最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第706號

上　訴　人　馥餘實業股份有限公司

代　表　人　簡宜真
訴訟代理人　許英傑　律師
　　彭之麟　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏
參　加　人　英商貝蒂及泰勒集團公司

代　表　人　Paul Cogan

訴訟代理人　蔡全凌　律師

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國109年5月13日智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院)108年度行商訴字第136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

一、事實概要：上訴人於民國106年8月4日以「You Shire Milk Tea」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第30類之「茶葉粉、冰茶、茶包、茶葉飲料、奶茶、咖啡、咖啡豆、加奶咖啡飲料、即溶咖啡包、咖啡飲料、冰品、糖果、月餅、蛋捲、餅乾」商品（下稱茶葉

粉等商品），向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，准列為註冊第01898846號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以該商標有商標法第30條第1項第8款、第10款、第11款及第12款規定之情形，對之提起異議。經被上訴人審查，認系爭商標有前揭條項第10款規定之適用，以108年3月25日中台異字第G01070327號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分(下稱原處分)。上訴人不服，循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分。經智慧財產法院(下稱原審)108年度行商訴字第136號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

三、原判決駁回上訴人之訴，係略以：㈠系爭商標係由左至右之書寫體英文字「You Shire Milk Tea」所構成；參加人註冊第01628086號「YORKSHIRE GOLD」商標（下稱據爭商標）則係由左至右之正體英文字「YORKSHIRE GOLD」所構成。二商標相較，各該起首前半部「You Shire」、「YORKSHIRE」字詞，雖均有相同外文「Shire」，而「Shire」一詞，乃英國行政區劃分之「郡」字詞，據爭商標之外文「YORKSHIRE」，國人較為聽聞者即為英國行政區「約克郡」，至於系爭商標「You Shire」並非具有固定字義之外文。由於「You Shire」、「YORKSHIRE」均非習見之外文，對於以中文為母語之我國消費者而言，於異時異地隔離觀察，未必能完整、清晰辨識二商標此部分起首外文字母排列或發音之差異。又二商標於「You Shire」、「YORKSHIRE」之後半部，分別結合習見之外文「Milk Tea」（奶茶）及「Gold」（黃金、金色），因此從相關消費者角度觀察，二商標中不熟悉之外文「You Shire」、「YORKSHIRE」即非主要識別部分，反而二商標予相關消費者留存之整體印象，必會以各該不熟悉之外文「You Shire」、「YORKSHIRE」，分別結合商標中較為熟悉之「Milk Tea」（奶茶）及「Gold」（黃金、金色）。是

以，判斷二商標是否近似時，應以「You Shire Milk Tea」與「YORKSHIRE GOLD」而為整體觀察比對。㈡本件系爭商標「You Shire Milk Tea」與據爭商標「YORKSHIRE GOLD」之整體觀察，外文書寫字體及其組合方式固略有不同，惟均為以英文組成之商標，且除字體外並無特殊設計。又二商標起首前半部之「You Shire」與「YORKSHIRE」，皆有相同起首「Yo」二字母，且結尾均為「Shire」，雖分別結合「Milk Tea」、「GOLD」，然呈現之整體外觀亦有雷同之處。再者，相關消費者如遇有文字之商標圖樣，多以唸讀為主要識別，二商標之「You Shire Milk Tea」與「YORKSHIRE GOLD」，雖整體外文字母，因「You Shire」、「YORKSHIRE」分別結合「Milk Tea」、「GOLD」，致依文字排列順序之讀音有所差異，然「Milk Tea」、「GOLD」英文字母為消費者所熟習且可唸讀之外文，整體連貫唱呼讀音差異性可謂不大。是以，二商標之整體外觀及讀音均屬相彷彿，此於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，整體圖樣顯易使施以普通注意之消費者有同一或系列商標之聯想，二商標仍應屬構成近似之商標。系爭商標係指定使用於茶葉粉等商品，而據爭商標指定使用咖啡等商品，二者相較，均為飲料、甜點類商品，其原料、用途、功能大致相當，於性質、功能、用途、行銷場所及消費族群等因素，皆具共同或關聯之處，且可滿足消費者飲品之相同或相近之需求。如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認二者為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，自屬同一或高度類似之商品。㈢據爭商標為英國行政區約克郡「YORKSHIRE」結合有黃金、金色意義之「GOLD」，與指定使用之咖啡等商品間並無密切關連性，以相關消費者而言，尚無從藉由運用想像力而得知指定之商品內容。故據爭商標應屬任意性商標，具有先天識別性，只是其先天識別性不若創意性商標高而已，但仍得因使用而為商標指示商品來源，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之標識，並與他人的商品

相區別。又系爭商標係以未具固有意義之「You Shire」結合習見之奶茶之英文字詞「Milk Tea」，惟其使用於茶葉粉等商品（指定使用之商品亦包含奶茶），而與所註冊指定之商品間具關連性，其識別性較低。佐以，依參加人提出之使用證據資料觀之，在系爭商標註冊時（107年2月16日），據爭商標已有在我國廣泛行銷之事實，則據爭商標既經參加人持續廣泛使用，消費者自會直接將其視為指示及區別來源之標識，而具有較高之識別性，倘他人稍有攀附，極可能引起相關消費者有混淆誤認之情事。則以，二商標之整體外觀及讀音均屬相彷彿，相關消費者於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，即無從率以分辨，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。㈣依參加人於異議程序檢送之使用證據資料可知，參加人自西元1977年開始使用「YORKSHIRE TEA」（約克夏茶）品牌，銷售茶葉、茶包等商品，並於1981年推出據爭商標之「YORKSHIRE GOLD」系列。又依參加人於異議程序中所提出之附件62路易莎咖啡中和景平直營店之106年2月24日Facebook頁面貼文及所附「YORKSHIRE GOLD」紅茶盒裝照片，及附件69台灣樂天市場Yorkshire約克郡皇家紅茶商品頁面截圖，堪信系爭商標註冊日（107年2月16日）前，參加人之約克夏茶產品已有在我國行銷之事實。是以，系爭商標申請註冊前，參加人即將據爭商標使用於所提供之茶類商品，並透過媒體、網路持續宣傳行銷，而應為我國相關消費者所熟悉，至於系爭商標之使用事證，未見上訴人提出，故綜合卷內現有證據資料，應認據爭商標較為相關消費者所熟悉，而應受較大之保護。㈤參加人為總部設於英國約克郡經營咖啡與茶事業之公司，參加人將據爭商標使用於其1981年推出之「YORKSHIRE GOLD」（黃金約克夏茶）產品上，其茶產品已行銷世界。上訴人為經營咖啡廳、販售咖啡與茶產品之同業，又販賣名為「約克夏奶茶」之產品，實難認其不知參加人之品牌及據爭商標，則上訴人申請註冊系爭商標，已難謂出於善意。況且，縱認上訴人於系爭商標之申

請出於善意，在個案上判斷衝突的二商標是否會引起相關消費者混淆誤認，仍應參酌前開其他相關因素綜合判斷，而非單以系爭商標註冊申請為善意之個別因素，即當然可認系爭商標並無致消費者產生混淆誤認之虞。二商標均使用於「飲料、甜點類商品」等同一或高度類似之相關商品，當無從排除相關消費者同時接觸二商標之機會，相關消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源，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。㈥二商標為近似商標，復指定使用於同一或高度類似之商品，據爭商標具有相當識別性，相關消費者對於據爭商標較為熟悉，及系爭商標之申請人非出於善意，二商標行銷方式或提供場所，具有重疊之可能性等因素特別符合。縱認上訴人於系爭商標之申請出於善意，而降低對系爭商標之申請出於善意等其他因素之要求，亦可認定系爭商標之註冊，應有致相關消費者誤認兩造商標之服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或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，而產生混淆誤認之虞。系爭商標指定使用於第30類商品之註冊，應有現行商標法第30條第1項第10款規定之適用。

四、上訴意旨略以：兩造商標相較，除外觀設計明顯不同，予人寓目印象明顯有別外，退步言之，縱從讀音觀察，系爭商標與據爭商標之發音各為三音節、二音節，且第二音節後之發音明顯不同，連貫唱呼之際是否讀音均屬相彷彿並非無疑，是以從相關消費者平時接觸商標的角度觀察，商標各具有識別性，各有其主要設計意匠與表現之重點所在，兩者整體構成之近似程度極低，原判決就系爭商標與據爭商標是否近似，未依一般消費者平時接觸商標的角度加以觀察，自有判決違背法令及經驗法則之違法。原判決就系爭市場調查報告之判斷顯有違背經驗法則之違法及未與上訴人就系爭市場調查報告為必要之陳述及辯論，亦有判決不適用法令。原判決就據爭商標是否有於我國行銷之事實，有未盡調查證據之判

決違背法令之情。又上訴人耕耘市場多年所累積之形成的深刻市場形象，為相關消費者所熟知，系爭商標自無使消費者與據爭商標有混淆誤認之虞，原判決自有違背論理及經驗法則。

五、本院查：

㈠按異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第50條定有明文。系爭商標之申請日為106年8月4日，註冊公告日為107年2月16日，參加人於107年5月14日提起異議，經被上訴人於108年3月25日作成原處分，本件註冊及異議審定均在商標法105年11月30日修正條文於105年12月15日施行後，並無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故本件關於系爭商標是否有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，應依系爭商標註冊公告時即105年11月30日修正公布、105年12月15日施行之商標法為斷。

㈡次按商標法第30條第1項第10款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……十、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。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」另所謂「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所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言；亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。又判斷二商標有無致混淆誤認之虞，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。

㈢經查，原判決業已詳述綜合判斷系爭商標圖樣與據爭商標為近似商標，復指定使用於同一或高度類似之商品，據爭商標具有相當識別性，相關消費者對於據爭商標較為熟悉，及系爭商標之申請人非出於善意，二商標行銷方式或提供場所，具有重疊之可能性等因素特別符合，縱認上訴人於系爭商標之申請出於善意，而降低對系爭商標之申請出於善意等其他因素之要求，亦可認定系爭商標之註冊，應有致相關消費者誤認兩造商標之服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或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，而產生混淆誤認之虞等等，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。

㈣而且原判決已說明系爭商標係由左至右之書寫體英文字「You Shire Milk Tea」所構成；據爭商標則係由左至右之正體英文字「YORKSHIRE GOLD」所構成。整體觀察，外文書寫字體及其組合方式固略有不同，惟均為以英文組成之商標，且除字體外並無特殊設計，又二商標起首前半部之「You Shire」與「YORKSHIRE」，皆有相同起首「Yo」二字母，且結尾均為「Shire」，雖分別結合「Milk Tea」、「GOLD」，然呈現之整體外觀亦有雷同之處；再者，相關消費者如遇有文字之商標圖樣，多以唸讀為主要識別，因「You Shire 」、「YORKSHIRE」分別結合「Milk Tea」、「GOLD」，致依文字排列順序之讀音有所差異，然「Milk Tea」、「GOLD」英文字母為消費者所熟習且可唸讀之外文，整體連貫唱呼讀音差異性可謂不大。是以，二商標之整體外觀及讀音均屬相彷彿，此於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，整體圖樣顯易使施以普通注意之消費者有同一或系列商標之聯想，二商標仍應屬構成近似之商標等等，核無不合。上訴意旨以：系爭商標字體極具設計，視覺感受繁簡相異，一般具有普通知識經驗之消費者，施予普通注意，異時異地隔離及整體觀察，應得明顯區別，原判決就系爭商標與據爭商標是

否近似，未依一般消費者平時接觸商標的角度加以觀察，自有判決違背法令及經驗法則之違法等語。無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。

㈤又市場調查報告係藉由資料之蒐集、整合及量化之分析方法，以某種實驗設計，以統計結果驗證其假設學說，統計分析資料，提供判斷之依據，應屬鑑定之一種。惟按當事人在程序外私自委託其他公私單位鑑定而提出該報告於法院，以供事實之認定者，因該鑑定並非由受訴法院選任之鑑定人命行鑑定者，所以非行政訴訟法上證據調查章之鑑定（行政訴訟法第176條準用民事訴訟法第324條以下）。在行政訴訟中，採為證據之鑑定，應遵守行政訴訟法相關程序。且該作成私鑑定報告之程序既未經行政法院之介入，其作成之方式及過程亦未經當事人雙方之辯論，中立性及妥當性俱有問題，是以該私鑑定報告係提出當事人之陳述，並具體化其主張而已。行政法院仍應對當事人之陳述主張依據全辯論意旨，於理由中論述該主張是否可採。經查，系爭市場調查報告之問題為「提到〝約克夏〞您會聯想到什麼？」乙節，為原審依法確定之事實，而據爭商標圖樣為「YORKSHIRE GOLD」，並非「約克夏」，二者並不相同，則原審據以認定系爭市場調查報告之設題調查，顯與據爭商標圖樣不符，該調查結果已難認具有參考性。又「約克夏」一詞，固不乏為國人對於特定犬種之稱呼，然亦為英國行政區地名之音譯，而具有指向固定事物之意涵，則系爭市場調查報告之調查結果，多數指向上開固定事物即狗的品種意涵之認知結果亦屬當然，自不得以此推論相關消費者不熟悉據爭商標之事實等情，核與論理法則及經驗法則無違，亦無不適用法令之情事。上訴意旨猶主張系爭市場調查報告足以反應出系爭商標是否有使相關相費者有混淆誤認之虞，原審以系爭市場調查報告不具參考性，違背經驗法則，且未依行政訴訟法第125條規定，善盡闡明義務，給予上訴人陳述及辯論，有不適用法令之違法云云，實不足採。

㈥上訴意旨另以：參加人約克夏茶產品之盒裝外包裝標示之圖樣與據爭商標在顏色、字體陳列、字型相異，難以證明參加人有以據爭商標於我國為廣泛大量行銷之事實，並未有何等市場調查報告等事證，證明就消費者而言二者具有實質同一性，原判決有未盡證據調查及判決不備理由之違背法令云云。惟按系爭商標為文字商標，文字商標之使用不論其係變更書寫排列方式或字體，只要能使相關消費者足以認識該文字與註冊商標係屬同一商標，即得認有使用該文字之註冊商標。經查，約克夏茶產品盒裝外包裝標示之「YORKSHIRE GOLD」圖樣，有以英文粗體字型設計，其外觀與據爭商標並無明顯不同，原判決認此與據爭商標係未經設計之單純YORKSHIRE GOLD文字，且本身作為參加人之商品名稱，二者具有實質同一性，尚無不合。原判決再依參加人自西元1977年開始使用「YORKSHIRE TEA」（約克夏茶）品牌，銷售茶葉、茶包等商品，並於1981年推出據爭商標之「YORKSHIRE GOLD」系列。又依參加人所提出之附件62路易莎咖啡中和景平直營店之106年2月24日Facebook頁面貼文及所附「YORKSHIRE GOLD」紅茶盒裝照片，及附件69台灣樂天市場Yorkshire約克郡皇家紅茶商品，可認系爭商標註冊日（107年2月16日）前，參加人之約克夏茶產品已有在我國行銷之事實，並透過媒體、網路持續宣傳行銷，而應為我國相關消費者所熟悉等情，業經原審依調查證據並斟酌全辯論意旨之結果依法認定，並詳述其得心證之理由，並無判決不備理由之違法。上訴論旨，並無可採。

㈦事實認定乃事實審法院之職權，苟其事實之認定符合證據法則，縱其證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，亦不得謂為判決有違背法令之情形。依上訴人提出之「即品約克夏奶茶」使用證據，其外包裝係以中文「即品約克夏奶茶」搭配英文草體「Yorkshire Tea」之商標圖樣，核與系爭商標「You Shire Milk Tea」圖樣明顯有別，自難以「即品約克夏奶茶」之廣告行銷

費用及銷售情形，推論系爭商標「You Shire Milk Tea」為相關消費者所熟悉。故上訴意旨主張系爭商標之相關系列商標商品「即品約克夏奶茶」於市場上銷售成績表現不俗，大量投入行銷費用，為相關消費者所熟知，堪認系爭商標對於消費者應得產生與指定使用商品關係密切聯想，足以區辨為不同來源云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並無可採。

㈧綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

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

中　　華　　民　　國　　110　　年　　8　　月　　25　　日

最高行政法院第四庭

審判長法　官　陳　國　成

法　官　蕭　惠　芳

法　官　曹　瑞　卿

法　官　高　愈　杰

法　官　林　惠　瑜

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　110　　年　　8　　月　　25　　日

書記官　蔡　宜　婷