

智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第77號

原告 小叮噹科學股份有限公司

代表人 蘇欣怡（董事長）

訴訟代理人 郭峻誠律師

輔佐人 許月娥

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 洪文彬

上列當事人間商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國109年5月27日經訴字第10906304130號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、爭訟概要：

原告於民國107年9月17日以「小叮噹愛地球行動學堂及圖(一)」商標（下稱系爭申請商標，如附圖一所示），指定使用於附圖一所列服務，向被告申請註冊。經被告審認與據以核駁之註冊第00000000號「ㄊ ~ 8 , DORAEMON 小叮噹及圖」、第00000000號「小叮噹DORAEMON及圖ㄊ ~ 8」、第00000000號「小叮噹及圖DORAEMONㄊ ~ 8」、第00000000號「ㄊ ~ 8 , DORAEMON 小叮噹及圖」、第00000000號「小叮噹哆啦A夢DORAEMONㄊ ~ 8 及圖」、第00000000號「小叮噹哆啦A夢DORAEMONㄊ ~ 8」商標（下稱據以

核駁商標，如附圖二所示）相較，有商標法第29條第3項及第30條第1項第10款規定之情形，於109年1月13日以商標核駁第0000000號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部以109年5月27日經訴字第10906304130號為訴願駁回之決定，原告不服提起本件訴訟。

二、原告起訴主張及聲明：

（一）主張要旨：

1.系爭申請商標整體具有識別性：

(1)系爭申請商標源自原告84年起申請並經核准之「小叮噹」相關商標（如附圖三所示），皆是以「小叮噹」結合其他文字為商標，亦皆非原告公司名稱。系爭申請商標有精心設計之吉祥物「智多星」，地球之黃、橘、綠、藍等色彩為基底，加以藍色色系文字象徵海洋及地球空氣，綠色文字象徵環保，黃橘色象徵陽光，紅紫色文字象徵熱情，以大家熟識的「小叮噹」結合「行動」，代表原告推動環保教育的理念。僅以GOOGLE搜尋「愛地球行動學堂」，結果為「小叮噹愛地球行動學堂」，並無任何割裂使用，全數為原告使用，整體觀之具有先天識別性。

(2)縱系爭申請商標不具先天識別性，也因長期大量使用，取得後天識別性。行政機關及學校機關、各式報導及消費者皆以「小叮噹愛地球行動學堂」整體進行報導及稱呼，無任何割裂，原告有以整體商標進行大量推廣使用之事證，例如：園區內各種布置，DM大量投放，學校機關配合許多公開活動或研習。系爭申請商標「企業吉祥物與地球圖形」部分明顯較大，約占整體圖樣5分之4，應為主要部分，並應與「小叮噹愛地球行動學堂」整體觀察，不得將之區隔或割裂後分析

01 其中「愛地球行動學堂」不具識別性。

02 2.系爭申請商標無商標法第30條第1 項第10款規定之情事：

03 (1)原告沿用先前註冊如附圖三所示「小叮噹」相關商標之概念
04 ，並無任何攀附據以核駁商標之動機。系爭申請商標明顯為
05 「企業吉祥物及地球圖形」結合中文「小叮噹愛地球行動學
06 堂」所構成，字體大小設計及色彩排列皆具整體性，從未割
07 裂使用。被告不可將其割裂認「小叮噹」有不得註冊事由。
08 據以核駁商標為日本漫畫家藤子.F .不二雄筆下漫畫作品，
09 其「小叮噹」為機器貓形象做聯想，與系爭申請商標之外觀
10 及整體讀音皆不近似。

11 (2)原告自84年申請商標註冊如附圖三所示「小叮噹」相關商標
12 ，與據以核駁商標之「小叮噹」字串商標已併存20年以上，
13 從未發生任何消費者混淆誤認之爭議，據以核駁商標權人亦
14 從未對原告使用已取得之註冊商標爭訟，顯無實際混淆誤認
15 之情事。二者商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識
16 ，且足以區辨為不同來源，應盡量尊重併存之事實。商標主
17 要識別部分在系爭申請商標為「企業吉祥物與地球圖形」，
18 據以核駁商標則為「機器貓人物」、「DORAEMON」、「ド
19 ~ 8 」，不會混淆誤認。

20 (3)據以核駁商標權人已正名不再使用「小叮噹」，其識別性已
21 削弱，主要識別為「哆啦A 夢」，在華文世界各地的譯名沒
22 有統一的情況下，每個地方都有各種不同稱呼。西元1997年
23 開始，各地漫畫陸續易名，西元1999年動畫也全面更名，「
24 哆啦A 夢」的名稱已漸漸開始流行。

25 (4)系爭申請商標與原告已註冊如附圖三所示商標皆為相同「小
26 叮噹」加其他字串並以弧形圍繞著圖，概念相同，且商標含

有「叮噹」字串者不在少數，實為常見之商標文字，行政機關行使裁量權應適用相同法規及行政原則處理，不應有差別待遇或雙重標準，系爭申請商標應予核准。

(二)聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告應就系爭申請商標作成准予註冊之處分。

三、被告答辯及聲明：

(一)答辯要旨：

1.原告於申請時未為不專用之聲明，有商標法第29條第3項所規定不得註冊之情事：

系爭申請商標圖樣上之「愛地球行動學堂」文字，予人有標榜環保愛地球之口號標語，或以之為內容的課程主題及行動課堂之意，原告以之指定於附圖一所示服務，易使人直接理解係在表彰具有機動、行動特性之綠色、節能、環保、友善地球之課程內容說明，或是用以表達業者的企業理念，並藉以引起消費者的注意之廣告敘述性標語，而非識別來源的標識，不具商標識別性。原告經通知仍未為不專用之聲明，自不得註冊。「小叮噹愛地球行動學堂」文字，予相關消費者寓目印象，僅為單純之色彩顏色變化，無法直接聯想到海洋、空氣、陽光等意義，而成為識別商品或服務來源之主要部分。而據以核駁商標主要識別文字為「小叮噹」文字結合各種說明性或不具識別性之文字或圖形註冊，如本件結合「愛地球行動學堂」說明性文字得以核准註冊，日後亦可能以「小叮噹行動學堂」、「小叮噹教室」等申請註冊，無異將減損據以核駁商標之知名度、識別性以及區辨來源之商標功能。又原告所舉事證尚屬稀少，多係在小叮噹科學主題樂園內使用，或為該主題樂園所舉辦之活動內容，不足以證明系爭

申請商標經長期使用已取得後天識別性。

2.二者商標有致相關消費者混淆誤認之虞：

(1)系爭申請商標圖樣上之「小叮噹」文字，與據以核駁商標相較，主要識別文字部分均包含有相同之「小叮噹」文字，二者近似程度不低。

(2)二者商標圖樣所指定使用如附圖一、二所示商品或服務間，在性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，或其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，應屬存在高度之類似關係。

(3)據以核駁商標已廣為我國事業及消費者所普遍認知而為一知名商標，具有相當識別性。系爭申請商標以近似之「小叮噹」為商標主要識別文字申請註冊，自易對其表彰來源或產製主體產生誤認。又據以核駁商標現仍有效存續，多數人均知曉「哆啦A夢」就是「小叮噹」，自應予以商標權保護。

(4)原告所舉多角化經營之商標均無「小叮噹」文字，亦未提供多角化經營事證。

(5)據以核駁商標早於原告所稱84年起所註冊之商標，民國70年代「小叮噹」商標及漫畫、動畫等相關產品已聞名全臺灣，系爭申請商標使用「小叮噹」文字難謂無實際混淆誤認之情事。

(6)據以核駁商標商品為相關消費者所熟悉，原告係以「小叮噹科學遊樂區」之全稱獲准註冊，並使用於遊樂區等育樂服務，為消費者所知悉，系爭申請商標以「小叮噹」結合較不具識別性之「愛地球行動學堂」文字或玩偶圖形申請註冊，難認無使相關消費者混淆誤認之虞之情事。

(7)據以核駁商標已聞名全臺灣，申請商標註冊應避免侵害他人

01 註冊商標或先使用商標之權利，本件之申請註冊是否善意並
02 非無疑。

03 3.原告所舉其他個案之案情有別，基於商標審查個案拘束原則
04 ，要難作為本件應准註冊之論據。

05 (二)聲明：駁回原告之訴。

06 四、爭點（本院卷一第315 頁）：系爭申請商標是否有商標法第
07 29條第3 項、第30條第1 項第10款本文規定不得註冊之情形
08 ？

09 五、本院之判斷：

10 (一)按商標識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指
11 示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者；商
12 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
13 之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲
14 明者，不得註冊。商標法第18條第2 項、第29條第3 項定有
15 明文。

16 1.系爭申請商標圖樣中之「愛地球行動學堂」文字，具有標榜
17 環保愛護地球之口號標語，或以該文字為內容之課程主題之
18 意，以之為商標，指定使用於系爭申請商標如附圖一所示服
19 務類別，易使人理解該文字在表彰機動、行動特色之綠色、
20 節能、環保及友善地球之課程內容說明，或是用以表達業者
21 的企業理念，並藉此引起消費者注意之廣告敘述性標語，消
22 費者不會認為是指示及區別服務來源的識別標識，不具識別
23 性，系爭申請商標圖樣包含前述文字有致商標權範圍產生疑
24 義之虞，應聲明不專用。惟原告經被告機關通知系爭申請商
25 標應聲明不就「愛地球行動學堂」文字主張商標權後（乙證
26 1-2 ，核駁卷第3 頁反面），並未為不專用之聲明，依商標

01 法第29條第3 項規定不得註冊。

02 2.原告主張系爭申請商標整體具有識別性，縱無先天識別性，
03 亦因長期大量使用取得後天識別性云云。然查：

04 (1)商標法第29條第3 項聲明不專用制度之目的，在於避免申請
05 人於商標註冊後，濫行主張權利，造成第三人之困擾。設若
06 不具識別性部分有致商標權範圍產生疑義之虞，應就該部分
07 聲明不在專用之列，例如將說明性或不具識別性文字予以圖
08 形化，使商標圖樣整體具有識別性，惟該等文字若有致商標
09 權產生疑義，申請人仍應聲明該等文字不在專用之列，以釐
10 清專用範圍（該條項立法理由參照）。系爭申請商標「小叮
11 噹愛地球行動學堂」之彩色字樣係環繞於圓形彩色之地球及
12 其前置人物角色「智多星」（原告企業吉祥物，甲證9）圖
13 樣周圍，其中不具識別性之「愛地球行動學堂」文字雖非未
14 經設計或單獨割裂於「小叮噹」文字存在，然其文字排列在
15 地球與智多星圓形圖樣正上方延伸至右下方之醒目位置，如
16 未聲明不專用而獲准註冊，可能有致相關消費者、競爭同業
17 ，甚或是商標權人本身對於商標權範圍產生疑義之虞，縱如
18 原告主張系爭申請商標整體具有識別性，依前揭說明，仍應
19 就「愛地球行動學堂」文字聲明不在專用之列，以釐清專用
20 範圍。

21 (2)原告就其長期大量使用取得後天識別性之主張，提出104 至
22 105 年間開始少量使用，部分在系爭申請商標107 年9 月17
23 日申請日後之使用證據如原告證據清單甲證5 至21、24至49
24 、51、52所示，其中甲證6 、7 、10、12、13、15至18、20
25 、25、26、31、36至41、51或與原告之「小叮噹科學主題樂
26 園」商標併列使用，或係於「小叮噹科學主題樂園」園區內

01 外舉辦相關活動，依其整體活動內容觀之，其「小叮噹愛地
02 球行動學堂及圖」與消費者、參與者認知，或係以「小叮噹
03 科學主題樂園」為服務提供者，所舉辦之「愛地球、環境教
04 育主題內容」之說明，甲證5、8、9、11、14、19、21、
05 24、27至30、32至35、42至49、52或非系爭申請商標實際使
06 用證據，或無法判斷實際使用情況。綜觀前揭證據，其實際
07 活動參與者，或因知悉舉辦單位為「小叮噹科學主題樂園」
08 ，或與小叮噹科學主題樂園之商標併用，或地點於園區內外
09 舉辦，對象亦多僅為於園區內外參與原告所舉辦自然、科學
10 、環境教育活動之消費者、社區人士，原告所舉國小參與人
11 數亦僅近萬人（本院卷二第35頁），整體實際參與者仍屬小
12 眾，參以上述證據中呈現系爭申請商標完整圖樣之數量不多
13 ，相關消費者或學員對於系爭申請商標上之「愛地球行動學
14 堂」文字，或僅將其視為課程內容之說明或所欲傳達之理念
15 ，不會將之作為識別服務來源的標識，是依前揭證據資料，
16 尚難認系爭申請商標已經原告於國內長期大量使用於指定服
17 務，已為我國消費者所知悉而得與據以核駁商標相區辨。

18 (二)商標法第30條第1項第10款本文規定：「商標有下列情形之
19 一，不得註冊：……十、相同或近似於他人同一或類似商品
20 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
21 誤認之虞者」。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，
22 係指商標有使相關消費者對其表彰之商品來源或產製主體，
23 發生混淆誤認之虞而言，亦即商標給予商品之消費者的印象
24 ，可能致使相關消費者誤認來自不同來源的商品為同一來源
25 之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權
26 、加盟或其他類似關係。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，

應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品或服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

1.系爭申請商標與據以核駁商標近似程度不低：

系爭申請商標係由附圖一所示彩色地球前置「智多星」，及其周圍環繞之彩色中文「小叮噹愛地球行動學堂」所組成。據以核駁商標係由附圖二所示中文「小叮噹」、外文「ド〜8」、「DORAEMON」，或再搭配中文「哆啦A夢」或機器貓圖形所構成。系爭申請商標上之「愛地球行動學堂」文字不具識別性，並非作為識別服務來源的標識，會施以較少的注意，而二者商標主要識別中文部分均包含有相同之「小叮噹」文字，雖或有不同文字或卡通人偶圖形等設計上之差異，惟二者予人寓目印象深刻與實際用以唱呼識別之中文部分均為「小叮噹」，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，可能會有所混淆誤認二者服務或商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似程度不低之商標。

2.系爭申請商標與據以核駁商標指定使用之服務或商品同一或高度類似：

(1)系爭申請商標與據以核駁註冊第00000000、00000000號商標指定如附圖一及附圖二編號一、六黑色底線標示之服務相較，均為提供娛樂、遊樂園、舉辦各種活動競賽、各種表演演出等服務；(2)系爭申請商標與據以核駁註冊第00000000、

00000000、00000000號商標指定之如附圖一及附圖二編號二、三、五黃色標示之服務及商品相較，前者提供之線上影片音樂欣賞等服務，通常會提供後者從網際網路下載之音樂影片或實體的電影片、錄音帶、動畫片等商品；(3)系爭申請商標與據以核駁註冊第00000000號商標指定之如附圖一及附圖二編號四灰色標示之服務及商品相較，前者提供之書刊雜誌文獻之編輯出版等服務，通常會提供後者期刊、書刊及出版品等商品，故二者商標在性質、內容、提供者及滿足消費者需求等因素上具有共同或關聯之處，或其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品及服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者商標指定使用之服務或商品間應屬同一或存在高度之類似關係。

3.商標識別性之強弱：

據以核駁商標是由中文「小叮噹」、外文「ドレーモン」、「DORAEMON」，或再搭配中文「哆啦A夢」或機器貓圖形所構成，各商標圖樣與附圖二指定使用之服務或商品間並無直接關聯性，已於我國行銷使用多年（乙證1-4，核駁卷第75至81頁），其商標圖樣具有相當識別性，他人如使用近似圖樣，即可能引起消費者產生誤認。

4.衡酌據以核駁商標具有相當識別性，系爭申請商標與據以核駁商標之圖樣近似程度不低，二者商標指定使用之服務或商品同一或高度類似，綜合前述商標圖樣近似程度、指定使用服務或商品類似程度、商標識別性強弱等相關因素特別符合，而降低對其他因素之要求，足可認定客觀上系爭申請商標

有使相關消費者誤認系爭申請商標之商品與據以核駁商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其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，是系爭申請商標之註冊有商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形。

5.原告主張不可採之理由：

(1)原告主張系爭申請商標沿用附圖三商標概念，以「企業吉祥物及地球圖形」而非機器貓圖樣結合中文「小叮噹愛地球行動學堂」之彩色圖樣所構成，字體大小設計及色彩排列皆具整體性，不可將其割裂認「小叮噹」有不得註冊事由，據以核駁商標所指「小叮噹」以機器貓主體識別形象，二者商標不近似云云。然二商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象是否相近以為判斷，倘若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷二商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同。亦即，商標雖然係以整體圖樣呈現，然而消費者關注或者事後留於其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分，故主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予消費者的整體印象。系爭申請商標與據以核駁商標有前述相仿之處，易予人有「小叮噹」系列商標之聯想，已如前述，原告以二者商標存有之相異處主張不近似等情，並不可採。

(2)原告主張系爭申請商標係沿用自84年申請附圖三所示「小叮噹」相關商標，與據以核駁商標已併存20年以上，從未發生實際混淆誤認之爭議或訴訟，應尊重併存事實。二者商標主

要識別部分不同，且商標權人已正名不再使用「小叮噹」，二者不會混淆誤認云云。然據以核駁商標之「哆啦A夢」、「小叮噹」，其系列漫畫作品在青文出版社於西元1970年代引進臺灣時，已在日本連載多年，發行單行本並製成動畫播放，在日本以外地區包括臺灣亦大受歡迎，臺灣青文出版社即使用「小叮噹」名字，另有出版社如東立出版社使用「超能貓小叮噹」、大然文化使用「神奇小叮噹」（乙證1-4，核駁卷第77、79頁），在原告附圖三商標陸續申請註冊前，據以核駁商標之「小叮噹」文字、漫畫、動畫等相關商品已聞名全臺灣，而據以核駁商標第00000000號商標之申請註冊亦早於原告所稱如附圖三所示84年起申請註冊之相關商標，且附圖三商標皆是以標明服務內容或經營型態「小叮噹科學遊樂區」、「小叮噹科學主題樂園」之全稱獲准註冊，與本件以「小叮噹」結合前揭不具識別性文字之情形不同，本件二者商標近似程度不低，易予人有「小叮噹」系列商標之聯想，前揭原告所提系爭申請商標使用證據難認已為我國消費者所知悉而得與據以核駁商標相區辨，均如前述，僅以附圖三商標與據以核駁商標無相關爭議或訴訟，實難斷定二者商標無混淆誤認之虞。原告雖提出甲證53主張據以核駁商標權人不再使用「小叮噹」已正名為「哆啦A夢」，然在臺灣多數看過「小叮噹」漫畫、卡通的消費者仍可知曉「哆啦A夢」就是「小叮噹」，並有混用兩稱呼的情形，且據以核駁商標現仍為有效存續之商標，本應予以註冊商標之權利保護，原告前述主張不可採。

(三)原告雖主張系爭申請商標與附圖三商標皆為相同「小叮噹」加其他字串並以弧形圍繞著圖，概念相同，且商標含有「叮

01 噹」字串者不在少數，為常見之商標文字，行政機關行使裁
02 量權應適用相同法規及行政原則處理云云。然附圖三及原告
03 所舉註冊第000000000號「叮噹」及第000000000號「水叮噹及
04 圖」（本院卷一第109 頁）等商標圖樣與本件各異，各該商
05 標註冊之時空背景或與本件有別，判斷商品或服務是否類似
06 所應考量之市場情形或有不同，依商標審查個案拘束原則，
07 自難比附援引執為系爭申請商標應准予註冊之論據。

08 六、結論：

09 系爭申請商標之註冊有商標法第29條第3 項及第30條第1 項
10 第10款本文規定不得註冊情形，原處分合法，訴願決定予以
11 維持，亦無不合。原告訴請撤銷，並為系爭申請商標准予註
12 冊之處分，為無理由，應予駁回。爰依智慧財產案件審理法
13 第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段規定，判決如主文。

14 中 華 民 國 110 年 3 月 31 日

15 智慧財產法院第三庭

16 審判長法 官 蔡惠如

17 法 官 林怡伸

18 法 官 陳端宜

19 上為正本係照原本作成。

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

24 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
25 241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律
26 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	

01 文書影本及委任書。

02

03 中 華 民 國 110 年 3 月 31 日

04 書記官 吳祉瑩