

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98, 行商訴, 244

【裁判日期】 990422

【裁判案由】 商標註冊

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

98 年度行商訴字第 244 號

民國 99 年 4 月 1 日辯論終結

原 告 甲○○

訴訟代理人 羅子武律師

李志正律師

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 9 月 24 日經訴字第 09806118130 號訴願決定，提起行政訴訟。經臺北高等行政法院移轉管轄前來，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、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；又被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加；另訴訟標的之請求雖有變更，但其請求之基礎不變者，其訴之變更或追加，應予准許。行政訴訟法第 111 條第 1、2 項、第 3 項第 3 款均分別定有明文。原告原於民國（下同）98 年 11 月 19 日起訴請求原處分及訴願決定均撤銷，嗣於 99 年 4 月 1 日本院言詞辯論時，追加請求命被告就第 97051536 號「soft cuisine」商標註冊申請案為准予註冊之審定。經核原告係本於同一請求基礎為請求，非屬訴之變更或追加，且被告對此亦無異議，而為本案之言詞辯論，本院亦認為適當，核其所為訴之追加，應予准許，合先敘明。

二、事實概要

原告前於 97 年 11 月 7 日以「soft cuisine」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 43 類之「餐廳；義大利料理餐廳；印度料理餐廳；日本料理店；快餐車；火鍋店；外燴；早餐店；自助餐廳；冷熱飲料店；速食店；燒烤店；冰果店；備辦宴席；備辦雞尾酒會；空廚；旅館；托兒所；養老院；動物之膳宿」服務，向被告申請註冊，並聲明圖樣中之「cuisine」以及未經設計之「soft」不得單獨主張專用權。經被告審查，認系爭商標圖樣與申請在先據以核駁之註冊第 1353078 號「SOFT 軟糖設計圖」商

標圖樣為構成近似之商標，兩者復均指定使用於同一或類似服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，而於 98 年 7 月 13 日以商標核駁第 31 6370 號為應予核駁之審定。原告不服，提起訴願，亦為經濟部於 98 年 9 月 24 日以經訴字第 09806118130 號訴願書為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂提起本件行政訴訟。

三、原告之主張

(一)系爭「soft cuisine」商標圖樣，係以英文「soft」及英文「cuisine」所構成，並將英文小寫「soft」與「cuisine」並列，「soft」字體較大且筆畫偏斜體，「cuisine」字體較小且筆畫工整，而申請在先商標圖樣「SOFT 軟糖設計圖」之商標圖樣，則由橫書之較大字體英文大寫「SOFT」（其中字母「O」部分內嵌滿以一側面小熊頭圖形），其右下角復有較小符號「·」與較小字體反白之中文「軟糖」相分隔所組成，其中字母「O」部分內嵌滿以一側面小熊頭圖形特殊設計圖樣，予人寓目第一印象深刻者，為一種設計圖案，二者整體圖樣在外觀上有明顯之區別。且「軟糖」設計圖亦與「cuisine」完全無關，可證二者在設計上有明顯不同。系爭商標圖樣中之「SOFT」係一般習用並常見之英文字，為

原告擔任負責人公司名稱之特取部分，置於英文「cuisine」左側，佔商標整體面積二分之一，商標整體圖樣之實際使用態樣，應非分割各部分分別以「soft」或「cuisine」與申請在先商標比對判斷，而應以「SOFT·軟糖」左右排列方式之整體圖樣觀察比對判斷，否則即失之偏頗，原訴願決定拆解原告系爭商標為「soft」及「cuisine」二種外觀、讀音及觀念上商標論述，而認定兩者皆有引人注意之相同外文「soft」與「SOFT」，二者應屬構成近似之商標云云，實有不當。綜上所述，被告未查，將原告系爭商標予以割裂，僅以「soft」與申請在先商標中之「SOFT」比對判斷，並且未將申請在先商標中字母「O」部分內嵌滿以一側面小熊頭圖形，及其右下角復有較小符號「·」與較小字體反白之中文「軟糖」相分隔所組成者皆加入予以比對判斷，即以兩者皆有引人注意之相同外文「soft」，是以兩商標於異時異地隔離通體觀察及交易連貫唱呼之際，在外觀、讀音及觀念上均極相彷彿，易使人產生同一系列商標之聯想，應屬構成近似之商標為由，駁回原告之系爭商標註冊申請，顯有違誤。

(二)「soft」或「SOFT」皆為一般習用並常見之英文字，將其作為商標文字之全部或一部分時，為任意性商標。參照被告核准之商標註冊資料，以「soft」或「SOFT」字樣作為各類商品之商標圖樣全部或一部分者，所在多有，且於本案第 43 類飲食相關商品之商標圖樣中包括「soft」或「SOFT」字樣者亦非全無，該「soft」或「SOFT」等英文字已為多數不同人使用，其識別性相對地較弱，已為商標之弱勢部分，被告不能僅以商標圖樣中含有「soft」或「SOFT」字樣，即作為判斷商標近似之依據。且原告系爭商標之「soft」為四個小寫英文字母所組成，字體偏斜體，予人第一印象是極為簡單之「soft」字，反觀申請在先商標之「SOFT」，雖亦為四個英文字母，但皆為大寫，且字體屬於圓體，予人第一印象是經特殊設計整齊對稱之圖案，且其中字母「O」部分內嵌滿以一側面小熊頭圖形，兩者整體外觀上大相逕庭，相關消費者應足以分辨。另由於「soft」字樣，係原告公司英文名稱之特取部分，原告自 94 年 9 月份成立舒服得食館就已開始使用其為商標，亦在 94 年就已在網路有網頁呈現，95 年亦以舒服得食館(soft cuisine)刊登 104 人力銀行網站徵才，且經營餐廳、料理販賣等相關商品多年，由於在各大網站上皆有相關資訊，相關消費

者於申請在先商標註冊申請前即已熟知原告所開設之舒服得食館、舒芙樂餐廳，因此對於消費者較為熟悉之原告系爭商標，應給予較大之保護。反觀申請在先之商標，未如原告有強力宣傳或廣告、促銷宣傳，故在我國消費市場上有任何知名度之建立，亦足證「SOFT 軟糖設計圖」並非具知名度商標。綜上所述，兩造商標於商標整體圖樣中之一部分，即「soft」與申請在先商標圖樣中「SOFT」完全不同，遑論原告系爭商標全「soft cuisine」，有何相似之處，且二者無論於讀音、外觀或觀念上均不構成近似，相關消費者自不會誤認原告系爭商標之服務係為申請在先商標之關係人所出品，或誤認與申請在先商標之關係人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之情事。

(三)為此起訴聲明請求原處分及訴願決定均撤銷。

四、被告之答辯

(一)原告申請註冊之「soft cuisine」商標圖樣係由橫書小寫外文略作修飾之「soft」及未經任何設計之「cuisine」所構成，其中「cuisine」部分為「烹飪」或「菜餚」之意，為與所指定使用包括餐廳等服務本身有密切關聯者，不具識別性，原告已聲明不在專用之列，是以較大字體之起首外文「Soft」乃為本件商標圖樣引人注意之主要部分；據以核駁註冊第 0000000 號「SOFT 軟糖設計圖」（其中字母「O」部分內嵌滿以一側面小熊頭圖形），其右下角復有較小符號「.」與較小字體反白之中文「軟糖」相分隔所組成。二者相較，兩者皆有引人注意之相同外文「SOFT」，僅字體設計上有無小熊頭圖案等差異而已，是以兩商標於異時異地隔離通體觀察及交易連貫唱呼之際，在外觀、讀音及觀念上均極相彷彿，易使人產生同一系列商標之聯想，應屬構成近似之商標。又本件商標指定使用於「餐廳；義大利料理餐廳；印度料理餐廳；日本料理店；快餐車；火鍋店；外燴；早餐店；自助餐廳；冷熱飲料店；速食店；燒烤店；冰果店；備辦宴席；備辦雞尾酒會」等服務，與據以核駁商標所指定之「餐廳，旅館，冷熱飲料店，飲食店，小吃店，冰果店，茶藝館，火鍋店，咖啡廳，啤酒屋，酒吧，飯店，速簡餐廳，自助餐廳，備辦雞尾酒會，備辦筵席，代預訂餐廳，點心吧，外燴，伙食包辦，流動咖啡餐車，流動飲食攤，快餐車，小吃攤」等服務，二者在服務提供者及滿足消費者之目的等因素上具有公同或相關聯之處，應屬同一或類似之服務。

(二)原告雖稱本件商標經原告自 94 年 9 月成立「舒服得」食館即開始使用，而「soft」為其「舒芙樂」有限公司之公司名稱特許部分。惟我國商標法原則上採註冊主義，商標法第 23 條第 1 項第 13 款之立法意旨，在保護註冊在先或先申請註冊之商標，兼以防止消費者陷於誤認誤信之情形。是以「商標近似」及「商品或服務類似」為判斷混淆誤認之虞之主要及必要參考因素。至商標識別性之強弱、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉程度等固均係判斷混淆誤認之虞之各項輔助參考因素，並非本件所涉條款之主要參考因素。況原告所檢送之使用資料與訴願階段檢送之資料極為雷同，僅列印日期不同，時間均晚於本件商標申請日 97 年 11 月 7 日，且網頁資料之數量亦屬有限，商品評價次數亦僅有 52 次，難以證明本件商標業經原告長期大量使用而成為相關消費者所熟知，並得以與據以核駁商標相區別。

(三)原告亦自承「soft」為一任意性商標，本件據以核駁商標圖樣既為「SOFT 軟糖設計圖」，圖樣中之「SOFT」即為原告自承之具先天識別性之任意性商標，自應保護其在先權利。而

原告所舉註冊第 167698 號「日安微風地中海棕櫚咖啡 SOFTWINDY」，該件商標已於 92 年 1 月 1 日撤銷註冊，且其商標圖樣為「SOFT WINDY」結合主要識別之中文「日安微風」，與本案案情有異，所訴自不足採。綜上所述，被告所為原處分洵無違誤，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

五、本院之判斷：

(一)按商標有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之情形者，不得註冊，商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文定有明文。而所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，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。經查本件原告以「soft cuisine」之文字商標，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 43 類之商品及服務，向被告申請註冊，並聲明圖樣中之「cuisine」以及未經設計之「soft」不得單獨主張專用權。經被告審核認本件商標圖樣中之外文「cuisine」，不具識別性，應有商標法第 19 條規定之適用。惟本件商標圖樣上之外文「Soft」並非說明性或不具識別性之文字，無同法條規定之適用。又本件商標圖樣與申請在先之據以核駁註冊第 1353078 號「SOFT 軟糖設計圖」商標圖樣應屬構成近似，復指定使用於同一或類似服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，應有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，而為核駁註冊之審定。原告不服，向經濟部提起訴願，亦經該部訴願審議委員會以相同之理由駁回原告之訴願。原告就本件商標圖樣中之外文「Soft」部分聲明不專用，經被告審查，核認不符合商標法第 19 條之部分，於訴願及本件訴訟中均不爭執，故本件主要爭點應為系爭商標之「Soft」部分與據以核駁商標是否構成近似，及以系爭商標與據以異議商標之近似程度，於使用同一類似商品時，是否有致相關消費者混淆誤認之虞。

(二)次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：(1)以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；(2)商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；(3)商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。又按判斷商標近似，原則上應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品／服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂分別呈現。至於所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而相關商品／服務之消費者所關注或事後留在其印象中者，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。所以，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商品／服務之消費者的整體印象。

(三)原告雖主張本案系爭「soft cuisine」商標圖樣，係以英文英文「soft」及英文「cuisine」所構成，並將英文小寫「soft」與「cuisine」並列，「soft」字體較大且筆畫偏斜體，「cuisine」字體較小且筆畫工整，而申請在先商標圖樣「SOFT 軟糖設計圖」商標圖樣則由橫書之較大字體英文大寫「SOFT」（其中字母「O」部分內嵌滿以一側面小熊頭圖形），其右下角復有較小符號「·」與較小字體反白之中文「軟糖」相分隔所組成，其中字母「O」部分內嵌滿以一側面小熊頭圖形特殊設計圖樣，二者整體圖樣在外觀上有明顯之區別。惟查據以核駁商標之「軟糖」部分，為較小之字體，且其字體乃以空心反白方式呈現，與「soft」字體部分相較，「soft」為實心之字體，且其字體比例明顯較大，而「軟糖」部分字體較小且為空心，一般消費者於觀察時，實易忽略「軟糖」之部分，而僅就「soft」部分留下深刻之印象，且就順序之編排上，「軟糖」亦置於後，其予人之存在感亦較為薄弱，亦可徵據以核駁商標予消費者印象深刻者乃為其「soft」之部分，非必然於閱讀該商標時加上「軟糖」二字一併閱讀。又關於符號「·」之部分，其或為語氣之停頓或為英文字母中之句號，其實際之意義僅商標權人可知，其於商標予一般消費者之識別作用上，並不足以產生影響之效果，故據以核駁商標予人鮮明印象之部分仍為其「soft」部分，又其粗體字母「O」中之內緣部分，雖以一上揚 45 度角之小熊頭形取代字母「O」中之內緣空心部分，此種變化乃屬設計人之創意，賦予單純之文字，於普通之字母字型外，產生與其產品或欲表達之意義有某種程度之連結，惟此種衍生性之創意，實際上所代表之涵義，僅有設計者或商標權人可得知，對於一般消費者而言，其仍會單純以英文或中文字代表之，故此處「上揚 45 度角之小熊頭形」仍為英文字母「O」之內緣部份，對於據以核駁商標而言，並不產生特別之識別性，故整體觀之，系爭商標之「soft」與據以核駁註冊商標之主要部分，均為相同之外文「soft」，其於外觀、讀音及觀念上，均有使一般消費者混淆誤認為同一或有加盟、授權關係之虞，而應認為係近似之商標。

(四)系爭商標指定使用於「餐廳；義大利料理餐廳；印度料理餐廳；日本料理店；快餐車；火鍋店；外燴；早餐店；自助餐廳；冷熱飲料店；速食店；燒烤店；水果店；備辦宴席；備辦雞尾酒會」，與據以核駁商標指定使用於「餐廳，旅館，冷熱飲料店，飲食店，小吃店，水果店，茶藝館，火鍋店，咖啡廳，啤酒屋，酒吧，飯店，速簡餐廳，自助餐廳，備辦雞尾酒會，備辦筵席，代預訂餐廳，點心吧，外燴，伙食包辦，流動咖啡餐車，流動飲食攤，快餐車，小吃攤」等服務，兩者均與餐飲等服務有關，雖原告主張二商標目前使用地點不同，但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，仍然易使相關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，故應認系爭商標與據以評定商標係使用於同一或類似之商品或服務，且其商標之近似程度，會有致相關消費者混淆誤認之虞。

(五)至原告另稱其自 94 年 9 月份成立舒服得食館就已開始使用系爭商標，並於 94 年就已在網路上有網頁呈現，95 年亦以舒服得食館(soft cuisine)刊登 104 人力銀行網站徵才，且經營餐廳、料理販賣等相關商品多年，由於在各大網站上皆有相關資訊，相關消費者於申請在先商標註冊申請前，即已熟知原告所開設之舒服得食館、舒芙樂餐廳，因此對於消

費者較為熟悉之原告系爭商標，應給予較大之保護。而申請在先之商標，未如原告有強力宣傳或廣告、促銷宣傳，故在我國消費市場上有任何知名度之建立，亦足證「SOFT 軟糖設計圖」並非具知名度商標云云。惟查原告所舉其刊登之徵才廣告、網路介紹資料等（見原告所提證據 4、5），其日期均晚於 97 年 11 月 7 日之申請日，且數量有限，尚難認系爭商標已經原告之使用，而使消費者不致將其與據以核駁商標發生混淆誤認之情形。

(六)至原告所舉被告核准之商標中，亦有包括「soft」字樣且為第 43 類飲食相關商品之商標，被告所為違反行政自我拘束原則云云。惟按行政程序法第 6 條固規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。即所謂行政自我拘束原則，惟該原則係要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。查本件原告所舉之註冊第 167698 號「日安微風地中海棕櫚咖啡 SOFT WINDY」商標，其商標之主體應為「日安微風」之部分，而其「SOFT」之部分，所佔整體商標之比例甚小，實易使人忽略其存在。而系爭商標之「soft」乃為其商標之主要部份，自與其所舉之案例不同，況不同個案間之所有各別情狀，亦非可完全顯現於商標註冊之登記資料中，故原告僅以上揭商標之註冊登記資料，仍難認該等商標之註冊與本案之情形相同，自不得逕為比附援引，附此敘明。

六、綜上所述，系爭商標因有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之情形，而不應准予註冊。從而，被告所為系爭商標不得註冊，應予核駁之審定，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭商標應予註冊之審定，為無理由，應予駁回。

七、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 4 月 22 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳國成

法 官 陳忠行

法 官 熊誦梅

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，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 4 月 22 日

書記官 張祐豪