1.黃一彬對鹿港玉珍齋有限公司異議案

裁判日期：930226

1. 判決法院及字號：最高行政法院 93 判字第 150 號

1.1. 判決主文：原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

1.2. 當事人

1.2.1. 原告：黃一彬

1.2.2. 參加人：鹿港玉珍齋有限公司

1.3. 原處分書號數：中台異字第 890568 號

1.4. 爭議號數

1.4.1. 系爭號數：註冊第 123625 號商標（原服務標章）

1.4.2. 據爭號數：註冊第 400680 號商標

1.5. 系爭商標名稱：「玉珍齋」

1.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 7.11 款之規定

1.7. 其他參考判決或決定：台北高等行政法院 90 訴字第 4878 號、經濟部經訴字 90063100880 號。

1.8. 重要法律見解：

本件倘准家族式企業間之一員任意申請相同商標或標章於他類商品或服務註冊，或任由其他第三人使用該著名商標或標章之優越商譽，或由商標或標章專用權人移轉登記之程序，而取得該商標或標章專用權之情形，則消費者利益即難加以保護，亦將造成商標專用權制度之混亂。是就本件已著名之「玉珍齋」商標，如可由其家族之任何一員以相同商標或標章申請於他類商品或服務，則該「玉珍齋」著名商標所得申請註冊使用於不同商品之範圍亦將大受限制，顯已失去對著名商標或標章保護之立法本旨。

1.9. 判決摘要

1.9.1. 上訴人陳述：

查系爭便利商店並非黃森榮所開設，其亦從未同意黃一舟夫婦使用「玉珍齋」作為表彰便利商店業務之標章。黃一舟夫婦擅自以「玉珍齋」作為便利商店之服務標章，甚至在八十八年間將商號「鹿港泰豐堂陳盈惠」改為「鹿港玉珍齋有限公司」，均未得到黃森榮之同意。系爭服務標章所表彰之食品與飲料零售服務，與據以異議商標所表彰之糕點商品，二者內容雖非完全相同，惟上訴人就據以異議之商標指定使用之糕點商品，除自行製造外，亦依商場習慣自行銷售，參加人以系爭服務標章所表彰經銷服務之商品主要為食品，包括糕餅等類，消費大眾在客觀上極易誤會認為二者係出自同一經營者或二者之間有加盟關係，甚至誤解系爭服務標章所有人所經營便利商店出售之糕餅係出自於上訴人所產製。是系爭服務標章之指定使用，自有使一般消費大眾產生誤信混淆之虞，且系爭服務標章所表彰之營業與上訴人商標指定使用之商品，應認屬同類。系爭服務標章申請註冊，有違反前述商標法之規定，依法不得註冊。

1.9.2.被上訴人陳述：

（1）據上訴人檢送之證據資料，固堪認鹿港「玉珍齋」糕餅食品名聞遐邇為一百年老店，惟查參加人鹿港泰豐堂陳盈惠（業經變更申請人名義為鹿港玉珍齋有限公司）係玉珍齋第三代接棒人黃森榮之長媳（長子黃一舟之配偶），黃森榮為符合現代企業多元化之經營理念，於七十九年在緊鄰玉珍齋本舖開設二十四小時便利商店，並以「玉珍齋」作為表彰其便利商店業務之標章，八十六年再以鹿港泰豐堂陳盈惠名義向被上訴人請准註冊第九二九〇一號服務標章（業經變更申請人名義為鹿港玉珍齋有限公司），指定使用於速食餐飲店、小吃店等業務。上訴人與陳盈惠既均為鹿港玉珍齋黃森榮之子媳，迄今二者使用「玉珍齋」標章皆係出自同源，且「玉珍齋」便利商店自七十九年開業至今，與「玉珍齋」本舖相鄰併存經營已近十年，是無論「玉珍齋」糕餅或「玉珍齋」便利商店對消費者而言均為黃氏家族企業所有，從而陳盈惠以其使用多年之「玉珍齋」作為系爭審定

第一二三六二五號「玉珍齋」服務標章圖樣，申請註冊於食品、飲料之零售服務，客觀上難謂有使消費者對其所表彰之營業服務來源與提供者產生混淆誤認之虞。

（2）系爭服務標章係指定使用於食品、飲料之零售服務，而食品、飲料之零售服務係指為服務他人，將各種不同之食品、飲料商品集中陳列，方便顧客選購之服務，與上訴人商號營利事業登記證上所載之營業項目「製造業：餅類」，二者營業性質顯然不同，非屬類似之營業，從而系爭服務標章之申請註冊，自無違反商標法之規定。

1.9.3.法院論述：

（1）查本件依原判決所確定之事實，兩造對於據以異議之商標及商號「玉珍齋」，係著名之商標及商號，並不爭執；對於系爭服務標章圖樣與據以異議之商標圖樣及商號名稱相同，亦不爭執。雖參加人主張據以異議之商標及商號並不著名，惟查據爭商標「玉珍齋」，於系爭服務標章申請註冊時，確已成為大眾熟知之著名商標。是本件所應審究者，厥為系爭服務標章與據爭商標，是否「有致公眾混淆誤認之虞」？經查系爭「玉珍齋」服務標章之申請人為鹿港玉珍齋有限公司之前手即「鹿港泰豐堂陳盈惠」，而據以異議之「玉珍齋」商標，原商標專用權人及「玉珍齋」商號原負責人為黃森榮，二者為不同事業主體，各自表彰不同來源之服務或商品。

（2）黃森榮於八十八年四、五月間，將「玉珍齋」商標專用權及「玉珍齋」商號之經營權分別移轉予輔助參加人黃盧清秀及上訴人。如參加人與上訴人間，並無任何控制從屬關係，或屬相互投資之公司，或為關係企業，能否認參加人使用與據以異議相同之商標，不至於使消費大眾有混淆誤認之虞，殊有疑問。原判決對此未予論明，逕以無論「玉珍齋」糕餅或「玉珍齋」便利商店，對消費者而均為黃氏家族之關係企業，在市場非不可區隔，客層需求亦不盡相同，相關事業或消費大眾自當按其需求，向不同營業主體購買所需商品，而為不利於上訴人之判斷。一方面認為對消費者而言，均為黃氏家族之關係企業，將「黃氏家族之關係企業」作為表彰商品或服務之來源，使消費大眾

誤認均為「黃氏家族之關係企」之商品或服務；另一方面又認為此種情形難謂有使消費者對其所表彰之營業服務來源與提供者產生混淆誤認之虞，前後論述已有矛盾。

（3）況查「黃氏家族」並非商標專用權之權利主體，並不具有表彰商品或服務來源之功能，原判決認定系爭同為表彰「黃氏家族之關係企業」之商品或服務之商標或標章，消費者不至於產生混淆誤認之虞，並未敘明其理由及法規之依據，亦有判決不備理由及適用法規不當之違法。

（4）次查，上訴人一再指陳「玉珍齋」原負責人黃森榮自始堅持不同意參加人以「玉珍齋」餅舖之商標作為其便利商店之服務標章，也不同意「玉珍齋」商號作為其便利商店之商號，也才有陳盈惠於其營利事業之登記為「鹿港泰豐堂陳盈惠」。縱然雙方營業地點比鄰，焉可由法院自行推定黃森榮有默示之同意？何況商標申請註冊，如經同意，必須檢附著名商標或標章之所有人或授權人同意之書面證明。查本件參加人並未出示據以異議商標原專用權人黃森榮同意其使用之證據，原判決亦未說明何以無須出具上開同意書之理由，即推論「至少亦有默示之同意」、「黃森榮已允諾同意分派」，亦嫌速斷。

（5）本件倘准家族式企業間之一員任意申請相同商標或標章於他類商品或服務註冊，或任由其他第三人使用該著名商標或標章之優越商譽，或由商標或標章專用權人移轉登記之程序，而取得該商標或標章專用權之情形，則消費者利益即難加以保護，亦將造成商標專用權制度之混亂。是就本件已著名之「玉珍齋」商標，如可由其家族之任何一員以相同商標或標章申請於他類商品或服務，則該「玉珍齋」著名商標所得申請註冊使用於不同商品之範圍亦將大受限制，顯已失去對著名商標或標章保護之立法本旨。綜上理由，系爭服務標章是否無本件商標異議審定時商標法第七十七條準用第三十七條第七款規定之適用，即有再行調查斟酌之餘地。上訴論旨，執此指摘原判決違背法令，為有理由，應由本院將原判決廢棄，發回原審法院審理。

1.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

2. 澳洲商發明技術（股）公司對挪威商密蘇特斯（股）公司異議案

裁判日期：911226

2. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 6381 號

2.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

2.2. 當事人

2.2.1. 原告：挪威商・密蘇特斯股份有限公司

2.2.2. 參加人：澳洲商・發明技術股份有限公司

2.3. 原處分書號數：中台異字第 890454 號

2.4. 爭議號數

2.4.1. 系爭號數：註冊第 849862 號「MISTEX」號商標

2.4.2. 據爭號數：（無）

2.5. 系爭商標名稱：「MISTEX」

2.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 14 款之規定

2.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 93 判字第 496 號、經濟部經訴字 9006322470 號。

2.8. 重要法律見解：

商標法第三十七條第十四款之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，並不限商標圖樣相同或近似於他人先使用於國內之同一商品或類似商品之商標，如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，他人雖僅於國外先使用於同一或類似商品，申請人仍不得以相同或近似之商標註冊。

2.9. 判決摘要

2.9.1. 原告陳述：

（1）系爭商標及相關商品，固為參加人主張其自一九九三年起即首先創用，惟此後因雙方合資關係的建立，而形成原告與參加人之子公司共有「MISTEX」商標之態樣，亦是不爭之事實。此一過程可溯自原告之創辦人暨董事之一，Peter Strandberg 於一九九五年與參加人之子公司英商・Phirex UK Limited（下稱PUKL）合作關係之建立，按 Peter Strandberg 本為一滅火系統之技術研發者，由於 Peter Strandberg 在接觸上開滅火系統技術之過程中，發現其噴頭部分設計不良，致實用性不佳，故於一九九五年二月間，向當時在挪威之相關業界享有盛名之 Dag Strorm Halvorsen（即原告之另一創辦人，亦為本件之代表人）尋求合作，希望透過噴頭之改良來提高該滅火系統之性能及實用性。該年六月，PUKL 以及 Peter Strandberg 所獨資成立之公司 Sprinlklerhuset AS（下稱 SAS）簽訂了一份代理合約（Agency Agreement）。自上述合作關係形成之後，MISTEX 滅火系統之最重要部分-即改良式噴頭均係由 Peter Strandberg 提出改良之構想與方案，而由 Dag Storm Halvorsen 將其構想予以實作並生產製造，事實證明 Peter Strandberg 以及 Dag Storm Halvorsen 成功地改良 MISTEX 滅火系統，大大地提高了其實用性。

（2）這項改良在一九九六年一月二十六日的 Han ger Fire Protection 會議中公開發表並由 Peter Stranndberg 負責講解其技術，而是項改良之重要性亦在稍後由 PUKL 以及 SAS 所共同發布的新聞稿予以肯定。該年二月，SAS 與 PUKL 形成合資企業（Joint Venture）。根據資料顯示，參加人之子公司 PUKL 並無能力製造 MISTEX 噴頭，否則何須向 Dag Storm Halvorsen 所有之 Ing. Storm Halvorsen A/S 或 Sprinklerhuset AS 訂購噴頭，且所有測試均係由 Ing. Storm Halvorsen A/S 及 SAS 進行，是以當此階段，參加人既無力自行改良其原本實用性不佳之 MISTEX 滅火系統，而需藉助於原告之創辦人 Peter

Strandberg、Dag S torm Halvorsen 等之技術，則其以相關智財權之共享以作為雙方合作之誘因，亦非屬不可想像。

（3）參加人指稱原告並非原告所引據之一九九六年九月三日之合約當事人，惟查該當事人擁有 Sprinklerhuset AS 獨資企業之所有人Peter Strandberg於二○○一年二月一日溯自一九九七年其關於 MISTEX 之所有權利移轉予原告之聲明書，是原告當然得以引據該合約主張關於其就系爭商標權利。其次，參加人自承英商 PUKL 為其子公司，故在澳洲以外地區，PUKL 即為參加人之代表；且 PUKL 的負責人 Matthew Bebich 同時亦為參加人公司之負責人，參加人並曾以「Phirex Australia」名義授權 Matthew Bebich 為其海外代表，是就法律形式上而言，Matthew Bebich 自可完全代表參加人，其以 PUKL 即參加人之海外公司名義針對參加人「MISTEX」商標於一九九六年九月三日合約中所認可之權利共有事實狀態，對外產生拘束參加人之法律效力。再者，原告已多次說明其共有系爭商標的權利係來自於其創辦人 Peter Strandberg，是由該合約自可獲致參加人已和原告共有系爭商標權之結論。

2.9.2.被告陳述：

（1）查參加人（又以 PHIREX AUSTRALIA 名義對外營業）早於西元一九九三年即授權其代表人 Matthew Bebich 與英國 PHIREX U.K.LIMITED 訂立海外公司合約書，自此該公司被視為參加人之分公司，專門開發 MISTEX 商標之產品市場，並以該公司名義於一九九四、一九九五年在「消防型錄」、「工業消防誌」、「火-專業防火雜誌」刊登廣告，堪認系爭商標八十七年二月十三日申請註冊前，參加人已有先使用系爭「MISTEX」商標於滅火器材商品之事實，再查原告公司副總經理 Peter Strandberg 原為案外人挪威商 SAS 之董事，於一九九五年間代表 SAS 公司與參加人英國分公司 PHIREX U.K.LIMITED 訂定「MISTEX」系列滅火器材代理合約，且雙方就產品報價乙事，並有多次信件來往，足見原告因與參加人間具有契約、業務往來關係，而知悉參加人使用在先之「MISTEX」商標之存在，凡此有參加人檢送之往來文件、雜誌報導、廣告型錄、代理合

約等證據資料影本附卷可稽。從而原告無正當事由以相同之外文「MISTEX」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用之消防器材，滅火器，消防車，消防泵，消防用自動灑水器，水霧滅火器材商品，與參加人先使用之滅火器材商品，復屬性質類似之商品，自有首揭法條規定之適用。

（2）至原告辯稱系爭商標之權利係來自於 Peter Strandberg 之同意而持有，而 Peter Strandberg 與英商 PHIREX U.K.LIMITED 曾合作數年共同致力於發展滅火系統，一九九六年英商 PHIREX U.K.LIMITED 與 Peter Strandberg 及 Bjorn Gregersen Skip AS 曾共同簽署授權合約，合約中明白揭示 Peter Strandberg 與英商 PHIREX U.K.LIMITED 共同擁有該滅火技術以及智慧財產權包含產品設計、商標名稱等語，惟查 Peter Strandberg 之權利係來自於參加人之分公司英國 PHIREX U.K.LIMITED 之授權，且據原告所附之授權合約及檢送之英國 PHIREX U.K.LIMI TED 與 Sprinklerhuset AS 合約影本觀之，該等合約充其量僅能證明雙方曾有共同投資開發行銷 MISTEX 系統，然並未載明雙方共同擁有「MISTEX」商標專用權，是原告執其權利係來自於Peter Strandberg之同意及僅有共同投資開發關係之授權合約，尚難作為其與參加人共同擁有「MISTEX」商標專用權之證據，況雙方已於一九九七年結束合作關係，原告應無再使用「MISTEX」商標之權源。

2.9.3.法院論述：

（1）查系爭「MISTEX」商標與參加人主張先使用之「MISTEX」商標相同，且系爭商標指定使用於消防器材、滅火器、消防車、消防泵、消防用自動灑水器、水霧滅火器材等商品，與參加人使用之滅火器材，復屬性質類似之商品。再查參加人（又以 PHIREX AUSTRALIA 名義對外營業）早於西元一九九三年即授權其代表人 Matthew Bebich 與英國 PHIREX U.K.LIMITED 訂立海外公司合約書，自此該公司被視為參加人之分公司，專門開發 MISTEX 商標之產品市場，並以該公司名義於一九九四、一九九五年在「消防型錄」、「工業消防誌」、「火-專業防火雜誌」刊登廣

告，堪認系爭商標八十七年二月十三日申請註冊前，參加人已有先使用「MISTEX」商標於滅火器材商品之事實。

（2）原告公司副總經理 Peter Strandberg 原為案外人挪威商 SAS 之董事，於一九九五年間代表 SAS 公司與參加人英國分公司 PHIREX U.K.LIMITED 訂定「MISTEX」系列滅火器材代理合約，且雙方就產品報價乙事，並有多次信件來往，足見原告因與參加人間具有契約、業務往來關係，而知悉參加人使用在先之「MISTEX」商標之存在，凡此有參加人提出之往來文件、雜誌報導、廣告型錄、代理合約等證據資料影本附卷可稽，業據被告於審定書記載詳明，經核並無不合。

（3）至原告主張參加人於於原告申請註冊前已有先使用「MISTEX」商標之廣告均為於本國境外之外文資料，並不能證明參加人在本國有更早使用系爭商標之事實，亦不能證明系爭商標之商品有進口至本國並於本國銷售販賣一節。查商標法第三十七條第十四款之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，並不限商標圖樣相同或近似於他人先使用於國內之同一商品或類似商品之商標，如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，他人雖僅於國外先使用於同一或類似商品，申請人仍不得以相同或近似之商標註冊，因此原告此部分主張非屬有據。

（4）原告主張其對於系爭註冊商標之權利來自原告之創辦人暨董事 Peter Strandberg，原告董事 Peter Strandberg 及其所獨資成立之 SAS 公司與參加人子公司 PUKL 共有系爭「MISTEX」系統智慧財產權，包括商標權，原告與參加人，乃系爭商標權共有人，自非屬商標法第三十七條第十四款所稱之「他人」，本件與該法條所規定之構成要件並不相當一節。查原告主張 PUKL 即參加人之海外公司針對參加人「MISTEX」商標於一九九六年九月三日合約中已認可系爭商標權利共有之事實部分，依卷附該合約當事人 Party B 部分係為 Peter Strandberg Brand Konsultant (Sprinklerhuset AS)，並非 Peter Strandberg 個人所簽訂，Peter Strandberg 於本院審理時雖到庭陳明該約係以其個人名義簽訂 Brand 云云，但與契約書中署名處 Peter Strandberg

業已載明係代表 Peter Strandberg Brand Konsultant (Sprinklerhuset AS)執行董事（Managing Director）不符，Peter Strandberg 雖再陳明因其係技術人員而忘記劃掉執行董事的身分（九十一年十月十六日準備期日筆錄參照），查該契約關於當事人 Party B 部分均係記載為 Peter Strandberg Brand Konsultant(Sprinklerhuset AS)，雖再劃去 Brand Konsultant (Sprinklerhuset AS)部分，但由其當事人仍記載公司住所,代表人等契約整體資料以觀,該合約當事人 Party B 部分應為 Peter Strandberg Brand Konsultant(Sprinklerhuset AS)，並非 Peter Strandberg 個人所簽訂為可信。原告雖再提出 Sprinlklerhuset AS 為 Peter Strandberg 所獨資成立之公司之法人獨資證明文件，姑不論該文件並未經認證，其真正已有可疑。況且 Peter Strandberg 亦陳明 Sprinlklerhuset AS 公司已破產而不存在，則如係獨資型態，則何以因破產即致公司不復存在，亦有疑問。再該法人獨資證明文件中譯本所載變更日期一九九五年十月十九日，經查亦與原文無相符處，且亦無記載獨資之組織型態，尚不能以該證明文件證明 Sprinlklerhuset AS 為 Peter Strandberg 所獨資成立。因此 Sprinlklerhuset AS 與 Peter Strandberg 既為不同權利義務之主體，而一九九六年九月三日合約並非 Peter Strandberg 個人名義所簽訂，原告主張一九九六年九月三日合約係由 Peter Strandberg 與參加人之子公司所簽訂，Peter Strandberg 為據爭商標權之共有人，擁有 Sprinklerhuset AS 獨資企業之所有人 Peter Strandberg 於二〇〇一年二月一日溯自一九九七年將其關於 MISTEX 之所有權利移轉予原告，原告當然得以引據該合約主張關於其就系爭商標權利云云，尚非可採。

（5）其次，縱認一九九六年九月三日合約係由 Peter Strandberg 個人名義所簽訂，但核其內容，係其與英商 PUKL 共同與第三人簽署市場拓展之合約，該合約內容係規範 Peter Strandberg 與英商 PUKL 二者共同對第三人之權利義務關係，並非規範 Peter Strandberg 與英商 PUKL 關於系爭商標權之權利義務關係，因此尚無從以該合約即逕認系爭商標已屬 Peter

Strandberg 與英商 PUKL 所共有。再退步言之，原告所提一九九六年九月三日合約及一九九七年一月二十二日與第三人（SEMCO NORGE AS，該合約當事人 Party B 部分亦為 Sprinklerhuset AS，並非 Peter Strandberg 個人所簽訂，本院關於該合約之法律見解與上述一九九六年九月三日合約相同，於茲不贅）所簽訂之合約，就 Peter Strandberg 與英商 PUKL 共有系爭商標權之具體權利內容並未明訂，原告就其與參加人共有系爭商標權之具體權利內容亦未提出證據證明，因此亦不能以 Peter Strandberg 為系爭商標之共有權人，即認 Peter Strandberg 得單方將其權利讓予參加人，使參加人得以取得合法使用系爭商標之權源。況系爭商標係參加人自一九九三年起即首先創用，Peter Strandberg 縱嗣後因契約合資契約關係而共有「MISTEX」商標權，惟原告與 Peter Strandberg 已於一九九七年十一月通知 Peter Strandberg 解除合約，並要求不得使用參加人所有之公司標誌、商標（Trade Marks）時，業據參加人提出終止合約函附卷可證，則 Peter Strandberg 亦無從嗣後於二〇〇一年二月一日溯自一九九七年將其關於 MISTEX 之所有權利移轉予原告。

2.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

MISTEX

據 爭 商 標

3.瑞士商瑞士勞力士錶廠對蘇黎世鐘錶有限公司異議案

裁判日期：921106

3. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 2484 號

3.1.判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

3.2. 當事人

3.2.1. 原告：蘇黎世鐘錶有限公司

3.2.2. 參加人：瑞士商瑞士勞力士錶廠

3.3. 原處分書號數：中台異字第 901689 號

3.4. 爭議號數

3.4.1. 系爭號數：註冊第 772169 號商標

3.4.2. 據爭號數：

3.5. 系爭商標名稱：「SURICH 及圖」

3.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 6 款之規定

3.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9106108320 號。

3.8. 重要法律見解：

「訴願之決定確定後，就其事件，有拘束各關係機關之效力」、「原行政處分經撤銷後，原行政處分機關須重為處分者，應依訴願決定意旨為之」，分別為訴願法第九十五條、第九十六條所明定。故訴願之決定如係將原行政處分撤銷，並經利害關係人就該訴願決定提起行政訴訟，而為行政法院判決所維持確定者，即有拘束各關係機關之效力，如依已確定之訴願決定意旨，原行政處分機關須重為處分者，其處分之內容並應受訴願決定意旨之拘束。

3.9. 判決摘要：

3.9.1. 原告陳述：

（1）查本件系爭商標外文「SURICH」，乃原告得靈感於「SUPER」及「RICH」（超級富有）二字，SUR 與 SUPER 同義，取其頭尾結合而成「SURICH」之品牌，設計之含意在使消費者於購買原告商品並佩帶之同時，能夠顯示出其身價及社會地位之超越群倫，故本案商標圖樣之外文「SURICH」為一無任何英文字典可查到之「自創詞彙」，而「多重花瓣之蓮花圖」之設計，乃蘊含原告系列商品之設計有「清亮、脫俗」之寓意，自足以成為原告營業上商品之識別商標。另以外文「SURICH」作為商標或標章外文部分而申請註冊者亦不在少數，並未聞消費者有因而誤認誤信其商標或服務標章所表彰之商品或服務之性質、品質或產地之情形，故本案系爭商標應具有識別性，並足以與瑞士城市「ZURICH」相區別。

（2）瑞士雖盛產鐘錶，但鐘錶業實非瑞士唯一之工業。經查坊間相關書籍、百科全書、及相關網站資料可發現，瑞士國之主要經濟來源在於金融業及保險業，其次為旅遊業，再其次為精密工業、紡織業以及化學工業。其中精密工業除鐘錶業之外，尚有儀器，各式機械等等。有關鐘錶之主要產地，依次為瑞士之巴塞爾市、伯恩市、及洛桑市。瑞士雖盛產鐘錶，其代表城市為日內瓦（GENEVE），從未見過鐘錶之產地以「ZURICH」（譯為「蘇黎克」）表示，一般鐘錶業界慣用及消費者認知瑞士手錶，均係以「SWISS」作為標示。至於蘇黎克市則為國際金融保險服務中心及黃金交易市場，亦即，蘇黎克市「ZURICH」並非鐘錶之產地。故雖瑞士以其鐘錶之製造聞名全世界，卻不能將其等同於蘇黎克市盛產鐘錶。故系爭商標實無使消費者對其所表彰之商品之產地有誤認誤信之虞。

3.9.2.被告陳述：

查系爭審定第七七二一六九號「SURICH 及圖」商標圖樣係由外文「SURICH」及五花瓣圖形所組成，其外文「SURICH」與瑞士城市「ZURICH」讀音幾近相同（此參原告公司之英文名稱「SURICH WATCH CO,LTD.」主要部分與系爭商標外文相同，而其中文名稱亦與瑞士城

市「ZURICH」之中譯名蘇黎士相同，可見其讀音之相近），其外觀亦僅字首「S」與「Z」之別，該二字母字型復又相似，而「ZURICH」為一國際性旅遊消費城市，鐘錶商品復為瑞士知名重要之產品，則系爭商標指定使用於鐘錶等商品，有使消費者誤信誤認其商品為瑞士所產製之虞，有違首揭法條規定之適用（經濟部經八七訴字第八七六三〇〇四八號訴願決定書意旨參照）。

3.9.3.法院論述：

（1）按「訴願之決定確定後，就其事件，有拘束各關係機關之效力」、「原行政處分經撤銷後，原行政處分機關須重為處分者，應依訴願決定意旨為之」，分別為訴願法第九十五條、第九十六條所明定。故訴願之決定如係將原行政處分撤銷，並經利害關係人就該訴願決定提起行政訴訟，而為行政法院判決所維持確定者，即有拘束各關係機關之效力，如依已確定之訴願決定意旨，原行政處分機關須重為處分者，其處分之內容並應受訴願決定意旨之拘束。

（2）本件原告因不服前揭經濟部以八十七年一月八日經八七訴字第八七六三〇〇四八號將最初原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分之訴願決定，提起再訴願，經行政院台八十七訴字第二三九〇六號再訴願決定，以程序駁回，乃訴經改制前行政法院以八十七年度判字第二八〇一號判決將再訴願決定撤銷。行政院重為實體審查結果，仍駁回其再訴願，原告遂再提起行政訴訟，經最高行政法院九十年度判字第三六四號判決駁回原告之訴。

（3）理由略以系爭商標圖樣係由外文「SURICH」及五花瓣圖形所組成，其外文「SURICH」與瑞士城市「ZURICH」讀音幾近相同（此參原告公司之英文名稱「SURICH WATCH CO,LTD.」主要部分與系爭商標外文相同，而其中文名稱亦與瑞士城市「ZURICH」之中譯名蘇黎士相同，可見其讀音之相近），其外觀亦僅字首「S」與「Z」之別，該二字母字型復又相似，而「ZURICH」為一國際性旅遊消費城市，鐘錶商品復為瑞士知名重要之產品，則系爭商標指定使用於鐘錶等商品，有使消費者誤信誤認其商品為瑞

士所產製之虞，有違最初審定時商標法第三十七條第一項第六款之規定。

（4）原告雖提出進口報單，主張其商品皆來自瑞士，且為瑞士商SURICH WATCH GmbH 之授權代理商云云，惟原告並非瑞士鐘錶製造商，而係以銷售他人製造之鐘錶為業，原告現雖向瑞士進口或為某瑞士商之代理商，然渠所取得之系爭商標，法未限制僅得使用於瑞士製者，原告仍可使用於非瑞士製者，自有使消費者誤信誤認其商品為瑞士所產製之虞。至系爭商標縱已取得歐盟等他國之註冊，因各國法制不同，國情有異，自不得執為系爭商標應准註冊之依據。系爭商標之英文與原告公司英文名稱主要部分相同，該商標是否原告所自創？原告已投入大量廣告？關係人對其他疑為近似之商標有否提出異議？其行為是否觸犯公平交易法第十條第四款規定？均與系爭商標是否違反最初審定時商標法第三十七條第一項第七款規定之認定無涉。被告(此處係指經濟部)認原處分機關為本件異議不成立之處分，容有重行審酌之必要，乃將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分之決定，並無違誤，再訴願決定予以維持，亦無不合，原告起訴意旨，非有理由，應予駁回等語。

（5）前揭經濟部以八十七年一月八日經八七訴字第八七六三〇〇四八號將最初原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分之訴願決定，已經確定，則原處分機關（按即本件被告）依此訴願決定意旨，重為審查，而以九十年十月三十日中台異字第九〇一六八九號商標異議審定書為撤銷系爭商標之處分，乃遵守確定判決及訴願決定效力之結果，揆諸前揭規定，乃為適法之處分，自應予以維持。

3.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

ZURICH

4.奎達國際開發有限公司對金東霖有限公司異議案

裁判日期：920904

4. 判決機關及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 2716 號

4.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

4.2. 當事人

4.2.1. 原告：奎達國際開發有限公司

4.2.2. 參加人：金東霖有限公司

4.3. 原處分書號數：中台異字第 900689 號

4.4. 爭議號數

4.4.1. 系爭號數：註冊第 940008 號商標

4.4.2. 據爭號數：（無）

4.5. 系爭商標名稱：「東霖立即朔」

4.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7.14 款之規定

4.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9106110620 號。

4.8. 重要法律見解：

公司既為不同法律人格，尚不能以原告公司之負責人或股東與妙居公司之負責人及股東重疊，即認原告曾與參加人有業務合作關係。

4.9. 判決摘要：

4.9.1. 原告陳述：

（1）原告係從事電視購物之服務及銷售，早於八十六年起即銷售「金東霖立即朔」商標（下稱據爭商標）之瘦身產品，有原告產品之包裝盒影本乙張，台北市政府衛生局於八十七年六月十八日來函

提及金東霖立即塑食品組合產品電視廣告事宜、台北市政府衛生局於八十七年二月十九日來函提及金東霖膠囊食品電視廣告事宜、台北市政府衛生局於八十九年六月十六日提及金東霖立即朔產品電視廣告事宜、原告自八十六年起向工廠訂購立即瘦產品之購貨發票影本計二十七張、原告自八十六年起銷售該產品之銷售發票計十五張、八十七年度銷售發票計一二三張、八十八年度銷售發票計四十九張可證，由以上資料可知，早於系爭商標申請日八十八年七月三十一日前，原告即以近似之商標使用於近似之營養保健食品，且於電視、車廂大量廣告促銷，一般商品購買人對其商標商品之信譽及品質有一定之認識，因此參加人以系爭商標申請註冊於醫療補助用營養製劑，顯欲利用原告之商標信譽混淆視聽，促銷自己商品，實有商標法第三十七條第七款規定之適用。

（2）金東霖立即朔係由原告首創使用，原告與參加人由於業務合作關係，曾共同銷售該商標之產品，銷售業績向來不錯，此點可由參加人自八十六年起提供連續之損益表予原告可資證明雙方確有合夥，同時一併附上參加人要求妙居興業有限公司（下稱妙居公司）付款明細，妙居公司與參加人係為關係企業，此點可由雙方公司變更登記表之股東相近可資證明，其中原告之代表人係為妙居公司之股東，倘若雙方未合作，原告何來獲得參加人如此完整且連續性之損益表，未料參加人於八十八年間在未知會原告之情形下，將該產品之商標擅自向被告申請註冊，而今反倒要求原告不得使用該商標，故參加人顯係因業務往來，得知原告商標之存在，揆諸商標法第三十七條第十四款之規定，系爭商標亦屬不應核准。

4.9.2.被告陳述：

（1）據原告所檢送之證據資料觀之，其中產品包裝盒影本二紙，雖明顯標示「金東霖立即朔」字樣，惟其並未標示製造日期，究為何時開始使用並無資料可稽，而八十七年六月十八日、同年二月十九日及八十九年六月十六日台北市政府衛生局函，僅係原告為申請電視廣播廣告向台北市政府衛生局請求核發之證明，其實際上是否有於電視、車箱上大量宣傳廣告，並無其他相關證據資料足以佐參，另三百餘張統一發票影本，其中八十

九年及九十年之統一發票，日期在系爭商標申請註冊之後，尚難作為據爭商標有利之證據，至其餘在系爭商標申請註冊日前之統一發票，品名欄所標示之名稱大多數為「立即瘦」，與系爭商標之中文「東霖立即朔」，並未相同或構成近似，縱有以「立即塑」或「立即朔」為品名之統一發票數十份，惟其銷售金額亦難謂豐碩，環視國內目前健康瘦身產品之市場品牌眾多，據爭商標以其在數月間為數不多之銷售額，並不足以證明系爭商標申請註冊當時據爭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。

（2）另據原告於訴願階段檢送之證據資料觀之，訴願附件一至八與原異議程序時檢送之附件一至八相符，至訴願附件九、附件十及附件十一由潤利公司提供之電視廣告商品別明細報表及國際環球多媒體公司開具之廣告計費通知單，所標示之品名為「立即塑」「立即挺」，充其量僅能證明原告於系爭商標申請註冊前，有銷售「立即塑」「立即挺」等名稱之商品，亦難執為原告有大量廣告促銷據爭商標之瘦身商品之證明。

（3）本件據原告於訴願階段補送之附件十二參加人自八十六年九月起損益表、附件十三原告與案外人妙居公司之公司變更登記表、附件十四參加人開具之妙居公司應付、應收明細表，固能證明原告與參加人二者有業務往來之關係，惟查自八十六年九月起之損益表，或未記載銷售商品之品名，或縱有記載銷售之品名，亦為「立即瘦」三字，尚非據爭商標，要難作為原告有先使用據爭商標之證據資料。

4.9.3.法院論述：

（1）原告主張據爭商標為著名商標，依其所提出之證據觀之，異議附件一為金東霖立即朔包裝盒影本，但該包裝盒影本並無日期標示，不足作為系爭商標申請註冊時，原告已臻著名商標之證據。異議附件二係台北市政府衛生局於八十七年六月十八日以北市衛七字第八七二二一七一八００號答覆原告函，其內容提及原告銷售之「金東霖立即塑食品組合」擬向行政院新聞局申請廣播電視廣告事宜。異議附件三係台北市政府衛生局於八十七年二月十九日以北市衛七字第八七二０七五九七００號答覆原告函，其內容提及原告銷售之「金東霖膠囊」食品擬向行政

院新聞局申請廣播電視廣告事宜。異議附件二、附件三僅顯示商品名稱，並非商標之使用證據，該商品名稱亦與系爭商標圖樣上之中文「東霖立即朔」不同。況該二函僅係原告僅為申請電視廣播廣告向台北市政府衛生局請求核發之證明，其實際是否有於電視、車廂上大量宣傳廣告，並無其他相關證據資料足以佐參，原告於九十二年八月二十一日言詞辯論期日雖曾提出錄影帶一卷，主張錄製及放映時間為八十六年間，廣告內容有「立即朔」產品，惟原告亦陳明錄影帶上並無拍攝及廣告日期，因此尚不能以該錄影帶證明確有於系爭商標註冊前就該內容為廣告播送，且縱使曾有播送，其播送之次數、期間、播送媒體亦屬不明。因此，異議附件二、三不足以證明據爭商標於系爭商標註冊前已臻著名。

（2）異議附件四係台北市政府衛生局於八十九年六月十六日以北市衛七字第八九二二五三八三００號答覆原告函，其內容提及原告銷售之「金東霖立即朔」食品擬向行政院新聞局申請廣播電視廣告事宜。該函文所提及原告申請擬申請廣播電視廣告之時間已在系爭商標註冊申請之後，自不能資為系爭商標註冊申請前，據爭商標已臻著名之證明。另異議附件五至十為八十六年購貨發票及八十六至九十年間銷售發票影本，其中八十九年及九十年之統一發票，日期在系爭聯合商標八十八年七月三十一日申請註冊日之後，尚難作為據爭商標有利之證據，至於其餘在系爭聯合商標申請註冊日前之統一發票，品名欄所標示之名稱大多數為「立即瘦」，縱有以「立即塑」或「立即朔」為品名之統一發票數十份，惟其銷售金額亦難謂豐碩，環視國內目前健康瘦身產品之市場品牌眾多，據爭商標以其在數月間為數不多之銷售額，並不足以證明系爭聯合商標申請註冊時，據爭商標所表彰之信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而為著名之商標。

（3）至於原告於訴願時所補提之由潤利提供之「電視廣告商品別明細報表」及國際環球多媒體股份有限公司開具之廣告計費通知單，其上所標示之品名為「立即塑」、「立即挺」，充其量僅能證明原告於系爭聯合商標申請註冊前，有銷售「立即塑」、「立即挺」等名稱之商品，且原告所提之廣告商品之品行亦有差異，尚難執為原告有大量廣告促銷據爭之「金東霖立即朔」商標之瘦身商品之證明。另原告於審理時所提之金東霖立即朔濃縮精華液包裝盒，製造日期為九十年三月十二日，晚於系爭商標註冊申請日，均不足以證明據爭商標於系爭聯合商標申請註冊前已廣為國內相關消費者所普遍認知之著名商標。從而依

原告所提上述資料難以推論據爭商標於系爭商標註冊申請時已成為我國境內廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，系爭商標應無商標法第三十七條第七款規定之違反。

（4）原告雖主張金東霖立即朔係由原告首創使用，原告與參加人由於業務合作關係，曾共同銷售該商標之產品，可由參加人自八十六年起提供連續之損益表予原告可資證明雙方確有合夥，並提出參加人要求妙居公司付款明細為證。但查，上開損益表係參加人公司銷售「立即瘦」產品之記錄，「立即瘦」產品如於八十六年間即由參加人公司銷售，且參加人公司名稱亦為「金東霖」，與系爭商標中之「金東霖」相符，原告主張系爭商標之「金東霖立即朔」係由原告首創使用，即有可疑。又縱上開付款明細可證明參加人與妙居公司有業務合作關係，但與原告並無關係，雖原告再主張妙居公司之負責人廖珮芳及股東黃品緯即為原告公司之股東及負責人云云。但查，公司既為不同法律人格，尚不能以原告公司之負責人或股東與妙居公司之負責人及股東重疊，即認原告曾與參加人有業務合作關係；縱原告因其公司之負責人或股東與妙居公司之負責人或股東重疊故事實上原告公司之業務為參加人所瞭解，但原告所提上開資料不足以證明系爭商標「金東霖立即朔」為其所首創，已如前述，上開八十六年九月起之損益表，或未記載銷售商品之品名，或縱有記載銷售之品名，亦為「立即瘦」三字，與據爭商標所稱「金東霖立即朔」商標不同，仍不能作為原告有先使用據爭商標之證據資料，參加人亦無從由原告所指之上開關係知悉據爭商標。至原告所舉曾於九十一年三月六日對參加人之商標審定第九八九二一九號「麗即朔」提起異議，經被告審查為異議成立之處分一節，查該案之商標圖樣與本件不同，案情有異，自不能比擬執為有利原告之論斷。因此，原告主張系爭商標註冊有違商標法第三十七條第十四款規定，亦非可採。

4.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

東霖立即朔

TONY LIGI SOURCE

據 爭 商 標

金東霖立即朔

5.震豪實業（有）公司對金健實業（有）公司評定案

裁判日期：920827

5. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 2717 號

5.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

5.2. 當事人

5.2.1. 原告：金健實業有限公司

5.2.2. 參加人：震豪實業有限公司

5.3. 原處分書號數：中台評字第 900240 號

5.4. 爭議號數

5.4.1. 系爭號數：註冊第 532811 號商標

5.4.2. 據爭號數：

5.5. 系爭商標名稱：「熱敷靈 HOTPAD」

5.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 10 款之規定

5.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9006313110 號。

5.8. 重要法律見解：

商標評定案件經訴願決定機關審議，決定為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分」時，其評定申請案應回復至申請評定時之狀態，被告重為處分時，應就此狀態評定。

5.9. 判決摘要：

5.9.1. 原告陳述：

（1）系爭商標獲准自九十年九月一日起延展註冊，則當被告於九十一年二月十八日據七十八年五月修正公布之商標法第三十七條第一項第十款評定系爭商標之註冊為無效時，系爭商標實已獲

延展註冊在前，即其原始註冊已被更新，從而依我國商標延展註冊制度所採行之更新主義，有關系爭商標之評定案件，即應適用延展註冊當時之規定，此觀八十八年九月修正公布之商標法施行細則第四十條第二款：「評定案適用註冊時（延展註冊）之法律。但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定」規定可知，而再依據系爭商標延展註冊暨被告對系爭商標評決時之商標法第五十二條第三項之規定：「註冊已滿十年之商標，違反第二十五條第二項第一款規定者，利害關係人或商標審查員得申請或提請其註冊為無效」。易言之，系爭商標既已註冊十年並經延展註冊，商標主管機關自不得再以商標法「第三十七條第一款至第八款」以外之規定，評決系爭商標之延展註冊為無效，則被告於本件以系爭商標有違商標法第三十七條第十款之規定為由，評定其註冊為無效，顯然於法有違，原處分自應予撤銷。

（2）再者原告確於九十一年一月二十五日補充台灣區醫療器材工業同業公會所出具之證明書正本、八十四年十一月台北國際醫療器材暨藥品展覽會手冊部分內容、西元一九九七年十一月台北國際醫療器材暨藥品展覽會手冊部分內容、西元一九九八年十月在香港舉辦之亞洲禮品及家用品展覽手冊部分內容等。各該資料均足以證明同業間確未以「HOTPAD」稱呼化學敷袋商品，是以被告之處分固受經濟部訴願決定之拘束，然其重新處分之前，原告已補充新證據，再參酌系爭商標已延展之事實，並非不得維持原處分，然被告於九十一年二月十八日重作之處分書中，對原告所補呈之上述證據絲毫未加以斟酌，今更以「本件既無其他新事證得為與訴願決定意旨不同之認定」，據為其率斷系爭商標應評定無效之遁詞，顯與事實全然不符，原處分自無法續予維持。

5.9.2.被告陳述：

（1）系爭註冊第五三二八一一號「熱敷靈 HOTPAD」商標圖樣上之外文「HOTPAD」明顯係由「HOT」、「PAD」二字結合而成，而該二字譯為中文雖有多種意義，然仍以各係「熱的、熱烈的」及「墊子、襯墊、護墊」之意為最習見，其組合之中文意義予人之印象顯有「熱墊」之意。是以，原告以之作為系爭商標圖樣之主要部分，指定使用於熱水袋，化學敷袋等商品，無非說明其商品之功用具有熱敷、保溫之效果，依社會一般通念，難謂無使相關消費者將系爭商標與其所指定使用之商品產生直接聯

想，顯係該商品之相關說明或與該商品本身之說明具有密切關連性，自有首揭法條規定之適用。

（2）依訴願法第九十五條及第九十六條規定，訴願決定有拘束相關機關之效力，原處分機關須重為處分者，應依訴願決定意旨為之，本件既無其他新事證得為與訴願決定意旨不同之認定，爰依訴願決定意旨暨商標法第五十五條規定重為評決。

5.9.3.法院論述：

（1）本件參加人於八十九年四月十九日以系爭商標有其註冊時商標法第三十七條第一項第十款規定之情事，對之申請評定，案經被告審查，評定為「申請不成立」，參加人不服，提起訴願，經訴願決定機關審議，決定為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分」，則本件評定申請案回復至參加人於八十九年四月十九日申請評定時之狀態，被告重為處分時，應就此狀態評定；而參加人於八十九年四月十九日申請評定時，系爭商標尚在八十年九月一日至九十年八月三十一日間之十年專用期間內，縱然被告係於九十一年二月十八日始重為處分，被告仍應審查系爭商標有無違反系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十款規定之情事，而與系爭商標於九十年十二月十七日經被告准予延展無關。

（2）系爭商標圖樣上之外文「HOTPAD」，明顯係由「HOT」、「PAD」二字結合而成，且該二字譯為中文雖有多種意義，然仍以各係「熱的、熱烈的」及「墊子、襯墊、護墊」之意為最習見，原告以之作為系爭商標圖樣之主要部分，指定使用於熱水袋、化學敷袋等商品，無非說明其商品之功用具有熱敷、保溫之效果，依社會一般通念，難謂無使相關消費者將系爭商標與其所指定使用之商品產生直接聯想。是被告認以外文「HOTPAD」作為系爭註冊第五三二八一一號「熱敷靈 HOTPAD」商標圖樣主要部分之一申請註冊，指定使用於各種藥品、衛生醫療補助品、冰枕、冰袋、水袋、化學敷袋等商品，依社會一般通念，為表示該等商品之相關說明。

5.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

HOTPAD

6.品高企業（股）公司對好品味食品（股）公司撤銷案

裁判日期：920424

6. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 644 號

6.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

6.2. 當事人

6.2.1. 原告：好品味食品股份有限公司

6.2.2. 參加人：品高企業股份有限公司

6.3. 原處分書號數：中台處字第 900036、890224 號

6.4. 爭議號數

6.4.1. 系爭號數：註冊第 565421、565245 號商標

6.4.2. 據爭號數：

6.5. 系爭商標名稱：「高品」

6.6. 爭議條款：修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款之規定

6.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9006330400 號、經濟部經訴字 890089822 號。

6.8. 重要法律見解：

原告雖於九十年四月二十日檢送拍攝日期為八十八年六月十六日之扁魚干、肉鬆及肉干實物照片各乙張，惟查照片日期可自行任意調整，故在無其他證據資料相互佐證下，尚難作為系爭商標有合法使用之證據。原告於言詞辯論時始主張其使用本件「高品」商標於所生產各類產品之事實，有為原告經銷多年之北區經銷商何錦昌、簡明雄及中區經銷商王文城可證云云，並未指明其經銷何種商品，且未提出任何與這些所謂經銷商有關之銷售、送貨或收貨之單據，本難僅憑原

告及人證之空言陳述作為認定事實之依據，自無依職權傳訊所謂經銷商之必要，何況原告並未提供渠等之住址，亦無從傳訊，尚難為原告有利之證明。

6.9. 判決摘要：

6.9.1. 原告陳述：

（1）原告自六十六年開始，及七十七年成立迄今，工廠生產從未間斷，就申請取得註冊之各種「商標」使用，包括本件「高品」系列商標在內，皆使用於產品上，並陳列於原告公司之內及提供國內大型商場從事陳列、販售、散佈之使用，此有如下證據可參：原告庭呈之公司簡介所印製從事銷售散佈之各類詳細目錄可稽，足堪判斷被告有使用商標陳列及販售散佈使用之事實。原告提證之八十八年七月二十日、七月二十二日、八月六日、九月十八日四紙統一發票原本，足供判斷為使用本件商標銷售之事實。原告公司陳列室及工廠生產線內，隨時隨地皆在生產，且以本件「高品」或其他各類商標從事包裝使用於各類產品，即屬於商標使用之事實。國內北、中、南經銷商及各大商場，台北市迪化街、台中市建國市場、高雄市三鳳中街批發市場，及傳統市場雜貨店，均可以查證本件使用商標商品之銷售。

（2）參加人明知原告所產製之各類產品，迄今從未間斷，均經客戶指定商標後，予以出售，原告有製造、生產、出售使用商標之事實。惟客戶如未特別指明於統一發票上載明何種「商標」字樣，原告基於事實及會計作帳上或客戶方便，均簡略記載「商標」於統一發票上，或者未加記載。且商標法第六條規定：「所謂商標之使用，系指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散佈」，從而，合乎此項情節，即應屬商標之使用，顯非以統一發票內有無記載商標名稱為唯一依據。況查依所有現行稅法法規，尤未明定統一發票上必須記載商品所使用之商標名稱，從而，原告有使用商標之事實，舉凡在各販售市上有所陳列、散佈原告公司內陳列促銷之行為，均屬之，尤不得以統一發票上有無記載商標名稱或其記載是否恰當妥適，遽然援引為有無使用商標之唯一證據。

6.9.2.被告陳述：

（1）查參加人檢附實地查訪之調查報告書、名片、報價單、產品型

錄等證據資料影本，主張系爭商標有註冊後迄未使用或繼續停止使用於其所指定之商品已逾三年之情事，申請撤銷其商標專用權，經被告依法通知原告答辯，原告於答辯時檢送八十八年七月三、六、十日之統一發票影本各一紙、高品系列產品報價單影本一張、標有「高品」字樣之產品實物照片二張及標有「高品」字樣之名片一張等證據資料，前經被告審認系爭商標於本案申請撤銷日八十八年十二月二十日前三年內，並無參加人所言未使用於其指定商品之情形存在，訴經經濟部以原告檢送之證據一為八十八年一月十四日、一月二十一日之統一發票影本二紙，並未載有「高品」商標字樣；證據二之高品系列產品報價單，為原告自行製作之私文書，並未顯示製作日期，復無相關事證足徵其真實性；證據四為標有系爭商標之產品實物照片二張，為事後製作（拍攝日期為西元二〇〇〇年二月十五日）；證據五之名片，無印製日期，亦無法表彰其「高品」商標所指定使用商品之使用日期，以上證據之證明力尚嫌薄弱。

（2）至於證據三為八十八年七月三日、六日、十日所開立之統一發票影本，其上固有系爭「高品」商標字樣，惟該三紙發票皆為影本，原告並未呈送發票正本以供參佐，而參加人指摘該發票品名欄位部分有不規則斑點、格線彎曲、斷續之痕跡，明顯有事後修改之可疑，為期發現真實，乃請原告檢送該三張統一發票存根聯正本，惟原告覆稱一時無法尋得前開發票正本，特另補呈八十八年七、八月份及九、十月份統一發票正本二本（其中三張載有「高品」字樣）用以取代前開統一發票為證，則前開三紙發票影本是否果如參加人所稱品名欄位有事後修改之情形，即令人啟疑，該等發票之真偽仍無法判定，自難逕予採認，乃撤銷原處分由被告就原告於訴願階段補送之發票正本二份，審酌能否據為認定系爭商標已有合法使用之證據（參照經濟部經八九訴字第八九〇八九八二八、八九○八九八二二號訴願決定書意旨）

（3）本件就原告補送之八十八年七、八月份及九、十月份統一發票正本二本證據資料以觀，雖有八十八年七月二十日、七月二十二日、八月六日、九月十八日等發票品名欄或備註欄上載有「高品」商標字樣，惟查八十八年九月十八日之發票品名欄第二行（茶葉・泡菜・肉鬆）及第三行（高品）等字字跡與第一列「精緻大禮盒」字跡色澤有別；同年七月二十日發票備註欄所載「高品系列」字樣，與品名欄「黑胡椒牛排醬」字跡顏色明顯有異；同年七月二十二日發票品名欄第二行為首「高品」字樣字跡與同一行「沙茶醬」字跡色澤亦有差異；同年八月六日之發票上

備註欄所載「高品」字樣，亦與品名欄「黑胡椒醬」等字跡顏色並非一致，再對照原告於九十年四月十一日補送由買受人味大實業有限公司及翔錦織帶有限公司提供並加蓋公司印章之八十八年七月二十二日、八月六日、九月十八日發票收執聯及扣抵聯影本，其上關於（茶葉・泡菜・肉鬆）及（高品）等字書寫字型與原告留存之發票第一聯存根聯並不相符，且綜觀二本發票除七月二十二日及九月十八日品名欄內載有「高品」商標字樣外，其餘發票之品名欄內均未標示商標名稱，顯係事後始行填入（被告於註冊第五六五二四五號「高品」商標申請撤銷案，審酌原告所檢附發票正本時，以中台處字第八九〇二二四號處分書為相同之認定)。又原告於九十年四月二十日檢送之扁魚干、肉鬆及肉干實物照片各一張，其拍攝日期八十八年六月十六日雖在本件商標撤銷案八十八年十二月二十日申請撤銷前，然查照片上之日期可任意自行調整，在無其他證據資料相互佐證之下，尚難作為系爭商標有合法使用之證據，另原告於九十年七月十一日再行補送之肉干實物一包，所標示之保存期限為西元二〇〇二年七月二日，而其標示之保存期限為一年，因此其製造日期應為西元二〇〇一年（即民國九十年）七月三日，亦難證明系爭商標於八十八年十二月二十日前三年內有使用之事實，從而本件商標註冊後繼續停止使用已逾三年之事實自堪認定，應有首揭法條規定之適用。

（4） 原告於九十年四月二十日檢送之礦泉水實物照片，其拍攝日期八十八年六月十六日雖在本件商標撤銷案八十八年十二月二十日申請撤銷前，然查照片上之日期可任意自行調整，在無其他證據資料相互佐證之下，尚難作為系爭商標有合法使用之證據，另原告於九十年七月四日再行補送之礦泉水一瓶，所標示之有效日期為九十年五月二日至九十一年五月一日止，亦難證明系爭商標於八十八年十二月二十日前三年內有使用之事實，從而本件商標註冊後繼續停止使用已逾三年之事實自堪認定，應有首揭法條規定之適用。

6.9.3.法院論述：

（1）由原告檢送之使用證據觀之，其中產品報價單及名片等均無日期之揭示，無從證明系爭「高品」商標之使用日期，自不足以為原告有利之證明；另八十八年七月六日、七月十日統一發票影本兩張，其品名欄雖有「高品泡菜」之字樣，但其整體字跡呈現不規則斑點、格線彎曲、斷續之修改痕跡，有該發票影本兩張附原處分卷可稽，足堪懷疑有於發票原本塗改後再為影印

之情事，且原告迄今無法提供前開統一發票之原本供核，亦不足為原告有利之證明。

（2）原告雖另行補提八十八年七月、八月、九月及十月份之統一發票存根聯原本二本（附另件註冊第五六五二四五號「高品」商標撤銷案之原處分卷），且其中有八十八年七月二十日、二十二日、八月六日、九月十八日等發票品名欄或備註欄上載有「高品」字樣，惟僅有八十八年九月十八日之發票記載「茶葉、泡菜、肉鬆」，其中「泡菜、肉鬆」屬於系爭商標指定之前開商品之範圍，與本案有關連，其餘八十八年七月二十日、二十二日、八月六日開給第三人味大實業有限公司之發票均係記載「沙茶醬、黑胡椒醬」，與本案無關，無論究之必要。而對照原告於本院審理時補送由第三人翔錦織帶有限公司所提供之八十八年九月十八日發票收執聯及扣抵聯原本（附本院卷證物袋），其上關於「茶葉、泡菜、肉鬆」及「高品」等字所書寫之字型與原告留存之發票第一聯存根聯並不相符，且係分別在存根聯及扣抵聯上面用筆書寫「茶葉、泡菜、肉鬆」及「高品」字樣（因此彼此字型才會不相符），至於收執聯及扣抵聯上面之「茶葉、泡菜、肉鬆」及「高品」字樣則係由扣抵聯下筆書寫，並透過複寫紙登錄在收執聯上，故筆跡一致；另其中「精緻大禮盒」四字則係由存根聯下筆書寫，並透過複寫紙登錄在收執聯及扣抵聯上，故筆跡一致；又該發票存根聯上「茶葉、泡菜、肉鬆、高品」之字跡色澤與「精緻大禮盒」之字跡色澤有別。凡此足以令人懷疑原來八十八年九月十八日之發票品名欄僅有「精緻大禮盒」四字，且係由存根聯下筆書寫，並透過複寫紙登錄在收執聯及扣抵聯上，原告臨訟始於自己留存之發票第一聯存根聯補填「茶葉、泡菜、肉鬆」及「高品」等字，又向翔錦織帶有限公司取回同一發票之收執聯及扣抵聯，再由扣抵聯下筆書寫「茶葉、泡菜、肉鬆」及「高品」字樣，透過複寫紙登錄在收執聯上。

（3）綜觀前開二本發票，除八十八年七月二十二日及九月十八日發票品名欄內載有「高品」字樣外，其餘發票品名欄內均未標示商標名稱，參以原告註冊之商標除了高品外，還有牛王、海王、好彩頭、地球、牛車、統王、好品、高倍數、晶味、黑人、晶品、好也斯等，此有原告公司產品型錄附本院卷可稽，原告卻只於上開二紙發票品名欄內標示「高品」字樣，益信「高品」等字樣係事後臨訟始行填入，自難證明原告有於八十八年九月十八日銷售「茶葉、泡菜、肉鬆」之事實。

（4）至於原告提起訴願時辯稱係因開立發票之會計小姐並未實際參與包裝或作業工作，而必須詢問實際包裝該產品之包裝作業員後，始得填寫，在無法一併書寫下，色澤自會有濃淡之別；而發票收執聯及扣抵聯上書寫之字形與原告留存之發票第一聯存根聯上字形之所以不同，係因第一次填寫時，疏忽未墊複寫紙，致第二及三頁無法複寫，故始再同時予以補寫，字形自會有別云云，又於本院審理時先後辯稱：「對於被告質疑八十八年九月十八日發票顏色深淺不一，援用訴願時答辯，那是因為會計小姐沒有從事包裝，當天差沒有幾分鐘查證後馬上補填寫品名」、「八十八年九月十八日發票確實是分二次寫的，那是因為我們小姐先寫精緻大禮盒，後來我們小姐到包裝部門詢問裡面是什麼商品，因包裝部門小姐去上腺所，隔了一、二個小時才問到包裝人員，知道裡面裝的東西後，才寫上茶葉、泡菜、肉鬆，因為沒有附上複寫紙，所以才又在扣抵聯重新再寫一遍，這時才有複寫紙，所以一、二聯筆跡才不一樣」云云，所述情節前後不一，且均與常情有違，不足採信。

（5）原告雖於九十年四月二十日檢送拍攝日期為八十八年六月十六日之扁魚干、肉鬆及肉干實物照片各乙張，惟查照片日期可自行任意調整，故在無其他證據資料相互佐證下，尚難作為系爭商標有合法使用之證據；又原告於九十年七月四日補送之肉干實物一包，其所標示之保存期限為一年（即西元二〇〇二年七月二日），故其製造日期應為西元二〇〇一年七月三日，此亦難證明系爭商標於八十八年十二月二十日前三年內有使用之事實，何況肉干亦不屬於系爭商標指定之前開香腸等商品之範圍。另原告九十年四月二十日檢送被告之礦泉水實物照片，因礦泉水亦不屬於系爭商標指定之前開香腸等商品之範圍，此照片就本案而言並無證據價值。至於原告於言詞辯論時始主張其使用本件「高品」商標於所生產各類產品之事實，有為原告經銷多年之北區經銷商何錦昌、簡明雄及中區經銷商王文城可證云云，並未指明其經銷何種商品，且未提出任何與這些所謂經銷商有關之銷售、送貨或收貨之單據，本難僅憑原告及人證之空言陳述作為認定事實之依據，自無依職權傳訊所謂經銷商之必要，何況原告並未提供渠等之住址，亦無從傳訊，尚難為原告有利之證明。

6.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

7. 正鍋（股）公司對客喜康企業（股）公司評定案

裁判日期：920410

7. 判決機關及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 869 號

7.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

7.2. 當事人

7.2.1. 原告：客喜康企業股份有限公司

7.2.2. 參加人：正鍋股份有限公司

7.3. 原處分書號數：中台評字第 890363 號

7.4. 爭議號數

7.4.1. 系爭號數：註冊第 894547 號商標

7.4.2. 據爭號數：註冊第 65079 服務標章及註冊第 609992 號商標

7.5. 系爭商標名稱：「真鍋 MANABE 及圖」

7.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7 款之規定

7.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 93 判字第 891 號、經濟部經訴字 9006331950 號。

7.8. 重要法律見解：

行政法院之任務在於審查行政處分是否以其發布時之事實及法律為據，進而判斷有無違法及損害原告權益，並決定其撤銷與否。在行政處分發布後事實或法律狀態變更，既非原處分機關作成處分時所能斟酌，固不能以其後出現之事實及法律狀態而認定原處分為違法。但如事實及法律狀態於原處分作成時原已存在，僅因當事人未據以援用或提出作為抗辯，如法律並無明文規定未適時提出法律或事實之抗辯於一定期間內有發生失權之效果，即不能謂該法律或事實之抗辯於嗣後行政爭訟中不得再行提出。

7.9. 判決摘要：

7.9.1. 原告陳述：

（1）「真鍋」商標乃訴外人國際商聯有限公司（下稱國際商聯公司）於八十一年間將日本咖啡連鎖店引進我國市場時，取自日本連鎖店創始人真鍋國雄之姓氏「真鍋」作為商標與服務標章，並由旗下真鍋有限公司（下稱真鍋公司）在我國申請並取得註冊第六〇九九九二號「真鍋」商標及註冊第六五〇七三號「真鍋」服務標章專用權。嗣因國際商聯公司經營不善，必須處分旗下連鎖系統以清償債務，國際商聯公司遂於八十五年將「真鍋珈琲館」之經營系統，即真鍋公司經營權讓與李x緞。

（2）李x緞受讓真鍋公司經營權之後，接受日本總公司建議，於八十六年一月十八日另行設立原告公司，原告於同年二月二十六日與日本總公司重新締約，取得「真鍋珈琲館」在台灣地區之代理權，並自八十八年七月一日起，將店招更名為「kohikan」。由於國際商聯公司處分之財產不足清償債務，其債權銀行遂對據以評定之註冊第六五〇七三號「真鍋」服務標章（下稱據爭服務標章）及註冊第六〇九九九二號「真鍋」商標（下稱據爭商標）聲請強制執行，經法院拍賣後由「大慶行」拍得，嗣後並移轉予參加人。自此，原本同屬真鍋公司所有之真鍋珈琲館經營權與前二件據爭商標與服務標章之專用權，從此分別歸屬不同之主體所有。

（3）原告與李稹緞也因國際商聯公司處理債務不當，導致據爭商標與服務標章遭拍賣，也受有重大之損失。查李x緞受讓真鍋有限公司經營權後，將其改制為真鍋咖啡館股份有限公司。李x緞依日本總公司之建議，另與原告之代表人張振德共同籌組設立原告公司，並分別擔任原告公司之董事與董事長。李x緞與原告於受讓真鍋珈琲館經營權之初，無從知悉國際商聯公司實際負債數額，亦無從預知據爭商標與服務標章之專用權將因拍賣而易主，故基於承續真鍋珈琲館之經營與商譽，一方面擴展版圖輔導更多加盟店生力軍，另一方面為加強鞏固承接而來之商譽，陸續申請多件真鍋系列之商標與服務標章註冊。職是，原告經當時據爭商標與服務標章專用權人，即真鍋公司之同意，於八

十七年十二月三十一日申請註冊系爭商標。原告當初乃善意申請系爭商標註冊，以鞏固其經營，並無任何攀附他人商譽之不良意圖。原告在申請時既得專用權人之同意，則系爭商標之申請已符合商標法第三十七條第一項第七款但書之規定，依法應准予註冊。

（4）按董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司，公司法第二百零八條第三項定有明文。參加人雖主張原告應提出真鍋公司出具之書面證明，或其股東會或董事會之會議記錄，證明真鍋公司確實同意原告申請系爭商標註冊，原告單憑李x緞片面之詞，無法證明前開事實。惟查，李x緞於系爭商標申請時為真鍋公司之董事長。李x緞擔任真鍋公司董事長期間，對外即得代表公司為一切事實與法律行為，而原告根據真鍋公司董事長李稹緞之同意，足以認定已得真鍋公司之同意。

7.9.2.被告陳述：

（1）「真鍋」咖啡館迄八十八年加盟店已超過八十餘家遍佈全省各地，堪稱為國內最大之咖啡連鎖店，該標章所表彰之信譽及品質，於本件審定商標八十七年十二月三十一日申請註冊日之前，應已為相關業者及消費者所普遍知悉而為著名商標，凡此有參加人檢送之報紙報導等證據資料附卷可稽，從而原告以相同之中文「真鍋」作為系爭商標圖樣主要部分之一申請註冊，指定使用於與餐飲業相關聯之桌巾、餐巾等商品，客觀上難謂無使商品購買人對其所表彰之商品來源或產銷主體，與參加人據爭標章產生聯想而致混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用。至原告辯稱系爭商標之申請註冊係經由真鍋公司同意，而參加人雖經法院拍賣程序取得據爭商標及服務標章之註冊，仍應繼受真鍋公司之權利與義務，自當受真鍋公司同意原告申請系爭商標之拘束等語，核屬私權關係，並不足採。

（2）關於商標之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間者得予以駁回，為商標法第十三條第一項所明定。又當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。原告起訴後始主張系爭商標之申請註冊係經由原專用權人真鍋有限公司之同意，應有商標法第三十七條第七款但書規定之適用乙節。經查，該等事

項係對原告有利之事項，本應由原告負主張及舉證之責，況系爭商標申請註冊是否得到專用權人同意之事實，僅原告方能提供，非被告依職權所能探知，該等須原告協力始得認定之事實，於受理參加人提出異議申請後，已依前揭商標法第十三條第一項規定，定期通知原告進行答辯並提出有利於己之事實證據，原告本得於異議甚至訴願階段（行政自我審查階段）提出，然原告竟不為協力，則被告已盡調查之能事，非不得就異議階段參加人主張之事實及原告答辯之理由，審慎評估後，逕依當時現有資料作成處分，應無違法或不當可言。揆諸上開說明，原告遲至起訴後始行提出有商標法第三十七條第七款但書規定適用之主張，應予駁回。

7.9.3.法院論述：

（1）查原告就據爭商標為著名商標，且系爭商標與據爭商標及據爭服務標章近似而有商標法第三十七條第七款前段之適用一節業於準備程序及言詞辯論時表明不爭執，因此系爭商標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之事實，亦堪認定，本件所應審究者，應為原告申請系爭商標註冊是否經據爭商標及據爭服務標章專用權所有人之同意，而有商標法第三十七條第七款但書之適用。

（2）按人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，得向高等行政法院提起撤銷訴訟，為行政訴訟法第四條所明定。因此，撤銷訴訟之訴訟標的為原告主張被告官署之處分違法並損害其個人權利或法律上利益，行政法院之任務在於審查行政處分是否以其發布時之事實及法律為據，進而判斷有無違法及損害原告權益，並決定其撤銷與否。在行政處分發布後事實或法律狀態變更，既非原處分機關作成處分時所能斟酌，固不能以其後出現之事實及法律狀態而認定原處分為違法。但如事實及法律狀態於原處分作成時原已存在，僅因當事人未據以援用或提出作為抗辯，如法律並無明文規定未適時提出法律或事實之抗辯於一定期間內有發生失權之效果，即不能謂該法律或事實之抗辯於嗣後行政爭訟中不得再行提出。查商標法及訴願法就當事

人未適時提出之防禦方法並未規定即生失權效果，被告就系爭商標被申請評定事件仍應依職權調查證據，並不受當事人主張之拘束（行政程序法第三十六條參照）。

（3）查原告係於起訴時即主張系爭商標有商標法第三十七條第七款但書適用之防禦方法，尚無礙於訴訟之終結，依行政訴訟法第一百三十二條準用民事訴訟法第一百九十六條之規定，原告於行政訴訟中主張系爭商標之申請註冊係經由原專用權人真鍋有限公司之同意，應有商標法第三十七條第七款但書規定適用之防禦方法，本院仍得加以審究，被告主張原告該項防禦方法於行政訴訟中始提出，應不得再行斟酌一節，尚非可採。

（4）原告雖主張系爭商標之申請註冊係經由原專用權人真鍋有限公司之同意，但其亦陳明商標專用權人同意原告申請註冊部分，原告並無書面可資證明，但原告公司的董事長張振德為原來真鍋咖啡館股份有限公司的董事，從人事的重疊可以證明原告得到真鍋有限公司的同意申請註冊。並提出系爭商標申請註冊時,據爭商標及據爭服務標章專用權人之董事長李x緞本院九十一年度訴字第五八二號所為之證詞以資證明。

（5）查李x緞於該案雖證稱當時真鍋公司與客喜康公司股東是重疊的，「我們是以口頭上開會同意，原告是在八十六年一月十八日設立，原告取得代理權後就陸續辦理相關的商標申請註冊事宜。確實同意的日期不記得了」等語。但真鍋公司係一法人組職，與股東個人為不同之法律人格主體，如真鍋公司確有同意系爭商標申請註冊，已對真鍋公司所有之財產權作處分，對公司營業盈虧產生影響，自應作成書面或就其同意時間、對價載明於公司編造之表冊（公司法第一百十條參照），以供查核。李x緞於另案證稱當時真鍋公司與原告公司股東是重疊的,故以口頭上開會同意一節，已難取信。況據爭商標及據爭服務標章另經台灣台中地方法院八十六年一月二十一日八六年民執全十字第一五七號執行命令禁止處分，並於八十六年三月十六日公告於商標公報，嗣後真鍋公司已不得就據爭商標、服務標章為處分行為，而據爭商標、服務標章為一著名商標、標章，同意他人使用據爭商標註冊，對商標專用權益影響重大，於受法院禁止處分命令之後，自亦不得為之。原告主張台灣台中地方法

院執行命令係禁止真鍋公司處分據爭商標與服務標章外，並未禁止真鍋公司為其他行為云云，非為可採。再查系爭商標迄八十七年十二月三十一日始提出註冊申請，又未提出經真鍋公司同意申請確切日期及證明資料，原告主張系爭商標註冊申請業經真鍋公司同意，應符合商標法第三十七條第七款但書之規定云云，核非可採。

7.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

真 鍋

8.黃一彬對鹿港玉珍齋有限公司異議案

裁判日期：911002

8. 判決機關及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 4878 號

8.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

8.2. 當事人

8.2.1. 原告：黃一彬

8.2.2. 參加人：鹿港玉珍齋有限公司

8.3. 原處分書號數：中台異字第 890568 號

8.4. 爭議號數

8.4.1. 系爭號數：註冊第 123625 號商標（原服務標章）

8.4.2. 據爭號數：註冊第 400680 號商標

8.5. 系爭商標名稱：「玉珍齋」

8.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 7、11 款之規定

8.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 93 判字第 150 號、經濟部經訴字 9006310880 號;相反見解請參考 90 訴字第 5445 號判決。

8.8. 重要法律見解：

「玉珍齋」便利商店自七十九年開業至今，與「玉珍齋」商號本舖，相鄰併存經營已近十年。是無論「玉珍齋」糕餅或「玉珍齋」便利商店，對消費者而言，均為黃氏家族之關係企業，在市場非不可區隔，客層需求亦不盡相同，相關事業或消費大眾自當按其需求，向不同營業主體購買所需商品，客觀上難謂有使消費者對其所表彰之營業服務來源與提供者產生混淆誤認之虞。

8.9. 判決摘要

8.9.1. 原告陳述：

（1）本件玉珍齋餅舖係日據時代由黃長庚及二姨太陳金蘭經營，黃長庚育有五子（黃振聲、黃河清、黃錫談、黃森榮及黃世澤），傳統上玉珍齋餅舖原應由長子黃振聲經營，惟黃振聲因遭家變，萎靡不振，從此不理世事，母親陳金蘭遂要求四子黃森榮接續經營玉珍齋餅舖，將來並擇一子嗣過繼給黃振聲，並由該子繼承玉珍齋餅舖，嗣黃振聲選定黃森榮之三子黃一彬為繼承人，並囑意由其承接玉珍齋餅舖之經營。玉珍齋現址建築物為日據時代所建，原所有人黃長庚分家時，將玉珍齋餅舖現址（即彰化縣鹿港鎮民族路一六八號）建物分給長子黃振聲，黃振聲嗣將房屋過戶給母親陳金蘭託管，再由陳金蘭辦理過戶給黃一彬，黃森榮受母親陳金蘭囑託，代兄長黃振聲經營玉珍齋，並在晚年身體不佳時，將店裏之經營權交由其妻黃盧清秀代管，嗣黃一彬成年娶妻之後，便將經營權轉交黃一彬夫婦。

（2）黃森榮從未將玉珍齋餅舖之經營交給其他兒子，是黃森榮雖在七十九年支持長子開設便利商店，惟堅持其只能以黃家之堂號『泰豐堂』設立商號，不得使用『玉珍齋』名號，雖然黃一舟夫婦嗣後擅自以『玉珍齋』作為便利商店之服務標章，黃森榮絕未承諾其得使用『玉珍齋』名義作為商標或服務標章。是甚難僅以七十九年十月二十五日工商時報之報導即遽然認定黃森榮曾同意黃一舟夫婦使用玉珍齋名號，設若參加人當時已得黃森榮之允諾，則早已註冊登記。

（3）本件系爭服務標章指定使用所表彰之食品與飲料零售服務，與據以異議商標所表彰之糕點商品，二者內容雖非完全相同，惟原告就據以異議之商標指定使用之糕點商品，除自行製造外，亦依商場習慣自行銷售，而參加人鹿港玉珍齋有限公司以系爭服務標章所表彰經銷服務之商品主要為食品，包括糕餅等類，消費大眾在客觀上極易誤會認為二者係出自同一經營者或二者之間有加盟關係，甚至誤解系爭服務標章所有人所經營便利商店出售之糕餅係出自於原告所產製，是系爭服務標章之指定使用，自有使一般消費大眾產生誤信混淆之虞。是本件據以異議商標與申請註冊之服務標章有無使公眾誤信之虞，應以客觀事實及一般消費大眾

之認知與習慣上之直覺，作為判斷之依據，而非以二者所表彰主體之產銷性質及範圍，作為分際。

8.9.2.被告陳述：

（1）本案據原告檢送之證據資料，固堪認鹿港「玉珍齋」糕餅食品名聞遐邇為一百年老店，惟查參加人鹿港泰豐堂陳盈惠（業經變更申請人名義為鹿港玉珍齋有限公司）係玉珍齋第三代接棒人黃森榮之長媳（長子黃一舟之配偶），黃森榮為符合現代企業多元化之經營理念，於七十九年在緊鄰玉珍齋本舖開設二十四小時便利商店，並以「玉珍齋」作為表彰其便利商店業務之標章，八十六年再以鹿港泰豐堂陳盈惠名義於被告請准註冊第九二九〇一號服務標章（業經變更申請人名義為鹿港玉珍齋有限公司），指定使用於速食餐飲店、小吃店等業務。查原告與參加人陳盈惠既均為鹿港玉珍齋黃森榮之子媳，迄今二者使用「玉珍齋」標章皆係出自同源，且「玉珍齋」便利商店自七十九年開業至今，與「玉珍齋」本舖相鄰併存經營已近十年，是無論「玉珍齋」糕餅或「玉珍齋」便利商店對消費者而言均為黃氏家族企業所有，從而陳盈惠以其使用多年之「玉珍齋」作為系爭審定第一二三六二五號「玉珍齋」服務標章圖樣，申請註冊於食品、飲料之零售服務，客觀上難謂有使消費者對其所表彰之營業服務來源與提供者產生混淆誤認之虞。

（2）查系爭審定第一二三六二五號「玉珍齋」服務標章圖樣上之中文「玉珍齋」，與原告商號名稱「玉珍齋」固屬相同，惟查系爭服務標章係指定使用於食品、飲料之零售服務，而食品、飲料之零售服務係指為服務他人，將各種不同之食品、飲料商品集中陳列，方便顧客選購之服務，與原告商號營利事業登記證上所載之營業項目「製造業：餅類」，二者營業性質顯然不同，非屬類似之營業。

8.9.3.法院論述：

（1）查系爭服務標章之申請人鹿港泰豐堂陳盈惠，係黃森榮之長媳（長子黃一舟之配偶)，而黃森榮為據以異議商號之原負責人(八十八年四月二十日始變更負責人為黃一彬)及系爭商標之專用權

人，已如前述，其與原告黃一彬，乃叔嫂之關係，均系出黃森榮之後。又陳盈惠於七十九年即在緊臨玉珍齋商號本舖開設二十四小時便利商店，並以「玉珍齋」作為表彰其便利商店業務之標章，八十六年間更以「玉珍齋」申准註冊第為九二九〇一號服務標章，指定使用於速食餐飲店、小吃店等業務，此為原告所不爭，並有七十九年十月二十五日工商時報之報導、照片及第九二九〇一號服務標章註冊證等影本附原處分卷可佐，足見「玉珍齋」便利商店自七十九年開業至今，與「玉珍齋」商號本舖，相鄰併存經營已近十年。是無論「玉珍齋」糕餅或「玉珍齋」便利商店，對消費者而言，均為黃氏家族之關係企業，在市場非不可區隔，客層需求亦不盡相同，相關事業或消費大眾自當按其需求，向不同營業主體購買所需商品，自無前揭商標法第七十七條準用第三十七條第七款不得申請註冊規定之適用。

（2）次查，陳盈惠使用「玉珍齋」服務標章，已近十年，已如前述，而據以異議之「玉珍齋」商號就在比鄰，其負責人黃森榮卻未加以阻止，聽任使用，基此客觀之事實，已足認定黃森榮縱未明示陳盈惠得使「玉珍齋」商號之名稱作為其服務標章，至少亦有默示之同意。又系爭服務標章與上開便利商店使用之標章，字形雖略有不同，惟系爭服務標章所表彰之食品與飲料服務，仍在上開便利商店營業之範圍內，黃森榮既允諾陳盈惠之便利商店得使用「玉珍齋」之標章，已如前述，則依商標法第三十七條第十一款前段之反面解釋，陳盈惠在同一性範圍內，自非不得自由變化「玉珍齋」之字形字體，申請註冊於黃森榮所允諾分派之商品或服務市場。

（3）系爭服務標章指定使用之食品、飲料之零售服務，與原告營利事業登記證所載之營業項目「製造業：餅類」，二者範圍除有廣狹之別外，且一為零售，一為製造，彼此性質未盡一致，亦難認為類似，依商標法第三十七條第十一款但書規定，其申請註冊亦無庸徵得黃森榮之承諾。

8.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

9.畢卡索國際開發（有）公司對畢加索國際企業（股）公司撤銷案

裁判日期：900831

9. 判決機關及字號：台北高等行政法院 89 訴字第 2019 號

9.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

9.2. 當事人

9.2.1. 原告：畢卡索國際開發有限公司

9.2.2. 參加人：畢加索國際企業股份有限公司

9.3. 原處分書號數：中台處字第 880171 號

9.4. 爭議號數

9.4.1. 系爭號數：註冊第 686756 號商標

9.4.2. 據爭號數：註冊第 474241、659867 號商標

9.5. 系爭商標名稱：「藝術臉譜圖」

9.6. 爭議條款：修正前商標法第 42 條第 1 項之規定

9.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 93 判字第 72 號、經濟部經訴字 890086310 號。

9.8. 重要法律見解：

商品型錄及報紙廣告上所載中文畢卡索藝術生活精品及外文 PICASSO ART COLLECTION 等字樣，核屬以普通使用之方法，表示商品上所用之圖案來自世界知名畫家畢加索畫作之衍生著作，藉以倡導、提升國人生活之藝術美，是附記於商品上者，顯係有關商品本身之說明文字非作為商標使用，依商標法第二十三條第一項規定，自不受原告據以撤銷之商標專用權之效力所拘束，業經台灣高等法院八十四年度上訴字第二四二三號刑事判決認定有案，尚難據以執為系爭商

標圖樣有商標法第四十二條第一項規定適用之論據。

9.9. 判決摘要：

9.9.1. 原告陳述：

（1）查本件系爭商標，依其所指定使用於修正前商標法施行細則第二十四條第三十八類之「袖扣、領夾、領針」商品以觀，此等商品均屬袖珍之小型商品，因無法在該等商品上作畫，亦無法在該等商品為完整商標之標示，因而在其商品型錄及報紙廣告載明中文「畢卡索藝術生活精品」及外文「ＰＩＣＡＳＳＯ　ＡＲＴ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」等字樣，則該型錄廣告中所出現之「畢卡索」及「 Picasso」字樣應視為商標之使用，原處分、原決定不察於此，竟認為係以普通使用之方法表示商品上所使用之圖案來自世界知名畫家畢卡索畫作之衍生著作，則其認定顯與一般社會經驗法則有悖，於法有違。

（2）再查原處分、原決定既認「附件六之經濟日報廣告、附件九之世貿展覽會照片、附件十之新際公司賣場照片及附件十三之精美商品型錄等新際公司實際使用之『商標』與系爭商標圖樣不失為同一性...」；乃竟又謂：「惟前述商品型錄及報紙廣告上載明中文『畢加索藝術精品』及外文『PICASSO ART COLLECTION』等字樣，核屬以善意且合理使用之方法，表示商品上所使用之圖案來自世界著名畫家畢加索畫作之衍生著作，藉以倡導及提升國人生活之藝術美，是所附記於商品之上者，顯係有關商品本身之說明文字，『非作為商標使用者』，依商標法第二十三條第一項規定，自不受參加人商標專用權之效力所拘束」等語。原處分、原決定始則認定附件之商品型錄及報紙廣告上為「實際使用之『商標』」，復又認為「非作為商標使用者」而係商品本身之說明文字，其理由顯有前後矛盾；況依該等使用於商品型錄及報紙廣告上圖樣之標示情形以觀，本於經驗法則及就一般消費者之認知而言，苟非作為「商標」使用者何？而得認為有商標法第二十三條第一項規定之適用者，應亦僅該等商品型錄及報紙廣告上之「載明中文『畢加索藝術精品』及外文『 PICASSO ART COLLECTION 』等字樣」本身，商標圖樣不因標示有此等字樣即失卻其作為商標使用之性質；乃原處分、原

決定將之擴張及於「新際公司實際使用之『商標』，而認「非作為商標使用者」，顯然有悖經驗論理及邏輯法則。

（3）又查，領帶固不因欠缺領夾便無法達到使用之目的，然領夾、領針，則必與領帶配合使用，否則無法達其功用，就此以言，兩商品間在客觀上即具有密切且直接之關聯性，揆之上開說明，兩商品為類似商品，應無疑義。而此乃一般人皆知之道理，原處分、原決定機關應不得諉為不知；況在經被告為實地訪查後，獲得領帶與領夾在交易市場上有一併陳列販售之事實，亦足資為領帶與領夾為類似商品之明證。

9.9.2.被告陳述：

（1）本件系爭商標圖樣，係由臉譜圖及外文斜體簽名式之設計字體聯合式所組成，指定使用於袖扣、領夾、領針等商品。而依原告檢送參加人實際使用之各項證據資料觀之，附件一八十三年六月二十二日及同年十月二十一日二紙統一發票日期在本件商標審定公告八十四年五月一日之前，是時本件商標尚未獲准審定公告，自不得以之主張系爭商標有變換加附記使用之情事，附件四及附件五領夾商品實物及包裝盒照片，領夾商品雖為系爭商標所指定使用商品之一，惟無日期之標示，復無標示領夾商品之交易證明足以佐證，究為何時製造使用不得而知。

（2）八十四年七月十四日之統一發票日期縱在本件商標審定公告之後，惟其標示之商品為領帶，附件八授權合約書係參加人自美商 PICASSO CREATIONS,INC 取得 PICASSO 畫作衍生著作之商品製造與銷售權利後授權他人使用，附件七工商時報廣告為參加人成立授權廠商大會所發之新聞稿，均與本件商標是否變換使用無涉，至附件六經濟日報廣告、附件九世貿展覽會照片、附件十參加人賣場照片及附件十三精美商品型錄等參加人實際使用之商標與本件獲准審定之系爭商標圖樣仍不失為同一性，而前述商品型錄及報紙廣告上載明中文「畢加索藝術生活精品」及外文「PICASSO ART COLLECTION」等字樣，核屬以普通使用之方法表示商品上所使用之圖案來自世界知名畫家畢加索畫作之衍生著作，藉以倡導、提升國人生活之藝術美，是所附記於商品之上者，顯係有關商品本身之說明文字，依商標法第二十

三條第一項規定，自不受原告商標專用權之效力所拘束，業經台灣高等法院八十四年度上訴字第二四二三號刑事判決認定有案，尚難據以執為本件商標圖樣有首揭法條規定適用之論據。

（3）其餘附件十一台灣台北地方法院通緝書、附件十二調查報告、附件十四被告中台評字第八一〇二八一號評定書及最高行政法院八十三年度判字第一一三號判決，附件十五台灣台北地方法院刑事判決書，或與本件商標是否變換使用無涉，或與本件案情不同，自不得比附援引執為本件商標應為相同處分之論據。

（4）至最高行政法院八十六年度判字第二四七八號判決意旨，指明附件二八十四年七月十四日所購畢卡索領帶之發票影本、附件三包裝盒及附件四領帶實物照片均以外文「 Picasso」作為商標使用，該圖樣為草寫之外文「Picasso」，與據以撤銷商標圖樣之外文「Picasso」相同，足使人誤認其為原告之註冊商標之商品而購買，構成近似無疑，又前述包裝盒及領帶實物所示圖樣，無異為系爭商標圖樣外文草寫體之變換，且領帶包裝盒上印有參加人（按：指參加人前手）公司名稱特取部分「新際」及電話號碼，足見原告主張參加人變換系爭商標之圖樣致與其註冊商標構成近似而使用一節非虛。

（5）系爭商標變換圖樣使用之商品為領帶，固與據以撤銷商標指定使用之商品領帶夾非屬同一商品，但二者性質、使用者、銷售市場似無大異，是否屬類似商品，非不可調查其產製、用途、功能或銷售場所等因素，依一般社會通念及市場交易情形判斷之等語，被告乃前往各大百貨公司實地訪查，經查領帶與領夾商品銷售市場上有多種販售陳列之型態，有領帶搭配領夾販賣者；領夾與一般飾品販售者；領帶單獨販售者或領帶與帽、絲巾、胸針、皮帶、鞋襪等其他服飾用品一併販售者，足見領帶與領夾在交易市場上並非當然一併陳列、販售，因此若僅就販售場所的同一性來判斷是否為類似商品，則失其客觀性，且兩者一為紡織品；一為貴金屬，商品之原料材質不同，產製主體亦屬有別，況兩者並非得一併使用始能滿足購買人之需要，領帶亦不因欠缺領夾便無法達到使用之目的，是系爭之領帶與領夾商品，無論製造之原料、用途功能或產製者均不相同，縱二者在使用時稍具關聯性，尚難逕認即屬相類似之商品，況系爭

商標所指定使用之商品為袖扣、領夾、領針，依商標法第二十一條第二項規定，商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限，領帶非屬系爭商標專用權範圍內之商品，則參加人於領帶商品上標示系爭商標圖樣，應非屬系爭商標之使用。

9.9.3.法院論述：

（1）系爭商標圖樣，係由臉譜圖及外文斜體簽名式之設計字體聯合式所組成，指定使用於袖扣、領夾、領針等商品。而依原告檢送參加人實際使用之各項證據資料觀之，附件一八十三年六月二十二日及同年十月二十一日二紙統一發票日期在本件商標審定公告八十四年五月一日之前，是時本件商標尚未獲准審定公告，自不得以之主張系爭商標有變換加附記使用之情事，附件四及附件五領夾商品實物及包裝盒照片，領夾商品雖為系爭商標所指定使用商品之一，惟無日期之標示，復無標示領夾商品之交易證明足以佐證，究為何時製造使用不得而知。

（2）八十四年七月十四日之統一發票日期縱在本件商標審定公告之後，惟其標示之商品為領帶，附件八授權合約書係參加人自美商 PICASSO CREATIONS,INC 取得 PICASSO 畫作衍生著作之商品製造與銷售權利後授權他人使用，附件七工商時報廣告為參加人成立授權廠商大會所發之新聞稿，均與本件商標是否變換使用無涉，至附件六經濟日報廣告、附件九世貿展覽會照片、附件十參加人賣場照片及附件十三精美商品型錄等參加人實際使用之商標與本件獲准審定之系爭商標圖樣仍不失為同一性，而前述商品型錄及報紙廣告上載明中文「畢加索藝術生活精品」及外文「PICASSO ART COLLECTION」等字樣，核屬以普通使用之方法表示商品上所使用之圖案來自世界知名畫家畢加索畫作之衍生著作，藉以倡查依原處分卷證物袋所附原告檢送參加人之前手新際公司實際使用之各項證據資料觀之：八十三年六月二十二日及同年十月二十一日之二紙統一發票，日期在系爭商標審定公告日八十四年五月一日之前，是時系爭商標尚未獲准審定公告，自不得以之主張系爭商標有變換或加附記使用之情事；領夾商品雖為系爭商標所指定使用商品之一，惟所送領夾商品實物及包裝盒照片，均無日期之標示，復無標示領夾商品之交易證明足以佐證，無法得知係何時製造；八十四年七月十四日之統一發票日期縱在系爭商標審定公告之後，惟其標示之商品為領帶；授權合約書係新際公司自美商 PICASSO CREATIONS INC.取得 PICASSO 畫作衍生著作之商品製造與銷售

權利後授權他人使用；工商時報廣告為新際公司舉辦「台灣區畢卡索（PICASSO）授權廠商成立大會」所發布之新聞稿，均與系爭商標是否變換使用無涉。

（3）至經濟日報廣告、世貿展覽會照片、賣場照片及商品型錄等新際公司實際使用之商標與系爭商標之審定圖樣仍不失為同一性，至商品型錄及報紙廣告上所載中文畢卡索藝術生活精品及外文 PICASSO ART COLLECTION 等字樣，核屬以普通使用之方法，表示商品上所用之圖案來自世界知名畫家畢加索畫作之衍生著作，藉以倡導、提升國人生活之藝術美，是附記於商品上者，顯係有關商品本身之說明文字非作為商標使用，依商標法第二十三條第一項規定，自不受原告據以撤銷之商標專用權之效力所拘束，業經台灣高等法院八十四年度上訴字第二四二三號刑事判決認定有案，尚難據以執為系爭商標圖樣有商標法第四十二條第一項規定適用之論據。其餘台灣台北地方法院通緝書、調查報告、被告中台評字第H〇八一〇二八一號商標評定書及最高行政法院八十三年度判字第一一三號判決、台灣台北地方法院刑事判決書，或與系爭商標是否變換使用無涉，或與本件案情不同，自不得比附援執為有利原告之論據。

（4）又本件經被告派員前往台北市內中興、太平洋等各大百貨公司實地訪查結果，領帶與領夾商品銷售市場上有多種販售陳列形態，有領帶搭配領夾販賣者，領夾與一般飾品販售者，領帶單獨販售者，或領帶與帽、絲巾、胸針、皮帶、鞋襪等其他服飾用品一併販售者，是領帶與領夾在交易市場上並非當然一併陳列販售，且一為紡織品，一為貴金屬，其原料材質不同，產製者亦屬有別，並非得一併使用始能滿足購買人之需要，領帶不因久缺領夾便無法達到使用之目的，是領帶與領夾商品，無論製造之原料、用途、功能或產製者均不相同，被告八十七年十二月編印「商品及服類似組群參考資料」，亦將領帶與領夾二者分為不同類似組群，故二者使用時縱稍具關聯性，尚難逕認即屬類似商品。況系爭商標所指定商品為袖扣、領夾、領針，依商標法第二十一條第二項規定，商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限，領帶商品非屬系爭商標專用權範圍內之商品，新際公司於領帶商品上標示系爭商標圖樣，自非屬系爭商標之使用，又原告於本件行政訴訟，亦未另提出其他證據資料資以證明系爭商標有自行變換使用，致與其據以撤銷商標近似情事。

9.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

10.日商大塚製藥（股）公司對統一企業（股）公司異議案

決定日期：920225

10. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09206204010 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. 原告：日商大塚製藥股份有限公司

10.2.2. 參加人： 統一企業股份有限公司

10.3. 原處分書號數：中台異字第 910658 號

10.4. 爭議號數

10.4.1. 系爭號數：註冊第 994098 號商標

10.4.2. 據爭號數：

10.5. 系爭商標名稱：「克清」

10.6. 爭議條款：修正前商標法第 36 條及第 37 條第 7、14 款之規定

10.7. 其他參考判決或決定：

10.8. 重要法律見解：

類似商品之認定，應綜合商品之用途功能、行銷管道、販賣場所等因素判斷之，並非絕對受商品分類之拘束，參加人以兩造商標所指定使用商品分類不同，即指為非屬類似商品，所訴難認可採。系爭商標指定使用商品┐醫療補助用三酸甘油脂膠囊┘究有無療效，得否與藥品等同視之，抑或僅為營養補充品而已，尚非僅以其名稱有「醫療補助用」之字樣為形式上之判斷，應就其實質功能而論，始克允當，而所謂提供特殊營養素或具保健功效，與具有療效間是否全然無所區隔，又系爭商標所指定使用之「醫療補助用三酸甘油脂膠囊」商品是否即完全無療效可言，已非無疑；且鑑於我國長久以來坊間西藥房確

如訴願人所稱同時販售醫療用藥及醫療補助品，是二者行銷管道、販賣場所實非毫無重疊之處，則其與據以異議商標所指定使用之「膏狀及液狀之局部人體抗菌製劑」商品是否非屬類似商品，容值斟酌。

10.9. 決定書摘要：

10.9.1. 訴願人陳述：

（1）兩造商標圖樣上之中文「克清」與「大塚克青」近似，且商品或服務之分類，係為行政上便利而規定，要非絕對受其拘束，故據以異議商標與系爭商標指定商品雖分別為藥品及醫療補助品，分屬不同組群，惟於我國長久以來市面上許多西藥房均同時販售醫療用藥及醫療補助品，二者行銷管道、販賣場所同一，購買人同時接觸之機會甚大，應屬類似商品，自有商標法第三十六條規定之適用。

（2）再者，據以異議之「大塚克青」商標為其著名之「大塚」商標之系列商標，亦為著名商標無疑。且因訴願人生產之產品種類繁多，包含藥品及醫療補助方面之營養品，系爭商標指定使用於「醫療補助用三酸甘油脂膠囊」商品，相關業者或消費者實有與據以異議商標產生聯想，而誤認其為訴願人所生產或與訴願人有授權代理關係之虞；又關係人與訴願人同為製造、經銷藥品之廠商，關係人相當可能因而知悉據以異議商標之存在，應有商標法第三十七條第七、十四款規定之適用云云。

10.9.2.原處分機關陳述：

（1）系爭審定第九九四〇九八號「克清」商標係指定使用於「醫療補助用三酸甘油脂膠囊」商品，三酸甘油脂係人體血液中之脂肪，又稱中性脂肪，來源係由腸道吸收食物中之脂肪及由肝臟合成，三酸甘油脂過高容易導致心臟病、糖尿病。查三酸甘油脂膠囊僅係具有特殊保健功效之醫療補助品，而非治療心臟病、糖尿病之醫藥用劑，與據以異議之註冊第九九四〇九二號「大塚克青」商標所指定使用之「膏狀及液狀之局部人體抗菌製劑」商品，為醫療用品，二者商品性質明顯有別，其原材料、用途、功能及產製者均有不同，應非屬類似之商品，自無商標第三十六條及第三十七條第十四款規定之適用。

（2）又據訴願人所提公司簡介及海外關係企業概要、網站資料（營業範圍）及關係企業廣東環球大塚製藥有限公司資料，固能說明訴願人公司之沿革、規模及其關係企業公司簡介、產品內容介紹等，惟據以異議之「大塚克青」商標雖為「大塚」商標之系列商標之一，其是否著名，仍需參酌具體相關事證為斷，而經行政院衛生署核准在台販售之藥物一覽表，其中僅見品名為「大塚」、「台灣大塚」、「大塚優比特」之藥物，未見據以異議之「大塚克青」商標列名其中，並無足以證明系爭商標申請註冊時，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，自亦無商標法第三十七條第七款規定之適用。

10.9.3.訴願會論述：

（1）系爭商標申請註冊時指定使用於商標法施行細則第四十九條所訂商品及服務分類表第五類之「醫療補助用三酸甘油脂膠囊」商品，參照原處分機關智慧財產局編印之現行商品及服務近似檢索參考資料（九十一年一月一日出版，九十一年四月十二日修正一版）所示，係歸類於第〇五〇三「營養補充品」組群（指提供特殊營養素或具特定之保健功效，非以治療、矯正人類疾病為目的之商品），而非第〇五〇一「中藥、西藥、臨床試驗用製劑、醫用營養品」組群中之「醫用營養品」（指具有療效，且性質相當於藥品之營養品），是本件原處分機關認為該「醫療補助用三酸甘油脂膠囊」僅係具有特殊保健功效之醫療補助品，與據以異議商標所指定使用之「膏狀及液狀之局部人體抗菌製劑」商品，為具有療效之藥劑，二者非屬類似，就形式上而言固未悖於其一貫之審查基準。

（2）類似商品之認定，應綜合商品之用途功能、行銷管道、販賣場所等因素判斷之，並非絕對受商品分類之拘束，參加人以兩造商標所指定使用商品分類不同，即指為非屬類似商品，所訴難認可採。查系爭商標指定使用商品「醫療補助用三酸甘油脂膠囊」究有無療效，得否與藥品等同視之，抑或僅為營養補充品而已，尚非僅以其名稱有「醫療補助用」之字樣為形式上之判斷，應就其實質功能而論，始克允當，而所謂提供特殊營養素或具保健功效，與具有療效間是否全然無所區隔，又系爭商標所指定使用之「醫療補助用三酸甘油脂膠囊」商品是否即完全無療效可言，已非無疑；且鑑於我國長久以來坊間西藥房確如

訴願人所稱同時販售醫療用藥及醫療補助品，是二者行銷管道、販賣場所實非毫無重疊之處，則其與據以異議商標所指定使用之「膏狀及液狀之局部人體抗菌製劑」商品是否非屬類似商品，容值斟酌。從而原處分機關就商標法第三十六條規定部分，僅以兩造商標指定使用商品非屬類似為論證之理由，即遽為「異議不成立」之審定，自有未洽，訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據。是爰將原處分撤銷，由原處分機關依商標法第三十六條規定之要件重行審酌。

10.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

大塚克青

11. 中環（股）公司對英屬維京群島商中國達康策略公司異議案

決定日期：921001

11. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09206220880 號

11.1. 決定主文：訴願駁回。

11.2. 當事人

11.2.1. 原告：中環股份有限公司

11.2.2. 參加人：英屬維京群島商中國達康策略公司

11.3. 原處分書號數：中台異字第 910096 號

11.4. 爭議號數

11.4.1. 系爭號數：審定第 157042 號服務標章

11.4.2. 據爭號數：（無）

11.5. 系爭商標名稱：「台灣網」

11.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用同法第 37 條第 11 款

11.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 90 判 596 號（所謂特取部分，係指法人、商號或其他團體成立時，取以為其名稱，以與他法人、商號或其他團體相區別，而彰顯其獨特主體地位之稱謂。）

11.8. 重要法律見解：

本部商業司九十年七月三日經(九０)商字第〇九〇〇二一四二一四〇號函及本部九十年八月八日經(九〇)商字第〇九〇〇二一七五三六一號函，均認定「台灣網國際網路傳訊股份有限公司」之特取名稱為「台灣網國際網路傳訊」，系爭「台灣網」服務標章之圖樣與之並不相同，自應准予註冊乙節。查該等函文係就公司登記事項所作

之釋示，屬公司法規定範疇；而本件為服務標章異議事件，應適用商標法之相關規定，二者規範目的、內容均不相同，自不得執該公司法登記事件，主張本件服務標章異議事件亦應作相同處理之論據。

11.9. 決定書摘要

11.9.1. 訴願人陳述：

（1）系爭服務標章圖樣上之中文┌台灣網┘為訴願人之子公司┌台灣網股份有限公司┘創先作為公司名稱，於八十八年五月十七日核准設立登記，早於八十八年八月十九日核准設立之台灣網國際網路傳訊股份有限公司，亦早於關係人前於八十八年五月二十四日以「台灣網」申請服務標章註冊日（該審定服務標章業經訴願人異議成立撤銷其審定在案），顯見「台灣網」係用以表彰訴願人子公司營業上所提供之服務，並無冒用他人名稱，且系爭服務標章所表彰之服務範圍，並無擴增或逾越訴願人子公司「台灣網股份有限公司」設立當時所登記之營業範圍，亦無商標法施行細則第三十二條第二項規定之適用，自應享有公司名稱專用權之優先權。

（2）本部商業司九十年七月三日經（九０）商字第０九０００二一四二一四０號函及本部九十年八月八日經（九０）商字第０九０００二一七五三六一號函，均認定「台灣網國際網路傳訊股份有限公司」之特取名稱為「台灣網國際網路傳訊」，系爭「台灣網」服務標章自無首揭商標法第三十七條第十一款規定之適用。

11.9.2.被告陳述：

系爭審定第一五七０四二號「台灣網」服務標章圖樣上之中文「台灣網」，與八十八年八月十九日核准設立登記之「台灣網國際網路傳訊股份有限公司」之公司名稱特取部分「台灣網」完全相同；且系爭服務標章所表彰之「電腦軟體系統及程式之製作、設計、維護、測試、分析及諮詢顧問，電腦計算、電腦資料處理、電腦租賃，提供電腦擇友，透過網際網路提供各種資訊服務」，與台灣網國際網路傳訊股份有限公司所登記之「資訊軟體服務業」、「電子資訊供應服務業」等營業項目，二者服務之性質、對象範圍、提供者、行銷管道等大致相同，依一般社會通念，市場交易情形，應屬同一或類似，訴願人未徵

得該公司之承諾，逕以中文「台灣網」三字作為系爭服務標章圖樣申請註冊，自有首揭法條規定之適用。

11.9.3.法院論述：

（1）經查，關係人據以異議之公司名稱全名為「台灣網國際網路傳訊股份有限公司」，參諸首揭最高行政法院九十年度判字第五九六號判決意旨，其中「股份有限公司」應屬其組織型態之說明文字，「網路傳訊」為表示其營業種類，「國際」二字則為表彰其國際化經營範圍之意，均不足為彰顯該公司主體之特性以與他公司相區別，故據以異議之公司名稱其特取部分應係「台灣網」三字。而系爭「台灣網」服務標章圖樣上之中文「台灣網」，顯與該公司名稱之特取部分完全相同。復查，系爭服務標章所表彰之「電腦軟體系統及程式之製作、設計、維護、測試、分析及諮詢顧問，電腦計算、電腦資料處理、電腦租賃，提供電腦擇友，透過網際網路提供各種資訊服務」，與台灣網國際網路傳訊股份有限公司所登記之「資訊軟體服務業」、「電子資訊供應服務業」等營業項目相較，二者服務之性質、對象範圍、提供者、行銷管道等大致相同，依一般社會通念，市場交易情形，應屬同一或類似。從而，訴願人未徵得該公司之承諾，逕以中文「台灣網」三字作為系爭服務標章圖樣申請註冊，自應有首揭法條規定之適用。。

（3）至所稱本部商業司九十年七月三日經（九〇）商字第〇九〇〇二一四二一四〇號函及本部九十年八月八日經（九〇）商字第〇九〇〇二一七五三六一號函，均認定「台灣網國際網路傳訊股份有限公司」之特取名稱為「台灣網國際網路傳訊」，系爭「台灣網」服務標章之圖樣與之並不相同，自應准予註冊乙節。查該等函文係就公司登記事項所作之釋示，屬公司法規定範疇；而本件為服務標章異議事件，應適用商標法之相關規定，二者規範目的、內容均不相同，自不得執該公司法登記事件，主張本件服務標章異議事件亦應作相同處理之論據。

11.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

台灣網國際網路傳訊股份有限公司

12. 美商・亞歷克斯諾爾公司對日經行銷（股）公司異議案

裁判日期：901126

12. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 456 號

12.1. 判決主文：再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。被告審定第八二九○六四號「KATE & SPADE」商標應予撤銷。訴訟費用由被告負擔。

12.2. 當事人

12.2.1. 原告：美商・亞歷克斯諾爾公司（Alex Noel ,Inc.）

12.2.2. 參加人：日經行銷股份有限公司

12.3. 原處分書號數：中台異字第 881265 號

12.4. 爭議號數

12.4.1. 系爭號數：審定第 829064 號商標

12.4.2. 據爭號數：

12.5. 系爭商標名稱：「KATE & SPADE」

12.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7、11、14 款

12.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 890087402 號、行政院 89 訴字第 33157 號再訴願決定。

12.8. 重要法律見解：

本院認為本件情況，就商標法第三十七條第十四款應為較寬之解釋。即衡諸一般經驗法則，本件參加人申請系爭商標註冊之時間與佐霖貿易公司極為接近，二申請人之代表人復為兄弟關係及同在彰化市以相同電話號碼經營相同或類似生意，又由同一商標代理人提出商標申請案，堪認參加人於其本件商標申請註冊時，縱非直接因其對時

尚流行之接觸知悉據以異議商標存在，亦係間接自其弟周尚霖處知悉據以異議商標之存在，而惡意加以抄襲，系爭商標自不應受商標法之保護。被告因無調查權，致未能察悉參加人有因其他關係知悉據以異議商標存在之情事，誤認本件無商標法第三十七條第十四款之適用，認事用法尚有違誤。

12.9. 判決摘要

12.9.1. 原告陳述：

（1）原告之據以異議商標「KATE SPADE」商品業已隨國際知名報章雜誌 Financial Times、Vogue、People 等於世界各國（包括本國）之發行及衛星有線電視之播送與網路媒介之傳播等，而使消費者有知悉其「 」商標之可能。甚且，鑑於本國高度之市場潛力，原告並於廣受日本消費者喜愛之「e’f（東京／衣芙）」雜誌之國際中文版刊登巨幅廣告，以宣傳與介紹其業享盛譽之「KATE SPADE」商標商品。是以，本國相關消費者絕對有知悉原告夙著盛譽之「KATE SPADE」商標，原告之據以異議商標「KATE SPADE」確已符合前揭著名商標認定要件，其為國際性著名商標，殆無疑義。

（2）系爭商標「KATE & SPADE」與原告之據以異議商標「KATE SPADE」，二者商標圖樣中之外文完全相同，其應屬近似商標，實毋庸置疑。是一般消費者施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，實混淆難辨。系爭商標之申請註冊有違商標法第三十七條第七款之規定，依法應否准其審定註冊。

（3）藉由榮獲美國時裝設計師聯席會之年度服飾配件設計師之殊榮及國際各大知名媒體之強力報導，KATE SPADE 小姐之名業已享譽全球，今參加人未得 KATE SPADE 小姐之同意即擅自以其名為商標圖樣向被告申請註冊，系爭商標之申請註冊有違商標法第三十七條第十一款之規定，亦不應准予審定註冊。

（4）商標法第三十七條第十四款規定之「維持商場秩序並杜絕抄襲之不法歪風」立法意旨，其適用範圍亦應包括「商標襲用」情形在內，故申請人因契約或地緣之外之其他機會而有知悉他人先使用於同一或類似商品之商標存在之可能，其商標之註冊申請即有該條款之適用：隨商品資訊流通迅速及國際知名媒體之強力宣

傳，原告「KATE SPADE」商標所表彰之商品及其信譽，業為一般相關業界及消費者所知悉，更遑論參加人與原告係為同業競爭者，其早已知悉原告頗負盛譽之「KATE SPADE」商標。

（5）商標法第三十七條第十四款規定之適用應包含「商標襲用」情形在內，此乃現行商標法修正時之立法意旨所明白揭示。誠如前所言，按一般經驗法則，二商標圖樣完全相同且指定營業項目亦完全相同，其發生機率為零，除非當事人一方之商標圖樣係抄襲他方之圖樣。於本案中，原告之「KATE SPADE」商標係取自於其公司創辦人之一兼產品設計師 Kate Spade 小姐之名字且非為一具特定意義之外文字，據以異議商標確為原告精心設計之自創商標，依一般經驗法則，世上應無第二個完全相同商標圖樣之存在。於本件案中，系爭商標圖樣中之外文不僅與據以異議商標圖樣中之外文完全相同，且二者商標並指定使用於相同之手提袋、皮包等產品上，若謂身為同業之參加人於申請註冊系爭商標時並不知悉原告業享盛譽之據以異議商標之存在，實為無稽之談，有違一般經驗法則。

（6）查中台異字第八七一〇九二號審定書中，該遭撤銷之審定第六〇六一八二號商標，其申請人係佐霖貿易股份有限公司，而代表人為周尚霖；本件參加人係日經行銷股份有限公司，代表人為周旻昇。二家公司均係透過同一代理人申請「KATE SPADE」商標，僅指定專用商品類別不同而已，且該二家公司地址均位於彰化市，電話號碼均為（〇四）七二二二三四五，有公司基本查詢資料可稽，可見參加人於系爭商標申請之初即知原告「KATE SPADE」商標之存在，而有剽竊襲用之意圖，由此亦可顯示據以異議商標於國內早已有相當的知名度。

（7）法律之修訂乃在促進國家社會之整體發展並使權利所有者獲得充分保障法律規範之修正乃為建全法律體制而使權利所有者對其權利獲得充分之保障，並藉此遏阻社會上不良之歪風。本件系爭審定第八二九〇六四號商標亦有商標法第三十六條規定之適用。原告雖未於系爭商標提出異議申請書中主張商標法第三十六條規定，惟查商標異議審查程序係公眾審查程序，只要審定商標有違商標法之相關規定等不法情事，任何人均可對之提出異議申請，況本件商標異議申請案尚未程序終結，原告即可於本行政訴

訟中加以陳明系爭商標之其他違法事由。參加人於八十六年八月十九日始向被告提出系爭商標之註冊申請，顯然較原告審定第九六三三五三號商標之申請日期（八十六年七月十六日）為晚。

（8）系爭商標「KATE & SPADE」與原告之審定第九六三三五三號「KATE SPADE」商標，二者商標圖樣中之外文完全相同，其屬相同圖樣之商標，且指定之商品係屬性質相同或近似，故系爭商標有違商標法第三十六條規定之不法情事，被告本不應核准系爭商標之審定。依商標法第四十五條規定「商標審查員於審定商標註冊前發現原審定有違法情事時，應報請撤銷」，被告自有義務報請撤銷系爭商標之審定，原告所提系爭商標有違商標法第三十六條規定之陳述，並不妨礙訴訟經濟及被告之攻擊防禦能力。

12.9.2.被告陳述：

（1）查本件就原告所檢附之證據資料，除有部分晚於系爭商標申請註冊日外，以據以異議商標並無在我國之行銷，亦無在我國報章、雜誌、電視等易為大眾知悉之傳播媒體廣告之情形，單憑上述資料實難以現今商品資訊流通迅速而推論據以異議商標於我國境內已廣為相關事業或消費者所普通認知之著名商標，應無首揭法條規定之適用。至於被告中台異字第八七一〇九二號商標異議審定書之案例，核其乃係依修正前商標法第三十七條第一項第七款所為之審定，其規範之意旨與本款並不相同，且該案認定據以議商標已為一般消費者所熟知，主要著重於有無襲用他人商標之事實，並不能即謂據以異議商標已成為我國境內相當廣泛範圍內消費者所知悉之著名商標，自難援為論據。

（2）商標圖樣「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」，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第十一款所明定。本款所稱之「全國」乃指我國現行法律效力所及之領域，「全國著名」係指在上領域內為一般人所周知。又全國著名之事實必須以證據證明之。按依原告所檢附之證據並不足證明異議商標之來源創始者為我國境內之一般人所周知，自無前述條款之適用。

（3）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」，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第十四款所明定。本款之適用應以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，而以相同或近似之商標於同一或之類似商品申請註冊始足當之，而有無此事實異議人應檢據證明。按就原告所檢附之證據不足證明據以異議商標為消費者所知悉已如前述，況其亦未具體檢據證明被異議人如何因契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉據以異議商標，徒以被異議人與其為同業競爭者而推論本件商標之申請註冊應有前述條款之適用，自無可採。

（4）就原告主張系爭商標有違商標法第三十六條一節，原告應在異議期間提起，原告於行政訴訟中提出，已逾異議之三個月期間，這部分不該審酌。

12.9.3.法院論述：

（1）原告復於行政訴訟程序中主張系爭商標有違商標法第三十六條規定之新事實，由於此一部分未經被告據為異議事由，且未經訴願程序，本院不予審究。

（2）經查本件參加人之系爭商標圖樣中之外文不僅與據以異議商標圖樣中之外文完全相同，且二者商標並指定使用於相同之手提袋、皮包等產品上，該「KATE SPADE」外文字復非國人常見之英文字，參加人係完全抄襲原告商標，可以認定。而案外人佐霖貿易股份有限公司前申請審定之第八○六一八二號「KATE SPADE」相同商標於商標法施行細則第四十九條第二十五類睡衣、洋裝、領帶、大衣、皮鞋等商品，經本件原告提出異議後，已由被告依八十七年十一月一日施行前之原商標法第三十七條第一項第七款規定「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，於八十七年十月十二日以中台異字第八七一○九二號審定書撤銷確定在案，其理由略以：被異議人佐霖貿易股份有限公司出於不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人（即本件原告）已使用之商標申請註冊，有致公眾誤信之虞，有該審定書附卷可參。經查佐霖

貿易股份有限公司之代表人周尚霖與本件參加人之代表人周旻昇為兄弟關係，有法務部戶政連結作業系統資料存卷可稽；又二公司之電話號碼相同（均為 04-722345），亦有廠商基本資料附卷可考；前案審定第八〇六一八號「KATE SPADE」係由佐霖貿易股份有限公司於八十六年七月十七日提出註冊申請，後案即本件參加人復於同年八月十九日以「KATE & SPADE」再提出申請，時間極為接近僅差一個月，二申請案復委任同一商標代理人即林土山處理有關商標註冊事宜（參異議卷內之商標註冊簿資料），而被告於前案中已依修正前商標法規定認定佐霖貿易公司係抄襲他人已使用之商標，而撤銷其原商標審定確定在案。

（3）衡諸一般經驗法則，本件參加人申請系爭商標註冊之時間與佐霖貿易公司極為接近，二申請人之代表人復為兄弟關係及同在彰化市以相同電話號碼經營相同或類似生意，又由同一商標代理人提出商標申請案，堪認參加人於其本件商標申請註冊時，縱非直接因其對時尚流行之接觸知悉據以異議商標存在，亦係間接自其弟周尚霖處知悉據以異議商標之存在，而惡意加以抄襲，系爭商標自不應受商標法之保護。被告因無調查權，致未能察悉參加人有因其他關係知悉據以異議商標存在之情事，誤認本件無商標法第三十七條第十四款之適用，認事用法尚有違誤。

12.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

KATE & SPADE

據 爭 商 標

KATE SPADE

13. 統一國際移民事業（有）公司對統一翻譯（股）公司異議案

裁判日期：901011

13. 判決法院及字號：最高行政法院 90 判字第 1831 號

13.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

13.2. 當事人

13.2.1. 原告：統一國際移民事業有限公司

13.2.2. 參加人：統一翻譯股份有限公司

13.3. 原處分書號數：中台異字第 901313 號

13.4. 爭議號數

13.4.1. 系爭號數：註冊第 101649 號商標

13.4.2. 據爭號數：（無）

13.5. 系爭商標名稱：「統一移民 PRESIDENT IMMIGRATION CONSULTANT 及圖」

13.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 1 項第 11 款

13.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 880630702 號、行政院 88 訴字第 31051 號再訴願決定書。

13.8. 重要法律見解：

（1）系爭服務標章圖樣中之「移民」二字，為說明性文字，經關係人聲明該部分不在專用之列；而原告名稱中除營業種類之「移民事業」及「有限公司」外，其特取部分為「統一國際」，此有經濟部商業司八十七年十月一日經（八七）商六字第八七二二三九五九號函附於原處分卷可稽。是系爭服務標章與原告名稱特取部分，並非完全相同。

（2）所謂公司名稱之特取部分，係指公司名稱中，除說明營業種類之文字及說明組織形態之文字以外，用以表示其特性而與其他公司相區別之部分而言，故原告名稱特取部分，應為「統一國際」四字，尚無從予以分割。

13.9. 判決摘要

13.9.1. 原告陳述：

（1）經濟部令發布之公司名稱及業務預查審核準則第六條第一項第二款、四款規定：公司名稱除應由特取名稱及組織種類組成，並得標明業務種類之文字、表明事業性質之文字。同準則第九條第一項第四款規定：「有第六條第一項第二款至第四款之文字，不得使用作為公司之特取名稱。」故若有表明業務種類之文字、表明事業性質之文字，均不得使用作為公司之特取名稱。

（2）查中文字「國際」二字乃各國之間的相互關係之意，故移民事業者為表明其業務有跨國性質，即會加上國際二字，讓消費者明瞭其公司業務性質是國際性質，並為該移民事業業者普遍所使用，而既是皆能通用之文字，又怎能稱謂特取名稱。如博麥國際移民事業有限公司、華城國際移民有限公司、長榮國際移民有限公司、全揚國際顧問股份有限公司、元邦國際顧問股份有限公司、・・・、大揚國際有限公司等等，皆有「國際」二字，係為說明其業務為跨國性質之移民事業公司。因其特取部分「博麥」、「華城」、「長榮」・・・「大揚」均不相同或近似，故皆併存使用，並未因為該公司皆有「國際」二字，即無法登記，故顯見經濟部商業司之認定應是以「國際」二字為說明其業務性質之文字，而冠於國際之前的文字即是特取名稱。再依前述經濟部令發布之公司名稱及業務預查審核準則所規定：有標明業務種類之文字、表明事業性質之文字均不得使用作為公司之「特取名稱」，故於移民事業者所通用之說明文字「國際」二字，應不得作為移民事業公司之特取名稱至明。

（3）原告之名稱「統一國際移民事業有限公司」中，「國際移民事業」六字乃係說明其業務為跨國性質之移民事業，為業務種類、事業性質之文字，不得使用作為公司之特取名稱，而有限公司屬表明營業組織形態之文字，故其特取部分為「統一」二字應無誤，

然被告函詢經濟部商業司，經判斷「國際統一」為特取部分乙事，乃經濟部商業司之判斷有所疏忽。

13.9.2.被告陳述：

（1）系爭服務標章圖樣上之中文「統一移民」，其中移民二字為說明性文字，經關係人聲明該部分不在專用之列；而原告名稱中，除營業種類之「移民事業」及「有限公司」外，其特取部分為「統一國際」，此有經濟部商業司八十七年十月一日經（八七）商六字第八七二二三九五九號函可資參照。是二者並不完全相同，自無行為時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第十一款規定之適用。

（2）原告以其名稱中之「國際移民事業」六字，乃說明其營業為跨國際性質之移民事業，僅係區別營業種類之文字，而「有限公司」為說明組織形態之文字，故其特取部分為「統一」二字，此由經濟部商業司登記併存之博麥國際移民事業有限公司、華城國際移民有限公司及長榮國際移民有限公司等例可證，系爭服務標章圖樣之主要部分「統一」，與其名稱特取部分「統一」完全相同云云，經核所謂特取部分，係指公司或商號名稱中除說明營業種類之文字及說明組織形態之文字以外，用以表示其特性而與其他法人相區別之部分而言，故原告名稱特取部分應為「統一國際」四字，尚無從予以分割，所訴自不足採。

13.9.3.法院論述：

（1）系爭服務標章圖樣中之「移民」二字，為說明性文字，經關係人聲明該部分不在專用之列；而原告名稱中除營業種類之「移民事業」及「有限公司」外，其特取部分為「統一國際」，此有經濟部商業司八十七年十月一日經（八七）商六字第八七二二三九五九號函附於原處分卷可稽。是系爭服務標章與原告名稱特取部分，並非完全相同。

（2）所謂公司名稱之特取部分，係指公司名稱中，除說明營業種類之文字及說明組織形態之文字以外，用以表示其特性而與其他公司相區別之部分而言，故原告名稱特取部分，應為「統一國際」四字，尚無從予以分割。此觀之關係人提出於原處分卷之

公司名稱查詢清單所示：經濟部業已准許「臺北銀行股份有限公司」與「臺北國際商業銀行股份有限公司」併存，及「統一國際投資股份有限公司」與「統一投資股份有限公司」併存之事實，益可得悉。原告謂「國際」二字，乃說明其營業為跨國際性質云云，並無足取。另原告稱於經濟部商業司所登記，得以併存之博麥國際移民事業有限公司、華城國際移民有限公司、長榮國際移民有限公司、全揚國際顧問股份有限公司、元邦國際顧問股份有限公司、・・・、大揚國際有限公司等，雖皆有「國際」二字云云，惟各該公司名稱之特取部分別為「博麥國際」、「華城國際」、「長榮國際」、「全揚國際」、「元邦國際」・・・「大揚國際」，仍屬各異，原非不得併存，尚難僅憑前開公司得以併存，即謂經濟部係認「國際」二字為說明其業務性質之文字，前開各公司名稱特取部分為「博麥」、「華城」、「長榮」、「全揚」、「元邦」...「大揚」，進而謂原告名稱之特取部分為「統一」。

13.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

統一國際移民事業有限公司

14. 比利時商通用餅乾公司對天高實業（股）公司異議案

裁判日期：910131

14. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 2067 號

14.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

14.2. 當事人

14.1.1. 原告：比利時商・通用餅乾公司

14.1.2. 參加人：天高實業股份有限公司

14.3. 原處分書號數：中台異字第 901313 號

14.4. 爭議號數

14.3.1. 系爭號數：審定第 888710 號商標

14.3.2. 據爭號數：註冊第 818194 號及註冊第 815723 號「TUC logo 1996 en couleurs」號商標

14.5. 系爭商標名稱：「ＴＵＧ及圖」

14.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 12 款

14.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9006300580 號；相反見解參考行政法院 49 年度判字第 3 號判例。

14.8. 重要法律見解：

判斷商標之近似與否，依行政法院四十九年度判字第三號判例意旨，固得就構成各商標之主要部分隔離觀察，是否足以引起混同誤認之虞以為斷，而不問其附屬部分之有無差異；惟商標之是否近似應總括其全部以隔離的通體觀察認定其有無混同或誤認之虞以為斷，亦有行政法院二十六年判字第四八號、三十六年判字第一號判例可資參照。

14.9. 判決摘要

14.9.1. 原告陳述：

（1）系爭商標係由外文「ＴＵＧ」及雞圖構成，由於雞圖僅為一般背景圖案，非一般消費者識別商品來源依據，系爭商標主要部分顯為外文「ＴＵＧ」，此可參酌系爭商標之正商標註冊第八一三八○八號「ＴＵＧ」商標，益證系爭商標文字主要部分「ＴＵＧ」係參加人所欲強調並用以表徵其產品之標誌，是「ＴＵＧ」為系爭商標主要部分，毋庸置疑。此與據以異議商標主要部分「ＴＵＣ」，僅有字母「Ｇ」及「Ｃ」差別，其餘字母排列順序完全相同，「ＴＵＧ」與「ＴＵＣ」均屬單純之字母排列，「Ｇ」與「Ｃ」於外觀上又極近似，外型不易分辨，亦為被告於其他類似近似商標案例所認同，此可參閱被告中台異字第八三○三八一號及中台異字第八四○一二二號異議審定書。從而，一般消費者於購買時施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，極易忽略系爭商標與據以異議商標之細微差異，進而誤認「ＴＵＧ」即為「ＴＵＣ」而誤購，故兩商標屬近似商標。

（2）次就讀音言，系爭商標主要部分係由「ＴＵＧ」排列組合而成，「ＴＵＧ」為一英文單字，其發音為「ｔｇ」，與據以異議商標之主要部分「ＴＵＣ」，其讀音為「ｔｋ」，僅有語尾「ｋ」與「ｇ」差別，於音標上讀音相同，僅係「有聲子音」與「無聲子音」之差，連貫唱呼之際，不易分辨，遑論國人一般多對語尾字音忽略未予注意，故兩商標於讀音上構成近似，係屬近似商標。

（3）系爭商標之正商標註冊第八一三八○八號「ＴＵＧ」商標，其商標名稱係「ＴＵＧ及圖」，而非「ＴＵ」與「Ｇ圖」，可證系爭商標欲強調者乃「ＴＵＧ」，故應視「ＴＵＧ」為一整體，不宜割裂觀察。況依被告訂定之「商標近似審查基準」第二條第七項：「商標圖樣上之外文字母相同、排列各異、或僅少數字母不同，而外觀相似，有混同誤認之虞者」即為近似商標，系爭商標明顯為「ＴＵＧ」字母之直線排列，自應以「ＴＵＧ」文字整體，與據以異議商標「ＴＵＣ」比較，是「ＴＵＧ」與「ＴＵＣ」應屬近似商標。

14.9.2.被告陳述：

（1）系爭商標圖樣係由外文「ＴＵＧ」及雞圖形構成，而據以異議商標圖樣則由外文「ＴＵＣ」置於深色之半橢圓形內組成，二者構圖意匠顯然不同，外文部分雖有相同之「ＴＵ」字母，惟系爭商標之外文因設色不同分開成「ＴＵ」與「Ｇ」二部分，且「Ｇ」字母置於雞圖案中間，予人印象係由「ＴＵ」一字及「Ｇ」字母構成，與據以異議商標之外文「ＴＵＣ」一字，於異時異地隔離觀察，尚非不能分辨，二商標無論讀音、外觀或觀念均難謂有使人產生混同誤認之虞，非屬近似之商標。

（2）本件系爭商標圖樣與正商標圖樣並不相同，且系爭商標異議案經被告作成異議不成立之處分後，正商標部分始由經濟部訴願決定撤銷原處分，被告雖依訴願決定意旨作成申請評定成立之處分，聯合商標亦同時遭評定無效，然徵諸行政法院（現改制為最高行政法院）七十六年度判字第一八七○號判決意旨，商標遭評定無效須全案確定後始生自始無效之效果。

14.9.3.法院論述：

（1）判斷商標之近似與否，依行政法院四十九年度判字第三號判例意旨，固得就構成各商標之主要部分隔離觀察，是否足以引起混同誤認之虞以為斷，而不問其附屬部分之有無差異；惟商標之是否近似應總括其全部以隔離的通體觀察認定其有無混同或誤認之虞以為斷，亦有行政法院二十六年判字第四八號、三十六年判字第一號判例可資參照。

（2）系爭商標圖樣係由外文「ＴＵＧ」及雞圖形所構成，據以異議商標圖樣則由外文「ＴＵＣ」置於深色之半橢圓形內所組成，二者構圖意匠明顯不同；系爭商標之外文部分雖有相同之「ＴＵ」字母，惟系爭商標之外文因設色不同分開成「ＴＵ」與「Ｇ」二部分，其「Ｇ」字母置於雞圖案中間並加以塗實，「ＴＵ」字母則為線條之構成而未予塗實，予人寓目印象，系爭商標已然強調「Ｇ」字母與雞圖形之構成，而非單純之「ＴＵＧ」；是總括其全部以隔離的通體觀察，系爭商標與據以異議商標兩者之字體造型各不相同，其外觀迥然有別，非可割裂而專以文字部分細為比對辨識，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，系爭商標應無使一般消費者對其所表彰商品之來源、產製者發生混淆誤認之虞，尚難謂與據以異議商標構成近似。

（3）原告就系爭商標之正商標申請評定案，訴經經濟部九十年七月二十六日經（九○）訴字第○九○○六三一六四六○號訴願決定撤銷原處分，被告嗣後亦作成評定成立之處分，發給中台評字第九○○二九三號評定書，並依商標法施行細則第十六條第四項規定，將其聯合商標（即系爭商標）一併撤銷。惟查，商標專用權在未被依法撤銷或評決無效確定前，仍屬有效存在，有拘束該商標註冊之效力，因此，系爭商標雖遭被告另案評定其正商標之註冊為無效而予以一併撤銷，惟該評定案件既尚未臻確定，自不影響本件依商標法第三十七條第十二款規定所為之判斷。原處分審定異議不成立，並無違誤，訴願決定予以維持，於法亦無不合。原告起訴聲明撤銷，為無理由，應予駁回。

14.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

15. 金鍊（股）公司對羊將實業（有）公司異議案

裁判日期：910125

15. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 2660 號

15.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

15.2. 當事人

15.2.1. 原告：金鍊股份有限公司

15.2.2. 參加人：羊將實業有限公司

15.3. 原處分書號數：中台異字第 890247 號

15.4. 爭議號數

15.4.1. 系爭號數：審定第 121726 號服務標章

15.4.2. 據爭號數：註冊第 798807 號商標

15.5. 系爭商標名稱：「ＡＲＴＭＯＲＥ及圖」

15.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 12 款

15.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9006304520 號、經訴字 9106019060 號。

15.8. 重要法律見解：

商標近似性之認定，其在觀察方式上，並無所謂「通體觀察」與「主要部分觀察」二種同時併存的方式，而只有「通體觀察」一種方式而已。所謂的「主要部分近似」，乃是透過「通體觀察」之觀察方式，發覺通體商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」三個方面中某一部分浮現出獨特的標識印象，而該部分之近似，足以獲致通體商標圖樣近似之結論而已。因此換個角度來說，「主要部分近似」乃是採用「通體觀察」後之判斷結果，而非觀察方式本身。

15.9. 判決摘要

15.9.1. 原告陳述：

（1）判斷兩商標是否近似，應就兩商標通體隔離觀察，而通體觀察係就商標圖樣之整體外觀加以觀察，無論係文字、圖形、記號或其聯合式均包括，因若商標僅有單純之中文或外文或圖形或記號則該單純之中文、外文、圖形或記號即為該商標圖樣之整體。苟申請之商標有上開二組以上不同之組合，如有中文、外文或中文加圖形、外文或中文加記號、外文加記號或其中三組或全部均有之聯合式圖樣，則該聯合式圖樣之全部均為商標之整體，於審查兩商標近似與否時即不可加以割裂比對，應就通體觀察，即應以整體之商標圖樣加以觀察比對是否構成近似。

（2）本件系爭審定第一二一七三六號「ＡＲＴＭＯＲＥ及圖」服務標章圖樣上之外文「ＡＲＴＭ」及「ＲＥ」已經藝術化設計，並於上開兩組經設計之外文中間搭配一毛線球及勾針之抽象設計圖構成完整之服務標章圖樣，整體圖樣上之外文及圖形係由專業設計、線條流暢、有其完整不可分性，予人有強烈辨識印象，外文與圖形已融為一體，整體不可加以分割，反觀據以異議之註冊第七九八八○七號「ＡＲＴＭＯＲＥ及圖」商標圖樣，係由一簡單幾何線條所構成單腳站立之簡易鶴圖形與正楷外文「ＡＲＴＭＯＲＥ」所構成，兩者繁簡有別，無論外觀、觀念、整體構圖意匠完全不同，並無使人混同誤認之虞，被告逕認兩者外文，不論外觀及讀音，均無顯著不同，自有造成混同誤認之虞，顯然忽略系爭服務標章之整體設計，將外文單獨割裂觀察，顯有背商標通體隔離審查之原則。

（3）商標有無近似造成混淆，應依其商標標識力強弱而定，而商標之標識力繫於商標本身之創意及使用、廣告、商品銷售而有不同，系爭服務標章雖遲至八十八年三月才提出申請，惟早在民國七十九年以前即已大量使用，在一般消費者心目中已有知名度其商標之標示力顯非據以異議商標所能比擬。最高行政法院亦不乏有認為市場早已併存多年即無使消費者混淆誤認之認定，是二商標顯然不會造成消費者混淆誤認，應非屬近似商標。

15.9.2.被告陳述：

系爭審定第一二一七二六號「ＡＲＴＭＯＲＥ及圖」服務標章與參加人據以異議之註冊第七九八八○七號「ＡＲＴ　ＭＯＲＥ及圖」商標圖樣相較，二造標章皆以外文「ＡＲＴＭＯＲＥ」構成標章圖樣之主要部分，英文字母排列順序完全相同，連貫唱呼讀音亦如出一轍，異時異地隔離觀察，不論在外觀及讀音方面，以具有普通知識經驗之消費者，施以普通所用之注意，尚無法清楚辨識其差異，自屬構成近似之標章。準此，原處分機關原以二造服務標章及商標不近似之處分，即難謂合法。

15.9.3.法院論述：

（1）系爭服務標章指定使用服務業務中之各種合成纖維線、毛絨線商品之零售服務，其所提供之特定商品，與參加人據以異議商標指定使用於紗、棉紗、毛紗、麻紗、鉤紗、金蔥紗、人造棉紗、人造纖維紗、線、毛線、刺繡線、編結線、人造纖維線、化學纖維線商品相同，依前揭說明，二者係相類似，原告主張系爭服務標章為提供服務，據以異議商標為商品，二者性質並不類似，應無商標法第三十七條第十二款之適用云云，自非可採。

（2）在進行判斷二商標或服務標章時，應遵循下列之準則：觀察之時空環境，應採「異時異地、隔離觀察」之方法。觀察之方式應以「通體觀察」為準，即須「總括商標全體，就其外觀、名稱（即文字）、觀念加以觀察」（參照行政法院七十二年度判字第一三九五號判決意旨）。另依「商標近似審查基準」第一點之規定，二商標或服務標章只要在「外觀」、「觀念」、「讀音」三個方面，有一近似，即屬近似之商標或服務標章。是以縱使商標中在「外觀」、「觀念」、「讀音」三個方面之一定部分特易引起一般人之注意，且因該一定部分之存在而發生或增加商標之識別功能者，而亦須就該一定部分（即主要部分）加以比對觀察。但此種判斷乃是為得通體觀察之正確結果，所採行之方法而已。因此並非商標某一特定部分相同或近似，二者即屬近似之商標。

（3）簡言之，商標近似性之認定，其在觀察方式上，並無所謂「通體觀察」與「主要部分觀察」二種同時併存的方式，而只有「通體觀察」一種方式而已。所謂的「主要部分近似」，乃是透過「通體觀察」之觀察方式，發覺通體商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」三個方面中某一部分浮現出獨特的標識印象，而該部

分之近似，足以獲致通體商標圖樣近似之結論而已。因此換個角度來說，「主要部分近似」乃是採用「通體觀察」後之判斷結果，而非觀察方式本身。原告將「通體觀察」與「主要部分觀察」視為二種不　同的觀察方式，而為本件之主張，顯係誤解。

（4）系爭服務標章與據以異議之商標二者之圖樣在英文字母均各經過造型設計，但二者相同之「ＡＲＴＭＯＲＥ」仍係圖樣中在「外觀」、「觀念」、「讀音」上仍屬特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之部分，自應為通體觀察之判斷基礎。本件原告系爭商標「ＡＲＴＭＯＲＥ及圖」服務標章與參加人據以異議之「ＡＲＴＭＯＲＥ及圖」商標圖樣相較，二造標章皆以外文「ＡＲＴＭＯＲＥ」構成標章圖樣之主要部分，英文字母排列順序完全相同，連貫唱呼讀音亦如出一轍，異時異地隔離觀察，不論在外觀及讀音方面，以具有普通知識經驗之消費者，施以普通所用之注意，尚無法清楚辨識其差異，自屬構成近似之標章。

（5）商標之知名度越高，識別功能也越強，而且透過商標之經久慣常使用，在社會大眾主觀印象上所形成之識別作用，會使商標圖樣中之主要部分變多變強，其結果固然使原本在圖樣設計上不具有特殊識別印象之部分，取得識別印象，變成商標之主要部分。

（6）原告所提之輸出許可證並無系爭服務標章在內，無從據以證明系爭服務標章業已經久慣常使用。另所提八十四年間之中國時報休閒消費版之照片，並未顯現系爭服務標章，自無從與原告八十四年（一九九五）之目錄相結合，而為系爭服務標章已慣常使用之事實。至於所提硬紙板二個及包裝紙兩個其上並無大量發行之證據，且無時間之標示，自無法用以證明其知名度之高低程度。是以並無足夠之證據足資證明，原告之系爭服務標章到達因大量慣常使用具識別性之程度，原告此部分主張亦非有據。被告依首揭規定，為撤銷原處分，並命由原處分機關另為適法之處分之訴願決定，並無不合。應予維持。

15.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

16. 致福（股）公司對日商日本勝利（股）公司撤銷案

裁判日期：920116

16. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 6310 號

16.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

16.2. 當事人

16.2.1. 原告：致福股份有限公司

16.2.2. 參加人：日商・日本勝利股份有限公司

16.3. 原處分書號數：中台處字第 890172 號

16.4. 爭議號數

16.4.1. 系爭號數：註冊第 301307 號商標

16.4.2. 據爭號數：（無）

16.5. 系爭商標名稱：「GVC」

16.6. 爭議條款：修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款

16.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 93 判字第 631 號、經濟部經訴字 9006321400 號。

16.8. 重要法律見解：

現行商標法第三十一條第一項第二款之但書雖僅規定「但有聯合商標使用於同一商品者，・・・不在此限。」固未明文規定正商標之使用視為聯合商標之使用。惟按六十一年七月四日修正公布之商標法第三十一條第一項第二款規定：「商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿二年者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權。」同條第二項規定：「前項第二款規定，對於設有防護商標或聯合商標仍有使用其一者，不在此限。」可知當時規定，聯合商標之使用視為正商標之使用。八十二年十二月二十二

日修正公布之商標 法第三十一條第一項第二款但書始規定為「但有聯合商標使用於同一商品者，...不在此限。」係從上開修正前商標法第三十一條第二項規定修正而來。修正後之規定，僅刪除防護商標之擬制使用與加限制使用於同一商品而已，其餘與修正前並無差異。又依八十二年十二月二十二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」，可知正商標如有使用，其聯合商標即視為亦有使用，法之所以未明文，並非立法者有意排除。

16.9. 判決摘要

16.9.1.原告陳述：

（1）六十一年七月四日修正公布之商標法第三十一條第一項第二款及同法條第二項分別規定:「商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿二年者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權」、「前項第二款規定，對於設有防護商標或聯合商標仍有使用其一者，不在此限」足證斯時商標法第三十一條之規定，僅以「聯合商標之使用視為正商標之使用」,並無「正商標之使用視為聯合商標之使用」之立法意旨。

（2）現行商標法第三十一條第一項第二款但書係於八十二年十二月二十二日修定，觀諸當時有關商標法第三十一條之修正總說明，其中說明第四項即載明:「・・・爰修正第二項規定併為第一項第二款但書・・・」足證現行商標法第三十一條第一項第二款但書之規定，係由修正前商標法第三十一條第二項移植而成,換言之,現行商標法第三十一條第一項第二款但書之規定，即為修正前商標法第三十一條第二項之規定，則修正前商標法第三十一條第二項既僅有「聯合商標之使用視為正商標之使用」之意旨,將之移併為同法條第一項第二款但書後,亦應僅有「聯合商標之使用視為正商標之使用」之意旨，被告及經濟部竟均將之擴張解釋為亦包括「正商標之使用施為聯合商標之使用」之意旨，實有違誤。

（3）前開修正總說明之全文為:「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商品時，則尚難認為其正商標亦已合法使用。爰修正第二項規定併為第一項第二款但書」其整體文義應為：註冊商標應為合法之使用，就正商標之部分而言，只要正商標本身有使用之事實，無論其防護商標或聯合商標有無使用，該正商標均不撤銷，蓋正商標既已有使用之事實，自無撤銷正商標之理由，縱該正商標之防護商標或聯合商標並無使用之事實亦同，惟如僅有防護商標或聯合商標之使用，而正商標本身並未使用時，尚難認正商標有合法使用之事實，故將原商標法第三十一條第二項規定移併為同法條第一項第二款但書之規定，亦即將防護商標或聯合商標之使用擬制為正商標之使用。經濟部訴願決定竟僅以「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」之部分文字，逕自擴張解釋，實有斷章取義之嫌。

（4）商標法第三十一條所規定之商標專用權撤銷事由，賦予註冊商標專用權人以外之利害關係人得申請撤銷註冊商標專用權之權利，易言之，商標法第三十一條所規定之商標撤銷事由，乃有關人民權利義務之事項，依中央法規標準法第五條第二款之規定，自應由法律定之，而不應由行政機關依職權擴張解釋之，商標法第三十一條第一項第二款但書之規定既僅有「但有聯合商標使用於同一商品，或・・・不在此限。」之規定，亦即僅有「聯合商標之使用視為正商標之使用」之立法意旨，則被告機關將該但書之規定擴張解釋為亦具有「正商標之使用視為聯合商標之使用」之意旨，不當限縮原告得申請撤銷系爭商標專用權之權利範圍，此限縮亦為法律所未明文規定者，故被告及經濟部均將有關人民權利義務之事項，將法律規定任意以職權解釋改變之，實有違中央法規標準法第五條第二款規定至明。

（5）商標法並無如民法第一條「民事，法律所未規定者，依習慣，無習慣者，依法理。」之規定，職是之故，商標法第三十一條所定之撤銷註冊商標之事由自應完全依法律之規定行之，要無依習慣或依法理之餘地。訴願決定逕以「舉輕以明重」之法理擴張解釋商標法第三十一條第一項第二款但書規定之範圍，除有違中央法規標準法第五條第二款規定外，亦有違商標法第三

十一條第一項第二款但書本身之規定，不當限縮原告得申請撤銷系爭商標之權利範圍，侵害原告之權益至鉅。

（6）聯合商標（association mark)首見於英國西元一九０五年商標法（Trademarks Act 1905)第二十四條及第二十七條之規定，其立法目的係因當時商標專用權人常為因應各地不同之行銷環境，而需將已註冊之商標圖樣作不同之改變，以促銷其商品，復因他國立法例多有「外國商標須於本國取得註冊」之規定，致使其須將近似之各商標於英國取得註冊，為避免造成不同商標專用權人持有近似商標之情事，聯合商標乃不得單獨移轉予他人，又因正商標與聯合商標之關連，專用權人可藉聯合商標之使用，維持其正商標，使不致因其（正商標）未使用而被撤銷。

（7）訴願決定以商標法第二十九條第一項及第二項之規定為據，認為聯合商標係「依附於正商標而存在」云云，實有違聯合商標本身之性質，蓋聯合商標存在之歷史因素，實係因避免造成不同商標專用權人持有近似商標之原因，正商標與聯合商標二者均為獨立存在之商標，僅因前揭歷史因素而將二商標專用權以「正商標」(先申請註冊者）及「聯合商標」(後申請註冊者）視之，聯合商標之存在相對於正商標而言，並非僅具附屬之地位，聯合商標本身亦為獨立之商標專用權，職是之故，正商標之使用與聯合商標之使用並無所謂孰「輕」孰「重」之問題，商標法第三十一條第一項第二款但書之規定，僅係因正商標係先於聯合商標而存在，故法律乃將商標專用權人使用後存在者（聯合商標）之事實，擬制為使用先存在者（正商標）之事實而已，訴願決定竟以所謂「舉輕以明重」之法理，遽認正商標之使用視為聯合商標之使用云云，此非但與商標法第三十一條第一項第二款但書規定之文義不符，更有誤認聯合商標性質之嫌。

（8）正商標之存在係先於聯合商標，如認正商標之使用得視為聯合商標之使用時，將產生商標專用權尚未成立即有使用事實之繆誤，例如，正商標Ａ係於八十九年二月一日註冊，而其聯合商標Ｂ係於九十年二月一日始行註冊，如認Ａ正商標之使用得視為Ｂ聯合商標之使用時，則某Ａ正商標於八十九年二月一日至

九十年一月三十一日使用時，B聯合商標尚未存在，竟可得出B聯合商標已於八十九年二月一日至九十年一月三十一日間即已使用之事實，商標尚未存在即已使用，豈非繆誤乎？

（9）就被告於八十三年十一月二十八日所為台商九四二字第二二0三九九號函而言：「商標法第三十一條第一項第二款但書規定『但有聯合商標使用於同一商品者・・・不在此限。』係從修正前商標法第三十一條第二項修正而來。修正後之規定，僅刪除防護商標之擬制使用與加限制使用於同一商品，其餘與修正前並無差異。而正商標與聯合商標使用其一者，應無商標法第三十一條第一項第二款規定之適用，迭經本局以（六九）台商拾柒字第二0一一五五號函及（七六）台商貳拾字第二0七九八九號函視在案，且本條之立法理由亦明示『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』故正商標與聯合商標於同一商品有使用其一者，其相關之正商標或聯合商標亦不因未使用而撤銷其專用權。」惟函件內容中既已承認：「（現行商標法第三十一條第一項第二款但書）係從修正前商標法第三十一條第二項修正而來。修正後之規定，僅刪除防護商標之擬制使用與加限制使用於同一商品，其餘與修正前並無差異」足證現行商標法第三十一條第一項第二款但書之規定應與修正前第三十一條第二項規定為同一之解釋，亦即僅聯合商標之使用視為正商標之使用而已。

16.9.2.被告陳述：

（1）查本件系爭「GVC」聯合商標係於七十四年十月一日獲准註冊，原告於八十九年九月四日委託徵信公司派員至太平洋崇光百貨公司、升力電器有限公司等同業營業所進行訪查，均未發現系爭「GVC」商標商品之販售，而檢附訪談報告等證據資料影本，主張系爭「GVC」聯合商標有繼續停止使用已滿三年之情事云云；惟據上述調查報告書所載，併參酌參加人答辯時檢送早於本件申請撤銷日八十九年十月二日之前，於八十九年三月、四月及六月銷售系爭商標之正商標（註冊第五0七二八號「JVC」商標）無線電機器材、錄放影機等商品至台灣之商業發票、商品型錄等證據資料影本，堪認參加人並無停止使用註冊第五0

七二八號「JVC」商標，依商標法第三十一條第一項第二款但書規定之立法意旨，系爭「GVC」聯合商標，指定使用於電視機、電唱機、收音機、錄音機、無線電機器材、通訊器材及應屬本類之其他一切商品，既有前述正商標持續使用之事實，自無首揭法條規定之適用，乃為申請不成立之處分。

（2）本件撤銷處分時商標法第三十一條第一項第二款但書雖僅規定：「但有聯合商標使用於同一商品者・・・，不在此限。」固未明文正商標之使用視為聯合商標之使用。惟按其八十二年十二月二十二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。」，嗣復經被告八十三年十一月二十八日台商九四二字第二二０三九九號函說明：「商標法第三十一條第一項第二款但書規定：『但有聯合商標使用於同一商品者，...不在此限。』係從修正前商標法第三十一條第二項規定而來。修正後之規定，僅刪除防護商標之擬制使用與加限制使用於同一商品而已，其餘與修正前並無差異。而正商標與聯合商標使用其一者，應無商標法第三十一條第一項第二款規定之適用，迭經被告以（六九）台商拾柒字第二０一一五五號函及（七六）台商貳拾字第二０七九八九號函釋在案，且本條之立法理由亦明示『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』，故正商標與聯合商標於同一商品有使用其一者，其相關之正商標或聯合商標亦不因未使用而撤銷其專用權。」是以，正商標如有使用，其聯合商標即視為亦有使用，法之所以未明文，並非有意排除，而係緣於其乃自明之理。

（3）其次正商標與聯合商標間，具有圖樣近似及商品類似之關係，而所謂「近似」及「類似」必然係「相互近似」及「相互類似」，因此正商標與聯合商標間，本質上乃是相互聯合，其所以分為「正商標」、「聯合商標」，純係基於行政管理之需求，尚不影響其互聯之本質。也因此，其中之一商標的使用才會被視為另一商標的使用，此種使用之擬制效果，當然亦是相互雙向的。至於法條僅規定聯合商標之使用得視為正商標之使用，乃是以往有昧於「正」、「聯」之用語者，以「正」為主、以「聯」為從，

認為正商標之使用固得視為聯合商標之使用，至於聯合商標之使用則未必然可視為正商標之使用。有此疑義，方才僅就此部分明定。

16.9.3.參加人陳述：

（1）按商標法第二十二條之規定，申請聯合商標之情形有三：一為同一人同一商標圖樣，指定使用於類似商品；二為同一人以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品；三為同一人以近似之商標圖樣，指定使用於類似商品。是本件系爭「GVC」聯合商標乃因其商標圖樣與正商標「JVC」構成近似，且指定使用於同一及類似商品，而依法申請為聯合商標，倘若因正商標之使用不能視為聯合商標之使用，則對於商標權利人、經濟上利害關係人及行政機關等均無實益。且按聯合商標制度，旨在運用巧妙之方法，於不失商標類似之範圍內，變換自己之商標圖樣，以防止狡黠之徒仿冒、抄襲或影射，具有擴大保護自己商標，以及保護消費者免於對商品來源發生混淆誤認之作用因而由於聯合商標之附屬性及其與正商標商標圖樣之近似，指定商品之同一或類似，故正商標有使用之事實，聯合商標即無被撤銷餘地，此實無待明文規定。

（2）從法律解釋應符合人民期待及兼顧安定性而言，如在正商標有使用未被撤銷下，聯合商標縱使被撤銷，正商標權人仍得依現行法申請同一聯合商標，則前此撤銷聯合商標之舉，實無意義。

（3）從八十二年十二月二十二日商標法第三十一條第一項第二款之修正立法理由：「註冊商標必須使用於指定之商品，才為合法之使用，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」可得，商標法之立法精神，並無限制正商標之使用不能擴及至聯合商標或防護商標，因其為必然之結果，故無待明文規定。

（4）從實務上之見解觀之，被告機關曾以（六九）台商拾柒字第二○一一五五號函及(七六)台商貳拾字第二○七九八九號函釋「正商標與聯合商標使用其一者，應無商標法第三十一條第一項第二款規定之適用」；又於九十年十一月十四日為八十九年度訴字第四○一○號行政訴訟案開庭時提出「正商標與聯合商標，其

本質如同民法上主物與從物之關係，主物之效力及於從物；因此正商標使用之效果應及於聯合商標」之見解可得，被告機關於實務運作上皆肯認正商標之使用得視為聯合商標之使用，殆無疑義。

（5）早期學說見解有李茂堂於所著之「商標法之理論與實務」及曾陳明汝於所著之「商標法原理」二書中皆肯認正商標有使用之事實及於聯合商標或防護商標，自無適用商標法第三十一條第一項第二款之規定撤銷其聯合商標之餘地。

（6）參加人業已於原撤銷程序中即已提出相關使用證據證明本件系爭註冊第三○一三○七號「GVC」聯合商標之正商標「JVC」及相關聯合商標「傑偉世 JVC」之繼續使用事實，基於前述正商標之使用視為聯合商標之使用，故本件系爭註冊第三○一三○七號「GVC」聯合商標並無違反商標法第三十一條第一項第二款之規定。

16.9.4.法院論述：

（1）現行商標法第三十一條第一項第二款之但書雖僅規定「但有聯合商標使用於同一商品者，・・・不在此限。」固未明文規定正商標之使用視為聯合商標之使用。惟按六十一年七月四日修正公布之商標法第三十一條第一項第二款規定:「商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿二年者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權。」同條第二項規定:「前項第二款規定，對於設有防護商標或聯合商標仍有使用其一者，不在此限。」可知當時規定，聯合商標之使用視為正商標之使用。八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十一條第一項第二款但書始規定為「但有聯合商標使用於同一商品者，・・・不在此限。」係從上開修正前商標法第三十一條第二項規定修正而來。修正後之規定，僅刪除防護商標之擬制使用與加限制使用於同一商品而已，其餘與修正前並無差異。又依八十二年十二月二十二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」,可知正商標如有使用，其聯合商標即視為亦有使用，

法之所以未明文，並非立法者有意排除。

（2）依商標法第二十九條第一項及第二項規定：聯合商標未與正商標一併移轉者，其專用權消滅。聯合商標單獨移轉者，其移轉無效。可知聯合商標係依附正商標而存在。從而商標法第三十一條第一項第二款但書雖僅規定，有聯合商標使用於同一商品者，其正商標縱未使用，亦不予撤銷其專用權。

（3）依「舉輕以明重」之法理，有正商標有使用於同一商品者，其聯合商標縱未使用，亦不應撤銷其專用權。蓋正商標與聯合商標間，具有圖樣近似及商品類似之關係，而所謂「近似」及「類似」必然係「相互近似」及「相互類似」，因此正商標與聯合商標間，本質上乃是相互聯合，其所以分為「正商標」、「聯合商標」，純係基於行政管理之需求，尚不影響其互聯之本質。也因此，其中之一商標的使用才會被視為另一商標的使用，此種使用之擬制效果，當然亦是相互雙向的。

（4）至於法條僅規定聯合商標之使用得視為正商標之使用，乃是以往有昧於「正」、「聯」之用語者，以「正」為主、以「聯」為從，認為正商標之使用固得視為聯合商標之使用，至於聯合商標之使用則未必然可視為正商標之使用。有此疑義，方才僅就此部分明定，而正商標之使用得視為聯合商標之使用，誠屬自明之理，無待明文規定。

16.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

17. 國安製藥（股）公司對明通化學製藥（股）公司評定案

裁判日期：920508

17. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 1039 號

17.1. 判決主文：訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告於民國八十九年十月二十三日就註冊第八八四六三六號「明通治痛單」聯合商標所提評定案，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。

17.2. 當事人

17.2.1. 原告：國安製藥股份有限公司

17.2.2. 參加人：明通化學製藥股份有限公司

17.3. 原處分書號數：中台評字第 890394 號

17.4. 爭議號數

17.4.1. 系爭號數：註冊第 884636 號商標

17.4.2. 據爭號數：

17.5. 系爭商標名稱：「明通治痛單」

17.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 6、8、10 款

17.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9006327370 號。

17.8. 重要法律見解：

（1）若被告於審查時只注意到整體商標圖樣具有識別性，而忽略其中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形，致就當事人申請註冊之商標圖樣全部為核准之審定者，嗣後經利害關係人以該商標不具識別性，違反商標法第三十七條第十款規定，申請

評定其註冊為無效時，基於前揭公益與私益平衡之原則，被告仍得以書面先行通知商標專用權人，請其於指定期限內聲明該不具識別性之部分不在專用之列。

（2）蓋僅因其註冊商標中一部分不具識別性而將其註冊商標全部予以評定無效，同樣有違比例原則，而商標註冊評定之准駁亦係以申請評定標的整體為對象，無法割裂為一部之准駁，折衷之道亦只有以書面先行通知商標專用權人，請其於指定期限內為聲明該不具識別性之部分不在專用之列，其商標圖樣之整體性並不受影響，故未涉及商標圖樣之變更，乃一般註冊事項之變更，依商標法第十九條第一項之規定，商標專用權人於註冊後仍得向被告申請為之，則被告依職權通知其聲明註冊商標中某不具識別性之部分不在專用之列，核與商標法第十九條第一項之規定意 旨亦無抵觸。

17.9. 判決摘要

17.9.1.原告陳述：

（1）行為時商標法第三十七條第六款之「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞」與八十二年十二月二十二日修正公布之條文內容相同，而就八十二年十二月二十二日修正之內容係以「申請註冊之商標圖樣本身不具識別作用」為獨立規範，其立法意旨僅重在客觀之結果，不問商標申請人之主觀故意，只要其申請註冊之商標圖樣客觀上有導致混淆誤認之結果，即足當之。

（2）本件系爭商標申請註冊之主要部分「治痛單」，在一般民眾之認知上已具有指為特定之商品，本身有其特定文義，即在指可治療疼痛之藥劑，倘得依商標法規定註冊使用於中藥及西藥等商品，則參加人所生產之「治痛單液」、「治痛單糖漿」，與其他公司生產之「治痛單散」、「中藥治痛單液」即有可能使一般民眾對該等商品之性質內容有發生混淆，故參加人自不得申請註冊。

（3）查系爭商標之「治痛單」，在我國一般觀念上，認為係治療疼痛之製劑，與「酸痛貼布」之觀念上同樣為具有治療疼痛之製劑，二者之治痛名稱均為國人為所習見，且「治痛單」一詞，除參加人所生產之「治痛單液」、「治痛單糖漿」外，尚有其他製藥廠商

如長安化學工業股份有限公司經行政院衛生署核准製造之「中藥治痛單散」（許可證字號０三八０七八號）、「中藥治痛單液」（許可證字號０三八二九九號）及原告經行政院衛生署核准製造之「治痛單液」（許可證字號０二三八一六號）可憑，堪認治痛單代表治療疼痛之名稱已廣為業界所用且為一般民眾所公認，參加人明通公司自不得以治痛單申請為其「明通」之聯合商標。

（4）本件參加人申請註冊之「明通治痛單」聯合商標，以其最惹人注意而特別顯著之主要部分為「治痛」二字。而依一般社會通念，「治痛」二字之使用於藥品商品，自易使人直接聯想到其所指定使用商品亦即藥品之使用有治療疼痛之功能，即難謂非商品功能之說明文字，又前揭法條之適用，以該商標名稱係商品之說明文字為已足，與該商品之銷售量及是否為大眾所熟知愛用並無任何關連。此外治痛二字亦已成為治療疼痛之藥劑之習慣上通用之標章或其說明，此觀之目前行政院衛生署所核准之藥品名稱中含有「治痛」二字者，即高達六十三項，堪認「治痛」二字為參加人所指定使用於中、西藥商品本身習慣上所適用之名稱。此外依據司法院字第一００八號解釋，認「習慣上所通用，固以在事實上可認有此普通使用之習慣為必要，惟茲所指標章，以具有特別顯著者，始得作為商標申請註冊，而商標圖樣文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如有商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，既欠缺特別顯著性者，即有行為時該款不得作為商標申請註冊之適用。...，良以商品本身之說明之文字、圖形、記號或其聯合式，乃一般人類、法人或其他團體均得使用之一定商品或服務之共同形象，自不得由其中一人或數人獨自取得專用權，否則即有失公平」，均足證明本件參加人所申請註冊之治痛單顯然違反商標法第三十七條第十款之規定，被告自不得准許參加人之註冊。

（5）商標是否具識別性，依八十六年十一月二十二日發布之商標識別性審查基準一審查要點之第一條及第二條均有明文規定其審查原則，尚難僅憑參加人提出之廣告及取得行政院衛生署之藥品許可證，即認其商標有識別性，且觀乎參加人之申請註冊資料及被告評定不成立之處分書，均無任何一語提及參加人於註冊係主張依商標法第五條第二項規定申請註冊，因之參加人主張申請註

冊之「明通治痛單」有商標法第五條第二項之適用且該治痛單非「通用名稱」而有商標法第三十七條第十款但書規定之適用，即屬無據。縱認參加人係依商標法第五條第二項規定申請註冊，惟依據商標識別性審查基準二商標不具識別性之例示，其中之第四條之敘述性或描述性用語不具識別性，因之治痛既為治療疼痛之敘述身體狀況之用語，顯不具識別性，然被告明知該商標中包含不具識別性之文字，既未經參加人聲明該部分不在專用之列，被告自不得核准參加人註冊。

17.9.2.被告陳述：

（1）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，為本件商標註冊時商標法第三十七條第六款所明定。惟其適用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。查本件原告所指參加人 之商品與其他公司所生產之商品，有使一般消費者對該商品之性質內容有發生混淆之主張，姑無論是否有理由，核其內容非屬本款規範之範疇，其主張自無足採。

（2）商標圖樣「相同或近似於同一商品習慣上通用標章者」，不得申請註冊，為本件商標註冊時商標法第三十七條第八款所明定。查本件原告所檢送之證據觀之，僅有其本身於七十年七月六日取得之行政院衛生署藥品許可證第二三八一六號影本，況其原載之藥品名稱為「國安感冒能糖漿」，嗣於八十八年二月二日，變更品名為「國安治痛單液糖漿」，再於八十八年三月二十六日變更藥品名稱為「國安治痛單液」，行政院衛生署之藥品許可證並未單就治痛單三字核准登記為藥品名稱，此徵著另所補呈之「中藥治痛單散」、「中藥治痛單液」，亦足確認，且除上述行政院衛生署藥品許可證外，別無其他製造或經銷藥品之業者反覆使用「治痛單」並為社會觀念所公認，係為代表特定藥品之通用標章之相關資料可供參酌。

（3）查本件系爭商標圖樣之中文為「明通治痛單」，縱如原告所稱顯著特取者為「治痛」二字，具有標榜其功能之作用，然查「治痛」與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字。且查所附行政院衛生署藥品許

可證，並未單就治痛單三字核准登記為藥品名稱，又無其他製造或經銷藥品之業者反覆使用「治痛單」之相關資料，自難謂「治痛單」已成為習慣通用之藥品名稱。

17.9.3.參加人陳述：

（1）「明通」二字本為參加人公司名稱，而非表彰產地。而「治痛單」三字之「治痛」則為擷取藥品療效之一部，另取「治痛真簡單」之「單」第與之結合而成「治痛單」，再與「明通」字結合為「明通治痛單」聯合商標，指定適用於中、西藥。再遍查被告機關所有資料，亦無其它著名商標為「明通治痛單」或「治痛單」者，故「明通治痛單」顯無「使他人誤信所表彰之商品性質、品質或產地之虞」情狀。

（2）國產感冒口服液中，多有使用三個字作為藥品名稱者，其中二字為形容藥品之功效或治療之病癥，另一字則為特取之部分，例如「傷風友」、「傷風克」、「風熱友」等。「治痛單」之情形亦同，前二字取其治痛之功效，後一字「單」則為本藥品特取之字，非藥品之通用名稱，取其「治痛真簡單」之義，而「明通治痛單，治痛真簡單」之廣告用語，已成順口溜般打動消費者。其中「治痛」二字固具有標榜其功能之作用，然與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字，故「治痛單」三字顯係「隱念譬諭或自我標榜」，自不屬商標法第三十七條十款範疇。

（3）原告雖舉長安化學工業（股）公司之「中藥治痛單散」、「中藥治痛單液」及原告之「治痛單液」等名稱與參加人所生產之「治痛單糖漿」、「治痛單散」、「治痛單液」相同，而認「治痛單」為代表原告及參加人、長安公司所生產所有藥品之名稱，而為業界及一般名眾所公認，已為商標法第三十七條第八款「習慣上通用之標章」。惟查中文「明通治痛單」早在六十八年即取得行政院衛生署藥品許可證，其字號為衛生署製字第一八六八三號，首創使用於感冒諸症狀專用。由於品質優良、信譽卓越，在當時市場上已具有相當穩固之地位，全省各地皆擁有參加人之經銷商，因此參加人遂於七十五年開始在各電視台大量播放明顯標示「明通治痛單」商標之廣告，歷經多年以來「明通治

痛單」之各類型廣告仍在持續中並於八十四、八十五年期間刊登巨大車體廣告遍佈於北部各縣市。

（4）「明通治痛單」是一歷史悠久、眾所皆知之商標，其產品之品質及商標之知名度早已是倍受消費者所肯定之優良產品，而且自首創以來更長達三十幾年之久，足以認定為著名商標，除有評定卷第二十五頁至八十九頁等資料可資佐證，參加人再提出七十八年至九十年電視廣告選輯錄影帶、明通醫藥雜誌七十三、七十五、七十七年廣告內容及九十年雜誌廣告（雜誌最後一頁背面）供　鈞院參酌。故足以證明「明通治痛單」商標確已深受消費大眾所喜愛並馳名遠近，且並認知為代表參加人公司「治療感冒」之藥品名稱，而不及其他。再者，參加人之經銷網遍佈全省及一直不惜耗費鉅資於各廣告媒體刊登廣告，在同業及消費者間已具有相當信譽，殆無疑義。應認已符合商標法第五條第二項「在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別」。

（5）原告之「」，原名於七十年間取得藥品許可證時為「國安感冒糖漿」，直迄八十八年二、三月間始更名，此有評定卷附原告所提藥品許可證可稽。至於長安公司所出產之「中藥治痛單液」及「中藥治痛單散」則為八十三年十一月二十八日及八十三年九月七日分別取得藥品許可證，此有網路查詢資料可稽。而長安公司所生產之前揭藥品，其原名並非「治痛單液」或「治痛單散」，據參加人查知係行政院衛生署藥政處於八十九年二月二十五日以八九００八五九六號函核准變更，併此敘明。綜上可知，「治痛單」本為參加人公司所獨創之名詞，而不論原告、參加人及長安公司所出產之藥品，其適應症均為「舒解感冒之症狀」，原告及長安公司挾參加人將之廣告幾近二十、三十年，已享有盛名之名稱，剽竊為自己藥品名稱，其目的顯係藉「搭便車」之行為，促銷其自己之商品，渠等行為顯屬不正當商業行為，此亦有原告刊登於公車牌上，上載「國安治痛單」之廣告招牌照片可稽。

（6）「治痛單」三字既為參加人所獨創，而所使用者既僅原告及長安公司二家，雖均係治療感冒症狀之藥品，惟治療感冒之藥品名稱尚有「傷風友」、「傷風克」、「全多露」、「風熱友」、「風邪

斯巴」、「寧止痛」等多達數百種（網路查詢資料計六０一種，僅列印一０五種），顯見「治痛單」三字非「治療感冒」之「同一商品習慣上通用標章」。

（7）「治痛」二字泛指治療身體各種疼痛，並不能彰顯其專為「舒解感冒症狀」之功能；且亦非所有中、西藥之功能，而原告又未舉證其餘非治療感冒之藥品名稱為「治痛單」，故「治痛單」三字顯非參加人所註冊藥品及所有藥品之「通用名稱」。

而「治痛」二字雖為商品之「說明」或「功用」，但據參加人第四段之說明「治痛單」三字已有「識別性」，故應有商標法第三十七條十款但書之適用。

17.9.4.法院論述：

（1）申請註冊之商標，雖有部分文字或圖形不具識別性，但整體觀察仍具識別性者，如僅因其中一部分不具識別性而將全部申請案予以核駁，固有違比例原則，惟商標註冊申請之准駁係以申請標的整體為對象，亦無法割裂為一部之准駁，折衷之道只有以書面先行通知申請人，請其於指定期限內為修正或聲明該不具識別性之部分不在專用之列，如其逾期不為修正或聲明該部分不在專用之列，始將其商標申請案予以核駁，方能兼顧公益與私益，而符合公平原則。

（2）若被告於審查時只注意到整體商標圖樣具有識別性，而忽略其中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形，致就當事人申請註冊之商標圖樣全部為核准之審定者，嗣後經利害關係人以該商標不具識別性，違反商標法第三十七條第十款規定，申請評定其註冊為無效時，基於前揭公益與私益平衡之原則，被告仍得以書面先行通知商標專用權人，請其於指定期限內聲明該不具識別性之部分不在專用之列。蓋僅因其註冊商標中一部分不具識別性而將其註冊商標全部予以評定無效，同樣有違比例原則，而商標註冊評定之准駁亦係以申請評定標的整體為對象，無法割裂為一部之准駁，折衷之道亦只有以書面先行通知商標專用權人，請其於指定期限內為聲明該不具識別性之部分不在專用之列，如其逾期不為聲明，始將其註冊商標全部予以評定無效，如已遵期為聲明，即應將申請評定予以駁回。且聲

明註冊 商標中某不具識別性之部分不在專用之列，其商標圖樣之整體性並不受影響，故未涉及商標圖樣之變更，乃一般註冊事項之變更，依商標法第十九條第一項之規定，商標專用權人於註冊後仍得向被告申請為之，則被告依職權通知其聲明註冊商標中某不具識別性之部分不在專用之列，核與商標法第十九條第一項之規定意旨亦無抵觸。

（3）系爭商標圖樣上之中文為「明通治痛單」，其中「明通」二字橫書在，字體較小，「治痛單」三字直書在下，字體較大，寓目鮮明，指定使用之商品為「中藥、西藥」，其中「明通」乃一般用語，既非暗示亦非說明，「單」則隱喻「丹藥」，整體觀察「明通治痛單」，固具有識別性，惟無論中藥或西藥，其功用均在治療病痛，此乃眾所皆知之事，故「治痛」一詞，使用在「中藥、西藥」，自易使人聯想到其所指定使用商品即為藥品，「治痛」即係直接表示其所指定使用商品功能之說明而不具識別性，且若刪除該「治痛」二字將失其商標圖樣完整性，則依首揭說明，本應由被告將此情形，以書面先行通知原告，請其於指定期限內聲明該不具識別性之部分不在專用之列，詎被告於原商標註冊審查時只注意到整體商標圖樣具有識別性，忽略其中包含不具特別顯著性之「治痛」二字，以致未依前揭商標法施行細則第二十八條之規範精神及核駁理由先行通知之程序處理，而就參加人申請註冊之商標圖樣「明通治痛單」全部為核准之審定，已有未洽。

（4）嗣後原告以利害關係人身分主張系爭商標之主要部分「治痛單」不具識別性，違反商標法第三十七條第十款規定，申請評定其註冊為無效時，被告既認「治痛」用於藥品具有標榜其功能之作用（即不否認「治痛」有表示其所使用商品功能之說明作用），卻又未以書面通知參加人，請其於指定期限內聲明該不具識別性之「治痛」二字部分不在專用之列，遽認「治痛」用於藥品固具有標榜其功能之作用，然與「單」字結合成為「治痛單」後，已非一般同業共同使用之藥品名稱或相關說明文字，逕將原告之申請評定予以駁回，未兼顧前述公益與私益之平衡，亦有違公平原則。

（5）參加人向行政院衛生署請准製造之「明通治痛單糖漿」及「明

通治痛單液」藥品，均係用於「感冒諸症狀之緩解」，且依參加人於明通醫藥雜誌之廣告型錄可知，其所製造及廣告之「明通治痛單糖漿」、「明通治痛單液」亦係宣傳專用於治療感冒諸症狀，並以葫蘆形之玻璃瓶裝（葫蘆矸）為訴求重點，其他與「治痛單」相關之廣告則僅見「明通治痛丹散」或「明通治痛丹」用於治痛，係使用「丹」字而非「單」字，足見「治痛單」與「明通」 結合，經參加人長期使用後，或可作為參加人所銷售「感冒糖漿」、「感冒液」藥品之識別標識，但尚難謂「治痛單」在交易上已成為參加人所製造之其他藥品或一切「中藥、西藥」之識別標識，參加人亦自認「明通治痛單」商標僅係代表參加人公司「治療感冒」之藥品名稱，而不及其他。蓋眾所皆知，無論中藥或西藥，其種類不止「感冒藥」，且當然包括「治痛藥」，參加人卻以「治痛單」作為系爭商標之主要部分指定使用於「中藥、西藥」商品，其「治痛」二字自具有「說明性」，而不應由參加人所專用，依首揭說明，參加人於註冊後仍宜向被告聲明該二字不在專用之列（仍可保留其商標圖樣之完整性）。

（6）原處分及訴願決定意旨認系爭聯合商標之圖樣「明通治痛單」並無使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，且非習慣上通用標章，無違商標法第三十七條第六款、第八款之規定，固無不合，但本件原告於申請評定時已主張系爭商標之主要部分「治痛單」不具識別性，違反商標法第三十七條第十款規定，被告亦不否認「治痛」用於藥品具有表示其功能之說明作用，卻未以書面通知參加人，及俟其於指定期限內聲明該不具識別性之「治痛」二字部分不在專用之列，即將原告之申請評定予以駁回，容有未洽。系爭商標之註冊是否應評定為無效，尚有待被告以書面先行通知原告，請其於指定期限內聲明該不具識別性之「治痛」二字部分不在專用之列，俟其是否為聲明後，再為決定，則原告求為判決命被告應作成將系爭商標評定為無效之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告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，不應准許，應予駁回。

17.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

治痛單液

18. 泰嘉林企業（股）對億年國際事業（有）公司異議案

決定日期：930513

18. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09306218910 號

18.1. 決定主文：訴願駁回。

18.2. 當事人

18.2.1. 原告：泰嘉林企業股份有限公司

18.2.2. 參加人：億年國際事業有限公司

18.3. 原處分書號數：中台異字第 920966 號

18.4. 爭議號數

18.4.1. 系爭號數：審定第 1063729 號商標

18.4.2. 據爭號數：　（無）

18.5. 系爭商標名稱：「億年及圖」

18.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 11 款

18.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 93 判字第 496 號、經濟部經訴字 9006322470 號。

18.8. 重要法律見解：

商業司代表所為之說明，係就「公司名稱及業務預查審核準則」（公司法第十八條第四項授權訂定）關於特取名稱之認定標準，該認定標準係屬公司法解釋適用之範疇，而本件商標異議事件所適用之規範基礎為前揭商標法第三十七條第十一款規定，原處分機關本於商標專責機關之職責，自得基於商標法規範目的之考量，就當時商標法施行細則第三十二條第一項前段所稱「特取部分」，參照相關實務見解予以判斷。

18.9. 決定書摘要

18.9.1.訴願人陳述：

（1）所謂公司名稱之特取部分，係指公司名稱中，除說明營業種類及組織型態之文字以外，用以表示其特性而與其他法人相區別之部分而言。本件關係人億年國際事業有限公司之公司名稱，經詢據經濟部九十二年十一月二十四日經商字第○九二○二二四一三七○號函復，其特取部分應為「億年國際」，與系爭商標圖樣之中文「億年」，二者並非完全相同。

（2）另參諸最高行政法院九十年度判字第一八三一號判決，亦認統一國際移民事業有限公司之公司名稱特取部分為「統一國際」。又系爭商標經廣泛宣傳促銷，所表彰商品之信譽已廣為相關事業及一般消費者所普遍認知，而不致會與關係人公司名稱造成混淆誤認之虞。再者，關係人公司與訴願人公司，二者皆設立於嘉義縣民雄鄉，而關係人因訴願人之「億年儲水塔」著名而知悉訴願人之「億年儲水塔」存在，更因在其營業過程中之地緣關係，進而抄襲以之作為公司名稱。

18.9.2.原處分機關陳述：

關係人億年國際事業有限公司之營利事業登記證所載營業項目，包括家具批發業、家具零售業、木材批發業、建材零售業、電信器材批發業、電信器材零售業等項，其公司名稱中之「國際」二字應為表彰其國際化經營範圍之意，並不足為彰顯其主體之特性以與他公司相區別，是其公司名稱之特取部分應為「億年」二字，與系爭審定第一○六三七二九號「億年及圖」商標圖樣上之中文「億年」相同，且系爭商標指定使用之家具、碗櫥、桌、椅等商品，復與關係人公司營利事業登記證所載經營銷售之家具商品係屬同一或類似，從而訴願人未徵得關係人之同意，逕以相同之中文「億年」作為系爭商標圖樣申請註冊，自有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之審定應予撤銷之處分。

18.9.3.訴願會論述：

（1）本部商業司代表所為之說明，係就「公司名稱及業務預查審核準則」（公司法第十八條第四項授權訂定）關於特取名稱之認定標準，該認定標準係屬公司法解釋適用之範疇，而本件商標異議事件所適用之規範基礎為前揭商標法第三十七條第十一款規

定，原處分機關本於商標專責機關之職責，自得基於商標法規範目的之考量，就當時商標法施行細則第三十二條第一項前段所稱「特取部分」，參照相關實務見解予以判斷。

（2）關係人公司名稱之全銜為「億年國際事業有限公司」，參諸前揭最高行政法院九十年度判字第五九六號判決之意旨，其中「有限公司」係屬組織型態之說明文字，「事業」為表明營業組織通用之文字，「國際」二字則為表彰其國際化經營範圍之意，均不足為彰顯該公司主體之特性以與他公司相區別，故關係人公司名稱之特取部分應係「億年」二字。因此，系爭商標圖樣上之中文「億年」與關係人公司名稱之特取部分「億年」相同，且系爭商標所指定使用之家具、碗櫥、桌、椅等商品，復與關係人公司營利事業登記證所載經營銷售之家具商品係屬同一或類似。訴願人未得關係人之承諾，即以系爭商標圖樣申請註冊，自有前揭商標法第三十七條第十一款規定之適用。

（3）訴願人稱系爭商標經廣泛宣傳促銷，所表彰商品之信譽已廣為相關事業及一般消費者所普遍認知，而不致會與關係人公司名稱造成混淆誤認之虞乙節。查是否有混淆誤認之虞，核與前揭商標法第三十七條第十一款規定之構成要件無涉，所訴委不足採。

（4）至訴願人稱關係人公司與訴願人公司，二者皆設立於嘉義縣民雄鄉，而關係人因訴願人之「億年儲水塔」著名而知悉訴願人之「億年儲水塔」存在，更因在其營業過程中之地緣關係，進而抄襲以之作為公司名稱乙節，核屬訴願人另案依相關法律規定請求救濟之範疇，並非本件訴願所應予審究。

18.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

億年國際事業有限公司

19. 力達國際貿易（有）公司對雙禾（有）公司評定案

裁判日期：920703

19. 判決法院及字號：最高行政法院 92 判字第 873 號

19.1. 判決主文：本院八十七年度判字第二七一六號判決廢棄。
再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。
再審訴訟費用及前審訴訟費用均由再審被告負擔。

19.2. 當事人

19.2.1. 原告：力達國際貿易有限公司

19.2.2. 參加人：雙禾有限公司

19.3. 原處分書號數：中台評字第 850434 號

19.4. 爭議號數

19.4.1. 系爭號數：註冊第 655076 號商標

19.4.2. 據爭號數：註冊第 400566 號「藍手及圖 U.C.C.」商標

19.5. 系爭商標名稱：「BLUE HAND（一）」

19.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7、12 款

19.7. 其他參考判決或決定：釋字第 492 號解釋、最高行政法院 90 年判字第 2468 號判決、經濟部經訴字 9306220880 號。

19.8. 重要法律見解：

釋字 492 號解釋：「…商標專用權人倘僅係暫時停止營業或權利人本人雖結束營業，而仍有移轉他人繼續營業之可能時，其商標既有繼續使用之價值，即難謂與廢止營業相同，而使其商標專用權當然消滅。…經濟部七十四年八月二十日經（七四）商字第三六一一一〇號關於「依公司法為解散登記或撤銷登記者」即係「廢止營業」之函釋部分，其對於人民財產權之限制，顯已逾越上述商標法第三十三條

第一款所定之限度，與憲法保障人民財產權之意旨有違，應不予援用。」

再審被告以八十五年八月二日台商七九一字第二一四三一六號函撤銷該局八十一年十二月十四日台商九五八字第二二三五三○號函所為核准據以評定商標移轉於再審原告之處分，復為不予受理之處，既經本院九十年度判字第二四六八號判決撤銷，則本件據以評定商標之專用權是否當然消滅，系爭商標是否並無商標法第三十七條第一項第十二款之適用，即有重行審酌之必要。

19.9. 判決摘要

19.9.1. 再審原告陳述：

（1）行政法院（現為最高行政法院）以再審原告為註冊第四○○五六六號商標移轉事件提起之行政訴訟業經行政法院（現為最高行政法院）八十六年度判字第三二六一號判決及八十七年度判字第一五四五號判決駁回其訴訟在案，是認再審原告以不存在之商標專用權，執為系爭「BLUE HAND」 商標評定之依據，自非可取，因而駁回原告於前訴訟程序之訴。是以原判決顯係以據以評定商標移轉註冊業經撤銷，且相關之行政訴訟亦已經行政法院判決駁回確定為基礎。

（2）關於據以評定商標移轉事件，再審原告因認有違憲情事，乃聲請司法院大法官會議解釋，經司法院作成釋字第四九二號解釋，確認再審被告於該移轉事件所依據之行政命令與憲法相牴觸，應屬無效。再審原告於是依該司法院大法官會議解釋，就註冊第四○○五六六號商標移轉事件提起再審之訴，主張前揭行政法院二判決有適用法規顯有錯誤之失，再審被告等之原處分應予撤銷，終於九十年十二月獲鈞院九十年度判字第二四六八號判決將前揭二判決予以廢棄，並將該案再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。至此，作為本案原判決基礎之裁判及行政處分，已經鈞院九十年度判字第二四六八號判決予以廢棄及撤銷。

（3） 系爭商標之外文「BLUE HAND」 ，依其字面直譯即為據以評定商標之中文「藍手」，則二商標之中、外文意義、觀念實為一致，於交易時有足致混淆誤認之情事，應屬構成近似之商標。又，系爭「BLUE HAND」 商標指定使用之「香蕉水、油漆、清漆、壓克力烤漆、調合漆、透明漆、・・・聚乙烯酯樹脂塗料、多元苯甲酸酯塗料、聚胺基甲酸乙酯塗料、防蝕塗料、耐熱塗

料、耐藥品塗料」等商品，與據以評定「藍手及圖U.C.C.」商標所專用之「油漆、塗料」商品，係屬同一或類似商品。依註冊時商標法第三十七條第一項第十二款之規定，系爭商標實不應准予註冊，其註冊理應評決為無效。

19.9.2.被告陳述：

（1）本件再審原告所檢送之評定證據資料，商品型錄份數極少，且無日期之標示，而八十三年五月一日開立銷售「藍手塗料」之發票影本一張，其日期晚於系爭商標申請註冊日（八十三年三月四日），輸入許可證、外貨進口報單並無據以評定商標之標示，進口結匯成本計算明細表、收費通知單、進口結匯計算表、計費單、進口貨物各項稅款繳納證、車資收據、工資收據、影印費收據、工程承攬變更同意書既報關手續費、代辦費、代刊文件費及搬運費發票等影本，並非商標使用行銷資料，報章雜誌廣告資料影本，或無記載使用之商標，或刊載日期晚於系爭商標申請註冊日，或非再審原告及其前手藍手股份有限公司所刊登，至再審原告所檢送之電視廣告製作估價單及委託單影本，姑不論其金額不大，且該廣告是否確在電視節目上播映，並無其他資料可資參佐，而台北市油漆業職業工會七十六年度會員自強晚會摸獎獎品目錄表係同業活動之資料，非商標使用之證據，另八十二、八十三、八十四年版臺北市電話號碼簿廣告影本，其中八十四年版之刊載日期晚於系爭商標申請註冊日（八十三年三月四日），八十三年版之廣告亦與系爭商標申請註冊日相距甚近，其餘僅八十二年版之廣告一紙，及六十八年、七十七年、七十八年報紙廣告影本三紙，乃零星之間斷性資料，則再審原告所提資料不足以證明據以評定之「藍手及圖U.C.C.」商標信譽及商品品質，於系爭商標申請註冊時，已為一般消費者所熟知，系爭商標難謂有使一般消費者對其所表彰商品之來源或產製者發生混淆誤認之虞。

（2）據以評定之註冊第四〇〇五六六號「藍手及圖 U.C.C.」商標之專用權已因藍手股份有限公司於八十一年二月十五日廢止營業而當然消滅，無商標法第三十七條第一項第十二款之適用。

19.9.3.參加人陳述：

（1）「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。」「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。」行政訴訟法第一百七十七條定有明文。

（2）本件參加人因據以評定之註冊第四○○五六六號「藍手及圖U.C.C.」商標，違反商標法第三十七條第一項第七款在先，已於九十一年八月八日向再審被告申請評定本件據以評定商標無效。因參加人申請評定案尚在審理中，與本案密切相關，故請求停止本件訴訟程序，以維參加人權益等語。

19.9.4.法院論述：

（1）再審被告以八十五年八月二日台商七九一字第二一四三一六號函撤銷該局八十一年十二月十四日台商九五八字第二二三五三○號函所為核准據以評定商標移轉於再審原告之處分，復為不予受理之處分，既經本院九十年度判字第二四六八號判決撤銷，則本件據以評定商標之專用權是否當然消滅，系爭商標是否並無商標法第三十七條第一項第十二款之適用，即有重行審酌之必要。

（2）系爭商標是否有商標法第三十七條第一項第十二款之情形，並無民事、刑事或其他行政爭訟牽涉本件之裁判，故本件無停止訴訟之必要，參加人參加意旨為無理由。

19.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

BLUE HAND

據 爭 商 標

藍手

20. 法商綺年華化粧品公司對國邦皮件（股）公司異議案

裁判日期：930226

20. 判決法院及字號：最高行政法院 92 判字第 929 號

20.1. 判決主文：原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

20.2. 當事人

20.2.1. 原告： 法商・綺年華化粧品公司

20.2.2. 參加人：國邦皮件股份有限公司

20.3. 原處分書號數：中台異字第 881758 號

20.4. 爭議號數

20.4.1. 系爭號數：審定第 838577 號商標

20.4.2. 據爭號數：

20.5. 系爭商標名稱：「HELENA R 及圖」

20.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7 款

20.7. 其他參考判決或決定：台北高等行政法院 90 訴字第 3948 號、經濟部經訴字 9006305050 號。

20.8. 重要法律見解：

依被上訴人制定之「著名商標或標章認定要點」規定，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；且認定某特定商標是否為著名商標時，應就「相關事業」「或」「消費者」其中之一對該商標是否普遍認知加以考量，而非僅以一般「消費者」是否得以「接觸到」或「看到」各該等證據，作為認定之依據。原審判決以系爭商標申請日前，「HR」系列商標商品在國內之銷售數額及廣告量為其認定依據，排除國外之使用證據，

與上開「著名商標或標章認定要點」有違。

20.9. 判決摘要

20.9.1. 上訴人陳述：

（1）系爭商標申請註冊前，「HR」、「HELENA RUBINSTEIN」、「HELENA RUBINSTEIN HR（logo)」、「HELENA」等商標已於世界知名國家取得商標註冊之證明文件、「HR」系列商標銷售至台灣、日本、香港等地之進出口報單，以及各項「HR」系列商標於系爭商標申請日前取得商標權範圍之廣及其廣告量、銷售量之廣、出國旅遊者於免稅商店或銷售據點購買化粧品時，必然能接觸到「HR」系列商標、民生報記者盧介華於八十六年七月出版「民生報品味叢書，創造美麗新世界， 個化粧品牌的故事」一書，其中即有針對「HR」系列商標商品所為之介紹，足以證明「HR」系列商標於系爭商標申請日（八十六年五月二十日）前，已成為國際著名商標。

（2） 審定第八三八五七七號「HELENA R.及圖」商標之商標圖樣與「HR」系列商標圖樣極為近似，一般消費者異時異地觀察二者商標時，極易將二者商標混淆誤認，或誤認兩者商品生產者之間有代理或授權關係。

（3）參加人自八十四年至今，已數次抄襲上訴人之「HR」系列商標。商標法第三十七條第七款，由該立法理由可知，本款修正之目的乃「為保護」著名商標，並「非在限制」著名商標之認定，亦不在因條文之修改，而致原得依舊法受保護之商標，反無法受到保護；且參加人歷年來申請註冊之商標多達一百四十件，而其中故意仿襲其他名牌者竟多達二十五件，足見其搭知名 商標便車之惡意。

20.9.2.被上訴人陳述：

（1）據上訴人檢送之證據資料觀之，所附各國註冊證等註冊相關資料僅為商標權利取得之證明，其是否因廣泛使用而臻著名，仍應參酌實際使用之證據資料以為斷。而所附產品型錄只有少數幾紙，報章雜誌廣告則僅限於西元一九九六年八月、西元一九九七年四月分別發行於國外地區之 NON-NO 及 ELLE 雜誌各一份，出口發票為銷貨至香港、日本、漢城等地所開立，而香港、日本等地之廣告 費用及銷售據點、銷售總額等統計一覽表，均

為國外地區之廣告行銷統計數據，其產品輸入我國之進口報單，所載日期均為八十六年間，縱有早於系爭商標申請註冊日期，亦僅早約數月。又上訴人所指「HR」系列商標商品在各大百貨公司之化妝品賣場或專櫃必占一席之地云云，僅有 ELLE 雜誌刊載有幾處設立於香港地區之 HR 美容專櫃，其餘並未見上訴人提附具體事證以實其說，徒憑卷附資料，客觀上尚難逕認「HR」系列商標所表彰之商品品質與信譽，於系爭商標申請註冊日期八十六年五月二十日之前，已因廣為宣傳行銷而為國內相關業者或消費者所普遍認知而達著名之程度

（2）至上訴人稱參加人數次抄襲上訴人之「HR」系列商標，其中審定第六六○一二四號「 HR 設計圖」，業經異議成立確定在案一節。查該案係適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款之規定，而本件係適用八十六年五月七日修正公布之現行商標法第三十七條第七款之規定，二者所適用之法定構成要件並不相同，自難比附援引，執為本件亦應為異議成立之論據等語，資為抗辯。

20.9.3.法院論述：

（1）查本件系爭商標與「HR」系列商標相較，二者圖樣上或為有相同或近似之 HR 設計圖，或為其外文首字 HELENA 及次字字首 R 均相同，於異時異地隔離觀察，易使人產生混淆誤認之虞，自屬構成近似之商標。

（2）依被上訴人制定之「著名商標或標章認定要點」規定，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；且認定某特定商標是否為著名商標時，應就「相關事業」「或」「消費者」其中之一對該商標是否普遍認知加以考量，而非僅以一般「消費者」是否得以「接觸到」或「看到」各該等證據，作為認定之依據。原審判決以系爭商標申請日前，「HR」系列商標商品在國內之銷售數額及廣告量為其認定依據，排除國外之使用證據，與上開「著名商標或標章認定要點」有違；且未說明何以「相關業者」以及「消費者」均無從知悉「HR」系列商標；並未就上訴人提出之證據是否足以認定「HR」系列商標為國際知名之著名商標，以及其國際知名性是否足使國內相關業者及消費者知悉其存在為說明；另就上訴人所提出之「民生報」品味叢書，原審判決僅論其文中所指使用「HR」系列商標進口銷售之時間，卻對上訴人所為消費者得以依據該報導知悉「HR」系列商標之主張未予論

斷，而遽為上訴人不利之判決，有判決不備理由及違背經驗法則之違法。

20.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

21.英商易群（有）公司對中凌科技（股）公司異議案

決定日期：910621

21.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09106114150 號

21.1. 決定主文：訴願駁回。

21.2. 當事人

21.2.1. 訴願人：英商易群有限公司

21.3. 原處分書號數：中台異字第 900776 號

21.4. 爭議號數

21.4.1. 系爭號數：註冊第 941307 號商標

21.4.2. 據爭號數：

21.5. 系爭商標名稱：「EASYCOM」

21.6. 爭議條款：修正前商標法第 36 條及第 37 條第 7、12、14 款

21.7. 其他參考判決或決定：

21.8. 重要法律見解：

參諸司法院大法官會議第四九二號解釋意旨，法人、公司於解散登記後、清算程序中，仍享有一定範圍之權利能力，復得將其營業移轉於他人，則該公司之商標即有繼續使用之價值，其商標專用權並不當然消滅。

21.9. 決定書摘要

21.9.1. 訴願人陳述：

據以異議之┌easy dot com┘及┌easy．Com┘商標及服務標章，於世界各國已享有高知名度，關係人（中凌科技）以相同之

┌EASYCOM┘作為網路卡等商品之商標申請註冊，自有前揭法條規定適用云云。

21.9.2.原處分機關陳述：

（1）原處分機關就訴願人所主張前揭商標法條第三十七條第七款部分，認訴願人所檢送之證據資料，尚不足以證明據以異議之┌easy dot com┘及┌easy．com┘商標/標章所表彰之信譽，於系爭商標申請註冊日前，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標/標章之程度，況查外文┌EASY┘乃習知習見之文字，國內外廠商以之作為商標或服務標章圖樣主要部分之一，申准註冊指定使用於各類商品或服務者所在多有，且於訴願人西元一九九四年取得┌easy．com┘網域名稱註冊前，國內外廠商早有以外文┌EASYCOM┘申准註冊者，故難認系爭商標有違前揭法條第七款之規定。

（2）另就訴願人主張前揭法條第十四款部分，則認訴願人並無檢送任何與關係人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係具體事證，證明關係人因某種事實關係而知悉據以異議商標/標章，僅空言主張因為據以異議商標/標章之高知名度，在客觀上關係人應知悉據以異議商標/標章之存在，其推測之詞，自無足採。

21.9.3.經濟部訴願會論述：

（1）訴願人主張之前揭商標法第三十六條及第三十七條第十二款部分，因其異議理由書中，並無敘明事實及理由，參諸商標法第四十七條第一項之規定，乃應予程序駁回。訴願人提起訴願，未再就前揭商標法第三十六條、第三十七條第十二款及第十四款部分爭執，故此部分即無庸再予審究。

（2）商標/標章使用情形如何暨知名度是否已臻著名，須依實際使用證據資料加以論斷。本件審諸訴願人所檢送之證據資料，其「EASY」系列商標及標章於歐盟之申請註冊資料，僅可知悉異議人在國外商標或標章註冊之情形。據爭之「EASY」系列商標及標章網路下載資料，其內容僅得辨識異議人集團下之企業有以「EASY」及「.com」作為商標/服務標章或網域名稱之一部份，而於歐美各大媒體之廣告資料，其上所登載日期或晚於本件系

爭商標申請日，或無日期記載，其中僅約五張廣告刊載日期較系爭商標申請日為早，又所附之「The Guardian」雜誌調查報告，其作成日期（15th July 二０００）係在系爭商標申請日之後，「easyJet.com」網路管道銷售之財務報表，亦僅能明瞭其 easyJet 航空公司座位銷售情況，然與據爭商標/標章是否廣泛使用而達著名之程度並無必然之關聯，綜上所述，要難證明據以異議之「easy dot com」及「 」商標/標章所表彰之信譽於系爭商標申請註冊日前已廣為相關事業或消費者所普遍認知，即難謂係著名之商標/標章。

（3）況查外文「EASY」乃習知習見之文字，國內外廠商以之作為商標或服務標章圖樣主要部分之一，申准註冊使用於各類商品或服務者所在多有，且於訴願人一九九四年取得「easy.com」網域名稱註冊前，國內外廠商早有以外文「EASYCOM」申准註冊者，從而被異議人以近似之外文作為本件系爭商標圖樣，指定使用於網路卡等商品，客觀上，尚難謂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。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。

（4）至所訴關係人中凌科技股份有限公司業於九十年八月二十九日解散登記，其法人格已不存在，系爭商標自無所附麗乙節，參諸司法院大法官會議第四九二號解釋意旨，法人、公司於解散登記後、清算程序中，仍享有一定範圍之權利能力，復得將其營業移轉於他人，則該公司之商標即有繼續使用之價值，其商標專用權並不當然消滅，併予指明。

21.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

EASYCOM

據 爭 商 標

easy dot com

easy.com

22.捷安特（股）公司對英商特卡樂（有）公司申請撤銷案

決定日期：920404

22. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09206206620 號

22.1. 決定主文：訴願駁回。

22.2. 當事人

22.2.1. 訴願人：捷安特股份有限公司

22.3. 原處分書號數：中台處字第 910168 號

22.4. 爭議號數

22.4.1. 系爭號數：註冊第 776343 號商標

22.4.2. 據爭號數：（無）

22.5. 系爭商標名稱：「TOGETHER」

22.6. 爭議條款：修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款

22.7. 其他參考判決或決定：

22.8. 重要法律見解：

商標有無使用乃事實認定問題，任何商標授權之使用，只要經商標專用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，依首揭法條但書後段之規定，即可認係專用權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題。至商標法第二十六條第二項之規定，乃係商標專責機關，基於商標業務監督管理，責成商標專用權人授權時應行登記之規定，並非授權行為生效要件之規定，且只具有對抗第三人之效力，故專用權人縱未依上開規定辦理登記，並不影響授權契約當事人間之效力。而商標法第三十一條第一項第三款未經註冊（登記）而授權他人使用或違反授權標示規定，亦非當然即構成同法規定之違法使用撤銷事由，仍須經主管機關通知限期改正

而不改正者，始符該款撤銷之規定。因此，授權或再授權使用，不論有無經登記，苟經提出使用證據且能證明係溯自於商標專用權人授權者，即可據以認定為商標專用權人之使用。縱有商標法第三十一條第一項第三款違法情事，亦屬另案限期改正問題，殊不影響該款但書授權使用之認定。

22.9. 決定書摘要

22.9.1. 訴願人陳述：

依據商標法第二十六條之規定，商標之授權登記，係採登記對抗效力，商標授權於雙方當事人合意時，即發生效力，但為避免影響當事人及消費者權益，自不得以其私下授權之情事對抗第三人。今觀諸系爭商標專用權人所檢送之使用資料，皆以中誌歐圖股份有限公司之名義為之，並不見有商標授權之相關標示，且關係人與中誌歐圖股份有限公司並未依法辦理授權登記，自不得以上開證據認關係人有持續使用系爭商標而對抗第三人，原處分應予撤銷云云。

22.9.2.原處分機關陳述：

依商標專用權人（關係人）於答辯時檢送之系爭商標授權契約書、權利金之發票影本、民國八十九年及九十年中誌歐圖股份有限公司發行之郵購型錄等證據資料觀之，關係人於民國八十八年十二月六日即授權中誌歐圖股份有限公司使用系爭商標，並由中誌歐圖股份有限公司持續使用，據此，堪認本件系爭商標於本件申請撤銷日民國九十一年八月二十九日前三年內，並無訴願人所指之未使用於所指定商品之情形存在，其主張顯有不實，自難遽認系爭商標有首揭條款規定之適用，乃為申請不成立之處分。

22.9.3.訴願會論述：

（1）商標有無使用乃事實認定問題，任何商標授權之使用，只要經商標專用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，依首揭法條但書後段之規定，即可認係專用權人之使用，不生迄未使用或繼續停止使用之問題。至商標法第二十六條第二項之規定，乃係商標專責機關，基於商標業務監督管理，責成商標專用權人授權時應行登記之規

定，並非授權行為生效要件之規定，且只具有對抗第三人之效力，故專用權人縱未依上開規定辦理登記，並不影響授權契約當事人間之效力。而商標法第三十一條第一項第三款未經註冊（登記）而授權他人使用或違反授權標示規定，亦非當然即構成同法規定之違法使用撤銷事由，仍須經主管機關通知限期改正而不改正者，始符該款撤銷之規定。因此，授權或再授權使用，不論有無經登記，苟經提出使用證據且能證明係溯自於商標專用權人授權者，即可據以認定為商標專用權人之使用。縱有商標法第三十一條第一項第三款違法情事，亦屬另案限期改正問題，殊不影響該款但書授權使用之認定。

（2）關係人就前項系爭商標使用之事實，業已提出授權契約書及權利金發票影本以證明中誌歐圖股份有限公司之使用係源自於關係人授權，並由該公司持續使用，故可認關係人於訴願人對系爭商標申請撤銷之日（民國九十一年八月二十九日）前三年內有使用系爭商標之事實，縱然其授權並未向原處分機關辦理登記，依前開說明，並非不得認係首揭法條但書中所稱「商標授權之使用人有使用」之事實，則原處分機關以關係人所提使用證據得視為商標專用權人之使用，而為申請不成立之處分，徵諸首揭法條規定及說明，洵無違誤，應予維持。

22.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

23.南僑化學工業（股）公司對新加坡商美華食品國際私人（有）公司異議案

決定日期：930408

23. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09306215790 號

23.1. 決定主文：訴願駁回。

23.2. 當事人

23.2.1. 訴願人：新加坡商美華食品國際私人有限公司

23.3. 原處分書號數：中台異字第 911317 號

23.4. 爭議號數

23.4.1. 系爭號數：審定第 1012112 號商標

23.4.2. 據爭號數：註冊第 44320 號商標

23.5. 系爭商標名稱：「FRY-OLA 福來樂」

23.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 10、12 款

23.7. 其他參考判決或決定：

23.8. 重要法律見解：

按撤銷訴訟中，當事人係以撤銷之訴要求撤銷違法之行政處分，故行政處分之違法性判斷，必須以行政處分作成時之事實及法律狀態為基礎(參照最高行政法院九十二年十二月份第二次庭長法官聯席會議決議)。同理，於撤銷訴願中，訴願人係以訴願要求撤銷違法之行政處分，故行政處分之違法性判斷，亦以行政處分作成時之法律狀態為基礎。又「商標異議案件適用異議審定時之規定。」為本件原處分機關作成處分時(九十一年五月二十九日修正公布)商標法第七十七條之一第一款所明定。故系爭商標之審定有無違背規定，自應以

異議審定當時所適用之法律為準，並無訴願人所稱適用現行商標法之餘地。

23.9. 決定書摘要

23.9.1. 訴願人陳述：

（1）訴稱依中央法規標準法第十八條之規定及前行政法院四十八年判字第一一五號判決之意旨，本案應適用現行商標法(按九十二年五月二十八日公布，同年十一月二十八日施行之商標法)，而依該法第二十三條第一項第十三款之規定，兩商標圖樣近似，以有致相關消費者產生混淆誤認之虞為前提要件。

（2）系爭審定第一○一二一一二號「FRY-OLA 福來樂」商標圖樣，與據以異議之註冊第四四三二○號「福來」商標圖樣相較，前者係由外文「FRY-OLA 」及中文「福」所組成，其中之「」二字係中文簡體字，後者則為單純中文「福來」組成，二者簡繁有別，在外觀上並無致混淆誤認之虞；又前者之整體圖樣包括外文「FRY-OLA」及中文「福」，與後者圖樣「福來」之讀音亦明顯有別，且前者之中文「福」係其英文「FRY-OLA」之中譯名，與後者之「福來」中文觀念亦有不同，二者非屬近似商標云云，據此請求撤銷原處分。

23.9.2.原處分機關陳述：

（1）系爭審定第一○一二一一二號「FRY-OLA 福來樂」商標圖樣與據以異議之註冊第四四三二○號「福來」商標圖樣相較，二者均有外觀相仿、字義及讀音相同之中文「福」及「福來」二字，異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，在外[或觀念上難謂無使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，產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。

（2）而前者指定使用之「食用油及油脂、牛乳、奶粉、牛奶飲料(以牛奶為主)、奶精、乳酪、優酪乳、保久乳、調味乳、奶油、人造奶油、果醬、花生醬及椰子抹醬」等商品，與後者指定使用之「酥油、椰子油、瑪琪琳、硬化油、雪白乳化油、棕櫚油等各種烹調用植物油」等商品，復屬同一或類似之商品，自有首揭法條規定之適用，乃為系爭商標之審定應予撤銷之處分。

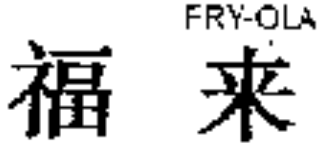
23.9.3.訴願會論述：

（1）按撤銷訴訟中，當事人係以撤銷之訴要求撤銷違法之行政處分，故行政處分之違法性判斷，必須以行政處分作成時之事實及法律狀態為基礎(參照最高行政法院九十二年十二月份第二次庭長法官聯席會議決議)。同理，於撤銷訴願中，訴願人係以訴願要求撤銷違法之行政處分，故行政處分之違法性判斷，亦以行政處分作成時之法律狀態為基礎。又「商標異議案件適用異議審定時之規定。」為本件原處分機關作成處分時(九十一年五月二十九日修正公布)商標法第七十七條之一第一款所明定。故系爭商標之審定有無違背規定，自應以異議審定當時所適用之法律為準，並無訴願人所稱適用現行商標法之餘地，合先敘明。

（2）經查，系爭「FRY-OLA 福來樂?v 商標圖樣係由較小比例之印刷字體之外文「FRY-OLA」及較大之中文「福」分列上、下所組成，其中「來樂」二字係中文簡體字，整體外觀予人印寓目印象之圖樣主要部分為中文「福」，與據以異議之註冊第四四三二○ 號「福來」商標圖樣之中文「福來」相較，二者均有外觀相仿、字義及讀音相同之中文「福」及「福來」二字，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，在外觀、讀音或觀念上，難謂無使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，產生混同誤認之虞，應屬近似之商標；又前者指定使用之「食用油及油脂、牛乳、奶粉、牛奶飲料(以牛奶為主)、奶精、乳酪、優酪乳、保久乳、調味乳、奶油、人造奶油、果醬、花生醬及椰子抹醬」等商品，與後者指定使用之「酥油、椰子油、瑪琪琳、硬化油、雪白乳化油、棕櫚油等各種烹調用植物油」等商品，復屬同一或類似之商品，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一○一二一一二號「FR Y-OLA 福來樂」商標之審定應予撤銷之處分，洵無不合，應予維持。

23.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標

24.法商安萬特製藥公司對勝寶企業（有）公司異議案

決定日期：920617

24. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09206212770 號

24.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

24.2. 當事人

24.2.1. 訴願人：法商安萬特製藥公司

24.2.2. 參加人：勝寶企業有限公司

24.3. 原處分書號數：中台異字第 911030 號

24.4. 爭議號數

24.4.1. 系爭號數：註冊第 1003807 號商標

24.4.2. 據爭號數：註冊第 752417 號商標

24.5. 系爭商標名稱：「RiTek」

24.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7、12 款

24.7. 其他參考判決或決定：中台異字 920738 號。

24.8. 重要法律見解：

依（修正前）商標法第二十一條第二項規定，商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限。是審究兩商標是否構成近似，自應以其核准之商標圖樣判斷之，至其實際使用之圖樣為何，要非所問。

24.9. 決定書摘要

24.9.1. 訴願人陳述：

（1）訴稱，系爭商標圖樣上之外文「RiTek」，與據以異議商標圖樣上之外文「RILUTEK 」相較，二者皆以字母「RI」起首，而同以「TEK」作結尾，僅中間「RU 」二字母有無之別，整體外觀

予人寓目印象極為相似，且二者均為無意義之外文字，無固定讀法，前者可讀為/rit k/，與後者讀為/ril t k/，除重音均在第一節外，二者之前音節與後音節更是完全相同，縱如原處分機關所述二者可讀為/ r tek/與/ril t k/，然而一般消費者不無另以/ra t k/與/ra l t k/，或/ r tek/與/ril tek/唱讀，其讀音亦相彷彿，故兩商標於異時異地隔離觀察或連貫唱呼之際，將不免使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標，復均指定使用於藥品類之商品。

（2）又據以異議商標乃訴願人之前手法商羅納普朗克羅洛股份有限公司首創使用於西藥、中藥等商品，除於法國、美國等世界多國獲准註冊外，並早於民國八十六年間即在我國取得註冊第七五二四一七號商標專用權，嗣於民國九十年間移轉予訴願人，該商標經由訴願人前手及訴願人長期廣泛行銷宣傳，已成為著名商標。是系爭商標之申請註冊，自有違首揭法條各款之規定云云。

24.9.2.原處分機關陳述：

系爭審定第一００三八０七號「RiTek」商標圖樣上之外文「RiTek」，與據以異議之註冊第七五二四一七號「RILUTEK」商標圖樣上之外文「RILUTEK」相較，二者固僅字中「LU 」二字母有無之別，其餘字母及排列完全相同；惟前者係由大、小寫之英文字母搭配組合而成，其在母音部分均以小寫字母表現，而後者則由單純之七個大寫英文字母所構成，二外文整體外觀及字體設計不同，予人寓目印象尚屬有間。又二外文均為無意義字，無固定讀法，雖可分別讀為/rit k/與/ril t k/，然依一般通常讀音習慣，復可讀作/ra tek/與/ril t k/，其讀音音節亦屬可辨。是兩商標圖樣於異時異地隔離觀察或連貫唱呼之際，客觀上應不致使人產生混淆誤認之虞，應非屬構成近似之商標，自無首揭法條各款規定之適用，乃為異議不成立之處分。

24.9.3.訴願會論述：

（1）經查，系爭商標圖樣係由單純之外文「RiTek」所構成，與據以異議之註冊第七五二四一七號「RILUTEK」商標圖樣上之外文「RILUTEK」相較，二者皆為無義字且無固定讀法，均有相同之

字首「RI」及字尾「TEK」，僅中間「LU」二字母有無之別，雖前者之外文係以大、小寫之英文字母搭配組合而成，而後者則皆由大寫英文字母所構成，惟二者予人印象仍屬少數字母之差異，於異時異地隔離觀察，難謂無使具有普通知識經驗之購買人施以普通所用之注意，而產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。

（2）至參加人指稱兩商標同為經行政院衛生署核准許可之藥品名稱乙節，卷查二者核准之藥品全名與本件兩商標圖樣尚非完全相同，且屬藥事法之範疇，尚難執為本件兩商標非屬近似商標之論據。又依商標法第二十一條第二項規定，商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限。是審究兩商標是否構成近似，自應以其核准之商標圖樣判斷之，至其實際使用之圖樣為何，要非所問。參加人另稱兩商標實際使用之態樣並無使人產生混淆誤認之虞，執為兩商標非屬近似商標之論據，亦不足採。從而，參加人以系爭商標申請註冊，是否無首揭法條各款規定之適用，即有再為斟酌之餘地；爰將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

24.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

RiTek

據 爭 商 標

RILUTEK

25. 台灣蓮粧（股）公司對三林企業國際（有）公司異議案

決定日期：930226

25. 決定機關及字號：經濟部 89 訴字第 89089612 號

25.1. 決定主文：訴願駁回。

25.2. 當事人

25.2.1. 訴願人：三林企業國際有限公司

25.3. 原處分書號數：中台異字第 881479 號

25.4. 爭議號數

25.4.1. 系爭號數：註冊第 871260 號商標

25.5. 系爭商標名稱：「蓮粧」

25.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 11 款

25.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 90 判字第 436 號。

25.8. 重要法律見解：

依據公司法第十八條第五項規定所訂定之「公司名稱及業務預查審核準則」第七條規定：「公司名稱標明地區名者，其地區名，應置於公司特取名稱之前，並以本公司所在地之省（市）、縣（市）名為限。」可知，本件關係人公司名稱中「台灣」係地區名，「蓮粧」則為其公司之特取名稱。

25.9. 決定書摘要

25.9.1. 訴願人陳述：

關係人公司名稱主要部分為「台灣蓮粧」，與系爭商標之中文「蓮粧」並不完全相同云云。

25.9.2.原處分機關陳述：

本件系爭審定第八七一二六○號「蓮粧」商標圖樣上之中文「蓮粧」二字與關係人公司名稱之特取部分「蓮粧」二字相同，且系爭商標指定使用之商品與關係人公司執照所營事業項目中之商品，係屬同一或類似，又系爭商標申請註冊日較關係人公司執照上所載日期為晚，是訴願人未得關係人承諾，逕以「蓮粧」二字作為系爭商標圖樣，且指定使用於同一或類似商品，有違商標法第三十七條第十一款之規定，至其是否有違同法條第七款之規定，自無庸論究等情，乃為異議成立之處分。

25.9.3.訴願會論述：

（1）經查，本件系爭「蓮粧」商標圖樣，係由單純中文「蓮粧」二字所構成，據以異議之關係人「台灣蓮粧股份有限公司」名稱中，「台灣」為地區名，「股份有限公司」為標明公司組織之文字，「蓮粧」則為公司名稱之特取部分，兩相比較，系爭商標圖樣上之中文「蓮粧」二字與據以異議之關係人公司名稱之特取部分「蓮粧」二字完全相同；前者指定使用於髮膏、髮水、香皂、洗面乳等商品，與後者所營事業項目第一項「化妝品、化貨、成衣、布疋、食品罐頭之買賣及其進出口業務」中之化妝品，復屬同一或類似之商品；且系爭商標申請註冊日（八十七年十二月三十一日）較據以異議關係人變更登記之公司執照上所載日期（八十五年三月四日）為晚，是本件訴願人未得關係人承諾，即以與關係人公司特取名稱完全相同之「蓮粧」二字作為系爭商標圖樣，且指定使用於關係人營業範圍內之同一或類似商品，自有首揭法條之適用。

（2）至訴願人指稱，以「台灣」作為公司名稱起首二字者，所在多有，並列舉「台灣銀行」、「台灣電視公司」、「台灣電力公司」等公司名稱，主張台灣二字應屬公司特取名稱之一部分乙節，惟查，依據公司法第十八條第五項規定所訂定之「公司名稱及業務預查審核準則」第七條規定：「公司名稱標明地區名者，其地區名，應置於公司特取名稱之前，並以本公司所在地之省（市）、縣（市）名為限。」可知，本件關係人公司名稱中「台灣」係地

區名，「蓮粧」則為其公司之特取名稱，系爭商標與關係人公司名稱相較，不符商標法規定，已如前述，訴願所舉諸公司名稱，核與本件關係人公司名稱之態樣不同，尚難以之執為有利於本件之論據，併此指明。

25.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

台灣蓮粧股份有限公司

26.百慕達商耐克國際（股）公司對耐爾吉斯國際（有）公司評定案

決定日期：920815

26.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09206217070 號

26.1. 決定主文：訴願駁回。

26.2. 當事人

26.2.1. 訴願人：耐爾吉斯國際有限公司

26.3. 原處分書號數：中台評字第 910340 號

26.4. 爭議號數

26.4.1. 系爭號數：註冊第 981804 號商標

26.4.2. 據爭號數：註冊第 64850 號、第 121533 號、第 277418 號、第 419406 號及第 584894 號商標

26.5. 系爭商標名稱：「NUISKAE 及圖」

26.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7、12 款

26.7. 其他參考判決：

26.8. 重要法律見解：

商標專責機關依申請評定人所提之理由及證據審查商標註冊之合法性，依法評決違法註冊之標章為無效，乃商標法所明定公眾審查制度之一種，以維護合法商標之正常運作，俾使真正權利人獲得保障。

26.9. 決定書摘要

26.9.1. 訴願人陳述：

訴稱，系爭「NUISKAE 及圖」商標與據以評定「NIKE」諸商標，於讀音及外觀上均不近似，且系爭商標圖樣上之外文「NUISKAE」為

訴願人自創抽象性之人名，具有高度原創性，自無首揭商標法規定之適用。又本件於系爭商標審定公告期滿獲准註冊後始評定註冊無效，造成訴願人之損失等語。

26.9.2.原處分機關陳述：

系爭註冊第九八一八０四號「NUISKAE 及圖」商標，與據以評定之註冊第六四八五０號、第一二一五三三號、第二七七四一八號、第四一九四０六號及第五八四八九四號商標相較，應屬構成近似之商標，且所指定使用之商品復屬同一或類似，故系爭商標之註冊自有違首揭法條之規定等理由，乃為系爭商標之註冊應為無效之處分。

26.9.3.訴願會論述：

（1）經查，系爭註冊第九八一八０四號「NUISKAE 及圖」商標圖樣與據以評定註冊第六四八五０號、第一二一五三三號、第二七七四一八號﹁NIKE﹂商標，註冊第四一九四０六號「NIKE&SwooshDesign」商標及註冊第五八四八九四號「NIKE（in simple typewritten for）」商標圖樣相較，系爭商標圖樣上之外文「NUISKAE」，係將其中「N」、「I」、「K」、「E」四個字母放大，「U」、「S」、「A」三個字母則縮小置於略低於「NIKE」之位置，其予人印象係「NIKE」與「USA」之組合，且以﹁NIKE﹂為突出部分，與據以評定諸商標圖樣上之外文「NIKE」相較，易使消費者聯想為源自同一主體之「NIKE」系列商標，而有致混淆誤認之虞。且系爭商標圖樣上尚有一倒勾形設計圖，與據以評定註冊第四一九四０六號「NIKE&Swoosh Design」商標圖樣上之正勾形設計圖相較，固有方向之不同，惟其整體觀之，更易予人二者為同一主體系列商標略作變化設計之誤認，自難謂非屬構成近似之商標。

（2）且系爭商標所指定使用之「束褲、睡衣、汗衫、背心、毛衣、西服、童裝...布鞋、球鞋、皮鞋、膠鞋、跑鞋、舞鞋、運動鞋、登山鞋、...襪子、褲襪、絲襪、毛襪、棉襪、運動襪、編織襪、登山襪...」商品，與據以評定諸商標所指定使用之「各種靴鞋及其他應屬本類之一切商品」、「各種衣服，包括運動服裝等商品」及「襪子」等，復屬同一或類似之商品。是以，系爭商

標應有首揭商標法第三十七條第十二款規定之適用，而應不得註冊。從而，原處分機關所為，系爭第九八一八〇四號「NUISKE及圖」商標之註冊應為無效之處分，洵無不合，應予維持。

（3）又商標專責機關依申請評定人所提之理由及證據審查商標註冊之合法性，依法評決違法註冊之標章為無效，乃商標法所明定公眾審查制度之一種，以維護合法商標之正常運作，俾使真正權利人獲得保障。訴願人陳稱本件於系爭商標審定公告期滿獲准註冊後始評定註冊無效，造成訴願人之損失等情，委無足採。併予指明。

26.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

27.美商輝瑞產品公司對威而鋼生物科技（股）公司評定案

裁判日期：910829

27. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 4846 號

27.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

27.2. 當事人

27.2.1. 原告：美商輝瑞產品公司

27.2.2. 參加人：威而鋼生物科技股份有限公司

27.3. 原處分書號數：中台評字第 890237 號

27.4. 爭議號數

27.4.1. 系爭號數：註冊第 892838 號商標

27.4.2. 據爭號數：（無）

27.5. 系爭商標名稱：「威而鋼」

27.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 11 款

27.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9006311010 號。

27.8. 重要法律見解：

（1）原告如認參加人惡意使用其商標之名稱，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，依最高行政法院著有七十一年度判字四七六號判決意旨，應由原告請求參加人變更，而參加人不申請變更者，原告得依商標法第六十一條、第六十五條規定，訴請普通法院排除侵害，並判處參加人罪刑。惟在請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。

（2）查商標法第三十七條第十一款之適用係未經他人承諾，以該他人法人名稱之特取部分作為商標圖樣，復指定使用於與他人所營事業同一或類似商品申請註冊為已足，至於參加人公司之設立登記名稱是否惡意抄襲原告所有之著名商標，依前述最高行政法院七十一年度判字四七六號判決意旨，仍應由原告依法聲請撤銷參加人公司名稱之登記或訴請普通法院排除侵害。在參加人公司名稱未經依法撤銷或原告請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。

27.9. 判決摘要

27.9.1. 原告陳述：

（1）「威而鋼」文字早已是原告創設所有之著名商標。故原告使用「威而鋼」作為防護商標，無須得參加人同意使用。當參加人惡意抄襲原告所有之「威而鋼」著名商標文字，作為其公司名稱，而被告又認為此種情形系爭防護商標符合商標法第三十七條第十一款時，將造成商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾。此外，被告對「同一或類似商品」之解釋，僅從營業項目登記之形式，認定「啤酒、汽水、果汁、礦泉水」與「F二〇三〇一〇食品、飲料零售業」核屬「同一」或「類似」商品，不僅欠缺清楚之說理，且該解釋亦與商標法第三十七條第十一款之規範目的不符。

（2）商標法第三十七條第十一款固規定，商標有該法人名稱，未得其承諾者，申請人不得申請商標註冊，指定使用於該法人營業範圍內同一或類似商品。惟查，該條款之立法意旨在於保護該公司名稱不受他人侵害，兼防止商標之混淆誤認，故就規範目的而言，適用本條款之前提，自以該公司名稱完全具有合法權源，可排除他人（即商標申請人）之侵害為限。系爭防護商標行政上申請日雖為八十八年八月二十七日，惟查，「威而鋼」正商標申請日為八十六年一月七日。防護商標既依附於正商標而存在，且其功能係在保護著名商標或正商標在其他商品上之權利，不受第三人之侵害，則系爭防護商標之實際最先使用日應與正商標相同。原告實際最先使用「威而鋼」文字之日期遠

早於參加人設立公司之日期。縱不以原告申請「威而鋼」正商標作為系爭防護商標之最先使用日期，亦應以「威而鋼」成為原告所有著名正商標之日起，作為認定原告是否有權自行決定使用「威而鋼」文字之期間，因商標法第三十七條第七款規定，相同或近似於他人所有之著名商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請商標註冊。要之，自「威而鋼」成為著名商標之日起，不論第三人所申請註冊之商品與原告著名商標之商品是否同一或類似，原告均得主張著名商標之權利，排除第三人侵害。

（3）學者分析商標與商號（包括公司法與商業登記法）相關法制規範後指出，發生商標法第三十七條第七款及第十一款矛盾之原因，在於被告對商標法第三十七條第十一款之解釋不當，將所謂「法人（公司）名稱」解釋為「特取部分」。將商標法第三十七條第十一款與商標法第六十五條第一項之規定進行比對，後者係規定，「惡意使用他人註冊商標圖樣之中文文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分...」，即可知商標法第三十七條第十一款所規範者，實為「公司名稱」，而非「特取部分」。公司名稱之功能在於顯示交易關係權利義務歸屬之主體。由於公司名稱屬於人的標識，而非表彰商品或服務之來源，因此商標法第三十七條所保障者，主要為公司名稱本身之財產價值，避免公司名稱之經濟價值遭受稀釋或沖淡，而非混淆誤認之規範，基於前述認知，被告認為商標法第三十七條第十一款之法人（公司）名稱，係指「特取部分」，並不足取。

（4）若僅以公司名稱中之特取部分，即可阻止他人申請商標註冊，則商標法第三十七條第七款之規定，將無法立足。因為，倘公司將其名稱中之特取部分，當作物或服務標章加以使用，則依商標法第三十七條第七款之規定，尚必須使用「特取部分」之標章具備著名要件，始得阻止他人商標註冊。然依被告「特取部分」之解釋結果，卻造成公司不論其名稱中之特取部分有無使用，是否著名，一律均可依商標法第三十七條第十一款，阻止他人商標註冊。同一部法律，甚至同一條文中，竟出現如此寬嚴不一之結果，且規範效力相互抵銷，不符立法原意。

27.9.2.被告陳述：

（1）查系爭防護商標圖樣上之中文「威而鋼」，與參加人之公司名稱特取部分「威而鋼」相同，又本件系爭商標所指定使用之啤酒、汽水、果汁、礦泉水商品，復與參加人公司執照營業項目所載之「飲料零售業」營業範圍內之商品屬同一或類似之商品，從而原告未徵得參加人之承諾，逕以相同之中文「威而鋼」三字作為系爭防護商標圖樣申請註冊，自有首揭法條規定之適用。

（2）至原告訴稱其係世界著名之大藥廠，首先使用外文「VIAGRA」商標於治療男性陽萎藥品上，除早於八十六年八月十六日即在我國取得註冊第七七一二〇二號商標，又中文「威而剛」亦於八十七年一月十六日獲准取得註冊第七九二二九二號商標，所產製之藥品更在八十七年三月上市行銷後短短一個月內已為一般消費者所知悉之著名商標，而參加人晚於八十七年八月二十一日使用中文「威而鋼」向經濟部登記為其公司名稱之特取部分顯有惡意乙節；惟查本款之適用係未經他人承諾，以該他人法人名稱之特取部分作為商標圖樣，復指定使用於與他人所營事業同一或類似商品申請註冊為已足，至該公司之設立登記是否妥適，核屬公司法規範之範疇非被告所得審究，原告所訴尚不得執為本件系爭商標應准註冊之有利論據。

27.9.3.法院論述：

（1）系爭商標註冊時商標法第三十七條第十一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（商標法施行細則第三十二條第一項、最高行政法院五十四年判字第二一七號判例參照）。參加人公司名稱為「　」，其中「生物科技股份有限公司」係屬表明其公司之營業種類及其組織形態之文字，非參加人所得專用外，其餘「威而鋼」三字為參加人公司名稱之特取部分，系爭防護商標圖樣亦為「威而鋼」，二者完全相同，原告主張公司名稱是否相同或類似之判斷，係以公司名稱整體判斷，而非以特取部分判斷云云，非屬可採。又系爭防護商標指定使用於啤酒、汽水、果汁、礦泉水商品，與參加人公司執照營業項目所載之「飲料零售業」營業範圍內之商品亦屬同一或類似之商品。從而被告以原告未徵得參加人之承諾，逕以相

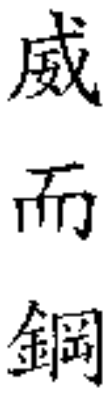
同之中文「威而鋼」三字作為系爭防護商標圖樣申請註冊，有違註冊時商標法第三十七條第十一款之規定，而為系爭防護商標之註冊應為無效之處分，於法並無不合。

（2）原告如認參加人惡意使用其商標之名稱，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，依上開最高行政法院判決意旨（最高行政法院著有七十一年度判字四七六號判決），亦應由原告請求參加人變更，而參加人不申請變更者，原告得依商標法第六十一條、第六十五條規定，訴請普通法院排除侵害，並判處參加人罪刑。惟在請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。

（3）查商標法第三十七條第十一款之適用係未經他人承諾，以該他人法人名稱之特取部分作為商標圖樣，復指定使用於與他人所營事業同一或類似商品申請註冊為已足，至於參加人公司之設立登記名稱是否惡意抄襲原告所有之著名商標，依前述最高行政法院七十一年度判字四七六號判決意旨，仍應由原告依法聲請撤銷參加人公司名稱之登記或訴請普通法院排除侵害。在參加人公司名稱未經依法撤銷或原告請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。尚不能以商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾，造成無人可使用「威而鋼」登記商標之現象，即認原告系爭防護商標可毋須參加人公司之承諾，而使用與參加人公司名稱相同之商標圖樣申請註冊。亦不能指參加人受商標法之保護，依商標法第三十七條第十一款對系爭防護商標提出評定，為違背誠信原則之權利濫用行為。

27.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標

威而鋼生物科技股份有限公司

28.林振峰對周美玲評定案

裁判日期：920515

28. 判決機關及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 1182 號

28.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

28.2. 當事人

28.2.1. 原告：周美玲

28.2.2. 參加人：林振峰

28.3. 原處分書號數：中台評字第 890365 號

28.4. 爭議號數

28.4.1. 系爭號數：註冊第 106778 號商標（原服務標章）

28.4.2. 據爭號數：註冊第 36163 號商標（原服務標章）

28.5. 系爭商標名稱：「立德 LIH DER」

28.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 12 款

28.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字第 09106102550 號。

28.8. 重要法律見解：

（1）有無違反註冊時商標法第七十七條準用第三十七條第十二款之規定，自應以核准註冊之服務標章圖樣及指定使用之服務判斷之，至其實際使用之圖樣及提供之服務為何，要非所問。

（2）參加人是否具有商標、專利、著作權等智慧財產權或工商登記及地政登記代理人資格，得否依法從事該項服務，乃專門職業技術人員之管理問題，與其事實上有無執行此項業務，乃兩回事，如參加人因欠缺執業資格，而實際上未使用其據以評定之標章繼續滿三年，則屬另案申請撤銷之問題，尚難執為兩標章指定服務非屬同一或類似之論據。

28.9. 判決摘要

28.9.1. 原告陳述：

（1）原告不服，提起行政訴訟，主張略以原告對該參加人註冊據以評定標章已依法檢舉撤銷之，倘該參加人據以評定標章經原處分機關審查為撤銷之處分，則據以評定標章既不存在，本件申請評定案則溯及既往失所附麗，請依行政訴訟法第一百七十七條裁定停止本件程序，待該檢舉撤銷案有確定之結果再進行本件審理。

（2）系爭註冊第一○六七七八號「立德 LIH DER」服務標章，其實際使用之整體圖樣為中文「立德法律事務所」及外文「LIH DER LAW OFFICES」；而據以評定之註冊第三六一六三號「力得及圖 Leader」服務標章圖樣則為中文「力得」及外文「Leader」，二者無論就外觀、觀念或讀音均不致於相似。

（3）依律師法第十五條、台北律師公會會員推展業務規範第二條及第三條規定，其以系爭標章使用於所提供之法律服務時，僅得以書面方式且明載事務所全稱，即「立德法律事務所 LIH DER LAW OFFICES」之中英文圖樣，故被告以「立德 LIH DER」與「力得 Leader」讀音近似，即認兩者為近似之標章，實難令人甘服。又系爭標章所具體列舉之服務內容均係「律師業務」，而據以評定標章所具體列舉之服務內容均只係「申請事務之處理」，且參加人不具律師資格，並無法提供該項律師業務，故二者指定之服務本無混淆誤認之虞，應非屬相同或類似之服務，自無首揭法條之適用等語。

28.9.2.被告陳述：

（1）以系爭標章圖樣係由中文「立德」及外文「LIH DER」分置上、下列，中間以一橫線區隔所組成，與據以評定標章圖樣相較，二者圖樣上之中文「立德」與「力得」，縱如原告所稱其字形及字義係屬有別，然其讀音皆為相同之「ㄌㄧˋㄉㄜˊ」，且前者之外文「LIH DER」，與後者之外文「Leader」讀音亦極相彷彿，於實際上異時異地隔離唱呼之際，難謂無使具有普通知識

經驗之消費者施以普通所用之注意，而產生混同誤認之虞，應屬近似之標章。

（2）且系爭服務標章係指定於訴願、再訴願、民事訴訟及行政訴訟代理人、...商標、專利、非訟事件、土地登記、工商登記之代理...等之服務，而據以評定標章於七十八年六月一日獲准註冊，並於八十八年六月一日延展註冊，其核准延展註冊之服務為代理國內外專利、商標、正字標記之申請及有關業務之處理，代理國內外專利、商標、著作權等智慧財產權之租讓、授權及有關業務之諮詢，代理工商登記、地政登記等服務。二者指定服務之性質及內容相同或相近，所處分之對象亦可能重疊，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之服務。

（3）至參加人是否具有商標、專利、工商登記及地政登記代理人資格，得否依法從事該項服務，核屬據以評定標章有無合法使用，另案申請撤銷之問題，尚難執為兩標章指定服務非屬同一或類似之論據。

28.9.3.法院論述：

（1）按服務標章專用權以請准註冊之服務標章及所指定之服務為限，為商標法第七十七條準用第二十一條第二項所明定，是審究系爭標章之註冊有無違反註冊時商標法第七十七條準用第三十七條第十二款之規定，自應以核准註冊之服務標章圖樣及指定使用之服務判斷之，至其實際使用之圖樣及提供之服務為何，要非所問。

（2）查系爭標章圖樣係由中文「立德」及外文「LIH DER」分置上、下列，中間以一橫線區隔所組成，與據以評定標章圖樣相較，二者圖樣上之中文「立德」與「力得」，縱其字形及字義有別，然其讀音皆為相同之「ㄌㄧˋㄉㄜˊ」，且前者之外文「LIH DER」，與後者之外文「Leader」讀音亦極相彷彿，於異時異地隔離唱呼之際，難謂無使具有普通知識經驗之消費者施以普通所用之注意，而產生混同誤認之虞，應屬近似之標章，殆無疑義。至律師法及台北律師公會會員推展業務規範就執業律師推展業務所為之限制規定，核非商標法就服務標章之使用所為之限制，要難執為兩標章不近似之論據。

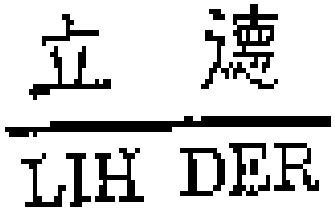
（3）系爭標章係指定使用於第四十二類之訴願、再訴願、民事訴訟及行政訴訟代理人、...商標、專利、非訟事件、土地登記、工商登記之代理...等服務，據以評定標章核准延展註冊之服務為「代理國內外專利、商標、正字標記之申請及有關業務之處理，代理國內外專利、商標、著作權等智慧財產權之租讓、授權及有關業務之諮詢，代理工商登記、地政登記」等服務，與系爭標章所指定使用之服務為同一類似組群，且二者指定服務之性質及內容相同或相近，且所服務之對象亦可能重疊，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之服務，要無疑義。

（4）至參加人是否具有商標、專利、著作權等智慧財產權或工商登記及地政登記代理人資格，得否依法從事該項服務，乃專門職業技術人員之管理問題，與其事實上有無執行此項業務，乃兩回事，如參加人因欠缺執業資格，而實際上未使用其據以評定之標章繼續滿三年，則屬另案申請撤銷之問題，尚難執為兩標章指定服務非屬同一或類似之論據。原告訴稱兩標章指定使用之服務非屬同一或類似服務，核不足採。

（5）至於原告主其依商標法第三十一條第一項第二款規定申請撤銷據以評定標章，請求停止本件訴訟程序云云，經查據以評定標章是否無正當理由繼續未使用滿三年而應撤銷，尚在原處分機關審查中，縱使經撤銷處分確定，依商標法第三十三條規定，亦僅係自撤銷處分之日起失效，並非溯及既往失其效力，自不動搖參加人據以評定系爭標章與其近似之基礎，亦不影響被告所為訴願決定之適法性，故本件訴訟程序無因原告之申請撤銷據以評定標章而停止之必要。

28.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標

29. 楊慧敏 君 對宋美娜 君(怡心社)申請撤銷案

決定日期：911107

29.決定機關及字號：經濟部經訴字第 09106126490 號

29.1. 決定主文：訴願駁回。

29.2. 當事人

29.2.1. 訴願人：楊慧敏

29.3. 原處分書號數：中台處字第 900234 號

29.4. 爭議號數

29.4.1. 系爭號數：註冊第 95452 號商標（原服務標章）

29.4.2. 據爭號數：　（無）

29.5. 系爭商標名稱：「怡心社」

29.6. 爭議條款：修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款

29.7. 其他參考判決：

29.8. 重要法律見解：

系爭服務標章之使用與商號營利事業登記係屬二事，故縱關係人前手之商號因有違商業登記法規定而遭撤銷，然只要系爭服務標章於本件訴願人申請撤銷處分前三年內實際上仍有使用之事實者，自應無商標法第七十七條準用第三十一條第一項第二款規定之適用，尚不因關係人前手之營利事業登記是否遭撤銷，而有不同。

29.9. 決定書摘要

29.9.1. 訴願人陳述：

訴願人向高雄市政府查詢得知，關係人前手宋美娜之怡心社係八十二年八月四日為設立登記，然其於九十年五月一日已暫停營業，

且於九十年七月一日經高雄市政府予以撤銷登記在案，縱其於九十年九月十一日之中國時報上刊登廣告，亦已逾三年，仍屬未合法使用，故系爭服務標章自應依商標法第三十一條第一項第二款予以撤銷云云。

29.9.2.原處分機關陳述：

本件系爭註冊第九五四五二號┌怡心社┘服務標章撤銷事件，原處分機關以由原專用權人檢送之怡心社簡介、九十年九月十一日中國時報、九十年十月五日聯合報廣告、營業所照片、名片及網站廣告首頁等證據資料觀之，堪認系爭服務標章於本件訴願人九十年九月二十一日申請撤銷日前三年內有繼續使用之事實等理由，乃為申請不成立之處分。

29.9.3.訴願會論述：

（1）經查本件訴願人係九十年九月二十一日以系爭服務標章無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年為由，向原處分機關申請撤銷系爭服務標章專用權，然依卷附關係人前手所檢附之資料觀之，其中標示有九十年九月十一日之中國時報上載有怡心社所舉辦之秋季旅遊未婚聯誼的廣告及綜合關係人營業所照片，網站廣告首頁等資料，足認系爭服務標章於本件訴願人九十年九月二十一日申請撤銷處分前三年內有使用之事實。

（2）至於系爭服務標章之使用與商號營利事業登記係屬二事，故縱關係人前手之商號因有違商業登記法規定而遭撤銷，然只要系爭服務標章於本件訴願人申請撤銷處分前三年內實際上仍有使用之事實者，自應無商標法第七十七條準用第三十一條第一項第二款規定之適用，尚不因關係人前手之營利事業登記是否遭撤銷，而有不同。故原處分機關認系爭服務標章於本件訴願人九十年九月二十一日申請撤銷前，並無繼續停止使用已滿三年之情事，而為申請不成立之處分，洵無違誤，應予維持。

29.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

30. 日商艾迴（股）公司對台灣商鼎企業（有）公司申請撤銷案

決定日期：901106

30.訴願書字號：經濟部經訴字第 09006326550 號

30.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

30.2. 當事人

30.1.1. 訴願人：日商艾迴股份有限公司

30.1.2. 參加人：台灣商鼎企業有限公司

30.3. 原處分書號數：中台處字第 900018 號

30.4. 爭議號數

30.4.1. 系爭號數：註冊第 665679 號商標

30.4.2. 據爭號數：（無）

30.5. 系爭商標名稱：「AVEN」

30.6. 爭議條款：修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款

30.7. 其他參考判決：中台處字第 900265 號、台北高等行政法院 91 年度訴字第 3432 號。

30.8. 重要法律見解：

判斷商標有無商標法第三十一條第一項第二款規定繼續停止使用已滿┐三年┘之情事，應以商標專用權人所檢送之使用證據認定之。參加人所稱於賣場所拍攝之實物照片，其上雖有顯示其所指稱之日期，惟該日期之顯示係可由相機自由調整，且參加人並未指出係於何家商店或賣場所拍攝？亦無其他佐證資料可證其非為事後製作者。而開具之發票影本所載內容，雖有系爭商標所指定使用之商品及編號，惟均無系爭┐AVEN┘商標之記載，且參加人亦未檢送如商品型

錄、廣告等相關證據資料可供勾稽對照，是此一證據亦難謂為系爭商標有使用之有效證據。

30.9. 決定書摘要

30.9.1. 訴願人陳述：

訴稱，系爭商標有無違反商標法第三十一條第一項第二款之規定，應視參加人在最近三年內有無使用系爭商標於指定使用之商品，與參加人開業時間長短、營業場所大小、是否遵守商業道德及來往之廠商規模無關，而其所檢附之證據資料並無法證明其有使用系爭商標之事實，其註冊應予撤銷云云。

30.9.2.原處分機關陳述：

處分機關依參加人所檢送之實物照片及發票影本等證據資料審查，認系爭商標並無繼續停止使用已滿三年之情事，而為「申請不成立」之處分。

30.9.3.經濟部訴願會論述：

（1）判斷商標有無商標法第三十一條第一項第二款規定繼續停止使用已滿「三年」之情事，應以商標專用權人所檢送之使用證據認定之。

（2）審視參加人於原處分機關審理本案階段，其答辯時所檢送系爭商標之使用證據，附件二為其所稱於賣場所拍攝之實物照片，其上雖有顯示其所指稱之日期，惟該日期之顯示係可由相機自由調整，且參加人並未指出係於何家商店或賣場所拍攝？亦無其他佐證資料可證其非為事後製作者；而附件三則為參加人於民國八十八年、八十九年間分別開具給「家福股份有限公司」、「屈臣氏百家股份有限公司」及「大潤發流通事業股份有限公司」之發票影本，姑不論其是否與正本無誤？依該等發票影本之所載內容，雖有系爭商標所指定使用之商品及編號，如652330側背包、652351、230571、230758、230813化粧包等，惟均無系爭「AVE」商標之記載，且參加人亦未檢送如商品型錄、廣告等相關證據資料可供勾稽對照，是此一證據亦難謂為系爭商標有使用之有效證據。

（3）參加人雖於訴願參加時另提 DM 二紙及商品實物三件等證物，然亦無時間之標示或證明，足證系爭商標註冊後三年內有使用之事實，是其所訴，洵不足採。綜上所述，本件系爭「AVEN」商標申請撤銷事件，原處分機關所為申請不成立之處分，揆諸首揭法條之規定及說明，自有未洽，爰將原處分撤銷，由原處分機關於收受本訴願決定書後三個月內，另為適法之處分。

30.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

31.瑞士勞力士錶廠對蔡朝茂異議案

裁判日期：901005

31. 判決法院及字號：台北高等行政法院 89 訴字第 4080 號

31.1. 判決主文：訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於參加人八十七年十二月十五日審定字第八四三五九七號「蔡朝茂之標章」商標註冊事件（收文字號八十六年八月二十日第八六○四二九七八號）應依本判決之見解另為適法之處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔十分之一，餘由原告負擔。

31.2. 當事人

31.2.1. 原告：瑞士勞力士錶廠

31.2.2. 參加人：蔡朝茂

31.3. 原處分書號數：中台異字第 881388 號

31.4. 爭議號數

31.4.1. 系爭號數：註冊第 843597 號商標

31.4.2. 據爭號數：「COURONNE fig」商標

31.5. 系爭商標名稱：「蔡朝茂之標章」

31.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7、12、14 款

31.7. 其他參考判決：經濟部經訴字 890089150 號。

31.8. 重要法律見解：

所示據以異議商標圖樣、「露雷仕 LULES 及圖」圖樣、系爭商標圖樣三者比較結果，系爭商標係延用據以異議商標之皇冠外沿，有逐

步變換抄襲據以異議商標之嫌。因此，系爭商標之隅角數雖與據以異議商標稍有不同，唯兩商標基本設計外觀、概念及意匠既無區別，一般消費者於購買時，施以普通所用之注意，在無兩商標可資詳細比對之情形下，依殘存於腦海中隅角設計之印象，異時異地觀察，顯有產生混淆而誤認系爭商標商品為原告或與原告有關連公司所生產製造之系列產品之虞，二者應構成近似。

31.9. 判決摘要

31.9.1. 原告陳述：

（1）據以異議商標，係由五隅角向外成延伸開展之皇冠圖形所構成，而系爭商標，則為兩隅角向外成放射延伸之圖形所組成。因據以異議商標圖樣中隅角放射延伸之設計，乃一般消費者用於識別原告商標商品來源之重要依據，系爭商標之隅角數雖與原告稍有不同，唯兩商標基本設計外觀、概念及意匠並無區別，一般消費者於購買時，施以普通所用之注意，在無兩商標可資詳細比對之情形下，依殘存於腦海中隅角設計之印象，異時異地觀察，顯有產生混淆而誤認系爭商標商品為原告或與原告有關連公司所生產製造之系列產品之虞，二者構成近似。

（2）再者，偉華公司申請之商標案件有審定第七七六一三號服務標章與審定第六八四四八七號、第六九〇二五三號、第六九八六三九號、第六九八八四〇號、第八〇三四九八號、第八三五五四七號、第八四三五九九號及第八四三六〇〇號商標等九件，其早期之商標申請案件僅透過訴外人「戴燕勳」代理，然自八十四年十一月二十七日之後之商標申請案件即審定第八〇三四九八號（申請日期八十六年二月三日）、審定第八三五五四七號（申請日期八十四年十一月二十七日）、審定第八四三五九九號（申請日期八十六年九月二日）及審定第八四三六〇〇號（申請日期八十六年九月二日）則皆係由「戴燕勳及蔡朝茂」兩人所共同代理，而偉華公司申請之審定第七七六一三號、第六九〇二五三號及第六九八六三九號「露雷仕 LULES 及圖」標章、審定第八三五五四七號「偉華貿易有限公司標章」及審定第八四三六〇〇號「寶鑽 DIAMOND OPEL 及圖」，皆經被告以中台異字第八五〇〇四〇號、第八四一一五二號、第八五〇一二四號、第八八〇五二八號及第G〇〇八八一三八七號異議審

定書撤銷其審定，並已分別刊登於商標公告撤銷確定在案。而上述偉華公司「露雷仕 LULES 及圖」標章、「偉華貿易有限公司標章」、「寶鑽 DIAMOND OPEL 及圖」中之圖形與據以異議商標僅隅角數之區別外，其餘部分均完全相同。原告為系爭商標之申請人，復為偉華公司之商標代理人，而以自己之名義申請商標註冊於「鐘錶、手錶、時鐘、鬧鐘、懷錶、日曆錶、潛水、音樂鐘、卡通錶、項鍊錶、手鐲錶、胸飾錶、計時器、錶帶、錶鍊、錶殼、錶面」等一般商標代理人所未從事之業務，足認爭商標之申請係有意協助偉華公司以與據以異議商標近似之圖樣取得註冊，再移轉予偉華公司，使其得以續行剽竊據以異議商標信譽。原處分及訴願決定未就系爭商標設計之基礎及目的詳加考量，遽謂兩商標不構成近似，尚有未合。

（3）原告據以異議商標為我國一般消費者所熟知之著名商標，而參加人既為偉華公司之商標代理人，復以與偉華公司所有「露雷仕 LULES 及圖」極相仿佛之商標申請註冊，自足以說明參加人與偉華公司合謀抄襲仿冒系爭商標信譽之不法意圖，客觀上有造成一般消費者就商品之來源及產製者產生混淆誤認之虞。

31.9.2.被告陳述：

（1）查系爭商標圖樣上之圖形，與據以異議商標及原告實際使用之「 COURONNE fig 」商標圖樣上之圖形，前者為線條勾勒出二端有上揚尖角之圓弧而呈現一扇形狀之幾何圖形，與後者為一皇冠圖形者，其構圖意匠相去甚遠，予人寓目印象顯然不同，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，其外觀及觀念上均無混同誤認之虞，應非屬近似之商標，是系爭商標之申請註冊應無前開法條規定之適用。

（2）至於原告所舉被告中台異字第八四一一五二、八五〇〇四〇、八五〇一二四號異議審定書所為之認定，緣前述案件之系爭商標或標章之圖樣與本件系爭商標圖樣仍有區別，案情不同，要難援為本件商標不得核准註冊之論據。

31.9.3.法院論述：

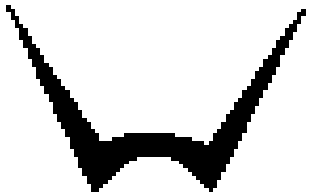
（1）觀諸附件一所示之「露雷仕 LULES 及圖」商標、服務標章圖樣，其圖形與據以異議商標比較，僅隅角數之區別外，其餘部分均完全相同；再比較附件一　、　、　「露雷仕 LULES 及圖」圖樣與附圖一系爭商標圖樣，二者之差異僅在下方帽緣設計是否為橢圓形及隅角頂端有無圓點而已。因此，由附件二所示據以異議商標圖樣、「露雷仕 LULES 及圖」圖樣、系爭商標圖樣三者比較結果，系爭商標係延用據以異議商標之皇冠外沿，有逐步變換抄襲據以異議商標之嫌。因此，系爭商標之隅角數雖與據以異議商標稍有不同，唯兩商標基本設計外觀、概念及意匠既無區別，一般消費者於購買時，施以普通所用之注意，在無兩商標可資詳細比對之情形下，依殘存於腦海中隅角設計之印象，異時異地觀察，顯有產生混淆而誤認系爭商標商品為原告或與原告有關連公司所生產製造之系列產品之虞，二者應構成近似。

（2）上述偉華公司「露雷仕 LULES 及圖」標章、「偉華貿易有限公司標章」、「寶鑽 DIAMOND OPEL 及圖」中之圖形與據以異議商標僅隅角數之區別外，其餘部分大致相同。參加人既身為系爭商標之申請人，竟仍兼為偉華公司之商標代理人，其以自己之名義申請系爭商標，註冊於與原告著名商標之商品相同之「鐘錶、手錶、時鐘、鬧鐘、懷錶、日曆錶、潛水、音樂鐘、卡通錶、項鍊錶、手鐲錶、胸飾錶、計時器、錶帶、錶鍊、錶殼、錶面」等一般商標代理人所未從事之業務，顯與常情有違。原告主張系爭商標之申請係參加人有意協助偉華公司以與據以異議商標近似之圖樣取得註冊，再移轉予偉華公司，使其得以續行剽竊據以異議商標信譽乙節，尚非無據。

（3）由上開原告提出之諸多客觀證據判斷，均足以認定系爭商標與據以異議之商標近似，有違異議審定時商標法第三十七條第七款前段之規定。被告未察及此，逕認原告之異議不成立，訴願決定遽予駁回，亦有疏略，均有不適用法律之違法。

31.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標

32.陳文煌對寧記食品行孫靜玲異議案

裁判日期：910614

32. 判決法院及字號：最高行政法院 91 判字第 981 號

32.1. 判決主文：原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

32.2. 當事人

32.2.1. 上訴人：寧記食品行孫靜玲

32.2.2. 被上訴人：陳文煌、經濟部智慧財產局

32.3. 原處分書號數：中台異字第 88477 號

32.4. 爭議號數

32.4.1. 系爭號數：註冊第 802440 號商標

32.4.2. 據爭號數：

32.5. 系爭商標名稱：「寧記」

32.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7 款

32.7. 其他參考判決：台北高等行政法院 89 訴字第 11 號判決、91 訴更一字第 10 號判決最高行政法院 93 判字第 496 號、經濟部經訴字 880635636 號、行政院 89 訴字第 12392 號再訴願決定。

32.8. 重要法律見解：

所謂著名商標或標章，應指於我國境內相當廣泛之範圍內為相當多數的相關大眾所熟悉者而言。而其判斷基準應就該商標廣告、宣傳之期間、範圍，商標或標章之顯著性，使用商品的範圍、銷售量，使用期間及地理範圍等綜合觀察判斷。被上訴人陳文煌於訴願及行政訴訟階段所提出之證據，原審被告已指明雜誌等報導時間短，數量不

多，其證據力薄弱，原判決未調查其他具體事證，即認被上訴人陳文煌之「寧記」商標為著名商標，有違證據法則。

32.9. 判決摘要

32.9.1. 被上訴人陳文煌在原審起訴之陳述：

（1）據以異議標章於取得服務標章之專用權前，被上訴人陳文煌即以「寧記」為名開設火鍋店長達二十餘載，由於被上訴人陳文煌係傳承自訴外人（即前手）舊寧記蔣陵寧先生之獨家調製手法及自身不斷研究改良，歷經報章多次報導，媒體及美食專家推薦，「寧記」已成為饕客所熟知之火鍋美食，堪稱著名。

（2）系爭商標指定使用於商標法施行細則第四十九條第二十九類：麻辣高湯商品，據以異議標章係指定第四十二類：冷熱飲料店、飲食店、小吃店，其實際經營之主要商品即為二十幾年來夙著盛名之麻辣火鍋湯頭。一般商品購買人僅施以一般之注意，難謂系爭商標不會使消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體，進而產生混同誤認而購買之。且依商標法第二十二條第二項後段「著名商標不受商品性質相關聯之限制」規定，原審被告之審定顯屬違法，爰訴請將原處分及一再訴願決定均撤銷等語。

32.9.2. 被上訴人即原審被告答辯之陳述：

據被上訴人陳文煌檢送之證據資料觀之，八十五年二月版之茉莉雜誌、無日期標示之台北美食街、八十五年十一月之迪士康美食新聞中之火鍋專輯等報導，除無法知悉使用者為被上訴人陳文煌外，其報導日期亦僅較本件審定商標八十六年三月十七日申請註冊日期早約一年左右，且數量不多，證據力薄弱。此外，復無其他具體事證足資證明於本件審定商標八十六年三月十七日申請註冊當時，該據以異議標章已為異議人廣泛使用而為國內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知之著名標章，經原審被告於八十八年三月二十四日以慧商八一〇字第九〇一三八八號函通知補正，惟逾期仍未補正據以異議標章已具著名之證據資料到局。從而本件審定第八〇二四四〇號「寧記」商標之申請註冊，指定使用於麻辣高湯商品，客觀上，尚難謂相同或近似於他人著名之商標或標章，而有致公眾混淆誤認之虞。

32.9.3.上訴人於原審參加訴訟之陳述：

「寧記」並非著名標章，被上訴人又不能證明「寧記」為著名商標，其訴為無理由。

32.9.4.原審爲被上訴人陳文煌有利判院之論述：

本件上訴人於八十六年三月十七日以「寧記」商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條第二十九類之麻辣高湯商品申請註冊，經原審被告審查核准，列為註冊第八〇二四四〇號商標，於八十七年二月一日公告，嗣被上訴人陳文煌於公告期間提出異議。經查系爭商標指定使用於麻辣高湯商品，而市面上以「寧記」為名之火鍋、麻辣火鍋、鴛鴦火鍋等店，為數不少，有上訴人所提出之名片影本在卷可稽，是「寧記」二字於麻辣高湯商品類在上訴人申請註冊時，已為包含被上訴人陳文煌等多數人廣泛使用且為消費者所普遍認知之著名標章，應可確定。從而以「寧記」為麻辣高湯商品商標，實無法使一般消費者對其所表彰之商品與他人之商品有所區別，而不具識別性，難謂符合商標法第五條第一項之規定，亦與同法第三十七條第七款之規定有違。原審被告於參加人以「寧記」二字為商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條第二十九類之麻辣高湯商品申請註冊時未審酌及此，遽予核准自非適法。

32.9.4.最高行政法院論述：

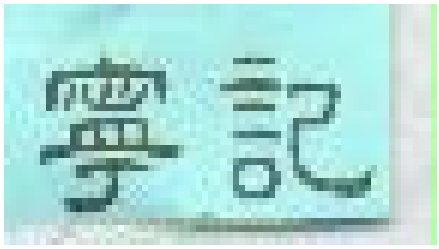
（1）「原判決既認為系爭商標為著名商標，自難謂以「寧記」為麻辣高湯商品商標，實無法使一般消費者對其所表彰之商品與他人之商品有所區別，而不具識別性，是原判決理由前後矛盾。

（2）所謂著名商標或標章，應指於我國境內相當廣泛之範圍內為相當多數的相關大眾所熟悉者而言。而其判斷基準應就該商標廣告、宣傳之期間、範圍，商標或標章之顯著性，使用商品的範圍、銷售量，使用期間及地理範圍等綜合觀察判斷。被上訴人陳文煌於訴願及行政訴訟階段所提出之證據，原審被告已指明雜誌等報導時間短，數量不多，其證據力薄弱，原判決未調查其他具體事證，即認被上訴人陳文煌之「寧記」商標為著名商標，有違證據法則。於市面上以「寧記」為名之火鍋、麻辣火

鍋、鴛鴦火鍋等店，縱屬為數不少，如不符合上述判斷之基準事項，亦難認「寧記」二字於麻辣高湯商品類在上訴人申請註冊時，已達為消費者所普遍認知之著名標章。況以「寧記」為名之火鍋店，是否即係以「」作為標章使用，亦乏所據，原判決以此推論該商標為著名商標，尚嫌率斷。是以上訴意旨據以指摘原判決違背法令，為有理由，合將原判決廢棄，發回原法院，以資適法。

32.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標

寧記

33.美商肯尼士柯爾產品公司對吸引力綜合百貨（股）公司異議案

裁判日期：900601

33. 判決法院及字號：台北高等行政法院 89 訴字第 952 號

33.1. 判決主文：再訴願決定、訴願決定及原處分，均撤銷。

被告應撤銷第九九○一四號服務標章之審定。

訴訟費用由被告負擔。

33.2. 當事人

33.2.1. 原告：美商．肯尼士柯爾產品公司

33.2.2. 參加人：吸引力綜合百貨股份有限公司

33.3. 原處分書號數：中台異字第 880703 號

33.4. 爭議號數

33.4.1. 系爭號數：註冊第 99014 號商標（原服務標章）

33.4.2. 據爭號數：

33.5. 系爭商標名稱：「ATT Kenneth Cole」

33.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 7、14 款

33.7. 其他參考判決：經濟部經訴字 890085038 號、行政院 89 訴字第 19548 號再訴願決定、中台異字第 901589 號。

33.8. 重要法律見解：

易言之，認定商品或服務是否類似，應將上開判斷基準列入考慮，以判斷將來可能使用商標或標章時，行銷管道與場所是否會使消費者誤認商品或服務之來源相同或有關聯，至該商標或標章是否有確

實使用即非所論。況被告對於原告主張其於參加人的「ATT」廣場內設有出售系爭「Kenneth Cole」商標所指定使用之衣服、靴鞋等商品之專櫃，亦無爭執，則就銷售管道及場所與消費者之消費習慣而言，參加人之服務標章所表彰之營業與原告之商標指定使用之商品即應屬相同或類似，毋庸置疑。

33.9. 判決摘要

33.9.1. 原告陳述：

（1）參加人於一九九六年（民國八十五年）間因有意代理原告商標產品進口台灣市場販售，而與原告洽商，雖嗣後因故並未完成洽商致未能取得原告之代理權，然自雙方往來信件亦足證明參加人早已知悉原告「Kenneth Cole」商標存在之事實，其卻以公司標章「ATT」擅自加上原告 「 Kenneth Cole」商標申請註冊，自有違商標法第三十七條第十四款之規定。

（2）百貨公司業務通常包括服飾及各類商品，參加人的「 ATT」廣場亦以服飾為主，與原告據以異議之著名商標「Kenneth Cole」所指定使用之衣服、靴鞋等商品，應屬相類似。尤其原告的「Kenneth Cole」商品專櫃亦設於參加人的營業處所。如參加人獲准「ATT Kenneth Cole」標章申請，勢將造成消費者混淆誤認。被告主張即使參加人之廣場以出售服飾為主，亦為事實上使用之問題，非屬其審酌範圍等語；惟依類似商品及類似服務審查基準規定，審查時須注意銷售管道及場所，不可以實際使用情形反推審查時已盡義務；且百貨公司會提供服飾乃一般社會通念，故須注意其銷售管道及場所是否會讓消費者誤認商品來自相同或相關之來源，被告所稱實無足取。

（3）綜上所陳，參加人早已知悉原告的「Kenneth Cole」商標，且參加人服務標章申請指定之服務相同或近似於原告先使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之商標，有違商標法第七十七條準用第三十七條第十四款規定。

33.9.2.被告陳述：

（1）原查本件系爭服務標章係指定使用於超級市場、百貨公司之服務，而據以異議商標則指定使用於衣服、靴鞋等男女用品、飾

品商品，二者經營之方式、提供之內容有明顯不同，依一般社會通念應非屬類似，自亦無本款規定之適用。

（2）即使參加人之廣場以出售服飾為主，亦為事實上使用之問題，非屬被告審酌範圍。事實上參加人之廣場除服飾外，尚有鞋子等其他物品，且廣場實際使用的商標只有「ATT」，與原告註冊商標不同。復以，商標法第三十七條第十四款之規定並無須考慮是否有混淆誤認之虞，參加人並無將廣場設限於只出售服飾類，故仍應以一般社會通念審查超級市場及百貨公司服務之對象。從而原告陳稱參加人曾有意代理原告商標產品進口台灣市場販售云云，主張參加人知悉據以異議商標存在一節，尚難執為系爭服務標章應有本款適用之論據。

33.9.3.法院論述：

（1）參加人申請審定之系爭「ATT Kenneth Cole」服務標章與原告據以評定之「 」商標，其區別僅在於參加人之服務標章上有參加人之公司標章「ATT 」而已，其餘則完全相同，故無論自外觀、觀念與讀音上觀之，系爭服務標章與據以評定商標係屬近似。

（2）參加人之服務標章雖指定使用於超級市場及百貨公司之服務，然依一般社會通念，百貨公司業務固包括服飾及各類商品，一般均以服飾為主（廣義的「服飾」概念包括衣服、鞋子及其相關配件如帽子、圍巾、皮帶等），參加人的「ATT」廣場亦然，故與原告據以異議之商標「Kenneth Cole」所指定使用之衣服、靴鞋等商品，亦屬相類似。

（3）依被告頒布之「類似商品及類似服務審查基準」，所謂類似商品係指商品在用途、功能、行銷管道與場所、買受人、原材料、產製者或其他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，易使一般商品購買者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者；類似服務係指服務在性質、內容、行銷管道與場所、對象、服務提供者或其他因素具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品購買者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。易言之，認定商品或服務是否類似，應將上開判斷基準列入考慮，

以判斷將來可能使用商標或標章時，行銷管道與場所是否會使消費者誤認商品或服務之來源相同或有關聯，至該商標或標章是否有確實使用即非所論。況被告對於原告主張其於參加人的「 ATT 」廣場內設有出售系爭「Kenneth Cole」商標所指定使用之衣服、靴鞋等商品之專櫃，亦無爭執，則就銷售管道及場所與消費者之消費習慣而言，參加人之 服務標章所表彰之營業與原告之商標指定使用之商品即應屬相同或類似，毋庸置疑。

（4）原告主張參加人於一九九六年（民國八十五年）間有意代理其商標產品進口台灣市場販售而與原告洽商之事實，有原告所提之雙方往來信件足稽（見本院卷附證物六），被告對於上開書信之真正並不爭執，則原告主張參加人早已知悉其系爭「Kenneth Cole」商標存在之事實，亦堪採信。從而參加人顯因其他關係而知悉原告系爭「Kenneth Cole」商標之存在，所欲使用之服務標章又與原告之系爭商標類似，依商標法第三十七條第十四款之規定，自不得申請註冊。

33.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

ATT Kenneth Cole

據 爭 商 標

Kenneth Cole

34.美商戴姆勒克萊斯勒公司對臺灣友發國際（股）公司異議案

裁判日期：911206

34. 判決法院及字號：最高行政法院 91 判字第 2221 號

34.1. 判決主文：原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

34.2. 當事人

34.2.1. 上訴人：美商・戴姆勒克萊斯勒公司

34.2.2. 參加人：臺灣友發國際股份有限公司

34.3. 原處分書號數：中台異字第 881425 號

34.4. 爭議號數

34.3.1. 系爭號數：註冊第 840269 號商標

34.3.2. 據爭號數：

34.5. 系爭商標名稱：「Viper prestigious 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：89 訴字第 2606 號判決、92 訴更一字第 2 號、經濟部經訴字 890088546 號。

34.8. 重要法律見解：

（1）本件異議審定時商標法施行細則第三十一條第一項所稱「相關事業或消費者」，含括「相關事業」與「消費者」兩者，是否廣為相關事業者普遍認知，與一般消費者所普遍認知，二者程度自有不同，原判決僅就相關公眾是否對據以異議商標普遍認知而構成著名商標加以審酌，未進一步就所指相關事業範圍及性質如何，該相關事業是否對據以異議商標已有相當普遍認知

乙節加以審認，遽為據以異議商標尚非著名商標之論斷，適用法規難謂無違誤。

（2）汽車鋼圈、輪圈及其零組件為汽車車輛之一部分，二者商品關聯性非常密切，參加人既從事汽車零組件之生產買賣，不難因而知悉使用於汽車商品之據以異議商標存在，似與經驗法則不違。

34.9. 判決摘要

34.9.1. 上訴人陳述：

（1）上訴人於異議時所檢送之各類報導及廣告資料，雖大部分係以英文表示，惟詳視其內容則可知據以異議商標早已成為舉世所共知之著名商標，在資訊發展突飛猛進的時代，國人藉各種方式，取得「VI　PER 」在國外參賽、展覽之資訊，並非不可能。且國內之汽車雜誌、年鑑亦有「VIPER 」之相關介紹，近年來，國內電腦軟體商引進各款賽車遊戲如美商藝電股份有限公司所代理之「瘋狂大車拼系列」，從西元一九八七年發行至今，已至第六代，其遊戲包裝封面，更以「VIPER 」車種照片印刷；另外，尚有一款專門為「VIP ER」所設計的遊戲「VIPER RACING」，也是賽車遊戲迷的最愛之一。另再由國內各大 BBS 站上，汽車相關主題討論中，「VIPER」乃眾所討論焦點之一，難謂其不具知名度。因此，「VIPER 」在我國雖無廣大銷售市場，但其亦以其他方式，讓國人得以知悉，故「VIPER 」在國內已具知名度。

（2）上訴人及參加人一為生產汽車、一為生產汽車零組件，汽車與汽車零組件，應屬同業自無疑義。且「VIPER 」標章又屬為世界所熟知之著名標章，是參加人既係屬同業，自當知曉有此一商標之存在，上訴人提出此等主張後，依採證之原則，其舉證責任亦已轉換，依法應由參加人就此一部分加以澄清，詎訴願決定竟謂：「上訴人主張參加人與其為同業，此僅具有客觀上經濟利益競爭者之身分，上訴人未提出直接明顯證據，足以認定關係人因該等關係而知悉據以異議商標之存在」，要求上訴人舉證之見解，於法尚有未合。

34.9.2.被上訴人陳述：

（1）據以異議商標是否於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知而達著名之程度，仍需參酌據以異議商標、商品於我國市

場佔有率、經營規模、銷售管道、廣告宣傳方式等等相關資料判斷之；本件據上訴人檢送之 Details 報導、「VIPER 」型錄及廣告資料影本均為外文資料，其是否亦在我國同時發行，上訴人並未提出相關之佐證，衡酌前揭說明，即令據以異議商標在我國於七十四年間即曾獲准註冊，仍不足認於系爭商標八十六年十月二十三日申請註冊之前，該據以異議商標於我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知。

（2）系爭商標之申請註冊要難謂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，應無前開法條規定之適用。至於上訴人於行政訴訟中雖另檢附有國內汽車雜誌、年鑑「VIPER」之相關介紹、「VIPER」之電腦賽車遊戲介紹、國內各大 BBS 站上「VIPER」之討論相關內容，然其日期均晚於系爭商標申請註冊日，要難作為系爭商標申請註冊前，其據以異議商標已達著名程度之佐證。

（3）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。查本件上訴人以參加人與其為同業之主張，僅具有客觀上經濟利益競爭者之身分，且上訴人並未提出任何直接明顯證據，足以認定參加人確因該事實關係而知悉據以異議商標之存在，自不足逕認系爭商標之申請註冊有前開法條規定適用。

34.9.3.原審法院論述：

（1）據上訴人檢送之 Details 報導、「VIPER 」型錄及廣告資料等影本，均為外文資料，其是否亦在我國同時發行，上訴人並未提出相關之佐證，以資證明。縱令據以異議商標在我國於七十四年間即曾獲准註冊，仍不足認系爭商標於八十六年十月二十三日申請註冊之前，該據以異議商標有在我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知之事實。

（2）系爭商標之申請註冊，要難謂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，應無商標法第三十七條第七款規定之適用。次查商標之使用資料，雖不以國內為限，惟仍須以國內相關公眾是否知悉為判斷，因「VIPER 」跑車價格昂貴，在台灣地區之銷售量很少，可能只有一、二輛，亦未做促

銷之事實，業據上訴人複代理人於原審陳述在卷，堪認「VIPER 」跑車在國內並不普遍，尚無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。

（3）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。上訴人雖主張參加人與其為同業間之關係，然查上訴人係汽車製造業者，總公司在美國，參加人係鋼圈、輪圈、汽機車及其零組件等商品製造業者，公司在我國，二者間顯無何關聯，上訴人既未提出任何直接且明顯證據，證明參加人與之有商標法第三十七條第十四款規定之關係，應無該款之適用。

34.9.4.最高法院論述：

（1）本件原判決理由雖引用同細則第三十一條第一項規定，惟其理由卻以：「上訴人並未提出相關之佐證，以資證明。縱令據以異議商標在我國於七十四年間即曾獲准註冊，仍不足認系爭商標於八十六年十月二十三日申請註冊之前，該據以異議商標有在我國境內相當廣泛範圍內已為相關公眾所共知之事實。」其用語「相關公眾」，與上述商標法施行細則第三十一條第一項所使用「相關事業或消費者」之文字有異。查本件異議審定時商標法施行細則第三十一條第一項所稱「相關事業或消費者」，含括「相關事業」與「消費者」兩者，是否廣為相關事業者普遍認知，與一般消費者所普遍認知，二者程度自有不同，原判決僅就相關公眾是否對據以異議商標普遍認知而構成著名商標加以審酌，未進一步就所指相關事業範圍及性質如何，該相關事業是否對據以異議商標已有相當普遍認知乙節加以審認，遽為據以異議商標尚非著名商標之論斷，適用法規難謂無違誤。

（2）系爭商標圖樣，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十二類之鋼圈、輪圈、汽機車及其零組件商品，而據以異議商標使用於車輛等商品，查汽車鋼圈、輪圈及其零組件為汽車車輛之一部分，二者商品關聯性非常密切，參加人既從事汽車零組件之生產買賣，不難因而知悉使用於汽車商品之據以異議商標存在，似與經驗法則不違，有無商標法第

三十七條第十四款規定之適用，不無再加以究明之餘地，原判決未詳予審酌，亦有未合。

34.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

VIPER

35.東方美實業有限公司對賴瑞麟異議案

決定日期：910508

35. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09106110350 號

35.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

35.2. 當事人

35.2.1. 訴願人：東方美實業有限公司

35.2.2. 參加人：賴瑞麟

35.3. 原處分書號數：中台異字第 887302 號

35.4. 爭議號數

35.4.1. 系爭號數：註冊第 117636 號商標（原服務標章）

35.4.2. 據爭號數：註冊第 608322 號商標、註冊第 610020 號商標

35.5. 系爭商標名稱：「東方美美而美」

35.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 12、14 款

35.7. 其他參考訴願決定書：

35.8. 重要法律見解：

（修正前）商標法第三十七條第十四款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進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品(服務)或類似商品(服務)之標章者，即應認有該款之適用，而符其該款之立法意旨。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的緣由。

35.9. 決定書摘要

35.9.1. 訴願人陳述：

訴稱系爭聯合服務標章與已被撤銷審定確定之第九五九〇八號及第七八六三七九號標章，均為同年月日所申請，而該二案均因抄襲訴願人已使用之商標或標章，而有違當時商標法第三十七條第一項第七款規定，雖該二案屬另案，然其標章圖樣與系爭聯合服務標章圖樣均同為「東方美美而美」，僅係「東方美」三字為直式或橫式排列之別，然其知悉據以異議標章，且不思自創而抄襲之事實，則應無不同；另由據以異議標章及參加人所有之「瑞麟美而(又)美」標章實際使用情形觀之，二者同時佇立於同一條路(街)者，相當普遍，此有訴願附件三及四之照片可證，顯見參加人不僅因同業關係而知悉據以異議標章存在，更因在其營業過程中之地緣關係，而知悉據以異議標章之事實，而參加人既未得訴願人同意前，即以近似於據以異議標章圖樣申請註冊，自有違商標法第三十七條第十四款規定云云。

35.9.2.原處分機關陳述：

系爭聯合服務標章與據以異議註冊第六〇八三二二號及第六一〇〇二〇號商標圖樣上固然均有中文「東方美」三字，惟前者指定使用於餐飲速食店服務，後者指定使用於洋芋片(捲)、炸薯條、麵包、漢堡、土司、汽水、可樂、沙士、果汁、綠茶及奶茶等商品，二者性質有異，且系爭服務標章所表彰之營業並非為供應與據以異議商標商品相同或類似之特定商品之服務，依一般社會通念、市場交易情形應非類似；另訴願人應就參加人與該他人間有無因契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人服務標章存在者提出具體事證，本案即使據以異議商標具一定之知名度，而該事實或可推知相關同業或一般消費者不難知悉據以異議商標之存在，惟尚難逕謂參加人即當知悉等理由，認系爭聯合服務標章無違反商標法第三十七第十二款及第十四款規定，乃為異議不成立之處分。

35.9.3.經濟部訴願會論述：

（1）系爭聯合服務標章係單純未經設計之左置由上而下直書之中文「東方美」及右置橫書之中文「美而美」所構成，與據以異議第六〇八三二二號及第六一〇〇二〇號商標相較，二者均有顯著之中文「東方美」三字，整體觀之，應為近似標章；另系爭服務標章係指定使用於餐飲速食店服務，而據以異議商標則係

指定使用一般餐飲速食店所提供之麵包、漢堡、土司、綠茶及奶茶等商品，依一般社會通念，二者應屬類似。

（2）商標法第三十七條第十四款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進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品(服務)或類似商品(服務)之標章者，即應認有該款之適用，而符其該款之立法意旨。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的緣由。基此，系爭聯合服務標章是否如原處分機關所認無違反商標法第七十七條準用第三十七條第十二款及第十四款規定，而為異議不成立處分，非無再酌餘地。

35.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

36. 美商可口可樂公司對台灣帝納實業股份有限公司異議案

決定日期：930226

36. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09206225240 號

36.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

36.2. 當事人

36.2.1. 訴願人：美商可口可樂公司

36.2.2. 參加人：

36.3. 原處分書號數：中台異字第 911870 號

36.4. 爭議號數

36.3.1. 系爭號數：註冊第 1024436 號商標

36.3.2. 據爭號數：註冊第 988581 號商標、註冊第 986779 號

36.5. 系爭商標名稱：「酷斑馬 COOL」

36.6. 爭議條款：修正前商標法第 36 條、第 37 條第 7 款

36.7. 其他參考判決：最高行政法院 93 判字第 496 號、經濟部經訴字 9006322470 號、中台異字第 921747 號。

36.8. 重要法律見解：

商標法第三十六條前段及第三十七條第十二款規定之構成要件並不相同，且商標之異議乃採當事人進行主義，而非職權調查主義，異議人主張法條是否正確，涉及同一事實之認定，且一旦審定更涉及一事不再理之問題，對當事人權益影響不可謂不大，故商標異議申請書之記載如有明顯錯誤或疏漏、或不明瞭或矛盾情形，於不違反異議申請書所主張事實理由及證據之同一性情形下，商標主管機關於處理程序上，自應行使闡明權，以探求當事人之真意。

36.9. 決定書摘要

36.9.1. 原處分機關陳述：

（1）異議人於本件異議事件雖書明主張法條為商標法第三十六條及第三十七條第七款；然第三十六條部分，係以系爭審定第一 0二四四三六號商標申請註冊當時，據以異議商標尚未獲准註冊為要件，若據以異議商標已獲准註冊，則為第三十七條第十二款之範疇；而本件系爭商標九十一年三月十二日申請註冊時，異議人據以異議第九八八五八一、九八六七七九號商標已分別於同年三月一日、二月十六日獲准註冊在案，究其事實核屬有無違反第三十七條第十二款之規定。惟本件二者商標圖樣並非構成近似，已如前述，自亦無該法條規定之適用，本件異議人主張法條雖有所誤，然對本件結果不生影響。

（2）（修正前）商標法第三十六條及第三十七條第十二款之規定，二者構成要件固屬有別，但註冊先後隱含著申請先後，其前提基礎事實同一，故原處分機關對於商標異議案件，關於原審定有無違法情事，以及法條之適用，自應於異議人所提出據以異議之基礎事實同一之範圍內依職權予以適用，以為審定，並不受異議人所引法條之拘束。

（3）實務審理時，固以通知異議人釋明正確主張法條為原則，惟於審酌該案件，並不該當前開條文所共同之相同或近似商標及同一或類似商品二構成要件時，即令先請異議人釋明正確條款後，再通知被異議人為答辯，由於該兩條文之前提基礎事實同一，無論如何仍將為不成立之處分，則反不能發揮行政效能，故實務做法仍以異議人主張法條作為審理，並於末段敘明本件該當之法條，同時表明對結果無生影響。

36.9.3.訴願會論述：

（1）商標法第三十六條前段及第三十七條第十二款規定之構成要件並不相同，且商標之異議乃採當事人進行主義，而非職權調查主義，異議人主張法條是否正確，涉及同一事實之認定，且一旦審定更涉及一事不再理之問題，對當事人權益影響不可謂不大，故商標異議申請書之記載如有明顯錯誤或疏漏、或不明瞭

或矛盾情形，於不違反異議申請書所主張事實理由及證據之同一性情形下，商標主管機關於處理程序上，自應行使闡明權，以探求當事人之真意。

（2）本件原處分機關已發現上述訴願人據以異議之商標，應屬主張系爭商標是否有違商標法第三十七條第十二款規定之範疇，然未行使闡明權詢問訴願人，既逕依訴願人所主張之商標法第三十六條規定為實體審理，復於原處分書理由欄二、末段併予敘明系爭商標亦無違商標法第三十七條第十二款之規定，而為異議不成立之處分，衡諸前開說明，其處理程序難謂無瑕疵且為杜日後爭議，爰將原處分撤銷。

36.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

37.金可眼鏡實業（股）有限公司對寶島青年流行館有限公司異議案

決定日期：921009

37. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09206221980 號

37.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

37.2. 當事人

37.2.1. 訴願人：寶島青年流行館有限公司

37.2.2. 參加人：

37.3. 原處分書號數：中台異字第 911752 號

37.4. 爭議號數

37.4.1. 系爭號數：註冊第 171728 號商標（服務標章）

37.4.2. 據爭號數：註冊第 91135、212029 號商標、註冊第 110778 號商標（原服務標章）

37.5. 系爭商標名稱：「寶島青年流行館及圖」

37.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7、12、14 款

37.7. 其他參考判決：最高行政法院 93 判字第 496 號、經濟部經訴字 9006322470 號、中台異字第 921497 號。

37.8. 重要法律見解：

關係人對系爭審定第一七一七二八號「寶島青年流行館及圖」服務標章提出異議，所主張之據以異議之標章，除註冊第九一一三五號「寶島」商標及註冊第二一二０二九號「寶島及圖」聯合商標外，另有註冊第一一０七七八號「寶島 FORMOSA 及圖」服務標章，該註冊第一一０七七八號服務標章係指定在「各種眼鏡及其組件之零售」服

務，與系爭服務標章所指定使用之「眼鏡及零件零售」等服務，屬於同一或類似之服務，原處分機關漏未審酌，因涉及將來可否據此再行異議或評定問題，且易造成是否該註冊第一一０七七八號服務標章與系爭服務標章圖樣不近似之認知，而影響到其餘據以異議商標與系爭服務標章是否構成近似之認定。

37.9. 決定書摘要

37.9.1. 訴願人陳述：

系爭服務標章圖樣上之中文為「寶島青年流行館」，不能任意加以分割，與據以異議商標圖樣上的「寶島」相較，明顯其意義及觀念全然不同，且二者圖形構圖意匠完全不同，難謂係屬近似之標章；又據以異議商標的商品販賣型態出現市場已行之久遠，消費者對其經營的型態與擺設知之甚詳，而今雖系爭服務標章所指定使用之眼鏡及其零件、隱形眼鏡等特定商品之零售服務均涉及眼鏡等同一或類似商品，惟因其經營的型態與擺設，甚至於店面外觀模式均不同於該據以異議商標的表現型態，因此根本不會讓消費者有誤認其所提供之服務及商品之來源。

37.9.2. 原處分機關陳述：

系爭審定第一七一七二八號「寶島青年流行館及圖」服務標章圖樣雖由中文「寶島青年流行館」、「e」字母圖及寶島圖形共同組成，然其中文係以「寶島」二字作為起首，復結合有醒目之寶島圖形，與據以異議之註冊第九一一三五、二一二０二九號「寶島」、「寶島及圖」商標圖樣相較，二者同時具有中文「寶島」二字及寶島圖形，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，異時異地隔離觀察，客觀上極易予人產生同一來源系列標章之聯想而致混同誤認之虞，應屬近似之標章；又本件系爭服務標章所指定使用之眼鏡及其零件、隱形眼鏡等特定商品之零售服務，與據以異議商標所指定使用之眼鏡、鏡框、鏡片等商品，均涉及眼鏡等同一或類似商品，依一般社會通念及市場交易情形，極易誤認其所提供之服務及商品為來自相同或雖不同，但有關聯之來源，應屬類似，則本件系爭服務標章依首揭條款規定，自不得申請註冊。

37.9.3.經濟部訴願會陳述：

（1）系爭審定第一七一七二八號「寶島青年流行館及圖」服務標章圖樣，與據以異議之註冊第九一一三五、二一二０二九號「寶島」、「寶島及圖」商標圖樣相較，二者同時具有中文「寶島」二字及寶島圖形，異時異地隔離觀察，客觀上極易予人產生同一來源系列標章之聯想而致混同誤認之虞，應屬近似之標章。又本件系爭服務標章所指定使用之眼鏡及其零件、隱形眼鏡等特定商品之零售服務，與據以異議商標所指定使用之眼鏡、鏡框、鏡片等商品，均涉及眼鏡等同一或類似商品，依一般社會通念及市場交易情形，易誤認其所提供之服務及商品為來自相同或雖不同但有關聯之來源，屬類似之服務\商品，應有首揭法條規定之適用，固非無見。

（2）惟查，關係人對系爭審定第一七一七二八號「寶島青年流行館及圖」服務標章提出異議，所主張之據以異議之標章，除註冊第九一一三五號「寶島」商標及註冊第二一二０二九號「寶島及圖」聯合商標外，另有註冊第一一０七七八號「寶島FORMOSA及圖」服務標章，該註冊第一一０七七八號服務標章係指定在「各種眼鏡及其組件之零售」服務，與系爭服務標章所指定使用之「眼鏡及零件零售」等服務，屬於同一或類似之服務，原處分機關漏未審酌，因涉及將來可否據此再行異議或評定問題，且易造成是否該註冊第一一０七七八號服務標章與系爭服務標章圖樣不近似之認知，而影響到其餘據以異議商標與系爭服務標章是否構成近似之認定。綜上所述，原處分機關就關係人所提據以異議之註冊第一一０七七八號服務標章顯有漏未審酌之情事，爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌。

37.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

38. 日商元氣壽司（股）有限公司對得意企業行陳秀卿異議案

決定日期：920324

38. 訴願決定書字號：經濟部經訴字第 09206206340 號

38.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

38.2. 當事人

38.2.1. 訴願人：日商元氣壽司股份有限公司

38.2.2. 參加人：得意企業行陳秀卿

38.3. 原處分書號數：中台異字第 910459 號

38.4. 爭議號數

38.4.1. 系爭號數：註冊第 991152 號商標

38.4.2. 據爭號數：註冊第 789684、791715 號商標、註冊第 120260、135236、122471 號商標（原服務標章）

38.5. 系爭商標名稱：「滷蛋設計圖」

38.6. 爭議條款：修正前商標法第 36 條、第 37 條第 12、13 款

38.7. 其他參考判決：最高行政法院 93 判字第 496 號、經濟部經訴字 9006322470 號、中台異字第 920406 號。

38.8. 重要法律見解：

據以異議二商標指定使用於「壽司」商品，而壽司商品常含有蛋、豆腐等食材，其中「稻荷壽司」係以口袋狀豆腐皮內包壽司飯所作成，是壽司商品與系爭商標指定使用之蛋、豆腐、豆腐皮等商品，應屬類似商品。

38.9. 決定書摘要

38.9.1. 訴願人陳述：

（1）系爭商標指定使用商品為購買後即可使用之熟食(如滷翅膀、皮蛋、鹹蛋、鐵蛋)及烹煮調作材料(如家禽肉、蛋、豆腐、豆乾、豆條、豆腐皮)等，顯然與據以異議之註冊七八九六八四、七九一七一五號商標所指定使用之「壽司」商品，其於食品性質、購買場合等皆大致相同。

（2）系爭商標指定使用商品與據以異議註冊第一二〇二六〇、一三五二三六、一二二四七一號服務標章指定使用於「壽司店餐飲服務」相較，有直接密切關連性，例如壽司食品中常含「蛋、豆腐」食材，以及在壽司店可直接買到「蒸蛋、皮蛋豆腐、鹹蛋、滷翅膀」等產品，故二造商標商品及服務間已具密不可分之關連性。系爭商標顯然違反商標法第三十六條、第三十七條第十二款、第十三款規定云云，請求撤銷原處分。

38.9.2. 參加人陳述：

（1）系爭商標圖樣呈現蛋形輪廓，其傾斜、得意微笑之外觀饒富頑皮趣味，與據以異議商標圖樣之扁平圓形人面抽象圖形所呈現生氣、動怒表情，外觀上截然可分，無致生混淆誤認之虞。

（2）系爭商標指定使用之肉乾、雞蛋、豆腐、豆腐皮等商品，為肉類製品或為蛋類、豆製品，而據以異議商標指定使用之「壽司」，為米飯食品據以異議服務標章指定之「壽司店餐飲服務」，乃提供特定商品壽司之餐飲服務，二者無論商品性質、製造過程或交易對象均有區別，難謂為類似商品或服務。

（3）據以異議商標係指定於已作為食品成品之「壽司」，即與所採原料無關，否則任何人皆可以任何食材作為壽司材料，如海苔、魚片、蝦子等，如均與壽司商品構成類似，將不當擴大「壽司」及「壽司店」之類似商品認定範圍，實不可採。

38.9.3. 原處分機關陳述：

系爭審定第九九一一五二號「滷蛋設計圖」商標圖樣上之圖形與據以異議註冊第七八九六八四、七九一七一五號商標及註冊第一二〇二六〇、一三五二三六、一二二四七一號服務標章圖樣相較，均為由粗線條簡單勾劃之臉部圖形；惟系爭商標指定使用於肉乾、肉角、豆

腐皮等商品，而據以異議註冊第七八九六八四、七九一七一五號商標係指定使用於壽司商品，註冊第一二〇二六〇、一三五二三六、一二二四七一號服務標章則指定使用於壽司店餐飲服務，二者均非屬同一或類似商品／服務，無違(修正前)商標法第三十七條第十二款規定；而系爭商標於九十年六月十五日申請註冊當時，據以異議商標均已獲准註冊，又系爭商標並非以相同於據以異議商標圖樣作為其商標圖樣一部分申請註冊，與（修正前）商標法第三十六條、第三十七條第十三款規定不符。

38.9.4.訴願會陳述：

（1）系爭商標申請註冊(九十年六月十五日)時，據以異議諸商標及服務標章均已獲准註冊，且系爭商標並非以據以異議諸標章圖樣作為其圖樣一部分申請註冊，是系爭商標無違首揭商標法第三十六條及第三十七條第十三款之規定。

（2）系爭商標圖樣與據以異議註冊第七八九六八四號及第七九一七一五號商標圖樣相較，均為由粗線條簡單勾劃之臉部圖形，細為比對固可見其表情之喜、怒差異，然於異時異地隔離觀察，外觀近似，尚難謂無使消費者產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。

（3）該據以異議二商標指定使用於「壽司」商品，而壽司商品常含有蛋、豆腐等食材，其中「稻荷壽司」係以口袋狀豆腐皮內包壽司飯所作成，是壽司商品與系爭商標指定使用之蛋、豆腐、豆腐皮等商品，應屬類似商品。從而，系爭商標之申請註冊應有違首揭商標法第三十七條第十二款規定，原處分機關未審及此，即為異議不成立之審定，自有未洽。

38.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

39 .美商寶鹼公司對美商美國棕欖公司異議案

裁判日期：920731

39. 判決字號：台北高等行政法院 91 訴字第 1364 號

39.1. 判決主文：訴願決定及原處分均撤銷。

被告應對審定第八八九０五二號聯合商標為異議成立之處分。

訴訟費用由被告負擔。

39.2. 當事人

39.2.1. 原告：美商・寶鹼公司

39.2.2. 參加人：美商・美國棕欖公司

39.3. 原處分書號數：中台異字第 887052 號

39.4. 爭議號數

39.4.1. 系爭號數：註冊第 889052 號商標

39.4.2. 據爭號數：　（無）

39.5. 系爭商標名稱：「Color Toothpaste Design No.17」

39.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 10 款

39.7. 其他參考判決：經濟部經訴字 9106102640 號。

39.8. 重要法律見解：

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。為系爭商標異議案審定時商標法第五條第一項所規定。所稱表彰商品之標識，指一般消費者一見即知其為代表商品之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品相區別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品，具有辨識性。此為商標註冊要件之一，可依一般生活經驗加以衡酌。如就商標圖樣之整體外觀衡酌結果，不具備

此一要件，即不應准予註冊。故前揭商標法第三十七條第十款規定凡商標圖樣上之「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。違反之而審定准予註冊者，一經提出異議，商標主管機關應為異議成立之審定。

39.9. 判決摘要

39.9.1. 原告陳述：

（1）系爭商標係以管狀牙膏擠出後的物理狀態之圖形，施以顏色而組成，此一圖形不脫牙膏擠出後應有之形狀，故構成指定商品之說明，欠缺識別性。

（2）以牙膏擠出後之形狀，使用於牙膏商品之包裝上，已為業界之慣行，現倘准第三人專用，排除業界之慣行，將對公益造成嚴重影響，並生不公平競爭之結果。

（3）以牙膏擠出後之形狀使用於牙膏商品之外包裝上，已為業界之慣行，且為牙膏業者說明其商品所必要使用之圖形。

39.9.2. 被告陳述：

（1）系爭審定第八八九〇五二號「Color Toothpaste Design No.17」商標圖樣，其外觀呈現流線橢圓整體型態輔以白色及帶有點狀之淺藍顏色設計而成，予人印象簡潔有力、鮮明易記，依社會一般通念，尚非牙膏商品本身當然之形狀或直接明顯之密切關聯說明。

（2）原告雖檢送有家護牙膏、黑人牙膏商品包裝盒影本，然查該包裝盒影本上標示之擠出牙膏圖形，其形狀並非固定，與本件系爭商標圖樣復有差異，不足為業者已為同業反覆使用作為牙膏商品之形狀、品質、功用、通用名稱之佐證，從而本件系爭商標之申請註冊應無首揭條款(修正前商標法第三十七條第十款)規定之適用。

39.9.3. 參加人陳述：

（1）系爭商標之圖形，為彩色之抽象幾何橢圓雨滴圖，以顏色區分為二部分，上半部為藍色，並綴以微細深藍色小點，下半部分

為白色。圖樣整體以觀，其乃為簡潔而明顯有力之幾何橢圓雨滴圖，以之做為商標，實特殊而醒目。

（2）系爭商標並已於全球各國申請註冊，迄今，已於奧地利、法國、比利時...等國獲准商標之註冊。由於各國立法及實務無不以商標具有識別性作為准許註冊之前提要件，是以，已有多國核准系爭商標註冊之情形以觀，系爭商標並無原告所指違法情事。

（3）系爭商標之整體圖形雖然簡潔，亦可見其構思之巧妙及美觀，此一圖形復與指定使用之第三類商品毫無直接關涉。蓋參加人日後擬將以顯著之地位，將之表彰於指定之牙膏商品之包裝盒。系爭圖樣商標足以表彰參加人之前揭商品，並輕易藉與他人之商品相區別，系爭商標當然具有法定之識別性。

（4）界使用牙膏擠出圖之者…該些圖形外觀與系爭商標用　　色不同，且消費者一見即可明顯認知其為牙膏擠出之原形。該些業界使用之圖樣與系爭商標明顯不同，彼此在觀念及外觀上亦有極大差異。

39.9.4.法院論述：

（1）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。為系爭商標異議案審定時商標法第五條第一項所規定。所稱表彰商品之標識，指一般消費者一見即知其為代表商品之品牌，具有標誌性;所稱得藉以與他人之商品相區別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品，具有辨識性。此為商標註冊要件之一，可依一般生活經驗加以衡酌。如就商標圖樣之整體外觀衡酌結果，不具備此一要件，即不應准予註冊。

（2）故前揭商標法第三十七條第十款規定凡商標圖樣上之「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。違反之而審定准予註冊者，一經提出異議，商標主管機關應為異議成立之審定。

（3）查系爭商標圖樣係由外觀呈現流線橢圓型態，輔以白色（下半段）及帶有點狀之淺藍色（上半段）所組成之聯合式，如附圖所示。就其整體外觀觀察，依一般生活經驗加以衡酌，易使一般商品購買人認其為擠出牙膏之圖形。縱牙膏實際擠出之圖

形，可能長、短、尖、圓、扁、寬或細不一，系爭商標圖樣未能賅括，但考量其使用方式、消費者之認知及所指定使用之商品，系爭商標圖樣仍不失為擠出牙膏之圖形，屬一普通而可想見的牙膏商品之表達。

（4）徵諸系爭商標名稱 Color Toothpaste Design，係指彩色牙膏設計圖，益證系爭商標圖樣確源自牙膏擠出之圖形。其設計之結果，整體外觀乃表示系爭商標所使用之牙膏商品形狀之說明，難使一般消費者一見即知其為代表商品之品牌及特定主體之商品，自不足為表彰其商品之標識而得藉以與他人之商品相區別，故不符合前揭商標法第三十七條第十款規定之註冊要件。

（5）基於商標註冊之個別性及地域性，自難以相似圖樣在他國或我國准予註冊，而影響本件註冊要件之判斷。

39.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

40. 日商山葉股份有限公司對建邦音響股份有限公司異議案

決定日期：900618

40. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09006313790 號

40.1. 決定主文：訴願駁回。

40.2. 當事人

40.2.1. 訴願人：日商山葉股份有限公司

40.3. 原處分書號數：中台處字第 890004 號

40.4. 爭議號數

40.4.1. 系爭號數：註冊第 637769 號商標

40.4.2. 據爭號數：（無）

40.5. 系爭商標名稱：「音視演 CINE- DSP」

40.6. 爭議條款：修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款

40.7. 其他參考判決：

40.8. 重要法律見解：

系爭商標係於八十二年六月十六日申請，同年十二月十日獲准審定，依當時商標法第五條規定「商標所用之文字，包括讀音在內，以國文為主；其讀音以國語為準，並得以外文為輔」。及第六條第二項後段「以商標外文部分用於外銷商品者」，視為商標之使用之意旨觀之，由於當時關係人不可能申准以單純外文為圖樣之商標，因此其後商標法雖於八十二年十二月二十二日修正，刪除第六條第二項後段「以商標外文部分用於外銷商品者亦同」字樣，致一般解釋上認需整體商標圖樣有使用，始視為商標之使用，然對於關係人以系爭商標為「日本客戶固定指定使用之品牌」(參見訴願人所提之徵信報告書)，

作為其外銷商品之商標而言，如認為需整體商標圖樣有使用，始視為商標之使用，對關係人來說，並不公平。

40.9. 決定書摘要

40.9.1. 訴願人陳述：

關係人所提之二張產品、包裝箱照片上僅出現英文「 CINE-DSP」，並無中文「音視演」三字，縱認其有使用亦只是「CINE-DSP」商標之使用，而非系爭「音視演 CINE-DSP」商標之合法使用證據；另出口報單影本上第二項商品描述文字並不明顯，該出口報單之真實性值得懷疑，請求命關係人提具該出口報單正本，以便證明其實際商標使用情形。

40.9.2. 原處分機關陳述：

訴願人經其委託第三人至關係人實際營業地點訪查結果，稱系爭註冊第六三七七六九號「音視演 CINE-DSP」商標為關係人之某一日本客戶指定使用之品牌，最後一次出口時間為八十七年，惟未提示任何有將系爭商標使用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布，或於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品之實際行為為由，主張系爭商標有繼續三年以上不使用之情形，並檢送有調查報告書、照片、名片影本等證據資料。經該局依法通知關係人檢送二紙印有產品及其包裝圖片資料及八十六年五月二十七日出口報單等使用證據答辯到局。觀其所檢送之使用資料，關係人於本件撤銷案八十八年十二月十四日提出申請之前三年內有使用系爭商標之事實應屬可採，自無訴願人前開主張之違法事由存在。

40.9.4. 訴願會陳述：

（1）就關係人於原處分階段所檢送之使用證據觀之，關係人所提出之二張產品、包裝箱照片上固僅出現英文「CINE-DSP」，並無中文「音視演」三字，惟系爭商標係於八十二年六月十六日申請，同年十二月十日獲准審定，依當時商標法第五條規定「商標所用之文字，包括讀音在內，以國文為主；其讀音以國語為準，並得以外文為輔」。及第六條第二項後段「以商標外文部

分用於外銷商品者」，視為商標之使用之意旨觀之，由於當時關係人不可能申准以單純外文為圖樣之商標，因此其後商標法雖於八十二年十二月二十二日修正,刪除第六條第二項後段「以商標外文部分用於外銷商品者亦同」字樣，致一般解釋上認需整體商標圖樣有使用，始視為商標之使用，然對於關係人以系爭商標為「日本客戶固定指定使用之品牌」(參見訴願人所提之徵信報告書),作為其外銷商品之商標而言，如認為需整體商標圖樣有使用，始視為商標之使用，對關係人來說，並不公平。而訴願人之徵信報告書亦指出關係人最後一次出口時間為八十七年，係在訴願人於本件商標撤銷案八十八年十二月十四日提出申請之前三年內。

（2）就關係人於原處分階段所檢送之出口報單影本，並非正本，訴願人爭執出口報單影本上第二項商品描述文字並不明顯，該出口報單之真實性值得懷疑，請求命關係人提具該出口報單正本，以便證明其實際商標使用情形乙節，經本部函請關係人提供出口報單之正本，以供核對，惟據關係人復稱因公司搬遷致前所補呈之出口報單之正本已不復存在云云；按該出口報單之正本雖已不存在，惟仍得就影本審視之，該影本上記載報關日期為八十六年五月二十七日，產品品名為「音視演 2000 AMPLIFER CINE-DSP」，雖其中該 CINE-DSP 文字並不明顯，惟參酌訴願人所提之徵信報告書，堪認關係人確有出口系爭商標之產品，而有使用系爭商標之情事，訴願人所訴核不足採。

40.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

41. 皇冠租書城李昌茂君對皇冠文化出版有限公司異議案

決定日期：911211

41. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09106129380 號

41.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

41.2. 當事人

41.2.1. 訴願人：皇冠文化出版有限公司

41.2.2. 參加人：皇冠租書城李昌茂君

41.3. 原處分書號數：中台異字第 901368 號

41.4. 爭議號數

41.4.1. 系爭號數：註冊第 147783 號商標（原服務標章）

41.4.2. 據爭號數：

41.5. 系爭商標名稱：「皇冠及圖 CROWN」

41.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 11 款

41.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9206215200 號。

41.8. 重要法律見解：

商標法第七十七條準用第四十六條賦予任何人得對審定公告之服務標章提起異議之權利，乃係一種公眾審查制度。又行政機關對於涉及人民權利義務之事項或法律事項，負告知人民之義務。惟告知是行政機關非以自我拘束之意思，就有關事項所為之知識表示，與行政上之承諾不同，性質上屬於事實行為，本身並不生法律上之效力。除違法的告知可能成立國家賠償責任外，不生信賴保護之問題。再者，原處分機關服務台人員告知異議期間錯誤與訴願法第九十二條

及行政程序法第九十八條規定，針對附記事項或救濟期間告知之錯誤所為之規定，二者性質並不相當。而依商標法第七十七條準用第四十一條之規定，審定服務標章之公告﹙異議﹚期間應屬法定不變期間，依法不得伸長或縮短，且公告期間應自審定服務標章刊登於商標主管機關公報之日起算，此並不因原處分機關服務台人員不具法律效力之告知錯誤而得變更。

41.9. 決定書摘要

41.9.1. 訴願人論述：

系爭服務標章之公告日期為九十年五月十六日，依商標法第七十七條準用第四十一條及第四十六條之規定，異議期間應係自﹁公告之日起﹂三個月內提出異議，始為合法。因此，得對系爭服務標章提起異議之最後期日應為九十年八月十五日，然參加人遲至九十年八月十六日始提起異議，應予程序駁回。又依參加人所提之異議證據附件 28-30 之加盟合約，其簽約人均為﹁聯合漫畫物流事業社曾隆德﹂，而非﹁皇冠租書城李昌茂﹂，故參加人所提出之加盟契約自無任何證據力可言。且參加人所榮獲之獎項，均在系爭服務標章申請日之後，如何能認定於系爭服務標章申請註冊時，參加人已成為全國著名之商號云云。

41.9.2.被告機關論述：

關於異議期間之計算，商標法第四十一條雖規定自公告之日起算，惟是否適用一般期間計算方式即始日不計入，並非全無爭執，況本案該局服務台人員亦誤以始日不計入之計算方式，告知參加人異議期間末日，是以參加人信賴該告知而於該末日提起異議，該局參酌訴願法第九十二條及行政程序法第九十八條等相關規定，受理其異議。又系爭審定第一四七七八三號﹁皇冠及圖 CROWN﹂服務標章圖樣上之中文﹁皇冠﹂，與參加人之商號名稱﹁皇冠租書城﹂之特取部分相同，而依參加人所檢送之證據觀之，﹁皇冠租書城﹂應堪認定為全國著名之商號名稱，且系爭服務標章指定使用之書籍、雜誌、漫畫、小說之出租服務，與參加人所經營之書籍出租業務復屬同一或類似之服務，訴願人既未徵得參加人之同意，自不得申請註冊，乃為異議成立之處分。

41.9.3.參加人論述：

異議之性質，乃是第三人對於商標主管機關所為核准審定商標〈或服務標章〉之處分所提出之救濟程序，因此，異議期間當然也是一種救濟期間。參加人信賴並遵循主管機關告知之異議期間，當然應受到行政程序法第九十二條規定之保障。又異議申請書上之異議人名稱，無論記載為┐皇冠小說出租店李昌茂└，或┐皇冠租書城有限公司└，或┐皇冠租書城 李昌茂└，其特取名稱均為┐皇冠└，且負責人均為┐李昌茂└，在這樣的範圍內予以變更或更正，應尚未逸出得探求當事人真意之原則。再者，加盟契約書之簽約人名義雖不同，但各加盟店都同樣掛著┐皇冠租書城└招牌，而曾隆德先生與參加人係┐皇冠租書城└加盟企業之共同創業的夥伴，係受參加人委託進行簽約，其法律效果同樣應歸諸參加人等語。

41.9.3.訴願會論述：

（1）商標法第七十七條準用第四十六條賦予任何人得對審定公告之服務標章提起異議之權利，乃係一種公眾審查制度。又行政機關對於涉及人民權利義務之事項或法律事項，負告知人民之義務。惟告知是行政機關非以自我拘束之意思，就有關事項所為之知識表示，與行政上之承諾不同，性質上屬於事實行為，本身並不生法律上之效力。除違法的告知可能成立國家賠償責任外，不生信賴保護之問題。

（2）再者，原處分機關服務台人員告知異議期間錯誤與訴願法第九十二條及行政程序法第九十八條規定，針對附記事項或救濟期間告知之錯誤所為之規定，二者性質並不相當。而依商標法第七十七條準用第四十一條之規定，審定服務標章之公告〈異議〉期間應屬法定不變期間，依法不得伸長或縮短，且公告期間應自審定服務標章刊登於商標主管機關公報之日起算，此並不因原處分機關服務台人員不具法律效力之告知錯誤而得變更。

（3）查系爭服務標章之公告日期為九十年五月十六日，異議期間應係自┐公告之日起└三個月內提出異議，即提起異議之最後期日應為九十年八月十五日，然參加人卻遲至九十年八月十六日始對系爭服務標章提出異議申請，顯已逾越法定不變期間而生失權效果。至參加人所提出之錄音光碟，係提出異議後經原處分機關之告知始檢送，其究竟為何時所錄製尚有疑義，且縱使原處分機關告知錯誤在先，亦不影響其申請異議逾期之事實，已如前述。綜上所述，原處分機關未審及此，遽為系爭防護服

務標章之審定應予撤銷之處分，嫌有未洽，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本訴願決定書後三個月內重為審酌，另為適法之處分。

41.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

皇冠租書城

42. 弘爺食品股份有限公司對宜蘭食品工業股份有限公司異議案

裁判日期：930413

42. 判決機關及字號：台北高等行政法院 92 訴字第 429 號

42.1. 判決主文：訴願決定及原處分均撤銷。

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。

42.2. 當事人

42.2.1. 原告：宜蘭食品工業股份有限公司

42.2.2. 參加人： 弘爺食品股份有限公司

42.3. 原處分書號數：中台異字第 911090 號

42.4. 爭議號數

42.4.1. 系爭號數：註冊第 1008479 號商標

42.4.2. 據爭號數：註冊第 785727 號商標

42.5. 系爭商標名稱：「QQ」

42.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7、12、14 款

42.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 93 判字第 496 號、經濟部經訴字 9006322470 號。

42.8. 重要法律見解：

商標指定使用商品或服務之減縮，於申請後尚非不得變更，此觀九十二年五月二十八日新修正公布之商標法第二十條第二項之規定甚明；復依九十二年十二月十日新修正發布施行之商標法施行細則第二十七條第一項規定：「於商標異議案件行政救濟程序進行中，被異議之商標權經核准分割或其指定使用之商品或服務經減縮者，商標

專責機關應將分割或減縮之情形通知行政救濟審理機關及異議人。」足見商標指定使用商品之減縮，於行政爭訟程序中仍得為之。

42.9. 判決摘要

42.9.1. 原告陳述：

（1）參加人主張系爭商標與據以異議之商標有混同誤認之虞，然據以異議之商標「QQ 堡及圖」係經特殊設計，其下方波浪線條串連○、○、堡三字，使據以異議之商標形成一整體圖樣，與系爭商標僅單純 QQ 二英文字相比較，一般消費者應明顯可資區別。對具有普通知識經驗之商品購買人，並不必然會將據以異議之商標圖樣起首二字認定為英文字 QQ，故據以異議之商標於外觀上、讀音上或觀念上與系爭商標應不構成近似，消費者於購買時應無混同誤認之虞。

（2）關於系爭商標與據以異議商標之指定商品是否構成相同或類似，觀諸參加人所提出之異議申請書中異議理由第四點之內容，明顯有不明確及不完備之處

（3）依目前法律規定及實務運作，商標申請人似僅能在商標申請或異議程序中主張減縮指定商品，一旦異議成立，原審定即撤銷，除非該行政處分被撤銷，否則根本無法要求減縮指定商品，縱使於救濟程序中，此一要求亦會被駁回。本案如依被告所言，系爭商標與據以異議商標之外觀構成近似，則系爭商標將會因一項指定商品與據以異議商標之指定商品類似而被被告撤銷原審定，而原告又因參加人之異議理由不明確或不完備，加上被告未要求參加人補正異議理由，導致原告無法做出適當的答辯，適時減縮該項指定商品。被告之行政行為明顯有所疏失，明顯有違行政法上之比例原則。

42.9.2.被告陳述：

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，為商標法第三十七條第十二款所明定。而商標圖樣之近似，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，復為商標法施行細則第十五條第一項所明定。本件系爭審定第一○○八四七九號「QQ」商標，與據以異議之註冊第七八五七二七號「QQ 堡及圖」

商標相較，二者均以外文「QQ」作為商標圖樣據以辨識之主要部分，於異時異地隔離觀察，外觀或觀念上有使人產生混同誤認之虞，二造商標應屬構成近似；又系爭商標指定使用於肉乾商品，與據以異議商標指定使用於肉鬆、炸雞排、雞腿、雞塊、培根肉、火腿等復屬同一或 類似商品，揆諸前揭說明，自有首揭法條規定之適用。

42.9.3.參加人論述：

系爭商標指定使用之商品與據以異議商標指定使用之商品有類似之部分，特別是奶品與肉品。其餘引用被告之主張。

42.9.4.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，固為系爭商標異議審定時商標法第三十七條第十二款所明定。惟商標指定使用商品或服務之減縮，於申請後尚非不得變更，此觀九十二年五月二十八日新修正公布之商標法第二十條第二項之規定甚明；復依九十二年十二月十日新修正發布施行之商標法施行細則第二十七條第一項規定：「於商標異議案件行政救濟程序進行中，被異議之商標權經核准分割或其指定使用之商品或服務經減縮者，商標專責機關應將分割或減縮之情形通知行政救濟審理機關及異議人。」足見商標指定使用商品之減縮，於行政爭訟程序中仍得為之。

（2）查本件系爭商標與參加人據以異議商標相較，二者均有相同之外文「QQ」，且為主要部分，於異時異地隔離觀察，外觀上有使人產生混同誤認之虞，二者固屬近似之商標；惟系爭商標指定使用之商品，原告於本院審理中已聲明減縮為薑醬及食用花粉二項（其餘牛奶、調味乳、保久乳、豆花、豆漿、麻油、肉乾、魚丸等商品刪除），此有本院九十三年三月三十一日言詞辯論筆錄在卷可稽，依前揭說明，自應准許；又系爭商標減縮後指定使用之薑醬、食用花粉等商品，與據以異議商標指定使用於肉鬆、漢堡肉、雞蛋、炸雞排、雞腿、鮪魚醬、雞塊、培根肉、火腿、鮮奶油、奶油、奶精、炸薯條、香油、果醬、花生醬等商品，依一般社會通念及市場交易情形，並不屬於同一或類似商品，此亦為被告及參加人所不爭；准此，系爭商標自無異議審定時商標法第三十七條第十二款之適用。乃被告未及審酌原告聲明減縮系爭商標指定使用商品之事實，遽認系爭商

標違反首揭商標法第三十七條第十二款之規定，而為系爭商標之審定應予撤銷之處分，自有可議。訴願決定未及審酌新修正之商標法及施行細則准予行政爭訟中減縮商標指定使用商品之規定，仍維持原處分，亦有未洽。原告起訴意旨執以指摘，為有理由，爰將訴願決定及原處分均予撤銷。

（3）又本件系爭商標並未違反異議審定時商標法第三十七條第十二款之規定，雖如前述，惟是否尚有違反同法條第七款之規定（該款無商標指定使用商品同一或類似之限制條件），仍有待被告之審查，再為適法之審定，故原告請求命被告逕為本件異議不成立，應准系爭商標申請註冊之處分，尚難謂有理由，此部分應予駁回。

42.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

43. 振樺電子（股）公司對鴻友科技（股）公司評定案

裁判日期：921231

43. 判決機關及字號：最高行政法院 92 判字第 1892 號

43.1. 判決主文：再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。訴訟費用由被告負擔。

43.2. 當事人

43.2.1. 原告：振樺電子股份有限公司

43.3. 原處分書號數：中台評字第 860362 號

43.4. 爭議號數

43.4.1. 系爭號數：註冊第 590807 號商標

43.4.2. 據爭號數：　（無）

43.5. 系爭商標名稱：「鴻友及圖 MUSTEK」

43.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 6、11 款

43.7. 其他參考判決或決定：行政院 87 訴字第 54889 號、經濟部經訴字 0870631304 號。

43.8. 重要法律見解：

按商標圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名，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同類者，不在此限，為註冊時商標法第三十七條第一項第十一款所明定。上開規定未限制所用名稱以經依法律或法律授權訂定之法規命令辦理登記者為限。公司使用外文名稱，雖非公司法規定應登記之事項，惟有關涉外業務之經營，事實上勢須使用外文名稱，各該目的事業主管機關自可

加以管理限制，故經向目的事業主管機關登記核備之外文名稱，自難否認非屬其法人名稱，否則無以維護交易安全，並促進工商企業之正常發展。

43.9. 判決摘要

43.9.1. 原告陳述：

關係人（英文名稱 GUTSINC.）於八十一年一月二十四日以系爭商標申請註冊於電腦等商品，該商標外文部分「MUSTEK」係抄襲原告首創且使用多年而為國內外同業及一般消費大眾所週知之公司英文名稱「MUSTEK CORPORATION」之特取部分，顯然有違註冊時商標法第三十七條第一項第六款與十一款之規定。

43.9.2.被告陳述：

（1）按商標有致公眾誤信之虞者，固不以被襲用之商標夙著盛譽或使用於性質相同或近似之商品為要件，惟其商標之信譽須為一般購買者所熟知，才足使一般購買者發生混淆誤認。依原告所檢附之證據觀之，國貿局廠商印鑑卡、臺灣區電工器材工業同業工會會員證書、臺北市電腦商業同業公會之會員證書及會員名錄、國內外電腦展之參展證明、國貿局編印之七十七、七十八、八十四年進出口績優廠商名錄、COMPUTER BUSINESS 91 WITH TAIWAN 雜誌、BUYERS' GUIDE 1986- 1987,1991-1992 TAIWAN ELECTRIC PRODUCTS 等資料，僅係表彰該公司之外文名稱為MUSTEKCORPORATION；中華民國外貿協會函、廣告業者出具之證明書，僅載明原告以 MUSTEK CORPORATION 名義參展或刊登廣告；西元一九九一年二月、五月之商品型錄雖有據以評定標章 MUSTEK 字樣，惟與「CORPORATION」併用且所強調之品牌為MECER，尚不得作為原告使用據以評定標章之證據。又一九八九年六月 ASIAN SOURCES COMPUTER PRODUCTS 雜誌摘頁廣告、自七十六年三月二十日至八十年九月二十一日間商品出口之單據共十二份，包括出口副報單六份、出口報單二份及輸出許可證四份，該等單據之商標欄，固載有 MUSTEK，惟出口數量不多，充其量僅足以證明原告有使用「MUSTEK」商標之事實，尚難認定其使用據以評定商標已為一般消費者所熟知。從而系爭商標之申請註冊，客觀上應無使一般商品購買者對其所表彰商品來源或產製主體發生混淆誤信而予購買之虞，無註冊時商標法第三十七條第一項第六款規定之適用。

（2）同項第十一款之立法意旨，在保護他人之肖像權、全國著名之商號權及姓名權、法人及其他團體之名稱權。此項法人或商號團體之名稱須依法律登記者，始有受保護之權利可言，其非法律或法律授權制定之行政命令所為登記之英文名稱，應不包括在內（行政法院七十一年度判字第二○二號判決參照）。本件原告固主張外文「MUSTEK」係其首先使用及向國貿局登記之公司英文名稱，關係人未得其同意即以相同之外文作為系爭商標圖樣申請註冊，應有上開法條之適用云云，惟本件原告於國貿局出口廠商印鑑卡所記載之公司外文名稱 MUSTEK CORPORATION，係依據法定職權發布之命令所為登記，並非依公司法或其授權制定之行政命令所為登記，不具法人名稱專用權之效力，系爭商標自無該款之適用。請判決駁回原告之訴等語。

43.9.3.法院論述：

（1）按商標圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名，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同類者，不在此限，為註冊時商標法第三十七條第一項第十一款所明定。上開規定未限制所用名稱以經依法律或法律授權訂定之法規命令辦理登記者為限。公司使用外文名稱，雖非公司法規定應登記之事項，惟有關涉外業務之經營，事實上勢須使用外文名稱，各該目的事業主管機關自可加以管理限制，故經向目的事業主管機關登記核備之外文名稱，自難否認非屬其法人名稱，否則無以維護交易安全，並促進工商企業之正常發展。

（2）本件原告係進出口電腦產品之廠商，其於七十四年間即依廢止前之出進口廠商輔導管理辦法第六條規定（八十二年二月五日貿易法公布施行後，經濟部即依貿易法第九條第二項授權規定，於八十二年七月九日訂定出進口廠商登記管理辦法），於印鑑卡上登記其英文名稱為「MUSTEK CORPORATION」，報經出進口業務主管機關國貿局核備在案，有該印鑑卡影本在卷可稽，即難謂該英文名稱非原告公司之名稱。系爭商標圖樣上之外文與原告上述向國貿局登記之英文名稱之特取部分「MUSTEK」相同，而其指定使用之電腦、計算機、收銀機商品，復與原告營業範圍內之產品電腦及其週邊設備暨相關零組件屬於同類，系爭商標似有違上開規定，被告以原告登記之英文名稱非依法律或法律授權訂定之法規命令之登記，無首開規定之適用，而

為本件申請不成立之評決，洵有違誤，一再訴願決定，未予糾正，俱有未洽。原告訴請撤銷，為有理由，應將原處分撤銷，由被告另為適法之處分。

43.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

MUSTEK CORPORATION

44. 香港商頌明有限公司對常常企業股份有限公司

決定日期：870629

44. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 87633070 號

44.1. 決定主文：原處分撤銷。

44.2. 當事人

44.2.1. 訴願人：香港商.頌明有限公司

44.3. 原處分書號數：八十七年二月十八日台商八一○字第二○二三五五號函為﹁申請駁回﹂處分

44.4. 爭議號數

44.4.1. 系爭號數：註冊第 444642 號商標

44.4.2. 據爭號數：註冊第 409090 號商標

44.5. 系爭商標名稱：「賓度及圖 BENATO」

44.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 12 款

44.7. 其他參考判決：最高行政法院（前行政法院）86 判字第 3242 號、經濟部經訴字 850626765 號。

44.8. 重要法律見解：

評定案若因商標專用權自請撤銷即不再辦理，則無法排除商標專用權自註冊之日起至撤銷之日止有效存在之事實，此無異對違法取得之權利予以保障，殊違公平正義原則，況本件評定案亦較自請撤銷案申請在先，因此商標專用權雖已自請撤銷，惟其先前繫屬中之評定案件，殊難認為已無評定之法律上實益。蓋繫屬中之評定案，倘專用權人可以自請撤銷商標專用權方式藉以規避自己商標被評定無效，則因商標侵害而涉民、刑事訴訟之被告將處於不利地位，此顯然與商標法規定利害關係人評定制度之立法目的不相符合。綜上可知，商標在

取得權利至自請撤銷之日止，其權利係屬有效存在，如有註冊違法情形，自應受商標法評定制度之規範。

44.9. 決定書摘要

44.9.1. 訴願人陳述：

關係人常常企業股份有限公司前以﹁賓度及圖 BENATO ﹂商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十汝條第四十一類之各種運動鞋等商品，申請註冊，經准列為第四四四六四二號註冊商標，訴願人以該註冊商標有違註冊當時商標法第三十七條第一項第十二款之規定，對之申請評定，經中央標準局審查，以八十七年二月十八日台商八一○字第二○二三五五號函為﹁申請駁回﹂處分，訴願人不服，提起訴願。

44.9.2.原處分機關陳述：

訴願人於八十六年二月五日以系爭商標之註冊有違註冊當時商標法第三十七條第一項第十二款之規定，對之申請評定。嗣關係人於八十六年三月十七日來文，自請撤銷系爭商標專用權，並同時申請變更其註冊第四八二一○八、五九二○四一及六一六一九九號聯合商標之商標種類，該局乃合併審理，復於八十六年十二月十八日函知訴願人須俟關係人自請撤銷案確定後再行處理，且查系爭商標及其聯合商標當時因另案涉違反其註冊時商標第三十七條第一項第六款之規定，該相關卷宗為上級機關調閱中；該局爰於卷回局後一併審理，遂於八十七年二月十六日核准系爭商標自請撤銷，同時刊登商標公報第二十五卷第四期並通知關係人，其商標專用權已歸於消滅，故本件評定案因標的滅失始為申請駁回之處分，原處分應無不妥等語。

44.9.3.決定書論述：

經核評定案若因商標專用權自請撤銷即不再辦理，則無法排除商標專用權自註冊之日起至撤銷之日止有效存在之事實，此無異對違法取得之權利予以保障，殊違公平正義原則，況本件評定案亦較自請撤銷案申請在先，因此商標專用權雖已自請撤銷，惟其先前繫屬中之評定案件，殊難認為已無評定之法律上實益。蓋繫屬中之評定案，倘專用權人可以自請撤銷商標專用權方式藉以規避自己商標被評定無效，則因商標侵害而涉民、刑事訴訟之被告將處於不利地位，此顯然與商標法規定利害關係人評定制度之立法目的不相符合。綜上可知，

商標在取得權利至自請撤銷之日止，其權利係屬有效存在，如有註冊違法情形，自應受商標法評定制度之規範。是本件評定案原處分機關就程序上逕以評定標的滅失而為申請駁回之處分，嫌有未洽，爰將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

44.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

45. 美商瑞士軍公司對盤基有限公司評定案

決定日期：910613

45. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09106113220 號

45.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

45.2. 當事人

45.2.1. 訴願人：美商瑞士軍公司

45.2.2. 參加人：

45.3. 原處分書號數：中台評字第 890103 號

45.4. 爭議號數

45.4.1. 系爭號數：註冊第 819554 號商標

45.4.2. 據爭號數：

45.5. 系爭商標名稱：「SWISS ARMY」

45.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款

45.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 880634526 號。

45.8. 重要法律見解：

蓋以依現行商標法規定，商標自公告之日起滿三個月無人異議，或有人提出異議，經審定而異議不成立確定者，則溯及公告期滿次日為註冊日，利害關係人皆得對之申請評定。又依商標法施行細則第四十條第二款規定「商標評定案件適用註冊時之規定」，所謂「註冊時」，解釋上以公告期滿次日為註冊時，才能避免「商標尚未完成註冊程序，即已開始享有商標註冊專用權」之不合理情形，同時亦可兼顧訴願人依法申請評定之權利。

45.9. 決定書摘要

45.9.1. 訴願人陳述：

（1）關係人盤基有限公司前於八十六年十月十六日以┌SWISS ARMY┘商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十八類之背包、皮包、錢包商品，向中央標準局〈八十八年一月二十六日改制為智慧財產局〉申請註冊，經該局於八十七年七月一日核准審定列為審定第八一九五五四號商標，訴願人於八十七年九月三十日之審定公告期間內，以系爭商標有違修正前商標法第三十七條第一項第七款規定，對之提出異議。嗣商標法修正公布施行，訴願人補充敘明主張系爭商標有違現行〈即異議審定時〉商標法第三十七條第七款規定，經原處分機關智慧財產局於八十八年六月二十四日以中台異字第八八〇四三九號商標異議審定書為┌異議不成立┘之處分，訴願人不服，訴經經濟部於八十八年十月二十七日以經〈八八〉訴字第八八六三四五二六號訴願決定書為訴願駁回之決定。因訴願人未提起再訴願而告確定，系爭商標並獲准註冊，專用權期限自民國八十七年十月一日起至九十七年九月三十日止。

（2）嗣訴願人於八十九年三月十日，另以系爭商標有違修正前商標法〈即八十二年十二月二十二日修正公布之商標法〉第三十七條第一項第七款之規定，復對之申請評定。經原處分機關審查認，訴願人主張系爭商標有違修正前商標法第三十七條第一項第七款之規定，核屬有誤，以〈八十九〉慧商〇八七〇字第八九〇一〇七八四八號書函通知訴願人限期釋明，惟訴願人迄未釋明，乃以九十年十一月七日中台評字第八九〇一〇三號商標評定書為申請駁回之處分。訴願人不服，提起訴願。

（3）所謂┌註冊時┘，綜觀商標法及相關法規判解，除商標法第四十一條┌自公告之日起滿三個月無人異議，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┘外，別無其他註冊時點之規定，故所謂註冊時之規定，應係指適用註冊日當時之商標法規定，此為法之明文，若依原處分機關之見解認┌評定案件適用註冊時之法律，並非指註冊日之法律；至註冊時之

法律時點，如經異議程序則以異議不成立確定次日為註冊時」，將造成商標尚未完成註冊程序，即已開始享有商標註冊專用權之怪異現象，更剝奪訴願人依法申請評定之權利云云。

45.9.2.原處分機關陳述：

商標法第四十一條第一項後段規定，商標以公告期滿次日為註冊日，係計算商標專用期間起始日之特別規定，與商標准否註冊之時點無涉。審定商標公告期滿無人異議，即可獲准註冊，其「註冊日」與「註冊時」固屬相同，惟經異議之案件，於異議不成立確定後始予註冊，其註冊日溯及計算與註冊時之時點即屬有別。本件系爭商標於異議階段既已不能適用舊法而應適用新法審結，並於異議不成立後始予註冊，今訴願人再執相同之事實及理由，請求以舊法〈即修正前之商標法〉評決系爭商標之註冊為無效自有未合，乃為申請駁回之處分。

45.9.3.訴願會論述：

（1）依商標法施行細則第四十條第二款規定「商標評定案件適用註冊時之規定」，所謂「註冊時」，究係指系爭商標審定公告期滿之次日〈即八十七年十月一日〉為註冊時？抑指系爭商標異議不成立確定之次日〈八十八年十一月二十九日〉為註冊時？如屬前者，本件則應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款規定，如屬後者，則應適用八十六年五月七日修正公布，八十七年十一月一日施行之現行商標法第三十七條第七款規定。本件原處分機關認「審定公告之商標，於審定公告後三個月內，任何人皆可對之提出異議，如自公告之日起滿三個月無人異議，或有人提出異議而異議不成立確定，則溯及以公告期滿次日為註冊日。本件系爭商標於異議階段既已不能適用舊法而應適用新法審結，並於異議不成立〈確定〉後始予註冊，今訴願人再執相同之事實及理由，請求以舊法〈即修正前之商標法〉評決系爭商標之註冊為無效，其主張顯與前述法規及判例意旨相違，所請應予駁回。」之論點，固非無見。

（2）然以有無經過異議程序而造成商標評定案件適用不同法律之分歧現象，無論就商標法之規定，或商標評定案之性質，或實務

處理，尚非無可議之處。蓋以依現行商標法規定，商標自公告之日起滿三個月無人異議，或有人提出異議，經審定而異議不成立確定者，則溯及公告期滿次日為註冊日，利害關係人皆得對之申請評定。又依商標法施行細則第四十條第二款規定┌商標評定案件適用註冊時之規定┘，所謂┌註冊時┘，解釋上以公告期滿次日為註冊時，才能避免┌商標尚未完成註冊程序，即已開始享有商標註冊專用權┘之不合理情形，同時亦可兼顧訴願人依法申請評定之權利。

（3）況就實務觀之，除本件外，原處分機關對商標評定案概以註冊日作為適用新舊商標法之基準點。詎原處分機關未審及此，遽以前揭理由為申請駁回之處分，嫌有未恰，訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據，爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受訴願決定書之次日起三個月內，另為適法之處分。

45.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

SWISS ARMY

據 爭 商 標

46. 雪德妮國際（股）公司對伊蒂媚國際行銷（有）公司評定案

決定日期：920814

46. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09206217080 號

46.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

46.2. 當事人

46.2.1. 原告：雪德妮國際股份有限公司

46.3. 原處分書號數：中台評字第 900364 號

46.4. 爭議號數

46.4.1. 系爭號數：註冊第 688932 號商標

46.4.2. 據爭號數：註冊第 56034 商標（原服務標章）

46.5. 系爭商標名稱：「雪德 CHARTENY」

46.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7、12 款

46.7. 其他參考判決或決定：（無）

46.8. 重要法律見解：

而商品與服務之間亦有可能構成類似，惟須服務標章所表彰之營業，係供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，方認其屬同一或類似（前行政法院七十三年度判字第七九四號判決意旨及原處分機關所訂商品及類似服務審查基準六（二）可資參照）。

46.9. 訴願決定書摘要

46.9.1. 訴願人陳述：

依據渠於原處分階段所檢送之使用資料影本觀之，訴願人之┐雪德妮及圖 CHA RTENAY└商標早於八十一年十月三日即於報紙上刊登廣告促銷其所產製之各種女性內衣、褲等商品，且公司型錄之印製日期亦在西元一九九二年，無日期之證據資料僅一、二份，並無原處分機關所稱┐無日期可供參酌或其日期晚於系爭商標申請註冊日└之情事；且據以評定之註冊第五六○三四號┐雪‧德‧妮 CHARTNAY 及圖└服務標章雖係指定使用於┐各種男、女內衣褲、服裝、褲子、帽子之設計、縫製、修改之服務及布匹之剪裁、縫紉等業務之服務└，然觀其市場之實際消費狀況，一般賣場皆附有修改衣服之櫃台，提供消費者修改其所購買衣服之服務，消費者亦會視其特別需求至服飾店訂作衣服，是據以評定標章所指定使用之服務與系爭商標所指定使用之商品，二者之消費場所、行銷管道及消費對象應屬相同，依一般社會通念及市場交易情形，二者應屬構成類似商品或服務，原處分機關認二者非屬構成類似顯有違誤云云。

46.9.2.原處分機關陳述：

（1）依據訴願人所檢送之商品型錄或報紙等證據資料影本，或無日期可供參酌或其日期晚於系爭商標申請註冊日八十一年七月三十日，無法據以證明於系爭商標申請註冊前，訴願人即以┐雪德妮及圖 CHARTENAY└商標使用於其所產製之各種男、女內衣褲、襯衣、衛生衣、衣服等商品行銷使用而為消費者所認識之事實以觀，尚難謂本件系爭商標，有以不公平競爭之目的，抄襲他人已使用之商標申請註冊並有致公眾誤信之虞，自無首揭商標法第三十七條第一項第七款規定之適用。

（2）且系爭商標係指定使用於直接供人禦寒使用之┐各種男、女內衣褲、襯衣、衛生衣、褲、運動服、睡衣└商品，而據以評定之註冊第五六○三四號┐雪‧德‧妮 CHARTENAY 及圖└服務標章，則係指定使用於提供他人勞務而受取對價報酬之┐各種男、女內衣褲、服裝、褲子、帽子之設計、縫製、修改之服務及布匹之剪裁、縫紉等業務 之服務└，兩者之商品或服務之性質、內容有異，無法滿足消費者相同之需求，故不具互補作用，商品產製者或服務提供者亦非相同，其服務方式或販賣場所亦有差異，且後者所指定使用之服務，通常亦無有供應特定之如

系爭註冊商標所指定使用之商品，消費者同時接觸之機會不大，依一般社會通念及市場交易情形，兩者之共同或關聯因素有相當之差異，並無使一般商品購買人誤認其為來自相同或有關聯之來源，應非屬構成類似，亦無商標法第三十七條第一項第十二款規定之適用，乃為申請不成立之處分。

46.9.3.訴願會論述：

（1）有關商標法第三十七條第一項第七款規定部分，據訴願人於原處分階段所檢送之八十一年度公司股東股份/股票轉讓通報表，固堪認定關係人公司負責人詹國益君，於系爭商標申請註冊前，為訴願人公司之股東，但無證據可資證明詹君負責訴願人公司有關﹁雪德妮﹂等商標註冊事宜，又依據訴願人所檢送本部八十三年九月二十二日經﹙八三﹚訴六一六○五○號訴願決定書及商標公報影本，雖可證明關係人曾檢舉訴願人所有註冊第五三六五七四號﹁雪．德．CHARTENAY﹂商標違反商標法第三十一條第一項第一款之規定，且關係人係由前手蕾媚儷有限公司受讓取得系爭商標之專用權，惟上開訴願決定書及商標公報尚非據以評定商標之使用證據，且由訴願人於原處分階段所檢送之產品型錄、廣告宣傳單、單張年曆、宣傳海報、報紙及雜誌封面影本等資料觀之，或無日期可供參酌或其日期晚於系爭商標申請註冊日八十一年七月三十日，均無法據此證明於系爭商標申請註冊前，訴願人即以﹁雪德妮及圖 CHARTENAY﹂商標使用於其所產製之各種男、女內衣褲、襯衣、衛生衣、衣服等商品行銷使用而為消費者所認識之事實，故難謂系爭商標，有以不公平競爭之目的，抄襲他人已使用之商標申請註冊，並有致公眾誤信之虞，自無首揭商標法第三十七條第一項第七款規定之適用，原處分機關就此所為之認定應屬可採。

（2）另就商標法第三十七條第一項第十二款規定之適用，應以系爭商標與據以評定服務標章指定使用於同一或類似商品或服務為前提。而商品與服務之間亦有可能構成類似，惟須服務標章所表彰之營業，係供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，方認其屬同一或類似（前行政法院七十三年度判字第七九四號判決意旨及原處分機關所訂商品及類似服務審查基準六－（二）可資參照）。

（3）經查，系爭商標係指定使用於﹁各種男、女內衣褲、襯衣、衛生衣、褲、運動服、睡衣﹂商品，而據以評定之註冊第五六○三

四號┐雪‧德‧妮 CHARTENAY 及圖└服務標章，係指定使用於┐各種男、女內衣褲、服裝、褲子、帽子之設計、縫製、修改之服務及布匹之剪裁、縫紉等業務之服務└，觀諸目前市場實際交易情況，在一般成衣賣場或百貨公司服飾專櫃，對於消費者所購買之衣褲、服裝商品有不合身者，會在銷售現場設置修改櫃台提供衣褲修改之服務，國內亦有不少服裝設計師自創品牌產銷自行設計、縫製之服飾之情況，且據以評定服務標章已明確指明係指定使用於┐各種男、女內衣褲、服裝、‧‧‧之設計、縫製、修改之服務‧‧‧。└，是商品產製者或服務提供者、服務之方式或販賣場所難謂無密切關聯，且據以評定服務標章所指定之服務亦可供應特定之如系爭商標所指定使用之商品，爰依一般社會通念及市場交易情形，二商標或標章所指定使用之商品或服務難謂非屬構成類似之商品或服務，詎原處分機關未審及此，逕以系爭商標與據以評定服務標章非指定使用於類似商品或服務，認系爭商標無註冊時商標法第三十七條第一項第十二款規定之適用，所為申請不成立之處分，自有未恰，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之次日起三個月內，另為適法之處分。

46.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

雪 德

CHARTENY

據 爭 商 標

47. 宜蘭食品工業（股）公司對輝力企業（有）公司異議案

決定日期：920814

47. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09006307380 號

47.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

47.2. 當事人

47.2.1. 訴願人：宜蘭食品工業股份有限公司

47.2.2. 參加人：輝力企業有限公司

47.3. 原處分書號數：中台異字第 890231 號

47.4. 爭議號數

47.4.1. 系爭號數：註冊第 885406 號商標

47.4.2. 據爭號數：註冊第 757838 號商標

47.5. 系爭商標名稱：「金旺」

47.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 12 款

47.7. 其他參考判決或決定：（無）

47.8. 重要法律見解：

本案係違反商標法第三十七條第十二款之異議事件，應以「是否與他人商標相同或近似」及「指定使用於同一或類似之商品」為要件，與其公司營業項目無涉；縱據以異議商標有未使用之情事，亦屬另案撤銷其專用權問題，於未經撤銷專用權確定前，尚難謂據以核駁之事實已有變更。

47.9. 決定書摘要

47.9.1. 訴願人陳述：

二者均有相同「旺」字，且「金」字與「真」字在閩南語讀音極為相同，而閩南語之使用又極為普遍，就普通知識經驗之一般購買者，於購買時施以普通之注意，即有混同誤認之虞，應為近似之商標。況訴願人為表彰自己經營之商品，已投入相當之財力、物力、人力，創造高品質之產品符合消費者所需，系爭商標仿襲之舉，已防礙工商進步發展云云。

47.9.2.原處分機關陳述：

系爭審定第八八五四○六號┌金旺┘商標，與據以異議之註冊第七五七八三八號「真旺」商標相較，二者固均有相同之「旺」字，惟予人寓目印象較為深刻之首字分別為「金」字與「真」字，整體排列復有橫書及直書之不同，外觀上明顯有別；又二者不論以閩南語或國語，其讀音皆區別顯然，異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，尚難謂有使人產生混淆誤認之虞，應非屬構成近似之商標，自無首揭法條規定之適用，乃為異議不成立之審定。

47.9.3.參加人陳述：

系爭商標與據以異議商標圖樣，其整體予人寓目印象，無論從外觀、讀音及表彰使用主體均不相同，且原處分機關核准類似案件繁多，諸如：註冊第八二三八九九號「金情」與第七五五一六七號「真情」及註冊第一二七八六六號「真」與第三三五四五○號「金及圖」商標。況訴願人係一食品公司，營業項目並無快速爐及瓦斯爐之業務，而參加人係以販售瓦斯爐及快速爐等商品為主，足證市面上無訴願人商標之瓦斯爐及快速爐等商品，自不會產生來源混淆誤認之虞云云。

47.9.4.訴願會論述：

（1）系爭審定第八八五四○六號「金旺」商標圖樣係由中文「金旺」所組成，與據以異議之註冊第七五七八三八號「真旺」商標圖樣相較，二者均有相同「旺」字，且「金」字與「真」字以閩南語或國語連貫唱呼之際，尚難謂無使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標，復均指定使用於同一或類似之瓦斯爐、快速爐、瓦斯爐開關、爐架、烤爐等商品。從而，系爭商標是否無首揭法條規定之適用，即有再行斟酌之餘地。詎原處分機

關未審及此，即遽為異議不成立之審定，自有未洽，訴願人執此指摘，請求撤銷，尚非全然無據。

（2）至參加人所稱訴願人營利事業登記證無該項營業項目，市面上無據以異議商標之瓦斯爐、快速爐商品等節，經核本案係違反商標法第三十七條第十二款之異議事件，應以「是否與他人商標相同或近似」及「指定使用於同一或類似之商品」為要件，與其公司營業項目無涉；縱據以異議商標有未使用之情事，亦屬另案撤銷其專用權問題，於未經撤銷專用權確定前，尚難謂據以核駁之事實已有變更。又依商標審查個案拘束原則，所舉諸案例，亦不得比附援引，執為本件應准予註冊之論據，是參加人所陳述之意見核無足採，爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審酌，於收受訴願決定書後三個月內，另為適法之處分。

47.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

48. 日商蘇妮電腦娛樂（股）公司對豐冠電子（股）公司異議案

裁判日期：901115

48. 判決機關及字號：最高行政法院 90 判字第 2131 號

48.1. 判決主文：再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。

48.2. 當事人

48.2.1. 原告：日商˙蘇妮電腦娛樂股份有限公司

48.2.2. 參加人：豐冠電子股份有限公司

48.3. 原處分書號數：中台異字第 871067 號

48.4. 爭議號數

48.4.1. 系爭號數：註冊第 803375 號商標

48.4.2. 據爭號數：註冊第 678431 號商標、註冊第 650320 商標、註冊第 653372 商標

48.5. 系爭商標名稱：「PS」

48.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7、12 款

48.7. 其他參考判決：行政院 88 訴字第 27417 號、經濟部經訴字 0880630593 號。

48.8. 重要法律見解：

據以異議之註冊第六七八四三一號、第六五○三二○號、第六五三三七二號等「PS 設計圖」商標，雖其文字已圖案化，具有特殊設計意匠，惟可立即分辨其為外文 PS，另其註冊之名稱即為「PS 圖」。而一般消費者辨識商標之方法，不外乎觀察及唱呼。經將前開觀察、唱呼之結果，與系爭商標之單純外文大寫「PS」觀察、唱呼之結果相

比對，二者之讀音完全相同，異時異地觀察易使消費者產生混同誤認之虞。從而應認系爭商標與據以異議商標，屬近似之商標。

48.9. 判決摘要

48.9.1. 原告陳述：

（1）查原告之註冊第六七八四三一號、第六五○三二○號、第六五三三七二號等「PS 設計圖」商標（下稱據以異議商標，如附圖二）雖已圖案化，惟依其圖樣所顯示，仍可立即分辨其為外文 PS；又吾人依據商標辨識商品之方法，不外乎觀察及唱呼，據以異議 PS 圖形商標，不但已廣泛在世界各國取得註冊，並已在貴國取得多件註冊商標，該註冊商標之名稱即為「PS 圖」，本件被異議商標為外文 PS，且其所指定使用之電視遊樂器之搖桿、控制器或操縱桿，與原告所專門產製並為本件據以異議商標所使用之電視遊樂器，為息息相關之商品，因此二商標在交易上於唱呼之場合，仍有可能使電視遊樂器或其配件之電視遊樂器之搖桿、控制器或操縱桿等產品之購買人，對此產生混同誤認，誤信系爭商標所表彰之商品，為原告所提供或經由原告授權製造，而予誤購。

（2）原告係專為產製各種電視遊樂器等產品聞名全球之日本廠商，在北美、歐洲、香港等地均設有分公司，自早創用以原告使用已久聞名於世之「PlayStation」 中之「P」及「S」加以設計成「PS 圖」商標，該商標已如前述，亦廣泛在世界各國及貴國取得註冊；由於原告之 PS 商標商品品質優異，已廣泛行銷世界各地，其信譽卓著，為一世知所共之夙著盛譽商標。

（3）系爭商標「PS」，其圖樣上之外文 PS 與據以異議商標即世界著名「PS 圖」商標，二者雖一為單純之 PS 外文，一為 PS 之設計圖，然如前所述，據以異議商標所設計之圖形，仍可分辨其為 PS，且在實際交易上，據以異議商標「PS 設計圖」或以其唱呼方式所為之交易，即直接以「PS 圖」稱呼之，均已為消費大眾所熟知為原告創用之著名商標，因此一般電視遊樂器或其配件之電視遊樂器之搖桿、控制器或操縱桿等產品之購買人，對原告商標知之甚稔情況下，極有可能因對據以異議商標「PS 圖」留存深刻印象時，對具有相同名稱之系爭商標「PS」產生混淆、誤認或聯想之虞；況且兩造商標所指定之商品，為息息相關之商品，似此情形，二商標於交易上易滋混淆誤認，乃為無庸置疑之事實。被告、訴願決定及再訴願決定機關均未考量據以異議商標為著名商標之事實，及在交易上仍有可能使消費者產生

混同誤認之虞之情形，因此被告及訴願決定、再訴願決定機關非依客觀事實所為之處分及決定，顯有偏頗不當。

48.9.2.被告陳述：

爭商標圖樣為單純大寫外文PS，據以異議之多件「PS設計圖」商標圖樣則為外文PS設計圖形，具有特殊設計意匠，雖同以外文PS為題材，惟通體隔離觀察，予人寓目印象截然有別，不致使人產生混同誤認之虞，非屬近似之商標，無行為時商標法第三十七條第一項第七款及第十二款規定之適用，乃為異議不成立之審定。原告以其「PS設計圖」商標商品品質優異，已廣泛行銷世界各地，為一夙著盛譽之商標，該商標圖樣雖已圖案化，惟仍可分辨為PS，又據於商品廣告、說明書使用單純外文PS為標示，實際交易上系爭商標有使一般消費大眾產生混同誤認之虞云云，訴經經濟部訴願決定及行政院再訴願決定，均以系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣，予人寓目印象分別為單純外文與圖形之差異，異時異地隔離觀察，難謂有使人產生混同誤認之虞，非屬近似之商標。又商標專用權以請准註冊之商標為限，行為時商標法第二十一條第二項規定甚明，所訴其於商品廣告、說明書使用單純外文PS為標示云云，惟查原告向被告提出之異議理由書，該單純之外文 PS 並非原告所援引據以異議之商標，要非本件所應審究。是被告所為之處分，並無不合。

48.9.3.法院論述：

（1）觀之據以異議之註冊第六七八四三一號、第六五○三二○號、第六五三三七二號等「PS設計圖」商標，雖其文字已圖案化，具有特殊設計意匠，惟可立即分辨其為外文PS，另其註冊之名稱即為「PS圖」。而一般消費者辨識商標之方法，不外乎觀察及唱呼。經將前開觀察、唱呼之結果，與系爭商標之單純外文大寫「PS」觀察、唱呼之結果相比對，二者之讀音完全相同，異時異地觀察易使消費者產生混同誤認之虞。從而應認系爭商標與據以異議商標，屬近似之商標。

（2）原告所專門產製且為據以異議商標所指定使用之商品為電視遊樂器，系爭商標指定使用之商品則為電視遊樂器之搖桿、控制器或操縱桿，後者為前者之配件，補充前者之功能，二者之買受人相同，行銷管道、販賣場所相同。如電視遊樂器或電視遊樂器之搖桿、控制器或操縱桿等產品使用之商標圖樣相似，其

消費者自足對各該產品之生產者產生混同誤認，亦即消費者非無誤信系爭商品授權製造，而予誤購之虞，是系爭商標及據以異議商標所指定使用之商品，應屬類似之商品。

（3）系爭商標與據以異議商標既屬近似商標，又指定使用於類似商品，揆之首開法條規定，系爭商標圖樣應不准申請註冊。

（4）綜上所述，本件被告所為異議不成立之審定，經核尚有疏略，一再訴願決定未予糾正而遞予維持，亦有未合，原告起訴意旨求併予撤銷，為有理由，應由本院將原處分及一再訴願決定併予撤銷，由被告另為適法之處分。

48.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

PS

據 爭 商 標

49. 得意傳播科技（股）公司對全鎂科技（有）公司異議案

決定日期：921215

49. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09206225720 號

49.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

49.2. 當事人

49.2.1. 原告：得意傳播科技股份有限公司

49.3. 原處分書號數：中台異字第 920019 號

49.4. 爭議號數

49.4.1. 系爭號數：註冊第 1028228 號商標

49.4.2. 據爭號數：註冊第 905260 號商標

49.5. 系爭商標名稱：「BayStar’s 及圖」

49.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 12 款

49.7. 其他參考判決或決定：

49.8. 重要法律見解：

審究圖樣是否與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準，商標法施行細則第二十八條第二項已有規定。蓋以一般消費者客觀上並不能得知商標圖樣何一部分已被聲明不專用。

49.9. 決定書摘要

49.9.1. 訴願人陳述：

爭商標之龍形圖樣與據以異議商標之龍紋圖樣近似，一旦與光碟結合成一商標，易使一般消費者產生混淆，且系爭商標之外文並不足資消費者辨識為另一公司之商標，整體外觀十分近似云云。

49.9.2.原處分機關陳述：

系爭審定第一○二八二二八號「BayStar's 及圖」商標係以光碟片圖形為底，其上繪有龍形設計圖及外文「BayStar's」所構成，其中「光碟片圓形圖形」不具特別顯著性，業經關係人聲明不在專用之內，則與據以異議之註冊第九０五二六０號「玉璧光碟圖」商標相較，二者縱有相似之光碟片圖形，惟分別佐以不同之花紋、圖樣或外文可資區辨，異時異地隔離觀察，二造商標整體圖樣應足資消費者辨識而無產生混同誤認之虞，非屬構成近似，乃為異議不成立之處分。

49.9.3.訴願會論述：

系爭商標與據以異議商標，兩者圖樣均係以光碟片圖形為底，雖系爭商標圖樣已就「光碟片圓形圖形」聲明不在專用之內，惟審究該圖樣是否與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準，商標法施行細則第二十八條第二項已有規定。蓋以一般消費者客觀上並不能得知商標圖樣何一部分已被聲明不專用，則系爭商標圖樣以光碟片圖形為底，其上繪有龍形設計圖及外文「BayStar's及圖」，與據以異議商標圖樣由類似照片版光碟，其上有浮凸之紋路所構成，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，難謂得以容易區別辨識，而有混同誤認之虞。原處分機關未審及此，遽為異議不成立之審定，自有未洽，訴願人執此指摘，請求撤銷，並非無據，爰將原處分撤銷，由原處分機關收受訴願決定書三個月內重行審酌後，另為適法之處分。

49.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

50. 德客士國際（股）公司對陞磊企業（有）公司評定案

決定日期：910827

50. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09106120850 號

50.1. 決定主文：原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

50.2. 當事人

50.2.1. 訴願人：德客士國際股份有限公司

50.2.2. 參加人：陞磊企業有限公司

50.3. 原處分書號數：中台評字第 900039 號

50.4. 爭議號數

50.4.1. 系爭號數：註冊第 126902 號商標（原服務標章）

50.4.2. 據爭號數：

50.5. 系爭商標名稱：「小豆苗及圖」

50.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 7、12 款

50.7. 其他參考判決或決定：（無）

50.8. 重要法律見解：

據以評定商標廣泛指定使用於麵條、酒類、冰、冰淇淋等各式民生食品，而系爭聯合服務標章所表彰之營業（指定使用於便利商店服務），大部分亦為供應該等商品販售之服務，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，二者應屬同一或類似。

50.9. 訴願決定書摘要

50.9.1. 訴願人陳述：

系爭聯合服務標章與據以評定商標應屬構成近似,且指定使用之便利商店服務係將食品、日常用品等商品羅列陳設販賣、零售，與據以評定商標指定使用於麵條、酒類、冰、冰淇淋等商品，依市場交易情形，易使一般消費者誤認其產製者為相同來源，應為構成類似商品或服務；又據以評定商標已屬國內知名品牌，而為訴願人營業之表徵，廣為消費大眾所熟識，自有首揭法條之適用云云。

50.9.2.參加人陳述：

細觀訴願人所舉各項證據資料，附件一、二及三僅為訴願人前手丁年豆公司將其所屬小豆苗系列商標移轉訴願人之證明文件，況丁年豆公司自八十五年二月十六日即已解散，期間該等系列商標已超過三年以上未經使用；附件四丁年豆公司簡介錄影帶、附件五介紹「便利商店採購原則」及「便利商店商品採購與管理」（按錄音帶實品所示為「便利商店商品訂價方法」及「便利商店促銷企畫」）二議題之錄音帶，均未披露系爭聯合服務標章；附件六、七及八均為自製報告書表，並無進貨發票或其他公正性資料可供佐證，實不足以證明訴願人系爭聯合服務標章為著名標章；系爭聯合服務標章指定於便利商店之服務，顯為一提供消費者多樣化商品的服務，屬綜合性商品零售，自不應以部分少數商品相同或類似，即隨意指摘系爭聯合服務標章與據以評定諸商標之指定商品或服務為相同或類似；再者，「小豆苗」一詞並非訴願人所創，其中「豆苗」一詞更為通見之蔬果名稱，不應具有專斷權，本件應無商標法第七十七條準用第三十七條第七款及第十二款之適用云云。

50.9.3.原處分機關論述：

（1）就七款部分：訴願人所附據以評定商標之前手丁年豆企業股份有限公司（下稱丁年豆公司）所拍攝其使用據以評定商標使用情形及電視廣告之錄影帶、錄音帶、「丁年豆企業股份有限公司各分公司名稱一覽表」、「八十三年十月一般加盟統倉出貨統計」、「丁年豆企業股份有限公司進貨期間彙總表」等，皆係於八十三年間使用據以評定商標之相關證據，至於其後系爭聯合服務標章八十八年六月二十八日申請註冊時，據以評定商標是否有持續使用，則無相關資料可供參酌，在今日商業資訊快速發展之市場，據以評定商標既有相當之時日，不為通常可能使用相關商品之消費大眾所接觸，即難謂據以評定商標於系

爭聯合服務標章申請註冊時，其所表彰之商譽為消費者所知悉，而達著名之程度。

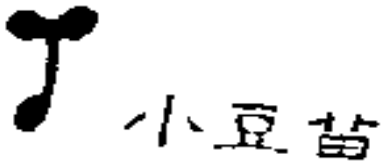
（2）就十二款部分：系爭聯合服務標章所指定使用之便利商店服務，係提供生活物品，如食物、雜貨零售，而以連鎖商店型態經營之行業，為綜合性商品零售服務，所提供消費者選取購買之商品種類繁多不一，並非僅供應如據以評定之「小豆苗及圖」商標（詳見八十九年十二月三十日評定申請書附件一），所指定使用之各種特定商品之服務，依一般社會通念及市場交易情形，並不會使消費者誤認二者來源相同或雖不相同但有關聯，應非屬構成同一或類似之商品或服務，無商標法第七十七條準用第三十七條第七款及第十二款規定之適用，乃為評定不成立之處分。

50.9.4.訴願會論述：

本件系爭「小豆苗及圖」聯合服務標章圖樣與據以評定之「小豆苗及圖」商標圖樣相較，二者均有「小豆苗」三中文字及豆苗之圖樣，僅豆苗圖樣所置放之位置有異，二者應屬近似商標。再者，商品與服務之間亦有可能構成類似，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，得認定為類似。尚不能以其一為表彰之營業服務，一為表彰商品，而謂兩者不生同一或類似之問題。本件原處分機關固認為系爭聯合服務標章指定使用於便利商店為綜合性商品零售之服務，而據以評定商標係指定於各種特定商品，然據以評定商標廣泛指定使用於麵條、酒類、冰、冰淇淋等各式民生食品，而系爭聯合服務標章所表彰之營業，大部分亦為供應該等商品販售之服務，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般消費者誤認其為來自相同或有關聯之來源，二者應屬同一或類似，而有商標法第七十七條準用第三十七條第十二款規定之適用，詎原處分機關未審及此，即遽為申請不成立之審定，自有未洽，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定書之次日起三個月內，重為審酌，另為適法之處分。

50.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標

51.永中國際（股）公司對永中國際資訊（股）公司異議案

決定日期：930225

51. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09306212990 號

51.1. 決定主文：訴願駁回。

51.2. 當事人

51.1.1. 訴願人：永中國際資訊股份有限公司

51.1.2. 關係人：永中國際股份有限公司

51.3. 原處分書號數：中台異字第 920418 號

51.4. 爭議號數

51.3.1. 系爭號數：審定第 1047299 號商標

51.5. 系爭商標名稱：「永中」

51.6. 爭議條款：異議審定時商標法第 37 條第 11 款

51.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 90 判字第 596 號判決。

51.8. 重要法律見解：

所謂「法人及其他團體或全國著名商號之名稱」，係指其特取部分而言，而所謂「特取部分」係指法人、商號或其他團體成立時，取以為其名稱，以與他法人、商號或其他團體相區別，而彰顯其獨特主體地位之稱謂。法人、商號或其他團體之全稱中，表明營業種類或組織型態之文字，非在於表示其特性而與他人相區別，不屬於特取部分，並無疑義；而說明營業種類或組織型態以外之文字，如不足以表彰其特性而與他人相區別，亦非屬特取部分，僅以全部名稱中之文字，除去表明營業種類或組織型態部分，即悉認屬於特取部分，而與標章圖樣相比較，謂二者不同，該標章之申請註冊，毋庸得法人、商

號或其他團體之承諾云云，尚不符合異議審定時商標法第三十七條第十一款以防止不公平競爭，避免誤認並保護他人之公司名稱權不受侵害之意旨，自非適法。（參照最高行政法院九十年度判字第五九六號判決意旨）。

51.9. 決定書摘要

51.9.1. 訴願人陳述：

本案關係人公司名稱之特取部分應為「永中國際」，從而系爭「永中」商標圖樣上之中文「永中」，並無與關係人公司名稱之特取部分構成相同，而有不准註冊之理云云。

51.9.2.原處分機關陳述：

系爭審定第一〇四七二九九號「永中」商標圖樣之中文「永中」，與關係人之公司名稱特取部分「永中」相同；又系爭商標指定使用於書籍、雜誌、圖書、照片、手冊等商品，為關係人公司所營事業範圍內之第一項「圖書出版業」及第二項「雜誌業」之營業項目所涵蓋，二者應屬同一或類似，且系爭商標申請註冊日期較關係人公司設立登記日期為晚，自有異議審定時商標法第三十七條第十一款規定之適用，乃為系爭商標之審定應予撤銷之處分。

51.9.3.訴願會論述：

系爭審定第一〇四七二九九號「永中」商標圖樣係由中文「永中」二字單獨構成，而關係人永中國際股份有限公司，其中公司名稱中之┐國際└二字為表彰其國際化經營範圍之意，並不足為彰顯其主體之特性以與他公司相區別，即難認「國際」二字亦屬公司名稱之特取部分，而「股份有限公司」係其公司組織型態，是其公司名稱之特取部分應為「永中」二字，則系爭商標圖樣上之中文與關係人公司名稱之特取部分完全相同。又系爭商標所指定使用之書籍、雜誌、圖書、照片、手冊等商品，復為關係人所營事業範圍內之第一項 J304011 圖書出版業、第二項 J30311 雜誌業等營業項目所涵蓋，此觀卷附關係人台北市政府營利事業登記證自明，二者應屬同一或類似。而系爭商標申請註冊日期為九十一年七月八日，較關係人公司設立登記日期八十七年十一月三日為晚，從而，訴願人未徵得關係人之同意，逕以相同

之中文「永中」作為系爭審定第一〇四七二九九號「永中」商標圖樣申請註冊，自有異議審定時商標法第三十七條第十一款規定之適用。

51.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

永中國際股份有限公司

52.黃褕芳對佳圓有限公司異議案

裁判日期：920814

52. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 2082 號

52.1 判決主文：訴願決定撤銷。訴訟費用由被告負擔。

52.2. 當事人

52.2.1. 原告：佳圓有限公司

52.2.2. 參加人：黃褕芳

52.3. 原處分書號數：中台異字第 901208 號

52.4. 爭議號數

52.4.1. 系爭號數：審定第 954958 號商標

52.4.2. 據爭號數：註冊第 712524 號商標

52.5. 系爭商標名稱：「Natural」

52.6. 爭議條款：異議審定時商標法第 37 條第 7、12 款

52.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9106106090 號、經濟部經訴字 9306212990 號。

52.8. 重要法律見解：

二者外文為一般習知習見且常用之單字，簡淺易辨，讀音上亦有明顯之差異，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，應不難區辨二造商標，客觀上不致造成混淆誤認而誤購。若認二造商標在外觀上為近似，核係將二造商標予以隔裂觀察之所見，違反商標通體觀察原則，不足採取，且其忽略兩者觀念上各具特殊意義，足以辨別之事實，徒以二造商標在字母排列上，有部分相同，遽認為兩者近似，容有未洽。

52.9. 判決摘要

52.9.1. 原告陳述：

（1）外文「Natural」之字義為「自然的、天然的、自然界的、天生的、天賦的等等」，而外文「National」之字義為「國民的、國家的、全國性的等等」，二者均具有其特殊意義，予消費者印象所欲表達之概念不同，況二者外文為一般習知習見且常用之單字，讀音上亦有明顯之差異，整體觀之，無論於外觀、觀念或讀音上均予人印象分別顯然，簡淺易辨，異時異地隔離觀察，客觀上，實難謂有使一般商品購買人產生混同誤認之虞，應非屬構成近似之商標。

（2）因為「National」為一著名品牌，所以，一般消費大眾對該品牌也應具有相當之熟悉度，所以在購買之際，行一般之注意力，即可識明清楚，而絕不致於將「National」與「Natural」二系爭商標有所混淆誤認，致產生誤購之情形。

（3）據以異議之「National」商標，其商標專用權人乃為日本籍之松下電器產業股份有限公司，其在日本國內亦取得註冊而享有商標專用權在案。而「Natural」商標在日本亦已有他人取得註冊而享有商標專用權在案。二者所指定之商品亦均涵及同一類同一族群之照明器具等商品。二商標「Natural」與「National」在其專用權人之本國（日本）為可並存且均合法取得註冊。

52.9.2.被告（經濟部）陳述：

（1）查本件系爭審定第九五四九五八號「Natural」商標圖樣上之外文「Natural」與據以異議第三０一三七四號「National」等商標圖樣上之外文「National」相較，二者均為單純外文文字之排列，其外文字母起首三字均為「Nat」，字尾為「al」，且「N」字亦均為大寫，在外觀上，予人寓目印象相彷彿，並置一處，逐字比對，或可如原告所稱有其差異，然因消費者於實際購買物品時不致手執商標逐一比對，而係依憑記憶，故於異時異地隔離通體觀察及實際交易購買之際，客觀上難謂無使具有普通知識經驗之購買人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。

（2）至原告所舉與本案二者商標相同之商標圖樣於日本國獲准註冊乙節，按各國國情有異及法制不同，尚不得比附援引執為本案有利之論據。

52.9.3.法院論述：

（1）系爭商標圖樣中之外文「Natural」之中間字母為「ur」，而據以異議商標圖樣上之外文「National」中間字母為「tion」，「tion」為一般習用英文字尾，二者整體外觀上顯有不同。且二者除圖形之有無足資區辨外，前者外文「Natural 」之字義為「自然的、天然的、自然界的、天生的、天賦的等等」，而後者外文「National」之字義為「國民的、國家的、全國性的等等」，二者均具有特殊意義，予消費者印象所欲表達之概念不同，況二者外文為一般習知習見且常用之單字，讀音上亦有明顯之差異，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，應不難區辨二造商標，客觀上不致造成混淆誤認而誤購。故整體觀之，無論於外觀、觀念或讀音上均予人印象分別顯然，簡淺易辨，異時異地隔離觀察，難謂有使一般人產生混同誤認之虞，應非屬近似之商標。

（3）訴願決定以系爭商標圖樣上之外文「Natural」與據以異議等商標圖樣上之外文「National」相較，二者均為單純外文文字之排列，其外文字母起首三字均為「Nat」，字尾為「al」，且「N」字為大寫等情為由，認二造商標在外觀上為近似，核係將二造商標予以隔裂觀察之所見，違反商標通體觀察原則，不足採取，且其忽略兩者觀念上各具特殊意義，足以辨別之事實，徒以二造商標在字母排列上，有部分相同，遽認為兩者近似，容有未洽。

（4）至於參加人檢送系爭商標所實際使用之「螺旋燈管」商品包裝盒及據以異議商標所實際使用之「省電燈泡」商品包裝紙盒各一個，主張系爭商標於實際使用時，不論商標字體、包裝構圖、印刷配色及日文說明等，皆與據以異議商標之使用完全相同，其家人曾混淆誤購，基於公益才提出本件異議云云，核屬另案公平交易法之範疇，非本件商標異議案所得審究。綜上所述，原處分機關以二造商標非屬近似之商標，無異議審定時商標法第三十七條第七、十二款之適用，乃為異議不成立之處分，於

法並無不合，原告訴請將訴願決定予以撤銷，自無不合，應予准許。

52.10. 兩商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

53.日商優比（股）公司對北川和夫異議案

裁判日期：930506

53. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 4935 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：日商・優比股份有限公司

53.2.2. 參加人：北川和夫

53.3. 原處分書號數：中台異字第 902036 號

53.4. 爭議號數

53.4.1. 系爭號數：審定第 978402 號商標

53.4.2. 據爭號數：註冊第 15107 號商標、註冊第 15113 號商標等

53.5. 系爭商標名稱：「Roseonei11 KEWPIE 及圖」

53.6. 爭議條款：異議審定時商標法第 37 條第 6、7 款

53.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 09106123490 號。

53.8. 重要法律見解：

綜合據以異議商標之著名程度不低及兩商標圖樣近似程度甚高等因素，足認若任令兩商標併存於市場上，將有使一般消費者對系爭商標所表彰之商品來源或產製主體與據以異議所表彰者產生混淆誤信之虞。此與系爭商標是否源自蘿絲・歐尼爾女士之著作物，及原告是否受讓該著作權無涉。即據以異議商標圖樣是否抄襲自美國畫家蘿絲・歐尼爾女士之創意，乃另一法律層面之爭議，並不影響據以異議商標著名性之成立。

53.9. 判決摘要

53.9.1. 原告陳述：

（1）主張系爭「Roseoneill KEWPIE 及圖」商標上之娃娃圖樣及外文「KEWPIE」為美國畫家蘿絲・歐尼爾女士於西元一九０九年所創乃世所週知，參加人任意使用其創意，作為其所擁有之據以異議商標之圖樣，自不應認定該等據以異議商標係屬著名。

（2）又原告係蘿絲・歐尼爾遺產財團之正當著作權受讓人，本件系爭商標即係由原告所申請，藉由蘿絲・歐尼爾女士所創作之「KEWPIE」已為人人皆知之事實，自可與參加人之商品有明顯之區別，而於市場上不致產生混淆誤認之情事。

（3）再者，據以異議商標係指定使用於與沙拉醬調料事業、罐頭事業、雞蛋事業、青菜沙拉事業、健康保健事業等相關之調味料食品商品，且僅在調味醬方面著名，系爭商標則係指定使用於香水、乳液、粉餅、口紅、清潔乳液、防晒油、肥皂、香皂、沐浴乳、洗髮乳、洗衣粉、牙膏、漱口水等商品，二者不論在進貨、銷貨等流程、交易場所、銷售方式、商品及服務提供者、提供方式、提供之相關物品等因素均截然不同；且參加人係一以生產食品為主之企業集團，不可能擴大其事業至與系爭商標所指定使用之相關商品，故消費者實不致有對商品提供者產生混淆誤之虞。

53.9.2.被告陳述：

被告認系爭審定第九七八四○二號「RoseoNeill KEWPIE 及圖」與據以異議之「KEWPIE 及娃娃圖」及「キユ－ピ―及びキユ―ピ―圖形」等商標相較，應屬構成近似之商標。另觀諸參加人所檢附之據以異議商標使用之證據資料，堪認據以異議商標為著名商標。則原告以相同之外文「KEWPIE」及構圖意匠相彷之娃娃圖作為系爭商標圖樣之一部分申請註冊，指定使用於香水、乳液、粉餅、口紅、清潔乳液、防晒油、肥皂、香皂、沐浴乳、洗髮乳、洗衣粉、牙膏、漱口水等商品，由據以異議商標商品之廣泛使用而廣為相關業者或消費者所普遍認知觀之，客觀上有使一般消者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞，自有異議審定時商標法第三十七條第七款規定之適用。

53.9.3.法院論述：

（1）系爭審定第九七八四〇二號「RoseoNeill KEWPIE 及圖」商標圖樣，與參加人據以異議之「KEWPIE 及娃娃圖」及「キユ―ピ―及びキユ―ピ―圖形」等使用及註冊商標之圖樣相較，二者均有相同之外文「KEWPIE」，而「KEWPIE」且與後者圖樣上之日文「キユ―ピ―」讀音相同；又二者娃娃圖之大而圓的眼睛、微笑的表情、豎立尖形的頭髮、圓胖肚子、伸展的雙手及併攏的胖腿肚之構圖意匠復相彷彿，異時異地隔離觀察，難謂無使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。

（2）參加人公司自西元一九一九年成立，迄今已有六大類產品事業，年銷售額達日幣二千六百億元以上。其於西元一九二五年開始以據以異議「KEWPIE 及娃娃圖」及「キユ―ピ―及びキユ―ピ―圖形」等商標之圖樣表彰使用於調味醬商品，並陸續開發沙拉醬、嬰兒食品、果菜汁等商品，除於日本、澳大利亞等多國申准註冊外，並自民國五十二年起陸續在我國取得註冊第一五一０七號、第一五一一三號、第一五一一四號、第一五一一五號、第一五一二五號、第一五六０一號、第三八八八七四號、第三九二五三五號等多件商標專用權。由於參加人積極從事各項廣告宣傳活動，據以異議諸商標之廣告常見於東京新聞、日經流通新聞及讀賣新聞等日本報章媒體，並獲日本部會、日本商標調查會及日本特許廳等收錄列名為日本有名商標。而參加人並於七十七年三月在我國投資設立台灣優比股份有限公司製造生產沙拉醬、調味醬、各種調理食品等商品，由味全食品股份有限公司總代理銷售，於一九九一年十月至一九九八年五月間，在我國境內每年度之總銷售額從新台幣（以下同）三千四百四十七萬一千元，一路上升到一億一千五百七十五萬七千元，即使是一九九七年十月至一九九八年五月（不足一年）之銷售額，亦有七千九百零七萬七千元；並刊登廣告於儂儂、花嫁、四季味等雜誌，台灣優比股份有限公司亦獲得八十八年度全國消費金牌獎，並收輯於八十八年度消費金牌獎三十週年宣導專輯。凡此有參加人所檢送之證據資料附卷可稽。徵諸沙拉醬、調味醬及各種調理食品之單價不高，每年度數千萬元至上億元之銷售金額，正反映其消費數量甚為龐大，足見據以異議商標於系爭商標申請時（八十八年十一月九日）在我國境內

已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達著名之程度。原告於本院審理時亦不爭執據以異議商標在調味醬方面著名（本院卷六十八頁）。至於據以異議商標圖樣是否抄襲自美國畫家蘿絲・歐尼爾女士之創意，乃另一法律層面之爭議，並不影響據以異議商標著名性之成立。

（3）系爭商標係指定使用於香水、乳液、粉餅、口紅、清潔乳液、防晒油、爽身粉、嬰兒撲粉、嬰兒油、肥皂、香皂、嬰兒香皂、沐浴乳、洗髮乳、洗衣粉、洗碗精、奶瓶用清潔劑、牙膏、漱口水等商品，與據以異議商標所使用之沙拉醬、調味醬等商品，固不相類似，但據以異議商標早於五十二年七月一日即在我國註冊取得第一五六〇一號商標，指定使用於肉魚果菜混製之嬰兒食品，其在我國境內實際行銷之商品亦包含可供嬰兒食用之物，例如茶碗蒸等，此有參加人所提標示有據以異議商標圖樣之產品型錄附本院卷一四二頁可稽，就系爭商標所指定使用於嬰兒撲粉、嬰兒油、嬰兒香皂、奶瓶用清潔劑等商品而言，其性質與據以異議商標使用於嬰兒食品相較，兩者具有關連性，其銷售對象相同，行銷管道與販賣場所亦可能相同，綜合據以異議商標之著名程度不低及兩商標圖樣近似程度甚高等因素，足認若任令兩商標併存於市場上，將有使一般消費者對系爭商標所表彰之商品來源或產製主體與據以異議所表彰者產生混淆誤信之虞。此與系爭商標是否源自蘿絲•歐尼爾女士之著作物，及原告是否受讓該著作權無涉。

53.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

54.日商森克斯（股）公司對花季紙品（有）公司異議案

裁判日期：920410

54. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 808 號

54.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由被告負擔。

54.2　當事人

54.2.1. 原告：日商・森克斯股份有限公司

54.2.2. 參加人：花季紙品有限公司

54.3. 原處分書號數：中台異字第 900565 號

54.4. 爭議號數

54.4.1. 系爭號數：審定第 938016 號商標

54.4.2. 據爭號數：

54.5. 系爭商標名稱：「Fool PANDA 及圖」

54.6. 爭議條款：異議審定時商標法第 37 條第 7、14 款

54.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9006331160 號。

54.8. 重要法律見解：

熊貓圖形為自然界存在之動物，於各類商品中以各種設計不同之熊貓圖作為商標圖樣申請註冊者，所在多有，並非不能以熊貓之各種造型分別申請商標註冊，判斷兩商標近似與否，仍應以其商標圖樣是否足使一般商品購買人認識其表彰商品之標識，並得藉以他人之商品相區別為斷。又二造商標是否相同或近似，係以系爭商標申請之圖樣作為比對基礎，與系爭商標實際使用情形無涉，應屬是否自行變換商標圖樣或加註記而構成另案撤銷商標專用權之問題，與本件判斷結果無關。

54.9. 判決摘要

54.9.1. 原告陳述：

據爭商標圖樣上之趴趴熊圖，係其公司之美術設計師設計之卡通玩偶造型，並經其廣為宣傳使用於包括玩具、文具組合、菸灰缸、鑰匙環、錢包等各種產品上，由於趴趴熊慵懶柔和的造型，廣受消費者所喜愛，並於一九九九年六月間亦向我國申請多件商標在案，且早於一九九八年即透過台灣進口商進口趴趴熊圖形之文具商品於我國百貨公司銷售，並經媒體報導及與廠商合作促銷，據爭以之「たれぱん及趴趴熊圖」商標已為我國消費者所熟知，應為一著名商標。參加人以系爭商標圖樣之頭部圖形無論外觀、觀念、神韻均極相彷彿，復指定使用於近似之各種文具用品上申請註冊，於交易上極易使一般消費產生混淆誤認之虞，自有異議審定時商標法第三十七條第七、十四款之適用，應不准註冊。

54.9.2.被告陳述：

（1）查系爭商標圖樣係由一臉部呈圓方形，臉大且身體短小之卡通熊圖所構成，並以單獨站立、手撫臉頰仰望天空之姿勢呈現，而原告據爭商標圖樣則由日文「たれぱんだ」或外文「TarePanda」搭配各種態樣之「趴趴熊圖」所組成，前者僅為單獨站立之卡通熊圖，臉部呈圓方形，後者則為單數或多數之各種不同姿勢等造型之系列趴趴熊圖，其特徵為臉部呈扁平狀，身體軟趴趴的趴在地上，且其不論坐姿或臥姿之各種態樣，其臉部均呈扁平狀為其主要之特色，並為消費者所熟知，自予消費者印象深刻。

（2）復查熊貓圖形為自然界存在之動物，在各類商品中以各種設計不同之熊貓圖作為商標圖樣申請註冊者，仍有多件，此有商標註冊簿影本附卷可稽。是綜觀二者臉部形狀之特徵及其姿態、神情等各種態樣之明顯差異，其外觀構圖意匠及造型設計態樣已迥然有別，予消費者寓目感受截然不同，應可辨識。

（3）況前者僅為單純之線條所勾勒出簡單之卡通熊圖，後者除為造型特殊之各種態樣之趴趴熊圖外，復分別有日文或外文足資區辨，異時異地隔離觀察，客觀上，尚難謂有使一般商品購買人

將二者聯想為源自同一主體之系列商標而產生混同混認之虞，應非屬構成近似之商標。

54.9.3.法院論述：

（1）系爭商標圖樣係由一臉部呈圓方形，臉部大且身體短小之卡通熊圖所構成，並以單獨站立、右手撫臉頰、左手朝下，眼睛朝上，略有沈思或好奇之神情，而據爭商標商標圖樣，則由日文「たれぱんだ」或外文「TarePanda」 搭配各種態樣之「趴趴熊圖」所組成，前者僅為單獨站立之卡通熊圖，臉部呈圓方形，後者則為單數或多數之各種不同姿勢等造型之系列趴趴熊圖，其特徵為臉部呈扁長橢圓，身體則以軟趴趴的趴在地上，表現其慵懶柔和的造形為主，且其不論坐姿或臥姿之各種態樣，其臉部均呈扁平狀為其主要之特色，並為消費者所熟知，自予消費者印象深刻。

（2）況熊貓圖形為自然界存在之動物，於各類商品中以各種設計不同之熊貓圖作為商標圖樣申請註冊者，所在多有，並非不能以態貓之各種造型分別申請商標註冊，仍應以其商標圖樣是否足使一般商品購買人認識其表彰商品之標識，並得藉以他人之商品相區別為斷。而系爭商標與據爭商標圖樣關於臉部形狀之特色及其姿態、神情有顯著之不同，二者外觀設計表現之構思、創意亦有不同，已如前述，且據爭商標復有日文或外文足資區辨，從而被告綜合據爭商標圖樣整體，與系爭商標異時異地隔離觀察，認一般消費者應足資區辨而不致產生混淆誤認之虞，二者應非近似商標，經核尚無不合。系爭商標既與據爭商標既均不近似，自無異議審定時商標法第三十七條第七款或第十四款之適用。

（3）至原告所舉審定第九０三六三八號、第九一六二六九號商標經原告異議，被告為撤銷原審定之處分，與本件判斷結果不同一節。查該等被異議商標圖樣與本件不同，尚難比附援引執為本案應為相同認定之論據。又原告於九十二年三月二十七日又提出原告一九九九年至二００一年日本精美型錄、二００二年國際授權商品年鑑、二００三年文教世界雜誌以證明原告由趴趴熊卡通形延伸開發一家族商標「Papapanda」卡通圖形，該

「Papapanda」卡通圖形與本件系爭商標嘴形之設計外，其整體造形、神韻均極相彷彿云云。查該「Papapanda」卡通圖形與據爭商標圖樣顯有不同，本件應審究之爭點係系爭商標圖樣與據爭商標圖樣是否近似，至該「Papapanda」卡通圖形是否與系爭商標近似，核屬另案問題，尚不能以原告所提「Papapanda」卡通圖形與系爭商標近似，即據為有利原告之判斷。另本件系爭商標是否與據爭商標相同或近似，係以系爭商標申請之圖樣作為比對基礎，與系爭商標實際使用情形無涉，原告指參加人其仿襲原告著名商標之事實，可由其廣告宣傳單、商品型錄中，明顯標示其為原告趴趴熊卡通圖形之代理授權廠商。且於其廣告文宣上強調在不景氣之聲浪中使用原告之著名卡通圖案商標即可「增加商品附加價值、創造賣點、刺激消費慾望」，得以證明一節，核屬是否自行變換商標圖樣或加註記而構成另案撤銷商標專用權之問題，與本件判斷結果無關。

54.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

55. 英屬開曼國際（有）公司對日商世界公司異議案

裁判日期：910918

55. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 5695 號

55.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

55.2. 當事人

55.2.1. 原告：英屬開曼・國際有限公司

55.2.2. 參加人：日商・世界公司

55.3. 原處分書號數：中台異字第 890028 號

55.4. 爭議號數

55.4.1. 系爭號數：註冊第 596545 號商標

55.4.2. 據爭號數：　（無）

55.5. 系爭商標名稱：「GIO SPORT」

55.6. 爭議條款：撤銷處分時商標法第 31 條第 1 項第 2 款

55.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 93 判字第 255 號判決、經濟部經訴字 9006316420 號。

55.8. 重要法律見解：

參加人既將系爭商標之商品在台灣之總代理權授與台灣和亞留士股份有限公司，此總代理權之授與即屬系爭商標之使用。應已符合撤銷處分時商標法第六條第一項「商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布」之規定。

55.9. 判決摘要

55.9.1. 原告陳述：

參加人所檢附之日文商品型錄，既無中文說明及新台幣標價，亦無在台經銷商及銷貨處所，不足以證明「GIO SPORT」 已在國內市場流通，而其商品文物、照片及吊牌均未標示日期，更難以認定係本件申請撤銷前三年所產者，況且該類證據均可臨時製作，其真實性令人存疑；次查參加人固辯稱「GIO SPORT」商品於 SOGO 百貨公司台北店及大葉高島屋等百貨公司設立專櫃行銷販賣，惟未附相關證據佐證，且經原告實地查訪該兩家百貨公司均未發現該商標商品有陳列販售之事實是本件就參加人檢送之各項證物，尚不足認定其所言屬實，八十九年三月三日自立晚報刊登之廣告，係為商標延展或避免商標被撤銷之目的，並非**撤銷處分時**商標法第六條第一項、第二項所定之「為行銷之目的」、「以促其商品」而使用系爭商標。

55.9.2.被告陳述：

本件商標註冊人所提供之「GIO SPORT 1998 Autumn Collection, GIO SPORT 1998 Winter Collection 商品型錄二冊、八十九年三月三日自立晚報、標有「GIO SPORT」 商標手提包實物一個、照片三張及吊牌等相關事證資料，堪認系爭商標於本件申請撤銷日八十九年三月七日前三年之內，專用權人仍有透過代理商台灣和亞留士股份有限公司之代理進口系爭商標商品於我國市場行銷販售，並無原告所指有未使用之情形存在。

55.9.3.法院論述：

（1）經本院審核被告就本件原告申請撤銷系爭商標乙案作成「申請不成立」之處分所持之右開理由，及訴願決定機關決定駁回原告之訴願所持之理由，均無不妥，是原告之陳詞均不可採。

（2）再參酌於經濟部公司登記資料及申請案件查詢系統中查得：台灣和亞留土股份有限公司於七十七年五月五日即已核准設立，所營事業為「 以連鎖方式經營服飾銷售業務。 室內設計及裝璜施工業務（營造業除外）。 一般進出口貿易業務（許可業務除外)。 代理國內外廠商產品之投標、報價與經銷業務。」該公司於八十九年三月三日在自立晚報刊登廣告，表明其為參加人之台灣總代理商，代理銷售參加人所有之「GIO SPORT」 商標之商品，除本件系爭商標指定使用之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」商品外，尚包括參加人其他「GIO SPORT」 商標之商品─靴、鞋、貴金屬、金鋼鑽、珠玉、珊瑚、水晶、瑪瑙、

寶石、皮革及其仿製品，並載明參加人於日本國之營業所，以昭公信，並無何突兀奇怪之處。

（3）且參加人既將系爭商標之商品在台灣之總代理權授與台灣和亞留士股份有限公司，此總代理權之授與即屬系爭商標之使用。況且原告就其所指參加人刊登該廣告係為商標延展或避免商標被撤銷之目的，並非撤銷處分時商標法第六條第一項、第二項所定之「為行銷之目的」、「以促銷其商品」而使用系爭商標云云，既未舉證以實其說，自難僅憑原告臆測之詞，逕為參加人未適法使用系爭商標之認定。

55.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

GIO SPORT

據 爭 商 標

56. 美吾華（股）公司對登基有限公司異議案

裁判日期：910619

56. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 4268 號

56.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

56.2.當事人

56.2.1. 原告：美吾華股份有限公司

56.2.2. 參加人：登基有限公司

56.3. 原處分書號數：中台異字第 891238 號

56.4. 爭議號數

56.4.1. 系爭號數：審定第 913356 號商標

56.4.2. 據爭號數：註冊第 748346 號商標

56.5. 系爭商標名稱：「斯儂恩葵花」

56.6. 爭議條款：異議審定時商標法第 37 條第 12 款

56.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 92 判字第 1103 號判決、經濟部經訴字 9006307220 號。

56.8. 重要法律見解：

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，並就商標圖樣文字、圖形或記號，異時異地隔離及通體觀察為準；若總括商標圖樣之全體，予人印象明確，意念清晰，即不得因其圖樣之一部分相同，遽謂之為近似之商標，故聯合商標亦非不得以其圖樣整體與他人商標觀察比較。又法院刑事判決之認定之事證與本案商標圖樣是否有違商標法規定之認定事證不同。

56.9. 判決摘要

56.9.1. 原告陳述：

（1）主張判斷商標之近似與否，應就「主要部分」加以比較觀察，而聯合商標應係以與正商標圖樣相同以外之部分為「主要部分」，本件據以異議之「美吾髮葵花」商標主要部分係在「葵花」二字，而系爭「斯儂恩葵花」聯合商標其主要部分亦係在「葵花」二字，二者構成近似；又被告所核准之多件「葵花」商標，分屬修正前商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表中不同類群，與原告據以異議商標皆屬不同類群，而系爭聯合商標與原告據以異議商標則同屬類似商品，被告核准審定顯違法失當。

（2）「葵花」商標係原告首創使用於沐浴乳、沐浴精、洗髮精之著名商標，原告並投入大量人力物力宣傳，單廣告費用即高達新台幣一億九千四百餘萬元，參加人不思自創品牌，基於搭便車之僥倖心態，加以剽竊使用，顯已違反異議審定時商標法第三十七條第十二款之規定。

（3）另參加人使用系爭商標之行為，業經台灣台南地方法院於八十九年四月二十四日以八十九易字第六四四號刑事判決，認參加人之代表人連續意圖欺騙他人，於同一商品使用近似於他人註冊商標，處有期徒刑參個月，其判決理由並稱：參加人使用「斯儂恩葵花」商標與「美吾髮葵花」商標之產品包裝近似，異時異地隔離觀察，「斯儂恩葵花」之外觀確有使人混同誤認之虞，應屬近似之商標無誤等語。

56.9.2.被告陳述：

系爭審定第九一三三五六號「斯儂恩葵花」聯合商標，係由中文「斯儂恩葵花」五個字所構成，而原告據以異議之註冊第七四八三四六號「美吾髮葵花」商標，則由中文「美吾髮葵花」五個字所構成；二者中文固均有相同之「葵花」二字，惟「葵花」係一習知習見之文字，在我國以「葵花」二字或結合其他文字作為商標圖樣申請註冊於各類商品者，不在少數，況二者較為引人注意之起首「斯儂恩」與「美吾髮」三個字有明顯之差異，整體觀之，無論於外觀、觀念或讀音上均分別顯然，予人印象截然不同，應可分辨，異時異地隔離觀察，客

觀上尚難謂有使一般商品購買人產生混同誤認之虞，應非屬近似之商標，自無異議審定時商標法第三十七條第十二款規定之適用。

56.9.3.法院論述：

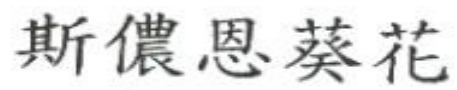
（1）本件系爭聯合商標圖樣係由中文「斯儂恩葵花」五個字所構成，而原告據以異議商標圖樣則由中文「美吾髮葵花」五個字所構成，二者中文固均有相同之「葵花」二字，惟「葵花」係一習知習見之「花」名，在我國以「葵花」二字或結合其他文字作為商標圖樣申請註冊於各類商品者，不在少數，此有被告商標圖樣名稱列印表及商標註冊簿影本附原處分卷可稽；且原告實際使用據以異議商標時，係將「美吾髮」、「葵花洗髮精」分置二行，並附記：「含天然向日葵萃取菁華，增添秀髮光澤彈性」、「葵花洗髮精含天然向日葵萃取液」，此有其洗髮精商品之容器標示附卷可證，已使一般消費者認為「美吾髮」係商標，「葵花洗髮精」僅係表示含有葵花成，份之洗髮精而已，「葵花」實際上已成為商標之弱勢部分；故本件系爭商標與據以異議之商標，其較為引人注意者，係起首「斯儂恩」與「美吾髮」三個字，彼此有明顯之差異，整體觀之，無論於外觀、觀念或讀音上均分別顯然，予人印象截然不同，應可分辨，異時異地隔離觀察，客觀上尚難謂有使一般商品購買人產生混同誤認之虞，應非屬近似之商標。

（2）至於台灣台南地方法院八十九易字第六四四號刑事判決係指就其所扣案之斯儂恩洗髮精及潤髮乳商品外包裝上之「葵花」二字之比例較商標名稱斯儂恩大且明顯，其葵花圖樣及顏色亦均與「美吾髮葵花」圖樣顏色近似，顯然有特別強調之意所為之認定，此有該刑事判決附卷可考，核其認定之事證與本案商標圖樣是否有違商標法規定之認定事證不同。

（3）另原告所舉之其他案例，其商標圖樣不同，文字組合之態樣有異，案情亦屬有別，基於商標審查個案拘束原則，均難比附援引執本件應為異議成立處分之論據。又系爭商標與據以異議商標，並不構成近似，已如前述，則據以異議商標是否已花費廣告費用一億九千餘萬元而成為著名商標，自無庸再予審究。

56.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標

57. 滾石國際音樂（股）公司對日商・世雅（股）公司異議案

裁判日期：930318

57. 判決法院及字號：最高行政法院 93 判字第 282 號

57.1. 判決主文：原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

57.2. 當事人

57.2.1. 上訴人：日商・世雅股份有限公司

57.2.2. 參加人：滾石國際音樂股份有限公司

57.3. 原處分書號數：中台異字第 891239 號

57.4. 爭議號數

57.4.1. 系爭號數：審定第 911571 號商標

57.4.2. 據爭號數：註冊第 796194 號商標

57.5. 系爭商標名稱：「Dreamcast 及漩渦圖」

57.6. 爭議條款：異議審定時商標法第 37 條第 12 款

57.7. 其他參考判決或決定：台北高等行政法院 90 訴字第 6654 號判決、經濟部經訴字 9006324400 號。

57.8. 重要法律見解：

按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見，行政訴訟法第二百零九條第三項定有明文。法院為原告敗訴之判決，而關於攻擊方法之意見有未記載於判決理由項下者，即為同法第二百四十三條第二項第六款所謂判決不備理由。

57.9. 判決摘要

57.9.1. 上訴人陳述：

（1）於原審起訴主張系爭商標與據以異議商標雖均有類似之螺旋狀圖形，然則將二商標整體於異時異地通體隔離觀察時，因分別佐以不同之文字，及設色相異之呈現方式，實無致一般消費者產生混淆誤認之虞。而漩渦圖已成慣常使用之商標圖樣，早在八十二年據以異議商標尚未申請註冊之前，即有類似之漩渦圖商標圖樣申請註冊在案，九十年度亦有類似商標經審定公告，總計高達十九件，顯見不具特別顯著性。

（2）被上訴人僅以同樣漩渦圖樣設計，即草率認定兩商標會使人混同誤認，有認事用法之重大違誤。且系爭商標使用在電玩遊戲光碟及主機商品，與據以異議商標使用在音樂螢幕保護程式影音光碟，商品概念顯然有別，行銷管道及場所完全不同，根本不會造成消費者之混同誤認。

（3）又系爭商標在世界上三十四個國家享有商標專用權，為世界著名商標，並且上訴人在包括臺灣地區等全世界宣傳行銷系爭商標商品所投入之人力物力，遠大於原審參加人所為，系爭商標已成為相關大眾所熟知之著名商標，一般相關之商品購買人應不致產生混淆誤認之虞，應無違反異議審定時商標法第三十七條第十二款之不得註冊事由。

57.9.2.被上訴人陳述：

本件系爭商標圖樣係由漩渦圖形及外文「Dreamcast 」以上下排列之方式所組成，與原審參加人據以異議商標圖樣相較，二者固外文相差甚遠，惟其圖形均為順時針旋轉之三環漩渦圖，僅其線條有無反白之些微差異，外觀上其線條紋路、排列及構圖意匠均極相彷彿，異時異地隔離觀察，客觀上，難謂無使一般商品購買人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。又前者指定使用商品中之已錄音之磁卡、磁片、磁帶商品，復與後者指定使用於光筆、磁片、光碟、電腦鍵盤等商品屬同一或類似商品，自有異議審定時商標法第三十七條第十二款。而前揭條款所審究商標圖樣之近似與否，應就二商標圖樣予以隔離觀察、比較，至商標是否具知名度非為主要考量之依據。況查上訴人檢送之使用資料均在八十八年左右，已在前述據以異議商標八十六年三月二十六日申請註冊日之後，上訴人之主張自不足採等語，作為抗辯。

57.9.3.原審駁回上訴人起訴之論述：

（1）系爭商標與據以異議商標圖樣相較，固可見其圖形之設色及外文文字有所不同，惟兩商標圖樣均係由外文及圖形所組成，且其

圖形部分皆為由內至外順時針方向旋轉，開口在右向下之三環漩渦，外觀上其線條紋路、排列及構圖意匠極相彷彿，異時異地隔離觀察，客觀上難謂。無使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，產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。又前者指定使用商品中之已錄音之磁卡、磁片、磁帶商品，與後者指定使用之光筆、光碟、磁片等商品，復屬同一或類似之商品，自有異議審定時商標法第三十七條第十二款之適用。

（2）前開法條所審究商標近似與否，應就二商標圖樣予以隔離觀察、比較，至商標是否具知名度及實際使用狀況為何，非為主要之考量依據。且查，上訴人檢具之資料，其中介紹上訴人公司及其產品者，核與系爭商標無關，另系爭商標在各國註冊，並不能證明即為著名商標，其餘資料雖屬系爭商標之使用及宣傳，惟均在八十七年以後，且上訴人自承系爭商標之商品於八十七年才開始上市，經核已在據以異議商標八十六年三月二十六日申請註冊之後，上訴人主張系爭商標為著名商標，顯非可採等由，為其判斷基礎。

57.9.4.法院論述：

（1）按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見，行政訴訟法第二百零九條第三項定有明文。法院為原告敗訴之判決，而關於攻擊方法之意見有未記載於判決理由項下者，即為同法第二百四十三條第二項第六款所謂判決不備理由。

（2）本件上訴人於原審主張：「系爭商標使用在電玩遊戲光碟及主機商品，與據以異議商標使用在『音樂螢幕保護程式』影音光碟，商品概念顯然有別，行銷管道及場所完全不同，並不能單以同為光碟商品，即遽謂為近似商品。」又謂：「漩渦圖圖樣設計之商標，早在八十二年據以異議商標尚未申請註冊之前，即有類似之漩渦圖商標圖樣申請註冊在案。另九十年亦有類似之漩渦圖設計之商標經被上訴人審定公告。經調查在台灣地區被上訴人公告註冊之漩渦圖設計商標總計高達十九件，顯見漩渦圖設計圖樣在台灣地區並不具有特別顯著性。」等語，並舉商標公報資料、審定公告及漩渦商標註冊資料等以資佐證，自重要屬攻擊方法，原審對於上訴人上開主張及證據，並未於理由項下記載其意見，遽為不利於上訴人之判決，自屬違背法令。

57.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

58. 蕃薯藤數位科技（股）公司對蕃薯網科技（股）公司異議案

裁判日期：920916

58. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 3258 號

58.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

58.2. 當事人

58.2.1. 原告：蕃薯網科技股份有限公司

58.2.2. **參加人**：蕃薯藤數位科技股份有限公司

58.3. 原處分書號數：中台異字第 900447 號

58.4. 爭議號數

58.4.1. 系爭號數：審定第 140346 號商標（原服務標章）

58.4.2. 據爭號數：

58.5. 系爭商標名稱：「Yamnet 及圖」

58.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 36 條及第 37 條第 7 款

58.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9106114800 號。

58.8. 重要法律見解：

服務標章是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，異議審定時商標法施行細則第五十條準用第十五條第一項定有明文。而公司網站網址是否相同並非審酌二服務標章是否構成近似之依據。

58.9. 判決摘要

58.9.1. 原告陳述：

外文「yam」 係為中文「蕃薯」之意，乃為一般習見之農作物，

或作為表明具有本土性、草根性語詞，非參加人所自創之文字，且於各業界中以外文「yam」 作為商標圖樣之主要部分者，不乏其例，非僅就外文「yam」 相同，即認定有仿襲據以異議服務標章之嫌，又兩造商標設計構圖不同且有讀音上之差異，難謂為近似之服務標章，又其網站網址各異，且屬不同性質之服務，實難造成使用者混淆誤認。

58.9.2. 被告陳述：

（1）系爭審定第一四○三四六號「Yamnet 及圖」服務標章與據以異議之註冊第九六五九二號「蕃薯藤」服務標章及註冊第九七九一九號「Yam」 之服務標章，二者外文均有相同之「yam」，僅「net」有無之差異，而「net」 復具有「網」之意，整體觀之，二者應屬近似之服務標章。

（2）據以異議之「蕃薯藤」、「Yam」 服務標章係參加人分別於八十六年及八十七年獲准註冊，其所經營「蕃薯藤」網站（www.yam.com） 係我國最早成立之中文入口網站，其所表彰之相關資訊、網路服務等商譽，經由網際網路的傳遞、媒體的大量報導、廣告，為資訊界與廣大消費者所普遍認知，應為眾所周知之著名標章

（3）原告以近似之外文「yamnet」作為本件系爭審定第一四○三四六號「yamnet 及圖」服務標章圖樣主要部分之一申請註冊，指定使用於性質具有相關連之電信加值網路傳輸、提供資料庫連線服務、提供國際網際網路傳輸服務等業務，難謂無使消費者對其所表彰之服務來源或營業主體產生聯想而致混淆誤認之虞，自有異議審定時商標法第七十七條準用第三十七條第七款規定之適用。

58.9.3.法院論述：

（1）據以異議之「蕃薯藤」、「yam」 服務標章係參加人分別於八十六年及八十七年獲准註冊，其所經營「蕃薯藤」網站（www.yam.com） 係我國最早成立之中文入口網站，從一開始以提供全球第一個華文搜尋引擎為主要功能，到目前增加電子商務、個人化服務登錄、針對國中、國小學童設計之小蕃薯搜尋引擎、理財資訊網、經營網路社群之網托邦及女性網站

HerCafe 等，並透過各媒體以大篇幅加以報導，依據 ACNielsen 之西元一九九九年七至十二月台灣網路媒體研究調查顯示，蕃薯藤網站位居我國網友「通常使用的搜尋引擎網站」的第一名，每日瀏覽人次高達四百五十萬，且各媒體對於參加人公司增資、策略聯盟等動向或發表最新企業識別系統（CIS） 等網站新措施，均以相當大之篇幅加以報導，則於本件審定服務標章八十九年三月十日申請註冊之前，該等據以異議標章「蕃薯藤」、「yam.com」 於網際網路世界數以千萬計之網站中，不僅深受各界歡迎，其所表彰之相關資訊、網路服務等商譽，早已經由網際網路的傳遞、媒體的大量報導、廣告，為資訊界與廣大消費者所普遍認知，應為眾所周知之著名標章，凡此有參加人檢送之註冊證、各報章雜誌廣告及報導、經濟部訴願決定書等相關證據資料影本附於原處分卷可稽。

（2）系爭服務標章係以外文「Yamnet」復佐以一地球展開圖為底面圖樣，與據以異議服務標章之「蕃薯藤」、「yam」，二者外文僅「net」有無之別，而「net」 於中文中具有「網」之意，且系爭服務標章指定使用於性質具有相關連之「電信加值網路傳輸，商業電話秘書，代客留言傳話，代撥叫無線電呼叫器，提供資料庫連線服務，提供國際網際網路傳輸服務，通訊器材之租賃服務」，於異時異地隔離觀察，二者於外觀及觀念上難謂無使一般消費者產生聯想而致混淆誤認之虞，自有異議審定時商標法第七十七條準用第三十七條第七款規定之適用。

（3）原告所舉諸案例，或其案情有別，或屬另案妥適與否，且公司網站網址是否相同並非審酌二服務標章是否構成近似之依據，自均難執為有利於本件之論據。

58.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

蕃薯藤
yam.com

59. 聯明食品有限公司對大模貿易有限公司異議案

裁判日期：920605

59. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 1500 號

59.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

59.2. 當事人

59.2.1. 原告：聯明食品有限公司

59.2.2. **參加人**：大模貿易有限公司

59.3. 原處分書號數：中台異字第 900725 號

59.4. 爭議號數

59.4.1. 系爭號數：審定第 951705 號商標

59.4.2. 據爭號數：註冊第 663699 號商標

59.5. 系爭商標名稱：「金雞牌及圖 LIAN MIN FOOD CO.,LTD」

59.6. 爭議條款：異議審定時商標法第 37 條第 12 款

59.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9106103500 號。

59.8. 重要法律見解：

商標圖樣之近似，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，復為同法施行細則第十五條第一項所明定。另判斷商標是否有混同誤認之虞，應就其主要部分隔離觀察。所謂主要部分，指商標中具有識別不同商品之部分而言。

59.9. 判決摘要

59.9.1. 原告陳述：

以系爭商標該圖樣係由金雞牌 LIAN MIN FOOD CO.,LTD 及其

上一圖形下方連接一圓框線條，以及在圓框內之公雞頭部所聯合構成，而據以異議之註冊第六六三六九九號「金鐘堂及圖」商標（下稱據爭商標），其圖樣乃由金鐘堂及線條繪製整隻公雞所構成，衡酌二者商標中文部分「金雞牌」與「金鐘堂」，仍具有雞牌與鐘堂之字義不同，於外觀、觀念、圖樣或字體上完全不相彷彿，異時異地隔離觀察，客觀上不致使商品購買人產生混淆誤認之虞，應非屬近似之商標，自無異議審定時商標法第三十七條第十二款規定之適用。

59.9.2.被告陳述：

查系爭商標圖樣係由公雞頭部、外文「LIAN MIN FOOD CO.,LTD」及中文「金雞牌」以上中下之排列方式所組成，據爭商標圖樣係由公鐘圖形及中文「金鐘堂」以上下排列方式所組成，二者圖形部分固有公雞頭部與整隻公鐘圖形之差異，惟中文部分「金雞牌」與「金鐘堂」相較，均在表達「金雞」二字，而「雞」與「鐘」意義相同，整體觀之，無論於外觀、觀念或讀音上均極相彷彿，異時異地隔離觀察，客觀上，難謂無使一般商品購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。又系爭商標係指定使用於雞精、肉精商品，復與後者指定使用於蒜頭精、棗精、杏精、雞精商品，應屬同一或類似商品，自有異議審定時商標法第三十七條第十二款規定之適用。

59.9.3.法院論述：

（1）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，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第十二款定有明文。又商標圖樣之近似，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，復為同法施行細則第十五條第一項所明定。且商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。另判斷商標是否有混同誤認之虞，應就其主要部分隔離觀察。所謂主要部分，指商標中具有識別不同商品之部分而言。

（2）本件據爭之註冊第六六三六九九號金鐘堂及圖商標註冊日期為八十三年十二月十六日，有商標註冊簿附卷可證。系爭商標係由一圓形框內有公雞頭部、外圍圍繞「LIAN MIN FOOD CO.,LTD」外文以及下方橫置中文「金雞牌」三字，以上中下排列方式所

組成，而據爭商標則係由一公雞造形圖形及中文「金鐘堂」三字以上下排列方式所組成二者相較雖於圖形部分有公雞頭部與整隻公雞圖形之差異，惟中文部分「金雞牌」與「金鐘堂」僅「牌」與「堂」字不同，而「雞」與「鐘」之意義相同，於異時異地隔離觀察或連貫唱呼之際，外觀、觀念或讀音均彷彿，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用注意，客觀上難謂無使商品購買人產生混淆誤認之虞，應屬近似商標。

（3）原告主張二商標中文部分「金雞牌」與「金鐘堂」，仍具有雞牌與鐘堂之字義不同，於外觀、觀念、圖樣或字體上完全不相彷彿非屬近似商標云云，非屬可採。復系爭商標指定使用於雞精、肉精商品，與據爭商標指定使用於蒜頭精、棗精、杏精、雞精商品，復屬同一或類似商品，系爭商標之註冊申請自有違本件商標異議審定時商標法第三十七條第十二款之規定。

59.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

60. 戴振中對今朝實業（股）公司異議案

決定日期：930128

60. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09306210950 號

60.1. 決定主文：訴願駁回。

60.2.當事人：

60.2.1. 訴願人：戴振中

60.2.2. 關係人：今朝實業股份有限公司

60.3. 原處分書號數：中台異字第 920128 號

60.4. 爭議號數

60.4.1. 系爭號數：審定第 1032375 號商標

60.4.2. 據爭號數：（無）

60.5. 系爭商標名稱：「風雲」

60.6. 爭議條款：異議審定時商標法第 5 條及第 37 條第 10 款

60.7. 其他參考判決或決定：（無）

60.8. 重要法律見解：

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。又商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，須直接明顯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，始足當之。

60.9. 決定摘要

60.9.1. 訴願人陳述：

（1）「風雲」二字係指「自然的風及雲」之意，以之指定使用於酒商品，無法使消費者辨識其為表彰關係人之商品，自不具識別性。

（2）又如「酒國風雲」乃以風與雲之自然變化莫測來形容喝酒人之豪放不拘，亦以風與雲之飄盪來形容喝酒之自由自在，故「風雲」二字亦為酒類商品之通用名稱，依法應不得註冊云云。

60.9.2. 原處分機關陳述：

（1）「風雲」二系爭審定第一０三二三七五號「風雲」商標圖樣係由中文「風雲」二字所構成，而自民國七十八年起，國內外廠商以中文「風雲」作為商標或服務標章圖樣或圖樣之一部分，申准註冊於各類商品或服務者，所在多有。故「風雲」二字即使為一般人之習慣用語，以之指定使用於啤酒除外之酒商品，亦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，自無違反異議審定時商標法第五條第一項之規定。

（2）又「風雲」二字，依訴願人提起異議時所檢送之辭海第一二二０頁所載，為「比喻變化不測的事」，另依學典第一三八六頁所載，尚有「比喻人的際遇」、「比喻才氣豪邁或行事能左右大局」、「比喻變幻動盪的局勢」等意義，則「風雲」二字並不會使一般消費者直接聯想到酒商品，自難謂為該商品本身之說明或與該商品本身之說明有密切關聯，且訴願人並未提出早於系爭商標申請註冊之前，風雲二字已為業界所通用之證據資料可供參酌。從而，關係人以中文「風雲」二字作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於啤酒除外之酒商品，依社會一般通念，應無直接明顯表示該商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明，亦無異議審定時商標法第三十七條第十款規定之適用。

60.9.3. 經濟部論述：

（1）中文「風雲」二字之意義，除訴願人所指「自然的風及雲」之表面字義外，尚衍生有「比喻變化不測的事」、「比喻人的際遇」、「比喻才氣豪邁或行事能左右大局」、「比喻變幻動盪

的局勢」等意義，且國內外廠商以中文「風雲」作為商標或服務標章圖樣或圖樣之一部分，申准註冊於各類商品或服務者，所在多有，凡此有辭海、學典等相關頁之釋意及商標圖樣名稱資料列印表及商標/服務標章註冊簿影本附於原處分卷內可稽，故「風雲」二字乃係予人印象深刻而具識別性之詞。是以，關係人以之作為系爭商標圖樣，指定使用於啤酒除外之酒商品，自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，應具商標識別性，自無違反異議審定時商標法第五條第一項之規定。

（2）系爭商標圖樣係由中文「風雲」二字所構成，並非訴願人所舉之「酒國風雲」。而依前述「風雲」二字之多種意義觀之，均不會使一般商品購買人直接聯想到酒商品，自非直接明顯表示酒商品之形狀、品質、功用或其他說明者。且訴願人亦未舉證證明「風雲」二字已為業界使用於酒商品之通用名稱。是以，關係人以「風雲」二字作為系爭商標圖樣，指定使用於啤酒除外之酒商品，自難謂為該商品本身之說明或與該商品本身之說明有密切關聯，且非該商品之通用名稱，亦無異議審定時商標法第三十七條第十款規定之適用。

60.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

酒國風雲

61.林新欣對億東企業（股）公司評定案

裁判日期：921008

61. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 3337 號

61.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

61.2.當事人

61.2.1. 原告：林新新

61.2.2. 參加人：億東企業（股）公司

61.3. 原處分書號數：中台評字第 900185 號商標

61.4. 爭議號數

61.4.1. 系爭號數：註冊第 750277 號商標

61.4.2. 據爭號數：（無）

61.5. 系爭商標名稱：「越光」

61.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 10 款

61.7. 其他參考判決或決定：濟部經訴字 9106113980 號。

61.8. 重要法律見解：

按凡商標圖樣上之「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三十七條第一項第十款所明定。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，即有該款不得申請註冊之適用，並不以習慣上通用為必要。所謂「習慣上所通用」係指一般製造、經銷該項商品者所共同使用，或同業間就類似之商品已有反覆使用之事實，在意識上已失去其特別顯著性而言。

61.9. 判決摘要

61.9.1. 原告陳述：

（1）參加人以系爭商標「越光」為日本稻米品種為由，且認為原告商標指定商品於稻米，認有違商標法第三十七條第一項第十款規定而提出評定,所檢附證據為前台灣省政府糧食處編製之「台灣主要稻作品種外觀辨識參考手冊」及越光」商標前專用權人（陸協碾米工廠股份有限公司）包裝袋；然查，「台灣主要稻作品種外觀辨識參考手冊」，並非正式文獻資料，僅是一參考手 冊，且所談論的是稻作品種外觀辨識，再者，原告遭參加人提起評定之時， 即提出由前台灣省政府糧食局刊印「稻米品質小百科」，書中清楚指出稻米品種分「粳米、袖米、粳糯、袖糯」，根本沒有「越光」這種品種，復查， 前台灣省台南農業改良場莊商路先生所著「粳稻栽培」一書中所列稻米品種 亦無「越光」，再再說明「越光」根本不是品種名稱，被告僅憑參加人所提 供的「參考手冊」即斷然論結而無視原告所提證據，試問如此對事實的認定能客觀嗎。

（2）前商標專用權人之使用狀態是否能為箝制原告之證據資料？原告係經移轉取 得該商標專用權，至於前商標專用權人因行銷策略所為之商標標示是否正確？參加人是否得據以評定原告「越光」商標，不無疑問？今查，參加人所提證據並無法證明消費者因前商標專用權人的商標標示而將商標誤認品種名稱，再者，依前商標專用權包裝袋及被告當時所核准的商標態樣而言，「越光」文字所表達的都非一般文字，而係經過精心設計的字型商標態樣明顯，消 費者豈有誤認之虞？

（3）復查，商標法第三十條第十款「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申講註冊商標所使用商品之形狀、品質、功能、通用名稱或其他說 明者」不得申請註冊。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。今查，參加人僅附呈「台灣主要稻作品種外觀辨 識參考手冊」，被告即率為認定依「社會一般通念」系爭商標「越光」為稻 米品種名稱，不免令人質疑！又如何令人信服！再者，該手冊雖為前台灣省 政府糧食處編製，然終究僅為一「參考手冊」，亦非正式文獻資料，又豈能 據以認定系爭商標「越光」為稻米品種名稱？ 原告於被評定答辯時即檢附多項證據資料，包含經銷商資料、銷售區域、銷售數量、媒體廣告

等等，主要係證明「越光」除係商標外，經前商標專用權人的努力，「越光」米還榮獲台灣好米殊榮，「越光」不僅是商標而且還是 知名商標，然，調閱被告評定審定文，對原告所提資料隻字未提，反倒是參 加人論點，佔據三分之二的審定文篇幅，試問這是公平的審定嗎？

61.9.2.被告陳述：

查本件據參加人所附行政院農業委 員會補助、由台灣省政府糧食處編製之「台灣主要稻作品種外觀辨識參考手冊」一書第四十八、四十九頁所載，「越光」，其親本為農林 22 號×農林 1 號， 育成機構為日本之品種。登記推廣年期為 46 年（於日本）登記，六十六年引進台灣品種生育特性為早熟，矮生，分蘗數少，對氨肥效應敏感，品質極佳。 種子具休眠性，可減少穗上發芽損失，脫粒性稍難。稻殼特性之平均粒長為 6 ．91㎜ 平均粒寬為 3．20㎜，形狀為粗圓形（B），長寬比粒為 2．6，芒為無 芒，稃尖色為稻草色，稃尖開口特性為閉合，內外穎色澤為稻草色，茸毛（軟 毛）為短毛，護穎長度．色澤為短、黃色，其白米特性之平均長度為 4．75（S 短），長／寬為粗圓形（B），米粒透明度為透明度極佳，心、腹、背白情形為心、腹白均少，香味、食味為食味均佳等，堪認本件系爭註冊第七五○二七 七號「越光」商標圖樣之中文「越光」乃稻米品種之名稱，為有關所指定使用 商品之說明文字，應有前述法條規定之適用。至原告所稱該品種於台灣地區並 未正式命名，及其業將「越光」以商標型態大量使用已為消費者所知悉等節，查前述刊物已載明該「越光」品種稻米，業於六十六年引進台灣。另依原告檢附之前手實際使用照片，其除註明越光米，尚有予消費者認識係商標之「大橋 牌」，再據參加人檢附之商品實物包裝背面影本(原告亦不否認為其前手之使用證據)，其背面所載品種為號稱「米中尊爵」的越光品種，其下類型及品種 亦載為梗米．越光，可知「越光」確為稻米品種名稱，其前手亦以之作為稻米品種名稱使用。

61.9.3.參加人陳述：

「越光」是稻米品種名稱，由所呈照片等資料顯示各種品牌之市售越光米可 知。其餘引用被告之答辯。

61.9.4.法院論述：

系爭商標圖樣上之中文「越光」，據參加人所附行政院農業委員會補助， 由台灣省政府糧食處編製之「台灣主要稻作品種外觀辨識參考手冊」一書第四十八、四十九頁所載，「越光」，其親本為農林22號X農林1號;育成機構為日本之品種,登記推廣年期為46年(於日本）登記，六十六年引進台灣；品種生育特性 為早熟矮生，分蘗數少，對氨肥效應敏感，品質極佳，種子具休眠性，可減少穗上發芽損失，脫粒性稍難；稻殼特性之平均粒長為 6.91㎜，平均粒寬為3.20㎜，形狀為粗圓形（B），長寬比粒為2.16，芒為無芒，稃尖色為稻草色,稃尖開口特性為閉合,內外穎色澤為稻草色,茸毛(軟毛)為短毛,護穎長度、色澤為短、黃色;其白米特性之平均長度為4.75(S短)，長／寬為粗圓形 (B)，米粒透明度為透明度極佳，心、腹、背白情形為心、腹白均少，香味、食味為食味甚佳 等，堪認「越光」為稻米名稱之一種；又「越光」品種稻米，業於六十六年引進 台灣，另依原告檢附之前手實際使用照片，其除註明越光米，尚有予消費者認識係商標之「大橋牌」，再據參加人檢附之商品實物包裝背面影本（原告承認為其前手之使用證據），其背面所載品種為號稱「米中尊爵」的越光品種，其下類型及品種亦載為梗米・越光，可知原告之前手亦以「越光」作為稻米品種名稱使用，是「越光」為稻米品種名稱，為有關所指定使用商品之說明文字,事證明確至原告所舉前台灣省政府糧食局刊印「稻米品質小百科」，書中指出稻米品種分「梗米、袖米、梗糯、袖糯」，沒有「越光」這種品種乙節，查該書僅為稻米品種之大分類，並未再細分，而「越光」米屬於梗米之一種，已如前述，是該書未介紹「越光」米，並不表示「越光」非稻米之名稱，其理甚明。

61.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

62.美商輝瑞產品公司對威而剛生物科技（股）公司評定案

裁判日期：910829

62. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 3869 號

62.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

62.2. 當事人

62.2.1. 原告： 美商輝瑞產品公司

62.2.1. 參加人：威而剛生物科技（股）公司

62.3. 原處分書號數：中台評字第 890236 號

62.4. 爭議號數

62.4.1. 系爭號數：註冊第 893771 號商標

62.4.2. 據爭號數：

62.5. 系爭商標名稱：「威而剛」

62.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 11 款

62.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9006304570 號。

62.8. 重要法律見解：

商標圖樣有他人之肖像、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，為本件系爭商標註冊時商標法第三十七條第十一款所明定。又商標法第三十七條第一項第十一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（商標法施行細則第三十二條第一項、最高行政法院五十四年判字第二一七號判例參照）。

62.9. 判決摘要

62.9.1. 原告陳述：

（1）被告顯然忽略防護商標依附於正商標而存在，忽略參加人惡意抄襲使用「威而鋼」文字設立公司前，「威而鋼」文字早已是原告創設所有之著名商標。故原告使用「威而鋼」作為防護商標，無須得參加人同意使用。被告明知參加人係惡意抄襲原告創設之「威而鋼」商標作為其公司名稱特取部分，卻稱此屬另一問題。然參加人是否惡意抄襲原告所有之著名商標，意圖攫取原告之努力成果，涉及參加人主張商標法第三十七條第十一款提出評定是否屬於違背誠信原則之權利濫用行為，而違背誠信原則之權利濫用行為，法律不應加以保護，此不應因參加人公司名稱是否尚合法存在而有區別。被告一方面認定原告所有之「威而鋼」為著名商標，另一方面卻忽略依商標法第三十七條第七款保護著名商標之規定，原告得排除他人使用「威而鋼」文字申請商標註冊。要之，當參加人惡意抄襲原告所有之「威而鋼」著名商標文字，作為其公司名稱，而被告又認為此種情形系爭防護商標符合商標法第三十七條第十一款時，將造成商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾，亦即造成無人可使用「威而鋼」登記商標之現象，顯見被告認事用法，實違背商標法保護正當權利人之原則。就被告認定系爭防護商標符合商標法第三十七條第十一款，將造成商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾現象，關於此點，被告及原訴願決定機關卻刻意忽略原告之論述，其處分書中對此未置一詞。此外，被告對「同一或類似商品」之解釋，僅從營業項目登記之形式，認定「茶葉飲料」與「Ｆ二○三○一○食品、飲料零售業」核屬「同一」或「類似」商品，不僅欠缺清楚之說理，且該解釋亦與商標法第三十七條第十一款之規範目的不符。

（2）為保護著名商標，新修正商標法第二十二條第二項規定：「同一人以『同一商標圖樣』，指定使用於非同一或非類似而性質相關聯之商品，得申請註冊為防護商標。但著名商標不受性質相關聯之限制」。對著名商標之保護甚於一般商標，使著名商標申請註冊防護商標，不受性質相關聯產品之限制。此外，商標法第三十七條第七款規定，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。要之，著名商標之商標專用權人得排除第三人使用相同或近似於著名商標之商標申請註冊，不論該第三人申請註冊之商標所指定之商品，與著名商標指定使用之商品是否同一或類似。為此，主管機關並訂有著名商標或標章認定要點。原告乃世界知名且享有

盛譽之大藥廠。原告耗費鉅額資源研發治療男性陽萎之藥品，首創使用外文「VIAGRA」作為該藥品名稱。為因應該藥品上市，原告早在八十五年十一月一日，即以外文「VIAGRA」在台灣申請商標註冊，並於八十六年八月十六日獲准註冊為第七七一二○二號商標。又因「威而鋼」之發音及所代表之意義與原告VIAGRA」藥品之效用具有意義上之聯結，因此原告創設使用「威而鋼」作為該藥品之中文名稱，於八十六年一月七日申請註冊於「西藥」商品，並於八十七年一月十六日獲准「威而鋼」註冊為第七九二二九二號商標，此即為系爭防護商標之正商標。因威而鋼藥品具有治療男性陽萎之功效，與民眾日常生活密切相關，因此「VIAGRA」、「威而鋼」自八十七年三月在美國及全球陸續推出上市以來，立即造成全球旋風，形成民眾日常討論之話題。除原告自身努力經營廣為宣傳外，國內外報章雜誌、電視媒體更爭相報導評論。一時之間，我國民眾對於「VIAGRA」、「威而鋼」琅琅上口，甚至出現「藍色小丸子」或「藍色小精靈」之暱稱。參照著名商標或標章認定要點第五點規定，媒體報導資料乃認定著名商標之重要依據，而根據八十七年五月二十日衛生新聞報紙刊載之一項民意調查顯示，近三成民眾聽過並記得威而鋼，足證威而鋼自八十七年三月在美國上市後，短短一個月內已成為全台灣一般消費者所知悉之著名商標，該名稱表彰原告所生產之商品。另根據八十七年七月八日中時晚報報導，「威而鋼」商品在美國推出後頭三個月，當地銷售額即達二億五千九百五十萬美元（約九十億元台幣），檢附國內民生報、中國時報、中時晚報、聯合報、聯合晚報，自由時報、大成報及網路上大幅報導「威而鋼VIAGRA」商標商品之報紙影本及網路上下載之資料數十份，證明「威而鋼」確屬著名商標無疑。應特別說明者，「威而鋼」並非 一般慣見之文字，亦非媒體創造使用之文字。原告除考量「VIAGRA」音譯之各種可能文字外，且考量「威而鋼」之名稱可與原告藥品之特殊作用產生有意義之聯結，因而創設使用「威而鋼」作為中文名稱，以便向國人說明宣傳原告商品。要之，「威而鋼」乃原告自行創造使用之中文商標名稱，此觀「威而鋼」商標申請註冊日期（八十六年一月七日），遠早於藥品上市（八十七年三月）或媒體報導之時間即明。「威而鋼」文字不僅與原告緊密結合，不可分割，且「威而鋼」文字係由原告創造使用，因此使用「威而鋼」文字或其衍生之權利，自屬原告所有。原告為保護「威而鋼」商標，在八十八年八月廿七日申請註冊系爭防護商標，經

被告於八十九年六月一日核准註冊為第八九三七七一號防護商標，指定使用於「茶葉製成之飲料、咖啡、可可、巧克力粉」等商品。從被告核准正商標指定使用於「西藥」之商品，可申請註冊防護商標指定使用於茶葉製成之飲料、咖啡、可可、巧克力粉」等商品，即知被告亦認知「威而鋼」為著名商標，故申請註冊防護商標不受類似商品或性質相關聯商品之限制。

（3）商標法第三十七條第十一款固規定，商標有該法人名稱，未得其承諾者，申請人不得申請商標註冊，指定使用於該法人營業範圍內同一或類似商品。惟查該條款之立法意旨在於保護該公司名稱不受他人侵害，兼防止商標之混淆誤認，故就規範目的而言，適用本條款之前提，自以該公司名稱完全具有合法權源，可排除他人（即商標申請人）之侵害為限。暫不論參加人係惡意抄襲原告所有之「威而鋼」商標名稱，作為參加人之公司名稱。因「威而鋼」為原告所有之著名商標乃不爭之事實，則原告依著名商標申請防護商標，是否須得參加人同意，至少應考量原告與參加人使用「威而鋼」文字之先後次序。亦即原告之著名商標申請註冊時，抑或至少「威而鋼」成為著名商標之時，參加人公司是否已經核准設立，以判斷原告有無侵害參加人之公司名稱。防護商標依附於正商標而存在，故其最先使用日期應與正商標相同，此觀下列商標法之規定自明。「防護商標之專用期間，以其正商標為準」、「防護商標未與正商標一併移轉者，其專用權消滅」、「防護商標單獨移轉者，其移轉無效」、「正商標撤銷或無效者，其防護商標應一併撤銷。」為商標法第二十四條後段、第二十九條、同法施行細則第十六條第四項所明定。系爭防護商標行政上申請日雖為八十八年八月二十七日，惟查，「威而鋼」正商標申請日為八十六年一月七日。防護商標既依附於正商標而存在，且其功能係在保護著名商標或正商標在其他商品上之權利，不受第三人之侵害，則系爭防護商標之實際最先使用日應與正商標相同。原告實際最先使用「威而鋼」文字之日期遠早於參加人設立公司之日期。縱不以原告申請「威而鋼」正商標作為系爭防護商標之最先使用日期，亦應以「威而鋼」成為原告所有著名正商標之日起，作為認定原告是否有權自行決定使用「威而鋼」文字之期間，因商標法第三十七條第七款規定，相同或近似於他人所有之著名商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請商標註冊。要之，自「威而鋼」成為著名商標之日起，不論第三人所申請註冊之商品與原告著名商標之商品是否同一或類似，原告均得主張著名商標之權利，排除第三人侵害。

（4）惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，而經營同一商品或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新台幣五萬元以下罰金，為商標法第六十五條第一項之規定。系爭防護商標之著名正商標於八十六年一月七日申請註冊於「西藥」商品，且於八十七年一月十六日獲准註冊，有前附商標公報及註冊證可憑。而參加人設立於八十七年八月二十一日，晚於原告正商標申請日達一年半之久。參加人公司營業項目中含有「動物用藥批發業」及「環境衛生用藥批發業」亦與原告之營業項目相同，而又以與原告所有相同之著名「威而鋼」商標為參加人公司名稱特取部分申請為設立登記，衡諸商標法第六十五條第一項之規定，參加人使用「威而鋼」作為公司，適法性已有疑問。縱認為參加人公司經營業務，與原告所有之「威而鋼」正商標指定使用之商品並非同一或類似，尚未違反商標法第六十五條。惟查，他人以公司名稱侵害原告之商標專用權者，原告得主張商標法第六十一條排除侵害。因原告所有之「威而鋼」為著名商標，故不論參加人經營之業務商品與原告之商品是否同一或類似，均侵害原告之商標專用權。被告明知參加人惡意抄襲原告所有之「威而鋼」著名商標作為其公司名稱，卻稱此屬另案問題。依被告見解，縱使參加人惡意抄襲原告所有之「威而鋼」著名商標作為其公司名稱，然在原告尚未排除參加人之公司名稱前，本件仍符合商標法第三十七條第十一款云云。惟查，依我國法律體制，商標評定屬於被告之職權，而排除參加人侵害原告所有之「威而鋼」著名商標，須訴請民事法院為之，兩者分屬不同程序，被告與民事法院之間各自獨立作成決定，法律上並不彼此拘束或有先後之分。被告所謂原告尚未排除參加人侵害前，本件仍符合商標法第三十七條第十一款之決定，無異放棄職責， 鼓勵第三人剽竊著名商標為自己之公司名稱、竊取他人商譽之僥倖歪風及危害市場交易安全之行為。更何況，衡量參加人行使權利是否符合誠信原則乃被告作出原處分時應依職權斟酌之事項，此與原告是否已訴請法院排除參加人對著名商標之侵害無關。

（5）權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的，行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第一百四十八條定有明文。誠信原則為法律共通之原理，不僅為私法之原則，亦可適用於或類推適用於公法事件。違反誠信原則之權利濫用行為，法律不加以保護。權利之行使一旦構成濫用，則會使權利人原來所享有之權利內容受到限制。在智慧財產權之領

域內，權利濫用之概念亦經常為法院於裁判時所引用，藉以對於權利人不當行使其權利之行為加以限制。德國學說與實務上對於智慧財產權人行使其權利而構成權利濫用之情形，一般認為有下列數種類型，禁止之權利行使行為（unzulassige Rechtsau subung)、權利失效（Verwirkung)，以及不潔之手(unclean hands)，就「禁止之權利行使行為」而言，包括濫用形式上之權利地位、權利之行使違反自己 以前之行為(即違反禁反言），以及權利之行使專門在於損害其他競爭者。「濫用形式上之權利地位」者，例如：商標權人對於先前已經存在之商號名稱主張其商標權、商標權人因未營業使用已達足以被撤銷之期間卻仍然對其他競爭者主張其商標權、商標權人於取得商標權時係使用違反善良風俗之方法取得者、使用商標時故意引起混淆、明知他人已經先使用某標記卻仍以之申請取得商標註冊以禁止其繼續使用。在判斷是否違反誠信原則時，應審酌衡量雙方當事人之利益，並考慮侵害人之善意，其是否因權利人之行為而得以信賴權利人容忍其侵害行為，以及侵害人於權利人不行使權利期間內所得到之競爭地位，亦即排除侵害人所取得之競爭地位，對侵害人而言已屬不可期待之事，因為侵害人將會受到損害，而該損害如果權利人適時行使其權利，將不致於會發生。權利之行使如果有濫用或違反誠信原則之情事，不僅會構成不得行使之事由，甚至有時尚會構成侵權行為，因為民法第一百四十八條第一、二項之規定均屬於民法第一百八十四條第二項之「保護他人之法律」。權利濫用等係屬於權利行使上之一般限制，其基本出發點在於誠信原則而非競爭秩序之維持，其適用之範圍及於所有權利之行使行為，而非僅是與競爭目的有關之權利行使行為。在判斷是否構成權利濫用時，重要之考慮因素在於權利人與相對人雙方利益之衡量。權利之行使行為如果被認為構成不正競爭，亦會構成權利之濫用。不論參加人行為是否違反商標法第六十一條或第六十五條，因本件係由參加人主張原 告註冊之防護商標侵害其公司名稱,因而提出商標評定，故有討論參加人之權利主張是否正當之必要。只要參加人之行為構成違反誠信之權利濫用行為，法律即不應加以保護，本件參加人之行為明顯係屬違反誠信原則之權利濫用行為。比對「威而鋼」申請註冊正商標之日期（八十六年一月七日）以及成為著名商標之日期（八十七年三月），以及參加人以「威而鋼」設立公司之日期(八十七年八月二十一日)，即知參加人實係從報章媒體上得知原告生產「威而鋼 」商品大受歡迎之消息後，認為原告創設之「威而鋼」乃是大有商機之

名稱，故參加人未得原告之許可，惡意抄襲「威而鋼」文字，擅行向經濟部申請設立。「威而鋼生物科技股份有限公司」，其行為明顯抄襲原告所有著名商標，欲搭原告著名商標之宣傳便車，冀圖竊取原告著名商譽。甚且，參加人公司之員工之名片，亦同時使用原告著名「VIAGRA」商標，而參加人所推出之「冬蟲夏草」飲料，隱含壯陽之效果。前開事實充分證明參加人意圖造成一般消費者之混淆誤認，客觀上極易使一般消費者誤信參加人與原告著名「威而鋼 VIAGRA 」商品相關聯之錯誤聯想。參加人乃利用原告之著名商譽，以擷取不法利益。

（6）查參加人於八十九年九月二十三日擬以「威而鋼及圖」向被告申請商標註冊，因參加人申請之「威而鋼及圖」商標，與原告註冊之第七九二二九號「威而鋼」著名正商標，中文完全相同，為近似之商標，倘參加人提出商標註冊之申請，原告得依商標法第三十七條第七款向被告提出異議，請求撤銷該商標之審定，結果參加人亦無法以「威而鋼及圖」申請註冊商標。由前述說明可知，由於參加人惡意抄襲原告創設之「威而鋼」作為公司名稱特取部分，倘認為原告註冊系爭防護商標違反商標法第三十條第十一款，而他人（包括參加人）以威而鋼」申請註冊又違反商標法第三十七條第七款，其結果將造成第三十七條第七款與第十一款規範矛盾之現象。申言之，因依被告之見解，參加人得以商標法第三十七條第十一款為由，申請評定系爭防護商標無效。然因被告亦認定「威而鋼」為原告所創設之著名商標，故參加人或其他第三人以「威而鋼」申請註冊時，原告得依商標法第三十七條第七款，主張該商標相同或近似於原告之著名商標，有引起公眾混淆之虞，參加人或他人不得申請註冊。依前開法律適用結果，將造成無人可在特定商品種類取得「威而鋼」商標專用權之情況。之所以出現此種矛盾現象，其原因在於參加人惡意冒用原告之著名商標，利用法律漏洞，在原告申請註冊系爭防護商標前，搶先以「威而鋼」文字作為參加人之公司名稱，以致造成商標法第三十七條第七款與第十一款發生矛盾現象。被告既承認「威而鋼」為原告所有之著名商標，縱使參加人業已使用「威而鋼」作為公司名稱，被告應衡量「威而鋼」之創設使用、申請註冊時間、成為著名商標時間等因素，保障原告在「茶葉、茶葉製成的飲料」等商品上使用「威而鋼」文字之權利。此外，被告亦可適用違反誠信原則之權利濫用行為，矯正本件商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾現象。

（7）被告認為參加人之公司登記營業項目上有「Ｆ二○三○一○食品、飲料零售業」之登記，因此與系爭防護商標所登記之「茶葉飲料」屬於「同一或類似商品」，符合商標法第三十七條第十一款之規定。由被告之說明，可知被告對於「同一或類似商品」係從形式上認定，亦即縱使參加人完全未從事「食品、飲料零售業」之銷售，或者縱使參加人銷售之「食品、飲料」完全與「茶葉飲料」無關，被告亦僅從公司營業項目之「Ｆ二○三○一○食品、飲料零售業」之登記，即認定系爭防護商標之「茶葉飲料」為「同一或類似」之商品。正因被告係從「形式」加以認定，故無法明確指明究竟系爭防護商標之商品與參加人之品究竟屬於「同一」或「類似」商品，而含糊地以「同一或類似」商品一語帶過。商標法第三十七條第十一款旨在保護正當權利人之公司名稱並避免公眾混淆。簡言之，避免正當權利人之公司名稱成為他人商品之商標，且因該兩造商品屬於同一或類似之商品，而有造成公眾混淆之虞。是倘參加人實際上並未銷售系爭防護商標所註冊之同一或類似之商品，一般大眾即不可能有混淆參加人公司商品與原告公司產品之虞。就此而言，應比較參加人實際上銷售之商品與系爭防護商標登記之商品，來判斷商品是否同一或類似，是被告僅從公司營業項目之形式登記判斷「同一或類似」商品，並不足採。再者，公司營業項目登記係以行業別以區分，同一行業中所販售之商品五花八門，彼此之間可能毫無關連。譬如：牛肉乾（屬國際分類第二十九類）與蛋糕（屬國際分類第三十類）均為是食品；果汁（屬國際分類第三十二類）與威士忌（屬國際分類第三十三類）均為飲料，然彼此間卻無競爭關聯，依被告八十七年十二月編印之商品及服務類似群組參考資料，前述牛肉乾與蛋糕、果汁與威士忌亦不屬同一或類似商品。故被告從形式觀點判斷，不但與法律規範目的不符，且與被告之一貫審查基準相異。依被告八十五年四月編印之商標手冊○二、○四、○二商標之圖樣近似與商品類似第二項，商品類似之意義：商品依一般社會通念、市場交易情形、並參酌其原料、用途、功能、生產者及銷售場所等各種相關因素有誤認其來源之虞者為近似。故依被告之商標手冊，判斷商品「同一或類似」，不能僅從公司營業項目登記加以判斷，應就各該案例具體判斷。又他人公司執照或其他營業執照所記載所營事業之項目，與商標法施行細則第二十七條規定之商標之商品類別並無關聯，該他人營業範圍內之商

品，究竟與申請註冊之商標所指定之商品是否同一或同類，應依普通一般社會通念定之。而類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之性質、內容、對象或場所等各種相關因素判斷之。查參加人所營事業之「七、Ｆ二○三○一○食品、飲料零售業」，核與原告「威而鋼」商標註冊指定使用於「茶葉、茶葉製成的飲料、咖啡、可可、巧克力粉、巧克力製成之飲料，冰、冰淇淋、鹽、調味用醬、醋、調味品、調味用香料、糖、蜜、糖果、米果、餅乾、穀製點心片、土司、蛋糕、麵包、漢堡、布丁（粉）、餡餅、饅頭、豆沙、蔥油餅、大豆鬆餅、魚餃、蛋餃、水晶餃、米、麥、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、粉圓、西谷米、糯米紙、粥、飯、筒仔米糕、速食麵、刀削麵、麵條、水餃、餛飩、冷凍麵糰、春捲皮、餛飩皮」等商品，其外觀、用途、形狀及交易狀態根本不同，一為表彰商品，一為表彰服務之營業，兩者自非同一商品或同類商品，是原告註冊使用系爭防護商標，自毋庸徵得參加人之承諾。被告未察，將參加人公司執照所載所營事業與商標法施行細則第四十九條規定商標之商品類別混為一談，遽認為茶葉、茶葉製成的飲料、鹽、調味用醬等商品與食品、飲料零售業等服務，係屬同一或類似商品，以系爭防護商標之註冊未得參加人之承諾為由，評定無效，自有未合。訴願決定認為原告係以他人法人名稱特取部分作為商標申請註冊，同使用於同類商品，依行為時商標法第三十七條第十一款前段規定，未得該他人承諾者，不得申請註冊，逕以決定駁回原告之訴願，亦欠允洽。

（8）學者分析商標與商號（包括公司法與商業登記法）相關法制規範後指出，發生商標法第三十七條第七款及第十一款矛盾之原因，在於被告對商標法第三十七條第十一款之解釋不當，將所謂「法人（公司）名稱」解釋為「特取部分」。將商標法第三十七條第十一款與商標法第六十五條第一項之規定進行比對，後者係規定，「惡意使用他人註冊商標圖樣之中文文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分...」，即可知商標法第三十七條第十一款所規範者，實為「公司名稱」，而非「特取部分」。被告之解釋，將使立法者透過「公司名稱」與「特取部分」之區隔，調整商標規範與公司名稱法制之規範，全然喪失。依我國商號法制，公司法第二條第二項之規定，「公司名稱，應標明公司之種類」，所謂公司名稱，不僅包括特取部分，亦包括「○○股份有限公司或有限公司」等公司種類文字。基於「公司

名稱」與「特取部分」不同之認識，因此公司法第十八條第二項容許不同種類之公司可以使用相同名稱，只要登記在後之公司於名稱中加記可資區別之文字。此外，雖有相同之公司名稱，但標明不同業務種類者，其公司名稱即視為不相同或不類似。公司名稱是否相同或類似之判斷，係以公司名稱整體判斷，而非以特取部分判斷。因此，於商號法制中，第三人得登記「威而鋼化學肥料股份有限公司」、「威而鋼電器行」。為何在商標法制可能引起混淆誤認之行為，卻可以在公司商號法制中大行其道，主要根源在於公司名稱性質上屬於人的標識，而非表彰商品或服務之物的標章或服務商標。公司名稱之功能在於顯示交易關係權利義務歸屬之主體。由於公司名稱屬於人的標識，而非表彰商品或服務之來源，因此商標法第三十七條所保障者，主要為公司名稱本身之財產價值，避免公司名稱之經濟價值遭受稀釋或沖淡，而非混淆誤認之規範，基於前述認知，被告認為商標法第三十七條第十一款之法人（公司）名稱，係指「特取部分」，並不足取。

（9）若僅以公司名稱中之特取部分，即可阻止他人申請商標註冊，則商標法第三十七條第七款之規定，將無法立足。因為，倘公司將其名稱中之特取部分，當作物或服務標章加以使用，則依商標法第三十七條第七款之規定，尚必須使用「特取部分」之標章具備著名要件，始得阻止他人商標註冊。然依被告「特取部分」之解釋結果，卻造成公司不論其名稱中之特取部分有無使用，是否著名，一律均可依商標法第三十七條第十一款，阻止他人商標註冊。同一部法律，甚 至同一條文中，竟出現如此寬嚴不一之結果，且規範效力相互抵銷，不符立法原意。依商標法施行細則第三十二條第一項之規定，將商標法第三十七條第十一款之「法人（公司）名稱」解釋為「特取部分」，表面上似乎「限縮」適用範圍，實際上卻造成「擴大」適用範圍。因「公司名稱」之構成要件特徵多於「特取部分」，構成要件特徵越少者，其所涵蓋之範圍越大。例如，若以「特取部分」作為判斷標準，已有「威而鋼生物科技股份有限公司」登記之情形下，「威而鋼化學肥料股份有限公司」即不得登記為公司名稱。因此，商標法第三十七條第十一款應回歸至「公司名稱」，否則正如本案所顯示之情形，有心人士透過形式、書面審查之公司商號登記法制，將他人商標化為特取部分申請公司名稱登記，進而以商標法第三十七條第十一款之規定，阻止他人申請商標註冊。設若原告將「威而鋼」申請指定使用於西藥商品前，由於媒體廣泛報導，「威而鋼」已成尚未註冊之著名商標，得

受商標法第三十七條第七款之保護。此時有心人士向公司主管機關登記營業項目為西藥之「威而鋼○○公司」， 則依被告有關特取部分之解釋結果，反而造成原告無法於西藥商品申請商標註冊之荒謬現象。公司法對於公司名稱之保護，其效力為賦予公司排除其他人使用相同之公司名稱，其根源在於公司名稱之性質為人的標識。僅具有微弱效力之公司名稱法制，進入以保護商品或服務標識為目的之商標法制，竟然因被告之解釋，而可以用其公司名稱中之「特取部分」阻止正當權利人註冊。輕重之間，顯然失衡。如前所述，商標法第三十七條第十一款所保護者為「公司名稱」本身具有之財產價值。當其他人因現行公司法及商業登記法之規定，得登記「威而鋼生物科技股份有限公司」、「威而鋼化學肥料股份有限公司」、「威而鋼生物科技行」、「威而鋼電器行」...等「特取部分」完全相同之公司成立時，所謂「公司名稱」之財產價值並非「特取部分」，而是社會大眾所認識之「威而鋼○○股份有限公司」此一公司整體名稱。因此，商標法第三十七條第十一款所須保護者，亦為此一整體之公司名稱。從比較法之觀點言，日本最高法院於一九八二年亦立下判例，認為與我國商標法第三十七條第十一款相近之規定，其所謂之公司名稱，係指包括公司種類在內之整體名稱，而非特取部分，以避免不肖人士濫用該條款，對正當權利人造成傷害。

62.9.2.被告陳述：

系爭防護商標圖樣上之中文「威而鋼」，與參加人之公司名稱特取部分「威而鋼」相同，又本件商標所指定使用之茶葉製成之飲料，咖啡、可可、巧克力粉，咖啡、可可、巧克力製成之飲料等商品，復與參加人公司執照營業項目所載之「飲料零售業」營業 範圍內之商品屬同一或類似之商品。從而原告未徵得參加人之承諾，以相同之中文「威而鋼」三字作為系爭防護商標圖樣申請註冊，自有首揭法條規定之適用。

62.9.3.參加人陳述 ：

答辯理由同被告，另參加人是依照公司法規定成立的公司，並且投下鉅資六億 餘元來生產產品，是依照法令規定而為，商標的評定也是依照施行細則的規定來申請，一切係依照法令，無不法行為。公

司登記的資本額與實際資產、產品生產量無關，參加人確實有投資鉅額金額生產，因受限於原告律師的存證信函而沒有出貨，並非無生產。

62.9.4.法院論述:

（1）參加人公司名稱為「威而鋼生物科技股份有限公司」，其中生物科技股份有限公司」係屬表明其公司之營業種類及其組織形態之文字，非參加人所得專用外，其餘「威而鋼」三字為參加人公司名稱之特取部分，系爭防護商標圖樣亦為「威而鋼」，二者完全相同，原告主張公司名稱是否相同或類似之判斷，係以公司名稱整體判斷，而非以特取部分判斷云云，非屬可採。又系爭 防護商標指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三 十類之「茶葉、茶葉製成的飲料、咖啡、可可、巧克力粉、巧克力製成之飲料， 冰、冰淇淋、鹽、調味用醬、醋、調味品、調味用香料、糖、蜜、糖果、米果、餅乾、穀製點心片、土司、蛋糕、麵包、漢堡、布丁（粉）、餡餅、饅頭、豆沙 、蔥油餅、大豆鬆餅、魚餃、蛋餃、水晶餃、米、麥、麵粉、穀製粉、綜合穀物 纖維粉、粉圓、西谷米、糯米紙、粥、飯、筒仔米糕、速食麵、刀削麵、麵條、 水餃、餛飩、冷凍麵糰、春捲皮、餛飩皮」商品，其中茶葉、茶葉製成的飲料、咖啡、可可、巧克力粉、巧克力製成之飲料，與參加人公司執照營業項目所載之「飲料零售業」營業範圍內之商品亦屬同一或類似之商品。原告雖主張被告對於同一或類似商品）係從形式上認定，亦即縱使參加人完全未從事「食品、飲料零售業」之銷售，或參加人銷售之「食品、飲料」完全與「茶葉飲料」無關，被告亦僅從公司營業項目之「Ｆ二○三○一○食品、飲料零售業」之登記，即認定 系爭防護商標之「茶葉飲料」為「同一或類似」之商品。惟倘參加人實際上並未銷售系爭防護商標所註冊之同一或類似之商品，一般大眾即不可能有混淆參加人 公司商品與原告公司產品之虞。就此而言，應比較參加人實際上銷售之商品與系 爭防護商標登記之商品，來判斷商品是否同一或類似，是被告僅從公司營業項目 之形式登記判斷「同一或類似」商品，並不足採云云。按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(商標法施行細則第三十二條第一項參照）。查系爭防護商標所指定使用之茶葉、茶葉製成

的飲料、咖啡、可可、巧克力粉、巧克力製成之飲料，核屬飲料或類似飲料之商品，與參加人公司執照營業項目所載之「飲料零售業」營業範圍內之商品屬同一或類似之商品，原告以參加人未從事 公司執照營業項目所載之「食品、飲料零售業」業務，質疑系爭防護商標所指定 使用之商品與參加人公司營業範圍內之商品非屬同一或類似一節，核非可採。從 而被告以原告未徵得參加人之承諾，逕以相同之中文「威而鋼」三字作為系爭防 護商標圖樣申請註冊，有違註冊時商標法第三十七條第十一款之規定，而為系爭防護商標之註冊應為無效之處分，於法並無不合。

（2）原告主張參加人惡意抄襲原告所有之著名商標，意圖攫取原告之努力成果，涉及 參加人主張商標法第三十七條第十一款提出評定為違背誠信原則之權利濫用行為，法律不應加以保護部分。按「原告之第二五二九一號正商標專用權，核准註冊 於五十六年二月一日，關係人統一企業股份有限公司設立登記日期為五十六年八月二十五日，在原告取得上開第二五二九一號「統一」商標專用權之後，固不得拘束上開正商標之專用權。原告如認關係人惡意使用其商標之名稱，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，經其請求變更，而不申請變更者，得依商標法第六十一條、第六十三條（現行商標法第六十五條）規定，訴 請普通法院排除侵害，並判處關係人罪刑。惟在請求排除侵害之訴獲得勝訴判決 確定前，關係人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。原告既未依法訴請禁止關係人襲用其註冊正商標之名稱，作為其公司名稱之特取部分，而系爭第一二九九一二及第一二九九一三號聯合商標之申請註冊，又均在關係人 公司設立登記之後，依照首開法條規定，自不得申請註冊，其已註冊者，亦應予 以撤銷，要不因其正商標之註冊在關係人公司設立登記之前，而謂有法律不溯原 則之適用。」最高行政法院著有七十一年度判字四七六號判決可資參照。查參加人「威而鋼生物科技股份有限公司」設立登記日期為八十七年八月二十一日，在 原告取得註冊第七九二二九二號「威而鋼」正商標之日期（八十七年一月十六日）之後，原告主張參加人公司營業項目中含有「動物用藥批發業」及「環境衛生 用藥批發業」與原告之營業項目相同，而又以與原告所有相同之著名「威而鋼」商標為參加人公司名稱特取部分申請為設立登記，衡諸商標

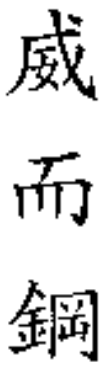
法第六十五條第一項之規定，參加人使用「威而鋼」作為公司，適法性已有疑問等等。查原告如認參加人惡意使用其商標之名稱，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，依上開最高行政法院判決意旨，亦應由原告請求參加人變更，而參加人不申請變更者，原告得依商標法第六十一條、第六十五條規定，訴請普通法 院排除侵害，並判處參加人罪刑。惟在請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。原告既未依法訴請禁止參加人襲用其註冊正商標之名稱，作為其公司名稱之特取部分，而系爭防 護商標之申請註冊，又在參加人公司設立登記之後，依照首開法條規定，自不得　申請註冊，其已註冊者，亦應予以撤銷。而參加人公司名稱之設立登記，既尚為合法存在，且應受商標法之保護，其依商標法第三十七條第十一款對系爭防護商 標提出評定，仍屬權利之合法行使，尚難指為違背誠信原則之權利濫用行為。

（3）另原告主張威而鋼自八十七年三月在美國上市後，短短一個月內已成為全台灣一 般消費者所知悉之著名商標，該名稱表彰原告所生產之商品，著名商標申請註冊防護商標，不受性質相關聯產品之限制。參加人惡意抄襲原告所有之著名商標， 原告得排除他人使用「威而鋼」文字申請商標註冊。因此，當參加人惡意抄襲原告所有之「威而鋼」著名商標文字，作為其公司名稱，而被告又認為此種情形系 爭防護商標符合商標法第三十七條第十一款時，將造成商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾，亦即造成無人可使用「威而鋼」登記商標在特定商品種類之現象，顯見被告應衡量「威而鋼」之創設使用，申請註冊時間，成為著名商 標時間等因素，保障原告在「茶葉、茶葉製成的飲料」等商品上使用「威而鋼」 文字之權利部分。查商標法第三十七條第十一款之適用係未經他人承諾，以該他人法人名稱之特取部分作為商標圖樣，復指定使用於與他人所營事業同一或類似商品申請註冊為已足，至於參加人公司之設立登記名稱是否惡意抄襲原告所有之著名商標，依前述最高行政法院七十一年度判字四七六號判決意旨，仍應由原告 依法聲請撤銷參加人公司名稱之登記或訴請普通法院排除侵害。在參加人公司名稱未經依法撤銷或原告請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應

受商標法之保護。尚不能以商標法第三十七條第七 款與第十一款之規範矛盾，造成無人可使用「威而鋼」登記商標使用在特定種類商品之現象，即認原告系爭防護商標可毋須參加人公司之承諾，而使用與參加人 公司名稱相同之商標圖樣申請註冊。亦不能指參加人受商標法之保護，依商標法 第三十七條第十一款對系爭防護商標提出評定，為違背誠信原則之權利濫用行為 。

62.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標

63. 鼎記織襪（有）公司對義大利商史代芬諾加伯那評定案

裁判日期：910315

63. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴 368 號

63.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

63.2. 當事人

63.2.1. 原告：鼎記織襪有限公司

63.2.2. 參加人：義大利商史代芬諾加伯那公司

63.3. 原處分書號數：中台異字第 887199 號

63.4. 爭議號數

63.4.1. 系爭號數：審定第 798976 號商標

63.4.2. 據爭號數：註冊第 5811061 號商標

63.5. 系爭商標名稱：「D&G DOLCE & GABBANA」

63.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 12 款

63.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 0890087402、9006307920 號。

63.8. 重要法律見解：

商標專用權之內容，包含括「商標」之文字圖樣及指定使用之商品範圍二項，故所指定使用之每一種商品，均有其各自之商標專用權。從而，指定商品之減縮，形同該被減縮之商品專用權之撤銷，依民法第一百十四條之規定，法律行為經撤銷者，視為自始無效，即自始不存在。換言之，本件參加人將原申請指定使用之襪子、吊襪帶商品減縮獲准後，該被減縮之商品，即自始不在本件指定使用商品之範

圍內，故與據以評定商標所指定使用之商品比較是否構成「類似商品」時，自不應再將本件被減縮之商品納入。

63.9. 判決摘要

63.9.1. 原告陳述：

（1）查系爭商標之商標圖樣為「D&G DOLCE & GABBANA」，其與原告據以評定之商標圖樣「鼎記 D&G」，二者相較，皆含「D&G」之外文字樣，經以異時異地隔離觀察，其在外觀及讀音上，均有使一般購買人產生混同誤認之虞，自應認定構成近似之商標，至屬明確。此項見解，嗣後復經被告於兩造間同性質之另一爭議案件中，於評定書認定無誤，且亦為被告於原處分中所肯認，應屬兩造當事人所不爭執之事實，毋庸置疑。

（2）再按原告之「鼎記 D&G」商標，復早於八十二年間即經被告核准註冊登記在案，使用迄今已有多年歷史，該商標所表彰之商品信譽，亦業於廣大消費大眾心中，累積一定之知名度，故倘有他人將註冊在後之近似商標，使用於相同或類似之商品上，定然有使消費者發生誤認聯想，以為係原告所使用之聯合商標或同一系列商標之虞。

（3）原處分認參加人已於申請系爭商標註冊後，將其使用商品加以減縮，故已無適用舊商標法第三十七條第一項第十二款前段規定之餘地，此等法律適用上之見解殊屬違誤。按原處分係以「本件商標經減縮商品後...與據以評定商標所指定使用之...商品，...非屬同一或類似之商品」等語為由，認定系爭商標之註冊並無舊商標法第三十七條第一項第十二款前段之適用；訴願決定亦稱：「本案關係人既於八十八年一月二十七日依法提出申請減縮『襪子、吊帶襪』商品，且經原處分機關核准...則本案訴願人於八十八年九月八日申請評定時，二造商標所指定使用之商品既非屬同一或類似」云云，維持被告所為之申請不成立評決處分。

（4）評定商標註冊無效案件之處理，本應適用註冊當時之法律規定為依據，縱註冊之後，其原先指定使用之商品內容及種類有所變更，該商標註冊是否應評定為無效，仍應視其註冊之時有無違反當時法律規定以為論斷，此既為商標法施行細則第四十條

第二款所明文揭示之立法意旨，訴願機關自應嚴以遵守。經查參加人之系爭商標於八十七年三月十六日獲被告核准註冊時，斯時指定使用商品之項目，即已包含「襪子、吊帶襪」等項，此一範圍與據以評定商標之使用商品項目，確實有重疊相同情形，即屬舊商標法第三十七條第一項第十二款前段所稱「近似於他人同一商品之註冊商標」之情況，被告受理本商標評定案件時自應以系爭聯合商標八十七年三月十六日註冊時之指定商品，而非八十八年經減縮後之指定商品為審查判斷基準，否則即與商標評定案件應適用註冊時規定之制度意旨相左，顯非立法者本意，亦不符評定程序所欲達成補救商標註冊審查過程之疏漏、強化註冊之正確性及公信力之目的。至於系爭商標於註冊之後已變更指定使用商品乙節，實與註冊當時是否有違法情事無涉，殊不應混為一談。

（5）原處分及訴願決定皆以本案評定時之指定商品、而非註冊時之指定商品作為衡量比較之依據，進而認定原告之評定申請不成立，其認定基礎，顯然與法未合，而至有依法應予撤銷之情形。

（6）縱使參加人之聯合商標嗣後經減縮其指定使用之商品，惟該經減縮後之商品項目及範圍，其與原告商標所指使用之商品類別，二者相對照，亦與原告據以評定商標所指定使用商品，構成「類似商品」，此種情形，仍有舊商標法第三十七條第一項第十二款前段規定之適用餘地。

（7）查系爭聯合商標經八十八年減縮後指定使用於「女裝、男裝、童裝、襯衫、裙子、褲子」等衣服類商品，而原告據以評定商標之使用商品為「襪子、長短襪、彈性、玻璃絲襪、男女襪、韻律襪、童襪」等襪類商品，綜觀下列諸項相關因素之判斷，二者應屬「類似商品」。

（8）自「商品之用途與功能」而言：查衣服類商品及襪類商品之用途除蔽體、保暖之外，亦皆附帶具有裝飾、時尚之現代意義功能，且二者常為消費者所共同搭配使用，故應認二者之用途、功能尚屬相近。

63.9.2.被告陳述：

（1）本件系爭註冊第七九八九七六號商標係於八十七年三月十六日核准註冊，其商標之評定核應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。另本件系爭註冊第七九八九七六號「D&G DOLCE & GABBANA」聯合商標業經被告核准減縮指定使用商品，減縮後指定之商品為「女裝、男裝、童裝、皮衣、皮褲、皮裙、襯衫、罩衫、裙子、燕尾服、夾克、褲子、短褲、背心、毛織運動衫、睡衣、汗衫、束腹、內褲、襯裙、印花綢製的領帶、領帶、雨衣、大衣、外套、浴衣、運動服、風衣、滑雪褲、服飾用皮帶、圍巾、睡袍、鞋、運動鞋、靴」，並公告於八十八年六月一日出版之商標公報第二十六卷第十一期。

（2）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，固為本件系爭聯合商標註冊時商標法第三十七條第一項第六款所明定，惟其適用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；至商標本身有使人誤認其所表彰之商品為他人所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀而購買之虞者，核屬同條項第七款規定之範疇，非本款所得審究；本件原告固主張「鼎記 D&G」商標圖樣上之外文「D&G」為其先使用於襪子、男女襪等商品，於八十一年即向被告申請取得註冊第五八一一〇六號商標專用權，註冊使用迄今已有多年歷史，而本件系爭註冊第七九八九七六號「D&G DOLICE & GABBANA」聯合商標圖樣上之外文與原告據以評定商標俱有相同之外文「D&G 」，復指定使用於同一或類似之商品，自有使消費者產生聯想誤認為原告之同一系列商標商品，而有前揭條款規定之適用云云；惟原告主張有利於己之事實，應負舉證之責，查原告並未就本件系爭註冊第七九八九七六號「D&G DOLICE & GABBANA」聯合商標圖樣上之文字，與其所指定使用之女裝、男裝等商品本身之性質、品質或產地有無發生誤認誤信之虞加以釋明，徒以本件系爭商標與原告據以評定商標圖樣構成近似，且均指定使用於同一或類似商品，而有使人誤認其所表彰之來源或產製主體為由，尚難執為有利於本款主張之論據，自無首揭條款之適用。

（3）至原告主張據以評定之外文「D&G 」為其先註冊使用乙節，除與本款無涉，核屬同條項第七款之範疇外，另就主張內容以觀，

原告亦無檢送據以評定商標所表彰商品之信譽已為消費者所熟知之相關事證以實其說，所述自不足採，併予指明。

（4）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，不得申請註冊，固為本件系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第十二款前段所明定，惟其適用應以兩造商標使用於同一或類似商品為要件之一，而類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商標之產製、原料、用途、功能或銷售場所等各種相關因素判斷之。查本件系爭註冊第七九八九七六號「D&G DOLICE & GABBANA」聯合商標圖樣上之外文「D&G 」，與據以評定之註冊第五八一一〇六號「鼎記 D&G」商標圖樣上之外文「D&G」相同，固屬近似之商標，惟本件系爭商標經減縮商品後，所指定使用為「女裝、男裝、童裝、皮衣、皮褲、皮裙、襯衫、罩衫、裙子、燕尾服、夾克、褲子、短褲、背心、毛纖運動衫、睡衣、汗衫、束腹、內褲、襯裙、印花綢製的領帶、領帶、雨衣、大衣、外套、浴衣、運動服、風衣、滑雪褲、服飾用皮帶、圍巾、睡袍、鞋、運動鞋、靴」商品，與據以評定商標所指定使用之「襪子、長短襪、彈性、玻璃絲襪、男女襪、韻律襪、童襪」商品，核其商品材料、用途、消費對象有別，又行銷販售場所依市場交易情況亦多分置，衡酌依社會一般通念，非屬同一或類似之商品，揆依前揭說明，應無首揭法條規定之適用。

63.9.3.參加人陳述 ：

（1）參加人因發現有註冊第五八一一〇六號商標存在，為避免困擾，即主動申請減縮襪類商品，是由註冊至減縮商品期間相距不到一年，而在如此短暫之時間內，參加人既未以系爭商標指定商品包含襪子商品為由，干涉他人商標之註冊或申請，更尚未以此一商標使用於襪類商品，是系爭商標縱曾指定使用於襪子商品，然究屬短暫之事實，既不發生影響他人權益之情事，在市場上亦無造成消費者混淆之疑慮，且既已經主動減縮而不屬系爭商標專用之範圍，自不宜僅以短暫過程，即全然剝奪往後近九年之商標專用權。然則，本件原告於系爭商標商品經減縮後，始申請評定，更緊抓系爭商標於減縮商品之前指定商品

曾包含襪子之理由，蓄意忽略其權利絲毫未受損害、消費者從未發生混淆之事實，堅持系爭商標之專用權應評決作為無效，完全忽略商標註冊內容允許合理修正之立法趨勢，及商標法採納指定商品減縮制度之立法本旨，其主張自不宜採納。

（2）又參加人之商標經減縮指定商品後，係專用於女裝、男裝等服裝商品；領帶；皮帶；圍巾及拖鞋、運動鞋等靴鞋商品；反觀原告據以申請評定之註冊第五八一一〇六號商標係指定使用於襪子、長短襪等襪類商品，二者所指定之商品性質尚有不同，於市場上亦各有專賣之處所，及專業製造之廠商，並無同時陳列之可能，亦即，襪子乃專為足部保護、裝飾之用，其材質或可能為尼龍、毛、棉等，惟必以編織之方式製造，且所有襪子之形狀均不脫離人類足部之形狀，俾能與使用者之足部貼合，於穿套並行走時減少摩擦之不適感，是製襪業者有其專用之編織機器，其業者亦為專業之廠商，與服裝、領帶、靴鞋之業種截然區分，尤其各該商品在使用目的上既無取代之可能性，一般消費者即無相互聯想之可能，而在實際交易市場上，即或係方便消費者一次購足之大型賣場，亦必以專櫃或專區之方式陳列，以與其他性質不同之商品分別採購。從而無論依被告編印之商品及服務類似組群參考資料，或鄰近之大陸地區所採行之商品分類，各該商品均屬同類，但性質各異之不同組群之商品，自非屬同一或類似之商品。是參加人商標經減縮指定商品後，與據以評定商標指定使用之襪類商品性質既有不同，則與修正前商標法第三十七條第一項第十二款之適用前提不相符合。

（3）參加人創用系爭商標以表彰產品來源，其來有自，並已因註冊及使用範圍之遍及全球，成為一國際知名之商標，消費者實無反而認為係原告商標之可能。在實際使用上，參加人所設計並委由一 ITTIERRE 公司產銷之商品早已名聞遐邇，建立斐然之聲譽。以亞洲地區為例，自西元一九九四年以來，標示系爭商標之商品即不斷經由貴國之崇盟仕有限公司（SHIAMAS LTD.）代理，在台銷售並宣傳，西元一九九五年，參加人商品在消費者熟悉之太平洋 SOGO 百貨公司、中興百貨公司即已設有專櫃，而在著名之服飾雜誌上，如：哈潑時尚（BAZAAR 中文版）、美麗佳人（MARIE CLAIRE 中文版）、她雜誌（ELLE 中文版）等均經

常可看到與參加人標誌相關之報導或廣告，另在其他華人地區，如香港、新加坡、中國大陸等，參加人之商品亦有經常性之進口資料可稽，而讀者群廣大之各種媒體，如明報、新報、天天日報、EVE、JOYCY、星島晚報、MODE 等，亦隨著季節之變化，不斷有參加人商品之介紹、宣傳，是以貴國人民對流行服飾之追求、留意時尚動態，亦經常因觀光、購物、投資往來於鄰近之華人地區，則不論藉由傳播媒體，或實際消費，一般人對參加人之商標必已十分熟悉，確無反以為係註冊於不同決作為無效，實罔顧商品減縮制度之立法目的，尤其系爭商標既未造成混淆，或影響消費權益，尤未使原告遭受任何損害。

63.9.4. 法院論述:

（1）按「商標審定或註冊事項之變更應向商標主管機關申請核准。商標圖樣及其指定之商品不得變更，但指定商品之減縮不在此限。」為商標法第十九條第一項所規定，是指定商品之減縮，在任何階段均得為之。又商標專用權之內容，包含括「商標」之文字圖樣及指定使用之商品範圍二項，故所指定使用之每一種商品，均有其各自之商標專用權。從而，指定商品之減縮，形同該被減縮之商品專用權之撤銷，依民法第一百十四條之規定，法律行為經撤銷者，視為自始無效，即自始不存在。換言之，本件參加人將原申請指定使用之襪子、吊襪帶商品減縮獲准後，該被減縮之商品，即自始不在本件指定使用商品之範圍內，故與據以評定商標所指定使用之商品比較是否構成「類似商品」時，自不應再將本件被減縮之商品納入。

（2）至於原告所稱之商標法施行細則第四十條第二款之規定，乃指商標評定案件適用註冊時之規定，此與本件指定使用之商品以何時為準無涉。

（3）系爭商標業經被告核准減縮指定使用商品，減縮後指定之商品為「女裝、男裝、童裝、皮衣、皮褲、皮裙、襯衫、罩衫、裙子、燕尾服、夾克、褲子、短褲、背心、毛纖運動衫、睡衣、汗衫、束腹、內褲、襯裙、印花綢製的領帶、領帶、雨衣、大衣、外套、浴衣、運動服、風衣、滑雪褲、服飾用皮帶、圍巾、睡袍、鞋、運動鞋、靴」，並公告於八十八年六月一日出版之商標公報第二十六卷第十一期。而原告係於八十八年九月八日

始對之申請評定，其據以評定商標所指定使用之「襪子、長短襪、彈性、玻璃絲襪、男女襪、韻律襪、童襪」商品，均專為足部保護、裝飾之用，其製造有專用之編織機器，業者亦為專業之廠商，核與系爭商標所指定使用之商品為服裝、領帶、靴鞋之業種截然區分，在使用目的上亦無取代之可能性，一般消費者即無相互聯想之可能，而在實際交易市場上，亦以專櫃或專區之方式陳列，以與其他性質不同之商品分別採購，衡酌社會一般通念，非屬同一或類似之商品，應可認定。

63.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

64.快可利企業（有）公司對葵可利企業（有）公司異議案

裁判日期：930520

64. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 4999 號

64.1. 判決主文：訴願決定及原處分均撤銷。

被告應作成撤銷第一一一八七八號「快可立」服務標章之審定之處分。

64.2. 當事人

64.2.1. 原告：快可利企業（有）公司

64.2.2. 參加人：葵可利企業（有）公司

64.3. 原處分書號數：中台異字第 881327 號

64.4. 爭議號數

64.4.1. 系爭號數：註冊第 111878 號商標（原服務標章）

64.4.2. 據爭號數：

64.5. 系爭商標名稱：「快可利」

64.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 7、11、14 款

64.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9106124390 號。

64.8. 重要法律見解：

服務標章圖樣有「有他人之肖像、法人或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。但商號或法人營業範圍內之營業與申請註冊之服 務標章所指定之營業非同一或類似者，不在此限」、不得申請註冊，為本件異議審定時商標法第七十七條準用第三十七條第十一款所明定。所謂類似服務，應依一般社會通念、市場交易情形、並參酌該服務之性質、內容、提供者、行銷管道及場所或對象等各種相關因素判斷之;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或營業，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或營業內容者，參酌實際經營之項目認定之。復為同法施行細則第五十條準用第十五條第一項、第十五條第三項、第 三十一條第一項及第三十二條第一項所明定。

64.9. 判決摘要

64.9.1. 原告陳述：

渠以「快可立」商標於國內外有三十餘國申准註冊多件商標在案，且於開放「快可立」冷飲速食加盟後，簽約加盟店不斷增加，目前於國內外已超過五百家加盟店，並不斷增加中，各報章媒體並爭相報導，並於八十七年榮獲消基會所頒贈之菁英獎殊榮，足見「快可立」所建立之信譽已獲消費大眾肯定，實已建立著名商標之知名度；且坊間一般類似原告之經營者，莫不於其門市設置零售與設座之經營型態，應認原告所營事業項目與系爭服務標章所指定使用之服務間互為類似；並檢附八十七年三月七日協議書影本、八十九年八月十八日由許月瑛、林柏榮、陳朝順、音樂廚房原音生活館、丁文正、朱崇雲等出具之證明書影本等證據，主張參加人早已知悉原告已使用「快可立」商標，卻於八十七年七月十 日搶先註冊系爭服務標章，自應予以撤銷。

64.9.2.被告陳述：

原告檢附之相關證據，尚不足以證明據以異議之「快可立」商標已達於著名之程度，則系爭標章之申請註冊無違前揭商標法第七十七條準用第三十七條第七款之規定；且系爭標章所指定之服務項目與原告之營業項目並不構成同一或類似，亦無同法條第十一款規定之適用。

64.9.3.法院論述：

查系爭服務標章既係指定使用於冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果室、餐廳咖啡廳等服務，即係在其設定之場所，將冷熱飲、小吃、水果、中西各式餐食、咖啡等食物，提供消費者點叫後，於現場供顧客食用或外帶食用之服務行業，至於其所供應食物之形態，於其申請

註冊時並未限定，法令亦未限定須為現場製作，則當然包括他人所供應預先製好之食品；與原告營利事業登記證上所載之營業項目—冷凍食品批發業、飲料批發業、茶批發業、食品、飲料零售業、企業經營管理顧問業、一般廣告服務業等相較，後者除係買進大量他人製好之冷凍食品、飲料、茶等商品再賣給零售商或其他業者之業務外，其中「食品、飲料零售業」，亦未限定必須係將他人預先製好之各種不同食品或飲料集中陳列，方便顧客選購之營業，當然包括將現場製作之食品或飲料零售之營業形態，足見二者提供營業服務之內容、性質具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，有使一般接受服務者對其來源產生相同或有關聯之誤認之虞，兩者之營業服務應屬同一或類似。何況依原告所提加盟合約書影本及其門市照片顯示，原告公司及其業務所延伸之加盟店實際營業形態，亦係提供消費者點叫其現場製作之食品或飲料，供消費者於其設定之場所食用或外帶食用（見原處分卷第九十九頁以下），此與系爭標章所指定之服務業務內容全然相同，參諸原處分理由三後段亦持相同之見解（原處分卷第六頁第二至第四行），而系爭標章僅由「快可立」三字構成，正係原告公司名稱之特取部分，且原告公司成立於八十七年四月二十二日，有經濟部所發公司執照影本附原處分卷第二十二頁可稽，早於系爭標章之申請註冊日，又前揭商標法所定「法人之名稱」，並不以著名之法人為限。足見系爭標章之申請註冊已違反前揭商標法第七十七條準用第三十七條第十一款之規定。

64.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

65. 志岱塑膠（股）公司對溫碧雲撤銷案

裁判日期：911003

65. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 4889 號

65.1. 判決主文：訴願決定及原處分均撤銷。

被告應將註冊第七七八七五六號「宏總企業社標章」商標專用權予以撤銷。訴訟費用由被告負擔。

65.2. 當事人

65.2.1. 原告：志岱塑膠股份有限公司

65.2.2. 參加人：溫碧雲

65.3. 原處分書號數：中台處第 887074 號

65.4. 爭議號數

65.4.1. 系爭號數：註冊第 778756 號商標

65.4.2. 據爭號數：註冊第 529323 號商標

65.5. 系爭商標名稱：「宏總企業社標章」

65.6. 爭議條款：修正前商標法第 31 條第 1 項第 1 款

65.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 90 判字第 596 號判決、行政院 87 訴字第 54889 號、經濟部經訴字 0870631304 號。

65.8. 重要法律見解：

查獲持有印就該附圖三商標圖樣之壁板五片，及印就含該近似商標圖樣之膠帶，黏貼於同一壁板商品之外包裝，作為該商品標帖之用而予以陳列、散布，其目的即在行銷，自已該當於商標法第六條第一項所稱「商標之使用」。復查參加人宏總企業社實際使用之商標圖樣（如附圖三），與前述原告所有之附圖二商標圖樣，皆以近似三角形設計，外框鏤空為主要構圖，且其整體三角形外框之突出走向亦屬

相同，兩者外觀彷彿，於異時異地隔離觀察，難謂無致一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，且均使用於壁板等同一商品。又因系爭附圖一之商標圖樣與該附圖三之商標圖樣，經比對結果，可以發現，將系爭附圖一之商標圖樣中之「Ｖ」字圖樣除去，再把近似三角形外框實心線條，予以加粗鏤空呈現，即成為附圖三之商標圖樣，易言之，附圖三之商標圖樣即係附圖一之商標圖樣變換後之結果，故張森煌於其妻即參加人在八十六年十月一日註冊取得系爭附圖一之商標圖樣後，仍為行銷之目的，持續印製及使用如附圖三之商標圖樣，而生產、製造、銷售、持有標示該變換商標圖樣之壁板商品（至八十六年十一月二十六日、八十六年十二月一日始分別被查獲），無異是將系爭附圖一商標圖樣本體之文字、圖形加以變換使用，即將其中之「Ｖ」字圖樣除去，且把近似三角形外框實心線條，予以加粗鏤空呈現，成為附圖三之商標圖樣，致與附圖二之商標圖樣構成近似，自與商標法第三十一條第一項第一款規定之要件相符。

65.9. 判決摘要

65.9.1. 原告陳述：

（1）按原告在八十六年對宏總企業有限公司提侵害商標告訴後始發現宏總企業有限公司即為宏總企業社只是公司行號的筆誤，原告對溫碧雲及張森煌夫婦的告訴狀稱謂欄的宏總企業有限公司後為檢察官所告知才知為公司行號之筆誤，而上開買賣契約書只是證明宏總企業社（即宏總企業有限公司）與原告所販售產品是同類。

（2）就公司行號的倉庫有營運倉庫，有廢棄物倉庫，今法院既依證據經驗法則認定其為營運倉庫判侵害徒刑，被告認定為廢棄物倉庫，此舉顯違反證據法則。

（3）據苗栗縣政府營利事業登記申請書所示，參加人溫碧雲係宏總企業社之負責人，溫碧雲亦不否認宏總企業社設於自宅，且偶有協助企業社業務等情，足徵該企業社係屬溫碧雲、張森煌夫妻二人合營之事業無疑，則參加人溫碧雲既係企業社之負責人，對於設於自宅之企業社相關業務，焉能諉為不知，又本件據張森煌提出之協議約定書、經銷買賣契約書、專利授權協議書影本所示，張森煌所獲授權者，僅為大漢窗簾股份有限公司新式樣專利壁板之銷售權利，惟並無授權使用商標，張森煌亦稱不知是否獲得商標專用權之授權使用之語，是其無使用原告

享有商標專用權圖樣之權利，故渠等所辯僅屬飾卸之詞，不足採信。此外，張森煌、溫碧雲上開犯行，亦據原告代理人郭崇禮於警訊及地檢署偵查中指訴歷歷，並有經濟部中央標準局註用號數００五二九三二三號、００六二一一一三號商標註冊證影本各一紙在卷可稽，另有黏貼上開商標圖樣膠帶之塑膠壁板一百五十六箱在案可憑，事證明確，渠等犯行均堪認定。足證溫碧雲與本案的因果牽連。

（4）次查苗栗地方法院檢察官起訴書（八十六年度偵字第四二五八號及八十七年度偵字第００一七號）、苗栗地方法院八十七年度易字第七０四號及台中高等分院八十八年度上易字第三二五號判決指明溫碧雲均有承認其只是宏總企業社的人頭負責人實際經營為其丈夫張森煌足證本案宏總企業社與溫碧雲張森煌為一共同體足資認定之。

（5）末查本案宏總企業社溫碧雲既承認係其丈夫張森煌之人頭固侵害商標民刑事之告訴既已確定侵害之事實，足證本件系爭商標專用權應予撤銷。

65.9.2 被告陳述:

（1）商標註冊後，自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權，為商標法第三十一條第一項第一款所明定。惟其適用應以商標專用權人有於其註冊商標自行變換或加附記使用之事實始足當之，而所謂「變換或加附記」係指專用權人就註冊商標本體之文字、圖形、色彩等加以變更或添加其他文字、圖形等而言。

（2）本件原告檢送其與各經銷商間之經銷買賣契約書、郵局存證信函及專用權人產製之壁板樣品實物等證據資料，並引據台灣高雄地方法院檢察署檢察官起訴書八十七年度偵字第六六九八號、台灣苗栗地方法院檢察署檢察官起訴書八十七年度偵字第００一七號、檢察署檢察官八十七年度易字第四四四０號刑事判決書、台灣高等法院台中分院八十八年度上易字第三二五號及台灣高等法院高雄分院八十七年度上易字第二七０一號刑事判決書等事實及理由欄所為之認定，據此主張系爭註冊第七七

八七五六號「宏總企業社標章」商標於實際使用時，擅自變換加附記使用（如附圖三），致與其據以撤銷之註冊第五二九三二三號「大漢窗簾股份有限公司標章」商標構成近似，有前揭法條規定之適用云云。

（3）本件系爭商標專用權人為宏總企業社溫碧雲，原告所檢送八十五年三月三日之經銷買賣契約書所載係宏總企業有限公司（負責人：張森煌）及宜蘭丞保公司等多家公司為原告之經銷商，其經銷商並無宏總企業社。而卷附原告所檢送台灣高雄地方法院及台灣苗栗地方法院檢察署檢察官之起訴書及台灣高雄地方法院之刑事判決均非確定判決，且其中高雄地院檢察署起訴書及判決亦與本件系爭商標專用權人溫碧雲無涉，另台灣高等法院台中分院及台灣高等法院高雄分院之刑事判決係針對張森煌、王景川等人有否侵害志岱塑膠股份有限公司商標專用權所為之認定，核與系爭商標是否有變換加附記使用，致與原告據以撤銷之註冊第五二九三二三號「大漢窗簾股份有限公司標章」商標構成近似究屬二事。又前開判決載有原告與員警於八十六年十一月二十六日在宏總企業社倉庫內當場查獲有變換圖樣之壁板商品乙節，經專用權人答辯稱係其早已將錯誤印刷之壁板丟置在倉庫內，並無使用云云。其實情如何，尚未臻明確，經被告於八十九年五月十七日以八九慧商０三五０字第八九００三五八四八號書函通知原告再行補充證據資料憑辦，惟原告僅檢附台灣高等法院台中分院及台灣高等法院高雄分院之刑事判決書，並未針對前揭情事再行補充證據資料到被告處，復無其他具體有力事證以實其說，尚難僅憑原告所檢送卷附資料即逕認系爭商標註冊後有變換加附記使用之情事。

65.9.3 參加人陳述：

（1）按商標註冊後自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用者，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固為商法標法第三十一第一項第一款所明定。惟本款規定之適用須以商標「註冊後」有自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似，且須有「使用」之事實，始有該規定之適用。另被告發行之商標手冊亦載明：「申請人

主張有商標法第三十一條第一項第一款之規定者，應具體明確，並檢附自行變換商標圖樣或加附記之事實。例如：商品實物、包裝盒、容器、型錄、廣告等，其上並應有變換或加附記使用之商標圖樣、時間及使用人，或其他足茲佐證之證物。」可知本案參加人是否有於系爭商標「註冊後」，自行變換商標圖樣或加附記，致與原告之註冊商標構成近似，且須有「使用」之事實，應由原告負舉證責任，該舉證方式，並應提出標示有參加人變換或加附記使用之商標圖樣、時間及使用人，或其他足茲佐證之證物之商品實物、包裝盒、容器、型錄、廣告等，惟查，原告於九十一年八月七日準備程序之言詞主張及同年八月二十八日行政訴訟起訴狀之起訴理由，僅以台灣苗栗地方法院檢察官起訴書及台灣高等法院台中分院刑事判決為證據，惟該起訴書及判決書並不具證據能力。

（2）有關原告提出台灣苗栗地方法院檢察官起訴書（八十六年度偵字第四二五八號、八十七年度偵字第〇〇一七號）其中犯罪事實第八行起述：「...自『民國八十二年』某日起，使用上開已註冊且由志岱公司享有商標專用權之商標圖樣（註冊第五二九三二三號、六二一一一三號商標），自行印就含上開商標圖樣及註記各該商標註冊號數之膠帶...迨八十六年十一月二十六日十七時許，始經志岱公司派員會同員警在苗栗縣...宏總企業社『倉庫內』當場查獲，並扣得黏貼上開商標圖樣膠帶之塑膠壁板一百五十六箱」，此部分事實，僅足證明該署檢察官認為案外人張森煌及參加人溫碧雲有侵害註冊第五二九三二三、六二一一一三號商標專用權，違反商標法第六十二、六十三條之規定，應提起公訴，而參加人是否有違商標法第三十一條第一項第一款之行為？是否有於系爭商標「註冊後」，自行變換商標圖樣或加附記，致與原告之註冊商標構成近似，且須有「使用」之事實，則無可知。該案經台灣苗栗地方法院判決案外人張森煌處有期徒刑六月，參加人溫碧雲無罪，告訴人（即原告）不服，向原檢察署聲請上訴，經該檢察官向台灣高等法院台中分院提起上訴，經該院上訴駁回確定。

（3）綜觀該判決書中，完全未提及該查扣事實足以證明參加人系爭商標有「使用」之事實；且原告於警方到達查扣地點前即通知案外人王景川，要求其將前開模具交出，否則交對其提出告訴，王景川乃自塑膠製品廢料堆中尋獲二副模具、五片壁板，於警方到達後自動交予警方，然模具乃製造之前提，無模具即無法製造、使用、販賣，然警方所查獲之模具數量僅二副，且該模

具早已因長久未使用而生鏽不堪使用（請傳查扣當日在場人員一良鑫公司人員李芷林為證人，以明事實－八十六年十二月一日之查扣筆錄如證二），且若參加人有製造、使用之事實，模具豈有可能僅有二副？壁板豈有可能僅有五片？

（4）按業界製造壁板之習慣，係依一般住宅之高度（一般皆為二米四，挑高之房子約三米）決定壁板之長度，避免切割接縫，以達美觀，故壁板壓出成形後，原則以二米四（二四０公分）為裁切長度，意即，一片壁板之長度為二米四（寬十五公分），一次生產量皆在數千片左右。然而，八十六年十二月一日查扣之五片壁板，長度皆不超過一００公分，顯然並非市售成品，此長度之壁板於市面上為不具價值之瑕疵品。

（5）原告於九十一年八月七日準備程序時主張：八十六年十二月一日查扣當天，模具及壁板是由正在生產之機器上取下，然依壁板業界之生產方式及習慣，每片壁板之長度至少是二米四（二四０公分），已如前述，然該五片壁板，長度皆不超過一００公分，實不可能為生產線上之成品，況依主張有利於己之事實，應負舉證責任之法則，原告自當提出有利之證據，由原告無法提出證明以觀，其所言應不足採（此部分亦可傳查扣當日在場人員一良鑫公司人員李芷林為證人）。另有關原告於同日主張：目前市面上仍可買到該變換使用之產品等語，亦請原告舉證。

（6）壁板及模具之製造日期於系爭標章註冊日之前：蓋系爭商標註冊日八十六年十月一日乃本案重要時間點，此為首揭法條之構成要件之一，惟本案據以引證之查扣物品，並無日期之標示，實則前開查獲之物品係錯誤印刷圖樣之壁板，且係於八十六年四月間（判決書之犯罪事實記載）（此有王景川之訂單及案外人張森煌開予王景川之支票可稽）（此時間遠早於系爭商標註冊日）即已由案外人王景川製作，早於警方八十六年十二月一日查扣前，即因印製錯誤而棄置未使用、堆放於案外人王景川經營之良鑫公司之廢料堆中，故對於此等未標示日期之證物自當因不具證據力而不予認定，且前揭法條係以日期為重要構成要件之一。

（7）查扣地點：前開判決書中僅提及查扣模具及壁板地點之地址，並未如原告起訴狀第二頁第二點所言係「營運倉庫」，因其為詳述究為八十六年十一月二十六日或是八十六年十二月一日之查扣地點，茲反駁如後：若原告所指為八十六年十一月二十六日於苗栗參加人公司之查扣行為，因該次查扣之證物為一百五十六箱標有註冊第五二九三二三、六二一一一三商標之壁板，

然該部分證物，為案外人張森煌及參加人溫碧雲是否侵害註冊第五二九三二三、六二一一一三號商標專用權、違反商標法第六十二、六十三條之證據，並非本案應檢視之證物，已如前述；若原告所指為八十六年十二月一日於案外人高雄王景川之良鑫公司之查扣行為，然該實際查扣地點該公司之廢料堆中，而非放置營業用貨物之處所，已如前述。此部分亦請原告提出「營運倉庫」之證明，否則，其主張亦不足採（此部分亦可傳查扣當日在場人員ㄧ良鑫公司人員李芷林為證人）。

（8）綜上所陳，參加人於八十五年十月，與原告簽立新式樣專利授權協議書後，於八十六年四月間委託案外人王景川製造本案系爭變換使用之商標壁板，之後即未再製造。原告所提出起訴書及判決書，完全未提及參加人於系爭商標有「使用」之事實，況該二副模具、五片壁板，並無日期之標示，更非「使用」之直接證據，蓋查扣僅係靜態物品存在之事實，與於販賣場所發現該物品公開陳列而販賣之動態事實截然不同，且查扣之地點僅係案外人公司堆放雜物之處，而非放置營業用貨物之處所，故原告所提出之證據，並無法推論參加人於系爭商標註冊後有自行變換商標圖樣或加附記而使用之行為，為此，請迅判決如訴之聲明，始符公允。

65.9.4.法院論述：

（1）本件被告之代表人原為陳明邦，九十一年九月九日變更為蔡練生，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先為敘明。

（2）按商標註冊後，自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權，為本件商標撤銷處分時亦為現行商標法第三十一條第一項第一款所明定（商標撤銷案件，依商標法施行細則第四十條第三款規定，應適用撤銷處分時之規定）。其適用固應以商標專用權人有於其註冊商標自行變換或加附記使用之事實始足當之，而所謂「變換或加附記」係指專用權人就註冊商標本體之文字、圖形、色彩等加以變更或添加其他文字、圖形等而言。惟所謂「自行變換或加附記使用」，並不限於商標專用權人親自為之，亦不以

故意為必要，且對於變換商標圖樣或加附記之結果，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似之情形，亦無須有預見或認識（此為商標法第三十一條第一項規範之行政責任與同法第六十二條、六十三條規範之刑事責任不同之處）。如係由商標專用權人之代理人、使用人或經其同意而實際負責利用該商標行銷商品之人加以變換或加附記，其效果與名義上之商標專用權人自行為之，並無二致，只要有與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用之客觀情形存在，即應由該名義上之商標專用權人承擔上開「撤銷其商標專用權」之行政法責任，始符合權責相隨之法理，並能保障商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展（商標法第一條參照）。

（3）本件被告係以系爭商標專用權人為溫碧雲，原告所檢送八十五年三月三日之經銷買賣契約書所載係宏總企業有限公司及宜蘭丞保公司等多家公司為原告之經銷商，其經銷商並無溫碧雲。而卷附原告所檢送之臺灣高雄地方法院檢察署起訴書及判決書與系爭商標之專用權人溫碧雲無涉；另臺灣高等法院臺中分院及臺灣高等法院高雄分院之刑事判決係針對張森煌、王景川等人有否侵害原告之商標專用權所為之認定，核與系爭商標是否有變換加附記使用，致與原告據以撤銷之註冊第五二九三二三號「大漢窗簾股份有限公司標章」商標構成近似，係屬二事。又前開判決載有原告與員警於八十六年十一月二十六日在倉庫內查獲有變換圖樣之壁板商品乙節，經商標專用權人答辯稱係其早已將錯誤印刷之壁板丟置在倉庫內，並無使用云云。其實情如何，尚未臻明確，經函知原告再行提出補充證據資料，惟原告僅檢附臺灣高等法院臺中分院及臺灣高等法院高雄分院之刑事判決書，並未針對前揭情事再行提出補充證據資料，復無其他具體有力事證以實其說，尚難僅憑原告所檢送之卷附資料即逕認系爭商標註冊後有變換加附記使用之情事，自無首揭法條規定之適用。

（4）查系爭註冊第七七八七五六號「宏總企業社標章」（如附圖一）於八十六年十月一日註冊，其專用權人宏總企業社溫碧霞即本件參加人，係宏總企業社名義負責人，由其夫張森煌實際負責

該社業務經營，又該社設址於其二人自宅，屬夫妻二人合營（一人出名、一人出力）之事業等情，為參加人及其夫張森煌於違反商標法刑事案件偵查及審理時所承認，有臺灣苗栗地方法院檢察署檢察官八十七年度偵字第００一七號起訴書、臺灣苗栗地方法院八十七年度易字第七０四號及臺灣高等法院臺中分院八十八年度上易字第三二五號刑事判決書附卷可稽。原告所檢送八十五年三月三日之經銷買賣契約書記載之經銷商雖係宏總企業有限公司，但負責人載明為張森煌，且地址與宏總企業社相同，均為苗栗縣通霄鎮福德路六十六號，與參加人亦有關連。而宏總企業有限公司原係原告公司之經銷商，大漢窗簾股份有限公司於八十四年十一月一日將其所有註冊第五二九三二三號商標圖樣（如附圖二，專用期間八十年七月十六日起至九十年七月十五日止）移轉登記予原告公司，並於八十五年十月間，在大漢窗簾股份有限公司代表人張家得與張森煌簽立新式樣產品之專利授權協議書時，由張家得口頭告知張森煌前開商標專用權讓與一事，張森煌對原告受讓取得該註冊第五二九三二三號商標專用權自屬知悉，竟自斯時起，使用與上開已由原告公司享有商標專用權之附圖二商標近似之商標圖樣，委託不知名廠商印就含該近似商標圖樣之膠帶，黏貼於同一壁板商品之外包裝，作為該商品標帖之用而予以陳列、散布。張森煌進而於八十六年四月間，提供與附圖二商標構成近似之商標圖樣（如附圖三）及出資，委由知情之王景川持向不知名廠商訂製模具二副，再由王景川自行將模具二副取回，以每尺新台幣六元之價格，擅自從八十六年四月間起，在王景川所開設、位於高雄縣大社鄉民權路三之一號良鑫興業股份有限公司（下稱良鑫公司）內，為張森煌製造壁板，並由王景川利用上開模具，將附圖三之商標圖樣，打印在壁板上，交運予張森煌，由張森煌販售圖利。迨八十六年十一月二十六日，經原告公司派員會同員警在苗栗縣通霄鎮烏梅里二十九號宏總企業社倉庫內查獲由王景川代為生產之壁板一百五十六箱而查悉上情，繼而於八十六年十二月一日下午三時三十分許，原告公司另派員在王景川之良鑫公司內查扣得模具二副、印有如附圖三之商標圖樣之壁板五片。張森煌、王景川共犯意圖欺騙他人，於同一商品

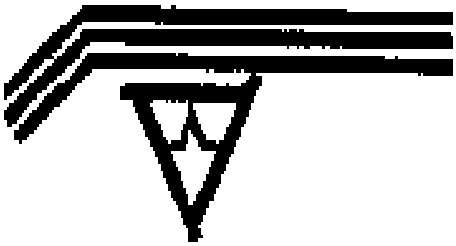
使用近似於他人註冊商標之圖樣罪，亦分別經臺灣高等法院臺中分院及台灣高等法院高雄分院判決確定。凡此有臺灣苗栗地方法院檢察署檢察官八十七年度偵字第００一七號起訴書、臺灣苗栗地方法院八十七年度易字第七０四號及臺灣高等法院臺中分院八十八年度上易字第三二五號刑事判決書、臺灣高雄地方法院檢察署檢察官八十七年度偵字第六六九八號起訴書、臺灣高雄地方法院八十七年度易字第四四四０號及台灣高等法院高雄分院八十七年度上易字第二七○一號刑事判決書，及原告檢送之經銷契約書、郵局存證信函等證據資料影本和印有如附圖三之商標圖樣之壁板實物、標帖紙，並參加人所提宏總企業社張森煌與王景川間為訂製模具、壁板所往來之傳真信函、付款支票影本附原處分卷可稽。又在王景川開設之良鑫公司的工廠內扣得的模具是還在生產中的模具，被辦案人員從其所附著機臺上拆下來，並不是在倉庫中的廢棄模具等情，有原告所提查扣現場照片六紙附本院卷可稽。

（5）按訂製附圖三商標圖樣之印模（模具），進而利用上開模具，將附圖三之商標圖樣，打印在壁板上，再販售圖利，終被查獲持有印就該附圖三商標圖樣之壁板五片，及印就含該近似商標圖樣之膠帶，黏貼於同一壁板商品之外包裝，作為該商品標帖之用而予以陳列、散布，其目的即在行銷，自已該當於商標法第六條第一項所稱「商標之使用」。復查參加人宏總企業社實際使用之商標圖樣（如附圖三），與前述原告所有之附圖二商標圖樣，皆以近似三角形設計，外框鏤空為主要構圖，且其整體三角形外框之突出走向亦屬相同，兩者外觀彷彿，於異時異地隔離觀察，難謂無致一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，且均使用於壁板等同一商品。又因系爭附圖一之商標圖樣與該附圖三之商標圖樣，經比對結果，可以發現，將系爭附圖一之商標圖樣中之「Ｖ」字圖樣除去，再把近似三角形外框實心線條，予以加粗鏤空呈現，即成為附圖三之商標圖樣，易言之，附圖三之商標圖樣即係附圖一之商標圖樣變換後之結果，故張森煌於其妻即參加人在八十六年十月一日註冊取得系爭附圖一之商標圖樣後，仍為行銷之目的，持續印製及使用如附圖三之商標圖樣，而生產、製造、銷售、持有標示該變

換商標圖樣之壁板商品（至八十六年十一月二十六日、八十六年十二月一日始分別被查獲），無異是將系爭附圖一商標圖樣本體之文字、圖形加以變換使用，即將其中之「Ｖ」字圖樣除去，且把近似三角形外框實心線條，予以加粗鏤空呈現，成為附圖三之商標圖樣，致與附圖二之商標圖樣構成近似，自與商標法第三十一條第一項第一款規定之要件相符。參加人辯稱前述變換商標圖樣行為，係發生於系爭商標註冊日之前，應無首揭法條規定之適用云云，純屬卸責之詞，要非可採。而張森煌既係宏總企業社實際經營負責人，則宏總企業社註冊取得如附圖一之商標圖樣專用權後之使用，實際上即係由名義上之商標專用權人授權張森煌加以掌控，其變換附圖一之商標圖樣，致與他人使用於同一商品之註冊商標構成近似而使用之法律效果，揆諸前開說明，自應及於授權之名義上商標專用權人即參加人，且此名義上之商標專用權，既遭不正當使用，即無再予保護之必要，故參加人應承擔起首揭「撤銷其商標專用權」之行政法責任。至於參加人個人所違反商標法第六十二條、第六十三條之罪嫌，雖經刑事判決無罪確定，但理由係其無犯罪之故意，並非其與違法變換使用商標之事件毫無關連，自不影響其所本件行政法責任之認定。

65.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標

66.美商六洲酒店集團對皇冠旅館（有）公司異議案

裁判日期：910829

66. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 4267 號

66.1. 判決主文：和解筆錄

66.2. 當事人

66.1.1. 原告：美商六洲酒店集團

66.1.2. 參加人：

66.3. 原處分書號數：中台異字第 890911 號

66.4. 爭議號數

66.4.1. 系爭號數：註冊 128561 號商標（原服務標章）

66.4.2. 據爭號數：

66.5. 系爭商標名稱：「皇冠」

66.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用第 37 條第 11 款

66.7.其他參考判決或決定：

66.8. 重要法律見解：和解

66.9. 判決摘要

66.9.1. 法院論述：

和解筆錄

和解成立內容：

（1）原告願給付參加人新台幣參拾萬元。

（2）參加人於接受第一項之款項後同意原告以其公司名稱特取部分「皇冠」，作為審定第一二八五一六號服務標章圖樣，指定使用於旅館服務申請註冊。

（3）參加人願向被告撤回審定第一二八五一六號服務標章異議案。

(4) 審定第一二八五一六號服務標章異議案，因參加人撤回異議，被告同意依商標法之規定，准予註冊。
(5) 原告其餘請求拋棄。
(6) 訴訟費用各自負擔。

66.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

皇冠

據 爭 商 標

皇冠旅館有限公司

67. 流通行銷（股）公司對愛鮮家冷藏食品（有）公司異議案

決定日期：920120

67. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09206200250 號

67.1. 決定主文：訴願駁回。

67.2. 當事人：

67.1.1. 原告：流通行銷（股）公司

67.1.2. 參加人：愛鮮家冷藏食品（有）公司

67.3. 原處分書號數：中台異字第 910623 號

67.4. 爭議號數

67.4.1. 系爭號數：註冊第 995658 號商標

67.4.2. 據爭號數：註冊第 968852 號商標、

67.5. 系爭商標名稱：「朝日骨本」

67.6. 爭議條款：修正前商標法第 36 條

67.7. 其他參考判決或決定：

67.8. 重要法律見解：

本案係在同一基礎事實之前提下(同一被異議商標、同一據以異議商標、均主張兩造商標圖樣近似及指定使用於同一或類似商品)，關係人既於法定期間內提出異議，縱所引法條有誤，惟其主張之前提基礎事實既屬同一，則關係人之更正法條，應無涉及違反異議期間規定之問題。

67.9. 決定書摘要

67.9.1. 訴願人陳述：

系爭商標係於九十一年一月十六日審定公告，關係人提出異議或欲變更其所主張之異議事實及理由，必須於同年四月十五日前提出，關係人對系爭商標初為違反商標法第三十七條第十二款規定之主張，在訴願人提出異議答辯書之後，遲至同年七月三十一日始提出變更主張法條及事實理由，明顯已逾商標法第四十一條第一項及第四十六條所定三個月除斥期間，不待當事人主張即應駁回不予受理，原處分機關竟接受其變更並據以作成實體事項之處分，實屬違法與不當。又系爭商標與據以異議商標並不構成近似等。

67.9.2.本局陳述：

系爭審定第九九五六五八號「朝日骨本」商標圖樣之中文「朝日骨本」與據以異議之審定第九六八八五二號「每日骨本植物の優及圖」聯合商標圖樣上引人注意之中文「每日骨本」相較，兩者僅有「朝」或「每」一字之差，且其整體之文義相似，就商標圖樣本身所產生之識別作用而言，兩者於異時異地隔離觀察之際，有使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標；又前者之申請日期九十年九月十三日較後者之申請註冊日期九十年三月二十二日為晚，復均指定使用於糖果、餅乾等同一或類似之商品，系爭商標之申請註冊，自有違首揭法條之規定。

67.9.3.決定書論述：

系爭審定第九九五六五八號「朝日骨本」商標圖樣之中文「朝日骨本」與關係人據以異議之審定第九六八八五二號「每日骨本植物の優及圖」聯合商標圖樣上引人注意之中文「每日骨本」相較，兩者僅有「朝」或「每」一字之差，且其整體之文義相似，兩者於異時異地隔離觀察之際，有使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。次查，本件關係人(即異議人)係於法定期間內對系爭商標提出異議，惟因所引異議法條有誤(應為商標法第三十六條，誤引第三十七條第十二款)，經原處分機關之電話通知，乃於九十一年七月三十一日更正異議法條，參照原處分卷關係人九十一年七月三十一日(九一)耐總法字第０七三一０一號函，將商標法第三十七條第十二款更正為第三十六條，原處分機關亦依據商標法第三十六條作成系爭商標之審定應予撤銷之處分。經查，原處分機關於訴願答辯時稱：「依商標法第四

十七條第一項及同法施行細則第三十八條第二項規定，提出異議者，應以異議書載明事實及理由。故異議人只須將其據以異議之基礎事實提出即為合法，並不以將被異議商標所違反之法條一併列出為必要（適用法律乃主管機關之權責，人民並無陳明應適用法律之義務）；實務上，異議人之異議申請書雖亦列主張法條，然異議人之記載應僅供商標審查人員參考，俾以與事實及理由合併審酌其異議範圍，然無論如何，異議人主張之法條，並非作為判斷異議範圍之唯一依據，因此，異議人縱未記載法條，商標審查官仍須斟酌異議之事實及理由，依職權適用正確之法條」云云，固不無待酌之處。惟本案係在同一基礎事實之前提下（同一被異議商標、同一據以異議商標、均主張兩造商標圖樣近似及指定使用於同一或類似商品），關係人既於法定期間內提出異議，縱所引法條有誤，惟其主張之前提基礎事實既屬同一，則關係人之更正法條，應無涉及違反異議期間規定之問題。

67.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

朝日骨本

據 爭 商 標

68. 大揚運動器材（有）公司對日商聖爾普（股）公司評定案

裁判日期：911002

68. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 5417 號

68.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

68.2. 當事人

68.2.1. 原告：大揚運動器材（有）公司

68.2.2. 參加人：日商聖爾普（股）公司

68.3. 原處分書號數：中台評字第 890167 號

68.4. 爭議號數

68.3.1. 系爭號數：註冊第 836848 號商標

68.3.2. 據爭號數：（無）

68.5. 系爭商標名稱：「SUN UP」

68.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7 款

68.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 90063163704 號。

68.8. 重要法律見解：

商標或標章之形成著名，係長時間慢慢累積，並非一夜可成，故凡能證明商標或服務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。

68.9. 判決摘要

68.9.1. 原告陳述：

系爭商標與據以評定商標，兩者商標圖樣均為「SUN UP」，固屬近似商標，惟據以評定商標並非著名商標。從參加人所檢附之商品型

錄、發票、訂貨單等證據資料中可知，其商品型錄應為輔銷工具，而發票及訂貨單中明顯看出其商品銷售於我國之數量極少，且與我國棒球用品之廠商接觸者亦為少數五家，我國之球隊使用參加人產品者，亦僅四、五支球隊而已，實無法以該等資料證明據以評定商標為我國相關業者或消費者所熟知，而參加人所檢附之產品為日本各棒球聯盟或團體所採認為公認球或指定球等資料，亦與據以評定商標著名與否無必然關係；參加人所使用商標有「SUN UP」及「SU」，為日本棒球聯盟公認球所使用之商標究係何者，無從知曉；且從參加人所偽造之中華民國棒球協會等機構所出具之證明書，欲證明據以評定商標為著名商標之行為企圖與目的，更可顯現參加人所檢附之商品型錄、發票、訂貨單及日本各棒球聯盟公認或指定球等證據，實不足以證明據以評定商標於我國及日本為相關同業或消費者所熟知者；又據以評定商標是否著名，應以系爭商標註冊 申請日為準，故參加人所提資料之發生時間在系爭商標申請註冊日以後者，並不具證據力。綜上，足證據以評定商標並非著名商標，系爭商標之註冊，並無違首揭法條之規定。

68.9.2.被告陳述：

系爭註冊第八三六八四八號「SUN UP」商標與據以評定商標「SUN UP」，二者相較，均有相同之外文「SUN UP」，應屬近似商標，且據以評定 商標係參加人創先使用於棒球運動相關產品之商標，其自西元一九七八年起即陸續印製精美型錄廣告促銷其商品，並獲選為日本野球聯盟、東京大學等大學野球聯盟、日本高校野球聯盟等比賽公認球，堪認「SUN UP」商標在日本國內已具相當信譽；又其商品於西元一九九五年即已透過亞祈企業有限公司持續進口我國行 銷，並與多家廠商有商業往來，且日本野球機構、球團、設計公司及我國台灣那魯灣股份有限公司、中華民國棒球協會等棒球運動相關機構並出具證明書證明「SUN UP」商標確係參加人於昭和三十八年（西元一九六三年）首創使用於棒球用品等相關產品，該商標所表彰之商品信譽應可認定已廣為相關事業及消費者所普遍認知。

68.9.3.參加人陳述：

參加人除自一九七八年起即印製精美型錄廣告促銷商品，所產

製之相關棒球產品品質優良，除廣獲日本各大職業棒球球團、各級學生棒球比賽所採用指定為比賽用球，在日本享有盛名外，亦獲得我國中華職業棒 球聯盟採購作為比賽用球，另亦獲得我國金龍旗三級學生棒球比賽指定為比賽用球，凡此諸多事證，均足證明參加人使用於棒球商品上之「SUN UP」商標應為商標法施行細則第三十一條第一項、商標法第三十七條第七款所明定之同業及相關購買人所熟知之著名商標，則本件原告以相同外文「SUN UP」申請註冊指定使用於棒球等同一或類似產品上，客觀上顯會造成商品購買人對於其所表彰之商品來源或產銷主體產生混淆誤認之虞，自有商標法第三十七條第七款之適用。

68.9.4.法院論述:

（1）查系爭商標與據以評定商標相較，二者均有相同之外文「SUN UP」，應屬近似商標，原告對此亦不爭執。次查，據以評定商標係參加人創先使用於棒球運動相關產品之商標，其自西元一九七八年起即陸續印製精美型錄廣告促銷其商品，並獲選為日本野球聯盟、東京大學等大學野球聯盟、日本高校野球聯盟等比賽公認，獲得日本各球團、聯盟、賽事主辦單位採用為比賽指定球外，且實際上亦有獲得為數眾多之球團、賽事、各級球對所採購使用，此各該型錄、交易發票及日本棒球相關機構及球團出具之證明書、直接銷售予日本職棒養樂多球隊使用之證明附卷可稽，堪認「SUN UP」商標在日本國內已具相當信譽。

（2）據以評定商標之商品於西元一九九五年即已透過亞祈企業有限公司持續進口我國行銷，與多家廠商及球隊有商業往來，包括台北體育學院、和信及統一等棒球隊等，並贊助各級棒球比賽，例如中華職業棒球聯盟於八十七年間即透過參加人之代理商亞祈有限公司訂購型號為「SU-101」之比賽用球一千二百六十打，合約中並明定所訂購之棒球係「與日本職棒一軍正式比賽用球，同批製號品質規格亦應相同」等，又在台灣曾由代理商亞祈有限公司代表參加人公司贊助及承辦一九九八年第一屆 SUN UP 盃暨第五屆信義慢壘比賽，另亦曾於八十六年贊助主辦第一屆社子島 SUN-UP 盃棒球賽，八十八年更由當時之代理商戴門貿易有限公司第五屆金龍旗青棒賽暨第一屆金龍旗少棒、青少棒

賽之會刊上刊登廣告，參加人之棒球產品並榮獲該次大會指定為金龍旗三級學生棒球比賽用球，此亦有各該交易發票、合約書、訂單、比賽會刊等影本附卷可稽，足證參加人使用於棒球商品上之「SUN UP」商標，確實已廣為棒球界相關事業及消費者所普遍認知之著名商標無疑。

（3）著名商標或標章之認定，係以他人申請註冊時著名與否為斷，固為被告八十八年三月九日公告之「著名商標或標章認定要點」第十條所明示，惟商標或標章之形成著名，係長時間慢慢累積，並非一夜可成，故凡能證明商標或服務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；本件原告以參加人所提出證明據以評定商標為著名商標之證據資料，其發生時間有在系爭商標申請註冊日以後者，即概認為不具證據力，而不問其與據以異議之商標關連性為何，顯屬率斷，而非可採。又參加人雖同時使用「SUN UP」及「SU」商標，但「SU」主要係作為商品系列型號及代稱，在相關商品之外包裝、廣告宣傳上，則主要使用「SUN UP」，此有日本各球團所出具之證明上標示之商標為「SUN UP」及前述原告贊助承辦之比賽廣告文宣上所載「SUN UP」商標圖樣可證，並有參加人提出中華職業棒球聯盟所採購「SU-101」同系列之編號「SU-104」棒球包裝盒影本附卷佐，並無原告所稱不知日本各棒球聯盟公認球所使用之商標為何之情形。

68.10 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

SUN UP

據 爭 商 標

69.葳寧實業（股）公司對羅蜜歐開發（有）公司異議案

裁判日期：930421

69. 判決法院及字號：台北高等行政法院 92 訴字第 641 號

69.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

69.2. 當事人

69.2.1. 原告：葳寧實業（股）公司

69.2.2. 參加人：羅蜜歐開發（有）公司

69.3. 原處分書號數：中台異字第 902109 號

69.4. 爭議號數

69.4.1. 系爭號數：註冊 977051 號商標

69.4.2. 據爭號數：

69.5. 系爭商標名稱：「BACK」

69.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 14 款

69.7.其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9106129420 號。

69.8. 重要法律見解：

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、業務或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊，為系爭商標異議審定時商標法第三十七條第十四款所規定。而「商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標貼、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散佈」，復為同法第六條所明定。

69.9. 判決摘要

69.9.1. 原告陳述：

參加人先是誑稱為系爭產品之獨家代理人，致原告陷於錯誤而與之簽立總代理經銷合約，原告為經銷系爭產品，自創「貝可」及「BACK」產品名稱以代原「矽酸鈣纖維水泥板」產品名稱，並大量廣告推銷，嗣發現參加人根本無獨家代理權，爰將自創之「」及「BACK」產品名稱，用作「商標」申請註冊，今被告依參加人之異議及評定，撤銷原告之商標登記，無異鼓勵參加人以詐欺之方法，坐享原告辛勤行銷之結果，豈是法所要實現之公平正義？

69.9.2.被告陳述：

依原告與參加人於八十六年六月五日所簽訂台灣區總代理經銷合約書，以及參加人所提出當時搭配使用標示有「BACK」之型錄觀之，參加人於系爭商標申請註冊前，客觀上已有將「BACK」作為商標使用之意思與事實；原告既因與參加人有業務往來關係而知悉參加人「BACK」商標之存在，復以相同之外文「BACK」，作為系爭商標圖樣指定使用於同一或類似商品申請註冊，自有首揭商標法第三十七條第十四款之適用，

69.9.3.法院論述：

（1）本件原告對其有與參加人簽訂台灣區總代理經銷合約書，雙方有業務往來關係一事並不否認，並有該合約書附原處分卷可稽。雖原告訴稱「BACK」係其所自創，惟迄未提出任何證據以實其說；再參酌上開合約書第一條所載甲方產品「羅密歐貝可纖維水泥板」授權乙方為台灣區總代理等語， 雖該合約並無「BACK」文字，但原告自承「貝可」之音譯即為「BACK」，則「BACK」顯非原告所自創。

（2）次查，依參加人異議程序所提異議證據附件二型錄觀之，其上分別載有「BACK 貝可矽酸鈣纖維水泥板」、「貝可矽酸鈣纖維水泥板 BACK BOARD」以及「BACK 貝可板」等字樣；再對照異議證據附件二中經濟部商品檢驗局委託試驗報告所記載，物品名稱為「矽酸鈣纖維水泥板」、「SILICATE CELLULOSE CEMENT SHEET」，可見「BACK」、「貝可」或「貝可板」並非直接、單純商品說明性文字；復參酌異議證據附件一內容，其中第二條明定：「甲方產品名稱為『羅蜜歐貝可纖維水泥板』，乙方不得變更或另創品牌」；此處之產品名稱，核其真意應係指品牌而言；故參加人於系爭商標申請註冊前，客觀上既已 將「BACK」用於商品或其說明書上而持有、陳列或散佈，且具有表彰商品

來源，得藉以與他人商品相區別之作用，揆諸首揭商標法第六條規定，參加人有以「BACK」作為商標使用之意思與事實，自堪認定；原告訴稱參加人僅將「BACK」作為產品名稱使用，而無商標使用之意思及事實云云，並無足採。又本件原告既因與參加人有業務往來關係而知悉參加人「BACK」商標之存在，其復以相同之外文「BACK」，作為系爭商標圖樣，且指定使用於同一或類似之商品申請註冊，自有首揭商標法第三十七條第十四款規定之適用。

69.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

貝可

BACK

70. 鑫晨企業（有）公司對加拿大商卡娜戴兒（有）公司撤銷案

裁判日期：910227

70. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 1864 號

70.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

70.2. 當事人

70.2.1. 原告：鑫晨企業（有）公司

70.2.2. 參加人：加拿大商卡娜戴兒（有）公司

70.3. 原處分書號數：中台處字第 880207 號

70.4. 爭議號數

70.4.1. 系爭號數：註冊 509957 號商標

70.4.2. 據爭號數：　（無）

70.5. 系爭商標名稱：「WONDERBRA」

70.6. 爭議條款：修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款

70.7.其他參考判決或決定：經濟部經訴字 0890090103 號。

70.8. 重要法律見解：

按「商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權」，為系爭商標撤銷處分時商標法第三十一條第一項第二款所明定。又商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布者。復為同法第六條第一項所規定。

70.9. 判決摘要

70.9.1. 原告陳述：

有無使用之事實，應依客觀事實及證據認定之。查本件據參加人檢附之證據資料，缺乏有為行銷之目的，將商標用於商品而持有、陳列或散布之直接事證已如前述。客觀上難謂於本件申請撤銷日八十八年四月二十八日前三年內系爭商標及其聯合商標有合於商標法第六條所稱之使用。

70.9.2.被告陳述：

查本件依據參加人所檢送標示有系爭商標圖樣包裝盒實物，及除標示有系爭商標圖樣之布標籤外，亦有「台享公司」吊牌之產品樣品照片及影本，再參酌「台享公司」於西元一九九七年五月二十五日向其關係企業 Sara Lee 訂 Wonderbra：Style No.7163 and 7158 之訂貨單影本，堪認國內廠商「台享公司」有向參加人訂購標示有系爭商標圖樣之商品，且國內廠商「台享公司」亦持有標示有系爭商標之商品，則參加人有為行銷之目的，將商標用於商品而持有、散布，其有使用之事實足堪認定。

70.9.3.參加人陳述:

原告所委託的京華商信事業有限公司是否有能力在國內各賣點逐一詳查，且所作成的市場調查報告是否可採信，皆值得懷疑。且就證據資料以觀，參加人與台享公司間顯然有交易的事實，系爭商標實際使用之狀態已相當明確，況商標法上的使用，並不已完成交易為要件，僅要有行銷的意思即可。

70.9.4.法院論述：

（1）依參加人先後所檢送之證據資料觀之，其中標示有系爭商標圖樣彩色包裝盒實物二個，分別標示有 Wonder Bra is a trademark of canadelle©1998、©1999 之字樣；另標示有系爭商標圖樣之布標籤，且有「台享公司」吊牌之胸罩商品照片及影本；另有「台享公司」於一九九七年五月二十五日向參加人所稱之關係企業 Sara Lee 訂 derbra：StyleNO 7163 and 7158 之訂貨單影本，應堪認國內廠商「台享公司」有向參加人訂購並持標示系爭商標圖樣之商品，則本件參加人有為行銷之目的，將商標使用於商品而散布，其有使用之事實，自足堪認定，原告所訴系爭商標及其聯合商標有三年未使用之情事，尚難憑

採，從而被告就原告申請撤銷為申請不成立之處分，揆諸首揭規定，自無不合。

（2）又參加人訴訟代理人九十年十二月七日具狀陳報稱：數次連絡曾向參加人訂購標示「WONDERBRA」商標商品之「台享公司」，其代表人告知相關人員俱已離職，且不 願提供該離職人員相關資料。查依參加人所提供之各項證據資料，如前所述，既已足以認定其有為行銷之目的，將商標用於商品而持有、散布，則「台享公司」向參加人訂購標示「WONDERBRA」商標商品之承辦人員，有無到庭證述，對本件之判決 結果，不生影響。

70.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

71.本局商標審查員對吳綺君君提請評定案

決定日期：920106

71. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09106131740 號

71.1. 決定主文：訴願駁回。

71.2. 當事人：

71.2.1. 訴願人：吳綺君

71.2.2. 被訴願人：經濟部智慧財產局

71.3. 原處分書號數：中台異字第 910333 號

71.4. 爭議號數

71.4.1. 系爭號數：註冊第 986760 號商標

71.5. 系爭商標名稱：「奧運」

71.6. 爭議條款：註冊時即修正前商標法第 37 條第 6 款

71.7. 其他參考判決或決定：台北高等行政法院 92 訴字第 5417 號判決。

71.8. 重要法律見解：

行政法上之信賴利益保護原則及平等原則，均在保護人民無重大過失且合法取得之權利，不合法當無平等原則之適用，而商標評定制度，係指註冊之商標在申請註冊時，依商標法之規定已有不得註冊之事由，而商標主管機關不察仍准其註冊，於註冊後始發現該註冊商標有不得註冊之原因，商標法乃授權商標主管機關依職權或依申請評定其註冊無效以為救濟，該制度之設計乃在補商標申請程序所為審查之缺失，以維護商標制度之正常運作，俾保護消費者免受欺罔，以實踐其公益目的。

71.9. 決定書摘要

71.9.1. 訴願人陳述：

（1）「奧運」二字並非奧林匹克運動會之官方簡稱，亦不會使消費者誤認為與奧林匹克運動會或國際奧委會有所關連；且系爭商標商品業經訴願人行銷推廣，故系爭商標應已為相關事業及消費者所熟知，當無使公眾對其商品性質、品質或產地等產生混淆誤認之虞。

（2）註冊第六〇三二五七號┌奧運王┘商標亦經原處分機關核准在案，基於公平原則，本件亦應准予註冊云云。

71.9.2.被告陳述：

（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，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第六款所明定。其適用係指商標本身有使一般消費者對其表彰商品之性質、品質及產地發生誤認誤信之虞而言。

（2）奧林匹克運動會為國際奧林匹克委員會所舉辦之國際性運動會，舉凡國內報章雜誌、電視台或電子報及網站等相關大眾傳播媒體，針對奧林匹克運動會訊息報導即常見以「奧運」稱之，且為一般消費者耳熟能詳；從而，訴願人以相同之中文「奧運」二字作為被提請評定之註冊第九八六七六〇號「奧運」商標圖樣，指定使用於汽水、果汁等商品，顯有使公眾與國際奧林匹克委員會所舉辦之運動會產生相關之聯想，致使公眾對其商品之性質、品質或產地產生混淆誤認之虞，自有首揭法條之適用。

（3） 另訴願人所舉併存諸案例，其中註冊第九八八五二二、九八八五二三、九四七一一九、九七二一一七號「奧運」等四件商標業經本局另案同時提請評定審理在案；註冊第六五一八六六號「奧運黑螞蟻」商標業經本局另案評決其註冊無效確定在案，並刊登於八十九年八月一日出版之第二十七卷第十五期商標公報；而審定第一〇〇五六四九號「奧運 OLYMPIC CHAMPION」聯合商標業經本局另案報請撤銷其審定確定在案，並刊登於九十一年十一月一日出版之第二十九卷第二十一期商標公報；而註冊第六〇三二五七號「奧運王及圖」商標，核屬另案註冊是否

妥適問題，自不得比附援引執為本案有利之論據，是訴願人所述，本局之審查不一致，核屬誤解。

71.9.3.決定書論述：

（4）經查「奧運」二字縱如訴願人所稱並非奧林匹克運動會之官方簡稱，然國內相關大眾傳播媒體提及「奧林匹克運動會」時，均常以「奧運」簡稱之，其廣泛使用之程度已為一般人所耳熟能詳，故難謂「奧運」二字無使人與奧林匹克運動會產生相關之聯想。從而，訴願人以「奧運」二字作為系爭商標圖樣，指定使用於汽水、果汁、運動飲料等商品，客觀上有使一般消費者誤認系爭商標商品為奧運指定使用飲料，難謂無致消費者對其商品之性質、品質或產地產生誤認誤信之虞，自不得准其註冊。

（5）次查，訴願人雖主張原處分機關所為本件系爭商標之註冊應為無效之處分有違信賴保護、禁止差別待遇原則等語。惟按行政法上之信賴利益保護原則及平等原則，均在保護人民無重大過失且合法取得之權利，不合法當無平等原則之適用，而商標評定制度，係指註冊之商標在申請註冊時，依商標法之規定已有不得註冊之事由，而商標主管機關不察仍准其註冊，於註冊後始發現該註冊商標有不得註冊之原因，商標法乃授權商標主管機關依職權或依申請評定其註冊無效以為救濟，該制度之設計乃在補商標申請程序所為審查之缺失，以維護商標制度之正常運作，俾保護消費者免受欺罔，以實踐其公益目的。本件系爭商標於申請註冊時既有不得註冊之情事，縱已取得註冊，如上所述，自得藉由法定之評定程序評決其註冊無效，以符合依法行政及商標評定制度之精神，尚無違反訴願人所主張之信賴利益保護原則及平等原則，是訴願人所訴尚不足採。

（6）至訴願人於訴願階段檢附有系爭商標商品之包裝主張其已具知名度及訴願人所舉「施威特及圖」、「星銳及圖」、「百健及圖」商標經原處分機關為申請不成立之處分及「奧運王」商標已准註冊乙節。經查，該等照片上並無日期，且僅有包裝外觀，在無其他資料佐證下，尚難謂系爭商標已具知名度；又查「施威特及圖」、「星銳及圖」、「百健及圖」等商標案例，核其

圖樣、案情與本案不同，基於商標審查個案拘束原則，不得比附援引；另第六〇三二五七號「奧運王」商標已准註冊，核屬另案妥適問題，均不得執為有利之論據，併予指明。

71.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

72.眾泓企業有限公司對美商海洋公園公司異議案

裁判日期：921030

72. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 2429 號

72.1. 判決主文：訴願決定撤銷。訴訟費用由被告負擔。

72.2. 當事人

72.2.1. 原告：眾泓企業有限公司

72.2.2. 關係人：美商海洋公園公司

72.3. 原處分書號數：中台異字第 900309 號

72.4. 爭議號數

72.4.1. 系爭號數：審定第 932108 號商標

72.4.2. 據爭號數：註冊第 217580、750110、527098、651715 號商標。

72.5. 系爭商標名稱：「車旺」

72.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 7、12 款

72.7. 其他參考判決或決定：

72.8. 重要法律見解：

雖然據以異議商標「車輪」與系爭商標「車旺」相較，兩商標圖樣均為單純橫列式中文，且兩造文字中皆具有「車」字，但整體觀察之，「車旺」與「車輪」所分別表達之意義不同，已如前述，且「ㄨㄤˋ旺」字是為「日」與「王」之組合，而「ㄌㄨㄣˊ輪」字則為「車」與「侖」之組合，完全不同，故兩造商標圖樣之整體外觀亦不同，其讀音在連貫唱呼之際亦非近似。被告卻認兩造商標圖樣均有一突顯之中文「車」字，於外觀與觀念上，難謂無致具有普通知識經驗之消費

者產生混淆誤認之虞，應屬近似之商標云云，乃割裂觀察之結果，違背前揭「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」之判斷法則，自不足採憑。

72.9. 判決書摘要

72.9.1. 原告陳述：

（1）系爭商標之商標圖樣係以具有「車載興旺」寓意之中文「車旺」文字所組成，且其「車」、「旺」二字之大小、顏色及字體等，皆為同一。然，被告於其決定書理由中，論述系爭商標與據以異議商標圖樣均有一突顯之中文「車」字，而有混淆誤認之可能，此與事實不符。

（2）「商標近似審查基準」第五條第二款是有規定：「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。」，然，被告就兩造商標圖樣比較時，竟然違背法理，將系爭商標圖樣文字予以分割審查，絲毫未有顧及到系爭商標圖樣整體部份與據以異議商標之字意、文字排列上的差異之處，被告此等不公平的決定實有違反商標近似審查基準規範。再者，系爭商標「車旺」，其「車」、「旺」二字之大小、顏色及字體等，皆為同一，絲毫未有特別彰顯其「車」字部份，被告認定系爭商標有突顯其商標圖樣中之「車」字一事，與事實不符，更足以顯見原決定違法之情事。

（3）「車」，為交通工具（車輛）之統稱，在單純的字義上，「車」字實為一常用之通俗名稱，自古以來，「車」字是有廣泛的運用於各種詞彙之中，且於各詞彙中已脫離單純的「車輛」意喻，如：車水馬龍、車馬費、車輪戰、前車之鑑、舟車勞累、‧‧‧‧等詞彙，所以，於經濟部智慧財產局以往所核准的商標註冊案件中（與系爭商標相同之商品類別中），常見排列組合有「車」字之商標圖樣公告核准在案。

（4）原處分機關對於含有「車」字之商標圖樣的近似審查基準上，並非兩造圖樣中同有「車」字時，就視為有近似之嫌，其商標近似的審查上，是另有考量到兩造圖樣之觀念是否有同一者。

（5）系爭商標之商標圖樣「車旺」，係以祝賀詞「車載興旺」所衍生得來，其所給予消費者的感觀上，自為「車載興旺」之寓意。而據以異議商標「車輪」，其商標圖樣整體部分予人「車子輪胎」、「輪子」之寓意，故據以異議商標與系爭商標兩者的整體觀念上，實非相同或近似。

（6）就據以異議商標與系爭商標之中文文字相較下，兩造文字中皆具有一「車」此一文字，然而以兩造商標圖樣整體觀查下，「車旺」與「車輪」二者欲彰顯之釋意是大不相同的，如前述，且「ㄨㄤˋ旺」字是為「日」字邊，而「ㄌㄨㄣˊ輪」字是為「車」字邊，依商標法商標近似審查基準來看，兩造商標圖樣無論在外觀、讀音及觀念上，更不可能有相同或近似之可能，自非屬近似之商標。

（7）參加人據以異議商標，即註冊商標第二一七五八０號「車輪」，該案申請日為七十二年二月十一日。然而，於據以異議商標之申請日以前，我國南海食品股份有限公司就有以「車鮑」文字作為商標圖樣，並指定保護於肉類及其製品、肉食罐頭、非活體水產製品、非活體海產製品、魚漿製品、螺肉、鮑魚製品等商品，並於七十年八月十六日核准註冊在案，編為審定第一六二七八九號「車鮑」商標就此，如依被告所作出的訴願決定書內之商標近似認定標準來看（即，兩造商標圖樣中皆具有「車」字時，視為近似之論斷），二據以異議商標－註冊商標第二一七五八０號「車輪」及註冊聯合商標第七五０一一０號「車輪牌及圖」於其申請時，理應有審定第一六二七八九號「車鮑」商標的存在下，而不得獲准註冊。被告所作出之訴願決定理應不當。

（8）被告機關之訴願決定書中，卻只針對兩商標圖樣中之「車」字部份做比較，而對於系爭商標「車旺」圖樣中之「旺」與據以異議商標「車輪」圖樣中之「輪」，毫無作任何與近似相關的比較說明，亦即被告機關並無就兩者圖樣之整體印象（含外觀、讀音或觀念之組成）是否近似作比較，而僅任意將商標圖樣之部分割裂觀察，故本件決定理由並未具備有就兩商標整體印象通體觀察的論據，應有不備理由之情事，且與上述「近似」之判斷基準完全不合。

72.9.2.被告陳述：

（1）系爭審定第九三二一０八號「車旺」商標圖樣係由單純未經設計之中文「車旺」所構成，與據以異議之註冊第二一七五八０號「車輪」商標相較，兩商標圖樣均為單純橫列式中文，且均有一突顯之中文「車」字，客觀上有使一般商品購買人產生為同一來源之系列商標之聯想，異時異地隔離觀察，於外觀與觀念上，難謂無致具有普通知識經驗之消費者產生混淆誤認之虞，應屬近似之商標。

（2）原告所舉原處分機關以往核准之諸商標註冊案例，核其商標圖樣與本案不盡相同，案情有別，尚難比附援引，執為系爭商標應准予註冊之論據；又所舉註冊第一六二七八九號「車鮑」商標，其申請日固早於本案據以異議商標申請日，惟仍無礙於系爭商標與據以異議商標構成近似，據以異議商標得拘束系爭商標申請註冊之事實，所訴核不足採。

72.9.3.判決書論述：

（1）所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字形、設色等近似，有產生混同誤認之虞者；商標之讀音有無混同誤認之虞，應以連貫唱呼為標準；觀念近似指商標圖樣之實質意義有產生混同誤認之虞者。兩商標或標章之文字排列雖相彷彿，惟其本身各具特殊意義，足以辨別者，非屬近似。此有被告八十三年七月出版之商標審查手冊所載「商標近似之判斷方法」第五點、第七點可資參考。故兩商標在外觀、讀音或觀念方面有一近似者，固即為近似之商標，然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，以具有普通知識經驗之商品購買人，施以普通之注意，就二商標之文字、圖形或記號，異時異地隔離及通體觀察；如商標以文字、圖形或記號為聯合式者，則應就各部分觀察，並以構成主要之部分為標準。此有行政院台七十四經字第一八０六八號函准 修正備查之商標近似審查基準第一項及第五項可參。

（2）原處分機關以系爭審定第九三二一０八號「車旺」商標圖樣係由中文「車旺」所組成，與參加人據以異議之註冊第二一七五八０號「車輪」、第七五０一一０號「車輪牌及圖」商標圖樣相較，二者中文固均以「車」字為首字，惟據以異議商標「車輪」及「車輪牌」之「車輪」二字係指車的輪子，予人印象直接而明確，與系爭商標以「車」字結合外觀及觀念迥不相同之「旺」字，二者區別至為明顯，讀音上亦清楚可辨；另系爭商標與據以異議之註冊第五二七０九八號「舵圖」及第六五一七一五號「CALMEX 及圖」等件商標圖樣相較，後者或單純由圖形所組成，或由圖形及意義觀念不同之外文所聯合組成，是二造商標圖樣於異時異地隔離觀察或交易連貫唱呼之際，不論外觀、觀念及讀音均難謂有使人產生混同誤認之虞，應非屬構成

近似之商標，自無首揭法條規定之適用，乃為異議不成立之審定。

（3）查「車」，為交通工具中「車輛」之統稱，在單純的字義上，「車」字為一常用之通俗名稱，其組合詞彙更已脫離單純的「車輛」意涵，如：車水馬龍、車馬費、車輪戰、前車之鑑、舟車勞累等用語，乃耳熟能詳，益見「車」字乃普遍淺易習用之字彙，並不突出，予人印象自非深刻。。參以經濟部智慧財產局曾經核准的商標註冊案件中，與系爭商標屬於相同之商品類別者，常見有組合「車」字之商標圖樣公告核准在案。可見「車」字作為商標圖樣使用，其識別力已嫌薄弱，只要結合其他足以區辨之文字、圖形或記號，即難謂近似。

（4）系爭商標之商標圖樣「車旺」，係祝賀詞「車載興旺」之簡稱，其所給予消費者的觀念意義，即為「車載興旺」或車輛很多之寓意。而據以異議商標「車輪」，其商標圖樣整體予人「車子輪胎」、「輪子」之寓意，故據以異議商標與系爭商標兩者的整體觀念上，實非相同或近似。

（5）據以異議商標「車輪」與系爭商標「車旺」相較，兩商標圖樣均為單純橫列式中文，且兩造文字中皆具有「車」字，但整體觀察之，「車旺」與「車輪」所分別表達之意義不同，已如前述，且「ㄨㄤˋ旺」字是為「日」與「王」之組合，而「ㄌㄨㄣˊ輪」字則為「車」與「侖」之組合，完全不同，故兩造商標圖樣之整體外觀亦不同，其讀音在連貫唱呼之際亦非近似。被告卻認兩造商標圖樣均有一突顯之中文「車」字，於外觀與觀念上，難謂無致具有普通知識經驗之消費者產生混淆誤認之虞，應屬近似之商標云云，乃割裂觀察之結果，違背前揭「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」之判斷法則，自不足採憑。

（6）查「車輪牌及圖」商標圖樣，除「車輪牌」三字外，尚有一圓舵形圖樣，與系爭商標圖樣僅有「車旺」二字，更容易區辨，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，亦無混同誤認之虞，兩者自非近似。

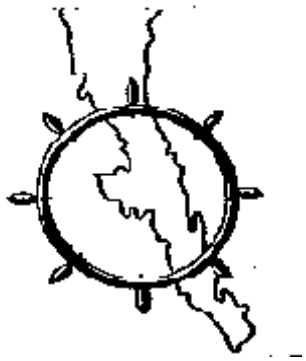
72.10. 兩造商標圖樣

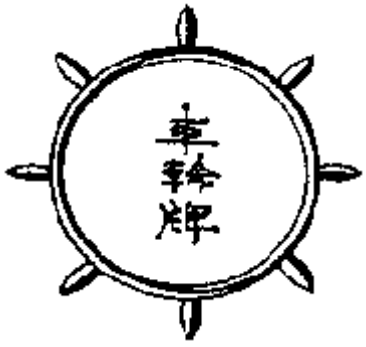
系 爭 商 標

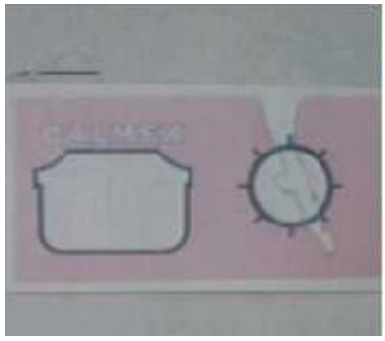
車旺

據 爭 商 標

車輪







73.遠大塑膠工業（股）公司商標撤銷案

決定日期：930311

73. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09306213320 號

73.1. 決定主文：訴願駁回。

73.2. 當事人

73.2.1. 訴願人：遠大塑膠工業股份有限公司

73.2.2. 被訴願人：經濟部智慧財產局

73.3. 原處分書號數：中台處字第 910151 號

73.4. 爭議號數

73.4.1. 系爭號數：註冊第 161635 號商標

73.4.2. 據爭號數：　（無）

73.5. 系爭商標名稱：「遠大 GREAT 及圖」

73.6. 爭議條款：撤銷處分時即修正前商標法第 31 條第 1 項第 2 款

73.7. 其他參考判決或決定：

73.8. 重要法律見解：

商標專用權係依其創設註冊時之法律所賦予，而商標延展註冊性質上固屬更新註冊，然其效果僅是┐專用期間┘之延長，並非因此產生另一新的商標專用權。是以，對於商標註冊後有無┐繼續停止使用已滿三年┘之判斷，並不因其在該三年期間內是否曾經延展註冊而有不同。又商標延展註冊案與商標撤銷案對於使用證據之舉證要求不同，在商標延展註冊案中僅檢附┐使用聲明書┘即可，而在商標撤銷案中商標專用權人則應具體舉證┐證明┘其商標確有使用之事實；且雖經核准延展註冊，但並不能排除商標法第三十一條第一項第二款之

適用，商標主管機關仍應審查該商標是否有┌無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年┘之情事。

73.9. 決定書摘要

73.9.1. 訴願人陳述：

系爭商標專用權業經原處分機關於九十一年四月十六日核准延展註冊至一○○年十月十五日止，核准指定使用於┌電冰箱、冷氣機、洗衣機、冷風機、熱風機、乾燥機、電爐、電扇┘等商品。而依系爭商標延展註冊時商標法第二十五條第二項規定可知，延展註冊係採實體審查，一經核准延展註冊，便排除該條項各款規定之適用，且依更新註冊性質，取得一新的專用權期間。本件系爭商標既經核准延展註冊，其註冊後是否有迄未使用或繼續停止使用已滿三年之情形，應自延展註冊日後起算，原處分機關對┌繼續未使用已滿三年之認定┘顯有未洽云云。

73.9.2.被告陳述：

（1）商標延展註冊形式上雖屬更新註冊，實質上卻是原商標專用權之延伸，此觀商標法第二十五條第四項之規定即明，則系爭商標延展註冊雖未滿三年，然其客觀上存在已逾二十年乃不爭之事實，自仍應審酌其是否無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年之情事。

（2）依訴願人所檢送之使用證據九十年八月六日之統一發票影本觀之，並非電子計算機統一發票或經核准使用自行印製之二聯式收銀機統一發票，而係由營業稅主管稽徵機關統一印製之格式，訴願人自行將系爭商標圖樣標示於發票備註欄，不能證明該筆交易之貨物上即標示有系爭商標圖樣，而標示有品牌之冷氣機商品其交易價值僅需新台幣一千元，亦與社會上一般通常之人所具有之合理觀點不符，此外別無其他證據得以證明專用權人確有使用系爭商標於指定使用之┌冷氣機、冷風機、熱風機、乾燥機┘商品。

73.9.3.決定書論述：

（1）商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權、「前項第二款之撤銷得就註冊商標所指定之一種或數種商品為之」、「第一項第二款情事，其答辯通知經送達商標專用權人或其代理人者，商標專用權人應證明其有使用之事實，逾期不答辯者，得逕行撤銷其商標專用權」為系爭商標撤銷處分時商標法第三十一條第一項第二款、第二項及第四項所明定。又「商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布」、「商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用」，復為同法第六條第一、二項所規定。而有無使用之事實，應依客觀事實及證據認定之。

(２)經查，商標專用權係依其創設註冊時之法律所賦予，而商標延展註冊性質上固屬更新註冊，然其效果僅是「專用期間」之延長，並非因此產生另一新的商標專用權。是以，對於商標註冊後有無「繼續停止使用已滿三年」之判斷，並不因其在該三年期間內是否曾經延展註冊而有不同。本件系爭商標延展註冊雖未滿三年，然其客觀上已註冊逾二十年乃不爭之事實，自仍應審酌其是否有無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年之情事。

（3）商標延展註冊案與商標撤銷案對於使用證據之舉證要求不同，在商標延展註冊案中僅檢附「使用聲明書」即可，而在商標撤銷案中商標專用權人則應具體舉證「證明」其商標確有使用之事實；且雖經核准延展註冊，但並不能排除商標法第三十一條第一項第二款之適用，商標主管機關仍應審查該商標是否有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」之情事。

（4）本件由訴願人於原答辯階段所檢送之使用證據九十年八月六日之統一發票影本觀之，該發票並非電子計算機統一發票或經核准使用自行印製之二聯式收銀機統一發票，而係由營業稅主管稽徵機關統一印製之格式，訴願人自行將系爭商標圖樣標示於發票備註欄，不能證明該筆交易之貨物上即標示有系爭商標圖樣，而標示有品牌之冷氣機商品其交易價值僅需新台幣一千

元，亦與社會上一般人通常之認知不符，顯不合理，該發票自不可採，是訴願人並無法舉證證明其確有使用系爭商標於指定使用之「冷氣機、冷風機、熱風機、乾燥機」商品。

73.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

74. 本局商標審查員對邱俊文君提請評定案

裁判日期：930317

74. 判決法院及字號：台北高等行政法院 92 訴字第 103 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： 邱俊文

74.2.2. 參加人：本局商標審查員

74.3. 原處分書號數：中台評字第 910258 號

74.4. 爭議號數

74.4.1. 系爭號數：註冊第 993454 號商標

74.5. 系爭商標名稱：「野薑花」

74.6. 爭議條款：註冊時即修正前商標法第 37 條第 10 款

74.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9106126020 號。

74.8. 重要法律見解：

業者以自然界之花花草草名稱作為商標註冊者，所在多有。「野薑花」為習知之花草名稱，以之作為商標圖樣申請商標註冊，原則上並無不可，惟依商標法第三十七條第十款規定，「凡文字、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。本案「野薑花」三字，在專用權人申請註 冊之前，已為新竹內灣地區商品（粽子）業界通用之名稱或有關商品之說明，則以「野薑花」作為商標，指定使用於粽子商品，同業或利害關係人得依商標法第五十二條規定，依法定申請評定程序，評定其商標註冊為無效。 換言之，本案

「野薑花」商標之註冊，縱使先前尚未被評定無效，同業間如係以善意合理之說明方式使用「野薑花粽」，表示「野薑花」或其花葉，係為製造粽子之原料或包粽子之材料，並非作為商標使用，則依商標法第二十三條第一項之規定，當不受商標專用權之效力所拘束。

74.9. 判決摘要

74.9.1. 原告陳述：

（1）商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，是否為商品之說明，係依社會一般通念，以普通使用方法，表示商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他有密切關聯之說明，而所謂「表示」，則係以普通、直接而明顯之方法而言，故商品之說明文字不得作為商標申請註冊，應考慮消費者之認識情形，商標與商品之關聯，作公平合理之審查，不應過嚴，致使工商業者無所適從。

（2）野薑花粽於失傳六十年後係由內灣村民范玉英創始製作，范玉英為原告之姑姑，且與原告之母親詹鳳英（即報載之詹阿姨）共同合作開發，實為原告家族之創舉，經由諸多報章雜誌及電視媒體之報導，而成為內灣地區知名之產品，以「野薑花」作為原告家族所製作粽子商品之 標誌，且經輔導後申請註冊本件系爭之商標，以避免消費者產生誤認，足與其他業者產品相區隔，況依原處分書所載之報導資料，並無具體證據足以證 明另有其他業者，在原告家族之前亦使用野薑花之「根莖」及「葉子」製作粽子，更難謂「野薑花」已成為粽子商品之說明性文字或通用名稱。

（3）以「野薑花」之根、莖為餡，以其葉包裹則為獨創之特例，且更突顯其顯著性、獨創性，故「野薑花」 三字鮮有人會聯想到粽子，其粽子間並無直接而必然之關連，從而「野薑花　粽」應非屬粽子之通用名稱或商品之說明，並無疑義。至於內灣地區居民因看到「野薑花」粽熱賣，才開始仿效並稱野薑花粽。

74.9.2.被告陳述：

（1）凡商標圖樣上之文字、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」，為本件系爭商標註冊時商標法第三十七條第十款所明定。所謂┌商品之說明┘，係指商標圖樣上之文字、圖形、記號或其聯合式，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，或直接而明顯的表示商品之品質、功用等為必要。

（2）據新竹縣橫山鄉內灣地區人士所提供之聯合報、中國時報、民生報等報紙報導及九十年度新竹縣橫山鄉內灣形象商圈經濟部輔導成果報告書等相關資料，堪認於系爭註冊第九九三四五四號「野薑花」商標九十年四月十一日申請註冊前，於新竹縣橫山鄉內灣地區已有不少粽子業者，利用野薑花的根部和一定比例的糯米及少許的豬肉、蝦、香菇、蘿蔔乾等作餡，再以野薑花的葉子包紮成粽形後，予以蒸煮而成隱含有野薑花清香味之鹹粽子，稱之為「野薑花粽」，以有別於一般傳統竹葉或荷葉所包成之粽子，實為內灣地區具有傳統口味之客家美食特產之一，從而原告以「野薑花」三字作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於粽子等商品，無非說明該等商品即為前揭利用野薑花的根部和葉子等材料予以蒸煮而成之客家口味傳統美食，依社會一般通念，自係表示該商品有關之說明文字或與商品本身之說明有密切關連，自有前揭法條規定之適用。

（3）「野薑花粽」確為竹縣橫山鄉內灣地區業者普遍使用之通用名稱，是「野薑花」三字予相關同業業者及消費者之寓目印象顯為該等商品之說明文字無疑，自非原告或其家族成員所得專用。況原告所稱家族成員之范阿嬤與詹阿姨女士就「野薑花粽」之使用亦為商品名稱之標示或唱呼，並非以之作為商標形態之使用，自不得執為有利之辨解。

74.9.3.法院論述：

（1）經查，系爭商標圖樣係由單純之中文「野薑花」所構成，而於系爭商標九十年四月十一日申請註冊前，新竹縣橫山鄉內灣地區已有不少粽子業者，以野薑花的根部及其他材料作餡，再以野薑花葉子包裹成粽形後蒸煮而成為客家口味傳統美食之「野薑花粽」，此有前揭報紙報導及九十年度新竹縣橫山鄉內灣形

象商圈經濟部輔導成果報告書等相關資料影本附原處分卷內可稽。

（2）前揭報紙等相關資料固有范阿嬤野薑花粽、詹阿姨野薑花粽之標示或報導，惟參酌該等相關資料上所載併列之店家名稱尚有阿秋「麻糬」、鄭媽媽「米食」等等，故原告所稱其家族成員之范阿嬤與詹阿姨女士就「野薑花粽」之使用態樣，係為商品名稱之標示或稱呼，並非以之作為商標形態之使用。

（3）觀諸前揭資料所刊載之「新竹縣橫山鄉內灣形象商圈近日推出「野花薑粽」...「...野薑花粽：此道客家美食在內灣已失傳六十年，由經濟部商業司、中國生產力中心的輔導重出江 湖...」等報導語句，堪認「野薑花粽」商品於系爭商標申請註冊前，已為相關業者及消費者皆通曉之內灣地區客家傳統美食之一，「野薑花粽」確為當地業者普遍使用於粽子之名稱，故「野薑花」三字予相關業者及消費者之寓目印象顯為該等商品之說明文字，自不因原告之家族（姑姑范玉英、母親詹鳳英）率先復古製作「野薑花粽」，即謂原告或其家族成員可得專用「野薑花」三字。是原告以「野薑花」三字作為系爭商標圖樣，指定使用於粽子等商品，自係表示該等商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連，顯有違系爭商標註冊時商標法第三十七條第十款之規定。

74.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

75. 周益正對錢櫃企業股份有限公司、蔡易明異議案

裁判日期：920424

75. 判決法院及字號：最高行政法院 92 判字第 429 號

75.1. 判決主文：上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

75.2. 當事人

75.2.1. 上訴人：周益正 即賓士流行視聽歌唱

75.2.2. 被上訴人：錢櫃企業股份有限公司、蔡易明（即台北錢櫃視聽企業社之前手蕭玲玲即錢櫃視聽企業社）

75.3. 原處分書號數：中台異字第 880745 號

75.4. 爭議號數

75.4.1. 系爭號數：審定第 71598 號商標（原服務標章）

75.4.2. 據爭號數：註冊第 46329 號商標（原服務標章）

75.5. 系爭商標名稱：「錢櫃 CASH BOX」

75.6. 爭議條款：修正前商標法第 77 條準用同法第 37 條第 6、7、11 款

75.7. 其他參考判決或決定：

本案原審被告經濟部智慧財產局（未提起上訴）原審定結果，以八十四年十月十四日中台異字第八四○六四五號服務標章異議審定書為「審定第七一五九八號『錢櫃 CASH BOX』聯合服務標章審定應予撤銷。」之處分。上訴人不服，向經濟部提起訴願，該部以八十五年一月十二日（八五）訴字第八五六二一二七六號決定將原處分撤銷，由原審被告重行審查後另為適法之處分。嗣經經濟部智慧財產局重行審查結果，以八十五年七月十九日中台異字第八五○七三八號服務標章異議審定書為「異議不成立」之審定。被上訴人不服，依序提起訴願、再訴願結果，迭遭經濟部八十五年十月十一日經（八五）訴字第八五六二六二九四號決定、行政院八十六年四月十五日台八十六

訴字第一四五四九號決定駁回，遂提起行政訴訟，經本院八十七年度判字第一五一二號判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，由經濟部智慧財產局詳為審查，另為適法之處分。經濟部智慧財產局重為審查結果，以八十八年十月十四日中台異字第Ｇ○○八八 ○七四五號服務標章異議審定書仍為「異議不成立」之審定。

75.8. 重要法律見解：

倘一家或兩家以上商號之服務共同使用之標章，雖未在國內申請註冊，惟該標章之信譽如已達相當之知名度，為一般消費者所熟知，則他人以相同或近似之標章，申請註冊使用於同一或類似之服務，客觀上有使一般消費者對其標章所表彰之服務來源、性質或提供者，發生混淆誤認之虞時，殊難謂無異議審定當時商標法第七十七條準用第三十七條第一項第七款規定之適用。

本件上訴人之前手邱錦華雖於七十七年九月九日申請註冊取得系爭正標章，然因當時我國並無錄影節目播映業，提供伴唱機供顧客唱歌業之管理辦法及行業分類辦法，系爭正標章應不包括錄影節目播映業及提供伴唱機供顧客演唱業在內。雖上訴人於八十七年八月二十九日申請系爭正標章延展註冊，由經濟部智慧財產局以八十八年三月八日智商五四○字第二○四四三七號函核准，並指定使用於錄影節目播映業、提供伴唱機供顧客唱歌業，惟此乃在系爭聯合標章申請註冊之後，尚難因此即認系爭正標章於延展前之營業種類當然包括錄影節目播映業及提供伴唱機供顧客唱歌業。

75.9. 判決摘要

75.9.1. 上訴人陳述：

（1）上訴人於原審參加訴訟以中文「錢櫃」二字係上訴人之前手早於七十七年九月九日起即以之作為系爭聯合標章之正標章圖樣申請註冊，取得註冊第三四四四三號「錢櫃」服務標章專用權，目前並已獲准延展註冊在案，指定使用於錄影節目播映業（MTV）、提供伴唱機供顧客唱歌（KTV）服務業。且自七十六年起至八十年早已於南部地區以「錢櫃」二字從事於MTV、KTV等娛樂服務業，並藉由中華日報之徵人啟事方式刊登廣告。而台南市稅捐稽徵處亦自七十七年十一月間起，以錢櫃視聽廣場名義課徵娛樂稅;且於八十年八月二日即申請錢櫃視聽歌唱(即KTV)營利事業之設立登記；八十年十月十九日申請錄影帶節目播映（即MTV ）營利事業之設立登記。被上訴人錢櫃企業股份有限公司雖稱於七十五年十一月三日設立後，一直以據以異議

標章作為營業名稱及標章，從事錄影節目帶製作，並提供伴唱機供顧客歌唱云云，並未提出任何證據以實其說，而其提出之八十五年二月二十三日之公司變更登記後之公司執照，又無法證明變更登記前，其名稱是否即為錢櫃企業股份有限公司。

（2）依卷證資料，其營業項目為「　錄影帶製作之技術諮詢顧問。　錄影製程設計及其技術諮詢顧問。　企業管理之診斷諮詢分析顧問業務。　財務管理之診斷諮詢分析顧問業務。　雜誌之發行及出版業務。」亦無法證明被上訴人錢櫃企業股份有限公司自七十五年十一月三日起即從事錄影節目帶製作及提供伴唱機供顧客歌唱業務，更無法證明自斯時起即使用據以異議標章情事，是被上訴人錢櫃企業股份有限公司前開主張顯非真實。

（3）被上訴人所提前澤等七家公司，均非以「錢櫃」為名，且錢澤公司係八十二年十一月二日核准設立，又乏證據證明為被上訴人錢櫃企業股份有限公司之子公司，而所稱分店亦未提出任何證據證明，是被上訴人上開主張，亦顯非真實。

（1）　被上訴人錢櫃企業股份有限公司稱其子公司及分公司之 KTV 經營情況良好云云。惟查，依其所提之營利事業所得稅資料，無法證明為各該公司經營 KTV 所得，且七十七年之全年課稅所得為負一百四十餘萬元、七十八年為負一百八十餘萬元、七十九年為負五百二十九萬餘元、八十年為負一百六十五萬餘元。錢櫃西餐廳七十八年為負二百九十八萬餘元、八十年負七十九萬餘元。英風視廳企業社八十年負二百一十三萬餘元。長春西餐廳七十八年負三百九十二萬餘元、七十九負三百八十九萬餘元、八十年負三百三十二萬餘元。四度空間八十年負三百五十一萬餘元。漢旌公司八十年負一百九十九萬餘元。南京視聽企業社八十年負二百一十七萬餘元、八十一年負二百餘萬元。欣錄公司七十九年負三百六十七萬餘元，足證被上訴人所稱經營情況良好云云，顯非真實。

（2）　被上訴人稱依證十八之證明書及證十九台北市視聽歌唱聯誼會出具之證明函可證被上訴人自七十五年下旬設立起即一直使用據以異議標章從事於 MTV、KTV ，且在 KTV 及消費者群具有全國知名度云云。惟查，證十八之證明書有未載明日期者，有載明為八十三年間者，無法證明被上訴人於八十一年間之知名度，尤其是億順行有限公司係於八十三年三月一日才核准設立，根本不可能簽立被上訴人自七十五年起即以「錢櫃」及「錢櫃 CASH BOX」之經營之證明書，內容顯非真實。

（3） 證十九更是由被上訴人代表人劉英所出具，內容只說明被上訴人錢櫃企業股份有限公司及連鎖五家店，於七十九年八月七日申請入會而已，且地點均在台北市，益證被上訴人所稱具全國知名度云云，亦非真實。證二十號為八十二年四月十五日之自立早報及證二十一號未載明日期，顯均在上訴人申請系爭聯合標章之後，無法證明於八十一年間被上訴人已具全國知名度。

（4） 證二十三大部分為九十年所製作，更無法證明上訴人申請系爭聯合標章時，被上訴人已具全國知名度。而證二十五號之分公司，又為八十五年-九十年間設立，原證二十六-二十八之設立時間亦均在被上訴人申請系爭聯合標章之後，更顯見被上訴人於八十一年時未具全國知名度，所述並非真實。

（5） 系爭聯合標章係上訴人已取得商標專用權之系爭正標章之聯合服務標章，外文「錢櫃 CASH BOX」為「錢櫃」之英文直譯，此觀諸上訴人申請時商標分類第四十四類商品中，有訴外人以同義之中文「錢櫃」、「錢櫃 CASH BOX」合併為商標圖樣申請註冊可稽。而被上訴人所提之證據不足證明其於八十一年間已具全國知名度，而由台南市稅捐稽徵機關仍以「錢櫃視聽中心」對上訴人課徵稅捐而非將之併入被上訴人錢櫃企業股份有限公司稅捐觀之，並無違反前揭法條之規定。

75.9.2.被上訴人陳述：

（1） 被上訴人於原審起訴主張：錢櫃企業股份有限公司於七十五年十一月三日設立時，雖未立即將據以異議標章申請註冊為服務標章，惟一直以之作為營業名稱及標章，除從事錄影節目帶製作外，亦提供伴唱機以供顧客歌唱，七十六年起並陸續設立分公司及子公司，共同以據以異議標章從事於 MTV、KTV 等娛樂服務業，並在系爭服務標章八十一年十一月二十三日向原審被告申請註冊之前，已成立多家連鎖店。屬全國擁有最多連鎖店之 KTV 娛樂服務業。且因錢櫃企業股份有限公司及子公司 KTV 經營情況良好，在一般消費者心目中業已具有相當知名度。

（2） 上訴人於經營 KTV 業務時，從未以系爭聯合標章作為其表彰服務之標章，於其散發之廣告傳單中甚至無任何「錢櫃 CASH BOX」之字樣，僅有「賓士 KTV」；又上訴人營業場所懸掛之廣告招牌亦以「賓士流行音樂廳」為廣告主體，僅在招牌下端出現小小的「錢櫃 MUSIC HOUSE 」字樣，足見上訴人並無以系爭聯合標章為其服務標章之意圖。上訴人顯係因系爭正標章已先由其所註冊而搶得被上訴人廣泛使用宣傳之努力，為迫使被上

訴人同意以一億元之天價購買其標章之野心，遂以不公平競爭之方法，抄襲錢櫃企業股份有限公司所最先創設並廣泛使用於所有營業場所之廣告招牌及所有宣傳品之「錢櫃 CASH BOX」名稱。

（3） 上訴人既無以系爭聯合標章作為經營 KTV 業之意，且邱錦華於八十一年十一月十日始將系爭正標章移轉於上訴人，之前上訴人自不得主張其可以系爭正標章為營業標章。

75.9.3.法院論述：

（1） 原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件上訴人之前手邱錦華雖於七十七年九月九日申請註冊取得系爭正標章，公告於七十七年十二月一日商標公報第十五卷二十三期，指定使用於當時商標法施行細則第二十五條所定商品及服務分類表第一類教育及娛樂，有服務標章註冊簿影本附原處分卷可稽。然因當時我國並無 MTV、KTV 之管理辦法及行業分類辦法，系爭正標章應不包括錄影節目播映業 MTV 及提供伴唱機供顧客演唱業 KTV 在內；雖上訴人於八十七年八月二十九日申請系爭正標章延展註冊，並經原審被告以八十八年三月八日智商五四○字第二○四四三七號函核准，並指定使用於錄影節目播映業（MTV）、提供伴唱機供顧客唱歌（KTV）服務業，有上開函附原處分可按，惟此乃在系爭聯合標章申請註冊之後，尚難因此即認系爭正標章於延展前之營業種類當然包括錄影節目播映業（MTV）、提供伴唱機供顧客唱歌（KTV）服務業。

（2） 被上訴人錢櫃企業股份有限公司於七十五年十一月三日設立時，未將據以異議標章申請註冊為服務標章，為被上訴人所是認。因此，本件所應審究者為，被上訴人使用據以異議標章於 MTV、KTV 服務業，是否已達相當之知名度；及上訴人是否有以系爭正標章之「錢櫃」二字作為標章，從事於 MTV、KTV 等娛樂服務業，而在其使用領域內（即南部地區）有所發展，而與據以異議標章併存且持續使用多年之事實。

（3） 經查，被上訴人錢櫃企業股份有限公司主張其於七十五年十一月三日設立時，雖未立即將據以異議標章申請註冊為服務標章，惟錢櫃視聽社於七十八年十月二十七日申請註冊如附圖三據以異議標章編號一之圖樣，指定使用於當時商標法施行細則第二十五條所定商品及服務分類表第十二類錄影節目帶之租售業務，經原審被告審查核准編為審定第四六三二九號，公告於七十九年四月十六日商標公報第十七卷八期，嗣移轉於被上訴

人錢櫃企業股份有限公司之前身錢櫃視聽顧問有限公司，有服務標章註冊簿影本附原處分卷、經濟部八十九年九月十九日經（○八九）商字第○八九一三三四九三號函影本附本院卷可參。

（4） 原告主張其一直以據以異議標章作為營業名稱及標章，除從事錄影節目帶製作外，亦提供伴唱機以供顧客歌唱，七十六年起並陸續成立錢澤公司、錢櫃企業股份有限公司等子公司，共同以據以異議標章從事於 MTV、KTV 等娛樂服務業；且被上訴人之前身錢櫃視聽有限公司及其連鎖門市營業點：林二店、敦南店、吉林店、長春店、環亞店等五家，於七十九年八月七日申請加入台北市ＫＴＶ聯誼會，成為該會之會員，而一井工商廣告實業有限公司分別於七十八年五月間承製敦南店、八十年五月間承製忠孝店、八十一年十一月間承製南京店、七十八年十一月間承製吉林店、七十八年三月間承製林森二店、七十八年十二月間承製環亞店、七十八年九月間承製長春店等外牆之招牌看板，億宏印刷事業有限公司於七十八年至七十九年間承製被上訴人錢櫃企業股份有限公司之店卡、抵用券、請領單、售賣單、名片等，有被上訴人提出之公司執照、營利事業登記證、各該公司出具之證明書附卷可按，堪認有長期使用據以異議標章之事實。

（5） 被上訴人錢櫃企業股份有限公司主張其與子公司自七十六年起每年總營業額為九六二、五三二、五二四元，其並經常於中國時報刊登徵人之廣告，亦有被上訴人提出之公司執照、營利事業登記證、營利事業所得稅申報書、報紙等影本附本院卷可稽，顯見其營業量不可謂不大；被上訴人主張據以異議標章，在一般消費者心目中業已具有相當知名度，且是全台灣數百家 KTV 同行中享有最高知名度，並提出 KTV 同業及周邊產品等近百家供應商所提開立之證明書，證明被上訴人自七十五年起使用「錢櫃」標章及據以異議標章於 KTV 迄今，雖係私文書，然各該立證明人既均提出公司執照影本或載明個人之身分證字號及住址，核其內容，據以異議標章，縱非全台數百家同行中享有最高知名度，亦達極深之知名度，是原告此部分關於具知名度之主張，尚非不可採。從而，被上訴人錢櫃企業股份有限公司使用據以異議標章，如前所述，其信譽應已達相當之知名度，為一般消費者所熟知，而非僅侷限於北部地區而已。原處分認據以異議商標於北部地區有所發展乙節，尚有誤會。

（6） 上訴人於八十一年十一月十日始自其前手邱錦華受讓系爭正標章，之前上訴人自無使用系爭正標章之可言，更遑論於系爭

聯合標章申請前有於南部地區發展之事實。因此，系爭正標章是否有於南部地區發展之事實，端視邱錦華之使用而定。然揆諸上訴人提出之中華日報錢櫃KTV、MTV徵人、廣告啟事，或錢櫃視聽廣場之娛樂稅申報書，或錢櫃視聽歌唱中心之營利事業所得稅申報書，其名稱並非邱錦華（亦非上訴人周益正或賓士流行視聽歌唱）；又錢櫃KTV、MTV徵人、廣告啟事之地點，分別為台南市中正路三二二號三-四樓、台南市西門路二段一二○號十一樓，該七十七年至八十一年度錢櫃視聽廣場之娛樂稅申報書及錢櫃視聽歌唱中心之營利事業所得稅申報書，所登載之營業地址為台南市中正路三二二號或同路三一六、三一八、三二二號二-四樓，且上開二家營利事業代表人姓名分別是姜發宗、正正德，並非上訴人周益正或其前手邱錦華，且上訴人迄未提出證據證明渠間之關係，則尚難遽認邱錦華有長期使用系爭正商標之事實。

（7） 雖上訴人主張該二家營利事業均是其家族企業，但既未舉證證明，以實其說，尚難採信。何況，錢櫃視聽廣場七十七年十一、十二月份之營業額（含稅）僅一五、七五八元，七十八年一月份一五、七六四元，七十九年十二月份一二、七四六元，平均一年之營業額僅約十九萬元之區區數額，自難與被上訴人錢櫃股份有限公司七十六年度之營業收入三、四九五、九八七元，被上訴人錢櫃視聽企業社七十六年度之營業收入二、六八四、七二一元等鉅額營業額比擬，實難謂系爭正標章於本件異議當時，有於南部地區發展之事實。

（8） 上訴人雖主張其與邱錦華自七十六年起有於南部地區使用系爭正標章之事實，並提出照片六幀欲實其說。但查上訴人迄九十年十二月二十四日始具狀提出標有「錢櫃」「 CASH BOX 」之上開照片，該等照片不能證明確為其七十六年間所拍攝，則亦不能證明七十六年間有使用「錢櫃」標章之事實，是本件尚乏其他證據佐證，亦難採為有利上訴人之認定。

（9） 被上訴人錢櫃企業股份有限公司代表人劉英等人被訴違反商標法等案件，業經台灣高等法院檢察署於八十八年十一月十七日以八十八年度議字第三六三二號處分書駁回確定在案。該處分書亦認據以異議標章為劉英等人多年辛苦經營，享有一定之商譽及知名度，上訴人明知及此，趁原標章使用人疏未註冊而捷足登記，為有無坐享他人經營成果之惡意問題，係上訴人是否藉排除原標章使用人之使用權，致使消費大眾誤以為上訴人經營之「錢櫃」KTV 即是自七十七年起即由劉英一手創立之「錢

櫃KTV 」，以坐收市場利益之問題；更進而指出錢櫃公司係於七十五年十一月三日設立登記，此在邱錦華取得系爭正標章之前，而錢櫃視聽社雖係於七十八年十月三日始申請設立登記，然上訴人及邱錦華均未曾提出任何在當時或之前曾以「錢櫃」為名經營商號或公司之證據等語，有被上訴人提出上開處分書影本可參。

（10）查系爭聯合標章除中文「錢櫃」外，尚有「CASH BOX」外文，與據以異議標章之中文及外文均相同，二者書寫方式或容有些許差異，惟既均使用相同之中文及外文，無論基本設計外觀、概念及意匠既無區別，一般消費者於購買時，施以普通所用之注意，在無兩商標可資詳細比對之情形下，依殘存於腦海中隅角設計之印象，異時異地隔離觀察，顯有產生混淆而誤認系爭聯合標章為被上訴人或與被上訴人有關聯公司所開設之KTV 或MTV 店之虞。

75.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

76. 養生製藥廠王金源對康儷國際事業（股）公司異議案

決定日期：930114

76. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09306210650 號

76.1. 決定主文：訴願駁回。

76.2. 當事人

76.2.1. 訴願人：康儷國際事業股份有限公司

76.2.2. 關係人：養生製藥廠　王金源

76.3. 原處分書號數：中台異字第 911190 號

76.4. 爭議號數

76.4.1. 系爭號數：審定第 1017882 號商標

76.4.2. 據爭號數：註冊第 251089 號商標

76.5. 系爭商標名稱：「養生の　」

76.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 12 款

76.7. 其他參考判決或決定：

76.8.重要法律見解：

系爭聯合商標指定使用於食用大豆卵磷脂粉、雞精、鱉精、鰻魚精等商品，與據以異議商標延展註冊所指定使用於中藥商品，二者商品相較，雖前者屬含有特殊營養素或具特定保健功效之營養補充品，後者屬中藥品，惟目前養生觀念盛行下，前者之雞精等商品往往亦含有中藥(中藥材）成份，故其產製者亦屬相同，消費者復易併為選購，其關聯性極為密切。另現今市面上藥妝店林立，其開架式陳列販售商品，亦有涵蓋含有中藥材成份之營養補充品等商品，致消費者可於相同場所同時購得二者商品，二者商品之原材料、用途相近、用途相近、產製者、行銷管道及場所或買受人亦多為相同或重疊，依一

般社會通念及市場交易情形，難謂無使相關消費者誤認二者來自相同或有關聯之來源，應屬構成類似商品。

76.9. 決定書摘要

76.9.1. 訴願人陳述：

（1）系爭聯合商標圖樣「養生の　」之字義為保養生命的寶物，而與單純「保養生命」字義不同，且系爭聯合商標較據以異議商標尚添加有日文「の」及中文「　」字，二者在外觀、字義及讀音皆有明顯差異，應不構成近似商標。

（2）另本件商標係指定使用於營養補充品與據以異議商標延展註冊所核准中藥商品，二者之銷售管道及場所並不相同，應無構成類似商品云云。

76.9.2.被訴願人陳述：

（1）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，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第十二款所明定。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。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。同法施行細則第十五條第一、二項亦定有明文。

（2）系爭審定第一○一七八八二號┌養生の　┘聯合商標圖樣，與據以異議註冊第二五一○八九號┌養生┘商標圖樣相較，二者皆有相同之中文┌養生┘二字，應屬構成近似商標。系爭聯合商標指定使用於雞精、鱉精、鰻魚精等商品，與據以異議商標延展註冊所指定使用於中藥商品，二者商品之原材料、用途相近、產製者、行銷管道及場所或買受人亦多為相同或重疊，依一般社會通念及市場交易情形，難謂無使相關消費者誤認二者來自相同或有關聯之來源，應構成類似商品。

76.9.3.決定書論述：

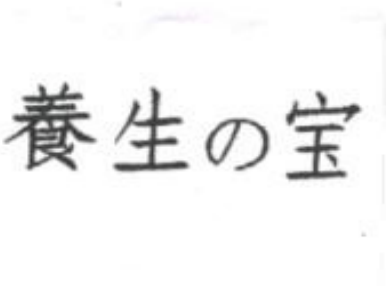
（1）經查，系爭審定第一○一七八八二號「養生の　」聯合商標圖樣，固為中文「養生」與日文「の」及中文「　」依序排列所構成，惟中文「養生」係置於字首顯明處，與據以異議註冊第二五一○八九號「養生」商標圖樣相較，二者皆有相同之中文「養生」二字，於異時異地隔離觀察或交易忽購買之際，有使具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。

（2）復查，系爭聯合商標指定使用於食用大豆卵磷脂粉、食用小麥胚芽膠囊、雞精、鱉精、鰻魚精等商品，與據以異議商標延展註冊所指定使用於中藥商品，二者商品相較，雖前者屬含有特殊營養素或具特定保健功效之營養補充品，後者屬中藥品，惟目前養生觀念盛行下，前者之雞精等商品往往亦含有中藥(中藥材）成份，故其產製者亦屬相同，消費者復易併為選購，其關聯性極為密切。另現今市面上藥妝店林立，其開架式陳列販售商品，亦有涵蓋含有中藥材成份之營養補充品等商品，致消費者可於相同場所同時購得二者商品，二者商品之原材料、用途相近、用途相近、產製者、行銷管道及場所或買受人亦多為相同或重疊，依一般社會通念及市場交易情形，難謂無使相關消費者誤認二者來自相同或有關聯之來源，應屬構成類似商品，自有異議審定時商標法第三十七條第十二款規定之適用。

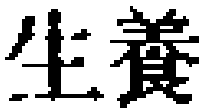
（3）訴願人所舉「王子」「PRINCE」商標與「王子&公主PRINCE&PRINCESS」商標不構成近似及商標圖樣中有「養生」獲准註冊等例乙節，核其案情或與本件不同，或為另案問題，尚不得執為本件有利之論據，併予指明。

76.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標



77. 三洋藥品工業（股）公司對葉淑蘭君異議案

決定日期：930217

77. 決定機關及字號：經濟部經訴字第 09306212170 號

77.1. 決定主文：訴願駁回。

77.2. 當事人

77.2.1. 訴願人：葉淑蘭

77.2.2. 關係人：三洋藥品工業股份有限公司

77.3. 原處分書號數：中台評字第 920225 號

77.4. 爭議號數

77.4.1. 系爭號數：審定第 846651 號商標

77.4.2. 據爭號數：註冊第 580653 號商標

77.5. 系爭商標名稱：「KUO　AN」

77.6. 爭議條款：註冊時（修正前）商標法第 37 條第 12 款

77.7. 其他參考判決或決定：

77.8.重要法律見解：

系爭商標圖樣係由外文「KUO AN」所構成，該外文固非既有之文字，惟依外文拼音方式，其讀音可為「ㄍㄨㄛ　ㄢ」或「ㄎㄨㄛ ㄢ」；據以評定商標圖樣則為單純之中文「國安」，其讀音為「ㄍㄨㄛ　ㄢ」。二者相較，雖有中外文之區別，惟其讀音極相彷彿，異時異地隔離觀察，連貫唱呼之際，難謂無使具有普通知識經驗之商品購買人產生其係源自同一主體來源之系列商標之聯想，而有混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。

77.9. 決定書摘要

77.9.1. 訴願人陳述：

系爭商標圖樣係由 KUO 及 AN 等英文字母所組成，該組合文字並無特定之中譯文、中譯音或字義解釋，且英文字典中並無對照 KUO 及 AN 之漢字，是商品購買人是否認識其讀音，及其讀音連貫唱呼是否與據以評定商標圖樣之中文┌國安┘讀音相彷彿，實非無疑云云，請求撤銷原處分。

77.9.2.被訴願人陳述：

（1）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，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第十二款所明定。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。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，同法施行細則第十五條第一、二項亦定有明文。

（2）系爭註冊第八四六六五一號┌KUO AN┘商標與據以評定註冊第五八０六五三號┌國安┘商標圖樣相較，二者雖有中外文之區別，惟其讀音之唱呼極相彷彿，且衡酌關係人之前手國安製藥股份有限公司早於六十七年間即以┌國安┘二字為標章圖樣之一部分，取得註冊第一０五五二三號┌國安及圖┘商標專用權〈即據以評定商標之正商標〉，廣泛使用於感冒液等商品迄今已有二十多年之情事，二者異時異地隔離觀察，於市場交易連貫唱呼之際，易使商品購買人產生其係源自同一主體來源之系列商標之聯想，而有混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，復均指定使用於口服藥液、感冒液等同一或類似商品，自有首揭法條規定之適用。

77.9.3.決定書論述：

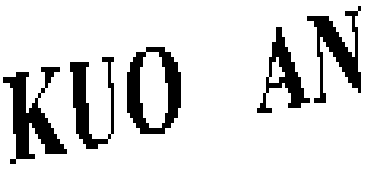
（1）商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第十二款所明定。而衡酌兩商標是否近似，以具有普通知識

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。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，同法施行細則第十五條第一、二項亦定有明文。

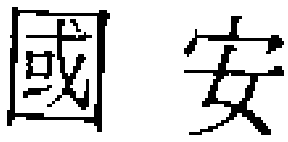
（2）經查，系爭商標圖樣係由外文┌KUO AN┘所構成，該外文固非既有之文字，惟依外文拼音方式，其讀音可為┌ㄍㄨㄛ　ㄢ┘或┌ㄎㄨㄛ　ㄢ┘；據以評定商標圖樣則為單純之中文┌國安┘，其讀音為┌ㄍㄨㄛ　ㄢ┘。二者相較，雖有中外文之區別，惟其讀音極相彷彿，異時異地隔離觀察，連貫唱呼之際，難謂無使具有普通知識經驗之商品購買人產生其係源自同一主體來源之系列商標之聯想，而有混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，復均指定使用於┌口服藥液、感冒液┘等同一或類似商品，自有首揭法條規定之適用。

77.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標



78. 荷蘭商聯合利華公司對美商美國棕欖公司異議案

裁判日期：910502

78. 判決機關及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 1862 號

78.1. 判決主文：再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告中華民國八十八年十月二十九日申請對註冊第八七二八三九號 「Color Toothpaste Design NO.4」商標之商標異議事件，應作成異議成立之處分。訴訟費用由被告負擔。上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

78.2.當事人

78.2.1. 原告：荷蘭商・聯合利華公司

78.2.2. 參加人：美商・美國棕欖公司

78.3. 原處分書號數：中台異字第 0887431 號

78.4. 爭議號數

78.4.1. 系爭號數：審定第 872935 號商標

78.4.2. 據爭號數： （無）

78.5. 系爭商標名稱：「Color Toothpaste Design NO.4」

78.6. 爭議條款：修正前商標法第 5 條第 1 項

78.7. 其他參考判決或決定：最高行政法院 92 判字第 1066 號、90 上字第 336 號、90 上字第 711 號、90 上字第 1360 號、92 判字第 484 號、89 訴字第 53 號、89 訴字第 2202 號、90 年度訴字第 1861 號及 89 訴字第 2397 號。

78.8. 重要法律見解：

論究商品有無識別性，除端視商標圖樣與他人之商品有相區別之情形外，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、商品購買人之注意程度等因素綜合判斷之，而非單純以圖樣作為其識別之依據。

78.9. 判決書摘要

78.9.1. 原告陳述：

（1）系爭商標係以管狀牙膏擠出後的物理狀態之一的圖形，再配以顏色組合為其圖樣，此一物理狀態乃存在於自然界現象之一，是該自然現象之物理狀態所示之圖形欠缺特別顯著性，縱配以顏色亦不應賦予商標專用權。

（2）以管狀牙膏擠出後之物理狀態為圖樣，而使用於牙膏於其相關商品上，乃業界普遍之習慣，實不應賦予特定人商標專用權，以排除他人之使用。【1】系爭商標如賦予專用權，關係人得排除他人使用相近似之自然界普遍存在之物理狀態所示之圖形，有違業界之習慣。【2】系爭商標如由參加人取得專用權，使用近似之圖樣者，亦應負刑事責任，故以管狀牙膏擠出後的物理狀態之一為圖樣之系爭商標不應賦予商標專用權。【3】參加人以管狀牙膏擠出後的物理狀態之一所示圖形，配以各種顏色組合申請多件商標之註冊，具有壟斷單一自然現象之物理狀態所示圖形之意圖，以排除他人之使用，涉有不公平競爭。【4】爭商標圖樣，不具商標識別性，業經本院判決認定在案。【5】參加人以藍、白及淡藍色條紋為組合之牙膏圖案，在瑞典申請商標註冊，經該國專利註冊局、專利上訴法院及最高行政法院駁回其申請；而本院八十九年度訴字第五十三號及八十九年度訴字第二二○二號判決，對於以相同商標圖樣之「Color Toothpaste Design No.5」及「Color Toothpaste Design No.6」商標，核准審定之原處分及訴願決定，予以撤銷。凡此均足見系爭商標確係一牙膏擠出後的物理狀態所示之圖形，乃普通而可想見之商品的表達，根本無「商標識別性」可言。

78.9.2.被告陳述：

（1）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區別，為系爭商標審定時商標法第五條第一項所明定。至是否有違本條款之規定，應就其商標圖樣之整體觀之，要不得將其分割予以觀察。本件原告訴稱系爭商標圖樣係由簡單線條所組成，並非一般商標型態，且一望即知係牙膏擠出後形狀，

又指定使用於牙膏商品上，無法作為與他人商品來源、品質信譽相區別之標誌，且予人有描述指定商品之印象，易使一般消費者對其所使用之商品產生直接聯想，應不具特別顯著性，有違首揭法條之規定等語，惟查本件系爭商標圖樣之圖形，就其整體外觀觀之，係由藍色、綠色帶點狀之兩色圖案所聯合設計組成，予人印象色彩鮮明易記，又其外觀呈流線橢圓造型，構思特殊，醒目美觀，亦無使購買者直接產生係牙膏商品擠出後形狀之聯想，依一般社會通念，該商標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區別，此亦為本院八十九年度訴字第二三九七號判決所肯認，自無首揭法條規定之適用。

（2）至原告所舉被告制訂之「商標識別性審查基準」二之　有關香水瓶造型指定使用於香水產品上，不具識別性之例示，及改制前行政法院七十七年度判字第五八二號、第一三五九號、八十一年度判字第一三二五號與八十二年度判字第六五五號諸判決案例，核與本件案情有別；另原告所提 Aquafresh 家護三色牙膏、Close-Up 牙膏等外包裝影本除係於行政訴訟階段所提出之事證外，另據此主張該等均以牙膏擠出橢圓造型置於外包裝上，訴舉系爭商標圖樣有使消費者立即聯想牙膏商品，不具商標特別顯著性乙節，核該等產品圖樣係作普通包裝圖飾使用與本件申請註冊為商標圖樣未盡相同，原告尚難比附援引執為系爭商標應不准註冊之論據。

（3）認定是否違反前揭商標法第五條第一項之規定，應就其商標圖樣整體觀之。查本件系爭商標圖樣之圖形，就其整體外觀觀之，係由藍色、淡藍色帶點狀之上下兩色圖案所聯合設計組成，予人印象色彩鮮明易記，又其外觀呈流線橢圓造型，構思特殊，醒目美觀，亦無使購買者直接產生係牙膏商品擠出後形狀之聯想，依一般社會通念，該商標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區別，自無首揭法條規定之適用。

（4）商標法第五條第一項之規定，係就「商標圖樣」是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識為之，與其商標名稱如何無關，是本件系爭商標有無違反上述規定，應就其整體商標圖樣觀之，而系爭商標有其識別性已如前述，自無首揭法條規定之適用。

（5）原告所提 Aquafresh 家護三色牙膏、Close-Up 牙膏等外包裝影本，主張該等均以牙膏擠出橢圓造型置於外包裝上，訴舉系爭

商標圖樣有使消費者立即聯想牙膏商品，不具商標特別顯著性乙節，核該等產品圖樣係作普通包裝圖飾使用，與本件申請註冊為商標圖樣尚不相同，原告自不得比附援引執為系爭商標應不准註冊之論據。

（6）本院八十九年度訴字第二三九七號及九十年度訴字第一八六一號判決，對與本件相類似之商標，亦肯認被告之處分。

78.9.3.判決書論述：

（1）「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。」，本件異議審定時商標法第五條第一項定有明文。又審查商標有無識別性，應考量其使用方式、消費者之認知、實際交易情況及所指定使用之商品，以判斷其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，亦為被告八十六年十一月二十二日台商九八〇字第二二一〇三四號公告之「商標識別性審查基準」審查要點　所規定。再依商標法第五條第一項之規定，所謂足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，係指依一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼及觀念，與其指定使用商品間之關係足以與他人商品相區別者而言。

（2）本件參加人申請註冊之系爭「Color Toothpaste Design NO.4」商標（如附圖），係由彩色之抽象幾何長條形，以上半部為藍色、下半部為淺藍色綴以細小藍色小點，由左下（較肥厚）斜往右上（較狹細），左端係較肥厚橢圓狀，右端則係淺弧狀所組成，以系爭商標名稱 「Color Toothpaste Design」係指彩色牙膏設計圖，且其指定使用之商品為牙膏商品觀之，系爭商標在構圖意匠、造型及整體觀念上極易令人聯想到係管狀牙膏擠出後之流線橢圓形狀，惟查管狀牙膏擠出後之狀態係屬大自然界之物理現象，故除非在整體設計上另有強烈而明顯之特殊創意，否則以其圖形為商標圖樣自無獨創性可言，亦無法在社會大眾主觀印象上造成識別作用。

（3）論究商品有無識別性，除端視商標圖樣與他人之商品有相區別之情形外，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、商品購買人之注意程度等因素

綜合判斷之，而非單純以圖樣作為其識別之依據。經查牙膏為大眾民生基本用品，其商品之替代性高，且因無特定商品領域，故不具市場區隔性，一般消費者於選購商品時，依一般社會通念，客觀上當對其以圖樣所表彰之商品來源、性質或產銷主體等產生聯想。從而雖牙膏實際擠出之圖形，或因著力點、施用力道及時間長短等因素，而致長、短、尖、圓、扁、寬或細不一，但因仍不失為係牙膏擠出之形狀，是以一般商品購買人在購買牙膏時自有將該商標圖樣與牙膏作相當程度聯想之可能。且牙膏商品業界亦有以牙膏擠出之圖形為商標圖樣之習慣，此觀原告所提出之Aquafresh家護牙膏、Close-Up牙膏之包裝盒、家護晶亮美白牙膏包裝盒及黑人白綠雙星牙膏之包裝盒即知，是系爭商標單以圖樣為主要部分，別無其他字樣或特殊設計，以資與其他牙膏商品商標相區別，自不足以使消費者認識其為表彰原告商品信譽來源之標誌，殊難謂具有特別顯著性，在社會大眾主觀印象上亦無識別作用可言。

（4）商標註冊案件之審查係採個案審查原則，縱參加人所稱與系爭商標極近似之商標，在他國獲准註冊一節屬實，因其他案例是否合法，與本件無關，亦非本案所應予審酌，要難執為系爭商標亦應准予註冊之論據。

78.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

79. 源砌花苑有限公司對琴屋花坊林紅琴商標評定案

裁判日期：910116

79. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 1671 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：**琴屋花坊　林紅琴

79.2.2. **參加人：**源砌花苑有限公司

79.3. 原處分書號數：中台評字第 880468 號

79.4. 爭議號數

79.4.1. 系爭號數：註冊第 839073 號商標

79.5. 系爭商標名稱：「源砌花卉」

79.6. 爭議條款：註冊時商標法第 37 條第 11、14 款

79.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 0900630110 號。

79.8. 重要法律見解：

經查，依商標法第四十一條第一項規定，經審查後認為合法之商標，自公告之日起滿三個月無人異議者，即以公告期滿次日為註冊日，再依第二十一條第一項規定，自註冊之日起取得商標專用權，均著重在註冊日為權利取得之時點，故其權利取得有無違法事由，自應依註冊時之法律判斷之，況參酌行政法院五十七年判字第九十五號判例意旨，商標在核准註冊以前，尚屬準備註冊程序，必自註冊之日始取得商標專用權，申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理，是系爭商標雖於八十七年三月三日申請註冊，惟其於八十八年二月一日始獲准註

冊，依前述法理解釋，自應適用八十七年十一月一日公布施行之商標法。

79.9. 判決摘要

79.9.1. 原告陳述：

（1）按行政法規不溯及既往原則，改制前行政法院四十九年判字第一○八號判例、六十一年判字第一○八號判例已有明示。又「實體從舊、程序從新」之適用法規原則，復為改制前行政法院五十六年判字第八一號、八十六年判字第二四四號）載明。規定人民權利義務之發生、變動、喪失等之實體法規，於行為後有變更，除法令另有規定外，應適用行為時法；至程序法規，無關人民權利義務之得喪變動，純為規定處理作業程序，為期迅速妥適，是以適用新法（七十一年判字第五五六號判決參照）。中央法規標準法第十八條規定從新從優原則，亦屬「實體從舊」之例外規定，該條規定：「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序絡結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。」，係以人民聲請許可案件及聲請後至處理 程序終結前法規有變更（發生新法規與舊法規之比較問題）為前提。是改制前行政法院五十七年判字第九十五號判例「商標在核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序未絡 結前，法律或事實有所變更時，主管機應依變更後之法律或事實處理」及四十九年判字第一二七號判例「應以註冊當時適用之法律為準」，乃係基於保障商 標申請人立場，在申請註冊時、核准註冊前，法律或事實有變更時，依前述規定適用有利於申請人之規定，而本件系爭商標業已核准註冊，只是事後為源砌花苑有限公司申請評定無效，自無前述判例適用，故商標法第三十七條第十四款之規定，其適用期間自八十七年十一月一日起，雖商標法施行細則第四十條第一項第二款固規定，商標評定案件適用註冊時之規定，唯依法律不溯既往原則，此「註冊時」當指「申請註冊時」，否則不足以保護申請人，蓋商標從申請到公告到期滿核准註冊

之時非申請人所能掌握，若因主管機關之延 宕，而影響申請人依「申請」註冊時所享有之權益，則有違中央法規標準法第十八條規定，然原處分卻故為歪曲法理，辯稱為「取得註冊時」或註冊當時，顯然違反前述法律適用原則。而本件系爭商標係於八十七年三月三日即申請註冊，自無該條款之適用。

（2）系爭商標為原告首先創設申請使用、申請商標註冊，指定使用於商標法施行細則第四十九條第三十一類「植物、花卉及種子」等商品，而參加人所提與他人簽訂之加盟台約書亦僅是提供其公司名稱即「源砌花苑」授權他人為商號名稱使用，與原告所有之系爭服務標章無涉，況參加人於八十一年八月設立，苟系爭標章為其所創，然為何遲不就其所主張之商標或標章申請商標註冊，足見系爭標章非其所創亦非其首先使用：再申請人評定公司之營業項目為： 花卉禮品買賣。 有關各種鮮花、塑膠花、乾燥花、絲花盆栽及其材料之設計買賣進出口業務。代理國內外廠商前各項有關產品之經銷報價投標業務。是本件系爭商標所指定之適用範圍與參加人之營業項目均有所不同，其非屬同一營業項目甚明。

（3）原告與參加人間並無契約、地緣、業務往來或其他關係，其所提附件有關訴外人李泰和之加盟合約書，簽署人李泰和為九宮企業有限公司之負責人，其營業所在地為台北縣三重市大同北路一一○巷十二號一樓，非屬原告所在之營業住址，而原告早年即在台北縣、市從事花卉買賣與申請評定人並無任何業務往來或其他關係，李泰和為九宮企業有限公司之負責人，從事各沖成衣、服飾、皮件、皮革等之製造、買賣等業務亦與原告所從事之業務無涉，況且申請評定人為達評定系爭商標無效之目的，竟不擇手段，曾虛以李泰和之名義所簽署之加盟合約書上億填記載原告之營業地址，藉以混淆視聽。且原告與李泰和所從事之服飾買賣等業務，實不相干，故參加人所提李泰和之戶籍謄本，賞與本件無涉。豈可以李泰和為原告之夫，即推論原告確因其夫與參加人有契約關係，而知悉先使用之據以評定標章之存在？原處分無具體事証，僅因李泰和為原告之夫，即推論原告有違「不應適用」之商標法第三十七條第十四款，而評定系爭標章無效，認事用法自有違誤。

79.9.2.被上訴人陳述：

（1）按商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為現行商標法第五十二條第一項所明定。又依同法施行細則第四十條第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第八三九○七三號商標係於八十八年二月一日核准註冊，其商標之評定應適用八十六年五月七日修正八十七年十一月一日公布施行之商標法。至原告辯稱施行細則係有關程序方面之規範，而不及於實體法律關係之適用，系爭商標係於八十七年三月三日申請註冊，而商標法第三十七條第十四款規定於八十七年十一月一日始公布施行，系爭商標自無該條款之適用。惟依商標法第四十一條第一項規定，經審查後認為合法之商標，自公告之日起滿三個月無人異議者，即以公告期滿次日為註冊日，再依第二十一條第一項規定，自註冊之日起取得商標專用權，均著重在註冊日為權利取得之時點，故其權利取得有無違法事由，自應依註冊時之法律判斷之，況參酌行政法院五十七年判字第九十五號判例意旨，商標在核准註冊以前，尚屬準備註冊程序，必自註冊之日始取得商標專用權，申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理，是系爭商標雖於八十七年三月三日申請註冊，惟其於八十八年二月一日始獲准註冊，依前述法理解釋，自應適用八十七年十一月一日公布施行之商標法。

（2）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，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款前段所明定。該款規定之適用，除相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標外，尚須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，未徵得該他人同意，搶先申請註冊之事實始為具足。又服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人指定使用之商品相同或類似者，即應認屬同一或類似。不能以一為表彰服務之營業，一為表彰商品，而

謂二者不生同一或類似之問題（行政法院七十三年度七九四號判例意旨參照）。

（3）查「源砌」二字係參加人首創使用於花卉專送、買賣、設計及經銷業務之標章，於八十五年該標章已標示於關係人所印製之客戶訂貨單及宣傳單上，參加人復與加盟店簽訂加盟合約書，同意加盟店將該標章使用在加盟店之招牌、名片及廣告傳單等物件，則參加人於系爭商標八十七年三月三日申請註冊前先使用據以評定標章之事實自堪認定。再查參加人於八十六年十一月一日與李泰和簽訂有加盟合約，雖原告指稱與參加人簽約之「李泰和」另有其人，惟查參加人所檢具之退票理由單與戶籍謄本上李泰和之身分證統一編號相同，又退票理由單上之戶名為九官企業有限公司，負責人為李泰和，公司地址為三重市大同北路一一○巷十二號一樓，與加盟合約書上記載之李泰和地址相同，戶籍謄本上李泰和之配偶欄並記載原告之名字，足證李泰和與原告具有夫妻關係，且與九宮企業有限公司之負責人李泰和為同一人，堪認於系爭商標申請註冊日前，原告確因其夫與參加人間有契約關係，而知悉據以評定標章之存在，凡此有參加人檢送之加盟合約書、營業場所照片正本、名片、訂貨單、廣告單、台北市票據交換所退票理由單、支票、戶籍謄本等證據資料影本附卷可稽。從而原告無正當事由以相同之中文「源砌」二字作為系爭商標圖樣之部分申請註冊，指定使用於植物、花卉、種子等商品，與參加人先使用之花卉專送、買賣、設計及經銷業務，二者之買受者、原材料經常重疊，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品購買人誤認其係來自相同或有關聯之來源，難謂不構成類似，揆諸前揭說明，本件系爭商標之申請註冊，自有首揭法條規定之適用。又本件系爭商標既依商標法第三十七條第十四款規定撤銷其審定，其是否尚有違同條第七、十一款規定，自無庸審究。

（4）至原告訴稱參加人與李泰和之簽訂加盟合約書，僅提供其公司名稱授權他人使用商號名稱，與系爭商標無涉；然查加盟合約書第一條第一項固載明同意於合約有限期間，加盟店主應在自己經營場所使用「源砌花卉物流專送店」招牌用為販賣提供之商品，惟第四項亦明載「加盟店主使用源砌花卉之服務標章，

應依商標法之規定」等字樣，則原告所指加盟合約書僅提供其公司名稱授權他人使用商號名稱與系爭服務標章無涉，尚不足採。

79.9.3.法院論述：

（1）商標評定案件應適用註冊時之商標法，為商標法施行細則第四十條第二款所明定。本件原告雖於八十七年三月三日以「源砌花卉」商標圖樣，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條第三十一類之植物、花卉、種子商品申請註冊，惟至八十八年二月一日始核准註冊，揆之首揭法條規定，本件商標評定案件自應適用註冊時即八十六年五月七日修正八十七年十一月一日公布施行之商標法，合先說明。

（2）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，系爭商標註冊時商標法第三十七條第十四款前段定有明文。本件原告申請註冊之「源砌花卉」商標圖樣（如附圖一），係由中文源砌花卉四字所組成，而參加人之商標服務標章圖樣（如附圖二），除中文源砌花卉四字外，於左側復有花朵圖樣，兩者商標圖樣上俱有相同之中文字「源砌花卉」，系爭商標固無花朵圖樣，惟兩者商標圖樣上之中文「源砌花卉」四字無論字形、字體或筆畫粗細，無一不同。

（3）經查「源砌花卉」四字係參加人首創使用於花卉專送、買賣、設計及經銷業務之標章，早於八十五年間已將該標章標示於其所印製之客戶訂貨單及宣傳單上，有源砌花卉物流專送店中山總店八十五年八月、十月等訂貨單四紙及宣傳單、收貨單等附於原處分卷可稽。且原告配偶李泰和與參加人於八十六年十一月一日簽訂加盟合約，期限自八十六年十一月一日起至八十八年十一月一日止，該合約固載明參加人同意加盟店主應在自己經營場所使用「源砌花卉物流專送店」招牌用為販賣提供之商品，惟加盟店主不得以源砌花苑（源砌花卉物流專送店）或其他近似字義作為其商號名稱，且加盟店主使用源砌花苑（源砌花卉物流專送店）之服務標章，應依商標法之規定，並以中央

標準局核准之授權範圍為限，有加盟合約書影本一份在卷可參。第以李泰和係原告之配偶，有戶籍謄本及支票、退票理由單等影本各一份足憑，依常情，原告斷不可能對參加人使用「源砌花卉」四字於花卉專送、買賣、設計及經銷等業務暨該商標服務標章圖樣（如附圖二）無所知悉，則其竟以相同之「源砌花卉」四字作為商標圖樣申請註冊，復指定使用於與參加人所經營業務同一且相關之植物、花卉、種子商品，殊難諉為無故意，依前開法條規定，本不應准予註冊。

（2）從而參加人以系爭商標有違註冊時商標法規定，對之申請評定，被告為系爭商標之註冊應為無效之評定，於法並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告之訴難認有理由，自應予以駁回。至本件是否有違註冊時商標法第三十七條第七、十一款之規定，因參加人申請評定之其一即違反註冊時商標法第三十七條第十四款之規定於法有據，已如上述，自無庸再予論述審酌，併此敘明。

79.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

源砌花苑有限公司

80. 德商卡洛克魯奇佛春伯斯公司對億冠城服裝（有）公司異議案

裁判日期：910726

80. 判決法院及字號：最高行政法院 91 判字第 1382 號

80.1. 判決主文：上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

80.2. 當事人

80.2.1. 上訴人：億冠城服裝有限公司

80.2.2. 參加人：德商卡洛克魯奇佛春伯斯公司

80.3. 原處分書號數：中台評字第 880274 號

80.4. 爭議號數

80.4.1. 系爭號數：註冊第 793258 號商標

80.4.2. 據爭號數：

80.5. 系爭商標名稱：「玠銘企業標章（一）」

80.6. 爭議條款：註冊時商標法第 37 條第 1 項第 7 款

80.7. 其他參考判決或決定：台北高等行政法院 89 訴字第 957 號判決、行政院 89 訴字第 19597 號、經濟部經訴字 0890085486 號。

80.8. 重要法律見解：

查系爭商標是否有違反註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷，與商標所有權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標專用權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標專用權移轉之法律行為完成後，當然由商標專用權人之受讓人予以概括承受，上訴人不得以其非原始申請人作為抗辯

之理由。再本件被評定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。

80.9. 判決摘要

80.9.1. 上訴人陳述：

（1）商標法第三十七條第一項第七款之適用，依商標法施行細則第三十一條規定，係指「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」而言，本案被評定之商標圖樣，係由最初之申請人即星全公司負責人陳添福之子陳錦生所創作繪製，陳錦生之職業欄登記為「美術學徒」，足見系爭商標為其所自創。系爭商標提出申請之時，參加人之商標在台行銷數量極為有限，並非為臺灣消費者所熟知，從而星全公司並無抄襲其商標之實益。且系爭商標圖樣係由星全公司取得註冊，移轉予玠銘公司，再由玠銘公司移轉予上訴人，上訴人既非系爭商標之原始申請人，自無所謂「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」之可言。

（2）又所謂有致公眾誤信之虞，係指商標本身與已具相當知名度之他人商標相同或近似，有使人誤認其標章之商品性質、品質或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言，本案據以評定之商標係於一九九四年於德國取得註冊，而系爭商標於八十六年二月二十一日提出申請，兩者相距時間不過二年餘，況且，外國之註冊僅為單純之靜態事實，並不能證明其有大量使用之事實，從而以現有證據觀察，尚難認為據以評定之商標已具有相當之知名度。是以，在尚難認定據以評定商標具有知名度的情況下，被上訴人以系爭商標之使用有使消費者產生混淆誤認之虞的認定，因而撤銷系爭商標註冊之處分，即屬違法。

80.9.2.被上訴人陳述：

（1）本件據以評定之「Flying Man Device 」商標係參加人所首創使用於所生產銷售之各種服飾及相關產品上，早於系爭商標申請註冊日（八十六年二月二十一日）前，即已在其本國德國取得註冊，並獲得國際註冊，其產品亦透過代理商進口我國銷售，該商標所表彰之商品，應已有一定之商譽，凡此有參加人檢送

之註冊證影本、產品型錄正本及進口單據影本等證據資料附卷可稽。

（2）次查本件系爭被評定之註冊第七九三二五八號商標圖樣，係以一雙臂張開，背後飾有翅膀狀之人物構圖為主體之圖樣，而據以評定之商標亦以相同構圖之人物為主體之圖樣，兩者構圖意匠極相彷彿，異時異地隔離觀察難謂無使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。且被評定商標所指定使用之衣服、褲子等商品與據以評定商標商品復屬相同，實難謂無襲用他人已先使用之商標申請註冊，並有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。

（3）又商標之使用具有延續性，商標專用權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標專用權移轉之法律行為完成後，當然由商標專用權人之受讓人予以概括承受，上訴人不得以其非原始申請人作為抗辯之理由。

80.9.3.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，為本件商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款所明定。該款之適用，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；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三十一條所規定。又所謂「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。

（2）查系爭註冊第七九三二五八號「玠銘企業標章（一）」商標圖樣（如附圖一所示），係以一雙臂張開，背後飾有翅膀狀之人物構圖為主體之圖樣，據以評定之「Flying Man Device 」商標圖樣（如附圖二所示），亦係以相同構圖之人物為主體，二者構圖均十分複雜，而意匠卻極相彷彿，異時異地隔離觀察，難謂無使人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標；又「Flying Man Device」商標圖樣，係參加人所首創使用於所生產銷售之各種服飾及相關產品上，早於系爭第七九三二五八號「玠銘企業標章（一）」商標申請註冊日（八十六年二月二十一日）前，即已在其本國德國註冊，並獲得國際註冊，其產品亦透過代理

商進口我國銷售，該商標所表彰之商品，已有一定之商譽，凡此有參加人提出之註冊證影本、產品型錄正本及進口單據影本等證據資料附原處分卷可稽。

（3）上訴人同為從事服飾相關產品之業者，以近似之圖形作為系爭註冊第七九三二五八號「玠銘企業標章（一）」商標圖樣申請註冊，指定使用之衣服、褲子商品，與據以評定商標商品性質復屬相同，實難謂無襲用他人先已使用之商標，並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，顯有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定。

（4）次查系爭商標是否有違反註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷，與商標所有權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標專用權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標專用權移轉之法律行為完成後，當然由商標專用權人之受讓人予以概括承受，上訴人不得以其非原始申請人作為抗辯之理由。再本件被評定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。

80.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

81.日商三麗鷗（股）公司對松古柏企業（有）公司異議案

裁判日期：921008

81. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 3245 號

81.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

81.2.當事人

81.1.1. 原告：日商三麗鷗股份有限公司

81.1.2. 參加人：松古柏企業有限公司

81.3. 原處分書號數：中台異字第 901313 號

81.4. 爭議號數

81.4.1. 系爭號數：註冊第 954716 號商標

81.4.2. 據爭號數：註冊第 142725 號商標、註冊第 142912 商標、註冊第 142810 商標。

81.5. 系爭商標名稱：「松古柏企業有限公司標章（一）」

81.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 5、7、12、14 款

81.7. 其他參考判決或決定：相反見解請參考 91 訴字第 2112 號判決、經濟部經訴字 9106114070 號。

81.8. 重要法律見解：

商標係為表彰自己營業商品之標識，故商標圖樣與商品本身之造型、外觀洵屬二事，且以人物造形或角色等為內容之商品化權目的，乃著眼於其市場上之行銷力與經濟利益機能，兩者屬於不同之概念。我國商標法現制並未採行立體商標制度，惟無論傳統之平面商標或立體商標，其均應以商標之形態使用。

81.9. 判決摘要

81.9.1. 原告陳述：

（1）原告以「HELLO KITTY」商標圖樣為基礎，設計出許多變身系列圖形，草莓 KITTY 即係原告設計之變身系列中水果系列造型之一，而系爭商標圖樣中之圖形與原告之草莓 KITTY 相比較，除均具有 HELLO KITTY 之特徵以外，二者於構圖意匠，身材大小比例等均相同，其為近似之商標，甚為顯然。

（2）原告係日本著名之文具用品、兒童玩具等之製造廠商，每每將創作之卡通人物圖樣印製於其所產製之商品上，而帶動流行風潮，據以異議商標「HELLO KITTY 圖形」（凱蒂貓）即為原告所著作之著名卡通系列圖樣之一，早於一九七四年「HELLO KITTY」卡通圖樣即誕生，原告首先將其商品化，並使用於其所產製之各種商品上作為商標，每年「HELLO KITTY」相關產品均有相當高的販賣數額，且原告為保障其權益及商標信譽，早於其日本本國及包含中華民國在內之四十餘國獲准註冊取得多件商標專用權在案。

（3）此外，原告並定期發行刊物以介紹有關 HELLO KITTY」的相關訊息，而由於原告之「HELLO KITTY」圖形造型可愛，以及報紙、雜誌、網路上之廣泛報導，故原告「HELLO KITTY」商標之各種商品便深受一般消費大眾所喜愛，也因此「HELLO KITTY」卡通人物更獲任為聯合國兒童基金會之親善大使，凡此有美國、菲律賓著作權登記證及日本國立國會圖書館證明書影本、商品化資料、商品型錄影本、商標註冊一覽表、定期刊物、報章、雜誌報導、廣告資料、聯合國兒童基金會相關資料可稽，足證原告之「HELLO KITTY」商標所表彰之信譽，為中華民國境內消費者及相關業者所普遍知悉，而臻於著名。此業經原處分機關中台異字第 G○○八八七○六二、G○○八九一三九一、G○○八九一六四五、G○○九○○六九七、G○○九○○一五六、G○○九○○六九三、G○○九○○九四四、G○○九○一○一三、G○○九○一二三三、G○○九○二三二、G○○九○一三一三、G○○九○一三一二等號商標異議審定書多次予以審認在案。

（4）原告之草莓 KITTY 具有「HELLO KITTY」的特徵並經常與「HELLO KITTY」商標圖樣伴隨使用，是以消費者輕易可得知其為原告之系列商標商品 。

81.9.2.被告陳述：

（1）原告於異議申請書中提出之附件，據以異議之「草莓 KITTY」或為鑰匙圈飾物、或為玩偶造型，或為信封信紙上卡通圖型，依前揭規定，均屬於商品之造型、外觀，至多只是學說上一種商品化權，但並不合於商標之使用規定。次查，原告於起訴狀所附證一：原告商品型錄影本中，所指稱商標平面使用之部分，皆非據以異議之「草莓 KITTY」，而是「十二生肖 KITTY」，顯與本件無關。原告既然無法提出「草莓 KITTY」平面商標使用之圖樣及文字證明，則其究竟是否合於「商標」使用，及其使用之態樣為何，容有疑異。為此，本件依原告所提出之相關事證，根本無法認定據以異議之「草莓 KITTY」圖樣為商標，且有商標之「使用」型態。

（2）商標法第三十七條第七款及第十四款規定之適用，均須以兩造商標構成相同或近似為前提要件，而審究商標是否近似，應以該商標整體圖樣為之，而不能遽為分割逕予判斷，此乃前揭判例所明白揭示之原則，且亦為一般消費者觀察判別商標之習慣，若二造商標分別具有特別醒目之部分，外觀之識別性已顯然不同，予人寓目印象及意匠亦差距甚遠，足使消費者區分而無混淆誤認之虞，亦無所謂二造商標構成相同或近似之虞。觀之本件系爭審定商標圖樣可知，本件系爭商標係以水果「草莓」為該人物造型設計之構想來源，加以搭配胸前及腳掌三個心型之連貫單純圖形圖樣，其商標之創意展露無遺。且為建立其水果家族商標形象，參加人乃出資聘請知名之奧瑞柏廣告公司設計一系列水果人物商標圖樣，此有雙方簽立之證明書可證，以期望建立一水果家族商標之形象。

（3）日本學者亦有認為對此種人物造形或角色名稱以商標法加以保護，不無逸脫商標法之目的（參網野誠，商標，第六十六頁、六十七頁）。此亦有台灣高等法院高雄分院九十一年度上易第九四二號判決可參。故確非屬商標，縱屬商標，惟於競爭激烈

之卡通商品市場，新式卡通人物造型經常推陳出新，在無其他具有商標商品廣告證據，實不足以證明已創造高知名度，並廣為相關消費者所熟識而臻著名之可能。

81.9.3.法院論述：

（1）「據以異議之頭戴草莓帽之草莓 KITTY」、「草莓 KITTY 造型娃娃」，或為製成鑰匙圈之飾物、玩偶之造型，或為信封、信紙上所裝飾眾多卡通圖形之一，且原處分機關亦未具體指明相關異議證據資料中，合於商標（平面商標)使用之態樣者究竟為何，遽以前揭圖樣與系爭商標圖樣比對，進而為系爭商標有違商標法第三十七條第七款之結論，論證理由容值斟酌。而原告所稱參加人抄襲其 HELLO KITTY 商品造型，進而申請商標註冊，依現行法制，尚非商標法審究之範疇。

（2）至原證七蓋洛普徵信股份有限公司市場識別度研究調查報告影本，姑不論該徵信調查報告有無證據能力，觀諸其提示卡，僅係「HELLO KITTY」原創圖及衍生圖形，至多僅屬著作權之範疇，受調查者縱稱看過該圖形，仍難證明原告據以異議之頭戴草莓帽之草莓 KITTY 變身造型或圖樣，為商標形態之使用，或更進一步已在國內業者及消費者所普遍認知並具相當之知名度，況其結果亦僅係部分業者或消費者對該「HELLO KITTY」原創圖及衍生圖形之觀感，對之縱有所爭議，亦要係著作權法或公平交易法有關不公平競爭之問題，尚與本件無涉。

（3）原證七蓋洛普徵信股份有限公司市場識別度研究調查報告影本，姑不論該徵信調查報告有無證據能力，觀諸其提示卡，僅係「HELLO KITTY」原創圖及衍生圖形，至多僅屬著作權之範疇，受調查者縱稱看過該圖形，仍難證明原告據以異議之頭戴草莓帽之草莓 KITTY 變身造型或圖樣，為商標形態之使用，或更進一步已在國內業者及消費者所普遍認知並具相當之知名度，況其結果亦僅係部分業者或消費者對該「HELLO KITTY」原創圖及衍生圖形之觀感，對之縱有所爭議，亦要係著作權法或公平交易法有關不公平競爭之問題，尚與本件無涉。

（4）原告於本件行政訴訟中所舉本院 91 度訴字第 2112 號判決，主張與本件案情雷同，該判決已撤銷被告之訴願決定，本案應可

援用云云。惟查該判決並未對「草莓 KITTY」平面商標是否有使用、是否為著名商標、與系爭商標間是否近似為實體判決，此觀諸該判決記載：「應由被告以原告於異議申請書理由中所附貼之草莓 KITTY 平面圖樣為準，就原告所提出之使用證據中符合該平面商標圖樣者，據以審究原處分關於該草莓 KITTY 平面圖樣已臻著名且與系爭商標近似之認定是否合法妥當（包括原處分認為以「HELLO KITTY」之著名程度，所創造出之系列變身圖樣，包含上開平面之草莓 KITTY 圖樣必然為 KITTY 迷所熱烈收集而應屬著名是否合法妥適部分），而重為適法之決定。

81.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

82.日商水產（股）公司對高機能（股）公司評定案

裁判日期：910206

82. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 244 號

82.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

82.2. 當事人

82.2.1. 原告：高機能股份有限公司

82.2.2. 參加人：日商水產股份有限公司

82.3. 原處分書號數：中台評字第 880225 號

82.4. 爭議號數

82.3.1. 系爭號數：註冊第 750432 號商標

82.3.2. 據爭號數：註冊註冊第 181088 號、第 186583 號、第 204731 號等商標

82.5. 系爭商標名稱：「超力 OCT ニッスイ及圖」

82.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款

82.7. 其他參考判決或決定：行政院 89 訴字第 16313 號、經濟部經訴字 0880635150 號。

82.8. 重要法律見解：

系爭商標圖樣上之主要部分「ニッスイ」，與參加人據以評定之「ニッスイ」商標，兩者之日文完全一致，查參加人據以評定之商標「ニッスイ」、「NISSUI」、「日水 NISSUI」，均不僅代表參加人信譽之商標，且分別為參加人公司簡稱「日水」之英文與日文表示，是無論於外觀、觀念、讀音上，系爭商標之上「ニッスイ」，與參加人據以評定之商標皆構成近似，職是，一般消費者於異時異地隔離觀

察或連貫唱呼之際，二商標於實際交易市場上實足致混同誤認之虞，應為近似之商標無疑。原告主張商標有中文字樣及圖樣，與參加人之商標不一樣云云，自非可採。

82.9. 判決摘要

82.9.1. 原告陳述：

（1）原告榮獲「消費者精賞獎」及「全國優良企業」，符合國際消費者組織聯盟評鑑之標準，並且經中華民國跨世紀十大傑出企業金鼎獎選拔為「食品企業」業績優異成就傑出，在業界聲望卓著。

（2）審認商標是否構成近似，應就圖樣全部異時異地通體隔離觀察，視其外觀、佈局、型態等有無引起一般消費者滋生混同誤認之虞為斷。倘某一商標圖樣之寓目清楚分明，予人印象明確，不致因意念模糊而聯想另一商標並發生不能區辨之情形時，即無近似之可言，業經七十一年度判字第四一九號判決明釋在案。

（3）原告進口參加人之原料多年，誠信經營，方法得宜，深獲經銷商及消貿者之信賴，惟因日本水產聯合台灣創馨貿易有限公司，涉嫌以授權書取信原告，進而獲取原告經銷商資料，攫取行銷網路，已違反商業道德，依商標法第三十七條第一項第五款有妨害公共秩序或善良風俗者．請判決評定不成立，以維護商業道德之風範。

（4）該標章事實已為製造或經銷共同使用之食品原料由一家專用顯失公允。該商標圖樣相同或近似於同一商品「習慣上通用」乃指一般製造、經銷該項商品者共同使用者而言，且祇須在事實上可認由此普通使用之習慣為已足，不以數目為標準（參照行政院台五十七經字第九二二五號令及司法院二十二年院字第一○○八號解釋。不論商標圖樣為文字、圖形、記號或其聯合式，凡屬商品之說明者均屬之。

82.9.2. 被告陳述：

（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，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款所規定，該款之適用，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；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三十一條所規定。

（2） 查外文「ニッスイ」及「⊙」圖形係參加人首先以之作為商標圖樣使用於水產品、冷凍食品、產業用食材、飼料、油脂、健康食品等商品，除於日本、美國 、英國等多國註冊外，並於我國取得註冊第一八一○八八號、第一八六五八三號、第二○四七三一號等商標專用權，據以評定商標於系爭商標八十五年三月十八日申請註冊之前，於七十九年之中國新聞、四國新聞及八十二年之中國新聞、中日新聞、日本新聞、朝日新聞等日本各大報紙刊登廣告廣為宣傳，鑑於我國對日貿易之巨量、國人赴日觀光、商務往來頻繁及資訊傳播發達，且原告於八十四年三月十四日起即有進口參加人之原料進行加工，據以評定商標之信譽難謂不為原告及一般消費者所佑悉，凡此有參加人檢送之各國商標註冊資料 、公司簡介、商品型錄、進口資料、報章雜誌廣告資料、往來信函、商業發票等證據資料影本可稽。

（3）原告以系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣外觀不同，且系爭商標與據以評定商標併存使用多年，各具知名度，無致消費者發生混淆誤認之虞，應無註冊時商標法第三十七條第一項第七款之適用云云，惟以原告所檢送之證據資料，或無日期標示，或僅為少量之銷售發票，且其日期均在系爭商標申請註冊日之後，所訴核不足採。又本件原處分係依註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定評決系爭商標之註冊應作為無效，所訴參加人違反商業道德，據以評定商標圖樣已為食品原料製造或經銷者共同使用，由一家專用顯失公允，有違同條項第五款、第八款及第十款之規定一節，核其並未檢附證據資料以實其說，且係另案申請評定範疇，實難認為有理由，並予指駁。

82.9.3.法院論述：

（1）原告早自一九九五年三月起即陸續透過貿易代理商進口參加人之ＤＨＡ魚油作為原料，進行加工，製成產品販售，此為原告所不爭之事實，足證原告早即知悉參加人據以評定之「ニッスイ」商標係參加人使用之商標，系爭商標申請註冊之前，參加

人據以評定商標既已先使用行銷，從而原告遲於其後始以近似之外文「ニッスイ」作為本件註冊第七五○四三二號系爭商標圖樣主要部分之一申請註冊，指定使用於礦泉水、運動飲料、沙士、黃精飲料、靈芝飲料、仙草汁、紫蘇飲料、胚芽飲料、枸杞飲料、羅漢果飲料、冬蟲夏草飲料、人參飲料、青草飲料、刺五加飲料、碳酸飲料等商品，衡酌一般客觀事實，要難謂無以不公平競爭之目的襲用他人已使用之標章申請註冊，並有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體與申請人產生聯想而致混淆誤信誤購之虞，自有首揭法條規定之適用。原告謂系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣外觀不同，且已併存使用多年，各具知名度，無致消費者發生混淆誤認之虞云云，顯非可採。

（2）原告於民國八十五年以系爭商標申請註冊，經參加人於八十七年就系爭商標提起商標評定撤銷，此期間僅兩年，且原告所提其曾獲得我國之「全國優良企業」、「消費者精賞獎」等獎項，其獲得之時間為民國八十八年，均在參加人八十七年就其系爭商標提起評定之後，足見原告以曾獲上開獎項為由，主張與參加人之據以評定商標構成併存商標云云，並非可採。

82.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

83.美而美食品實業（有）公司對巨林美而美食品企業（有）公司評定案

裁判日期：920612

83. 判決法院及字號：最高行政法院 92 判字第 750 號

83.1. 判決主文：上訴駁回。上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

83.2. 當事人

83.2.1. 原告：美而美食品實業有限公司

83.2.2. 參加人：巨林食品企業有限公司

83.3. 原處分書號數：中台異字第 880898 號

83.4. 爭議號數

83.4.1. 系爭號數：審定第 852792 號商標

83.4.2. 據爭號數：註冊 335182、335222、433523、435064 號「巨林美而美」等商標及第 22098、35481 號「巨林美而美」等商標（原服務標章）

83.5. 系爭商標名稱：「美而美」

83.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款

83.7. 其他參考判決或決定：台北高等行政法院 90 訴字第 1997 號判決、經濟部經訴字 9006301450 號。

83. 8. 重要法律見解：

「美而美」乃弱勢商標，迭經本院判決在案（改制前行政法院八十五年度判字第二一一○號判決、八十七年度判字第五八一號判決參照）。故判斷相關商標是否近似，應以「美而美」以外部分為依據。如本案上訴人單獨以「美而美」為聯合商標申請註冊，因無具有商標

顯著性之主要部分存在，自與所有「美×美」型態之商標構成近似。上訴意旨略謂，「美而美」為著名標章云云，難謂有理由。

83.9. 判決摘要

83.9.1. 原告陳述：

（1）據以異議商標著名之認定時點不對，不得據為異議之憑據：被上訴人巨林食品企業有限公司所舉證明據以異議服務標章著名之資料分別是八十六年的消費者精品獎專輯及八十七年五月TVBS周刊兩篇廣告，此兩篇廣告都在系爭商標註冊申請之後，其舉證之時點不對，此兩篇廣告無效，不得引為撤銷系爭商標審定之依據，此事實上訴人於行政訴訟起訴案之準備程序、言詞辯論庭及起訴狀一再強調，惟原判決對此卻避而不提，因此原判決確屬重大違失之案件。

（2）系爭商標「美而美」多年使用之證據被視為不合法讓人啼笑皆非。「美而美」係上訴人公司名稱之特取部分，自七十七年起以突顯「美而美」公司之方式在報上打廣告，雖被上訴人經濟部智慧財產局認為公司名稱之使用非商標之使用，惟如此之使用，「美而美」難謂未為消費大眾留下深刻印象。上訴人所舉之「美而美」廣告自八十四年起至八十七年止共有一八九張，其他如存證信函、聲明啟示、關於「美而美」仿冒案之板橋地檢署起訴書於異議理由書皆有提呈，八十五年使用之企業形象目錄三七至六八頁全省共有七○家「美而美」早餐店（該八十五年使用之企業形象目錄必需在八十四年就要印製完成，由此足證八十四年以前上訴人就已使用「美而美」商標）。

（3）「美而美」商標使用多年早已為社會大眾所熟悉，即使據以異議「巨林美而美」商標也著名，兩商標於市場上併行多年，消費者不可能將兩標誤認，據以異議服務標章「巨林美而美」非多數人熟悉之標章，其指定使用於「餐飲」與系爭商標「美而美」指定使用於「冰棒、雪糕、冰淇淋」非類似商品，且標章亦非相同，不致使消費者誤認。

（4）被上訴人巨林食品企業有限公司舉證 TVBS 周刊為異議唯一之證據，該周刊稱：「六十九年第一家『美而美』早餐店發源於台視的育達商職。今年四十六歲的負責人林坤炎回首前塵，從第一天營業額三○○元到全省二五○○家分店。『巨林美而美』加

盟店的業績合起來，可以達到年營業額五○億的規模」。該篇報導係記者依受訪者所述撰文，其不需印證述者所言是否真實，其真實性難免讓人質疑。被上訴人巨林食品企業有限公司僅憑此篇報導，未輔以其他於八十四年以前持續不斷之廣告、分店數量或相當於五○億之繳稅證明...，被上訴機關竟能以此撤銷系爭商標申請，原判決竟予維護，讓上訴人覺得荒謬。

（5）上訴人自七十七年至八十七年積極、廣泛的使用「美而美」，難謂未為消費大眾所熟悉，其與據以異議服務標章「巨林美而美」併行多年，消費者不可能將兩標章誤認。被上訴人巨林食品企業有限公司無法舉出系爭商標八十四年申請時其據以異議服務標章已著名之證據，所舉八十七年之廣告又誇大不實，為不客觀且無效之證據，系爭商標申請註冊未違首揭法條之規定。被上訴機關經濟部智慧財產局未見被上訴人巨林食品企業有限公司另有報章、雜誌、或電視等大眾媒體持續廣告資料，未見據以異議標章在市場上同行業間之評價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料，未見商業相關公會或其他具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告資料，竟單憑一篇專訪的廣告就撤銷系爭商標申請註案，確實不客觀，其審事之標準與商標法施行細則第三十一條之規定相違背。

（6）二○○一年七月十六日出刊之商業時代周刊一篇「臺灣各行業連鎖加盟體系知名品牌一覽表」市場調查報導，表列早餐業擁有五五○家到超過二○○○家連鎖早餐總部前四名之知名品牌未見據以異議服務標章「巨林美而美」，該表列逾二○○○家之第一品牌「瑞麟美而美」係上訴人所使用之服務標章。被上訴人巨林食品企業有限公司於八十七年 TVBS 周刊接受專訪時自稱其加盟店已超過二五○○家，惟於九○年的商業周刊連排名第四擁有五五○家連鎖店的知名品牌都排不上。TVBS 周刊是專訪的報導，記者對受訪者所言無需驗證是否真實。然商業周刊九○年那篇市場調查報導其真實性是經過調查後發佈的，三年內據以異議服務標章的加盟店不可能不成長，不可能由二五○○家掉到不到五○○家，如果商業周刊的內容是真實的，則可以證明 TVBS 周刊的受訪者在吹牛。

83.9.2. 被告陳述：

（1）本件系爭審定第八五二七九二號「美而美」聯合商標圖樣上之中文「美而美」，與據以異議之註冊第三三五一八二號「巨林美而美」商標圖樣上之中文「巨林美而美」相較，二者均有相同之中文「美而美」，異時異地通體隔離觀察，難謂無使購買者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。

（2）再查中文「美而美」係源自被上訴人巨林食品企業有限公司之代表人林坤炎先生早於民國六十九年起在台視附近之育達商職先設立第一家「美而美早餐店」使用之標章，繼之以中文「巨林美而美」指定使用經營簡式之三明治、奶茶、牛奶等速食早餐服務及商品之標章。並早於民國七十五年起陸續於被上訴人經濟部智慧財產局獲准取得註冊第三三五一八二、三三五二二二、四三三五二三、四三五○六四號「巨林美而美」等商標及第二二○九八、三五四八一號「巨林美而美」等服務標章專用權。（經查被上訴人巨林食品企業有限公司亦早於民國七十六、七年間，曾向被上訴人經濟部智慧財產局提出『美而美』標章之申請，惟因與他人之『美而香』、『美好美』等商標構成近似而遭核駁）。

（3）被上訴人巨林食品企業有限公司所經營之早餐店復以連鎖店方式廣為宣傳促銷，迄今全省各地已陸續開設二仟五百家分店，此據被上訴人巨林食品企業有限公司所檢送 TVBS 周刊報導載有「『巨林美而美』早餐店一年賺進五十億」可稽，並獲中華民國八十六年度消費者精品獎得獎專輯顯著介紹，衡酌以早餐消費較低，年收入尚能達此鉅額，足堪認定「巨林美而美」標章所表彰商品、服務之信譽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。

（4）雖上訴人檢送報章雜誌廣告等證據資料，辯舉其以中文「美而美」與「美又美」作為標章使用已有多年，早為社會大眾所熟知云云；惟據上訴人所檢送七十七年至八十七年間報章雜誌廣告影本觀之，所標示或報導者多為「瑞麟美又美（美而美）」，或為整體「台北美而美速食關係企業」、「美而美　美又美食品實業有限公司」公司名稱之使用，應屬「瑞麟美又美」、「瑞麟美而美」服務標章之使用證據，自不得作為主張「美而美」標章為其所廣泛使用而達公眾知名之有利事證；又上訴人固再舉八十五年三月「自由時報」等報章刊登聲明啟事，指出「美

而美」標章經向被上訴人經濟部智慧財產局已取得註冊第七六九四一號服務標章專用權・・・乙節；但查上訴人於八十三年起陸續以單純中文「美而美」、「美又美」、「美又美&美而美」、「美而美&美又美」獲准註冊之商標、服務標章（包括註冊第七六九四一號服務標章），業經被上訴人經濟部智慧財產局評定無效確定在案，則上訴人於八十六年四月三十日後使用「美而美」、「美又美」標章，於八十七年九月二十五日後使用「美又美&美而美」、「美而美&美又美」標章亦非合法。

（5）綜上之上訴人所舉使用事證，對交易市場上消費者所認知者充其量僅係「瑞麟美又美」、「瑞麟美而美」標章。從而上訴人以近似於據爭「巨林美而美」標章之中文「美而美」作為本件商標圖樣，復指定使用冰棒、雪糕、冰淇淋商品申請註冊，客觀上自有相同或近似於他人著名之商標或標章，而致公眾混淆誤認之虞，自有本件商標異議審定時商標法第三十七條第七款及同法施行細則第三十一條第一項規定之適用。

（6）被上訴人巨林食品企業有限公司則以：上訴人本以「美而美」申請商標註冊通過，惟因與被上訴人巨林食品企業有限公司之「巨林美而美」構成近似，故遭被上訴人巨林食品企業有限公司以其違反商標法第六、七、十二款而為異議，而後經被上訴人經濟部智慧財產局認定上訴人之「美而美」確實與「巨林美而美」構成近似，依據弱勢商標法理，原處分機關所認毫無瑕疵可指。蓋上訴人單獨使用「美而美」之行徑非但與「巨林美而美」構成近似，更將與所有「ＸＸ美而美」、「ＸＸ美Ｘ美」、「ＸＸ美Ｘ而Ｘ美」型態商標構成近似，此點無庸置疑。而上訴人一貫之技倆即將「瑞麟美而美」與「美而美」混為一談。前者因為有主要部分即「瑞麟」二字，故符合弱勢商標之法理；然後者則非，係顯然違法者。故其所舉事證既然皆係「瑞麟美而美」者，則縱使有普遍使用成為著名商標之事實，也係「瑞麟美而美（或「瑞麟美又美」）」之服務標章，與單獨使用「美而美」「美又美」「美Ｘ美」之弱勢商標之違法使用行為，係南轅北轍之事，豈可將之混為一談，皆列為事證！且退萬步以觀，先不論上訴人將「瑞麟美而美」之事證充作「美而美」以圖魚目混珠之事，則縱使上訴人要證明其經年使用「美而美」比一服務標章，也係自曝其違法使用之罪證而已，蓋依據弱勢商標法理，無人可單獨使用「美而美」、「美Ｘ美」、「美Ｘ而Ｘ美」型態商標，否則將會與「ＸＸ美而美」、「ＸＸ美Ｘ美」、「ＸＸ美Ｘ而Ｘ美」型態商標構成近似。

83.9.3.法院論述：

（1）系爭審定第八五二七九二號「美而美」聯合商標圖樣上之中文「美而美」與據以異議之註冊第三三五一八二號「巨林美而美」等商標圖樣上之中文「巨林美而美」相較，二者均有相同之中文「美而美」，應屬近似之商標。再以中文「美而美」係源自被上訴人巨林食品企業有限公司之代表人林坤炎先生，於六十九年起在台視附近之育達商職設立第一家「美而美早餐店」使用之標章，繼之以「巨林美而美」指定使用經營簡式之三明治、奶茶、牛奶等速食早餐服務及商品之標章。並於七十五年起陸續取得註冊第三三五一八二、三三五二二二、四三三五二三、四三五○六四號「巨林美而美」等商標及第二二○九八、三五四八一號「巨林美而美」等服務標章專用權。

（2）被上訴人巨林食品企業有限公司以連鎖店方式廣為宣傳促銷，迄今全省各地已陸續開設二千五百家分店，有被上訴人巨林食品企業有限公司檢送 TVBS 周刊報導載有「『巨林美而美』早餐店一年賺進五十億元」附卷可稽，並獲中華民國八十六年度消費者精品獎得獎專輯顯著介紹，衡酌以早餐消費者較低，年收入尚能達此鉅額，足堪認定「巨林美而美」標章所表彰商品、服務之信譽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，認有商標法第三十七條第七款規定之適用，乃為撤銷系爭商標之審定，其是否違反同條第六、十二款之規定，未再予審究。

（3）上訴人於訴願中主張系爭商標「美而美」為該公司名稱之特取部分，其使用時刻意將之放大使用其明顯，且以廣告、報紙聲明啟事，存證信函、對仿冒者提出告訴等方式，不斷使用中，努力經營系爭商標而臻著名；且據以異議之第二二○九八號服務標章指定使用之「餐飲之服務」，與系爭商標指定使用之「冰棒、雪糕、冰淇淋」等商品，兩者銷售管道、服務場所並不相同，應無前揭條款之適用。被上訴人經濟部智慧財產局僅憑被上訴人巨林食品企業有限公司所提供一份誇大不實之廣告，就認定據以異議商標已達相關事業或消費者普遍認知之地步，已顯草率。且上訴人使用「美而美」或「美又美」商標已有多年，為著名之商標，此亦經經濟部經（八九）訴字第八九○八五四○八號訴願決定書認定在案云云。訴願決定機關以：經查，依上訴人於異議及訴願階段所舉之證據資料觀之，大多為公司名稱

之使用，且所強調者多為「瑞麟美又美」、「瑞麟美而美」標章之使用，並無法因此證明系爭「美而美」商標為其所廣泛使用而達公眾知名之有利事證。且被上訴人經濟部智慧財產局之訴願答辯書亦已說明上訴人於八十三年起陸續以單純中文「美而美」、「美又美」、「美又美＆美而美」、「美而美＆美又美」獲准註冊之商標、服務標章（包括註冊第七六九四一號服務標章），業經被上訴人經濟部智慧財產局評定無效確定在案，則上訴人於八十六年四月三十日後使用「美而美」、「美又美」標章，於八十七年九月二十五日後使用「美又美＆美而美」、「美而美＆美又美」標章亦難執為本件有利之論據。

（4）至上訴人舉前述經濟部訴願決定書已認定其為著名商標乙節，經核該訴願決定書所引證者乃「瑞麟美而美」標章，且內容並未認定上訴人使用「瑞麟美而美」標章已達著名之程度，所訴願不足採。

（5）上訴人於本件行政訴訟中訴稱打電話問一○四或是中華民國加盟促進協會，卻問不到被上訴人巨林食品企業有限公司這家公司，被上訴人經濟部智慧財產局僅以 TVBS 周刊報導載有「『巨林美而美』早餐店一年賺進五十億元」即認定據以異議商標為著名標章，顯失公平云云；惟依商標法施行細則第三十一條第一項之規定，認定為「著名之商標或標章」之要件，並無該商標或標章應加入中華民國加盟促進協會，或一般人打一○四電話可找到被上訴人巨林食品企業有限公司等要件。且徵之經驗法則，「巨林美而美」早餐店之商標及服務標章確為相關事業及消費者所普遍認知。從而，被上訴人經濟部智慧財產局認定據以異議之「巨林美而美」商標及服務標章為著名之商標及服務標章，並無不合，上訴人指摘被上訴人經濟部智慧財產局不公，要無可採。

（6）查「美而美」乃弱勢商標，迭經本院判決在案（改制前行政法院八十五年度判字第二一一○號判決、八十七年度判字第五八一號判決參照）。故判斷相關商標是否近似，應以「美而美」以外部分為依據。如本案上訴人單獨以「美而美」為聯合商標申請註冊，因無具有商標顯著性之主要部分存在，自與所有「美×美」型態之商標構成近似。上訴意旨略謂，「美而美」為著名

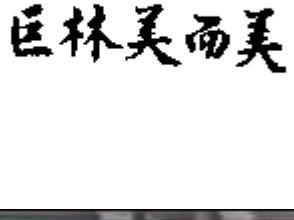
標章云云，難謂有理由。又本件原處分及原判決，並非以 TVBS 週刊之報導，或被上訴人巨林食品企業有限公司獲得中華民國八十六年度消費者精品獎為理由，而認定據以異議之商標及服務標章「巨林美而美」為著名商標，乃是依據據以異議商標之使用、註冊、經營情形，參酌 TVBS 週刊相關報導，及被上訴人巨林食品企業有限公司獲得中華民國八十六年度消費者精品獎之事實，並依經驗法則，而認定據以異議服務標章「巨林美而美」為著名標章，於證據法則，並無不合。

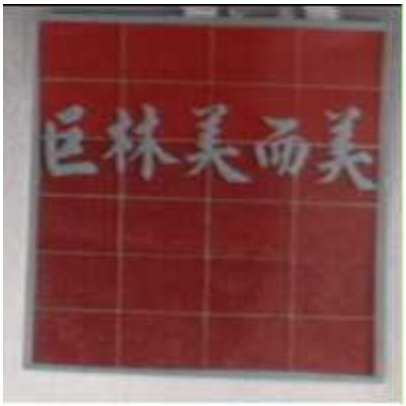
83.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

美而美

據 爭 商 標





84.雅典企業（有）公司對伸保木業（股）公司評定案

裁判日期：920710

84. 判決法院及字號：最高行政法院 92 判字第 907 號

84.1. 判決主文：原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。

84.2. 當事人

84.2.1. 原告：雅典企業有限公司

84.2.2. 參加人：伸保木葉股份有限公司

84.3. 原處分書號數：中台評字第 887157 號

84.4. 爭議號數

84.4.1. 系爭號數：審定第 836026 號商標

84.4.2. 據爭號數：（無）

84.5. 系爭商標名稱：「阿提卡及圖 Attique」

84.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 6、10 款

84.7. 其他參考判決或決定：台北高等行政法院 92 訴字第 84 號判決、90 訴字第 1997 號判決、經濟部經訴字 9006301450 號。

84.8. 重要法律見解：

原判決既已認定系爭商標之主要部分之外文「Attique」及中文部分「阿提卡」為希臘中東部一州之地名，（其行政中心為雅典即著名之城市），乃竟以「阿提卡」一地縱有產製桌椅資料櫃等傢俱之情形，但並不以盛產辦公桌椅、資料櫃等產品夙稱，據以認定無使消費者產生錯誤聯想而導致誤信其商品產地之可能，是否符合行為時商標法第三十七條第六款規定之意旨，不無商榷之餘地，蓋上開法條所規定誤認誤信其商品之「產地」，似未明定須限於盛產夙稱產品者為

限，況我國業已加入世界貿易組織（WTO），而近年來國人至歐美各國旅遊風氣漸盛，「阿提卡」係希臘以雅典為中心之地名即州名，是否非國人所能知悉，是否非易使一般消費者對該商品之出產地產生混淆誤認之虞，即有待審酌之餘地。

84.9. 判決摘要

84.9.1. 原告陳述：

（1）按系爭商標註冊時商標法第三十七條第六款規定：「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。」，係指商標本身有使人誤認誤信其所表彰之商品性質、品質或產地之虞者而言，因此，只須商標圖樣係以地名為其商標，指定使用於某商品，易使一般消費者對該商品之出產地產生混淆誤認誤信即為已足，並不以該地名係盛產指定商品之著名產地為必要。

（2）本院七十年度判字第四四號判決、七十四年度判字第一一八四號判決略以：「...本件原告申請註冊之『山東及圖』商標圖樣上之『山東』係中國大陸之一地名，以此作為商標圖樣之一部分指定使用於藥品等商品，易使一般消費者對該商品之出產地產生混淆誤認以致誤購之情形，自有欺罔公眾或致公眾誤信之虞，...應不得准予註冊。」及八十四年度判字第一七六七號等判決略以：「...然查系爭『京都 KYO DO』商標圖樣所使用『京都』二字，係日本地名，為一般人依客觀事實及社會通念所熟知，則不論該『京都』是否以產製尺、捲尺、秤、磅等商品著稱，上訴人以之作為商標圖樣聲請註冊，即易使一般消費者誤認誤信其所表彰之商品係來自日本或日本京都之產品而購買之虞。」，亦採相同見解。

（3）查系爭商標係由中文「阿提卡」及外文「 Attique」 所組成，「阿提卡」係古希臘以雅典為中心的一地名，目前仍係希臘中東部之一州，此有三民書局所出版「全球英漢辭典」及台灣中華書局股份有限公司出版「簡明大英百科全書中文版」記載，「阿提卡」因係自古希臘以來即廣泛使用之地名，且其行政中心在雅典，發展至今，其形容詞「阿提卡的」已有雅典式的、典雅的含意，足見其為一般大眾共知之程度；且「阿提卡」地名雖係外國地名之翻譯地名，惟國人向來國外旅遊風氣興盛，歐洲、希臘等早已係一般國人熱門旅遊地區，旅遊介紹眾多，「阿提卡」地名亦常見於旅遊介紹中，一般國人對外國地名均

耳熟能詳，且「阿提卡」地名因係自古希臘時代以來之地名，故亦常見於希臘著名故事中，自為一般消費者所習知，系爭商標以該地名為商標，指定使用於辦公桌椅、資料櫃等商品，自易使一般消費者對該商品之出產地產生　　混淆誤認，誤信該桌椅、資料櫃等商品係來自希臘阿提卡地區，而有致誤購之虞。

（4）被上訴人准予系爭商標註冊地名為商標，授予其於指定商品之專用權，造成消費者之混淆，則對於真正自希臘阿提卡地區進口桌椅資料櫃等傢俱之業者，將造成其竟不能使用阿提卡地名表示其產地名稱之不合理現象，被上訴人授予系爭商標專用權，誠違反商標法第三十七條第六款之規定及該規定保護消費者權益之立法原意。

（5）依「簡明大英百科全書」及「大美百科全書」記載，「阿提卡」本身係希臘中東部一州，其行政中心為雅典，即其位階相當於中華民國之一省，雅典為其首都，阿提卡係希臘之一州，一般人依客觀事實及社會通念可知阿提卡係一州之州名；又依旅遊雜誌 BLANCA 記載：「一探希臘歷史的源，...隔著『阿提卡』與巴爾幹半島接壤的科林斯運河」；又依時報文化企業股份有限公司出版「亞歷山大大帝─在版圖的最前線」一書所載：「．．．波斯人還是突破了防線，推進到中希臘，接著佔領『阿提卡』半島；又依下載至旅遊網站之資料略載：「考古是到希臘旅遊的重要內容，你可能選擇到克里特島...也可以到『阿提卡半島』...，希臘首都雅典為全國政治、文化，經濟中心和交通樞紐，世界著名古城，人口八十九萬，位於希臘半島東南部的阿提卡平原上。

（6）依前揭本院八十四年度判字第一七六七號判決意旨，該地名只須「一般人依客觀事實及社會通念所熟知」即不得以該地名申請註冊，依上訴人所援引之百科全書或史料記載，或旅遊雜誌、資訊等客觀事實，可知「阿提卡」為一地名，即不得以該地名註冊商標。

84.9.2. 被告陳述：

（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，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第六款所明定。其規範之意旨在避免商標圖樣有使人對其所指定商品之性質、品質或產地誤認誤信致購買之情形。本件系爭商標圖樣上之中文「阿提卡」，依上訴人所提「簡明大英百科

全書」及「大美百科全書」摘錄所載，一為希臘中東部一州之譯名，原文為「Attiki」，古希臘語作「ATTIKE」，英文為「ATTIKA」，另一為美國印第安那州之一城市譯名，「ATTICA」為其原文，故其外文名稱不同，而中文譯名相同，顯非國人所習知之地名，僅為翻譯上相同之用詞，又依該二本百科全書所載之內容資料觀之，該二地尚非以盛產辦公桌椅，資料櫃等產品聞名

（2）本件系爭商標圖樣，係由中文「阿提卡」與經上下設計變化後之外文「Attique」所組成之聯合式商標圖樣，指定使用於各種辦公桌、辦公椅、電腦桌、公文櫃、資料櫃、書櫃、衣櫃、展示架、收納櫃、貯存櫃、工作桌等商品，客觀上尚難謂有使消費公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，應無前揭條款之適用等語作為抗辯 。

（3）參加人在原審參加意旨略謂：上訴人所稱公眾所熟知，並未針對消費者作市場調查、公眾訪查等而舉證證明「阿提卡」係眾所熟知的；且「阿提卡」係屬譯名，是否為國人所熟知，上訴人應提出更確切之證據等語。

84.9.3.法院論述：

（1）按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：...六、使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者。...」，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第六款所明定。前開規定之適用，係指商標圖樣上之文字、記號或圖形本身所表示其指定使用商品之性質、品質或產地，與實際情形不符，有使公眾產生誤認誤信而購買之虞者而言。

（2）本件參加人申請註冊之系爭「阿提卡及圖 Attique」商標（如附圖），係由外文「Attique」及中文「阿提卡」依序所組成，外文「Attique」一字則採透過圖樣設計呈「Att」在上、「ique」在下之變化形態外文，乃設計構圖之主要部分，在構圖意匠、造型及整體設計上具有強烈而明顯之特殊創意，是其在長久慣常使用後，衡情當在社會大眾主觀印象上造成識別作用，且其指定使用於辦公桌、辦公椅、書櫃・・・等商品，是尚無使人對其商品之性質、品質或產地發生誤認誤信之虞。

（3）上訴人雖主張「阿提卡」係古希臘以雅典為中心的一地名，目前仍係希臘中東部之一州，系爭商標以該地名為商標，易使一

般消費者對該商品之出產地產生混淆誤認等語。惟查上訴人所提全球英漢辭典、簡明大英百科全書中文版等，固能證明「阿提卡」確係希臘中東部之一州，旅遊雜誌BLANCA、亞歷山大大帝ㄧ在版圖的最前線一書等復有「阿提卡」地名之記載，然「阿提卡」並非習見習知之地理名稱，非如雅典之為希臘首都著名，且「阿提卡」一地縱有產製桌椅資料櫃等傢俱之情形，但並不以盛產辦公桌椅、資料櫃等產品夙稱，亦即「阿提卡」並非辦公桌椅、資料櫃等商品之著名產地或集散地，消費者並未普遍認知辦公桌椅、資料櫃等商品之產地為「阿提卡」，自無產生錯誤聯想而導致誤信其商品產地之可能，殊不得僅以「阿提卡」（中文譯名）三字係希臘中東部之一州之地名，即逕據以認定系爭商標有使公眾誤認誤信其產地之虞。

（4）本院核原判決依上開規定及說明，固非無見。惟查：原判決既已認定系爭商標之主要部分之外文「Attique」及中文部分「阿提卡」為希臘中東部一州之地名，（其行政中心為雅典即著名之城市），乃竟以「阿提卡」一地縱有產製桌椅資料櫃等傢俱之情形，但並不以盛產辦公桌椅、資料櫃等產品夙稱，據以認定無使消費者產生錯誤聯想而導致誤信其商品產地之可能，是否符合行為時商標法第三十七條第六款規定之意旨，不無商榷之餘地，蓋上開法條所規定誤認誤信其商品之「產地」，似未明定須限於盛產夙稱產品者為限，況我國業已加入世界貿易組織（WTO），而近年來國人至歐美各國旅遊風氣漸盛，「阿提卡」係希臘以雅典為中心之地名即州名，是否非國人所能知悉，是否非易使一般消費者對該商品之出產地產生混淆誤認之虞，即有待審酌之餘地。原判決既有可議，上訴意旨據以指摘原判決違誤，尚非無據，爰將原判決廢棄，發回臺北高等行政法院詳為調查審認，期昭折服。

84.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

85.日商松田（股）公司對吳美鳳異議案

裁判日期：910605

85. 判決法院及字號：台北高等行政法院 90 訴字第 4924 號

85.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

85.2. 當事人

85.2.1. 原告：吳美鳳

85.2.2. 參加人：日商松田股份有限公司

85.3. 原處分書號數：中台異字第 890409 號

85.4. 爭議號數

85.4.1. 系爭號數：審定第 889914 號商標

85.4.2. 據爭號數：註冊第 731715、709721、658604、703069、677885、657199、677041、677459、783950 號商標

85.5. 系爭商標名稱：「Valar Pile Rudy」

85.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款

85.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9006311720 號。

85.8. 重要法律見解：

系爭商標圖樣上之外文「Valar Pile Rudy」 與據以異議商標圖樣上之外文「Valentino Rudy」相較，二者外文除起首「Val」字母及字尾「Rudy」相同外，且系爭商標之外文「Valar Pile Rudy」係採書寫體設計字型，與據以異議商標之外文「Valentino Rudy」之外觀設計意匠相仿，異時異地隔離觀察，難謂無致消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。

85.9. 判決摘要

85.9.1. 原告陳述：

（1）所謂商標之近似，係指商標圖樣以具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有混同誤認之虞者為近似，故倘一般消費大眾對該二商標能清楚分辨而無混淆誤認之虞，即非屬近似商標，此亦為商標法制定之目的：使一般消費大眾能清楚辨別二不同產製主體的註冊商標。故倘一般商品購買人能清楚辨別二不同註冊商標，則無前述法條之適用。又商標稍有不同，通常認為構成近似，但該差異部分影響商標之整體印象或具有其他不同意義，而無混淆誤認之虞者為不近似；而審查商標，應就其圖樣，總括其各個部分，通體觀察之（參照二十四年院字第一三八四號解釋、前行政法院【現改制為最高行政法院】二十六年判字第四八號判例）。

（2）本件系爭商標圖樣乃係單純之文字商標，由三個英文單字「 Valar Pile Rudy」所構成，反觀據以異議商標圖樣則是由二英文單字「Valentino Rudy」所組成，兩者雖有一個相同之英文單字「Rudy」，惟「Valentino Rudy」商標中之一部分「Rudy」，只是「Valar Pile Rudy」 商標之一部分，非主要部分；且 Valar Pile 與 Valentino 雖有部分雷同之英文字母：V、a、l、i、e，但其字母排列組合差異甚大，其連貫唱呼間要難有使一般商品購買人產生混同誤認之虞。

（3）本件系爭商標與據以異議商標予人之觀感印象各別，且二者之外觀及文字排列組合均屬不同，要無構成近似之處，洵無引致一般商品購買者產生混同誤認之虞。因之本件確無商標法第三十七條第七款規定之適用餘地，

85.9.2. 被告陳述：

（1）本件系爭審定第八八九九一四號「Valar Pile Rudy」商標圖樣上之外文「Valar Pile Rudy」與參加人據以異議之「法蘭迪諾・路迪 Valentino Rudy」商標圖樣上之外文「Valentino Rudy」相較，二者外文除起首「Val」字母及字尾「Rudy」相同外，且前者外文「Valar Pile Rudy」經以書寫體設計後，與據以異議

商標之外文「Valentino Rudy」外觀上如出一轍，於異時異地隔離觀察之際，要難謂無致消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。再查據以異議商標之外文「Valentino Rudy」係參加人之前手義大利籍設計師法蘭迪諾·路德夫(Valentino Rudy）先生創用於衣服、皮件等商品之商標，所產製之商品於日本、韓國 、中國大陸、香港、澳門、新加坡、越南、馬來西亞、泰國、印尼、沙烏地阿拉伯、美國、義大利等世界各國設有多家代理廠商販售行銷，亞洲地區自一九八○年起授予參加人負責該產品製造行銷事宜，又其前手與參加人除早於八十一年起陸續在被告取得註冊第七三一七一五、七○九七二一、六五八六○四、七○三○六九、六七七八八五、六五七一九九、六七七○四一、六七七四五九、七八三九五○號等多件商標專用權外，參加人更透過台灣多家代理廠商印製精美型錄、刊登報章雜誌廣告或於新光三越、春天、德安、統領、太平洋崇光百貨公司、量販店等設有專櫃促銷其商品，行銷範圍不僅遍及全省各地，銷售之商品亦包括領帶、衣服、鍋具、皮包、毛巾、眼鏡等多樣日常用品，是據以異議商標所表彰商品之信譽於本件系爭商標八十八年一月二十日申請註冊日前應廣為相關事業及消費者所普遍認知而達著名商標之程度，凡此有參加人於異議申請書所檢附之一九九七年四月「BAZAAB」（哈潑時尚）雜誌、一九九七、八年「世界の一流品大圖鑑」、「世界一流品精選」、「界名品精選」介紹、八十六、七年「經濟日報」廣告、各廠商精美型錄及百貨公司宣傳單等證據資料附卷可稽。

（2）觀諸據以異議商標商品業已廣泛行銷而為國人所熟知之客觀事實，本件原告以近似之設計外文「Valar Pile Rudy」作為本件系爭審定第八八九九一四號商標圖樣申請註冊，且指定使用於與參加人亦產製行銷之各種男女鞋及童鞋商品，實有致購買者對其所表彰商品之來源或產銷主體發生混淆誤認之虞，自有首揭法條規定之適用。至原告所舉商標圖樣不近似案例，核該另案與本案商標圖樣不同，案情各異，原告非得比附援引執為本件系爭商標應准註冊之論據。

85.9.3. 參加人陳述：

（1）行政院台七十四經字第一八○六八號函准修正備查之商標近似審查基準一、二之 所示，商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標。商標圖樣上之外文文字雖不相同，讀音、觀念互異，但設計形體相似，有混同誤認之虞，為外觀近似。本件參加人之據以異議商標為名設計師義大利籍法蘭迪諾·路德夫所創用，並為參加人廣為宣傳使用之著名商標。

（2）系爭商標圖樣與參加人著名之據以異議商標圖樣，無論於外觀、設計、意匠、設色等均極相彷彿，如出一轍，為一近似商標。系爭「Valar Pile Rudy」 商標圖樣與參加人申請在先之審定第七○三一六四號「法蘭迪諾·路迪 Valentino Rudy」商標圖樣之主要部分外文「Valentino Rudy」相較，雖前者係由三個外文字「Valar」 、「Pile」、「Rudy」所組成，而後者係由「Valentino」 與「Rudy」所構成，然由於二者均係由九個外文字母所組成，且字首字母為書寫線條完全一致之「Ｖ」，而跟隨其後之外文，整體外觀線條亦如出一轍，非但「Valar Pile Rudy」與「Valentino」之外觀，筆觸、線條等極相彷彿，且最後之外文字「Rudy」更是完全相同，異時異地隔離觀察，有足使一般商品購買人滋生混淆誤認之虞，復指定使用於與參加人據以異議之著名審定第七○三一六四號商標所指定之男女服裝、靴鞋等性質相同之各種男女鞋、童鞋商品上，自有商標法第三十六條及第三十七條第七款之適用，甚為顯然。

85.9.4.法院論述：

（1）據以異議商標之外文「Valentino Rudy」係參加人之前手義大利籍設計師法蘭迪諾·路德夫（Valentino Rudy）先生創用於衣服、皮件等商品之商標，所產製之商品於日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、新加坡、越南、馬來西亞、泰國、印尼、沙烏地阿拉伯、美國、義大利等世界各國設有多家代理廠商販售行銷，亞洲地區自一九八○年起授予參加人負責該產品製造行銷事宜，又其前手與參加人除早於八十一年起陸續在被告取得註冊第七三一七一五、七○九七二一、六五八六號商標，系爭商標圖樣上之外文「Valar Pile Rudy」 與據以異議商標圖樣上之外文「Valentino Rudy」相較，二者外文除起首「Val」

字母及字尾「Rudy」相同外，且系爭商標之外文「Valar Pile Rudy」係採書寫體設計字型，與據以異議商標之外文「Valentino Rudy」之外觀設計意匠相仿，異時異地隔離觀察，難謂無致消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。

（2）又據以異議商標之外文「Valentino Rudy」係參加人之前手義大利籍設計師法蘭迪諾・路德夫（Valentino Rudy）先生創用於衣服、皮件等商品之商標，所產製之商品於世界各國設有多家代理廠商販售行銷，亞洲地區自一九八○年起授予參加人負責該產品製造行銷事宜，參加人更透過台灣多家代理廠商印製精美型錄、刊登報章雜誌廣告或於新光三越、春天、德安、統領、太平洋崇光百貨公司、量販店等設有專櫃促銷其商品，行銷範圍不僅遍及全省各地，銷售之商品亦包括領帶、衣服、鍋具、皮包、毛巾、眼鏡等多樣日常用品，此有參加人於異議階段所檢附之西元一九九七年四月「BAZAAR」（哈潑時尚）雜誌、西元一九九七及九八年「世界の一流品大圖鑑」、「世界一流品精選」、「世界名品精選」、八十六及八十七年經濟日報廣告、各廠商精美型錄及百貨公司宣傳單等證據資料可稽，是據以異議商標所表彰商品之信譽於本件系爭商標八十八年一月二十日申請註冊日前應廣為相關事業及消費者所普遍認知而達著名商標之程度。

（3）再觀諸據以異議商標商品業已廣泛行銷而為國人所熟知之客觀事實，本件原告以近似之設計外文「Valar Pile Rudy」 作為本件系爭審定第八八九九一四號商標圖樣申請註冊，且指定使用於與參加人亦產製行銷之各種男女鞋及童鞋商品，實有致購買者對其所表彰商品之來源或產銷主體發生混淆誤認之虞，自有商標法第三十七條第七款規定之適用。

85.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

法蘭迪諾．路迪

Valentino Rudy

Valentino Rudy

86.美商英特爾公司對貳零零壹科技（股）公司異議案

裁判日期：921231

86. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 4521 號

86.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

86.2. 當事人

86.2.1. 原告：美商英特爾公司

86.2.2. 參加人：貳零零壹科技股份有限

86.3. 原處分書號數：中台異字第 901566 號

86.4. 爭議號數

86.3.1. 系爭號數：審定第 959942 號商標

86.3.2. 據爭號數：註冊第 780871、876374、919311、137397、994567 號

86.5. 系爭商標名稱：「INSIDE 及 DSP 設計圖」

86.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7 款

86.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9106121010 號。

86.8. 重要法律見解：

據以異議商標之構圖具有整體性，且無突顯或單獨使用「INSIDE」外文之事實，於外觀構圖意匠及識別力，自應以該粗線條圈勾之外文「intel inside」設計圖或「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」為準，雖原告一再主張「----INSIDE」格式已成為表彰其商品或服務之識別標識，然尚難析離單獨以外文「inside」進行比對。系爭商標與據以異議商標雖均有外文「INSIDE」部分，惟系爭商標尚有正方體圖形內置文字與底色黑白對稱之外文「DSP」及「INSIDE」 設計圖，與據以異議商標圖樣之粗線條圈勾外文「intel inside」設計

圖，或單純外文「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」 圖樣相較，各有其不同之主題意匠，予人之寓目印象亦相去甚遠，於異時異地隔離觀察，尚難謂有致相關商品購買人誤認為關聯系列商標之商品而發生混淆誤認之虞，應非屬構成近似之商標。

86.9. 判決摘要

86.9.1. 原告陳述：

（1）商標近似與否，應就其主要部分隔離觀察有無引起混同誤認之虞以為斷。縱令兩商標對照比對能見其差別，倘異時異地隔離觀察則不易見，而有引致他人發生混同誤認之虞者，仍不得謂非近似之商標，迭經行政法院著有判例可稽。又，商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標；商標圖樣之實質意義有產生混同誤認之虞者，為觀念近似；商標圖樣上之外文字母相同、排列各異，或僅少數字母不同，而外觀相似，有混同誤認之虞者，為外觀近似；商標圖樣上之外文，有一單字相同或主要部分相同或相似，有混同誤認之虞者，為外觀近似，復為行政院台七十四經一八六八號函之「商標近似審查基準」所訂。

（2）原告創立於西元一九六八年，為電腦微處理機及其他先進積體電路裝置之領導廠商，並為全球最大之電腦晶片製造商，國內業界或新聞媒體多稱其為「（美商）英特爾」。原告於電腦界乃至全球之影響力，從其公司前總裁安德魯．葛羅夫（Andrew Grove）當選時代週刊西元一九九七年度風雲人物可見之。原告於西元一九九一年起即開始大量使用據以異議商標 「INTEL INSIDE & Design」於微處理器、電腦、其產品外包裝及廣告宣傳上，隨後亦使用於服飾及相關之配件；原告以其首創而具有高度識別性之商標設計格式「____INSIDE」標示於微處理器等商品，以表彰其高品質、高科技及創新之特質。

（3）原告並授權世界各國數以千計之大小電腦製造商使用其商標，如 IBM、康柏、惠普等電腦大廠，包括台灣超過一千家以上之電腦製造商。原告早已投入鉅額之行銷宣傳費用於據以異議商標上；單就台灣而言，原告於系爭商標申請前（西元二○○○年一月）兩年，即分別於西元一九九八年及西元一九九九年投資美金九百萬元及一千二百萬元於各式包括廣播、平面及網路廣告上，其全球推廣結果估計已使包括台灣在內超過五兆人次之全球消費者目睹過此一商標。另，依時代雜誌於西元一九九九年（系爭商標申請前）所刊登之一篇文章所載，據以異議商標

於中國地區與可口可樂「Coke」及麥當勞「McDonalds」 幾居於等高之商標水準及地位。經由原告上述之努力宣傳下，該商標已獲得高度之知名度及商業上之成就，使消費者一見到此一採取特殊設計格式「____INSIDE」之據以異議商標「INTEL INSIDE & Design」 即會聯想到原告。換言之，當消費者接觸到同具此特殊格式「____INSIDE」之系爭商標時，即會將其誤認為經原告贊助或與原告有所關聯。

（4）十餘年來，原告除在我國取得據以異議商標「INTEL INSIDE & Design」 之多類商標專用權外，且據以異議商標亦在世界二百多個國家獲准註冊。據以異議商標「INTEL INSIDE & Design」經由原告廣泛宣傳促銷，且由於資訊業、電子業之蓬勃發展，原告標示據以異議商標之電腦零組件產品，早已為業界之龍頭產品，而為一般消費者所熟知。依西元一九九八年據以異議商標「INTEL INSIDE & Design」 於美洲、歐洲、日　　本、亞洲之知名度調查報告顯示，約百分之八十以上消費者知曉據以異議商標，百分之四十以上消費者使用過印有據以異議商標之產品或服務。是該商標格式 「____INSIDE」已經成為原告之代號。

（5）原告於我國亦擁有以相同商標設計格式「____INSIDE」為基礎之商標群，如「THE COMPUTER INSIDE」 （註冊號數第七八○八七一號及第八七六三七四號）、「INTEL INSIDE XEON」（註冊號數第九一九三一一號）、「THE JOURNEY INSIDE」（註冊號數第一三七三九七號）、「INTEL INSIDE PENTIUMIII& Design」（註冊號數第九九四五六七號）。因之，更添「____INSIDE」格式與原告之關聯性。可見原告對該以「INSIDE」為尾之文字組合商標設計格式即「____INSIDE」之重視及日後以此繼續發展之決心與計劃。

（6）不了解英文之人，或許會認為「INSIDE」僅為一普通外文字，並不具顯著之識別性，被告及訴願決定機關正乃此典型之例子。殊不知，此一「____INSIDE」格式，乃原　　告所獨創，蓋一般英語並無單獨將一或二單字置於「INSIDE」一字之前之表達方　式，此一不合乎文法的設計格式，正是此一商標獨特之處。復經原告多年來廣泛沿用在其他不同之商標之上（如上述「INTEL INSIDE PENTIUM III & Design」、　「INTEL INSIDE XEON」及「THE JOURNEY INSIDE」 等商標），在投注大量經費之行銷及宣傳之下，更加強其識別之作用。使一般之消費者一

見到採用「____I-　NSIDE」設計格式之商標，即會聯想到原告，儼然已成為原告公司產品之表徵。

（7）據以異議商標之識別性，除來自於「INTEL」及「INSIDE」等外文之外，亦源自於其獨特之商標設計格式「____INSIDE」。因之，該「INSIDE」字樣及其於商標所居末位之設計，於整體觀察商標之近似時，至少應與其他部位居於等同重要之地位（參歐盟商標局就「CINEMA SOUND INSIDE」及「DSM INSIDE」二異議案所為決定，兩商標非僅商品與據以異議商標近似；二商標其圖樣與據以異議商標亦為近似且混淆）。

（8）爭商標與原告據以異議商標既如前所述為近似商標，且其所指定之「車用行動電話、行動電話夾持座、挾持座撐桿、行動電話夾持架、無線電免持聽筒設備、行動電話掛架」等商品，復與原告早獲註冊之「INTEL INSIDE XEON」商標（註冊第九一九三一一號）所指定使用之「電話機、電報機、傳真機、對講機、電子交換機、無線電話機」，甚至其他據以異議商標所指定之晶片等各種電腦通訊相關商品皆為相同、類似或性質相關聯之商品。加之，該通訊一般字眼 DSP 亦為原告廣泛使用於通訊網路等相關商品上，則系爭商標使用於所指定之通訊商品上將更加使消費者易於聯想其商品與原告之關係，亦顯示其欲藉此攀附原告商譽而造成消費者混淆之嫌。則若准系爭商標註冊，其與據以異議商標將因商品之提供管道、服務對象、市場皆相同而使消費者生混淆誤認。

（9）據以異議商標係原告首創，採取獨特且具創意之商標設計格式「____INSIDE」，且因大量使用及大量廣告而具極強之顯著性，倘允許與其構成近似之系爭商標獲得註冊，除有損消費者利益外，亦將會淡化原告著名商標之顯著性，則原告多年來保護商標之努力，將付諸於流水，影響原告及其廣大授權廠商之權益甚鉅（包含台灣廠商）。「THE JOURNEY INSIDE」服務標章，乃原告為電腦相關教學所設立之教學網站表　徵。該網站透過諸多有趣之互動遊戲與活動，回答有關電腦及網際網路之重要問　題，並協助解釋科技如何影響及運作社會。此教學網站主要針對電腦學習及教育分為學生版以及教學版兩大部分。學生版猶如一座線上科學博物館，館內提供豐富之互動學習活動以及影片供學員們探索及學習相關知識；教學版則配合學生版以滿足學生之需求，並提供教學場所所需相關補充及背景資料。綜言之，此一「THE JOURNEY INSIDE」網站以生動有趣之線上教學工具，提供「電腦之介紹」、「電路及開關」、「數位資訊」、「微處理器」、「網際網路」及「科技與社會」等

各種多元化之知識，言其為原告對社會及電腦業之一項回饋亦不為過。

86.9.2. 被告陳述：

本件系爭審定第九五九九四二號「INSIDE 及 DSP 設計圖」商標圖樣，係由標示外文「DSP」之正方體圖形及外文「INSIDE」所構成，而原告據以異議之「intel in-side」、「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」 等商標圖樣則由粗線條圈勾之外文「intel inside」設計圖或單純之外文「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」所構成，其構圖具整體性，並無突顯「inside」或有單獨使用之事實，於外觀構圖意匠及識別力，自應以該粗線條圈勾之外文「intel inside」設計圖或「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」 為準，當難析離單獨以外文「inside」進行比較；從而二者雖均有外文「INSIDE」部分，惟前者之正方體圖形內置文字與底色黑白對稱之外文「DSP」及外文「INSIDE」設計圖與後者之粗線條圈勾之外文「intel inside」設計圖或「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」，客觀上各有其不同之主題意匠，予人之寓目印象亦相去甚遠，於異時異地隔離觀察之際，尚無致相關商品購買人誤為關聯系列商品而發生混同誤認之虞，應非屬近似之商標。

86.9.3. 參加人陳述：

（1）系爭案所申請者，係為第九類，且指定商品為行動電話及其周邊商品，對於熟習「INTEL」 商標之消費者言，斷無法聯想原告會生產電話器材產品，尤有進者，工商品販售場合，其並列共存之機會甚微，是以，難稱會使消費者因混淆而誤認 。

（2）原告主張「INSIDE」為著名商標乙節，其實與事實不符，蓋原告據以異議商標知名部分，係在於「INTEL」一字，而非「INSIDE」 ，尤其近年來因原告與我國廠商，如威盛電子之專利訴訟而聲名大噪，亦為拜「INTEL」之賜，而非「INSIDE」之功，對消費者而言，若提及「INSIDE」會聯想為原告者幾稀，故原告認為「INSIDE」係為其名下之著名商標，實背離事實。

86.9.4.法院論述：

（1）系爭商標圖樣係由標示外文「DSP」之正方體圖形及外文「INSIDE」 所構成，而據以異議之「intel inside」、「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」 等商標圖樣，則由粗線條圈勾之外文「intel inside」設計圖，或單純之外文「INTEL

INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」所構成。據以異議商標之構圖具有整體性，且無突顯或單獨使用「INSIDE」外文之事實，於外觀構圖意匠及識別力，自應以該粗線條圈勾之外文「intel inside」設計圖或「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」為準，雖原告一再主張「----INSIDE」格式已成為表彰其商品或服務之識別標識，然尚難析離單獨以外文「inside」進行比對。

（2）系爭商標與據以異議商標雖均有外文「INSIDE」部分，惟系爭商標尚有正方體圖形內置文字與底色黑白對稱之外文「DSP」及「INSIDE」 設計圖，與據以異議商標圖樣之粗線條圈勾外文「intel inside」設計圖，或單純外文「INTEL INSIDE」、「INTEL INSIDE XEON」 圖樣相較，各有其不同之主題意匠，予人之寓目印象亦相去甚遠，於異時異地隔離觀察，尚難謂有致相關商品購買人誤認為關聯系列商標之商品而發生混淆誤認之虞，應非屬構成近似之商標。

86.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

THE COMPUTER INSIDE

INTEL INSIDE XEON

THE JOURNEY INSIDE

87.美商 DFS 集團公司對環亞（股）公司評定案

裁判日期：930305

87. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 5277 號

87.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

87.2. 當事人

87.1.1. 原告：環亞股份有限公司

87.1.2. 參加人：美商・ＤＦＳ集團公司（DFS GROUP, L.P.）

87.3. 原處分書號數：中台異字第 901566 號

87.4. 爭議號數

87.3.1. 系爭號數：註冊第 82027 號服務標章

87.3.2. 據爭號數：（無）

87.5. 系爭商標名稱：「GALLERIA」

87.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 10 款

87.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 0890089071 號、經濟部經訴字 9106125390 號。

87.8. 重要法律見解：

「GALLERIA」乙字原為義大利文，經長久使用，已成為習見之英文字彙（即英文之外來語），而於相關英英字典及英漢字典中均可普遍查得，該「GALLERIA」乙字具有購物街、商店街或 indoor mall（室內購物中心）之涵義，此有參加人所提美國文粹大辭典、藍屯大辭典、韋氏大辭典、班德新大學辭典等英英辭典及東華、三民等英漢辭典等字典節本附於本院八十九三民等英漢辭典等字典節本附於本院八十九年度訴字第四○三三號卷證物第三十七至四十二可查。中華

民國消費者或相關業者對「GALLERIA」一字認知為「購物中心」或「賣場」之標誌，成為系爭標章所表彰之服務之通用名稱或說明，顯見「GALLERIA」一字，於參加人申請系爭標章註冊前，中華民國之相關業者確將該文字使用於賣場或購物中心，此有參加人於本院八十九年度訴字第四○三三案所提證九至證三十六之聯合、民生等報章及哈潑時尚雜誌廣告等為證。

87.9. 判決摘要

87.9.1. 原告陳述：

（1）按「凡文字、圖形、記號、或其聯合式，係表示申請註冊商標使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者」，不得申請註冊，固為本件被評定服務標章註冊時之商標法第三十七條第一項第十款之規定（即八十二年十二月二十二日修正公布）。所謂商品之說明，係依社會一般通念，以普通使用方法，表示商品之產地、販賣地、品質、原材料、效能、用途、數量、形狀、價格或生產、加工、使用方法或使用時期之情形而言；所謂社會一般通念，應以一般完成國民教育者之通念為準；而所謂「表示」，則係指以普通、直接而明顯之方法而言；所謂「習慣上所通用」，應以一般製造經銷該項商品或提供該項服務商品者所共同使用而論；至所謂商品本身之說明，則應觀察商標（標章）圖樣之文字、圖形等與商品本身之關係是否足以說明商品本身而定。

（2）服務標章圖樣之文字是否足以說明服務本身，應觀察該圖樣之文字與服務本身之關係而定，與習慣上是否通用應屬無關。經查「GALLERIA」一字，依坊間義華辭典所載，其中文字義為「狹長之長廊」、「行廊」、「走廊」、「展覽室」、「陳列館」、「（戲院）樓座之最高部分」、「隧道」、「洞道」、「地道」等義；而英文「GALLERY」一字，依坊間一般英漢辭典之記載，則為「畫廊」、「美術品陳列室（館）」、「（自大廳內壁伸展出去的）廊臺」、「頂層樓座」、「走廊；柱廊」等。並沒有被告稱係「購物街或商店街」之義，況義大利文並非一般國人習知之外國語文，且「GALLERIA」尚難使一般消費者認識其與英文「GALLERY」相同意義。應無法認知「GALLERIA」一字，

有作為「購物街或商店街」之義；被告或謂，依義華辭典記載既有「展覽室」、「陳列館」，英漢辭典之記載有「美術品陳列室」等義，而予以擴張引申為「購物街或商店街」之義，惟此即與「表示」應「以普通、直接而明顯之方法」為之者有間，自非「表示申請註冊商標所使用商品之說明」，彰彰甚明。

（3）查「『PREM UM』一字除有『特製品』意義外，尚有其他意義，原告以其作為商標圖樣之一部分，似難認與其所表彰之商品本身之說明具有密切之關連。」改制前行政法院七十八年度判字第二二○號判決著有斯旨。則本件「GALLERIA」一字，縱認有作為「展示場或賣場」之義，惟依上開義華、漢英辭典既未將「GALLERIA」或「GALLERY」一字作「購物街或商店街」之唯一意譯，揆之上開判決意旨，自難認為以「GALLERIA」作為服務標章，與其所表彰之商品本身之說明具有密切之關連，則註冊第八二○二七號「GALLERIA」服務標章自無註冊當時商標法第三十七條第一項第十款規定之適用。

（4）「商標評定案件適用註冊時之規定。」商標法施行細則第四十條定有明文。所謂「適用註冊時之規定」，乃指商標或服務標章應否評定為無效，應係法律就其註冊當時所存在之事實狀態判斷之謂。次按「所謂商品本身習慣上通用，指一般同業間所慣用之標章而言，亦即需以同業間有此慣用之事費為前提。」改制前行政法院七十八年度判字第一○七三號判決著有斯旨。經查，「GALLERIA」一字並非屬「百貨公司、超級市場」服務業者所共同使用或慣用，其他行業亦可使用，例如「GALLERIA」一字在我國亦被用於商品類別第二類、第十八類、第八十七類及第九十類之商品使用，故顯與「表示商品本身習慣上所通用之名稱」不符，則系爭標章並無註冊時商標法第三十七條第十款規定之適用，至為灼然。

87.9.2. 被告陳述：

查外文「 GALLERIA」乙字原為義大利文，經長久使用，已成為習見之英文字彙（即英文之外來語），而於相關英英字典及英漢字典中均可普遍查得，該「GALLERIA」乙字具有購物街、商店街或 indoor mall（室內購物中心）之涵義，以之指定使用於百貨公司、超級市場

服務，為該等服務之說明性文字（鈞院八十九年度訴字第四○三三號判決意旨參照）。

87.9.3.法院論述：

（1）查「GALLERIA」乙字原為義大利文，經長久使用，已成為習見之英文字彙（即英文之外來語），而於相關英英字典及英漢字典中均可普遍查得，該「GALLERIA」乙字具有購物街、商店街或 indoor mall（室內購物中心）之涵義，此有參加人所提美國文粹大辭典、藍屯大辭典、韋氏大辭典、班德新大學辭典等英英辭典及東華、三民等英漢辭典等字典節本附於本院八十九年度訴字第四○三三號卷證物第三十七至四十二可查，原告僅以其中一兩本解釋較少之英漢字典，主張：「原告又主張：義大利文並非一般國人習知之外國語文，且「GALLERIA」尚難使一般消費者認識其與英文「GALLERY」相同意義。應無法認知「GALLERIA」一字，有作為「購物街或商店街」之義云云。

（2）惟查：中華民國消費者或相關業者對「GALLERIA」一字認知為「購物中心」或「賣場」之標誌，成為系爭標章所表彰之服務之通用名稱或說明，顯見「GALLERIA」一字，於參加人申請系爭標章註冊前，中華民國之相關業者確將該文字使用於賣場或購物中心，此有參加人於本院八十九年度訴字第四○三三案所提證九至證三十六之聯合、民生等報章及哈潑時尚雜誌廣告等為證，原告以「GALLERIA」作為服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十九類之百貨公司、超級市場之服務，顯與其所表彰之商品本身之說明具有密切之關連，則註冊第八二○二七號「GALLERIA」服務標章有註冊當時商標法第三十七條第一項第十款規定之適用。

87.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

88.金永隆實業（有）公司對適茂國際（有）公司異議案

裁判日期：921231

88. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 4555 號

88.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

88.2. 當事人

88.1.1. 原告：適茂國際有限公司

88.1.2. 參加人：金永隆實業股份有限公司

88.3. 原處分書號數：中台異字第 901566 號

88.4. 爭議號數

88.4.1. 系爭號數：註冊第 1007081 號商標

88.4.2. 據爭號數：註冊第 373083 號商標

88.5. 系爭商標名稱：「超級企鵝及圖 SUPER PENGUIN」

88.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 12 款

88.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9106121830 號。

88.8. 重要法律見解：

本件系爭聯合商標圖樣係由一面部朝右、雙翅下垂之站立企鵝圖形，復佐以中文「超級企鵝」及外文「Super Penguin」 所組成，而據以異議聯合商標圖樣係由一側面向右、雙翅下垂之站立企鵝圖形，並佐以外文「PENGUIN」 及中文「海鳥」所組成，二者除中文不同外，均具有企鵝圖形及外文「PENGUIN」，於異時異地隔離觀察，或交易時連貫唱呼之際，難謂無使商品購買人產生二者係同一系列商標之聯想，而致混淆誤認之虞，應屬近似之商標。

88.9. 判決摘要

88.9.1. 原告陳述：

（1）系爭聯合商標之企鵝圖形乃原告自創、有著作權之圖樣：原告於八十五年間尋思自創品牌之重要性，經鄭重思考後擇定國人所喜愛之企鵝圖樣，先以拍攝實體動態企鵝照片，後請彩繪專家張明達用心繪製而成擬真之企鵝圖形；早於八十六年七月十七日即以該企鵝圖樣向被告提出一系列之商標申請，並陸續獲准註冊多達三十餘件商標及服務標章。原告知曉著作權與商標之保護範圍不同，然經由著作權之舉證方法證明該企鵝圖樣係註冊人自行創作，而非抄襲據以異議聯合商標之圖形及外文，亦即原告並無企圖欺瞞消費者之嫌疑，且已在被告依法登記多件在案。

（2）系爭聯合商標為一擬真之企鵝圖形，而據以異議聯合商標為一抽象之卡通鳥類造型，此為兩造商標最大之差異。依經驗法則可知：抽象造型之卡通人物與其所象徵之實際動物均有相當程度之差異，且卡通人物經擬人化或抽象化後，常具有實際動物所無之特徵與特性；例如：西遊記中之孫悟空造型，以之與動物園中之真實猴子相片相比較，其差異性甚為明顯，即使異時異地隔離觀察，連五歲小孩也不至於會產生混淆誤認之虞，自應非屬近似之商標。

（3）據以異議聯合商標中尚有註明英文 PENGUIN 字樣，原告當時實在花了好一段時間才猜測出其卡通鳥類造型所代表之對象為企鵝。然此猜測旋即被據以異議聯合商標圖樣中所註明之「海鳥」中文文字所迷惑，蓋一般民眾觀念中之海鳥應屬能振翅飛翔之飛禽，而企鵝卻為一善泳捕魚然行走蹣跚可愛之南極特有動物，二者豈能混為一談？除了一為擬真、一為抽象的主要差異之外，據以異議聯合商標之抽象之卡通鳥類造型（原告拿給很多人看，大家都不相信那是企鵝，故以「卡通鳥類造型」稱呼之）頭部尚繫有一疑似擋風眼鏡之物品，使其整體設計意匠與一般實體企鵝差異愈形擴大，再加上身後有一山坡狀之稜線示意圖，使得系爭聯合商標與據以異議聯合商標兩者之間，不論是單就擬真之企鵝圖形與抽象之卡通鳥類造型進行分離圖形部分之比對，或者加入兩商標之中英文文字部分「超級企鵝 Super

Penguin」、「PENGUIN 海鳥」後進行通體觀察，亦不致產生使一般消費者誤認誤信進而產生誤購之虞；兩商標於市場上交易時均能發揮其表彰來源之功用，自應非屬近似之商標。

（4）系爭聯合商標之「PENGUIN」 外文文字部分與其他註冊商標案件有併存之事實，經原告查詢被告所核准之諸案例中，僅就同屬國際分類第九類的案件而言，英商・企鵝圖書有限公司所有註冊第一七九一二八號「PENGUIN」 商標與本件系爭聯合商標同指定使用於「唱片、錄音帶」等相同商品，兩件商標圖樣「PENGUIN」與「Super Penguin」卻能獲被告審查獲准併存；另就台灣群昌工業股份有限公司所有註冊第二八七三八四號「企鵝及圖 Penguin」商標與本件系爭聯合商標同指定使用於「照相機、錄影機及其器材」等相同商品，兩件商標圖樣「企鵝 Penguin」與「超級企鵝 Super Penguin」也能獲被告審查核准併存。

（5）被告每每祭出「商標審查個案拘束原則」四兩撥千斤般地迴避不理，原告往往束手無策，然而這樣的法律思維及商標審查邏輯是否允當？原告深以為不然。蓋因被告為一商標主管機關，於審查人民商標申請案件時應有統一之審查基準（被告也確有一「商標近似審查基準」），在該審查基準原則之下，相同案件必須相同對待，方符合行政法上之平等原則；是被告要運用「商標審查個案拘束原則」作為抗辯時，理應負起說明彼此個案不同之舉證責任，另應說明何以在相同的審查基準之下，為何相類似的案件卻有不同的結果？方能自圓其說，並使民眾信服。否則，本件即應與原告所舉相類似之案件為相同之處分，亦即被告於異議審查時應為不成立之處分，才符合行政機關依法行政之原則。

88.9.2. 被告陳述：

（1）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，為系爭聯合商標異議審定時商標法第三十七條第十二款所明定。商標圖樣之近似，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，復為商標法施行細則第十五條第一項所明定；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。

（2）本件系爭聯合商標圖樣與參加人據以異議聯合商標圖樣相較，除二者圖形均以一隻面部朝右、雙翅下垂、站立之企鵝為主要構圖外，且二者圖樣中皆有相同之外文「PENGUIN」，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使商品購買人產生二者係同一系列商標之聯想，而致混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標；又二者均指定使用於安全帽等同一或類似商品，揆諸前揭說明，自有首揭條款規定之適用。至原告所舉系爭聯合商標與註冊第一七九一二八、二八七三八四號等商標併存等情，核其商標圖樣與本件有異，且案情有別，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。

88.9.3.法院論述：

（1）本件系爭聯合商標圖樣係由一面部朝右、雙翅下垂之站立企鵝圖形，復佐以中文「超級企鵝」及外文「Super Penguin」 所組成，而據以異議聯合商標圖樣係由一側面向右、雙翅下垂之站立企鵝圖形，並佐以外文「PENGUIN」 及中文「海鳥」所組成，二者除中文不同外，均具有企鵝圖形及外文「PENGUIN」，於異時異地隔離觀察，或交易時連貫唱呼之際，難謂無使商品購買人產生二者係同一系列商標之聯想，而致混淆誤認之虞，應屬近似之商標，且二者均指定使用於安全帽等同一或類似商品，揆諸前揭說明，自有首揭條款規定之適用。

（2）原告訴稱其業已向被告申請系爭聯合商標指定使用之商品減縮乙節，經查原告雖於九十一年七月二十二日向被告申請系爭聯合商標商品減縮，然因本件系爭聯合商標早於九十一年六月二十八日經被告撤銷其審定，且被告已於九十一年八月二十八日以（九一）智商○二六九字第九一○○七一八六八號函復不予受理該商標申請商品減縮案，故不影響本件異議審定之結果。

（3）原告所舉系爭聯合商標與註冊第一七九一二八、二八七三八四號等商標併存等情，核其商標圖樣與本件有異，且案情有別，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。

88.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標

89.金永隆實業（有）公司對適茂國際（有）公司異議案

裁判日期：920611

89. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 1121 號

89.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

89.2. 當事人

89.2.1. 原告：連永綏

89.2.2. 參加人：中國童子軍總會

89.3. 原處分書號數：中台評字第 900049 號

89.4. 爭議號數

89.3.1. 系爭號數：註冊第 245771 號商標

89.3.2. 據爭號數：（無）

89.5. 系爭商標名稱：「中國童子軍初級標章」

89.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 1、3、8 款

89.7. 其他參考判決或決定：經濟部經訴字 9106101560 號。

89.8. 重要法律見解：

舉凡世界各國童軍組織之徽章皆係以一朵三瓣的百合花圖形為基礎，每一個國家再自行加上該國國家國徽而代表該國童子軍對外之識別標識，我國童軍章亦是如此，系爭聯合商標既由我國中國國民黨所組成之中國童子軍總會所申請，而商標圖樣中之青天白日之國徽，即係代表我國之識別標識，藉以延續童子軍之精神象徵，並與他國童軍組織相區隔；如同當時創立中華民國的中國國民黨，當時為表彰該黨部為中華民國之執政黨，也以國旗中的青天白日國徽作為黨徽使用，二者皆為合法使用，實無違反首揭條款之規定。

89.9. 判決摘要

89.9.1. 原告陳述：

（1）為維護國家尊嚴，自不得准許中華民國國徽作為商標使用、流傳於市場，而損及國家及尊嚴，乃首揭法條之立法意旨，惟系爭聯合商標之中央為類似中華民國國徽，無可置否，此亦有中國童子軍九十年四月五日第三十八卷第三期期刊可稽。中國童子軍總會為一民間團體，並非政府機構，縱中國童子軍總會前修改章程，將其組織之會長改由總統擔任，此亦不得視為該組織即為一政府機構，被告准其以國徽為商標圖樣註冊，無異使中國童子軍總會得專用代表中華民國之識別標識，極為不當。

（2）原處分卻以無損害我國政府、國軍之尊嚴為由，例外允許民間團體專用此商標，無非係於前揭法條構成要件外另設一但書，此時商標法第三十七條第一款豈非成為：「相同或近似於中華民國國旗、國徽、軍徽、印信、勳章或外國國旗者不得申請註冊，但無損害我國政府、國軍之尊嚴者，不在此限。」此舉不僅就商標法第三十七條第一款於欠缺法律授權之情形下，行政機關適用法律時，逾越立法權限，以行政作為之方式附加法律所無但書之例外規定，有違依法行政及行政機關解釋法令不得逾越立法意旨之原則，更係為特定人（中國童子軍總會）設定權利，已明顯逾越行政裁量權之界線，違反「法律保留」及「法律優位」之原則。

（3）系爭聯合商標是否損害我國政府、國軍之尊嚴，仍須視系爭聯合商標之使用情形而定，然被告竟因申請人為中國童子軍總會即當然視為：系爭聯合商標不會損害我國政府、國軍之尊嚴，此推論顯然不當。中國童子軍總會如欲與他國童子軍組織相區別，大可自行設計與代表國家、國軍等標識不同之圖樣，未必要以國徽為之；要之，國徽並非為與他國童子軍組織相區別之唯一方式。尤其，中國童子軍總會非政府機關，不能代表中華民國，更不能專用青天白日國徽。商標係表彰「商品之標示」，被告例外地准許中國童子軍總會以國徽作為商標圖樣之一部，無異係准許國徽以「商品」之形式流通於市場，且可以金錢計

算之，反將嚴重損及國家尊嚴，而牴觸商標法第三十七條第一款之立法精神。

（4）原處分以「世界各國童軍組織之徽章本係以其精神象徵為基礎而加以變化，故整體外觀上無論何國皆屬相似，我國童軍徽章亦是如此，當不致有使消費者產生混淆誤認之虞」，而認為系爭聯合商標無商標法第三十七條第三款之適用；惟查：系爭聯合商標以劍為外形、於劍中央內嵌相同近似中華民國國徽，而世界各國例如阿根廷、巴西、義大利、日本、韓國、瓜地馬拉、希臘、多明尼加、厄瓜多、葡萄牙、泰國、墨西哥、尼加拉瓜、蘇丹、尚比亞等國著名之童軍組織徽章則係以一朵三瓣的百合花圖形為主加以變化、於左、右兩側附加星星符號、下方以彩帶左右摺疊之方式附加國名、或其他童軍組織名稱所組成。系爭聯合商標與世界各國童軍組織徽章相較，除系爭聯合商標劍圖中央為類似中華民國國徽，整體設計意匠完全相同，實已違反前揭法條之規定，然原處分竟以系爭聯合商標不致有使消費者產生混淆誤認之虞為由，實有解釋法令不當及附加法律構成要件之違誤。

（5）系爭聯合商標近似於國際童軍組織習慣上通用之標章，我國亦應加以尊重，實無准許個人或團體專用之理，此部分原告於被告提出國際童軍徽章圖樣，並非原處分所言「未檢附任何證據」。

89.9.2. 被告陳述：

（1）舉凡世界各國童軍組織之徽章皆係以一朵三瓣的百合花圖形為基礎，每一個國家再加上該國之識別標識而代表該國童子軍對外之識別標識，是本件系爭聯合商標既由我國之「中國童子軍總會」所申請，而商標圖樣中之青天白日之國徽，即係代表我國之識別標識，藉以延續童子軍之精神象徵並與他國童軍組織相區別，當無損害我國政府、國軍之尊嚴等情事，自無前揭條款規定之適用。

（2）商標圖樣「相同或近似於紅十字章或其他國內或國際著名組織名稱、徽記、徽章、標章者」，不得申請註冊，為本件系爭聯合商標延展註冊時商標法第三十七條第一項第三款所明定，其

目的在對於國際組織標章之尊重，亦有避免消費大眾誤認之虞。本件原告固主張系爭聯合商標圖樣與世界各國童軍組織徽章構成近似，有違商標法第三十七條第一項第三款之規定；惟依前述，世界各國童軍組織之徽章本係以其精神象徵為基礎而加以變化，固整體外觀上無論何國皆屬相似，我國童軍徽章亦是如此，當不致有使消費者產生混淆誤認之虞，自無前揭法條規定之適用。

（3）商標圖樣「相同或近似於同一商品習慣上通用之標章者」不得申請註冊，固為本件系爭聯合商標延展註冊時商標法第三十七條第一項第八款所明定，惟查原告於申請評定時並未檢送任何證據資料足資證明系爭聯合商標圖樣已為同一商品習慣上通用之標章，僅憑空言主張系爭聯合商標圖樣與國際童軍組織之通用標章構成近似，尚不足採，自無前揭條款規定之適用。

89.9.3.法院論述：

（1）參加人前身成立於元年二月二十五日武昌文華書院創辦童子軍，於十五年間當時的執政黨即中國國民黨中央常會通過組織黨童子軍案，更將二月二十五日訂為中國童子軍創始紀念日、三月五日訂為中國童子軍節、十一月一日訂為總會紀念日，顯示當時我國政府推崇童子軍的決心與重視，並於二十一年籌設中國童子軍總會，蔣公中正先生為會長，戴傳賢、何應欽兩位先生為副會長，二十三年中國童子軍總會正式成立，於七十七年請李前總統登輝先生擔任中國童子軍總會會長，八十三年中國童子軍總會依全國性社會團體選舉理、監事、完成合法組織，賦予法定地位，當初為政府機關所設立之團體組織，並非單純一般民間團體。若依商標法採使用主義而言，參加人成立時間（民國元年）遠比我國商標法立法時間（民國十二年）早，自無抄習襲用，而違反商標法可言。

（2）舉凡世界各國童軍組織之徽章皆係以一朵三瓣的百合花圖形為基礎，每一個國家再自行加上該國國家國徽而代表該國童子軍對外之識別標識，我國童軍章亦是如此，系爭聯合商標既由我國中國國民黨所組成之中國童子軍總會所申請，而商標圖樣中之青天白日之國徽，即係代表我國之識別標識，藉以延續童子

軍之精神象徵，並與他國童軍組織相區隔；如同當時創立中華民國的中國國民黨，當時為表彰該黨部為中華民國之執政黨，也以國旗中的青天白日國徽作為黨徽使用，二者皆為合法使用，實無違反首揭條款之規定。

（3）系爭聯合商標圖樣既然是表彰童子軍對外的識別標識，必然要以象徵世界童軍基本精神之一朵三瓣百合花圖形為商標之主要部分，再搭配該國相關的代表圖樣，其圖樣組合實無不妥，也為世界童軍所認可；再者，系爭聯合商標並非單獨使用我國國徽作為商標，與我國國徽二者通體觀察，其主要部分迥異，構圖繁簡有別，予人寓目明晰、截然不同之印象，不論乍然觀之或仔細辨明之下，皆不相同，亦無近似之處。

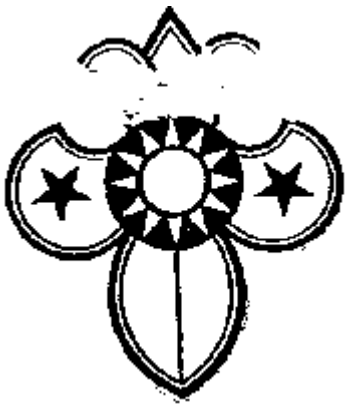
（4）參加人已取得世界童子軍運動組織證明係在中華民國以世界童子軍運動組織代表人身分，代表世界童子軍運動組織以中國童子軍總會名義提出世界徽之註冊及保護，並授權參加人自由選擇最適當的方式以求得世界徽最大的保護。而該世界徽主要即係一朵三瓣的百合花圖形為基礎，並於左右兩側花瓣附加星星符號，中間置有劍型之圖樣。而按系爭聯合商標延展註冊時商標法第三十七條第一項第三款規定：「商標圖樣相同或近似於紅十字章或其他國內或國際著名組織名稱、徽記、徽章、標章者，不得申請註冊。」其目的既在對於國內或國際組織標章之尊重，亦在避免消費大眾誤認之虞。

（5）而系爭聯合商標圖樣既係本於世界徽基本圖樣變化而來，世界各國童軍組織之徽章以世界徽精神象徵為基礎而加以變化者，其整體外觀在各國均屬近似，自屬當然，此由參加人所提國際童軍徽多數近似者相符可以證明，亦符合世界童子軍組織證書所載授權參加人自由選擇最適當的方式以求得世界徽最大的保護之目的，參加人既已取得世界童子軍運動組織證明係在中華民國以世界童子軍運動組織代表人身分，代表世界童子軍運動組織以中國童子軍總會名義提出世界徽之註冊及保護，並授權參加人自由選擇最適當的方式以求得世界徽最大的保護，則參加人以其名義提出系爭聯合商標之申請，自不致有使消費者產生混淆誤認之虞，亦無損於世界童子軍運動組織之權益，而與商標法第三十七條第一項第三款之規定無違。

（6）所謂「習價上所通用之標章」，必須相同或近似之標章，在事實上已為製造或經銷同一商品者反覆使用並為社會觀念所公認者始足當之（改制前行政法院六十九年度判字第五七四號判決參照）。本件系爭聯合商標圖樣雖近似於世界各國童軍組織之徽章標識，然並無證據證明系爭聯合商標圖樣於申請註冊前已為徽章、證章等商品之業者多年反覆使用而為社會觀念所習慣上所通用之標章，原告雖提出國際童軍徽章圖樣，亦不能證明系爭聯合商標圖樣於申請註冊前已為徽章、證章等商品之業者多年反覆使用而為社會觀念所習慣上所通用之標章。

89.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標



據 爭 商 標

90.新加坡鱷魚國際私人（有）公司對劉逢源異議案

裁判日期：920522

90. 判決法院及字號：台北高等行政法院 91 訴字第 1438 號

90.1. 判決主文：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

90.2. 當事人

90.1.1. 原告：劉逢源

90.1.2. 參加人：新加坡商・鱷魚國際企業私人有限公司

90.3. 原處分書號數：中台異字第 901854 號

90.4. 爭議號數

90.4.1. 系爭號數：註冊第 838084 號商標

90.4.2. 據爭號數：註冊第 55777 號商標、註冊第 621028 號商標、註冊第 655998 號商標、註冊第 142085 號商標。

90.5. 系爭商標名稱：「酷魚及圖 CORHEA」

90.6. 爭議條款：修正前商標法第 37 條第 1 項第 7、12 款

90.7. 其他參考判決或決定：90 年度判字 1699 號、91 年度判字第 127 號、89 訴字第 1287 號、經濟部經訴字 880044348、9106104310 號。

90.8. 重要法律見解：

系爭商標圖形，其外型加框，雖體型較為肥大，然其鱷魚造型則一；再該商標之中文『酷魚』、英文『CORHEA』與據以異議之商標『鱷魚』之閩南語讀音，亦屬近似」，則就本案而言，原處分機關、訴願機關及本院均受此見解之拘束。系爭商標圖形之外型加框，雖體型較為肥大，然其鱷魚造型則一；再則該商標中文「酷魚」、英文

「CORHEA」與據以異議商標「鱷魚」之閩南語讀音，亦屬近似，異時異地隔離觀察或連貫唱呼之際，客觀上難謂無使商品購買者產生混同誤認之虞。

90.9. 判決摘要

90.9.1. 原告陳述：

（1）「商標文字之讀音，是否近似，應就通常一般購買者之普通發音是否有足以引起混同誤認之虞以為斷。」及「兩商標文字之讀音是否果屬相類，應以兩商標本身之文字讀音為準，若介入第三種文字讀音，輾轉翻譯，始顯示其有相牽涉之情形，仍難遽認為商標之近似。」分別經改制前行政法院著有四十六年度判字第九十二號及四十七年度判字第三十二號判例在案。原審定書所引據之最高行政法院九十年度判字第一六九八號判決即有違背此二則判例意旨，合先敘明。

（2）修正前商標法第三十七條第一項第七款、第十二款其構成要件除商標相同或近似外，尚須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。惟查所謂商標近似者，其判斷應就兩造商標施以隔離通體觀察，以辨其有無產生混淆誤認之虞（改制前行政法院七十二年判字第一三九五號判決參照）；意即判斷商標之近似與否，應就兩造商標之圖樣，視其實際情形，各就其通體或其主要部分，施以隔離觀察為原則，倘使兩造商標圖樣之寓目印象明確，以一般消費者施用普通之注意，不致因其一商標之存在，聯想至另一商標，而發生不能辨別或有混同誤認之虞者，即無近似可言。其立論之目的最後在防止消費者對生產來源混淆及誤認之可能性；苟兩造商標無「混同之意圖」，而依消費者之認知程度或消費習性亦無「混同之可能性」時，兩商標皆各具其識別性，自無從發生近似之問題。

（3）有關「語文同義詞」或「語文讀音轉換」之問題，應該以一般消費者對該商標使用時，應以何種語文讀唱或產生何種概念為主，進而判斷會不會引起公眾對產品來源的混淆為判斷基礎。並非以語文專家之角度或輾轉翻譯而作文字或語言讀音的對比（參閱改制前行政法院四六判九二號、四七年判三二號判例）。

查「酷」字為現代流行用語，通常在一名詞之前加上「酷」字，換言之，「酷」字是一形容詞，在形容主詞。例如「酷狗」、「酷爸」、「酷哥辣妹」。在現代一般消費者習慣用語上，對「酷」皆以「ㄎㄨˋ」唸之，從經驗法則上，不易也不會將「酷」字以閩南語唱呼為「ㄎㄛㄖ」。系爭商標「酷魚」從其組合方式及現代用語其唱呼亦同。至於在漢文中雖有「酷」字，但當欲轉換成閩南語唱呼時，僅限於特定用語。如「酷刑」、「冷酷無情」。即使就「酷」與「鱷」在台語發音上亦有區別。前者為「kok」，後者為「ghok」。此有「新台灣人通用字典」一書可稽。

（4）文字商標與圖形之比較，或「語文同義詞（等同詞彙）」及依據法律性質的對應詞，及一般習慣用法為判斷。因此，在考慮兩個商標的相近似性時，還應考慮兩個詞在其外表、發音、觀念上以及其他因素的非相似性，只有在衡量所有可判斷之因素後，才能作出是否存在「混淆的可能性」。不得僅以可能「等同詞彙」一因素加以判斷。本件商標圖樣中的「爬蟲造形」及中文「酷魚」與「鱷魚」間互為權衡，從現代流行語法、經驗法則，很明顯的其非相似性，遠遠大於相似性之比重。故兩件商標不存在混淆之問題。（有關語文同義詞之判斷方法特摘錄美國最著名的「薩克尼上訴案 In re Sarkli.Ltd.220 USPQ 111cafc, 1983」謹供參考。

（5）復查，系爭商標係以外文「CORHEA」為主體，並在該外文的外圍繞以單細線勾劃出一爬蟲圖案，並於該爬蟲圖案外再以一條單細線勾出外框，非業界慣用之設計手法，為原告所獨創，而據以異議商標則清楚的為一隻實體鱷魚造型為主體，並在其左側以英文「CROCODILE」設計圖，兩者隔離通體觀察，繁簡易辨，一般購買者不致有混同誤認之虞。且「酷魚」從習慣用法亦非等同「鱷魚」之讀音，故兩商標不近似。鈞院八十五年度判字第二五六一號、八十五年度判字第一八九一號、八十六年度判字第五八二號再審訴訟，及中台異字第八八０八０八號審定書，均採相同見解認兩商標非近似。另參加人曾對原告另件（中台異字第八七一一０三號、八七一０七０號、八七一一五九號）商標提出異議亦以同一理由為異議不成立之處分，復有台北高

等行政法院八十九年度訴字第一二八七號，及最高行政法院九十一年度判字第一二七號判決，均以相同理由為參加人敗訴之判決並確定在案，均有該判決書可稽。

90.9.2. 被告陳述：

本件系爭審定第八三八０八四號「酷魚及圖 CORHEA」商標圖樣與據以異議註冊第五五七七七七、六二一０二八、六五五九九八、一四二０八五號等商標圖樣相較，系爭商標圖形其外型加框，雖體型較為肥大，然其鱷魚造型則一；再該商標之中文「酷魚」、英文「CORHEA」與據以異議商標「鱷魚」之閩南語讀音，亦屬近似，異時異地隔離觀察或連貫唱呼之際，客觀上難謂無使一般商品購買者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標（最高行政法院九十年度判字第一六九九號判決意旨參照），又系爭商標與據以異議商標復均指定使用於「貴金屬、鐘錶及其組件」等同一或類似商品，揆諸上開說明，本件系爭商標之申請註冊，自有首揭法條規定之適用。

90.9.3. 參加人陳述：

（1）最高行政法院以九十判字第一六九七號判決、九十年判字第一六九九號判決、九十年判字第一六九八號判決載有：「系爭商標圖形雖體型較為肥大，然其鱷魚造型則一；再該商標之中文「酷魚」、英文「CORHEA」與新加坡商鱷魚公司之鱷魚商標閩南語讀音亦屬近似」，又九十一年判字第六一九號判決第十二頁中更明白指出：「系爭商標圖樣之主要部分酷魚文字，與據以異議商標圖樣中主要部分為鱷魚文字者，其閩南語讀音實相彷彿。

（2）鱷魚為名詞，係一種動物，酷魚如以其中中文文字而言，無從為名詞而指何種魚類或動物，...且不論非如酷哥之成為流行用語，果真如此，則酷魚為酷之魚，為一種魚類。但觀系爭商標圖樣之圖形部分顯然為鱷魚之形狀，無從表彰何一種魚類，足見其係以閩南語音表彰鱷魚，參考其圖形中另有外文 corhea，亦與鱷魚之閩南語讀因相彷彿，亦可佐證。參加人早於西元一九八五年起即廣泛於台灣地區使用其所首創之鱷魚商標，鱷魚系列商標確係參加人所首創並大量廣泛於台灣地區宣傳促銷廣

告，以參加人自創鱷魚品牌在台灣及世界各國之知名度，極容易招致同業以近似商標冀圖獲准註冊以搭便車謀取不法利益之機率，可見一斑！要知欲成就一著名商標須累積多年努力，並投入大筆經費，今原告只圖不勞而獲，冀求搭便車謀利，若不予遏止，任其順利取得商標專用權，則參加人至今所投入的心血卻成方便他人利用之墊石，未免不值，倘又投訴無門，實有欠公，而原告勢將食髓知味，持續其仿冒剽竊之惡習，有心之士亦將以為例，大興仿冒之事，正當之商標秩序難存，對近來致力提昇形象的我國實為一大阻力。

90.9.4.法院論述：

（1）故判斷兩商標是否近似，應就各商標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同誤認之虞，如其主要部分在外觀、讀音或觀念上有一近似者，即為近似之商標。而所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字型、設色等近似，有產生混同誤認之虞者；商標之讀音有無混同誤認之虞，應以連貫唱呼為標準。按「撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力」、「原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之」分別為行政訴訟法第二百十六條第一項及第二項所明定，故行政法院之確定判決對於其所判決之個案，有拘束各關係機關之效力，原處分或決定經判決撤銷後，原處分或決定機關對於該個案須重為處分或決定者，應依判決意旨為之，不得再就該個案持不同之見解。

（2）上開最高行政法院判決意旨既已明白認定「系爭商標圖形，其外型加框，雖體型較為肥大，然其鱷魚造型則一；再該商標之中文『酷魚』、英文『CORHEA』與據以異議之商標『鱷魚』之閩南語讀音，亦屬近似」，則就本案而言，原處分機關、訴願機關及本院均受此見解之拘束。系爭商標圖形之外型加框，雖體型較為肥大，然其鱷魚造型則一；再則該商標中文「酷魚」、英文「CORHEA」與據以異議商標「鱷魚」之閩南語讀音，亦屬近似，異時異地隔離觀察或連貫唱呼之際，客觀上難謂無使商品購買者產生混同誤認之虞。

90.10. 兩造商標圖樣

系 爭 商 標

據 爭 商 標