智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第80號
民國112年5月18日辯論終結

原　　告　美商怪物能量公司(Monster Energy Company)

代　表　人　保羅・德查理（Paul J. Dechary）

訴訟代理人　劉騰遠律師
　　陳毓芬律師

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威
訴訟代理人　李澤艷
參　加　人　紀冠宇

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9月7日經訴字第11106307480號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，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

甲、程序方面

壹、被告之原代表人洪淑敏於民國112年3月13日退休，由廖承威接任局長並於同年5月18日具狀聲明承受訴訟，有經濟部函文及聲明承受訴訟狀在卷可稽（卷五第33至37頁），核無不合，予以准許。

貳、參加人經合法通知（卷二第131、133頁），無正當理由於言詞辯論期日未到場，原告及被告聲請，由到場之當事人辯論而為判決（卷五第29頁），依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，應予准許。

乙、實體方面

壹、爭訟概要：

參加人於109年3月20日以「設計圖」商標，指定使用於商品及服務分類第8類之「手動手工具；花剪；扳手；起子；鑽孔用手工具；棘輪扳手；剪斷器（手工具）；鋸子；長嘴鎖緊鉗；手動打釘鎗；剪刀；指甲刀；起子頭；打印用手工具；磨刀器；砂輪；餐刀；手動手工具用套筒；手動手工具用接桿；手動手工具握柄」商品（下稱系爭商品）申請註冊。經被告核准列為註冊第02096853號商標（圖樣如附圖一所示，下稱系爭商標）。嗣原告以系爭商標有商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定不得註冊情形提起異議。經被告以111年4月22日中台異字第G01100079號商標異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經經濟部111年9月7日以經訴字第11106307480號決定駁回（下稱訴願決定），遂向本院提起行政訴訟，本院認本件判決之結果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人參加本件訴訟（卷二第73至74頁）。

貳、原告主張及聲明：

一、註冊在先之第01734749號「M Claw design」商標、第02021490號「M CLAW DESIGN」商標、第01904551號「M MONSTER ENERGY and design」商標、第01955664號「3D M CLAW DESIGN」商標、第01832464號「M CLAW DESIGN」商標（圖樣如附圖二所示，下依序稱據以異議商標1至5，統稱據以異議諸商標）均係由三道爪痕構成，傳達「獸掌所留下之爪痕」，系爭商標採用相同「由上至下三道抓痕」之構圖，極易予消費者為系列商標之誤認，二者商標在外觀上高度近似，系爭商標指定使用商品與據以異議商標1至3指定使用之第9類商

品具有強烈關聯性，屬相同或高度類似之商品，且原告就據以異議諸商標有多角化經營之情形，相關消費者較為熟悉，參加人申請註冊及使用系爭商標並非善意，且相較於另案與據以異議諸商標構成近似並經被告撤銷註冊之第01950916號商標，系爭商標近似程度更高，系爭商標有商標法第30條第1項第10款規定不得註冊事由。

二、原告提出諸多據以異議諸商標於全球之使用證據，其著名性早於系爭商標申請日前即已傳入我國，為全球著名之商標，後於106（西元2017）年起即於我國正式販售據以異議諸商標商品，基於長期行銷使用，於系爭商標申請日前已於我國享有高知名度，系爭商標權人不可能不知據以異議諸商標之存在及其著名性，其惡意剽竊據以異議諸商標之意圖明顯，二者商標高度近似，復指定使用於相同或高度類似商品上，系爭商標之註冊將造成相關消費者之混淆誤認，亦勢必造成據以異議諸商標識別性或信譽之減損，系爭商標有商標法第30條第1項第11款規定不得註冊事由。

三、據以異議諸商標於系爭商標申請日前，透過我國超商、量販店等銷售據以異議諸商標商品，已為著名商標，系爭商標權人不可能不知，卻以高度近似之系爭商標指定於類似商品，申請註冊，惡意剽竊據以異議諸商標之意圖昭然若揭，系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定不得註冊事由。

四、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應作成撤銷系爭商標之處分。

參、被告答辯及聲明：

一、系爭商標之爪痕線條兩端窄而中間寬，彼此不互相連接，據以異議諸商標之爪痕大致呈由上而下、由粗漸細之筆觸，彼此相互連接如字母M，二者形狀及方向均有差異，呈現態樣截然不同，於外觀及觀念上予人印象有別，近似程度低。原告所舉另案圖樣不同，案情各異，尚難比附援引為本件論據。系爭商標與據以異議諸商標指定使用商品或服務相較，不具有共同或關聯之處，非屬同一或類似商品或服務。依原

告所提資料綜合判斷，據以異議諸商標至多僅能證明於我國境內有使用於能量飲料商品，尚難認於國外建立之知名度已到我國而達著名商標程度。二者商標各具識別性，系爭商標指定使用之商品，並無危害一般人身心或貶抑據以異議諸商標信譽之虞，難認系爭商標之註冊有以不公平方式或不正利用據以異議諸商標之識別性，而有減損商標識別性或信譽之虞。系爭商標並無商標法第30條第1項第10款及第11款規定之適用。

二、二者商標近似程度低，原告所提資料並無據以異議諸商標於系爭商標申請日前，有先使用於與系爭商標所指定相同或類似之商品或服務的相關使用事證，復未提出具體證據證明參加人係因與原告間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以異議諸商標存在，意圖仿襲而申請註冊系爭商標，應無商標法第30條第1項第12款規定之適用。

三、聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人經合法通知，未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或陳述。

伍、爭點（卷二第109頁）：

系爭商標之註冊有無商標法第30條第1項第10款本文、第11款本文、第12款本文規定不得註冊之情形？

陸、本院判斷：

一、系爭商標之註冊並無商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形：

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：……□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，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、

加盟或其他類似關係。而判斷兩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茲就本件卷內存在之相關證據，依上開因素審酌如下：

1.系爭商標與據以異議諸商標近似程度不高：

⑴系爭商標係由3道平行、自右上至左下、邊緣不平整之灰色長條梭形線條組成，據以異議諸商標則或由經設計之墨色爪痕圖形，或由墨色爪痕圖形下置略經設計之外文「MONSTER」、「ENERGY」由上而下排列組成，或墨色方框內置綠色爪痕圖形所構成。二者商標雖皆有3道線條圖形，然系爭商標之線條兩端窄而中間寬，且彼此未相連接，據以異議諸商標之爪痕則大致呈現由上而下、由粗漸細，彼此相互連接如字母「M」，二者長條圖形狀及方向均有差異，呈現意匠風格有別，二者商標整體外觀及傳達予消費者之觀念均有差別，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察，應可區辨，二者商標近似程度不高。

⑵原告主張二者商標主要識別部分均為3道爪痕，傳達予相關消費者獸掌所留下爪痕之意象，構成高度近似云云，然二者商標3道線條形狀及方向均有差異，呈現意匠風格有別，已如上述，原告因認系爭商標有與據以異議諸商標相仿之爪痕意象概念，即為二者商標屬高度近似之主張，非就商標圖樣整體為觀察，並不可採。又原告所舉他案即註冊第01950916號商標之異議案件（卷一第21至22頁），其商標圖樣與本件不同，基於商標審查個案拘束原則，實難比附援引為本件之論據。

2.系爭商標與據以異議諸商標如附圖所示指定商品非屬同一或類似：

⑴系爭商標指定使用於被告公告商品及服務分類第8類之系爭商品，與原告主張比對據以異議商標1至3指定使用之第9類商品，據以異議商標4、5指定使用之第32類商品（卷二第107頁）相較，二者於性質、功能、用途、滿足消費者需求、行銷管道及商品產製者等因素上，不具共同或關聯之處，應非屬同一或類似商品。

⑵原告主張使用系爭商標指定之扳手、起子、鋸子、手動手工具用接桿、手動手工具握柄等商品，與據以異議商標1至3之「防護衣；防事故及意外傷害用鞋；防護帽；安全護目鏡；防事故及意外傷害用護目鏡及眼鏡」商品常為器械組裝、檢測修繕作業中一併使用，應屬類似商品云云，然前者係以手操作為主，用以組合、分解、修繕、調整物品或機具等一般手工具，後者屬防止專業人員作業時發生事故及意外傷害，人體穿戴之特殊防護商品，二者商品之性質、功能、用途、產製者、行銷管道等均有所不同，不當然具有互補關係，依一般社會通念，應非屬類似商品，原告前揭在特定作業環境搭配使用即屬類似商品之主張並不可採。

3.商標識別性之強弱：

二者商標如附圖所示圖樣與各指定使用之商品間不具關聯性，相關消費者會直接將二者商標視為指示及區別商品來源之標識，均有相當識別性。

4.原告多角化經營之情形及相關消費者對各商標熟悉之程度：

依異議證44、56、57、甲證3至14所示，原告就據以異議諸商標在系爭商標註冊前除於能量飲料商品外，亦將業務拓展至其他授權商品如防摔衣、帽子、貼紙等，並贊助賽事及活動行銷相關商品，據以異議諸商標商品於106年9月正式於我國銷售，並鋪貨至各大超商、量販店，持續於市場上行銷販售。而系爭商標之使用情形，參加人並未提出相關事證，是依現有資料，應認原告有多角化經營之情形，且據以異議諸商標較為相關消費者所熟悉。

5.系爭商標之申請人是否為善意：

系爭商標與據以異議諸商標近似程度不高，指定使用商品非屬類似，已如上述，僅以原告所稱據以異議諸商標有高知名度及二者商標相仿之爪痕意象概念，尚難認參加人有攀附據以異議諸商標之意圖存在。

㈢衡酌二者商標依現有資料，雖原告有多角化經營之情形，據以異議諸商標較為相關消費者所熟悉，然二者商標近似程度不高，指定使用之商品非屬類似，且二者商標各具相當識別性，並無證據佐證參加人申請系爭商標之註冊非屬善意等因素綜合判斷，系爭商標之註冊尚無致相關消費者誤認其與據以異議諸商標指定使用之商品為同一來源，或誤認二者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，系爭商標應無商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形。

二、系爭商標之註冊並無商標法第30條第1項第11款本文規定不得註冊之情形：

㈠商標法第30條第1項第11款本文規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……□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」。而依商標法第30條第2項規定，著名之認定，以申請時為準。是以據以異議諸商標是否為商標法第30條第1項第11款本文規定之著名商標，應以系爭商標申請註冊時（109年3月20日）之客觀證據，作為判斷依據。

㈡就據以異議諸商標是否著名，依原告提出附表所示證據資料審酌如下：

1.異議證1、4、5、42、43、58至60；訴願附件1至4；甲證1、2、24、26均非據以異議諸商標實際使用證據。

2.異議證3、45為原告董事長聲明書，係其個人體驗之書面陳述，仍須有客觀具體證據佐證。異議證6至28、30、41有部分非據以異議諸商標使用證據，部分無日期可稽，部分所標示日期雖早於系爭商標申請註冊日，惟其內容主要焦點在賽事或運動本身，據以異議諸商標圖樣縱出現於該贊助活動、

轉播或相關報導汽機車及車手服飾配件之圖文上，屬贊助性質，與據以異議諸商標使用於所行銷商品之方式不同，表彰商品來源之效果有別，雖原告提出訴願附件6主張透過贊助行銷宣傳，惟前揭資料大部分為外文資料，且於贊助、轉播及報導時，據以異議諸商標商品尚未於我國正式銷售，我國消費者是否普遍認識其為指示何種商品來源之標識，抑或實際透過網路、相關媒體等管道獲悉或接觸據以異議諸商標之人數及情形如何，均屬未明，異議證29則為全球統計資料，亦無法明確得知我國消費者實際接觸據以異議諸商標之情形。

3.異議證31至40係外文資料，為國外之活動及相關報導，無法據以得知我國消費者實際接觸或知悉據以異議諸商標之情形。

4.異議證2、44、46至57；訴願附件5、7；甲證3至23、25可以佐證據以異議諸商標能量飲料商品係於106年9月間正式於我國統一超商販售，之後亦在各零售通路銷售，在此之前係由零星消費者或業者自行由海外帶入我國於網路平台販售行銷，針對據以異議諸商標之相關討論及文章數量有限，相關宣傳活動及報導集中在登臺販售初期，部分資料無日期，部分資料晚於系爭商標申請註冊日，部分資料無法佐證消費者實際接觸或商品銷售情況，據以異議諸商標在我國之整體使用非屬廣泛、行銷時間不長，且據以異議諸商標商品於市場占有率尚屬不明。

5.綜觀前揭證據資料，尚難據以認定據以異議諸商標在系爭商標申請註冊時，已為我國相關消費者所普遍知悉，而達著名商標之程度。

㈢系爭商標與據以異議諸商標近似程度不高，據以異議諸商標不符合著名商標之要件，且二者商標各具識別性，足使相關消費者於購買時施以普通之注意，得以二者商標區辨商品為不同來源，而無致相關消費者產生混淆誤認之虞。又二者商標各具相當識別性，系爭商標之使用應無使相關消費者對據

以異議諸商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想，是以系爭商標之註冊，亦無減損據以異議諸商標識別性或信譽之情事。基上，系爭商標之註冊並無商標法第30條第1項第11款本文規定之適用。

三、系爭商標指定使用於系爭商品之註冊並無商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形：

㈠商標法第30條第1項第12款本文規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……□相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」。

㈡系爭商標與據以異議諸商標近似程度不高，指定使用商品非屬同一或類似，已如前述，與前揭商標法第30條第1項第12款前段規定已有不符，且二者商標圖樣近似程度不高，原告以據以異議諸商標商品於系爭商標申請註冊日前，經原告大力推廣，透過我國遍及率最高之超商銷售據以異議諸商標商品，臆測參加人知悉據以異議諸商標之存在而惡意剽竊云云（卷一第115頁），亦難採憑，系爭商標之註冊應無本條款規定之適用。

柒、綜上所述，系爭商標之註冊應無商標法第30條第1項第10款本文、第11款本文、第12款本文規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並作成撤銷系爭商標之處分，為無理由，應予駁回。

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

玖、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、第218條，民事訴訟法第385條第1項前段規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　5　　月　　31　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　吳俊龍

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　　5　　月　　31　　日

書記官　吳祉瑩