

智慧財產法院 101 年度行商訴字第 48 號行政判決

原 告 卡通屋企業有限公司

代 表 人 王珍衛

訴訟代理人 林衍鋒律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）

訴訟代理人 林雅淳

林淑如

參 加 人 日商森克斯股份有限公司

代 表 人 千田昌男

訴訟代理人 劉宗欣律師（兼送達代收人）

邵瓊慧律師

趙國璇律師

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 3 月 7 日經訴字第 10106101850 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定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

一、事實概要：原告前於民國 96 年 9 月 20 日以「三色甜心熊及圖」商標，指定使用於修正前商標法施行細則第 13 條所定當時商品及服務分類表第 28 類之毛絨玩具、布偶、玩偶、玩具熊、音樂玩具、音樂盒玩具、洋娃娃、填充玩具、玩具商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 1313000 號商標（下稱系爭商標，權利期間自 97 年 6 月 1 日起至 107 年 5 月 31 日，如本判決附圖一所示）。嗣參加人以系爭商標與其所有之註冊第 1120072 號「Rilakkuma 及圖」商標、第 1119972 號、第 1368047 號「Rilakkuma & Device」商標及註冊第 1232590 號「拉拉熊&Device」商標（如本判決附圖二、三、四、五，以下合稱據以評定商標）近似，有違修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款、第 14 款規定，對之申請評定。經被告審查，認系爭商標違反修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，以 100 年 11 月 14 日中台評字第 H00990263 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分），原告不服，提起訴願，由經濟部以 101 年 3 月 7 日經訴字第 1010610850 號決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張略以：

(一)被告撤銷系爭商標之註冊無非以：「兩造商標相較，二者均有引人注意之卡通造型熊圖形，細為比對固可見數量3與1及設色、體態或站或臥之差異，惟前者三隻熊圖之造型相仿，僅設色微差，且與後者之熊圖於臉部眼部之設計神韻及整體構圖意匠極為相似，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，有可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二商標構成近似，且近似程度不低」等情，為其依據；經濟部訴願決定以：「系爭註冊第1313000號『三色甜心熊及圖』商標圖樣係由3隻彩色、直立、正面之卡通熊造型圖形及中文『三色甜心熊』所組成，其中，熊頭部造型係以墨色圓點描繪其眼睛、鼻子，且該熊頭部呈橢圓形佔整體熊圖形較大之比例，為其引人注目之主要識別部分；與據以評定之註冊第1120072號

『Rilakkuma及圖』商標圖樣係由一灰色、側躺、托腮狀之卡通熊設計圖形及一外文『Rilakkuma』所組合者相較，二者均有以墨色圓點描繪其眼睛、鼻子之熊頭圖形，且腹部均以白色橢圓形為特徵，細為比對固可見其數量、設色、直立或側躺之身體姿態等差異，惟該等卡通熊圖之構圖意匠及外觀極相彷彿，相關消費者尚不易區辨，應屬構成近似之商標」等情，為其依據。

(二)惟細譯上揭理由，不論被告，抑或訴願機關，同出一轍，胥違反通體觀察原則，竟將系爭商標割裂部分與據以評定商標判斷近似與否，甚至認定系爭商標與據以評定商標間構成近似，違反經驗法則、論理法則。詳述如下：

1.單就熊圖之臉部、鼻形、耳朵等特徵比較，系爭商標與據以評定商標明顯不同：

(1)系爭商標中熊圖之臉部為扁圓形；據以評定商標中熊圖之臉部為橢圓形、以手托腮。

(2)系爭商標中熊圖之鼻子為「一橢圓點」；據以評定商標中熊圖之鼻子連結嘴部成「三叉型」，二者神韻相差懸殊。

(3)系爭商標中熊圖之眼睛位置相對於鼻子位置較高，約略於臉部中間；據以評定商標中熊圖之眼睛位置相對於鼻子位置較低，靠近於臉部分方。

(4)系爭商標中熊圖之耳部為立姿、邊緣薄；據以評定商標中熊圖之耳部為覆蓋狀、邊緣厚，明顯不同。

2.綜前所陳，二商標中熊圖之臉部、眼睛、鼻子、耳朵等整體設計、構圖意匠、表現神韻，完全不同，相關消費者本足以分辨，殊料評定處分概謂二者熊圖之臉部、眼部之設計神韻及整體構圖意匠極為相似云云；訴

願決定亦概以二者均有以墨色圓點描繪其眼睛、鼻子之熊頭圖形，認為該等卡通熊圖之構圖意匠及外觀極相彷彿云云，胥與事實不符。

(三)原處分、訴願決定採割裂認定方法觀察二商標以判斷近似與否，業已違反通體觀察原則：

1.依被告所頒布之「混淆誤認之虞」審查基準 5.2.3、5.2.5、5.2.7 及最高行政法院 36 年度判字第 1 號、61 年度判字第 292 號判例、最高行政法院 91 年度判字第 1559 號、89 年度判字第 1831 號判決所揭示之「通體觀察」原則觀之，系爭商標與據以評定爭商標間至少有以下明顯不同：

- (1)「彩色、黑白」色彩明顯不同。
- (2)「立姿、臥姿托腮」姿態明顯不同。
- (3)「三隻、一隻」數量明顯不同。
- (4)一「三色甜心熊」、一「Rilakkuma」文字明顯不同。

綜前所陳，熊圖之眼睛、鼻子佔系爭商標極小部分，其餘，包括：色彩（一彩色、一黑白）、數目（三隻、一隻）、姿態（一立、一臥）、動作（無動作、托下巴）、文字標示（三色甜心熊、Rilakkuma），均佔系爭商標極大部分，明顯突出，況上揭色彩、數目、姿態、動作、文字標示為系爭商標之主要部份，甚至文字標示佔系爭商標近 1/2 面積，是依前揭判例、判決及審查基準意旨，不論外觀，或是觀念，抑或讀音，系爭商標與據以評定商標確有重大差異，具有普通知識經驗之消費者於選購時施以普通之注意，本不會將之混淆誤認，昭然若揭。殊料評定處分、訴願決定俯拾熊圖中臉部之眼睛、鼻子等些微特徵，率然認定系爭商標為構成近似之商標，違反通體觀察原則，應予撤銷。

(四)熊圖商標不勝枚舉，本件原處分、訴願決定與歷來認定核准商標標準不一，有違公平原則：

本件據以評定商標主要為一卡通造型熊圖，為早已存在之圖案，舉凡市面上卡通造型熊圖之商品等數以萬計以上，眾所皆知，且被告之商標資料庫中，僅 2801 類別以熊圖為主體之商標即高達 399 筆以上（見原證八），且幾乎皆以卡通熊圖為主體，其中數十件商標熊圖之臉部眼、鼻設計型態，本為 28 類商品業界於熊圖案商標中常用形態，況且系爭商標之鼻部特徵，與據以評定商標為三叉型完全不同，足徵原處分及訴願決定以：「…細為比對故可見設色及體態或站或臥之差異，惟於臉部眼、鼻設計神韻及構圖意匠極為相似，…二者商標應構成近似，且近似程度不低」云云之認定標準，與歷來認定核准商標之標準不一，屬割裂商標之認定，流於偏頗主觀，實有不當。

(五)縱依主要部份觀察原則判斷，系爭商標亦不構成近似商標：查系爭商標主要部份除「彩色三隻立姿熊」圖案外，並有「三色甜心熊」中文字樣標示，更佔系爭商標近 1/2 之面積；據以評定商標主要部份，為「黑白一隻臥姿托腮熊」圖案及「Rilakkuma」英文字樣，明顯不同，是依最高行政法院 47 年度判字第 51 號判例意旨，縱以主要部份觀察原則判斷，系爭商標因商標圖案、文字標示等主要部分與據以評定商標綜合判斷，大相逕庭，爰此，具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，亦得輕易區別彼我不同，實無混淆誤認之虞，不言可喻。怎料評定處分、訴願決定均罔顧系爭商標內有「三色甜心熊」中文標示等主要部分，異於據以評定商標內有「Rilakkuma」英文字樣等主要部分等情，竟以系爭商標中熊圖之眼睛、鼻子極小特徵，率然判斷系爭商標為構成近似之商標，亦與主要部份判斷原則有違，應予撤銷。

(六)參加人於評定申請時所提出之資料圖樣，與據以評定商標圖樣不同，難以認定為據以評定商標之使用：

評定處分、訴願決定就參加人於評定申請時所提出之文宣、廣告等資料，將之認為得證明據以評定商標為消費者廣為熟悉之商標云云，恐有誤會，蓋參加人所提出之相關文宣、廣告等資料，僅是以據以評定商標上熊圖製成之立體玩偶、吊飾、文具、服飾等立體商品所為之宣傳、廣告，甚至與據以評定商標上熊圖係平面商標圖案，明顯不同，依上文獻意旨，商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀，與商品密不可分，消費者通常將其視為提供商品實用或裝飾功能的形狀，而非區別商品來源的標識，爰此，參加人於評定申請時所提出之相關文宣、廣告等資料，相關消費者僅視為商品實品或裝飾功能形狀，並非區別商品來源標識，更非商標之使用，昭然若揭，足徵評定處分、訴願決定誤會「商標」與「商品」之不同。

(七)系爭商標與鈞院 100 年度行商訴字第 116 號商標圖樣相較，除整體外觀不同外，另細部特徵明顯差異，無法攀附援用：

(1)按「比較商標、標章採行『個案審查』原則而言，行政法平等原則之適用，應採嚴謹態度，除非有絕對證據證明兩商標、標章十分近似，否則，無平等原則之適用。」(最高行政法院 93 年判字第 1594 號判決參照)。本件參加人於本院 101 年 8 月 27 日準備程序時稱：「本件與 100 年度行商訴字第 116 號不論就事實或是爭點都是非常近似的，本件系爭商標雖為 3 隻熊造型，但是以 1 隻與系爭評定商標非常近似，重複 3 隻造型相同的熊」云云；又被告於本院 101 年 8 月 27 日準備程序時稱：「提出 100 年度行商訴字第 116 號商標圖樣，100 年度行商訴字第 116 號據以評定商

標與本件相同，該案系爭商標為 00000000 號商標圖樣」云云，誤導心證，洵非事實，蓋系爭商標與鈞院 100 年行商訴字第 116 號商標明顯不同，任何人一眼望去，即可輕易分辨差異，簡述如下：

系爭商標之「三色甜心熊」中文標示，佔全體商標面積近 1/2，而本院 100 年行商訴字第 116 號判決有關商標之「Tea Bear」英文標示，佔全體商標面積約 1/5，文字不同、涵義不同、外觀不同。

系爭商標中熊圖之鼻子部位，以 1 黑色原點方式呈現，簡單明瞭，而本院 100 年行商訴字第 116 號判決有關商標中熊圖之鼻子部位，以往下分叉之傳統卡通熊鼻方式呈現，構圖不同。

系爭商標中熊圖為 3 隻不同顏色之可愛小熊，以前後站立排列方式呈現，而本院 100 年行商訴字第 116 號判決有關商標中熊圖，以 1 隻熊手持茶杯方式呈現，神韻不同。

(2)依通體觀察原則判斷，系爭商標與本院 100 年行商訴字第 116 號判決有關商標，不論外觀，或是涵義，抑或發音，差異明顯，是具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，均可分辨二者之不同，況依最高行政法院 93 年判字第 1594 號判決意旨，商標審查本應依個案審查，不得攀附適用，足徵被告、參加人藉詞稱系爭商標與本院 100 年行商訴字第 116 號判決有關商標近似云云，不足採信。

(3)查系爭商標圖樣由「三色甜心熊」中文標示及 3 隻不同顏色之可愛熊圖所構成，而本院 100 年行商訴字第 116 號商標圖樣由外文「Tea Bear」及 1 隻手持茶杯之熊圖所組成，二者間繁簡程度顯然不一，就整體觀之，系爭商標圖樣醒目處在於「三色甜心熊」中文標示及 3 隻熊圖，而本院 100 年行商訴字第 116 號商標圖樣醒目處在於手持茶杯之熊圖，「T-ea Bear」英文標示僅在下方所配置，是依經驗法則論，「Tea Bear」英文標示非屬商標主要部分，足徵二者整體構圖、設計、發音、涵義、外觀、顏色，皆有明顯差異，是依上判決意旨，系爭商標與本院 100 年行商訴字第 116 號判決有關商標，彼此簡繁不一、涵義、外觀明顯不同，本應依個案獨立，不得攀附比擬，益徵被告、參加人辯稱系爭商標與本院 100 年行商訴字第 116 號商標相同云云，委不足採等語；並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告答辯略以：

(一)本件就修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款存在之相關因素之審酌如下：

1.商標是否近似暨其近似之程度：

系爭商標與參加人之據以評定商標比較，系爭商標 3 隻熊圖造型相仿，

僅設色微差，與據以評定商標中之第 1120072 號之熊圖，均以墨色圓點描繪其眼睛、鼻子之熊頭圖形，腹部以白色橢圓形為特徵，臉部、眼部之設計神韻及整體構圖意匠極為相似，若將其標示在相同或類似之商品上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二商標構成近似。

2. 商品是否類似暨其類似之程度：

系爭商標指定使用於毛絨玩具等，而據以評定商標指定使用於撲滿玩具等，二者皆為玩具類商品，在功能、原材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，標示近似的商標，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之來源。

3. 商標識別性之強弱：

據以評定商標由卡通造型熊圖與外文「Rilakkuma」所聯合組合，與其指定使用商品間，無密切關連性，經參加入廣泛行銷使用，其商標識別性尚屬強勢。原告雖主張熊為自然界、漫畫界等常見事物，商標識別性較弱，認為二商標不構成近似，惟兩造商標熊圖非直接寫實地引用自然界生物之造型，二者熊圖構圖意匠近似程度不低，易使消費者產生聯想而致混淆誤認。

4. 相關消費者對各商標熟悉之程度：

參加入於評定時檢附據以評定商標於我國及日本之商標註冊及使用之證據資料觀之，其係日本卡通明星及禮品製造公司之一，早於 92 年即創用據以評定商標，並使用於玩偶等商品上，除在日本及我國獲准多件商標註冊外，於 94 年並正式在臺上市，於臺灣各大百貨公司專櫃、便利商店等銷售，並在百貨公司廣告手冊及報紙與網路等媒體廣泛報導，為相關消費者所熟悉；反觀系爭商標使用情形，原告未提出相關事證而無法審認，故據以評定商標為消費者較熟悉之商標，應給予較大之保護（參被告公布之混淆誤認之虞審查基準 5.6）。

(二)依上述，本件衡酌兩造商標近似程度不低、指定使用商品屬 完全相同或高度類似、據以評定商標識別性強且為相關消費者熟悉等因素，復考量原告於 96 年 8 月 3 日另案以與據以評定商標設計相仿之 1 隻熊構圖申准註冊第 01304510 號「茶熊 Tea Bear 及圖」商標在同類商品，系爭商標註冊申請難謂屬善意等情綜合判斷，相關消費者極有可能誤認二商標商品來自於同一來源，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，而產生混淆誤認情事，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。

(三)至原告另舉前行政法院 36 年度判字第 1 號判例、61 年度判字第 292 號判例、89 年度判字第 1831 號判決、最高行政法院 92 年度判字第 1610 號判決等案例及被告核准註冊諸例，然該判例和判決所審究商標圖樣、案情及被告核准註冊之諸例，與本件商標圖樣有別、案情各異，屬另案問題，且基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為有利本件之論據。又系爭商標註冊既有處分時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，依法自應撤銷其註冊。至其是否尚有違反處分時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 14 款規定，已不影響結果之判斷，無庸再予審究等語；並聲明駁回原告之訴。

四、參加人主張：

(一)原告前以與據以評定商標近似之圖樣「茶熊 Tea Bear 及圖」商標，指定使用於與本件系爭商標相同類別之商品，經參加人向被告提起商標評定案後，被告與經濟部訴願審議委員會均作出撤銷該商標註冊之決定，並經本院 100 年度行商訴字第 116 號判決、最高行政法院 101 年度裁字第 474 號裁定確定在案，該等前案事實及法律爭點與本件完全相同。

(二)系爭商標與據以評定商標顯屬近似：

1.系爭商標係由面積較大之熊圖形及文字「三色甜心熊」由上至下所組成，熊圖形面積較大，較為引人注目，故熊圖形為系爭商標之主要部分。

2.參加人所有之據以評定商標（此熊中文名稱為拉拉熊，亦名懶懶熊），熊圖形面積較大，較為引人注目，故熊圖形為據以評定商標之主要部分。

3.兩造商標之比較：

系爭商標與據以評定商標比較，二者圖樣上熊圖形均經設計，屬商標主要且明顯部分，且非自然界實際存在之動物熊可比擬，整體觀之，無論外觀或觀念均極相彷彿。況據以評定諸商標圖樣上熊圖形，除為橫躺在地上側姿造型外，復有站姿、臥姿、側姿、手持物品、腰環小包、一大一小、或一大一小加上一隻黃色小雞之造型等一系列設計，與系爭商標圖樣相比，主要部分給予消費者整體印象，將致誤認二商品來自同一或不同來源。

4.原告雖辯稱：據以評定商標主要為一卡通造型熊圖，為早已存在圖樣，市面上卡通造型熊圖商品等數以萬計，眾所皆知，評定處分機關商標資料庫中，僅 2801 類別以熊圖為主體之商標即高達 399 筆以上云云，惟原告所提出查詢被告公布之商標資料檢索（見原證八），以熊為圖樣之卡通圖形商標所在多有，設計各異，與本件情形不同。

5.系爭商標與據以評定商標均指定使用於毛絨玩具等（第 28 類）同一或類似商品。

(三)依被告公布之「混淆誤認之虞審查基準」及前揭最高行政法院 101 年度裁字第 474 號裁定，系爭商標之註冊有致相關消費者混淆誤認之虞：

- 1.據以評定商標商品因參加人長期、大量且廣泛之宣傳使用而深受消費者喜愛，不僅聞名全球，於我國已臻著名商標地位，本院 100 年度行商訴字第 116 號判決已肯認；而較系爭商標為消費者所熟悉。
- 2.系爭商標所含熊圖形與據以評定商標熊圖形，均非自然界實際存在之動物熊，二者整體觀之，無論外觀或觀念均極相彷彿。
- 3.系爭商標與據以評定商標均指定使用於毛絨玩具等（第 28 類）商品，顯為同一或類似商品。
- 4.參加人公司自創立以來，從發展卡通乃至於各項玩具、禮品以及家用品等，銷售全球，以多元化發展聞名於相關消費者間，乃具有極高知名度及商譽，相關資料均可參酌參加人公司日本官網 <http://www.san-x.co.jp/index.html>。反觀系爭商標所有人於玩具產業完全不具知名度，若以其使用於玩具等商品上必會使消費者誤以為其商品與據以評定商標有所關連而產生混淆誤認情事。

5.系爭商標之申請人非善意

- (1)據以評定商標商品經多年行銷及廣告，已為相關產業或消費者所熟知，原告身為相關業者，實難諉為不知。原告曾同意第三人「魏文彬」所有第 1417114 號「愛心小熊」商標之註冊，該商標與本件據以評定商標近似。由經濟部商業司之公司登記資料顯示，「魏文彬」係柒賢國際有限公司（下稱柒賢公司）代表人，該公司曾於 96 年 10 月 31 日，未經參加人同意，擅自申請第 1315059 號「橘子小雞」商標註冊，此與參加人「kiroi tori」商標（黃色小雞，即本件拉拉熊的好朋友）近似，嗣經參加人發現，柒賢公司簽署切結書表示日後絕不再生產製造上開商標相關商品，且自請撤銷註冊第 1315059 號「橘子小雞」商標。參加人顧念商誼不追究，甚且與柒賢公司簽署授權契約，授權柒賢公司於西元 2008 年 4 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日間銷售據以評定商標商品；柒賢公司註冊之「愛心小熊」商標，既經原告同意後始取得註冊，則原告顯知悉本件據以評定商標。再者，原告申請時登記地址與柒賢公司登記地址均為「臺中市○○區○○○路○○○巷 21 號 1 樓」，足資證明原告與柒賢公司及「魏文彬」間關係非比尋常，亦可認原告知悉參加人據以評定商標為著名商標，其提出系爭商標註冊申請，顯非善意。

- (2)本院於前揭 100 年行商訴字第 116 號判決中，亦認定原告於 96 年 8 月 3 日所為之商標申請案「茶熊 Tea Bear 及圖」非出於善意，則原告復以與

前案極為相似之熊圖形，於同一時期即 96 年 9 月 20 日，指定使用於相同之商品申請商標註冊，難諉為不知，亦可認非善意。

(四)綜觀參加人所提出據以評定商標之使用證據，均足證據以評定商標於各種媒體之廣泛且長期大量之使用，而其中所出現之部分玩偶等立體商品，更證明參加人就商品與市場開發之多元化發展。原告竟偏頗執詞，以本件評定案無關之「商標侵權與合理使用」輕率指摘參加人之使用證據非商標使用，不僅無立論根據，且顯與事實相悖。兩造商標圖樣予人之整體印象相近，外觀之近似程度極高，而二者商品復為類似。再者，據以評定商標為著名商標，則原告系爭商標有致相關消費者混淆誤認、或誤以為系爭商標與據以評定商標為同一來源或具有一定關係，系爭商標違反修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，而不得註冊，原處分及訴願決定並無違法或不當，請駁回原告之訴。

四、按商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，系爭商標前於 96 年 9 月 20 日申請註冊，嗣於 97 年 6 月 1 日公告註冊，是系爭商標之註冊有無違法事由，應以修正前 92 年 5 月 28 日商標法為斷。本件原告主張：系爭商標與據以評定商標相較，構圖意匠、姿態、文字涵義及讀音唸法，均明顯不同，具有普通知識經驗之消費者於購買時，施以普通注意，即可識別產品來源，兩者不構成近似，不致使消費者混淆誤認，被告認定兩者近似，與實務通說之通體觀察原則不符，違反修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，應撤銷原處分等語。被告、參加人均抗辯稱：系爭商標與據以評定商標間構成近似，亦指定使用於同一或類似之商品等語；而參加人除引用評定與訴願程序所提出之證物外，並主張其所有之據以評定商標為著名商標，業經本院 100 年度行商訴字第 116 號判決認定確定在案，是以本件爭點為：系爭商標之註冊有無違反修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定？

五、本院判斷如下：

(一)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，為修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款所明定。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。判斷兩商標間有無混淆誤認之虞，依主管機關 93 年 4 月 28 日經濟部經授智字第 09320030350 號令發布之「混淆誤認之虞審查基準」，其斟酌因素應綜合：「1.商標識別

性之強弱、2.商標是否近似及其近似之程度、3.商品或服務是否類似及其類似之程度、4.先權利人多角化經營之情形、5.實際混淆誤認之情事、6.相關消費者對各商標熟悉之程度、7.系爭商標之申請人是否善意、8.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。」「雖然本法諸多條文將混淆誤認之虞與商標近似及商品/服務類似併列，然而真正形成商標衝突的最主要原因，也是最終的衡量標準乃在於相關消費者是否會混淆誤認。」等情，此為主管機關依職權所發布，與修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定並無違背，亦與同法第 1 條「保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」之立法目的相符，且上開審查基準於商標衝突之判斷，就法規及實務作法作更進一步細膩分析解說，使商標專責機關在個案審查，除符合一致性要求外，更能兼及個案之妥當性規定意旨（最高行政法院 98 年度判字第 455 號判決參照），被告辦理相關案件，自得援用之。

(二)經查：

1.參加人之據以評定商標在我國與日本均有註冊，該商標自 94 年間在臺灣地區上市，業經本院 100 年度行商訴字第 116 號判決認定為著名商標在案，亦經最高行政法院 101 年度裁字第 474 號裁定駁回上訴確定，本件據以評定商標在系爭商標申請日 96 年 9 月 20 日之前即已存在，且較系爭商標更為相關消費者所熟悉，廣為我國相關事業或相關消費者所普遍認知，而為著名商標等情，足堪認定。

2.系爭商標構成近似：

系爭商標係由比例較大之 3 隻卡通造型熊圖、伴隨較小比例愛心圖及中文「三色甜心熊」所組成，其中，熊頭部造型係以墨色圓點描繪其眼睛、鼻子，且該熊頭部呈橢圓形佔整體熊圖形較大之比例，為其引人注目之主要識別部分；而參加人據以評定商標為「Rilakkuma 及圖」係以佔較大篇幅之卡通造型熊圖及外文「Rilakkuma」所聯合組成（本判決附圖四所示據以評定商標註冊公告日 98 年 7 月 1 日晚於系爭商標之申請日 96 年 9 月 20 日及公告日 97 年 6 月 1 日，不得作為據以評定之證據），兩造商標相較，均有引人注意之卡通造型熊圖形，細微比對雖有數量 3 與 1 及設色、體態、或站、或臥之差異，惟系爭商標 3 隻熊圖之造型相仿，僅設色微差，與據以評定商標之熊圖，均以墨色圓點描繪其眼睛、鼻子之熊頭圖形，腹部以白色橢圓形為特徵，臉部、眼部之設計神韻及整體構圖意匠極為相似，若將其標示在相同或類似之商品上，以具有普通知識經驗之消費者，

於購買時施以普通之注意，有可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二造商標構成近似，且近似程度不低。

3. 商品之類似程度：

系爭商標指定使用於「毛絨玩具·布偶·玩偶·玩具熊；音樂玩具·音樂盒玩具；洋娃娃·填充玩具·玩具」商品，與據以評定商標中之註冊第 1120072 號商標指定使用於「撲滿、氣球、玩具球、玩偶、木偶、布偶、洋娃娃之服飾、充氣玩具、兒童益智玩具、模型玩具之引擎、拼圖玩具、音樂玩具、填充玩具、塑膠游泳氣墊、浮水用臂環、嬉水用游泳圈、發條玩具、毛絨玩具、電動玩具（投幣式或連接電視或電腦銀幕者除外）、哨子」商品相較，兩者皆為玩具類商品，在功能、原材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，兩商標指定使用之商品有重疊處，相關消費者均可在文具店、玩具店或專櫃購得，倘標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同之來源，應屬構成同一或類似之商品，其類似程度甚高。

4. 據以評定商標識別性強，為相關消費者所熟悉：

自參加人檢送之據以評定商標於我國及日本之商標註冊資料、公司介紹之網站資料、報章雜誌報導、網路下載之銷售管道、據以評定商標網站及網路討論與網友文章、維基百科及 Google 網站下載有關據以評定商標介紹及使用等證據資料觀之（見參證 3 至參證 11，本院卷第 105 至 208 頁），參加人為日本卡通明星及禮品製造公司之一，早於 92 年即創用據以評定商標，並使用於玩偶、文具、衣服、包包等商品上，據以評定商標除在日本及我國均獲准多件商標註冊外，於 94 年正式在臺上市，於臺灣北、中、南各大百貨公司之專櫃、7-11 便利商店、誠品書局、舶來品店、文具店及網路上廣泛銷售，相關銷售情事，並於太平洋 SOGO 百貨公司之廣告手冊、Yamoo! 奇摩新聞、中央通訊社新聞、大紀元新聞、民眾日報、大成報、聯合報、民生報、工商時報等媒體廣泛報導（見本院卷第 138 至 157 頁）。另在知名之網站 Google 鍵入據以評定商標之外文「Rilakkuma」文字搜尋，網站顯示約有 2,390,000 項符合「Rilakkuma」查詢結果；鍵入據以評定商標之中文名稱「拉拉熊」，網站顯示約有 28,400,000 項符合「拉拉熊」查詢結果；倘鍵入據以評定商標之中文別名「懶懶熊」，網站顯示約有 505,000 項符合「懶懶熊」查詢結果。其中絕大多數均為參加人據以評定商標之玩偶、文具、衣服等商品之各種資訊報導。亦有參加人提出據以評定商標網站 <http://www.rilakkuma.world.com>、日本 <http://www.sanx.co.jp/index.html> 及中文網路討論與網友文章及 Google 網

站所下載據以評定商標之使用資料可按（見本院卷第 204 至 208 頁）。是據以評定商標為相關消費者所熟悉，其商標識別性屬強勢，予消費者印象深刻；而原告並未提出系爭商標使用之相關事證，是故據以評定商標較系爭商標為消費者所熟悉，應給予較大之保護。

5. 實際混淆誤認之情事：

參加人據以評定商標由卡通造型熊圖與外文「Rilakkuma」所聯合組成，與系爭商標均為「熊」之圖形，兩商標之熊圖，均非直接寫實地引用自然界生物之造型，兩者熊圖之構圖意匠近似程度甚高。系爭商標係站立熊形，據以評定商標為臥躺熊形，縱使顏色不同或體態有別，其主要差異為姿勢變換之不同，然相關消費者對商標印象未必清晰完整，於不同時間或地點為重複選購行為，非將商標以併列比對方式選購，對於細微部分之差異，相關消費者不易區辨，具有普通知識經驗消費者，於購買時施以普通注意，易產生聯想而致混淆誤認。

6. 參加人多角化經營之情形：

參加人據以評定商標為申請在先之商標，為先權利人，其係日本最大之卡通明星與禮品製造公司之一，於西元 1932 年 4 月 8 日設立，資本額約 7 千 5 百萬日圓，員工約 110 人，在日本約有 120 家公司，海外約有 80 家公司。自 1980 年迄今，參加人創造逾 800 個以上之卡通明星，參加人之卡通明星迷遍及全球。參加人並設有網站，全球消費者可隨時獲取據以評定商標最新之產品資訊及報導，而據以評定商標在我國與日本均有註冊，有參加人提出之被告據以評定商標註冊資料、日本特許廳據以評定商標註冊資料、參加人公司介紹等件可按（見本院卷第 109 至 112、193 至 204 頁），足認參加人之據以評定商標有多角化經營情形。

7. 系爭商標之申請非善意：

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。查原告與參加人為經銷各類玩具商品業者，據以評定商標為著名商標，原告可得知據以評定商標之存在。原告申請系爭商標註冊，衡諸常情，應知悉商標設計與申請商標要件，其進行商標檢索時，得輕易查覺據以評定商標，是原告與參加人均以卡通熊形圖樣作為商標圖樣之主要部分，並指定在同一或類似商品，是原告以系爭商標向被告申請註冊，有利用著名商標信譽而有搭便車致不勞而獲之意圖甚明，是主觀上難謂善意可言。

8.綜合衡酌上述各項因素，據以評定商標使用於玩偶、文具及衣服等相關商品，其具高度著名性與識別性為著名商標，參加入復為多角化經營，消費者對據以評定商標較為熟悉，故應給予較大之保護，而系爭商標與其構成高度近似，復指定使用於同一或性質具關連性之類似商品，及系爭商標申請註冊並非善意等情，客觀上相關消費者極有可能誤認兩商標所提供之商品為同一來源，或誤認雖非同一來源而二商標之使用人間具有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，是故有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用。

(三)原告雖主張：系爭商標與據以評定商標之間在色彩、恣態、數量及文字上均不相同，不論外觀、觀念或讀音，兩者有重大差異，不致使消費者混淆誤認，原處分割觀察認兩商標構成近似，違反通體觀察原則云云，並援用最高行政法院判決意旨為據。惟：

1.商標法第 23 條第 1 項第 13 款將混淆誤認之虞與商標近似及商品/ 服務類似併列，但真正形成商標衝突的最主要原因，亦是最終的衡量標準乃在於相關消費者是否會混淆誤認；至於商標的近似及商品/ 服務類似，為該規定有無「混淆誤認之虞」時，所須參酌之因素（參前揭混淆誤認之虞審查基準 2 關於商標近似、商品類似與混淆誤認之關係說明）。是以本件之系爭商標與據以評定商標衝突原因，非單以兩商標有無近似為唯一判斷因素，亦須就形成衝突主要原因即有無使消費者混淆誤認之虞衡量，是無原告所援引之最高行政法院 36 年度判字第 1 號、61 年度判字第 292 號判例、最高行政法院 91 年度判字第 1559 號、89 年度判字第 1831 號判決意旨之適用問題。

2.按「判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（最高行政法院 55 年度判字第 265 號判例、56 年度判字第 277 號判例、73 年度判字第 1144 號判決參照）。準此，商標中之一定部分（主要部分）若易引起一般人之注意，因該一定部分之存在而發生或增加商標之識別功能者，則該一定部分亦須加以比對觀察，如因該一定部分之近似，致影響全體之識別功能者，該商標即難謂非近似之商標。」（最高行政法院 99 年度判字第 180 號判決參照）。準此，商標構成之文字、圖形、記號等標識之中，有較易引起消費者注意特別顯目之主要部分，較易影響商標給予消費者之整體印象，是否近似應就構成各商標之主要部分觀察。

3.本件系爭商標與據以評定商標固於顏色、恣態、數量及文字上不同，惟兩者之熊圖形均為卡通造型，且兩者設計特徵在於：均為一張圓臉與柔和之輪廓、眼睛皆為黑色實心圓點、鼻子及嘴巴均為黑色實心之圓點、口鼻及腹部均以反白呈現、耳朵均淺色圓弧狀外襯上深色弧形、四肢及臉部及身軀均為有顏色之設計等情（參本判決附圖一與附圖二、三、五），而此為兩商標構圖之核心，為兩商標之主要部分，為引起一般消費者注意之部分，並就此部分辨識商標之特性，不因造型顏色、恣態、數量及文字不同作相異之識別，系爭商標在此主要部分與據以評定商標近似，依一般社會通念及市場交易情形，即影響全體識別功能，易使相關消費者誤認兩者為相同之來源，是以依前揭最高行政法院 99 年度判字第 180 號判決意旨，原告主張原處分為割裂觀察，違反通體觀察原則云云，並不可採。

六、綜上所述，系爭商標之註冊違反商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，被告據此作成系爭商標註冊應予撤銷之處分，並無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

七、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。

八、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 10 月 11 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 熊誦梅

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 101 年 10 月 12 日

書記官 周其祥