

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行商訴,151

【裁判日期】 981118

【裁判案由】 商標註冊

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

98年度行商訴字第151號

98年11月5日辯論終結

原 告 甲○○  
 送達代收人 乙○○  
 訴訟代理人 徐宏昇 律師  
 被 告 經濟部智慧財產局  
 代 表 人 丙○○（局長）住同上  
 訴訟代理人 丁○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國98年5月27日經訴字第09806112720號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。  
 被告對於原告第96000918號「obaydi及圖」商標註冊申請案，應依本判決之法律見解另為處分。  
 原告其餘之訴駁回。  
 訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國96年1月5日以「obaydi及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「海灘裝零售；衣服及服飾配件零售；鞋子、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、毛巾、枕巾、皮夾、皮包、背包、背袋之零售」等服務，向被告智慧財產局申請註冊，經被告審查，認系爭商標與據以核駁註冊第0000000號及第1318781號「Monokuro Boo & Device」商標（下稱據以核駁商標，如附圖二所示）構成近似，復二者指定使用之商品或服務間存有相當程度之類似關係，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以98年3月3日商標核駁第313449號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告之主張：

(一)原告商標圖樣由英文「obaydi」搭配一經創意設計豬圖形組合而成之聯合式商標。一具有英文圖形結合之聯合式商標，依商標法規定不得任意變換或加附記。緣此，商標於審查時，應就商標「整體圖樣」進行審查。就本件而言，被告以系爭商標與據以核駁註冊第0000000號及第1318781號「MonokuRo Boo & Device」商標構成近似為核駁依據之審查方式，於法有所不合。次者，據以核駁商標圖樣均由英文「MonokuRo Boo」搭配站立之豬圖形所構成，系爭商標圖樣係由英文「obaydi」搭配一經創意設計坐姿豬圖形組合而成之

聯合式商標，二者相較，其英文完全不同，且原告商標之英文「obaydi」以斗大的粗體黑字置於商標圖樣醒目處，與經過特殊設計坐姿之豬的圖形比例大小相等，具有同等突出而加強視覺感官的效果。據以核駁商標之豬圖形為站立姿態，且下方為一黑色為底面上鑲嵌白色「Monokuro Boo」英文字，其豬頭頂上端復設計一酷似雲朵內有一英文「Boo」之設計，原告商標之豬圖形卻為坐姿，而且白色小豬戴著黑色墨鏡之造型，觀諸其姿勢、神態以及其耳朵、四肢截然不同，兩造商標予人之寓目印象明顯有別，大異其趣。又觀之諸多以動物為商標設計圖，雖本身同為相同之動物，但因經過設計後之形狀、姿態不同，而各具其特點與特殊性，例如「小熊維尼」與「泰迪熊」或「熊寶寶」等熊的圖形以及「巴布豆」與「史努比」或「高飛狗」等狗的圖形，其造型殊異，具有識別性，而獲得市場分別之肯定，不至因皆為「熊」、「狗」而有令消費者混淆誤認之虞。綜之，據以核駁商標圖樣與系爭商標圖樣相較，前者為一站立豬圖形，後者為一坐姿豬設計圖，且佐以不同文字，設字，設計完全不同，明顯有別，根本不致令消費者混淆誤認。被告審查以主觀之認知，判定系爭商標與據以核駁商標有混淆誤認之虞，於法不合。

(二)原告於同一時間申請相同圖樣之商標分別註冊於第18類、24類、25類等商品，均已核准註冊，是為註冊第00000000號、第00000000號、第01277852號、第01277851號「Obaydi及圖」商標，基於行政自我拘束原則，被告應為相同處理予以原告商標核准之處分。

(三)臺灣臺北高等行政法院判決日商三麗鷗之「HELLO KITTY」商標敗訴之案列，認為實不宜過度擴張對於商標及外商商標的保護範疇。星巴克（STARBUCKS）咖啡圖案與歐瑟咖啡館圖案，最高行政法院認為兩者並不近似，判星巴克敗訴確定。又如眾所皆知的「POLO」品牌，而以相同「POLO」單字作為商標圖樣中一部分結合其他文字且註冊於相同類別之案例，被告核准之案例不勝枚舉。是以，兩造商標整體圖樣不近似，實不致令相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標並無商標法第23條第1項第13款所定不得註冊之事由。

(四)並聲明：1. 訴願決定及原處分均撤銷，被告應為系爭商標准予註冊之處分。2. 訴訟費用由被告負擔。

### 三、被告之主張：

(一)按商標圖樣「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，為商標法第23條第1項第13款前段所明定。而判斷是否有致消費者混淆誤認之虞，被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準中，明列有各項相關參考之因素，其中商標近似及商品／服務類似二項要素，依前揭法條規定為必須具備之要件，其他參酌要素則視個案中是否存在而為斟酌，此先敘明。

(二)經核商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察：本件原告申請註冊「obaydi及圖」商標圖樣上之「圖形」，分別與據以核駁註冊第0000000號、註冊第1318781號「Monokuro Boo & Device」商標之圖形相較，核其皆以黑白雙豬分列左右作為構圖之主體，在構圖意匠方面給予消費者

的觀念極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認商品／服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

(三)次核系爭商標指定使用之「海灘裝零售、衣服及服飾配件零售；鞋子、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、毛巾、枕巾、皮夾、皮包、背包、背袋之零售」等服務，分別與據以核駁商標所指定使用之「書包、手提包、皮夾、錢包、背包、腰包、鑰匙包、化妝包、傘、洋傘、童傘、自動傘、手杖、嬰兒揹袋、嬰兒揹帶」、「各種男、女服裝；童裝；內衣、睡衣、泳裝、背心、毛衣、襯衫、T恤、雨衣、運動服、靴鞋、圍巾、領帶、帽子；襪子、服飾用／禦寒用手套；腰帶；圍裙」等商品相較，核其所提供服務之內容、性質及商品之功能、用途相同或相近，且行銷方式或消費族群亦有重疊之處，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，易使一般商品／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，則系爭商標所指定使用之商品／服務間亦存在相當程度之類似關係。

(四)綜合判斷前述有關商標在圖樣近似及商品／服務類似之程度等因素，一般消費者極有可能誤認前述商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或者誤認前述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，自有前揭法條規定之適用。至原告舉出註冊第1277583號「obaydi及圖」商標、註冊第1280106號「obaydi及圖」商標、註冊第1277582號「obaydi及圖」商標、註冊第1277851號「obaydi及圖」商標等例，核屬另案審查是否妥適問題，且基於商標個案審查拘束原則，自不得以彼例此執為系爭商標應准註冊之論據，此併陳明。

(五)並聲明求為判決駁回原告之訴，訴訟費用由原告負擔。

#### 四、本件之爭點：

本件系爭商標是否近似於據以核駁商標，且指定使用於同一或類似之商品，並有致相關消費者混淆誤認之虞，而有商標法第23條第1項第13款前段規定不得註冊之情形？

#### 五、本院得心證之理由：

(一)按商標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23條第1項第13款本文定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／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。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參考下列相關因素：(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／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)其他混淆誤認等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各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。當然在大多數新申請註冊案，由於商標尚未使用，不必然呈現所有參考因素，惟亦可就商標識別性之強弱、商標之近似程度，及商品、服務之類似

程度等因素予以斟酌。

(二)系爭商標與據以核駁商標雖均係以豬圖形為設計主體，並以之為商標之主要部分，惟經比較系爭商標與據以核駁商標，系爭商標圖樣係由英文「obaydi」搭配坐姿豬圖形組合而成之聯合式商標；據以核駁商標則係由英文「MonokuRo Boo」搭配站立姿豬圖形，其豬頭頂上端復設計一酷似雲朵內有一英文「Boo」之設計。是二者商標整體觀察，其英文完全不同，且系爭商標之英文「obaydi」以斗大的粗體黑字置於商標圖樣醒目處，與經坐姿之豬的圖形比例大小相等，系爭商標之白色小豬戴著黑色墨鏡之造型。據以核駁商標之豬圖形為則站立姿態，且下方為一黑色為底面上鑲嵌白色「MonokuRo Boo」英文字，其豬頭頂上端復設計一酷似雲朵內有一英文「Boo」之設計。系爭商標與據以核駁商標彼此設計上既有上述差異，而足以彰顯各自之特徵、構圖及意匠，經異時異地隔離觀察，相關消費者應可自二者豬圖形之造型、姿勢、神態及其耳朵、四肢等圖樣及外文部分，區辨兩商標之差異處，兩商標給予消費者之整體印象，其近似程度非高。

(三)次按，商標識別性之強弱，係指作為商標之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，對於相關商品購買人所呈現識別商品來源之功能的強弱。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的隨意性商標，其識別性較弱。查「豬」為自然界存在之動物，且在商標申請註冊資料中，以習見之豬素材作為商標圖形之一部分或全部並作為商品之識別標誌而獲准註冊者，亦不乏其例，此有原告所提之商標註冊資料附卷為憑（見本院卷第17-20頁），因此以習見之豬作為商標，其識別性本屬較弱，被告雖辯稱兩商標皆以黑白雙豬分列左右作為構圖之主體，在構圖意匠方面給予消費者的觀念極相彷彿，應屬構成近似之商標云云。惟查，被告所述兩商標之相似特徵均係自然界之豬常見樣貌，而非據以核駁商標獨特意匠之設計，據以核駁商標僅係將該豬之圖樣略經設計之動物樣貌予以呈現，則該部分豬圖樣之識別性本即較弱，即難憑此而謂兩商標近似，而有混淆誤認之虞。

(四)再者，系爭商標係指定使用於「海灘裝零售；衣服及服飾配件零售；鞋子、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、毛巾、枕巾、皮夾、皮包、背包、背袋之零售」等服務，據以核駁商標係指定使用於「書包、手提包、皮夾、錢包、背包、腰包、鑰匙包、化妝包、傘、洋傘、童傘、自動傘、手杖、嬰兒揹袋、嬰兒揹帶」、「各種男、女服裝；童裝；內衣、睡衣、泳裝、背心、毛衣、襯衫、T恤、雨衣、運動服、靴鞋、圍巾、領帶、帽子；襪子、服飾用／禦寒用手套；腰帶；圍裙」等商品，就二商標指定使用之商品、服務相較，固屬類似商品或服務，惟仍應考量其他混淆誤認等相關判斷因素，始得認定消費者是否有產生混淆誤認之虞，然訴願決定及原處分僅以兩商標圖樣中之圖形設計意匠相同，且指定使用之商品或服務類似，而未就兩商標圖樣之整體外觀、觀念、構圖意匠之近似程度高低暨其他混淆誤認相關因素如識別性之強弱加以考量，即認定兩商標有致相關消費者產生混淆誤認之虞，即有不當。

六、綜上所述，原處分以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1項第13款之規定，核駁系爭商標之註冊，於法未合，訴願決

定未予糾正，亦有未洽，原告訴請將原處分及訴願決定一併撤銷，自無不合，應予准許。惟原告申請註冊之本件商標是否應予核准審定，尙有待被告機關重新審酌其是否違背其他法定要件而為決定，爰依行政訴訟法第200條第4款規定意旨，應命被告機關遵照本院判決之法律見解對原告作成處分，則原告聲明求為判決命被告機關應作成系爭商標核准審定之處分，並未達全部有理由之程度，是以原告該部分之請求，即難准許，應予駁回。

七、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。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 11 月 18 日  
 智慧財產法院第一庭  
 審判長法 官 李得灶  
 法 官 汪漢卿  
 法 官 王俊雄

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，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（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 98 年 11 月 18 日  
 書記官 王英傑