

智慧財產法院 99 年度行商訴字第 176 號行政判決

民國 100 年 1 月 27 日辯論終結

原 告 三井極壽司有限公司

代 表 人 黃奕瑞

訴訟代理人 劉宗欣律師

邵瓊慧律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）住同上

訴訟代理人 郭珮萱

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國 99 年 8 月 19 日經訴字第 09906061410 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就原告第 096038649 號「極壽司三井 KYOKU MITSUI 及圖」商標申請案為准予註冊之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：緣原告前於 96 年 8 月 13 日以「極壽司三井 KYOKUMITSUI 及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖 1 所示），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（下稱據以核駁商標，如附圖 2 所示）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、原告之主張：

（一）系爭商標與據以核駁商標註冊第 1135425 號「極字設計圖」商標之整體觀察，外觀、讀音、觀念無一近似：

1. 系爭商標係以經特殊設計葉狀圖形結合中文「極壽司」，「三井」及外文「KYOKU」、「MITSUI」而成之組合商標，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。系爭商標圖案比例中，中文「極壽司」之字體雖稍大，但引人

注目者係經特殊設計葉狀圖形，「三井」及外文「KYOKU」、「MITSUI」，均具高度識別性，自不得以主要部分觀察原則為詞，將中文「極壽司」抽離，而割裂商標整體性錯誤地判斷商標近似。

2. 如以系爭組合商標全體與據以核駁註冊第 1135425 號「極字設計圖」商標圖樣相較，兩者「外觀」、「觀念」、「讀音」無一近似。自外觀而言，系爭商標係包含圖形、中文及外文之組合，一般消費者唱呼之商標名稱為「極壽司三井 KYOKU MITSUI 及圖」或「三井極壽司」，其整體觀念呈現高級日本料理之和風意匠，提供精緻之壽司商品。反之，據以核駁註冊第 1135425 號「極字設計圖」商標僅有一圓形中文「極」字，設計意匠為中式銅錢造型，兩者商標不僅就外觀通體觀察並非近似，予消費者之觀念及唱呼之讀音所產生之印象亦不相同。

(二)原告公司代表人黃奕瑞係知名日本料理「三井」集團之創辦人，97 年 11 月 1 日財訊報導「從一無所有到十億營收的和食王國：十四歲小學徒黃奕瑞的三井傳奇」，文中完整敘述黃奕瑞的創業歷程及理念，以及以板前料理為訴求之三井「極壽司」開店緣由。原告公司於 93 年 8 月 20 日核准設立並開始營業，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，迄今已逾六年，自開始使用至申請時(96 年 8 月 13 日)亦已長達三年。挾著日本料理「三井」集團之知名度，原告公司 93 年開張不到四個月營業收入淨額即達新臺幣(下同)280 萬元，94 年迄今每年營業收入淨額均達數千萬元，由此可見系爭商標已經長期使用，且為相關消費者所熟悉。

(三)依「混淆誤認之虞審查基準」(下稱審查基準)因素逐一審酌，系爭商標之註冊與據以核駁註冊第 1135425 號「極字設計圖」商標無致混淆誤認之虞：

1. 商標識別性之強弱：

系爭商標由中文「極壽司」與經特殊設計葉狀圖形，「三井」及外文「KYOKU」、「MITSUI」所組合，具高度識別性，「三井」、「MITSUI」於餐飲服務已成為著名商標，更為消費者識別原告所提供服務之重要指標。

2. 商標是否近似暨其近似之程度：

如以系爭組合商標全體與據以核駁註冊第 1135425 號「極字設計圖」商標圖樣相較，雖皆有「極」字，但兩者「外觀」、「觀念」、「讀音」無一近似，並非近似商標，已詳如前述。

3. 商品/服務是否類似暨其類似之程度：

參酌審查基準 5.3.2、5.3.4 及商標法第 17 條第 6 項意旨，系爭商標指定於高級日本板前料理之精緻壽司商品，與據以核駁商標之小吃店、冰果室等中式小吃相較，兩者提供之服務、地域及行銷管道亦有明顯區隔，依一般社會通念及市場交易情形，不致使相關消費者引起混淆誤認。況且，根據原告委託之徵信調查，據以核駁商標目前已未使用，自無可能與原告之商標造成混淆誤認，且據以核駁商標先前使用時亦僅使用於手推餐車販賣鍋貼等小吃，依前開審查基準之規定，其與原告所經營之高級日本板前料理造成混淆誤認之機會近乎為零。

4. 先權利人多角化經營之情形：

先權利人並無多角化經營之情形。

5. 實際混淆誤認之情事：

原告使用系爭商標迄今已逾六年，並無實際混淆誤認之情事。復依前述商標使用調查報告，據以核駁商標目前已未使用，更無實際混淆誤認之可能。

6. 相關消費者對各商標熟悉之程度：

原告為知名日本料理「三井」集團之關係企業，系爭商標中之「三井」、「MITSUI」於餐飲服務已成為著名商標，更為消費者識別原告所提供服務之重要指標。系爭商標整體設計具高度識別性，使用迄今已逾六年，自開始使用至申請時（96 年 8 月 13 日）亦已長達三年，每年度營業收入淨額均高達數千萬元；且於 94 年間，已有消費者撰文描寫於原告餐廳享用高級日本料理之幸福感，均足證系爭商標較諸據以核駁商標，已因長期使用而為相關消費者所熟悉。

7. 系爭商標之申請人是否善意：

系爭商標乃原告為開設高級日本板前料理店為目的，於 93 年間委請知名設計公司所特別設計者，商標完成時間為 93 年 8 月 1 日並使用迄今。此外，97 年 11 月 1 日財訊報導黃奕瑞的創業歷程及理念，以及其以板前料理為訴求之三井「極壽司」開店緣由，亦足證系爭商標之申請人為善意。被告機關就商標法第 23 條第 1 項第 13 款之適用，未依「混淆誤認之虞審查基準」因素逐一審酌，僅以商標近似及商品類似即認定有混淆誤認之虞，明顯違法。

(四)並聲明：1. 原處分及訴願決定均撤銷。2. 被告應就申請第 000000000 號「極壽司三井 KYOKU MITSUI 及圖」為准予註冊之處分。3. 訴訟費用由被告負擔。

三、被告之主張：

(一)按商標圖樣「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者」，不得註冊，為商標法第23條第1項第13款前段所明定。依前揭法條規定，商標近似及商品或服務類似二項為必須具備要件。而判斷是否有致混淆誤認之虞，本局公告之「混淆誤認之虞」審查基準（下稱審查基準），列有各項相關參考因素，本案存在之相關因素之審酌如下：

1. 商標是否近似暨其近似之程度：

商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，其判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察，經查系爭商標圖樣係以類英文字母「S」的書寫體圖形結合中文「極壽司」、「三井」及外文「KYOKU」、「MITSUI」而成，中文「極壽司」的字體較大，屬交易唱呼及消費者賴以區辨服務來源之最重要部分，儘管結合了中文「壽司」字樣，但「壽司」屬其所指定商品名稱之說明文字，非識別商品來源之標識，故在商標比對時會施以較少之注意，是系爭商標圖樣上主要識別部分「極」字，與據以核駁註冊第1134794號「極字設計圖」商標圖樣相較，二者皆有相同之中文字「極」，二者設計於細加比對雖有差異，然因一般消費者都是憑著對商標未必清晰完整的印象，在不同的時間或地點，來作重覆選購的行為，而不是拿著商標以併列比對的方式來選購，況且商標給予商品之消費者的印象，可以就商標整體的外觀、觀念或讀音等來觀察，於判斷商標近似，自得就此三者來觀察是否已達到可能混淆的近似程度。因此本件兩造商標於外觀圖形設計雖有不同之呈現，然因二者予人之觀念及唱呼間所產生之印象皆為相同「極」之標示，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍有可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

2. 服務是否類似暨其類似之程度：

類似服務，係指二個不同的服務，在性質、內容、提供者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使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，則此二個服務間即存在類似的關係（審查基準5.3.1意旨參照）。經查本件商標指定使用之「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」等服務，與據以核駁商標指定之「飲食店、小吃店、冷熱飲料店、餐廳、咖啡廳、啤酒屋」等服務，二者皆為提供餐食及飲料之服務，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般服

務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故所指定使用之服務間應屬存在相當高程度之類似關係。

(二)本案衡酌兩商標圖樣近似及服務高度類似之程度等因素加以判斷，一般消費者極有可能誤認二商標之服務為同一來源，或者誤認二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，而產生混淆誤認情事，應有首揭法條規定之適用。

(三)至於原告稱其創立於 81 年，至今已長達 17 年之久，且原告於我國餐飲等服務確實為相關消費者較為知悉且具有高知名度云云，茲依據原告所提資料，充其量僅能證明其已有使用本件系爭商標之事實而已，仍不足以認定本件系爭商標已為國內相關消費者所熟悉，且足以與據以核駁商標區辨為不同來源，而無混淆誤認之有利論據，此併陳明。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。

(四)並聲明：1. 原告之訴駁回。2. 訴訟費用由原告負擔。

四、按「商標有下列情形之一者，不得註冊：十三、商標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者。」，商標法第 23 條第 1 項第 13 款定有明文。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，得視個案情形分別參考下列相關因素：(1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品／服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7)系爭商標之申請人是否善意；(8)其他混淆誤認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。次按，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）。

五、本院查：

- （一）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 0000000 號、第 0000000 號、第 0000000 號、第 0000000 號、第 0000000 號、第 0000000 號、第 0000000 號、第 191371 號、第 1108321 號、第 1227345 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（見核駁卷第 19 至 20 頁），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。

- (二)系爭商標所指定使用之「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」服務，與據以核駁之註冊第 1135425 號商標所指定使用之「飲食店、小吃店、冷熱飲料店、餐廳、咖啡廳、啤酒屋」等服務相較，兩商標所指定使用之服務之性質、內容、提供者及消費族群相同或相近，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之服務。
- (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，而依原告所呈上開使用證據亦顯示系爭商標實際上係使用於日本料理店，此有系爭商標實際使用之資料影本附卷可按（見本院卷第 60 至 64 頁）。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，業據其提出原證 97 年 11 月 1 日財訊報導影本、三井極壽司有限公司 93 至 98 年度報稅資料影本、委託設計系爭商標之合約、統一發票影本附卷可稽（見本院卷第 78 至 86 頁、第 111 至 117 頁、第 142 頁），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，其另申請註冊第 0000000 號「極字設計圖」，其商標圖樣與據以核駁商標圖樣完全相同，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，此有徵信調查報告書及照片附卷可按（見本院卷第 93 至 95、99、100 頁），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。因此，系

爭商標之申請註冊並無商標法第 23 條第 1 項第 13 款所定不予註冊之事。

六、從而，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。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 2 月 17 日
智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆
法 官 王俊雄
法 官 林欣蓉

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 100 年 2 月 17 日
書記官 周其祥