

智慧財產法院 100 年度行商訴字第 29 號行政判決

原 告 美商吉歐菲瑞有限公司 (Geoffrey, LLC)

法定代理人 馬休隆卡 (Matthew Loncar)

訴訟代理人 陳慧玲律師

劉彥玲律師

陳絲倩律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花 (局長)

訴訟代理人 林政憶

參 加 人 農欣生技有限公司

代 表 人 莊志東 (董事)

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國 100 年 1 月 5 日經訴字第 10006095130 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，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

參加人前於民國 (下同) 96 年 4 月 11 日以「農欣生技有限公司標章」商標 (商標圖樣中之「Organic」聲明不在專用之列)，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 1 類之「植物生長激素、農業用防腐保存劑、園藝用化學品 (殺菌劑及除草劑及殺蟲劑及寄生生物驅除劑除外)、農業用化學品 (殺菌劑及除草劑及殺蟲劑及寄生生物驅除劑除外)、殺菌劑用化學添加劑、基肥、有機肥料、有機質肥料、天然質有機肥、土壤肥料、土壤改良劑、固體肥料、液體肥料、植物營養劑、海藻精肥料、微生物土壤改良素、腐植酸肥料、由腐植土變成的肥料、植物用微量元素肥料、農業用肥料」等商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第 1299094 號商標。嗣原告以該註冊商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款之規定，對之提起異議。經被告審查，於 99 年 6 月 25 日為「主張商標法第 23 條第 1 項第 12 款部分，異議不成立；主張商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款部分，異議駁回。」 (按原處分書係誤植為「第 12、13 款」部分，異議駁回，業經被告於 99 年 8 月 5 日以 (99) 智商 0810 字第 09980371980 號函更正)。原告不服，提起訴願，經經濟部 100 年 1 月 5 日經訴字第

10006095130 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

## 二、原告之主張

(一)原告集團創立於 1916 年，為全球最大的玩具及嬰幼兒用品專業零售商，並於全球 34 個國家和地區擁有超過 1,237 家大型連鎖玩具店。原告集團於全球各地零售店之店名為「Toys R Us」，中文名稱為「玩具反斗城」，並針對不同產品與服務，而以「R Us」為主要識別性之設計原素，設計一系列以「R Us」為主要部分之商標，亦即據以異議諸商標，包括「RUS」、「TOYS R US」、「TOYS R US EXPRESS」、「TOYS "R" US TOY BOX」、「BABIES R US」、「KIDS R US」、「BIKES R US」及「PARTIES R US」等系列商標。原告於 1989 年進入國內市場時，即使用據以異議諸商標，並透過原告集團於包括國內市場在內之全球市場對於「R Us」系列商標之宣傳、行銷，據以異議諸商標已具極高之識別性，且經原告長期使用後，據以異議諸商標於系爭商標申請註冊前即已為一般消費者所熟知之著名商標，而被告及訴願決定亦為相同之認定。另以中文「玩具反斗城」為關鍵詞查詢知名線上百科全書「維基百科」，查詢結果亦為「TOYS R US EXPRESS」、「BABIES R US」、「KIDS R US」等均屬原告之商標。而維基百科乃任何人皆得編輯內容之線上百科全書，除真實性有疑外，內容亦屬編輯者之獨立主觀意見，而維基百科對於據以異議諸商標所查詢之結果，實可證明據以異議諸商標已為一般大眾所知悉之商標，而非被告所認定其著名程度僅限於兒童玩具及衣著商品與服務。

(二)據以異議諸商標「R Us」系列商標，其主要設計部分「R Us」雖非屬正式英語文句用法，確係由外文「Are Us」發音變化設計而來，意指「是我們的」或「我們是專家」。原告並依據「R Us」之特殊格式，發展出系列商標，包括「TOYS R US」、「BABIES R US」、「KIDS R US」、「BIKES R US」、「PARTIES R US」等經被告核准並登記註冊之據以異議諸商標。原告以此自創之外文字串作為據以異議諸商標之主要識別部分，搭配其他外文（如 Toys, Babies, Kids, Bikes, Parties 等）或其他字型上之設計變化，而創造以「R Us」為主要部分之據以異議諸商標。經原告大量使用後，以「R Us」為結尾之「\_RUs」格式據以異議諸商標，實已成為據以異議諸商標極具顯著性之部分。雖原告有使用「"R"」，反轉「R」或「R」加以星星外觀設計作為據以異議諸商標之變化，然就商標設計整體圖樣觀

念觀之，據以異議諸商標之寓目印象仍於以「R US」為字串結尾對消費者所產生之識別度。故據以異議諸商標以外文字串「R Us」為結尾之「\_R Us」格式已成為據以異議諸商標中最顯著之部分，「\_R Us」格式亦為據以異議諸商標之主要設計元素，且據以異議諸商標之外觀設計，構圖意匠與寓目印象，其主要具有識別性與辨識度之部分在於「R US」文字格式，而非僅在於「R」與「R」字樣之各式設計變化。而系爭商標係由一彩色之樹形圖案與下方外文「Organic R Us」所構成。系爭商標「ORGANIC R US」，於字樣外雖尚有樹形圖案，惟該樹形圖案並無特殊設計，最能引起注意者仍為系爭商標之外文「ORGANIC R US」部分。而系爭商標之外文部分，係由三外文「Organic」、「R」及「Us」所組合而成。惟因其中外文「Organic」為有機之意，且屬說明商品性質之文字，故「Organic」應為一不具顯著性之普通英文單字，此部分亦經聲明不專用。故系爭商標之外文「Organic R Us」部分予人寓目之部分實為「R Us」。參加人亦於異議階段主張其欲透過系爭商標表徵其「所生產之產品是有機的」，益可證系爭商標中之主要部分為「ORGANIC R US」字樣，而此部分實與據以異議諸商標之主要部分近似。在系爭商標與據以異議諸商標皆以外文「R Us」作為其等商標主要部分字串結尾之情況下，不論就外觀上異時異地隔離觀察，或於交易場所連貫呼唱之際，二造商標實予人極為近似之觀感，而足使一般商品或服務之消費者聯想二者間有相當關聯致生混淆誤認之虞。另系爭商標內雖有一樹狀圖示，而參加人亦稱該樹狀圖形之每一部分均具有特殊涵義，然商標創意內涵本非自外觀可得知，且樹狀圖示應僅在表示系爭商標之指定商品具有如樹木花草般之天然元素，純屬說明性之意匠，非屬系爭商標之主要部分。故系爭商標之主要部分仍為「R Us」，而與據以異議諸商標相同。系爭商標之主要外文部分「R Us」，不論觀念、外觀、讀音皆與具高度識別性之據以異議諸商標「R Us」系列商標近似，且系爭商標更以據以異議諸商標具高度識別性之商標樣態「\_R Us」格式，搭配描述其商品品質「有機的」意思之英文單字「Organic」置於該格式中，顯係抄襲原告極具顯著性之商標樣態，自易使消費者產生二者為系列商標之聯想而致混淆誤認。而消費者在既有印象下，對於與據以異議諸商標在觀念、外觀、讀音上均極近似之系爭商標之主要部分即外文「R Us」，可能誤信或誤認系爭商標為據以異議諸商標之系列標章之一，且誤認系爭商標所表彰之商品與據爭諸商標及原告集團有某種程度之關聯，而有致相關公眾混淆誤認之虞。故系爭商標實已該當商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段之規定，而不得申請註冊。

(三)觀諸國內現存有效之註冊商標中，含有外文「R Us」及「\_R Us」格式之商標，除據以異議諸商標外，僅有系爭商標一件，實可證據以異議諸商標之高度識別性。若其他商標亦同時含有與據爭諸商標相同之「R Us」格式作為其主要部分，對據以異議諸商標及其具高度識別性之商標樣態「\_R Us」格式實將造成損害，及減損原告自創商標之高度識別性。系爭商標以著名之據以異議諸商標「R Us」之全部作為其商標之主要部分，且抄襲原告具顯著性之商標樣態「\_R Us」格式，亦可見其仿效原告集團商標，而欲引起混淆誤認之意圖，即有以不公平方式或不正利用著名商標的識別性，而有致減損著名商標的價值。故系爭商標實亦有商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之適用，而不得申請註冊。且據以異議諸商標所達著名之程度，非限於被告所認定之兒童，亦包括少年與成年人等消費對象，而據以異議諸商標所表徵之產品與服務內，嬰幼兒與青少年為主要之終端使用者。然系爭商標指定商品皆為農業用化學品、腐化劑及肥料等，係屬應嚴格杜絕嬰幼兒任何接觸之機會，以免因嬰幼兒之低判別能力而造成傷害。但若允許系爭商標之註冊並容認其以系爭商標宣傳及促銷指定商品，恐損及據以異議諸商標已於前述終端使用者與其等具購買能力與決定力之父母親友前建立之品牌形象，對於兒童玩具及衣飾等相關產品與服務之消費者，將形成據以異議諸商標之負面形象，而造成原告之損害。又觀諸原告於訴願階段所提之證物附件即被告及其前身經濟部中央標準局所為之諸審定書，亦可知被告早於民國 70 年間即認定據以異議諸商標為著名商標，並認定據爭諸商標之主要設計部分為「R US」。另原告使用據以異議諸商標進行不同產品與服務之多角化經營，原告產品與服務及據以異議諸商標之著名程度，早非僅限於兒童玩具及衣著，縱據以異議諸商標指定之商品與服務為兒童玩具及衣著相關產品與服務，惟兒童玩具與衣著相關產品與服務之消費者，亦包括該等為兒童實施消費行為之父母與長輩親友，且該等具購買能力之父母與長輩親友其職業本廣佈於各式產業內，故據以異議諸商標之著名程度，非僅限於兒童玩具與衣著產品與服務，再原告亦於 1989 年起經營國內市場，對於「兒童玩具與衣著」相關產品與服務之終端消費者即兒童，多早已成年而投身於不同職場，甚且繼續為自己與親友孩童消費據以異議諸商標為表徵之「兒童玩具與衣著」相關產品與服務，豈可謂據以異議諸商標之著名程度僅限兒童玩具及衣著相關產品及服務。且據以異議諸商標既為著名商標，即不應評斷系爭商標之指定商品與服務是否與據以異議諸商標之商品服務相同或類似，而被告於類似個案，亦為不同之認定，恐有違反「信賴保護原則」及「行政自我拘束原則」。

另據以異議諸商標亦經多國法院與商標專責機關肯認為著名商標，且其中明白認定據爭諸商標之主要部分為「R US」格式，其等認定應對本件商標異議具參考價值。

(四)原告亦委託蓋洛普公司進行市場調查，分別以：

1. 為瞭解一般民眾就「R US」系列品牌商標與「ORGANIC R US」品牌商標之提示知名度；各品牌商標間彼此關聯性之看法；及「ORGANIC R US」品牌商標造成「R US」系列品牌商標模擬化之可能性，為調查目的。
2. 另以居住台灣且年滿 20 歲以上之一般民眾，並排除嬰幼兒用品／兒童玩具與衣著生產／銷售等相關行業、肥料／園藝化學品與農用化學品生產／銷售等相關行業。亦即已排除因本身與家人職業因素而就本市場調查內容先有定見而因此造成誤差之變數之人為調查對象。
3. 再以總人口數已占全台灣逾約 60%之總人口之五大都市，即台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市為調查地區與範圍。而有效樣本數 800 份，誤差值正負 3.5%。
4. 總結調查結果可知，「TOYS R US」與「BABIES R US」兩兩一組之文字設計與外觀設計即便不同，仍有五成以上之受調查對象認為兩兩間具某種關係、關聯或為關係企業。亦即，文字意思與內容相同之同一組兩兩商標間，文字設計與外觀設計即便不同，並不影響受調查對象辨識與研判該組兩兩商標一定是或可能是相關聯品牌商標或互屬關係企業之品牌商標。甚或據以異議諸商標之「TOYS R US」與「BABIES R US」即使其中之「R」字母中並無星號符號，亦不影響占五成以上之受調查對象逕以文字意涵認定兩兩間是否有某種關係、關聯或是否為關係企業。故被告於本件認定據以異議諸商標寓目且具識別性要素為其中有星號符合之「R」字母，顯消費者之普遍性認知有違，且若准予系爭商標註冊，不僅有造成相關公眾混淆誤認之可能性，且對其是否與據以異議諸商標之品牌與企業主體之來源，確已造成混淆誤認之情形，上開數據皆可參原告所提之原證一即委託蓋洛普市場調查股份有限公司 2011 年 5 月 9 日調查報告。

(五)對於被告答辯主張之部分

1. 依原證一可知，市場調查報告係於全台五大都共 24 處一般民眾普遍到訪之地點進行為期近數周之市場調查，調查時間包括白天與晚上。受訪對象係隨機挑選，鎖定受訪對象為年滿 20 歲之當地民眾，排除受訪者自身與其同住家屬於兒童玩具、嬰兒用品、化學產品、肥料及廣告公關等產業工作者，亦即受訪對象已排除從事原告與參加人相關產品與服務與廣告公關等產業之人而係廣及一般普遍大眾，該調查所取得之結果應足以代表普遍

大眾之認知印象。該市場調查有效樣本 800 份，其受訪者普遍分布於 20-50 歲以上各年齡層、於過去 12 個月消費與不消費嬰幼兒產品、及相異之教育背景。依統計公式： $1/\sqrt{800}=\pm 3.5\%$ ，其計算所得百分比即為本市場調查之誤差值。該誤差值之計算，係屬統計學科普遍適用之公式，廣泛通用於各類型市場調查。又該市場調查之結果係基於 800 份有效樣本，誤差值  $\pm 3.5\%$ ，核以本市場調查進行之五大都，其總人口數已含蓋約全國 60% 之總人口數，其調查結果應具有相當之代表性。且我國司法實務亦未規定市場調查結果需達多少之百分比始可謂該結果足單獨作為認定審酌之基準。

2. 依商標法第 43 條、「混淆誤認之虞」審查基準第 5.5 條及「商標識別性審查基準」第 6 點等法規規定之內容可知，市場調查是否公正而得據以為證據，並無以市場調查若係單方委託則可認有失其公正性之規範，上開法規亦未見市場調查需爭執雙方共同委託為法定要件之明文。實不得僅以調查報告由單方委託，而逕認該報告不具公正性。另參智慧財產法院 99 年度行商訴字第 147 號判決理由，該案肯認之市場調查報告，其有效樣本數僅 300 份。本市場調查報告之有效樣本數亦逾 2 倍以上。又本市場調查報告之調查地區，亦包括參加人所設址之行政區域。本市場調查報告問卷進行之地區，即 5 大都，包括有農園產業之新北市，與原台中縣、台南縣與高雄縣。該 5 大都已近占我國全國總人口數 60%，而問卷之受調查對象，係屬隨機挑選。故被告機關抗辯本市場調查報告城鄉比例失衡顯無理由。被告另抗辯本市場調查報告受調查對象認為二造商標間具關聯性之不同意比例甚高。惟商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段有關「混淆誤認」程度之法定基準係「之虞」。故有關據以異議諸商標與系爭商標間是否可能造成二者間具關聯性印象之問題，其中有 1.63% 及 16.38% 比例之受訪者分別回應「一定是」與「可能是」，應足以達到法定「之虞」之標準。再就上開市場調查結論，並不應如被告抗辯可直接反向推得 82% 受調查對象不認同二造商標間有關聯性之結論，因其中有 38.75% 之受調查對象之選項係「不太可能是」，而非肯定之「完全不可能是」。故被告抗辯「不同意」比例過高，並無理由。

- (六) 為此起訴聲明請求：
  1. 原處分及訴願決定均撤銷（起訴書誤載為駁回）。
  2. 註冊第 1299094 號「農欣生技有限公司標章」商標應予撤銷。

### 三、被告之答辯：

- (一) 依原告檢具商標註冊資料、維基百科網頁、原告年報、銷售額統計表、海外廣告費用表、媒體報導、商品目錄、照片、「TOYS" R" US」及「BABIES" R" US」店面照片等證據資料影本顯示，原告係兒童玩具、衣著等商品之經銷商，

且以「TOYS"R"US」、「BABIES"R"US」等作為其連鎖店之商標，於全球擁有超過 1500 家之大型連鎖玩具店(其中 700 家為海外分店)。西元 1989 年，原告於我國成立第一家「TOYS"R"US」玩具連鎖店，迄今於全國各大城市皆有其門市。又原告除於世界各國及我國陸續註冊有「TOYS"R"US」、「KIDS"R"US」、「BABIES"R"US」、「PARTIES"R"US」、「"R"US」、「TOYS"R"US TOY BOX」、「TOYS"R"US EXPRESS」、「BIKES"R"US」等系列商標，並投入高額之廣告費用，並印製型錄、文宣等廣告促銷，每年皆有可觀之銷售金額，西元 2005 年全球銷售金額已達一百三十多億美金。應可認定系爭商標於 96 年 4 月 11 日申請註冊時，原告之「TOYS"R"US」系列據以異議諸商標表彰於兒童玩具、衣著等商品已廣為相關事業或消費者普遍認知而達著名之程度。

(二)據以異議諸商標，係以「R」代表英文「ARE」，並以反寫「"R"」或「R」或結合星星圖形，作為特殊並突顯之設計，有其獨創性，而予人印象深刻，具有較高之識別性，其他商標稍有近似，固有引起消費者產生混淆誤認之可能，惟系爭商標係由彩色愛心組成之大樹圖形為主體，底下加上藍色外文「Organic R Us」字串所構成，原告實際使用及註冊第 1159419、9551、573764、985827、0000000、0000000、112369、34609、0000000、112371、0000000、605639 號「"R"US」、「TOYS"R"US」、「TOYS"R"and Star Design」、「TOYS"R"US TOY BOX」、「TOYS"R"US EXPRESS」、「BABIES"R"US」、「KIDS"R"US」、「BIKES"R"US」、「PARTIES"R"US」等商標，則由墨色或彩色之「"R"US」、「TOYS"R"US」、「BABIES"R"US」、「BIKES"R"US」、「PARTIES"R"US」等符號文字所設計而成，二者整體構圖意匠有別，予人寓目印象應有明顯之差異。又即使二商標文字部分皆有相同之外文「R」及「US」，或皆於外文「R」及「US」之前加上一單字作為設計，而有其相仿之處。然據以異議諸商標外文係由「"R"US」，或「TOYS」、「BABIES」、「BIKES」、「PARTIES」等與其玩具商品相關之文字結合「"R"US」，或以印刷文字或藝術文字設計而成，其中之「R」字係以「"」符號加強，或同時將「R」字反轉書寫設計，或於反寫之「"R"」外加有星星形狀外框，或係凸顯反寫文字「R」，並於其內加上星星圖形設計。而系爭外文則為「Organic R Us」一體設計而成，並未突顯任何一部分之文字，雖「Organic」有「有機的」等含意，亦與其指定使用之有機肥料等商品之說明有關，然仍予人寓目為整體之印象，並無使人將「R Us」割裂產生單獨之識別印象，兩造商標文字之設計方式不盡相同，所表彰之內涵亦屬有別。故兩造商標雖有相近似之處，惟其近似程度非高。

- (三)據以異議諸商標主要係表彰使用於兒童玩具、衣著等商品，而系爭商標則係指定使用於植物生長激素、農業用防腐保存劑、園藝用化學品（殺菌劑及除草劑及殺蟲劑及寄生生物驅除劑除外）、農業用化學品（殺菌劑及除草劑及殺蟲劑及寄生生物驅除劑除外）、殺菌劑用化學添加劑、基肥、有機肥料等商品，二者商品之性質差異極大，其市場有所區隔，不具明顯之競爭關係。據以異議諸商標固具有較高之識別性，並使用於兒童玩具、衣著等商品且已臻著名，惟系爭商標與據以異議諸商標具較高識別性之設計並不相同且近似程度非高，又指定使用之商品與據以異議諸商標所表彰商品之市場有所區隔，不具明顯競爭關係，綜合上開各相關因素客觀判斷，系爭商標之註冊應無可能使相關消費者混淆而誤認二商標之商品係來自同一來源之系列商標，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。
- (四)商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段規定之商標淡化適用範圍，應在非常例外之情況，以降低對自由競爭之傷害，故於近似程度之要求上，商標淡化之虞對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高，又其所保護之客體應為識別性與著名性較高之商標。而據以異議諸商標固有較高之識別性，又以包含「R」及「US」作為設計於我國有效存在之商標，僅有本件兩造所註冊者，並無普遍使用於各類商品或服務之情形。然依據原告之證據資料，據以異議諸商標僅使用於兒童玩具、衣著等商品，固為兒童玩具、衣著等商品之相關消費者所普遍認知，惟尚不足認定已為該商品領域外之我國大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，而已達較高之著名程度。況兩造商標亦非高度近似已於前述，據以異議諸商標之識別性或信譽遭受減損之可能性較低，亦無其他證據可證明系爭商標與據以異議諸商標間存在實際聯想，故依現有因素客觀判斷，系爭商標之註冊應無減損據以異議諸商標之識別性或信譽之虞。原告另舉中台異字第 G00000000、G00000000、G00000000 號等件商標異議審定書之認定，惟其商標、指定使用商品、適用法規等與本件案情皆有不同；又原告所舉各國與據以異議諸商標相關案件之認定，則因各國法制及風俗民情不同，且該等被爭議之商標與本件系爭商標亦有差異，均不足作為有利於原告主張之論據。
- (五)觀諸原告於起訴後委請蓋洛普市場調查股份有限公司就本案相關爭點所進行獨立之市場調查報告，其係由原告單方委託民間公司調查製作而成，其公正性已有可議，又系爭商標係指定使用於植物生長激素、農業用防腐保存劑、園藝用化學品（殺菌劑及除草劑及殺蟲劑及寄生生物驅除劑除外）、農業用化學品（殺菌劑及除草劑及殺蟲劑及寄生生物驅除劑除外）、

殺菌劑用化學添加劑、基肥、有機肥料等商品，則系爭商標所表彰商品之相關消費者，其從事之行業大抵為農業相關領域工作，然前開問卷中調查區域範圍僅及於國內5大都會區（台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市），尚乏國內主要農業鄉鎮等地區，其整體調查地區之城鄉比例顯有失衡之處，則該等市場調查報告是否具有客觀公正性，亦有疑義；況該等問卷調查，其抽樣之有效樣本數僅800份，數量有限，另觀諸該調查報告中受調查對象就上開據以異議諸商標與系爭商標是否產生關聯性聯想之分析圖表中，可知平均僅18%左右之受調查對象會對二造商標產生「一定是」及「可能是」有關聯性之聯想，其餘表示「不太可能是」及「完全不可能是」者平均高達82%，另由受調查對象就系爭商標是否有可能使上開以異議爭諸商標之品牌印象模糊淡化之同意度調查圖表中，亦可看出平均僅25.13%之受調查對象表示「非常同意」及「還算同意」有致據爭商標品牌模糊淡化，其餘表示「不太同意」及「完全不同意」者平均亦超過74%。是依上開市場調查報告資料觀之，由整體觀之，受調查對象就二造商標間是否產生關聯性之聯想，或有致據以異議諸商標之品牌模糊淡化之問卷結果，均顯示答稱「肯定」或「同意」者大抵不超過25%，其比例尚低，而答以「否定」或「不同意」者皆超過74%，其比例極高，除已逾半數外，亦明顯高出答稱「肯定」或「同意」者甚多，故原告所檢送上開市場調查報告，尚難證明系爭商標之註冊，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞，綜上論述，被告原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、參加人經本院命獨立參加，並未到庭陳述，亦未提出任何書狀以供本院斟酌。

#### 五、本院之判斷

（一）本件參加人以「農欣生技有限公司標章」商標（商標圖樣中之「Organic」聲明不在專用之列），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1類之「植物生長激素、農業用防腐保存劑、園藝用化學品（殺菌劑及除草劑及殺蟲劑及寄生生物驅除劑除外）、農業用化學品（殺菌劑及除草劑及殺蟲劑及寄生生物驅除劑除外）、殺菌劑用化學添加劑、基肥、有機肥料、有機質肥料、天然質有機肥、土壤肥料、土壤改良劑、固體肥料、液體肥料、植物營養劑、海藻精肥料、微生物土壤改良素、腐植酸肥料、由腐植土變成的肥料、植物用微量元素肥料、農業用肥料」等商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1299094號商標。嗣原告以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第12款、第13款及第14款之規定，對之提起異議。經被告審查後，認本件應無商標法第23條第

1 項第 12 款規定之適用，且因原告未就系爭商標違反商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款之部分補正異議理由，而為「商標法第 23 條第 1 項第 12 款部分，異議不成立；主張商標法第 23 條第 1 項第 13、14 款部分，異議駁回。」之審定。（按原處分書係誤植為「第 12、13 款」部分，異議駁回，業經被告於 99 年 8 月 5 日以 (99) 智商 0810 字第 09980371980 號函更正）。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理由駁回原告之訴願，原告仍不服，提起本件訴訟，並執前詞主張據以異議諸商標為著名商標，其與系爭商標相較，屬近似之商標，而有商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段及後段規定之情形，被告則認系爭商標之註冊，並無商標法第 23 條第 12 款前段及後段所規定之情形。故本件主要爭點仍為系爭商標與據以異議諸商標相較，是否有違商標法第 23 條第 12 款前段及後段之情形，而不應准予註冊。

(二) 按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。商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文前後段分別定有明文。次按判斷有無上開第 12 款前後段規定之情形，須先判斷二商標是否相同或近似，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，應本客觀事實判斷之，例如：(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，應異時異地隔離及整體觀察為標準；(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，異時異地隔離並整體觀察，以辨其是否足以引起普通知識經驗之消費者混淆誤認之虞為斷。

(三) 經查比對系爭商標與據以異議諸商標，系爭商標圖樣係由 3 個淺綠、土黃、桃紅色心型串連成樹冠部及 1 個咖啡色呈上細、下粗三角形樹幹部所構成一碩大樹狀圖形；其下方置有藍色斜體外文「Organic R US」所組合而成；據以異議諸商標則係由「R」US；或「TOYS」、「KIDS」、「BABIES」、「BIKES」、「PARTIES」等與「R」US 相結合；或以印刷文字或藝術文字將「R」字母之反寫（以下以「反 R」表示）及以雙「"」符號特別標

出「反 R」字母（以下以「" 反 R"」表示）作加深印象之設計，或於星星形狀外框內置「" 反 R"」，或係凸顯「反 R」於其內加上五角星星圖形等設計所構成，雖系爭商標中外文「Organic」為有機之意，與其指定使用之有機肥料等商品之說明有關，其識別性不高，並經聲明不在專用之列，惟參照被告公布之「聲明不專用」審查要點 2 可知，「因該圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用」，故系爭商標中聲明不專用部分之目的係在於避免爭議，惟仍不可忽略其於整體設計中所佔之地位，其仍屬整體構圖之一部分，故雖系爭商標圖樣中外文「Organic」部分已經聲明不專用，惟在判斷商標是否近似時，仍應就上開聲明不專用之部分為整體比對。

(四)次查系爭商標中聲明不專用部分與非聲明不專用部分之版面配置及設計型態已如前述，而聲明不專用之外文「Organic」，與非聲明不專用之「R US」，係以一般外文書寫之方式並列，且字型、字體大小、單字之間距皆屬相同，一般消費者於觀察系爭商標之外文部分時，應會將「Organic」與「R US」予以整體觀察，故雖該部分已聲明不專用，惟仍使一般消費者於觀察整體商標之外文部分時，因其文字書寫之整體性，而就此聲明不專用之部分一併觀察；而據以異議諸商標之整體設計已如前述，再就據以異議諸商標之字體、使用標點符號細觀，無論各據以異議商標就其商標使用之外文，於字型上作何等之變化，其「R」字部分皆會再有其特殊之變化，以作為與其他外文文字之區別，而其變化之方式亦已如前述，故據以異議諸商標予消費者寓目印象之部分，實為其「變化 R」之部分。另系爭商標之整體構圖配置復如前述，將樹形圖與外文部分相較，樹形圖不僅所佔比例較大，且配色方式鮮明，故一般消費者於觀察系爭商標時仍會於樹形圖之部分施以較多之注意，綜上以觀，系爭商標與據以異議諸商標雖均有外文「R US」之部分，惟其間尚有上開眾多不同且可茲區辨之處，縱謂非全無近似之處，惟其近似程度甚低。

(五)再按商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第 16 條定有明文。而有無該款所稱著名商標之認定時點，依據商標法第 23 條第 2 項之規定，應以商標申請註冊時為斷，亦即於商標申請註冊時，市場上是否已有相同或近似之他人著名商標。故本件於判斷系爭商標有無商標法第 12 款前段規定之情形時，必須判斷據以異議諸商標於系爭商標申請註冊時是否已為著名商標。經查外文「"R" US」、「TOYS "R" US」

等系列商標係原告所屬集團創用於兒童玩具、衣著等相關產品及其經銷服務，除於其本國（美國）、亞洲地區等世界各國或地區廣泛註冊外，且於72年起即於我國陸續取得註冊第9551、985827、0000000、0000000、112369、0000000、112371、0000000、605639號等多件商標，指定使用於兒童玩具、衣著等商品及服務上，並自西元1989年（即民國78年）起即在我國設立「TOYS "R" US」（即玩具反斗城公司）等多家大型連鎖玩具店，致力推廣行銷其商品或服務，多年來持續透過國內全省各地經銷據點標示有「TOYS "\_R" US」之廣告招牌、商品型錄及長期刊登雜誌廣告廣泛促銷其商品或服務，其廣告費用及銷售量及金額均相當可觀。凡此有原處分卷附世界各國或地區註冊資料、維基百科網頁、訴願人公司年報、報章雜誌報導、「TOYS "R" US」及「BABIES"R" US」店面照片、商品目錄、宣傳單等證據資料影本可稽，堪認據以異議諸商標於系爭商標96年4月11日申請註冊前，已於其所註冊登記及使用之商品類別上為著名商標。

- (六)又按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。經查據以異議諸商標屬著名商標雖如前述，惟其著名程度應僅及於兒童玩具、衣著等相關商品或服務領域上，與系爭商標所指定使用之植物生長激素、農業用防腐保存劑、園藝用化學品、農業用化學品、殺菌劑用化學添加劑、基肥、有機肥料等商品之性質截然不同，彼此間市場區隔明顯而不具有利益競爭關係。故二造商標縱非全無近似之處，惟其近似程度甚低，且據以異議諸商標僅著名於兒童玩具、衣著等相關商品及服務上，而該兒童玩具、衣著等相關商品及服務與系爭商標所指定使用之園藝用化學品、農業用化學品、有機肥料等商品性質截然有別，市場區隔明顯，且不具利益競爭關係，故相關消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主體，客觀上尚無使相關公眾對系爭商標所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，故系爭商標之註冊應無違反商標法第23條第1項第12款前段之規定。
- (七)復按關於著名商標之保護，著重於該商標所表彰之識別性及信譽，已廣為消費者普遍認知，為防止他人有意利用或甚至無意但因著名商標之著名性而受有利益，致發生不公平情事，因此對著名商標之保護，商品或服務是

否類似已非重點。然為免保護過當，仍須以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為要件。且按著名商標之著名程度如已超越該領域之相關消費者而為一般消費者所知悉，且該商標除具備表彰商品來源之功能外，尚具有品質保證或特定商譽之意義，則縱他人將該近似之商標使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務上，亦有可能因普遍使用之結果，而減弱該著名商標之識別性，或因將該近似商標使用於價值較低廉或具有負面評價之商品，而降低該著名商標所代表之品質或信譽。故商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定，係規範「雖不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標之識別性或信譽之虞」之情形。因此，在判斷是否對著名商標之識別性或信譽有減損之虞時，必須先判斷該著名商標是否已不僅表彰於該使用領域內之商品來源及信譽，且係對一般消費者即包括非屬該使用領域之消費者而言，該著名商標亦已代表一定之品質保證或特別之商譽。故被告抗辯商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，方能適用第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定，並無違誤，且符合被告於 96 年 11 月 9 日授權原審定機關訂定發布之商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護審查基準 3.2 之規定。經查依據原告於異議、訴願及本院審理時所提出之證據，僅可證明據以異議諸商標於兒童玩具、衣著等相關商品及服務上之相關事業或消費者間為著名商標，然並無法證明一般消費者可認識據以異議諸商標對非兒童玩具、衣著等相關商品及服務，亦具有一定之品質保證或享有特別之商譽。且查系爭商標係指定使用於與系爭商標所指定使用之植物生長激素、農業用防腐保存劑、園藝用化學品、農業用化學品、殺菌劑用化學添加劑、基肥、有機肥料等商品，與據以異議諸商標所著名之與兒童玩具、衣著等相關商品及服務，毫無關聯可言，亦不見原告有於系爭商標所表彰商品市場多角化經營之可能，況二造商標近似程度極低，商品類別亦有明顯區隔，故難謂系爭商標之註冊有減損據以異議諸商標之識別性或信譽之虞，而有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之規定。原告雖主張系爭商標之註冊可能導致未成年之嬰幼兒與青少年於選購據以異議商標之玩具商品時，留有對系爭商標所指定使用之有機肥料等商品的負面印象，而有減損據以異議諸商標所表彰商品或服務之信譽云云，實屬其主觀之臆測，並未提出任何證據以證其實，此部分主張實不足採。

- (八)另原告於本院審理時，提出其於收受訴願決定後委託蓋洛普市場調查股份有限公司所作之市場調查報告，主張系爭商標會與據以異議諸商標混淆誤認或降低其識別性及信譽之可能，而不應准予註冊云云。被告對此報告之

提出並無意見，且辯稱系爭商標商品係使用於農業相關領域，然前開問卷中調查區域範圍僅及於國內 5 大都會區，尚乏國內主要農業鄉鎮等地區，且從該調查報告中可知調查對象就上開據爭諸商標與系爭商標產生關聯性聯想之比例並不高，另受調查對象則有極高比例認系爭商標不會使上開據爭諸商標之品牌印象模糊淡化等語。經查依據上開市場調查報告，確實其調查之城市及地點均係大都會區及熱鬧商場等（見卷附調查報告第 4 頁），且依據其就二造商標有無關聯性之調查，僅 1.63% 之比例認為二造商標一定是有某種關係（見卷附調查報告第 14 頁），而就品牌印象模糊化之調查，亦僅有 8.38% 表示非常同意（見卷附調查報告第 19 頁），依此比例，尚難認系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定。雖上開規定就混淆誤認或減損之標準係認產生「之虞」即可，惟查爭議商標間之判斷重在異時異地且隔離觀察，而原告所提報告則不見以此為基礎之問題設計，故該調查報告之比例確有可能於異時異地隔離觀察後更為降低，因而原告所提調查報告並不能證明系爭商標之註冊，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞。

六、綜上所述，系爭商標與據以異議諸商標僅有程度極低之近似，且據以異議諸商標僅著名於兒童玩具、衣著等相關商品及服務上，與系爭商標所指定使用之商品性質截然有別，市場區隔明顯，並不具利益競爭關係，故相關消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主體，客觀上尚無使相關公眾對系爭商標所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，又據以異議諸商標之著名程度，尚未及於系爭商標所指定使用之商品類別，則據以異議諸商標之識別性或信譽並不致因系爭商標之註冊而有減損之可能，故系爭商標之註冊應無違反商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段及後段之規定。從而，被告所為本件異議不成立之審定，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、訴願決定，並命被告就系爭商標應為異議成立撤銷註冊之處分，均為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，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，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 100 年 8 月 25 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 蔡惠如

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 100 年 9 月 5 日

書記官 陳士軒