

裁判字號：智慧財產法院 102 年行商訴字第 147 號判決

裁判日期：民國 103 年 05 月 09 日

裁判案由：商標註冊

智慧財產法院行政判決

102年度行商訴字第147號

民國103年4月16日辯論終結

原 告 三井選品有限公司

代 表 人 吳美珊（董事）

訴訟代理人 劉宗欣律師

邵瓊慧律師

施汝憬律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 洪文彬

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國102年10月21日經訴字第10206107950號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國99年11月19日，以「三井選品mitsui style及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、便利商店、網路購物（電子購物）」服務（下稱系爭商標，如附圖1所示），向被告申請註冊，經被告審查，以102年6月25日商標核駁第0000000號審定書為不得註冊應予核駁之處分。原告不服提起訴願，經經濟部同年10月21日以經訴字第10206107950號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明求為判決：(一)原處分及訴願決定撤銷。(二)被告應就申請第000000000號「三井選品mitsui style及圖」商標申請案，為准予註冊之處分。並主張：

(一)原處分及訴願決定據以核駁系爭商標註冊之日商三井物產股份有限公司（下稱日商三井物產公司）商標，有多個（第29、30、32及35類）已被撤銷而失效，原處分及訴願決定竟以已失效之商標核駁本件商標之註冊，顯有瑕疵。且日商三井物產公司並無任何商標註冊於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、便利商店、網路購物（電子購物）」

等服務，消費者實無從認識其為商標，更無可能有致混淆誤認之虞。

(二)系爭商標之識別性極強，與據以核駁商標在外觀、觀念、讀音上，均不相同，二者絕非近似商標。原處分竟恣意將系爭商標中之「選品」、「style」等文字認定為不具有識別性，置系爭商標之整體特殊設計及「選品」、「style」等文字於不顧，單以系爭商標與據以核駁商標均有中文「三井」或外文「mitsui」為由，遽認二者構成近似之商標且近似程度高，並非就商標圖樣為整體比對。另原處分就本件據以核駁商標之記載不明確，依被告於103年3月11日所列本件據以核駁商標，或為「MITSUI及圖」或外文「MITSUI VENTURE S」商標，或為中文「三井」及/或外文「MITSUI」與其他文字或圖形相結合之商標，並不包括中文「三井」或外文「MITSUI」等單一文字商標，原處分竟以於我國並未獲准註冊且已為被告所自承非屬據以核駁商標之中文「三井」文字商標，與系爭商標加以比對，顯屬違法不當。

(三)日商三井物產公司固為日本知名企業集團，並於世界多個國家和地區設有據點，惟原處分及訴願決定所援引之行政及司法機關決定，認定據以核駁商標為著名商標之時間點，均為96年8月31日以前，惟距離系爭商標申請註冊日（99年11月19日）已逾3年，是據以核駁商標於系爭商標註冊申請時，在我國已非著名商標，顯然與著名商標審查基準有違，並違反平等原則、行政自我拘束原則及信賴保護原則。而不論訴願決定所援引日商三井物產公司之網頁資料內容是否可信，在未見該公司將據以核駁商標實際使用於其網頁上所宣稱之服務之情形下，不得單憑該網頁資料遽認該公司在我國仍持續使用據以核駁商標。又於系爭商標申請註冊時，日商三井物產公司在我國並未將據以核駁商標使用於與系爭商標所指定之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務相類似之商品或服務。

(四)系爭商標之註冊，絕無致相關公眾混淆誤認之虞：

- 1.原處分及訴願決定均未具體說明「代理食料等各種商品進出口服務」，與系爭商標所指定使用之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、便利商店、網路購物（電子購物）」等服務間有何關聯，實有不備理由之嫌，違反明確性原則。
- 2.系爭商標因原告長期及努力之經營，已成為著名商標而為相關消費者所熟知，於餐飲服務相關之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售」等服務之著名程度，更是遠勝據以核駁商標，相關公眾自得區辨為不同來源，故雙方併存無致相關消費者混淆誤認之虞。

三、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯：

(一)據以核駁商標之商標權人日商三井物產公司，係日本知名企

業集團，該集團旗下公司即以「三井」及日文中「三井」讀音之羅馬拼音「MITSUI」為其集團標識，其事業領域包含鋼鐵、冶金、有色金屬、機電設備、化工、能源、建材、輕工、糧油食品、服裝及纖維、運輸及資訊產業等投資及進出口服務，於世界多個國家和地區設有據點，除以其公司名稱之特取部分中、外文「三井」、「MITSUI」或「MITSUI及圖」在日本獲准註冊，列為著名商標受到保護外，並以其公司名稱之特取部分中、外文「三井」、「MITSUI」或單獨或結合「化學」、「石化」、「物產」、「金屬」、「建設」、「造船」等不具識別性之文字或圖形於各類別商品／服務廣泛申准註冊。而日商三井物產公司自46年起即取得註冊第7381號商標（已到期消滅，如附圖2-1 所示）及以日文中「三井」讀音之羅馬拼音「MITSUI」結合「三井設計圖形」或結合「VENTURES」等不具識別性之文字於各類別商品／服務獲准註冊（如附圖2-2 所示）；其集團關係企業亦以中文「三井」及「MITSUI」作為商標圖樣之一部分，申准取得如附圖2-3 所示之商標，所涵蓋事業領域及商標指定商品服務範圍包括鋼鐵、冶金、有色金屬、機電設備、化工、能源、建材、輕工、糧油食品、服裝及纖維、運輸及資訊產業等投資及進出口服務。且日商三井物產公司之日本官方網站內容（<http://www.mitsui.com/jp/zh/index.html>）說明該公司所營事業範圍及多角化經營之情形，包含「食糧本部」、「食品事業本部」等全球食品進出口及零售批發等業務。再臺灣三井物產股份有限公司（下稱臺灣三井物產公司）之臺灣網頁（<http://www.mitsui.com.tw>），其「事業簡介」之介紹包括「食料部」，其業務領域內容包括國內大宗物資招標、各類食材進出口、商品諮詢、策略合作等，所涉食材商品包括玉米、大豆、大麥、小麥等大宗物資及畜產副原料動植物油脂，以及咖啡豆、茶葉、乳製品、砂糖等之食品進出口業務。堪認於系爭商標99年11月19日申請註冊時，該據以核駁之「三井」、「三井物產」、「MITSUI」等商標所表彰之信譽及品質已廣為相關業者及消費者所普遍認知，而為一著名商標（相關證據業經經濟部經訴字第09906054220、000000000000、000000000000、000000000000 號決定書，臺北高等行政法院94年度訴字第2015號判決及智慧財產法院100 年度行商訴字第141、145、146 號判決認定在案）。

- (二)系爭商標其中「選品」、「style」為不具識別性文字，予消費者寓目印象主要識別部分係中文「三井」及外文「mitsui」，與日商三井物產公司之據以核駁「三井」、「MITSUI及圖」、「三井物產」等商標相較，二者均有相同之中文「三井」或外文「MITSUI」，且據以核駁商標圖樣之「MITSUI」係「三井」之日文羅馬拼音，二者予消費者之外觀、觀念相同，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之

來源，應屬構成近似之商標且近似程度高。

(三)據以核駁之「三井」、「MITSUI及圖」、「三井物產」等商標經據以核駁商標權人長期廣泛使用於多項商品買賣或進出口服務，而在全世界市場建立相當之知名度，已為相關事業或消費者而普遍認知所為著名商標，已如前述。而依原告所提現有證據資料，尚難遽認系爭商標業經原告廣泛行銷使用，已為相關消費者所熟悉，相關消費者並可區辨其與據以核駁商標之異同。復查詢三井物產株式會社官方網站 (<http://www.mitsui.com/jp/zh/index.html>) 之首頁內容，日商三井物產公司之多角化經營之程度，已涵蓋各領域，亦包含與系爭商標所指定使用類別近似之「食糧本部」、「食品事業本部」，其業務涵蓋系爭商標指定使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、便利商店、網路購物（電子購物）」服務，至少證明日商三井物產公司確有積極於此領域多角化經營之計劃。縱系爭商標與據以核駁商標其指定商品服務類別雖有不同，惟本件據以核駁商標既屬著名程度相當高之商標，以其著名程度對其保護之商品範圍自應較為廣泛，而不應以其申請指定使用之商品類別為限。

四、得心證之理由：

(一)本件之法規基準時：

1.按商標法並未對商標註冊申請案之法規基準時明文規定，原則上認應以行政爭訟程序事實審言詞辯論終結前為法規基準時。蓋行政訴訟裁判基準時之判斷，有決定法院審判對象與範圍之作用，裁判基準時之判定，往往代表法院即司法權介入行政權之可能時點，不僅影響司法權界限，亦影響訴訟類型之性質與其彼此關係。商標申請案係向法院提起課予義務訴訟，法院基於行政訴訟法所規定之權限，自有對商標申請案適用法律的權能，是以將法規基準時定在事實審言詞辯論終結前。但若係對申請人不利之法規（如現行法第30條第10款就先註冊商標之保護增訂「且非顯屬不當者」），基於申請權人信賴處分時既得權利狀態不得剝奪，則法院不得就審定後之法律，再為更不利申請人之適用（最高行政法院102年度判字第548號判決參照）。

2.查系爭商標係於99年11月19日申請註冊，被告於102年6月25日為「不得註冊，應予核駁」之審定，本件於103年4月16日辯論終結，故本件商標之申請應否准許註冊，應以現行商標法為斷。因此，本件爭點為系爭商標是否違反同法第30條第1項第11款「有致相關公眾混淆誤認之虞」規定（本院卷第1冊第212頁之準備程序筆錄）。

(二)按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限，商標法第30條第1項第11款均定有明文。又所稱「

著名」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者（商標法施行細則第31條規定參照）。有關著名之認定，以申請時為準（商標法第30條第2項規定參照）。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104號解釋參照）。另所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關公眾對其所表彰之商品、服務來源或產製主體、提供服務主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。

(三)據以核駁商標乃著名商標：

- 1.原處分就據以核駁商標僅調日商三井物產公司之「註冊第785530、789117、795891、796862、797442、800442、806750、97461、98640號等20餘件商標」、三井集團關係企業之「註冊第166087號『三井住友』、第0000000、0000000號『三井農林Mitsui Norin』、第0000000號『三井銘茶Mitsui Green Tea』等商標」、「『三井』、『MITSUI及圖』、『三井物產』等商標」（本院卷第1冊第12至14頁），經被告於本院審理時補充敘明本件據以核駁商標如附圖2-2、2-3所示（本院卷第2冊第1至2、110頁之答辯狀第1至3頁第二(一)項、準備程序筆錄）。被告雖未於原處分即詳載各據以核駁商標，而有瑕疵，惟原處分載有部分註冊號數、經濟部決定及法院判決，總觀其全文足可認定原處分所指之據以核駁商標的範圍，難認有違行政程序法第5條所定之「明確性原則」，故原告此部分主張（本院卷第1冊第27頁反面至28頁，本院卷第2冊第112頁至反面），委無可採。
- 2.查日本三井集團乃日本知名企業集團，日商三井物產公司擁有子公司一千一百餘家，在日本國內設有34個機構，在全球93個國家及地區設有事務所89個，其旗下公司以日文漢字「三井」及「三井」讀音之羅馬拼音「MITSUI」為其集團標識，其事業領域包含鋼鐵、冶金、有色金屬、機電設備、化工、能源、建材、輕工、糧油食品、服裝及纖維、運輸及資訊產業等投資及進出口服務，於世界多個國家及地區設有據點，除以其公司名稱之特取部分「三井」、「MITSUI」或「MITSUI及圖」在其本國日本獲准註冊外，

並以其公司名稱之特取部分「三井」、「MITSUI」或單獨或結合「化學」、「石化」、「物產」、「金屬」、「建設」、「造船」等不具識別性之文字或圖形於各類別商品或服務廣泛申准註冊；另日商三井物產公司在我國於46年1月10日即申請如附圖2-1所示之商標，並於47年1月1日獲准註冊（已於76年12月31日屆期消滅），並以日文「三井」讀音之羅馬拼音「MITSUI」結合「三井設計圖形」或結合「VENTURES」之文字於各類別商品、服務獲准註冊（如附圖2-2所示）；其集團關係企業亦以中文「三井」及「MITSUI」作為商標圖樣之一部分，結合「住友銀行」或「住友」或「農林」「Norin」或「銘茶」「Green Tea」或「銘茶設計圖形」或「住友海上」或「SUMITOMO INSURANCE」或「POLYPRO」或「化學」或「CHEMICALS」等申准取得如附圖2-3所示之商標，所涵蓋事業領域及商標指定商品、服務範圍包括鋼鐵、冶金、有色金屬、機電設備、化工、能源、建材、輕工、糧油食品、服裝、纖維、運輸及資訊產業等投資及進出口服務（如附圖2-3所示）；此外，日商三井物產公司之營業部門包含「鋼鐵制品本部」、「金屬資源本部」、「基礎設施項日本部」、「機械與運輸系統本部」、「基礎化學本部」、「機能化學本部」、「能源第一本部」、「能源第二本部」、「食糧本部」、「食品事業本部」、「消費者服務事業本部」、及「職能推進本部」，其中「食糧本部」之業務範圍包含「糧食穀物領域」（糧食業務、油脂業務、飼料業務、畜產業務以及小麥、大麥、大豆、菜籽、玉米、飼料原料、棕櫚油、芝麻、大米等的進出口、內銷與轉口貿易）、及「糖類發酵領域」（製糖業務、功能性食料業務以及粗糖、砂糖、糖蜜、酒精的進出口、內銷與轉口貿易），「食品事業本部」之業務範圍包含「食品原料領域」（果汁、咖啡、茶葉等飲料原料事業及乳製品事業）、「食品流通領域」（綜合食品批發業務以及所有加工食品、冷凍食品、點心、寵物食品等的進出口、內銷和轉口貿易）、「零售領域」（零售援助業務《與零售企業合作提供先進功能、利用DCM的物流管理功能、可追蹤管理功能、商品策劃開發功能等》、食品材料與包裝材料之進出口、內銷及轉口貿易海外便利店事業）、及「農業領域」（以IT、流通、行銷、農業生產等為切入口，在農業領域進行業務開發），是其所營事業範圍及多角化經營之情形涵蓋全球食品進出口及零售批發等業務；又日商三井物產公司於41年在我國設立「台灣分店」，於79年創立臺灣三井物產公司，設有金屬、機械、電子產業、基礎化學品、能源、機能化學品第一、機能化學品第二、食料及生活事業等部門，其中「食料部」，其業務領域內容包括國內大宗物資招標、各類食材進出口、商品諮詢、策略合作等，所涉食材商

品包括大宗物資（玉米、大豆、大麥、小麥）、畜產副原料（發酵豆粉、玉米酒糟、菜籽粕、椰子粕）、動植物油脂（棕櫚油、芥花油、大豆油、魚油）、食品（咖啡豆、咖啡液、咖啡粉、茶葉、乳製品、砂糖）等，且臺灣三井物產公司於100年獲頒中華民國全國商業總會之金商獎「優良外商」獎項；另日商三井物產公司於「財富」雜誌所列世界500強排名前20名，於92年、93年為「天下雜誌」服務業—進出口貿易排名分別為第24名、15名，於94年「中華徵信所」之進出口貿易排名第26名，年營業收入超過50億元，並榮獲94年度出口成長率第9名之績優廠商，是以日商三井物產公司廣泛於全球及我國從事各項投資及代理食料等商品進出口服務；如附圖2-2、2-3所示之「三井」系列商標先後經經濟部經訴字第09406125800號決定書、臺北高等行政法院94年度訴字第2015號判決、最高行政法院97年度裁字第2546號裁定（該案商標之申請日為89年3月15日）、經濟部經訴字第09906054220、00000000000、00000000000、00000000000號決定書（以上四案商標之申請日皆為93年12月3日）、經濟部經訴字第10006102960號決定書、本院100年度行商訴字第141號判決、最高行政法院101年度裁字第740號裁定（該案商標之申請日為96年8月31日）、經濟部經訴字第10006104360號訴願決定、本院100年度行商訴字第145號判決、最高行政法院101年度裁字第1016號裁定（該案商標之申請日為同年8月31日），以及經濟部經訴字第10006103330號決定書、本院100年度行商訴字第146號判決、最高行政法院101年度裁字第901號裁定（該案商標之申請日為同年7月6日）認屬著名商標，此有日商三井物產公司之網頁資料（網址：<http://www.mitsui.com/jp/zh/index.html>，列印日期：103年3月3日。本院卷第2冊第48至51頁）、臺灣三井物產公司之網頁資料（網址：<http://www.mitsui.com.tw>，列印日期：同年5月5日。本院卷第2冊第52至55頁）、前揭經濟部訴願決定、法院裁判（本院卷第1冊第38至71頁，本院卷第2冊第72至95頁）、有關「三井集團」、「三井財閥」、「三井物產」之介紹網頁（列印日期：同年5、7日，本院卷第2冊第96至107頁）在卷可稽，原告亦自陳：「日商三井物產公司固為日本知名企業集團，並於世界多個國家和地區設有據點」等語（本院卷第1冊第25頁）。足見日商三井物產公司在臺灣確有實際經營，並有多角化經營之情事，涵蓋食品、農、畜產品等業務。故認定據以核駁商標在系爭商標99年11月19日申請前，已廣為我國相關公眾所普遍認知而達著名商標之程度。

- 3.至被告固將日商三井物產公司已撤銷失效之註冊第796862號商標記載於原處分第3頁第3行（本院卷第1冊第13頁

），且原處分所援引之訴願決定書及法院判決所載有關「三井」、「三井物產」、「MITSUI」等商標包括日商三井物產公司已撤銷失效之註冊第806322、796862、801528、102267號商標（本院卷第1 冊第77至78頁反面之商標登記資料），並於本院審理時敘及如附圖2-1 所示之註冊第73 81號商標（本院卷第2 冊第1 頁反面），惟上開部分乃被告據以說明日商三井物產公司在我國曾獲准多件商標註冊之情形，就據以核駁之「三井」、「三井物產」、「MITSUI」等商標於系爭商標申請註冊時已臻著名之事實，被告尚輔以其他事證，是前述4 件商標於被告在102 年6 月25 日為原處分時縱已消滅，尚不足以影響據以核駁商標屬著名商標之認定。故原告主張「原處分及訴願決定竟依據此等已失效之商標核駁系爭商標之註冊，顯有瑕疵，明顯錯誤」云云（本院卷第1 冊第24頁），要無足取。

4.另原告主張原處分援引之訴願決定及法院判決所認定據以核駁商標著名商標之時間均在96年8 月31日以前，距系爭商標99年11月19日申請註冊時已逾3 年云云（本院卷第1 冊第25至26頁反面，本院卷第2 冊第113 至114 頁）。惟查：

(1)按著名商標著名程度，在未持續使用之情形下，仍須經相當期間，並因市場商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非短期內即可論斷商標可由著名變成非屬著名（參照最高行政法院100 年度判字第1140號判決意旨）。

(2)如前所述，日商三井物產公司、臺灣三井物產公司及其集團相關企業有多角化經營之事實，業務範圍涵蓋食品、農、畜產品等，據以核駁商標指定使用之商品、服務多樣化。而被告所提前揭訴願決定及法院裁判，其認定「三井」、「三井物產」、「MITSUI」等著名商標之時間固於系爭商標申請日（99年11月19日）之前，然可證明如附圖2-2、2-3 所示之據以核駁商標前經經濟部及法院認定早於89年3 月15日即屬著名商標。佐以被告於本院審理時提出日商三井物產公司之網頁資料（列印日期：103 年3 月3 日。本院卷第2 冊第48至51頁）、臺灣三井物產公司之網頁資料（列印日期：同年5 日。本院卷第2 冊第52至55頁）、有關「三井集團」、「三井財閥」、「三井物產」之介紹網頁（列印日期：同年5、7 日，本院卷第2 冊第96至107 頁），堪認日商三井物產公司及臺灣三井物產公司在我國確有多角化經營之情事，原告復未提出其他證據證明日商三井物產公司之企業規模已變小，且已無於全球為多角化經營之事實，難謂前揭訴願決定及行政訴訟判決所為著名商標之認定已因時間之經過而不足採，故原告此部分主張原處分違反著名商標審查基準、平等原則、行政自我拘束原

則、及信賴保護原則云云（本院卷第1 冊第25頁反面至26頁反面），要無足採。

(四)系爭商標圖樣與據以核駁商標圖樣近似程度不低：

- 1.系爭商標係由經特殊設計之中文「三井選品」（其中「井」字係以陰陽篆刻形式表達）與下方較小字體之外文「mitsui style」所構成（如附圖1 所示）。而據以核駁商標（如附圖2-2、2-3 所示）或含有中文「三井」2 字，或同時含有中文「三井」及外文「mitsui」部分，而「三井」以日文發音時，本即為「みつゐ」，以羅馬拼音之方式表現則為「MITSUI」，故縱僅有中文「三井」2 字，仍同時隱含「MITSUI」之發音於其內，故其仍與同時含有中文「三井」及外文「mitsui」部分之商標相當，是系爭商標與據以核駁商標相較，均有相同之中文「三井」2 字，或均有相同之外文「mitsui」部分，系爭商標之中文「三『井』」雖屬經設計並賦予獨特意象之字體，惟相關消費者於觀察時仍能辨識其即為中文「三井」2 字，故此等特殊之文字設計意象，仍不足以使其跳脫中文之範圍而達到圖形概念之層次，故系爭商標與如附圖2-3 所示之據以核駁商標圖樣中的中文「三井」部分仍屬相同。又系爭商標雖另包含中文「選品」2 字及外文「style」部分，而日商三井物產公司之關係企業所有如附圖2-3 所示之商標或另含有「住友銀行」或「住友」或「農林」「Norin」或「銘茶」「Green Tea」或「銘茶設計圖形」或「住友海上」或「SUMITOMO INSURANCE」或「POLYPRO」或「化學」或「CHEMICALS」等文字，惟系爭商標與據以核駁商標予相關消費者寓目之部分仍為中文「三井」2 字及外文「mitsui」部分，故相關消費者於異時異地隔離並整體觀察，易產生同一系列商標之聯想，而誤認二造商標商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，故系爭商標與據以核駁商標構成近似之商標，且近似程度不低。
- 2.原告主張從整體商標觀察，系爭商標與據以核駁商標之外觀、觀念或讀音均不相同云云（本院卷第1 冊第24至25頁，本院卷第2 冊第112 頁反面至113 頁）。然按商標近似判斷，應以商標圖樣整體為觀察，乃係由於商標呈現在商品之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現，所謂「主要部分」觀察，雖商標係以整體圖樣呈現，而商品予消費者關注或事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著之部分，此一部分即屬主要部分，亦為判斷商標是否近似依據。而系爭商標與據以核駁商標之圖樣整體以「三井」、「MITSUI」為其引人注意之主要識別部分，即使系爭商標圖樣中之「井」字業經陰陽篆刻之設計，然仍為吸引相關消費者注意寓目印象之顯著部分，於外觀及讀音上易予人有系列商標之聯想。因此，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二服

務為來自同一來源之系列商品或服務，或雖不相同但有關聯之來源，是系爭商標與據以核駁商標之近似程度不低。故原告主張不得以中文「三井」或外文「MITSUI」等單一文字商標與系爭商標加以比對云云，要難採信。

(五)系爭商標與據以核駁商標之識別性：

如附圖2-2、2-3所示之據以核駁商標圖樣中之外文「MITSUI」雖為習知之日本國姓氏，中文譯為「三井」，惟「三井」或「MITSUI」並非據以核駁商標所指定使用之商品或服務本身，或其品質、功用或其他特性有關之說明，而系爭商標圖樣除中文「三井」外，尚有中文「選品」及外文「mitsui style」，是對相關消費者而言，系爭商標之識別性較據以核駁商標為高。

(六)系爭商標與據以核駁商標所指定使用之商品或服務：

- 1.按商標法第30條第1項第11款前段規定，關於著名商標之混淆誤認之虞之適用，並不以相同或類似於著名商標所表彰之商品或服務為限，惟就相衝突商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度密切且相互消長，商標越著名，其所能跨類保護之商品範圍就越大；反之，若商標著名性較低，則其跨類保護之範圍就較小（最高行政法院102年度判字第525號判決參照）。
- 2.日商三井物產公司、臺灣三井物產公司有多角化經營之情形，已於前述，且據以核駁商標所指定使用之商品、服務多樣化，並有註冊於「棉」（如附圖2-2 編號4）、「氯化鉀肥料」（如附圖2-2 編號9）、「麥、混合飼料、香蕉」（如附圖2-2 編號13）、「茶葉」（如附圖2-3 編號3）、「軟性飲料；礦泉水；汽水；不含酒精之飲料」（如附圖2-3 編號4）、「茶葉；茶葉製成之飲料」（如附圖2-3 編號5）、「茶葉；茶葉製成之飲料；紅茶；綠茶；玄米茶；烏龍茶；茶葉粉；茶葉包；即溶茶葉粉」（如附圖2-3 編號6）、「農業……用化學品」（如附圖2-3 編號9、12）等商品。則系爭商標於其後再註冊使用於「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售、便利商店、網路購物（電子購物）」服務，在功能、材料、產製者等具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品或服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。故原告主張原處分及訴願決定竟認定系爭商標指定使用之服務，與據以核駁商標所「使用」於代理食料等各種商品進出口服務具相當程度之相關性，自有違誤云云（本院卷第1冊第28頁），要無足採。
- 3.原告另主張未見日商三井物產公司將據以核駁商標實際使用於其網頁上所宣稱之服務，且日商三井物產公司之「MITSUI及圖」商標在我國於第29、30、32、35類之服務，已於94至96年間被撤銷而失效，足證系爭商標99年11月19日

提出申請時，日商三井物產公司在我國早已未將據以核駁商標使用於系爭商標指定使用之服務相類似之商品或服務云云（本院卷第1 冊第26頁反面至27、193 頁反面至194 頁，本院卷第2 冊第114 頁）。然如前所述，日商三井物產公司之多角化經營之程度，已涵蓋各領域，其中亦包含與系爭商標所指定使用類別近似之「食品、零售本部」，而日商三井物產公司於我國所設立之臺灣三井物產公司亦設有「食料部」，其業務領域內容包括國內大宗物資招標、各類食材進出口、商品諮詢、策略合作等，所涉食材商品包括大宗物資（玉米、大豆、大麥、小麥）、畜產副原料（發酵豆粉、玉米酒糟、菜籽粕、椰子粕）、動植物油脂（棕櫚油、芥花油、大豆油、魚油）、食品（咖啡豆、咖啡液、咖啡粉、茶葉、乳製品、砂糖）等，益徵日商三井物產公司在國際化及多角化經營下，據以核駁商標於我國之知名度已跨及系爭商標所指定使用之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售」服務。故原告此部分主張，顯不可採。

(七)相較於系爭商標係於99年11月19日始申請註冊，而據以核駁商標早於86至97年間申請並獲准註冊，本於我國所採取之商標註冊主義，應賦予據以核駁商標較大之保護。

(八)相關消費者對系爭商標較為熟悉之程度：

據以核駁商標於系爭商標申請註冊時廣為國內相關業者及消費者所熟知，已於前述。原告雖主張系爭商標於餐飲相關之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售」服務的著名程度遠勝據以核駁商標，相關公眾自得區辨為不同來源，故雙方併存無致相關消費者混淆誤認之虞云云（本院卷第1 冊第28至33、217 至218 頁，本院卷第2 冊第114 至115 頁），並提出諸多證據資料（本院卷第1 冊第86至168、207 至208、219 至260 頁之原證2 至22、24至27）。惟查三井餐飲集團下包括「三井」本店、「三井選品」、「明水三井」、「上乘三井」、「三井料理美術館」、「三井極壽司」等日本料理餐廳（本院卷第1 冊第86頁之原證2 三井網站資料），固然原告及三井餐飲事業集團設有門市分店（本院卷第1 冊第148 至149、219 至220 頁之原證20、25），所申報之99、100、101、102 年度營業收入分別為新臺幣（下同）64,069,367元、67,872,945元、73,106,862元、89,888,793元（本院卷第1 冊第155 至156、234 至260 頁之原證21、29至35三井餐飲事業集團各門市營業額統計表、營利事業所得稅結算申報書），且原告以「三井選品mitsui style」、「三井」、「MITSUI」取得數件註冊商標（本院卷第1 冊第157 至168 頁之原證22商標註冊資料），加以新聞及網站等媒體報導（本院卷第1 冊第91至147 頁之原證4 至19），以及有消費者至「明水三井」用餐或至「三井選品」購物分享其經驗（本院卷第1 冊第2078至208、221 至226 頁

之原證24、26至27)等情，固可證明「三井選品」係三井餐飲集團下「明水三井」日本料理餐廳自96年起所附設賣場，提供自日本進口食材(包括蔬菜、水果、海鮮、肉品、調味品、米、酒等)、熟食及精緻碗盤食具之零售業務，原告之「三井」系列商標於餐飲服務上確有相當高之知名度，惟多數網友係基於「三井」日本料理之知名度始至餐廳附設之「三井選品」消費購物，尚難依上開少數網誌內容遽認系爭商標經原告經長期行銷使用，而於所指定之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售」服務，已具相當知名度而足與據以核駁商標相區辨而未致混淆誤認。是原告未能證明就相關消費者言系爭商標較據以核駁商標為消費者所熟悉。

(九)衡酌系爭商標之識別性雖較據以核駁商標高，惟系爭商標圖樣與據以核駁商標圖樣近似程度不低，且據以核駁商標之申請及註冊較早，日商三井物產公司、臺灣三井物產公司有多角化經營情事，涵蓋食品、農、畜產品等業務，據以核駁商標於我國之知名度已跨及系爭商標所指定使用之「食品零售、飲料零售、農產品零售、水產品零售」服務，而系爭商標與據以核駁商標所指定使用之商品、服務有類似關係，原告復無法證明系爭商標較據以核駁商標為我國相關公眾所熟悉。綜合前開商標圖樣近似程度、指定使用商品、服務類似程度、申請註冊與准許註冊時間、識別性、相關消費者對據以核駁商標較為熟悉之程度等相關因素特別符合，而降低對其他因素之要求，足以認定客觀上系爭商標有使相關公眾誤認系爭商標之服務與據以核駁商標之商品、服務為同一來源之系列商品、服務，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而致相關公眾混淆誤認之虞。因此，系爭商標違反商標法第30條第1項第11款前段規定。

(十)原告又主張「三井」為日本一常見之姓氏，「MITSUI」則為其日文發音，並非日商三井物產公司所獨創，其識別性較弱，亦不應由日商三井物產公司獨占使用，故不致相關公眾與系爭商標發生混淆誤認云云(本院卷第1冊第32頁反面)。惟「三井」二字縱如原告所主張於日本為常見之姓氏，惟據以核駁商標之中文「三井」、外文「MITSUI」業經日商三井物產公司長期廣泛使用於跨領域之商品及服務而為著名商標，並具有高度之識別性，已如前述，經審酌系爭商標與據以核駁商標之識別性、商標圖樣近似程度、指定使用之商品或服務的類似程度、申請及獲准註冊之先後、與消費者之認知等重要判斷是否致生混淆誤認之虞事項，綜合判斷系爭商標是否違反商標法第30條第1項第11款前段規定，非謂日商三井物產公司得獨占排他使用中文「三井」、外文「MITSUI」。故原告此部分主張亦不足採。

□原告之關係企業三井日本料理餐廳有限公司固在中國大陸及澳門等地獲得「三井」及「MITSUI」商標於「食品零售、飲

料零售、農產品零售、水產品零售」服務之註冊（本院卷第1冊第33、169至173頁）。惟按基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，即為商標法上所謂之商標使用。而商標權基於屬地主義原則，深具地域性，在一國註冊取得之商標權，除著名商標或標章外，原則上在該國領域內享有專用權而不擴及域外，故於判斷商標是否「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，自應將其註冊地區相關之直接明顯方言、文化列為觀察要素之一（最高行政法院99年度判字第560號判決參照）。各國商標審查法制不同，審查基準有異，且依上揭商標權屬地主義原則，該商標既僅在大陸地區獲准註冊，因有其地理、文化或歷史等考量，難有考量臺灣地區特有文化之特色，自難以要求本件系爭商標在我國地域申請註冊應比附援引，認其在臺灣地區之商品識別性、或所顯示予消費者及交易市場之印象必然與大陸地區相同。故原告此部分主張，委無可採。

五、綜上所述，系爭商標有現行商標法第30條第1項第11款所定不准註冊之情形。從而，被告前於101年5月7日以核駁理由先行通知書敘明系爭商標有違當時商標法（99年8月25日修正公布）第23條第1項第12款規定，通知原告提出意見書（商標核駁卷第17頁），經原告於同年8月10日、10月30日及11月15日提出意見書並檢附相關證據（商標核駁卷第18至41頁）後，被告以原處分就系爭商標註冊案所為應予核駁之處分，雖未詳載各據以核駁商標而有未洽，有待被告日後改善，但尚不影響結論之判斷，訴願決定未予指摘，予以維持，雖有未洽，惟結論尚無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求命被告就系爭商標申請案為准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 103 年 5 月 9 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 陳容正

法 官 蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 103 年 5 月 12 日
 書記官 林佳蘋

資料來源：司法院法學資料檢索系統