峻公司」使用等語。惟按「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。」為商標法第 33 條第 1 項所規定。又「前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。」復為同法條第 2 項所明定。是商標法有關授權使用之登記，係採登記對抗主義。亦即，當事人間之授權契約，於意思表示合致時，於兩造當事人間即發生效力，至於對第三人之效力，則非經商標專責機關核准授權登記，該授權對第三人不生效力，係商標權人能否向第三人主張其商標專用權之司法救濟問題，而商標有無使用乃事實認定問題。是以任何商標授權之使用，只要經商標權人與被授權人合意，即生授權效果，而被授權人之使用且經提出使用證據者，依首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款但書後段之規定，即可認係商標權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題。而查，系爭商標權人乃參加人，而參加人復為「長峻公司」之代表人，則參加人代表「長峻公司」決定將系爭商標使用於該公司之產品上，依一般社會通念及經驗法則，自堪認參加人已授權長峻公司使用系爭商標。訴願人所訴，核不足採。

（3）至訴願人另稱，參加人所提之使用證據皆屬「網版印刷絲網」商品，而非系爭商標指定使用之印花網布、鋼絲網布、聚酯單絲網布...等商品，自不得類推為系爭商標之使用乙節。查參加人所提之系爭商標使用證據雖係用以行銷「網版印刷絲網」商品。然查，「網版印刷絲網」係由「尼龍」、「單絲聚酯」...等材質製成，與系爭商標指定使用之「尼龍布」、「聚酯單絲網布」...等商品並無不同，訴願人所訴亦不足採。從而，本件原處分機關以系爭商標並無訴願所主張未使用之情事存在，所為申請不成立之處分，洵無不合，應予維持。

【**關鍵字詞**：商標之使用、授權合意、被授權人之使用、授權使用】

系爭商標

NBC

據爭商標

95.陳國強君對皇冠金屬工業股份有限公司廢止案

決定日期：960329

95.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606064380 號

95.1.決定主文：訴願駁回。

95.2.當事人

95.2.1.訴願人：陳國強君

95.3.原處分書號數：中台廢字第 950385 號

95.4.爭議號數

95.4.1.系爭號數：註冊第 1052794 號防護商標

95.4.2.據爭號數：

95.5.系爭商標名稱：「膳魔師」

95.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

95.7.其他參考判決：

95.8.爭議狀態：已確定

95.9.重要法律見解及認定事實：

防護商標係本法於民國 61 年 7 月 4 修正公布時所增加之制度，主要在防止他人冒用相同之商標使用於不同商品之上，即商標權人可以自己相同之商標申請註冊於雖非同類而性質相同或近似之商品之上，雖不使用亦不被撤銷以保護原有之商標，不被他人仿用（參照民國 61 年商標法修正總說明）。因此，防護商標之性質，旨在防護正商標，使其不受侵害並使權利獲得完整之保護，並非以使用為目的。

95.10.決定書摘要

95.10.1.訴願人陳述：

訴願人訴稱依據渠所檢附之市調訪問單等事證可知，系爭防護商標自 92 年 8 月 1 日註冊時起，迄訴願人 95 年 11 月 20 日對之申請廢止時止，3 年間均無使用於其所指定之「烘碗機」商品之事實。故依現行商標法規定，商標註冊後若有商標法第 57 條第 1 項第 2 款所規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」之情事，商標專責機關應依申請廢止其註冊。然原處分機關卻駁回訴願人本件申請，自是於法有違，請求撤銷原處分。

95.10.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第 1052794 號「膳魔師」防護商標係於 92 年 8 月 1 日註冊，其專用期間至 101 年 12 月 15 日屆滿，依其註冊時之規定，商標權人對防護商標不需有使用之意圖或事實，此觀 91 年 4 月 10 日修正發布之商標法施行細則第 19 條規定，防護商標申請商標專用期間延展註冊時，不用檢送申請前 3 年內有使用商標相關事證之聲明；同法施行細則第 27 條規定，申請防護商標註冊，不需檢送申請人營業之相關事證自明。是本案訴願人以系爭防護商標有 3 年未使用之情事向該局申請廢止其註冊，其主張顯無理由，乃為申請駁回之處分。

95.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按「本法…修正施行前，已註冊之防護商標、防護服務標章、防護團體標章或防護證明標章，依其註冊時之規定；…」為現行商標法第 87 條第 1 項所明定，而系爭商標註冊時商標法第 31 條第 1 項第 2 款固規定「商標註冊後有左列情事之一者，商標主管機關應依職權或據利害關係人申請撤銷商標專用權：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但有聯合商標使用於同一商品，或商標授權之使用人有使用且提出使用證明者，不在此限。…」。惟「商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者，得逕為駁回。」現行商標法第 59 條第 1 項復定有明文。

（2）經查，現行商標法是於 92 年 5 月 28 日經總統令修正公布，並依同法第 94 條規定自 92 年 11 月 28 日施行。本件系爭註冊第 1052794 號「膳魔師」防護商標之註冊日期為 92 年 8 月 1 日，商標權期間自 92 年 8 月 1 日起至 101 年 12 月 15 日止，且查原處分卷內，並未見系爭防護商標有變更為正商標之資料，是其有無商標廢止之事由，依首揭現行商標法第 87 條第 1 項之規定，自應以註冊時之商標法（即 82 年 12 月 22 日修正公布之商標法）為準據法。訴願人訴稱應適用現行商標法第 57 條第 2 款乙節，應屬誤解。次查，防護商標係本法於民國 61 年 7 月 4 修正公布時所增加之制度，主要在防止他人冒用相同之商標使用於不同商品之上，即商標權人可以自己相同之商標申請註冊於雖非同類而性質相同或近似之商品之上，雖不使用亦不被撤銷以保護原有之商標，不被他人仿用（參照民國 61 年商標法修正總說明）。因此，防護商標之性質，旨在防護正商標，使其不受侵害並使權利獲得完整之保護，並非以使用為目的。故本件系爭商標既為註冊第 579824 號「膳魔師」正商標之防護商標，揆諸上揭說明自無修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款所規定，有無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年而得申請之廢止商標權之問題。從而，原處分機關依首揭商標法第 59 條第 1 項但書之規定，以訴願人之申請顯無理由所為「申請駁回」之處分，洵無不合，應予維持。

【關鍵字詞：商標之使用、防護商標】

系爭商標

據爭商標

96.楊惠和君對葉長德君廢止案

決定日期：960828

96.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606073730 號

96.1.決定主文：訴願駁回。

96.2.當事人

96.2.1.訴願人：葉長德君

96.3.原處分書號數：中台廢字第 940251 號

96.4.爭議號數

96.4.1.系爭號數：註冊第 988659 號商標

96.4.2.據爭號數：

96.5.系爭商標名稱：「酒鄉老酒」

96.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

96.7.其他參考判決：

96.8.爭議狀態：行政訴訟中。

96.9.重要法律見解及認定事實：

（1）訴願人所提改制前行政法院 55 年判字第 301 號判例係認「商標專用權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、檢選、批售或經紀其指定之商品而言（例如海運斷絕、原料缺乏或天災地變以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等）」是屬「正當事由」。

（2）惟如前所述，本件訴願人未取得菸酒製造業者設立許可執照，乃因其對於法令及主管機關函文內容多有誤解所致，故其謂無

法取得該許可執照生產酒類商品以使用系爭商標一節，非屬「正當事由」之理已明。

96.10.決定書摘要

96.10.1.訴願人陳述：

訴稱其妻（呂梨真君）成立之仙洲酒莊於 91 年 10 月 15 日取得財政部之酒製造業設立許可，惟因嗣後向金門縣政府申請設立製酒業工廠卻未獲同意，致一直無法依菸酒管理法第 10 條規定提出工廠登記證明文件，向財政部申請菸酒製造業許可執照。俟於 94 年 4 月 18 日接獲金門縣政府函知關於設立酒廠之法令已變更後，訴願人之妻已再提出申請設立製酒業工廠。是訴願人係礙於上述法令問題而無法自行製酒販賣，此為商標法第 57 條第 1 項第 2 款所稱之正當事由，另訴願人尚有授權酒嶺好酒股份有限公司製造販賣相關酒類產品，故原處分顯有違誤，請求撤銷云云。

96.10.2.原處分機關陳述：

經關係人實地訪查，發現訴願人並未有營業跡象，同業亦均表示近 3 年內未曾見過或聽過有標示系爭「酒鄉老酒」商標之酒類商品行銷市面，關係人並檢附照片、受訪業者名片等資料為證；而依訴願人答辯所檢附之資料亦無法認定系爭商標有使用之事實，且所稱礙於法令無法使用系爭商標製酒一節，核非屬正當事由，是系爭商標有首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款之適用，應依法廢止其註冊。

96.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）訴願人未就關係人主張系爭商標未經使用一節予以爭執，且其所附書件中亦全無系爭商標使用之證明資料，是系爭商標有註冊後迄未使用已滿 3 年之事實足堪認定。至於訴願人訴稱其係受法令阻礙而有「正當事由」不能使用系爭商標部分；查訴願附件三金門縣政府 92 年 1 月 8 日府工都字第 0920000018 號函係答覆訴願人之妻有關「金城鎮古塔段 217 之 1 號土地可否設立製酒業工廠」之查詢略以，該土地屬「金門特定區計畫」第二種工業區，依土地使用分區管制要點第 13 條第 2 款之規

定，可供與公害程度中等及輕微之工廠使用，故若於第二種工業區內設立製酒業工廠，核與土地使用分區管制要點並無不符。是就其文義觀之，並無不可於該土地設立工廠之意，訴願人卻以此函謂金門縣政府駁回其設立製酒工廠之申請，顯有明顯誤解。

（2）另訴願附件四金門縣政府 94 年 4 月 18 日府財酒字第 0940018800 號函係略以：新修正之菸酒管理法，增訂「農民或原住民得以都市計畫農業區或非都市土地農牧用地，就近向製酒場所之直轄市或縣（市）主管機關申請酒製造業者之設立」之規定，業已放寬酒製造業者設立許可之對象及其用地，核與訴願人之妻所欲申請之菸酒製造業者之設立許可執照分屬不同事項，況訴願人早於 91 年 10 月 15 日即取得財政部之酒製造業設立許可，是訴願人所謂 94 年間限制其設立酒廠之相關法令變更一節係屬誤解。

（3）復查前揭訴願附件四所附訴願人之妻向金門縣政府請求准予在原「金城酒廠」之址（金門縣金城鎮金門城 51 號）設立家庭式小型酒廠之陳情書，並非依菸酒管理法第 10 條規定備齊相關書件向該府提出菸酒製造業者設立許可執照之申請，是訴願人所訴，經核均不足採，系爭商標自有首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款本文規定之適用。

（4）再按訴願人所提改制前行政法院 55 年判字第 301 號判例係認「商標專用權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、檢選、批售或經紀其指定之商品而言（例如海運斷絕、原料缺乏或天災地變以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等）」是屬「正當事由」，惟如前所述，本件訴願人未取得菸酒製造業者設立許可執照，乃因其對於法令及主管機關函文內容多有誤解所致，故其謂無法取得該許可執照生產酒類商品以使用系爭商標一節，非屬「正當事由」之理已明。

（5）另就訴願人主張其雖無自用，但有授權酒嶺好酒股份有限公司製造販賣相關酒類產品部分，查訴願人僅檢附從網路「商工登記資料公式查詢系統」中所下載酒嶺好酒股份有限公司之「公司登記資料」畫面為證，完全欠缺授權契約以及被授權人使用

系爭商標等相關資料以實其說，所訴自無可採，故無商標法第57條第1項第2款但書之適用。

【**關鍵字詞**：授權、未取得菸酒製造業者設立許可執照、正當事由】

系爭商標

酒鄉老酒

據爭商標

97.美商卡斯登製造公司對鄭立成君申請廢止案

決定日期：961225

97.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09606080360 號

97.1.決定主文：訴願駁回。

97.2.當事人

97.2.1.訴願人：鄭立成君

97.3.原處分書號數：中台廢字第 950286 號

97.4.爭議號數

97.4.1.系爭號數：註冊第 143977 號商標（原服務標章）

97.4.2.據爭號數：

97.5.系爭商標名稱：「PING EYE 及圖」

97.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

97.7.其他參考判決：

97.8.爭議狀態：未確定

97.9.重要法律見解及認定事實：

書函係交由郵政機關依系爭商標申請卷訴願人所陳報之通訊地址送達，因未獲會晤訴願人本人，亦無受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員，無法以直接送達或補充送達方式為該文書之送達，郵務人員乃將該送達文書寄存於郵政機關，並製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於應受送達人門首，另 1 份置於受送達處所信箱或適當位置，以為送達，已符合行政程序法第 74 條第 1 項及第 2 項之規定，業已發生合法送達之效力。

97.10.決定書摘要

97.10.1.訴願人陳述：

訴願人訴稱本件於關係人申請廢止階段，原處分機關並未依商標法第 59 條第 1 項前段暨第 2 項規定將廢止申請書及通知答辯函送達於訴願人，僅將該等函件寄存於郵政機關台北 55 支局，在處理程序上顯有瑕疵。其次，由原處分卷附關係人檢送之奇摩拍賣網站資料所顯示賣家拍賣標示有系爭商標之高爾夫球商品，可證該等賣家有向訴願人批售系爭商標之高爾夫球商品。再者，依訴願證二之 94 年進口報單、訴願證三之訴願人前所僱用而於兩年前離職之員工名片等證據資料上標示有系爭商標，亦可證訴願人已有進口各種高爾夫球類商品，並批售給國內經銷商而使用系爭商標之事實云云，請求撤銷原處分。

97.10.2.原處分機關陳述：

由關係人所提出之商標使用調查報告、網站資料、照片、名片等資料以觀，可知訴願人申請系爭商標註冊時所登記地址處所，僅見「卜家生機素食店」之招牌，並未見系爭商標之使用；且從 Yahoo 奇摩拍賣網站所查詢高爾夫球具等相關商品上，雖標示有系爭商標，惟並非系爭商標使用於指定之代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情等服務之證據；而由外貿協會進出口廠商資料庫及財政部稅務入口網站等查詢訴願人為負責人之正聖工業有限公司進出口實績資料，亦僅見於西元 2003 及 2004 年有少量進口實績，堪認系爭商標有繼續停止使用迄今已滿 3 年之情事，乃依法通知訴願人限期提供系爭商標之使用證據，惟訴願人逾期迄未提出，亦未聲明有何正當事由，是本件系爭商標應有註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情事，乃為系爭商標之註冊應予廢止之處分。

97.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第 57 條第 1 項第 2 款所明定。而依同法第 6 條規定，本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有

關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標；又「商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯。…第 57 條第 1 項第 2 款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實，屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。前項商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣。」復為同法第 59 條第 1 項、第 2 項及第 3 項所規定。

（2）經查，原處分機關於 95 年 7 月 7 日受理關係人所提系爭商標廢止申請書及相關證據資料後，即以 95 年 7 月 25 日（95）慧商 0503 字第 09590560930 號書函通知訴願人於文到 30 日內說明系爭商標之使用情形，並檢具 95 年 7 月 7 日前 3 年內之使用證據憑辦。該書函係交由郵政機關依系爭商標申請卷訴願人所陳報之通訊地址臺北市中山區吉林路 329 巷 11 號送達，因未獲會晤訴願人本人，亦無受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員，無法以直接送達或補充送達方式為該文書之送達，郵務人員乃於 95 年 8 月 1 日將該送達文書寄存於郵政機關台北 55 支局，並製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於應受送達人門首，另 1 份置於受送達處所信箱或適當位置，以為送達，此有送達證書附原處分卷可稽。是前揭書函之送達已符合行政程序法第 74 條第 1 項及第 2 項之規定，業已發生合法送達之效力，故原處分機關已踐行商標法第 59 條第 1 項規定之程序，訴願人置詞指摘其處理程序有瑕疵，顯有誤解，自非可採。

（3）次查，訴願人雖訴稱關係人於申請系爭商標廢止註冊時所檢送奇摩拍賣網頁資料中顯示拍賣之商品標示有系爭商標，可證該等賣家有向訴願人批售系爭商標之高爾夫球具商品等語；惟查，該等拍賣網頁資料固可見有標示系爭商標之高爾夫球具等相關商品藉由網路拍賣之情事，然僅能證明系爭商標有使用於該等商品上，並無法證明訴願人有將系爭商標使用於所指定之代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供服務上。又訴願人雖於訴願階段另檢附進口報單及所稱離職員工連○○君之名片影本，主張系爭商標已有使用云云；惟查所送進口報單 2 頁皆為影本，且觀諸該 2 頁進口

報單上所載內容並未標示進出口廠商，是否為訴願人或其負責之正聖工業有限公司所進口者已有可疑；況且該進口報單上之貨物名稱、牌名、規格之欄位所標示者為「PINGEYE」字樣，並不等同於系爭「PING EYE 及圖」商標圖樣，縱認二者為相同商標，亦僅能證明所進口之商品為系爭「PING EYE 及圖」商標之商品，並無法認其為系爭商標使用於所指定之代理進出口等服務之證據；另其檢附案外人連君之名片影本上並無日期可供參酌，亦未提出其他相關事證以佐證訴願人所指連君為其兩年前離職之員工，自無法以名片上標示有系爭商標圖樣，即認定訴願人有使用系爭商標於指定之代理進出口等服務上。綜上所述，本件依現有證據資料審查，尚不足以證明訴願人於關係人 95 年 7 月 7 日申請廢止系爭商標註冊之前 3 年內有使用系爭商標於所指定之代理進出口等服務之事實。是訴願人所訴，核不足採。從而，原處分機關認系爭商標有違商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，所為「第 143977 號『PING EYE 及圖』商標（原服務標章）之註冊應予廢止」之處分，洵無違誤，應予維持。據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

【**關鍵字詞**：合法送達、商標之使用、使用於所指定之代理進出口服務】

系爭商標

據爭商標

98.民生行股份有限公司對義商朱莉安娜卡美利諾夫人廢止案

決定日期：970109

98.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09706100050 號

98.1.決定主文：訴願駁回。

98.2.當事人

98.1.1.訴願人：民生行股份有限公司

98.3.原處分書號數：中台廢字第 940124 號

98.4.爭議號數

98.3.1.系爭號數：註冊第 933890 號商標

98.3.2.據爭號數：註冊第 572119、581052 號商標

98.5.系爭商標名稱：「Roberta Colum」

98.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 1 款

98.7.其他參考判決：

98.8.爭議狀態：未確定

98.9.重要法律見解及認定事實：

商標法第 57 條第 1 項第 1 款所稱之「自行變換商標或加附記」，係指就該註冊商標本體之圖樣文字色彩等，加以變換，或就該註冊商標本體另行加添文字或圖形者而言。又二件以上商標之合併使用，商標法並無相關規定，惟若數獨立商標合併使用之結果，依一般社會通念或具普通知識經驗之消費者角度觀察，已將之視為另一聯合式商標，則該等商標之合併使用即難認與原註冊商標圖樣具同一性，自仍屬「附記」之形態；再者，該合併使用之結果若與

他人使用於同一或類似之商品/服務之註冊商標構成近似，自仍該當首揭商標法第 57 條第 1 項第 1 款之規定要件，而有法定廢止事由。

98.10.決定書摘要

98.10.1.訴願人陳述：

（1）訴稱，其實際使用之「Roberta Colum 及音符變化圖」商標為圖文複合型商標，於 95 年 5 月 1 日獲准註冊取得商標權，其圖樣中「Roberta Colum」僅佔整體商標面積 50%；而關係人據以廢止之「R with buckle device」商標，僅有圖形單一元素，兩者圖樣並不相對稱；且其使用之「Roberta Colum 及音符變化圖」商標上之「R」為音符變化圖，與據以廢止之「R with buckle device」商標上之「R 圖」為一連續纏繞之一筆畫皮帶，兩者商標設計筆法、構圖意匠與整體外觀均屬各別，兩者非屬近似之商標。

（2）復稱，其實際使用之「Roberta Colum 及音符變化圖」商標早已獲准註冊；且所使用之「Roberta Colum 及圖」商標係由「Roberta Colum」及「音符變化圖」二獨立、已註冊之商標組合而成；另稱其與被授權廠商間，從接觸、洽談到成立，訴願人均以誠信將「Roberta Colum」、「R 圖」及「R 音樂符號圖」等系列商標圖樣全數提供予被授權人，供其評選，訴願人為善意，並無搭乘關係人優良商譽便車之意圖。因此，縱認訴願人所使用之商標係有自行變換商標圖樣或添加附記之情事，惟其並無與據以廢止商標構成對稱、近似之情形，且其實際使用之商標並無與「已註冊商標」構成近似之情況存在。

98.10.2.原處分機關陳述：

（1）查本件系爭註冊第 933890 號「Roberta Colum」商標圖樣，為單純之外文「Roberta Colum」所構成。次查，依訴願人自行檢送證明其有使用系爭商標之附件 1 所示商品照片，系爭商標於實際使用時，將系爭商標之外文「Roberta Colum」結合「音符變化圖」使用，足認商標權人有將本件系爭商標圖樣加附記使用之情事。

（2）查系爭註冊第 933890 號「Roberta Colum」商標自行加附記後使用之商標圖樣，與關係人據以廢止之註冊第 572119、581052 號「R with buckle device」商標圖樣相較，其外觀予人之印象均為類似外文字母「R」作舞動狀之設計圖形，雖形狀及位置上略有變化，惟其整體構圖意匠極為相彷，予人寓目之印象有其相近之處，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品同一來源或有所關聯，應屬構成近似之商標。

（3）查本件自行加附記之系爭商標實際使用之商品，與關係人據爭註冊第 572119、581052 號「R with buckle device」商標指定使用商品相較，二者均使用於鞋子、領帶等同一或類似商品，依一般社會通念及市場交易情形，有使商品消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，應屬構成高度類似商品。

（4）本件綜合系爭商標有註冊後自行加附記之情事，且與關係人之註冊商標構成近似，又使用於高度類似之商品，是自行加附記後之系爭商標應有使消費者混淆而誤認二商品來自同一來源或有所關聯，或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。至訴願人辯稱併用系爭商標「Roberta Colum」與註冊第 596389 號「音符變化圖」，於法並無不合一節，查訴願人對合併使用之二商標雖各自擁有商標權，惟其給消費者之寓目印象並非是各自結合之商標圖樣，而是呈現一緊密不可分割之整體商標圖樣，已非原來之系爭商標，失去商標使用之同一性，自有自行加附記情事之適用。又訴願人辯稱「Roberta Colum 及圖」係被授權廠商誤用所致，且早於民國 90 年間即以該等圖樣向本局提出註冊之申請等情，經查，訴願人所稱以「Roberta Colum 及圖」申請註冊者，申請案號第 094005872、094031748、094031749 號之圖樣並非上開圖樣，而其中申請案號第 094031748、094031749 號等，皆於民國 94 年 7 月 1 日提出申請，不僅晚於本件廢止案之申請日期（94 年 5 月 16 日），且前述該三申請案業經本局核駁在案，顯無訴願人所稱早於民國 90 年間即以「Roberta Colum 及圖」商標向本局申請註冊之情形。另本局認定系爭商標之實際使用態樣，係依訴願人於 94 年 6 月 17 日商標廢止答

辯理由書附件 1 中提出使用於鞋子及領帶之照片，該等圖樣依訴願人所述早於民國 90 年起即已存在，如非訴願人提供，被授權人如何能「得知」該等商標？縱被授權人未經訴願人允許而誤用，訴願人亦不應執此等證據作為本件系爭商標之實際使用證據，訴願人所訴顯與常理不合，均不足採，併予指明。

98.10.3.經濟部訴願會論述：

（1）按商標註冊後「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第 57 條第 1 項第 1 款所明定。而本款所稱之「自行變換商標或加附記」，係指就該註冊商標本體之圖樣文字色彩等，加以變換，或就該註冊商標本體另行加添文字或圖形者而言。又二件以上商標之合併使用，商標法並無相關規定，惟若數獨立商標合併使用之結果，依一般社會通念或具普通知識經驗之消費者角度觀察，已將之視為另一聯合式商標，則該等商標之合併使用即難認與原註冊商標圖樣具同一性，自仍屬「附記」之形態；再者，該合併使用之結果若與他人使用於同一或類似之商品/服務之註冊商標構成近似，自仍該當首揭商標法第 57 條第 1 項第 1 款之規定要件，而有法定廢止事由。

（2）系爭註冊第 933890 號「Roberta Colum」商標，其圖樣係由單純之外文「Roberta Colum」所構成。依據訴願人於 94 年 6 月 17 日商標廢止答辯書，檢送系爭商標實際使用於皮鞋、皮帶及領帶商品之照片（答辯附件 1），從該等商品之包裝盒、標示吊牌及插卡所呈現之商標圖樣，係於系爭商標「Roberta Colum」上方處，另置有一「R」字圖形；亦即將「R」字圖形與系爭單純之文字商標「Roberta Colum」分置上下排列，併同使用，依一般社會通念或具普通知識經驗之消費者觀之，應係將該併同使用之「R」字圖形與「Roberta Colum」文字視為一整體商標圖樣，是訴願人使用系爭商標於指定使用商品之情形，已非原獲准註冊之單純文字圖樣商標，且有自行加附記使用之情形。

（3）系爭商標係於 94 年 5 月 16 日遭關係人提出廢止申請；而訴願人所稱已獲准註冊之「Roberta Colum 及音符變化圖」商標，係於 94 年 9 月 16 日始提出註冊申請，已在前述廢止申請日後，況且該商標於獲准註冊為第 1207748 號商標後，隨即遭關係人提出異議，經原處分機關以 96 年 3 月 23 日中台異字第 950736 號商標異議審定書予以撤銷，並因訴願逾期而告撤銷確定在案。是訴願人所稱其實際使用於皮帶、領帶、鞋子、襪子等商品之商標為前揭曾獲准註冊商標之合法使用，顯不足採。另依前述訴願人所檢附系爭商標實際使用情形觀之，該等商品之包裝盒、標示吊牌及插卡所呈現之商標，予消費者之印象，係呈現一緊密不可分割之整體商標圖樣，應視為另一聯合式商標，是不論為訴願人所謂為兩獨立、註冊商標之合併使用或為系爭商標之實際使用，均已失去原註冊商標使用之同一性，應屬有自行加附記之情事，所訴並不足採。

（4）訴願人自行附記於系爭商標「Roberta Colum」圖樣上方之「R」字圖形，該「R」字之線條或呈現帶形纏繞轉折狀態，「R」字上方中央處亦有一皮帶扣環；或為如訴願人所稱類似「音符變化圖」；而關係人據以廢止之註冊第 572119 號、581052 號「R with buckle device」商標，其圖樣係以一外文字母「R」作舞動纏繞狀，其上並有皮帶扣環形成整體外觀造型。經比較二者圖樣，其上之「R」字設計意匠、特徵部分極相彷彿，且訴願人實際於系爭商標圖樣上所加附記之「R」字圖形與系爭商標「Roberta Colum」單純文字之比例或為相當或較醒目，在在為凸顯該「R」字設計圖，於異時異地隔離觀察，二者構圖意匠及予人寓目印象極相彷彿，應屬高度近似之商標。又系爭商標所指定並實際使用商品，與據以廢止商標所指定使用商品均為皮鞋、領帶及皮帶等同一或類似商品，商品類似程度極高。

（5）訴願人另稱「Roberta Colum」、「R 圖」及「音符變化圖」等系列商標係被授權廠商誤用所致云云。按商標法第 57 條第 2 項明定「被授權人為前項第 1 款之行為，商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦同。」卷查，訴願人於 94 年 6 月 17 日提出商標廢止答辯書時，檢送商標授權契約書部分

節錄影本數份，其中訴願人於民國 90 年 5 月 25 日與第三人蕙昇國際有限公司簽訂授權合約書，依該合約書內容記載，「授權人（即訴願人）應盡量提供被授權人與產品有關之圖樣、設計、造型、照片或其他資料，協助被授權人進行產品之開發」，再參酌該等約定內容及訴願人提供以「Roberta Colum及音符變化圖」商標使用於皮鞋、皮件等商品之照片，經核，與前述合約書約定使用之方式相符，並無訴願人所稱被授權廠商誤用之情形，所訴核不足採。

【**關鍵字詞**：自行變換商標或加附記、合併使用】

系爭商標

Roberta Colum

據爭商標

99.方姿懿對美商芝麻工作坊廢止案

判決日期：960412

99.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 1757 號

99.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

99.2.當事人

99.2.1.原告：方姿懿

99.2.2.參加人：芝麻工作坊

99.3.原處分書號數：中台廢字第 920214 號

99.4.爭議號數

99.4.1.系爭號數：註冊第 63245 號商標（原服務標章）

99.4.2.據爭號數：

99.5.系爭商標名稱：「SESAMESTREET」

99.6.爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 2 條、第 26 條、第 31 條第 1 項第 2、3 款及商標法第 57 條第 1 項第 2、4 款

99.7.其他參考判決：最高行政法院 97 年度裁字第 455 號、最高行政法院 93 年判字第 631 號判決

99.8.爭議狀態：上訴駁回。

99.9.重要法律見解及認定事實：

（1）按修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款之但書之規定固未明文規定正商標之使用視為聯合商標之使用，惟實務見解已認正商標有使用之事實及於聯合商標，而無適用商標法第 31 條第 1 項第 2 款之規定撤銷其聯合商標之餘地，有最高行政法院 93

年判字第 631 號判決足資參照。因此，正商標之使用自得視為聯合商標之使用，服務標章之使用自得視為聯合服務標章之使用。

（2）系爭商標（原服務標章）之授權使用並不以須經授權登記為必要，該等商標使用若未經授權使用，自影響參加人之商標權而加以追訴，原告並未提出參加人就該等商標有加以追訴之證明，參加人主張該等商標使用係經授權使用，衡情應屬可採。

（3）參加人雖在美國登記為非營利性法人，但就其在我國已取得之商標權並非不得授權國內相關業者使用。並不因參加人在我國未經取得認許營業之資格，未自行經營，即認其不能作其他授權之商標使用。

（4）本件所審究者係系爭商標（原服務標章）有無使用之問題，至於有關參加人及其被授權使用人是否有違反教育法規及其是否為合法設立之教育機構，核相關主管機關查處問題，非屬商標法所規範審究之範疇。

99.10.判決書摘要

99.10.1.原告陳述：

（1）訴願決定認系爭商標（原服務標章）僅在指定之「提供電視節目製作之教育及娛樂服務」一部分有使用，竟將訴願全部予以「駁回」，顯有違訴願法第 81 條之規定。訴願決定機關就廢止事由存在於其他指定使用服務部分，拒依商標法第 57 條第 4 項規定予以廢止註冊，顯屬違法，且有違比例原則，勢必助長商標權人違法不使用之僥倖心理，且增加法律所無之限制，妨礙需用相同或近似商標之他人申請註冊商標。

（2）訴願決定所謂：「提供電視節目之製作服務」應可認為與「提供廣播、電影、錄影節目與現場節目之製作服務」實質上為具同一性之服務，故參加人確有使用系爭商標於「提供電視、廣播、電影、錄影節目與現場節目製作之服務」云云，顯與商標法規定應具體明白列舉指定服務項目之規定不符，亦與列舉其一排除其他的法律適用原則不符，顯屬違法不當。

（3）參加人並非屬營利性質，並無提供為他人服務，客觀上尚與商標法第 2 條及第 6 條規範不符。參加人主張在我國並無合法登

記營業，但無妨其有實際營業，應負舉證之責，因參加人在美國登記為非營利法人，故其一般作為自非營利行為，不具「為行銷之目的」之商業行為。

（4）訴願決定及原處分認定參加人之使用證據為系爭商標（原服務標章）有合法使用於指定服務之事證有違誤。

（5）商標法上「被授權人」係指業經完成商標授權登記者之法定專有名稱，商標權人私約授權而未經履行註冊登記義務者，其私約授權所定之契約，在公法上視同不存在。

99.10.2.被告陳述：

（1）據參加人所提出大成報及蘋果日報，其所製播之「SESAMESTREET（芝麻街）」電視節目於有線電視頻道 Hallmark 播出之時間表影本、被授權使用人階梯股份有限公司之公開網站之網站資料、與被授權人之各加盟學校之網頁資料、被授權人所出版之「SESAMESTREET（芝麻街）」美語教材教案本封面、封底及版權頁影本、所製播之「SESAMESTREET（芝麻街）」電視節目發行 DVD 之外包裝及光碟片影本以及由 DVD-ROM 連結至網站之網頁資料、刊登於 2001 年英文中國郵報之電視表影本、刊登於 2002 年台北時報以及英文中國郵報之電視節目表影本、刊登於 2003 年英文時報之電視節目表、於 Hallmark 頻道播送之「SESAMESTREET（芝麻街）」電視節目之版權宣示字樣及所攝製之電影「芝麻街：大鳥歷險記」於我國授權由華納家庭娛樂公司台灣分公司發行之 DVD 之外包裝及實物影本，堪認系爭商標（原服務標章），並無原告所指之未使用於所指定服務之情形存在，其主張顯無理由，自無商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用。

（2）商標有無使用或繼續停止使用，係事實認定問題，只要證據充分足認有使用商標之事實，即無前揭法條規定之適用，而商標之授權使用登記，為取得商標權人是否能對抗第三人之問題，與商標使用之性質不同，自不得混為一談（改制前行政法院 88 年判字第 3467 號判決參照）。

（3）系爭商標（原服務標章）指定使用於「提供電視、廣播、電影、錄影節目與現場節目製作之教育及娛樂服務」上，核其所指定使用之服務主要係為提供人類智能發展及娛樂消遣之教育及娛樂服務上，該等服務復透過電視、廣播、電影、錄影節目與現場節目製作等媒介將其所提供之服務予以呈現，故觀商標權人所檢送標示有系爭「SESAMESTREET」商標之錄影帶及其外包裝影本，復核其答辯時所檢送英文中國郵報（TheChinaPost）、TAIPEITIMES 等報紙所刊載其製播之「SESAMESTREET」電視節目於 Hallmark 頻道播出之時間表等證據資料，堪認商標權人所檢送之使用證據確為系爭商標（原服務標章）指定使用服務之證據。

99.10.3.參加人陳述：

（1）訴願決定機關根據參加人所提出之使用證據認定參加人於原告提出本件商標廢止案前 3 年內，確有將系爭商標使用於提供電視製作之教育服務上，並進一步指出「系爭商標使用於提供電視製作之教育服務，與提供廣播、電影、錄影節目與現場節目製作之教育服務，實質上為具同一性之服務」。原告未依社會一般通念理解商標使用於商品或服務上之同一性考量，率為指摘，顯屬無理且不當。

（2）原告提出本件廢止案，僅針對系爭商標未使用於「提供電視、廣播、電影、錄影節目與現場節目製作之教育服務」部分服務而為主張，對於訴願決定認定系爭商標確已使用於「提供電視製作之教育服務」上，原告並不爭執，是本件爭點在於系爭商標在申請廢止日（92 年 8 月 6 日）前 3 年內是否有使用於「提供廣播、電影、錄影節目與現場節目製作之教育服務」。

（3）商標法修正前，系爭商標係作為參加人註冊第 21743 號服務標章之聯合服務標章，原告另案曾對該商標申請廢止，惟參加人在原告另案申請日前 3 年內確有使用於其指定使用服務之事實，已獲另案 95 年訴字第 773 號判決所肯認，而註冊第 21743 號商標之使用自得視為系爭商標之使用，而無適用修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款及現行商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之餘地。

（4）鑒於電視業界生態，電視節目恆為錄影節目與現場節目，且系爭商標之被授權人階梯股份有限公司亦發行錄影節目影片之錄影帶（行政院新聞局發證日期 83 年 7 月 4 日，錄影帶上有系爭商標圖樣，背面下方並標註「SESAMESTREET」係 CTW 之商標，錄影帶係由被授權人階梯股份有限公司發行），足資證明系爭商標確有使用於「提供錄影節目與現場節目製作之教育服務」。

（5）觀諸「芝麻街：大鳥歷險記」之電影 DVD 包裝，下方明顯有系爭商標圖樣，而其發行日期為 91 年 12 月，在申請撤銷日之前，是自得認定系爭商標確有使用於「提供電影製作之教育服務」。系爭商標之被授權人階梯股份有限公司並引進全套芝麻街兒童美語教學法，提供教學錄影帶，以供教師作廣播教學，又「SESAMESTREET」之教學錄影帶亦常作為貴國學校廣播教學之用。又參加人除所製作之電視廣播節目在我國 TVBS 頻道上播送外，其節目亦常成為我國廣播電視學術研究之題材，足徵系爭商標已使用於「提供廣播製作之教育服務」。

99.10.4.法院論述：

（1）參加人所製作之電視廣播節目亦在國內 TVBS 頻道上播送，此亦有有原告於審理中所提附件 6、7 之資料可憑。足認系爭商標於原告申請廢止前 3 年內亦已使用於「提供電視、廣播、電影、錄影節目與現場節目製作之教育及娛樂服務」上。

（2）修正前商標區分商標與服務標章，僅因其指定使用類別一為商品一為服務之故，兩者本質上並無差別，是服務標章自得依其性質適用有關商標之規定及相關解釋，故服務標章與聯合服務標章自得依其性質準用正商標與聯合商標之相關規定及適用相關解釋，則服務標章之使用自得視為聯合服務標章之使用。

（3）商標法修正前，系爭商標係作為參加人註冊第 21743 號服務標章之聯合服務標章，原告另案曾對參加人註冊第 21743 號（即系爭商標修正前商標法之正標章）商標申請廢止，惟其在原告另案申請日前 3 年內確有使用於其指定使用服務之事實，該等使用證據亦經本院 95 年訴字第 773 號判決認定載明在案，有該判決附於本院卷足據，核屬可採。

（4）原為系爭商標正標章之註冊第 21743 號商標之使用自得視為系爭商標之使用，且並無系爭商標指定使用之服務一部分未使用之問題，則系爭商標自無違修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款及現行商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，原告主張系爭商標依訴願決定認僅在指定之「提供電視節目製作之教育及娛樂服務」一部分有使用，竟將訴願全部予以「駁回」，顯有違訴願法第 81 條之規定、比例原則、法律保留原則及具體明確原則等等，核非可採。

（5）系爭商標（原服務標章）之授權使用並不以須經授權登記為必要，該等商標使用若未經授權使用，自影響參加人之商標權而加以追訴，原告並未提出參加人就該等商標有加以追訴之證明，參加人主張該等商標使用係經授權使用，衡情應屬可採。

（6）參加人雖在美國登記為非營利性法人，但就其在我國已取得之商標權並非不得授權國內相關業者使用。並不因參加人在我國未經取得認許營業之資格，未自行經營，即認其不能作其他授權之商標使用。

（7）本件所審究者係系爭商標（原服務標章）有無使用之問題，至於有關參加人及其被授權使用人是否有違反教育法規及其是否為合法設立之教育機構，核相關主管機關查處問題，非屬商標法所規範審究之範疇，併予敘明。

【關鍵字詞：商標之使用、授權】

系爭商標

SESAME STREET

據爭商標

100.長青製藥廠有限公司對新加坡商余仁生國際有限公司廢止案

判決日期：960830

100.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 訴字第 03419 號

100.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

100.2.當事人

100.2.1.原告：長青製藥廠有限公司

100.2.2.參加人：新加坡商余仁生國際有限公司

100.3.原處分書號數：中台廢字第 940007 號

100.4.爭議號數

100.4.1.系爭號數：註冊第 465678 號商標

100.4.2.據爭號數：

100.5.系爭商標名稱：「余仁生及獎杯圖 EUYANSANG」

100.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

100.7.其他參考判決：

100.8.爭議狀態：已確定

100.9.重要法律見解及認定事實：

依商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，向被告申請廢止系爭商標商品之專用權。惟上述 3 年期間因上跨越修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款但書規定，有關聯合商標使用於與正商標指定使用之同一商品，視為正商標之使用之規定適用。雖然修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款規定，業經修正為現行商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，並刪除修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款但書規定，其目的係

配合現行商標法廢除聯合商標制度，而刪除但書有關聯合商標之規定（商標法第 57 條修正說明參照），並非對於修正前商標法存在之「正商標」、「聯合商標」關係及其使用之認定加以否認或排斥。故關於修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款所規定，聯合商標使用於同一商品，或商標授權之使用人有使用且提出使用證明者，仍不該當商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者之情形，並不因商標法之修正而受影響。

100.10.判決書摘要

100.10.1.原告陳述：

（1）按 82 年 12 月 22 日商標法修正總說明之立法理由所載：「註冊商標必須使用於指定之商品，方為合法使用。正商標有使用時，不論其防護商標或聯合商標有無使用均不撤銷，惟若僅使用防護商標，或使用聯合商標於非同一之商品時，則尚難認其正商標亦已合法使用。」依上開修正理由，商標權人欲以聯合商標之使用主張正商標之使用，需舉證聯合商標與正商標係使用於同一之商品始足當之。而依同法第 6 條第 1 項所規定，故「商標之使用，除須將商標用於商品或其包裝或容器之上，尚須有行銷市面之事實，二者缺一不可。此因在商品上使用商標之目的，係為便於消費者或購買人認識該商品之來源及品質。倘不將該商品行銷於市面，他人即無從認識，自難達使用商標之目的。」參加人所提之臺灣地區消費者透過網路或文件傳真向參加人訂購白鳳丸等商品之訂單、發票等，僅發票上方印有第 863382 號「余仁生 EUYANSANG&Logo」，而此僅係作為一裝飾圖樣置於發票上，並未實際用於商品上。此外，遍觀其餘資料文件均無該商標之存在，尚不足以證明註冊第 863382 號「余仁生 EUYANSANG&Logo」有使用於註冊商品本身或包裝、容器、說明書等有實際使用之情形。又參加人除未提出實際使用之證明外，僅於致訴外人吳秀春之傳真函上記載有「余仁生金牌白鳳丸」，該傳真函係參加人所自行製作，其真實性令人質疑，又其記載余仁生金牌白鳳丸，亦無法窺知其係使用何一商標於商品上，蓋由被告商標資料檢索服務由參加人所申請之

相關余仁生商標有 10 個之多，縱參加人確有將商標使用於商品上之事實，又如何知悉參加人究係使用何一商標？

（2）退步言之，縱使參加人所提之文件均為真實，且亦有將註冊第 863382 號「余仁生 EUYANSANG&Logo」使用於註冊之商品上，其將商品郵寄至臺灣消費者僅係「輸入商品」之行為，而非使用商標之行為：按商標法採屬地主義，具有地域性，屬於一國之國內法，效力只及於當地。經查本件系爭商標與所指稱註冊第 863382 號「余仁生 EUYANSANG&Logo」商標，其商標專用權人為參加人，經向被告之網站中查詢，該二商標亦無授權第三人使用之登記，而參加人所提出之證明文件並非由參加人所出具之文書，不論是消費者訂購之交易對象或開立發票者均為訴外人余仁生（香港）有限公司而非參加人，故參加人以該訴外人所出具之發票及信紙作為其使用系爭商標之證明，實屬可議。

（3）參加人以系爭商標的聯合商標作為系爭商標於廢止申請前的使用證據，原告認為使用聯合商標作為正商標的使用證據不正當，因為參加人所提系爭聯合商標的聯合證據是香港所提出的收據，並非臺灣的發票，且內容記載不完整，並沒有於商品上有商標使用的存在，於收據上所使用的圖樣為服務標章，並非商品商標，所以不能作為系爭商標的使用證據。參加人所提之網路資料係於申請廢止後的 6 個月後才下載的資料，已經超過 3 年沒有使用的期限，不能作為使用的證據。參加人所提傳真資料記載為金牌白鳳丸，不能代表余仁生白鳳丸，所以上面的圖樣不能作為系爭聯合商標的使用證明。

（4）原告詢問系爭商標商品是否有於臺灣銷售的事實，經衛生署答覆參加人就系爭商標所指定使用的商品並沒有於臺灣銷售。而根據衛生署的函文，新加坡及香港都沒有進口系爭商品到國內的事實，參加人所提出的購買憑證只能證明消費者有購買貨品及寄款項的事實，但其中的貨品只有記明「白鳳丸」，無法證明屬於系爭商標的產品。參加人的系爭商標雖於臺灣有註冊，但參加人自承於台灣並沒有行銷，只有於國外有行銷，所提出的發票資料等均為國外行銷的證明。原告提出申請廢止之後，

參加人雖有提出目錄，但係於原告提出申請之後的 3 個月，無法掌握該資料的正確性。

100.10.2.被告陳述：

（1）現行商標法修正時係將修正前第 31 條第 1 項第 2 款規定移列為現行商標法第 57 條第 1 項第 2 款，並刪除修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款但書規定，其目的僅在配合現行商標法廢除聯合商標制度，並非對於修正前商標法存在之「正」、「聯」關係及其使用之認定加以否認或排斥，是原告申請廢止之日起前 3 年，該 3 年期間包含舊商標法時期有關「正」、「聯」關係及其使用認定之相關規定，如適用修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款但書規定，認定有關「正」、「聯」關係及有無使用之事實，非但客觀上符合法律規範之意旨，亦不違反商標權人主觀上對於法規範正當合理之期待，故其「正」、「聯」關係使用事實之認定自不應因商標法之修正而受影響，以保障人民之信賴利益。本件於原告申請廢止之日起前 3 年，亦即 91 年 1 月 6 日起至 94 年 1 月 5 日止 3 年期間，因該 3 年期間包含修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款有關聯合商標使用於與正商標指定使用之同一商品，視為正商標之使用之規定。故參加人以提供 91 年間，臺灣地區消費者透過網路或文件傳真向參加人訂購白鳳丸等商品之訂單、發票、參加人購物網之商品型錄等，該等發票及訂單上均印有原為系爭商標之聯合註冊第 863382 號「余仁生 EUYANSANG&Logo」商標，是該等證據應足以認定原為系爭商標之聯合註冊第 863382 號「余仁生 EUYANSANG&Logo」商標，於原告申請廢止之日起前 3 年內有使用之證據。而原為系爭商標之聯合註冊第 863382 號「余仁生 EUYANSANG&Logo」商標之使用證據，依修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款之規定，可視為系爭商標之使用證據，是系爭商標自無繼續停止使用迄今已滿 3 年之情形，應無商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之情事。

（2）至於原告主張該等使用證據上所顯示者為訴外人「余仁生香港有限公司」，而非商標權人（即參加人）「新加坡商・余仁生國際有限公司」，故參加人以訴外人所出具之發票等證據作為

系爭商標之使用證據，實屬可議。然香港・余仁生（香港）有限公司係參加人之關係企業，亦為註冊第 863382 號聯合商標之授權使用人，依修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款及現行商標法第 57 條第 1 項第 2 款但書之規定，被授權人有使用之事實足以作為商標權人有使用之事實，故原告該部分之主張並不足採，併予說明。

100.10.3.法院論述：

（1）經查，本件原告於 94 年 1 月 5 日以系爭商標延展註冊專用商品之中西藥品、藥劑，有註冊後未使用或繼續停止使用已滿 3 年（即自 91 年 1 月 6 日起至 94 年 1 月 5 日止）之情事，依商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，向被告申請廢止系爭商標商品之專用權。惟上述 3 年期間因上跨越修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款但書規定，有關聯合商標使用於與正商標指定使用之同一商品，視為正商標之使用之規定適用。雖然修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款規定，業經修正為現行商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定，並刪除修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款但書規定，其目的係配合現行商標法廢除聯合商標制度，而刪除但書有關聯合商標之規定（商標法第 57 條修正說明參照），並非對於修正前商標法存在之「正商標」、「聯合商標」關係及其使用之認定加以否認或排斥。故關於修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款所規定，聯合商標使用於同一商品，或商標授權之使用人有使用且提出使用證明者，仍不該當商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年者之情形，並不因商標法之修正而受影響，應先敘明。

（2）次查，參加人於本件申請廢止階段答辯所檢送之使用證據，計有 91 年間臺灣地區消費者透過電子信函或傳真向參加人及系爭商標被授權使用人余仁生（香港）有限公司訂購白鳳丸、安濟藥膠囊（AnjiLeCapsules）等商品之網路購物單據及發票影本，暨余仁生香港網上購物商品「安濟藥膠囊」及「金牌白鳳丸」之型錄影本。經查，上開單據及發票影本均印有系爭商標之聯合註冊第 863382 號商標之圖樣，參以原處分卷附第 132 頁顯示購物網上商品包裝盒外亦標示有該聯合商標之事實，堪

認原告提出本件系爭商標廢止案前 3 年內，參加人已有為行銷商品之目的，將系爭商標之聯合註冊第 863382 號商標使用於原告所申請廢止之中西藥品、藥劑等商品上，且其使用之方式，亦符合商業交易習慣。依修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款之規定，可視為系爭商標之使用證據。因此，系爭商標應無繼續停止使用已滿 3 年之情事，自無首揭商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之適用。

（3）原告雖主張參加人所提之臺灣地區消費者透過網路或文件傳真向參加人訂購白鳳丸等商品之訂單、發票等，僅發票上方印有第 863382 號「余仁生 EUYANSANG&Logo」，其係作為一裝飾圖樣置於發票上，並未實際用於商品上。又參加人僅於致訴外人吳秀春之傳真函上記載有「余仁生金牌白鳳丸」，該傳真函係參加人所自行製作，其真實性令人質疑等等。經查，余仁生（香港）有限公司係本件系爭商標及其註冊第 863382 號聯合商標之授權使用人（授權期間自 91 年 9 月 2 日起至 98 年 11 月 15 日止），有卷附商標註冊簿之資料足據（原處分卷第 16 頁參照）。依修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款及現行商標法第 57 條第 1 項第 2 款但書之規定，商標授權之使用人有使用事實即可作為商標權人（即本件參加人）有使用之事實。而參加人所提出 91 年間，臺灣地區消費者透過網路或文件傳真向參加人訂購白鳳丸等商品之單據、發票、參加人購物網之商品型錄等，另有銀行匯款明細單、傳真覆函及快遞郵件之寄送資料以及購物網上商品包裝盒可資相互參佐，堪認該等證據資料為真實。該等發票或單據均印有原為系爭商標之聯合註冊第 863382 號「余仁生 EUYANSANG&Logo」商標，而發票上亦標有貨品名稱為白鳳丸等藥品之商品名稱，該發票或單據自屬為行銷目的，將商標用於商品有關之物件，該等證據應可作為認定原為系爭商標之聯合註冊第 863382 號「余仁生 EUYANSANG&Logo」商標，於原告申請廢止之日起前 3 年內有使用之證據。

（4）原告雖又主張根據衛生署的函文，新加坡及香港都沒有進口系爭商品到國內的事實，參加人於台灣並沒有行銷，只有於國外有行銷，所提出的發票資料等均為國外行銷的證明等等。經

查，參加人所提出 91 年間，臺灣地區消費者透過網路或文件傳真向參加人訂購白鳳丸等商品之單據、發票已可證明國內消費者可經由網路訂購白鳳丸等商品，而該等訂購之單據、發票標示有系爭商標之聯合商標，並可作為系爭商標之聯合商標，於原告申請廢止之日起前 3 年內有使用之證據，已如前述，尚不能以上開白鳳丸藥品未進口國內即認其未有使用系爭商標之事實。原告所提經濟部訴願決定係提出發票影本，該發票並無商標之記載，且亦未檢送如商品型錄、廣告等相關證據資料可供勾稽對照，案情與本件不同，自尚難比附援引執為有利原告判斷之論據。從而本件被告以原告主張系爭商標有商標法第 57 條第 1 項第 2 款應廢止註冊部分申請不成立，依上說明，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告為廢止系爭商標之處分，為無理由，應予駁回。

【**關鍵字詞**：商標之使用、商業交易習慣】

系爭商標

據爭商標

101.德商雅潔羅爾夫歐福吉特有限公司對逸鑫光學企業有限公司廢止案

判決日期：961004

101.判決字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 03716 號

101.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

101.2.當事人

101.2.1.原告：逸鑫光學企業有限公司

101.2.2.參加人：德商雅潔羅爾夫歐福吉特有限公司

101.3.原處分書號數：中台廢字第 940027 號

101.4.爭議號數

101.4.1.系爭號數：註冊第 637517 號商標

101.5.系爭商標名稱：「逸錦 ELEGANCE 及圖」

101.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

101.7.其他參考判決：

101.8.爭議狀態：已確定

101.9.重要法律見解及認定事實：

商標之使用應以原註冊申請時之商標圖樣整體使用為原則，其縱因實際上使用商標時，就商標圖樣之大小、比例或字體等加以變化，仍須依社會一般通念可認識與註冊商標不失其同一者，始可認係屬註冊商標之使用。至若將商標圖樣中最引人注意之主要部分刪略不用，致與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異者，則依社會一般通念已不足以可認識與註冊商標維持其同一，自非可認有使用其註冊商標。

101.10.判決書摘要

101.10.1.原告陳述：

（1）原告系爭商標係在 82 年 7 月 6 日就已申請註冊，一直沿用至今，十幾年來使用系爭商標，除了同業及眼鏡店知悉外，也不斷在平面媒體廣告，由於當時商標法第 5 條：「商標...以國文為主，…並得以外文為輔。」當時商標皆須要有中文字句方能註冊，是以，原告以自身公司名稱特取部分作為註冊，雖事後並未使用中文部分，但並不影響其註冊後一直有正當事由繼續使用。至於使用後「自行變換商標或加附記」乃商標法第 57 條第 1 項第 1 款之規定，顯然參加人及被告沿用法條有誤。

（2）參加人委任徵信社內調查員所作不實調查記錄，可知參加人運用一切手段來獲取商業利益。如今，即因原告一時失察未將商標中文部分整體使用，致使參加人有機可趁不計代價的欲撤銷原告十幾年來辛苦所建立之系爭商標。

（3）原告在西元 2003 年 10 月號「當代眼鏡雜誌」，第 23 內頁敬告啟事中，就已聲明「新型專利…（逸錦企業有限公司）品牌「ELEGANCE」在台銷售…賠償和責任。」就已明白指出「ELEGANCE」品牌字樣，再配合圖中眼鏡「商標標示」，已符合商標法第 6 條旨意。而商品之型錄，因一般眼鏡造型常常作變換，以討年青人喜歡求新求變之嗜好。是以，一般眼鏡廠商根本很少有作商品之型錄。

（4）原告的使用證據有原處分卷答辯附件 1 的發票及 2 冊雜誌刊登的資料。而目前庫存的眼鏡都是於申請廢止之前所製作的，如原處分卷中的照片所示，可以證明於參加人申請廢止商標註冊的前 3 年有使用的事實。

（5）於廣告上有標示逸錦企業有限公司，所以有綜合商標為使用。原告是以國內銷售為主，沒有出口的証據資料。系爭商標於國外沒有註冊，所以沒有出口國外。

101.10.2.被告陳述：

（1）系爭商標係於 83 年 3 月 16 日獲准註冊，參加人主張經委託徵信公司至原告在被告所登記之地址實地訪查，依據調查報告並無發現任何以系爭商標為品牌的樣品，也無發現任何產品之包裝盒上使用所欲調查之「逸錦 ELEGANCE 及圖」字樣。可見系爭商標有註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已逾 3 年之情形，並檢送訪查報告書、網頁資料影本、訪查照片影本等證據資料附原處分卷可稽。

（2）本件據原告提出之 2003 年 10 月號、2004 年 10 月號「當代眼鏡雜誌」，核其「當代眼鏡雜誌」之敬告啟事內容，僅為敬告他人不得仿製其專利產品，並非商標之使用證明。又依原告提出之眼鏡樣品，其上僅有「ELEGANCE 及圖」之標示，而無中文「逸錦」字樣，依一般交易習慣，於台灣市場販售，應有中文標示說明，就此資料難認於我國有使用之事實。另據原告提出之發票，僅能證明其有行銷產品之事實，而無法證明其有使用系爭商標之事實。

（3）原告謂系爭商標之商品為以出口為目的之商品，故未標示中文字樣，經限期請原告陳述意見，提供出口或外銷之使用證據資料，惟逾期仍未提出系爭商標之出口或外銷之使用證據，復未就參加人所質疑各點提出說明或聲明有何未使用之正當事由。參酌改制前行政法院（被告誤載為最高法院）75 年判字第 575 號判決意旨，商標除法律另有規定外，必須整體使用，俾消費者易於辨認，不致有誤認之情事發生，故不得僅使用商標外文部分。依前述判決意旨及現有證據資料，難謂系爭商標於我國有使用而無繼續停止使用已滿 3 年之情形，應依法廢止其註冊。

101.10.3.參加人陳述：

（1）經查，系爭商標雖依 61 年 7 月 4 日公布的商標法申請並獲准註冊，惟 82 年 12 月 22 日公布的商標法刪除前揭條文之規定，且現行商標法（92 年 5 月 28 日公布）並不再對僅使用商標外文部分有特別規定，故系爭商標是否合法使用應適用現行商標法之規定。

（2）商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中之一部分。如欲單獨使用外文作為商標圖樣者，應依商標法規定另行申請註冊。原以中文為主申請註冊之商標圖樣，若欲單獨使用商標之外文部分於外銷商品者，仍應依相關規定申請商標之註冊，以符合現行商標法之規定。改制前行政法院 75 年判字第 575 號判決亦謂「商標必須整體使用，俾消費者易於辨認，不致有誤認之情事發生，故不得僅使用商標外文部分」。而所謂「正當理由」，參酌改制前行政法院 55 年判字第 301 號判決，當指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售或經紀其指定之商品而言。實務上認為「海運斷絕、原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等情形，均屬不能使用之正當事由」。因而，原告所指系爭商標註冊當時商標法的規定（61 年 7 月 14 日公布的商標法第 5 條及第 6 條第 2 項後段），顯然並非所謂的「正當理由」，系爭商標為中、外文與圖形之聯合式商標，而原告提出之發票及眼鏡樣品照片，前者沒有標示商品所使用之商標，後者則僅標示外文及圖形而沒有中文字樣，系爭商標沒有前述「正當理由」之情形，顯然系爭商標未經合法使用已滿 3 年。

（3）現行商標法第 58 條所謂之「同一性」係指商標權人並沒有按照核准註冊的商標使用，而把核准的商標作了某些改變，不過改變以後的商標，對於一般的商品購買人來說，尚不致誤認為是他人的商品。實務上常見「不失其同一性」商標的態樣有：改變商標的排列方式、字體的改換、文字大小的變化等。系爭商標係含中、外文與圖形所組成之聯合式商標，其實際使用沒有包括中文部分並不符合前揭「同一性」之規定。

（4）原告顯然誤解現行商標法第 58 條關於「同一性」規定的涵義。現行商標法第 6 條所稱商標之使用須為「行銷之目的」，係指向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域應指與我國領域相關之地域而言，如行銷我國內市場或從我國領域出口者是（現行商標法第 58 條參照）。原告提出之當代眼鏡雜誌影本所刊登之敬告啟事，其內容與專利權之主張有關，而非系爭

商標之促銷廣告。再者，公司名稱之作用僅在表示其公司法人格之營業主體性，並非用以表彰商品來源之標誌。倘公司名稱特取部分與註冊商標圖樣相同，並將公司名稱全銜以普通使用之方式標示於商品者，非屬商標之使用。

（5）無論商品行銷國內或外銷，商標均應整體使用，以符合現行商標法的規定。3.原告發票上面沒有商標的註記。4.商標實際使用之圖樣必須與申請註冊的商標一致，原告所提出的證據只有外文與圖案部分，系爭商標還有中文部分，原告所提出的證據並沒有包含中文部分的使用，所以不能證明系爭商標有使用的事實。原告不否認沒有使用中文的部分。

101.10.3.法院論述：

（1）商標權人實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，同法第 58 條亦有明文。因此，商標之使用應以原註冊申請時之商標圖樣整體使用為原則，其縱因實際上使用商標時，就商標圖樣之大小、比例或字體等加以變化，仍須依社會一般通念可認識與註冊商標不失其同一者，始可認係屬註冊商標之使用。至若將商標圖樣中最引人注意之主要部分刪略不用，致與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異者，則依社會一般通念已不足以可認識與註冊商標維持其同一，自非可認有使用其註冊商標。

（2）原告所提出 2003 年 10 月號「當代眼鏡雜誌」第 23 頁及 2004 年 10 月號「當代眼鏡雜誌」底頁內面之敬告啟事內容，僅為敬告他人不得仿製其專利產品，並非商標之使用證明。雖然該啟事之眼鏡圖片上有類似於系爭商標圖樣中之圖形及外文「ELEGANCE」字樣，但並無標示系爭商標圖樣中最顯著醒目之中文「逸錦」，致與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異者，依社會一般通念已不足可認識與註冊商標維持其同一，依前述說明，自非可認為系爭商標之使用。又原告另提出發票(見原處分卷第 61 頁-63 頁)僅記載品名，並未有系爭商標圖樣之標示，亦難認係系爭商標之使用。

（3）系爭商標註冊圖樣既包括中文「逸錦」，且其字型比例較大，寓目明顯，屬系爭商標主要部分，系爭商標之使用自不能刪略

該部分仍認不影響其同一性。且商標之使用與於敬告啟事表明原告公司名稱係屬二事，無從以該敬告啟事記載聲明人為「逸錦企業有限公司」即認屬商標圖樣之標示。再查，該敬告啟事中關於「ELEGANCE」之用語，亦屬品牌之稱呼，與商標圖樣之使用仍屬有間。原告主張該敬告啟事「ELEGANCE」品牌字樣，再配合圖中眼鏡「商標標示」，已符合商標法第 6 條規定部分，非屬有據。

（4）原告所指其目前庫存的眼鏡都是於申請廢止之前所製造，並提出原處分卷第 60 頁之照片為證部分。經查，姑不論該眼鏡照片並未標示拍攝日期，已難以查核其照片中之眼鏡使用商標之日期。況依該照片所示眼鏡上標示之商標圖樣仍僅有系爭商標圖樣中之圖形及外文「ELEGANCE」字樣，並無標示系爭商標圖樣中最顯著醒目之中文「逸錦」，依前述說明，仍不能認係系爭商標之使用。又原告於準備程序亦陳明其以國內銷售為主，並無出口的證據資料，因此，亦無商標法第 58 條第 2 款所定，於以出口為目的之商品或其有關之物件上，標示註冊商標者，應認為有使用其註冊商標之情形。

【**關鍵字詞**：商標之使用、同一性】

系爭商標

據爭商標

102.祥力金屬工業股份有限公司對成功座墊企業有限公司廢止案

判決日期：960927

102.判決機關及字號：台北高等行政法院 95 年度訴字第 3812 號

102.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

102.2.當事人

102.2.1.原告：祥力金屬工業股份有限公司

102.2.2.參加人：成功座墊企業有限公司

102.3.原處分書號數：中台廢字第 930169 號

102.4.爭議號數

102.4.1.系爭號數：註冊第 785131 號商標

102.4.2.據爭號數：

102.5.系爭商標名稱：「成功座墊企業有限公司標章」

102.6.爭議條款：商標法第 57 第 1 項第 2 款規定

102.7.其他參考判決：

102.8.爭議狀態：已確定

102.9.重要法律見解及認定事實：

參加人所提出 2003 年「selle SUCCESS 」自行車座墊商品型錄係屬正本，該型錄正本頁尾標有 2003 字樣，足證其為 2003 年之型錄，其內頁關於「MODEL：0974」所使用之商標圖樣則與系爭商標相符，雖然其旁尚有「Selle Success」字樣，但該文義係「成功座墊」之義，與系爭商標名稱為「成功座墊企業有限公司標章」及參加人公司名稱特取部分相符，依社會一般通念，其實際使用商標與

其註冊商標並不失其同一性，應認為已使用其註冊商標。……參加人所提2003年型錄係針對作為鐵人3項運動項目商品使用之型錄已如前述，其與原告所提出參加人其他2003年之商品型錄並非針對鐵人3項使用致有所不同，則其於產品種類、編號及商標圖樣產生差異，並無違常情。原告指就常理推斷，同一廠商的商品型錄製作風格在同一年度不會有如此大的差異，非屬可採。

102.10.判決書摘要

102.10.1.原告陳述：

參加人系爭商標圖樣為墨色設計，然觀諸原告於廢止申請書所檢附之附件1雜誌指南可知，參加人「成功座墊企業有限公司（即SELLE SUCCESS ENTERPRISE CO.,LTD.）」的主產品為「座墊」，並未見有其他產品。而在前述近4年的指南上所刊登的商品，則未見標示與系爭商標圖樣完全相符的標誌，有的顏色不符，有的甚且連商標圖樣皆不符。系爭商標圖樣係為墨色設計，然參加人於實際使用時，則在線條之間以不同顏色之色條加以組合，參加人實際使用之商標與其註冊之系爭商標，一者色彩繽紛、另一則為單純墨色，予人寓目觀感與視覺印象顯然不同，業已失其同一性，自非系爭商標之使用態樣。再者，單純線條組合之系爭商標與著以多彩鮮豔之顏色後的實際使用圖樣，二者無論外觀、觀念與構圖意匠截然有別，更因顏色之有無，導致商標權之排他範圍當然不相同，參加人如此之使用方式自已失其同一性，其顯有繼續停止使用已滿3年之實，事極顯然。

102.10.2.被告陳述：

依據參加人檢附之2003年商品型錄及91年1月28日、92年12月2日、93年7月8日統一發票，其上均有型號0974號座墊之標示。又型號0974號座墊之白色及藍色皮面座墊商品上，均標示有與系爭商標相同之圖形，應堪認於93年8月3日申請廢止之前3年內，系爭商標有合法使用之事實。又系爭商標既有合法使用之事實，自要難以參加人其他顏色圖形之使用作為系爭商標停止使用之論據，從而本件應無原告前開主張之違法事由存在。

102.10.3.法院論述：

（1）經查，參加人所提出2003年「selle SUCCESS」自行車座墊商品型錄係屬正本，該型錄正本頁尾標有2003字樣，足證其為2003年之型錄，其內頁關於「MODEL：0974」所使用之商標圖樣則與系爭商標相符，雖然其旁尚有「Selle Success」字樣，但該文義係「成功座墊」之義，與系爭商標名稱為「成功座墊企業有限公司標章」及參加人公司名稱特取部分相符，依社會一般通念，其實際使用商標與其註冊商標並不失其同一性，應認為已使用其註冊商標(商標法第58條參照)。

（2）但查，上開型錄關於「MODEL：0974」之右方即有使用與系爭商標相同之墨色圖樣，雖然「MODEL：0974」有不同顏色之座墊，其中部分顏色之座墊所顯示之商標圖樣有以彩色顯示者，但其於白色座墊之商標即係以墨色顯示其商標圖樣，與系爭商標圖樣並無不同。尚不能以該型錄上另有以彩色使用系爭商標圖樣之情形，即認該型錄不能作為系爭商標之使用證明。又該型錄雖僅單張，但其係作為鐵人3項使用之型錄，業據參加人陳明在卷，核與該型錄上載有「For IRONMAN」及其右方標有鐵人3項之標誌者相符。因此，該型錄係專用於特定運動項目，其以單張摺頁方式製作，難謂不符商業習慣而不能採信。

（3）又原告自市面上所取得參加人之2002及2003年的2份型錄，雖清楚標示頁數，且2003年型錄為整本的，當中沒有0974編號的產品。惟查，參加人所提2003年型錄係針對作為鐵人3項運動項目商品使用之型錄已如前述，其與原告所提出參加人其他2003年之商品型錄並非針對鐵人3項使用致有所不同，則其於產品種類、編號及商標圖樣產生差異，並無違常情。原告指就常理推斷，同一廠商的商品型錄製作風格在同一年度不會有如此大的差異，非屬可採。

（4）原告雖另主張其於提起商標廢止案所附的雜誌上的廣告頁，即原處分卷177 頁右下角Mode10974編號的商標圖樣為紅、藍、綠3 個顏色，與系爭案的墨色不同部分。經查，參加人所提2003年型錄係針對作為鐵人3 項運動項目所使用之型錄，其編號Model 0974有不同顏色之款式，其所使用之商標圖樣即包括墨色及彩色。因此，尚不能以原告所提出原處分卷177

頁右下角Model 0974 編號的商標圖樣僅為紅、藍、綠 3 個顏色，即認系爭商標有 3 年未繼續使用之事實。

【**關鍵字詞**：商標之使用、同一性】

系爭商標

據爭商標

103.德商雨果伯斯商標管理公司對三林企業國際有限公司廢止案

判決日期：960927

103.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 00080 號

103.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

103.2.當事人

103.2.1.原告：三林企業國際有限公司

103.2.2.參加人：德商・雨果伯斯商標管理公司

103.3.原處分書號數：中台廢字第 940211 號

103.4.爭議號數

103.4.1.系爭號數：註冊第 924016 號商標

103.4.2.據爭號數：

103.5.系爭商標名稱：「心靈 SOUL」

103.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

103.7.其他參考判決：

103.8.爭議狀態：上訴駁回。

103.9.重要法律見解及認定事實：

（1）「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」復為同法第 6 條所明定，故如不具「行銷之目的」自不屬商標法所稱「商標之使用」。又「贈品本身不具行銷目的，係用來促銷他商品，

於其上使用之商標，視為所促銷商品之商標使用。」為被告所訂商標使用之注意事項第 6 點所規定。

（2）廣告宣傳之目的係在販賣商品，依一般商業習慣，廣告之同時或稍後即會有商品上市銷售，以收廣告之實益，而本件原告以「SOUL 心靈手工香皂」作為贈品迄今已有 3 年餘，仍未見有商品上市銷售之證據，並不符合一般商業習慣，適足以證明該「SOUL 心靈手工香皂」確實僅係單純之贈品而已，並非作為手工香皂等商品之廣告甚明；況原告復未檢送任何實際銷售之證據資料，空言指摘，所訴核不足採。

103.10.判決書摘要

103.10.1.原告陳述：

（1）按「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其他有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」為商標法第 6 條所明定。故，將商標使用於銷售之商品，其行銷方式只要能使消費者認識其為商標，均為商標之使用，不需再有商品或服務之實際銷售行為。

a. 系爭商標之實際使用方式應足使一般消費者認識其為原告所使用商標之事實：（a）商標之行銷廣告若足使消費者認識其為商標，即係依法使用，不需再有實際銷售行為。商標法第 6 條後段所指「利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」亦為本法所稱商標之使用，係包括實際銷售行為外之廣告行銷。換言之，商標雖未有實際銷售，但若其廣告行銷足以使相關消費者認識其為商標，即應符合本法規定商標之使用。若嗣後該商標另有實際銷售行為，固另為符合商標法第 6 條之商標使用，但與前述廣告行銷之商標使用態樣相異，且二者商標使用之時間點不同，不可混為一談。是，商標若藉媒介物為具行銷目的之廣告，足以使相關消費者認識其為商標，則廣告斯時已為合法之商標使用，縱嗣後未有商品上市銷售，亦不能因而否認該商標於廣告時所表示商標使用之事實。查本案訴願決定認原告以「心靈SOUL」手工皂作為贈品迄今 2 年餘，仍未見商品銷售之證據，足證系爭商標

未合法使用。惟依前揭說明，本案應討論者應為：原告以「心靈SOUL」手工皂作為廣告媒介物，是否足以使相關消費者認識「心靈SOUL」為原告表彰手工皂商品之商標，訴願決定以嗣後商品是否銷售，否認系爭商標廣告之商標使用效力，認事用法皆有不當。再者，市面商品之預售預購及試用品、贈品之廣告行銷方式皆行諸多年，廣告之同時或稍後配合商品上市銷售者固所在多有，但預售預購或贈品試用之反應不佳，嗣後不推出商品上市者亦不乏其例，且即為廠商藉預購或贈品試用方式降低商品銷售失敗之目的。但不論廣告之後商品上市銷售，廣告本身即具有商標之使用效果，且廣告與銷售係不同之商標使用態樣，二者所生商標之使用時間亦可能不同。是原告之「心靈SOUL」手工皂贈品，係以手工皂作為廣告媒介物，以贈品試用為廣告促銷方式，應足以使相關消費者認識「心靈SOUL」為原告表彰手工皂商品之商標，已符商標法第 6 條規定所稱商標之使用，雖嗣後無並商品上市銷售，亦不能否認系爭商標廣告之使用事實。（b）又為達行銷之目的，除商品本身之銷售，促銷廣告為廠商經常使用之行銷方式，而贈品或試用品則為日常生活習見之促銷活動。不但加油、訂報、購物、辦信用卡有贈品，街頭發送、隨貨附贈或郵寄贈品、試用品，亦為吾人均有之經驗。而贈品與所銷售商品，或為相同品牌，或為不同品牌，亦有未標示商標者，其商標使用型態各有不同。廠商提供贈品之目的固在促銷其原有商品或服務，然贈品所標示商標，是否為商標法上商標之使用，則非可一概而論。贈品固係廠商用以招徠顧客購買其原有商品或服務之促銷手法，然此僅係著重贈品實物本身經濟價值之思維。廠商於贈品所標示商標，是否具有使用商標之意圖，是否使消費者認識其欲之商品來源，才是論究該贈品有無以行銷目的使用其商標之關鍵。再者，於傳單、海報等媒介物之廣告行為，一般社會通念認係商標之使用，而將商標標示於實物贈品之廣告行為，當有相同之商標使用效果。本案系爭商標之實際使用方式，係以「心靈SOUL」手工皂作為原告「莎順shasun」定型液、護膚霜之贈品一併銷售。以加贈該「心靈SOUL」手工皂實物提高消費者購買「莎順」定型液、護膚霜之意願，固為原告促銷「莎順」產品之手

段，但贈品上所標示系爭商標，則具有系爭商標之廣告效果。亦即，「心靈SOUL」手工皂藉其實物價值雖具有促銷原告「莎順」定型液、護膚霜產品之目的，但於手工皂標示系爭商標，除表示原告主觀上廣告使用系爭商標之意圖，客觀上亦足以使消費者認識系爭商標為原告使用於手工皂之商標。換言之，原告以手工皂贈品作為廣告系爭商標，與藉由電子媒體或傳單海報廣告系爭商標，僅廣告媒介物不同而已，其廣告之目的及商標行銷使用效果並無差異。（c）本案訴願決定及原處分認「心靈SOUL」手工皂係作為贈品而非獨立行銷，僅係原告「莎順」產品之促銷行為。然，以贈品作為廣告行銷方式，不論廣告行銷書籍或市場實際使用均屬常見。至贈品所標示商標能否產生使用效果，非以是否獨立行銷作為判斷依據，祇要消費者能認識該商標所表彰商品來源目的，不論該贈品是用以廣告或銷售，均已達商標行銷使用之目的。以本案而言，參加人及被告認原告之「心靈SOUL」手工皂應獨立銷售，方可為系爭商標之使用。然，相同之「心靈SOUL」手工皂，其商標標示予消費者之認識應屬相同，豈有因作為贈品或獨立銷售而謂其商標有不同意涵。「心靈SOUL」手工皂之商標標示，不論產品獨立銷售或作為贈品之廣告效果，均可達成消費者對系爭商標之認識及原告之行銷目的。再者，標示「贈品」、「禁止轉售」等，本為市場慣用之行銷手法，早被廠商估入行銷廣告成本之中，並無礙於商標之使用效果及消費者對商標之認識。例如，廠商以「孔雀香酥脆」作為贈品並標示禁止轉售，難道消費者因此即喪失該「孔雀」係作為商標之認識，或因有「贈品」、「禁止轉售」之標示，即對該「孔雀」商標視而不見。參加人又謂商標之使用，係為現階段行銷特定商品之目的，將商標使用於商品或媒介物…。惟觀諸商標法第 6 條之規定，並無參加人所稱「現階段」行銷之限制，況實際上預售、試用等廣告行銷方式極為常見，所廣告行銷者即非現有銷售之產品，足證參加人所言實不足採。　另廠商於贈品標示之商標有其行銷及廣告目的之考量，標示不同消費者之認識亦有不同。惟觀諸商標法第 6 條之規定，並無參加人所稱「現階段」行銷之限制，況實際

上預售、試用等廣告行銷方式極為常見，所廣告行銷者即非現有銷售之產品，足證參加人所言 實不足採。

b. 另廠商於贈品標示之商標有其行銷及廣告目的之考量，標示不同，消費者之認識亦有不同。以本案為例，如僅欲以手工皂之價值作為促銷原告之「莎順 shasun」定型液、護膚霜之誘因，則該手工皂標示「莎順 shasun」商標即為已足，何需另行設計使用系爭商標。足見，率認「心靈 SOUL」手工皂贈品僅係用以促銷「莎順 shasun」產品，實不足以解釋原告所標示系爭商標之使用目的及消費者對系爭商標之認識。本案系爭商標使用於手工皂商品，雖係作為贈品，然以該手工皂贈品作為廣告媒介物，足使消費者認識「心靈 SOUL」為原告使用於手工皂產品之商標，達到原告系爭商標行銷使用之目的。

103.10.2.被告陳述：

（1）本件系爭商標係於 90 年 1 月 16 日獲准註冊，參加人曾派員前往該公司於經濟部登記之地址「台北縣汐止市○○街 200 號」實地訪查，經查該處為一棟鐵皮廠房，外側未懸掛任何原告公司招牌，經洽詢該公司廠長林錫欽，得知該公司所從事經銷之商品品牌包括「莎順 Shasun」、「森呼吸 NUAIR」、「家護 Aquafresh」及「POLOCENTERbySUNNIX」等，嗣聯絡該公司負責人施慶塗，進一步得知系爭商標雖係原告公司之註冊商標，惟目前尚未使用，日後若有機會將使用於護膚或家用清潔系列產品等語。可見系爭商標有註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已逾 3 年之情形，並檢送原告公司外部的門牌照片、林錫欽廠長的名片影本等證據資料附卷可稽。

（2）本件揆諸原告檢送之各項證據資料，其中工廠照片未見任何系爭商標商品之標示，而 94 年 2 月 1 日、93 年 3 月 11 日、93 年 3 月 23 日之發票，其品名欄記載「水雕/護髮霜隨瓶附贈 SOUL 心靈手工皂禁止轉售」等語，堪認「SOUL 心靈」手工皂並非該等發票之實際交易商品，充其量僅係一種贈品而已，又其檢送之商品實物，係將「SOUL 心靈」手工皂當作贈品與「莎順 shasun」彈性造型定型液、護髮霜之產品包附成一組商品，依一般商業交易習慣，應係原告為招徠顧客購買彈性造

（3）至原告稱系爭商標使用於手工皂商品，雖係作為贈品，然以該手工皂贈品作為廣告媒介物，足使消費者認識該商標為原告使用於手工皂產品之商標，達到原告系爭商標行銷使用之目的一節，經核商標之使用，係指為行銷之目的…足以使相關消費者認識其為商標已如前述。非以獨立商品行銷為目的之贈品，係用來促銷其他商品或服務，於其上使用之商標，視為所促銷商品或服務之商標使用。本件系爭商標使用於手工皂商品時係以贈品方式隨同主商品附送，同時作「禁止轉售」之標示，足徵原告主觀之意思及消費者客觀之認知，依一般經驗法則判斷，應僅係為促銷主商品手法之一，尚不足以使消費者認識系爭商標係為表彰商品來源之標識，已達行銷使用之目的，併予敘明。

103.10.3.法院論述：

（1）依原告所檢送之使用證據資料觀之，其中 94 年 2 月 1 日、93 年 3 月 11 日、93 年 3 月 23 日之統一發票，其品名欄記載「水雕／護髮霜，隨瓶附贈SOUL心靈手工香皂，禁止轉售」等語；而香皂商品實物上記載「SOUL心靈手工香皂」及「贈品禁止轉售」等語，並將該香皂與「莎順shasun」彈性造型定型液／護髮霜產品以塑膠膜包附成一組商品，足見原告主觀之意思及消費者客觀之認知，係將「SOUL心靈手工香皂」當作販售「莎順shasun」彈性造型定型液／護髮霜之贈品，僅為促銷其主商品之方法，該「贈品」本身並不具行銷目的，應非屬商標法第 6 條所稱「商標之使用」。

（2）原告雖訴稱該贈品係作為廣告媒介物云云；惟查，廣告宣傳之目的係在販賣商品，依一般商業習慣，廣告之同時或稍後即會有商品上市銷售，以收廣告之實益，而本件原告以「SOUL 心靈手工香皂」作為贈品迄今已有 3 年餘，仍未見有商品上市銷

售之證據，並不符合一般商業習慣，適足以證明該「SOUL 心靈手工香皂」確實僅係單純之贈品而已，並非作為手工香皂等商品之廣告甚明；況原告復未檢送任何實際銷售之證據資料，空言指摘，所訴核不足採。

【**關鍵字詞**：商標之使用、行銷目的】

系爭商標

心靈
SOUL

據爭商標

104.天仁茶葉股份有限公司對松立國際股份有限公司廢止案

判決日期：961128

104.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 00564 號

104.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

104.2.當事人

104.2.1.原告：松立國際股份有限公司

104.2.2.參加人：天仁茶葉股份有限公司

104.3.原處分書號數：中台廢字第 930268 號

104.4.爭議號數

104.4.1.系爭號數：註冊第 421765 號商標

104.4.2.據爭號數：

104.5.系爭商標名稱：「玄米」

104.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 4、5 款

104.7.其他參考判決：

104.8.爭議狀態：上訴中

104.9.重要法律見解及認定事實：

按商標法第 57 條第 1 項第 4 款規定所稱通用標章，係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌；所稱通用名稱或形狀，則指業者通常用以表示商品或服務之名稱或形狀者而言。又本款規範之意旨，係在於商標註冊後，倘因怠於維護其商標之識別力，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，或成為商品或服務之通用標章者，

已不具有識別及表彰商品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及識別性之考量，自應由商標專責機關廢止其註冊。

104.10.判決書摘要

104.10.1.原告陳述：

（1）參加人公司之總經理及董事長分別為「台北市茶商業同業公會」及「台灣區製茶工業同業公會」之常務理事及理事長，而參加人除為國內知名之大型製茶公司，亦為該二公會之會員，是該二公會所出具之證明函，自亦非可採。

（2）被告及訴願決定機關採用日文辭典上日文漢字之字義解釋及日本之玄米茶產品為判斷基礎，而未實際審認國內一般消費者對於「玄米」之認識，遽認定「玄米」一詞已成通用名稱，顯然違反「商標屬地原則」。

（3）商標是否已成通用名稱而喪失其識別功能，應以「一般人」或「一般消費者」為判斷基準，而非以專門從事特定領域之事業經營者之知識為斷。

104.10.2.被告陳述：

（1）經參加人檢送之市場上使用「玄米」字樣之相關資料、「玄米」於新日漢辭典及日華辭典之解釋、西元2004年有關茶葉之國際市場調查報告（委辦單位：行政院農業委員會，執行單位：中華民國對外貿易發展協會）、「玄米茶」實物2個、「玄米茶」於拍賣網站上之資料及新聞介紹、中國大陸對於「玄米茶」的介紹、韓國「玄米茶」產品網路資料、台北市茶商業同業公會函等證據資料影本觀之，以及觀諸台北市茶商業同業公會及台灣區製茶工業同業公會之來函，可知「玄米」係日本漢字，意即中文之「粗米、糙米」，又「玄米茶」乃日本茶品名稱，其係將炒過的玄米與綠茶調製烘焙而成，含有豐富的維他命B1，具有濃濃稻米清香，由於「玄米茶」風味獨特，有益身心健康，為日本民眾養生之必需品，近年來，臺灣養生之風盛行，故相關廠商多引進此等茶品以供消費者選購，因此，在市面上皆可見到以此食材及製作方式之「玄米茶」，且目前於亞洲地區飲用之風盛行，乃為特定的茶品名稱，於臺

灣拍賣網站、中國大陸網站及韓國地區，皆對該「玄米茶」有為販賣及介紹等事實，而台北市茶商業同業公會及台灣區製茶工業同業公會亦依其專業認為當係屬茶葉之產品名，並已於茶葉界同業廣泛使用。

（2）原告於答辯時稱系爭商標係於 77 年 5 月 2 日創用於各種茶、清草茶等商品之商標，並於同年 12 月 1 日獲准註冊，嗣後並經延展，迄今已有 16 年之悠久歷史，然原告並未檢送自系爭商標獲准註冊後之任何使用資料，致無法證明原告於系爭商標註冊後有積極持續使用之事實，而無因怠於維護其商標之識別力，而使其成為商品之通用名稱之情事。據此，足堪認定「玄米」已成為業界所使用於茶等商品之通用名稱。從而系爭商標於註冊後已成為所指定商品之通用名稱，不具有識別或表彰特定商品或服務來源的特徵，而失去商標所應具有的基本功能，基於公益及識別性之考量，本件系爭商標之註冊應有前揭商標法第 57 條第 1 項第 4 款規定之適用，自應依法廢止其註冊。

（3）原告所舉指定使用於「食用醋、白醋、黑醋」商品之註冊第 813621 號「玄米」商標、指定使用於「食用酵素」商品之註冊第 560339 號「玄米及圖」商標（未延展）、指定使用於「茶」等商品之註冊第 113523 號「玉露及圖」商標（未延展）、第 874558 號「玉露 YuLu 及圖」商標及指定使用於「礦泉水」商品之註冊第 988602 號「蓬萊」商標一節，核與本案案情有別，且屬另案問題，基於商標審查個案拘束原則，自不得比附援引執為本案有利之論據。

104.10.3.法院論述：

（1）系爭商標圖樣係由單純之中文「玄米」所構成；而查，「玄米」為日本漢字，係「粗米、糙米」之意，有卷附新日漢辭典、萬人現代、日華辭典可稽，又因該「玄米」具有豐富之營養成份，近年來，隨著國內養生風氣之盛行，標榜以「玄米」作為材料製成之各式產品，亦蔚為風行；其中，將玄米炒熟後加入綠茶烘焙調製而成之玄米茶，因具有獨特之風味，且豐含維他命 B 群，早已成為日本民眾日常飲用之茶品，並經引進大陸地區及國內而廣為流傳。而於國內，經相關業者自引進且廣

為宣傳行銷後，該產品亦深受國內消費者之歡迎；於國內網站上即常見有販售、介紹及討論相關產品之資訊，且由該等販售、介紹及討論之內容顯示，玄米茶均係用以表示以前述方式製成之特定茶產品名稱。凡此，有參加人檢送之前述辭典、93年及94年間日本、大陸地區販售、介紹及討論相關產品資料及自日本進口之玄米茶商品實物等證據資料附原處分卷可稽。

（2）另台北市茶商業同業公會94年6月10日（94）北市茶公字第940023號函及台灣區製茶工業同業公會94年7月22日區茶字第086號函亦稱，「玄米茶專指將米炒熟後加入綠茶混合之產品名，使用極為普遍，猶如『凍頂烏龍』、『龍井』、『鐵觀音』一般，已於茶界廣泛使用…」、「…玄米茶於日本大正年間（0000-0000）已屬茶葉商品名稱，為日本綠茶加上玄米炒製、焙製而成，流傳至今，不僅盛行於日本、在韓國、中國大陸、臺灣等國家，亦不乏熱衷此茶者。…玄米茶…等均屬茶葉通用名稱，為業界所共用」等語。是系爭商標「玄米」已為商品之通用名稱，堪予認定。

（3）又前揭二公會為國內相關業者所組成之同業公會，其所出具之函文自具一定之公信力，原告既未提出其他證據資料證明其函文內容非屬真實，自難僅以參加人為該二公會之會員或其董事長、總經理於該二公會內任職，即遽予否定其所出具函文之證據力，應係出於原告之主觀臆測，自不足取；況本件佐以卷附其他證據資料，亦堪認定前揭函文內所述內容應非屬虛妄，所訴自無足採。

（4）再者，日本、韓國、中國大陸與我國地理位置相近，交通便利，且文化及商品貿易往來頻繁，每有新觀念或新產品引進，於我國往往頃刻蔚為流行風潮。是上開國家既有相當證據證明「玄米」為商品通用名稱，自可作為我國認定之參考資料。

（5）綜上所述，本件綜合原處分卷附相關證據資料，堪認系爭商標圖樣之中文「玄米」，於其註冊後業因國內相關業者普遍廣泛之使用，已如同「烏龍」、「鐵觀音」或「龍井」等，成為茶界通常用以表示特定茶產品之通用名稱；以之作為商標，指定使用於「茶葉製成之飲料」等商品，自屬其所指定使用商品之

通用名稱，已失其表彰或識別商品來源之功能，應有首揭法條規定之適用。

（6）至原告所舉指定使用於「食用醋、白醋、黑醋」商品之註冊第813621號「玄米」商標、指定使用於「食用酵素」商品之註冊第560339號「玄米及圖」商標（未延展）、指定使用於「茶」等商品之註冊第113523號「玉露及圖」商標（未延展）、第874558號「玉露YuLu及圖」商標及指定使用於「礦泉水」商品之註冊第988602號「蓬萊」商標一節，核與本案案情有別，且屬另案問題，基於商標審查個案拘束原則，自不得比附援引執為本案有利之論據。

【**關鍵字詞**：通用標章、通用名稱、識別性】

系爭商標

玄米

據爭商標

105.斐樂（盧森堡）公司對石賢陵廢止案

判決日期：961213

105.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 01159 號

105.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

105.2.當事人

105.2.1.原告：石賢陵

105.2.2.參加人：盧森堡商斐樂（盧森堡）公司

105.3.原處分書號數：中台廢字第 940321 號

105.4.爭議號數

105.4.1.系爭號數：註冊第 912676 號商標

105.4.2.據爭號數：

105.5.系爭商標名稱：「FILATI」

105.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

105.7.其他參考判決：

105.8.爭議狀態：已確定

105.9.重要法律見解及認定事實：

營業稅核定稅額繳款書係有關繳納營業稅之通知，與系爭商標之使用無涉。估價單影本上「全泰實業社」之負責人為原告之妻宋美寶，非原告本人自無從認定為原告就系爭商標之使用證據。商標使用證明書上之證明人將印章交給伊（按意旨證明人交付印章予原告自行蓋於上揭商標使用證明書上），後又稱係伊打好商標使用證明書之內容拿去請證人簽名蓋章等情，足見係證人配合原告製作上揭商標使用證明書，故上揭商標使用證明書內容是否真實即有可

疑，復無其他客觀證據資料配合採證，故上揭商標使用證明書及照片尚難遽以認定係原告就系爭商標於參加人申請廢止前 3 年內之使用證據。報價單＆契約書」及載有「健瑋」之估價單固均開立予原告，惟均為私文書，容易臨訟製作，並無相關具公信力之客觀事證（如統一發票等）足徵其真實性，證據力尚嫌不足。

105.10.判決書摘要

105.10.1.原告陳述：

（1）被告對原告所提出之使用證明資料的看法，實有偏頗。試問誰會在自己的名片或使用的商標吊牌印製日期？況且原告所提出之商標吊牌及倉庫大量標示有系爭商標衣服商品之照片早在被告限期答辯之期限內就送到被告審查，怎不能知原告於 94 年 11 月 24 日前 3 年內已有使用系爭商標。若不是真的大量使用系爭商標於衣服商品，怎可能有這麼多的衣服庫存？若不是真需要繼續使用系爭商標於衣服商品，原告有必要提起訴願或訴訟嗎？

（2）被告只能採信參加人所提出只有門牌照片之商標使用調查？況且參加人報告在調查結果(四)項，第 1 頁末第 2 頁初提及「而本案所欲調查之『FILATI』商標原本也曾在 2、3 年前使用在一些男士休閒服產品上」，此佐證原告於 94 年 11 月 24 日前 3 年內已有使用系爭商標。又原告特檢據台北市國稅局開出給原告於 92 年 7-9 月在台北市○○路販賣衣服商品之營業稅完稅證明，以證明原告已於 94 年 11 月 24 日前 3 年內已有使用系爭商標。

（3）商標法第 57 條第 1 項第 2 款規定之「未使用或繼續停止使用」所指之商標使用人，並未以商標權人必須是合法登記之商業團體負責人為限，被告理應以系爭商標是否仍繼續使用，作為是否廢止之考量。

105.10.2.被告陳述：

（1）由「全泰實業社」之營利事業登記資料觀之，該社係由宋美寶獨資經營，是原告所提供之 94 年 7-9 月「全泰實業社」，負責人為「宋美寶」之營業稅繳款影本，因其營業人名稱為「全

泰實業社」，負責人為原告之妻宋美寶，故該地址所開設之「全泰實業社」之負責人並非原告，且該營業稅核定稅額繳款書係有關繳納營業稅之通知，與系爭商標之使用無涉。又 94 年 10 月 7、8、21 日 3 份其上分別載有「大白鯊」、「來來」及「昌泰寶號」之估價單影本，均未載有系爭商標圖樣，且上開估價單影本之左下方所列者為「全泰服飾系列」，並未載有負責人姓名，無從認定其係原告所經營，右下方之「住宅」所列地址與上開營業稅核定稅額繳款書所載「全泰實業社」之營業地址相同，而「全泰實業社」之負責人為原告之妻宋美寶，非原告本人，故上開估價單影本自無從認定為原告就系爭商標之使用證據。另原告所檢送附有系爭商標圖樣之標籤及附有該標籤之衣服等彩色照片影本共 4 張，其中 2 張據原告所稱其為使用系爭商標於衣服商品之照片，另 2 張為其倉庫庫存系爭商標之衣服商品照片，惟其上並無使用日期之標示可供查考，且無其他證據可資佐證其印製日期或使用日期，無從認定為原告就系爭商標於參加人申請廢止前 3 年內之使用證據。且縱將原告上述所提之估價單影本及彩色照片等配合加以觀察，亦無法彼此相互勾稽，而可推認係原告有使用系爭商標。

（2）至原告於訴訟程序所新增之證據資料，其中原告名片及標示使用於商品之商標吊牌，其上雖有系爭商標圖樣，惟並無使用日期之標示可供查考，且無其他證據可資佐證其印製日期或使用日期。而其所檢送之數份均附照片之商標使用證明書，其係 95 年 8 月間臨訟由私人開立之私文書，證據力自嫌薄弱，復無其他證據資料配合採證，尚難遽以認定係原告就系爭商標於參加人申請廢止前 3 年內之使用證據，其所附照片亦難採證。再者，原告所檢送之 95 年房屋稅繳款書影本，其係有關繳納房屋稅之通知，與系爭商標無涉；而戶口名簿影本，其係原告之戶籍資料，亦與系爭商標無涉。又其所檢送之大傑公司及立得印刷設計有限公司（下稱立得公司）之「報價單＆契約書」及載有「健瑋」之估價單固均開立予原告，惟均為私文書，無相關具公信力之事證足徵其真實性，證據力尚嫌不足，且綜合前揭證據亦難判斷該二文書係原告為「全泰實業社」或本身執行該項職務，並難與原告所檢送揭示附有商標吊牌之衣服商品照

片相互勾稽佐證原告於參加人申請廢止日之 94 年 11 月 24 日前 3 年內有使用系爭商標之證據。

105.10.3.法院論述：

（1）原告提出之財政部台北市國稅局 94 年 7 月至 94 年 9 月之營業稅核定稅額繳款書影本，其營業人名稱為「全泰實業社」，負責人為原告之妻宋美寶，故該地址所開設之「全泰實業社」之負責人並非為原告，且該營業稅核定稅額繳款書係有關繳納營業稅之通知，與系爭商標之使用無涉。

（2）原告提出之日期分別為 94 年 10 月 7 日、10 月 8 日及 10 月 21 日，其上分別載有「大白鯊」、「來來」及「昌泰寶號」之估價單影本，其均未載有系爭「FILATI」商標圖樣，且上開估價單影本之左下方所列者為「全泰服飾系列」，並未載有負責人姓名，無從認定其係原告所經營，右下方之「住宅」所列地址與上開營業稅核定稅額繳款書所載「全泰實業社」之營業地址相同，而「全泰實業社」之負責人為原告之妻宋美寶，非原告本人，故上開估價單影本自無從認定為原告就系爭商標之使用證據。

（3）原告提出之附有系爭商標圖樣之標籤及附有該標籤之衣服等彩色照片影本共 4 張，其中 2 張據原告稱為其使用系爭商標於衣服商品之照片，另 2 張據原告稱為其倉庫庫存系爭商標之衣服商品照片，其上並無使用日期之標示可供查考，且無其他證據可資佐證其印製日期或使用日期，無從認定為原告就系爭商標於參加人申請廢止前 3 年內之使用證據。原告提出之名片及標示使用於商品之商標吊牌，其上雖有系爭商標圖樣，惟並無使用日期之標示可供查考，且無其他證據可資佐證其印製日期或使用日期，亦無從認定為原告就系爭商標於參加人申請廢止前 3 年內之使用證據。

（4）原告提出之 3 份均附照片之商標使用證明書，係 95 年 8 月間臨訟由私人開立之私文書，證據力已嫌薄弱，且原告於本院準備程序先則稱係商標使用證明書上之證明人將印章交給伊（按意旨證明人交付印章予原告自行蓋於上揭商標使用證明書上），後又稱係伊打好商標使用證明書之內容拿去請證人簽名

蓋章等情（見本院卷第58頁筆錄），足見係證人配合原告製作上揭商標使用證明書，故上揭商標使用證明書內容是否真實即有可疑，復無其他客觀證據資料配合採證，故上揭商標使用證明書及照片尚難遽以認定係原告就系爭商標於參加人申請廢止前3年內之使用證據。原告所提出之大傑公司及立得公司之「報價單&契約書」及載有「健瑋」之估價單固均開立予原告，惟均為私文書，容易臨訟製作，並無相關具公信力之客觀事證（如統一發票等）足徵其真實性，證據力尚嫌不足。且綜合前揭證據亦難判斷該二文書係原告為「全泰實業社」抑其本身執行該項職務，並難與原告所提出揭示有附有商標吊牌之衣服商品照片，相互勾稽佐證原告於參加人申請廢止日之94年11月24日前3年內有使用系爭商標之證據。

（5）另原告所提出之95年房屋稅繳款書影本，係有關繳納房屋稅之通知；戶口名簿影本，係原告之戶籍資料，均與系爭商標使用無涉。原告稱參加人提出之調查報告在調查結果提及「而本案所欲調查之『FILATI』商標原本也曾在2、3年前使用在一些男士休閒服產品上」，此佐證原告於94年11月24日前3年內已有使用系爭商標云云。惟查，該調查報告係載明調查人員以電話訪談聽原告電話陳述而記載，原告所指者乃其自己於電話中之陳述，自無證據能力。

【**關鍵字詞**：商標之使用、使用證據、證據能力】

系爭商標

FILATI

據爭商標

106.新加坡商 BBIC 股份有限公司對日商・因格股份有限公司廢止案

判決日期：961213

106.判決機關及字號：台北高等行政法院 96 年度訴字第 01223 號

106.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

106.2.當事人

106.2.1.原告：日商・因格股份有限公司

106.2.2.參加人：新加坡商・BBIC 股份有限公司

106.3.原處分書號數：中台廢字第 940323 號

106.4.爭議號數

106.4.1.系爭號數：註冊第 1015827 號商標

106.4.2.據爭號數：

106.5.系爭商標名稱：「SURFBEAR & Device」

106.6.爭議條款：商標法第 57 條第 1 項第 2 款

106.7.其他參考判決：

106.8.爭議狀態：已確定

106.9.重要法律見解及認定事實：

商標有無使用之事實，應由商標權人負舉證責任，商標實際使用之圖樣則應與原註冊之圖樣一致且不失其同一性，商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中之一部分，如欲單獨使用外文作為商標圖樣者，應依商標法規定另行申請註冊；而所檢送之使用證明，如型錄、說明書、廣告等，應有日

期標示，若無日期標示，無從證明商標使用之期間，則商標權人應以其他方式佐證證明使用日期。

106.10.判決書摘要

106.10.1.原告陳述：

（1）香港商 RM Enterprise（BVI）Ltd.（霽霽企業（BVI）有限公司）（下簡稱 RM 公司）為一亞洲知名廠商，專營代理世界各著名卡通人物之週邊商品，例如：Snoopy（史努比）、TarePanda（趴趴熊）、FidoDido（菲都狄都）…等，不勝枚舉。其總部設於香港，且為提高效率及全面性之服務，並於亞洲各地包括台灣、中國、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼等地設有分公司。原告除為系爭商標「SURFBEAR 卡通圖形」之著作權人外，更積極向世界各國申請註冊商標，並授權予亞洲知名代理廠商 RM 公司於亞洲地區代為行銷其各種卡通人物商品，此有原告檢附授權合約書乙份可資參酌。而被授權人為行銷其代理之各種品牌，透過其架設之網站以各種語言，包括中文、英文、泰文及韓文，呈現予來自不同國家語言需求之消費者，任何人透過該網站，均可輕易進入點選其所喜愛之知名卡通品牌之各種商品，包括：Peanuts/Snoopy, Snoopy by Everhart, …,Fido Dido 等其他品牌，並由其首頁之下方各種標題（包括公司簡介、聯絡我們、活動、展覽、新聞稿、主題商品、金融商品、最新產品…等視窗）進入，得以了解原告之被授權人－霽霽公司如何以行銷的目的，宣傳使用其所代理之各種品牌商品。任何人欲與其所代理之品牌進行商業活動，均須透過該等品牌之亞洲獨家代理公司，原告之被授權人－霽霽公司取得核可方得以進行。由上，足證本件被授權人有為行銷之目的，在台灣使用系爭商標之事實，即積極地透過網路行銷其所標示之品牌商品，使各個國家包括台灣之相關消費者得以輕易認識其為「特別顯著之商標」。是系爭商標之使用，為完全符合前述商標法上所謂商標使用之三個要件，要無疑義。

（2）系爭商標係原告以其首先創作之系列卡通圖形－衝浪熊卡通圖及其外文名稱「SURFBEAR」作為商標，並廣泛使用於衣服商品上。被授權人 RM 公司欲行銷該商標之商品，已於 2000 年與原

告簽訂授權合約，並將該商標「以行銷之目的」標示於其「網站」上，使任何人均得以輕易認識該商標。此可由本案參加人，無法查詢原告在台之任何資料，卻得以透過「網路」查詢，得知「被授權人 RM 公司」是原告之版權代理公司。由此得以證明，任何人包括參加人及被告均可輕易認識系爭商標使用之事實，殆無疑義。

（3）商標法第 58 條第 1 項第 1 款規定：商標權人有「實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者」，應認為有使用其註冊商標。又被告指稱原附卷之「附件 1 與附件 4 之使用證據，所標示之熊圖，或為背面，或為正面衝浪熊圖，均與系爭商標之側身熊圖不同」，而為廢止系爭商標之註冊，其認事用法實與前述法條有違背之情事。蓋系爭商標之衝浪熊圖乃為卡通人物圖，原告擁有該圖形之著作權，而卡通圖形之本質，實為擬人化，其實際使用態樣，即有千奇百種，或坐或站或回首姿勢，均為同一衝浪熊圖之連續卡通圖所構成，依社會一般通念並不失其同一性，依法應認為有使用系爭商標甚明，原告不可能註冊「所有態樣」之衝浪熊圖之連續卡通圖形。

（4）原告所補呈之商標使用證據，證明系爭商標有使用，已為被告所自承屬實，僅於其爭執衝浪熊圖之使用是否同一性之認定問題有誤。

106.10.2.**被告陳述：**

系爭商標係由外文「SURFBEAR」，熊掌圖及一衝浪之熊圖所構成。惟審酌原告所檢附商品照片、原告與 RM 公司之授權合約影本、RM 公司行銷網站資料、系爭商標之網頁資料、系爭商標網頁之檔案修改資料等附件，原告授權 RM 公司使用其衝浪熊圖及外文「SURFBEAR」等情縱係屬實，惟附件 1 衣服照片所標示之熊圖，與附件 4 網頁上之熊圖，均與系爭商標身著短褲，高舉右前肢，側身立於衝浪板上衝浪之熊圖不同，尚難謂原告已將系爭商標用於商品或其有關之物件，原告所舉前揭資料自不得作為系爭商標之使用證據。

106.10.3.參加人陳述：

（1）按商標法逐條釋義第 57 條解釋，商標實際使用之圖樣應與原註冊之圖樣一致。商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中之一部分。如欲單獨使用外文作為商標圖樣者，應依商標法規定另行申請註冊。又（84）台商字第 200965 號函釋指出「關於二以上註冊商標之合併使用，商標法並無限制規定，惟若合併使用之結果與原註冊商標圖樣失其同一性，則可能認為非屬原註冊商標之合法使用。再者其合併結果若與他人註冊商標構成近，則可能有商標法第 31 條第 1 項第 1 款撤銷專用權規定之適用。故建議就欲合併使用之圖樣申請註冊為聯合商標為宜」。

（2）商標法第 58 條第 1 項第 1 款「實際使用之商標與其註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者」，應認為有使用其註冊商標之規定，係指商標權人雖應依所註冊之商標而使用，惟因實際上使用商標時，常就大小、比例或字體等加以變化，如依社會一般通念仍可認識與註冊商標為同一者，仍應屬註冊商標之使用。

（3）本件商標權人既係將由英文字「SURFBEAR」、「S 熊掌印」及「側身高舉右手之衝浪熊」組成之聯合式商標作為註冊商標，使用時自應依註冊商標之態樣使用。綜觀原告所檢送 2 件不同款式之 T 恤照片（原告所呈送並非實物且其無法證明係在台灣販售之衣服），其上所示之圖樣固有與本件商標圖樣之英文字「SURFBEAR」及「S 熊掌印」，惟並未見系爭商標圖樣中佔主要部分之「側身高舉右手之衝浪熊」，且所使用之「SURFBEAR」及「S 熊掌印」上並另加註英文字「CALIFORNIA」，或者又再加上其他異於「側身高舉右手之衝浪熊」之卡通熊圖樣，是以本件原告已將系爭商標本體之文字、圖樣加以部分之更改，或刪除其中一部分，另易以其他文字、圖形補充之，使得實際使用之商標與系爭商標圖樣顯然不同，實質上已有變更，應屬商標自行變換之認定範圍，而非同一商標僅就大小、比例或字體等加以變化之認定範圍，二者依社會一般通念已喪失其同一性。

（4）商標之使用並非專供產銷廠商表明其商品，實以保護消費大眾識別各種商品之同異為其主要目的，故商標權人倘以異於與原註冊商標之同一性而為變換或加附記使用者即易引起混同誤認損害消費大眾之利益，自應撤銷其商標權，以示制裁，俾可保障交易之安全與營業主體之權益（參照69年度判字第639 號判決）。再者，註冊商標自行變換或加附記者，係指商標權人本人或其所授權之人有變換或加附記之行為者而言，原告亦不得以不知被授權使用人對系爭商標變換加附記使用而卸責（參照91年度判字第1811號）。

（5）證明商標有使用之事實，除標示有商標圖樣之商品實物，應併同銷售憑證如統一發票、收據、估價單、進出口報單等或廣告證明文件等，以證明於本件申請廢止前有向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域參酌商標法逐條釋義第5 條解釋，係指與我國領域相關之地域而言，如行銷我國內市場或從我國領域出口者是，若與我國完全無關之領域則不屬之。

（6）本件商標權人雖透過被授權人RM公司在網路上設計網頁使用「SURFBEAR」及「S 熊掌印」，但所使用之圖樣已遭自行變換；至於商標權人對本案所提交之商品相片，並無日期標示及相關銷售憑證可資合併參酌，無法判斷商標使用之期間及行銷之領域為何，加上商品上所標示商標圖樣亦與系爭商標不具同一性，是仍無法證明系爭商標業經原告使用而在交易上成為表彰其營業上商品之識別標識。除此，參加人於提出廢止申請前，為求慎重，即自行委託徵信公司對分佈全省之主要百貨公司、量販大賣場、夜市及YAHOO!奇摩拍賣網站進行市場調查，惟皆未發現有系爭商標之相關產品，且經向原告被授權人「霽霽企業（BVI ）有限公司」之業務人員查詢，獲知原告截至查詢當時，尚未授權使用或製成任何成衣或服飾類產品在台銷售。

（7）綜上所述，原告所檢送之證據，並不足以證明其有使用之事實，應足堪認本件系爭商標有註冊後無正當理由繼續停止使用已滿3 年之情事，有違商標法第57條第1 項第2 款之情事，應依法廢止其註冊。

106.10.3.法院論述：

（1）商標有無使用之事實，應由商標權人負舉證責任，商標實際使用之圖樣則應與原註冊之圖樣一致且不失其同一性，商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單獨使用其中之一部分，如欲單獨使用外文作為商標圖樣者，應依商標法規定另行申請註冊；而所檢送之使用證明，如型錄、說明書、廣告等，應有日期標示，若無日期標示，無從證明商標使用之期間，則商標權人應以其他方式佐證證明使用日期。

（2）系爭商標係於 91 年 9 月 16 日獲准註冊，係由外文「SURFBEAR」，熊掌圖及一衝浪之熊圖所構成（詳如附圖 1 所示）。觀原告於廢止程序所檢送之不同款式之 T 恤照片及於本院提出之刊物照片，其上所示之圖樣固有與本件商標圖樣相同之英文字「SURFBEAR」及「S 熊掌印」，惟或未見系爭商標圖樣中佔主要部分之「側身高舉右手之衝浪熊」，或所使用之「SURFBEAR」及「S 熊掌印」上並另加註英文字「CALIFORNIA」、「TANDUMI」，或者又再加上其他異於「側身高舉右手之衝浪熊」之卡通熊圖樣，是以原告已將系爭商標本體之文字、圖樣加以部分之更改，或刪除其中一部分，另易以其他文字、圖形補充之，使得實際使用之商標與系爭商標圖樣顯然不同，實質上已有變更，而非同一商標僅就大小、比例或字體等加以變化之範圍，二者依社會一般通念已喪失其同一性。

（3）原告之被授權人 RM 公司雖有在網路上設計網頁使用「SURFBEAR」及「S 熊掌印」，惟將系爭商標圖樣中佔主要部分之面向左之「側身高舉右手之衝浪熊」變為面向右、雙手放下之衝浪熊，且將原位於右手上方之「SURFBEAR」及「S 熊掌印」，移至衝浪熊之右側，與系爭商標圖樣明顯不同，實質上已有變更，而非同一商標僅就大小、比例或字體等加以變化之範圍，二者依社會一般通念已喪失其同一性。

（4）原告雖稱系爭商標之衝浪熊圖乃為卡通人物圖，其實際使用態樣，即有千奇百種，均為同一衝浪熊圖之連續卡通所構成，依社會一般通念並不失其同一性云云。惟查，原告非僅將系爭商標圖樣作大小、比例或字體等變化，且係將該熊圖肢體動作位

置方向等整體加以變化，而均無與系爭商標相同之圖樣，依社會一般通念應已超出系爭商標同一性之範圍，所訴不可採。

（5）退步言，縱認上揭照片、網頁之圖樣與系爭商標具同一性，然該等照片均無日期標示，原告並未以其他方式證明使用日期，亦未提出銷售憑證如統一發票、收據、估價單、進出口報單或廣告證明文件等，證明有在我國領域內行銷使用系爭商標，是該等照片不足據為原告於參加人提起本件商標廢止案前三年內有使用系爭商標之證據。至原告雖檢送網頁資料及網頁檔案修改資料證明其早於 2001 年 3 月 7 日修改，惟電腦上之資訊修改容易，如無其他證據資料加以佐證，仍無法證明其使用日期。且被授權人 RM 公司之網站係設於香港，原告於本院提出之上揭照片之刊物僅於國外發行，亦為原告所不爭執（見本院卷第 85、86 頁言詞辯論筆錄），故亦均非系爭商標在我國領域內之使用證據。

（6）從而，被告以原告所提之使用證據無法證明其於參加人提起本件商標廢止案前三年內有使用系爭商標之事實，而依商標法第 57 條第 1 項第 2 款之規定，為系爭商標應予廢止之處分，並無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。

【關鍵字詞：商標之使用、同一性、一併使用、使用證據】

系爭商標

據爭商標

檢索目錄

附錄 1. 系爭註冊商標

系爭註冊商標	案例編號
註冊第 0093428 號商標	81
註冊第 0131111 號商標	88
註冊第 0143977 號商標（原服務標章）	97
註冊第 0149108 號商標（原服務標章）	68
註冊第 0174472 號商標（原服務標章）	62
註冊第 0179549 號商標（原服務標章）	90
註冊第 0179828 號商標	66
註冊第 0179828 號商標	82
註冊第 0180547 號商標	36
註冊第 0193600 號商標	35
註冊第 0421765 號商標	104
註冊第 0465678 號商標	100
註冊第 0565381 號商標	75
註冊第 0631233 號商標	74
註冊第 063245 號商標（原服務標章）	99
註冊第 0637517 號商標	101
註冊第 0645619 號商標	77
註冊第 0685316 號商標	91
註冊第 0714030 號商標	67
註冊第 0740413 號商標	85
註冊第 0765611 號商標	92
註冊第 0785131 號商標	102
註冊第 0795100 號商標	71
註冊第 0835396 號商標	60
註冊第 0838531 號商標	57
註冊第 0886837 號商標	87
註冊第 0905645 號商標	86
註冊第 0912676 號商標	105
註冊第 0919386 號商標	78
註冊第 0924016 號商標	103
註冊第 0929404 號商標	64
註冊第 0933890 號商標	98
註冊第 0938217 號商標	76

系爭註冊商標	案例編號
註冊第 0962450 號商標	61
註冊第 0963135 號商標	37
註冊第 0966457 號商標	56
註冊第 0975056 號商標	73
註冊第 0980113 號商標	58
註冊第 0981018 號商標	32
註冊第 0986847 號商標	89
註冊第 0988659 號商標	96
註冊第 0990720 號商標	84
註冊第 1000065 號商標	59
註冊第 1001336 號商標	93
註冊第 1004964 號商標	94
註冊第 1008356 號商標	69
註冊第 1009603 號商標	39
註冊第 1015827 號商標	106
註冊第 1027994 號商標	38
註冊第 1028434 號商標	80
註冊第 1029720 號商標	33
註冊第 1040934 號商標	34
註冊第 1042314 號商標	41
註冊第 1050043 號商標	12
註冊第 1052794 號商標（防護）	95
註冊第 1054557 號商標	79
註冊第 1059019 號商標	63
註冊第 1086446 號商標	45
註冊第 1086947 號商標	42
註冊第 1088022 號商標	43
註冊第 1097384 號商標	40
註冊第 1097898 號商標	9
註冊第 1101652 號商標	44
註冊第 1105717 號商標	14
註冊第 1106189 號商標	83
註冊第 1110710 號商標	10
註冊第 1114458 號商標	11
註冊第 1117345 號商標	72

系爭註冊商標	案例編號
註冊第 1125471 號商標	16
註冊第 1126814 號商標	8
註冊第 1128620 號商標	51
註冊第 1130373 號商標	18
註冊第 1131026 號商標	48
註冊第 1133579 號商標	47
註冊第 1140457 號商標	55
註冊第 1140622 號商標	15
註冊第 1141358 號商標	49
註冊第 1146280 號商標	7
註冊第 1146648 號商標	46
註冊第 1146755 號商標	65
註冊第 1148391 號商標	54
註冊第 1149928 號商標	53
註冊第 1152027 號商標	31
註冊第 1152471 號商標	50
註冊第 1154798 號商標	1
註冊第 1157280 號商標	13
註冊第 1158303 號商標	20
註冊第 1159802 號商標	52
註冊第 1162440 號商標	70
註冊第 1169096 號商標	19
註冊第 1179407 號商標	28
註冊第 1181390 號商標	23
註冊第 1181563 號商標	22
註冊第 1183715 號商標	2
註冊第 1185451 號商標	30
註冊第 1186487 號商標	24
註冊第 1187369 號商標	3
註冊第 1193007 號商標	17
註冊第 1207251 號商標	4
註冊第 1208040 號商標	25
註冊第 1209130 號商標	5
註冊第 1219719 號商標	29
註冊第 1225384 號商標	26

系爭註冊商標	案例編號
註冊第 1232552 號商標	6
註冊第 1234190 號商標	27

附錄 2.爭議條款

爭議條款	系爭 註冊商標	處分/決定/判決機關及字號	案例 編號
23.1.1	1125471	經訴字第 09606060220 號	16
23.1.1.2.3	1133579	95 訴字第 3375 號	47
23.1.1.2	0795100	經訴字第 09606080500 號	71
23.1.1.12.13	1126814	經訴字第 09506167730 號	8
23.1.2	1029720	93 訴字第 01010 號	33
23.1.2	0919386	95 訴字第 02984 號	78
23.1.11	1154798	中台異字第 940617 號	1
23.1.11	1187369	中台異字第 950359 號	3
23.1.11	1110710	經訴字第 09506173210 號	10
23.1.11	0645619	95 訴字第 02791 號	77
23.1.12	1209130	中台異字第 950987 號	5
23.1.12	1114458	經訴字第 09506174500 號	11
23.1.12	1208040	經訴字第 09606077550 號	25
23.1.12	0179828	經訴字第 09506184780 號	66
23.1.12	0149108 （原服務標章）	經訴字第 09606068790 號	68
23.1.12	0631233	95 訴字第 105 號	74
23.1.12	0565381	95 訴字第 159 號	75
23.1.12	1054557	95 訴字第 03148 號	79
23.1.12	0179828	96 訴字第 00338 號	82
23.1.13	1183715	中台異字第 950056 號	2
23.1.13	1207251	中台異字第 950957 號	4

爭議條款	系爭 註冊商標	處分/決定/判決機關及字號	案例 編號
23.1.13	1097898	經訴字第 09506168190 號	9
23.1.13	1225384	經訴字第 09606078890 號	26
23.1.13	0193600	94 訴字第 21 號	35
23.1.13	1027994	94 訴字第 3285 號	38
23.1.13	1097384	95 訴字第 669 號	40
23.1.13	1088022	95 訴字第 01184 號	43
23.1.13	1101652	95 訴字第 01359 號	44
23.1.13	1146648	95 訴字第 02085 號	46
23.1.13	1131026	95 訴字第 4106 號	48
23.1.13	1152471	95 訴字第 4112 號	50
23.1.13	0929404	經訴字第 09506173070 號	64
23.1.13	0179549 （原服務標章）	96 判字第 01958 號	90
23.1.14	1140622	經訴字第 09506185960 號	15
23.1.14	1181390	經訴字第 09606071350 號	23
23.1.14	1185451	經訴字第 09606080600 號	30
23.1.14	0981018	92 訴字第 2250 號	32
23.1.14	1117345	94 訴字第 2723 號	72
23.1.14	1009603	94 訴字第 3733 號	39
23.1.14	1008356	經訴字第 09606079910 號	69
23.1.14	1028434	95 訴字第 03386 號	80
23.1.14	0975056	95 訴字第 03718 號	73
23.1.16	1219719	經訴字第 09606080510 號	29

爭議條款	系爭 註冊商標	處分/決定/判決機關及字號	案例 編號
23.1.16	1059019	96 判字第 01957 號	63
23.1.11.12.13.14	1181563	經訴字第 09606070900 號	22
23.1.11.12.14	0990720	96 訴字第 00720 號	84
23.1.11.12.15	1158303	經訴字第 09606067140 號	20
23.1.12.13	1050043	經訴字第 09506179960 號	12
23.1.12.13	1157280	經訴字第 09506180680 號	13
23.1.12.13	1169096	經訴字第 09606065560 號	19
23.1.12.13	1234190	經訴字第 09606079950 號	27
23.1.12.13	1179407	經訴字第 09606080320 號	28
23.1.12.13	1152027	經訴字第 09706100010 號	31
23.1.12.13	1141358	95 訴字第 04109 號	49
23.1.12.13	1140457	96 訴字第 1315 號	55
23.1.12.13	1146755	經訴字第 09506182800 號	65
23.1.12.13	0714030	經訴字第 09606067040 號	67
23.1.12.13	0740413	96 訴字第 1326 號	85
23.1.12.14	1232552	中台異字第 951638 號	6
23.1.12.14	1146280	經訴字第 09506162950 號	7
23.1.12.14	1105717	經訴字第 09506180760 號	14
23.1.12.14	1086947	95 訴字第 895 號	42
23.1.12.14	1128620	95 訴字第 04147 號	51
23.1.12.14	1149928	96 訴字第 00526 號	53
23.1.12.14	1162440	經訴字第 09606080400 號	70

爭議條款	系爭 註冊商標	處分/決定/判決機關及字號	案例 編號
23.1.12.14	0093428	96 訴字第 00299 號	81
23.1.13.14	0938217	95 訴字第 623 號	76
23.1.13.14	1106189	96 訴字第 00419 號	83
23.1.12.13.14	1193007	經訴字第 09606060980 號	17
23.1.12.13.14	1130373	經訴字第 09606063960 號	18
23.1.12.13.14	1101437	經訴字第 09606070080 號	21
23.1.12.13.14	1186487	經訴字第 09606072760 號	24
23.1.12.13.14	1042314	95 訴字第 781 號	41
23.1.12.13.14	1086446	95 訴字第 1646 號	45
23.1.12.13.14	1159802	96 訴字第 322 號	52
23.1.12.13.14.16	1148391	96 訴字第 994 號	54
37.5.7.12.14	0963135	94 訴字第 2427 號	37
37.1.6	0131111	95 判字第 00587 號	88
37.6	0980113	94 判字第 00417 號	58
37.7	0180547	94 訴字第 00572 號	36
37.7	0905645	94 判字第 00061 號	86
37.7.12	0838531	94 判字第 00332 號	57
37.7.12	0962450	94 判字第 01152 號	61
37.7.12	0986847	95 判字第 00660 號	89
37.7.12	0966457	94 判字第 00179 號	56
37.7.14	1040934	93 訴字第 01917 號	34
37.11	1000065	94 判字第 00723 號	59

爭議條款	系爭 註冊商標	處分/決定/判決機關及字號	案例 編號
37.12	0886837	94 判字第 01195 號	87
37.14	0835396	94 判字第 01027 號	60
37.11.14	0174472 （原服務標章）	96 判字第 01066 號	62
57.1.1	0933890	經訴字第 09706100050 號	98
57.1.2	0685316	經訴字第 09506177180 號	91
57.1.2	0765611	經訴字第 09506180090 號	92
57.1.2	1001336	經訴字第 09606062410 號	93
57.1.2	1004964	經訴字第 096060107170 號	94
57.1.2	1052794 （防護）	經訴字第 09606064380 號	95
57.1.2	0988659	經訴字第 09606073730 號	96
57.1.2	0143977 （原服務標章）	經訴字第 09606080360 號	97
57.1.2	0465678	95 訴字第 03419 號	100
57.1.2	0637517	95 訴字第 03716 號	101
57.1.2	0785131	95 訴字第 03812 號	102
57.1.2	0924016	96 年度訴字第 00080 號	103
57.1.2	0912676	96 訴字第 01159 號	105
57.1.2	1015827	96 訴字第 01223 號	106
57.1.2.4	063245 （原服務標章）	95 訴字第 1757 號	99
57.1.4.5	0421765	96 訴字第 00564 號	104

附錄 3. 關鍵字詞

案例編號	關鍵字詞
1	商標近似、證明標章、公眾誤認誤信
2	商標近似、商品/服務類似、消費者熟悉、混淆誤認之虞
3	公眾誤認誤信
4	商標近似、商品/服務類似、業務往來關係、知悉、非屬善意
5	商標近似、商品/服務類似、著名、減損、識別性
6	註冊證、證書、使用證據
7	商標近似、著名、減損
8	商標近似、識別性、使用證據
9	商標近似、商品/服務類似
10	他人之姓名、公眾誤認誤信
11	商標之使用、使用證據
12	商標近似、藥品名稱、識別性
13	商標近似
14	商標近似、商品/服務類似、先使用、契約
15	商標近似、商品/服務類似、先使用、業務往來、知悉
16	識別性、公眾審查制度
17	共同提起異議、公眾審查、知悉、識別性、商標近似、商品/服務類似
18	商標近似、商品/服務類似、混淆誤認
19	商標近似
20	著名、他人之姓名、公眾誤認誤信
21	商標近似、先使用、著名、授權合約

案例編號	關鍵字詞
22	商標近似、商品/服務類似、著名、消費者熟知、非善意
23	商標近似、商品/服務類似、先使用、業務往來、知悉
24	商標近似、商品/服務類似、先使用、地緣、知悉
25	商標近似、商品/服務類似、著名、消費者較為熟悉、混淆誤認
26	商標近似、商品/服務類似、混淆誤認
27	商標近似、商品/服務類似、消費者熟知、實際使用
28	商標近似、識別性、著名、減損
29	著名法人
30	商標近似、商品/服務類似、先使用、知悉、授權
31	商標近似
32	著名、知悉、先使用、職權審查、識別性
33	識別性、審查時點、第一次裁決權、申請人期待權
34	商標近似、著名、協議書、混淆誤認
35	商標近似、商品/服務類似、混淆誤認、消費者較為熟悉
36	商標近似、著名、消費者較為熟悉、混淆誤認、市場調查
37	商標近似、著名、商標之使用、衍生圖樣、同一性
38	商品/服務類似
39	停止訴願程序
40	商標近似、商品/服務類似、營養補充品
41	商標近似、著名
42	商標近似、商品/服務類似、關聯性、著名、識別性、混淆誤認、市場調查
43	反向混淆、正向混淆、商標近似、商品/服務類似、混淆誤認

案例編號	關鍵字詞
44	商標近似、商品/服務類似、商品或服務分類、著名、混淆誤認、市場調查
45	商標近似、商品/服務類似、混淆誤認、商品或服務分類
46	商標近似
47	混淆誤認、識別性、說明性
48	商標近似、商品/服務類似、消費者較為熟悉、識別性、混淆誤認、輔助參加
49	商標近似、著名
50	商標近似、商品/服務類似、混淆誤認、著名
51	商標近似、著名、關聯性、不正利用、識別性、減損、混淆誤認、先使用
52	商標近似
53	商標近似、著名、關聯性、當事人能力
54	先使用、知悉、商標之使用
55	商標近似、著名、消費者較為熟悉、多角化經營
56	商標近似、商品/服務類似
57	委任書
58	公眾誤認誤信、標示產地及成分
59	公司名稱之特取部分、商品/服務類似
60	職權調查、參加訴願程序
61	商標近似、著名、市場調查、公眾審查制度
62	有他人之法人名稱、特取部分、先使用
63	異議期間
64	商品/服務類似
65	商標近似、實際使用證據

案例編號	關鍵字詞
66	商標近似、減損、著名、獨創性、識別性
67	商標近似、惡意
68	商標近似、著名、不具任何競爭關係、減損、消費者較為熟悉、混淆誤認、斟酌公益及當事人利益
69	商標近似、商品/服務類似、先使用、業務往來關係、知悉
70	商標近似、著名、減損、不具任何競爭關係
71	5 年除斥期間
72	先使用、知悉
73	商標近似、商品/服務類似、先使用、知悉
74	先使用
75	著名、商標近似
76	商標近似、商品/服務類似、混淆誤認、減縮商品
77	公眾誤認誤信
78	商品之說明
79	商標近似、同一性、商標之使用、使用證據
80	商標之使用、先使用
81	襲用、不公平競爭
82	商標近似、著名、關聯性
83	商品/服務類似
84	商標近似、商品/服務類似、業務往來關係、知悉
85	商標近似、商品/服務類似、著名、消費者較為熟悉、他人
86	商標近似、著名、關連性、識別性、市場調查、委任書
87	商標近似、市場調查

案例編號	關鍵字詞
88	有欺罔公眾之虞、有致公眾誤信之虞
89	商標近似、通用名稱
90	商標近似、混淆誤認、自為判斷
91	商標之使用、商業交易習慣、使用證據
92	商標之使用、正當事由、禁止處分
93	商標之使用、舉證責任
94	商標之使用、授權合意、被授權人之使用、授權使用
95	商標之使用、防護商標
96	授權、未取得菸酒製造業者設立許可執照、正當事由
97	合法送達、商標之使用、使用於所指定之代理進出口服務
98	自行變換商標或加附記、合併使用
99	商標之使用、授權
100	商標之使用、商業交易習慣
101	商標之使用、同一性
102	商標之使用、同一性
103	商標之使用、行銷目的
104	通用標章、通用名稱、識別性
105	商標之使用、使用證據、證據能力
106	商標之使用、同一性、一併使用、使用證據