智慧財產法院 100 年度行商訴字第 63 號行政判決

原 告 大陸地區·農夫山泉股份有限公司

代 表 人 鍾睽睽

訴訟代理人 林正隆律師

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 林政憶

參 加 人 農夫山泉股份有限公司

代 表 人 尤昱誠

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 3 月 23 日經訴字第 10006097600 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，判決如下：

主 文

訴願決定及原處均撤銷。

被告對於註冊第 01045230 號「農夫山泉」商標異議案，應作成異議成立撤銷註冊之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：尤昱誠前於民國 91 年 5 月 15 日以「農夫山泉」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 32 類之汽水、碳酸水、碳酸飲料、蘇打水、礦泉水、山泉水、運動飲料、鈣離子水、沙士、蔬菜汁、奶茶、包裝飲料水、純水、杯裝水、加味水、活性水、水（飲料）、電解離子水、製礦泉水配料、製飲料配料等商品，並聲明圖樣內之「山泉」不在專用之內，向被告申請註冊，經被告審查，准列為審定第 01045230 號商標（下稱「系爭商標」，如附圖一所示）。嗣原告於 92 年 5 月 14 日以系爭商標有違當時商標法第 37 條第 7、14 款之規定，對之提起異議，於被告審查期間，適商標法於 92 年 11 月 28 日修正施行，依現行商標法第 89 條第 1 項規定：本法修正施行前，已核准審定之註冊申請案，於本法修正施行時未經撤銷原審定者，依修正後之規定，逕予註冊；其應繳納第一期之註冊費，視為已繳納；又依同法第 90 條規定：本法修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理；本件原申請異議主張之條款業經修正為商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款。案經被告審查，認系爭

商標有違修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款，以 93 年 7 月 26 日中台異字第 920578 號商標異議審定書為「系爭第 1045230 號『農夫山泉』商標之註冊應予撤銷」之處分。尤昱誠不服，提起訴願，訴經經濟部以 94 年 1 月 13 日經訴字第 09406120240 號訴願決定駁回訴願後，遞序提起行政訴訟，經臺北高等行政法院以 95 年 2 月 16 日 94 年度訴字第 798 號判決將訴願決定及原處分均撤銷，旋尤昱誠將系爭商標移轉予參加人農夫山泉股份有限公司（原名「好農夫國際貿易股份有限公司」），並經被告於 95 年 5 月 2 日核准移轉登記，嗣被告依前開判決意旨重為審查，以 99 年 11 月 29 日中台異字第 960489 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 100 年 3 月 23 日經訴字第 10006097600 號訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，被告應作成註冊第 01045230 號「農夫山泉」商標異議成立、撤銷其商標註冊之處分。並主張：

(一)系爭商標與據以異議商標「農(簡體字)夫山泉」(下稱「據以異議商標」，如附圖二所示)為近似商標：

系爭商標與原告之據以異議商標相較，二者在外觀上僅有首字字體繁、簡之差異，於觀念及讀音上復均相同，二者於異時異地隔離觀察，其予人於外觀、觀念及讀音上均難加以區辨，實易產生兩造商標係出自同一來源之聯想，應屬構成近似之商標，且二者均指定礦泉水、瓶裝飲用水等同一或類似之商品。

(二)據以異議商標具高度識別性：

據以異議商標之獨創性及識別性極高，係運用既有字彙結合而成之文字商標，且未直接明顯表示與指定使用商品相關之訊息，而除原告及參加人外，國內並無其他廠商以之作為商標或申請註冊使用，其先天識別性不低。

(三)系爭商標註冊違反修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定：

1. 據以異議商標早在民國 85 年（西元 1996 年）及民國 86 年（西元 1997 年）即已在大陸地區註冊，由於產品採用非常純淨的千島湖區域的水而聞名，品質優良受到大陸地區消費者高度好評，銷售量巨幅提升，公司規模擴充，廣告量也大幅增加，廣告範圍係在全大陸地區而非限於浙江等區而已，於民國 90 年的銷售額已超過人民幣 5 億，民國 91 年的銷售額超過人民幣 6 億，銷售地區遍及亞洲、大洋洲地區及美國，隨後原告於民國 93

年向韓國、新加坡、香港等國家申請註冊「農夫山泉」商標獲准，據以異議商標之著名程度已達於全球。原告於異議程序及訴願程序中已提出書證資料，足證據以異議商標為著名商標之事實，實則系爭商標於91年註冊隔年，據以異議商標已經獲得中國飲料工業十強以及中國名牌產品的殊榮，且得到大陸地區馳名商標的認定，益加證明據以異議商標的著名程度。

2. 按「所謂『著名』，係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。其認定標準並不以在我國註冊、申請註冊或已使用為前提要件，其保護範圍較一般註冊商標為廣」，被告所公佈之商標法逐條釋義第三章審查及核准中關於商標法第23條第1項第12款訂有明確之定義，而原告之據以異議商標著名程度及其識別性高均已如前述，對於曾至大陸地區之相關公眾，應必然熟悉據以異議商標，而既然兩岸三地經貿往來密切，顯然在此情形下，我國之相關公眾對據以異議商標亦必定知悉，則依前述被告所公佈商標法逐條釋義之內容，據以異議商標保護範圍應較廣大，並已達著名之程度。

3. 99年6月29日在重慶舉行的第5次江陳會中完成簽署之「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」已於99年9月12日生效，依該協議第七點第(二)項約定「七、協處機制：雙方同意建立執法協處機制，依各自規定妥善處理下列智慧財產權（知識產權）保護事宜：……(二)保護著名（馳名）商標、地理標誌或著名產地名稱，共同防止惡意搶註行為，並保障權利人行使申請撤銷被搶註著名（馳名）商標、地理標誌或著名產地名稱的權利；」，而據以異議商標在大陸地區確實屬於馳名商標，依上開協議內容，自應予保護之。

(四)系爭商標註冊違反修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定：

1. 系爭商標之原申請人尤昱誠有長期於大陸經商之事實：

(1) 尤昱誠對於飲料以及淨化水質方面多所研究，並曾取得我國及大陸地區純淨水自動灌裝機新式樣專利以及自動淨化水質填充機實用新型專利，且尤昱誠曾經住居於或任職於「大陸地區廣東省廣州市白雲山元下田村南片云山大道8號」，並以此地址作為其在大陸地區申請專利之地址，一般而言，我國人民於大陸地區申請專利或商標案件，如其實質上未在大陸經商者，只會留其在臺灣之地址，由此足證尤昱誠有長時間在大陸地區從事飲水業相關業務之事實。

(2) 依尤昱誠於85年至92年間之出入境資料所示，其申請系爭商標日（即91年5月15日）前，於90年1月24日、2月16日、3月2日、3月

21日、4月3日、5月10日、8月13日及91年1月31日、3月1日頻繁地出境，而尤昱誠雖於本院100年8月16日準備程序時陳稱：

「（問：是否常去大陸）有去玩」、「（問：是否有經商？）沒有經商」云云，然依前開出境記錄所示，尤昱誠顯非單純至大陸地區遊玩，否則豈會頻繁地出境，再參酌其以大陸地區之地址作為其申請大陸地區專利之地址，其顯有在大陸地區經商之事實。此更顯見系爭商標乃因為尤昱誠因業務上競爭關係而知悉大陸地區在飲料業紅得發紫的「農夫山泉」商標，並因此搶先將「農夫山泉」商標以繁體字向臺灣地區申請註冊之事實，足堪認定。

2. 商標法第23條第1項第14款之規定「其他關係」，應採從寬認定之標準，亦即衡諸一般經驗法則，申請人縱非直接知悉先使用商標之存在，倘能證明係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲者，即不應受商標法之保護，參酌前述尤昱誠從事之業務及其與大陸地區關係之密切等情形，應符合其因「其他關係」知悉原告之據以異議商標要件。

三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並辯稱：

- （一）商標法第90條規定，本法修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件係92年11月28日商標法修正施行前，已提出異議之案件，原處分既經撤銷，即屬尚未異議審定之案件，而系爭商標所涉之修正施行前商標法第37條第7、14款，業經修正為現行商標法第23條第1項第12、14款，於修正施行前後法條規定均為違法事由。
- （二）商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前為商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款所明定。前開條款規定之適用，除兩造商標相同或近似，據以異議商標有先使用於同一或類似商品或服務之事實外，必須申請人有因「與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係」存在，知悉他人商標存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊者，方有適用之餘地。所謂「其他關係」雖是一概括規定，惟依立法解釋仍須有類似前開「契約、業務往來、地緣」之情形方屬之。故所謂「其他關係」應係指例如；商業、僱傭、承攬等情形而言（臺北高等行政法院

94 年度訴字第 798 號判決意旨參照)。本件系爭商標與據以異議商標相較，在外觀上僅有首字字體繁、簡之差異，於觀念、讀音均相同，二者固屬構成高度近似之商標，且據以異議商標亦有先使用於同一或類似之礦泉水、瓶裝飲用水等商品之事實。惟查原告固主張參加人前手尤昱誠曾取得我國及大陸地區純淨水自動灌裝機新式樣專利以及自動淨化水質填充機實用新型專利，並於訴願階段檢送尤昱誠於我國及大陸地區申請「自動淨化水質填充機」、「純淨水自動灌裝機」專利相關資料及上揭申請資料所註明之地址實地照片，然該等資料僅能證明尤昱誠有於大陸地區申請水質淨化機器之專利，並未能證明尤昱誠與原告有契約、業務往來、地緣或商業、僱傭、承攬等具體關係而知悉據以異議商標之存在，是依前揭判決意旨，系爭商標應無前揭條款規定之適用。

(三)修正前商標法第 37 條第 7 款規定：商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文規定：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。本款之立法意旨係在保護著名商標或標章外，亦在防止混淆，維護交易安全，保護消費大眾利益，是據以異議商標為著名商標，依前揭法條規定為必須具備之要件。又依商標法施行細則第 16 條規定，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。而著名商標之認定時點，即據以異議商標是否著名，依商標法第 23 條第 2 項規定，應以系爭商標申請時點作為判斷基準。著名商標之認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱；相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；商標使用或宣傳期間、範圍及地域等各種相關因素判斷之（「商標法第 23 條第 1 項第 12 款著名商標保護」審查基準〔下稱「審查基準」〕2.1.2.1 參照）。經查：

1. 商標是否近似暨其近似之程度：

本件系爭商標與據以異議商標相較，二者皆予人單純文字商標之整體印象，在外觀上僅有首字字體繁、簡之差異，於觀念、讀音上復均相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察及連貫唱呼之際，極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，且近似之程度較高。

2. 商標識別性之強弱：

本件爭議之中文「農夫山泉」係運用既有字彙結合而成之文字商標，且未直接明顯表示與指定使用商品相關之訊息，除參加人前手及原告外，國內並無其他廠商以之作為商標或申請註冊使用者，其先天識別性不低。

3. 據以異議商標是否為著名商標：

商標是否著名應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名（「審查基準」2.1.2 參照）。復因本件系爭商標是於 91 年 5 月 15 日申請註冊，故原告檢送之事證，必須足以反映系爭商標申請註冊時，相關事業或消費者知悉或認識據以異議商標之程度。以下茲就原告所檢送相關證據資料審酌判斷之。

(1) 原告於異議階段檢送之相關證據資料：

① 本件據原告檢送之美國國家檢測實驗室檢測報告、榮譽證書、評價證書、產品質量免檢證書等資料，為原告或其前身浙江千島湖養生堂飲用水有限公司產品質量、經營績效或消費信賴之相關文件，銷售歷史數據、客戶分類表、海關報單、交易發票、經銷契約、生產基地照片及廣告合約與費用支出等資料僅能直接反映原告（或其前身）公司營運規模、貨物銷售、完納稅捐及支出廣告費之情形，中國大陸及日本、澳洲之註冊資料，雖得作為認定該據以異議商標是否著名的參酌因素之一，但仍需配合實際使用或廣告資料始能反映相關事業或消費者知悉或認識據以異議商標之程度。

② 原告檢送之浙江省市場流通工作小組核發之證書、浙江省著名商標證書、2002 年度監測報告、中華全國信息商業中心證明及證書、1998 四川暢銷品牌證書、1998 浙江食品飲料展會榮譽證書、000000000 年 AC 尼爾森銷量統一表、000000000 年度瓶裝飲用水市場分析、1997 至 2002 年之寧波晚報、巴音郭楞日報、錢江晚報、南湖晚報、溫州時報、楊子晚報、太原晚報、齊魯晚報、新民晚報、市場報、南京日報、杭州日報、溫州晚報、文匯報、羊城晚報、北京晚報、北京青年報等報紙報導及廣告等證據資料雖可證明據以異議商標於中國大陸或特定省、市之市場佔有率、知名度或銷售情形，惟上開證據資料均為侷限於中國大陸之使用資料，雖然兩岸三地經貿往來密切，然據以異議商標表彰之礦泉水、瓶裝飲用水等商品為一般日常生活所必需之飲料商品，復具有單價低、替

代性高、市場品牌推陳出新、同業競爭激烈等特性，加以據以異議商標之商品從未於臺灣地區行銷、販賣或廣告，故國內消費者對據以異議商標非必然知悉。是依現有證據資料，尚乏客觀證據顯示據以異議商標於系爭商標申請註冊時，在中國大陸所建立的知名度已到達我國，並已為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。

③至於原告所提出之系爭商標 91(2002)年 5 月 15 日申請註冊後之證據，如浙江名牌產品證書、深圳質量認證中心認證書、浙江消費者協會榮譽證書、中國飲料十強證書、中國名牌產品證書、經濟視窗廣告、亞運特刊廣告影本，以及非據以異議商標使用證據之資料，如國際瓶裝水協會證書、27 屆奧運指定用水協議書、乒乓球代表隊贊助合同、飲料工業協會會員證書、2008 年奧運熱心贊助廠商、農夫山泉陽光工程契約書等，因不能反映據以異議商標於系爭商標申請註冊時之知名程度，自難採為有利之事證。

(2)原告於訴願階段提出之相關證據資料，如廣告及銷售資料、四川暢銷品牌及浙江省飲料及食品博覽會暢銷產品證明、中國商業聯合會頒給市場綜合佔有率第一名榮譽證書、中國飲料十強證書等證據資料，已經原處分認定，而據以異議商標於韓國、新加坡、香港等地之註冊資料及奧運指定專用水授權文件，並非符合商標法第 6 條規定之使用證據，雖得作為認定該據以異議商標是否著名的參酌因素之一，但仍需配合實際使用或廣告資料始能反映相關事業或消費者知悉或認識據以異議商標之程度。又據以異議商標產品銷售澳洲及美國出口資料，或無出口、申報日期，或其出口、申報日期在系爭商標 91(2002)年 5 月 15 日申請註冊日之後，自難採為有利之事證。是以，原告於訴願階段所提出之前揭證據資料，亦無法證明據以異議商標之知名度於系爭商標申請註冊時，已為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。

4. 相關消費者對各商標熟悉之程度：

按相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（「混淆誤認之虞」審查基準 5.6 參照）。又基於我國商標法採註冊保護之原則，關於「相關消費者」之內涵，自應以註冊地領域，即我國國內消費者為範圍。本件據以異議商標難認已為國內相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，已如前述。另依參加人提出之證據資料顯示，參加人前手於系爭商標註冊前，即已於中國時報、自由時報、臺灣日報等報紙及雜誌刊登廣告，並有

「創業搶鮮誌」規劃「新新加盟品牌介紹」之專題加以報導介紹，此有參加人所提出之 92 年 6 至 8 月及同年 11 月之「創業搶鮮誌」、92 年 2 至 9 月之中國時報、自由時報、臺灣日報等報紙廣告影本附卷可稽，衡諸原告並未提出據以異議商標商品於臺灣地區行銷、販賣或廣告之相關資料，依現有資料客觀認定，系爭商標應為我國國內消費者較為熟悉之商標。

(四)本件考量兩造商標雖近似程度較高，據以異議商標先天識別性亦不低，然據以異議「農夫山泉」商標於本件系爭商標 91 年 5 月 15 日申請註冊時，尚未達到已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知之著名程度，自與前揭法條規定須他人商標或標章已達「著名」之要件不符，且系爭商標復較據以異議商標為國內消費者所熟悉。故綜合上開各項因素加以判斷，本件系爭商標，自無前揭修正前商標法第 37 條第 7 款及商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

(五)本件原告主張的條款是涉及修正前商標法第 37 條第 7 款、14 款及修正後的第 23 條第 1 項 12 款、14 款。就修正前後之 14 款部分，原告提出之資料僅能證明參加人前手有在大陸地區申請水質淨化機器等相關商品的專利，沒有辦法直接證明參加人前手與原告有契約、業務往來等具體關係而因此知道據爭商標存在，故未有 14 款之成立。修正前之第 7 款、修正後之第 12 款部分，要件為據以異議商標已達著名程度，但就原告所檢送的証據資料，大部分都是在中國大陸使用的証據資料，沒有相關證據顯示他的商品已經在臺灣地區行銷販售，相較於參加人所檢送的使用證據，系爭商標註冊前參加人前手已經有在相關報章雜誌刊登廣告，相較而言系爭商標反而是較為國內相關消費者所熟悉的商標，沒有修正前之第 7 款、修正後之第 12 款規定適用。

四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並主張：

(一)參加人為合法申請經過被告同意系爭商標之使用，於臺灣投入很多金錢，與大陸應不同，且國情不同、簡體及繁體字也有不同、文化也不同，並沒有仿冒的意思。至於為何使用該名稱申請商標，係因臺灣為農業社會，農夫為通俗的名稱，農夫較為貼切。既然原告知道臺灣市場很大，他們可以提早去申請，有一個前後的程序在。

(二)參加人之代表人以前去大陸是從事汽車隔熱紙的行業，曾在大陸申請過淨水的商標，在民國八十幾年時，據以異議商標在大陸時還沒有很知名，是近年才響亮起來，參加人沒有仿冒的意思。

五、本件經本院與兩造及參加人整理並協定簡化之爭點如下：

系爭商標與據以異議商標是否構成相同或近似，有無修正前商標法第 37 條第 7 款、第 14 款及修正後商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 14 款不得註冊之事由（見本院卷第 76 頁）？

六、得心證之理由：

(一)按本法（商標法）中華民國 92 年 4 月 29 日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理，商標法第 90 條定有明文。上開條文經總統於 92 年 5 月 28 日以總統華總一義字第 09200095990 號令修正公布，並自公布日起 6 個月後即 92 年 11 月 28 日施行。查本件係 92 年 11 月 28 日商標法修正施行前，已提出異議之案件，本件 94 年 1 月 13 日訴願決定及 93 年 7 月 26 日審定既經臺北高等行政法院以 95 年 2 月 16 日 94 年度訴字第 798 號判決撤銷，即屬尚未異議審定之案件，而系爭商標所涉之修正施行前商標法第 37 條第 7、14 款業經分別修正為現行商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款。是以，系爭商標必須有上開修正施行前後法條規定之違法事由，始得撤銷其商標之註冊。

(二)次按，商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊、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，分別為修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款所明定。著名商標之認定時點，商標法第 23 條第 2 項亦明定以申請時為準，亦即據以異議商標是否著名，應以系爭商標申請時點作為判斷基準。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第 104 號解釋參照）。亦即商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名（「審查基準」2.1.2 參照）。

(三)系爭商標未違反修正施行前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定：

1. 二商標是否近似暨其近似之程度：

系爭商標與據以異議均係由單純之中文「農夫山泉」或「農（簡體字）夫山泉」所構成，其差異僅據以異議商標之首字「農」係以簡體字呈現，於

觀念、讀音上復均相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察及連貫唱呼之際，極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，且近似之程度較高。

2. 二商標指定使用商品同一或類似：

系爭商標指定使用之礦泉水、包裝飲料水、杯裝水等商品，與據以異議商標使用於礦泉水、瓶裝飲料水等商品相較，係屬同一或類似商品。

3. 商標識別性之強弱：

據以異議商標之中文「農夫山泉」係運用既有字彙結合而成之文字商標，且未直接明顯表示與指定使用商品相關之訊息，除參加人之前手尤昱誠及原告外，國內並無其他廠商以之作為商標或申請註冊使用者，此有被告商標圖樣名稱資料列印表附卷可稽，故據以異議商標先天識別性不低。

4. 據以異議商標是否為著名商標：

承上，因本件系爭商標是於91年5月15日申請註冊，故原告檢送之事證，必須足以反映系爭商標申請註冊時，相關事業或消費者知悉或認識據以異議商標之程度，以下謹就原告所提出之相關證據資料審酌判斷之：

(1) 原告於異議階段所提出之相關證據資料：

① 本件原告所提出之美國國家檢測實驗室檢測報告、榮譽證書、評價證書、產品質量免檢證書等資料(異議證據2-4、6-7、52，見原處分卷(一)第19至26頁、第28至29頁及證物袋內證物)，為原告或其前身浙江千島湖養生堂飲用水有限公司產品質量、經營績效或消費信賴之相關文件，另銷售歷史數據、客戶分類表、海關報單、交易發票、經銷契約、生產基地照片及廣告合約與費用支出等資料(異議證據22-24、51、55-57，見證物袋內證物及原處分卷(一)第252至268頁)僅能直接反映原告(或其前身)公司營運規模、貨物銷售、完納稅捐及支出廣告費之情形。又中國大陸及日本、澳洲之註冊資料，雖得作為認定該據以異議商標是否著名的參酌因素之一，但仍需配合實際使用或廣告資料始能反映相關事業或消費者知悉或認識據以異議商標之程度。

② 其次，原告所提出之浙江省市場流通工作小組核發之證書、浙江省著名商標證書、2002年度監測報告、中華全國信息商業中心證明及證書、1998四川暢銷品牌證書、1998浙江食品飲料展會榮譽證書、2000至2002年AC尼爾森銷量統一表、1999至2001年度瓶裝飲用水市場分析(異議證據5、8、9、17、附件二4-6、附件八、附件九，見原處分卷(一)第27、30、31至33、104、133至136頁及證物袋內證物)、1997至

2002年之寧波晚報、巴音郭楞日報、錢江晚報、南湖晚報、溫州時報、楊子晚報、太原晚報、齊魯晚報、新民晚報、市場報、南京日報、杭州日報、溫州晚報、文匯報、羊城晚報、北京晚報、北京青年報等報紙報導及廣告（異議證據14、26-44、附件一2、附件二3、附件三3，見原處分卷（一）第58至96頁及證物袋內證物）雖可證明據以異議商標於中國大陸或特定省、市之市場佔有率、知名度或銷售情形，惟上開證據資料均為侷限於中國大陸之使用資料，雖然兩岸三地經貿往來密切，然據以異議商標表彰之礦泉水、瓶裝飲用水等商品為一般日常生活所必需之飲料商品，復具有單價低、替代性高、市場品牌推陳出新、同業競爭激烈等特性，加以據以異議商標之商品從未於臺灣地區行銷、販賣或廣告，故國內消費者對據以異議商標非必然知悉。是依現有證據資料，尚乏客觀證據顯示據以異議商標於系爭商標申請註冊時，在中國大陸所建立的知名度已到達我國，並已為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。

③至於原告所提出之系爭商標91(2002)年5月15日申請註冊後之證據，如浙江名牌產品證書、深圳質量認證中心認證書、浙江消費者協會榮譽證書、中國飲料十強證書、中國名牌產品證書、經濟視窗廣告、亞運特刊廣告影本（異議證據16、19、20、46、47、附件七，見原處分卷（一）第103、106、107頁及證物袋內證物），以及非據以異議商標使用證據之資料，如國際瓶裝水協會證書、27屆奧運指定用水協議書、乒乓球代表隊贊助合同、飲料工業協會會員證書、2008年奧運熱心贊助廠商、農夫山泉陽光工程契約書（異議附件一3、附件三1-2、附件四2、附件六，見證物袋內證物）等，因不能反映據以異議商標於系爭商標申請註冊時之知名程度，自難作為對原告有利事實認定之證據。

(2)原告於訴願階段所提出之相關證據資料：

原告於訴願階段所提出之廣告及銷售資料、四川暢銷品牌及浙江省飲料及食品博覽會暢銷產品證明、中國商業聯合會頒給市場綜合佔有率第一名榮譽證書、中國飲料十強證書（訴願理由附件五、八、十、十一，見原處分卷（二）第76至102、116至117、121至123、124至128頁）等證據資料，均已於異議階段提出，並經原處分認定。又據以異議商標於韓國、新加坡、香港等地之註冊資料及奧運指定專用水授權文件（訴願理由附件七、九，見原處分卷（二）第111至115、118至120頁），並非符合商標法第6條規定之使用證據，雖得作為認定該據以異議商標是否著名的參酌因素之一，但仍需配合實際使用或廣告資料始能反映相關

事業或消費者知悉或認識據以異議商標之程度；據以異議商標產品銷售澳洲及美國出口資料（訴願理由附件六，見原處分卷(二)第 103 至 110 頁），或無出口、申報日期，或其出口、申報日期在系爭商標申請註冊日之後，自難作為對原告有利事實認定之證據。是以，原告於訴願階段所提出之上開證據，亦無法證明據以異議商標之知名度於系爭商標申請註冊時，已為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。

5. 相關消費者對二商標熟悉之程度：

按相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（「混淆誤認之虞」審查基準 5.6 參照）。又基於我國商標法採註冊保護之原則，關於「相關消費者」之內涵，自應以註冊地領域，即我國國內消費者為範圍。查本件據以異議商標難認已為國內相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，已如上述，而參加人之前手尤昱誠於系爭商標註冊前，已於中國時報、自由時報、臺灣日報等報紙及雜誌刊登廣告，並有「創業搶鮮誌」規劃「新新加盟品牌介紹」之專題加以報導介紹等情，有參加人所提出之 92 年 6 至 8 月、同年 11 月之「創業搶鮮誌」、92 年 2 至 9 月之中國時報、自由時報、臺灣日報等報紙廣告影本附卷可稽（見證物袋內證物），衡諸原告並未提出據以異議商標商品於臺灣地區行銷、販賣或廣告之相關資料，本院因此認定依現有資料觀之，二商標中以系爭商標較為我國國內消費者所熟悉。

6. 承上，本件兩造商標雖近似程度較高，據以異議商標先天識別性亦不低，然據以異議商標於系爭商標 91 年 5 月 15 日申請註冊時，尚未達到已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知之著名程度，自與前揭法條規定須他人商標或標章已達「著名」之要件不符，且系爭商標復較以異議商標為國內消費者所熟悉。是以，綜合上開各項因素加以判斷，足以認定系爭商標並無前揭修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定之適用。

7. 原告固主張於 99 年 6 月 29 日在重慶舉行的第 5 次江陳會中完成簽署之「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，已於 99 年 9 月 12 日生效，依該協議第七點第(二)項約定「七、協處機制：雙方同意建立執法協處機制，依各自規定妥善處理下列智慧財產權（知識產權）保護事宜：…(二)保護著名（馳名）商標、地理標誌或著名產地名稱，共同防止惡意搶註行為，並保障權利人行使申請撤銷被搶註著名（馳名）商標、地理標誌或著名產

地名稱的權利；」，而原告之據以異議商標在大陸地區確實屬於馳名商標，依上開協議內容，自應予保護之等語。查原告於本件言詞辯論終結前所提出之「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」（見本院卷第 91 至 95 頁）為關於撤銷商標註冊之行政訴訟中，就同一撤銷理由提出之新證據，本院依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定仍應審酌之，但查上開合作協議係 99 年 9 月 12 日生效，且原告自承據以異議商標於 92 年間始獲得大陸地區著名商標之認定（見本院卷第 64 頁準備程序筆錄），均在系爭商標申請註冊日之後，故上開合作協議，亦不影響本院就系爭商標並無修正前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定適用之認定，原告此部分之主張，為無理由。

- (四)又按「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊、商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，復為修正前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款本文所明定。本款之規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院 99 年度判字第 938、1012 號判決參照）。亦即本條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內外相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院 98 年度判字第 321 號判決參照）。準此，本件系爭商標之註冊有無違反修正前後商標法本款之適用，必須符合以下要件：(1)系爭商標與據以異議商標構成近似。(2)他人於系爭商標申請註冊前有先使用據以異議商標之事實。(3)據以異議商標使用之服務與系爭商標指定使用服務同一或構成類似。(4)系爭商標權人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以異議商標存在。(5)須無前現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款但書規定得該他人同意申請註冊之情形。
- (五)系爭商標違反修正施行前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定：

1. 查據以異議商標早在民國 85 年（西元 1996 年）及民國 86 年（西元 1997 年）即已在大陸地區註冊，為兩造及參加人所不爭執，而本件系爭商標與據以異議商標相較，在外觀上僅有首字字體繁、簡之差異，於觀念、讀音均相同，二者固屬構成高度近似之商標，且據以異議標亦有先使用於同一或類似之礦泉水、瓶裝飲用水等商品之事實，已如上述，且本件系爭商標並無現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款但書規定得該他人同意申請註冊之情形，故本件應就系爭商標權人是否有因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據以異議商標存在進一步審酌。
2. 原告固主張參加人前手尤昱誠曾取得我國及大陸地區純淨水自動灌裝機新式樣專利以及自動淨化水質填充機實用新型專利，並於訴願階段提出尤昱誠於我國及大陸地區申請「自動淨化水質填充機」、「純淨水自動灌裝機」專利相關資料（訴願理由附件十三，見原處分卷(二)第 130 至 145 頁）及上揭申請資料所註明之地址實地照片（訴願理由附件十五，見原處分卷(二)第 148 至 150 頁），然而揭資料僅能證明尤昱誠有於大陸地區申請水質淨化機器之專利，並未能證明尤昱誠與原告有契約、業務往來、地緣或僱傭、承攬等具體關係而知悉據以異議商標之存在，但本件仍應就參加人之前手尤昱誠是否與原告在國內外相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在為審酌，茲論述如後。
3. 原告主張參加人之前手尤昱誠於 85 年 7 月 6 日至 92 年 1 月 15 日多次前往大陸地區，以據以異議商標在大陸地區之知名程度，尤昱誠一定知道據以異議商標之存在等語。經查，尤昱誠並不否認其於 85 年 7 月 6 日至 92 年 1 月 15 日一共出境 24 次，都是前往大陸地區等語（見本院卷第 99 頁），並有本院依原告聲請所函查之內政部入出國及移民署 100 年 8 月 17 日移署資處雲字第 1000127012 號函及所附尤昱誠入出國紀錄附卷可稽（見本院卷第 77 至 78 頁），堪信為真實。雖尤昱誠先於 100 年 8 月 16 日本院準備程序陳稱：有去（大陸）玩，沒有經商等語（見本院卷第 75 至 76 頁），復於本院言詞辯論時陳稱：都到廣州，從事汽車隔熱紙的事情等語（見本院卷第 99 頁），均不能證明與原告有契約、業務往來或商業、僱傭、承攬等具體關係之存在，但查尤昱誠上開陳述間前後矛盾，顯係刻意迴避問題，且其於上開歷經 6 年餘之期間頻繁進出大陸地區 24 次，停留時間少則數日，多者長達 40 日，應堪認定參加人之前手尤昱誠應有地緣關係而知悉據以異議商標之存在，佐以原告與參加人之前手尤昱誠均係從事飲用水相關行業，應具有同業競爭之關係，故參加人之前手尤昱誠與原

告間雖無業務往來，但在國內外相關或競爭同業之間因地緣或業務經營關係而知悉原告先使用商標存在而搶先註冊。

4. 承上，本院因認系爭商標應有修正施行前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款規定之適用，應撤銷其商標之註冊。

七、綜上所述，系爭商標之註冊雖無修正施行前商標法第 37 條第 7 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之適用，但違反修正施行前商標法第 37 條第 14 款及現行商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定。從而，被告商標異議審定書所為「異議不成立」之處分，顯有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合；原告提起本件訴訟，聲請撤銷原處分及訴願決定，並命被告機關作成異議成立撤銷註冊之處分，即有理由，應予准許。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，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，本件原告之訴為有理由，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 100 年 11 月 3 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 熊誦梅

法 官 曾啟謀

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（須按他造人數附繕本）。

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 11 月 3 日

書記官 王月伶