

有關「三井選品 mitsui style 及圖」申請註冊事件(商標法§23 I (12))
(智慧財產法院 100 年度行商訴字第 145 號行政判決)

爭議標的：商標圖樣近似與否

系爭商標：三井選品 mitsui style 及圖（申請第 096041979 號）



系爭商品/服務：代理各種食品、飲料、生鮮食品、海產之進出口服務

據爭商標：「三井」、「MITSUI」

三井農林
Mitsui Norin

三井住友

三井銘茶
Mitsui Green Tea

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段

判決要旨

1. 在判斷商標圖樣是否近似時，主要係以商標圖樣之外觀、讀音、觀念為判斷依據，視其有無致普通知識經驗之一般消費者混淆誤認，而在判斷第 12 款前段構成要件之有致相關公眾或相關消費者混淆誤認之虞時，則應將商品類似之程度、相關公眾或消費者之認識程度、市場上實際使用狀況、商標之著名程度、相關當事人間多角化經營之可能等一切情狀納入考量。
2. 相衝突商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度及識別性關係密切係相互消長，商標越具有識別性且越著名，其所能跨類保護之商品範圍就越大，即越易判斷為構成混淆誤認之虞；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，則其跨類保護之範圍就較小。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告前於民國（下同）96 年 8 月 31 日以「三井選品 mitsui style 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 35 類之代理各種食品、飲料、生鮮食品、海產之進出口等服務，向被告申請

註冊，經被告審查，於 100 年 5 月 6 日以商標核駁第 330708 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 100 年 9 月 27 日經訴字第 10006104360 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

本件系爭註冊商標與據以核駁諸商標是否構成相同或近似，據以核駁諸商標是否為著名商標，且二商標之使用是否會有致相關公眾混淆誤認，而有商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段規定不得註冊之事由？

三、判決理由

(一)按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不得註冊。商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段定有明文。故判斷本件有無上開規定之情形，必須先判斷二商標是否相同或近似。次按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。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。雖然在判斷商標圖樣是否近似時，必須將上開足使普通知識經驗之消費者產生混淆誤認之虞之因素納入考量，而在判斷是否構成商標法第 12 款前段之情形時，有致相關公眾或相關消費者混淆誤認之虞，亦係該款的要件之一。二者之關係雖從文字上看來似乎不易劃分，但仍有層次上之不同。在判斷商標圖樣是否近似

時，主要係以商標圖樣之外觀、讀音、觀念為判斷依據，視其有無致普通知識經驗之一般消費者混淆誤認，而在判斷第 12 款前段構成要件之有致相關公眾或相關消費者混淆誤認之虞時，則應將商品類似之程度、相關公眾或消費者之認識程度、市場上實際使用狀況、商標之著名程度、相關當事人間多角化經營之可能等一切情狀納入考量。

(二)系爭商標圖樣係以經特殊設計之中文「三井選品」與外文字「mitsui style」組合而成，並以陰陽篆刻形式表達「井」字，且於中文圖樣下方輔以較小之英文字體「mitsui style」。而據以核駁諸商標或含有中文「三井」二字，或同時含有中文「三井」及外文「mitsui」部分，而「三井」二字以日文發音時，本即為「みっつい」，以羅馬拼音之方式表現則為「MITSUI」，故縱僅有中文「三井」二字，仍同時隱含「MITSUI」之發音於其內，故其仍與同時含有中文「三井」及外文「mitsui」部分之商標相當。二造商標相較，均有相同之中文「三井」二字，或均有相同之外文「mitsui」部分，系爭註冊商標之中文「三井」二字，雖屬經設計並賦予獨特意象之字體，惟相關消費者於觀察時仍能一眼辨識其即為中文「三井」二字，故此等特殊之文字設計意象，仍不足以使其跳脫中文之範圍而達到圖形概念之層次，故二造商標之中文「三井」部分仍屬相同。又系爭註冊商標雖另有中文「選品」二字及外文「style」之部分，而據以核駁諸商標中或另含有中文「住友」二字，或另含中文「農林」二字及外文「Norin」部分，或另含中文「銘茶」二字及外文「Green Tea」部分，惟其中除「住友」二字外皆易予消費者為商品屬性或服務類別說明之感，則二造商標予相關消費者寓目之部分仍為中文「三井」二字及外文「mitsui」部分，故相關消費者於異時異地隔離並整體觀察，易產生同一系列商標之聯想，而誤認二造商標商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二造商標應構成近似之商標。

(三)據以核駁商標之著名程度：據以核駁諸商標之商標權人日商・三井物產股份有限公司係日本知名企業集團，該集團旗下公司即以日文中三井讀音之羅馬拼音「MITSUI」為其集團標識，其事業領域包含鋼鐵、冶金、有色金屬、機電設備、化工、能源、建材、輕工、糧油食品、服裝及纖維、運輸及資訊產業等投資及進出口服務，於世界多個國家和地區設有據點，除以其公司名稱之特取部分中、外文「三井」、「MITSUI」或「MITSUI 及圖」在其本國日本獲准註冊，列為著名商標受到保護外，並以其公司名稱之特取部分中、外文「三井」、「MITSUI」或單獨或結合「化學」、「石化」、「物產」、「金屬」、「建設」、「造船」等不具識別性之文字或圖形於各類別商品／服務廣泛申准註冊，於我國亦獲准註冊第 785530、789117、795891、796862、797442、

800442、806750、97461、98640 號等 20 餘件商標，其集團關係企業亦以「三井」、「MITSUI」作為商標圖樣之一部分，申准取得註冊第 166087 號「三井住友」、第 1024330、1024477 號「三井農林 Mitsui Norin」、第 1056481 號「三井銘茶 Mitsui Green Tea」等商標。又據以核駁商標權人所產製之商品除廣泛行銷國際市場外，於西元 1952 年亦在我國設立分店，設有金屬、機械、化學、食料、生活產業等部門，主要從事各種投資及化學、石化、金屬、建設、造船、食料等各項產品進出口服務，營業迄今已有逾 50 年之歷史；亦即，據以核駁商標權人廣泛於全球及我國從事各項投資及代理食料等商品進出口服務。此外據以核駁商標權人其企業於「財富」雜誌所列世界 500 強排名前 20 名，西元 2003、2004 年為「天下雜誌」服務業-進出口貿易排名分別為第 24 名、15 名，西元 2005 年「中華徵信所」進出口貿易排名為第 26 名，年營業收入超過 50 億元，並榮獲 94 年度出口成長率第 9 名績優廠商，足堪認定於系爭商標 96 年 8 月 31 日申請註冊時，該據以核駁之「三井」、「三井物產」、「MITSUI」等商標所表彰之信譽及品質已廣為相關業者及消費者所普遍認知，其不但著名，而且是相當著名之商標（相關證據見卷附經濟部 99 年 3 月 30 日經訴字第 0990605422 0 號決定書、經訴字第 09906054180 號決定書、99 年 4 月 20 日經訴字第 09906055140 號決定書、99 年 3 月 23 日經訴字第 09906053390 號決定書，本院卷第 197 至 204 頁）。

(四)二商標所指定使用服務之類似程度部分：系爭註冊商標指定使用於「代理各種食品、飲料、生鮮食品、海產之進出口」服務，與據以核駁諸商標指定使用商品類別雖有不同，惟被告於本院 100 年 12 月 22 日言詞辯論時陳稱「剛原告所稱.....，據駁商標沒有食料的進出口，可是證物及官網我有看過，目前仍存在食料的進出口等服務」（見本院卷第 217 頁）。經本院依被告之陳述，查詢三井物產株式會社官方網站（<http://www.mitsui.com/jp/>），並檢視其首頁之內容，其營業本部介紹之部分即有「鋼鐵製品本部」、「金屬資源本部」、「基礎設施項目本部」、「汽車與建築機械事業本部」、「船舶、航空本部」、「基礎化學本部」、「基能化學本部」、「能源第一本部」、「能源第二本部」、「食品、零售本部」、「消費者服務事業本部」、「信息事業本部」、「金融、新事業推進本部」、「物流本部」等，顯見日商三井物產股份有限公司之多角化經營之程度，已涵蓋各領域，其中亦包含與系爭註冊商標所指定使用類別近似之「食品、零售本部」。而點選該首頁「食品、零售本部」之連結後，該網頁之內容顯示：「商務領域—糧食：小麥、大麥、大豆、玉米、粗糖等。食品：各類加工食品、冷凍食品、糕點、寵物食品、飲料原料、水產畜產品等食品材料和乳製品等。容器、包裝材料、日用百貨。對零售行業提供零售功能援

助：通過 DCM 管理物流進行商品規劃開發等。農產品：依託 IT 產業推進農業領域的業務發展、物流業務/市場行銷、農業產品和其他專項領域。」；「拓展全球化事業，擴大流通：食品零售本部在美洲、歐洲及亞洲等海外市場積極地致力於從原料採購、物流、銷售支援到風險管理的一系列價值鏈的強化，以期實現擴大流通。在美國，與大型農協系列企業 CHS 公司共同投資建立的油脂加工食品製造廠 VENTURA FOODS 公司攜手，在中國創辦了溫控管理物流事業，與強有力的合作夥伴一起，為提高現有物流事業的效率和供給能力而不斷努力。」等語，觀諸上開網頁之內容可知，日商・三井物產股份有限公司在多角化經營下，其「食品、零售本部」之業務實已涵蓋系爭註冊商標指定使用於「代理各種食品、飲料、生鮮食品、海產之進出口」服務，縱認網頁不足以具體證明日商・三井物產股份有限公司已為此業務，然至少證明日商・三井物產股份有限公司確有積極於此領域多角化經營之計劃。且就相衝突商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度及識別性關係密切係相互消長，商標越具有識別性且越著名，其所能跨類保護之商品範圍就越大，即越易判斷為構成混淆誤認之虞；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，則其跨類保護之範圍就較小。本件原告系爭註冊商標與據以核駁商標其指定商品服務類別雖有不同，惟本件據以核駁商標既屬著名程度相當高之商標，以其著名程度對其保護之商品範圍自應較為廣泛，而不應以其申請指定使用之商品類別為限。況系爭註冊商標所指定代理各種食品、飲料、生鮮食品、海產之進出口等服務，亦會包含據以核駁諸商標所指定使用之茶葉、軟性飲料；礦泉水；汽水；不含酒精之飲料、茶葉；茶葉製成之飲料。而系爭註冊商標之中文「選品」二字，依原告之主張本即有「嚴選之產品」之意，亦可得知系爭商標確有可能使公眾或消費者混淆誤認此二商品之來源同一，或誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或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。原告稱系爭註冊商標指定使用之商品與據以核駁諸商標所指定使用之商品類別不同云云，刻意忽略據以核駁商標乃著名商標，且其著名之高度已使其保護範圍不以其所指定使用商品類別為限，以及系爭註冊商標指定使用之商品與據以核駁諸商標所指定使用之商品，有涵攝而吸收之效果，原告此部分主張自非可採。

四、判決結果

系爭註冊商標有商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段所定不得註冊之情形。從而，原處分認定系爭註冊商標應不得註冊所為核駁之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。