

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 113年度行商訴字第34號

03 民國113年12月12日辯論終結

04 原 告 元鼎耐火工業有限公司

05 代 表 人 陳敏修

06 訴訟代理人 歐斐文律師

07 被 告 經濟部智慧財產局

08 代 表 人 廖承威

09 訴訟代理人 袁月美

10 李勤晴

11 上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國113年4
12 月11日經法字第11317301380號、第11317301000號及第11317301
13 360號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

14 主 文

15 一、原告之訴均駁回。

16 二、訴訟費用由原告負擔。

17 事實及理由

18 一、爭訟概要：原告前於民國111年8月4日以「元鼎耐火及圖」
19 「元鼎耐火」、「元鼎耐火及圖」3個商標（分別如附圖1
20 至3所示，申請案號分別為第111056692號、第111056693號
21 及第111056695號，下合稱系爭申請商標），指定使用於被
22 告所公告商品及服務分類第17類及第19類商品，向被告申請
23 註冊，嗣於112年6月12日修正指定使用商品為第17類「橡膠
24 ；半加工塑膠；隔熱、隔音或建築填縫及絕緣材料；鍋爐隔
25 熱材料；保溫用隔熱材料；隔熱耐火材料」以及第19類「建
26 築用玻璃；建築石材；水泥；耐火磚；耐火泥；耐火水泥塗
27 層；耐火熟料；石英砂土」商品。案經被告審查，認系爭申
28 請商標有商標法第30條第1項第10款規定之情形，應不准註

01 冊，分別以112年12月25日商標核駁第434403號、第434434
02 號、第434435號審定書均為核駁之處分（下合稱原處分）。
03 原告不服，提起訴願，經經濟部以113年4月11日經法字第11
04 317301380號、第11317301000號、第11317301360號為訴願
05 駁回之決定（下合稱訴願決定），原告仍未甘服，遂依法提
06 起本件行政訴訟。

07 二、原告主張及聲明：

08 (一)系爭申請商標並無商標法第30條第1項第10款規定之情形：

09 系爭申請商標與據以核駁之「元鼎塊」商標（如附圖4，下
10 稱據爭商標）相較，雖均有「元鼎」二字，但文字內容「耐
11 火」與「塊」不同、字體樣式亦有明顯區別，且系爭申請商
12 標尚包含幾何三角圖形（如附圖1、3），整體觀察，絕無可
13 能與據爭商標構成混淆，屬近似程度極低之商標。又系爭申
14 請商標使用商品乃為耐火材料，主要銷售客戶為中鋼公司，
15 作為高溫製程如焚化爐，或一般垃圾、事業廢棄物、動物屍
16 體、金爐等燃燒使用；至據爭商標指定使用產品適用於河川
17 工程，且其產品外觀亦與系爭申請商標商品有別，是二商標
18 所指定商品不會產生混淆。此外，並無證據足以證明二商標
19 有實際混淆誤認之情形，且系爭申請商標經原告長期積極宣
20 傳、拓展品牌市場，持續提供商品，在市場上已建立相當知
21 名度，成為業界著名商標，足認系爭申請商標經原告廣泛使
22 用下，其受相關消費者認知程度遠大於據爭商標，應予較大
23 保護，故本件並無商標法第30條第1項第10款規定情形。

24 (二)聲明：

25 1.訴願決定及原處分均撤銷。

26 2.被告應就申請案號第111056692號「元鼎耐火及圖」、第111
27 056693號「元鼎耐火」、第111056695號「元鼎耐火及圖」
28 商標，為准予註冊之審定。

29 三、被告答辯及聲明：

30 (一)系爭申請商標有商標法第30條第1項第10款規定之情形：

01 1.系爭申請商標與據爭商標圖樣中，「耐火」與「塊」僅為說
02 明商品之特性或狀態，屬說明性文字，兩者相較均有相同之
03 「元鼎」構成主要之識別部分，在外觀、讀音上相近似，以
04 具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可
05 能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，
06 應屬構成近似之商標，且其近似程度高。又系爭申請商標指
07 定使用於「隔熱、隔音及絕緣材料；鍋爐隔熱材料；保溫用
08 隔熱材料，隔熱耐火材料」、「水泥；耐火磚；耐火泥；耐
09 火水泥塗層；耐火熟料；石英砂土」商品，與據爭商標指定
10 使用於「混凝土；混凝土基樁；混凝土磚；混凝土連續壁；
11 水泥；瀝青；石膏；石棉水泥；石灰；磚瓦；土砂；水泥混
12 凝土塊」等商品相較，其性質、功能、用途、材料、產製者
13 、行銷管道或場所、消費族群等因素上具有共同或關聯之處
14 ，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情
15 形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有
16 關聯之來源，則所指定使用之商品間類似程度不低。

17 2.據爭商標主要識別部分為中文「元鼎」，與所指定使用之商
18 品間並無直接明顯之關聯，消費者會直接將其視為指示及區
19 辨來源之識別標識，具有相當識別性。故綜合判斷系爭申請
20 商標與據爭商標近似程度高，及指定使用之商品類似程度不
21 低，且據爭商標具相當識別性，以具有普通知識經驗之消費
22 者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商
23 品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消
24 費者混淆誤認之虞，自有商標法第30條第1項第10款規定之
25 適用。

26 (二)聲明：駁回原告之訴。

27 四、本件爭點：系爭申請商標有無商標法第30條第1項第10款「
28 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
29 在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」之情形而不
30 得註冊？

31 五、本院判斷：

01 (一)按商標法第30條第1項第10款前段規定「相同或近似於他人
02 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
03 相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊」。所謂「有致相關
04 消費者混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其所
05 表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之
06 ，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同
07 一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認
08 兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認
09 兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其
10 他類似關係而言。又判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌
11 ：**(1)**商標識別性之強弱；**(2)**商標是否近似暨其近似之程度；
12 **(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
13 經營之情形；**(5)**實際混淆誤認之情事；**(6)**相關消費者對各商
14 標熟悉之程度；**(7)**系爭商標之申請人是否善意；**(8)**其他混淆
15 誤認之因素等，以綜合認定是否已達有致相關消費者產生混
16 淆誤認之虞。

17 (二)系爭申請商標有商標法第30條第1項第10款規定不得註冊之
18 事由：

19 1.系爭申請商標與據爭商標圖樣近似之程度高：

20 系爭申請商標中其一係以「元鼎耐火」中文文字構成（如附
21 圖2），其餘另結合三角幾何圖樣（如附圖1、3）所組成，
22 觀之整體圖樣中之三角幾何圖樣難以唱讀，並不具識別性，
23 而「耐火」則屬說明性文字，用以說明商品之特性或狀態。
24 又據爭商標係由純中文文字「元鼎塊」組成，其中「塊」亦
25 同樣用以說明商品特性或狀態，且其申請當時業經聲明不專
26 用。因此，系爭申請商標及據爭商標圖樣給予一般消費者之
27 主要印象，均為中文「元鼎」二字，兩者在外觀、觀念、讀
28 音上為極為相似，而以具有普通知識經驗之消費者，於購買
29 時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不
30 相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度

01 高。是以，原告主張兩商標屬近似程度極低之商標，無構成
02 混淆之可能，難認可採。

03 **2. 兩商標所指定使用之商品相同或高度類似：**

04 系爭申請商標指定使用於「橡膠；半加工塑膠；隔熱、隔音
05 或建築填縫及絕緣材料；鍋爐隔熱材料；保溫用隔熱材料；
06 隔熱耐火材料」、「建築用玻璃；建築石材；水泥；耐火磚
07 ；耐火泥；耐火水泥塗層；耐火熟料；石英砂土」商品，與
08 據爭商標指定使用於「混凝土；混凝土基樁；混凝土磚；混
09 凝土連續壁；水泥；瀝青；石膏；石棉水泥；石灰；磚瓦；
10 土砂；水泥混凝土塊」等商品相較，除有部分商品（水泥）
11 相同之外，核其性質均屬建築材料、耐火或隔熱材料等相關
12 商品，兩者在性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道
13 或場所、消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標示相
14 同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一
15 般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源
16 ，則兩者所指定使用之商品間具有相同或高度類似之關係。

17 **3. 據爭商標具有識別性及相關消費者之熟悉程度：**

18 據爭商標之主要識別部分為中文「元鼎」，與所指定使用之
19 商品間並無直接明顯之關聯，則相關消費者會直接將其視為
20 指示及區辨來源之識別標識，具有相當識別性。又參酌使用
21 據爭商標商品，即商標權人為代表人之安川利水工業股份有
22 限公司所生產製造之元鼎塊，業經經濟部水利署第八河川分
23 署、經濟部水利署中區水資源分署、台中市政府建設局、台
24 北自來水事業處工程總隊、林業保育署公共工程資訊網、水
25 利技師公會、台灣農業工程學會、中興大學水土保持學系、
26 中華水土保持學會等機關單位使用，此有被告查詢之網頁可
27 稽（見附圖1之商標申請卷第40至46頁，同附圖2之商標申請
28 卷第29至35頁，同附圖3之商標申請卷第35至41頁），堪認據
29 爭商標應為相關消費者所熟悉。

30 **4. 註冊較先之據爭商標應賦予較大保護：**

01 相較於系爭申請商標係原告於111年8月4日申請註冊，據爭
02 商標早於98年11月10日即向被告申請註冊，並已於99年7月1
03 日取得商標權。據爭商標之申請及獲准註冊早於系爭申請商
04 標，基於我國商標註冊採取先申請及註冊主義，自應賦予據
05 爭商標較大之保護。

06 5.綜合判斷：

07 衡酌據爭商標具有識別性且為相關消費者熟悉，兩商標之近
08 似程度高，且所指定使用商品間具有相同或高度類似關係，
09 據爭商標之申請及註冊均早於系爭申請商標，因此參酌兩商
10 標之近似程度高、指定使用商品同一或高度類似等主要因素
11 特別符合，而降低對其他輔助因素(如先權利人有無多角化
12 經營之情形、商標申請人是否善意、有無實際混淆誤認情事
13 等)之要求，客觀上應足以認定系爭申請商標有使相關消費
14 者誤認與據爭商標商品為同一來源，或誤認其使用人間存在
15 關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，致有產生
16 混淆誤認之虞。此外，原告申請註冊商標既未取得據爭商標
17 權人之同意，亦不符合商標法第30條第1項第10款但書之規
18 定。

19 (三)原告主張為不可採之論駁：

20 1.原告固主張系爭申請商標經其長期宣傳使用，在市場上已建
21 立相當知名度，成為業界著名商標，並提出證據1至4等資料
22 為證。然查，觀諸證據1之臺灣區耐火材料工業同業公會之
23 理事長照片、目錄及版權頁影本(本院卷第143至145頁)、
24 證據2之國立台北科技大學98年9月25日校友會刊(同上卷第
25 147頁)以及證據4關於原告與工研院合作開發再生材料之文
26 章(同上卷第151至160頁)中，「元鼎耐火」均係用以指稱
27 原告公司之名稱或來介紹原告代表人陳敏修之身分，並非行
28 銷商品或服務使用；至證據3之「鑛冶」103年9月雜誌內頁
29 之原告產品廣告頁面(同上卷第149至150頁)，雖有出現如
30 附圖1之系爭申請商標圖樣，惟該雜誌之發行量不明，亦欠
31 缺實際瀏覽或訂閱人數等資料，原告復未能提出其他可資證

01 明系爭申請商標使用於指定商品在國內行銷已廣為周知之銷
02 售額、廣告量、廣告費用等相關證據資料可資參佐，自無從
03 單以上開證據即可認定系爭申請商標為著名商標且已為業界
04 或相關消費者所熟知，故原告之主張並不足採。

05 2.至原告另主張據爭商標指定使用產品適用於河川工程，其產
06 品之外觀亦與系爭申請商標商品有別，兩商標消費族群不相
07 同，並不會產生混淆云云。然商品是否構成同一或類似，應
08 以系爭申請商標指定使用之商品或服務範圍與據爭商標指定
09 使用之商品或服務作判斷，而非以該商標實際上使用之商品
10 或實際使用狀況所限定之特殊條件或消費市場為據。關於兩
11 商標所指定商品於性質、功能、用途、材料、產製者、行銷
12 管道或場所、消費族群等因素上具有共同或關聯之處，已如
13 前述，即易使相關消費者誤認兩者為來自相同或雖不相同但
14 有關聯之來源，故原告上開主張顯不可採。

15 六、綜上所述，本件系爭申請商標（如附圖1至3）因均有商標法
16 第30條第1項第10款前段所定不准註冊之事由，被告所為核
17 駁之原處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從
18 而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並聲明請求被告應對
19 系爭申請商標均作成核准審定之處分，為無理由，應予駁
20 回。

21 七、本件判決基礎已經明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料
22 經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論述的必要
23 ，併此說明。

24 八、結論：本件原告之訴無理由，爰依智慧財產案件審理法第2
25 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

26 中 華 民 國 113 年 12 月 31 日

27 智慧財產第一庭

28 審判長法官 汪漢卿

29 法官 曾啓謀

30 法官 吳俊龍

31 以上正本係照原本作成。

- 01 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
 02 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
 03 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
 04 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
 05 他造人數附繕本）。
- 06 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，
 07 逕以裁定駁回。
- 08 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
 09 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
 10 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

| 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。 |

01

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 114 年 1 月 9 日

03

書記官 蔣淑君