

智慧財產法院行政判決

108年度行商訴字第95號

原告 吉友餐飲事業有限公司

代表人 駱宏吉（董事）住同上

訴訟代理人 涂文勳律師

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 孫重銘

參加人 日商・大健企劃有限公司

代表人 大坪節子（代表董事）

訴訟代理人 蕭乃元律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國108年7月2日經訴字第10806306020號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原處分及訴願決定均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告之前手○○○（原名○○○）前於民國88年6月23日以「風來坊」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第42類之「餐廳、咖啡屋之經營」服務（下稱系爭商標，如附圖一所示），向被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第123907號商標，並於105年12月23日移轉登記予原告。其後，參加人以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第5款、第7款及現行商標法第30條第1

項第7款、第11款規定，以據以評定商標（如附圖二所示）對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段規定，以108年2月27日中台評字第1060177號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部於108年7月2日以經訴字第10806306020號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

（一）據以評定商標並非著名商標：

參加人所提據以評定商標使用證據，均是在日本的使用資料，無從證明據以評定商標於系爭商標申請前在我國境內已廣為人知而著名。其次，據以評定商標於我國未設有營業地點，亦未透過臺灣的傳播媒體介紹、推廣及行銷，因此，於系爭商標申請前，我國境內一般消費者對於據以評定商標實無從認知，遑論達到廣泛熟知的著名程度，原告前手○○○亦明白表示並非在臺灣就知道風來坊此品牌，是在日本無意間聽聞。由此可知，據以評定商標並非「著名商標」，自無註冊時商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。

（二）原告前手○○○並無惡意：

原告前手○○○縱然知悉據以評定商標之存在，但不知悉也不認為據以評定商標是所謂的「著名商標」，且由參加人之創辦人○○○○與○○○於平成11年（西元1999年，民國88

年) 6 月15日所簽訂之「風來坊開設暨加盟契約書」，及○○○○回台後隨即籌備開設「風來坊」台北店，可知系爭商標是經由○○○○口頭允許註冊，而台北「風來坊」為日本的授權加盟店，自不存在使相關消費者混淆誤認之問題，故系爭商標之註冊並無現行商標法第58條第2 項所稱之「惡意」。

(三)爰聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。

三、被告則以下列等語抗辯：

(一)參加人得對系爭商標申請評定：

據以評定商標於系爭商標申請註冊時已為著名商標，且原告前手申請註冊系爭商標具有惡意，故本件不受5 年除斥期間之限制，參加人自得對系爭商標申請評定。

(二)系爭商標有註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用：

1.據以評定商標為著名商標：

由參加人所檢送之相關證據，可知據以評定商標係由參加人之創辦人○○○○在1963年（即昭和38年）於日本名古屋使用作為餐廳店名，1996年於據以評定商標在日本申請註冊審查期間，經多家日本企業出具證明書證實該據以評定商標當時已為一著名商標。衡酌臺灣與日本地理位置及文化相近，長久以來經貿往來頻繁，亦為國人旅遊首選，且由原告前手○○○與○○○○夫婦之合照、2008年12月19日網路「日本風來坊的台灣女兒」貼文、88年（平成11年）6 月15日○○○○夫婦與原告前手簽訂之「風來坊連鎖店開設暨加盟契約書」等內容，可見原告前手○○○前往見習學藝時，據以評定商標所享聲譽業已為臺灣餐飲相關業者普遍知悉，始經推

01 介及慕名前往見習，並於學成後於台北開設風來坊連鎖店，
02 以上堪認於系爭商標申請註冊前，據以評定商標已為國內餐
03 飲相關業者或消費者普遍知悉而達著名之程度。

04 2.兩商標近似程度極高且均具高度識別性：

05 兩商標均由橫書之單純中文「風來坊」所構成，且其字體設
06 計及書寫方式如出一轍，整體外觀予人寓目印象極相彷彿，
07 屬於近似程度極高之商標。據以評定商標與其著名使用之商
08 品/服務無直接關聯性，復經參加人長期廣泛使用已臻著名
09 ，應具有高度識別性。

10 3.系爭商標之註冊具有惡意：

11 原告前手○○○早於系爭商標申請註冊前已知悉據以評定商
12 標之存在，其後未取得同意竟以高度近似之系爭商標申請註
13 冊，難謂無引起相關公眾混淆誤認其來源之企圖，應非屬善
14 意。

15 (三)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

16 四、參加人除援引被告答辯外，並補充略以：

17 (一)據以評定商標於系爭商標申請註冊前已為高度著名商標：

18 風來坊連鎖餐廳自1963年於日本成立迄今已超過50年，亦設
19 點於美國洛杉磯，再鑒於頻繁媒體報導、電視廣告、體育賽
20 事的贊助，已足證明參加人風來坊連鎖餐廳的活躍程度，況
21 原告前手向參加人之創辦人○○○○學習料理，且當時臺灣
22 與日本經貿、旅遊往來已非常頻繁，顯見據以評定商標在日
23 本之知名度已經及於我國相關業者，據以評定商標為著名商
24 標應屬無疑。

25 (二)系爭商標之申請註冊並未得到參加人同意：

26 參加人之創辦人○○○○已提出陳述書表示並未同意原告前

01 手○○○申請註冊系爭商標，不論是商標的授權使用或加盟
02 店的開設，均與同意商標申請是兩回事，原告所提加盟契約
03 書至多不過是授權使用店名，無法推論○○○○曾同意○○
04 ○申請註冊系爭商標。

05 (三)系爭商標之申請顯為獲取不正利益：

06 原告前手違反加盟契約書所訂之醬汁不得讓與、對於醬汁必
07 須保密、風來坊商標不得借出或讓與、脫離風來坊集團後即
08 不得使用風來坊商標等約定，亦未將系爭商標移轉之情事告
09 知參加人或○○○○，其申請系爭商標必然伴隨攀附據以評
10 定商標之品質、商譽的企圖，並藉此達到廣告行銷之效果，
11 顯然係「欲獲取不正競爭利益之意圖」，該當於現行商標法
12 第58條第2 項所稱之惡意。

13 (四)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

14 五、本院得心證之理由：

15 (一)本件參加人申請評定事由雖為註冊時商標法第37條第1 項第
16 5 、7 款及現行商標法第30條第1 項第7 、11款，但被告於
17 審定書中僅就現行商標法第30條第1 項第11款前段及註冊時
18 商標法第37條第1 項第7 款為審酌（審定書第10頁，見本院
19 卷第73頁），故有關現行商標法第30條第1 項第11款後段、
20 註冊時商標法第37條第5 款、現行商標法第30條第1 項第7
21 款部分，既未經被告於審定書中為審酌，自不在本院審理範
22 圍內，先予敘明。

23 (二)按「對本法一百年五月三十一日修正之條文施行前註冊之商
24 標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申
25 請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為
26 違法事由為限。」現行商標法第106 條第3 項定有明文。查

01 系爭商標之註冊公告日為89年6月1日（見申請卷第15頁）
02 ，嗣原告於106年9月15日對系爭商標申請評定，經被告於
03 108年2月27日作成評定審定書（見評定卷第1、21頁），
04 是本件為對100年5月31日修正之商標法施行前（101年7
05 月1日施行）註冊之商標，於修正施行後提出評定之案件，
06 且所涉之系爭商標註冊時即87年商標法第37條第7款業經修
07 正為現行商標法第30條第1項第11款，於註冊時及修正後均
08 為違法事由，故本件關於系爭商標是否應撤銷註冊之判斷，
09 應依註冊時及現行商標法併為判斷。

10 (二)再按「商標之註冊違反…第30條第1項第9款至第15款…之
11 情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。」
12 、「商標之註冊違反第30條第1項第9款、第11款規定之情
13 形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」為現行商標法第
14 58條第1項及第2項所明定。系爭商標是於89年5月1日核
15 准註冊，並於同年6月1日公告，參加人於106年9月15日
16 對系爭商標申請評定，顯已逾現行商標法第58條第1項所定
17 申請評定之5年除斥期間，除非系爭商標之註冊有同條第2
18 項所定情事而得排除前開除斥期間規定，否則不得對系爭商
19 標申請評定。而「系爭商標之註冊是否有第30條第1項第11
20 款情形」，及「商標權人是否係屬惡意」，均為評定申請案
21 件能否排除5年除斥期間規定適用之要件，又現行商標法第
22 30條第1項第11款前段所稱之「著名」，指有客觀證據足以
23 認定廣為「相關」事業或消費者所普遍認知者，實務從未限
24 縮或擴張現行商標法第30條第1項第11款前段所規定著名商
25 標相關消費者之範圍（至於現行商標法第30條第1項第11款
26 後段淡化規定，因超過商標本質混淆誤認之虞的保護，所以

應提高被保護商標之著名性，應為一般消費者），此有最高行政法院107 年度判字第446 號判決可參。另外，商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據，惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素（最高行政法院108 年度判字第299 號判決意旨參照）。又「著名」之認定，應以系爭商標申請時（即88年6 月23日）為判斷之基準時點（現行商標法第30條第2 項規定參照）。

(四)據以評定商標於系爭商標申請註冊時並非著名商標：

- 1.依參加人所提證據可知，據以評定「風來坊」商標是由參加人之創辦人○○○○在52年（昭和38年）於日本名古屋市開始經營餐廳時所使用作為店名之標識，該店主要以炸雞翅（日文為「手羽先唐揚」）為其特色餐點，○○○○於69年（昭和55年）設立參加人公司，並陸續於日本各地及美國開設「風來坊」分店，截至77年已設立61家分店，其中有60家位於日本境內，1 家位於美國洛杉磯（見評定卷申證1 、2 ）。
- 。由於其炸雞翅商品頗具特色，72年至86年間，參加人經營之餐廳及據以評定「風來坊」商標迭經日本出版之「近代食堂」、「日本畫報」、「翼之王國」、「居酒屋」、「L- M

01 OTION」,「圖像日本」、「NEXT」、「an .an」、「雞肉
02 的一切」、「Dragons」、「東海雜誌」、「週日每日」、
03 「日本外食新聞」、「JTB 旅行筆記：名古屋・東海」、「
04 名古屋便利手冊」、「Pia's Gourmet in CHUBU」、「RURU
05 BOOK在名古屋遊玩」、「Bluzon」（見評定卷申證4 至24）
06 等報章、雜誌及書刊持續報導。81年（平成4 年）至84年（
07 平成7 年）間，參加人每年均贊助高爾夫球賽，以增加「風
08 來坊」商標之曝光率（見評定卷申證27），且因商標審查的
09 需要，參加人於85年（平成8 年）間取得10家日本企業簽署
10 證明書，證明「風來坊」商標於82年（平成5 年）起即已為
11 著名商標（見評定卷申證28），並於86年（平成9 年）在日
12 本獲准商標註冊（見評定卷申證3 ）；另參加人亦於88年1
13 月起至6 月間持續於日本名古屋電視台密集播送廣告宣傳促
14 銷據以評定商標商品及服務（見評定卷申證26）。據此，堪
15 認據以評定「風來坊」商標使用於炸雞翅商品及餐廳服務，
16 於系爭商標申請註冊時（88年6 月23日）已在日本成為著名
17 商標。

18 2.據以評定商標於系爭商標申請時雖在日本已為著名商標，但
19 參加人所提之證據均為日本的使用證據，據以評定商標在我
20 國並無任何行銷之事實，則其在日本所建立之著名程度是否
21 已達到我國，仍應依相關證據證之。觀諸參加人所提之證據
22 ，其中我國出版社所出版之旅遊書籍、雜誌或網友貼文（見
23 評定卷申證29至35），其時間均在系爭商標申請註冊日（88
24 年6 月23日）之後，無法用以證明據以評定商標於系爭商標
25 申請註冊時之情形；經濟部國際貿易局對中華民國進出口貿
26 易統計、交通部觀光局對中華民國國民出國目的地人數統計

（見評定卷申證47至48），雖可證明1994年至1999年間，臺灣與日本經貿、旅遊往來頻繁，但吾人均知即使與我國往來頻繁之國家，在該國著名之商標未必亦為我國消費者所熟知，因此實不能僅以兩國經貿旅遊往來頻繁，即直接認定該國著名商標在我國亦為著名，仍須要有其他相關輔助證據證明之；原告前手○○○與○○○○夫婦之合照（見評定卷申證37）僅能證明原告前手與○○○○夫婦認識，無法證明據以評定商標當時在臺灣已為著名商標；2008年12月19日「日本風來坊的台灣女兒」網路貼文記載「很多年前，宥華（即○○○小姐）頂著中山北路名店串之坊的老板娘頭銜，透過日本餐飲名人的介紹親自去到日本名古屋拜訪風來坊的主人○○○○夫婦，希望可以習得手藝，並在台灣開分店。」、「宥華不死心，一再懇求、一再拜託，她想到晶華飯店旁的自己的店如果有風來坊的美食，那麼，台北的日式知名料理也就不再只是生魚片或炸蝦而已了。」（見評定卷申證38）雖可證明原告前手○○○前往日本向參加人創辦人○○○學習料理的歷程，然該貼文並未提及○○○至日本學習料理時，「風來坊」在臺灣已廣為相關事業或消費者所普遍認知。參加人雖一再主張「○○○身為餐飲業的經營者，迄至1999年初至少已經是有5至7年經驗的料理人，可以想見願意讓○○○放下身段的師傅，絕對要有相當的名聲、非屬泛泛之輩，更重要的，是在臺灣消費者口耳相傳間，應具有相當的知名度，如此於學成之後，才有可能吸引更多的消費者上門」云云，然而，參加人並未證明○○○當時在臺灣料理界享有如何之盛名，其以「能讓○○○放下身段的師傅，是在臺灣消費者口耳相傳間具有相當知名度者」云云，尚嫌速

01 斷。再者，上開貼文記載○○○是「透過『日本餐飲名人』
02 的介紹親自去到日本名古屋拜訪風來坊的主人○○○○夫婦
03 」，可見○○○是透過日本人而非臺灣人之介紹，是原告主
04 張○○○是在日本才知道「風來坊」這個品牌，似非無據。
05 更何況，為了增進料理技能而至國外學習技藝，乃料理業常
06 見之事，○○○身為餐飲業者，對相關餐飲資訊本來就較為
07 敏感，縱使○○○知悉「風來坊」在日本頗為著名，而決定
08 至日本學習技藝，仍無法以○○○一人之認知，就推論當時
09 「風來坊」在日本建立的知名度已「廣為臺灣相關事業或消
10 費者所普遍熟知」。再者，據以評定商標於系爭商標申請註
11 冊前，在臺灣並未使用，亦無任何行銷，而原告前手○○○
12 於88年6月15日與○○○○簽立「風來坊開設暨加盟契約書
13 」後，即在台北開設「風來坊」台北店，並於89年5月1日
14 取得系爭商標註冊，顯見「風來坊」商標於88、89年之後在
15 我國已有行銷使用之事實，若據以評定商標在系爭商標申請
16 註冊時（88年6月23日）於我國已成為著名商標，則○○○
17 在台北開設「風來坊」台北加盟店，並在我國實際使用「風
18 來坊」商標後，依常情該商標應會在我國日益著名才是，然
19 事實上該商標於88年起引進我國行銷至今已20餘年，並未為
20 我國相關事業或消費者所熟知，此反而可以證明，於88年6
21 月23日系爭商標申請註冊時，據以評定「風來坊」商標，在
22 我國並未達著名程度。

23 (五)綜上，參加人所提證據，客觀上不足以認定據以評定商標於
24 系爭商標申請註冊時，已廣為我國相關事業或消費者所普遍
25 認知。系爭商標申請註冊時，據以評定商標在我國境內既未
26 臻著名程度，則系爭商標之註冊自無違反現行商標法第30條

第1 項第11款前段規定可言，因此不論系爭商標之註冊是否惡意，本件商標評定之申請，即無現行商標法第58條第2 項5 年除斥期間之例外適用，而仍應受五年除斥期間之限制。原告於系爭商標註冊公告日（89年6 月1 日）後之106 年9 月15日對系爭商標申請評定，已逾5 年除斥期間，自不得對系爭商標申請評定。

六、綜上所述，本件評定之申請已逾5 年除斥期間，且無現行商標法第58條第2 項5 年除斥期間限制之例外適用，自應駁回評定申請。從而，原處分以系爭商標有違註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定，所為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分，尚有未合，訴願決定予以維持，亦有違誤，原告請求撤銷原處分及訴願決定為有理由，應予准許。

七、本件事證已明，兩造、參加人其餘主張、答辯暨所提之證據，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，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 1 月 31 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 陳忠行

法 官 蔡如琪

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

01
02
03
04
05
06
07
08

	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 2 月 10 日
書記官 邱于婷