

104120302 有關「笑笑一品 WARAWARAIPPIN 及圖」商標異議事件(商標法§300110) ([智慧財產法院 104 年度行商訴字第 69 號行政判決](#))

爭點：1. 註冊申請是否善意得依實際使用事證判斷

2. 撤銷之訴事實判斷基準時點

系爭商標

(第 1619966 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。

據爭商標

(第 1467223 號)

(據以異議商標 1)

WARAWARA

(據以異議商標 1)

第 043 類 提供餐飲服務。

(第 1467224 號)

(據以異議商標 2)

笑笑

(據以異議商標 2)

第 043 類 提供餐飲服務。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款

案情說明

原告邱國財於 102 年 3 月 22 日以「笑笑一品 WARAWARAIPPIN 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 43 類之冷熱飲料店、飲食店、備辦餐飲、供膳宿旅館、旅館、民宿、提供膳宿處等服務，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第 1619966 號商標(下稱系爭商標)，經參加入日商·摩天羅沙股份有限公司以系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10、11、12 款之規定，對之提起異議。經被告審查認定系爭商標之註冊，應有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，以 103 年 12 月 22 日中台異字第 1030188 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，經經濟部以 104 年 4 月 28 日經訴字第 10406306320 號為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院 104 年 11 月 05 日 104 年度行商訴字第 69 號行政判決，原告之訴駁回。

<判決意旨>:

(一)本院判斷系爭商標與據以異議商標間有無混淆誤認之虞，應參考相關因素作為認定基準：

1.商標近似

(1)系爭商標係由「人偶笑口吃麵」圖形與上下排列之中文「笑笑一品」、外文「WARAWARAIPPIN」左右並列所組成，據以異議註冊第 1467223 號商標（即據以異議商標 1）係由單純外文「WARAWARA」所構成，據以異議註冊第 1467224 號商標（即據以異議商標 2）係由單純中文「笑笑」所構成。觀諸系爭商標之整體版面配置，係由圖形、外文及中文組成時，應就該商標圖樣客觀上所呈現予相關消費者之寓目印象為依據。相關消費者初見系爭商標圖樣，首先映入其眼簾者，自是所熟悉之中文字「笑笑一品」並以之唱呼，殊難以其「人偶笑口吃麵」圖形為唱呼，且系爭商標特別突出顯著並足以讓消費形成核心印象之主要部分應為版面比例幾占 4/5 之「笑笑一品」4 字，故系爭商標之中文「笑笑一品」4 字，自能於整體觀察之際取得主體地位而構成主要部分。再查，系爭商標與據以異議商標 2 之中文「笑笑」兩相比較，皆具有相同中文「笑笑」2 字，且「笑笑一品」4 字所使用之中文書法字體亦非特殊，復均採由左至右之排列設計，其外觀、讀音、觀念均相彷彿，相關消費者異時異地隔離觀察與連貫唱呼二商標「中文」文字之際，系爭商標中文「笑笑一品」屬消費者關注或事後留在其印象中較為顯著之主要部分，以具有普通知識經驗之消費者，於實際交易時施以普通之注意，可能會誤認系爭商標服務與據以異議商標 2 服務為來自同一來源之系列服務，或雖不相同但有關聯之來源，故系爭商標與據以異議商標 2 構成近似且近似程度不低。

(2)另系爭商標與據以異議商標 1 兩相比較，二商標皆具有相同外文「WARAWARA」，而於讀音上有近似之處。又二商標之「WARAWARA」二字均採大寫字體，且未於外文字母上加入任何變化或特殊設計元素，外觀上亦有近似之處，於異時異地隔離觀察與連貫唱呼兩商標「外文」之際，以具有普通知識經驗之消費者，於實際交易時施以普通之注意，可能會誤認系爭商標服務與據以異議商標 1

服務為來自同一來源之系列服務，或雖不相同但有關聯之來源，系爭商標與據以異議商標 1 構成近似且近似程度不低。

- (3)承前所述，系爭商標於整體觀察之際取得主體地位而構成主要部分為中文構成近似，以及外文構成近似，縱於外觀上，尚有如「人偶笑口吃麵」圖形部分之些微差異，然未能改變前述予消費者關注或事後留在其印象中較為顯著之主要部分中文「笑笑一品」與據以異議商標 2 之中文「笑笑」構成近似，以及系爭商標外文「WARAWARAIPPIN」與據以異議商標 1 外文「WARAWARA」構成近似，應認二者屬近似商標且近似程度不低。

2.服務類似

二商標之服務均指定使用於提供相關消費者普通日常餐飲相關服務，其服務內容、性質、提供者、場所及消費族群等因素，具有共同或關聯之處；系爭商標所指定之飯店、旅館、民宿服務內容經常包含有後者所提供餐飲服務，二者間相輔相成，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似之服務。

3.具相當識別性

二造商標各與其指定使用之服務並無相關，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之識別標識，應具有相當之識別性。

4.相關消費者較熟悉據以異議商標

參加人於異議階段提出據以異議商標於日本獲准註冊資料，於日本已開設 460 間、香港 2 間、上海 1 間、韓國 3 間「笑笑」居酒屋，1999 年至 2013 年間「笑笑」居酒屋營業額累計 413,436,522,533 日圓及到店消費人數累計 168,103,233 人次（見異議附件 12「統計表」），自 1999 年 2 月 11 日起即有日本經濟新聞社、日經流通新聞等報章、雜誌報導，以上可為據以異議「笑笑」商標於日本長期廣泛使用且具高知名度之證明。復從參加人於 Facebook、Twitter 設置專門網頁，當會引起我國相關消費者之興趣而上網點閱觀賞，進而得以熟悉據以異議商標 1、2 及其提供居酒屋服務，佐以參加人所提出異議附件 39，顯示我國相關消費者諸如「詩詩的旅遊日誌」（2008 年 7 月 21 日發表）、「包小包」（2009 年 3 月 6 日發表）、「幸福小公主」（2010 年 3 月 15 日發表）、「獨一無二的幸福」（2010 年 12 月 26 日發表）、「藍小胖」（2011 年 7 月 3 日發表）、「小影兒」（2011 年 3 月 4 日發表）、「吉米·邱小如的不落·喲」（2012 年 3 月 12 日發表）、「小氣少年的部落格」（2012 年 10 月 26 日發表）、「毒舌痞子的五四三日記」（2010 年 8 月 27 日發表）、

「mika 出走美食日誌」（2012 年 9 月 25 日發表）、「曉宇（aki）」（2010 年 1 月 31 日發表）等部落客撰寫前往「笑笑」居酒屋消費文章於網路上供人點閱等客觀事實以觀，當使我國相關消費者於系爭商標核准註冊前得以熟悉據以異議「笑笑」商標及其提供居酒屋服務。反觀原告就其主張二商標無致我國相關消費者混淆誤認之虞一節，僅於訴願階段及訴訟階段，僅提出僅有 7 則網頁資料（其中 6 則發表日期皆在系爭商標 103 年 1 月 1 日註冊公告日之後）以及無日期標示之笑笑一品日式拉麵專門店之點菜單、招牌照片、名片及菜單。是以，依原告、參加人所提出上揭商標使用證據資料綜合比較以觀，自堪認參加人據以異議商標應較為我國相關消費者所熟悉，另兼衡酌系爭商標係於 102 年 3 月 22 日申請、103 年 1 月 1 日註冊公告，而據以異議商標 1、2 之註冊公告日皆為 100 年 8 月 1 日，其獲准註冊早於系爭商標，本於我國所採取之商標註冊主義，應賦予據以異議商標 1、2 較大之保護。

5. 系爭商標之註冊申請難謂係屬善意

觀諸系爭「笑笑一品 WARAWARAIPPIN 及圖」商標之中文「笑笑」2 字之設計字體，與據以異議「笑笑」商標實際使用態樣如出一轍，以及系爭商標組合態樣中並無日文字樣，然原告實際使用於其菜單及宣傳單上之商標態樣，竟將系爭商標與「笑笑」漢字之日文平假名「わらわら」併同使用，顯見原告刻意使消費者聯想其表彰之來源為日本業者。再者，系爭商標組合態樣中並無日文字樣，然原告實際使用於其菜單及宣傳單上之商標態樣，有將系爭商標與「笑笑」漢字之日文平假名「おらおら」併同使用之情形，而參加人實際使用時亦經常將已在日本註冊之日文平假名「おらおら」與「笑笑」商標一併使用，原告顯有抄襲參加人商標之意圖，系爭商標之註冊申請難謂無引起相關消費者混淆誤認其來源之意圖，系爭商標之註冊尚難謂屬善意。

6. 承上，綜合判斷，足堪認定客觀上系爭商標有使相關消費者誤認系爭商標之服務與據以異議商標 1、2 之服務為同一來源之系列商標服務，或誤認其間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。系爭商標之註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，從而，原處分所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒持前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，均無理由，應予駁回。

(二)撤銷之訴事實判斷基準時點

原告主張其已援引商標法第 63 條第 1 項第 2 款之規定，對據以異議之註冊商標申請廢止，本件商標異議案恐因據以異議商標遭廢止註冊而失所依據云云。惟查：1.如前所述，行政訴訟之撤銷之訴，乃是審查原行政處分之合法性，係以原處分本身做為審查之對象，且判斷有無商標法第 30 條第 1 項第 10 款之不得註冊事由，係以「註冊時」作為事實判斷基準時點。姑不論據以異議商標是否確有迄未使用或繼續停止使用已滿 3 年之情形，即使據以異議諸商標事後遭廢止註冊，惟其事實發生在原處分作成及系爭商標註冊之後，依法於本件撤銷訴訟無須考慮該項事實。2.按商標申請廢止案如經處分其係向後發生效力，尚難發生溯及失效之情形，進而影響本件原處分，且原告係於 104 年 4 月 21 日始對於據以異議商標提出申請廢止案，案件仍在進行中，尚無情事變更之情形。是以，原告此部分之主張，並不可採。