

智慧財產法院 99 年度行商訴字第 38 號行政判決

原 告 阿一鮑翅有限公司

代 表 人 甲○○

訴訟代理人 易定芳律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 乙○○（局長）

訴訟代理人 丙○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國 98 年 12 月 29 日經訴字第 09806123460 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

一、事實概要：原告於民國 97 年 6 月 27 日以「阿一鮑翅設計體」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類之廣告企劃、廣告設計、廣告製作、廣告代理、廣告宣傳、廣告宣傳品遞送、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、人事管理顧問、提供各種產品之價格比較及評估、網路拍賣、電子廣告看板出租、網路廣告看板出租、為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、產品包裝、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物（電子購物）、農產品零售、食品及飲料零售、水產品零售、電腦資料庫管理服務等，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭商標與據以核駁之「阿一鮑魚」商標（下稱據以核駁商標）構成近似，且據以核駁商標已為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，原告於其後始以近似之中文「阿一鮑翅」作為本件商標圖樣申請註冊，並指定使用於廣告企劃、廣告設計、廣告製作等服務，應有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，應不准註冊，以 98 年 8 月 12 日商標核駁第 317147 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本件原告主張：

（一）被告認定訴外人楊貫一自 16 歲入行，縱橫廚藝界數十載，且自西元 1983 年起研究以鮑魚作主菜，並享譽國際。惟此僅可證明訴外人楊貫一以鮑魚入菜而享譽國際，與其是否有以據以核駁商標「阿一鮑魚」作為商標使用，或據以核駁商標之名稱是否已成為商標且具有知名度並無關聯。又被告認為訴外人楊貫一將據以核駁商標於香港註冊為商標，僅可知其有將據以核

駁商標於香港註冊之事實，尚非其實際使用商標之證據，被告就據以核駁商標是否業經使用且已達廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度，仍應提出證據證明之。至訴外人楊貫一於西元 1996 年獲得國際御廚協會頒發之最高榮譽勳章 Club Des Chefs Des Chefs (C.C.C.) 金章等獲獎事實，僅能證明其獲得世界頂級御廚或終身成就之榮譽獎章之個人成就，與據以核駁商標之名稱是否作為商標使用，或「阿一鮑魚」之名稱是否已成為商標且具有知名度並無關聯。且「阿一鮑魚」僅為訴外人楊貫一之拿手招牌菜名稱，並非商標，被告既未提出「阿一鮑魚」名稱作為商標實際使用之具體證據，用以證明「阿一鮑魚」為商標並已達於一般消費者所普遍認知之高著名程度，是本件商標申請註冊，自無商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用。

(二)被告既認定訴外人楊貫一之「阿一鮑魚」已為商標並已為相關事業或消費者所知悉而達著名程度，然其准許以「阿一」為商標一部之註冊第 0000000、0000000、0000000、0000000 號等商標於台灣申請註冊，而核駁系爭商標註冊之申請，顯已違反行政程序法第 6 條規定之平等原則。再者，被告固認為訴外人楊貫一自西元 1983 年開始使用並於香港註冊之「阿一鮑魚」為著名商標，然於西元 1990 年及西元 1993 年經核准註冊第 482829 號及第 66783 號之「阿一」商標業已廢止，基於平等原則，被告自不得以其主觀認知或喜好之程度為差別之待遇，而核駁系爭商標之註冊等情。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被告則以：

(一)就據以核駁商標是否為著名之商標或標章暨其著名之程度而言，訴外人楊貫一自 16 歲入行，且自西元 1983 年起，研究以鮑魚作主菜，並使用上等純鮑魚，以傳統木炭古法砂鍋烹調，使其鮑魚味道濃郁軟滑而彈牙，吃後口齒留香而大受歡迎，眾多國家元首級人物均曾品嚐此佳餚，享譽國際。嗣訴外人楊貫一以據以核駁商標「阿一鮑魚」作為商標圖樣，自西元 2004 年起在香港申請多件商標註冊獲准，其商品十餘年間獲獎無數，例如於西元 1989 年獲得法國美食協會所頒發之「優異之星」獎、於西元 1996 年獲得國際御廚協會所頒發之最高榮譽勳章 Club Des Chefs Des Chefs(C.C.C.) 金章、於西元 2004 年在第五屆中國美食暨首屆重慶國際火鍋文化節中榮獲中國飯店協會頒發「終身成就至尊大獎」及於西元 2009 年獲得國際御廚協會選為「御廚中的御廚」，成為全球第一位獲此殊榮者，已成為香港飲食界之傳奇，具有相當知名度。此有訴外人阿一鮑魚公主（香港）有限公司於另案所提供之「阿一鮑魚廚藝」一書節錄、讀賣新聞、香港報紙之

相關報導、google 網站、維基百科、香港商標註冊等資料附卷可稽。而訴外人楊貫一則係香港著名國際級大廚，亦為香港富臨飯店創辦人及總廚、香港現代管理（飲食）專業協會會長。又香港之文化、語言與我國相近，且位居兩岸三地經貿商務旅遊之樞紐，透過報章雜誌、網際網路連結，已使據以核駁商標「阿一鮑魚」在台灣成為頂級餐飲之代稱，依商標法施行細則第 16 條規定，據以核駁商標所表彰之信譽及品質已為相關事業或消費者所知悉而達著名程度。

(二)就商標是否構成近似暨其近似之程度而言，系爭商標「阿一鮑翅」與據以核駁商標「阿一鮑魚」之名稱相較，二商標就主要具有識別來源部分，均有相同之「阿一」二字，僅說明性文字「鮑翅」及「鮑魚」之字尾為「魚」或「翅」而有一字不同之些微差異，在外觀、觀念、讀音上高度近似，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標之服務係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，依被告所公告之「混淆誤認之虞」審查基準 5.2.1 規定，應屬構成近似之商標。

(三)就商品或服務是否類似暨其類似之程度而言，系爭商標指定使用於商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類之「廣告企劃、廣告設計、廣告製作、廣告代理、廣告宣傳、廣告宣傳品遞送、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、人事管理顧問、提供各種產品之價格比較及評估、網路拍賣、電子廣告看版出租、網路廣告看板出租、為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、產品包裝、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物（電子購物）、農產品零售、食品及飲料零售、水產品零售、電腦資料庫管理」等服務，其中「農產品零售，食品及飲料零售，水產品零售」等服務之目的，係將各種農產品、食品、飲料匯集以供瀏覽選購，其服務所涉及之商品與據以核駁商標「阿一鮑魚」實際所提供之「鮑魚」商品或餐飲服務相較，兩者性質、內容及提供者等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，依被告所公告之「混淆誤認之虞」審查基準 5.3.1 及 5.3.11 規定，二商標所指定使用服務間存在高度之類似關係。

(四)本件訴願機關固認為被告所為核駁處分就系爭商標註冊有減損著名商標之識別性或信譽之虞之判斷，顯有未妥，應有商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用，惟對本件應為核駁處分之結果仍予審認。至原告聲明「鮑翅」不專用部分，並不影響本件商標之判斷。復以原告所舉出其他經核准註冊商標之案例，核其文字組合之態樣係為「阿一」或「阿一麵線」

與本案申請註冊商標直接明顯之「阿一鮑翅」四字，其案情尚屬有別，且為另案妥適與否之問題，依商標審查個案拘束原則，尚難執為本案應予核准之論據。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、茲參酌上揭當事人之陳述，可知本件主要之爭點乃為：(一)據以核駁商標「阿一鮑魚」是否為著名之商標？(二)系爭商標「阿一鮑翅設計體」與據以核駁商標「阿一鮑魚」相較，是否近似於他人著名商標或標章有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，而有商標法第23條第1項第12款規定不得註冊之適用？茲分述如下：

(一)按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，商標法第23條第1項第12款定有明文。又本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為同法施行細則第16條所明定。至判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品或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公眾產生混淆誤認之虞。

(二)查本件原告於97年6月27日以「阿一鮑翅設計體」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之廣告企劃、廣告設計、廣告製作、廣告代理、廣告宣傳、廣告宣傳品遞送、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、人事管理顧問、提供各種產品之價格比較及評估、網路拍賣、電子廣告看板出租、網路廣告看板出租、為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、產品包裝、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物（電子購物）、農產品零售、食品及飲料零售、水產品零售、電腦資料庫管理服務等，向被告申請註冊。經核本件原告系爭商標之設計主要僅係單純以文字呈現，而其中「鮑翅」二字經原告聲明不專用，是以，原告系爭商標主要之識別部分應為「阿一」二字。而據以核駁商標「阿一鮑魚」亦係單純文字商標，其與原告系爭商標主要之不同點，僅在於商標文字字尾一為「翅」，一為「魚」。然不論系爭商標所使用之「鮑翅」抑或據以核駁商標所使用之「鮑魚」者，其所指之物品均為華人社會習見之食材，亦即，所謂「鮑翅」者，係指「鮑魚、魚翅」，均為華人社會共認之珍饈。而因此種食材乃華人社會中所習見者，是以若單純稱謂「鮑魚、魚翅」，並無法知悉係來自何處或何家公司推出之商品，換言之，消費者無法僅憑「鮑魚、魚翅」之稱謂而知悉其商品來源，必須再就此類食材冠以特定之名號，消費者始能據以判斷其出處，並

論斷其品質。而原告系爭商標及參加入據以核駁商標於上揭食材名詞之前所加諸用以標示其商品或服務來源之文字，均為「阿一」，對消費者而言，實難僅憑「翅」、「魚」一字之差而明辨其間差異。換言之，原告系爭商標與據以核駁商標二者乃高度近似之商標，殆無疑義。

(三)按據以核駁商標乃訴外人楊貫一於 2004 年在香港所註冊，而楊貫一自 16 歲入行，且自西元 1983 年起，研究以鮑魚作主菜，並使用上等純鮑魚，以傳統木炭古法砂鍋烹調，使其鮑魚味道濃郁軟滑而彈牙，吃後口齒留香而大受歡迎，眾多國家元首級人物均曾品嚐此佳餚，享譽國際。嗣訴外人楊貫一以據以核駁商標「阿一鮑魚」作為商標圖樣，自西元 2004 年起在香港申請多件商標註冊獲准，其商品十餘年間獲獎無數，例如於西元 1989 年獲得法國美食協會所頒發之「優異之星」獎、於西元 1996 年獲得國際御廚協會所頒發之最高榮譽勳章 Club Des Chefs Des Chefs (C.C.C.) 金章、於西元 2004 年在第五屆中國美食暨首屆重慶國際火鍋文化節中榮獲中國飯店協會頒發「終身成就至尊大獎」及於西元 2009 年獲得國際御廚協會選為「御廚中的御廚」，成為全球第一位獲此殊榮者，已成為香港飲食界之傳奇，具有相當知名度。此有訴外人阿一鮑魚公主（香港）有限公司於另案所提供之「阿一鮑魚廚藝」一書節錄、讀賣新聞、香港報紙之相關報導、google 網站、維基百科、香港商標註冊等資料附卷可稽。而訴外人楊貫一不僅係香港著名國際級大廚，亦為香港富臨飯店創辦人及總廚、香港現代管理（飲食）專業協會會長。又香港之文化、語言與我國相近，且位居兩岸三地經貿商務旅遊之樞紐，透過報章雜誌、網際網路連結，已使據以核駁商標「阿一鮑魚」在台灣成為頂級餐飲之代稱，即使迄今在台灣地區以販售或烹調鮑魚聞名者，仍無出「阿一」其右者，換言之，據以核駁商標「阿一鮑魚」已在華人社會立於不搖地位，名冠寰宇，依商標法施行細則第 16 條規定，據以核駁商標所表彰之信譽及品質已為相關事業或消費者所知悉而達著名程度。本件原告與「阿一」一詞既無淵源，復非以販售或烹調鮑魚、魚翅聞名，其以「阿一鮑翅」系爭商標申請註冊，顯係意圖攀附據以核駁商標於華人社會之聲譽而獲取不當利益。

(四)次按，關於著名商標之混淆誤認之虞之適用，並不以相同或類似於著名商標所表彰之商品或服務為限，惟就相衝突商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度及識別性關係密切且相互消長，商標越具有識別性且越著名，其所能跨類保護之商品範圍就越大，即越易判斷為構成混淆誤認之虞；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，則其跨類保護之範圍就較小。本件原告以系爭商標指定使用於商標法

施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類之廣告企劃、廣告設計、廣告製作、廣告代理、廣告宣傳、廣告宣傳品遞送、行銷研究諮詢顧問、企業管理顧問、人事管理顧問、提供各種產品之價格比較及評估、網路拍賣、電子廣告看板出租、網路廣告看板出租、為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、產品包裝、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物（電子購物）、農產品零售、食品及飲料零售、水產品零售、電腦資料庫管理等服務，與據以核駁商標「阿一鮑魚」以鮑魚烹調聞名固有所不同，惟因原告系爭商標尚且指定使用於農產品、食品、水產品零售等服務，此部分業務內容與據以核駁商標所提供之服務內容相同，就消費者而言，顯然難以區辨其中差異。又據以核駁商標乃華人地區著名商標，乃不爭之事實（否則與「阿一」一詞毫無關聯之原告又何以將此名詞作為系爭商標文字，並作為公司名稱？），依前述說明，其保護之範圍自不以其所指定之商品或服務為限，亦不以是否於我國已註冊為必要，是以，縱認原告系爭商標所指定使用之商品或服務內容與據以核駁商標完全不同，亦因據以核駁商標所具有之高度識別性及知名度，使相關公眾於聽聞系爭商標之主要識別部分（即「阿一」）時，有致混淆誤認之高度可能性。本院審酌原告系爭商標與據以核駁商標二者之識別性強弱程度顯然仍以據以核駁商標具有高度優勢、二商標屬於高度近似、以及二者所指定使用之商品或服務仍屬高度類似、相互影響關係及各因素等，認為原告系爭商標確已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞情形，自仍有商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定之適用。

五、綜上所述，被告依首揭規定，為應不准註冊之處分，並無不合。訴願決定予駁回，亦無違誤，均應予以維持。本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告就系爭商標應作成准予註冊之行政處分，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，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 99 年 5 月 27 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 林欣蓉

法 官 汪漢卿

以上為正本係照原本作成。

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，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（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 5 月 27 日

書記官 邱于婷