智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第53號

原　　告　社口張犂記本店實業股份有限公司
代　表　人　張煥宗（董事長）
訴訟代理人　蔣宗翰律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　顧秋香

上列當事人間商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國108 年4 月2 日經訴字第10806302910 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主　　文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

原告原起訴聲明為：「一、訴願決定及原處分不利原告部分撤銷。二、被告應對原告106 年7 月4 日申請之『社口張犂記餅店本舖創始店LC及圖』商標作成准予註冊之處分。」（本院卷第13頁），其後當庭更正為：「一、訴願決定及原處分均撤銷。二、被告應對原告106 年7 月4 日申請之第000000000 號『社口張犂記餅店本舖創始店LC及圖』商標作成准予註冊之處分。」被告並當庭表示無意見（本院卷第179 、181 頁），原告係使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，故無行政訴訟法第111 條第1 項規定的適用。

貳、實體方面

一、爭訟概要：

㈠原告前於106 年7 月4 日以「社口張犂記LC餅店本舖創始店」（之後修正為「社口張犂記餅店本舖創始店LC及圖」）商標（圖樣中之「社口」、「張」聲明不專用），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32類之「啤酒；汽水；果汁；椰子汁；麥苗汁；不含酒精水果飲料；果菜汁；烏梅濃汁；酸梅湯；含醋飲料；水果飲料；含微量酒精之水果飲料；水（飲料）；含少量牛乳之非酒精飲料；白木耳飲料；水果醋飲料；蜂蜜醋（健康醋）；清涼飲料；以蜂蜜為主的不含酒精飲料；製飲料配料」商品，向被告申請註冊（下稱系爭商標，如附圖1所示）。

㈡經被告審查，認系爭商標近似於他人類似商品或服務之註冊第00000000、00000000、00000000號「犂記及圖」等商標（合稱據爭商標，如附圖2-1 至2-3 所示），有致相關消費者混淆誤認之虞，而有商標法第30條第1 項第10款不准註冊之事由，以107 年8 月27日商標核駁第T0000000號審定書為核駁之處分（下稱原處分，甲證1 ，證據編號如附表）。原告不服，提起訴願，經經濟部108 年4 月2 日經訴字第10806302910 號訴願決定駁回（甲證2 ），原告即向本院提起行政訴訟。

二、原告起訴主張及聲明：

㈠主張要旨：

1.通體觀察系爭商標與據爭商標，具有明顯差異：

以系爭商標之整體觀察而言，「LC結合『犂記』及四分三圓圖形」僅為較三個圖樣中之其一，且僅佔四分之一

，而「社口」、「張」兩者之結合，不僅係中文之重複，更係圖樣之結合，更含有較具創意之圖樣「緞帶圖」、「本舖」、「餅店」，殊難想像所謂「主要部分」為「LC結合『犂記』及四分三圓圖形」。又「犂記」，係以正宗本店之創始人「張林犂」之姓名中「犂」作為中文之部分，於被告過往審查商標之經驗中，亦認定為非具識別性之商標，又該如何認定作為系爭商標之主要部分？

2.系爭商標與據爭商標，尚有中文「社口張」、「餅店」、「本舖」、「創始店」等文字可資區別，原處分及訴願決定認二商標近似，已違反通體觀察原則。

3.原告所經營之「社口犁記餅店」，係承繼於先祖張林犂所開立之正宗本店，自西元1894年開始，先祖張林犂創立「犁記」後（下稱正宗本店），次由張鎰昌概括承受正宗本店之營業（即第二代），再由張鎰昌傳承予張汝洲（即第三代），嗣後再由張煥宗（即原告代表人）自張汝洲處概括承受之。而「LC、犂記及四分三圓設計圖」並作為商標於62年申請註冊第00000000號商標（如附圖3 ，甲證8 ），其後並以借名登記之方式登記於堂兄弟張沂州之名下，並以張沂州之名義申請多種商標，包含據爭商標。此後，經第三代張汝洲及第四代張煥宗（即原告）戮力經營、使用，並獲各大報章媒體報導。故「LC、犂記及四分三圓設計圖」為原告承繼自第三代張汝洲而繼續使用，為原告所有並有權使用之圖樣。

4.據爭商標都是由原告出資、申請、延展，更可證明據爭商標實際所有權人應是原告。

㈡聲明（本院卷第179 、181 、187 頁）：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告應對系爭商標作成准予註冊之處分。

三、被告答辯及聲明：

㈠答辯要旨：

1.商標是否近似暨其近似之程度：

系爭商標圖樣中「社口」、「張」字、「餅店」、「本舖」及「創始店緞帶圖」為臺中市區域地名、常見姓氏、店舖性質、第1 家店等說明性的文字，再結合裝飾性的緞帶圖，均不具識別性，是以系爭商標上最引人注目並作為主要識別的部分應為「LC、犂記及四分之三黑色圓圖形」的整體設計圖，與據爭商標相較，均有相同之「犂記」及「LC」，且在文字位置配置及外文設計完全相同，構圖意匠如出一轍，在外觀、觀念、讀音上高度近似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二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，且其近似程度高。

2.商品或服務是否類似暨其類似之程度：

系爭商標指定使用之商品，與據爭商標所指定之商品相較，或前者即為後者餐飲服務提供之內容，其商品原料或服務內容性質、用途、功能大致相當，且常來自相同之商品產製業或服務提供者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之商品間或商品與服務間應屬存在高度之類似關係。

3.商標識別性之強弱：

據爭商標整體非為指定商品或服務之說明性文字或圖形，具相當識別性，是系爭商標以極高度近似之「LC、犂記結合四分之三黑色圓圖形」的整體設計圖作為系爭商標之一部分申請註冊，自易對其表彰來源或產製主體產生誤認。

4.綜合判斷商標近似及商品與服務類似之程度、識別性等因素，系爭商標與據爭商標近似程度高，及指定商品間或商品與服務間類似程度高、且據爭商標具相當識別性，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消費者混淆誤認之虞。

㈡聲明：原告之訴駁回（本院卷第143 、181 、189 頁）。

四、爭點：

系爭商標有無現行商標法第30條第1 項第10款不准註冊之事由（本院卷第181 頁）？

五、本院的判斷：

㈠應適用的法令：

1.商標法並未對商標註冊申請案之法規基準時明文規定，實務一般認應以行政爭訟程序終結前為法規基準時，惟不能一概而論，應分別究係對申請人有利或不利以決定法規基準時。蓋商標申請案係向行政法院提起課予義務訴訟，行政法院基於行政訴訟法所規定之權限，自有就商標申請案適用是否應准否註冊之構成要件法律的權能。若行政法院事實審言詞辯論終結前之法規（如92年商

標法第23條第1 項第13款新增但書規定「商標權人同意者不在此限」，即應適用新法），得以滿足申請人申請事由之構成要件，自應依該有利申請人之法規。但若係對申請人不利之法規（如105 年11月30日修正公布、同年12月15日施行之現行商標法第30條第1 項第10款就先註冊商標之保護增訂「且非顯屬不當者」），則基於申請人所信賴處分時既有權利狀態不得剝奪之理由，則應依審定時法律（最高行政法院104 年度判字第792 號判決參照）。

2.系爭商標前於106 年7 月4 日申請註冊，被告於107 年8 月27日作成「應予核駁」之審定，本件於108 年9 月18日辯論終結，系爭商標是否違反言詞辯論終結前之現行商標法第30條第1 項第10款之規定，依同法第31條第1 項規定應予核駁審定？系爭商標之申請應否准許註冊？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為斷。

3.現行商標法第30條第1 項第10款規定：「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。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。」

4.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。易言之，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品/ 服務

為同一來源之系列商品/ 服務，或誤認兩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言。

5.判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品/ 服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻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。

㈡系爭商標圖樣與據爭商標圖樣之近似程度高：

1.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107年度判字第717 號、108 年判字第447 號判決參照）。

2.系爭商標：

⑴系爭商標圖樣（如附圖1 ）係以「社口」、圓形「張」字、「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」（即「LC」結合「犁記」及「四分之三黑色圓圖形」）、「餅店」、「本舖」、與最下方的「創始店緞帶圖」由上

至下排列而成。其中「社口」、「張」分別為臺中市神岡區的傳統地域名稱、及常見姓氏，通常將之視為商品或服務產地之說明、及表彰業主姓氏之標識，而有不具識別性之疑義，經被告通知後，原告聲明不就「社口」、「張」文字主張商標權（乙證1-2 ，及乙證1 卷第14頁之乙證1-3 ）。另系爭商標圖樣中「餅店」、「本舖」及「創始店緞帶圖」為店舖性質、第1 家店等說明性的文字，再結合裝飾性的緞帶圖，在消費者之認知中，通常亦將之視為提供商品、店家說明或裝飾者，而非區別商品來源的標識，均不具識別性。

⑵整體觀察系爭商標圖樣，「社口」、「張」業經原告聲明不專用，且「餅店」、「本舖」及「創始店緞帶圖」亦不具識別性，雖均列入商標整體為比對，但消費者難以之識別商品來源，故整體商標圖樣予人印象較深刻者為「LC、犂記及四分之三黑色圓圖形」，而為最引人注目並作為主要識別的部分。

3.據爭商標：

據以核駁之「犂記及圖」商標（如附圖2 ）皆係由「LC」結合「犂記」及「四分之三黑色圓圖形」而成。

4.系爭商標與據爭商標相較，均有相同之「LC、犂記及四分之三黑色圓圖形」，而屬消費者關注、予人寓目印象深刻或事後留在其印象中的較為顯著之主要部分。因此，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認系爭商標商品與據爭商標商品、服務為來自同一來源之系列商品、服務，或雖不相同但有關

聯之來源，是系爭商標與據爭商標之近似程度高。

5.原告雖主張系爭商標中「LC結合『犂記』及四分三圓圖形」僅為三個圖樣中之其一，且僅佔四分之一，而「社口」、「張」兩者之結合，不僅係中文之重複，更係圖樣之結合，更含有較具創意之圖樣「緞帶圖」、「本舖」、「餅店」，又「犂記」，係以正宗本店之創始人「張林犂」之姓名中「犂」作為中文之部分，被告過往審查中亦認定為非具識別性之商標，如何認定所謂「主要部分」為「LC結合『犂記』及四分三圓圖形」？系爭商標與據爭商標，尚有中文「社口張」、「餅店」、「本舖」、「創始店」等文字可資區別等等（本院卷第25至27頁）。

⑴如前所述，判斷商標是否近似及其近似程度，應以商標圖樣整體（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，此為整體觀察原則。而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。但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，故主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，兩者對判斷商標近似係屬相輔相成。

⑵系爭商標與據爭商標相較，固然系爭商標除「LC、犂記及四分之三黑色圓圖形」外，尚有「社口」、「張」、「餅店」、「本舖」及「創始店緞帶圖」，但前已說明「社口」、「張」為臺中傳統地域名稱、及常見姓氏，業經原告聲明不專用，且「餅店」、「本舖

」及「創始店緞帶圖」為店舖性質、第1 家店等說明性的文字，前述外觀上文字或圖案的設計差異不具識別性，消費者較難以此部分圖樣的差異作為商標之區辨，而無法發揮商標正常之區辨功能，不足以使系爭商標與據爭商標完全不構成近似，相關消費者仍以系爭商標中予人寓目印象較為深刻之「LC、犂記及四分之三黑色圓圖形」作為主要區辨商標之依據，而據爭商標之圖樣即「LC、犂記及四分之三黑色圓圖形」，故系爭商標與據爭商標高度近似，此判斷方式並未違反商標整體觀察原則，原告此部分主張，並不可取。

㈢系爭商標與據爭商標指定使用之商品間或商品與服務間應屬存在高度之類似關係：

1.所謂商品類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。亦即在判斷商品類似與否時，應就衝突商標二者之原材料，性質，用途，形狀，零件或成品之關係，販賣單位或地點，消費者及通路之一致或近似等，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為審酌。但由於社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品或服務類似與否作適切的判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之（最高行政法院108 年度判字第374 、375 號判決參照）。

2.系爭商標及據爭商標指定使用之商品或服務如附圖1 、2 所示，二者相較，或均為飲料、啤酒等商品，或前者即為後者餐飲服務提供之內容，其商品原料或服務內容

性質、用途、功能大致相當，且常來自相同之商品產製業者或服務提供者，如標示相同或近似的商標，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，依一般社會通念及市場交易情形，則所指定使用之商品間或商品與服務間應屬存在高度之類似關係。

㈣系爭商標與據爭商標之識別性：

據爭商標之「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」中「犁記」，固係表示商品或服務的提供者姓氏的文字，但與「LC」外文及四分之三黑色圓圖形相結合之後，其整體構圖及寓目印象即非單純為指定商品或服務之說明性文字或圖形，具相當識別性。而系爭商標以「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」作為其商標圖樣之一部分，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之識別標識，相較於其他不具識別性之「社口」、「張」、「餅店」、「本舖」及「創始店緞帶圖」，消費者則施以較弱之注意力。

㈤相較於系爭商標係於106 年7 月4 日始申請註冊；據爭商標1 於88年1 月5 日申請註冊，於89年9 月16日註冊公告，據爭商標2 於88年1 月5 日申請註冊，於89年3 月1 日註冊公告，據爭商標3 於88年1 月5 日申請註冊，於92年6 月1 日註冊公告。故據爭商標之申請、獲准註冊均早於系爭商標，本於我國所採取之商標註冊主義及先申請主義，應賦予據爭商標較大之保護。

㈥衡酌系爭商標與據爭商標之「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」具相當識別性，且其圖樣近似程度高，所指定使用之商品間或商品與服務間存在高度之類似關係，又據爭商標申請、獲准註冊均早於系爭商標，綜合前開商標圖樣近

似程度、指定使用商品類似程度、申請註冊與准許註冊時間等相關因素特別符合，而降低對其他因素之要求，足可認定客觀上系爭商標有使相關消費者誤認系爭商標之商品與據爭商標之商品或服務為同一來源之系列商品，或誤認其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。

㈦原告主張其為據爭商標實際所有權人部分：

1.原告於本院審理時主張「LC、犁記及四分三圓設計圖」為原告承繼自第三代張汝洲而繼續使用，為原告所有並有權使用之圖樣，僅借名登記於張沂州名下，據爭商標都是由原告出資、申請、延展，更可證明據爭商標實際所有權人應是原告等等（本院卷第15至17、189 頁）。

2.現行商標法第2 條規定，欲取得商標權者，應依商標法申請註冊；第33條第1 項規定，商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為10年；第35條第1 項規定，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。亦即商標權之取得，係採先申請註冊原則及註冊保護原則，並非使用保護原則或創作保護原則，易言之，由先申請先註冊者取得商標權，並非由使用者、設計者或費用支出者有權申請商標或取得商標權。且基於消費者權益之考量，悉依其登記之名義人為商標權人，以維持商標登記之公示性。

3.原告所提出之甲證3 至11，縱然可以證明犁記餅店之家族歷史發展，及相關商標圖樣「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」的使用情形，但此一傳統家族式企業對於長久使用之商標圖樣如何使用、是否允准其中一家族成員

申請註冊、或使其他家族成員取得或使用該商標權等等，仍須依法為註冊申請、或經由授權、移轉、取得併存同意等程序。既然據爭商標、註冊第71454 號「犂記及圖」商標（如附圖3 ）之商標權人均為「犂記餅店張沂州」，依法即享有商標權，註冊商標權人可以合意授權他人使用（例如註冊第71454 號商標之商標權人曾於88年6 月24日至103 年8 月31日授權予原告之公司代表人使用，於93年9 月1 日至103 年8 月31日授權予原告使用，見甲證8 ）。縱使據爭商標申請註冊當時並無共有申請或併存註冊之制度，原告可於商標法修正後與據爭商標權人洽商是否變更為共有或移轉予原告。本案若准原告任意申請高度近似之商標於高度類似之商品，將可能致使相關消費者就系爭商標與據爭商標產生混淆誤認情事，消費者利益將難加以保護，亦將造成商標制度之混亂。至於其家族內部如何約定？有無原告所稱「借名登記」之情事？倘若原告確實為實際商標權人，亦應經由相關程序或訴訟明確其權利歸屬關係（例如原告於本院審理時自陳藉由民事訴訟釐清商標所有權之歸屬，本院卷第191 頁），並非本件商標註冊行政訴訟事件所應審酌之範圍。

4.原告聲請傳喚據爭商標申請延展時受委任之商標代理人，係為證明據爭商標實際上由其出資、申請及延展（本院卷第191 頁）。但前已說明據爭商標權人已經獲准註冊，即以其為據爭商標之所有人，至實際歸屬關係，非本件所應審酌，故無必要訊問證人。

5.原告於原處分階段，曾主張「依約定：申請人（即原告

）可無條件永久使用相關商標（即註冊第887213號『犂記及圖』商標、註冊第120463號『犂記及圖』商標（原服務標章）及據爭商標。」（乙證1-3 第7 頁，乙證1卷第17頁），但「可無條件永久使用相關商標（「LC、犂記及四分之三黑色圓圖形」），與「原告實際上為商標所有人，而得申請系爭商標」，係屬不同層次的問題範疇。現行商標法第30條第1 項第10款所定申請商標不准註冊之情形，「申請在後之商標申請人」與「註冊商標或申請在先之商標所有人」並非同一人，始有經後者同意申請時即可准許前者註冊之但書規定。原告既非據爭商標之商標權人，未經據爭商標之所有人同意申請系爭商標之註冊，即不得准許註冊。而原告於本件行政訴訟僅主張其實際上為商標所有人等等，已不再主張「可無條件永久使用相關商標」，故此部分無須審究。

㈧綜上所述，系爭商標之申請註冊，有現行商標法第30條第1 項第10款本文所定不准註冊之情形，亦未經據爭商標之商標所有人同意申請。被告前於106 年11月24日以核駁理由先行通知書敘明系爭商標有違同法第30條第1 項第10款規定，通知原告提出意見書（乙證1-2 ），經原告於107年2 月23日提出陳述意見書並檢附相關證據後，被告以原處分就系爭商標註冊案所為應予核駁之處分，即屬合法。

㈨本件判決基礎已經明確，當事人其餘的攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無一一論述的必要，一併說明。

六、結論：

原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請訴

願決定及原處分均撤銷，及被告應對系爭商標作成准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　9　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　伍偉華

法　官　吳俊龍

上為正本係照原本作成。

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。
(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　　108　　年　　10　　月　　9　　日

書記官　王英傑