智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第67號
民國112年2月23日辯論終結

原　　告　瑞士商歐思藍股份有限公司

代　表　人　鄭嘉祥
被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威
訴訟代理人　孫重銘
參　加　人　英商賓利汽車有限公司

代　表　人　賈思亭 蘇珊 普萊汀

訴訟代理人　蔣文正律師
　　江郁仁律師
複 代理 人　林美宏律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國111年7月12日經訴字第11106305410號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

主　文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

本件被告代表人洪淑敏於民國112年3月13日退休，由副局長廖承威代理局長並於同年月16日聲明承受訴訟，此有經濟部函文及聲明承受訴訟狀可稽（本院卷第473至475頁），核無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、爭訟概要：

（一）原告前於民國（除有標註西元外，下同）103年11月7日以「BENTLEY」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「衛浴設備零售批發；廚房設備零售批發；自行車零售批發；自行車零件配備零售批發；酒零售批發；網路購物；網路拍賣；百貨公司；超級市場；便利商店；購物中心；郵購；電視購物；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；量販店；百貨商店」服務，向被告申請註冊，經被告審查後准列為註冊第02128292號商標（如附圖，下稱系爭商標）。

（二）嗣參加人以系爭商標有違商標法第30條第1項第11款及第12款規定，提起異議。案經被告審查，認系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第11款前段規定，以111年3月18日中台異字第1100347號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告提起訴願，經經濟部以111年7月12日經訴字第11106305410號訴願決定駁回（下稱訴願決定）後，遂向本院提起行政訴訟。又本院認本件判決結果，倘認應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告主張及聲明：

（一）原告使用之系爭商標於西元1948年在瑞士即存在，當時「BENTLEY」為姓氏，全世界同時存在以該姓氏作為商標，且使用於不同商品與服務。原告於西元1996年設立瑞士公司同時併購系爭商標，使用行銷於知名高爾夫雜誌與專業鐘錶雜誌上，廣告上亦註明與參加人之「BENTLEY」車廠並無任何關係，且參加人之法務長亦尊重原告取得之系爭商標，被告顯然忽略原告多年善意使用系爭商標之情形。又參加人既為知名公司，更應遵守我國商標法，竟在未擁有指定於第35類服務之商標權，亦未與原告協商之情

形下，公然違法在網路拍賣平台販售自行車，從事「自行車零售批發；自行車零件配備零售批發」服務，自不能作為合法證據使用，參加人亦不能僅因其為汽車商品著名商標，即可恣意撤銷原告指定使用於第35類服務之系爭商標註冊。再者，參加人曾於西元2013年間向原告提議兩商標共存，現卻於各地提告且惡意侵害他人已註冊之商標權，參加人除於英國經法院判決敗訴確定外，另在澳門亦有一件腳踏車商標爭議案，澳門法院以參加人使用在汽車商品之「BENTLEY」固為著名商標，但因嬰兒車、手錶、皮件等商品與汽車的單價相差甚大，且維修服務地點亦不相同，而認定不會構成混淆誤認。

（二）聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告抗辯及聲明：

（一）系爭商標有商標法第30條第1項第11款前段規定不得註冊之情形：

1.參加人自西元1919年創立即以公司英文名稱「BENTLEY」作為商標（下稱據爭商標），使用於其所產製之GT跑車及豪華駕車上，已於美國、英國、法國等世界各國均獲准註冊，媒體、雜誌上亦有據爭商標之相關報導，且參加國際汽車工業博覽會，最早於71年間即在我國獲准註冊為第00173595號「BENTLEY」商標（如附圖），指定使用於汽車及其零組件等商品，並自西元2007年起由我國代理商於臺北、臺中設有新車展示、保養、維修服務中心，復經被告另案商標異議審定書認定，據爭商標於汽車等商品所表彰之信譽及品質，已為我國相關事業及消費者所熟知而為著名商標。故原告於103年11月7日申請系爭商標註冊時，據爭商標業經參加人長期行銷於汽車等相關商品或服務，已達著名商標之程度。

2.系爭商標與據爭商標相較，均由未經設計之大寫外文「BENTLEY」構成，於外觀、觀念及讀音上相同，以具有普通

知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離整體觀察，不易區辨，應屬構成近似程度高之商標。

3.據爭商標非既有外文字彙，且經參加人長期廣泛使用已達著名商標程度，具有相當識別性。

4.據爭商標除使用於汽車等相關商品或服務之外，參加人復於我國獲准註冊第00173595號、第00600323號、第00811251號、第01203251號、第02087606號系列商標（如附圖），分別指定於如附圖所示各種之商品及服務，參加人亦將據爭商標使用於盥洗用具、沐浴用品、廚房擺飾、自行車、家具等商品，且有多角化經營至網路購物服務及酒類商品之情形。

5.據爭商標經參加人長期使用而為相關事業或消費者所熟知之著名商標，而依原告就系爭商標使用所提之事證，無從審認相關消費者知悉之程度，應認據爭商標為相關消費者較為熟悉，故應給予較大之保護。

6.經衡酌據爭商標在汽車相關商品已為相關消費者所熟悉之著名商標，兩造商標近似程度高，據爭商標具有相當識別性，且較系爭商標為相關消費者熟悉，及參加人多角化經營，且系爭商標指定使用之服務，與據爭商標著名於汽車商品及多角化使用之商品及網路購物服務間，二者均為網路購物服務，或用於衛浴設備、廚房設備、自行車、酒類等商品及相關零售批發服務，或均屬綜合性商品零售相關服務，二者商品或服務間有共同關連之處，綜合考量，系爭商標之註冊客觀上應有使相關事業或消費者誤認其表彰之服務源自參加人，或者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，而產生混淆誤認之情事，而有商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。

（二）聲明：原告之訴駁回。

四、參加人陳述及聲明：

（一）系爭商標與據爭商標完全相同，復指定使用於高度類似或性質密切相關之服務上，有使相關消費者對於商品或服務來源產生混淆誤認之情事。又參酌參加人於異議階段所提媒體廣告、行銷網頁、銷售目錄及銷售數據表等資料，足認據爭商標已達著名程度，系爭商標已構成商標法第30條第1項第11款前段不得註冊之情形。又原告所提相關證據，如甲證1「瑞士公司登記資料」與原告如何使用系爭商標無關；甲證2「電視購物台合約書」簽署人並非原告，亦無記載經銷之品牌，且該等私文書未經公證，亦無其他客觀事證可以佐證，均無法作為原告使用系爭商標於指定第35類零售批發或電視購物等服務之事證，遑論原告未曾檢附營業額、廣告量、廣告行銷費用等具體證據，用以證明相關消費者對於系爭商標使用於所指定服務已相當熟悉，或可排除與據爭商標產生消費者混淆誤認之疑慮。至於原告所提甲證3、4之英國判決書、新聞報導等資料，乃英國案例與本案不同，自無從比附援引。另甲證5並無法證明原告與參加人有達成商標共存合意之事實，且他國註冊商標得否註冊，有無違法事由，均不影響系爭商標與據爭商標構成近似，有產生混淆誤認之情形，均不足推翻原處分及訴願決定所為不得註冊之認定。

（二）聲明：原告之訴駁回。

五、本件爭點：系爭商標有無商標法第30條第1項第11款前段之事由，而不得註冊？

六、本院判斷：

（一）應適用之法規：

按異議商標之註冊有無違法事由，除商標法第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，同法第50條定有明文。系爭商標係於103年11月7日申請註冊，經被告於110年3月16日核准註冊公告，故系爭商標之註冊有無違法事由，自應以105年11月30日修正公布、同年12月15日施行之現行商標法（下稱商標法）為斷。

（二）據爭商標為我國著名商標：

1.按商標法第30條第1項第11款所規定之著名認定，以申請時為準。所謂著名商標，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法第30條第2項及同法施行細則第31條分別定有明文。

2.查參加人自西元1919年創立後，以據爭商標「BENTLEY」表彰使用於其所產製之汽車上，並於美國、英國、法國等國均獲准為商標註冊，又於媒體、雜誌均有據爭商標之相關報導，且曾於西元2009年參加國際汽車工業博覽會，已建立全球之知名度，並由我國代理商於臺北、臺中設有新車展示、保養、維修服務中心，已為我國相關事業及消費者所熟知等情，業經參加人於異議程序提出其品牌介紹(附件5)、汽車商品銷售數量表及商品型錄(附件6)、多國商標申請及註冊列表(附件7)、據爭商標之相關報導及雜誌(附件8至10)、西元2009年第13屆上海國際汽車工業博覽會資料(附件11)、台灣代理商官方網頁資料(附件15)等為證。又據爭商標早於71年間，參加人業已申請獲准註冊商標，並指定使用於汽車及其零組件、引擎、汽車底盤、車體散熱器、變速器、變速齒輪、懸吊桿、車輪煞車器等商品，嗣復經被告以中台異字第G01040386、G01040389號商標異議審定書均認定，據爭商標於汽車等商品或服務上，已廣為我國相關事業或消費者普遍知悉而為著名，亦有前揭商標異議審定書可稽（異議卷第34至36頁），且兩造對於「BENTLEY」為著名商標亦不爭執（本院卷第387頁），堪認據爭商標於系爭商標申請註冊日即103年11月7日前，於汽車等相關商品或服務上，已廣為國內相關事業或消費者普遍知悉而為著名商標。

（三）系爭商標與據爭商標相同，且有致相關公眾混淆誤認之虞：

1.按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊。商標法第30條第1項第11款

前段定有明文。

2.兩商標相同：

系爭商標與據爭商標二者相較，均由未經設計之大寫外文「BENTLEY」構成，於外觀、觀念及讀音上相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離整體觀察，難以區辨，應屬構成相同之商標。

3.據爭商標之識別性高：

據爭商標並非既有外文字彙，且經參加人長期廣泛使用已達著名商標之程度，業如前述，應認具有高度識別性。

4.先權利人多角化經營情形：

所謂多角化經營，係指將其商標使用或註冊在多類商品或服務者，在考量兩商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品或服務分別比對，而應將多角化經營情形納入考量。經查，依參加人檢送資料，據爭商標除註冊並使用於汽車等相關商品及服務外，參加人復於我國獲准註冊於如附圖所示系列商標，並指定使用於第3、9、14、16、18、21、25、28、34、35、36、37、39、41類商品或服務，且參加人除製造汽車相關商品外，亦將據爭商標使用於盥洗用具、沐浴用品、廚房擺飾、自行車、家具等商品，並跨足經營網路購物服務及酒類商品等多角化經營之情形，亦有參加人於異議程序提出之多國商標申請及註冊列表(附件7)、商品目錄及臺灣銷售統計數據及發票(附件17)、媒體報導(附件18)、網路平台購物截圖(異議卷第52至64頁)、銷售數據及進口單據(異議卷第65至68頁、第104至107頁)可參。準此，堪認參加人已多角化經營，並將據爭商標使用於衛浴設備、廚房設備、自行車、酒類及網路購物等商品或服務領域。

5.相關消費者對各商標之熟悉程度：

據爭商標已成為國內相關事業或消費者普遍知悉之著名商標，已如前述。至於相關消費者對於系爭商標之熟悉情形，原告雖提出西元1996年高爾夫雜誌廣告、國際腕錶雜

誌廣告、西元2005年聯合晚報廣告（異議卷第79至86頁），及於本院提出美好1台、VIVA、MOMO2台等電視購物台截圖、PChome網路購物頁面截圖、供應商合作契約書影本、百貨公司專櫃照片等（本院卷第99至173頁、第423至429頁），主張系爭商標自西元1948年即存在，其已於西元1996年設立瑞士公司同時併購系爭商標，並使用於指定使用之網路銷售服務等等。惟觀諸原告上開所提資料，系爭商標均使用在手錶、鋼筆、眼鏡、皮包、化妝品等商品上，並非系爭商標所指定使用於附圖所示第35類之零售批發或網路購物等服務項目，尚無從認定系爭商標因原告使用於指定之服務項目，而使相關事業或消費者因此較為熟悉系爭商標。況依原告自承與前揭電視購物台、PChome網路購物簽約銷售者為○○實業有限公司，該公司負責人為原告公司之股東（本院卷第455至469頁），並非原告，尚難認原告有使用系爭商標於前揭服務項目而為相關事業或消費者所熟悉，故應認據爭商標為相關事業或消費者較為熟悉。

6.兩商標有混淆誤認之虞：

系爭商標指定使用於如附圖所示第35類服務，與據爭商標多角化經營之服務相較，均涉及衛浴或廚房等相關家具設備及室內裝設用品，或同為網路購物服務，或均屬綜合性商品零售相關服務，核其性質、功能、用途、產製者、行銷管道或場所、消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標示或使用相同或近似商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。

7.綜合考量，審酌據爭商標為著名商標，其識別性強，亦有多角化經營之情形，且二商標圖樣相同，均指定使用於類似之服務，相關消費者較熟悉據爭商標，據爭商標最初雖以使用於汽車商品為著名，然已跨足自行車、衛浴、廚房用品、酒類、網路購物等商品或服務。準此，系爭商標之

註冊，客觀應有致相關消費者誤認兩商標之商品來自相同或相關聯之來源，或誤認兩商標使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，自有違反商標法第30條第1項第11款前段規定。

8.原告雖主張參加人未擁有據爭商標使用於第35類之商標權，未經其同意不法以據爭商標於網路平台販售自行車之事證，不能作為證據使用，且參加人惡意侵害他人已註冊之商標權，經英國法院及澳門法院判決參加人敗訴，澳門法院並認定不會構成混淆誤認等等。然查，據爭商標早於系爭商標申請註冊之前即申請註冊如附圖所示系列商標，嗣因多角化經營更跨足自行車、衛浴、廚房用品、酒類、網路購物等商品或服務，縱未經原告之同意，亦非屬不法侵害原告系爭商標之行為；又觀諸原告所提英國高等法院判決內容（甲證3，本院卷第175至292頁），其當事人為賓利1962有限公司、品牌有限公司與賓利汽車有限公司，並非本案之當事人，且其具體事實與本案不同；另原告指稱澳門法院判決部分，除未據原告提出相關判決內容供本院參考之外，因商標保護乃屬地主義，僅在其註冊之國家始有效力，且他國法院判決結果無從拘束我國法院之認定，從而，原告執為認定系爭商標與據爭商標不會構成混淆誤認之依據，並非可採。

9.至於原告雖提出英國賓利車廠來函尋求全球商標共存之郵件及西元2013年商討商標爭議之照片（異議卷第92至94頁，本院卷第313至317頁），主張參加人亦尊重原告取得之系爭商標云云。然原告既不爭執並未取得參加人就系爭商標併存之同意書（本院卷第386頁），縱原告曾與參加人商討系爭商標與據爭商標之共存事宜，亦無從執此作為兩商標得以併存或不會構成混淆誤認之證明。

七、綜上所述，本件系爭商標註冊時有商標法第30條第1項第11款前段所定不准註冊之事由，原處分撤銷系爭商標指定使用於如附圖所示第35類服務之註冊，核無違誤，訴願決定予以

維持，並無不合。從而，原告仍執前詞訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無逐一論述之必要。

九、結論：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項後段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　3　　月　　23　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

法　官　吳俊龍

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
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　　112　　年　　3　　月　　30　　日

書記官　蔣淑君