

最 高 行 政 法 院 裁 定

111年度上字第96號

上 訴 人 臺鹽實業股份有限公司

代 表 人 吳容輝

訴訟代理人 張東揚 律師

複 代 理 人 廖嘉成 律師

訴訟代理人 賴蘇民 律師

複 代 理 人 陳巧宜 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 台榮實業廠股份有限公司

代 表 人 沈坤照

訴訟代理人 邱銘峯 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1日智慧財產及商業法院110年度行商訴字第34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項所列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款之事實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其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，其上訴自難認為合法。

二、參加人於民國108年6月12日以「台榮牌TAIYEN及圖」商標，指定使用於商品及服務分類第11類「高週波預熱機；高週波熱處理機；加熱處理裝置；加熱裝置；熔膠加熱裝置；工業用乾燥機」商品，向被上訴人申請註冊。經被上訴人核准列為註冊第2025868號商標（下稱系爭商標，如智慧財產及商業法院〔下稱原審〕110年度行商訴字第34號行政判決〔下稱原判決〕附圖1所示）。嗣上訴人以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第11款規定，對之提起異議。經被上訴人以109年11月30日中台異字第G01090112號商標異議審定書（下稱原處分）為異議不成立之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被上訴人應作成系爭商標異議成立之處分。經原判決駁回後，提起上訴。

三、上訴人對原判決提起上訴，雖以該判決違背法令為由，主張略以：（一）商標法第30條第1項第11款後段與前段不同，意在解決縱兩造商品／服務有市場區隔，但允許系爭商標註冊，依然可能使上訴人之著名商標識別性或信譽遭受損害之情形而設，故不得純以兩造商標商品或服務類別相距甚遠，作為不構成後段之論據，且審酌是否構成該款後段時，必須根據「包括商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品／服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程

度及其他參酌因素等」進行判斷。上訴人之商標（下稱據爭商標，如原判決附圖2所示）為一般消費者普遍熟悉之著名商標，然原判決就商標法第30條第1項第11款後段之適用，僅以「兩造指定使用商品／服務並不類似」為由逕為判斷，顯混淆該條項款前段與後段之適用，悖於歷來實務見解而有適用法規不當之違法，復就歷來實務就後段之判斷基準未置一詞，對上訴人於原審就此點之舉證與主張，亦未說明不採之理由，有判決不備理由之違法。(二)原判決既認為兩造商標「TAIYEN」部分讀音、概念相同，認可能使消費者構成混淆誤認，卻又謂近似程度極低，顯屬判決理由矛盾；據爭商標之最著名部分「TAIYEN」，非習見外文而為高度創意、高度識別性商標，與系爭商標此部分無論讀音、拼字完全相同，原審未審酌當中吸引消費者注意之主要識別部分，依然認定系爭商標加上中文「台榮牌」及電波圖後，兩商標所呈現之整體風格、外觀明顯不同，因而近似程度極低，就商標近似之判斷即有違誤；原判決就商標法第30條第1項第11款前段之判斷，本應就八大要素綜合考量，上訴人主張相關消費者對據爭商標熟悉程度大於系爭商標，並於異議程序即已提出大量使用證據以資證明，原判決就此並未說明不採之理由；原判決業認據爭商標為具有高度識別性之商標，並有多角化經營情事，則識別性越強之商標，予商品／服務之相關消費者印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生誤認，原審卻刻意壓低此等重要因素之考量，適用法規顯屬不當。(三)參加人雖於66年曾經註冊與系爭商標相同之圖樣，然76年已放任其自行消滅；86年再行註冊後，復放任其自行消滅。再觀參加人所提以前系爭商標使用證據，其使用甚為稀少。參加人雖陳述其「TAIYEN」為「台榮」之台語讀音，然此為其主觀想法，且今日中文為主要使用語言，多數年輕人根本不知道「台榮」之台語發音，自無法產生連結，商標識別性自然不高，故系爭商標縱曾註冊，若怠於使用，放任消滅，不當然永遠都可准許註冊，其商標註冊是否合法、是否違反

商標法第30條第1項第11款規定，所關注之時空背景，應為系爭商標申請註冊時之108年6月12日，而非66年曾註冊之事實。準此，縱系爭商標註冊為善意，如其會導致混淆誤認之虞、據爭商標淡化之效果，自不應准許。原處分及訴願決定錯解系爭商標之時空背景在先，原判決復未加糾正而予維持在後，即有適用法規不當之違誤等語。

四、惟查，原判決已敘明：(一)系爭商標與據爭商標二者相較雖均有相同之外文字母「TAIYEN」，讀音相仿，惟系爭商標仍有結合電波圖形及中文「台榮牌」之差異，整體構圖意匠繁簡有別，且國人慣用語言仍以中文為主，消費者對於中文「台榮牌」應會有較深之寓目印象，是二商標給予消費者之整體寓目印象即因圖樣或文字之設計不同而有可資辨別之差異，視覺感受亦有所區別，經比較兩商標所呈現之整體風格、外觀明顯不同，惟因系爭商標之「TAIYEN」部分與據爭商標之「TAIYEN」部分在讀音、概念均為相仿，可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，惟近似程度極低；系爭商標經參加人用於機械類商品，且為特殊之高週波相關機械，並非日常生活中常見之商品，為消費者所知悉之程度應較低，且與上訴人經營及廣為消費者熟知之鹽、化妝品商品，並無直接相關，所可能導致相關消費者實際混淆誤認之情況應非屬常見，一為機械器具，一為國人時常接觸之日常生活用品，二者依一般社會通念及市場交易情形判斷，應不具關連性，非屬同一或類似之商品；系爭商標圖樣經過設計，予人不同視覺感受，相關消費者會將之視為表彰商品服務來源之標識，應具有相當識別性，而據爭商標經上訴人長期廣泛使用，已臻一般消費者普遍知悉之高度著名程度，應具較高度之識別性；以系爭商標之申請人是否善意而言，參加人早於66年及86年間，即以與系爭商標相同之圖樣獲准註冊使用於第7類「高週波熔接機、超音波熔接機、真空成型包裝機」商品，且於64年間製作標示有圓形外框內置外文「TAIYEN」結合電波圖形之

「TAIYEN及圖」、中文「台榮牌」、參加人公司中文全稱及英文名稱「TAI-YEN INDUSTRIAL CO. LTD」之銘牌使用，及於西元1984年、西元1987年、西元1989年仍持續以「TAIYEN及圖」、「台榮牌TAIYEN及圖」結合公司中英文名稱，使用於中英文目錄、產品說明書作為企業表徵，復於西元1991年、西元1992年使用「台榮牌TAIYEN及圖」商標標示於其所開立之估價單上，足見參加人早於上訴人使用據爭商標前即有以「台榮牌TAIYEN及圖」作為商標實際使用於所產製之商品上，並使用外文「TAIYEN」作為公司英文名稱，尚難謂其主觀上有仿襲據爭商標之意圖，或有使相關消費者混淆誤認來源之故意，堪認系爭商標申請註冊應係出於善意。綜上，系爭商標所指定使用於第11類之商品，以具有普通知識經驗之相關消費者，就兩商標以異時異地隔離觀察，並於購買時施以普通之注意，尚難認為相關消費者有可能會誤認兩商標來自同一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之情事，自無商標法第30條第1項第11款前段規定不得註冊之事由。(二)「商標淡化」適用之情形，雖不限於著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務，然為免保護過當，其判斷標準應在於允許後商標併存，會減弱相關公眾對著名商標與其原指定使用或實際使用之特定商品或服務來源之關聯，而非泛指著名商標之保護可擴及到對所有之商品或服務。倘兩商標所指定或實際使用之商品或服務之營業利益並不衝突，且完全無任何關聯時，而於另一商品或服務，使用近似於著名商標之商標，亦不會減弱著名商標與其所指定或實際使用商品或服務之關聯時，即可允許後商標之存在。依上訴人所提出之相關證據，僅可證明據爭商標於鹽、化妝品等日常生活商品之相關事業或消費者間為著名商標，尚未跨足至電氣或機械領域；而系爭商標係指定使用於相關高週波機械商品，其與據爭商標所著名之鹽、化妝品等商品類別相較，兩者相距甚遠，毫無關聯。再考量系爭商標與據爭商標之近似程度極低，且所指定使用之商品非屬相同

或類似之商品，據爭商標之著名程度，尚不及於電氣、機械類之相關商品，兩者具有明顯之市場區隔，消費者仍可輕易區辨兩者表彰之商品乃不同來源，則參加人持續使用系爭商標於機械類商品之結果，不致使據爭商標之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險，亦不影響上訴人之據爭商標的社會評價，自無違反商標法第30條第1項第11款後段規定不得註冊之事由等語甚詳。核諸上訴理由，無非重述其在原審提出而為原審所不採之主張，就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，指摘其為不當，並就原審已論斷或指駁不採者，泛言原判決違背法令、理由不備或理由矛盾，而非具體表明合於不適用法規、適用法規不當、或行政訴訟法第243條第2項所列各款之情形，難認對原判決之如何違背法令已有具體之指摘。依首揭規定及說明，應認其上訴為不合法。

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條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中 華 民 國 111 年 3 月 21 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 胡 方 新

法官 陳 國 成

法官 蕭 惠 芳

法官 林 惠 瑜

法官 曹 瑞 卿

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 111 年 3 月 21 日

書記官 莊 子 誼