

智慧財產及商業法院行政判決

110年度行商訴字第52號

民國110年12月2日辯論終結

原告 鎮裕貿易股份有限公司

代表人 柯博文

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 胡錦蓉

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國110年6月9日經訴字第11006304300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107年5月2日以「F-1」商標，指定使用於被告依商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第4類之「皮革保護油；潤滑油；…；工業用蠟」商品（下稱系爭申請商標，商標圖樣及指定使用商品均詳附圖一所示），向被告申請註冊。案經被告審查，認系爭申請商標相較於據以核駁商標（如附圖二所示），有商標法第30條第1項第11款前段規定之情形，應不准註冊，以110年1月26日商標核駁第411995號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部110年6月9日經訴字第11006304300號決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

01 (一)79年、88年間即有訴外人○○○以註冊第528323號「艾富萬
02 F1」商標、註冊第975215號「F-1」商標指定適用於第4類油
03 品商品，而與嗣後獲准註冊之荷蘭商一級方程式授權公司
04 （下稱荷蘭商一級方程式公司）註冊第975198號「F1」商標
05 併存註冊於第4類油品商品，可見「F-1」與「F1」商標並無
06 使公眾混淆誤認之虞，原處分之認定明顯前後不一致且有違
07 行政自我拘束原則。據以核駁商標使用在第4類商品之註冊
08 第975198號及1307291號商標業經廢止確定，顯見據以核駁
09 商標在油品領域並非著名，不應阻礙他人註冊。兩商標外
10 觀、讀音均有差異自不構成近似。原告於81年成立時即以
11 「F-1」作為油品商品之品牌，系爭申請商標之申請註冊出
12 自善意，並無前揭法條之適用。

13 (二)並聲明求為判決：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.請求判令
14 被告就原告107年5月2日申請之第107027029號商標註冊案應
15 為核准之審定。

16 三、被告則以下列等語置辯：

17 (一)一級方程式賽車活動之國際主管單位長期以「F1」商標宣傳
18 賽事，並於84年起陸續在我國以附表二圖樣註冊取得商標，
19 廣為相關事業或消費者普遍知悉，為著名商標。兩商標近似
20 程度高，據以核駁商標較為消費者所熟悉，且系爭申請商標
21 指定使用商品與賽車使用之油品有直接關係，是系爭申請商
22 標之註冊有商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。

23 (二)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

24 四、本院得心證之理由：

25 (一)按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混
26 淆誤認之虞者，不得註冊。商標法第30條第1項第11款前段
27 定有明文。商標是否著名，應以國內消費者之認知為準。著
28 名商標之認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關
29 事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍
30 及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取
31 得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功

執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。原處分以商標法第30條第1項第11款前段規定核駁系爭申請商標之註冊申請，是本件即應審酌據以核駁商標是否已達該款前段「相關事業或消費者所普遍認知」之著名程度(商標法施行細則第31條、最高行政法院106年度判字第609號判決參照)、系爭申請商標是否相同或近似於據以核駁商標有致相關公眾混淆誤認之虞。茲分述如下：

1. 據以核駁商標為著名商標：

世界知名之一級方程式賽車活動之國際主管單位FIA，係成立於西元1904年，而據以核駁商標之商標權人荷蘭商一級方程式公司為經FIA授權負責有關一級方程式商標之註冊及商品或服務之促銷、宣傳等商業事宜。自西元1950年冠軍車賽開辦以來，即以「F1」、「F1 FORMULA 1 PLUS DEVICE」等商標持續用於賽車比賽及包括相關活動之帽子、衣服、紀念幣、海報、卡片等商品，而近年來「F1」系列商標之授權商品更及於馬克杯、提袋、手錶及玩具等周邊商品，「F1」已成為冠軍賽車之代名詞，包括我國在內之世界各國紛紛皆以F1來介紹及宣傳有關一級方程式之各項賽事及相關訊息。而荷蘭商一級方程式公司為保護其「F1」、「F1 FORMULA 1 PLUS DEVICE」等商標，除於世界多國取得商標註冊外，早在84年起亦陸續在我國取得註冊第665823、667341、677779、863825、905841、1071574、1549797號商標，指定使用於「手提袋、衣服、冠帽、車輛、印刷出版品、機油」等賽車活動相關商品。又舉辦之一級方程式世界冠軍賽車活動，為世界最具聲譽之賽車活動，每年於歐洲、澳洲、北美洲、南美洲及亞洲等多個國家舉行比賽，每場比賽除觀看民眾超過數萬人以上，全球亦有200多國家轉播賽車。此外，F1一級方程式世界冠軍賽車自2006年起在台灣亦透過ESPN亞洲衛視體育台及Global Sport二家電視台轉播比賽，2005年至2008年間在各國之各場比賽並經國內「中國時報」、「聯合報」

等多家新聞及「一手車訊」、「超越車訊」雜誌廣為宣傳報導，2005年「Renault F1俱樂部」正式在台灣成立，2007年11月20日起F1亞太地區獨家代理商House SDNBHD亦與台灣首通汽車用品百貨有限公司簽約授權其製造販售標示F1商標之車用配件，具有相當高知名度，業經臺北高等行政法院91年度訴字第4604號、本院100年度行商訴字第68號、102年度行商訴字第101號判決及被告中台異字第G00890956、G00891125、G00891126、G00920867、G00921458、G00921689、G00921420、G00950019、G00930919、G00930679、G00941189、G00990229、G00990230、G009138、G01010275、G01010394、G01010298號商標異議審定書認定在案（見申請卷乙證2第130至183頁、訴願卷第93至124頁），堪認據以核駁商標所表彰之商品或服務之信譽不僅在國外有高知名度，且其在我國於賽車活動相關商品或服務等領域行銷已久，已為我國相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度。

2.系爭申請商標與據以核駁商標構成高度近似：

(1)系爭申請商標與據以核駁商標相較(見附圖一、二)，二者均有特別引人注意之相同英文字母「F」及阿拉伯數字「1」，據以核駁商標雖有深淺不同設色圖形之設計，然整體予人寓目亦為「F1」之印象，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時所施之普通注意，於外觀、觀念及讀音上可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度高。

(2)原告雖稱：系爭申請商標「F」及「1」中間以「-」符號構成，消費者會以「F之1」呼唱，且兩商標整體圖樣構成元素不同，不構成近似云云。惟系爭申請商標「F-1」之中間符號「-」並無特殊意涵，消費者不會特別將「-」唱呼為「之」。另消費者於選購商品或服務時，是以留在心中之印象而非以商標併列比對方式來區別來源，兩商標雖有原告所稱之些微差異，但該差異特徵於消費者異時異地選購商品服務時並無法發揮區辨之作用，消費者仍會因事後留下深刻印

象的「F1」而產生兩者為同一系列商標或相互間有所關聯之聯想，是原告上開主張並不足採。

3.系爭申請商標有致相關公眾混淆誤認之虞：

據以核駁商標由外文字母及數字組合成之「F1」並非既有詞彙，亦非其所指定商品之說明，應屬獨創性商標，經據以核駁商標權人長期廣泛使用於舉辦賽車活動及促銷相關賽車活動等商品或服務，已成為國內外消費者耳熟能詳之著名商標，「F1」幾乎變成冠軍賽車之代名詞，識別性極高，他人稍一攀附，即有致產生混淆誤認之虞。而系爭申請商標指定使用於「皮革保護油；潤滑油；齒輪油；機油；壓縮機油；循環油；皮帶用油脂；工業用油脂；工業用油；潤滑油脂；研磨油；淨化油；氣體燃料；固態化氣體燃料；液體燃料；蠟燭；蠟蕊；除塵製劑；工業用蠟」商品，或屬機械或車輛之燃料、潤滑劑，或可供機械設備保養之用，與據以核駁商標實際使用之賽車活動及其週邊商品具有相當之關聯性。衡酌據以核駁商標已臻著名、識別性極高，兩商標構成高度近似，系爭申請商標指定使用之商品與據以核駁商標所著名之賽車活動相關商品或服務關聯性極高之情形下，系爭申請商標申請註冊使用於前揭商品，相關公眾極有可能誤認二商標之商品/服務為來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞，自有商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定之適用。

(二)原告雖謂：據以核駁商標使用在第4類商品之註冊第975198號及1307291號商標業經廢止確定，顯見據以核駁商標在油品領域並非著名，不應阻礙他人註冊；原告於81年成立時即以「F-1」作為油品商品之品牌，系爭申請商標之申請註冊出自善意云云。然查，現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段著名商標之保護本不以註冊為必要，且其保護範圍較同條項第10款為廣，並不限於商品服務為同一或類似，只要兩者之商品服務「有所關聯」，有致相關公眾將該等商品或

01 服務與著名商標權人產生聯想即可。系爭申請商標指定使用
02 之油品等商品，與據以核駁商標所著名之賽車活動相關商品
03 或服務等領域具相當高之關聯性，已如前述，自不得以相同
04 或近似於據以核駁商標之圖樣申請註冊，以免致相關公眾產
05 生混淆誤認之虞。又商標之申請是否出於善意僅為輔助判斷
06 因素，縱原告確實無惡意存在，然本院綜合考量前開混淆誤
07 認之虞參酌因素，仍認不應准許系爭申請商標之註冊。

08 (三)原告又稱：79年、88年間已有訴外人○○○註冊之第528323
09 號「艾富萬F1」商標、第975215號「F-1」商標與據以核駁
10 商標權人註冊第975198號「F1」商標併存註冊於第4類油品
11 商品，可見「F-1」與「F1」商標並無使公眾混淆誤認之
12 虞，原處分之認定明顯前後不一致且有違行政自我拘束原則
13 云云。然衝突商標是否有致相關公眾混淆誤認之虞，須以個
14 案情節依相關因素綜合判斷，上開商標註冊至今已有20、30
15 多年，當時就個案事實、市場現況及所審酌混淆誤認之虞之
16 參考因素等情狀，與本件不盡相同，或為另案妥適與否問
17 題，尚難比附援引，執為本件商標應准註冊或原處分機關有
18 違行政自我拘束原則之論據，併予敘明。

19 (四)至原告雖提出消費者市場調查表，主張消費者從未聽聞據以
20 核駁商標云云。然觀諸原告所提之「商標使用調查表」記
21 載：「一、主旨：調查『荷蘭商一級方程式授權有限公司』
22 註冊第01549797號（或1307291號）『F1』商標，專用指定
23 商品第04類之....等，是否有在使用情形。」、「三、訪查
24 結果：沒有發現任何『荷蘭商一級方程式授權有限公司』之
25 『F1』，專用指定商品之『工業用油及油脂...』」（見本
26 院卷第271至393頁），顯見該等調查表係在調查註冊第0154
27 9797、1307291號商標是否有註冊後未使用之廢止事由，而
28 非在調查據以核駁商標之著名程度，況上開市場調查表究竟
29 係以何方式進行調查，其資料之蒐集、整合及量化之分析方
30 法為何，均付之闕如，本院無從審酌其內容之正確性，自無
31 法採之作為有利原告之論據。另原告所舉其他相關案例，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。

五、綜上所述，系爭申請商標之註冊有商標法第30條第1項第11款前段所定不得註冊之情形，從而，被告所為系爭申請商標不得註冊，應予核駁之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不合，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求命被告就系爭申請商標應為核准註冊之審定，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明確，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，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 12 月 16 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代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任	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。

律師為訴訟代理人	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。	

02 中 華 民 國 110 年 12 月 27 日
 03 書記官 邱于婷