

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度上字第854號

上 訴 人 勤殷有限公司（原審參加人）

代 表 人 黃維龍

訴訟代理人 許家華 律師

上 訴 人 經濟部智慧財產局（原審被告）

代 表 人 洪淑敏

被 上 訴 人 美商・德威鞋業有限公司（原審原告）

代 表 人 愛德華・羅森菲爾德

訴訟代理人 徐偉峯 律師

尤彰澤 律師

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國108年7月4日智慧財產法院107年度行商訴字第109號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

壹、本件上訴人勤殷有限公司（下稱勤殷公司）於智慧財產法院（下稱原審）訴訟程序為上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，因被上訴人提起本件行政訴訟，係在請求原審撤銷智慧局所作成「異議不成立」之處分，訴訟當事人一方應為作成該行政處分之機關即智慧局，是雖勤殷公司於本件上訴狀列為上訴人，仍應認係為智慧局提起本件上

01 訴，本院爰列勤殷公司及智慧局均為上訴人（本院97年5月
02 份第2次庭長法官聯席會議決議參照），先予敘明。

03 貳、緣上訴人勤殷公司於民國104年7月30日以「勤永利 Dolce V
04 ita」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商
05 品及服務分類表第35類「衣服零售批發；服飾配件零售批
06 發；鞋零售批發」服務，向上訴人智慧局申請註冊。經上訴
07 人智慧局審查，准列為註冊第1778224號商標（下稱系爭商
08 標，如附圖一所示）。嗣被上訴人以系爭商標有違商標法第
09 30條第1項第10款、第11款、第12款及第14款規定，檢具註
10 冊第1630036號、第1631342號商標（下稱據以異議商標，分
11 別如附圖二、附圖三所示），對之提起異議。案經上訴人智
12 慧局審查，核認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適
13 用，以107年5月30日中台異字第1050518號商標異議審定書
14 為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。被上訴人不服，
15 就原處分關於「系爭商標是否有違商標法第30條第1項第10
16 款、第11款、第12款」部分之處分提起訴願，遭經濟部107
17 年10月19日以經訴字第10706309870號訴願決定書為「訴願
18 駁回」決定，被上訴人不服，向原審提起行政訴訟聲明求為
19 判決1.撤銷訴願決定及原處分；2.上訴人智慧局就系爭商標
20 應為異議成立之處分。因原審認本件判決之結果，倘認原處
21 分及訴願決定應予撤銷，將影響上訴人勤殷公司之權利或法
22 律上之利益，爰依職權命上訴人勤殷公司獨立參加本件上訴
23 人智慧局之訴訟。經原審判決撤銷訴願決定及原處分，上訴
24 人智慧局就系爭商標，應作成「異議成立，註冊應予撤銷」
25 之處分，上訴人勤殷公司不服，提起上訴。

26 參、被上訴人起訴主張及上訴人智慧局、勤殷公司在原審答辯及
27 聲明，均引用原判決所載。

28 肆、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：□系爭商標之
29 註冊違反商標法第30條第1項第10款規定：(一)系爭商標與據
30 以異議商標外觀近似：相較系爭商標與據以異議商標，二者
31 予消費者之整體印象均有寓目印象深刻之相同外文「Dolce

Vita」，僅字體大小寫或有無結合其他文字之些微差異，無論外觀、觀念或讀音均極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼之際，實不易區辨，應屬構成近似程度高之商標。又系爭商標圖樣之外文部分，前半部「DOLCE」及後半部字尾「TA」均與附圖三之據以異議商標「DOLCETTA」相同，按混淆誤認之虞審查基準5.2.6.5規定，系爭商標與附圖三之據以異議商標僅中間字母「Vi (V I) 」及疊字「t (T) 」之不同，其整體差異比例甚低，近似程度中度以上，且縱「Dolce Vita」為有文意之義大利文，然義大利文實非我國消費者所熟知之語言，依異時異地觀察原則，兩商標極易使消費者產生混淆、進而誤認商品來源，非如訴願決定理由中所稱，因系爭商標為兩個單字而據以異議商標為一個單字便得以區辨，二商標圖樣之外文部分實屬中度近似以上。又依混淆誤認之虞審查基準5.2.6.3規定，系爭商標與據以異議商標「DOLCETTA」間，讀音上僅中間一個發輕聲的音節「vi」有無之差異而已，因系爭商標尚有中文「勤永利」，故二者讀音整體上亦屬中度近似以上。(二)二商標指定之商品／服務是否類似：1.雖系爭商標指定之服務與附圖二之據以異議商標指定之商品屬不同類別，惟依混淆誤認之虞審查基準5.3.2規定，不同類商品或服務並不一定即非類似。附圖二之據以異議商標之第18類商品與系爭商標之第35類之零售批發服務，同屬時尚配件、配飾相關商品，尤其「服飾配件」自屬「包包、皮包、手提包……」等人身用配飾商品；所指定服務間，皆為流行／時尚領域，自應屬相同之商域及銷售場域，消費者習於在相同管道購買前揭商品／服務，在實際市場及銷售通路上實難以區分，在商標相同／近似的情況下，自有使消費者混淆商品／服務來源之可能，應具有類似之關係。2.系爭商標指定使用服務之目的即在提供附圖三之據以異議商標指定使用之衣服、服飾配件、靴鞋等特定商品之銷售，二者應構成類似之商品／服務。又附圖三之據以異議商標指定使用之第14類、

第18類等人身用配飾商品，與系爭商標之指定服務間，皆為流行／時尚領域，坊間亦多有同時經營或販售服飾、包包、鞋子及配件之品牌及業者，自應屬相同之商域及銷售場域，消費者習於在相同管道購買前揭商品／服務，在實際市場及銷售通路上實難以區分，在商標相同／近似的情況下，自有使消費者混淆商品／服務來源之可能，應具有類似之關係。

(三)商標識別性之強弱：系爭商標與附圖二之據以異議商標均使用之外文「DOLCE VITA」，為義大利語詞語，有「美好的生活」之意思、附圖三之據以異議商標使用之外文「DOLCETTA」並無特定之意思，其所表達之概念無證據顯示與本件所指定使用商品並無直接或間接之關聯性，亦未傳達所指定使用商品相關資訊，以之作為商標或商標之一部分，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識，具有相當之識別性。又「DOLCE VITA」與中文「勤永利」一詞沒有關連，且為被上訴人所先使用並註冊之商標文字，且外文「DOLCE」與「DOLCE VITA」尚有區別，是以，上訴人智慧局認定以外文「DOLCE」作為商標之一部分，對於商品／服務之相關消費者所呈現識別商品／服務來源之功能與結合其他具識別性文字後所呈現之不同商標特徵，而各自具有不同之識別性，尚非可採。況系爭商標與附圖二、附圖三之據以異議商標圖樣分別具有高度近似、中度近似，因此認為兩者各自具有不同之識別性，並非妥適，亦不足以保障先申請商標註冊之被上訴人。

(四)相關消費者對各商標之熟悉程度：1.依據上訴人勤殷公司所提乙證1-5附件6、附件13等資料，雖足認上訴人勤殷公司自西元2010年起即有使用系爭商標於銷售服飾商品之店面招牌上而有行銷使用之事實，然並無其他實際行銷資料可資佐證系爭商標申請註冊時所表彰之商譽，已廣為相關消費者所熟知。又依上訴人勤殷公司提出乙證2-2附件16、附件17、附件19資料之內容及數量，也不足以認定在市場已為相關消費者所認識。但上訴人勤殷公司提出丙證一號、二號尚可作為系爭商標使用證據，惟數量稀少，尚不足以為相關消

費者所熟知。2.依被上訴人所提出之乙證1-3附件1、附件2、附件3等資料，為關於附圖二之據以異議商標之外文資料，我國相關消費者是否可藉上述商品型錄、網頁而認識據以異議商標，進而購買其商品，尚須其他證據佐證。又其他相關網頁，均有介紹附圖二之據以異議商標商品，雖數量不多，但可反映其為相關消費者所認識。另被上訴人所提乙證2-1附件6文件抬頭處有附圖二之據以異議商標之標示，且橫跨2012、2013、2014、2015年間，有機會為我國相關消費者認識。3.綜上，上訴人勤殷公司所提出之使用證據有限，相對地，被上訴人所提出之證據較能證明附圖二、附圖三之據以異議商標為相關事業或消費者所熟知，且據以異議商標註冊在先，自應給予較大保護。職是，系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第10款規定。□系爭商標之註冊未違反商標法第30條第1項第11款規定：被上訴人所提出之證據只是足以使相關消費者較系爭商標多些認識，尚未達到足以證明已為相關事業或消費者所熟知，而達到著名之程度。依被上訴人於異議階段所提出之異議附件1至3等資料，或為中文簡體或為外文資料，我國消費者固可透過網際網路等傳輸方式接觸該等資訊，然無法得知我國消費者實際接觸情形如何，是充其量僅能證明據以異議商標商品在大陸地區或國外宣傳及銷售之事實。異議附件4等網站廣告及討論資料，雖可見據以異議商標標示於靴鞋、皮包等商品上，且可見早於系爭商標申請日，然僅有4則資料，為數甚少，尚難逕認據以異議商標所表彰之商譽，於系爭商標申請註冊日前，已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而臻著名。而異議附件6，核屬被上訴人自行製作之私文書，且進口之數量仍有限，亦難證明據以異議商標已臻著名。職是，系爭商標之註冊未違反商標法第30條第1項第11款規定。□系爭商標之註冊未違反商標法第30條第1項第12款規定：依乙證1-3附件1至3據以異議商標之品牌介紹、網路廣宣與媒體報導及附件4網站廣告及討論資料等事證，固然敘及該品牌創建於2001年，惟具

體顯示被上訴人將附圖二據以異議商標使用於鞋商品或將附圖三據以異議商標使用於手提包商品之最早時間為2012年或2014年。而在此之前上訴人勤殷公司自2010年起即有使用系爭商標於（衣服零售服務）之事實，是以，被上訴人如未提出其他具體證據以佐證上訴人勤殷公司係因契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以異議商標之存在，依現有事證尚難逕予推論上訴人勤殷公司有以不公平競爭目的，意圖仿襲而申請註冊系爭商標之情事。從而，系爭商標之註冊應無商標法第30條第1項第12款規定之適用。□綜上所述，系爭商標有商標法第30條第1項第10款規定之適用，從而，上訴人智慧局所為異議不成立之處分，於法自有不合，訴願決定予以維持，亦屬違誤等語，爰判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局應就系爭商標為異議成立，註冊應予撤銷之處分。

伍、本院經核原判決撤銷訴願決定及原處分，合於商標法及商標審查基準之規定，並無違誤。茲就上訴理由再予論述如下：

□按「商標有下列情形之一，不得註冊：10、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。」為商標法第30條第1項第10款本文所明定。經查，原判決業已詳述綜合判斷系爭商標圖樣與附圖二據以異議商標高度近似，與附圖三之據以異議商標中度近似，系爭商標指定之服務與附圖二、附圖三之據以異議商標之指定商品類似，附圖二、附圖三之據以異議商標具有識別性，且註冊早於系爭商標，被上訴人所提出之證據較能證明附圖二、附圖三之據以異議商標為相關事業或消費者所熟知，自應給予較大保護等因素，認為系爭商標之註冊會使相關消費者誤認二商標之商品或服務為同一來源，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，而產生混淆誤認情事等等，核與卷內事證並無不符，並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。

01 □而且原判決已說明系爭商標圖樣係由上、下併列之中文「勤永利」與外文「Dolce Vita」所組成；而附圖二之據以異議商標
02 圖樣，則係由單純橫書外文「DOLCE VITA」所構成，二者相
03 較，予消費者之整體印象均有寓目印象深刻之相同外文「Dolce Vita」，僅字體大小寫或有無結合其他文字之些微差異，無
04 論外觀、觀念或讀音均極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼之際，實不易區
05 辨，應屬構成近似程度高之商標等等，核無不合。

09 □再者，商標自註冊前至第三人提出評定或異議，可能已有相當
10 時日，註冊人若已使用其商標行銷市場者，則消費者是否有因
11 其使用商標而發生混淆誤認情事，自亦得列入考量，此即審查
12 商標是否混淆誤認之虞其中「實際混淆誤認之情事」因素意旨
13 所在（參照經濟部頒混淆誤認之虞審查基準5.5後段）。系爭
14 商標圖樣係由上、下併列之中文「勤永利」與外文「Dolce Vita」所組成，而且放大中文字「勤永利」字體。但是，上訴人
15 於本件行政訴訟審理中提出丙證一號：標示有「8月2009年」
16 之Google Map進行地標檢索之照片標註、丙證二號：高雄市議員郭建盟於2010年競選期間拍攝，可見系爭商標使用之照片，
17 尚可作為系爭商標使用證據，此為原審所認定之事實。則依照
18 片顯示，上訴人使用系爭商標，是將「DOLCE VITA」放大，反
19 而「勤永利」等字縮小，甚至只有使用「DOLCE VITA」之外文
20 字，而非系爭商標申請註冊之中文「勤永利」與外文「Dolce Vita」所組成，併中文字「勤永利」放大之樣式，足見上訴人
21 使用系爭商標時確有突顯「DOLCE VITA」之情事。參以「DOLCE VITA」是一般臺灣消費者所不熟知的義大利語詞語，亦與中
22 文「勤永利」一詞沒有關連，但上訴人在實際使用時，卻有突
23 顯使用「DOLCE VITA」文字之情形，則消費者會有因上訴人突
24 顯使用系爭商標「DOLCE VITA」而發生與據以異議商標混淆誤
25 認情事，自足以做為系爭商標與據以異議商標混淆誤認之虞之
26 論據，原審未於判決中加以論斷，應予補充。

01 □上訴意旨以：原判決就系爭商標與據以異議商標未整體進行比
02 對，反割裂觀察，單就二者商標中之英文部分進行比對，全未
03 考量系爭商標尚具明顯中文部分，而未針對該中文部分進行任
04 何比對說明，其判斷完全未符合商標法及混淆誤認之虞審查基
05 準，有判決不適用法規或適用法規不當、判決不備理由之違法
06 等語。無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非可
07 採。

08 □至於原判決係就商標法第30條第1項第11款、第12款部分，認
09 被上訴人所提供據以異議商標使用之資料極少，難認已廣為我
10 國相關事業或消費者所普遍認知而臻著名。另就同條項第10款
11 部分，認被上訴人所提資料雖數量不多，但可反映其為相關消
12 費者所認識，係分別對據以異議商標是否著名商標要件與混淆
13 誤認之虞之其中「相關消費者對各商標熟悉之程度」因素論
14 述，並無矛盾之處。而且，原判決依據雙方所提使用證據，詳
15 細認定據以異議商標為相關事業或消費者所熟知，應給予較大
16 保護等等，亦無不合。上訴意旨以：上訴人提出之相關使用證
17 據，無論使用時間、使用方式及行銷數量，皆較據以異議商標
18 為多，原判決之認定顯然不合理且自相矛盾，有判決不備理由
19 或理由矛盾之違背法令等語。無非就原審取捨證據、認定事實
20 之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採

21 □從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢
22 棄，為無理由，應予駁回。

23 陸、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
24 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104
25 條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

26 中 華 民 國 110 年 4 月 1 日

27 最高行政法院第三庭

28 審判長法官 鄭 小 康

29 法官 帥 嘉 寶

30 法官 林 玫 君

31 法官 李 玉 卿

01

法官 劉 介 中

02

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

03

中 華 民 國 110 年 4 月 1 日

04

書記官 劉 柏 君