

智慧財產法院 100 年度行商訴字第 103 號行政判決

民國 100 年 10 月 27 日辯論終結

原 告 蔡依霖

訴訟代理人 許惠峰 律師

複代理人 劉政杰 律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花

訴訟代理人 杜政憲

參 加 人 美商伯蘭納共和 (ITM) 公司 (BANANA REPUBLIC

代 表 人 茱莉·G·古柏 (Julie G. Gruber)

訴訟代理人 陳長文 律師

蔡瑞森 律師

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國 100 年 5 月 31 日經訴字第 10006099830 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

##### 壹、事實概要：

- 一、原告於民國 99 年 7 月 2 日前以「香蕉國際」商標，如本判決附表之附圖 1 所示（下稱系爭申請註冊商標），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、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、購物袋、購物網袋、公事包、行李箱、登山袋、露營袋、鑰匙包、化妝包、手提包、旅行袋、便當袋、化妝箱、皮包背帶、皮製肩袋、帶輪購物袋、手提包骨架、運動用提背袋、運動包、海灘帶、嬰兒用品置放袋、名片皮夾、信用卡皮夾、護照皮夾、證件皮夾、手提箱握把、帆布背包、旅行皮件套組、樂譜袋、皮工具袋、皮製帽盒、包裝用皮袋、包裝用皮製封套、包裝用皮小袋、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、傘頭、傘骨、自動傘、拐杖傘、海灘傘、遮陽傘、高爾夫球傘、雨傘、傘、傘套、傘環、傘柄、傘或遮陽傘用骨架、登山手

杖、手杖、手杖柄、鐵頭登山杖、可當椅凳的手杖、漆皮、獸皮、背皮、毛皮、毛皮製覆蓋物、牛皮、貂皮、人造皮革、合成皮、塑膠皮、皮革製帶、皮製帶、皮革、皮板、非清潔用鹿皮、山羊皮、金匠用皮、仿製鼯鼠皮、皮繩、皮線、寵物衣服、繫狗皮帶、牽繫皮帶、皮鞭、馬鞭、馬鞍、馬韁繩、韁繩、狗鞋、小勒韁、馬用護膝、馬毯、馬鞍扣栓、馬鞍套、動物用覆套、動物口套、馬眼罩、鞍架、馬輓、馬具、鞭子、狗項圈、動物項圈、寵物提袋、寵物背袋、套在馬鼻下的草料袋、馬勒、馬籠頭、動物用挽具、馬具皮帶、馬鞍墊、馬用鞍褥、馬鐙橡膠踏墊、馬鐙用皮、馬蹄鐵、馬鐙、馬具配件、嬰兒揹袋、嬰兒揹帶、抱嬰兒用吊袋、抱嬰兒用吊帶、子彈帶、皮閥門、皮製帽帶、彈簧用皮套、板簧用皮套、溜冰鞋皮帶、家具用皮緣飾、皮製家具套、士兵裝備用皮帶、皮製行李吊牌套、香腸衣、製香腸用腸衣」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。

二、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，如附表之附圖 2 所示（下稱據以核駁商標）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。

貳、原告主張：

一、系爭申請註冊商標外觀之「香蕉國際」，縱使與據以核駁商標之「香蕉共和國」近似，然兩者商標字數不同，外觀明顯有別。另諸多以水果名為商標設計之純文字圖形，雖以相同之水果名稱，惟經過設計後所呈現之意義及字數不同，而各具其特點與特殊性，其用語殊異，即具有識別性。例如，「蘋果」與「金蘋果」或「紅蘋果」；「橘子」與「遊戲橘子」或「橘子線上」等文字，均分別獲得市場之肯定，並業經被告核准註冊。故不能以系爭申請註冊商標與據以核駁商標均有「香蕉」一詞，遽認為屬於近似商標。再者，「共和國」之中文意涵，係指無君主為國家元首之政體國家；「共和」之中文解釋，即為國家主權在全體人民，不立君主之國體。而「國際」之定義，則指國與國之間。顯見「共和國」與「國際」之定義，截然不同。系爭申請註冊商標圖樣以常見與具有代表臺灣本土涵義之水果「香蕉」，結

合「國際」一詞，作為行銷世界各地之表彰，其整體商標圖樣係傳達原告所經營之「香蕉國際」為「自臺灣本土出發而走向世界之目的」。反觀，據以核駁商標，係由中文「香蕉共和國」所構成，其與系爭申請註冊商標圖樣相較，雖均有相同之中文「香蕉」字，惟可藉由「共和國」與「國際」以資區別，兩者予人寓目印象明顯有別，整體商標圖樣之設計意匠與所傳達之觀念，有顯著差異。則系爭申請註冊商標與據以核駁商標，異時異地隔離整體觀察及於交易之際，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，均足以區辨系爭申請註冊商標與據以核駁商標，各自所表彰之服務來源或服務主體，其近似程度極低，實無混淆誤認之虞。準此，原訴願決定逕以中文「香蕉」為判斷，有違整體觀察原則。且原訴願決定忽視商標申請人係基於以系爭申請註冊商標表徵「臺灣本土創意文化精神」，以行銷臺灣品牌之善意。是原訴願決定，有違反行政自我拘束原則，屬恣意違法之裁量。

二、據以核駁商標雖經參加人長期持續在國外行銷使用，指定使用於手提袋、錢包、背包、書面、書袋等產品，惟其價位在美金 100 至 200 元間，商品使用材質屬皮件、棉布類之多元化材質，參加人未於臺灣市場設置經銷商或代理商進口販售其相關商品，相關消費者欲購買其商品，僅得藉由網路在其國際英文官網上訂購，其相關消費族群非一般大眾，故臺灣地區之多數消費者，對據以核駁商標不熟悉，甚至全然不知。反觀，系爭申請註冊商標於 99 年之春季，由本土設計師團隊設立嬌蕉國際有限公司（下稱嬌蕉公司）所自創品牌「香蕉國際」。其指定使用於筆記型、平版電腦專用袋及皮夾、皮包、錢包等商品，其中最著名商品「嬌蕉包」之商標，業經被告核准商標登記為第 01463646 號。兩商標之商品用途、功能雖具有共同或關聯之處，然系爭申請註冊商標之實際使用商品，為「嬌蕉包」同一系列商品，其使用普通帆布材質，價位約新臺幣（下同）1,500 元，設計與產地均來自臺灣地區，相關消費族群為自 10 歲至 80 歲之社會大眾，並在臺灣地區設有門市供相關費者選購。系爭申請註冊商標與據以核駁商標間，實際使用之服務、商品性質、內容、行銷管道、服務對象範圍及服務提供者等事項，均屬有別，故相關消費者均可輕易區別兩者為完全不同商標與來源。

三、系爭申請註冊商標以普羅、本土、平價、質樸及量產等元素，作為品牌與商標使用之定位，並經雜誌、新聞、藝人及名媛之推薦，大量曝光而具高度知名度，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。系爭申請註冊商標已獲天下雜誌名列臺灣百大知名本土品牌，雜誌內雖未對「商標本身內容」多所著墨，然係因消費者所購買者為商品本身而非商標，故雜誌

著重於商品本身之介紹。原訴願決定以報導中未見系爭申請註冊商標，即推論其不具知名度，而忽視報導全篇之意涵在於強調「嬌蕉包」之商品與公司品牌形象建立，顯有不當。衡諸經驗法則，商品本身具知名度，其商標自然同具知名度，不容割裂觀察。且原訴願決定未說明據以核駁商標為何已為我國相關消費者所知悉，縱使品牌因價格昂貴而為特定上流社會之貴婦或時尚名媛所熟知，然非當然為一般大眾所知。而系爭申請註冊商標確已透過商品在市場、媒體之大量曝光、宣傳下，成為國內外相關消費者所認識與熟悉，自應給予較大之保護。且在相關消費者印象中，因系爭申請註冊商標而知悉商品之產製者為本土企業，自足以區辨其與據以核駁商標為不同之來源。而參加人所稱熱門關鍵字，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。且不同顏色包包上之 logo 均有「BananaInt-ernational」，自無參加人所稱相關消費者不認識系爭申請註冊商標商品之情事。職是，系爭申請註冊商標與據以核駁商標間，兩者相關消費族群不同，市場本有區隔，不致造成相關消費者混淆誤認之虞。原告起訴聲明請求：（一）原處分及原決定均撤銷。（二）被告應為准予註冊之審定。

參、被告答辯：

- 一、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文字，不具識別性，故其具識別性之部分僅「香蕉」二字；而據以核駁商標則由中文「香蕉共和國」所構成，「共和國」為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，而具較高度之識別性。因系爭申請註冊商標僅「香蕉」二字具識別性，其與據以核駁商標之「香蕉共和國」之「香蕉」二字有觀念相同之處，極易使人聯想兩者為同系列商標，或為具關係企業之商標。雖「香蕉」二字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，且近似程度高。
- 二、系爭申請註冊商標指定使用之筆記型、平板電腦專用袋及皮夾、皮包、錢包等商品，其與據以核駁商標所指定之手提袋、錢包、背包、書面、書袋等商品相較，兩者商品之性質及用途、功能相同或相近，通常經由相同之行銷管道，並在同一販賣場所銷售，應屬構成同一或類似，且類似程度高。再者，系爭申請註冊商標所指定使用之皮件零售批發、皮包零售批發、手提袋零售批發服務，其與據以核駁商標指定使用之行李袋、手提袋、錢包、背包、書包之零售等服務相較，為銷售相同或類似商品之服務，已構成同一或類似服務關係，且類似程度甚高。綜合判斷兩者商標在圖樣近似、商品類似近之程

度及商標識別性強弱等因素，考慮系爭申請註冊標與據以核駁商標之商標近似度及指定商品類似程度均高，故以具有普通知識經驗之消費者，在購買時施以普通之注意，可能會有所混淆，致誤認兩商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有使相關消費者混淆誤認之虞。

三、商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之構成要件，僅需兩商標有致消費者混淆誤認之可能，即構成要件該當，並未要求已達「實際混淆」。縱使原告實際銷售之商品價格及材質，其與據以核駁商標差異甚多，亦不足以證明相關消費者實際無混淆誤認之情事，或無混淆誤認之可能。而系爭據以核駁處分理由，除考量「商標近似與否」與「商品是否類似」外，亦應考量「商標識別性強弱」。系爭處分之審查階段，據原告前於 100 年 1 月 4 日所提出之商標核駁意見書，未提供商品之實際使用態樣與其他各項因素之具體事證，原告迄今仍無法提出附有系爭申請註冊商標之實際使用資料，以供作審查。準此，系爭處分理由以「商標近似與否」、「商品是否類似」及「商標識別性強弱」等因素，予以審酌考量，自無違誤，亦無違反行政自我拘束原則。

四、原告提供天下雜誌第 465 期中有關「MIT 新勢力 2 之嬌蕉國際」報導，係介紹系爭申請註冊商標係國內品牌，未指其為「知名」本土品牌，且所附「臺北惡搞時裝力量」標題之報導，非出自「天下雜誌」，而係「WeekendWeekly」雜誌。經檢視該雜誌報導內容所述：愛馬仕招牌的馬車 logo 上，多根香蕉，品牌名字，亦從 HERMESPARIS 變成法文版之 BANA-NETAIPEI 等內容。所述商標圖樣顯非系爭申請註冊商標「香蕉國際」圖樣，此等資料難以證明系爭申請註冊商標已具知名度。該報導未出現「香蕉國際」之圖樣及字樣，無法使閱聽者認識。而該雜誌內容之主題為「臺灣蕉混搭時尚包」，係表達一群臺灣青年之幽默設計，並標榜為「臺灣設計、臺灣製造、臺灣精神」為採訪主軸，並無「知名」之稱。準此，被告所為原處分合法有效，故聲明請求駁回原告之訴。

肆、參加人答辯：

一、系爭申請註冊商標與據以核駁商標均為單純之中文商標，兩商標字首最引人注意「香蕉」部分相同，其餘「國際」與「共和國」部分則均為表彰公法或政治之詞彙，意義相當類似。兩商標整體予人寓目印象高度近似，相關消費者於購買時，在兩商標可資詳細對照比較之情形下，以印象異時異地隔離觀察，極易將系爭申請註冊商標與據以核駁商標產生混淆誤認。且兩商標所使用之商品屬同一類似商品，相關消費者自有高度可能誤認其所表彰之商品屬於同一來源，或不同來源而為關係企業所產製之系列商品。

二、據以核駁商標「香蕉共和國」為參加人所有之著名商標「Ba-nanaRepublic」

之同名中文商標，「BananaRepublic」商標經由參加人長久廣泛密集使用，已成為舉世聞名之著名商標。本地業者及消費者習慣將兩者並列為

「BananaRepub-lic 香蕉共和國」，無論朗讀英文「BananaRepublic」，或朗讀中文「香蕉共和國」，兩者指向同一商品。博客來網路藥妝店、嬌蕉包網路專賣店、PChome 等網頁中，介紹據以核駁商標商品，均將「BananaRepublic 香蕉共和國」並列，清楚介紹「香蕉共和國」為「BananaRepublic」同名商標，可知據以核駁商標已廣泛使用為本地消費者知悉。反觀，系爭申請註冊商標，原告所舉之證據資料，依被告認定並非系爭申請註冊商標之使用證據，而為原告所有之「嬌蕉包」之使用資料。「嬌蕉包」與「香蕉國際」為不同之商標，原告自不能以「兩商標出於同源」，即以「嬌蕉包」之使用證據視為「香蕉國際」之使用證據。且經參加人以「香蕉國際」作為關鍵字以 Google 查詢，並未發現關於系爭申請註冊商標商品之使用資料，系爭申請註冊商標尚未使用，相關消費者自不認識系爭申請註冊商標。是原告主張系爭申請註冊商標已為相關消費者所熟悉，被告應給予較優之保護，無從成立，而據以核駁商標業已廣泛使用為相關消費者知悉，應受較大之保護。

三、進口服飾依交易習慣均無中文商標標示其上，消費者僅可透過業者之廣告或目錄等文宣資料，知悉其相對應之中文商標。例如，CHANEL、HERMES、ROLEX、YSL 從未標示中文在商品或實體門市上，而消費者可知悉其中文為香奈兒、愛馬仕、勞力士、聖羅蘭。據以核駁商標在實際使用時，中英文商標於廣告或報章雜誌報導中時常一併出現，相關消費者自會同時接觸、認識中英文商標。原告以中文商標未標示在商品上，雖主張相關消費者不知其中文商標云云，惟與經驗法則不合。

四、系爭申請註冊商標指定專用於商標法施行細則第 13 條第 9 類、第 18 類、第 25 類之「電腦用袋、皮包、衣服」等商品，據以核駁商標亦指定專用於第 9 類、第 18 類、第 25 類之「眼鏡、皮包、衣服」等商品，兩商標指定專用之商品，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。兩商標指定專用之商品完全相同，其功能、材質或銷售對象亦屬相同。況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。故兩商標之商品均有透過實體店面及網路店面販售，通路上並無實質不同。

五、經查詢網站發現，有一專門販售嬌蕉包之網站 <http://www.bananatw.com>，網頁右上角有一關鍵字「香蕉共和國 Banan-aRepublic 臺灣專櫃」之連結，連結後之網站並非販售「香蕉共和國 BananaRepublic」商品，而係販售「嬌蕉包」之網站，原告顯故意將據以核駁商標作為關鍵字，企圖誤導相關消費

者進入其網站購物，原告係惡意抄襲參加人據以核駁商標。原告主觀上為惡意，參諸混淆誤認之虞之審查基準之各項因素下，系爭申請註冊商標有致相關消費者，混淆誤認其所表彰之商品為聞名之據以核駁商標商品，或為其關係企業所產製。原處分依商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，為否准系爭申請註冊商標之註冊，自無違法，應予維持。準此，聲明請求駁回原告之訴。

#### 伍、本院判斷：

##### 一、本件爭點：

系爭申請註冊商標前於 97 年 8 月 26 日申請註冊，被告於 100 年 3 月 9 日作成「應予核駁」之審定，本件於 100 年 10 月 27 日辯論終結，故系爭申請註冊商標之申請，應否准許註冊，應以 99 年 8 月 25 日修正公布之商標法為斷。職是，本件爭點為系爭申請註冊商標，是否違反商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定。

##### 二、判斷混淆誤認之虞：

按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，不得註冊，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，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、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，應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品或服務類似等相關因素，就強弱程度、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。職是，本院判斷系爭申請註冊商標與據以核駁商標間有無混淆誤認之虞，茲參考相關因素如後：

##### （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「BananaRepublic」之同名中文商標，「BananaRepublic」商標經由參加人長久廣泛密集使用，並將兩者並列為「BananaRepublic 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、PChome 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「BananaRepublic 香蕉共和國」並列，是「香蕉共和國」為「BananaRepublic」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 WeekendWeekly 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 WeekendWeekly 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 BananaRepublic 臺灣專櫃」之連結，連結後之網站，並非販售「香蕉共和國 BananaRepublic」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。

三、綜上所述，本院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。

四、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 10 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 曾啟謀

法 官 林洲富

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 11 月 10 日

書記官 吳羚榛

附表：系爭申請商標圖樣與據以核駁商標圖樣