

有關「極壽司三井 KYOKU MITSUI 及圖」商標申請註冊事件(商標法§230113) (智慧財產法院 99 年度行商訴字第 176 號行政判決)

爭議標的：系爭商標與據以核駁商標是否有致相關消費者產生混淆誤認之情事？

系爭商標：「極壽司三井 KYOKU MITSUI 及圖」(申請第 096038649 號)

系爭商品/服務：中西餐廳、日本料理店、小吃店、冰果室、飯店、咖啡廳、啤酒屋、速食店

據爭商標：「極字設計圖」商標(註冊第 1135425 號)

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

判決要旨

主要部分觀察方法是整體觀察原則在判斷商標近似與否相輔相成具體觀察方法之一。惟商標圖樣中必須有一定部分特別引人注意，且此部分商標之識別功能特別顯著者，始可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似；雖係組合商標，基於商標構成之一體性，由該商標全體所構成「外觀」、「觀念」、「讀音」觀察，已足以作為交易上識別標識，若一部分離抽出，依據交易經驗或消費者觀察反係生硬不自然者，殊不容許藉主要部分觀察原則為詞，割裂商標整體性錯誤地判斷商標近似。蓋若誤解主要部分觀察原則，只要是組合文字或圖樣，即特意硬將商標割裂分別比較，自與商標識別性係以商標整體為消費者寓目印象之本質有違（最高行政法院 99 年度判字第 180 號判決要旨參照）。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告前於 96 年 8 月 13 日以「極壽司三井 KYOKUMITSUI 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 43 類之「中西餐廳、日本料理店、小吃店、冰果室、飯店、咖啡廳、啤酒屋、速食店」商品，向被告申請註冊。經其審查，認系爭商標圖樣與據以核駁之註冊第 1135425 號「極字設計圖」商標圖樣構成近似，且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，以 99 年 3 月 11 日商標核駁第 0000000 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 99 年 7 月 7 日經訴字第 09906059140 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

整（通）體觀察原則與主要部分觀察方法之關係。

三、判決理由

(一)按所謂商標相同或近似者，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。又商標乃整體不可分之識別標識，則具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，對商標寓目印象係整體文字圖樣，而非商標各別割裂部分，是以判斷商標近似，應以整（通）體觀察為原則（最高行政法院 61 年判字第 292 號判例參照）。惟因商標構成之文字、圖形、記號等標識之中，有較易引起消費者注意特別顯目部分，亦有不易引起注意部分，該較易引起消費者注意部分，即為主要部分，較易影響商標給予消費者之整體印象，此即上開判例所揭示之商標是否近似，應就構成各商標之主要部分觀察之意旨所在（最高行政法院 55 年判字第 262、265 號，56 年判字第 277 號等判例參照），所以主要部分觀察方法是整體觀察原則在判斷商標近似與否相輔相成具體觀察方法之一。惟商標圖樣中必須有一定部分特別引人注意，且此部分商標之識別功能特別顯著者，始可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似；雖係組合商標，基於商標構成之一體性，由該商標全體所構成「外觀」、「觀念」、「讀音」觀察，已足以作為交易上識別標識，若一部分離抽出，依據交易經驗或消費者觀察反係生硬不自然者，殊不容許藉主要部分觀察原則為詞，割裂商標整體性錯誤地判斷商標近似。蓋若誤解主要部分觀察原則，只要是組合文字或圖樣，即特意硬將商標割裂分別比較，自與商標識別性係以商標整體為消費者寓目印象之本質有違（最高行政法院 99 年度判字第 180 號判決要旨參照）。

(二)系爭商標圖樣係以經美術設計呈類似英文字母「S」之葉狀圖形結合中文「極壽司」、「三井」及外文「KYOKU」、「MITSUI」而成，據以核駁註冊第 1135425 號「極字設計圖」商標圖樣，則係由一圓形內置中文「極」字，中間設計有銅錢造型，兩者相較，雖均有相同之中文「極」字，惟本件申請案於被告初步審查時，被告曾以系爭商標圖樣中之「三井」分別與註冊第 190220 號…第 1231808 號商標相較，分係以「三井」或外文「MITSUI」作為商標辨識主體，而構成近似之商標，並據此作成核駁理由先行通知書，顯見系爭商標圖樣中之「三井」或外文「MITSUI」亦係引起消費者高度注意而足以識別其服務來源之主要部分。況系爭商標圖樣另有引人注目之美術設計葉狀圖形及外文「KYOKU」等字樣，由整體意匠觀之，實難認「極」字為系爭商標圖樣惟一特別引人注意部分，而可就此部分單獨與據以核駁商標加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似。系爭商標與據以核駁商標均係

文字與圖形組合而成之商標，基於商標構成之一體性，由系爭商標整體即葉狀圖形、中文「極壽司」、「三井」、外文「KYOKU」、「MITSUI」由左至右之排列組合與據以核駁商標整體即圓形內置中文「極」字相較，於「外觀」、「觀念」、「讀音」上，消費者應可明顯區辨二者具有文字不同、圖形有別、外文有無等明顯差異，縱兩商標均有「極」字而有些許近似之處，惟其近似程度極低。

(三)又系爭商標雖指定使用於「中西餐廳、日本料理店、小吃店、冰果室、飯店、咖啡廳、啤酒屋、速食店」服務，惟系爭商標圖樣之「極」字後面係連接相同比例之中文「壽司」，目前坊間有諸多日本料理店均係以此方式作為商號名稱（例如：野壽司、筌壽司、游壽司等等），依據消費者通常交易經驗或觀察，即指示其所提供之服務內容與日本料理相關。查原告公司代表人黃奕瑞係日本料理「三井」集團之創辦人，原告於96年8月13日申請系爭商標註冊之前，即於93年8月20日核准設立公司，並開始營業，同時使用系爭商標於店面招牌、門口立牌、菜單、名片、包裝袋等各式表彰日本料理餐廳服務之標識物件上，迄今已逾6年，自開始使用至申請時（96年8月13日）亦已長達3年，94年迄今每年營業收入淨額均達數千萬元等情，足見原告多年來將系爭商標廣泛使用於日本料理店之餐飲服務，而廣為相關消費者所知悉。惟據以核駁商標之商標權人為李王寶春，經原告委請汎亞徵信有限公司調查結果，李王寶春僅係將「極字設計圖」用於手推餐車服務，其所販賣之商品則為鍋貼及湯包，且已有兩個月未營業，顯見據以核駁商標較未為消費者所知悉，亦與系爭商標之消費市場及服務方式有所區隔。

(四)衡酌系爭商標與據以核駁商標近似程度極低，雖兩商標所指定使用服務為同一或類似，惟系爭商標業經原告長期廣泛使用於日本料理店之餐飲服務，而廣為相關消費者所知悉，據以核駁商標僅係使用於手推餐車服務而販賣鍋貼及湯包等商品，其消費市場及服務方式有所區隔，足使消費者區辨兩商標為不同來源，而無致相關消費者產生混淆誤認之情事。

四、判決結果

原處分認系爭商標之註冊違反商標法第23條第1項第13款規定，而為「不得註冊，應予核駁」之處分，於法尚有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。是以原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又被告訴訟代理人亦供承倘原告可取得據以核駁商標權人之同意，即可核准註冊（見本院卷第53頁），顯見系爭商標除商標法第23條第1項第

13 款外，並無其他不准註冊之法定事由，故原告請求命被告就系爭商標申請案為准予註冊之審定，亦無不合，應予准許。

五、兩造商標

系爭商標



據駁商標

