智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第136號

原　　告　馥餘實業股份有限公司
代　表　人　簡宜真（董事長）
訴訟代理人　許英傑律師
複代理人　陳冠睿律師
訴訟代理人　彭之麟律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　黃壽惠
參　加　人　英商貝蒂及泰勒集團公司
代　表　人　保羅科根（授權代表人）
訴訟代理人　蔡全淩律師

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10月9 日經訴字第10806312580 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，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：

原告於民國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）

，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第00000000號商標（下稱：系爭商標，如附圖1 所示）。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。經被告審查，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G00000000 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以同年10月9 日經訴字第10806312580 號訴願駁回。原告不服，提起本件訴訟。惟本件判決結果，倘原告之起訴為有理由，則參加人之權利或法律上之利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。

二、原告主張：（一）參加人註冊第00000000號「YORKSHIRE GOLD」商標（下稱：據爭商標，如附圖2 所示），就一般消費者而言，「GOLD」具有其識別性意義，不應割裂為僅以「YORKSHIRE 」比較觀察，故據爭商標之主要識別部分應為「YORKSHIRE GOLD」，而系爭商標之主要識別部分為「You Shire 」，因據爭商標另有加上獨立「GOLD」單字，二商標英文字母拼音、組成內容相異；況且，系爭商標係以各英文單字首字大寫及其後字體小寫之混合並以英文草寫字體呈現，且文字書寫上有繞圈纏繞、捲曲狀，極具風格，而據爭商標係以英文大寫正楷字形呈現，在一般人之視覺上感官作用所得之心理印象截然相異，二商標應屬構成近似程度低之商標。（二）據爭商標係由單純、未經設計之正楷大寫英文字體橫書而成，不具有視覺上美感並使人留下深刻印象，且參加人檢附之事證僅為單一店家發布於臉書網頁刊登資料，應係合作廠商對該項產品之宣傳，依原告於樂天市場網站以「YORK

SHIRE GOLD」搜尋商品，顯示「未有任何商品相符，相關搜尋結果顯示於下方」，且樂天市場網站以「YORKSHIRE GOLD」檢索商品中之「食品與甜點」分類下之商品，亦均與參加人或據爭商標毫無關連，是以，據爭商標是否於我國有行銷使用之事實，顯有可疑；又原告於淘寶網站以「YORKSHIR E GOLD」搜尋商品，僅搜得16筆相關商品，均係於大陸地區或香港地區刊登之商品資料，況多數陳列商品多似以代購方式取得，無法證明參加人有以據爭商標於我國廣泛行銷之事實。（三）系爭商標之相關系列商品「即品約克夏奶茶」自89年開始銷售後，於市○○○○○路廣泛，92年於好市多上市後均為長春火紅商品，從100 年至今每年均有高額總銷售量，最高曾有一年總銷售量達1 億1,180 萬元之佳績，堪認系爭商標對於相關消費者應得產生與指定使用商品關係密切聯想，且原告所有西雅圖咖啡品牌亦為國內知名飲品品牌，是以，原告在銷售通路廣泛、銷售成績不俗以及長時間投入行銷的累積下所形成的深刻形象，系爭商標對於我國相關消費者應得產生與指定使用商品關係密切聯想，無致混淆誤認之虞等語。求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告抗辯：系爭商標之「Milk Tea」為「奶茶」商品名稱，消費者通常僅施以較少之注意，應以「You Shire 」為商標之主要辨識部分，而據爭商標之「GOLD」為顏色形容詞，或有黃金、金牌之意，會使消費者認知係標榜商品珍貴、美好之意涵，應以起首之「YORKSHIRE 」為商標之主要辨識部分，是以，二商標引人注意之主要部分「You Shire 」與「YO RKSHIRE 」相較，皆有相同起首「Yo」二字母，且結尾均為「Shire 」，於外觀及讀音上相近，應屬構成近似程度不低

之商標。又系爭商標指定使用於茶葉粉等商品，與據爭商標指定使用之「咖啡，茶，可可，代用咖啡，麵包，糕餅及糖果，冰品」等商品（下稱：咖啡等商品）相較，均為飲料、甜點類商品，應屬構成同一或高度類似之商品。再者，據爭商標與所指定使用之商品並非直接相關，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識，應具有相當識別性。此外，依參加人所檢送諸多購物網站介紹及行銷據爭商標商品等資料，在系爭商標註冊時，據爭商標已有在我國行銷使用之事實，而原告於異議階段所附之資料及訴願階段所檢送之證物均未見有標示使用系爭商標之情形，是依現有資料判斷，堪認據爭商標應較為相關消費者所熟悉，於審酌有無混淆誤認之虞時，應給予較大之保護。從而，二商標構成近似程度不低，且所指定使用之商品係屬同一或高度類似關係，又據爭商標具有相當識別性，復較為相關消費者所熟悉，應給予較大之保護等相關因素判斷，系爭商標之註冊，應有可能使相關消費者生混淆誤認之虞等語，資為抗辯。求為判決：駁回原告之訴。

四、參加人抗辯：系爭商標中之外文「Milk Tea」，其中文解釋為「奶茶」，為消費者所習見之外文，應不可為任何人所獨斷專有，識別性極低，而據爭商標之「GOLD」用來表彰商品珍貴、美好之意涵，亦非具高度識別性的外文字詞，二商標予人寓目印象深刻之主要識別部分為外文「You Shire 」、「YORKSHIRE 」，則二商標字母排列順序有7 字相同，僅字體大小寫、字型不同之些微差異，整體外觀及讀音極相彷彿，應屬構成近似之商標。又二商標指定使用之商品均係屬茶、咖啡及相關多元餐飲產品，且據爭商標及「YORKSHIRE TE

A 」（約克夏茶）系列商標、商品、服務、網站為網際網路所廣泛且經常性討論，應為相關消費者所熟悉。至於原告提交之使用證據資料，均與「即品約克夏奶茶」產品有關，並非系爭商標之商品，自無從審認系爭商標之使用情形。從而，二商標同時出現在相同或類似餐飲市場上時，消費者很容易將系爭商標誤認為與據爭商標相關的商標而導致誤認誤購等語，資為抗辯，求為判決：原告之訴駁回。

五、得心證之理由：

（一）法律適用基準：

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。查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，嗣參加人以系爭商標註冊違反商標法第30條第1 項第8 款、第10款、第11款及第12款規定，對之提起異議，經被告審查結果，以108 年3 月25日中台異字第G00000000 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之審定，則系爭商標之註冊及異議審定，均在10 5年11月30日修正公布、105 年12月15日施行之現行商標法之後，並無同法第106 條第1 項及第3 項規定之適用，故系爭商標之註冊有無違法異議事由，應依系爭商標註冊公告時即105 年11月30日修正公布、同年12月15日施行之現行商標法規定為斷。

（二）本件審理範圍及爭點：

1.審理範圍：

本件參加人以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第8 款、第10款、第11款及第12款之規定，對系爭商標

提起異議，被告因認系爭商標違反商標法第30條第1 項第10款規定，撤銷系爭商標之註冊，並敘明系爭商標註冊是否尚有違反商標法第30條第1 項第8 款、第11款、第12款之規定，即無庸審究（參審定書理由三，見本院卷1 第75頁），故被告僅以系爭商標之註冊違反商標法第30條第1 項第10款規定，而為撤銷註冊之處分，嗣訴願機關亦以該違反事由而為審議，並作成訴願決定，此為當事人所不爭（見本院卷1 第445 頁）。是以，原處分及訴願決定均未審究系爭商標是否有違反商標法第30條第1 項第8 款、第11款、第12款之規定，則本院僅得判斷被告及訴願決定所認系爭商標之註冊違反商標法第30條第1 項第10款規定而為撤銷註冊處分之適法性，逾此範圍之前揭異議事由，自非本院審理範圍。

2.上開一、事實概要欄所述之事實，為兩造所不爭執，並有商標異議審定書、訴願決定書各1 件在卷可稽（見本院卷1 第67-77 、79-86 頁），堪認為真正。又本院於本件商標異議事件審理範圍，僅得審查原處分及訴願決定之適法性，從而，本件爭點，即為系爭商標是否違反註冊公告時之現行商標法第30條第1 項第10款之規定（見本院卷1 第447 頁）？

（三）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，或誤認兩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： 商標識別性之強弱； 商標是否近似暨其近似之程度； 商品或服務是否類似暨其類似之程度； 先權利人多角化經營之情形； 實際混淆誤認之情事； 相關消費者對各商標熟悉之程度； 系爭商標之申請人是否善意； 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（最高行政法院109 年判字第150 號判決意旨參照）。

（四）爰依據前開各項判斷因素，分別論述如下：

1.商標是否近似暨其近似之程度：

－按有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象，兩者對判斷商標近似係屬相輔相成（最高行政法院108 年度判字第210 號判決意旨參照）。

—系爭商標係由左至右之書寫體英文字「You Shire Mi

lk 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。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。

. 查「拼音性之外文如英法德日語等，予消費者之印象重在於其讀音，在比對時自應以讀音比對為重。」、「外文字詞之商標，若其字義非我國一般民眾所屘遍熟悉，應著重於文字讀音及外觀之比對。」、「拼音性之外文例如英法德日語，其起首字母在外觀與讀音

上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量。」（「混淆誤認之虞」審查基準5.2.6.3 、5.2.6.5 參照）。準此，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屘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。

j 被告抗辯：系爭商標之「Milk Tea」為「奶茶」商品名稱，消費者通常僅施以較少之注意，應以「You Shire 」為商標之主要辨識部分，而據爭商標之「GOLD」為顏色形容詞，或有黃金、金牌之意，會使消費者認知係標榜商品珍貴、美好之意涵，應以起首之「YO

RKSHIRE 」為商標之主要辨識部分，是以，二商標引人注意之主要部分「You Shire 」與「YORKSHIRE 」相較，皆有相同起首「Yo」二字母，且結尾均為「Shire 」，於外觀及讀音上相近，應屬構成近似程度不低之商標云云（見本院卷1 第306 頁）。經查，據爭商標之起首前半部外文「YORKSHIRE 」為英國行政區「約克郡」之義，然「Shire 」一詞，並非相關消費者所熟悉之英文字詞「郡」，至於系爭商標之起首前半部外文「You Shire 」，其中「You 」為代名詞「你」之義，若係「You 」、「Shire 」二者結合，並非固有字詞，實際上無從表彰其意義，難認「You Shire 」與「YORKSHIRE 」為二商標之主要識別部分。又二商標均為純文字之商標圖樣，相關消費者多以唸讀為主要識別，則二商標中較不為相關消費者熟悉之外文「You Shire 」、「YORKSHIRE 」，分別結合習見外文「Milk Tea」（奶茶）及「Gold」（黃金、金色）後，該整體商標圖樣反而易使相關消費者留存表彰商品來源之印象，是以，被告以二商標引人注意之主要部分「You Shire 」與「YORKSHIRE 」，作為二商標近似程度之比較，尚無可取。

LL參加人抗辯：系爭商標中之外文「Milk Tea」，解釋為「奶茶」，而據爭商標之「Gold」，其用來表彰商品珍貴、美好之意涵，二者乃消費者所習知習見之外文字詞，理應不可為任何人所獨斷專有，若是允許任何人只要在先權利商標圖樣上再加上簡單字詞或不具識別性文字，便可以和該先權利商標相互區辨，進而

獲准註冊，無疑是鼓勵任何人都可以透過這樣的商標使用方式來抄襲或是剽竊先權利商標云云（見本院卷2 第5-7 頁）。惟查，二商標中之外文「Shire 」乃英國行政區劃分之「郡」字詞，並非國人習見字詞，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、清晰辨識二商標起首前半部外文「You Shire 」、「YORKSHIRE 」發音或意義之差異，自會搭配習見之外文「Milk Tea」與「Gold」辨識其表彰之商品或服務來源，難認排除結合此二者習見外文之「You Shire 」、「YORKSHIRE 」為二商標之主要識別部分。又商標是否近似係採整體觀察原則，主要部分只是是因消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者係商標圖樣中之顯著部分，實際上，仍係探究商標圖樣予消費者事後留存印象為何？所結合者是否為不具識別性部分？予消費者寓目印象為何？等因素，是以，各該商標是否應該准予註冊，仍應依個案情節判斷，參加人所稱只要加上不具識別性文字便可獲准註冊云云，尚無可採。

ll原告援引本院104 年度行商訴字第93號、最高行政法院106 年度判字第575 號、99年度判字第180 號、本院107 年度行商訴字第38號等判決，主張依異時異地隔離及整體觀察原則，二商標整體予人之寓目印象有別，並不構成近似商標，自無致相關消費者發生混淆誤認之虞云云（見本院卷1 第477-481 頁）。惟查，原告援引上開判決意旨，均一致重申判斷商標是否近似，應就商標圖樣整體觀察之，具有屭通知識經驗之

消費者，於異時異地以屘通之注意觀察二商標結果，其所關注者或事後存留於其印象中者，可能是其中較為顯著之部分，故主要部分仍係整體觀察結果，該商標給予消費者整體印象。是以，本院就二商標之整體觀察為比較後，認為二者外觀及讀音，均有相彷彿之處，以具有屘通知識經驗之消費者，於異時異地購買時施以屘通之注意及交易唱呼之際，不易區辨，應屬構成近似之商標，核予前開判決等所揭櫫之「判斷商標是否近似，應就商標圖樣整體觀察」之原則，並無不合，附此敘明。

2.商品／服務是否類似暨其類似之程度：

－按所謂「類似商品」，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者、交易習慣、市場實際情況或其他因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，而稱此二商品彼此存在類似關係。至於商標法第19條第5項授權商標法施行細則第19條所訂定之「商品及服務分類表」，依同條第6 項規定，關於類似商品或服務之認定，不受上開商品或服務分類之限制。是以判斷商品或服務是否類似時，仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素綜合判斷（最高行政法院105 年度判字第42號判決意旨參照）。

—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。

3.商標識別性強弱：

－按商標之文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式，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，因其商標特徵的不同而有強弱之別。又商標有無識別性，應依其指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品／服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱，而識別性越強的商標，商品／服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。

—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（詳如後述4.—），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。

4.相關消費者對各商標之熟悉程度：

－按相關消費者對衝突之兩商標如均為相當熟悉者，亦即兩商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，固應儘量尊重此一併存之事實，惟相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。而相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之（最高行政法院108 年度判字第113 號判決意旨參照）。

—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（見乙證1第69頁、第71頁背面、第72頁）。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（效期至106 年8 月止，故該商品銷售時點應在此以前）頁面截圖（見乙證2，證據外放），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，未見原告提出（詳如後述．），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。另查，原處分及被告答辯書固採認參加人於異議時提出之乙證2 附件68淘寶網站行銷使用據爭商標之商品頁面，作為相關消費者較熟悉據爭商標之事證，然而，上開淘寶網站頁面僅標示商品生產日期為西元2017年9 月1 日至同年月22日，並未顯示該商品是否可行銷至我國，是否可以作為據爭商標在我國行銷使用之事證，非無疑義；此外，乙證2 附件69所示使用證據，固包含PChome、momo、FriDay、TreeMall、博客來等購物網站上之「YORKSHIRE GOLD」商品頁面，惟該等頁面內容，並無從

查悉該商品是否係在系爭商標註冊（107 年2 月16日）前之銷售事實，是以，參加人提出之上開證據資料，尚無從採認為據爭商標較為相關消費者所熟悉之適格使用證據，併此敘明。

- 原告主張：原告早於99年以前即有以系爭商標字形相同之相關系列商標「Yorkshire Tea 即品約克夏奶茶」、「Barista Milk Tea即品約克夏奶茶」等商標行銷及使用於其暢銷商品「即品約克夏奶茶」，系列商標之商品自103 年至106 年來投注於之商業廣告行銷費用，每年少則122 萬餘元，多則高達255 萬餘元，此外，十餘年來均由具有專業良好形象之○○○律師擔任代言人，系爭商標之相關系列商品確係於我國相關消費者所廣泛熟知。又系爭商標之相關系列商品「即品約克夏奶茶」於97年至102 年期間，單一商品之淨銷售金額為4223萬8488元，103 年至108 年4 月30日之淨銷貨金額亦高達4 億8053萬7536元，堪認系爭商標對於我國相關消費者應得產生與指定使用商品關係密切聯想云云（見本院卷1 第33-39 頁）。惟查，依原告提出之「即品約克夏奶茶」使用證據（見本院卷1 第113-121 頁），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，縱然原告投注大量廣告行銷「即品約克夏奶茶」、「Yorkshire Tea 」等商品，或即品約克夏奶茶為暢銷產品，亦無從推認相關消費者能從系爭商標「You Shire Milk Tea」區辨商品來源，是原告此部分

系爭商標為相關消費者所熟悉云云，並無可採。至於，原告固提出其委任○○○先生作為代言人之事證，然○○○先生是否為具有公信力之代言人，甚或有公信力之代言人與代言之商品是否符合商標法規定，顯屬二事，原告泛稱以○○○先生謹慎嚴格態度，自無可能為涉有違反商標法之商品代言云云，要屬無據。

j 原告主張：參加人所檢附之事證僅為單一店家發布於臉書網頁刊登資料，應係合作廠商對該項產品之宣傳，且該店家所拍攝之商品上所使用之商標顯與據爭商標不符，其次，原告於樂天市場網站以「YORKSHIRE GOLD」搜尋商品，檢索可得商品均屬與參加人或據爭商標毫無關連之商品，是以，據爭商標是否確於我國有行銷使用之事實，顯有可疑。此外，於淘寶網站以「YORKSHIRE GOLD」搜尋商品，僅搜得16筆相關商品，且均係於大陸地區或香港地區刊登之商品資料，況多數其上陳列商品多似以代購方式取得，無法證明參加人有就其商品於我國有為相關行銷或使用之事實云云（見本院卷1 第487-489 頁）。惟查，依參加人於異議程序中所提出之附件62及附件69（見乙證2 ，證據外放），堪信於系爭商標註冊日（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。又約克夏茶產品之盒裝外包裝標示有經設計之「YORKSHIRE GOLD」圖樣，其外觀雖與據爭商標有間，然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，自不得以盒裝外包裝所使用之商標係經設計過之「YO

RKSHIRE GOLD」圖樣，推論據爭商標未曾於我國行銷使用之事實。再者，據爭商標商品係源自外國進口，經輸入我國境內後是否需有代理商，固非當然，惟依上開事證，參加人就據爭商標有於我國相關行銷或使用之事實，並係以外國知名品牌被引介於我國，則原告僅就特定樂天市場網站搜尋，即泛稱參加人未曾於我國為行銷或使用據爭商標云云，並無可採。

LL原告主張：依原證28（見本院卷1 第195-201 頁）所示之市場調查報告（下稱：系爭市調報告）結果，關於「約克夏」於國內消費者認知，多數均聯想到狗的品種，僅不到2.8%之受測者聯想到參加人，亦證我國相關消費者就據爭商標所有人即參加人知之甚少，自無進而對系爭商標與據爭商標之商品有誤認混淆之情事云云（見本院卷1 第39-41 頁）。惟查：

按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（最高行政法院104 年度判字第792 號判決意旨參照）。

原告主張依系爭市調報告顯示我國相關消費者就據爭商標所有人即參加人知之甚少云云，惟系爭市調報告之問題為「提到〝約克夏〞您會聯想到什麼？」，然據爭商標圖樣為「Yorkshire Gold」，並非「約克夏」，系爭市調報告之設題調查，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，則系爭市調報告之調查結果，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，是以，系爭市調報告既有上開瑕疵可指之處，自不得遽為有利於原告之認定。

5.系爭商標之申請人是否善意：

－按商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，故申請註冊商標或使用商標，應在發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意，應不受保護。

—經查，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，原告為經營咖啡廳、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，則原告申請註冊系爭商標，已難謂出於善意。況且，縱認原告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，併此敘明。

6.行銷方式與場所：

－按就商品或服務之行銷方式而言，商品或服務之行銷管道或服務提供場所相同者，一般消費者同時接觸之機會較大，致混淆誤認之可能性較高。反之，經由直銷、電子購物或郵購等行銷管道者，其與一般市場行銷者，發生混淆誤認之虞程度較低。而商品銷售或提供服務之場所，亦會影響混淆誤認之虞程度。

—經查，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。

7.綜上，本院審酌二商標為近似商標，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，縱認原告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，揆諸前揭說明，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。

六、綜上所述，系爭商標之註冊違反商標法第30條第1 項第10款規定，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請判命如聲明所示，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張及舉證，經本院審酌後，認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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　　5　　月　　13　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　黃珮茹

法　官　張銘晃

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
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。
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　、　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　所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　109　　年　　5　　月　　13　　日

書記官　葉倩如