

108100302 有關「社口張犁記餅店本舖創始店 LC 及圖」商標註冊事件(商標法§30 I (10))(智慧財產法院 108 年度行商訴字第 53 號判決)

爭點：申請人於申請程序中主張，據駁商標係其借名登記在他人名下之商標，應如何判斷認定。

附圖 1（系爭商標）	
	註冊第 00951296 號 第 032 類：啤酒；汽水；果汁；椰子汁；麥苗汁；不含酒精水果飲料；果菜汁；烏梅濃汁；酸梅湯；含醋飲料；水果飲料；含微量酒精之水果飲料；水（飲料）；含少量牛乳之非酒精飲料；白木耳飲料；水果醋飲料；蜂蜜醋（健康醋）；清涼飲料；以蜂蜜為主的不含酒精飲料；製飲料配料。
	附圖 2（據爭商標）
	註冊第 00127809 號（據爭商標 1） 舊法第 042 類：冷熱飲料店。飲食店。小吃店。冰果店。茶室。餐廳。咖啡廳。啤酒屋。酒吧。飯店。
	註冊第 00883498 號（據爭商標 2） 舊法第 032 類：啤酒、黑啤酒、生啤酒、淡啤酒、麥酒、麥芽酒。汽水、果汁汽水、碳酸水、蘇打水、礦泉水、蒸餾水、運動飲料、鈣離子水、可樂、沙士、果汁、濃縮果汁、果菜汁、鴨梨汁、綜合果汁、烏梅濃汁、萊姆果汁、仙草汁、仙草蜜汁、甘蔗汁、酸梅湯滷、果汁露、檸檬露、

	杏仁露、酸梅露、冰淇淋汽水、蓮藕茶、人蔘茶、奶茶、菊花茶、青草茶、苦茶、枸杞茶、冬瓜茶、洛神茶、龍眼茶、酸\柑茶、蕃石榴茶、人蔘茶粉、青草茶粉、馬黛茶、牛蒡茶、苦茶粉、菊苣精、烘乾之菊苣、香菇汁飲料、薑湯、含醋飲料。
	註冊第 00926595 號（據爭商標 3） 舊法第 020 類：家庭寵物用窩；狗屋；家庭寵物箱；飼料架；貓用磨爪棒；寵物用床；寵物軟墊；寵物提籃；寵物坐墊。
附圖 3（其他商標）	
	註冊第 00071454 號 舊法第 026 類：餅乾、糖果、麵包、蛋糕。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款

案情說明

原告前於 106 年 7 月 4 日以「社口張犁記 LC 餅店本舖創始店」（之後修正為「社口張犁記餅店本舖創始店 LC 及圖」）商標（圖樣中之「社口」、「張」聲明不專用），指定使用於當時商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 32 類之「啤酒；汽水；果汁；椰子汁；麥苗汁；不含酒精水果飲料；果菜汁；烏梅濃汁；酸梅湯；含醋飲料；水果飲料；含微量酒精之水果飲料；水（飲料）；含少量牛乳之非酒精飲料；白木耳飲料；水果醋飲料；蜂蜜醋（健康醋）；清涼飲料；以蜂蜜為主的不含酒精飲料；

製飲料配料」商品，向被告申請註冊（下稱系爭商標，如附圖 1 所示）。

經被告審查，認系爭商標近似於他人類似商品或服務之註冊第 00127809、00883498、00926595 號「犁記及圖」等商標（合稱據爭商標，如附圖 2 所示），有致相關消費者混淆誤認之虞，而有商標法第 30 條第 1 項第 10 款不准註冊之事由，以 107 年 8 月 27 日商標核駁第 T0391202 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 108 年 4 月 2 日經訴字第 10806302910 號訴願決定駁回，原告即向法院提起行政訴訟。

判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>

一、系爭商標圖樣與據爭商標圖樣之近似程度高：

系爭商標與據爭商標相較，固然系爭商標除「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」外，尚有「社口」、「張」、「餅店」、「本舖」及「創始店緞帶圖」，但前已說明「社口」、「張」為臺中傳統地域名稱、及常見姓氏，業經原告聲明不專用，且「餅店」、「本舖」及「創始店緞帶圖」為店鋪性質、第 1 家店等說明性的文字，前述外觀上文字或圖案的設計差異不具識別性，消費者較難以此部分圖樣的差異作為商標之區辨，而無法發揮商標正常之區辨功能，不足以使系爭商標與據爭商標完全不構成近似，相關消費者仍以系爭商標中予人寓目印象較為深刻之「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」作為主要區辨商標之依據，而據爭商標之圖樣即「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」，故系爭商標與據爭商標高度近

似，此判斷方式並未違反商標整體觀察原則，原告此部分主張，並不可取。

二、系爭商標與據爭商標指定使用之商品間或商品與服務間應屬存在高度之類似關係：

系爭商標及據爭商標指定使用之商品或服務如附圖 1、2 所示，二者相較，或均為飲料、啤酒等商品，或前者即為後者餐飲服務提供之內容，其商品原料或服務內容性質、用途、功能大致相當，且常來自相同之商品產製業者或服務提供者，如標示相同或近似的商標，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，依一般社會通念及市場交易情形，則所指定使用之商品間或商品與服務間應屬存在高度之類似關係。

三、系爭商標與據爭商標之識別性：

據爭商標之「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」中「犁記」，固係表示商品或服務的提供者姓氏的文字，但與「LC」外文及四分之三黑色圓圖形相結合之後，其整體構圖及寓目印象即非單純為指定商品或服務之說明性文字或圖形，具相當識別性。而系爭商標以「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」作為其商標圖樣之一部分，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之識別標識，相較於其他不具識別性之「社口」、「張」、「餅店」、「本舖」及「創始店緞帶圖」，消費者則施以較弱之注意力。

四、相較於系爭商標係於 106 年 7 月 4 日始申請註冊，據爭商標之申請、獲准註冊均早於系爭商標，本於我國所採取之商標註冊主義及先申請主義，應賦予據爭商標較大之保護。衡酌系爭商標與據爭商標之「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」具相當識別性，且其圖樣近似程度高，所指定使用之商品間或商品與服務間存在高度之類似關係，又據爭商標申請、獲

准註冊均早於系爭商標，足可認定客觀上系爭商標有使相關消費者誤認系爭商標之商品與據爭商標之商品或服務為同一來源之系列商品，或誤認其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，而產生混淆誤認之虞。

五、原告主張其為據爭商標實際所有權人部分：

- (一) 原告於本院審理時主張「LC、犁記及四分三圓設計圖」為原告承繼自第三代張○○而繼續使用，為原告所有並有權使用之圖樣，僅借名登記於○○○名下，據爭商標都是由原告出資、申請、延展，更可證明據爭商標實際所有權人應是原告等等。
- (二) 現行商標法第 2 條規定，欲取得商標權者，應依商標法申請註冊；第 33 條第 1 項規定，商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為 10 年；第 35 條第 1 項規定，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。亦即商標權之取得，係採先申請註冊原則及註冊保護原則，並非使用保護原則或創作保護原則，易言之，由先申請先註冊者取得商標權，並非由使用者、設計者或費用支出者有權申請商標或取得商標權。且基於消費者權益之考量，悉依其登記之名義人為商標權人，以維持商標登記之公示性。
- (三) 原告所提出之甲證 3 至 11，縱然可以證明犁記餅店之家族歷史發展，及相關商標圖樣「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」的使用情形，但此一傳統家族式企業對於長久使用之商標圖樣如何使用、是否允准其中一家族成員申請註冊、或使其他家族成員取得或使用該商標權等等，仍須依法為註冊申請、或經由授權、移轉、取得併存同意等程序。既然據爭商標、註冊第 71454 號「犁記及圖」商標（如附圖 3）之商標權人均為「犁記餅店○○○」，依法即享

有商標權，註冊商標權人可以合意授權他人使用（例如註冊第 71454 號商標之商標權人曾於 88 年 6 月 24 日至 103 年 8 月 31 日授權予原告之公司代表人使用，於 93 年 9 月 1 日至 103 年 8 月 31 日授權予原告使用）。縱使據爭商標申請註冊當時並無共有申請或併存註冊之制度，原告可於商標法修正後與據爭商標權人洽商是否變更為共有或移轉予原告。本案若准原告任意申請高度近似之商標於高度類似之商品，將可能致使相關消費者就系爭商標與據爭商標產生混淆誤認情事，消費者利益將難加以保護，亦將造成商標制度之混亂。至於其家族內部如何約定？有無原告所稱「借名登記」之情事？倘若原告確實為實際商標權人，亦應經由相關程序或訴訟明確其權利歸屬關係（例如原告於本院審理時自陳藉由民事訴訟釐清商標所有權之歸屬），並非本件商標註冊行政訴訟事件所應審酌之範圍。

(四) 原告聲請傳喚據爭商標申請延展時受委任之商標代理人，係為證明據爭商標實際上由其出資、申請及延展。但前已說明據爭商標權人已經獲准註冊，即以其為據爭商標之所有人，至實際歸屬關係，非本件所應審酌，故無必要訊問證人。

(五) 原告於原處分階段，曾主張「依約定：申請人（即原告）可無條件永久使用相關商標（即註冊第 887213 號『犁記及圖』商標、註冊第 120463 號『犁記及圖』商標（原服務標章）及據爭商標。」，但「可無條件永久使用相關商標（「LC、犁記及四分之三黑色圓圖形」），與「原告實際上為商標所有人，而得申請系爭商標」，係屬不同層次的問題範疇。現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款所定申請商標不准註冊之情形，「申請在後之商標申請人」與「註

冊商標或申請在先之商標所有人」並非同一人，始有經後者同意申請時即可准許前者註冊之但書規定。原告既非據爭商標之商標權人，未經據爭商標之所有人同意申請系爭商標之註冊，即不得准許註冊。而原告於本件行政訴訟僅主張其實際上為商標所有人等等，已不再主張「可無條件永久使用相關商標」，故此部分無須審究。

六、 綜上所述，系爭商標之申請註冊，有現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文所定不准註冊之情形，亦未經據爭商標之商標所有人同意申請。被告前於 106 年 11 月 24 日以核駁理由先行通知書敘明系爭商標有違同法第 30 條第 1 項第 10 款規定，通知原告提出意見書，經原告於 107 年 2 月 23 日提出陳述意見書並檢附相關證據後，被告以原處分就系爭商標註冊案所為應予核駁之處分，即屬合法。