

有關「香蕉國際」申請註冊事件(商標法§23 I (13)) (智慧財產法院
100 年度行商訴字第 103 號行政判決)

爭議標的：商標圖樣近似與否

系爭商標：香蕉國際（申請第 099031945 號）

香蕉國際

系爭商品：筆記型電腦專用袋、平板電腦專用袋…；皮夾、皮包、錢包…；皮件
零售批發、皮包零售批發、手提袋零售批發…

據爭商標：「香蕉共和國 ("Banana Republic" in Traditional Chinese)」

香蕉共和國

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

判決要旨

1. 系爭申請商標之原始設計構思為何，顯非相關消費者在購買商品或服務時，可自商標圖樣所能知悉，況審查商標是否近似，係以商標客觀上呈現予消費者之商標圖樣為準，無庸斟酌設計商標者之主觀心理因素。
2. 商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，申請註冊商標或使用商標，其目的應在發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意。原告雖主張熱門關鍵字，係利用超連結系統查詢下之結果，並非原告自行在網頁上添加云云。然有專門販售嬌蕉包之網站 <http://www.banangatw.com>，網頁右上角有關鍵字「香蕉共和國 Banana Republic 臺灣專櫃」之連結，連結後之網站，並非販售「香蕉共和國 Banana Republic」商品，而係販售「嬌蕉包」之網站等事實（見本院卷第 81 頁）。足認原告故意將據以核駁商標作為關鍵字，有致相關消費者進入其網站購物，混淆誤認商品或服務之來源，是原告申請註冊商標，主觀上難謂為善意。
3. 就商品或服務之行銷方式而言，商品或服務之行銷管道或服務提供場所相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性較高。反之，經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者，其與一般行銷管道行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低。同理，服務之場所，亦會影響混淆誤認之虞程度。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告於民國 99 年 7 月 2 日以「香蕉國際」商標，指定使用在商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 9 類「筆記型電腦專用袋、平板電腦專用袋、個人數位助理器專用袋、個人數位助理器專用套」商品；第 18 類「皮夾、皮包、錢包、鏈式網眼錢包、背包...」商品；暨第 35 類「皮件零售批發、皮包零售批發、手提袋零售批發、皮箱零售批發」服務，持之向被告申請註冊。經被告審查結果，認定系爭申請註冊商標與據以核駁之註冊第 1397322 號「香蕉共和國 ("Banana Republic" in Traditional Chinese)」商標構成近似，復指定使用於手提袋、錢包及手提袋、皮包、錢包零售批發等同一或高度類似之商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，並以 100 年 3 月 9 日商標核駁第 329372 號審定書為「應予核駁」之處分。原告不服原處分，提起訴願，經濟部以 100 年 5 月 31 日經訴字第 10006099830 號訴願決定駁回之，原告不服而向本院提起行政訴訟。因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，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本案爭點

本件系爭商標是否近似於據以核駁商標，且指定使用於同一或類似之商品/服務，並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 款前段規定不得註冊之情形？

三、判決理由

- (一)商標識別性之強弱：識別性與混淆誤認成反比，故識別性越強之商標，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。原告雖主張系爭申請註冊商標商品定位與據以核駁商標不同，由兩商標商品之定位及實際使用情形，相關消費者可區分兩商標所表彰之商品來源云云。惟查系爭申請註冊商標圖樣由中文「香蕉國際」所構成，其「國際」為表示事業結合體、營業組織通用或事業性質之說明性文字，不具識別性，故其具識別性之部分僅「香蕉」二字。參諸據以核駁商標則由中文「香蕉共和國」所構成，「共和國」表示非以君主作為國家元首之政體國家，其與「香蕉」結合使用，足以產生較高之創意，其識別性較強，故系爭申請註冊商標攀附據以核駁商標，將致相關消費者產生混淆誤認。
- (二)商標是否近似及其近似之程度：兩商標予人之整體印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服務上時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認兩商品或服務，來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。原告固主張系爭申請註冊商標與據以核駁

商標，具備普通知識經驗之相關消費者，就形體、聲音或文義整體觀之，施以通常之辨識與注意，足以區辨系爭申請註冊商標與據以核駁商標，況系爭申請註冊商標可表徵臺灣本土創意文化精神，以行銷臺灣品牌之目的云云。然查：

- 1.系爭申請註冊商標僅「香蕉」二字具識別性，其與據駁商標之「香蕉共和國」之「香蕉」二字有外觀、觀念及讀音有相同或近似處，極易致相關消費者聯想兩者為同系列商標，或為具關係企業之商標。「香蕉」二字雖為現有詞彙與事物之任意性商標，其識別性較獨創性商標為低，然均有較引人注意之中文「香蕉」二字，予人之寓目印象自極為相同，是兩者應屬構成近似之商標，渠等近似程度高。
- 2.系爭申請註冊商標圖樣由未經設計之中文「香蕉國際」所構成，而據以核駁之註冊第 1397322 號「香蕉共和國」商標圖樣，其亦未經設計。相較兩者商標圖樣結果，足認均有相同與引人注意之中文「香蕉」，故具有普通知識之相關消費者，施以普通注意力，在異時異地就兩商標圖樣之總體或主要部分加以隔離觀察，將產生同一系列商標之強烈聯想，是兩者構成近似之商標。至於系爭申請商標之原始設計構思為何，顯非相關消費者在購買商品或服務時，可自商標圖樣所能知悉，況審查商標是否近似，係以商標客觀上呈現予消費者之商標圖樣為準，無庸斟酌設計商標者之主觀心理因素。

(三)商品或服務是否類似及其類似之程度：所謂商品是否類似者，係指兩個不同之商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，倘標示相同或近似商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此兩個商品間即存在類似關係。而於服務類似者，即指服務在滿足消費者之需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，倘標上相同或近似商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源者。原告雖主張系爭申請註冊商標與據以核駁商標所指定之商品或服務，兩者非屬類似之商品或服務。然查：

- 1.系爭申請商標指定專用於商標法施行細則第 13 條第 9 類：筆記型電腦專用袋、平板電腦專用袋、個人數位助理器專用袋、個人數位助理器專用套等商品；暨第 18 類：皮夾、皮包、錢包、背包、書包、腰包、皮箱、鞋袋、手提箱、旅行箱、旅行用衣物袋、手提旅行箱、手提袋、名片皮夾、信用卡皮夾、帆布背包、旅行皮件套組、樂譜袋、皮工具袋、寵物用品袋、皮革製或皮板製盒、硫化纖維製盒、獵物袋、瑜珈運動用提背袋、名片匣、

帆布背袋、紙傘、陽傘等商品，其與據以核駁商標指定使用在腰袋、旅行用盥洗用具袋、掛肩背包、郵差背包、男用隨身皮包、工具袋、體操用提背袋、手提箱、行李袋、雨傘、鑰匙包、手提袋、錢包、皮包及仿皮革包、貨品包裝用皮袋、寵物廢棄物之小袋等商品相較，兩者用途均作為收納物品或遮陽，且在相關消費族群、行銷通路及產製者等因素上，具有共同或關聯之處，依一般社會通念與市場交易機制，應屬同一或高度類似之商品。

2.系爭申請註冊商標指定專用於商標法施行細則第 13 條第 35 類：皮件零售批發、皮包零售批發、手提袋零售批發、皮箱零售批發等服務，其與據以核駁商標指定使用在皮革與人造皮革、行李袋、手提袋、錢包、背包、大型手提袋、信用卡皮夾、皮夾零售等服務相較，兩者均係提供皮收納物品用品之批發或零售服務，依一般社會通念及市場交易機制，屬同一或高度類似之服務。

(四)相關消費者對商標熟悉之程度：相關消費者對衝突之兩商標，均為相當熟悉者，就兩商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，並足以區辨為不同來源者，則應尊重該併存之事實。相關消費者對衝突之兩商標，倘僅熟悉其中之一，應賦予較為熟悉之商標較大之保護。是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。原則上熟悉程度，應由主張者提出相關使用事證證明之。原告固主張相關消費者對嬌蕉公司之商品與系爭申請註冊商標甚為熟悉云云。然查：

1.據以核駁商標「香蕉共和國」為參加人所有商標「Banana Republic」之同名中文商標，「Banana Republic」商標經由參加人長久廣泛密集使用，並將兩者並列為「Banana Republic 香蕉共和國」，無論朗讀英文或中文，兩者指向相同商品等事實。業具參加人提出博客來網路藥妝店、嬌蕉包網路專賣店、PC home 等網頁為證（見本院卷第 88 至 94 頁）。本院審視上開網頁內容可知，有介紹據以核駁商標商品，均將「Banana Republic 香蕉共和國」並列，是「香蕉共和國」為「Banana Republic」同名商標，可證據以核駁商標已廣泛使用為臺灣地區之相關消費者所知悉。

2.參加人以「香蕉國際」作為關鍵字，利用 Google 搜尋工具查詢結果，未發現關於系爭申請註冊商標商品之使用資料，業具其提出之網頁為證（見本院卷第 95 至 96 頁）。足認系爭申請註冊商標尚未使用，相關消費者自無法知悉不認識系爭申請註冊商標，是系爭申請註冊商標未為相關消費者所熟悉，而據以核駁商標因廣泛使用而為相關消費者知悉，應受較大之保護。況原告就相關消費者是否能辨識系爭申請註冊商標與據以核駁商標分別表彰不同商品來源，亦未舉證以實其說。至於原告雖前於訴願程序中，

提出天下雜誌與 Weekend Weekly 雜誌等件為憑（見經濟部卷第 18 至 26 頁），並謂該等雜誌可證明系爭申請註冊商標具相當知名度云云。惟天下雜誌有關「MIT 新勢力 2：嬌蕉國際」文章與 Weekend Weekly 雜誌之「嬌蕉包」商品廣告，均未發現系爭申請註冊商標，即難證明系爭申請註冊商標具有相當知名度。

(五)商標之申請人是否善意：商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，申請註冊商標或使用商標，其目的應在發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意。原告雖主張熱門關鍵字，係利用超連結系統查詢下之結果，並非原告自行在網頁上添加云云。然有專門販售嬌蕉包之網站 <http://www.bananatw.com>，網頁右上角有關鍵字「香蕉共和國 Banana Republic 臺灣專櫃」之連結，連結後之網站，並非販售「香蕉共和國 Banana Republic」商品，而係販售「嬌蕉包」之網站等事實（見本院卷第 81 頁）。足認原告故意將據以核駁商標作為關鍵字，有致相關消費者進入其網站購物，混淆誤認商品或服務之來源，是原告申請註冊商標，主觀上難謂為善意。

(六)行銷方式與行銷場所：就商品或服務之行銷方式而言，商品或服務之行銷管道或服務提供場所相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性較高。反之，經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者，其與一般行銷管道行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低。同理，服務之場所，亦會影響混淆誤認之虞程度。原告固主張相關消費者欲購買參加人之商品，僅得藉由網路在其國際英文官網上訂購云云。然系爭申請註冊商標與據以核駁商標所指定專用之商品或服務，不論依商品及服務近似檢索參考資料表或依社會一般通念，均屬相同類似商品，既如前述。原告商品除實體店面外，亦有透過網路銷售。而參加人之商品雖未自行進口販賣，然貿易商在實體店面或網路上均有販售。故兩商標均有經由實體店面與網路店面販售商品，交易方式與通路上並無實質不同。

四、判決結果

斟酌據以核駁商標識別性較強、兩商標構成近似、商品或服務為類似、相關消費者對據以核駁商標較熟悉、系爭申請註冊商標之申請人非屬善意、行銷方式與行銷場所相同等因素，認系爭申請商標近似於參加人類似商品或服務之註冊商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，應不准其註冊。職是，被告以原告所舉證據，無法證明系爭申請註冊商標未違核准時商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，所為應不准註冊之審定，其於法並無不

合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，並命被告就系爭申請註冊商標應為准予註冊之處分，均無理由，應予駁回。