

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商訴字第4號

民國112年7月20日辯論終結

原告 黃楚立

吳煊巧

輔佐人 柯立偉

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 杜政憲

參加人 郭桐志

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國111年1月30日經訴字第11106308990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

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本件被告代表人洪淑敏於民國112年3月20日變更為廖承威，並於同年6月19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151至155頁），核無不合，應予准許。

二、原告原起訴聲明為：「一、原處分及訴願決定均撤銷。二、被告應為維持第2029916號『Dr. GOGO東居安心』商標（下稱系爭商標）項目『五金零售批發』有效之審定。」（見本院卷第17頁），嗣於112年7月20日本院言詞辯論期日更正起訴聲明為：「原處分關於系爭商標指定使用於『五金零售批發』服務之註冊應予撤銷」之處分及訴願決定均撤銷。」（見本院卷第146頁）。原告係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，故應無行政訴訟法第111條第1項規定之適用。

01 貳、實體事項：

02 一、事實概要：

03 原告等前於108年4月9日以「Dr. GOGO東居安心」商標，指定
04 使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類第35
05 類之「廣告企劃；廣告設計；代理進出口服務；文字處理；
06 建立電腦資訊系統資料庫；工商管理協助；公關；拍賣；網
07 路拍賣；農產品零售批發；衣服零售批發；五金零售批發；
08 文教用品零售批發；汽車零件配備零售批發」服務，向被告
09 申請註冊，經被告核准列為註冊第2029916號商標（即系爭
10 商標，圖樣如本判決附圖1所示），權利期間自108年12月16
11 日起至118年12月15日止。嗣參加人以系爭商標指定使用於
12 「五金零售批發」部分服務有商標法第30條第1項第10款及
13 第12款規定之情形，檢具註冊第02013743號「東居」商標
14 （下稱據以評定商標，圖樣如本判決附圖2所示），對之申
15 請評定。案經被告審查，認系爭商標指定使用於「五金零售
16 批發」服務有商標法第30條第1項第10款規定之適用，以111
17 年6月30日中台評字第1100050號商標評定書為系爭商標指定
18 使用於該部分服務之註冊應予撤銷之處分。原告等不服，提
19 起訴願，經經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依
20 法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願
21 決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受
22 有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

23 二、原告聲明請求「原處分關於系爭商標指定使用於『五金零售
24 批發』服務之註冊應予撤銷」之處分及訴願決定均撤銷，並
25 主張：

26 原告早於107年2月12日即以「Dr. hook東居安心」與郭廖秀
27 梅合作，在合作期間，皆使用「東居安心」進行溝通，參加
28 人從未向原告要求更改商標內容，參加人見原告網拍生意逐
29 步變好，便想要拿走原告經營多年的生意。惟系爭商標其上
30 下排列各半，中間為經設計造型之英文字，審查時不應將商
31 標切分僅觀察中文字而忽略整體商標，又「Dr. GOGO」之組

01 成並非艱澀文字，不應在審查時刻意忽略「Dr. GOGO」。另
02 就目前社會使用習慣，五金零售批發服務與系爭商標之「掛
03 勾、置物架」並非高度類似。甚且據以評定商標僅申請兩年
04 多，銷售量低，並未被市場廣泛知悉，就家庭用品中的一項
05 產品，而認定與五金零售批發屬高度類似，實為擴大解釋
06 「塑膠掛勾、…浴室置物架、餐具架」商品與五金零售批發
07 的關係。

08 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

09 (一)系爭商標指定使用於「五金零售批發」部分服務之註冊，應
10 有商標法第30條第1項第10款規定之適用：

11 系爭商標係由略經設計之外文「Dr. GOGO」及中文「東居安
12 心」上下排列所組成，而據以評定商標係由單純中文「東
13 居」所構成，二者相較，皆有引人注意之主要識別中文「東
14 居」二字，整體文字外觀、讀音及觀念均相彷彿，屬構成高
15 度近似之商標。又系爭商標指定於「五金零售批發」部分服
16 務，與據以評定商標指定使用於「塑膠掛鉤；塑膠製電線收
17 納掛鉤夾；塑膠製電線整理掛鉤；裝飾品用塑膠製固定夾；
18 塑膠製彈力固定夾；…餐具架」等商品相較，前者所販售之
19 商品，涵蓋有後者之商品，兩者所提供之商品/服務性質、
20 內容相同或極為相近，消費者、商品購買者/服務提供者與
21 行銷場所亦多有重疊之處，若標示相同或近似之商標，依一
22 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
23 相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度類似之商
24 品/服務。甚且，據以評定商標中文「東居」並無特定字
25 義，且與指定使用之商品無關聯性，消費者會將其視為指示
26 及區別來源之標識，應具有相當識別性。系爭商標指定使用
27 於「五金零售批發」部分服務之註冊，應有商標法第30條第
28 1項第10款規定之適用。

29 (二)參加人早在95年2月17日，即以「東居」作為商標圖樣，註
30 冊第01256318 號商標在案(嗣因未繳納第二期註冊費屆期消
31 滅)。98年間，參加人以其母親「郭廖秀梅」為代表人設立

之「東居實業有限公司」。原告與參加人及其父母親於105年間開啟製造與行銷合作關係，於108年間復簽署東居經銷合作協議書等情，原告與參加人間具有業務往來關係，早已知悉參加人據以評定商標之存在，且同上所述，兩商標近似，指定部分之商品/服務亦構成類似，據以評定商標復具有相當之識別性，則其有致相關消費者產生混淆誤認之可能性極高。至原告稱參加人已知悉並同意原告使用「東居安心」商標申請註冊，觀諸原告檢送之2018年5月15日原告與參加人分別於 Line 之留言截圖等雙方通話內容，並無法認定參加人是否已同意或默示原告提出「東居安心」商標之註冊申請，抑或僅同意其使用於蝦皮拍賣等網路平台販售，縱使參加人知悉原告有以「東居安心」商標於網路行銷使用之情事，亦難謂其有同意原告以「東居安心」作為系爭商標之一部分申請註冊之情事。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並辯稱：

原告為參加人之合作經銷商，負責協助銷售參加人所設計、製造之各類產品，其所申請之系爭商標「Dr.GOGO東居安心」與參加人所創用之據以評定商標「東居」構成近似，且系爭商標指定使用之「五金零售批發」服務，與據以評定商標指定使用之商品間存在高度類似關聯，有使相關消費者誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品/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，符合商標法第30條第1項第10款規定之適用。

五、本件法官依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

(一)不爭執事項：

如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。

□(二)本件爭點：

系爭商標指定使用於「五金零售批發」部分服務是否有商標

01 法第30條第1項第10款規定之適用？

02 六、得心證之理由：

03 (一)按「商標有下列情形之一，不得註冊：…十、相同或近似於
04 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，
05 有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在
06 先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限」為
07 商標法第30條第1項第10款所規定。所謂「有致相關消費者
08 混淆誤認之虞者」，係指二商標因相同或構成近似，致使同
09 一或類似商品/服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，
10 或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之
11 商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認二商標之使
12 用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係
13 而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強
14 弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、
15 相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者
16 產生混淆誤認之虞。

17 (二)本件系爭商標指定使用於「五金零售批發」部分服務有商標
18 法第30條第1項第10款本文規定之適用，其相關因素審酌如
19 下：

20 1.商標是否近似暨其近似之程度：

21 系爭商標係由略經設計之外文「Dr. GOGO」及中文「東居安
22 心」上下排列所組成，而據以評定商標係由單純中文「東居
23 」所構成，二者相較，皆有引人注意之主要識別中文「東居
24 」二字，整體文字外觀、讀音及觀念均相彷彿，若將其標
25 示在相同或類似之商品/服務上，以具有普通知識經驗之消
26 費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品/服務
27 來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應屬構成高度
28 近似之商標。

29 2.商品/服務是否類似暨其類似之程度：

30 系爭商標指定於「五金零售批發」部分服務，與據以評定商
31 標指定使用於「塑膠掛鉤；塑膠製電線收納掛鉤夾；塑膠製

01 電線整理掛鉤；裝飾品用塑膠製固定夾；塑膠製彈力固定
02 夾…餐具架」等商品相較，前者所販售之商品，涵蓋有後者
03 之商品，兩者所提供之商品/服務性質、內容相同或極為相
04 近，消費者、商品購買者/服務提供者與行銷場所亦多有重
05 疊之處，若標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場
06 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
07 有關聯之來源，應屬構成高度類似之商品/服務。

08 3.商標識別性之強弱：

09 據以評定商標之中文「東居」並無特定字義，且與指定使用
10 之商品無關聯性，消費者會將其視為指示及區別來源之標
11 識，應具有相當識別性。

12 4.綜上，本件衡酌兩造商標構成高度近似，指定使用之商品/
13 服務具有高度類似關係，且據以評定商標具相當識別性等因
14 素加以綜合判斷，相關消費者有可能誤認二商標之商品/服
15 務為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、
16 授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情
17 事，系爭商標指定使用於「五金零售批發」部分服務之註
18 冊，應有商標法第30條第1項第10款本文規定之適用。

19 (三)原告等雖主張系爭商標之申請註冊係經參加人同意云云。惟
20 查：

21 1.評定答證4（同訴願附件1）之108年7月31日「東居經銷合作
22 協議書」係由東居實業有限公司(下稱東居公司)、原告等及
23 彰唯企業有限公司(下稱彰唯公司)三方所簽訂，參加人並非
24 該協議書之當事人，且其上關於「智慧財產權」部分，僅見
25 「乙方（東居安心—經銷商，即原告等）在網路賣場編寫設
26 計之商品圖文資訊及行銷模式，即受台灣著作權法及商標法
27 保護之乙方所屬圖片、文字、標誌…甲方及丙方了解並同
28 意，任何未經乙方授權之模仿、抄襲、盜用及轉載之行為皆
29 涉及侵權，將負相對應之法律責任」等內容，亦未提及系爭
30 商標。另原告與參加人間2018年5月15日通訊軟體Line截圖
31 （評定答證2）雖可見「（原告黃楚立）除非是你們經營直

營在網路賣場，其他人不要用我們東居安心 Dr.hook 的照片…（參加人）OKAY」等語、另2019年10月2日通訊軟體Line截圖（評定答證3），參加人於Line留言：「還沒收到商標證明書」、「你們用東居安心申請吧」、「用東居安心申請就可以了吧」、「東居這個商標我們目前想要保留使用權所以才會說，蝦皮拍賣如果有需要，你們用你們申請的東居安心」、「協議書沒有說到商標授權的事」、「應該說兩件不同的事吧」等內容，並無法認定參加人是否已同意或默示原告提出「東居安心」商標之註冊申請，抑或僅同意其使用於蝦皮拍賣等網路平台販售，況無參加人同意原告得以「東居安心」商標註冊申請之具體合約書為證，縱使參加人知悉原告等有以「東居安心」商標於網路行銷使用之情事，亦難謂其有同意原告以「東居安心」作為系爭商標之一部分申請註冊之情事。

2.原告雖曾對訴外人彰唯公司提起侵害著作權訴訟（評定答證5），雙方於108年7月31日達成刑事訴訟和解，所簽署之調解筆錄（評定答證6），以及前揭評定答證4之東居經銷合作協議書內容，可得知彰唯公司使用原告於網路賣場之原創貼文、照片、浮水印所侵害之著作權爭議，泰半為標示外文「Dr. Hook」或搭配中文「鉤博士」之產品及圖文，鮮少同時得見中外文「東居安心Dr. Hook」並列行銷，且原告經營之東居安心賣場，僅限使用於台灣網拍市場，其與彰唯公司等經銷商於各大網路平台販賣之產品均源自於訴外人東居公司所產製之「東居」商標掛勾相關商品，難謂參加人已同意原告提出「東居安心」之註冊申請，再參酌參加人早在95年2月17日即以「東居」作為商標圖樣，於「不屬別類之非金屬五金零件、吊架、托架、吊掛鉤、非金屬製衣服掛鉤、固定毛巾分配（非金屬製）」商品，獲准註冊第01256318號商標在案（嗣因未繳納第二期註冊費屆期消滅），參加人之母郭廖秀梅於98年間設立之東居公司，所營事業包含「『五金批發業』、『五金零售業』、日常用品批發業、日常用品

零售業…」等項目，原告與參加人及其父母間於105年間開
啟製造與行銷合作關係，復於108年間簽署上述東居經銷合
作協議書簽署等情，堪認原告與參加人間具有業務往來關係
，早已知悉參加人據以評定商標之存在，又前揭條款係對於
申請在先或已註冊商標權保護，基於本法採先申請註冊原
則，當兩商標發生衝突時，應以其申請註冊先後作為取得商
標權的判斷標準，本件申請在後之系爭商標既與申請在先之
據以評定商標構成近似，指定部分之商品/服務亦構成類
似，據以評定商標復具有相當之識別性，則其有致相關消費
者產生混淆誤認之可能性極高，原告既未經徵得參加人同
意，自難排除前揭條款規定之適用，原告前述主張，自難採
信。

3.承上可知，依現有資料無法認定參加人已同意原告等申請註
冊系爭商標，本件自無商標法第30條第1項第10款但書規定
之適用，原告之主張應不足採。

七、綜上所述，系爭商標註冊關於指定使用於「五金零售批發」
部分服務違反商標法第30條第1項第10款本文規定，被告依
上開規定所為系爭商標使用於「五金零售批發」部分服務之
註冊應予撤銷之處分，並無不合，訴願決定予以維持，亦無
違誤，原告訴請「原處分關於系爭商標指定使用於『五金零
售批發』服務之註冊應予撤銷」之處分及訴願決定均撤銷，
為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張、答辯或未經援引之證據，經
本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘
明。

據上論結，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項前段，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 8 月 10 日

智慧財產第二庭

審判長法官 彭洪英

法官 汪漢卿

以上正本係照原本作成。

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）。

中 華 民 國 112 年 8 月 21 日

書記官 丘若瑤

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。
（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

01

	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

附圖1	系爭商標
註冊第2029916號 申請日：民國108年4月9日 註冊日：民國108年12月16日 註冊公告日：民國108年12月16日 指定使用類別： （第035類） 廣告企劃；廣告設計；代理進出口服務；文字處理；建立電腦資訊系統資料庫；工商管理協助；公關；拍賣；網路拍賣；農產品零售批發；衣服零售批發；五金零售批發；文教用品零售批發；汽車零件配備零售批發。 Dr. GOGO 東 居 安 心	
附圖2	據以評定商標
註冊第2013743號 申請日：民國108年2月26日 註冊日：民國108年10月1日 註冊公告日：民國108年10月1日 指定使用類別： （第020類）	

塑膠掛鉤；塑膠製電線收納掛鉤夾；塑膠製電線整理掛鉤；裝飾品用塑膠製固定夾；塑膠製彈力固定夾；家用鏡子；塑膠製收納盒；塑膠製鑰匙掛板；塑膠製置物架；相框掛鉤（塑膠製）；壁掛式置物架；浴室置物架；餐具架。

東居