

智慧財產法院 99 年度行商訴字第 165 號行政判決

原 告 統一速達股份有限公司

代 表 人 徐重仁

訴訟代理人 李保祿律師

鄭錦堂律師

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 王彩鳳

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國 99 年 6 月 30 日經訴字第 09906059000 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應就原告 98 年 6 月 24 日所為系爭商標之申請案（申請案號為 0000000000 號）為准予註冊之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國 98 年 6 月 24 日以「盛夏的紅寶石及圖」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 31 類之「芒果、西瓜、番茄、新鮮蔬菜」商品（下稱系爭商標，如附圖 1 所示），向被告原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊。經被告審查，認系爭商標圖樣與據以核駁之註冊第 906771 號「紅寶石及圖」商標（下稱據以核駁商標，如附圖 2 所示）構成近似，復均指定使用於芒果、西瓜等水果類商品，而有致相關消費者混淆誤認之虞，乃以 99 年 3 月 23 日商標核駁第 321567 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 99 年 6 月 30 日經訴字第 09906059000 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張：

（一）系爭商標圖樣與據以核駁商標圖樣相較：

1. 就商標之外觀而言：

系爭商標圖樣，其中「盛夏的紅寶石」六字，係委由書法高手書寫而成，此觀之系爭商標上之文字表現自明，此「盛夏的紅寶石」六字，以書法方式呈現，展現出一種精心設計之意象，且顯現出一種精緻品味之味道；而據以核駁商標圖樣則僅有一般電腦字型「紅寶石」三字而已，予人毫無特別之處，該二商標僅文字圖樣部分，整體予人寓目之印象，實已有繁簡之

別。且系爭商標圖樣上所使用之圖形為帶有一片葉子狀之橢圓形；而據以核駁商標圖形，為「巨大紅色寶石與尾部略帶黃色之火龍圖形」組合而成，且該「紅色寶石與火龍圖形」畫面大小，較之「紅寶石」三字，超過二倍有餘，據以核駁商標予人寓目之主要印象實為「紅色寶石與火龍圖形」，是、二者圖形之圖樣外觀、構圖意匠繁簡有別，設計態樣互異，至為明顯，於整體外觀上之設計意匠並不相似。

2. 就商標之觀念而言：

系爭「盛夏的紅寶石及圖」商標圖樣，因圖形為「帶有一片葉子狀之橢圓形」，消費者即可聯想，該商標所表彰的商品，僅限於「盛夏」之時所出產，帶有樹葉且橢圓形之當季水果，此觀之「盛夏的紅寶石」六字中，「盛夏」二字為其他字之二倍大自明；而據以核駁之商標圖樣為除「紅寶石」三字外，右方為「巨大紅色寶石與尾部略帶黃色之火龍圖形」組合而成，則其予消費者之觀念，並無任何季節之限制，且該商標所表彰之商品，究竟為何？亦難僅憑該商標圖樣即可得知，二者於整體觀念非屬近似。

3. 就商標之讀音而言：

本件系爭商標圖樣為「盛夏的紅寶石及圖」，據以核駁商標為「紅寶石及圖」，其讀音有明顯之差異，亦非屬近似。

4. 綜上，二者相較，就商標外觀、觀念及讀音而言，非屬近似，整體構圖意匠亦有所別，於異時異地隔離觀察或市場交易連貫唱呼之際，亦非不可分辨，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，不致混淆，應非屬構成近似之商標，系爭商標之申請註冊並無違反首揭法條規定之情。

(二)本件原告為國內知名宅配業「黑貓宅急便」之經營者，為推展國內當季新鮮農產品之海內外銷售，計畫一系列與國內各地方政府、農會合作方案，於特定地點銷售各地方特色水果，為提供消費者便捷訂購與取貨方式，於銷售現場消費者僅得以使用「宅配」之方式訂購，此亦保障原告之商機。且揆之實際，原告於98年與台南縣政府合辦銷售台南縣政府玉井鄉農會芒果時，便於高雄市統一阪急百貨提供台灣消費者訂購後，配送至國外(如日本)之服務，此有當時之宣傳海報可憑。而系爭商標即為當時原告所特別設計，以供一般消費者於台灣百貨公司購買系爭商標所包裝之愛文芒果時，可茲識別為原告所提之產品。而當時原告所推出以「盛夏的紅寶石及圖」商標出售愛文芒果乙事，亦經當時各大媒體廣為宣傳，此有當時之報導可參。從而原告申請註冊系爭商標，絕無攀附據以核駁「紅寶石及圖」商標，況且持平而論，據以核駁之「紅寶石及圖」商標，其知名度遠非一

般消費者所知悉，則系爭「盛夏的紅寶石及圖」之註冊，實難謂會造成一般消費者混淆誤認之虞，且系爭「盛夏的紅寶石及圖」商標圖樣，經由原告透過曾有之各種促銷宣傳、舉辦活動等方式，足見原告以「盛夏的紅寶石及圖」作為行銷芒果，已具有相當識別性，得以作為與他人商品或服務相區別之依據。準此，則一般消費者聽聞系爭商標時，其所認知者乃該商標所表彰之商品其來源提供者，應為原告，一般消費者，並無誤認情形才是。況據以核駁商標已因屆期未經延展而消滅，本件亦有情事變更原則之適用。

(三)聲明：撤銷訴願決定及原處分。被告應就原告第 98026912 號「盛夏的紅寶石及圖」商標申請案為准予註冊之審定。

三、被告之主張：

(一)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，為商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所規定。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/服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/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。

(二)本案存在之相關因素之審酌：

1. 商標是否近似暨其近似之程度

商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（審查基準 5.2.1 參照）。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。本件原告申請註冊商標圖樣上之「盛夏的紅寶石」，係以「盛夏的」、「紅寶石」分二行排列，而「盛夏的」為形容詞，用以形容下方之「紅寶石」係產於盛夏時節，故主要識別部分仍為「紅寶石」，其與據以核駁註冊第 906771 號「紅寶石及圖」商標之中文相較，二者皆有主要識別且相同之「紅寶石」三字，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品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。

2. 商品是否類似暨其類似之程度

商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，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，則此二個商品間即存在類似的關係（審查基準 5.3.1 參照）。系爭商標指定使用之「芒果、西瓜、蕃茄、新鮮蔬菜」商品，與據以核駁註冊第 906771 號商標指定使用之「櫻桃、鳳梨、香蕉、柑橘、芒果、西瓜、蕃茄、楊桃、枇杷、龍眼、文旦、草莓、木瓜、柳橙、荔枝、紅柿、核桃、蓮霧、葡萄、蘋果、梨子、檸檬、梅子、李子、波蘿蜜、水蜜桃、葡萄柚、蕃石榴、彌猴桃、紅龍果」等商品相較，皆屬新鮮水果範疇，二者之功能、用途相同或相近，且常來自相同之產製業者，或透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，在用途、功能、產製者、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，兩造商標所指定使用之商品間存在相當程度之類似關係。

(三)綜合判斷商標在圖樣近似及商品類似之程度等因素，系爭商標與據以核駁商標之高度近似及指定商品間高度類似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認其商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應足以有致相關消費者混淆誤認之虞，自有前揭法條規定之適用。

(四)至原告雖檢送實際使用態樣、宣傳海報及媒體報導資料影本加以說明，惟宣傳海報及媒體報導資料僅係表示其使用事實狀態，且審究兩造商標圖樣均有相同之中文「紅寶石」，僅「盛夏的」差異，而「盛夏的」屬形容用語，其商標主要識別部分應為「紅寶石」三字，是系爭商標圖樣於實際使用時，仍有使消費者與據以核駁商標產生混淆誤認之虞，併予陳明。是本局依法核駁其註冊之申請，並無不合。

(五)聲明：駁回原告之訴。

四、本件之爭點：

(一)系爭商標與據以核駁商標是否構成相同或近似，系爭商標註冊有無違反商標法第 23 條第 1 項第 13 款不得註冊之事由？

(二)據以核駁商標到期未經延展，本件有無情事變更原則之適用？

五、本院得心證之理由：

(一)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，固為商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所規定。然按「商標在未註冊之前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程

序尚未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」此有改制前行政法院 57 年判字第 95 號判例足以參照；是以，本件在註冊程序尚未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。又「在行政爭訟程序未終結前，該駁回商標註冊之審定並未確定，在行政爭訟程序中據以核駁之商標因法律規定經撤銷其專用權而情事變更時，應依變更後之情事予以再審查，以保護商標註冊申請人之權益。」亦有改制前行政法院 85 年判字第 269 號判決可資參照。

(二)被告為原處分時，雖認定系爭商標與據以核駁商標之高度近似及指定商品間高度類似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認其商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應足以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 款之適用。惟查，前開所據以核駁原告註冊登記之據爭商標，於本院審理時，已因於商標權期間（99 年 9 月 15 日）屆滿後 6 個月內（100 年 3 月 15 日）未經延展等情，業有經濟部智慧財產局商標權資料列印表在卷為憑（見本院卷第 87 頁），且為被告所不爭執，從而據以核駁商標已因商標法第 28 條、第 39 條第 1 款之規定，屆期未經延長而消滅，堪以認定。又本件行政爭訟程序未終結前，被告所為駁回商標註冊之審定並未確定，在行政爭訟程序中，據以核駁之商標因屆期未經延長而消滅，因而情事變更時，應依變更後之情事予以再審查，以保護商標註冊申請人之權益。且被告於本院審理時自承，除了據以核駁商標的考量外，沒有其他不准註冊的事由等語（見本院卷第 85、94 頁）。是以，本件確實有在系爭商標註冊程序尚未終結前，事實有所變更之情事。

(三)從而，據以核駁商標既因屆期未經延長而消滅，業如前述，已不生系爭商標與據以核駁商標並存，有致消費者混淆誤認之虞之情事，故情事已然變更，原處分及訴願決定以據以核駁商標為核駁系爭商標申請註冊之依據，已失其正當性，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，即無不合，應由本院將原處分及訴願決定均撤銷。又被告稱系爭商標並無其他不准註冊之法定事由存在，故原告請求命被告就系爭商標申請案為准予註冊之審定，亦無不合，應予准許。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為有理由，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 6 月 2 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 汪漢卿

法 官 王俊雄

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 6 月 2 日

書記官 王英傑