

智慧財產法院 100 年度行商訴字第 99 號行政判決

原 告 呂淑謙

訴訟代理人 李育任律師

被 告 經濟部

代 表 人 施顏祥（部長）住同上

訴訟代理人 劉宗祐

參 加 人 張文豪

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 5 月 10 日經訴字第 10006099250 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：緣原告呂淑謙於民國 97 年 11 月 28 日以「喜得及圖」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 30 類之「糖果、餅乾、糕餅、酥餅、煎餅、脆餅、烤餅、捲餅、麻糬、土司、蛋糕、麵包、漢堡、三明治、派餅、甜甜圈、銅鑼燒、饅頭、發糰、鬆餅」等商品，向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經該局審查，於 98 年 8 月 16 日公告列為註冊第 1374796 號商標（下稱系爭商標，如附圖 1 所示）。嗣參加人張文豪於 98 年 9 月 9 日以其所有註冊第 1305073 號商標（下稱據以異議商標，如附圖 2 所示）主張系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款之規定，對之提起異議，經原處分機關審查，以 99 年 12 月 30 日中台異字第 G00980729 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告經濟部以 100 年 5 月 10 日經訴字第 10006099250 號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之決定，原告遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張：

（一）系爭商標係由中文「喜得」置於鑲有圖案之圓形圖上所聯合組成，其中由左上右下排列之中文「喜得」二字係以棗紅色呈現，外觀甚為醒目，據以異議商標僅由中文「喜得」二字所單獨構成，二者相較，外觀上前者為文字與圖形組合之商標，後者僅為單純文字之商標，且系爭商標及據以異議商標「喜得」二字之書寫字形亦有所不同，若於異時異地隔離觀察，兩者非高度近似之商標。況「喜得」之商標名稱早已廣泛使用註冊，經原告向智慧財產局資料庫查詢結果，使用「喜得」商標者為數不少，此有「喜得」商標檢索列表 1 份可參，可知中文「喜得」二字之文字組合非參加人所首創之文字，其識別性自屬薄弱。

- (二)系爭商標指定使用之「酥餅、烤餅、土司、麵包、漢堡、三明治、派餅、饅頭、鬆餅」等商品，與據以異議商標指定使用於「速食店、早餐店、漢堡店」等服務相較，系爭商標指定之商品雖常為據以異議商標表彰之服務所提供販賣之商品，二者所提供商品或服務之內容、性質相同或相近，然考量參加人所指定之服務係以複合式餐飲之經營方式為主，而原告對於所指定商品之經營模式則以團購商品為主，其市場主力在網路購物，與參加人定點式販賣性質有所不同，因而其消費族群亦會有所不同，故二者指定之商品或服務間所構成之類似程度尚屬不高。
- (三)本案所爭議之中文「喜得」二字，早於 65 年起即陸續有以之作為商標或商標之一部分，在智慧局獲准註冊於各類商品或服務者，所在多有，其中有案外人喜得有限公司曾於 71 年 7 月 1 日取得註冊第 182419 號「喜得及圖」商標，指定使用於蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕商品（未延展已消滅），賀得食品企業有限公司曾於 81 年 10 月 1 日及 82 年 11 月 16 日分別取得註冊第 571785 號「喜得」及第 620361 號「喜得 ShideX 及圖」商標，指定使用於糖果、餅乾、蜜餞、巧克力糖等商品（未延展已消滅），有「喜得」商標檢索列表 1 份可參，且以「喜得」二字作為商號、行號、公司名稱者，有喜得美容院、喜得贈品屋、喜得彩券行、喜得食品行、喜得餐飲商行、喜得實業有限公司、喜得醫療器材行、喜得美髮廊、喜得科技有限公司、喜得針織股份有限公司、喜得環保實業有限公司等，不在少數，有財政部稅務入口網營業登記資料公示查詢 1 份可參，足證「喜得」二字乃係習見作為商品名稱或公司行號名稱之詞彙且被廣泛使用，且參加人亦僅以據以異議商標從事複合式早餐店之經營，未多角化經營，故據以異議商標「喜得」二字其識別性不高。
- (四)據以異議商標與系爭商標所指定使用之商品二者指定之商品或服務間消費型態有別，且原告並未提供與參加人相同或類似之服務，當不致於使相關消費者有混淆誤認之虞。又系爭商標在原告經營網路通路團購訂貨方式銷售接單絡繹不絕，其中爆漿餐包今購團榮登 ihergo 前十大排名第 1 名及網站訂單遍佈全省各地，此據原處分機關商標異議審定書第 5、6 頁敘述甚詳；再查詢網路入口網站 Google、Yahoo 奇摩、中華電信關於原告與參加人商標之商品與服務搜尋結果，其中筆數之差異，系爭商標之商品查詢筆數遠高於據以異議商標之商品查詢筆數，此有 Google、Yahoo 奇摩、中華電信網頁影本各 1 份可參，且原告取得系爭商標註冊公告日期 98 年 8 月 16 日，當年度之 98 年度營業額高達 197,69,459 元，有 98 年度營利事業所得稅結算申報書影本 1 份可稽，是兩造商標指定使用之商品銷售模式不同，足使相關消費者區辨為不同來源，此種於市場上併存使用之狀況應被儘量尊重。
- (五)參加人目前經營之餐飲事業所使用之商標並非據以異議商標，而係參加人分別於 97 年 12 月 9 日及 98 年 7 月 16 日向智慧局申請商標註冊之商標（其中 97 年 12 月 9 日申請註冊之商標已於 98 年 12 月 16 日註冊公告），且除「喜

得」二字外，並會加上「炭烤三明治」、「炭三治」或「炭火燒三明治」等文字，並會搭配卡通圖樣，是消費者應極易辨識兩者之消費型態及經營商品各不相同，而不致使消費者產生混淆誤認之虞，故尚難認相關消費者有可能會誤認二商標來自同一來源而產生混淆誤認之虞。系爭商標指定使用之商品因市場銷售極佳，為業者所仿冒，該業者並經臺灣彰化地方法院檢察署起訴在案，益證系爭商標指定使用之商品在市場上占有一席之地，足證系爭商標於市場上為購買者所能辨認，而不致使消費者產生混淆誤認。

(六)綜上所述，中文「喜得」二字之文字組合尚非參加人所首創之文字，且使用「喜得」商標者於市場上所在多有，參加人亦未多角化經營，是據以異議商標之識別性較弱，況兩造商標之整體構圖繁簡及設計態樣仍有差異，二者商標在市場上已有併存使用之事實而為相關消費者所認識，尚難認相關消費者有可能會誤認二商標來自同一來源而產生混淆誤認之虞，從而，系爭商標之註冊自無商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，被告所為之訴願決定恐有違誤。

(七)並聲明：1.100 年 5 月 10 日經訴字第 10006099250 號訴願決定撤銷；2. 訴訟費用由被告負擔。

三、被告辯稱：

(一)就商標法第 23 條第 1 項第 13 款構成要件及因素論述如下：

1. 兩商標是否近似：系爭商標圖樣，係由中文「喜得」置於圓形背景裝飾圖案上所聯合組成，而據以異議商標係由中文「喜得」二字所單獨構成，二者相較，其引人注意之主要識別部分均為中文「喜得」二字，以具有普通知識經驗之消費者，異時異地隔離觀察，實不易區辨，應屬構成近似之商標。
2. 商品／服務是否類似：系爭商標指定使用之「土司、麵包、漢堡、三明治、派餅、饅頭、鬆餅」等商品，與據以異議之商標指定使用之「速食店、早餐店、漢堡店」等服務相較，系爭商標指定之商品常為據以異議商標表彰之服務所提供販賣之商品，二者所提供商品／服務之內容、性質相同或相近，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬類似之商品／服務。
3. 商標識別性之強弱：查中文「喜得」二字，尚非一般固有之習見詞彙，雖早於據以異議商標申請註冊前已有廠商以之作為商標申准註冊，並非參加人所首創使用之商標，惟該等註冊商標大部分均因未延展或被撤銷而不存在，目前於本案所爭議之第 30 類之「土司、麵包、漢堡、三明治、…」等商品，與第 43 類之「速食店、早餐店、漢堡店」等服務仍有效存在者，僅系爭商標與參加人之商標，此有原處分機關商標註冊案布林檢索資料附卷可稽，是以中文「喜得」作為商標指定使用於上揭商品或服務，仍具有一定程度之識別性。
4. 相關消費者對兩商標熟悉之程度：
  - (1)原告固訴稱，其以系爭商標經營網路團購訂貨接單絡繹不絕，其中爆漿餐包合購團榮登 ihergo 前十大排名第 1 名，以 Google、Yahoo 奇摩、中華電信等入口網站搜尋結果，系爭商標之商品查詢筆數遠高於據以異議商標云云。

查由原告所檢送系爭標實際使用資料、出貨單、送貨單及網路資料—PChome新聞台 Blog 上於西元 2009 年 1 月 10 日稱「再次感謝合購團的踴躍支持～喜得榮登 ihergo 前十大排名第 1 名」等，可知原告有積極行銷使用系爭商標之事實。

(2)另就參加人所檢送之據以異議商標使用證據資料觀之，據以異議商標係參加人表彰使用於其所經營之手工碳烤三明治輕食館，總店設在台南市○○路○段 287 號，於 97 年榮獲 TTNews 大台灣旅遊網推薦之優良特色店家，推薦期間自西元 2008 年 1 月 29 日至 2013 年 1 月 29 日，且該 TTNews 大台灣旅遊網於西元 2008 年 1 月 29 日、2 月 8 日、5 月 17 日及西元 2009 年 2 月 5 日及 3 月 30 日刊登介紹有關參加人輕食館之相關新聞及廣告，另於中華電信股份有限公司免費贈閱之西元 2008 年（10 至 12 月份）南區及同年 12 月全台「看 2」吃喝玩樂情報誌刊登廣告宣傳促銷，目前於台南、嘉義、台中共有 6 家店面，亦有積極行銷使用之事實。

(3)雖然兩造商標各自於 97 年起已有積極行銷使用之事實。惟查，我國商標法係採「註冊主義」，商標第 23 條第 1 項第 13 款之立法意旨，即在於保護申請或註冊在先之商標，兼以防止相關消費者陷於誤信誤認之情形，是若以近似於他人註冊或申請在先之商標文字申請註冊，所指定之商品／服務復屬同一或類似，有致相關消費者對其商品／服務之來源發生混淆誤認之虞者，即應否准其註冊。如僅以兩造商標均有於市場併存使用之事實而為相關消費者所認識，即保護申請註冊在後之系爭商標，讓其可併存註冊，並不符合「註冊主義」之立法意旨。

5. 原告另訴稱，據以異議商標所指定使用之服務，係以定點複合式餐飲店之經營方式為主，而系爭商標之主要經營模式為網路購物，二者仍有不同云云。惟以網路購物而言，本件兩商標之主要識別部分均為相同之中文「喜得」，經於各入口網站鍵入「喜得」搜尋結果，不乏兩造之相關網頁同時交互呈現，相關消費者實不易分辨該網頁所銷售之商品／服務究屬原告所有抑屬參加人所有，仍有致相關消費者混淆誤認之虞。何況，商標權人係以何種行銷方式販售其商品，商標法並無任何限制，在商品銷售方式可隨意變更，商標本身亦可自由轉讓他人之情形下，自不得單純以目前商標權人之經營模式或商品銷售管道與參加人有所區別，而不顧前述本件兩商標構成「近似」及「商品／服務類似」等主要因素，逕執為系爭商標應准註冊之論據，所訴核無可採。

(二)綜上所述，本件兩商標應屬構成近似，且近似程度相當高，復均指定使用於同一或類似商品／服務，再參酌中文「喜得」二字仍具一定程度之識別性等輔助因素綜合判斷，系爭商標之註冊應有致相關消費者混淆誤認之虞，而有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。因此，被告所為之訴願決定並無違誤。

(三)並聲明：1. 原告之訴駁回；2. 訴訟費用由原告負擔。

四、參加人主張：二家販賣的東西很雷同，我們的網站上也有陳列我們的商品，如果系爭商標存在，變成我的商品不能賣，且我的招牌就是喜得三明治，我們早餐店主力商品就是土司、三明治這些，我們也有網站，但是不能網購，我們有提供服務電話，我們從去年開始設立網站，其餘援引被告之答辯。並聲明：1. 原告之訴駁回；2. 訴訟費用由原告負擔。

五、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，則應參考下列相關因素：(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。本件參加人張文豪主張系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款之規定，對之提起異議，經原處分機關審查後為「異議不成立」之處分，參加人不服，提起訴願，經被告經濟部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「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告遂提起本件訴訟，是本件爭點為：系爭商標是否有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定不得註冊之情形？茲析述如下：

(一)商標是否近似暨其近似之程度：商標圖樣近似係指兩商標經異時異地隔離與通體觀察，兩者在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，可能會誤認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。查系爭商標係由中文「喜得」以左上右下置於鑲有圖案之圓形圖上所聯合組成，其中「喜得」二字係以棗紅色呈現，圓形底圖則為黃色，至於據以異議商標則係由中文「喜得」二字左右排列所構成，兩者相較，系爭商標於外觀上為文字與圖形之組合之彩色商標，而較為醒目，後者僅為單純文字商標，然兩造商標均有引人注意且字體相似之中文「喜得」二字，讀音及觀念均完全相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品／服務來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。

(二)商標識別性之強弱：商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品／服務之相關消費者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品／服務相關暗示說明為內容的暗示性

商標，其識別性即較弱。識別性越強的商標，商品/服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。本案所爭議之中文「喜得」二字，並非兩商標所指定商品/服務之品質、形狀、功用或特徵之說明性文字，亦非習見常用之語詞，對相關消費者而言，應仍具有識別商品/服務來源之功能，惟「喜得」二字自 65 年起即陸續有以之作為商標或商標之一部分，在智慧局獲准註冊於各類商品或服務者，雖部分商標未經延展而消滅，惟目前有效存在者仍不在少數，此有智慧局商標檢索資料附卷可稽（見本院卷第 25 至 30 頁），足見中文「喜得」二字並非參加人所首創使用之文字，且因多數不同人使用為商標或商標之一部分，故其單一來源之指示性較弱，故據以異議商標之識別性並未較強，亦即兩商標識別性之強弱並無差異。

(三)商品/服務是否類似暨其類似之程度：類似商品或服務，係指二個不同的商品或服務，在功能/性質、材料/內容、產製者/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，易使商品或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，則此二個商品或服務間即存在類似的關係。又商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係。查系爭商標係指定使用於「酥餅、烤餅、土司、麵包、漢堡、三明治、派餅、饅頭、鬆餅」等商品，而據以異議商標係指定使用於「速食店、早餐店、漢堡店」等服務，兩者相較，系爭商標指定之商品常為據以異議商標表彰之服務所提供販賣之商品，二者所提供商品或服務之內容、性質相同或相近，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，或有使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源。原告雖主張系爭商標所指定商品之經營模式係以網路購物為主，據以異議商標所指定服務係以複合式餐飲之經營方式為主，其經營型態係以消費者至店內用餐，消費者無法以網路購物方式取得商品，並據其提出參加人之網頁及 ihergo 愛合購網頁為證，惟經營網路購物之虛擬商家並未限制其不得經營實體店面，而實體店面之經營者隨其經營規模之變動，亦可能因應消費者之需求，而提供網路訂購之服務，況參加人目前雖尚未提供網路銷售餐飲之服務，然其已有架設網站行銷其服務之內容，並提供外送服務，此有網頁資料附卷可按（見本院卷第 91 頁），二者之行銷通路並無不能替代或變動之情形，自難憑此而謂兩造商品/服務之消費族群不同，是兩造商品/服務之類似程度甚高。

(四)相關消費者對商標之熟悉程度：經查，依參加人檢附之 TTNews 大台灣旅遊網優良店家推薦證書正本、家扶基金會台南家庭扶助中心感謝狀、據以異議商標實際使用態樣、網友在痞客邦部落格上發表關於 2008 年 8 月 5 日【台南】喜得碳烤三明治及〔2008。慢步台南〕用碳火烤的三明治喜得碳烤三明治之資料、TTNews 大台灣旅遊網刊登據以異議商標之廣告資料、「看 2 吃喝玩樂情報誌」正本共 4 本等證據資料觀之，據以異議「喜得」商標係參加人表彰

使用於其所經營之手工碳烤三明治輕食館，總店設在台南市○○路○段 287 號（即民族總店），97 年榮獲 TTNews 大台灣旅遊網推薦之優良特色店家（推薦期間為 2008 年 1 月 29 日至 2013 年 1 月 29 日），而該 TTNews 大台灣旅遊網自 2008 年 1 月 29 日起陸續刊登介紹有關參加人輕食館之相關新聞稿及廣告宣傳，且透過中華電信股份有限公司全國發行之 2008 年（10 至 12 月份）南區及同年 12 月全台「看 2 吃喝玩樂情報誌」刊登參加人之喜得碳烤三明治廣告廣為宣傳促銷等資料所示，據以異議商標於系爭商標申請日（即 97 年 11 月 28 日）前即已為參加人大量行銷使用。原告雖有使用系爭商標於所指定之糕餅、蛋糕、麵包等商品，並以「爆漿奶油餐包」深受消費者好評，固有奇摩露天拍賣網站、PChome、funP 推推王、Google、ihergo 等網路資料附卷可參，惟依原告所呈營利事業所得稅結算申報書所示，其係設立喜得食品行行銷使用系爭商標之商品（見本院卷第 40 頁），而喜得食品行係於 97 年 9 月 30 日設立，此有本院依職權查得之商業登記資料附卷可按，而依原告所呈網路資料、各地出貨單、送貨單及定貨收款對帳單明細表觀之，系爭商標使用資料之最早日期為 97 年 11、12 月間（見異議卷第 131、149 至 151、172、189、190、193 頁），而非其網頁內容所自稱之 97 年 6 月。況依原告所呈 ihergo 廣告資料所示（見異議卷第 157 至 167 頁），原告係以購買行銷點數之方式於網路大量行銷廣告其商品，並因此提高系爭商標之商品於網路搜尋結果之數量，是以原告主張系爭商標商品於網路搜尋之筆數遠遠超過據以異議商標之商品，而認消費者對系爭商標較為熟悉，而足以區辨兩商標為不同來源云云，即非可採。至原告雖提出 98 年度喜得食品行之營利事業所得稅結算申報書用以證明其於 98 年度之營業額為 19,769,459 元（見本院卷第 40 頁），並提出 PChome 新聞台網頁資料，用以證明系爭商標之商品於 2009 年 1 月以合購團榮登 ihergo 前十大排名第 1 名（見異議卷第 217 頁），然迄系爭商標於 98 年 8 月 16 日核准公告時止，兩商標併存之期間僅短短數月，而我國商標法係採註冊主義，亦即應由最先申請註冊者取得商標權，縱後商標權人並無攀附先商標權人信譽之目的，倘先商標權人並無明顯怠於維護使用其商標之情事，後商標已影響消費者對先商標商品或服務之區辨能力，為避免後商標權人恣意利用其市場之強勢地位，侵蝕先商標權之價值，於兩商標衝突時仍應對先商標權採取較大之保護，是以本件兩造雖均有積極使用系爭商標之情事，然參加人既申請註冊在先，且兩商標併存期間非長，實難認已足以使相關消費者區辨為不同來源。

- (五)經衡酌兩造商標構成高度近似，雖據以異議商標之識別性並未較強，然兩者指定之商品或服務間為高度類似，且兩商標雖均有積極使用之事實，惟併存期間非長，尚不足以認定相關消費者已可區辨為完全無關聯性之來源，則以具有普通知識經驗之相關消費者於購買時施以普通之注意，尚難謂無產生其商品／服務係源自於同一產製主體或雖不相同但有關聯之聯想，而致生混淆

誤認之虞。詎原處分機關未審及此，遽認系爭商標之註冊無商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，即為本件異議不成立之處分，自有未洽。

六、綜上所述，原告之主張為不足採，從而訴願決定將原處分撤銷，囑由原處分機關重行審酌後，另為適法處分之決定，並無不法，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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 12 月 1 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 汪漢卿

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 12 月 6 日

書記官 周其祥