

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商訴字第47號

民國112年12月14日辯論終結

原告 山本柏亦有限公司

代表人 林遠勝

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 鄭淑芬

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國112年7月24日經訴字第11217304530號訴願決定，提起行政訴訟，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、爭訟概要：

原告於民國110年12月14日以「比麗美BEAUTY MATE及圖」商標，指定使用於被告公告商品及服務分類第35類之「化粧品零售批發；便利商店；網路購物；電視購物」服務、第44類之「美容；美髮；染髮；剪髮；皮膚保養；化粧品；美甲服務；髮型設計；髮廊；燙髮」服務申請註冊（申請第110090728號，圖樣如附圖一所示，下稱系爭申請商標）。經被告審認有商標法第30條第1項第10款本文規定情形，以112年3月30日商標核駁第0429231號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部以112年7月24日經訴字第11217304530號決定駁回訴願（下稱訴願決定），原告不服，提起本件行政訴訟。

貳、原告主張及聲明：

一、系爭申請商標詮釋意義為：[比麗美]為雕塑創造美麗之意。[BEAUTY MATE]為美麗夥伴或助手之意，也是第3類美妝必用之描述用語，指向[比麗美]創意詞，商標整體意識為：比麗

01 美為愛美的夥伴或助手之意。系爭申請商標整體品名及Logo
02 設計在感官及視覺上都有強力的辨別性，於Beauty mate字
03 樣有帽圖標誌辨別區分設計，普通知識的消費者絕不可能誤
04 認成日系“美肌之誌”商品。據以核駁註冊第01029194號
05 「BEAUTYMATE」商標（圖樣如附圖二所示，下稱據以核駁商
06 標）為91年9月17日核准註冊，其BeautyMate字樣為美麗夥
07 伴或美麗助手之意，此形容詞用於第3類美妝商品僅標示其
08 功用，是美妝商品服務相關資訊，並無識別指標，為同業競
09 爭者所必須使用，在法理上無權限制其他品牌標示自有商品
10 功用相關資訊，自不得由特定業者所專用，依現行商標識別
11 性審查基準是不具識別性的商標，據以核駁商標所有權人於
12 臺灣設立美肌之誌國際有限公司，已解散5年，據以核駁商
13 標已超過5年未使用。系爭申請商標指定使用於第35、44類
14 商品或服務，並無違反商標法第30條第1項第10款規定。

15 二、聲明：(一)訴願決定及原處分均撤銷。(二)被告應就系爭申請商
16 標為准予註冊之審定。

17 參、被告答辯及聲明：

18 一、系爭申請商標之「比麗美」及「Beauty mate」俱為引人注
19 意的主要識別部分，與據以核駁商標均有相同之外文「Beau
20 ty mate/BeautyMate」構成識別部分，雖字體設計或有無組
21 合中文有其差異，惟二者外文組成字母相同，讀音、觀念均
22 相雷同，予相關消費者為系列商標之聯想，應屬近似程度高
23 之商標。系爭申請商標指定使用於第35類之「化粧品零售批
24 發」服務、第44類之「美容；美髮；染髮；剪髮；皮膚保
25 養；化粧；美甲服務；髮型設計；髮廊；燙髮」服務，分別
26 與據以核駁商標所指定之「髮油、造型髮膠、化粧水、指甲
27 油、化粧棉、化粧品、面膜紙、燙髮液、染髮劑、香皂、洗
28 面乳、沐浴乳、人體用清潔劑」商品相較，二者服務與商品
29 在消費族群或功能、消費者需求等因素上具有共同或關聯之
30 處，應屬存在高度類似關係。據以核駁商標與所指定使用商
31 品間並無直接明顯之關聯，具有相當識別性，綜合上情判斷

二者商標應有致相關消費者混淆誤認之虞，依商標法第30條第1項第10款及第31條第1項規定，應予核駁。原告就據以核駁商標雖為前揭主張，然「BeautyMate」並非用以表示商品之形狀、品質、功用或其他說明，與所指定使用之商品間並無直接明顯關聯，要非相關同業競爭者所必須使用之說明，應具識別性，與商標識別性審查基準並無違誤。

二、聲明：駁回原告之訴。

肆、爭點（本院卷第95頁）：

系爭申請商標是否有商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形？

伍、本院判斷：

一、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。

二、茲就本件卷內存在之相關證據，依上開因素審酌如下：

（一）系爭申請商標與據以核駁商標近似程度不低：

系爭申請商標係由略經設計、上方有帽子圖樣結合之紅色大寫字首B，右下方接字體較小之紅色小寫字母呈現外文「Beauty mate」，及右上方黑色中文「比麗美」所組成；據以核

駁商標為墨色單純外文「BeautyMate」。系爭申請商標與據以核駁商標相較，二者均有醒目且相同之外文「Beauty mate」、「BeautyMate」，雖字體設計及有無組合中文有其差異，惟二者外文組成字母相同，讀音及觀念均相雷同，給予相關消費者為系列商標之聯想，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者商標來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，二者商標近似，且近似程度不低。

(二)二者商標指定使用之服務或商品屬高度類似：

系爭申請商標指定使用之「化粧品零售批發」、「美容；美髮；染髮；剪髮；皮膚保養；化粧；美甲服務；髮型設計；髮廊；燙髮」部分服務，與據以核駁商標指定使用之「髮油、造型髮膠、化粧水、指甲油、化粧棉、化粧品、面膜紙。燙髮液。染髮劑。香皂、洗面乳、沐浴乳、人體用清潔劑」部分商品相較，前者美容、美甲、美髮或化粧品零售批發等服務常會使用後者髮油、指甲油、化粧品等商品，或即在提供後者商品之銷售，其於功能、用途、行銷管道、販賣場所及消費族群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，應屬高度類似之服務或商品。

(三)商標識別性之強弱：

據以核駁商標之外文「BeautyMate」，與其指定使用之商品並無直接明顯之關聯，消費者會將其視為指示及區辨來源之識別標識，應具有相當識別性。

(四)衡酌系爭申請商標與據以核駁商標之圖樣近似程度不低，二者商標於前揭指定使用之服務或商品高度類似，且據以核駁商標具有相當識別性，綜合前述因素判斷，相關消費者可能誤認二者商標之商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二者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，故系爭申請商標之註冊有商標法第30條第1項第10款本文規定之情形。

三、原告主張不可採之理由：

01 (一)原告主張據以核駁商標之「BeautyMate」用於第3類是美妝
02 商品服務相關資訊，復為同業競爭者所必須使用，不得由特
03 定業者所專用，原處分及訴願決定未依現行商標識別審查基
04 準審理云云，並提出商標識別性審查基準1.前言及2.識別性
05 的意義內容及兩種標識BeautyMate之LOGO設計圖片為據（本
06 院卷第41至45頁、第79頁）。然「BeautyMate」如原告主張
07 其中文可譯為美麗夥伴或美麗助手，其與所指定使用之商品
08 並無直接明顯之關聯，縱如原告所認係標示其功用，亦屬暗
09 示所指定商品之功能，業已賦予相當創意或設計意匠，消費
10 者需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會
11 其與所指定商品間之關聯性，據以核駁商標不是競爭同業必
12 須或自然會選擇用以說明其所指定商品特徵的標識，應具有
13 識別性而得准予註冊（商標識別性審查基準2.1.3意旨參
14 照），原處分及訴願決定並無違反現行商標識別性審查基準
15 審理之情事。至於原告提出之兩張圖片，其數量有限且僅為
16 局部擷取，左側圖片無法辨識其全貌並判斷作何使用，右側
17 圖片有標註®可能係外商作為商標使用，實難逕予採認「Be
18 autyMate」為同業競爭者所必須使用，原告主張不可採。

19 (二)原告主張系爭申請商標具有相當識別性，得與據以核駁商標
20 相區辨云云。然二者商標有致相關消費者混淆誤認之虞，已
21 如前述，雖系爭申請商標圖樣與所指定服務間尚無直接明顯
22 的關聯，相關消費者會直接將其視為指示及區別服務來源之
23 標識，然相較於系爭申請商標在110年12月14日始申請註冊
24 冊，據以核駁商標於91年3月11日即已申請註冊，並於92年1
25 月16日註冊公告（乙證1卷第11頁），是據以核駁商標之申
26 請及獲准註冊均早於系爭申請商標，本於我國採取之商標註
27 冊主義及先申請主義，應賦予據以核駁商標較大之保護。至
28 於原告所述據以核駁商標所有人於臺灣設立之公司已解散5
29 年，據以核駁商標已超過5年未使用乙情，核屬有無商標法
30 第63條第1項第2款廢止事由之另案問題，尚難執為系爭申請
31 商標應准予註冊之論據，原告主張不足採。

01 四、本件原處分為核駁審定前，業以111年5月10日（111）慧商4
02 0026字第11190486890號核駁理由先行通知書，通知原告得
03 申請減縮與據以核駁商標構成類似之前揭部分服務（乙證1
04 卷第7頁），原告並未減縮該部分服務，亦未提出分割申
05 請，被告自無從逕行排除該等服務而准予系爭申請商標之註
06 冊。

07 陸、綜上所述，系爭申請商標有商標法第30條第1項第10款本文
08 規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦
09 無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

10 柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結
11 果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

12 捌、據上論結，本件原告之訴為無理由，依110年12月8日修正公
13 布之智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前
14 段規定，判決如主文。

15 中 華 民 國 112 年 12 月 29 日

16 智慧財產第一庭

17 審判長法 官 蔡惠如

18 法 官 吳俊龍

19 法 官 陳端宜

20 以上正本係照原本作成。

21 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
22 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
23 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
24 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
25 他造人數附繕本）。

26 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
27 逕以裁定駁回。

28 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
29 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
30 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
31

得不委任律師	所需要件
--------	------

為訴訟代理人之情形	
(一) 符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、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，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、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 112 年 12 月 29 日
03 書記官 吳社瑩