

智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第88號

原告 沐楓商旅股份有限公司
代表人 謝威（董事長）住同上
訴訟代理人 陳生全律師
被告 經濟部智慧財產局
代表人 洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人 吳秋敏
鄭春萍

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6月20日經訴字第10806305700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。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國106年11月9日以「沐楓商旅HOTEL MU」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43類之「餐廳；賓館；汽車旅館；供膳宿旅館；代預訂旅館；旅館預約；臨時住宿租賃；觀光客住所；旅館；預訂臨時住宿；民宿；提供膳宿處；旅社；公寓式飯店；公寓式酒店；飯店式公寓」服務，向被告申請註冊（下稱系爭申請商標，如附圖一所示）。經被告審查，認有商標法第30條第1項第10款規定之情形，應不准註冊，而以108年1月19日商標核駁第394602號審定書為核駁之處分（下稱原處分）

01 。訴願人不服，提起訴願，經經濟部108 年6 月20日經訴字
02 第10806305700 號決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行
03 政訴訟。

04 二、原告主張：

05 (一)系爭申請商標與據以核駁之註冊第000000000號寒沐MU HOTEL
06 S&RESORTS BY MY HUMBLE HOUSE商標、據以核駁註冊第0000
07 0000號MU HOTEL寒沐酒店商標（下合稱據以核駁諸商標，見
08 附圖二、三）之主要識別部分相較，「沐楓」與「寒沐」各
09 具不同之意義，而「MU HOTEL」字樣乃沿用馬來西亞、新加
10 坡之他人旅館名稱，已無高識別性，另被告於98年6 月16日
11 准MU .BREAD 商標（註冊第000000000號）之註冊後，仍准許
12 商標圖樣中同有「MU」字的牧山丘MU HILLS商標（註冊第00
13 000000號）及據以核駁諸商標之註冊，然於本件卻不准註冊
14 ，原處分顯然有違行政程序法第6 條之規定。

15 (二)並聲明求為判決：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告應就
16 申請第000000000 號「沐楓商旅HOTEL MU」商標為准予註冊
17 之處分。

18 三、被告則以下列等語置辯：

19 (一)系爭申請商標主要識別部分為中文「沐楓」及與「沐」字相
20 互呼應之外文「MU」；而據以核駁諸商標圖樣亦有相同外文
21 「MU」，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。兩商標指
22 定使用之商品高度類似，據以核駁諸商標具有相當之識別性
23 ，是系爭申請商標自會使相關消費者產生混淆誤認之虞。又
24 「MU .BREAD 」商標，已到期失效，另所舉其他註冊案均與
25 據以核駁諸商標不同，且屬另案妥適與否問題，又商標註冊
26 乃屬地主義，多個不同國家業者使用相同或近似商標，不代

01 表該商標越無識別性。

02 (二)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

03 四、本院得心證之理由：

04 (一)按商標註冊申請案之法規基準時，須審究對申請人有利或不
05 利，以決定應適用之法規，若行政法院事實審言詞辯論終結
06 前之法規，得以滿足申請人申請事由之構成要件，自應以事
07 實審法院言詞辯論程序終結前之法律狀態為準，而適用該有
08 利申請人之法規。但若係對申請人不利之法規，基於申請人
09 信賴處分時既得權利狀態不得剝奪，則應依審定時法律（最
10 高行政法院103 年度判字第688 號、104 年度判字第792 號
11 判決意旨參照）。查，本件申請案係於106 年11月9 日申請
12 註冊，被告於108 年1 月19日作成「應予核駁」之審定，本
13 院於108 年11月7 日辯論終結（見申請卷一第1 至2 、49至
14 53背頁、本院卷第115 至117 頁），是無論依被告審定時或
15 本院言詞辯論終結時所應適用之法規，均為100 年6 月29日
16 修正公布、101 年7 月1 日施行之現行商標法，並無審究何
17 基準時法規對申請人有利或不利之問題，故系爭申請案應否
18 准許註冊，自應以現行商標法為斷。是本件爭點即為：系爭
19 申請商標相較於據以核駁諸商標，其註冊是否有違商標法第
20 30條第1 項第10款規定之情形。

21 (二)按「商標有下列情形之一，不得註冊：……十、相同或近似
22 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
23 ，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請
24 在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。
25 」商標法第30條第1 項第10款定有明文。由此可知，「商標
26 相同或近似」、「商品或服務同一或類似」、「有致相關消

費者混淆誤認之虞」為該款必須具備之要件，至於「商標混淆誤認之虞審查基準」第4點所稱之商標識別性之強弱、先權利人多角化經營之情形、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等審酌因素，則為輔助因素。而所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認為同一商標；或雖不致誤認為同一商標，而極有可能誤認之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認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而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度判字第455號判決意旨參照）。茲就本件卷內所存在之相關證據，依上開審酌因素審酌如下：

1.商標是否近似暨其近似之程度：

(1)系爭申請商標（見附圖一），是由「楓」字略經設計之中文「沐楓商旅」及未經設計之外文「HOTEL MU」上下並列所組成，其中「商旅」、「HOTEL」為其指定使用服務之說明文字，消費者會對之施以較少之注意，是本件商標予人寓目印象深刻且事後留存於記憶中之主要識別部分，應為中文「沐楓」及與「沐」字相互呼應之外文「MU」。

(2)據以核駁註冊第0000000號「寒沐MU HOTELS & RESORTS BY MY HUMBLE HOUSE」商標（見附圖二），是由單純且未經設計之中文「寒沐」及外文「MU HOTELS & RESORTS BY MY HUMBLE HOUSE」上下並列所組成，且上方的「寒沐」占商標整體圖樣比例過半，而下方的外文字串「MU HOTELS & RESORTS BY MY HUMBLE HOUSE」不僅字體甚小，且我國消費者非以

01 外文為母語，因此會以中文「寒沐」作為該商標之主要識別
02 部分。系爭申請商標與附圖二據以核駁註冊第0000000 號商
03 標相較，前者之主要識別部分為「沐楓」與「MU」，後者為
04 「寒沐」，兩者在外觀、讀音、觀念上均有差異，消費者應
05 可區辨，是兩者縱有近似，近似程度亦不高。

06 (3)據以核駁註冊第0000000 號「MU HOTEL寒沐酒店」商標（見
07 附圖三），則由外文「MU」、中文「寒沐酒店」及外文「HO
08 TEL」由上至下排列組合而成，其中外文「MU」占整體圖樣
09 比例過半，且與中文「寒沐」相呼應，中文「酒店」及外文
10 「HOTEL」則為其指定使用服務之說明文字，消費者會對之
11 施以較少之注意，是該商標之主要識別部分應為外文「MU」
12 及中文「寒沐」。系爭申請商標與附圖三據以核駁註冊第00
13 00000 號商標相較，兩者均有引人印象深刻的「MU」及與之
14 相呼應的「沐楓」或「寒沐」，不僅外觀有其相近之處，讀
15 音亦相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔
16 離觀察或實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，二者應屬構
17 成近似之商標，且近似程度不低。

18 2.商品、服務是否類似暨其類似之程度：

19 系爭申請商標指定使用之「餐廳；賓館；…；飯店式公寓」
20 等服務（詳見附圖一），與據以核駁諸商標所指定使用之「
21 飯店；旅館；度假村住宿；…；餐廳；…」等服務相較，均
22 係餐廳、旅館等提供消費者飲食住宿相關服務，其於功能、
23 服務提供者、行銷管道、消費族群等因素上具有共同或關聯
24 之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類
25 似之服務。

26 3.商標識別性之強弱：

01 系爭申請商標與據以核駁諸商標均與其各自所指定使用之商
02 品服務無直接關聯，自均具相當識別性。

03 4.相關消費者對各商標之熟悉程度：

04 (1)據以核駁諸商標權人為國內知名寒舍集團一員，其下有喜來
05 登飯店、寒舍艾美酒店及礁溪寒沐酒店，據以核駁諸商標經
06 商標權人使用於礁溪寒沐酒店之相關服務或商品中，相關消
07 費者對據以核駁諸商標應有一定程度之熟悉。

08 (2)系爭申請商標雖依原告所提之相關證據：公司及旅館業登記
09 資料、旅館外牆與指示牌照片及官網網頁、於Google搜尋引
10 擎檢索「沐楓商旅hotel mu」之結果、沐楓商旅（HOTEL MU
11 ）於四方通行、agoda、Hotels.com等訂房網站介紹頁面
12 、西元2014年至2017年獲獎紀錄、103年7月20日經濟日報
13 及103年8月29日聯合報報導、於Trip Advisor網站使用者
14 評價網頁等資料（見申請卷第13至36頁），固可證明原告於
15 103年至106年間有使用系爭申請商標用以表彰其旅館等服
16 務之事實，惟上開行銷資料數量尚屬有限，且無該商標使用
17 於其指定服務之相關銷售額、市場占有率、廣告金額數量等
18 具體資料佐證其實際行銷使用情形。

19 (3)因此，依現有事證，尚不足認定原告將系爭申請商標廣泛使
20 用於其指定之服務，而為相關消費者所認識並足以與據以核
21 駁諸商標相區辨，自應認相關消費者對據以核駁諸商標較為
22 熟悉，而應給予據以核駁諸商標較大之保護。

23 5.衡酌系爭申請商標雖具相當識別性，但其與附圖三據以核駁
24 註冊第0000000號商標近似程度不低，所指定使用之商品服
25 務構成相同或高度類似，相關消費者對據以核駁諸商標較為
26 熟悉，經綜合審酌，本院認為以具有普通知識經驗之消費者

，於消費時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二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，自有前揭法條之適用。

(三)至原告雖主張被告違反行政程序法第6條規定，且外國旅宿業者亦有以「MU HOTEL」為名，故該字樣無高識別性云云。然按行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第6條有明文，行政法上之平等原則，並非指絕對、機械之形式上平等，而係指相同事物性質應為相同之處理，非有正當理由，不得為差別待遇而言；倘事物性質不盡相同而為合理之各別處理，自非法所不許（司法院釋字第596號解釋意旨、最高行政法院95年度判字第446號判決參照）。商標申請准否，係採商標個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，被告應視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束。查原告所稱之註冊第000000000號MU.BREAD商標（見本院卷第47頁），是指定使用在餐廳、冷熱飲料店、咖啡廳、飯點、速簡餐廳等等，其商標圖樣除「MU」外尚有「BREAD」，予人觀念與餐飲有極大關聯性，而註冊在後的牧山丘MU HILLS商標（見本院卷第51頁）及據以核駁諸商標「寒沐MU HOTELS & RESORTS BY MY HUMBLE HOUSE」、「MU HOTEL寒沐酒店」商標，各自於「MU」外尚結合不同文字或設計圖樣而產生不同之特定意義或意象，於個案審認結果自有不同，案情自非相當，而商標申請准否，應視不同具體個案、正確認定事實適用法律為審查，本於相同事物作相同處理，不同事物為不同處理之平等原則，被告並不違背平等原則，原告自難以不同他案比附援引，執為本件有利之論據。再者，商標採屬地主義，縱使馬來西亞或韓國有旅

01 宿業者以「MU HOTEL」為名（見本院卷第55至57頁），仍無
02 法以此即認為該商標在我國消費者心中即無識別性。因此，
03 原告上開所稱均無理由，並不可採。

04 五、綜上所述，系爭申請商標有商標法第30條第1項第10款所定
05 不准註冊之情形。從而，原處分所為系爭商標不得註冊，應
06 予核駁之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。
07 原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告應為
08 准許系爭申請商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。

09 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊及防禦方法，於本判決結
10 果不生影響，爰不一一論列。

11 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
12 1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

13 中 華 民 國 108 年 11 月 28 日

14 智慧財產法院第一庭

15 審判長法官 李維心

16 法官 陳忠行

17 法官 蔡如琪

18 以上正本係照原本作成。

19 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
20 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
21 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
22 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

23 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
24 第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任
25 律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

01	得不委任律師為訴訟	所 需 要 件
02	代理人之情形	
03		
04	(一)符合右列情形之	1.上訴人或其法定代理人具備律師資
05	一者，得不委任律	格或為教育部審定合格之大學或獨
06	師為訴訟代理人	立學院公法學教授、副教授者。
07		2.稅務行政事件，上訴人或其法定代
08		理人具備會計師資格者。
09		3.專利行政事件，上訴人或其法定代
10		理人具備專利師資格或依法得為專
11		利代理人者。
12		
13	(二)非律師具有右列	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、
14	情形之一，經最高	二親等內之姻親具備律師資格者。
15	行政法院認為適當	2.稅務行政事件，具備會計師資格者
16	者，亦得為上訴審	。
17	訴訟代理人	3.專利行政事件，具備專利師資格或
18		依法得為專利代理人者。
19		4.上訴人為公法人、中央或地方機關
20		、公法上之非法人團體時，其所屬
21		專任人員辦理法制、法務、訴願業
22		務或與訴訟事件相關業務者。
23		
24	是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，	
25	上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係	
26	之釋明文書影本及委任書。	

01

02 中 華 民 國 108 年 12 月 9 日

03 書記官 邱于婷