智慧財產及商業法院行政判決

110年度行商訴字第7號

民國110年10月6日辯論終結

原　　告　錠徠保險經紀人股份有限公司

代　表　人　李淑芬

原　　告　錠徠企業股份有限公司

代　表　人　英屬維京群島商中華股份有限公司

上　一　人

代　表　人　毛以孝

共　　同

訴訟代理人　王中駿律師

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏

訴訟代理人　李澤艷

參　加　人　西班牙商迪西儂紡織工業股份有限公司

代　表　人　奧斯卡・加西亞・馬塞拉斯

訴訟代理人　林志剛律師

楊憲祖律師

張簡映庭律師

上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109年12月10日經訴字第10906311580號訴願決定，提起行政訴訟。本院

依職權裁定參加人獨立參加被告之訴訟，判決如下：

主　文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、爭訟概要：

原告於民國106年2月14日以「SARACARES」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16類商品、第35類及第36類服務（詳如附圖一所示），申請註冊，經被告准列為註冊第01876420號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標指定使用於第16類商品及第35類服務之註冊有違商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定提起異議。案經被告審認系爭商標指定使用於第16類商品及第35類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7月14日中台異字第G01070037號商標異議審定書為系爭商標指定使用於如附圖一所示第16類商品及第35類A部分服務之註冊應予撤銷；其餘指定使用於第35類B部分服務之註冊，異議不成立之處分（下稱原處分）。原告對前揭處分異議成立部分不服，提起訴願，經濟部以109年12月10日經訴字第10906311580號為訴願駁回之決定，原告不服提起本件訴訟。本院認為本件判決之結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟（本院卷第331至336頁）。

二、原告主張及聲明：

㈠主張要旨：

1.「SARACARES」是原告為拓展網路投保業務之原創商標，SARA係普通女子英文名，原始發想為簡單好記、時尚都會之專業團隊，與CARES組合為特殊品牌創設之新名詞，為識別性極高之獨創性商標，絕無抄襲或攀附據以異議商標文字。以整體觀察或主要部分觀察，均因SARACARES文字之創作設計突顯二者商標文字外觀迥異，讀音亦無相同或近似，

非屬近似商標。且原告將系爭商標專用於網路投保業務，與參加人經營之商品與服務完全無關，實際使用情況並無使消費者混淆之虞。且「SARA」是常見外文字詞，現行有效註冊且含有「SARA」之商標眾多，例如註冊第01222538號、第01206359號、第01206361號、第01209177號、第01232630號、第01787213號。原告係善意申請系爭商標，原告之「錠徠」名稱具高知名度，屬著名商標，系爭商標之服務均註明為錠徠公司提供，市○○○○區分二者商標。

2.兩造及參加人就系爭商標中之SARACARES英文字母，與據以異議商標近似程度、是否使消費者產生混淆誤認乙節，業經另案即本院109年度行商訴字第91號確定判決之理由作為重要爭點認定在案，已生訴訟上爭點效，該案認定系爭商標中之SARACARES英文字母註冊違反商標法第30條第1項第10款者，僅限於註冊第35類之「為促銷目的籌辦時裝表演、衣服零售批發、服飾配件零售批發、皮件零售批發」部分，本件應受爭點效拘束。

㈡聲明：訴願決定及原處分關於「系爭商標指定使用於第16類商品及第35類A部分服務之註冊應予撤銷（異議成立）」部分均撤銷。

三、被告答辯及聲明：

㈠答辯要旨：

就本件關於商標法第30條第1項第10款本文規定存在之相關因素審酌如下：

1.系爭商標予人寓目印象為「SARA」及「CARES」之組合文字，與據以異議之註冊第01406674、01595432號「ZARA」商標、第01345421、01520397號「ZARA HOME」、第01535369號「ZARA FOR MUM」等商標（以下統稱據以異議商標）相較，予人寓目印象深刻之起首外文SARA/ZARA，在外觀及讀音上極相彷彿，二者近似程度不低。原告所稱之設計理念非消費者由商標外觀可得知悉，二者商標引人關注之前揭起首

分別結合外文CARES、HOME、FOR MUM，尚難發揮明顯區辨之作用，原處分所為近似認定並未違反整體觀察原則。

2.系爭商標指定使用於附圖一第16類商品與據以異議註冊第01406674、00000000、01595432號商標指定使用之部分商品及服務相較，二者皆屬貼紙、書籍、紙容器、書寫文具或事務用品、紙製商標牌等商品或其零售批發服務，在性質、功能、原料、產製或提供者、消費者等因素上具有共同或關聯之處，構成同一或類似之商品或服務。系爭商標指定使用於附圖一所示第35類A部分服務，與據以異議註冊第01406674、01595432、00000000、01535369號商標指定使用於第35類部分服務相較，二者在性質、用途、服務提供者及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，構成同一或類似之服務。原告雖主張系爭商標實際使用於網路投保業務，與參加人經營之商品或服務無關，然二者商標指定使用之商品或服務是否同一或類似之判斷，係以申請或註冊時指定使用之商品或服務為準，與實際使用態樣無涉。

3.二者商標與所指定使用之商品或服務並無關聯性，應具有相當識別性。

4.原告於異議階段提出之使用資料係在推廣行銷保險商品或服務，與所指定之第16類商品、第35類A部分服務無涉，尚難證明系爭商標業經原告在國內長期廣泛使用，已為相關消費者普遍知悉而得與據以異議商標相區辨。

5.綜上，系爭商標使用於如附圖一所示第16類商品及第35類A部分服務之註冊，有商標法第30條第1項第10款規定之適用。至於原告所舉其他案件判決、商標圖樣有SARA文字等案例，案情與本件不同，依個案審查原則，不能比附援引。

㈡聲明：駁回原告之訴。

四、參加人陳述及聲明：

㈠陳述要旨：

1.原告雖主張系爭商標為其自創，然判斷商標近似與否，並不包括主觀因素之考量，應以商標於消費市場上客觀呈現之圖

樣為斷。系爭商標之CARE為教育部自97年起即列為中小學應學習之1200基本字彙，字意為一般民眾熟悉，原告實際使用時會在SARA上加圓點，消費者易將SARA及CARES分開閱讀，並以SARA為消費者印象中之主要識別部分，且二者首4個英文讀音相彷彿，原告所提西班牙文發音並非我國消費者熟悉之語言，SARA/ZARA外型、發音相像，皆無特殊字意可供消費者區辨，應構成近似商標。參加人自99年來有註冊並使用ZARA BASIC、ZARA SRPLS、JOIN LIFE ZARA等商標，已形成ZARA與另一單詞合併使用之系列商標印象，系爭商標組成方式相似，易使消費者產生二者為系列商標之印象，誤認商品、服務來源。

2.原告雖稱系爭商標係發想並用於網路投保業務，與參加人經營商品與服務無關，然商標間是否有混淆誤認之虞應以指定使用之商品或服務判斷。原告所舉數商標雖包含SARA字詞，然各商標中另有中文為我國消費者熟悉，所引判決亦與本件情形不同，不能援引。

3.原告雖稱本院109年度行商訴字第91號判決已生爭點效，然該案兩造及參加人僅就商標是否近似為攻防，未就實際使用商標之產業是否影響消費者混淆誤認之可能為辯論，且審查商標指定使用之商品或服務是否類似，應以註冊之內容為斷，不應僅比對經實際使用部分，況該案見解與最高行政法院107年度裁字第1426號裁定、司法院102年度法律座談會見解有未合之處。

㈡聲明：駁回原告之訴。

五、爭點（本院卷第450頁）：

系爭商標異議成立之部分是否有商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形？

六、本院之判斷：

㈠商標法第30條第1項第10款本文規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……十、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」。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其表彰之商品來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言，亦即商標給予商品之消費者的印象，可能致使相關消費者誤認來自不同來源的商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。而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.商品或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消費者產生混淆誤認之虞。

㈡系爭商標與據以異議商標近似程度不低：

1.系爭商標如附圖一所示係由未經設計之大寫「SARACARES」所構成，其中「CARES」為國人習用之外文，為關心、關懷之意，予人寓目印象為「SARA」與「CARES」之組合字。據以異議如附圖二所示編號1第01406674號、編號2第01595432號「ZARA」商標，編號3第01345421號、編號4第01520397號「ZARA HOME」商標，及編號5第01535369號「ZARA FOR MUM」商標，則由未經設計之大寫外文「ZARA」、「ZARA HOME」或「ZARA FOR MUM」所構成，其中「HOME」、「MUM」為家、媽媽之意，亦為國人所習知。二者商標相較，均係未經設計之英文字組合，予人寓目印象深刻之起首外文「SARA」/「ZARA」，在外觀及讀音上極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察或實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，二者商標應屬構成近似商標，且近似程度不低。

2.原告主張系爭商標為原告原創，並非抄襲或攀附據以異議商標，「SARACARES」之文字創作設計突顯與據以異議商標外觀迥異，讀音亦不相同，原處分違法將「SARA」自系爭商標中分割判斷云云。惟商標之創意來源或理念並非相關消費者

客觀上可由商標圖樣之外觀形式所能知悉，判斷商標是否近似，應就商標客觀上所呈現能予消費者視覺感知之圖樣為依據，並不涉及商標設計者之主觀因素。又商標雖然係以整體圖樣呈現，然而消費者關注或事後留於其印象中者，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分，故主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予消費者的整體印象。系爭商標與據以異議商標引人關注之起首分別為「SARA」及「ZARA」，而分別結合之外文「CARES」、「HOME」、「FOR MUM」未有明顯區辨作用，二者商標最終予消費者之整體印象構成近似程度不低之商標，所為判斷並無違反整體觀察原則。本件觀諸原告提出使用證據中，將系爭商標圖樣以「SARAcares」大、小寫方式區分呈現（例如異議卷1第189至192頁、第210頁、第229頁、第238頁等），顯係以「SARA」為系爭商標主要識別部分，所為原處分違法將系爭商標分割判斷之主張，並不可採。

㈢系爭商標與據以異議商標之指定使用商品或服務係屬同一或高度類似：

1.系爭商標指定使用於附圖一第16類商品，與附圖二據以異議商標編號1第01406674號之第16類A部分及第35類A部分、編號2第01595432號之第35類A部分、編號3第01345421號之第016類A部分、編號4第01520397號之第35類A部分、編號5第01535369號之第35類A部分相較，二者均屬貼紙、書籍、紙容器等文具或事務用品相關商品，或為該等商品之零售批發服務，於用途、功能、產製者或服務提供者、滿足消費者需求上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品及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，二者商標指定使用之商品或服務間應屬同一或存在高度之類似關係。

2.系爭商標指定使用於附圖一第35類A部分服務，與附圖二據以異議商標編號1第01406674號、編號2第01595432號、編號

4第01520397號、編號5第01535369號之第35類B部分相較，二者在性質、服務提供者、消費族群及行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似之服務。

3.原告主張將系爭商標專用於網路投保業務，與參加人經營之商品與服務完全無關，實際使用情況並無使消費者混淆之虞云云。然商標如經准予註冊，其權利範圍係以註冊圖樣及指定使用之商品或服務為準，是就二者商標所指定使用之商品或服務是否同一或類似，應以其註冊所指定使用之商品或服務判斷，原告主張並不可採。

㈣商標識別性之強弱：

系爭商標與據以異議商標與附圖一、二指定使用之商品或服務間尚無直接明顯的關聯，相關消費者會直接將二者商標視為指示及區別商品或服務來源之標識，均有相當識別性。

㈤相關消費者對各商標熟悉之程度：

原告提出之網頁資料、馬克杯照片及信封、官網廣告、標題廣告、平面廣告、媒體及影片廣告等資料（乙證1-6、1-8，即異議卷1第149頁、第185至252頁；原證13，本院卷第239頁），固可見有部分標示「SARAcares」，可認系爭商標在附圖一第16類之信封商品、第35類A部分之電腦網路線上廣告服務有使用情形；參加人提出據以異議「ZARA」系列商標之使用資料、「ZARA HOME」之官方網站、實體店面相關報導與網友心得、據以異議商標於西元2015至2016年銷售至臺灣之發票、商品型錄之網路下載資料及部分商品之網頁擷取資料（乙證1-4、1-5，即異議卷1第74頁、第84頁；乙證3），可見據以異議商標在附圖二第35類B部分之衣服、服飾配件之零售服務；網路購物服務；電腦網路之線上廣告服務；男裝、女裝及童裝成衣之零售及批發服務之使用情形，然雙方提出之使用證據不多，且原告之資料內容係在推廣行銷保險商品或服務，參加人之資料內容係在推廣銷售衣服、服飾配件、家居生活家飾用品，尚難據以判斷相關消費者在

附圖所示第16類商品或第35類服務之各該商品或服務，對於二者商標之何者較為熟悉。

㈥系爭商標之申請人是否善意：

原告主張系爭商標係原告所原創，非抄襲或攀附據以異議商標乙節，被告及參加人均未提出異議，參以原告提出企劃案電子郵件與手繪圖稿、商業企劃書、手繪稿、3組商標提案、設計圖檔提案、吉祥物設計提案等資料（原證5至11，本院卷第131至170頁）為證，系爭商標指定使用於附圖一所示商品或服務之申請，當無特別基於企圖引起消費者混淆誤認其來源之惡意。

㈦衡酌系爭商標與據以異議商標均具有相當識別性，系爭商標之註冊申請應無惡意，惟系爭商標與據以異議商標之圖樣近似程度不低，且系爭商標指定使用於附圖一第16類商品及第35類A部分服務與據以異議商標指定使用之商品或服務同一或高度類似，綜合上開相關因素認客觀上系爭商標指定使用於附圖一第16類商品及第35類A部分服務，有使相關消費者誤認系爭商標之前揭商品或服務與據以異議商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，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，而產生混淆誤認之虞，是系爭商標指定使用於附圖一第16類商品及第35類A部分服務之註冊，有商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形。

㈧原告雖提出本院109年度行商訴字第91號行政確定判決主張已生爭點效（本院卷第403至439頁），然觀諸該案商標圖樣係略經設計且在SARA英文字母上方各加一個圓點（本院卷第434頁）所組成，與本件系爭商標圖樣係單純未經設計之大寫英文字母構成不同，相關混淆誤認判斷因素之事證亦與本件有別，實難認本件有應受該案爭點效之拘束之情形。另原告所舉前揭其他含有「SARA」字詞之商標案例，各該商標圖樣不同，指定使用之商品或服務類別各異，依個案審查原則，均難比附援引為有利原告之論據。

七、結論：

系爭商標指定使用於附圖一第16類商品及第35類A部分服務有商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　10　　月　　27　　日

智慧財產第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　王碧瑩

法　官　陳端宜

上為正本係照原本作成。

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
㈠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。
㈡非律師具有右列情	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二

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	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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　110　　年　　10　　月　　27　　日

書記官　吳祉瑩