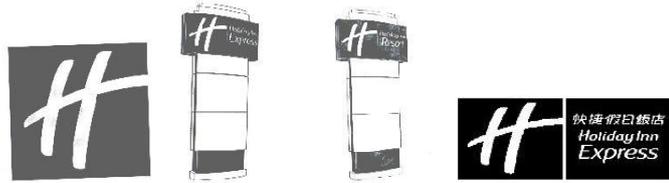


104120303 有關「HOTEL 及 H 設計圖」商標異議事件(商標法§300110、§300111、§300112) ([智慧財產法院 104 年度行商訴字第 29 號行政判決](#))

爭點：常見以英文字母「H」作為引喻設計基本元素，設法同中求異，即是區辨申請商標是否善意之判別依據之一

系爭商標圖樣/指定服務：
(第 1552474 號)

據爭商標圖樣：
(第 1329660、1325056、1350997、1420398 號)



第 043 類 冷熱飲料店；飲食店；小吃店；冰果店；茶藝館；火鍋店；咖啡廳；咖啡館；啤酒屋；酒吧；飯店；自助餐廳；備辦雞尾酒會；備辦宴席；點心吧；外燴；伙食包辦；流動咖啡餐車；流動飲食攤；快餐車；小吃攤；泡沫紅茶店；餐廳；學校工廠之附設餐廳；速食店；早餐店；漢堡店；牛肉麵店；拉麵店；日本料理店；燒烤店；牛排館；涮涮鍋店；居酒屋；素食餐廳；提供餐飲服務；備辦餐飲；供膳宿旅館；旅館；民宿；提供膳宿處。

第 043 類 飯店、汽車旅館等

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10、11、12 款

案情說明

原告逸寬股份有限公司前於 101 年 4 月 23 日以「HOTEL 及 H 設計圖」商標，指定使用於第 43 類之「餐飲店、旅館」服務申請註冊，經審查後准列為註冊第 1552474 號商標(下稱系爭商標)。嗣參加人美商六洲酒店集團於 102 年 2 月 27 日以系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款及第 12 款之規定，對之提起異議，經原處分機關智財局審查，以 103 年 5 月 27 日中台異字第 G1020209 號商標異議審定書為異議不成立之處分。參加人向被告提起訴願，經被告以 104 年 1 月 5 日經訴字第 10306129770 號訴願決定書作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告不服，遂提起行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院於 104 年 10 月 8 日以 104 年度行商訴字第 29 號行政判決為訴願決定撤銷。

<判決意旨>:

(一)本件商標無商標法第 30 條第 1 項第 11、10 款規定之適用

本院判斷系爭商標與據爭商標間有無混淆誤認之虞，茲參考相關因素作為認定基準論述如下：

1.商標識別性

系爭商標係由「H」設計圖及「HOTEL」所組成，其中「H」設計圖部分，係由經毛筆筆劃設計之「人」字結合數字「1」而形成特殊造型之「H」，且該特殊造型之「H」設計圖占整體商標圖樣之 1/2 以上面積，予人寓目印象深刻；「HOTEL」部分未經特殊設計，且係常見之通用名詞，故就系爭商標整體觀察而言，商品／服務之消費者關注或事後留存之印象，係商標圖樣中較為顯著之特殊造型之「H」設計圖部分，是該「H」設計圖部分係系爭商標之「主要部分」。而該「人」、「1」結合之「H」設計圖整體呈現毛筆運筆之流暢與優雅風格，惟因一般餐飲旅宿業者，利用英文字母「H」作為商標圖樣基本元素者眾多，均致力於「H」之造型設計變化，有商標資料檢索服務圖樣文字查詢資料附卷可參，系爭商標在同一字母「H」下，為上開不同概念之表達，仍具相當識別性。

據爭商標係經設計之「H」字母，外觀像雙「十」結合，其設計線條簡單俐落，予人寓目印象即是「H」字母，該明快簡單設計之圖樣，具相當識別性。另附圖之據爭諸商標，均結合前開「H」設計圖之圖樣，其圖樣分別是置放於未經設計之「Holiday Inn」上方，一併堆疊在方塊圖形上；或圖樣橫向結合未經設計之「Holiday Inn Express」置放在堆疊之方塊圖形上；或圖樣橫向結合未經設計之「Holiday Inn Resort」置放在堆疊之方塊圖形上；或圖樣橫向結合未經設計而上下排列之「快捷假日酒店」、「Holiday Inn」、「Express」，據爭諸商標整體以觀，亦具相當識別性。系爭商標與據爭諸商標均具相當識別性，就商標之概念強度而言，二者不分軒輊。

2.據爭諸商標係著名商標

據爭諸商標依證 1 至證 19、證 28 至證 35 之 TNT 旅報、深坑假日飯店網頁資料、深坑國小弦樂團成果發表、時尚旅遊雜誌、中華遺產雜誌等資料，或係在系爭商標申請日之後，或係在大陸地區或香港發行之雜誌，或無法判斷具體之行銷內容是否包含據爭諸商標，僅部

分證據可確認係在系爭商標之申請日前，且係在國內行銷之證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。職此，台灣地區與大陸地區、香港商旅往來頻繁，且彼此文化、語言相通，而前往大陸地區、香港亦有餐飲、旅宿之需求，復參酌國人出國人數資料，堪認國人不僅在國內接觸據爭諸商標，亦因商旅活動在國外接觸、認識據爭諸商標，應認據爭諸商標之知名度已達於我國，廣為我國相關公眾所普遍認知，已達於著名商標之程度。

3. 低度近似之商標

按兩商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察（最高行政法院 91 年度判字第 1559 號判決參照），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 73 年判字第 1144 號判決意旨參照），亦即商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品或服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分，故主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象。經查：系爭商標係由「H」設計圖及「HOTEL」所組成，其中「HOTEL」部分未經特殊設計，「H」設計圖部分，則係由經設計之中文「人」字結合數字「1」而形成特殊造形之「H」，且該特殊造形之「H」占整體商標圖樣之 1/2 以上面積，予人寓目印象深刻，形成系爭商標之「主要部分」。據爭商標外觀像「雙十」結合形成「H」之圖樣或以「H」圖樣為主軸之系列商標。二造商標相較，雖均是表達「H」字母，但以「人及 1」結合之外觀與「雙十」結合之外觀，彼此近似程度低。由觀念觀之，系爭商標由主要部分之「人」字結合數字「1」而形塑「H」部分，整體傳達的是「1 人 HOTEL」或「人 HOTEL」之概念；據爭商標之「雙十」結合形成「H」圖樣係據爭諸商標主要部分，其等所傳達是 HOTEL 之概念，且不會釋出「1 人」或「人」HOTEL 之概念，是系爭商標與據爭諸商標傳達之概念

亦不同。就讀音而言，因受外觀、觀念影響，讀音會隨之變異，系爭商標或讀音為「1 人 HOTEL」、「人 HOTEL」或「H HOTEL」；附圖 2-1 據爭商標讀音或「H」或「Holiday」、附圖 2-2 至附圖 2-5 之據爭諸商標發音或為「H」或「Holiday」或為所結合之「Holiday Inn」、「Holiday Inn Express」、「Holiday Inn Resort」、「快捷假日酒店、Holiday Inn、Express」，是系爭商標與據爭諸商標二者之讀音可資區別，二者應屬低度近似之商標。

4. 類似服務

經查系爭商標係指定使用於「餐飲店、旅館」，與據爭諸商標指定使用之「飯店、汽車旅館、提供住宿之服務；預訂臨時住宿；代預訂旅館，代預訂飯店；提供有關度假住宿之資訊與諮詢；酒吧、備辦雞尾酒會；咖啡廳、餐廳及速簡餐廳服務；提供食物及飲料之外燴餐飲服務；提供討論會、會議及展覽會設備之服務；藉由網際網路提供上述服務之資訊；有關上述各項服務之資訊與諮詢服務」等相較，二者皆屬提供消費者餐飲、住宿之服務，在滿足消費者需求及提供者上，具有共同或關聯之處，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同之來源，應屬同一或類似程度高之服務。

5. 系爭商標之申請為善意

Hotel 是普通名詞，常見以英文字母「H」作為 Hotel 之引喻，是「H」幾乎成為餐飲、旅宿業設計之基本元素，自不能以他人優先使用「H」作為餐飲、旅宿業之設計元素，即排除他人使用相同之「H」作為設計元素，從而在相同或類似之餐飲、旅宿服務下，如何在相同之「H」字母下設法同中求異，即是區辨申請商標是否善意之判別依據之一。承前，由系爭商標與據爭諸商標由外觀、觀念、讀音，認二者商標近似程度低，足見系爭商標申請時，努力創造自我標識形象，洵難認其非基於善意。再者，系爭商標申請後之使用態樣及行銷，均未見攀附據爭諸商標欲使消費者產生關聯來源之意圖，有相關廣告及雜誌報導可稽。是由系爭商標申請時之創造個別識別性之努力及申請後忠實使用系爭商標之狀態，堪認系爭商標之申請係基於善意。

6. 綜上，雖系爭商標與據爭諸商標指定使用之服務同一或高度類似，惟二者近似程度不高，各具相當識別性，系爭商標申請係基於善意等，尚難認為系爭商標有使相關消費者或相關公眾誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認或有減損據爭諸商標識

別性或信譽之虞。揆諸前開說明，本件系爭商標之註冊並無商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款規定之適用。

(三)本件商標無商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定之適用

商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定既在避免剽竊他人創用之商標搶先註冊，而賦予先使用商標者救濟之權利，是以本規定之適用自應以商標近似程度已影響消費者識別商品或服務之來源，而可能誤認二商品/服務來自同一來源或不同來源間有所關聯為必要。本件系爭商標與據爭諸商標之近似程度尚不足以影響消費者識別商品或服務之來源，而不致使相關消費者或相關公眾誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認或有減損據爭諸商標識別性或信譽之虞，誠如前述，即與前揭商標法第 30 條第 1 項第 12 款之要件不合，即無該條款不得註冊之適用。