智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第90號

原　　告　增培發股份有限公司
代　表　人　林增賢（董事長）
輔　佐　人　諾維克
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　呂佳穎

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7 月10日經訴字第10806307150 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107 年5 月30日以「KAWASAKI」商標（下稱系爭申請商標，詳如附圖），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9 類之電池等商品，向被告申請註冊，嗣於同年11月29日申請減縮所指定使用商品為「電池；電瓶；蓄電器」。案經被告審查，認本件商標申請有商標法第30條第1 項第11款前段規定之情形，應不准註冊，以108 年2 月20日商標核駁第395171號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經駁回後仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明請求判決撤銷原處分及訴願決定，且命被告對於系

爭申請商標，應作成准予註冊的行政處分。並主張：

㈠據以核駁商標權人日商川崎重工業股份有限公司（下稱川崎公司）在我國係以製售二輪重型機車為主，故若以川崎公司真有在台灣販賣汽車零件為前提（被告未提供任何相關事證，商標註冊之商品不代表有實際販售），其所提供之汽車零件亦限於二輪重型機車，但上述相關事業的消費者應為整個機動車產業，原告已證明川崎公司之機車在我國之市佔率極低，被告亦不爭執該事實，且被告自訂之「商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查基準」中亦訂有「若有市場調查及意見調查資料，亦得作為相關事業或消費者知悉或認識商標程度的證據。」，但被告刻意選擇性無視市佔率極低之事實與原告數十年之努力及龐大的市佔率，而為不當之主觀認定（該認定依商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查基準已明文規定應以客觀證據而非審查官之主觀看法），而致損害原告數十年之努力來保護外國財團。而所謂混淆誤認之虞的判斷應儘可能考量存在的相關因素綜合判斷，才能較為準確地判斷有無混淆誤認之虞，系爭申請商標之外文「KAWASAKI」，原告早於28年前即已使用於電池商品，至今無任何無混淆誤認之情事發生。

㈡原告於近28年前即使用外文「KAWASAKI」於電池商品，礙於當時商標法之規定，遂將之與中文「老爺」構成商標圖樣獲准列為註冊第555115號「老爺KAWASAKI」商標，實際使用上已大量使用外文「KAWASAKI」至今，此項事實據以核駁商標權人於106 年2 月對原告之註冊第555115號「老爺KAWASAKI」及第118727號「KAWASAKI及圖」申請廢止時，即於其委請徵信公司調查之徵信報告書中獲得證實（如訴願附件一），

但兩件廢止案皆已「廢止不成立」確定（如訴願附件二、三）在案。

㈢外文「KAWASAKI」縱與據以核駁商標權人「KAWASAKI INDUSTRIES，LTD 」公司的特取外文部份之外文讀音相同，但「KAWASAKI」讀音的公司日文名稱並非據駁商標權人公司所專有之讀音，何況據駁商標的專用商品「尺寸測量裝置，扁簧測試機，檢測儀器用自動控制裝置，積體電路測試器，精密測量裝置，收音機，陸上交通工具及軌道客貨運輸車輛用無線電通信設備，船舶無線電通信設備，航空無線電通信設備，無線電遙測裝置，非醫用電子束激發產生等離子裝置，人造衛星整流罩，消防監視裝置，火災警報器」，並未及於系爭申請商標之「電池；電瓶；蓄電器」商品，系爭申請商標「KAWASAKI」在電池商品有名亦是原告耕耘28年的結果，今原處分的認定充其量只是媚外，圖利外商打擊本國商家而已。否則以據以核駁商標專利權人的財大氣粗怎可能至107 年8 月1 日始向我國申請「KAWASAKI」電池商標（如準備書狀附件五：申請案號：000000000 號），更有甚者，被告更對據以核駁商標權人於6 年前向我國提出申請的第000000000 號、第000000000 號商標申請案作長久（6 年）的審查等待，才於近期核准並註冊於第9 類的「開關，自動控制器，控制盤，電氣控制箱，電流控制器，控制面板，壓力控制器，配電控制台，電氣控制板，電阻器，整流器，連接器，斷路器，繼電器，變壓器，電壓調整器，電容器，配電箱，配電盤，人形機器人，娛樂用機器人，手提行李檢查裝置，即手提行李檢查掃瞄器、手提行李檢查感應器」，並不包括系爭申請商標之「電池；電瓶；蓄電器」商品，反而對系

爭申請商標的審查，罔顧原告已努力使用28年之事實。

㈣試問系爭申請商標與原告28年前已註冊之「老爺KAWASAKI」商標之外文「KAWASAKI」之字體幾為完全相同，且28年來單獨使用外文「KAWASAKI」之事實已經據以核駁商標權人請徵信公司調查證實(請參訴願附件一），且查該日商並未製造電池商品，更未在我國銷售，28年來時間已證明原處分臆測的「具有普通經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來或不相同但有關聯之來源」實際上從未發生。

㈤對原處分既知道據以核駁商標權人已研發成功之蓄電設備、應可推斷該商標權人最近才開發該蓄電設備，被告卻替其無限上綱地將其商品範圍擴大到包山包海，而罔顧原告28年來的努力，對原告已核准註冊並使用28年的第555115號及第0000000 號商標之註冊及使用事實置之不理，僅以案情自屬各異，否准本案註冊，殊不知其不當之處分，對原告的權益影響至鉅。

㈥綜上，原處分及訴願決定罔顧原告註冊並使用「KAWASAKI」商標已有28年之久，且從無有混淆誤認之情事發生，據以核駁商標權人也從未在我國銷售電池的相關商品，原決定以據以核駁商標較為相關消費者熟悉，應給予較大之保護為由，置原告之利益於不顧，已違反憲法第七條「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等」及行政程序法第6 條「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」之規定。

三、被告求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

㈠據以核駁商標為高度著名商標：

「KAWASAKI」是據以核駁商標權人川崎公司特取部份之外文讀音，該公司成立於西元1878年，其主要生產二輪車、鐵道車輛、航空、船舶、建設、防災機械等車輛或用具，總資產達到9779億日圓，並以「KAWASAKI」等著名商標行銷世界各地，其生產各款機車，已經超過40餘年，其第一顆機車引擎的設計，是從飛機引擎的發展與製造技術所衍生出來的；KAWASAKI在機車工業上，一直不斷的努力與發展新的科技與技術，每年在機車市場上更推出許許多多強而有力又十分耐用的特色機種；在1996年，KAWASAKI機車更到達了第一千萬輛的生產製造，足堪認定「KAWASAKI」商標係廣為相關事業及消費者所普遍認知之著名商標，凡此業經被告第0000000號核駁審定書審認在案；此外，據以核駁商標權人除已在世界多國獲准註冊「KAWASAKI」等商標外，據以核駁商標之著名程度亦曾經其他國家於商標爭議案件中所肯認；在我國，據以核駁商標權人早於58年起即陸續獲准註冊多件包含外文「KAWASAKI」之商標，除以中文印製公司簡介介紹據以核駁商標權人主要從事領域及產品，據以核駁商標權人長期以來參與國內多項公共工程，國內亦曾向據以核駁商標權人購買電車車輛，車廂內即標示有據以核駁商標；100 年間，據以核駁商標權人產製之機械、汽油引擎、壓縮機模組等產品在卡達、俄國、新加坡、挪威等國家皆陸續有相關展出，應堪認定在系爭申請商標107 年5 月30日申請註冊時，據以核駁「KAWASAKI」商標使用於車輛、機械、工程建設等商品或有關服務所表彰之信譽及品質，已廣為國內相關事業或消費者普遍認知而達著名商標之程度，而屬著名商標，其著名性亦經被告中台異字第G00000000 號、第G00000000 號商標異議

審定書認定在案。是以，綜合考量據以核駁「KAWASAKI」商標使用期間甚長、銷售區域廣泛、推廣及宣傳之範圍、地域、時間皆屬密集廣泛等因素，是「KAWASAKI」商標長期行銷宣傳確為一般消費者所熟知，堪予認定為高度著名商標。

㈡二商標高度近似：

系爭申請商標係由單純未經設計之外文文字「KAWASAKI」所構成，與據以核駁商標之註冊「KAWASAKIHEAVYINDUSTRIES,LTD .及圖」商標相較，二者均以「KAWASAKI」為主要識別部分，彼此僅字體之細微差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。

㈢據以核駁商標較為相關消費者所知悉：

據以核駁商標業經商標權人廣為使用，其商品與有關服務經長期廣告行銷我國市場，已有相當之市佔率，所表彰之信譽與識別性而為相關事業消費者所普遍認知，已為具極高知名度之著名商標已如前述，是據以核駁商標自易較系爭商標為相關消費者所知悉。

㈣據以核駁商標識別性強：

「KAWASAKI」商標為業經據以核駁商標權人長期廣泛使用而足以使一般商品或服務消費者認識其為表彰來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別者，其識別力極高，而系爭申請商標圖樣與據以核駁商標構成近似，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。

㈤本案衡酌據以核駁商標於車輛、機械、工程建設等商品或有關服務所表彰之信譽及品質已廣為國內相關事業或消費者所

熟知，達著名商標程度，具有較高之識別性，且較系爭申請商標為相關消費者所熟悉，又本案與據駁商標近似程度高，復指定使用之「電池；電瓶；蓄電器；電線；電纜；消防器材；晶片；半導體；電腦軟體；計算機；收銀機；電視機；音響；照相機；攝錄放影機；電影機；電話機；傳真機」商品，雖經原告於107 年11月29日減縮為「電池；電瓶；蓄電器」商品，惟與據駁商標權人已研發成功之蓄電設備商品性質相同或類似，亦為據駁商標權人主要生產之車輛、機械器具等產品之重要部分或有關配件，仍具有相當程度之關聯性；故綜合前開存在因素加以判斷，相關消費者極有可能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，被告依商標法第30條第1 項第11款前段及第31條第1 項規定予以核駁，並無不合。

㈥至原告指稱其所有之註冊第555115號「老爺KAWASAKI」商標，已於81年間獲准註冊，指定使用於「各種電池、蓄電池」商品，而註冊第555115號、第0000000 號商標已使用外文「KAWASAKI」近28年，該兩件商標廢止案皆不成立，據駁商標指定商品亦未及於本案指定之「電池；電瓶；蓄電器」商品，本案應准予註冊云云。按著名商標的形成需要投入大量的金錢、精力與時間，基於保護著名商標權人所耗費的心血，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性，有必要對著名商標給予較一般商標更有效的保護，因此各國法律或國際公約均對著名商標提供較一般商標更強化的保護規定，復依我國商標法第30條第1 項第11款之規定，其構成要件有四：近似與否、著名與否、是否有致相關公眾混淆誤認之虞、或是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，本款之適用

並不以相同或類似於著名商標所表彰之商品或服務為限，是以，縱原告所舉註冊案例指定使用於電池、蓄電池等商品，惟其圖樣與本案商標仍屬有別，且依商標法第30條第2 項規定，著名之認定以申請時為準，而本案據駁商標之著名程度已如前所述，縱使原告已取得第555115號、第0000000 號商標權，然於系爭申請商標申請註冊時仍須考量是否尚有其他不准註冊事由。至原告主張商標廢止不成立一節，按廢止成立與否係與「有無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」有關，係由商標權人證明有無依法維權使用，與本款「商標是否與他人著名商標相同或近似而致相關公眾混淆誤認之虞」為保護著名商標權人權利係屬二事，是難援引廢止不成立之結果執為本件商標應准註冊之論據。

四、得心證之理由：

㈠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」不得註冊，為商標法第30條第1 項第11款本文所規定。而所稱之著名，指有客觀證據足以認定該商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條復有明文。又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關公眾誤認兩商標為同一商標，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。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近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公眾產生混淆誤認之虞。

㈡據以核駁商標為著名商標：

據以核駁商標權人日商川崎公司成立於西元1896年，迄今已有一百多年，主要從事重工業設備製造及機械製造，生產摩托車、鐵路車輛、航空機、船舶、工程建設機械等商品，並以該公司名稱特取部分「川崎」之外文拼音「KAWASAKI」作為商標，除在世界多國獲准註冊外，據以核駁商標並曾經葡萄牙、大陸地區、越南、韓國、巴拉圭、歐盟等認定為著名商標。另據以核駁商標權人早於民國58年起即於我國陸續獲准註冊第37441 號「KAWASAKI」等多件商標，並積極參與我國多項公共工程，提供各種大型機具設備，承攬製造台北捷運電聯車廂，於車廂內即標示有據以核駁商標；而其生產各款機車已經超過四十餘年，於西元1996年KAWASAKI機車之生產製造達到第一千萬輛。經濟部105 年6 月2 日經訴字第10506306310 號訴願決定及被告第0000000 號核駁審定書、中台異字第G00000000 號、第G00000000 號商標異議審定書均已認定「KAWASAKI」商標於101 年間係廣為相關事業及消費者所普遍認知之著名商標，另由網路搜尋結果，據以核駁商標權人於西元2018年4 月25日發表「2018Kawasaki忍者400新車發表會…」，同年5 月2 日發表「…KAWASAKI NINJA400 媒體試駕會」等影片，可知其仍持續使用據以核駁商標，故堪認在系爭申請商標於107 年5 月30日申請註冊時，據以核駁之「KAWASAKI」商標使用於車輛、機械器具等商品所表彰之信譽及品質，已廣為國內相關事業或消費者普遍認知而達著名商標之程度。

㈡兩造商標近似程度極高：

系爭申請商標「KAWASAKI」係由未經設計之外文「KAWASAKI

」所構成；而據以核駁「KAWASAKI」商標由外文「Kawasaki」或「KAWASAKI」所構成（均如附圖所示）。二商標相較，其可供唱呼之文字部分完全相同，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離整體觀察或市場交易連貫唱呼之際，實易產生同一商標或系列商標之聯想，應屬近似程度極高之商標。

㈢據以核駁商標較為相關消費者所知悉：

據以核駁商標業經商標權人廣為使用，其商品與有關服務經長期廣告行銷我國市場，已有相當之市佔率，所表彰之信譽與識別性而為相關事業消費者所普遍認知，已為具極高知名度之著名商標已如前述，是據以核駁商標自易較系爭商標為相關消費者所知悉。

㈣據以核駁商標識別性強：

「KAWASAKI」商標為業經據以核駁商標權人長期廣泛使用而足以使一般商品或服務消費者認識其為表彰來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別者，其識別力極高，而系爭申請商標圖樣與據以核駁商標構成近似，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。

㈤衡酌兩商標相同或近似程度極高，據以核駁商標為著名商標，其商標識別性強，並較為相關消費者熟悉，應給予較大之保護，且據以核駁商標權人業於西元2010年開發出電池供電系統，並於2014年6 月9 日推出用於緊急列車運行的鐵路電池動力系統，與系爭申請商標所指定使用之「電池；電瓶；蓄電器」等商品相較，應屬類似之商品；且該等商品亦為據以核駁商標所使用之車輛、機械器具等產品之重要零組件或相關配件，依一般社會通念及市場交易情形，性質上具有相

當之關聯性。是以，系爭申請商標之註冊，客觀上極有可能使相關公眾誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，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，而產生混淆誤認之虞。

㈥原告雖稱以「KAWASAKI」為讀音之公司日文名稱所在多有云云。惟查，「KAWASAKI」非屬我國常見詞彙，亦非據以核駁商標使用商品或服務之說明性文字，且二商標均僅有該等文字而無其他部分可供區辨，故仍屬近似程度極高之商標，所稱不可採。

㈦原告又稱前已取得第555115號、第0000000 號商標註冊，該商標亦含有「KAWASAKI」文字，並經其使用多年，日商川崎公司對之申請廢止均不成立云云。惟查，商標廢止成立與否係與「有無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年」有關，應由商標權人證明有無依法維權使用，與商標申請註冊「與他人著名商標相同或近似而致相關公眾混淆誤認之虞」而不准註冊，乃為保護著名商標權人之權利，係屬二事，且於系爭申請商標申請註冊時仍須考量是否尚有其他不准註冊事由，是難援引另案廢止不成立之結果執為本件商標應准註冊之論據。

五、綜上所述，被告認系爭申請商標之註冊會使相關消費者產生混淆誤認之虞，有商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用，所為核駁處分，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，並命被告為准予系爭申請商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

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　　1　　月　　9　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　林洲富

法　官　陳忠行

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。
(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　　1　　月　　9　　日

書記官　鄭郁萱