

最 高 行 政 法 院 裁 定

111年度上字第216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

陳亭熹律師

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 保羅科根

送達代收人 林坤賢

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110年12月29日智慧財產及商業法院110年度行商訴字第48號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、依智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，除有特別規定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。又對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於智慧財產及商業法院行政判決上訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨趣；倘為司法院大法官解釋，則應揭

01 示該解釋之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2項所
02 列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條
03 項各款之事實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其
04 所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財產及
05 商業法院行政判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認
06 為合法。

07 二、上訴人於民國106年8月4日以「York Milk Tea」商標，指定
08 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
09 30類之「茶葉粉、冰茶、茶包、茶葉飲料、奶茶、咖啡、咖
10 啡豆、加奶咖啡飲料、即溶咖啡包、咖啡飲料、冰品、糖
11 果、月餅、蛋捲、餅乾」商品，向被上訴人申請註冊，嗣於
12 同年12月29日申請減縮指定商品為「冰品」商品，經被上訴
13 人於107年3月16日核准列為註冊第1903928號商標（下稱系
14 爭商標，如原判決附圖所示）。嗣參加人以系爭商標之註冊
15 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
16 情形，對之提起異議，被上訴人認系爭商標之註冊違反商標
17 法第30條第1項第8款規定，以110年3月24日中台異字第G010
18 70326號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分
19 （下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願遭駁回，循序提起
20 行政訴訟，求為判決撤銷訴願決定及原處分，經原判決駁
21 回。

22 三、上訴人對原判決提起上訴，主張略以：(一)、上訴人係我國知
23 名咖啡品牌，系爭商標所指定之相關系列商品「即品約克夏
24 奶茶」自89年開始銷售後，為我國相關消費者所廣泛熟知，
25 且系爭商標所使用之商品均清楚明確標示產地為臺灣，並無
26 使我國相關消費者誤認、誤信其商品或服務之性質、品質或
27 產地之虞。原判決於認定系爭商標是否有致公眾誤認、誤信
28 其產地之虞時，本應調查系爭商標指定商品於市場交易之實
29 際情事，卻僅以相關網路文章及網頁資料作為判斷依據，推
30 認「York」為國內消費者知悉之地名，顯有應依職權調查而
31 未予調查之情形，自有判決不備理由之違法。(二)、上訴人於

108年5月6日進行市場調查報告（下稱系爭市場調查報告），在不透露任何商品內容與相關資訊的情況下，無關乎性別、年齡層、學歷或是居住地，一般認定「約克夏」這個名字在國人普遍認知多數會想到的是「狗狗品種」，與英國相關的分別僅有英國約克郡4.9%及參加入2.8%，可知不論是「York」（約克）或「Yorkshire」（約克郡）對我國相關消費者而言，均屬罕見地名，則系爭商標自無指示地理來源之作用，且上訴人亦未曾遭消費者申訴有何誤導消費者或產地不實等事宜。原判決未考量直接針對公眾進行調查之系爭市場調查報告之結論，遽認定「York」為知名地點，並認定有指示地理來源之作用，應有認定事實未憑證據之判決理由矛盾之違法等語。

四、惟原判決已論明：(一)、系爭商標係由略經設計草寫字型之外文單字「York Milk Tea」所構成，其中外文單字「Milk Tea」即為奶茶之意，為一種飲品之通用名稱，是系爭商標予人寓目印象為外文單字「York」結合「Milk Tea」飲品名稱。觀諸相關網路文章及網頁資料等內容，又由國內消費者均可於實體咖啡店及網路購物平台購得產自英國約克郡之紅茶相關商品，由此可知，「York」（約克）係一英國城市名稱，該地為國內消費者所知悉之英國旅遊景點，且喜愛紅茶商品之相關消費者更可知悉Yorkshire Tea（約克夏茶）係來自英國Yorkshire（約克郡）。況上訴人就系爭商標所使用之商品「Yorkshire Tea即品約克夏奶茶」上亦載明「1886年，在英國一個叫做約克夏（Yorkshire）的地方，英國人開始經營一系列精緻、溫馨的小茶館，很快地，約克夏茶的名聲傳頌整個北約克夏地區；一百年後這種榮景也未曾改變。我們的採購人員參訪世界各地的茶園與咖啡園，尋找頂級茶與極品咖啡。名聞遐邇的茶館座落於約克中心最富詩意的中古街道『石頭街』（Stonegate），專賣高級茶葉及咖啡。今天我們就將這樣的“頂級茶葉”完美呈獻給您。」益徵「York」（約克）確有表彰商品產地之情事。是於系爭商

01 標註冊時（107年3月16日），我國消費者應可知悉「Yorksh
02 ire」（約克郡）、「York」（約克）為英國地名、城市，
03 則上訴人以外文「York Milk Tea」作為系爭商標圖樣，並
04 指定使用於「冰品」商品，客觀上易使消費者產生該商品係
05 產自於英國約克郡的約克市或與該地有所關連之聯想。而上
06 訴人為我國法人，自承系爭商標所指定使用之商品，其成分
07 或來源實際上均無來自英國約克郡的約克市或與該地有所關
08 連，是系爭商標與其所指定商品間確有名不符實之情事，而
09 有使消費者對其指定使用商品之性質、品質或產地產生誤認
10 誤信之虞，自有商標法第30條第1項第8款規定之適用。(二)、
11 系爭市場調查報告之問題為「提到”約克夏”您會聯想到什
12 麼？」，可知上訴人就系爭市場調查報告所調查之內容為中
13 文「約克夏」，而非系爭商標之外文「York」，二者並不相
14 同，該調查結果已難認具有參考性。況系爭市場調查報告之
15 樣本數僅有1,000份，市調期間僅有1週，在受訪者之選取
16 上，係以為賺取酬勞之特定會員為受訪者，而非採取隨機取
17 樣選定受訪者，另調查地點（居住地區分）之各縣市受訪者
18 人數差距明顯過大，自難以系爭市場調查報告作為有利於上
19 訴人之認定。另上訴人雖主張系爭商標具有後天識別性等
20 語，惟上訴人自承其就系爭商標所使用商品之所列3款圖
21 樣，再觀諸該等商品外包裝上均係標示英文草體「Yorkshir
22 e Tea」搭配「即品約克夏奶茶」，核與系爭商標「York Mi
23 lk Tea」圖樣明顯有別；況上訴人在該等商品上合併使用其
24 主要商標「BARISTA COFFEE西雅圖極品咖啡」，該等圖樣始
25 為上訴人表彰商品或服務來源之主要識別標識，自難以「Yo
26 rkshire Tea即品約克夏奶茶」之聘請代言人、廣告行銷費
27 用及銷售情形，即遽認系爭商標已為相關消費者所廣泛熟知
28 而具有後天識別性等得心證之理由。上訴意旨雖以原判決違
29 背法令為由，惟核其上訴理由，無非係就原審取捨證據、認
30 定事實之職權行使為指摘，並重述其在原審業經主張而為原
31 判決摒棄不採之陳詞，就原審所為論斷或駁斥其主張之理

01 由，泛言未論斷或論斷矛盾、違法，核與所謂原判決違背法
02 令之情形並不相當，難認對原判決如何違背法令已有具體之
03 指摘，依首開規定及說明，應認其上訴為不合法。又本院為
04 法律審，依行政訴訟法第254條第1項規定，原則上應以高等
05 行政法院判決確定之事實為判決基礎，故於高等行政法院判
06 決後，不得主張新事實或提出新證據方法資為向本院提起上
07 訴之理由。本件上訴人於上訴後始提出111年3月31日春露有
08 限公司製作之「『約克夏』網路關鍵字分析報告」，核屬上
09 訴審中始行提出之新攻擊方法，尚非本院所能審酌，自非適
10 法之上訴理由，併予敘明。

11 五、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1
12 條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法
13 第95條、第78條，裁定如主文。

14 中 華 民 國 111 年 4 月 21 日

15 最高行政法院第二庭

16 審判長法官 帥 嘉 寶

17 法官 鄭 小 康

18 法官 李 玉 卿

19 法官 洪 慕 芳

20 法官 林 玫 君

21 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

22 中 華 民 國 111 年 4 月 21 日

23 書記官 邱 鈺 萍