

智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第54號

原告 社口張犁記本店實業股份有限公司

代表人 張煥宗

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

訴訟代理人 顧秋香

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國108年4月8日經訴字第10806303010號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

理 由

一、事實概要：

原告前以「社口張犁記餅店本舖創始店LC及圖」商標（下稱系爭申請商標），向被告申請註冊。經被告審查，為不得註冊，應予核駁之審定。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張：

（一）系爭申請商標與據以核駁諸商標具有明顯差異：

系爭申請商標雖分別以地名、姓氏及第一間店舖等說明性文字組成，而不具識別性，但仍應列入商標整體作為比較。再以整體觀察而言，系爭申請商標中之LC、犁記及四分之三圓設計圖（下稱犁記圖樣）僅占系爭申請商標所有面積四分之

一，而「社口」、「張」圖樣係中文之重複，亦結合具創意之「緞帶圖」、「本舖」、「餅店」，兩相比較下，殊難想像系爭申請商標之「主要部分」為犁記圖樣。縱認該犁記圖樣為系爭申請商標之主要部分，然通體觀察之下，系爭申請商標與據以核駁註冊第71454、887213、883498、926595、120463、127809號商標（下合稱據以核駁諸商標）間尚有中文「社口」、「張」、「本舖」、「餅店」等文字可資區別，並無使消費者混淆誤認。故原處分及訴願決定竟將犁記圖樣作為主要識別部分而認系爭申請商標及據以核駁諸商標為近似之商標，顯有認事用法之違誤。

(二)原告係有權使用犁記圖樣：

自西元1894年起，原告先祖張林犁創立「犁記」後，至原告已第四代，而該犁記圖樣係由第三代製作並作為商標，於民國（下同）62年申請註冊臺灣第71454號等商標，其後並以借名登記於堂兄弟張沂州之名下，並申請含據以核駁諸商標在內等商標，故犁記圖樣為原告承繼自第三代而繼續使用，本即為原告所有並有權使用，況據以核駁諸商標之商標權人曾停業未使用商標，而原告仍持續使用系爭申請商標。

(三)起訴聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告應對原告106年7月4日申請之「社口張犁記餅店本舖創始店LC及圖」商標為准予註冊之處分。

三、被告之答辯：

(一)系爭申請商標與據以核駁諸商標構成混淆誤認之虞：

系爭申請商標以不具識別性之說明性文字，再結合裝飾性緞帶圖組成，最引人注目並作為主要識別的部分應為犁記圖樣，而與據以核駁諸商標構圖意匠如出一轍，在外觀、觀念、

讀音上高度近似。又系爭申請商標指定使用之「茶；咖啡；……月餅；麵包；糕餅；綠豆凸；糖果；鳳梨酥；蛋黃酥；……生麵糰」等商品，與據以核駁諸商標分別指定使用之商品之原料、用途、功能大致相當，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。再者，據以核駁諸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，而系爭申請商標雖尚有「社口、張」及下方「餅店」、「本舖」及「創始店」之文字或裝飾性緞帶背景圖形，但在消費者印象中難以發揮區辨功能，故系爭申請商標以極高度近似之犁記圖樣的整體設計圖作為商標之一部分申請註冊，自易使消費者對其表彰來源或產製主體產生誤認。

(二) 原告所稱之家族約定無得作為對其有利之論據：

本件原告為「社口張犁記本店實業股份有限公司」，與訴外人「張汝洲」係屬不同權利主體，原告自無從執家族早年約定之詞，作為主張可無條件永久使用犁記餅店相關商標之論據，仍須檢附該註冊商標之商標權人同意申請之證明文件。

答辯聲明：駁回原告之訴。

四、得心證之理由：

(一) 本件主要爭點：

原告前於106年7月4日以「社口張犁記餅店本舖創始店LC及圖」商標（即系爭申請商標，圖樣中之「社口」、「張」不主張商標權），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；咖啡；冰；調味醬；糖；月餅；麵包；中式喜餅；糕餅；綠豆凸；糖果；鳳梨酥；蛋黃酥；布丁；豆沙；火鍋料組合包；糕餅預拌粉；燕麥粥；酵母；生麵糰」商品，向被告申請註冊。經被告審查，認

系爭申請商標與據以核駁註冊第71454、887213、883498、926595、120463及127809號商標構成近似，且二者指定使用之商品構成類似，應有致相關消費者混淆誤認之虞，以107年8月23日商標核駁第391072號審定書為核駁之審定。原告不服，提起訴願，亦經經濟部108年4月8日經訴字第10806303010號決定，以相同之理由駁回其訴願，原告仍未甘服，遂提起本件訴訟，並以前揭理由主張系爭申請商標之註冊，應無商標法第30條第1項第10款之適用。故本件之主要爭點為系爭申請商標與據以核駁諸商標相較，是否有違商標法第30條第1項第10款規定之情形，而不應准予註冊。

(二) 商標有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之情形者，不得註冊，商標法第30條第1項第10款本文定有明文。而判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音整體觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離並整體觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。經查系爭申請註冊之「社口張犁記餅店本舖創始店LC及圖」商標，係以「社口」、圓形「張」字、「LC」結合「犁記」及「四分之三黑色圓圖形」、「餅店」、「本舖」及最下方的「創

始店緞帶圖」由上至下排列而成，與據以核駁諸商標均有相同之LC、犁記及四分之三黑色圓圖形之犁記圖樣，且據以核駁諸商標非為指定商品或服務之說明性文字或圖形，具相當識別性。雖系爭申請商標尚有其餘「社口」、圓形「張」字、「餅店」、「本舖」及「創始店緞帶圖」等字樣或圖示之差異，惟於普通消費者印象中較難以說明性文字或裝飾性圖案部分的差異作為商標之區辨，而無法發揮商標正常之區辨功能，因此難認系爭申請商標與據以核駁諸商標間之區域地名、常見姓氏、店舖性質、第一家店等說明性的文字及裝飾性緞帶圖之差異，足使相關消費者足以區辨二者之不同，因此，可認相關消費者仍以系爭申請商標中之「LC、犁記結合四分之三黑色圓圖形」的犁記圖樣之整體設計圖作為主要區辨商標之依據，故系爭申請商標與據以核駁諸商標均有高度近似之LC、犁記及四分之三黑色圓圖形之犁記圖樣，在外觀、觀念、讀音上均屬高度近似。

(三)另查，系爭申請商標指定使用之「茶；咖啡；冰；調味醬；糖；月餅；麵包；中式喜餅；糕餅；綠豆凸；糖果；鳳梨酥；蛋黃酥；布丁；豆沙；火鍋料組合包；糕餅預拌粉；燕麥粥；酵母；生麵糰」等商品，與據以核駁註冊第71454號商標所指定之「餅乾、糖果、麵包、蛋糕」商品、註冊第887213號商標所指定之「……月餅桃酥、麻花、糕餅、酥餅、沙琪馬、太陽餅、開口笑、方塊酥、花生酥、爆玉米花、夾心餅乾、洋芋片。土司、蛋糕、麵包、漢堡、咖哩餃、速烹蛋糕、鮮奶油蛋糕、冰淇淋蛋糕、三明治、派餅、義大利脆餅。茶葉、紅茶、綠茶……。粥、肉絲、八寶粥、速食粥。速食麵、涼麵。水餃、麵條、河粉、……冷凍麵糰……酒糟、

01 紅糟」商品、註冊第883498號商標所指定之「汽水、果汁汽
02 水、碳酸水、蘇打水、礦泉水、……蓮藕茶、人蔘茶、奶茶
03 、菊花茶、青草茶、苦茶、枸把茶、冬瓜茶、洛神茶、……
04 」商品、註冊第926595號商標所指定之「牛奶、牛乳、奶水
05 、椰漿、奶昔、酵母乳、蜜豆奶、調味乳、果汁牛奶……脫
06 水果蔬、香蕉乾、果醬、香菇酥、蜜餞、炸薯條、仙楂片、
07 芒果青」商品，及與據以核駁註冊第120463號商標（原服務
08 標章）所指定之「糕餅、糖果零售」服務、註冊第127809號
09 商標（原服務標章）所指定之「冷熱飲料店。冰果店。咖啡
10 廳」服務相較，均分別為「飲料或咖啡、冰品、調味品、糖
11 或蜜、糕餅甜點、火鍋料、穀製粉、粥、酵母、生麵糰」等
12 商品及提供特定「飲料、咖啡、冰品、糕餅、糖果」等商品
13 或提供餐飲之服務，其原料、用途、功能大致相當，且常來
14 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
15 標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為
16 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
17 與服務間應屬存在高度之類似關係。從而，以系爭申請商標
18 與據以核駁諸商標近似之程度，以及兩造商標所指定使用之
19 商品高度類似之情形下，依一般社會通念及市場交易情形觀
20 之，自然易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有
21 關聯之來源，而產生混淆誤認之虞。

22 (四)雖原告稱被告之審查違反整體觀察原則，且其依家族約定為
23 有權使用系爭申請商標云云。惟查判斷商標是否近似，係以
24 主要部分觀察與整體觀察為之，然二者並非互斥，且判斷商
25 標是否近似之主要目的仍應立於該商標對於消費者寓目之整
26 體印象中較為深刻之部分而判斷。若商標圖樣中之一定部分

01 特別引人注意，且使商標之識別功能特別顯著者，自可就此
02 部分加以比較觀察。系爭申請商標與據以核駁核駁諸商標相
03 較，皆有幾乎完全相同之「LC、犁記」結合「四分之三黑色
04 圓形圖」之犁記圖樣，係於相關消費者寓目之整體印象中較
05 為深刻之部分，而為相關消費者於選購時會以較易辨識或識
06 別之處，自應以此部分為判斷二者是否構成商標近似，並未
07 違反商標整體觀察原則。至原告雖提出族譜、繼承系統表、
08 戶口名簿舊簿影本、大洋印刷廠負責人自述等，欲證明其依
09 家族約定為有權使用系爭申請商標等情（見本院卷第49至57
10 頁）。惟按商標法第2條之規定，商標權之取得係採先申請
11 註冊主義，依其登記之名義人為商標權人，以維持商標登記
12 之公示性，本件原告檢送之文件僅可知家族決定由何人作為
13 代表申請商標註冊，註冊商標權人可以合意授權他人使用，
14 縱使申請註冊當時並無共有申請或併存註冊之制度，惟如欲
15 共有商標，兩造仍可於商標法修正後變更為共有或移轉予原
16 告，然卷內並無相關變更登記或取得併存同意之資料，且據
17 以核駁註冊第71454號商標之商標權人曾於88年6月24日至
18 103年8月31日授權予原告之公司代表人使用，於93年9月
19 1日至103年8月31日授權予原告使用（見核駁卷第13頁）
20 ，足見原告及其代表人之前係因取得商標權人之授權，始得
21 合法使用據以核駁諸商標之圖樣。雖原告另稱商標權人犁記
22 餅店於106及107年曾連續兩年申請停業一節，惟查商標權
23 人犁記餅店早於103年9月1日起，即已非專屬授權予犁記
24 行食品有限公司、豐原犁記餅店有限公司、犁記實業有限公
25 司迄113年8月31日（見核駁卷第13至背頁），故仍應認係
26 有持續使用據以核駁諸商標之情形，故原告之主張，並不可

採。

五、綜上所述，系爭申請商標因違反商標法第30條第1項第10款之規定，而不應准予註冊。從而，被告所為系爭申請商標不得註冊，應予核駁之審定，自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本件判決結果無影響，爰毋庸一一論述，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 108 年 9 月 26 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 曾啟謀

法 官 熊誦梅

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
---------------------	---------

(續上頁)

(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 1 日

