最 高 行 政 法 院 裁 定

109年度裁字第1384號

上　訴　人　馥餘實業股份有限公司
代　表　人　簡宜真
訴訟代理人　許英傑　律師
　　彭之麟　律師
　　陳冠睿　律師
被上訴人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
參　加　人　英商貝蒂及泰勒集團公司
代　表　人　保羅科根
訴訟代理人　蔡全淩　律師

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國109年4月30日智慧財產法院108年度行商訴字第109號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、依智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，除有特別規定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。又對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於智慧財產法院行政判決上訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨趣；倘為司法院大法官解釋，則應揭示該解釋之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2項所列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款之事

實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財產法院行政判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法。

二、訴外人即上訴人前手台灣西雅圖極品咖啡股份有限公司於民國89年4月29日以「約克夏茶York shiretea及圖」商標（原服務標章），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「各種書刊、雜誌、文獻之編輯、翻譯、餐廳、旅館、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶室、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、賓館、旅社、園景設計、室內設計、印刷、產品之外觀造型與結構設計」服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查，核准列為註冊第158031號商標（下稱系爭商標，原判決附圖一所示）。其後，系爭商標於93年6月2日經申准移轉登記予上訴人，並於101年2月21日申准延展註冊，權利期間至111年1月31日止。之後參加人以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第37條第6款、第7款（按應為第77條準用第37條第6款、第7款）及現行商標法第30條第1項第8款、第11款規定，檢具註冊第0000000號及系列商標（下合稱據以評定商標，原判決附圖二所示）對之申請評定。經被上訴人審查，認系爭商標之註冊違反註冊時商標法第77條準用第37條第6款及現行商標法第30條第1項第8款規定，以108年3月27日中台評字第H00000000號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷的處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，求為判決訴願決定及原處分均撤銷。經原審法院判決駁回。

三、上訴人對原判決上訴，主張：原判決所引之國外期刊及網頁搜尋資料均為國外使用資料，卻無具體事證證明我國一般相關消費者如何得由該國外期刊知悉英國約克郡地名，此自不足證明我國一般公眾相關消費者得以廣泛知悉英國約克郡地名等資訊。原判決復以維基百科資料作為判斷依據，然該網頁既得由不特定使用者編輯重製，且亦無從就該頁面得知商標註冊時約克郡是否為我國消費者所知悉。原判決亦以

Google搜尋引擎91年2月1日前之「約克郡」、「YORKSHIRE」為關鍵字檢索我國網頁資訊，認系爭商標註冊時，我國消費者應可知悉「YORKSHIRE」/約克郡為英國知名歷史地名，然上訴人以相同條件於該搜尋引擎查詢，相關資料共計86筆，有關茶類僅有1筆，且原判決中所謂比價網，該公司於85年11月7日始成立，然上開YORKSHIRE之網路檢索資料顯示，早於85年4月1日該公司有使用者以該網站進行比價之資料，顯與事理相違，堪認網站上顯示時間應非屬實；又上開YORKSHIRE之網路檢索資料中有在App Store上的「Howley Hall GolfClub-Buggy」，與維基百科上所載App Store最初版本上線之時間並不相合，應可推知Google搜尋引擎檢索上顯示資料，涉及諸多廣告、網站建置維護、點擊、演算法則等原因，亦有網站就時間另為設定之可能。原判決未說明何以不採上訴人所提上述證據，僅憑國外期刊、網頁資料即認系爭商標註冊時消費者已廣為熟知YORKSHIRE或約克郡地區，顯有違論理、經驗法則及不備理由之違背法令。又依經濟部訂定發布之商標識別性審查基準2.2.1、4.5.2及4.5.3關於識別性規定，顯見商標法第30條第1項第8款「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞者」規定，除商標內容須令相關消費者高度相信商品或服務來自商標所指示之產地，尚須有該誤信成為影響相關消費者對於商品或服務購買決定的重大因素。系爭商標註冊前，以YORKSHIRE為關鍵字檢索Google搜尋引擎，有關茶類僅有1筆，就市場交易之實際情事觀之，YORKSHIRE為罕見地名，不具地理名稱意義，不會使我國一般消費者有對性質、品質或來源地產生誤認誤信之虞，亦不會有誤信成為影響相關消費者對於商品或服務購買決策之重大因素。惟原判決忽略此情，誤認約克郡（YORKSHIRE）為知名地點，國內相關業者及消費者應可知悉，顯有違論理、經驗法則及理由不備之違背法令。且系爭商標所使用之商品，清楚標示產地為臺灣，並無使消費者誤認商標所表彰商品之性質、品質或產地，此攸關上訴人請求是

否有理由之重要攻擊防禦方法，原判決卻未予審酌，顯有不備理由之違背法令。又商標保護採屬地主義，應以國內相關消費者之認知為準，若主張商標在國外註冊經廣泛使用而在國內已建立知名度，應提出足以證明該商標於其申請註冊時已為國內相關消費者所熟知之客觀證據，參加人固提出據以評定商標在美、日等國已有註冊之證據，惟僅能證明有於美、日等國註冊，尚無積極證明據以評定商標於系爭商標註冊時在國內已有建立知名度之事實，惟原判決僅以據以評定商標有於多國申請註冊，即認系爭商標有攀附使公眾誤認之虞，顯有違論理法則及理由不備之違背法令。又系爭市場調查報告之設計，足以反應相關消費者在市場面對系爭商標是否有所謂就性質、品質或產地有混淆誤認之情，足以達成調查之目的，調查方法具有合理性與合目的性，調查內容與調查所得之結論亦具有關聯性，調查人數亦大致仍符合人數分布比例，惟原判決卻謂樣本數過少、以賺取酬勞之特定會員受訪、各縣市受訪人數差距過大，顯有違經驗、論理法則及未依職權調查證據之違背法令等語。雖以原判決違背法令為理由，惟原判決已論明系爭商標係由黑色長形底圖內置外文「York shiretea」及中文「約克夏茶」上下排列所組成，其中之中外文「tea」、「茶」，使用於系爭商標指定之服務，為服務性質、內容之說明，屬不具識別性事項，是以，外文「York shire」及中文「約克夏」為系爭商標引人注意之主要識別部分。依參加人所提出之證據資料，可見西元1996年英國獨立報報導參加人開設之貝蒂咖啡茶屋係英國十大最佳茶屋，其內容含有「Yorkshire afternoon tea」等字樣；1998年之刊物THE STAGE亦指出參加人為流行電視節目「Heartbeat」之新贊助商，文章內亦有關於「Yorkshire tea」之描述；復據維基百科記載，「……每年多達兩百萬的遊客使約克成為除倫敦以外遊客最多的英格蘭城市。約克同時也以其巧克力工業及約克大學而著名」、「……快速發展和不斷更新的鐵路技術讓約克和倫敦實現兩小時直達；很多公

司在約克設立了辦公室或者將整個公司遷往約克」。外文「Yorkshire」為地理名稱，該地以豐富之人文遺跡及自然景觀而廣為人知，不僅為著名之旅遊景點，亦有不少國人熟知之文學名著以之為故事背景，足認於系爭商標註冊時，我國消費者應可知悉「Yorkshire」／約克郡為英國知名歷史地名。則系爭商標以中外文「約克夏」／「Yorkshire」結合通用名稱之「茶」、「tea」，指定使用於「各種書刊、雜誌、文獻之編輯、翻譯、餐廳、旅館、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶室、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、賓館、旅社、園景設計、室內設計、印刷、產品之外觀造型與結構設計」服務，自易使消費者產生該等服務來源地為英國約克郡或服務內容或所提供商品等與英國約克郡有所關連之聯想，而上訴人及其前手台灣西雅圖極品咖啡股份有限公司皆為我國法人，且上訴人亦未提出系爭商標指定使用之服務實際上確實來自英國約克郡與英國約克郡有所關連之事證，系爭商標與其所指定服務間應有名不符實之情事，而有使消費者對其指定使用服務之性質、品質或來源地產生誤認誤信之虞，自有註冊時商標法第77條準用第37條第6款及現行商標法第30條第1項第8款規定之適用。再者，上訴人係臺灣公司行號，與「YORKSHIRE」（約克郡）外文字及地域並無任何明顯連結關係。參加人多年來已在世界各地（包括臺灣）與「YORKSHIRE TEA」（約克夏茶）品牌具連結關係，且就關於專業餐飲等商品與服務具有舉足輕重之地位，且參加人之系列商標已持續使用並出現於網站及宣傳活動中。基於經營相同或極為類似業務領域，衡酌一般常理，上訴人應較為注意如參加人等競爭同業動向及相關商品與服務資訊，或不難因此而藉由競爭同業資訊傳遞快速之便而知悉參加人據以評定商標之存在。據此，系爭商標之註冊申請其意圖亦非為善意，尤其是上訴人與「YORKSHIRE TEA」（約克夏茶）名稱或產地並無明顯連結關係，卻將該等文字之商標權據為己有。據參加人所提供上訴人曾於主要線上購物網站銷售其

「YORKSHIRE TEA」（約克夏茶）產品，足認上訴人使用系爭商標有攀附與參加人具備連結關係之品牌與地理名稱的聲譽，有使公眾誤認誤信原產地在臺灣之系爭商標商品為產自「YORKSHIRE」（約克郡）之虞，因此，系爭商標亦有註冊時商標法第77條準用第37條第6款及現行商標法第30條第1項第8款規定之適用。系爭商標註冊時商標法第77條準用第37條第6款及現行商標法第30條第1項第8款之規範目的，在於制止商標構成要素之圖樣文字等與其指定使用商品或服務之不實關係，防止消費者因商標表徵之外形、讀音或觀念等與指定使用之商品或服務不相符合，以致於消費者誤認誤信而予以購入商品或服務，受不測損害。商標是否有致公眾誤認誤信其產地（來源地）之虞，而有該等條款規定之適用，應以商標所指向之特定地理區域與其指定商品／服務之關聯性是否真實為判斷，與該地理區域所著稱之物產為何，或商標之實際行銷使用情形如何，均屬二事。至於上訴人所提市場調查報告，查其樣本數僅有1,000份，且在受訪者之選取上，係以為賺取酬勞之特定會員為受訪者，而非採取隨機取樣選定受訪者；另調查地點（居住地區分）之各縣市受訪者人數差距明顯過大，難謂無選取受訪者及調查地點偏差之瑕疵，自難予以參採。原審係以系爭商標違反註冊時商標法（87年11月1日施行）第77條準用第37條第6款及現行商標法第30條第1項第8款不得註冊之規定。被上訴人所為系爭商標應予撤銷註冊之處分，於法並無不合，予以維持，即已詳述其判斷理由，並就上訴人之主張，何以不足採取，予以指駁在案。經核上訴意旨無非重述其在原審主張，對原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘為不當，並就原判決已論斷者，泛言其未論斷或違法，而非具體表明合於不適用法規、適用法規不當、或行政訴訟法第243條第2項所列各款之情形，難認對原判決之如何違背法令已有具體之指摘。依首揭規定及說明，應認其上訴為不合法，應予駁回。

四、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1

條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　華　民　國　109　年　8　月　27　日

最高行政法院第二庭

審判長法官　吳　東　都

法官　陳　秀　嫈

法官　王　俊　雄

法官　林　妙　黛

法官　胡　方　新

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　華　民　國　109　年　8　月　27　日

書記官　張　玉　純