

智慧財產法院 101 年度行商訴字第 43 號行政判決

原 告 巫坤旺即青蛙下蛋行

訴訟代理人 蘇文生律師

複 代 理 人 林舒婷律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 顏杏娟

林雅淳

參 加 人 王木火

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國 101 年 2 月 24 日經訴字第 10106101650 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。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

一、事實概要：

原告於民國 91 年 10 月 7 日以「巫記青蛙下蛋」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 43 類之冷熱飲料店，飲食店，小吃店，冰果店，餐廳，咖啡廳，啤酒屋，酒吧服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 190754 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人提出據以評定之註冊第 62740 號「王木火標章」商標（下稱據以評定商標），主張系爭商標之註冊有違商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款之規定，對之申請評定，並於 96 年 6 月 1 日追加主張系爭商標之註冊有違商標法第 5 條第 2 項之規定。經被告審查，以 98 年 9 月 29 日中台評字第 950415 號商標評定書為「本件主張商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款規定部分申請不成立，主張商標法第 5 條第 2 項規定部分申請駁回」之處分。參加人不服提起訴願與行政訴訟，經本院以 99 年度行商訴字第 88 號判決將訴願決定及原處分均撤銷，被告乃依本院 99 年度行商訴字第 88 號判決意旨，以 100 年 10 月 24 日中台評字第 1000254 號商標評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，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第 42 條第 1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本件原告主張：

(一)程序事項：本件訴願決定係於101年2月29日送達原告，故原告提起本件訴訟，乃遵守行政訴訟法第4條第1項及同法第106條規定之法定期間，並未逾期。

(二)實體事項：

1. 系爭商標與據以評定商標不構成近似：

(1)系爭商標與據以評定商標相較，兩者均有「青蛙下蛋」四字，惟系爭商標整體圖樣觀察具有「巫家」之「青蛙下蛋」之意涵，並置於字首引人注意，而與據以評定商標「王記」之文字外觀明顯不同，所表達之觀念亦有差異。且「巫」氏相較於「王」氏，於社會上乃較少見之姓氏，兩商標予人之整體印象並無相近之處。參加人以據以評定之商標向臺灣士林地方法院檢察署對原告所提出之刑事告訴，案經臺灣士林地方法院檢察署以98年度偵字第14169號不起訴處分在案，嗣原告不服聲請再議，經臺灣高等法院檢察署以99年度上聲議字第5125號處分書駁回再議確定。而上開處分書已認定「青蛙下蛋」圖樣已為業界所通用之廣告招牌圖樣，用以表示販賣粉圓商品，故單以青蛙下蛋圖樣非得以表彰即為特定商店之冷熱飲料店，須佐以店名始得區隔，而單以青蛙及圖本身既難為識別，能區別之處在於「王記」或「巫記」，巫坤旺既已在其商品、商店上明顯註記以「巫記」為名販售商品，足見原告並無違反商標法之故意，故系爭商標與據以評定商標確實不構成相同或近似。

2. 系爭商標並無致相關消費者混淆誤認之虞：

(1)原告自67年8月起即在台北市士林陽明戲院對面文林路114巷內設攤販賣冷熱粉圓等商品，首創「青蛙下蛋」名稱及青蛙圖，此有鄰居蔡謝月照、張春子、邱洪松林、葉阿宏等在92年1月9日出具之營業證明書及士林區仁勇里里長邱德旺於92年1月15日出具之證明書可稽。渠等出具證明書之人與原告比鄰數十年，抑或具有公信力之第三人，對於該證明事項，必是自身記憶或確切事實，始有可能出具證明書證明該等事實，否則何有甘冒遭受刑事偽造文書罪責追訴之風險，仍為原告出具上開證明書，是訴願決定以時間之長久即推斷鄰居及里長邱德旺所出具之證明書真實性有疑義，實屬率斷。

(2)原告於81年12月16日申請註冊「巫記青蛙下蛋」商標，至原告於91年10月7日申請註冊系爭商標時，「巫記青蛙下蛋」商標已使用近十年，此有原告早於85年設攤照片可稽。至該照片日期指西元1996年10月5日，是訴願機關質疑該照片是否確為85年間所拍攝，實屬無稽。復以原告以「巫記青蛙下蛋」作為商標用以表彰其小吃店服務等事實，有「HERE!」、「TaipeiWalker」等雜誌廣泛報導，亦榮獲顧客滿意度金質獎等多項獎項肯定；另直接於YAHOO!奇摩或Google查詢網址輸入「巫記青蛙下蛋」之字樣，亦有眾多「巫記青蛙下蛋」與「王記青蛙下蛋」為不同家之討論字串，足見相關消費者已可藉由該等文字辨識其商品或服務

來源，並與參加人據以評定等商標相區辨，顯具相當之商標識別性，自無混淆誤認之可能。

(3)相關消費者對衝突之二商標均相當熟悉者，亦即二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實，且縱認系爭商標與據以評定商標構成近似，惟原告與參加人之主要士林營業攤位僅相隔 50 公尺以內，早已長期並存於市場上逾 20 年且為消費者所知悉，相關消費者實際購買時即以「巫記」或「王記」作為辨識及選擇依據，系爭商標透過圖樣上所強調之「巫記」已可充分傳達係源自於原告所提供之商品，且兩者於實際消費市場上，依被告所公告之「混淆誤認之虞」審查基準 5.6.1 規定，並無發生致消費者混淆誤認之情事。詎被告與訴願決定機關對此未予以審究，遽認系爭商標有使消費者混淆誤認，實有違誤。

(三)系爭商標之註冊並未違反商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款規定，是原處分及訴願決定均未查明事實，顯有違誤。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被告則以：

(一)有關商標是否近似暨其近似之程度部分：系爭商標係由中文「巫記青蛙下蛋」所組成，其中「巫記」二字通常只是用以表示業主的姓氏，難謂具有較強之識別性。而據以評定商標則係由青蛙產卵之圖形所構成，二商標不論文字或圖形予人寓目感受均係青蛙產卵、下蛋之義，觀念極為相近，有使人誤認係系列商標之虞，自應屬構成近似之商標，且近似程度不低。

(二)有關服務是否類似暨其類似之程度部分：系爭商標係指定使用於冷熱飲料店、飲食店、小吃店、水果店、餐廳、咖啡廳、啤酒屋、酒吧服務，與據以評定商標指定使用於小吃之服務相較，兩者皆在提供消費者飲食之需求，二商標所指定使用之服務，在用途、功能、供給者及滿足消費者目的等因素上，具有共同或相關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，二者間應存在高度類似關係。

(三)有關商標識別性之強弱部分：「青蛙下蛋」於我國固被用以表示粉圓甜點，惟據以評定商標係由青蛙產卵圖所構成，其指定使用在小吃之服務，雖隱含有提供粉圓甜點服務之意涵，然並非直接表示小吃服務之圖形，其識別性固然較弱，仍難謂不具識別性，則系爭商標與之構成近似程度不低，依被告所公告之「混淆誤認之虞」審查基準 5.1 規定，二商標可能引起消費者產生混淆誤認。

(四)原告主張其創用「青蛙下蛋」及「青蛙圖」在先，且較據以評定商標及其商品與服務更具知名度，故系爭商標之註冊未違反商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款規定。然不論「青蛙下蛋」及「青蛙圖」是否為原告所首創使用，據以評定商標既經依法註冊，且其商標權仍有效存在，即有拘束他人不得以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務申請註冊之

效力。況由原告提出之證據資料可知，商標註冊資料僅為靜態之權利取得，而鄰居及里長出具之營業證明書，雖載有原告於 67 年起即經營「青蛙下蛋」販售冷熱粉圓並另案申准註冊第 579093 號及第 579094 號商標等情事，惟尚非得用以證明原告使用系爭商標於指定使用之冷熱飲料店、飲食店等服務上，另戶籍登記簿及戶籍謄本僅在證明原告與參加人間有姻親關係，與系爭商標之使用無涉，又營利事業登記證及營利事業所得稅稅單顯示原告之青蛙下蛋行營業項目為「各種粉類（麵粉、粉圓、澱粉）買賣」及其營業額，至「HERE」、「TaipeiWalker」雜誌雖有報導「巫記青蛙下蛋」字樣，然實際使用之圖樣不清晰，且其數量亦屬有限，至獲獎之相關證書、照片及報導等資料縱係屬實，然該等選拔活動之目的或為鼓勵及表揚企業建立優良品牌，或係參展商品或店家符合評比項目而獲獎，與二造商標是否無致消費者混淆誤認之虞，並無直接必然之關係，而網頁搜尋資料僅為 101 年 4 月 26 日搜尋下載列印之網頁資料，上開證據均難認系爭商標經原告廣泛使用，足使相關消費者得以區辨二商標之異同，而無與據以評定商標混淆誤認之虞，自難採為本件有利之論據。

(五)本案審酌據以評定商標使用在小吃服務上有其識別性，且二商標近似程度不低，復指定使用於性質同一或高度類似之服務，相關消費者有可能誤認二商標之服務為同一來源，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，系爭商標之註冊應有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。又系爭商標既應依商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定撤銷其註冊，其是否另有違反同項第 12、14 款及同法第 5 條第 2 項之規定，自無庸再予論究。並聲明駁回原告之訴。

四、參加人主張：

援引被告之答辯。又系爭商標係申請為大賣、批發，與據以評定商標指定使用之商品及服務不同。又原告所提出證據中之里長之印章與參加人所提出者不同，原告所提出是否為真正顯有疑義。又「青蛙下蛋」係參加人先申請，自應該撤銷系爭商標。並聲明駁回原告之訴。

五、兩造之爭點為：系爭商標之註冊是否有商標法第 23 條第 1 項 12、13、14 款及同法第 5 條第 2 項規定之適用？

六、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，商標法第 23 條第 1 項第 13 款定有明文。上開規定所謂「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或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、商標之近似及商品或服務類似等相關

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)本件原告前於 91 年 10 月 7 日以「巫記青蛙下蛋」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 43 類之冷熱飲料店，飲食店，小吃店，水果店，餐廳，咖啡廳，啤酒屋，酒吧服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 190754 號商標。經查，原告系爭商標乃係將「巫記青蛙下蛋」等文字以鏤空方式呈現，意即僅呈現文字外部線條，而內部則為空心（參附表附圖 1 所示）。而參加人系爭商標則係以青蛙之圖形，下方佐以數十個大小不等之圓圈所構成（參附表附圖 2 所示）。就外觀而言，系爭商標係以文字直接表達「青蛙下蛋」，而在「青蛙下蛋」文字之前所加諸之「巫記」文字，應係表達「巫」或「巫」家姓之意，故整體而言，系爭商標所表達者乃「巫家人的青蛙下蛋」。反觀據以評定商標因係單純以圖畫構成，未有任何文字，因此望圖生義之結果，據以評定商標得被解釋為「青蛙下蛋」，至於究係何家或何者之產品，無法單從圖形得知。然不論系爭商標抑或據以評定商標，一採明示，一採暗示，給予消費者之寓目印象均與「青蛙下蛋」有關，此應無何疑義。是以，系爭商標與據以評定商標二者外觀雖然不同，亦不近似，然就二者所表彰之意義而言，仍應認為構成近似，且其近似程度不低。

(三)系爭商標係指定使用於註冊當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 43 類之冷熱飲料店，飲食店，小吃店，水果店，餐廳，咖啡廳，啤酒屋，酒吧服務等，而據以評定商標則係指定使用於小吃服務，與系爭商標相同或高度類似，再依原告自承其與參加人之主要士林營業攤位僅相隔 50 公尺以內等情，益證本件原告系爭商標與參加人據以評定商標二者所指定使用之商品或服務高度類似，且所訴求之對象或消費者均相同，二者間實際上更存在某種競爭關係。是以，對消費者而言，當有產生混淆誤認之可能。而縱使認為系爭商標與據以評定商標外觀並非高度近似，尚不致使同一或類似商品或服務之相關消費者單純就外觀圖形觀察即誤認二商標為同一商標，但仍極有可能藉由二商標所明示或暗示之意涵而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。

(四)原告雖主張其創用「青蛙下蛋」及「青蛙圖」在先，且較據以評定商標及其商品與服務更具知名度，並提出鄰居及里長出具之營業證明書，以證明原告於 67 年起即經營「青蛙下蛋」販售冷熱粉圓並另案申准註冊第 579093 號及第 579094 號商標等情事。惟查，不論「青蛙下蛋」及「青蛙圖」是否為原告所首創使用，據以評定商標乃依法註冊在先之商標，且其商標權仍有效存在，自有拘束他人不得以相同或近似之商標指定使用於同一或類似之商品或服務申請註冊之效力。況由原告提出之證據資料，仍無法證明原告早已使用系爭商標於指定使用之冷熱飲料店、飲食店等服務上。至原告所提出之戶

籍登記簿及戶籍謄本僅在證明原告與參加人間有姻親關係，與系爭商標之使用無涉。另依原告所提出之營利事業登記證及營利事業所得稅稅單僅能顯示原告所登記之青蛙下蛋行營業項目為「各種粉類（麵粉、粉圓、澱粉）買賣」及其營業額，仍無法證明原告所登記之商號確有以系爭商標使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 43 類之冷熱飲料店，飲食店，小吃店，冰果店，餐廳，咖啡廳，啤酒屋，酒吧服務等商品或服務。至「HERE」、「TaipeiWalker」雜誌雖有報導「巫記青蛙下蛋」字樣，然該報導中實際使用之圖樣不清晰，且其數量亦屬有限，尚不足以證明原告使用系爭商標之態樣。另有關原告所提獲獎之相關證書、照片及報導等資料，僅係原告參與選拔活動之結果，該等活動評選之標準或其目的為何，與系爭商標及據以評定商標二者間是否有致消費者混淆誤認之虞，並無直接必然之關係。至原告所提出之網頁搜尋資料係 101 年 4 月 26 日搜尋下載列印之網頁資料，上開證據均難認為系爭商標業經原告廣泛使用，足使相關消費者得以區辨二商標之異同，而無與據以評定商標混淆誤認之虞。本院審酌參加人以青蛙下蛋圖註冊使用在先，且其實際使用上另有以「王記青蛙下蛋」（參本院 99 年行商訴字第 88 號判決）等識別文字用以促銷，消費者對據以評定商標認識較早，其識別性較強、而系爭商標與據以評定商標間就其所示意涵復極為近似、指定使用之商品或服務亦屬高度類似等相關因素綜合判斷，認為系爭商標確有達有致相關消費者產生混淆誤認之虞，依商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，自應不許其註冊。

七、綜上所述，被告依首揭規定，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無不合。訴願決定予駁回，亦無違誤，均應予以維持。本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，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 101 年 11 月 22 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 蔡惠如

法 官 汪漢卿

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 101 年 11 月 29 日

書記官 邱于婷