

智慧財產法院 101 年度行商更(一)字第 4 號行政判決

原 告 張俊福

訴訟代理人 謝煒勇律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 王德博

參 加 人 開曼群島商·阿里巴巴集團控股有限公司
（Alibaba Group Holding Limited）

代 表 人 石義德

訴訟代理人 林志剛律師（兼送達代收人）

黃闡億律師

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 10 月 26 日經訴字第 10006105260 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，經本院 101 年 4 月 26 日 100 年度行商訴字第 165 號判決後，被告不服，提起上訴，經最高行政法院於 101 年 9 月 13 日以 101 年度判字第 823 號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

第一審及發回前上訴審訴訟費用均由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

緣原告前於民國 98 年 9 月 29 日以「阿里巴巴 ALIBABA 及圖」商標（下稱系爭商標，如本判決附圖一所示），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 28 類之「玩具、玩偶、木偶、傀儡、布偶、洋娃娃、玩具娃娃、玩具機械人、惡作劇玩具、無線遙控玩具汽車、魔術用具、玩具熊」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第 1424922 號商標。嗣參加人以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款之規定，對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，以 100 年 7 月 20 日中台異字第 990700 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 100 年 10 月 26 日以經訴字第 10006105260 號訴願決定書為訴願駁回之決定。原告不服該訴願決定，遂向本院提起行政訴訟，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訴訟。嗣經本院 100 年度行商訴字第 165 號判決（下稱本院前審判決）將訴願決定及原處分均撤銷，並命被告對於系爭商標異議案，應依其判決之法律見解另為處分。被告及參加人不服均提起上訴，案經最高行政法院 101 年度判字第 823 號判決廢棄本院前審判決，發回本院更為審理。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張：

就外觀而言，系爭商標將中文「阿里巴巴」與英文「ALIBABA」以上下對稱之弧形排列，其中間有一被該中英文包圍之「甩餅甩動圖」，令消費者在第一眼望見系爭商標時即得與印度甩餅料理作連結，富有印度風情，而據以異議商標僅以未加設計，且先天識別性又不高的中文「阿里巴巴」與簡體字「云计算」結合水平排列，兩者外觀明顯不同。又商標圖樣中間之「甩餅甩動圖」，使消費者認知系爭商標係與印度甩餅料理有關，據以異議商標則未為特殊設計，另據以異議商標之「云计算」雖已聲明不專用，但仍應一同作為比較之對象，可資區別兩商標。又原告經營之阿里巴巴甩餅總店開店至今多年，係各大媒體、平面雜誌強力推薦之特色美食，原告想以阿里巴巴和阿里媽媽的玩偶（公仔）作吉祥物送給顧客，而申請註冊系爭商標。系爭商標指定使用之玩具等商品是屬於滿足一般需求之商品，據以異議註冊第 1423424 號及第 1413497 號商標（下稱據以異議商標，分別見本判決附圖二、附圖三）指定使用服務是屬於滿足相關業者或特定需求之專業性服務，二者為不同領域之商品／服務。況系爭商標指定使用商品均屬玩具，並無「遊戲器具」商品，自無構成類似之問題，被告將據以異議商標作為著名商標看待，而於判斷二商標所指定使用之商品類似與否時擴大判斷範圍，然原告之甩餅店在市場上已創造了知名度，不須攀附參加人自稱據以異議商標之盛名。況憑參加人所提出數量極少之相關證據資料，不足以認定據以異議商標於系爭商標註冊申請前，在我國已廣為相關公眾所熟知而已達「著名」之程度，無所謂有損害據以異議商標識別性及減損參加人商譽之虞的問題。是以，系爭商標應無商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款規定之適用。

三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並辯稱：

按商標法第 23 條第 1 項第 13 款及本局公告之「混淆誤認之虞」審查基準，列有各項相關參考因素，本件存在之相關因素審酌如下：

（一）商標是否近似暨其近似之程度：

前述據以異議商標予消費者主要識別來源之部分，分別為其起首之「阿里巴巴」、「ALIBABA」等文字。兩者商標圖樣相較，二者均有相同之中文「阿里巴巴」，或外文「ALIBABA」，於觀念及讀音上相似，若將其標示在相同或類似之商品／服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會誤認二者為來自同一來源之系列商標或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度高。

（二）商品是否類似暨其類似之程度：

系爭商標指定使用於「玩具；玩偶；木偶；傀儡；布偶；洋娃娃；玩具娃娃；玩具機械人；惡作劇玩具；無線遙控玩具汽車；魔術用具；玩具熊」商品，與據以異議第 1423424 號及第 1413497 號商標指定使用之「電視遊樂器」商品相較，前者商品隨著現代高科技的運用，常見業者將玩具等商品實物與電子元件或電子遊戲結合設計與行銷，使得玩具等商品更具娛樂性；而後者

亦為現代生活中常見之娛樂商品，二者在功能、用途、產製者、行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般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，應屬類似之商品，惟類似程度不高。

(三)商標識別性之強弱：

本件所爭議之中文「阿里巴巴」及外文「ALIBABA」等字詞非參加人所獨創，且早於民國70年起即陸續有國內、外廠商以中文「阿里巴巴」、外文「ALIBABA」作為商標或標章圖樣獲准註冊使用於各類商品或服務，此有原告所舉商標諸案例（見原處分卷第130至142頁）及本局商標檢索資料（原處分卷第183至189頁）附卷可稽，惟該等字詞與據以異議商標指定使用之商品間，並無關聯性，屬任意性商標，消費者仍得將其作為指示及區別商品／服務來源之標識，具有商標識別性。則本件系爭商標以相同之中外文作為商標主要部分之一，且與據以異議商標構成近似之程度高，即有可能引起相關消費者產生混淆誤認之虞。又原告檢送之證據資料（原處分卷第143至147頁），均係與其經營之印度甩餅小吃有關，並非本件系爭商標指定使用於玩具等商品之使用事證，尚難執此作為本件有利之論據。

四、參加人聲明求為判決駁回原告之訴，並主張：

系爭商標係由中文「阿里巴巴」、一設計圖案及外文「ALIBABA」分呈上、中、下排列組合而成，而據以異議之註冊第1423424號「阿里巴巴雲計算（simplified Chinese characters）」商標係由橫書繁體中文「阿里巴巴」與簡體「雲計算」併列所構成，其中「雲計算」（簡體字）為指定商品之說明文字，且經參加人聲明不在專用之列，另一據以異議之註冊第1413497號「ALIBABA CLOUD COMPUTING」商標係由單純之外文「ALIBABA CLOUD COMPUTING」所構成，其中「CLOUD COMPUTING」為指定商品之說明文字，且經參加人聲明不在專用之列。前述據以異議二商標主要識別部分分別為其起首之「阿里巴巴」及「ALIBABA」，兩者商標圖樣相較，二者均有相同之中文「阿里巴巴」或外文「ALIBABA」，商標觀念及讀音均相同，外觀亦極相彷彿。又以公司名稱之中英文特取部分「阿里巴巴」、「ALIBABA」為主商標，以「阿里」、「ALI」為字首之一系列商標，於臺灣及世界各地申請註冊並廣泛使用。參加人創立於1999年，為全球領先的B2B電子商務公司。旗下有多個著名網站，如阿里巴巴網絡，是中國及全球馳名的電子商貿網站，包括三個相連市場：阿里巴巴國際站、阿里巴巴中國站及阿里巴巴日本站。2009年9月起，阿里巴巴網絡亦提供線上批發平台。上述4組平台，合共5千萬名註冊用戶，參加人並經富比士、財富小企業、企業家、遠東經濟評論等雜誌選為「全球最佳網站之一」、「最佳全球企業家網站之一」、「最佳企業家網站」、「最具潛力中國企業」、「最受歡迎B2B網站」等多項獎項與榮譽，證明參加人之「阿里巴巴」、「ALIBABA」商標已為世界著

名商標，相關消費者對其熟悉程度較高。系爭商標與參加人前述二商標主要部分完全相同，系爭商標指定使用在第 28 類之玩具、玩偶等商品，其性質上屬「遊戲器具」之一種，據以異議商標則指定使用於第 9、35、36、38、39、41、42 類等範圍廣泛之各項商品與服務，其中指定在第 9 類之「電視遊樂器」商品亦屬遊戲器具，二商品類似。綜上因素判斷，系爭商標之註冊有商標法第 23 條第 1 項第 12、13 款規定之適用。

五、得心證之理由：

(一)按商標法雖已於 101 年 7 月 1 日修正施行，惟本件係商標法修正施行前業已受理及處分之異議案件，應適用註冊公告時之規定。次按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，系爭商標註冊公告時（99 年 8 月 16 日）商標法第 23 條第 1 項第 13 款定有明文。而所謂有致相關消費者混淆誤認之虞，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，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。而判斷兩商標間有無混淆誤認之虞，應綜合參酌商標識別性之強弱、商標是否近似及其近似之程度、商品或服務是否類似及其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意及其他混淆誤認之因素等相關因素、各項相關因素間之互動關係及有無排除混淆誤認之衝突後，認定是否有致相關消費者混淆誤認之虞（系爭商標註冊公告時之「混淆誤認之虞」審查基準〔93 年 5 月 1 日〕施行參照）。

(二)二商標圖樣類似程度：

系爭商標係由中文「阿里巴巴」、一設計圖案及外文「ALIBABA」分呈上、中、下排列組合而成，而據以異議之註冊第 1423424 號「阿里巴巴雲計算（simplified Chinese characters）」商標係由橫書繁體中文「阿里巴巴」與簡體「雲計算」併列所構成，其中「雲計算」（簡體字）為指定商品之說明文字，且經參加人聲明不在專用之列，另一據以異議之註冊第 1413497 號「ALIBABA CLOUD COMPUTING」商標係由單純之外文「ALIBABA CLOUD COMPUTING」所構成，其中「CLOUD COMPUTING」為指定商品之說明文字，且經參加人聲明不在專用之列。前述據以異議二商標主要識別部分分別為其起首之「阿里巴巴」及「ALIBABA」，與系爭商標圖樣相較，二者均有相同之中文「阿里巴巴」或外文「ALIBABA」，商標觀念及讀音均相同，外觀亦極相彷彿。若將其標示在相同或類似之商品／服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會誤認二者為來自同一來源之系列商標或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度高。

(三)二商標指定商品類似程度：

系爭商標指定使用於「玩具、玩偶、木偶、傀儡、布偶、洋娃娃、玩具娃娃、玩具機械人、惡作劇玩具、無線遙控玩具汽車、魔術用具、玩具熊」商品，其性質屬於「玩具」或「遊戲器具」，而據以異議商標則指定使用在第 9、35、36、38、39、41 及 42 類商品及服務，其中包含指定在第 9 類之「電視遊樂器」商品。依被告 2010 年 11 月所出版之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」（見本院卷第 72 至 75 頁）所示，第 28 類之「遊戲器具」商品需與第 9 類之「電視遊樂器」組群所有商品相互檢索；依被告 2012 年 6 月所出版之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，玩具及電視遊樂器商品則同屬第 28 類商品（見本院卷第 76 至 78 頁）。此乃因為依社會一般通念及市場交易習慣，電視遊樂器性質上亦屬於一種遊戲器具，二者之用途、功能相同。另系爭商標指定使用之玩具等商品隨著現代高科技的運用，常見業者將玩具等商品實物與電子元件或電子遊戲結合設計與行銷，使得玩具等商品更具娛樂性，而據以異議商標指定使用之電視遊樂器商品亦為現代生活中常見之娛樂商品，二者確具有相同之用途、功能，且系爭商標指定使用之玩具等商品與電視遊樂器商品之主要消費者均為兒童及青少年，二者之消費族群亦高度重疊，再者，實際消費市場上亦不乏同時銷售玩具與電視遊樂器之業者（見本院前審卷第 74 至 77 頁）。是以，二商標所指定使用之商品在用途、功能、消費族群、行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，二者應屬類似之商品，且類似程度極高。

(四)據以異議商標之識別性：

依現行「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，玩具及電視遊樂器商品同屬第 28 類商品，玩具屬 2801 組群，電視遊樂器屬 2807 組群。經以中文「阿里巴巴」、外文「ALIBABA」及 2801、2807 組群為檢索條件，在被告網路商標資料檢索服務系統查詢發現，僅系爭商標及參加人所有之註冊第 1512482、1483369、1413497 號商標以中文「阿里巴巴」或外文「ALIBABA」指定使用在 2801「玩具」組群或 2807「電子遊戲機」組群，顯見並無其他廠商以中文「阿里巴巴」或外文「ALIBABA」作為商標或標章圖樣獲准註冊於類似據以異議商標所指定之商品，是其他業者以中文「阿里巴巴」或外文「ALIBABA」作為商標或標章圖樣獲准註冊於其他商品或服務，並不影響據以異議商標之識別性。

(五)相關消費者對據以異議商標較為熟悉：

參加人以公司名稱之中英文特取部份「阿里巴巴」、「ALIBABA」作為主商標，及以「阿里」、「ALI」為字首之一系列商標，例如：阿里媽媽、阿里旺旺、阿里學院、阿里幫幫、阿里軟件、阿里酷、阿里雲、ALIMAMA、ALIPAY、

ALICOOOL、ALIYUN、ALICLOUD、AliExpress，在臺灣及世界各國申請註冊（見異議卷第 33 至 87 頁之附件一：商標註冊資料及世界各國註冊一覽表）並廣泛使用，又參加人公司創立於西元 1999 年，短短 10 年，已快速發展成為全球領先的電子商務公司，擁有來自 240 多個國家和地區的註冊用戶，在臺灣、中國、香港、日本、印度、新加坡、韓國、英國及美國等 70 多個城市設有辦事處，擁有近 25,000 名員工，旗下有多個著名網站（見異議卷第 88 至 90 頁之附件二及最高行政法院卷第 40 至 43 頁：阿里巴巴集團概況）。反觀，原告之系爭商標僅使用在其經營之阿里巴巴甩餅總店，係地區性之商店，且並無證據足認其知名度較據以異議商標高。是以，相關消費者對據以異議商標應較對系爭商標為熟悉。

(六)其他混淆誤認之虞之判斷：

1. 原告固主張參加人無法提出據以異議商標使用於「電視遊樂器」商品上之證據，應認系爭商標並無修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用云云，惟查：

(1)按系爭商標註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定並不以異議人已實際使用據以異議商標於其指定使用之商品作為構成要件，且現行之 100 年 6 月 29 日修正公布、101 年 7 月 1 日施行之商標法亦僅要求商標評定申請人提出其於申請評定前 3 年內有使用於據以主張商品或服務之證據（現行商標法第 57 條第 2 項規定參照），並未要求提出使用證據。蓋註冊商標權人之權利範圍及於其指定使用之全部商品及服務，商標權人既已於申請註冊時指定其使用之商品或服務，顯見其主觀上有使用其商標於該等商品或服務之意圖，且客觀上商標權人有權隨時使用其商標於其指定使用之商品或服務，因此，修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，只要他人申請註冊之商標所指定使用之商品或服務與先申請或先註冊之商標指定使用之商品或服務相衝突，即可能導致相關消費者混淆誤認之虞，並不以實際已使用於其指定使用之商品或服務為必要。故原告主張參加人無法提出據以異議商標使用於「電視遊樂器」商品上之證據，請求本院認定系爭商標並無修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，顯已違背該款規定意旨，且有增加法律所無之限制之違法。

(2)次按「混淆誤認之虞」審查基準共列舉商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品／服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意等多項判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素，並未將「先權利人已實際使用商標於其指定商品或服務」作為參酌因素之一，故本院不能將參加人無法提出據以異議商標使用於「電視遊樂器」商品上之證據，作為認定系爭商標並無使消費者產生混淆誤認之虞的理由，否則即有違背「混淆誤認之虞」審查基準之規定。

(3)系爭商標縱使無減損據以異議商標信譽之虞，惟不影響其有致相關消費者混淆誤認之虞之判斷：

按「商標是否有致相關消費者混淆誤認之虞，與是否有減損商標信譽之判斷係屬二事。亦即雖無減損商標信譽之虞，並不影響其有致相關消費者混淆誤認之虞之判斷。」，故即使系爭商標無減損據以異議商標信譽之虞，惟不影響其有致相關消費者混淆誤認之虞之判斷（最高行政法院 101 年度判字第 823 號判決意旨參照）。

2. 本件所爭議之中文「阿里巴巴」及外文「ALIBABA」等字詞，固為阿拉伯傳奇「天方夜譚」中名為「阿里巴巴和 40 大盜」故事裡之主角人物，屬既有名詞，惟其與據以異議商標指定使用之商品間，並無關聯性，屬任意性商標，消費者仍得將其作為指示及區別商品／服務來源之標識，具有商標識別性，且如前述，「阿里巴巴」及「ALIBABA」已經參加人廣泛使用，消費者已充分認知其乃表彰參加人商品及服務品質之標識，本件系爭商標以相同之中外文作為商標主要部分，與據以異議商標近似程度極高，自極可能引起相關消費者產生混淆誤認之虞。
3. 原告復主張系爭商標係商標權人為提供至其小吃攤消費之消費者一種表彰營業精神之象徵，作為吉祥物送給顧客，實與一般電視遊樂器銷售之管道不盡相同云云。然查，原告上開主張缺乏客觀證據支持，尚非可採，況且商標權之效力及於其指定使用之全部商品及服務，系爭商標並非僅指定使用於玩具娃娃商品，另指定使用於玩具、玩具機械人、惡作劇玩具、無線遙控玩具汽車、魔術用具等商品，且系爭商標申請註冊時亦未限定其商品僅供商店吉祥物之用。是以，原告此部分之主張為無理由。
4. 綜上所述，本件考量二商標之近似程度，指定使用商品間之類似程度，據以異議商標之識別性及相關消費者對據以異議商標較為熟悉等因素綜合判斷，相關消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者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，而產生混淆誤認情事，故系爭商標之註冊應有修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，堪予認定。

(七)未按，「訴願之決定確定後，就其事件，有拘束各關係機關之效力」、「原行政處分經撤銷後，原行政處分機關須重為處分者，應依訴願決定意旨為之，並將處理情形以書面告知受理訴願機關。」，訴願法第 95 條前段、第 96 條分別定有明文。查被告於原處分理由敘明本件系爭商標之註冊應有前開商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，且本件是否尚有違反修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款規定，已不影響結果之判斷，無庸再予審究等語，經核尚無違誤。是以，本件審理範圍僅及於修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款部分，同法條項第 12 款非本件審理範圍，併予敘明。

六、從而，系爭商標有修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款所定不得註冊之情

形。從而，原處分就系爭商標之註冊所為應予撤銷之處分，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。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯及未經援用之證據，均已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，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 102 年 2 月 27 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 林洲富

法 官 曾啟謀

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，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；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（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

中 華 民 國 102 年 2 月 27 日

書記官 王月伶