

智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第117號

原告 穎漢科技股份有限公司

代表人 胡炳南（董事長）

訴訟代理人 鄒純忻律師

賴曉瑩律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 林淑如

參加人 越蘭媚企業有限公司

代表人 侯品亘（董事）

訴訟代理人 曾信嘉律師

複代理人 陳敬如律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國108年8月6日經訴字第10806307860號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

參加人於民國106年3月17日以「YLM 及圖」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35類之「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、提供商品行情、拍賣、網路拍賣、藝術品拍賣、珠寶拍賣、古董拍賣、百貨公司、超級市場、便利商店、購物

01 中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊
02 及購物建議、量販店、百貨商店、鐘零售批發、錶零售批發
03 、首飾零售批發、皮件零售批發、貴重金屬零售批發」服務
04 ，向被告申請註冊。經審查准列為註冊第00000000 號商標（
05 下稱系爭商標，如本判決附圖一所示）。其後原告於106 年
06 1 月7 日以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第8 款
07 、第10款、第11款及第12款之規定，以註冊第000000000、00
08 0000000商標（下分別稱據爭000000000商標、據爭000000000商
09 標，合稱為據爭諸商標，如本判決附圖二、三所示）對之提
10 起異議。案經被告審查，認系爭商標之註冊並無違反前揭商
11 標法規定，以108 年4 月19日中台異字第01060813號商標異
12 議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，
13 經經濟部108 年8 月6 日經訴字第10806307860 號訴願決定
14 駁回後，向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，
15 倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，將影響參加人之權利或
16 法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

17 二、原告主張：

18 (一)系爭商標之註冊顯將導致相關消費者混淆誤認，違反商標法
19 第30條第1 項第10款規定，應予撤銷：

20 1.二商標高度近似：

21 查系爭商標（原證1 ）與據爭諸商標（原證2 ）均係由英文
22 字「YLM 」構成，字體粗細、形狀亦幾乎一模一樣，則予人
23 印象深刻者皆係該「YLM 」之英文字部分，且英文字皆置於
24 方形框內，則不論由主要識別部分或整體觀察，其構圖意象
25 幾乎完全相同，僅系爭商標之方框內有填滿顏色，而其中字
26 母「Y 」右上方筆劃處以1 顆小鑽石代之，據爭諸商標之方

01 框內則為中空，兩商標在設計上僅有些微差異，然「YLM」
02 之3個英文字在讀音上也是一樣，故系爭商標無論係外觀、
03 讀音及觀念上皆與據爭諸商標高度近似，則若將其標示在相
04 同或類似之商品或服務上時，以具有普通知識經驗之消費者
05 於購買時施以普通之注意，根本難以區辨，系爭商標與據
06 爭諸商標屬高度近似商標，被告之處分及經濟部之訴願亦同
07 此認定，益可證之。

08 2.二商標所指定使用之服務、商品類似：

09 系爭商標指定使用於第35類之「代理進出口服務、代理國內
10 外廠商各種產品之報價投標經銷、提供商品行情拍賣、網路
11 拍賣、藝術品拍賣、珠寶拍賣、古董拍賣、百貨公司、超級
12 市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、
13 為消費者提供商品資訊及購物建議、量販店、百貨商店、鐘
14 零售批發、錶零售批發、首飾零售批發、皮件零售批發、貴
15 重金屬零售批發」等服務，而據爭諸商標則分別指定使用於
16 第7類之「鐵剪床、彎管機、擴管機、鋼板整平裁剪機、捲
17 料整平裁剪機、金屬剪斷機、金屬加工摺床、金屬加工沖床
18 、切管機、油壓成形機、空壓成形機、橡膠或塑膠工業用機
19 械」及「鐵剪床、彎管機、擴管機、鋼板整平裁剪機、捲料
20 整平裁剪機、金屬剪斷機、摺床、沖床」等商品，然依商標
21 法第19條第6項規定，上開分類僅係作為行政管理及檢索之
22 用，類似商品或服務之認定並不受該分類之限制。是系爭商
23 標指定之服務與據爭諸商標指定之商品，並非僅能以類別為
24 商品或服務之分類即認定不類似，實則在滿足相關消費者需
25 求上具有關聯性，構成類似之商品或服務，被告之處分及經
26 濟部之訴願決定僅依商品或服務分類即認定兩商標非屬類似

之商品或服務，違反商標法第19條第6項規定，應予撤銷。

3.二商標有混淆誤認之虞：

①系爭商標指定使用之「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、提供商品行情拍賣、網路拍賣、為消費者提供商品資訊及購物建議」等服務，與據爭諸商標指定使用之「鐵剪床、彎管機、擴管機…金屬剪斷機、摺床、沖床」等商品相較，因原告為全球第一大金屬彎管機製造廠暨供應商，故據爭諸商標所指定之上開商品實係行銷遍及世界30餘國（原證3、4），則據爭諸商標指定之商品顯須透過系爭商標所指定之進出口服務始能銷售至世界各國，足證系爭商標指定之服務與據爭諸商標指定之商品間實具密切關聯性，屬類似之商品及服務，遑論，原告於進出口時，均將據爭諸商標明載於發票、裝箱單及證明書等相關之進出口必備文件（原證18），是被告既已認系爭商標與據爭諸商標為高度近似之商標，則於進出口貨物之服務上，系爭商標之註冊，顯有致消費者混淆誤認之虞，實應撤銷。

②原告同時經營國際貿易、餐具及手工物等製造，並將據爭諸商標印製於各類商品之上，顯見原告有多角化經營，故系爭商標之註冊，將使相關消費者對其所表彰之來源發生混淆誤認。原告除為全球第一大彎管機製造商與供應商，更同時經營國際貿易、餐具及手工物之製造，並將據爭諸商標印製於各類商品如茶壺、鐘錶、筆記本等（原證20），顯見原告有多角化經營，且可能跨入系爭商標所指定之第35類「代理進出口服務、…量販百貨商店、鐘零售批發、錶零售批發、貴金屬零售批發」等服務，則系爭商標之註冊將使相關消費者極可能產生直接之聯想，誤以為其服務係由原告所參與、授

01 權或贊助之印象，將使相關消費者對其所表彰之來源發生混
02 淆誤認。

03 4.據爭諸商標為原創性商標，具有強烈識別性：

04 查據爭諸商標之外文「YLM」既非習見之語詞，亦非既有之
05 詞彙或事務，於外文字義上亦無固有意義，更與據爭諸商標
06 所指定使用之商品不具任何關連性，因而具有強烈指示商品
07 來源及產製主體之功能，而據爭諸商標之外文「YLM」係擷
08 取原告前身「穎霖機械工業股份有限公司」之英文名稱「YI
09 NG LIN MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD」(原證5)之字
10 首所組成，結合長方形圖後之整體構圖予人深刻印象，為原
11 創性商標，具有強烈識別性，且由於原告已是全球第一大彎
12 管機製造商與供應商，相關消費者絕對足以認識其為表彰商
13 品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，惟參加人
14 竟以高度近似之「YLM」商標申請註冊為系爭商標，顯係攀
15 附據爭諸商標，自會引起相關消費者產生混淆誤認。

16 5.據爭諸商標為相關消費者所熟悉，應賦予其較大之保護：

- 17 ①查原告集團成立於65年，並早於87年即申請註冊而使用據爭
18 諸商標(原證2)，而原告為股票上市公司(股票代碼：45
19 62)，且為全球第一大彎管機製造商與供應商(原證3、4
20)，銷售據點及服務橫跨世界五大洲，遍及中國、美國、印
21 度、俄羅斯、墨西哥等世界30餘國，早約20年前、91年起即
22 銷售包含美國、阿拉伯、比利時、泰國、馬來西亞、波蘭、
23 印度、中國大陸及越南等世界各國，此有出口報單可稽(原
24 證16)，而原告本身亦有進口貨物(原證17)。且原告合作
25 及應用之產業包羅萬象，例如「車輛、家具、健身器材、家
26 電用品等(原證6)，廣經國內外知名媒體報導，例如：今

01 周刊、57新聞王、Money DJ財經台等（原證7），且多年來
02 連續參與包含波蘭、捷克、土耳其等國際專業展覽（原證8
03 ），並於國內外報章雜誌、專業期刊刊登廣告（原證9），
04 再依原告及子公司之財報銷售額高達數億元，且逐年大幅增
05 長（原證10、原告所提附表1），足證據爭諸商標早為相關
06 消費者所熟悉。

07 ②被告雖另主張「原證4之據爭『YLM』及圖商標產品目錄，
08 …除無日期可稽，無法得知為何時所印製外」等語，認為無
09 法與系爭商標指定之服務產生連結而致消費者產生混淆云云
10 。惟查原證4每一頁均載有原告之據爭諸商標，且於第2、
11 4、6、8、10、12、14頁之右下角均載有「2016 Nov」，
12 換言之，原證4之產品目錄至少半數以上頁面均有日期可稽
13 ，可知係於105年11月印製，且早於參加人提出申請系爭商
14 標即106年3月17日，被告卻視而不見並稱無日期可稽，顯
15 見被告並未確實審核原告提出之事證，即恣意以此為由為異
16 議不成立之處分，實有違誤。實則，除了上開105年之產品
17 目錄外，早從95年起據爭諸商標均明載於原告之歷年（95至
18 102年）產品目錄（原證19），足證據爭諸商標早為原告廣
19 泛運用，而為相關消費者所熟悉。

20 6.原告有多角化經營：

21 查據爭諸商標雖未註冊於系爭商標所指定之服務，然業如上
22 述，原告由於係全球第一大彎管機製造商與供應商，同時經
23 營國際貿易、批發、餐具製造及手工具製造等行業（原證11
24 ），為此原告亦註冊第00000000號商標指定第42類「室內設
25 計；舞台設計…網路網頁設計…服裝設計…藝術品鑑定、珠
26 寶鑑定」等服務（原證12），顯見原告確有多角化經營之情

形，則系爭商標使用指定進出口、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷等服務，顯然將使相關消費者極可能產生直接之聯想，誤以為其服務係由原告所參與、授權或贊助之印象，有使相關消費者對其所表彰之來源發生混淆誤認。

7.系爭商標之註冊並非善意，應不受保護：

①查原告於106年2月11日赫然發現參加人於網路直播時使用之商標與據爭諸商標幾乎一模一樣，原告乃立即傳訊息告知並請其撤下該商標，而參加人當時亦回覆：「造成您的不便，我們非常抱歉，關於本公司縮寫類似貴公司部分，目前正研請本公司美工部門做修改…再次向您致歉，謝謝您的提醒，馬上將圖片下架」等語（原證13），原告本以為參加人會信守承諾，詎料，一個月後參加人竟於106年3月17日提出系爭商標之申請，顯見參加人明知系爭商標可能引起相關消費者混淆誤認其來源，仍決意以系爭商標申請註冊，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，故縱原告先予告知，卻仍申請註冊系爭商標，其申請顯非屬善意，應不受保護。

②又經比對據爭諸商標及參加人於其所屬拍賣網頁及facebook於106年3月8日網路直播所使用之商標（原證21），除該商標亦以YLM英文字構成外，無論字體、粗細乃至每個字之空隙處皆是幾乎一模一樣，遑論，事後參加人更曾向原告致歉，並稱會將圖片下架等語，足認參加人仍以系爭商標註冊並非善意，應不受保護。

8.綜上，被告既已認系爭商標與據爭諸商標為高度近似之商標，而系爭商標指定之服務與據爭諸商標指定之商品具有密切關聯性，核屬類似之商品及服務，且原告有多角化經營之情，故系爭商標之註冊，將使相關消費者對其所表彰之來源發

生混淆誤認，系爭商標之註冊亦非善意，應不受保護，且被告亦未確實審核原告提出之事證，則被告所為之處分及訴願機關所為之訴願決定應予撤銷。

(二)據爭諸商標於系爭商標申請註冊時已係著名商標，故系爭商標之註冊顯致相關公眾混淆誤認、減損據爭諸商標之識別性或信譽，違反商標法第30條第1項第11款規定，應予撤銷：

1.承前所述，原告為股票上市公司，為全球第一大彎管機製造商與供應商，銷售據點及服務橫跨世界多國，且原告合作及應用之產業多元，廣經國內外知名媒體報導，多年來連續參與國際專業展覽，並於國內外報章雜誌、專業期刊刊登廣告，顯見原告註冊、使用及宣傳據爭諸商標期間至少超過22年，範圍地域囊括國內及世界各國，原告及子公司之銷售額迄系爭商標註冊時並已高達數億元，可證據爭諸商標識別性強並為相關事業或消費者所知悉或認識，且系爭商標之申請日係106年3月17日，然原告早於87年即申請註冊並使用據爭諸商標，更陸續於92年1月向中國大陸、102年4月向歐洲、105年5月向美國申請註冊（原證14）。又原告在國內多年來更是獲獎無數，例如：中華民國國產機械金龍獎（1993年），由經濟部設立、號稱臺灣產業界的奧斯卡獎的台灣精品獎（2002年、2013年、2017年、2018年）、第六屆小巨人獎（2003年）、創新研發績優獎（2003年、2005年）、台灣第一品牌（2010年）等（原證3），更曾於國內台北、台中、台南等北中南三地參展（原證22），並多次委請行銷公司廣為宣傳行銷（原證23），由據爭諸商標之使用期間長達20餘年、地域範圍包含臺灣甚至遍及全世界、據爭諸商標指定使用之商品市占率高達世界第一、銷售額高達數億元、原告

於國內公私部門獲獎無數、廣受國內外媒體報導，顯見據爭諸商標於系爭商標申請註冊時已係著名商標，毫無疑義，原處分及訴願決定未仔細審酌即認定無事證顯示據爭諸商標屬著名商標，顯屬率斷。故系爭商標與已臻著名商標之據爭諸商標於外觀、讀音及觀念上高度近似，業如前述，以具有知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意，勢必將混淆而誤認兩商標為同一商標；退步言，縱不致誤認兩商標為同一商標，亦極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，故系爭商標之註冊顯致相關公眾混淆誤認，違反商標法第30條第1項第11款前段規定，應予撤銷。

2.又據爭諸商標為著名商標並使用於指定之特定之商品及服務，原本僅會使人產生全球第一大金屬彎管機製造廠暨供應商之聯想，但因未取得授權之系爭商標之使用行為，必然減弱或分散據爭諸商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，最後該曾經強烈指示單一來源的據爭諸商標，將會變成指示不同來源的商標，抹滅原本據爭諸商標在社會大眾的心中留下單一聯想或獨特性的印象，進而減損據爭諸商標之識別性或信譽。退步言之，縱認據爭諸商標所指定之商品與系爭商標所指定之服務非屬類似，然依上開實務見解，亦不影響商標法第30條第1項第11款後段規定之適用，是以系爭商標之註冊，顯使據爭諸商標之識別性或信譽遭受損害，應予撤銷。

3.被告雖辯稱「原證6（同起訴狀原證8）及原證6-1之據爭商標歷年參展與廣告資訊紀錄…非屬據爭諸商標商品實際行

銷使用事證，或2017年於台北、印度、義大利、俄羅斯、中東參展照片，日期與系爭商標註冊申請日相當，或2013、2015、2016年於韓國、台北、波蘭、印度…等國家或地區參展照片，除參展時間大部分與系爭商標註冊申請日相距僅1、2年不算長外，且大部分參展地點在國外，參與人士復侷限於機械製造相關消費者，難謂已為國內相關消費者所知悉並達著名之程度」等語，主張據爭諸商標於系爭商標申請註冊時非屬著名商標。惟查，原告所提之原證4 產品目錄明明載有日期，被告卻視而不見，有所違誤，業如前述，且據爭諸商標早從95年即使用於原告歷年之產品目錄，顯已為相關消費者所熟悉。

4.綜上，據爭諸商標已為著名商標，並使用於指定之特定之商品及服務，而系爭商標之註冊，顯使據爭諸商標之識別性或信譽遭受損害，應予撤銷。

(三)參加人顯係知悉據爭諸商標之存在而意圖仿襲，系爭商標之註冊顯已違反商標法第30條第1項第12款規定，應予撤銷：

1.承前所述，系爭商標之外觀、讀音高度近似先使用之據爭諸商標，且參加人經原告告知系爭商標可能引起相關消費者對於據爭諸商標混淆誤認後，仍執意申請註冊系爭商標，顯係未經原告同意下申請註冊，再查參加人設址於○○○○○區○○街○○號（原證15），而原告位於臺南市，顯具地緣關係，而原告早於87年即申請註冊使用據爭諸商標，參加人則於106年始登記註冊系爭商標，顯係知悉據爭諸商標之存在而意圖仿襲，遑論，原告使用據爭諸商標所生產之商品行銷遍及全球各地，廣為消費者熟知，並於國內獲獎無數、廣受國內外媒體報導，業如前述，於現行網路無遠弗屆、無孔不入

、快速傳播的特性下，參加人更顯然早已知悉據爭諸商標之存在而意圖仿襲，故系爭商標之註冊顯已違反商標法第30條第1項第12款之規定，應予撤銷。

2.又據爭諸商標指定之商品須透過系爭商標指定之代理進出口服務始能銷售世界各國，故二商標所指定之服務與商品具有密切關聯性，業如前述，此外，原告同時經營國際貿易、餐具及手工物等製造，並將據爭諸商標印製於各類商品之上，顯見原告有多角化經營，是系爭商標指定之服務與據爭諸商標指定之商品核屬類似之商品及服務，而原告早於87年即申請註冊並使用據爭諸商標，參加人則係於106年始登記註冊系爭商標，是原告先使用據爭諸商標於與參加人同一或類似商品或服務，且原告位於臺南市，而參加人設址於○○○，具有地緣關係，而將參加人於其所屬拍賣網頁及facebook於106年3月8日網路直播時所使用之商標與據爭諸商標相比對（原證21），該商標之字體、粗細乃至每個字之空隙處皆與據爭諸商標如出一轍、毫無不同，足以證明參加人係知悉據爭諸商標之存在而意圖仿襲，系爭商標之註冊顯已違反商標法第30條第1項第12款規定，應予撤銷。

(四)綜上所述，系爭商標與據爭諸商標高度近似，且構成類似商品或服務，而據爭諸商標之使用期間長達20餘年、地域範圍遍及全世界、據爭諸商標指定使用之商品市占率高達世界第一、銷售額高達數億、原告並於國內獲獎無數等情，據爭諸商標於系爭商標申請註冊時已係著名商標，則系爭商標之註冊益顯致相關公眾混淆誤認而減損據爭諸商標之識別性或信譽；又參加人與原告顯具地緣關係，參加人顯係知悉據爭諸商標之存在而意圖仿襲，故系爭商標之註冊顯違反商標法第

30條第1 項第10、11、12款規定，被告所為異議不成立之處分及經濟部所為之訴願決定係屬判斷有誤，均應撤銷。

(五)並聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。2.被告就系爭商標應作成「異議成立，註冊應予撤銷」之處分。

三、被告抗辯：

(一)按商標法第30條第1 項第11、10款本文規定：商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「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」，不得註冊。本件存在之相關因素審酌如下：

1.商標是否近似暨其近似之程度：

本件系爭商標係由黑底長方形圖內置略經設計之反白外文「YLM」所組成，與原告據爭諸商標係由白底黑框長方形圖內置未經/ 略經設計之粗黑外文「YLM」所組成，兩者相較，均係以引人注意之相同外文「YLM」置於長方形圖內作為構圖設計，整體文字外觀、讀音及觀念均相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時所施之普通注意，可能會誤認二商品/ 服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬高度近似之商標。

2.商品/服務是否類似暨其類似之程度：

系爭商標指定使用於「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、提供商品行情、拍賣、網路拍賣、藝術品拍賣、珠寶拍賣、古董拍賣、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費

者提供商品資訊及購物建議、量販店、百貨商店、鐘零售批發、錶零售批發、首飾零售批發、皮件零售批發、貴重金屬零售批發」服務，係提供代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、藝術品、珠寶及古董拍賣、網路拍賣、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、量販店、百貨商店等服務，或所提供批發零售之商品係屬鐘、錶、首飾、皮件、貴重金屬相關商品，據爭諸商標則分別指定使用之「鐵剪床、彎管機、擴管機、鋼板整平裁剪機、捲料整平裁剪機、金屬剪斷機、摺床、沖床」、「鐵剪床、彎管機、擴管機、鋼板整平裁剪機、捲料整平裁剪機、金屬剪斷機、金屬加工摺床、金屬加工沖床、切管機、油壓成形機、空壓成形機、橡膠或塑膠工業用機械」等商品，係屬金屬加工機械及機械零件等相關商品，二者相較，其商品/服務性質、功能、用途明顯有別，服務提供者/產製主體及消費族群亦有差異，依一般社會通念及市場交易情形，應非屬構成類似之商品/服務。

3.商標識別性之強弱：

據爭諸商標之外文無特定字義，結合長方形圖後之整體構圖予人鮮明視覺印象，且與其指定使用之商品並非相關，消費者會直接將其視為指示及區別商品來源之標識，應具有相當識別性。而系爭商標之外文「YLM」係擷取參加人公司英文名稱「YUE LAN MEI ENTERPRISE CO., LTD」（參加人之乙證1-6 附件6）特取部分之字首所組成，結合長方形圖後之整體構圖予人深刻印象，且與其指定使用之服務並無關聯性，亦應具有相當識別性。

01 4.據爭諸商標是否為著名商標：

02 ①本件觀諸原告所檢送之證據資料，異議申請狀原證1 之系爭
03 商標註冊資料，非屬據爭諸商標使用事證；又由異議申請狀
04 原證2 之原告於各國申請註冊之商標公告資料，固可得知原
05 告有以據爭諸商標於我國、中國大陸、美國及歐盟智慧財產
06 局等國及地區獲准註冊之事實，惟其所表彰之商譽是否為國
07 內消費者知悉，仍須依其檢送之實際行銷使用事證加以證明
08 ；異議申請狀原證3 、10及起訴狀原證3 之原告公司官網資
09 料及穎漢集團簡介，係有關原告公司及集團歷史沿革簡介、
10 產品範疇及其性質介紹、參展及參與之活動、分佈據點、經
11 營理念、銷售對象、創造的效益及遭遇的困難等，大部分非
12 屬據爭諸商標行銷使用事證；異議申請狀原證4 及起訴狀原
13 證4 之據爭諸商標產品目錄，雖可知所產製之產品屬金屬加
14 工機械及機械零件等製造業相關商品，然除無日期可稽，無
15 法得知為何時所印製外，且該等產品無法得知具有原告主張
16 之產生國際行銷、進出口服務等功能而與系爭商標指定之服
17 務產生連結而致消費者產生混淆誤認；異議申請狀原證5 及
18 及起訴狀原證7 之動態媒體報導資料，核其於東森財經新聞
19 、MoneyDJ 財經新聞、原告公司上市前業績發表會及YouTub
20 e 發表影片等，日期幾乎均較系爭商標註冊申請日（106 年
21 3 月17日）晚，觀看次數亦不高，難以執為據爭諸商標於系
22 爭商標註冊時已臻著名之事證；異議申請狀原證6 、起訴狀
23 原證8 及原證6-1 之據爭諸商標歷年參展與廣告資訊紀錄，
24 或僅為原告於2017年自行製作之品牌行銷推廣實例介紹關於
25 品牌定位、核心價值、行銷宣傳之方向、產品應用及官方網
26 站介紹，非屬據爭諸商標商品實際行銷使用事證，或2017年

於台北、印度、義大利、俄羅斯、中東參展照片，日期與系爭商標註冊申請日相當，或2013、2015、2016年於韓國、台北、波蘭、印度、巴西、德國、美國、中國大陸、義大利等國家或地區參展照片除參展時間大部分與系爭商標註冊申請日相距時間僅1、2年不算長外，且大部分參展地點在國外，參與人士復侷限於機械製造相關業者，難謂已為國內相關消費者所知悉並達著名之程度；異議申請狀原證7、8及起訴狀原證10之「合併財務報告暨會計師核閱報告」，僅係原告公司及其子公司於106年及105年第1、2季包括合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表之合併財務報告，無法得知該等收益是否均係來自據爭「YLM及圖」商標所產製之商品；異議申請狀原證9及起訴狀原證6之業績發表會資料，發表時間（2017年7月26日）較系爭商標申請日為晚，難以執為據爭諸商標於系爭商標註冊日前之使用事證。

②綜上事證，由於據爭諸商標使用事證不多，或使用資料無日期可稽，或日期在後，或非其使用事證，尚難認定在本件系爭商標106年3月17日申請註冊前，據爭諸商標所表彰之信譽，已為相關事業或消費者所熟知而達著名之程度；原告雖於起訴狀原證7及原證9提出其於投資台灣、經貿透視、今周刊、經濟日報、先探週刊、理財週刊、財訊雙週刊等刊物之報導及國際期刊TUBE&PIPE之廣告資料與標有據爭諸商標之事務用品及贈品照片，惟查除標有據爭諸商標之事務用品及贈品照片無日期可稽，無法得知何時使用外，且該等報導日期多均較系爭商標註冊申請日（106年3月17日）晚，僅有投資台灣、經貿透視兩份刊物為早於系爭商標申請日之報

導，然投資台灣刊物之報導並未見據爭諸商標，故僅有1份報導據爭諸商標之資料，數量並不多，又所附之國際期刊TUBE&PIPE之廣告資料，亦僅見1張標有據爭諸商標之廣告頁，尚難因此有限之資料遽認據爭諸商標於系爭商標申請註冊前已為相關消費者熟悉而達著名商標之程度。

5.系爭商標之註冊申請是否善意：

查系爭商標之外文「YLM」應係擷取自參加人英文名稱「YUE LAN MEI ENTERPRISE CO. , LTD.」特取部分之首字母組成，業如前述，其設計並非毫無緣由。原告固提出異議申請狀原證11及起訴狀原證13，主張參加人於申請系爭商標註冊前在其直播拍賣網站上所標示之商標圖樣與據以異議商標相同等語。惟綜觀上開事證及參加人於異議階段所檢送附件2至4國際珠寶精品直播網頁照片、參展攤位照片、珠寶線上秀影像及廣告、海報等資料，可知系爭商標實際使用時絕大多數均與參加人中、英文名稱之「越蘭媚……/YUE LAN MEI……」等文字併同標示，是亦難遽認參加人有使消費者對其服務來源產生混淆誤認之意圖。

6.綜合判斷本案存在之相關因素：

①關於商標法第30條第1項第10款規定部分：

本案系爭商標指定使用之服務與據爭諸商標指定使用之商品非屬類似，與前揭條款規定之「相同或近似於他人同一或類似商品或服務」之前提要件已有不符，系爭商標之註冊，自無前揭法條規定之適用。

②關於商標法第30條第1項第11款規定部分：

本件衡酌原告所檢送之證據資料，或非屬據爭諸商標行銷使用事證，或使用日期較系爭商標申請日為晚，或據爭諸商標

01 使用事證不多，或僅為國外靜態權利取得證明，均無法證明
02 其所表彰之商譽已為我國相關事業或消費者所普遍認知之程
03 度，據爭諸商標自非屬著名商標，已與該條款規定「著名商
04 標或標章」之前提要件不符，且系爭商標所指定使用服務，
05 亦與據爭諸商標商品非屬構成類似，二者市場區隔明顯，亦
06 不具關聯性，是系爭商標之註冊，自無前揭法條規定之適用
07 。

08 (二)商標法第30條第1 項第12款本文規定：

09 1.商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之
10 商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或
11 其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，
12 不得註冊。本款之規定意旨，係在避免因知悉他人商標存在
13 而剽竊他人先使用之商標申請註冊。又前揭法條之適用，係
14 商標法先申請先註冊原則之例外規定，除兩造商標構成近似
15 及商品或服務相類似外，應有客觀事證證明他人於系爭商標
16 申請註冊前有先使用據爭諸商標，以及參加人係因知悉據爭
17 諸商標存在而搶先註冊。經查，本件觀諸原告所檢送之前述
18 證據資料，並無據爭諸商標於系爭商標申請日前有先使用於
19 與系爭商標相同或類似商品或服務之相關使用事證可參，與
20 商標法第30條第1 項第12款規定之「先使用」、「同一或類
21 似商品或服務」等前提要件已有不符，系爭商標之註冊，自
22 無前揭法條規定之適用。

23 2.原告雖另主張參加人申請註冊前實際使用的商標態樣與據爭
24 諸商標相仿，其係於接獲原告主張其於網路直播的內容所使
25 用之文字可能構成侵害據爭諸商標的訊息，並經原告提起本
26 件異議申請後始更改網站之商標圖樣，參加人之系爭商標明

01 顯惡意抄襲等節，惟經核參加人於106年2月11日接獲原告
02 通知侵害據爭諸商標的訊息，雖致歉並告知目前正研請美工
03 部修改、Logo純屬巧合、已經移除了等語，然亦同時告知該
04 公司與原告公司屬不同行業，從不曾聽說該公司名號云云，
05 又所稱系爭商標申請註冊前實際使用的圖樣與參加人於異議
06 階段所檢送附件2之網站上使用之商標圖樣，二者圖樣之
07 使用先後，並無資料佐參得以證明，故無法為原告有利之事
08 證，併予陳明。

09 (三)並聲明：原告之訴駁回。

10 四、參加人則以：

11 (一)系爭商標商標法第30條第1項第10款部分：

12 1.系爭商標與據爭諸商標並非相同或近似商標：

13 ①系爭商標用於珠寶、貴金屬等高單價商品之銷售及服務，客
14 群為高端珠寶精品消費者；而據爭諸商標則是用於「CNC，
15 NC與傳統型彎管機械的研發與生產製造」等第二級產業之機
16 器設備，其客群為製造業而非終端消費者。可知，系爭商標
17 與據爭諸商標消費客群除未重疊且各屬該領域專業人士，又
18 二者販售之產品及服務單價較高，此二商標之消費者應更能
19 區辨二者差異，故於本件判斷是否相近即應採取較高標準。

20 ②系爭商標係以參加人之公司英文名稱「Yue Lan Mei Enterp
21 rise Co. , LTD.」字首的「YLM」取樣所設計而成，因參
22 加人主要從事珠寶商品經銷，特別在系爭商標「Y」字型部
23 分增添鑽石元素之設計，使消費者得透過此一主要部分之設
24 計，將系爭商標與參加人所營之珠寶精品商品/服務產生連
25 結，而留下深刻印象，此屬於系爭商標之主要部分；而據爭
26 諸商標則係單純未加設計之外文字母「YLM」與一為未增添

設計的矩形方框所構成。就二者之主要部分相互比較，可發現，二者雖有相同之「YLM」之文字，但二者主要部分之設計係截然不同，整體而言系爭商標所呈現出的係一極具設計感十足之商標圖樣，與據爭諸商標整體設計及構圖意匠亦不相同，系爭商標及據爭諸商標之消費者顯然可輕易區辨二者之差異，故二者並非近似商標，原告上述主張應無可採。

2. 系爭商標與據爭諸商標亦非使用於同一或類似商品及服務：

①查就商標指定之類別而言，系爭商標係指定使用於第35類「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、提供商品行情、拍賣、網路拍賣、藝術品拍賣、珠寶拍賣、古董拍賣、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議、量販店、百貨商店、鐘零售批發、錶零售批發、首飾零售批發、皮件零售批發、貴重金屬零售批發」等消費性產品之銷售及服務；而據爭諸商標係指定使用於第07類「鐵剪床、彎管機、擴管機、鋼板整平裁剪機、捲料整平裁剪機、金屬剪斷機、金屬加工摺床、金屬加工沖床、切管機、油壓成形機、空壓成形機、橡膠或塑膠工業用機械」等商品。由兩造商標所指定之類別及商品／服務名稱可清楚知悉，系爭商標係是用以從事珠寶、古董網路拍賣或零售等商品／服務，據爭諸商標則用以專門販售大型機械器具等商品，二者係屬完全不同之商品／服務，甚為顯著。再者，原告所提供的「鐵剪床、彎管機、擴管機、鋼板整平裁剪機、捲料整平裁剪機、金屬剪斷機、金屬加工摺床、金屬加工沖床、切管機、油壓成形機、空壓成形機、橡膠或塑膠工業用機械」等商品，係屬應用於製造車輛、家具或是健身用品、空調或家電

用品、航太工業等領域之機具，銷售對象為上開領域之製造商，而參加人所提供的服務係為高端精品消費者，二者之客群顯有差異。由此可知，系爭商標與據爭諸商標所指定使用之類別不相同，兩造實際經營之商品服務亦大相逕庭，消費族群更是相差甚遠，故兩造商標商品/服務之性質、功能、用途明顯有別，消費族群亦有差異，依一般社會通念及市場交易情形，顯非同一或類似商品或服務。

②原告又稱伊除了係全球第一大彎管機製造商與供應商外，並早已同時經營國際貿易、批發、餐具及手工物之製造（起訴狀原證20），並註冊第00000000號商標指定第42類「室內設計；舞台設計…網路網頁設計、服裝設計…藝術品鑑定、珠寶鑑定」等服務（起訴狀原證12），而有多角化經營之情形，則系爭商標使用指定進出口、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷業務等服務，有致商標間混淆誤認云云。惟，上開原告之註冊第00000000號商標係於106年12月22日申請註冊，晚於系爭商標註冊公告日106年10月1日，且自原告提出之產品目錄（起訴狀原證4）、業績簡報、參展照片（起訴狀原證7）及財務報表（起訴狀原證10），均無法得原告有在經營原證20之餐具、鐘表等商品之製造與販售，或有在經營藝術品或珠寶鑑定之領域，另依原告提出之進出口報單（起訴狀原證16、17），原告進出口之商品，也只僅於其生產之工具機及工具機之相關原物料。故原告並未將經營觸角延伸至與參加人相同或類似之相關商品/服務，原告長年以來僅經營「彎管機」等工具機及自動化機械設備等特定商品/服務，無任何跨越其他行業之跡象，則其保護範圍應可較為限縮。

01 3.系爭商標之識別性高於據爭諸商標：

02 本件爭執之「YLM」均為一英文字母之組合，且在81年1月
03 18日即有他人申請註冊在先之註冊號數第567872號「乙隴及
04 圖YLM」（丙證2），雖上開商標已於91年07月31日消滅，
05 但可資證明，該「YLM」字樣早已有人使用在先，並非由異
06 議人所首先使用且首創該字。可見，「YLM」係一極普遍之
07 文字，只要經由商標權人或申請人將其該英文字母「YLM」
08 加以設計變化，可供消費者輕易區別者，即可使用且同時並
09 存。又系爭商標又有於該「Y」字設計一鑽石圖樣，相較於
10 據爭商標僅是未經設計之英文文字及方框，更顯具識別性。

11 4.消費者對系爭商標及據爭諸商標應有相當之認識，足以區辨
12 產品/服務為不同來源，即應尊重二商標並存之事實：

13 系爭商標係發想於參加人公司名稱「越蘭媚」的英文名稱字
14 首，且使用時皆有輔以「越蘭媚」、「國際珠寶精品直播」
15 等文字或珠寶相關圖文，彰顯系爭商標為參加人用以經營珠
16 寶精品銷售之用。復參加人經營之「越蘭媚國際珠寶精品」
17 臉書專頁自102年10月23日成立迄今已累積超過68,086人次
18 追蹤，參加人亦有以系爭商標參加106年11月3-16日舉辦之
19 「TAIWAN JEWELLERY & GEM FAIR 台灣珠寶首飾展覽會」，
20 也曾受邀參與國內龍頭流行時尚電視節目「女人我最大」舉
21 辦之義賣活動（丙證3），可證珠寶精品之消費者對於系爭
22 商標已具相當之認識，系爭商標使用上顯能與參加人提供之
23 商品/服務為連結。故，原告雖主張伊有使用據爭諸商標經
24 營工具機等機械設備且具相當知名度（惟參加人就據爭諸商
25 標是否屬著名商標仍予以爭執，詳後述），但此二商標之消
26 費者顯足以區別商品/服務之來源，即應尊重此二商標共存

之事實。

5.系爭商標之申請註冊係屬善意：

①原告應證明參加人有明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚或原本即企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標之情形。原告本件主張參加人申請註冊系爭商標並非善意，理由僅以：其餘106年2月11日發現參加人於網路直播時使用之商標與據爭諸商標幾乎一模一樣，即傳訊息告知並請撤銷該商標，而參加人當時回覆：「造成您的不便，我們非常抱歉，關於本公司縮寫類似貴公司的部分，目前在研請本公司美工部門做修改…再次向您致歉，謝謝您的提醒，馬上將圖片下架」云云。

②惟查，參加人並無「混淆誤認之虞」審查標準第5.7.1點及5.7.2點之情形，亦無類似情形；復如前所述，系爭商標係以參加人英文名稱為發想，並將鑽石之元素添加於字形與參加人經營國際珠寶精品商品/業務之連結，系爭商標之設計自有原由；復依106年2月11日之對話全貌，可知原告劈頭就稱參加人傷害其名譽、要對參加人提告求償云云，一般人在不熟悉法律狀況下，遇到他人揚言提告時，因心生畏懼姑且先行道歉，不在少見，參加人帳號會先行致歉也是同理，且因原告來訊時並非參加人營業時間，線上的員工不清楚相關法規，情急之下才會道歉，但參加人於同日也有回覆「您好，本公司與貴公司完全不同行業別，也從來不曾聽說貴公司名號，Logo純屬巧合，已經移除了」，可知參加人並不知道原告或是據爭諸商標之存在。更何況，參加人與原告經營之業務大相逕庭，參加人更不可能有「引起相關消費者混淆」之明知及企圖，又據爭諸商標僅是單純之「YLM」搭配無

01 添加設計之方框，此簡單的設計，他人在未接觸據爭諸商標
02 之情形下也能為類似設計，確實僅是巧合。再者，原告於10
03 6年3月17日申請之系爭商標，文字「Y」部分有添加鑽石
04 元素的設計，系爭商標與據爭諸商標並不相近，系爭商標使
05 用時也有搭配「越蘭媚」、「國際珠寶精品」及珠寶精品等
06 圖文，亦證參加入無使消費者混淆之明知與企圖。故，系爭
07 商標之申請註冊係屬善意，原告上開主張並非屬實。

08 6.綜上，系爭商標與據爭諸商標並不相近，消費客群更有顯著
09 差異，且商品/服務亦大相逕庭，復因二者商品/服務之價
10 額屬高價、專業，渠等之相關消費者自有能力區辨，原告亦
11 無將經營觸角延伸至參加入事業領域之事證，復參酌參加入
12 申請系爭商標屬善意，故系爭商標並無商標法第30條第1項
13 第10款之情形。

14 (二)商標法第30條第1項第11款部分：

15 1.據爭諸商標並非著名商標：

16 ①查系爭商標係於106年3月17日申請註冊，惟起訴狀原證7
17 東森新聞影片上傳日期係106年8月及10月間，晚於參加入
18 申請系爭商標之時間，且影片上架兩年多來累積之觀看次數
19 僅幾百及幾千人，原告自行上傳之推廣影片上傳日期亦多晚
20 於系爭商標申請日，且各影片累積觀看次數最高不超過1,18
21 5次，更有多部影片未達100次，起訴狀原證7「投資台灣
22 」、「經貿透視雙周刊」之網路新聞刊登日雖早於系爭商標
23 之申請日，但均未提及據爭諸商標也未能證明國內觸及的視
24 聽者人數，起訴狀原證9所附之國內刊物報導報導日期亦晚
25 於系爭商標申請日。至於海內外參展一節，因參展與會人士
26 局限於機械製造產業人士，且原告大多於海外參展，無從證

明我國一般消費者普遍認知系爭商標。末查由於據爭諸商標之消費族群係工業製造商，而非一般消費大眾，即便原告於國內公私部門獲獎無數，也難以為一般消費者廣為知悉。基上，原告未能舉證據爭商標於系爭商標註冊時已為國內「一般消費者」所普遍認知。

②原告復稱據爭諸商標廣為「相關消費者」所熟知云云，惟如前所述，原告所提媒體事證之時間多晚於系爭商標申請日，且相關報導數量不多，仍無法證明系爭商標廣為國內相關消費者熟知。又原告所提之財務報表暨會計師核閱報告（起訴狀原證10），無法得知原告使用據爭諸商標之獲利情形。原告所提之產品目錄（起訴狀原證4、原證19）、國外參展紀錄（起訴狀原證8），無法得知我國消費者實際接觸前揭目錄、產品之人數及情形。且依原告106年7月26日業績發表會簡報（起訴狀原證6），可知原告主要客戶群不在我國而係在美國及中國，故原告確未能證明系爭商標已廣為我國相關消費者所普遍熟知。

2.系爭商標之註冊並無違反商標法第30條第1項第11款前段及後段：

①商標法第30條第1項第11款前段混淆誤認部分：

系爭商標與據爭諸商標並不近似，據爭諸商標亦非著名商標，業如前述，二者自無致消費者混淆誤認之虞。退步言之，假設據爭諸商標屬「我國相關消費者普遍認知之著名商標」，惟因系爭商標及據爭諸商標二者商品/服務及消費客群大相逕庭，仍不會有致生混淆誤認之虞。

②商標法第30條第1項第11款後段部分：

本段欲保護之著名商標僅限於國內大部分地區絕大多數消費

者所普遍認知者，惟據爭諸商標顯非如此，故系爭商標之註冊並無違反該段條款之情。

(三)商標法第30條第1項第12款部分：

系爭商標與據爭諸商標不相同且不近似，二者亦非使用於同一或類似商品或服務，且依系爭商標之設計原由及使用情形，亦可證參加人註冊系爭商標是屬善意絕無仿襲之意圖，已如前述，可知本條款之前提要件不符，系爭商標之註冊自無違反商標法第30條第1項第12款之情形。再者，原告僅空泛以：參加人（設立在高雄）與原告（設立在台南）、都位於國內、網路無國界云云，卻未能提出參加人早已知悉據爭諸商標之存在而意圖仿襲之具體事證，當無從採信其主張。故原告未能提出足認違反商標法第30條第1項第12款之事證，原告此一主張，顯有未洽。

(四)並聲明：原告之訴駁回。

五、本件爭點經當庭協同兩造及參加人確認如下（本院卷二第13頁）：系爭商標之註冊有無商標法第30條第1項第10款、第11款、第12款規定之適用？

六、本院得心證理由：

(一)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」，商標法第50條定有明文。查系爭商標係於106年3月17日申請註冊（見審定卷第1頁），並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於106年8月18日核准註冊，於106年10月1日公告（見審定卷第6、9頁），故系爭商標之註冊有無違法事由，應以105年11月30日修正公布、同年12月15日施行之現行商標法（下稱商標法）為斷。

01 (二)商標法第30條第1 項第10款規定部分：

02 按商標有下列情形之一，不得註冊：…十、相同或近似於他
03 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
04 致相關消費者混淆誤認之虞者，商標法第30條第1 項第10款
05 本文定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，
06 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
07 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
08 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
09 同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關
10 係、加盟關係或其他類似關係。又判斷二商標有無混淆誤認
11 之虞，得參酌商標識別性之強弱；商標是否近似暨其近似之
12 程度；商品／服務是否類似暨其類似之程度；先權利人多角
13 化經營之情形；實際混淆誤認之情事；相關消費者對各商標
14 熟悉之程度；系爭商標之申請人是否善意；其他混淆誤認之
15 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
16 虞。茲就本件存在之相關混淆誤認因素，審酌如下：

17 1.商標識別性之強弱：

18 據爭諸商標由無特定字義之外文「YLM」結合長方形圖組成，
19 與其指定使用之商品並非相關，消費者會直接將其視為指示
20 及區別商品來源之標識，應具有相當識別性。而系爭商標之
21 外文「YLM」係擷取參加人公司英文名稱「YUE LAN MEI EN
22 TERPRISE CO., LTD」(異議卷第199 頁)特取部分之字首
23 ，結合長方形圖所組成，與其指定使用之服務亦無關聯性，
24 亦應具有相當識別性。

25 2.商標是否近似暨其近似之程度：

26 系爭商標係由黑底長方形圖內置略經設計之反白外文「YLM

」所組成，與據爭諸商標係由白底黑框長方形圖內置未經／略經設計之粗黑外文「YLM」所組成，兩者相較，均係以引人注意之相同外文「YLM」置於長方形圖內作為構圖設計，整體文字外觀、讀音及觀念均相彷彿，此於異時異地隔離觀察時，顯易使施以普通注意之消費者有同一或系列商標之聯想，是兩商標整體圖樣之讀音、外觀或觀念經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尚難區辨，應屬構成近似程度高度之商標。

3.服務是否類似暨其類似之程度：

系爭商標指定使用於「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、提供商品行情、拍賣、網路拍賣、藝術品拍賣、珠寶拍賣、古董拍賣、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議、量販店、百貨商店、鐘零售批發、錶零售批發、首飾零售批發、皮件零售批發、貴重金屬零售批發」服務，係提供代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、藝術品、珠寶及古董拍賣、網路拍賣、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、量販店、百貨商店等服務，或所提供批發零售之商品係屬鐘、錶、首飾、皮件、貴重金屬相關商品，據爭諸商標則分別指定使用之「鐵剪床、彎管機、擴管機、鋼板整平裁剪機、捲料整平裁剪機、金屬剪斷機、摺床、沖床」、「鐵剪床、彎管機、擴管機、鋼板整平裁剪機、捲料整平裁剪機、金屬剪斷機、金屬加工摺床、金屬加工沖床、切管機、油壓成形機、空壓成形機、橡膠或塑膠工業用機械」

等商品，係屬金屬加工機械及機械零件等相關商品，二者相較，其商品/服務性質、功能、用途明顯有別，服務提供者/產製主體及消費族群亦有差異，依一般社會通念及市場交易情形，應非屬構成類似之商品/服務。

4.系爭商標之註冊申請是否善意：

查系爭商標之外文「YLM」係擷取自參加人英文名稱「YUE LAN MEI ENTERPRISE CO., LTD.」特取部分之首字母組成，業如前述，其設計並非毫無緣由。原告固提出異議申請書原證11、起訴狀原證13其與參加人間之訊息往來紀錄及起訴狀原證21參加人於網路上實際使用的商標態樣（異議卷第185至186頁、本院卷一第267至269頁），主張參加人於申請系爭商標註冊前在其直播拍賣網站上所標示之商標圖樣與據以異議商標相同等語。惟查，參加人於上開與原告往來之訊息中，固有表示「造成您的不便我們非常抱歉」、「馬上將圖片下架」等語，然亦說明「本公司與貴公司完全不同行業別，也從來不曾聽說貴公司的名號，logo純屬巧合，已經移除了」等語（本院卷一第268、269頁），參以參加人所提國際珠寶精品直播網頁照片、參展攤位照片、珠寶線上秀影像及廣告、海報等資料（異議卷第161至177頁），可知系爭商標實際使用時，大多數均與參加人中、英文名稱之「越蘭媚……/YUE LAN MEI……」等文字併同標示，是亦難遽認參加人有使消費者對其服務來源產生混淆誤認之意圖，而有惡意申請註冊之情事。

5.據上，兩造商標整體圖樣雖屬高度近似，惟系爭商標指定使用之服務與據爭諸商標指定使用之商品非屬類似，且系爭商標之申請難認屬惡意。經綜合審酌，本院認系爭商標之註冊

01 尚無致相關消費者誤認其與據爭諸商標指定使用之服務為同
02 一來源，或誤認兩造商標使用人間存在關係企業、授權關係
03 、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，自無商
04 標法第30條第1項第10款規定之適用。

05 (三)商標法第30條第1項第11款規定部分：

06 按「商標有下列情形之一，不得註冊：．．．十一、相同或
07 相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認
08 之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但
09 得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」，
10 商標法第30條第1項第11款定有明文。又「本法所稱之著名
11 ，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認
12 知者。」，商標法施行細則第31條復有明文。再商標是否著
13 名，應以國內消費者之認知為準，而著名之區域，係指於中
14 華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋
15 字第104號解釋參照）。再者，現行商標法施行細則第31條
16 規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定廣為相關事
17 業或消費者所普遍認知者。亦即該著名商標指定使用之商品
18 或服務其相關消費者所普遍認知者，實務從未限縮或擴張現
19 行商標法第30條第1項第11款前段所規定著名商標相關消費
20 者之範圍，至於現行商標法第30條第1項第11款後段淡化規
21 定，因超過商標本質混淆誤認之虞的保護，所以應提高被保
22 護商標之著名性，應為一般消費者（最高行政法院107年度
23 判字第446號判決意旨參照）。又關於商標是否著名之認定
24 ，應以國內消費者之認知為準，原則上應檢送該商標於國內
25 使用之相關證據，倘未在我國使用或在我國實際使用情形並
26 不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建

立之知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。此外，著名商標之認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。本件原告雖主張據爭諸商標為著名商標，然本院認依原告所提證據，均無法認定據爭諸商標在系爭商標申請註冊時於我國已達相關消費者或一般消費者普遍知悉之著名程度，茲分述如下：

1. 異議申請書原證1 及起訴狀原證1（異議卷第45頁、本院卷一第83頁）之系爭商標註冊資料，非屬據爭諸商標使用事證；至異議申請書原證2 及起訴狀原證2（異議卷第46至49頁背面、本院卷一第85、86頁）之原告於各國申請註冊之商標公告資料，僅可得知原告有以據爭諸商標於我國、中國大陸、美國及歐盟智慧財產局等國及地區獲准註冊之事實，尚無從判斷據爭諸商標於我國實際行銷使用之情形。
2. 異議申請書原證3、10（異議卷第50至52、116 至128 頁）及起訴狀原證3 之原告公司官網資料及穎漢集團簡介（本院卷一第87、88頁），係有關原告公司及集團歷史沿革簡介、產品範疇及其性質介紹、參展及參與之活動、分佈據點、經營理念、銷售對象、創造的效益及遭遇的困難等，尚非屬據爭諸商標行銷使用事證；至異議申請書原證4 及起訴狀原證4（異議卷第53至59頁背面、本院卷一第89至107 頁）之據爭諸商標產品目錄，雖可知所產製之產品屬金屬加工機械及

01 機械零件等製造業相關商品，然其上並無日期可稽，無法得
02 知為何時所印製，亦無法由該產品目錄得知據爭諸商標具有
03 原告主張之產生國際行銷、進出口服務等功能，而與系爭商
04 標指定之服務產生連結而致相關消費者產生混淆誤認。

05 3.異議申請書原證5 及起訴狀原證7 之投資台灣、經貿透視、
06 今周刊等網路文章及東森財經新聞、MoneyDJ 財經新聞、原
07 告公司上市前業績發表會及YouTube 發表影片等相關動態媒
08 體報導資料（異議卷第60至65頁背面、本院卷一第171 至19
09 6 頁），其中投資台灣、經貿透視二篇網路文章之日期雖為
10 104 年11月25日、106 年3 月15日（本院卷一第171 、175
11 頁），另有一則YouTube 發表可見印有據爭諸商標產品之影
12 片日期為104 年4 月19日（本院卷一第196 頁），而早於10
13 6 年3 月17日系爭商標註冊申請日，然細究上開文章內容，
14 投資台灣刊物之報導並未見據爭諸商標，故僅有1 份報導據
15 爭諸商標之資料，數量並不多，又所附之國際期刊TUBE&PIP
16 E 之廣告資料，亦僅見1 張標有據爭諸商標之廣告頁，且此
17 等報導、影片數量甚微，縱其間有出現使用據爭諸商標之產
18 品，亦尚難遽認據爭諸商標已達相關消費者熟知之程度；至
19 其餘今周刊報導及相關動態媒體報導資料之日期則為106 年
20 4 月至10月間（本院卷一第181 、185 至195 頁），均晚於
21 系爭商標註冊申請日，觀看次數亦不高，難認據爭諸商標已
22 為相關消費者或一般消費者所熟悉而達著名之程度。

23 4.異議申請書原證6 、6-1 及起訴狀原證8 之品牌行銷推廣應
24 用實例及據爭諸商標歷年參展與廣告資訊紀錄（異議卷第66
25 至79頁背面、本院卷一第197 至216 頁），前者僅為原告自
26 行製作之品牌行銷推廣實例介紹關於品牌定位、核心價值、

行銷宣傳之方向、產品應用及官方網站介紹，非屬據爭諸商標商品實際行銷使用事證；後者參展照片中，雖有二幀照片係於104年、106年3月在我國台北市參展，然此照片數量甚微，照片上亦未顯示有人潮聚集原告展場，仍難遽認據爭諸商標已為相關消費者所熟知，至其餘照片則均為在韓國、巴西、德國、義大利、美國、中東、俄羅斯、印度等其他國家所攝，其參展地點既均在國外，參與人士復侷限於機械製造相關業者，亦難謂已為國內相關消費者或一般消費者所知悉而達著名。

5.異議申請書原證7、8及起訴狀原證10之合併財務報告暨會計師核閱報告（異議卷第80至98頁背面、本院卷一第225至262頁），僅係原告公司及其子公司於106年及105年第1、2季包括合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表之合併財務報告，並無法直接證明據爭諸商標行銷使用之事實；另異議申請書原證9及起訴狀原證6之業績發表會資料（異議卷第99至115頁背面、本院卷一第111至169頁），發表時間為106年7月26日，較106年3月17日系爭商標申請日為晚，亦難以執為據爭諸商標於系爭商標註冊日前之使用事證。

6.起訴狀原證9即原告於經濟日報、聯合晚報、先探週刊、理財週刊、今周刊、財訊雙週刊等國內刊物報導（本院卷一第217至221頁）、國際期刊TUBE&PIPE之廣告資料（本院卷一第222、223頁）及標有據爭諸商標之事務用品及贈品照片（本院卷一第224頁），觀諸該等國內刊物報導之期間為106年7月至10月間，均較106年3月17日系爭商標註冊申請日為晚；而國際期刊廣告之日期雖為103年3月、9月，

然其內容僅見1 張標有據爭諸商標之廣告頁，數量極微；另標有據爭諸商標之事務用品及贈品照片則無日期可稽，無法得知何時使用，自均不足以此等有限之資料遽認據爭諸商標於系爭商標申請註冊前已為相關消費者或一般消費者熟悉。

7. 綜上，原告所提行銷使用據爭諸商標之證據資料，或非屬據爭諸商標行銷使用事證，或使用日期較系爭商標申請日為晚，或據爭諸商標使用事證不多，或僅為國外靜態權利取得證明，均無法證明其所表彰之商譽已為我國相關事業或消費者所普遍認知之程度，遑論為一般消費者所熟知；再者，原告雖主張其同時經營國際貿易、批發、餐具製造及手工具製造等行業，而有多角化經營情事云云，然其所提事證僅為原證11經濟部商工登記資料及原證12商標註冊簿資料（本院卷一第264、265 頁），並非實際商標使用事證，不足證明其確有多角化經營，亦無從認定據爭諸商標已為我國一般消費者所普遍知悉。是本件尚難認在系爭商標106 年3 月17日申請註冊時，據爭諸商標已為我國相關消費者或一般消費者所普遍認識而達著名商標之程度，是系爭商標之註冊自無商標法第30條第1 項第11款規定之適用。

(四) 商標法第30條第1項第12款規定部分：

按「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第30條第1 項第12款定有明文。．．．惟適用本款意圖仿襲而申請註冊於他人先使用之商標要件：除原判決所列之(一)相同或近似於他人先使用之商標。(二)使用於同一或類似商品或服務。(三)申請人因與他人間具有契約、地緣

、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。(四)未經他人同意申請註冊等要件外，前提事實必須要有他人先使用之商標，並應以意圖仿襲為本款解釋之中心。」（最高行政法院107年度判字第301號行政判決意旨參照）。經查，本件觀諸原告所檢送如前述行銷使用據爭諸商標之證據資料，並無據爭諸商標於系爭商標申請日前有先使用於與系爭商標相同或類似商品或服務之相關使用事證可參，且二商標亦非使用於同一或類似之商品或服務，均業如前述，自核與此條款所定之前提要件有所不符；且有關參加人主觀意圖部分，原告雖泛稱參加人與其有地緣關係，且現今網路無國界，可輕易獲知商標資訊，而原告早於87年即申請註冊使用據爭諸商標，參加人則於106年始登記註冊系爭商標，自有仿襲意圖云云，然原告未能證明據爭諸商標於106年3月17日前即為我國相關消費者所熟知而達著名，業如前述，原告復未提出具體證據證明參加人與原告間具有契約、業務往來或其他關係，自無從僅因其與參加人略有地緣關係、網路傳播資訊快速等情，即推論關參加人申請系爭商標係出於仿襲意圖，故系爭商標之註冊自無商標法第30條第1項第12款規定之適用。

七、綜上所述，被告原處分核認系爭商標無違商標法第30條第1項第10款、第11款、第12款之規定，所為異議不成立之處分，核無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並判命被告對於系爭商標註冊作成異議成立之處分，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第

1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 4 月 29 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 蔡惠如

法 官 張銘晃

法 官 黃珮茹

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 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.上訴人或其法定代理人具備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，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

(續上頁)

(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。

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。

中 華 民 國 109 年 5 月 6 日

書記官 鄭楚君