

智慧財產及商業法院行政判決

110年度行商訴字第26號

110年9月2日辯論終結

原告 森田藥粧股份有限公司

代表人 陳莉娟

訴訟代理人 張東揚律師

賴蘇民律師

複代理人 陳巧宜律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 盧耀民

參加人 賴怡君

訴訟代理人 易定芳律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國110年2月23日經訴字第11006301370號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，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、程序事項：

本件訴訟中，原告之代表人由周尚霖變更為陳莉娟，並經新任代表人具狀聲明承受訴訟（本院卷第259至263頁），核無不合，應予准許。

二、事實概要：

原告前於民國105年5月6日以「Dr. Morita森田藥粧」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「代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；為其他企業採購商品及服務；協助企業對外採購服務；提供商品行情；……；為他人促銷產品服務；商品現場示範；藥物零售批發；營養補充品零售批發；化粧品零售批發；家庭日常用品零售批發；清潔用品零售批發」服務，向被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第1808798號商標（下稱系爭商標，詳附圖一），權利期間自105年12月1日至115年11月30日止。嗣參加人以據以評定註冊第1092944號商標（下稱據以評定商標，詳附圖二），主張系爭商標指定使用於「藥物零售批發；營養補充品零售批發」部分服務之註冊有違商標法第30條第1項第10款及第12款規定，對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標指定使用於「藥物零售批發；營養補充品零售批發」部分服務之註冊有違商標法第30條第1項第10款規定，以109年9月30日中台評字第1060186號商標評定書為系爭商標指定使用於前揭部分服務之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部110年2月23日經訴字第11006301370號決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

### 三、原告主張：

(一)兩商標雖皆有「森田」二字，然森田為習見日本姓氏，與特定主體間之連結性不高，消費者不會將之視為商標主要識別部分。系爭商標尚結合指示原告所營事業重點之中文「藥粧」，及外文「Dr. Morita」，並採紅色作為視覺主軸，能與據以評定商標發揮區辨作用，兩商標自不近似，原處分將系爭商標割裂比對，違反整體觀察原則。「森田藥粧」系列商標在市場上行銷多年為著名商標，兩商標於市場併存已久而無致消費者混淆誤認之事實。系爭商標所指定之「藥物零

01 售批發；營養補充品零售批發」部分服務，是提供藥物、營  
02 養補充品之銷售服務，與據以評定商標所指定之「營養補充  
03 品」商品，多是由專業藥廠或營養品製造者專注在產品製  
04 造，並將成品交由通路商銷售而未自行經營通路，兩者生產  
05 主體、所滿足之消費者目的及銷售市場均不同，非同一或類  
06 似商品或服務。「森田藥粧」系列商標近年亦於專櫃銷售營  
07 養品而有多角化經營情事，較據以評定商標更為消費者所熟  
08 知，無致相關消費者混淆誤認之虞，亦無惡意攀附據以評定  
09 商標之可能。

10 (二)並聲明求為判決：原處分關於撤銷系爭商標指定使用於「藥  
11 物零售批發；營養補充品零售批發」之商品類別部分及訴願  
12 決定均撤銷。

13 四、被告則以下列等語置辯：

14 (一)系爭商標之中文「藥粧」、外文「Dr.」屬不具識別性之文  
15 字，其主要識別部分應為我國習用母語中文「森田」，與據  
16 以評定商標構成高度近似商標。據以評定商標有長期持續使  
17 用之情形，「森田藥粧」系列商標僅於面膜商品廣為消費者  
18 所熟悉，於其所指定使用於「藥物零售批發；營養補充品零  
19 售批發」部分服務使用情形則不明確，故據以評定商標於營  
20 養補充品相關商品應為消費者較熟悉之商標。原告多次以  
21 「森田藥粧」商標申請註冊而與據以評定商標有衝突，且雙  
22 方涉有商標侵權爭議，顯然明知據以評定商標之存在，難認  
23 系爭商標之註冊申請屬善意。

24 (二)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

25 五、參加人除援引被告答辯外，另補充：

26 (一)參加人曾於105年3月15日委請律師寄發律師函通知原告其益  
27 生菌、維他命B群商品有侵害據以評定商標之虞，是系爭商  
28 標之申請註冊顯非善意。原告所舉其他第三人註冊之商標均  
29 與本件商品服務類別差異甚大，系爭商標以「森田」為主要  
30 識別部分，設色對消費者而言並無法發揮區辨作用，自與據  
31 以評定商標構成高度近似。

01 (二)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

02 六、本院得心證之理由：

03 (一)按評定商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項  
04 規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第62條準用第50條  
05 定有明文。查系爭商標之註冊公告日為105年12月1日（見申  
06 請卷第4頁），嗣參加人於106年9月22日對系爭商標申請評  
07 定，經被告於109年9月30日作成評定審定書（見評定卷第  
08 1、19頁），則系爭商標之註冊及評定，均在105年11月30日  
09 修正公布、同年12月15日施行之現行商標法施行後，無現行  
10 商標法第106條第1項及第3項規定之適用，是系爭商標是否  
11 具有評定事由，應依系爭商標註冊公告時之現行商標法為  
12 斷。又參加人以系爭商標違反商標法第30條第1 項第10款、  
13 第12款規定，對之申請評定，原處分僅以違反商標法第30條  
14 第1 項第10款規定撤銷系爭商標之註冊，對同條項第12款並  
15 未審酌，此部分自不在本院審理範圍內。故本件爭點為：系  
16 爭商標之註冊，是否違反商標法第30條第1 項第10款本文規  
17 定。

18 (二)按商標法第57條第2、3 項規定，以註冊商標有第30條第1  
19 項第10 款規定向商標專責機關申請評定，其據以評定商標  
20 之註冊已滿 3 年者，應檢附於申請評定前 3 年有使用於據  
21 以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。  
22 前項所提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符  
23 合一般商業交易習慣。經查，據以評定商標係於93 年 4 月  
24 1 日獲准註冊，至本件參加人106 年 9 月 22 日申請評定  
25 時已滿 3 年，依參加人所提商標授權書，其於100年10月1  
26 日與訴外人台灣森田生物科技股份有限公司（下稱台灣森田  
27 公司）簽訂商標授權合約書，約定自西元 2011 年 10 月 1  
28 日至 2016 年 9 日 30 日由台灣森田公司使用據以評定商  
29 標於第 5 類商品，並代理經銷。依評定附件4酵素液商品及  
30 外盒照片，商品上標有據以評定「森田」商標，外盒之側面  
31 亦載有「品名：森田綜合酵素液」、「內容量： 600ml/液

狀」等字樣，與評定附件6台灣森田公司於 104 年 11 月 30 日開立予新農廣播股份有限公司（下稱新農廣播公司）之統一發票上品名欄記載「森田綜合酵素液 /600ml」相符合；評定附件 4 酵素膏商品外盒照片，其上可見「森田酵素」、內容量「175g」等字樣，與樣，與評定附件 6 台灣森田公司於 103 年 11 月 20 日開立予千福藥品有限公司之銷貨單上產品名稱 /規格描述欄記載「森田酵素膏/175cc」亦大致相符（以上見評定卷乙證2之附件3、4、6），上開證據相互勾稽，應足認參加人於本件申請評定之 106 年 9 月 22 日前 3 年內，有透過台灣森田公司將據以評定商標使用於「酵素液」及「酵素膏」等營養補充品商品之事實，而得將「營養補充品」商品作為據以主張之商品。以下續就系爭商標是否有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用予以審查。

(三)再按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，為商標法第30條第1項第10款本文所規定。因此「商標相同或近似」、「商品同一或類似」、「有致相關消費者混淆誤認之虞」為該款成立之要件，至於其他混淆誤認之虞審酌因素為輔助參考因素。以下就本案存在之相關因素審酌如下：

1.兩商標近似程度不低：

(1)系爭商標係由紅色字體中文「森田藥粧」，於上方搭配較小黑色字體外文「Dr.Morita」所組成；據以評定商標則由單純中文「森田」所構成。兩商標相較，中文起首均為「森田」，僅設色及字尾「藥粧」有無之別。系爭商標雖結合外文「Dr.Morita」，然「Morita」為「森田」之日語羅馬拼音，而「Dr.」屬自我標榜性質的稱謂，「藥粧」為所指定使用之藥物零售批發及營養補充品零售批發等服務的性質、特性之相關說明，均屬不具識別性之文字，消費者會施以較少之注意，加以我國並非以英文作為母語，因此系爭商標應

01 以置於圖樣正中央、字體較大且以紅色加以突顯之中文「森  
02 田」為事後留在消費者心目中之印象。兩商標相較，其較易  
03 引起我國消費者注意之主要識別部分均為相同之中文「森  
04 田」，雖字體、設色有些許不同，但整體的外觀、觀念及讀  
05 音極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔  
06 離觀察或實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，故二者應屬  
07 構成近似之商標，且近似程度不低。

08 (2)原告雖稱：森田為習見日本姓氏，消費者不會將之視為主要  
09 識別部分，系爭商標尚結合指示原告所營事業重點之中文  
10 「藥粧」，及外文「Dr. Morita」，並採紅色作為視覺主  
11 軸，能與據以評定商標發揮區辨作用，原處分將系爭商標割  
12 裂比對，違反整體觀察原則云云。惟按判斷商標是否近似，  
13 是以商標圖樣整體為觀察，而商標雖以整體圖樣呈現，但商  
14 品／服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，往往會是  
15 其中較為顯著的主要部分，致成為最終影響商標給予商品／  
16 服務之消費者的整體印象，故於商標近似比對時以商標圖樣  
17 中最終影響消費者整體寓目印象之主要部分加以判斷，仍是  
18 本於整體觀察所得之結果，與整體觀察原則並不相違。本件  
19 系爭商標係以中文「森田」作為最終影響消費者整體印象  
20 者，已如前述，此判斷方式是以整體觀察原則輔以主要部分  
21 觀察方法所得之結論，原告稱原處分將系爭商標割裂比對，  
22 違反整體觀察原則云云，自不可採。又森田雖為日本姓氏而  
23 屬既存詞彙，然與所指定之商品／服務無關，具有相當之識  
24 別性，原告稱消費者不會將之視為主要識別部分云云，洵屬  
25 無據。另兩商標雖字體、設色略有不同，然消費者於選購商  
26 品或服務時，是以留在心中之印象而非以商標併列比對方式  
27 來區別來源，上開差異於消費者異時異地選購商品服務時並  
28 無法發揮區辨之作用，消費者仍會因事後留下深刻印象的  
29 「森田」而產生兩者為同一系列商標或相互間有所關連之連  
30 想，故系爭商標自與據以評定商標構成高度近似商標，原告  
31 此部分主張均不足採。

## 2.兩商標商品/服務類似程度：

(1)系爭商標指定使用於「藥物零售批發；營養補充品零售批發」部分服務，與據以評定商標指定使用之「營養補充品」商品相較，前者服務即在提供後者商品之銷售，或常於同一場所併同提供後者商品銷售，二者於功能、用途、消費族群及行銷管道、場所等因素上常有重疊之處，均能滿足消費者相同之需求，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成類似之商品/服務。

(2)原告雖稱：系爭商標所指定之「藥物零售批發；營養補充品零售批發」部分服務，是提供藥物、營養補充品之銷售服務，與據以評定商標所指定之「營養補充品」商品，多是由專業藥廠或營養品製造者專注在產品製造，並將成品交由通路商銷售而未自行經營通路，兩者生產主體、所滿足之消費者目的及銷售市場均不同，非同一或類似商品或服務云云。惟商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕，或服務係在提供該特定商品之產製或開發，或該商品主要係供特定服務業者滿足消費者需求時所使用，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者，則該服務與商品間即存在有類似之關係。系爭商標指定之「藥物零售批發；營養補充品零售批發」部分服務，具體描述其零售服務之商品為藥物、營養補充品，於一般社會通念及市場交易情形，消費者極有可能預期該藥物、營養補充品商品之零售服務與藥物、營養補充品商品本身來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則兩商標指定之商品/服務互為類似，原告此部分主張並不足採。

## 3.其他審酌因素：

(1)相關消費者對商標之熟悉程度：

商標近似與商品服務的類似，為判斷有無混淆誤認之虞的主要因素，因此，若商標近似程度高，商品服務類似程度高，則導致混淆誤認之虞的機率極大，但若兩商標在市場已併存

相當時間，為該商品服務相關消費者所熟悉而能加以區辨時，法院即應尊重此一市場併存之事實，然此項事實應由主張有併存事實者提出相關使用事證證明之。原告雖主張兩商標已併存市場多時，甚至系爭商標更受消費者熟悉，故相關消費者並無混淆誤認之虞云云。然查：

①依原告於評定階段提出之證據資料，其中以「森田姓氏」為關鍵字之google引擎搜尋結果網頁、日本姓氏大全網頁、部落格文章、法院判決、被告評定書、原告於我國及世界各國商標註冊資料、國家圖書館館訊文章、ENZYLAB 網頁、大漢酵素官方網站（見評定卷第45至50、63至76、133至136、182至194頁），均非系爭商標之實際使用事證。至於商業週刊封面、講座廣告、實體店家通路資料、原告官方網站、廣告費統一發票、電視節目冠名贊助及獲獎圖片、youtube影片截圖、今日新聞NOWnews及聯合新聞網、卓越雜誌之媒體報導、PChome線上購物網、momo摩天商城及Yahoo奇摩超級商城等網頁、櫃位列表、百貨公司及店家之專櫃照片、銷售化妝棉、洗髮乳等商品之統一發票、以「藥粧」及「森田營養補充品」等為關鍵字之google引擎搜尋結果網頁（見評定卷第51至62、102至132、163、195至197頁），或無日期可稽、或僅見「森田藥粧」、「DR. JOU」及「DR. JOU森田藥粧」等字樣，未見系爭商標之完整圖樣、或僅為化妝棉、洗髮乳、面膜等化妝品、保養品、人體用清潔用品等商品之行銷資料。綜合上開事證，僅使用日期不明之原告彰化店櫃位有經銷營養補充品商品之情形（見評定卷第195至197背頁），惟銷售數量不多，且所使用之商標亦非本件系爭商標，是依現有事證，難認系爭商標指定使用於「藥物零售批發；營養補充品零售批發」服務已為相關消費者所熟知，而得與據以評定商標相區辨，此時仍應給予據以評定商標較大之保護。

②再者，我國係採取商標註冊主義及先申請主義，本應賦予先商標權人較大之保護，縱使後商標權人於註冊後投入大量行



銷，仍須證明兩商標不會使相關消費者產生混淆誤認之虞，始有併存之可能，且無論是正向混淆（誤認為後商標權人商品來自先商標權人）或反向混淆（誤認為先商標權人商品來自後商標權人），均應保護先商標權人。本件依原告所提之使用證據，實難證明系爭商標於指定之「藥物零售批發；營養補充品零售批發」服務有因原告之行銷，已足使相關消費者不會與據以評定商標發生混淆誤認之虞，已如前述。縱如原告所稱系爭商標於申請註冊時可能較據以評定商標為消費者所知悉，但如此一來就可能造成相關消費者誤以為據以評定商標商品源自於原告或與原告有所關聯，而產生反向混淆之虞，此時仍構成商標法第30條第1項第10款之情形，自不能准許系爭商標之註冊。

(2)系爭商標之註冊申請是否善意：

原告雖早於81年時即以「森田」商標獲准註冊，惟其僅指定使用於代理進出口服務及化粧品、清潔劑等相關商品，並未及於本件系爭商標指定使用之服務範圍（見評定卷第237頁）。嗣於據以評定商標註冊後，原告提出第103035505號「森田藥粧」商標、第99010721號「森田藥粧 DR. JOU」商標註冊申請案，並經被告認定與據以評定商標有商標法第30條第1項第10款規定之情形，通知原告其同意減縮商品或服務後始獲准註冊（見評定卷第243至249頁），故原告於斯時應已知悉據以評定商標之存在。又依參加人於評定階段所提出之律師函相關資料（見評定卷乙證2附件15、16），可知兩造於105年3月間發生「森田藥粧」商標使用於營養補充品而涉商標侵權之虞情事。由上開事證均可證原告多次以「森田藥粧」商標申請註冊而與據以評定商標有衝突之情形，且兩造亦涉有商標侵權爭議，原告顯然明知據以評定商標之存在，自難謂其申請系爭商標指定使用於「藥物零售批發；營養補充品零售批發」服務是出於善意。

(四)本院審酌系爭商標與據以評定商標近似程度高、指定使用之商品/服務構成同一或高度類似，且系爭商標之註冊申請非

屬善意、原告無法證明系爭商標已與據以評定商標在市場上  
併存而不會使相關消費者產生混淆誤認之虞，經綜合判斷，  
應認定本件系爭商標客觀上實有使相關消費者誤認兩商標之  
商品來自同一或雖不同但有關聯之來源，或誤認其使用人間  
存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認  
之虞，自有商標法第30條第1項第10款規定之適用。至原告  
所舉相關案例，經核其商標圖樣、註冊或使用時間、指定或  
實際使用商品等案情均與本案不同，依個案審查原則，本件  
自不受他案判斷結果之拘束，自難比附援引執為原告有利之  
依據，附此敘明。

七、綜上所述，系爭商標指定使用於「藥物零售批發；營養補充  
品零售批發」服務有商標法第30條第1項第10款所定不准註  
冊之情形。從而，原處分所為系爭商標指定使用於上開部分  
服務應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無  
不合。原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理  
由，應予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘攻擊及防禦方法，於  
本判決結果不生影響，爰不一一論列。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰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 110 年 9 月 30 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 林洲富

法 官 蔡如琪

以上正本證明與原本無異。

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<br>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。<br>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。<br>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。<br>2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。<br>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。<br>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 110 年 10 月 12 日  
書記官 邱于婷