智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第9號

原　　告　榮泰健康科技股份有限公司
代　表　人　鄒劍寒（董事長）
訴訟代理人　李榮唐律師
　　陳欣怡律師
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　陳芯慧
　　李汝婷
參　加　人　鄭宇恩
訴訟代理人　陳家輝律師
複 代理 人　王昭文律師

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12月11日經訴字第10806315200 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，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

壹、程序方面：

原告起訴聲明原為：「一、訴願決定及原處分均撤銷。二、被告應為評定不成立之處分。」（本院卷第13、15頁），嗣於本院準備程序中當庭更正為：「訴願決定、原處分均撤銷。」，被告及參加人對此均表示沒有意見（本院卷第367 頁），依行政訴訟法第111條第1項規定，核無不合，合先敘明

。

貳、實體方面：

一、爭訟概要：

（一）原告前於民國102 年2月8日以「溫揉」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10類之「醫療器具、醫療儀器、按摩器、電氣美容儀器、電子針灸器、物理治療器具、腳底按摩器、電子按摩減肥器、電動按摩椅、電動按摩椅墊、電動按摩床、搖擺機、氣血循環機、揉捏機、電位治療器、醫療用電刺激帶、醫療用護具、醫療用護腰、束腹帶、熱氣治療器具」商品，向原處分機關即被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第0000000 號商標（如附圖，下稱系爭商標），權利期間自102年10月1日至112年9月30日止。

（二）嗣參加人於105年3月30日以系爭商標之註冊有違商標法第29條第1項第1款及第30條第1 項第12款之規定，對之申請評定。案經被告審查，認為系爭商標之註冊並未違反前揭商標法規定，以107年5 月28日中台評字第1050040號商標評定書為「評定不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，案經經濟部審議後，以系爭商標指定使用於「按摩器、電氣美容儀器、腳底按摩器、電子按摩減肥器、電動按摩椅、電動按摩椅墊、電動按摩床、搖擺機、氣血循環機、揉捏機」部分商品（下簡稱按摩器商品）之註冊有違商標法第29條第1項第1 款之規定，以107年12月14日經訴字第10706310980 號訴願決定，撤銷原處分關於系爭商標指定使用於按摩器商品評定不成立之部分，並應由被告於4 個月內另為適法之處分；被告重行審查後，認系爭商標指定

使用於按摩器商品之註冊有違反商標法第29條第1項第1款規定，以108年9 月23日中台評字第1080025號商標評定書為系爭商標指定使用於按摩器商品之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部以 108年12月11日經訴字第10806315200 號訴願決定（下稱訴願決定）駁回訴願，原告不服，乃向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於按摩器商品部分應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告的主張及聲明：

（一）系爭商標非僅由描述所指定商品之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明，並無商標法第29條第1項第1款規定之適用：

1.系爭商標由單純文字「溫揉」構成，而依教育部重編國語辭典修訂本查詢結果，「溫揉」查無特定字義，「溫」、「揉」則分別有「不冷不熱」、「柔和」、「做事不爽快」、「使暖和」、「複習」、「冷熱的程度」、「姓」；「反覆摩擦、搓動」、「搓成團狀」、「使彎曲」、「安服」、「雜亂」等意涵。是上開文字結合後，消費者仍需運用一定程度的思考，才能領會標識與所指定使用於按摩器商品之關聯。系爭商標係以「溫柔」相同讀音發想而創用，消費者欲瞭解該文字與商品之性質所需之想像力較高，且中國大陸亦查有「溫揉」商標指定使用於第10類之按摩器商品。

2.被告違反商標識別性之審查應就商標整體觀察原則，逕將

系爭商標各取「溫」、「揉」二單字之字義予以輾轉組合解釋，進而推論系爭商標整體為說明文字，僅係拆解「溫」、「揉」二單字部分字義予以譬喻或間接說明產品之使用方式而已，系爭商標自非直接明顯表示所使用商品之用途或相關特性之說明，故被告已違反商標識別性審查基準而構成違法事由。

3.被告以「溫」字指向為「溫熱」、「加溫」之意，「揉」字則係明顯表達「加壓」、「按摩」、「揉捏」等動作，將該文字指定使用於按摩器相關商品，即指該商品具有「溫熱」、「揉捏」等物理特性及模仿人體手部動作之功能，上開論述本身即是一種透過文字解釋運用想像力於按摩器商品之過程，益徵「溫揉」二字使用於上開商品，確有識別性無誤。

4.以「溫揉」為商標之全部或一部申請註冊者，僅有原告及另一案外人，故「溫揉」並非相關業者所通常必須使用之詞彙，且查有以系爭商標具有識別性，引證據以核駁案外人申請之「放輕鬆溫揉天使Wellness」商標之案例，可證被告早已認定系爭商標具有識別性，原處分及訴願決定均未就上開案例比對釋明，該等因素應足以動搖或變更本案之事實基礎，實有由被告重行審酌必要。

（二）縱認為系爭商標有涉及商品之品質、用途、原料、產地或相關特性說明之虞，亦屬暗示性商標，仍具有先天識別性：

1.若一般常見「溫柔」二字通常用以描述行為、動作、舉止、態度或語氣之溫和、柔順、優雅的形容詞，倘係使用於服務業，可認屬直接明顯之功效說明而不具識別性，但系

爭商標將文字變異為「溫揉」，有別於傳統常見「溫柔」，消費者實難以直接聯想使用於何種商品或服務。

2.因系爭商標中文不具特定意義，系爭商標給予相關消費者之寓目印象，顯非乍看之下即得辨識其係指該等商品具有「溫熱」、「揉捏」等物理特性及模仿人體手部動作之功能，必須運用一定想像力，始得聯想其背後隱含之意，且縱依被告拆解「溫」、「揉」所解釋有特定意義，惟經整體觀察系爭商標與所指定使用商品無直接關聯或經消費者運用推理及想像始能產生聯想，當應認定系爭商標為暗示性商標，仍有先天識別性。

（三）參加人所檢送事證有不經查證混淆視聽之嫌，被告引用作為不利於原告之決定，明顯過於率斷，於法未合：

1.參加人於前次訴願階段檢附以「溫揉按摩」或「溫熱揉捏」為關鍵字於搜尋網站之搜尋結果資料，僅為網頁摘要和標題，不知其實質內容，且「溫熱揉捏」僅為系爭商標背後隱含多重意涵之一，被告以之論證過於率斷。又市場上使用「溫揉」一詞行銷推廣按摩器相關商品之業者確實不少，惟觀諸該等資料主觀上並無將「溫揉」二字作為商標使用之意，客觀上亦不致造成消費者混淆或誤認之虞，此類文字使用，應屬非商標使用，應於善意使用之規定，不受原告商標權效力拘束，與本件是否符合商標法所定商標註冊要件而得准予註冊無涉。另參加人檢附之「tokuyo溫揉編織蛋蛋枕TH-518」商品，姑且不論其網頁顯示「售完補貨中」是否意謂該產品已下架不再販售，該業者因行銷上開產品已自承有侵害系爭商標情事，並與原告完成協議，故以上揭搜尋網站之搜尋結果資料，論證系爭商標不具

識別性，過於率斷。

2.系爭商標為原告所創用，原告於註冊商標前即早自100年4月間已有使用系爭商標之事實，參加人於前次訴願階段所檢送網路資料晚於系爭商標註冊日，當難以執而論就。又訴願決定機關依職權以「溫揉」單詞於搜尋網站搜尋結果，於系爭商標註冊日前，已有一定數量之按摩器材競爭業者公開宣傳或販售「tokuyo溫揉豌豆按摩器」、「媽媽樂新PJ-5858 溫揉搥打按摩枕」等商品，惟僅二則搜尋結果，實質內容為何尚不可得知，何能代表競爭者，且該二則搜尋結果行銷日期應在原告創用並使用系爭商標之後，當難以執而論就。

3.原告網頁有關「FUJI簡易溫揉按摩機」商品資訊，固可知原告於使用「溫揉」於按摩機商品時係於「溫揉按摩機」文字前冠以「FUJI按摩椅」，並宣稱「暖呼呼溫熱按摩」、「舒緩溫熱」、「仿真揉捏」等，又以時光回溯器查詢102年7月20日原告公司網頁商品介紹資料，其中肩背按摩器系列之「FM-116溫揉按摩機（紅）」商品介紹載有：「深層揉捏按摩」、「溫熱功能（45度）」等文字，充其量僅為原告行銷系爭商標商品之廣告效果，暗示或訴求提供相關產品或服務，消費者除認為該等產品之商標為「FUJI」外，當另將「溫揉」商標作為識別之來源，而所謂其產品具有「溫熱」、「揉捏」等功能之聯想，如前所述，必須運用一定之想像力，始得聯想至系爭商標背後隱含之意。是以，應認定系爭商標為暗示性商標，仍具有先天識別性，當無商標法第29條第1項第1款規定之適用。

（四）退言之，系爭商標經反覆長期使用，在交易上已成為其商

品之識別標識，並使相關消費者產生與指定商品之聯想，已取得第二意義而具有識別性：

自100 年起至今，系爭商標有關商品銷售數量達21萬餘台、金額逾新臺幣（下同）2億8仟萬元，堪稱業界翹楚，縱認系爭商標係屬未具有先天識別性之標識，惟參照附表所示甲證13-1、13-2等原告所列舉長期廣泛使用之資料，亦可佐證系爭商標經反覆長期使用，在交易上已成為其商品之識別標識，使相關消費者產生與指定商品之聯想，已取得第二意義而具有識別性，依商標法第29條第2 項規定自得排除同條第1項第1款規定之適用。

（五）原處分與訴願決定違反行政法上之平等原則：

1.系爭商標以「FUJI」、「FUJI富士」搭配「溫揉按摩機」商品行銷，按摩機係商品名稱，「溫揉按摩機」應為商標型態使用，在商標實務上，權利人將自己數個商標搭配使用於商品上之情形所在多有，商標是否具識別性，應回歸各個商標本身是否足以使消費者區別商品服務來源為據。再者，商標搭配使用，亦可將之解讀為此係「副品牌」附屬於「主品牌」併同使用在商品或型錄上並加上標語或描述商品之功能、特性之說明文字，此在一般商業交易習慣上乃司空見慣之行為，絕不致因產品之副品牌與主品牌搭配使用即表示副品牌無作為商標使用之意思，諸如另案申請第000000000 號「巧折」商標雖同以不具識別性為由核駁先行通知，惟經舉證申覆，已依商標法第29條第2 項規定核准註冊，而該商標與系爭商標均係搭配「FUJI」與「FUJI富士」併同使用，系爭商標自得比照審理。

2.原告於訴願理由稱：「巧折」商標商品係於「巧折行動按

摩椅」文字前冠以「FUJI按摩椅」、「FUJI」、「FUJI富士」與前述「溫揉按摩機」之使用態樣完全雷同，經長期廣泛行銷，並由被告認定「巧折」商標取得後天識別性，已核准註冊。準此，「溫揉按摩機」之「溫揉」或為描述商品之功能、特性之說明，然比照前揭「巧折」商標案例，應得以認系爭商標業經原告長期廣泛行銷，可佐證其在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，而具有後天識別性，依商標法第29條第2項規定自得排除同條第1項第 1 款規定之適用，應得准予註冊，然未見訴願機關就上揭案例及證據比對詳加釋明，僅以：究其內容或非系爭商標之使用證據，或僅再為補充其於參加前次訴願程序時所提相類事證及理由等等搪塞，惟該等因素應為足以動搖或變更原處分認定本案之事實基礎者，則本案是否有前揭法條之適用，實有由被告重行審酌之必要。

3.觀諸前述「巧折」商標案例，與系爭商標使用態樣完全雷同，其事物本質與本案並無相異之處，原處分及訴願決定自應依前開行政程序法第6 條所揭櫫之原則為相同之處理。但原處分及訴願決定卻未對此有所調查，亦未逐一具體敘明其不採信之理由，其顯有相同案情處理不一致之情事，違反行政自我拘束原則。

（六）縱認系爭商標於申請時有不得註冊情形，然系爭商標仍應有商標法第60條但書規定之適用：

依本件系爭商標之使用事證，系爭商標經原告使用且在交易上已成為商標權人商品之識別標識者，縱認系爭商標於申請時有不得註冊情形，因既存的客觀事實促使構成違法事由不存在，應斟酌考量公益與當事人利益之衡平為評定

不成立之裁量。

（七）聲明（本院卷第499頁）：訴願決定、原處分均撤銷。

三、被告的答辯及聲明：

（一）系爭商標指定使用於按摩器商品之註冊，因有違商標法第29條第1項第1款規定，業經訴願決定意旨認定在案，依訴願法第95、96條規定，訴願決定有拘束各關係機關之效力，原處分機關須重為處分者，自應依訴願決定意旨為之。即便原告於訴願階段檢送系爭商標使用資料（附表之願證1、甲證13-2 ），主張系爭商標應已取得後天識別性等等。惟該等銷售明細統計表及銷售明細表資料，為原告所自行製作內部文書，雖有檢附106至108年之銷貨單及發票供參，然觀商品包裝盒上經設計「溫揉」二字與系爭商標由單純文字所構成相較，二者不具同一性，無法作為系爭商標之使用事證，尚難據以認定系爭商標已取得後天識別性，依現有證據資料，應認系爭商標於按摩器部分商品之註冊，有前揭條款規定之適用。又原告所舉「媽媽樂新PJ-5858溫揉搥打按摩枕」商品（甲證13-2、願證2），使用上是否晚於系爭商標或基於仿效意圖所為，並非本案所得論究。況且，原告主張系爭商標有後天識別性部分，並不能採認在系爭商標註冊日以後的事證。

（二）原告提出103年8 月19日核駁第0000000號審定書（甲證10），陳稱可印證被告早已認定系爭商標具有識別性，本案實有重新審酌之必要等等。惟商標評定制度乃商標法所設提供利害關係人，對核准註冊的商標有爭議機會的制度，其立法目的係為解決相對利害關係人間的權利衝突，透過評定制度使雙方充分提出事實證據而加以審查，本件系爭

商標既經參加人對之申請評定，被告自應依法就兩造當事人之陳述事證重行審究，並不受商標業已核准註冊之審查結果之拘束。原告此部分主張尚難採認。

（三）原告所舉「巧折」商標核准案例（甲證14、15），認系爭商標應比照准予註冊，被告及訴願機關顯有違反行政自我拘束原則等等，然查「巧折」商標之申請日為105年6月 1日，與本案申請註冊之時點不同，且該商標態樣與本案不盡相同，案情亦各異，給予消費者的寓目印象不同，尚不得比附援引。況經檢視原告檢附系爭商標使用資料（甲證13-2、願證1 ），亦難據以認定系爭商標已取得後天識別性，故無法作為原告有利之論據。另本件系爭商標亦無商標法第60條但書之適用。

（四）聲明（本院卷第499頁）：駁回原告之訴。

四、參加人的答辯及聲明：

（一）系爭商標指定使用於按摩器商品，係僅由描述所指定商品之品質、功能、用途或相關特性之說明，不具有識別性，依商標法第29條第1項第1款規定，應不得註冊：

1.系爭商標圖樣（如附圖）係由中文文字「溫揉」所構成，相關消費者在選購指定使用之按摩器商品時，縱未特地將系爭商標圖樣特地分割為「溫」及「揉」兩字來觀察，也不需要運用任何想像力，必然能夠直接認識「溫揉」即指商品提供具有「加溫」及「揉捏」之按摩或物理治療行為的功能，故系爭商標「溫揉」顯然僅由描述所指定商品或服務之用途或相關特性之說明所構成者，當不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識或得藉以與他人之商品或服務相區別，自不具識別性。

2.原告主張：參照教育部重編國語辭典修訂本解釋，就「溫揉」查無特定字義。惟就商標圖樣所使用之文字是否屬於既有詞彙之判斷，教育部重編國語辭典修訂本資料庫僅作為參考依據，並非唯一認定標準，再者，辭典僅為查詢文字意思之工具之一，不代表無法查得者，皆非消費者所習見或所能理解。而依附表甲證6 之國語辭典檢索資料，「溫」、「揉」分別有「使暖和」及「反覆磨擦、搓動」之涵義，對於慣於使用中文的我國消費者而言，不論將「溫」、「揉」結合或分別觀察，使用於按摩器商品時，仍不會認為有脫離上述國語辭典檢索資料之意涵，即會將「溫揉」理解為「加溫」、「揉捏」或相似涵義，並認識其為「按摩器材」商品功能之直接描述。

3.原告雖主張依我國註冊第00000000號「溫柔」商標（甲證7）、中國大陸註冊第00000000號「溫揉」商標（甲證8），系爭商標亦具有識別性。然依商標個案審查原則，原告縱申請獲准「溫柔」商標在案，然就兩案間是否有應准予註冊及該註冊是否有違商標法相關法令之規範仍應各別就個案判別之，自難比附援引，縱有他案「溫柔」商標註冊，亦無法據以佐證系爭商標「溫揉」非屬所指定商品性質、功能、品質、用途、特點或其他有密切關連者之直接描述。況且「溫柔」為「溫和柔順」之義，相對於此，系爭商標「溫揉」乃更為直接地描述所指定「按摩器材」相關商品具有「加溫」、「揉捏」等功能。再者，縱有中國大陸地區以「溫揉」為圖樣指定使用於按摩器商品，並核准商標註冊在案，惟各國家或地區對於商標保護均採屬地主義，商標僅在其註冊之國家或地區始有效力，原告尚不得

就其在大陸獲准「溫揉」商標進而主張系爭商標「溫揉」為具有識別性之標識。

4.原告所舉「放輕鬆溫揉天使Wellness」商標核駁審定書（甲證10），並無法證明系爭商標有識別性，蓋當時系爭商標尚未經評定申請及訴願審查，系爭商標既經參加人申請評定，並由訴願機關作成訴願決定，被告自應就兩造當事人之主張、事證及訴願決定重行審究，不受系爭商標曾獲准註冊之審查結果拘束。

5.「溫揉」為按摩器商品相關業者通常必須使用之詞彙，係按摩器商品特性之說明，不僅不具識別性，亦無申請商標註冊之必要。如丙證1、2所示，於Google搜尋引擎搜尋「溫揉按摩」、「溫熱揉捏」，多家按摩商品業者常用「溫揉」、「溫熱揉捏」文字結合「按摩器」、「按摩機」作為產品名稱，說明產品具有「溫熱」、「溫感」、「揉捏」功能；又依丙證3至10所示，按摩器業者如JOHNSON喬山健康科技、tokuyo督洋生技均直接以「溫揉」作為具上述功能之商品名稱，堪認「溫揉」已為相關業者常用於描述按摩器材功能之詞彙，實不具識別性。甚者，原告實際上使用「溫揉」於其營銷商品上的方式，與其他相關業者幾無二致，如甲證12至15及對應光碟存檔內容所示之產品DM及網頁，DM內頁及網頁內容，均有其商標「FUJI富士」或「FUJI按摩椅及圖」、「FUJI及圖」、「榮泰健康科技及圖」、或「CHETAI榮泰及圖」標示於明顯位置，再綴有包含功能描述之商品名稱如：「巧折行動按摩椅」、「智能雙槽足部按摩器」、「雙效護腿機」、「溫揉按摩枕」等，或依丙證10至12所示之原告官方網站、「PChome24h 購

物」及「friDay購物」等網頁資料，其「溫揉按摩機」之介紹，包括以「溫揉」作為商品名稱，並於圖文載有「暖呼呼溫熱按摩」、「舒緩溫熱」、「仿真揉捏」等產品功能描述，相關消費者不但會以「FUJI富士」、「FUJI」或「榮泰」作為表彰商品來源之標識，且對於「溫揉」二字不會得到字面以外其他涵義的理解，即完全不需要額外的想像力，就可以認識「溫揉」二字為就產品具有「溫熱」、「揉捏」功能之描述，當認定系爭商標「溫揉」一詞屬於直接描述商品功能或特性之說明，至為灼然。

6.原告雖主張前次訴願階段所檢附「tokuyo溫揉編織蛋蛋枕TH-518」商品，該業者已自承涉有侵害系爭商標情事，並與原告完成協議，欲藉此佐證系爭商標具有識別性。惟商標圖樣是否具有識別性，應由主管機關認定，尚非私人間契約所得拘束。是以，若有業者已向原告自承有侵害商標情事並與原告訂有協議書，亦僅能證明該業者或基於商業考量避免捲入訟爭而與原告訂立協議，與系爭商標是否具有識別性之判斷，實無關連。

7.原告主張系爭商標為其所創用，其於系爭商標申請註冊前之100年4月間已有使用系爭商標之事實，似認為只要一標識有早於競爭業者使用之事實即當然具有識別性。然而，商標識別性判斷之關鍵，在於相關消費者是否會視其為區別來源之標識，苟一標識僅對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，作直接、明顯描述時，則僅為商品或服務本身之說明而已，相關消費者並不會將之作為識別來源之標識。準此，依原告所提出的使用資料，明顯均以「FUJI」、「FUJI富士」作為商標使用，並標

註於明顯位置，「溫揉」則直接連接按摩器商品名稱，消費者當會容易認識「溫揉」只是直接描述所使用之按摩產品具有「溫熱」、「揉捏」之功能而已，故無論原告是否早於同業使用系爭商標，亦不會改變系爭商標欠缺識別性。

8.原告主張其在網頁商品資訊中於「溫揉按摩機」文字前冠以「FUJI按摩椅」，並宣稱「暖呼呼溫熱按摩」、「舒緩溫熱」、「仿真揉捏」，及商品資訊中載有「深層揉捏按摩」、「溫熱功能（45度）」等文字，充其量僅為原告行銷系爭商標商品之廣告效果，暗示或訴求提供相關產品或服務，消費者當另將「溫揉」商標作為識別之來源，故應認定系爭商標為暗示性商標，仍具有先天識別性等等。然而，透過該等網頁刊登前揭產品之介紹文字，相關消費者就「溫揉」二字，更易產生具有「溫熱」、「揉捏」功能之理解，而不會得到字面以外其他涵義的理解，即完全不需要額外想像力，即可認識「溫揉」為產品具有「溫熱」、「揉捏」功能之描述。再者，原告亦自承該等介紹文字係為訴求所提供的產品功能，益證「溫揉」只是用來傳達按摩器材之功用、特性，不具有識別性。

9.原告所提出之使用資料，明顯均以「FUJI」、「FUJI富士」作為商標使用，並標註於明顯位置，「溫揉」則直接連接按摩產品名稱，客觀上「溫揉」予相關消費者印象，僅為該商品具有「溫熱」、「揉捏」等產品功能、特性之說明或一般廣告用語，主要識別商品來源之部分仍為「FUJI」或「FUJI富士」，而不會將「溫揉」視為表彰來源之標識，原告主張「溫揉」因其交易使用習慣而具有識別性，

顯屬無稽。再者，依丙證13之不起訴處分書係認定告訴人即原告於使用系爭商標時，尚不足以使相關消費者認識其為商標，自得佐證系爭商標「溫揉」指定使用於按摩器商品應不具識別性。

10.基上，系爭商標實為按摩器材相關業者通常必須使用之詞彙，常被用來說明商品具有「加溫」、「溫熱」、「揉捏」等功能之描述，係屬僅由描述所指定商品用途或相關特性之說明所構成者，並不足以使相關消費者認識為商標，當認定系爭商標不具識別性，違反商標法第29條第1項第1款之規定，是以原處分並無違誤。

（二）系爭商標非屬暗示性商標，不具先天識別性，亦未取得後天識別性或第二意義：

1.原告主張系爭商標「溫揉」係「溫柔」之變異，相關消費者乍看此一文字實難以直接聯想使用於何等產品或服務，且系爭商標之文字不具特定字義，相關消費者須運用一定想像力，始得聯想至系爭商標背後隱含之意。惟識別性之判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為之，且如前所述，「溫」字有加溫、發熱之意，「揉」字則有加壓、按摩、揉捏之意，兩者合併使用，係傳達溫熱、揉捏之意，系爭商標所指定使用之按摩器商品，通常具有「加溫」、「加熱」、「溫感」、「推揉」及「揉捏」等功能，且「溫揉」亦為相關按摩器材業者慣用於指稱產品具有該等功能之描述性文字。職是，將「溫揉」二字使用於按摩器商品，關聯程度極高，當僅為商品功能之描述，而不構成暗示性標識。又因按摩器商品通常具有溫熱、揉捏之功能，故將「溫揉」字

樣使用於該等商品，當可明顯解讀該標識係「直接描述」該等商品具有溫熱、揉捏之功能或用途，為不具先天識別性之標識，且相關消費者實無需運用任何的想像、思考、感受或推理，即能認識「溫揉」二字與系爭商標所指定使用之按摩器商品之關聯性，故系爭商標僅為指定使用商品之直接描述，實非為暗示性標識。

2.原告所提甲證13-1（附件8-1 ）為原告品牌故事以及門市資訊，無法證明原告開始使用「溫揉按摩機」作為商品名稱的時間，自不得援引作為佐證系爭商標具有後天識別性之證據；所提甲證13-1（附件8-2）、甲證13-2（願證1-1至1-3 ）之銷售明細表以及銷售明細統計表等資料，皆為原告可任意自行製作之文書，自難據此證明系爭商標業經反覆長期使用而取得第二意義。況商標是否取得後天識別性並非僅以商品銷售量與銷售額為斷，亦應參酌商品市場占有率，考量相關消費者觸及該商標之比例，縱使原告所提之銷售資料為真實，惟其商品實際銷售情形即市占率比例為何仍不得而知，自難據以認定系爭商標業已取得後天識別性。

3.原告所提甲證13-1（附件8-3、8-4）分別為官方網站網路回溯器之查詢結果及海報、宣傳單、DM等，惟前述資料幾乎均在明顯處標示有「FUJI」、「富士」等商標圖樣，而「溫揉按摩機」則作為商品名稱使用，相關消費者自將以「FUJI」、「富士」作為辨別商品來源的標識，而不會將「溫揉」圖樣認識為原告所使用之商標，原告據該等資料而謂系爭商標已取得後天識別性亦無足採。其中特別是甲證13-1（附件8-4 ）所示的DM或型錄中，所並列顯示原告

所銷售的其他按摩器材名稱，如「智能雙槽足部按摩器」、「超頻足部按摩器」、「舒壓按摩棒」、「巧折行動按摩椅」、「溫熱紓壓電毯」等，同樣均以說明性文字作為產品名稱。而標示於明顯處之「FUJI富士」，為具識別性之商標，對相關消費者而言，自然會以「FUJI富士」作為指示商品來源之標識，難以特別對「溫揉」中文文字部分認識為商標，僅會根據「溫揉」字面涵義認為是原告商品功能之描述而已。

4.原告所提甲證13-2（願證1-4，丁證1卷第44至48頁）為系爭商標各種型號商品之包裝盒，明顯處均標示有「FUJI及圖」商標圖樣，而「溫揉按摩機」則作為商品名稱使用，如前所述，相關消費者自將以「FUJI及圖」作為辨別商品來源之標識，而不會將「溫揉」文字部分當作區分商品或服務來源之標識，是原告據此謂系爭商標已取得後天識別性，實屬無稽。

5.依上，原告雖欲主張其使用「溫揉」中文文字綴於商品名稱之相關證據，得證明系爭商標已經過長期廣泛使用而取得後天識別性，惟根據原告所提出之「富士」、「FUJI」商標之使用證據，無法證明已改變「溫」、「揉」二字之固有意義，反得證明其實際使用「溫揉」文字之方式，僅會使消費者認定為商品功能之說明，縱使經過原告長期、大量使用，仍不因而使「溫揉」對相關消費者產生第二意義或後天識別性。

（三）原處分及訴願決定並未違反平等原則與行政自我拘束原則：

1.商標申請註冊，係採個案審查原則，就具體個案審究其是

否合法與適當，主管機關應依個案情節，正確認定事實與適用法律，不受他案拘束，系爭商標與「巧折」商標於文字及涵義上有所不同，使用上亦有所差異，且「溫揉」文字對按摩器商品之特性描述，更為直接，當不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，或得藉以與他人之商品或服務相區別，當認定為不具有識別性。從而，被告審酌系爭商標時，基於個案本質上之不同，而為合理之不同處分，與平等原則無違，符合行政自我拘束原則。

2.又依原告所提甲證13-1（附件8-3、8-4）、甲證13-2（願證1-4，丁證1卷第44至48頁）、甲證14，均有其商標「FUJI富士」標示於顯著位置，相較於表示產品具「溫熱揉捏」功能之「溫揉」、產品具有「輕巧容易折疊收納」特性之「巧折」，不具特定意義之獨創性商標「FUJI富士」識別性較強，相關消費者自然會以「FUJI富士」商標作為指示商品來源之標識，反而僅會將「溫揉」、「巧折」理解為產品功能之描述性文字，則「溫揉」當不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，或得藉以與他人之商品或服務相區別，更應認定為不具有識別性。

（四）系爭商標無商標法第60條但書規定之適用：

原告主張系爭商標經原告使用且在交易上已成為商標權人商品之識別標識者，縱認系爭商標於申請時有不得註冊情形，因既存的客觀事實促使構成違法事由不存在，應斟酌考量公益與當事人利益之衡平為評定不成立之裁量等等。然依原告所舉甲證13資料，皆非得以佐證系爭商標已取得後天識別性之證據，如前所述，該等資料於介紹「溫揉按摩機」時，亦於明顯處標示「FUJI」商標，再以「溫揉」

作為商品名稱，並於圖文載有「揉」、「捏」、「溫熱功能」等產品功能描述。據此，相關消費者不但會以「FUJI」作為表彰商品來源之標識，且對於「溫揉」文字也不會得到字面涵義以外的其他理解，即完全不需要額外想像力，即可以認識「溫揉」二字係就產品具有「溫熱」、「揉捏」功能描述，該等資料自難以援引作為「溫揉」具有後天識別性之證據，當不得予以註冊。

（五）聲明（本院卷第499頁）：駁回原告之訴。

五、本件爭點（本院卷第371、373頁）：

（一）系爭商標指定使用於按摩器商品，有無商標法第29條第 1 項第1款所定不具識別性之情形，而不得註冊？

（二）系爭商標是否屬於暗示性商標？有無先天識別性？如否，是否具有後天識別性或取得第二層意義？

（三）原處分及訴願決定有無違反行政平等原則及行政自我拘束原則？

（四）系爭商標有無商標法第60條但書規定之適用？

六、本院判斷：

（一）應適用的法令：

1.評定商標之註冊有無違法事由，除商標法第106條第1項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定，同法第50條、第62條定有明文。查系爭商標係於102 年2月8日申請註冊，並經被告於102年10月1日核准註冊公告（如附圖），故系爭商標之註冊有無違法事由，應以100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法（下稱100年商標法）為斷。

2.100年商標法第18條規定：「（第1項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀

、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。（第2 項）前項所稱識別性，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。」、同法第29條第1 項規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」商標的主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法指示及區別商品或服務的來源，而不具有識別性，即不具商標功能，自不得核准註冊（最高行政法院108年度判字第566號判決意旨參照）。

（二）系爭商標指定使用於按摩器商品有商標法第29條第1項第1款所定「僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者」之情形，並不具有識別性：

1.按商標法第29條第1項第1款所謂商品或服務之說明，係指依一般社會通念，該標識為對於商品或服務本身的形狀、品質、功用或其他有關的成分、性質等特性之直接且明顯描述，因消費者容易將之視為商品或服務本身的說明，而不具識別來源之功能。又「識別性之判斷，必須以商標與指定商品或服務間之關係為依據，不能脫離商品或服務單獨為之，故實務上判斷商標是否具備識別性，應考量個案之情況，就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之。」（最高行政法院104 年度判字第31號

判決意旨參照）。經查：

⑴就商標與指定使用商品之關係：

系爭商標由未經設計之「溫揉」中文字所構成，依教育部重編國語辭典修訂本查詢結果（甲證6 ），雖未找到「溫揉」一詞（本院卷第123 頁），然「溫」字，除用以表達「冷熱程度」以外，尚有「柔和」、「使暖和」、「複習」等字義（本院卷第124 頁）；「揉」字，除有「反覆摩擦、搓動」之意以外，尚有「安服」、「使彎曲」等字義（本院卷第125 頁），由「溫」、「揉」兩字組合而成「溫揉」，其詞義可能有多種解讀，一般民眾固可能以諧音「溫柔」辨識之，惟衡諸我國為中文語系國家，依我國普遍之識字率與教育程度，應可輕易分辨「揉」與「柔」差異，故在一般社會及消費大眾觀念中，「溫」字多半直接指向為「溫熱」、「加溫」意義，「揉」字有明顯表達「加壓」、「按摩」、「揉捏」等動作。是以，結合「溫揉」兩字作為商標，並指定使用於通常具「揉捏」及「溫熱」功能之按摩器商品，相關消費者基於對該等商品之原有知識以及對「溫」、「揉」文字之固有觀念，並不需要運用任何想像力即可直接認識該「溫揉」係指按摩器商品具有「溫熱」、「揉捏」等物理特性及模仿人體手部動作之按摩功能說明，換言之，一般消費者對於「溫揉」乙詞並不會獲致上開字意以外其他涵義的理解，即完全不需要另外的想像力，就可認識「溫揉」為該類產品具有「溫熱」、「揉捏」之功用描述，而屬於直接描述按摩商品之功能或特性之說明，並不具有識別來源之功能。

⑵就競爭同業使用情形：

依參加人前次訴願階段所檢附丙證1、2所示以「溫揉按摩」或「溫熱揉捏」為關鍵字於Google搜尋網站搜尋結果資料所示（本院卷第303至308頁、乙證1卷第265至267 頁），可知市場上使用「溫揉」一詞行銷推廣按摩器材商品之業者，確實不少，例如：「yokatta 熊寶寶溫揉按摩墊」、「TECO東元溫揉豌（彎）豆按摩枕」、「全方位溫揉舒壓按摩枕」、「tokuyo溫揉豌豆按摩墊」、「魔力家背感溫揉- 溫熱按摩椅墊」等，而於按摩器商品名稱前冠以「溫熱揉捏」一詞者為數更多，例如：「東元3D溫熱揉捏按摩器」、「Concern 康生肩頸溫熱揉捏按摩枕閃耀紅限量版」、「歌林溫熱揉捏按摩器」、「聲寶SAMPO-3D 溫熱揉捏按摩器」、「360° 熱揉捏按摩枕」等。又依參加人所提丙證3、4所示，按摩器業者如JOHNSON 喬山健康科技、tokuyo督洋生技，均直接以「溫揉」作為具上述功能之商品名稱說明。另參以訴願機關職權以「溫揉」詞彙於Google搜尋網站搜尋結果（日期設定為西元2003年10月1日-西元2013年10月1日），於系爭商標註冊日即102年10月1 日之前，已有一定數量之按摩器材競爭業者公開宣傳或販售「tokuyo溫揉豌豆按摩器」、「媽媽樂新PJ-5858 溫揉搥打按摩枕」等商品（乙證2卷第231頁），依此足認「溫揉」已為相關按摩器商品業者所慣用或用以宣傳說明按摩器商品具有「溫熱揉捏」功能之詞彙，自無識別產品來源之功能。

⑶就申請人使用方式及交易情況：

由參加人前次訴願階段所提丙證10至12之原告公司網頁有關「FUJI簡易溫揉按摩機」商品資訊、pchome24購物及friDay購物網頁（本院卷第337至356頁），可知原告於實際使用「溫揉」於按摩機商品時，係於「溫揉按摩機」文字前，冠以「FUJI」品牌名稱或「FUJI按摩椅」，並宣稱「暖呼呼溫熱按摩」、「舒緩溫熱」、「仿真揉捏」等功能性描述，且由原告檢附以時光回溯器查詢102年7月20日原告公司網頁商品介紹資料（甲證13-1之附件8-3，乙證1第164 頁背面），其中肩背按摩器系列之「FM-116溫揉按摩機（紅）」商品介紹載有：「深層揉捏按摩」、「溫熱功能（45度）」等文字，消費者自容易認為該等按摩器商品之商標為「FUJI」，而將「溫揉」視為其產品具有「溫熱」、「揉捏」等功能之描述性文字，尚難認原告有以「溫揉」作為識別其按摩器商品來源之標誌。

⑷綜合上開客觀因素判斷，一般消費者並無須運用其想像及推理，即能將「溫揉」與具有「溫熱」、「揉捏」等物理特性及模仿人體手部按摩動作之按摩器商品產生聯想，應認系爭商標「溫揉」即係表示按摩器商品之功用或相關特性之說明性文字，自有商標法第29條第1項第1款規定之適用。

2.原告雖主張系爭商標係其以「溫柔」相同讀音發想而創用，消費者欲瞭解該文字與商品之性質所需想像力較高，且中國大陸亦查有「溫揉」商標指定使用於按摩器商品；被告違反商標整體觀察原則，逕將系爭商標各取「溫」、「揉」二字之字義予以組合解釋，進而推論為說明文字，然

被告論述「溫揉」使用於按摩器商品，本身即是一種透過文字解釋運用想像力於按摩器商品之過程，已違反商標識別性審查基準而構成違法事由；況以「溫揉」為商標申請註冊者，僅有原告及另一案外人，「溫揉」並非相關業者所通常必須使用之詞彙，且被告有以系爭商標具有識別性，引為證據以核駁案外人申請「放輕鬆溫揉天使Wellness」商標之案例，可證被告早已認定系爭商標具有識別性等等。惟查：

⑴以「溫揉」乙詞使用於按摩器商品，消費者無需發揮想像力或推理，即能將「溫揉」與具有「溫熱」、「揉捏」等物理特性及按摩動作之按摩器商品產生聯結，顯然不具有識別產品來源之功能，業如前述，縱為原告所先創用，仍難認其需要消費者發揮較高之想像力。

⑵關於識別性之審查方面，因「溫揉」並非固有詞彙，然該「溫」、「揉」兩字各有含義，不論將「溫」、「揉」結合或分別觀察，於使用於按摩器商品時，仍無法脫離上述將「溫揉」理解為「溫熱」、「揉捏」或其相似涵義，原告既將之結合並使用於按摩器商品上，顯然即有結合該兩字原有涵義而作解讀之意，則原處分及訴願決定依此結合「溫」、「揉」兩字固有涵義所為文字解釋，僅係闡述「溫」、「揉」兩字原有涵義，並非運用想像力之過程，亦無違反商標整體觀察原則。

⑶原告縱有申請獲准另案「溫柔」商標（甲證7 ），然該商標與系爭商標「溫揉」所代表涵義並非相同，縱指定使用於相同之按摩器商品，並無法佐證「溫揉」兩字即具有識別性，且兩案間是否有應准予註冊及是否有違反

商標法令，仍應各別為個案判斷，自難比附援引；又原告所舉中國大陸註冊第00000000號「溫揉」商標（甲證8），並非在國內核准註冊之商標，依商標屬地原則，實無從拘束我國商標主管機關應為相同認定。

⑷至於「溫揉」乙詞是否為相關按摩器業者所通常必須使用之詞彙，與其是否具有識別性無關，依前揭系爭商標使用資料，既無法證明系爭商標已取得識別性，縱目前只有原告及另一案外人以「溫揉」兩字申請註冊商標（甲證9），並不代表系爭商標即具有識別性。另依原告所提核駁「放輕鬆溫揉天使Wellness」商標之審定書（甲證10），其內容雖有引用系爭商標作為核駁案外人申請「放輕鬆溫揉天使Wellness」商標之論述（本院卷第133頁），然而被告據以核駁之日期係於103年8 月19日，當時既未經參加人對系爭商標提起評定申請，而系爭商標嗣後既經參加人於105年3月30日申請評定，被告自應就系爭商標是否有不得註冊之事由重行審究，並不受系爭商標曾獲准註冊之審查結果拘束。故原告前揭主張均無從採認為系爭商標具有識別性之依據。

3.原告另主張銷售「tokuyo溫揉編織蛋蛋枕TH-518」商品之業者，因行銷上開產品已自承有侵害系爭商標情事，並與原告完成協議，此有督洋生技股份有限公司（下稱督洋生技公司）與原告於105 年3月9日訂立之協議書可證（甲證11）。惟查，系爭商標既有前述不具識別性之事由，縱有案外人督洋生技公司已向原告自承有侵害系爭商標之情事，亦僅能證明該公司或基於商業考量避免捲入訟爭而與原告訂立協議，並無從以此作為系爭商標具有識別性之證明

。

4.原告雖主張於註冊系爭商標前即早自100年4月間已有使用之事實，參加人所檢送網路資料晚於系爭商標註冊日，且訴願機關以「溫揉」於搜尋網站搜尋結果，按摩器競爭業者公開宣傳或販售「tokuyo溫揉豌豆按摩器」、「媽媽樂新PJ-5858 溫揉搥打按摩枕」等商品，其行銷日期應在原告創用並使用系爭商標之後等等。惟查，系爭商標既有前述不具識別性之事由，縱原告早於100年4月間即已開始使用，亦僅為描述所指定使用按摩器商品功能或特性之說明文字，且其他按摩器競爭業者以與系爭商標相同之「溫揉」文字作為描述其商品之說明，乃因原告與其他競爭業者之按摩器商品之功能大致相同所致，尚難憑此認為系爭商標即具有識別性。

（三）系爭商標非屬暗示性商標，不具先天識別性，亦未取得後天識別性或第二意義：

1.原告主張系爭商標「溫揉」係「溫柔」之變異，相關消費者乍看實難以直接聯想使用於何等產品或服務，且系爭商標之文字不具特定意義，消費者須運用一定想像力，始得聯想至系爭商標背後隱含之意，當應認定系爭商標為暗示性商標，有先天識別性等等。然而，「所謂『暗示性標識』指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，雖較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識。暗示性的描述與商品或服務的直接描述不同，消費者需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間的關聯性。」（商標識別性審查基準2.1.3.規定參

照）。而查，「溫」字有加溫、發熱之意，「揉」字則有加壓、按摩、揉捏之意，兩者合併使用，則係傳達「溫熱」、「揉捏」之意，系爭商標所指定使用之按摩器商品，通常具有「加溫」、「加熱」、「溫感」、「推揉」及「揉捏」等功能，且「溫揉」亦為相關按摩器材業者慣用於指稱產品具有該等功能之描述性文字。職是，將「溫揉」兩字使用於按摩器商品，消費者並不會將其視為表彰商品或服務來源的標識，並藉以與他人之商品或服務來源相區別，亦無需運用任何的想像力或推理，即能認識「溫揉」與系爭商標所指定使用按摩器商品之關聯性，故系爭商標僅為指定使用於按摩器商品之描述性文字，並不構成暗示性商標，即不具有先天識別性。

2.原告雖主張其使用「溫揉」於按摩機商品時，係於「溫揉按摩機」文字前冠以「FUJI」，依其公司網頁商品介紹資料，其中肩背按摩器系列之「FM-116溫揉按摩機（紅）」商品介紹固載有：「深層揉捏按摩」、「溫熱功能（45度）」等文字（乙證1卷第164頁背面），充其量僅為原告行銷系爭商標商品之廣告效果，暗示或訴求提供相關產品或服務，消費者除認為該等產品之商標為「FUJI」外，當另將「溫揉」作為識別商品來源之標誌，應認系爭商標為暗示性商標，仍具有先天識別性等等。然而，「溫揉」既屬對按摩器商品具有該等功能之描述性文字，其與系爭商標所指定使用按摩器商品之關聯性，並無需消費者運用任何的想像力或推理即可認識，即不具有先天識別性，已如前述。況且，依前開網頁介紹既已出現原告之「FUJI」商標，一般消費者更不可能會將具有描述按摩器商品功能之「

溫揉」兩字，作為識別原告按摩器商品來源之標誌，故原告此部分之主張並不可取。

3.按100年商標法第29條第2項規定：「有前項第1款或第3款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之」。亦即不具先天識別性的標識，如申請人可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，此時，該標識具有表彰商品或服務的來源之功能，故可核准註冊。此種識別性係經使用而取得，非標識本身所固有，故稱之為後天識別性，又稱為第二意義。後天識別性的取得，須以國內相關消費者的認知為判斷標準，且需申請人提出證據證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識。

4.原告主張縱認系爭商標為不具先天識別性之標識，然系爭商標經原告反覆長期使用，已成為其商品之識別標識，並使相關消費者產生與指定商品之聯想，已取得第二意義而具有後天識別性等等，並提出附表甲證13-1、13-2所示使用資料為證。惟查：

⑴依原告所提甲證13-1之附件8-1 ，為原告品牌故事及門市資訊，無法證明原告有使用「溫揉」作為按摩器商品之標誌；依原告所提甲證13-1之附件8-3及8-4，分別為原告官方網站網路回溯器之查詢結果及海報、宣傳單、DM等，惟觀諸前述資料，在明顯處均標示有「FUJI」、「富士」等商標圖樣，而「溫揉按摩機」則作為按摩器商品之名稱使用，此觀同頁面廣告單上同時並列出現「舒壓按摩棒」、「溫揉按摩機」、「愛輕鬆按摩機」等

字體大小相同、但名稱不同之商品即明（乙證1卷第208頁背面），相關消費者自會以特別醒目之「FUJI」、「富士」作為辨別商品來源的標識，而不會意識到「溫揉」或「舒壓」、「愛輕鬆」等文字係原告所用以識別來源之商標，應僅會根據「溫揉」之字面意義認為是原告銷售按摩器商品功能之說明或描述而已。故原告據以認系爭商標已取得後天識別性，實無足採。

⑵依原告所提甲證13-1之附件8-2、甲證13-2之願證1之銷售明細表以及銷售明細統計表等資料，至多僅能證明原告有銷售如該明細之「溫揉按摩機」數量，惟消費者並不會認識到「溫揉」係原告所用以識別來源之商標，已如前述，自難據此證明「溫揉」兩字業經原告反覆長期使用而取得第二意義。

⑶依原告所提甲證13-2之願證1-4（丁證1卷第44至48頁）為「溫揉按摩機」各種型號商品之包裝盒，明顯處均標示有「FUJI及圖」商標圖樣，而「溫揉按摩機」則作為商品名稱使用，如前所述，相關消費者自會以「FUJI及圖」作為辨別商品來源之標識，而不會將該「溫揉」文字部分當作區分商品來源之標識，故原告據此認「溫揉」兩字業經其長期使用，已取得後天識別性，實屬無據。

⑷基上，由原告提出上開使用資料綜合觀之，並無法證明系爭商標「溫揉」業經原告在國內長期廣泛行銷使用，在交易上已成為按摩器商品之識別標識，自無從認定「溫揉」已成為表彰原告按摩器商品來源之識別標識，原告主張系爭商標具有後天識別性，依商標法第29條第 2

項規定，應排除同條第1項第3款之適用，並不足採。

（四）原處分及訴願決定並無違反行政平等原則及行政自我拘束原則：

1.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（參照司法院釋字第596號解釋意旨、最高行政法院第95年度判字第446號判決意旨）。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，主管商標之專責機關應視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束。

2.原告主張商標搭配使用即將「副品牌」附屬於「主品牌」，併同使用在商品或型錄上並加上標語或描述商品之功能、特性之說明文字，此在一般商業交易習慣上乃司空見慣，如其另案申請第000000000 號「巧折」商標雖同以不具識別性為由核駁先行通知，惟經舉證申覆，被告已依商標法第29條第2 項規定核准註冊（甲證15），而該商標與系爭商標均係搭配「FUJI」與「FUJI富士」併同使用，且前述「巧折」商標案例與系爭商標使用態樣完全雷同，其事物本質與本案並無相異之處，原處分及訴願決定自應依前開行政程序法第6 條所揭櫫原則為相同之處理，故有違反行政自我拘束原則等等。然查，該「巧折」商標與系爭商標「溫揉」顯有所差異，雖均指定使用於相同之按摩器商品，惟「巧折」乙詞有「輕巧、可折疊」之意，相較於「

溫揉」指具有「溫熱」、「揉捏」等物理特性及按摩動作而言，並非屬一般按摩機商品常見或必備之主要功能，相關消費者尚難會將「巧折」與按摩器商品產生聯想，仍需發揮一定之想像力或推理，是以縱然「巧折」商標最終經被告核准取得商標權，然由於個案事實及證據樣態差異，相關商標近似、相關消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷因素，被告於每個個案中審認結果自有不同，基於商標審查個案拘束原則，自難以比附援引，執為該「巧折」商標案例為有利之論據。職是，被告就不同之商標事件為不同之合理審定，並無違反平等原則或行政自我拘束原則，原告此部分之主張尚屬無據。

（五）系爭商標並無商標法第60條但書規定之適用：

1.按「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。」100年商標法第60條定有明文。

2.原告主張系爭商標經使用且在交易上已成為系爭商標權人商品之識別標識，縱認系爭商標於申請時有不得註冊情形，因既存的客觀事實促使構成違法事由不存在，應斟酌考量公益與當事人利益之衡平為評定不成立之裁量等等。然而，依原告所舉前揭甲證13-1、13-2等使用資料，均不足以佐證系爭商標已取得後天識別性，業如前述，該等資料於介紹「溫揉按摩機」時，於明顯處均標示「FUJI」商標，再以「溫揉」作為商品名稱，並於圖文載有「揉」、「捏」、「溫熱功能」等產品功能描述。因此，相關消費者不但會以「FUJI」作為表彰原告商品來源之標識，且對於「溫揉」文字也不會得到字面涵義以外的其他理解，即完

全不需要想像力即可以認識「溫揉」二字係就按摩器商品具有「溫熱」、「揉捏」之功能描述，故該等資料尚難作為系爭商標「溫揉」於評定時仍具有識別性之既存客觀證據，原告主張系爭商標有商標法第60條但書規定之適用，即不可採。

七、綜上所述，本件系爭商標指定使用於按摩器商品部分之註冊，因有違反100年商標法第29條第1項第1 款規定，從而，被告依參加人之申請評定而撤銷系爭商標指定使用於按摩器商品部分之註冊，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘的攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的必要，一併說明。

九、結論：本件原告之訴為無理由，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　　6　　月　　17　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　伍偉華

法　官　吳俊龍

以上正本證明與原本無異。

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
㈠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。
㈡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。

(續上頁)

是否符合㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　23　　日

書記官　蔣淑君