智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第75號

原　　告　社口張犁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　郭珮萱

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國109 年5 月27日經訴字第10906304860 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

壹、程序事項：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限。行政訴訟法第111 條第1 項定有明文。本件原告於起訴時聲明請求：「訴願決定及原處分均撤銷」，嗣於民國109 年8 月21日具狀追加為「被告應對原告民國108 年1 月28日申請之『社口張犁記社口犁記創始店及圖』即申請第000000000 號商標（下稱本件商標）作成准予註冊之處分」，因本件核屬課予義務訴訟，原告訴訟聲明之追加實為訴訟聲明之適當更正，應予准許。

貳、實體事項：

一、事實概要：

原告前於108 年1 月28日以「社口張犁記社口犁記創始店及圖」商標，指定使用於被告依商標法施行細則第19條所公告商品及服務分類第43類之「幼兒照顧服務；…；提供營地住宿服務」等服務，向被告申請註冊，嗣申准分割為2 件商標申請案，其中本件申請第000000000 號商標（即本件商標，如本判決附圖1 所示）指定使用於第43類之「冷熱飲料店；飲食店；小吃店；飯店；自助餐廳；備辦雞尾酒會；備辦宴席；點心吧；流動咖啡餐車；伙食包辦；快餐車；小吃攤；餐廳；學校工廠之附設餐廳；速食店；提供餐飲服務；備辦餐飲；複合式餐廳；機場休息室服務；供膳宿旅館；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」服務。經被告審查，檢具註冊第127809號「犁記及圖」商標（原服務標章）、第883498號「犁記及圖」商標、第887213號「犁記及圖」商標、第0000000 號「光緒二十年餅店犁記及圖」商標、第0000000 號「犁記傳承百年的好味道及圖」商標、第0000000 號「犁記餅店及圖」商標（下分別稱據以核駁商標1 、2 、3 、4 、5 、6 ，合稱據以核駁諸商標，如本判決附圖2 所示），認本件商標有商標法第30條第1 項第10款規定之情形，應不准註冊，以108 年12月30日商標核駁第402347號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於109 年5 月27日以經訴字第1090 6304860 號訴願決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，被告應對原告108 年1 月28日申請之本件商標作成准予註冊之處分，並主張：

㈠原告於臺中市○○區○○里○○路○○○ 號所經營之「社口犁記餅店」，係承繼於先祖張林犁所開立之正宗本店，自西元1894年開始，先祖張林犁創立「犁記」後，由張鎰昌概括承受（即第二代），再由張鎰昌傳承予張汝洲（即第三代），嗣後再由張煥宗自張汝洲處概括承受之。本件商標係由第三代張汝洲製作後於62年委由「大陽印刷廠」印刷改正，同時以該圖樣作為商標於62年申請註冊第71454 號等商標，以借名登記之方式登記於堂兄弟張○○之名下，並以張○○之名義申請多種商標，其中並包含據以核駁商標1 、2 、3 第127809號、第883498號及第887213號等商標，後經第三代張汝洲及第四代張煥宗之戮力經營、使用下，獲各大報章媒體報導，使犁記本店名聲為消費者普遍認知。

㈡兩商標具有明顯差異：

1.兩商標皆有中文「犁記」二字，惟原告在第43類同類別中已有註冊第185901及第184748號「社口張犁記」商標權（其中「社口、張」不在專用之列）與據以核駁諸商標早已併存註冊於類似商品／服務。顯見，被告早已認定原告之含有「社口」、「犁記」之商標，與據以核駁諸商標整體隔離觀察，尚可分辨，近似程度不高，不致構成混淆。更何況本件除含有「犁記」文字外，尚有「社口張犁記餅店」、「社口」、「創始店」文字及圖樣，與據以核駁商標更可分辨。被告及訴願決定所為本件商標與據以核駁商標高度近似、有致消費者混淆之認定，有就相同之案件為不同之處理，違反行政程序法的平等原則。

2.本件商標係由中文「社口」、兩旁「稻穗」圖案及其中央之「農夫及耕牛耘田」圖案、中文「犁記」、「社口張犁記」

，及內置中文「創始店」之緞帶圖由上而下排列所組成，而觀察本件商標圖樣與據以核駁商標之圖樣全無相似之處，如具有普通知識經驗之消費者於購買實施以普通之注意，當可察覺兩商標在圖樣設計上之不同。

3.再者，「社口」為臺中神岡地區之古名，具有高度之地域性，又本件商標之中文，係以創始人「張林犁」之姓名中「犁」作為中文之部份，被告僅以「犁記」二字做為判斷兩商標高度相似的唯一依據，而未參考包括圖樣、其他文字部分，判斷上過度偏頗，進而據此認定兩商標近似，已違反整體觀察原則。

4.又102 年起全臺爆發食用油品摻假事件，包括台北犁記（非原告所經營）在內之多家糕餅業者，因使用黑心油品而商譽大為受損，原告為求澄清絕無使用黑心油品，當時曾以登報、接受新聞媒體採訪大動作表明原告與其他自稱「犁記」店家之不同，消費者在該次食用油品摻假事件期間，當可產生對「社口犁記」商標之熟悉度，至少已形成全臺「犁記」並非由相同經營者經營之認知，故本件商標既以「社口」、「創始店」文字加註，實不致使消費者產生混淆誤認之情形，原處分／原決定所為本件商標「有致消費者混淆」之認定，自非適法。

5.另據以核駁商標2 第883498號未於商標權屆滿6 個月內申請延展，該商標權已消滅，自無拘束本件商標之效力。又據以核駁商標1 第127809號商標權於109 年8 月15日已屆滿，因商標權人（彰化）犁記餅店張○○已死亡，亦無繼承人繼承該商標，該據以核駁商標1 亦將消滅，無從再拘束本件商標。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠本案存在之相關因素之審酌：

1.商標是否近似暨其近似之程度

商標近似之判斷得就兩商標外觀、觀念及讀音為觀察，因本件商標圖樣係以文字「社口」、「犂記」、「社口張犂記」、「創始店」結合稻穗圖案、農夫及耕牛耘田圖案、緞帶裝飾圖所組合而成，文字「犂記」於外觀上予人所關注或者事後整體寓目印象中，屬於深刻顯著之部分，分別與據以核駁諸商標圖樣相較之下，均有引人注意之相同中文「犂記」，兩商標若標示在相同或類似的商品或服務上時，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，應屬構成高度近似之商標。

2.商品或服務是否類似暨其類似之程度

本件商標指定使用之服務與據以核駁諸商標指定使用之商品相較，二者所提供之服務性質、內容或商品之功能、用途相同或極為相近，消費者、提供服務者或商品產製者與行銷場所亦多有重疊之處，二者商品或服務若標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般服務接受者或商品消費者誤認二者為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則本件商標指定使用之服務與據以核駁諸商標所指定使用之商品或服務間應存有高度之類似關係。

3.商標識別性之強弱

據以核駁諸商標之文字「犂記」，分別與其所指定使用之「冷熱飲料店。飲食店。小吃店」、「汽水、果汁汽水、碳酸水」、「咖啡、可可、巧克力粉」、「咖啡；可可製品；巧

克力」等商品或服務並非相關，是以其指定使用於前揭商品或服務上，應具有相當識別性，本件商標以與其近似之「社口張犂記社口犂記創始店及圖」作為商標圖樣申請註冊，自易使消費者產生混淆誤認。

4.衡酌兩商標構成高度近似之程度及據以核駁諸商標具有相當識別性，又本件商標之服務與據以核駁諸商標指定使用之商品或服務高度類似等因素客觀判斷，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商標之商品或服務為同一來源，或者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情事，至原告聲明「社口」、「張」不專用部分，並不影響本件商標構成近似與否之判斷。

㈡再者，兩商標相較，皆以相同之「犂記」二字作為商標辨識之主體，雖本件商標上尚有「社口」、「社口張犂記」、「創始店」及稻穗圖案、農夫及耕牛耘田圖案、緞帶裝飾圖，然「社口」、「張」文字部分經原告聲明不專用，「創始店」及緞帶裝飾圖等不具識別性且無致消費者產生商標權範圍疑義，均在消費者印象中難以發揮區辨的功能，故消費者於選購時會以較易辨識或唱呼之「犂記」作為主要依據，是兩商標整體上仍有外觀、觀念、讀音的近似，而有致相關消費者混淆誤認之可能，自有商標法第30條第1 項第10款規定之適用。

四、本件爭點：

本件商標是否有商標法第30條第1 項第10款規定之適用？

五、得心證之理由：

㈠按商標法第18條第2 項規定，商標識別性指足以使商品或服

務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，又「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊」，為商標法第29條第3 項所明定。經核本件商標圖樣最下方的「緞帶裝飾圖」，消費者通常不會以其作為指示與區別商品或服務來源的標識，因此缺乏識別性，而文字「創始店」，則為指定服務之說明文字，與前述「緞帶裝飾圖」均無致消費者產生商標權範圍疑義之虞；另商標圖樣上之「社口」，係台中市神岡區的傳統地域名稱，為習見地名，而外圍以圓圈之「張」字，則為常見之姓氏，原告以「社口」、「張」作為商標的一部分，使用於所指定之服務，分別予相關消費者產生該部分係在說明服務提供地、業主姓氏表示之印象，競爭同業不容易判斷該等文字是否取得專用權，且有致商標權範圍產生疑義之虞，有前揭法條規定之適用，依法應聲明不專用始能取得註冊，原告雖於108 年9 月10日致函被告願就「社口」、「張」文字聲明不主張專用權，惟商標能否取得註冊，尚應依法審查有無其他不得註冊事由為斷。

㈡次按，商標「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，為商標法第30條第1 項第10款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，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。

㈡本案存在之相關因素之審酌：

1.商標是否近似暨其近似之程度：

⑴按判斷商標圖樣近似與否，固係以整體觀察為原則，惟若商標圖樣中之一部分特別引人注意，因該等主要部分會影響相關消費者對商標之整體印象，自可就此主要部分加以比較觀察。商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品或服務上時，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誤認不同來源之間有所關聯（審查基準5.2.1 參照）。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。

⑵查本件原告申請註冊之「社口張犁記社口犁記創始店及圖」商標（即本件商標），係由左右點綴稻穗之中文「社口」、農夫及耕牛耘田圖案及中文「犁記」由上而下排列置於圓框內，並於下方依序分別置有中文「社口張犁記（其中「張」字外圍以圓圈）」及「創始店」之緞帶圖所組成；其中「社口」、外圍以圓圈之「張」字及「創始店緞帶圖」分別為臺中市區域地名、店主姓氏及店舖性質等說明性文字，或裝飾性圖樣，消費者會對之施以較少之注意，耘田圖或稻穗圖不易唱呼，故本件商標予人印象顯著之主要識別部分為中文「犁記」。而據以核駁商標1 、2 、3均係由英文「LC」結合中文「犁記」及四分之三圓圖形所

組成，其予人印象顯著且於實際交易時較易用以唱呼之主要識別中文部分為「犂記」；另據以核駁商標4「光緒二十年餅店犂記及圖」、據以核駁商標5「犂記傳承百年的好味道及圖」商標及據以核駁商標6「犂記餅店及圖」商標，係由中文「犂記」分別或搭配有不具識別性之「光緒二十年」、「餅店」、「傳承百年的好味道」或製餅用模子圖形所組成，其予人印象顯著之主要識別部分亦為中文「犂記」。承上可知，二者相較，主要識別部分均為中文「犂記」，應屬構成近似之商標且近似程度高。

2.商品或服務是否類似暨其類似之程度:

本件商標指定使用之「冷熱飲料店；飲食店；小吃店；飯店；自助餐廳；備辦雞尾酒會；備辦宴席；點心吧；流動咖啡餐車；伙食包辦；快餐車；小吃攤；餐廳；學校工廠之附設餐廳；速食店；提供餐飲服務；備辦餐飲；複合式餐廳；機場休息室服務；供膳宿旅館；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」等服務，與據以核駁商標1 所指定使用之「冷熱飲料店。飲食店。小吃店。冰果店。茶室。餐廳。咖啡廳。啤酒屋。酒吧。飯店」等服務相較，二者均屬冷熱飲料店、小吃店、餐廳或旅宿服務，所提供之服務性質、內容相當，應屬構成同一或類似服務；本件商標指定使用之前揭「冷熱飲料店；飲食店…機場休息室服務」部分服務，與據以核駁商標2 所指定使用之「汽水、果汁汽水、…香菇汁飲料、薑湯、含醋飲料」等商品或據以核駁商標3 所指定使用之「咖啡、可可、巧克力粉、速食即溶咖啡、粥、肉粽、八寶粥、速食粥。速食麵、涼麵」等商品或據以核駁商標4 、5 、6 所指定使用之「咖啡；可可

製品；巧克力」、「咖啡；可可飲料；巧克力」等商品相較，前者餐飲服務之目的即在銷售後者之特定商品供人食用，二者於消費族群、滿足消費者需求等因素上多有重疊之處，應屬高度類似之商品／服務。

3.商標識別性之強弱：

按商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品或服務之相關消費者所呈現識別商品或服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品或服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱。識別性越強的商標，商品或服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生誤認（審查基準5.1 參照）。本件據以核駁諸商標之文字「犁記」，分別與其所指定使用之「冷熱飲料店。飲食店。小吃店」、「汽水、果汁汽水、碳酸水」、「咖啡、可可、巧克力粉」、「咖啡；可可製品；巧克力」等商品或服務並非相關，是以其指定使用於前揭商品或服務上，應具有相當識別性，本件以與其近似之「社口張犁記社口犁記創始店及圖」作為商標圖樣申請註冊，自易使消費者產生混淆誤認。

4.承上，衡酌兩造商標構成高度近似之程度及據以核駁諸商標具有相當識別性，且本件商標之服務與據以核駁諸商標指定使用之商品或服務高度類似等因素客觀判斷，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認本件商標之服務與所據以核駁諸商標之商品或服務為同一來源，或者誤認本件商標與據以核駁諸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，至原告聲明「社口」、「張」不專用部分，並不影響本件商標構成近似與否之判斷，本件自有商標法第30條第1項第10款規定之適用。

㈢又依據商標法第2 條之規定，商標權之取得係採先申請註冊主義，依其登記之名義人為商標權人，以維持商標登記之公示性，原告所提出之家族商標申請或相關約定文件，僅是決定由何人作為代表申請商標註冊，註冊商標權人可以合意授權他人使用，縱使申請註冊當時並無共有申請或併存註冊之制度，惟如欲共有商標仍可於商標法修正後變更為共有或移轉予本案原告，況且本案原告為「社口張犁記本店實業股份有限公司」，與案外人「張汝洲」係屬不同權利主體，本件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，本件商標仍須提出該註冊商標之商標權人同意申請之證明文件，原告既未提出申請商標註冊併存同意書，依法審查自有不得註冊事由，被告予以核駁，自無違誤。

㈣原告雖主張據以核駁商標2 「犁記及圖」商標權已於109 年1 月31日屆滿一事，雖該案商標權人確實未於到期後6 個月內提出延展註冊之申請，商標權已告消滅，然不因此影響本件商標仍與其他據以核駁商標構成近似之判斷。另原告主張據以核駁商標1 「犁記及圖」商標（原服務標章）之商標權人「犁記餅店張○○」之負責人張○○已死亡，無繼承人要繼承該商標，該據以核駁商標將消滅，無從再拘束本件商標一節，查該案商標權雖已於109 年8 月15日屆滿，然並不當然發生商標權消滅之效果，而須視其有無依商標法第34條第1 項規定申請延展註冊以為斷，是如於商標權期間屆滿後，

商標權人（或其繼承人）尚未於6 個月內提出延展註冊申請之前，發生第三人侵害商標權之情事者，因依商標法第34條第2 項規定，商標權人（或其繼承人）只要完成延展註冊，其商標權即可溯及至期間屆滿日之次日起算，並不生權利中斷之情事。再者，原告固然主張其已有註冊第184748號「社口張犂記」商標（原聯合服務標章）及第185901號「社口張犂記」商標（原服務標章），早已併存註冊於同一或類似商品或服務一節，然查註冊第184748、185901號商標申請註冊案係於92年間核准註冊，其個案之時空背景與本件申請時已有相當之差距，又查在此期間被告已有多件以「犂記」作為商標或商標之一部分核駁案件，是註冊第184748、185901號商標申請註冊之審查時點、適用法規及個案所得考量因素與本案不盡相同，審認結果容有不同差異，尚難比附援引，執為本件商標之註冊不致與據以核駁諸商標造成混淆誤認之有利論據。

㈤另原告主張本件商標已在大陸地區、日本、香港、美國、歐盟獲准註冊一事，惟因商標具有屬地性，且各國國情有別，相同商標於他國取得商標權並不代表於本國亦須做成相同之結論，仍應綜合考量個案之情形，基於商標審查個案拘束原則而為判斷。又原告主張據以核駁諸商標權人於106 年及107 年連續兩年申請停業等情，因我國商標原則採註冊保護主義，而據以核駁諸商標現仍屬具商標權效力之商標，原告僅單方以網路搜尋結果事證逕為論斷其未使用，自顯薄弱，且該些商標實際有無使用，係屬商標法第63條第1 項第2 款所規定商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年，而應廢止其註冊之情形，係屬另案問題，不得執為本件

商標應予核准註冊之有利論據。承上，原告所舉前揭資料尚無足以證明兩商標無致相關消費者混淆誤認之虞之情事。

六、綜上所述，被告認為本件商標之申請註冊有違商標法第30條第1 項第10款之規定，所為核駁之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不當。原告訴請撤銷，並命被告應為准予本件商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張答辯或援引之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，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　　110　　年　　3　　月　　11　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　彭洪英

法　官　曾啓謀

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	所　需　要　件

代理人之情形	
（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　　110　　年　　3　　月　　19　　日

書記官　丘若瑤