

【裁判字號】105,行商訴,141

【裁判日期】1060426

【裁判案由】商標註冊

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

105年度行商訴字第141號

原告 春源鋼鐵工業股份有限公司

代表人 李文隆（董事長）

訴訟代理人 郭德田律師

蔣昕佑律師

複代理人 唐嘉瑜律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 呂姝賢

上列當事人間商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國105年9月5日經訴字第10506309330號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原處分及訴願決定均撤銷。

被告應就原告第105880096號「春源鋼鐵CHUN YUAN STEEL及圖」商標申請案為准許註冊之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國104年7月24日以「春源鋼鐵及圖」（嗣修正名稱為「春源鋼鐵CHUN YUAN STEEL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6類、第7類、第11類、第12類、第37類及第40類之商品或服務，向被告申請註冊，經被告列為申請第104042890號商標審查。嗣原告於105年2月26日申准將該商標申請案分割為2件，其中分割後之本件申請第105880096號「春源鋼鐵CHUN YUAN STEEL及圖」商標，係指定使用於第37類之「各式建築物之營建、工廠建造、倉庫建造及修理、建築物建造監督、提供營建資訊、建造資訊、建造諮詢。土木建築工程營建、土木建築工程修繕、土木建築工程營建及修繕。油漆施工。營建工程管理」服務（下稱系爭商標，如附圖一所示）。案經被告審查，認系爭商標與據以核駁之註冊第01548642號「春元CHUN YUAN及圖」商標（下稱據以核駁商標，如附圖二所示）構成近似，復指定使用於類似之服務，有致相關消費

者混淆誤認之虞，應不准註冊，以105年5月16日商標核駁第0370824號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經濟部於105年9月5日以經訴字第10506309330號訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定；被告就系爭商標應為核准註冊之審定處分。主張略以：

(一)系爭商標之「春源鋼鐵」字樣為主要部分，「CY」二字組成之紅色圓形原創性圖樣，均為系爭商標識別性之來源，「CHUN YUAN STEEL」位在較難注意到之圖樣下方，字體較小，又屬我國消費者較難理解之外文拼音模式，非屬識別性來源。據以核駁商標之「春元」字樣輔以橘色及白色等色彩，置於商標圖樣正中央，另「CHUN YUAN」字體較小又團塊陳列於商標左下角，並非肉眼觀察時首選之識別依據。二者商標於外觀之文字排列、色彩與商標文字設計，給予消費者完全不同之印象，非屬近似商標。又二者商標之「春源鋼鐵」、「春元」等詞予人寓目印象深刻，二者之「源」與「元」字義有別，嫻熟中文語意之我國相關消費者自能清楚區辨二者間觀念之差異。系爭商標所表徵者皆屬高度專業性及高單價之商品或服務，相關消費者於選購時自會施以較高注意，對二者商標之差異較能區辨，判斷近似之標準應高於一般日常消費品之消費者，而應認二者商標非為近似商標。

(二)原告公司成立於54年，承接多起國內重大工程建案，營業額突破百億規模，涉及38項所營事業，並有近20個轉投資公司，實為業界著名且歷史悠遠之大型上市公司，已在國內營造、建設市場累積卓著之商譽，據以核駁商標權利人春元營造工程股份有限公司（下稱春元公司）長期以來僅經營特定營造業，無任何跨越其他商品或行業跡象，其保護範圍應較為限縮。且以「春元鋼鐵」為關鍵字搜尋Google可輕易搜尋到原告公司之相關介紹，以「春元營造」為關鍵字搜尋僅有2、3則相關訊息，系爭商標中之「春源」係原告所有著名商標，經長期廣泛使用，相關事業與消費者對原告之商標有極高熟悉度，顯無與據以核駁商標混淆誤認之虞。且原告與春元公司營業規模有相當差距，承攬之工程案件大小類型大不相同，相關事業與消費者自當能輕易區別二者之不同。

(三)原告係業界著名且歷史悠遠之大型上市公司，於我國市場上具有高知名度，二者商標近似程度低，難認系爭商標有仿襲據以核駁商標或從事搭便車之不正競爭意圖，原告申請系爭商標應係出於善意。

(四)原告在58年至80年間即已陸續申請系列商標即註冊第000430

10號、00000000號、00000000號、00000000號、00000000號、00000000號商標（下稱原告系列商標，如附圖三所示）獲准，與系爭商標應屬相關聯之系列商標且使用行之有年，原告亦有將系爭商標使用於營建事業部宣傳傳單上，相關事業與消費者視及前揭系列商標元素之商品或服務時，定會認為來源為原告。原告極重視自身智慧財產權利之保護，亦積極使用系列商標，系爭商標之申請僅係在系列商標申請與維護之基礎上，本於以正當存在之系列商標使用需求而為系爭商標之申請，其未來在商標使用上，不易以混淆誤認之方式為之，准予註冊不致因近似於據以核駁商標而有使相關事業或消費者混淆誤認之虞。

三、被告聲明請求駁回原告之訴。答辯略以：

(一)本件所存在商標法第30條第1項第10款相關因素之審酌：

- 1.二者商標均有相同之外文大寫CHUN YUAN，僅字尾STEEL有無之微異，二者觀念、讀音近似，且分別結合中文「春源」、「春元」為其商標主要識別部分之一，整體商標圖樣復搭配橘紅色或橘色圓形設計之相仿元素，雖系爭商標另結合「鋼鐵」、「STEEL」或「CY」，惟前二者為指定使用服務之相關說明性文字，商標圖樣中不具識別性部分，屬無疑義之虞而無需聲明不專用，該部分在商標混淆誤認之虞判斷時會被施以較低的注意力，而「CY」似恰為商標主要識別部分「CHUN YUAN」之縮寫，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍有可能會誤認二服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，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，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。
- 2.二者商標指定使用之服務皆為提供各式建築物之營建、土木工程營建、土木工程修繕、油漆施工、營建工程管理等相關服務，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之服務間應屬存在高度之類似關係。
- 3.據以核駁商標具相當之識別性，系爭商標以近似商標圖樣申請註冊，自易對其表彰來源或產製主體產生誤認。
- 4.綜合判斷考量據以核駁商標先天識別性不低，且二者商標近似及指定服務類似之程度均高，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍可能會有混淆而誤認二服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關

消費者混淆誤認之虞，自有前揭法條之適用。

(二)原告主張不可採：

- 1.系爭商標圖樣中之「春源鋼鐵」、「CHUN YUAN STEEL」位於整體商標圖樣右方之醒目位置，所佔比例為整體商標圖樣之三分之二，一般消費者自可輕易地注意到，而外文「CHUN YUAN STEEL」為「春源鋼鐵」之英譯，二者相輔相成，同樣亦為整體商標圖樣中引人注意之主要部分之一，原告所陳「CHUN YUAN STEEL」為附屬部分，吸引消費者目光為中文「春源鋼鐵」、「春元」，忽略商標圖樣之外文「CHUN YUAN」、橘紅色或橘色與白色顏色配色組合、橘紅色或橘色之圓形等元素，忽略商標整體觀察，要非可採。
- 2.二者商標有近似之處，原告旗下尚有「春原營造」等公司，「春源」、「春原」讀音相同，字首均為「春」，僅「源」、「原」之微異，二者商標易予消費者產生系列商標之聯想，且其指定使用於同一或高度類似之服務，原告所提證據資料尚不足以證明我國相關消費者已能區辨二者商標，縱使原告申請註冊商標非出於惡意，以具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，仍有誤認二者之服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞。
- 3.系爭商標所指定之服務尚包括油漆施工等服務，施工範圍可大可小，並非所指定之服務均為重大工程建案等高單價服務，仍有混淆誤認之虞。
- 4.原告系列商標指定使用類別與系爭商標不同，無法交互檢索，且各商標圖樣不完全相同，均非系爭商標之實際使用。原告所提原證24稱公司標記意義係外文拼音「CHUN YUAN」而與據以核駁商標相同，有使相關消費者混淆誤認之虞。原證25月刊使用系爭商標之日期與據以核駁商標申請日期均在104年4月間，系爭商標並未較早使用或差距很多，其餘原告提出之證據並非系爭商標圖樣之使用情形。

四、本院得心證之理由：

- (一)按商標申請案係向法院提起課予義務訴訟，行政法院基於行政訴訟法所規定之權限，自有就商標申請案適用是否應准予註冊之構成要件法律的權能。若行政法院事實審言詞辯論終結前之法規，得以滿足申請人申請事由之構成要件，自應以事實審法院言詞辯論程序終結前之法律狀態為準，而適用該有利申請人之法規。但若係對申請人不利之法規，基於申請人所信賴處分時既有權利狀態不得剝奪之理由，則應依審定時法律（最高行政法院103年度判字第688號判決意旨參照）。查系爭商標係於104年7月24日申請註冊，嗣於105年

2月26日申准將該商標申請案分割為2件，系爭商標為分割後之申請第105880096號「春源鋼鐵CHUN YUAN STEEL及圖」商標（分割前審定卷第1頁、第30頁）。被告於105年5月16日作成「不得註冊，應予核駁」之審定（核駁審定卷第5頁），本件於106年3月22日辯論終結，審定時與言詞辯論終結時本件爭點所涉規範即商標法第30條第1項第10款規定相同，並無對原告有利或不利之情事，故本件商標之申請應否准許註冊，應以105年11月30日修正公布，同年12月15日施行之現行商標法為斷。本件爭點為：系爭商標是否有商標法第30條第1項第10款本文規定之適用？（本院卷第97頁之準備程序筆錄）

(二)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，商標法第30條第1項第10款本文定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品或服務來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指二商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，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。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品或服務是否類似暨其類似之程度；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，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

(三)系爭商標與據以核駁商標近似程度：

1.系爭商標係由上下排列之中文「春源鋼鐵」、外文「CHUN YUAN STEEL」及左側內置英文字母「C」、「Y」之紅色圓形設計圖所共同組成；據以核駁商標則係由白色、橘色中文「春」、「元」及左下方外文「CHUN YUAN」共同置於一橘色圓形背景圖上所構成。觀諸系爭商標僅為左側紅色圓形設計圖與右側黑色上方「春源鋼鐵」、下方外文「CHUN YUAN STEEL」分置於整體商標圖樣左右兩側之單純排列，外觀簡單樸質，據以核駁商標則是以橘色圓形背景圖凸顯置中之反白「春」字，再以左下方黑色上下並排之「CHUN」、「YUAN」，以及右下方橘色之「元」字襯托，整體呈現予人文字圖案化標識之寓目印象，且二者商標圓形背景顏色不同，系爭

商標紅色圓形背景圖中之反白字體為經設計之外文「C」、「Y」，據以核駁商標橘色圓形背景圖中所凸顯者為反白中文「春」字，二者商標之構圖意匠不同，外觀上予消費者之視覺感受不同。又二者商標之外文部分均為中文「春源鋼鐵」、「春元」之英譯，而中文部分之「春源鋼鐵」、「春元」則有字數及字義之不同，於實際交易唱呼之際，並非完全相同，且「源」字有水流的出處、由來之意，「元」字則有開始的、基本的意思，就讀音及觀念上亦非全然無法區辨。雖二者商標均有發音相同之中文「春源」、「春元」及外文「CHUN YUAN」，然二者商標在整體外觀、觀念及讀音上仍有上述之不同，就整體印象而言，引起相關消費者誤認的可能性不高，是系爭商標與據以核駁商標之整體觀察，應屬近似程度不高之商標。

2. 被告雖辯稱二者商標均有相同之外文「CHUN YUAN」，且分別結合中文「春源」、「春元」為其商標主要識別部分之一，整體商標圖樣復搭配橘紅色或橘色圓形設計元素，系爭商標之「鋼鐵」、「STEEL」為指定使用服務之相關說明性文字，商標圖樣中不具識別性部分，「CY」為外文之縮寫，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會誤認二服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，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，應屬構成近似之商標云云。然判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察，因商標呈現在商品或服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。系爭商標之粗體黑色中文「春源鋼鐵」予人強烈之視覺印象，並足以表示系爭商標之來源，其中「鋼鐵」二字雖為說明性文字，惟系爭商標之「春源鋼鐵」以相同字形及大小並列為單一標語，自不宜再將其割裂而取其中之「春源」字詞為比對，且系爭商標橫列並排「春源鋼鐵」、「CHUN YUAN STEEL」，相較於據以核駁商標反白「春」字右下方交疊「元」字及左下方上下並排「CHUN」、「YUAN」之文字呈現，在整體構圖意匠上顯有不同，被告以二者商標有讀音相同之「春源」、「春元」，相同之外文「CHUN YUAN」及圓形彩色設計，認二者商標高度近似，忽略二者商標在整體外觀、觀念及讀音上仍有前揭不同之處，有違商標圖樣整體觀察原則，尚非可採。

(四)系爭商標與據以核駁商標指定使用之服務類似程度：

系爭商標指定使用於「各式建築物之營建、工廠建造、倉庫建造及修理、建築物建造監督、提供營建資訊、建造資訊、

建造諮詢。土木工程營建、土木工程修繕、土木工程營建及修繕。油漆施工。營建工程管理」服務，與據以核駁商標指定之「各式建築物之營建、土木工程營建及修繕、室內裝潢工程施工、油漆施工、營建工程管理」服務相較，二者均屬土木工程相關之營建、修繕及管理服務，在滿足消費者的需求上以及服務提供者等因素上具有共同或關聯之處，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。

(五)商標識別性之強弱：

據以核駁商標係由經設計搭配白色、橘色之中文「春」、「元」，以及黑色外文「CHUN YUAN」所組合，系爭商標則由左側紅色圓形內含經設計之「C」、「Y」字形，以及右側上、下之「春源鋼鐵」、「CHUN YUAN STEEL」所構成，二者商標文字圖樣尚非就前揭指定使用之服務的性質或品質等為描述說明，相關消費者會將二者商標視為指示及區別商品或服務來源之標識，均有相當識別性。

(六)系爭商標之申請人是否為善意：

原告主張其於58年至80年間即陸續取得原告系列商標之註冊，系爭商標圖樣係綜合原告系列商標元素之組合等情，業據原告提出原告系列商標登記資料、「今日春源」雙月刊封面及內容、原告出版之營建事業部宣傳傳單、原告官方網站之「認識春源」頁面等在卷可參（本院卷第61頁、第123至145頁），觀諸前揭資料顯示，系爭商標左側圓形設計圖樣早於58年間即已申請註冊（本院卷第123頁），為原告之企業標誌，於73年間已出現在「今日春源」雙月刊封面，並與中文「春源」、「春源鋼鐵」或外文「CHUN YUAN STEEL」組合使用（本院卷第129至133頁、第146頁反面），且於原告官方網站、營建事業部宣傳傳單上均可見該圓形設計圖（本院卷第56至61頁、第136頁），而早於系爭商標申請註冊即104年7月24日前之101年4月及同年8月第185期及第186期「今日春源」封面已有使用完整之系爭商標圖樣，原告官方網站所示汐止廠大門牆面亦有使用系爭商標圖樣（本院卷第134至135頁、第61頁），原告主張以系爭商標圖樣申請註冊，係延續原告系列商標而來，並無攀附據以核駁商標商譽之意圖存在等情，有前揭資料佐證，應屬可採，原告就系爭商標之註冊申請應係出於善意。

(七)相關消費者對二者商標熟悉之程度：

原告主張其自於54年成立迄今，承接多起國內重大工程建案，營業額已突破百億規模，所營事業有38項，旗下設有鋼板

、直銷、矽鋼、特殊鋼、特鋼帶、自動倉儲、營建等七大事業部，以及將近20個轉投資公司，使用原告系列商標行之有年，原告曾於80年時經工商時報報導為優良鋼結構公司，於84年間在中華民國鋼結構協會出版之「鋼結構會刊」宣傳，均有使用原告系列商標，原告於官方網頁現亦使用系爭商標，而以Google搜尋「春源鋼鐵」，有多筆原告公司介紹、包含系爭商標圖樣之官方網頁、原告上市股票走勢分析、討論看板之討論、相關新聞頁面等情，業據原告提出原告官方網站頁面、公司登記資料、原告營建事業部宣傳資料、工商時報報導資料、「鋼結構會刊」報導、Google搜尋結果網頁等在卷可稽（本院卷第56至71頁、第136至151頁），而據以核駁商標權利人春元公司依原告提供之公司登記資料顯示所營事業為綜合營造業，以Google搜尋「春元營造」僅有2、3筆相關訊息，其歷年得標紀錄顯示金額在新臺幣1千萬至3億多元間等情，有春元公司登記資料、Google搜尋結果網頁、臺灣採購公報網決標公司資料庫有關春元營造歷年得標紀錄資料等在卷可稽（本院卷第63頁、第72頁、第152頁），綜觀上開資料，原告係在營建工程服務業經營多年之上市公司，成立時間早於據以核駁商標權利人春元公司，相較於據以核駁商標權利人春元公司，原告有使用原告系列商標為多角化經營之事證。又原告系列商標中之第00047649號「春源及圖」商標（附圖三編號3）於79年已註冊公告，指定使用於營建工程業務之服務，早於101年申請註冊之據以核駁商標（據以核駁商標審定卷第5頁），而系爭商標圖樣係綜合原告系列商標元素之組合，於系爭商標申請註冊之前原告即有使用原告系列商標及系爭商標之情形，已如上述，姑且不論相關消費者是否因原告為多角化經營之上市公司，並有使用原告系列商標及系爭商標之事實而對之較為熟悉，本件依前揭資料所示二者商標使用期間顯有重疊，據以核駁商標與系爭商標在市場上當有並存經年之實，則以二者商標構圖意匠不同，均具相當識別性可資區辨為不同來源之情況下，自應尊重此一並存之事實。

(八)衡酌系爭商標與據以核駁商標圖樣雖指定使用之服務同一或高度類似，惟二者商標近似程度不高，均具相當識別性，原告就系爭商標之註冊申請係屬善意，二者商標在市場上有並存之事實，此外復無相關消費者有混淆誤認之虞情事之證據，綜合前開商標圖樣近似程度、指定使用商品類似程度、商標識別性之強弱、系爭商標之申請人是否善意、相關消費者對各商標熟悉之程度等相關因素特別符合，而降低對其他因

素之要求，可認系爭商標具有相當識別性，與據以核駁商標整體構圖意匠有所不同，相關消費者施以普通注意，異時異地隔離觀察，應可區辨二商標為不同來源，不致誤認二商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而無商標法第30條第1 項第10款本文規定之適用。

五、綜上所述，系爭商標之註冊並無商標法第30條第1 項第10款規定之適用，原處分未及審酌原告於行政訴訟時所提之前揭公司經營與商標使用證據，所為「不得註冊，應予核駁」之審定處分，於法尚有未合，訴願決定未及糾正，予以維持，亦非妥適。從而，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由。又被告稱系爭商標除商標法第30條第1 項第10款規定之情形外無其他不得註冊之事由存在（本院卷第97頁），是本件並無事證未臻明確之情形，而無發回被告再為審查之必要，故原告請求命被告就系爭商標申請案為准予註冊之審定，亦屬有據，依行政訴訟法第200 條第3 款規定，應予准許。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第200 條第3 款、第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 106 年 4 月 26 日
智慧財產法院第三庭

審判長法 官 林欣蓉

法 官 范智達

法 官 陳端宜

上為正本係照原本作成。

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）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨

為訴訟代理人	立學院公法學教授、副教授者。
	2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。
	3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。
	2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
	3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
	4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

中華民國 106 年 4 月 26 日
書記官 吳祉瑩