

最高行政法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 104,判,454

【裁判日期】 1040813

【裁判案由】 商標評定

【裁判全文】

最 高 行 政 法 院 判 決

104年度判字第454號

上 訴 人 德商兩果伯斯商標管理公司 (HUGO BOSS Trade
Mark Management GmbH & Co. KG)

代 表 人 茱蒂斯艾克爾(Judith Eckl)

訴訟代理人 張伯時 律師

上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花

被 上 訴 人 中保寶貝城股份有限公司

代 表 人 林逸宣

訴訟代理人 王文成 律師

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國103年10月30日智慧財產法院103年度行商更(一)字第2號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

- 一、本件上訴人德商兩果伯斯商標管理公司（下稱上訴人兩果伯斯商標公司）係原審依行政訴訟法第42條所定之獨立參加人，其因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，因其利害關係與原審被告經濟部智慧財產局一致，爰逕列該局為上訴人（本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照，下稱該局為上訴人智慧局），合先敘明。
- 二、被上訴人前於民國96年5月24日以「BabyBoss及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第30類之茶葉包、巧克力製成之飲料、冰淇淋、糖等商品，向上訴人智慧局申請註冊，經該局審查結果，於97年1月1日准列為註冊第1295843號商標（下稱系爭商標）。嗣上訴人兩果伯斯商標公司以其所有第690529、419774、412330、477119、279546、414384、174072、178157、1382888、13377142、467585、478042、467072、419767、472992、1364300、412320、427201、414343、918669、1063553、1054571、186226、907634、1027091、1077224、581220、999575、579348、173436、62908、148211、1336315、1037502、909571、128061、136950及928775號（下稱據以評定諸商標）等商標，主張系爭商標註冊有違註冊時商標法（下稱92年商標法）第23條第1項第12款及第14款規定，對之申請評定。案經上訴人智慧局審查，認系爭商標之註冊有違92年商標法

第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段規定，以101年11月15日中台異字第1000259號商標評定書為其註冊應予撤銷之處分。被上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟，經原審依職權命上訴人兩果伯斯商標公司參加上訴人智慧局之訴訟後，判決撤銷訴願決定及原處分。上訴人對之不服，提起上訴，經本院103年度判字第237號判決予以廢棄，發回原審更為審理，原審更為審理後仍判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人仍不服，乃提起本件上訴。

- 三、被上訴人起訴主張：(一)、系爭商標予人寓目印象，為其上方卡通人物及正反面英文B字母等主要部分所組成之彩色圖案，而據以評定諸商標予人寓目印象之主要識別部分，則為「BOSS」、「HUGO」或「HUGO BOSS」等英文部分。縱使系爭商標與據以評定諸商標皆有英文字「Boss」，惟系爭商標之「BabyBoss」非習見單字，且其除文字外復加上彩色卡通人物，所占比例遠大於英文「BabyBoss」，觀念上顯與僅係擷取創辦人名字而來之據以評定諸商標有別。且就系爭商標與據以評定諸商標之起首字發音及音節數量相較，彼此讀音有明顯差異，基此可認系爭商標與據以評定諸商標各自留予消費者之印象迥異，具有普通知識經驗之消費者或相關公眾，於實際交易時施以普通注意，即可區辨兩者在外觀、觀念上予人寓目印象有別，整體近似程度甚低，並無混淆誤認之虞。(二)、系爭商標與據以評定諸商標所指定使用之商品，在功能、材料、產製者或其他因素上不具共同或關聯之處，難認有類似關係。上訴人兩果伯斯商標公司亦未能提出據以評定諸商標跨足經營所登記使用男裝、手錶、公事包、旅行箱等商品外其他行業之事證；所引原審另案行政判決相關見解，其商標圖樣雖與系爭商標相同，但所指定使用商品或服務類別卻有別，難於本案比附援引等語，求為判決將訴願決定及原處分均撤銷。
- 四、上訴人智慧局則以：(一)、依上訴人兩果伯斯商標公司所提相關證據資料，堪認據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時，所表彰之商譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達高度著名程度。(二)、系爭商標與據以評定諸商標相較，均有引人注意之相同外文「Boss」，整體觀之，系爭商標予人為據以評定諸商標所衍生提供與小孩有關商品或服務系列品牌之聯想，自構成近似程度頗高之商標。又據以評定諸商標之外文「Boss」乃既有名詞，且非其指定使用商品或服務之相關說明，相關消費者仍會直接將其視為指示或區別來源之標識，況據以評定諸商標已具極高著名程度，自能於相關消費者間產生高度識別性；且依被上訴人所提系爭商標實際使用之證據資料，尚難認其於申請註冊時，在所指定使用之商品已廣泛使用而為相關消費者或事業知悉，並足與據以評定諸商標所提供之商品或服務相區辨，故應認據以評定諸商標較為消費者所知悉。(三)、另觀上訴人兩果伯斯商標公司所提據以評定諸商標國內外註冊資料，足見其經營範圍有逐漸擴及食品及飲料商品趨勢之多角化經營；且據以評定諸商標所註冊及使用之食品及飲料商品與系爭商標指定使用之商品類別，

亦為同一或類似，或具關聯性，同時為相關消費者接觸之機會極大，極可能產生誤認。基此，應認系爭商標有違92年商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。

- 五、上訴人雨果伯斯商標公司則以：(一)、若一商標以外文「Boss」及其他文字、中文或圖形組成，均應視為相同或近似於外文「Boss」，有使一般消費者混淆誤認之虞。故上訴人雨果伯斯商標公司另案商標與被上訴人系爭商標所涉其他爭議案件，經認定兩者屬相同或類似或具有關聯性之情形，自得於本案中比附援引。(二)、依上訴人雨果伯斯商標公司所提據以評定諸商標之使用證據，足證其等確已使用於商品及服務分類表第30類之商品及其他相關服務，並涵蓋本國市場。且參酌原審就據以評定諸商標與其他商標是否有混淆誤認所作另案判決見解，亦認據以評定諸商標具高知名度，並廣泛以多角化經營方式，銷售所表彰之商品，屬著名商標無疑，則其保護範圍不以所指定使用之商品或服務類別為限。反觀被上訴人所提系爭商標實際使用之相關資料，顯與所指定使用之類別無關，自不足證系爭商標申請註冊時，於所指定之商品已廣泛使用而為相關消費者或事業知悉，且足與據以評定諸商標所提供之商品或服務相區辨。基此，衡酌系爭商標申請註冊時，兩造商標之使用情形，顯見系爭商標以不公平或不正方式利用據以評定諸商標之識別性，有減損已臻著名據以評定諸商標之價值，或企圖攀附著名商標信譽之情，自有應撤銷註冊之事由。(三)、被上訴人另舉系爭商標使用於餅乾及冰淇淋商品之事證，乃該等商品製造商之商標使用，難執為系爭商標之使用證據等語，求為判決駁回被上訴人之訴。
- 六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)、據以評定諸商標為著名商標。就系爭商標與據以評定諸商標比較結果，據以評定諸商標如原判決附圖二所示，主要係以單純之外文「BOSS」所組成，強調高級主管；系爭商標如原判決附圖一所示，則係由外文「BabyBoss」與彩色圖形所組成，且其中外文所占比例明顯小於其彩色圖形部分，並置於下方較不明顯處，主要係強調彩色圖形之三個不同職業孩童。故二造商標除外文「BOSS」四字相同，而於讀音及外觀有些微之近似外，從設計觀念而言並不相同，所欲吸引之消費族群亦不相同，而予消費者之觀念亦有別。從而，縱認二造商標因同有外文「BOSS」4字而致其讀音及外觀有些微近似之處，然就整體以觀，其近似程度不高。(二)、於判斷92年商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款所載是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞時，商標所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，亦係綜合判斷的重要因素之一。就系爭商標與據以評定諸商標所指定使用之商品及服務相較，系爭商標為食品類商品，據以評定諸商標商品或服務均非食品，亦與食品無涉，上訴人雨果伯斯商標公司所提相關使用證據，仍難認其有於食品類或至少就系爭商標所使用之糖果、冰淇淋等商品有多角化經營之實，難認其著名程度已擴及食品類商品。二者於用途、功能、材料、產製者、消費者及行銷管道等，均難認其具任何共同或關聯之處，其所指

定使用之商品或服務間非屬相同或類似，且市場區隔甚遠而毫無關聯。綜合審酌上開情形，以及二造商標所吸引之消費族群、相關消費者各自對二造商標熟悉程度等情，應認二造商標不致使相關消費者發生混淆誤認之虞。原處分認系爭商標有違92年商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段之規定，於法有違。(三)、另92年商標法第23條第1項第12款後段及現行商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化減損之規定，已不限於該著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務，但為免對著名商標之保護過當，其判斷標準應在於倘允許後商標併存，會減弱相關公眾對著名商標與其原指定使用或實際使用之特定商品或服務來源之關聯，故二造商標間指定使用或實際使用之特定商品或服務範圍之類似程度，特別是著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務範圍，應仍係判斷有無減損其識別性或信譽之虞之重要因素之一。依上訴人兩果伯斯商標公司所提證據，僅可證明據以評定諸商標於供相關消費者穿戴之衣帽鞋靴或用以搭配之皮件、鐘錶、眼鏡、皮箱、提袋等商品或服務之相關事業或消費者間為著名商標，其多年來廣為銷售販賣，亦僅能證明一般消費者可認識據以評定諸商標於前述商品類別為著名商標；其與系爭商標所指定使用之食品類商品，相距甚遠而毫無關係，加以二造商標近似程度甚低，則難認允許二者並存，有減弱「相關公眾對據以評定諸商標之著名性或其識別性來源之關聯」之虞。至上訴人兩果伯斯商標公司於申請評定時另提系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款乙節，未據其提出積極事證以資證明，且以二造商標近似程度之低，亦難認系爭商標之註冊，有意圖仿襲之情形。準此，系爭商標之註冊自無92年商標法第23條第1項第12款、第14款及現行商標法第30條第1項第11款、第12款規定之適用。被上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

七、上訴人兩果伯斯商標公司上訴意旨略以：

- (一)、依上訴人兩果伯斯商標公司於評定、訴願及訴訟階段，所提眾多其與被上訴人另案商標爭議由原審所作判決、經濟部訴願決定、上訴人智慧局審定書及其他證據資料，應認系爭商標與據以評定諸商標均使用引人注意之相同外文「BOSS」，於讀音、觀念復屬近似，其近似程度頗高；又據以評定諸商標為著名商標並有多角化經營，且先於系爭商標使用，故而給予消費者之商業上印象較為深刻，縱兩造商標圖樣有部分中外文或圖形之差異，消費者接觸使用系爭商標後，仍可能與據以評定諸商標產生混淆誤認。原審不察，仍認系爭商標與據以評定諸商標之近似程度甚低，且無足生混淆誤認之虞，顯與前述眾多他案爭議原審所作判決或行政機關之認定互相矛盾，原判決認定事實未依憑證據，違反論理法則，並有理由不備、矛盾之違法。
- (二)、原處分及訴願決定認據以評定諸商標經持續廣泛使用，已具極高知名度及識別性，且其經營範圍有逐漸擴及食品與飲料商品之趨勢，堪認上訴人兩果伯斯商標公司有多角化經營，據以評定諸商標與系爭商標所指定使用之商品自屬

同一、類似或具關聯性，極易使消費者產生誤認；又原審法院102年度行商訴字第22號行政判決，針對兩造所提與本案類似或相同之使用證據資料，亦肯認上訴人兩果伯斯商標公司有多角化經營，且據以評定諸商標指定使用之商品與系爭商標所指定使用之第30類商品屬高度類似並具關聯性；原審法院另案97年度行商訴字第135號行政判決則認衣服、食品等商品乃日常生活用品或日常消費性商品，二者消費族群均普及於一般公眾而有所重疊。原判決對前述相關見解意旨不察，仍同發回更審前率認據以評定諸商標所指定使用之商品或服務非屬食品，對其實際上已有多角化經營之趨勢略而不論，且未說明理由；復以被上訴人所營與系爭商標登記使用商品無關之兒童職業角色體驗場業務，已具相當規模及知名度，應不致發生降低據以評定諸商標於其已臻著名之商品或服務領域所代表之品質或信譽之虞，不但忽略商標法對著名商標保護之目的與認定基準時，其事實認定亦未依憑證據，違反論理法則，顯有不適用法規或適用不當及理由不備、矛盾之違法。

八、本院查：

- (一)、系爭商標於97年1月1日核准註冊，上訴人兩果伯斯商標公司於100年8月3日對之申請評定，上訴人智慧局審查期間，適商標法於101年7月1日修正施行。依現行商標法第106條第1項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。是以本件是否符合申請評定之違法事由，自應以商標法修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由為限。
- (二)、按92年5月28日修正公布之修正前商標法第23條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：十二相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」與現行商標法第30條第1項第11款規定之內容相同，均為著名商標保護之相關規定，為論述方便，就此部分以下均僅引述舊法條款。上開條文前段著重在消費者權益之保護，避免混淆誤認；後段則著重在著名商標本身之保護，防止其識別來源之能力及其所表彰之信譽遭受損害。二者關於商標著名程度之要求不同，前段要求之達到相關事業或消費者普遍認知之程度；後段則要求達到國內大部分地區絕大多數之消費者所普遍認知之程度。該後段條文所定「商標淡化減損」之規定，旨在加強對著名程度較高商標之保護，以彌補前段「混淆誤認之虞」對此種著名程度較高商標保護之不足。換言之，後段之增訂係針對系爭商標與他人著名商標雖屬近似，然二者所指定使用之商品或服務非屬類似，市場區隔有別，並無混淆誤認之虞之情形而設；直言之，係為確保公平競爭，保護著名商標所辛苦建立之信譽及識別性，避免他人不當攀附使用於無競爭關係之商品或服務上，致減損其信譽或沖淡其識別性，而明文規範禁止。是以上開條文之前段及後段具有不同之構成要件及

規範目的，為不同之評定事由，應分別判斷。

- (三)、次按行政訴訟法第4條第1項規定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟。」故撤銷訴訟之訴訟標的應為「行政處分之違法性致損及原告權利或法律上利益之主張」。法院基於三權分立之憲法原理及對行政機關之第一次判斷權之尊重，審理撤銷訴訟時，應以原處分之事實理由有無違法為審理對象，不宜越俎代替行政機關審查決定。縱然97年智慧財產審理新制，為有效保護智慧財產權，提升審判效能，於智慧財產案件審理法第33條對於行政機關之第一次判斷權稍有跨越，容許當事人於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，就同一撤銷或廢止理由提出之「新證據」，明定法院對於此種未經原處分機關審酌之新證據，仍應予審酌，此項規定既係不同於一般行政訴訟之特別規定，自應從嚴解釋，不能擴張適用範圍。就商標評定案件而言，上開規定之適用應係指就同一評定事由，當事人所提出之新的據以評定商標證據，法院應予審酌，並得依據該規定作成第一次判斷；至於新的評定事由，則不在智慧財產案件審理法第33條規定之範圍，不可不辨。經查，本件上訴人雨果伯斯商標公司係以系爭商標有違92年商標法第23條第1項第12款及第14款規定，對之申請評定。如前所述，其申請評定之事由應包括上開第12款前段、後段及第14款規定之事由；而原處分以系爭商標註冊使用於第30類商品，一般消費者極有可能誤以為其商品係由上訴人雨果伯斯商標公司所提供，或者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，而產生混淆誤認情事，而引用92年商標法第23條第1項第12款之規定，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。惟依其所載內容觀之，實則原處分係依據同條款前段規定，而撤銷系爭商標之註冊，其引用條文未臻精確，尚非妥適。基此，92年商標法第23條第1項第12款後段、第14款及現行商標法相對應規定之評定事由，均未經原處分審查，亦非原處分為撤銷系爭商標註冊之依據。本件被上訴人係不服原處分而向原審提起之撤銷訴訟，自應以原處分有無違法為審理對象，乃原判決併就非原處分範圍內之評定事由予以審究，揆諸前揭規定及說明，原判決此部分論述於法即有未合，其論述應不生法律上效力。上訴論旨就原判決此部分論述實體上之指摘，本院即無予審究之必要。
- (四)、關於原處分認定系爭商標之註冊有92年商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段之適用，是否適法？
- 1、原判決以據以評定諸商標曾經上訴人智慧局及法院多次認定為著名商標，並據上訴人雨果伯斯商標公司提出相關使用證據，固得認據以評定諸商標於系爭商標96年5月24日申請註冊時，於旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋等商品為著名商標。然比較二造商

標結果，據以評定諸商標主要以單純外文組成，系爭商標則係由廚師、畫家以及消防員之彩色圖形及外文「Baby-Boss」所組成，其外文比例明顯小於彩色圖形且置於下方較不明顯處，二者予消費者之觀念並不相同，其商標近似程度不高。其所指定使用之商品或服務亦非類似，市場區隔甚遠而無關聯；且上訴人兩果伯斯商標公司未能證明據以評定諸商標有使用於飲食類多角化經營之情形，乃認定二造商標不致使相關消費者發生混淆誤認之虞，故原處分認定系爭商標之註冊有92年商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段規定之適用，於法有違。經核，原判決此部分所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。

- 2、上訴意旨雖主張二造商標均有相同外文「BOSS」，於讀音、觀念亦屬近似，其近似程度頗高；又據以評定諸商標為著名商標並有多角化經營之趨勢，且先於系爭商標使用，故而給予消費者之商業上印象較為深刻，縱兩造商標圖樣有部分中外文或圖形之差異，消費者接觸使用系爭商標後，仍可能與據以評定諸商標產生混淆誤認，並經多件智慧財產局審定書、訴願決定書或判決書認定有致混淆誤認之虞在案，原判決認定事實未依憑證據及論理法則，有理由不備、理由矛盾之違法云云。惟按相同或近似他人之著名商標，是否致相關公眾混淆誤認之虞，應就商標之著名程度，其識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等，綜合各項因素，整體加以判斷。經核原審業已針對上開因素詳加調查，並於判決敘明其得心證之理由，已如前述。而卷內所附證據資料，亦無實際發生混淆誤認之事實，固然據以評定諸商標因係著名商標，相關消費者對其熟悉程度不低，惟綜合各項因素判斷結果，整體而言，二造商標並無致相關公眾混淆誤認之虞。至於上訴人兩果伯斯商標公司主張其他個案曾認據以評定諸商標與被上訴人之商標，有致相關公眾混淆誤認之虞，然各案之商標未必相同，指定使用之商品或服務也有差異，且其他個案之法律及事實狀態基準時亦有不同，不能以其所為判斷之結果不同，即據以指摘原判決違法。又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形，上訴意旨無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
- (五)、綜上所述，原判決關於原處分違法之認定（即原處分認系爭商標之註冊有92年商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段規定之適用），並無違誤。原判決關於上訴人兩果伯斯商標公司申請評定，而未經原處分機關審究之92年商標法第23條第1項第12款後段、第14款及現行商標法第30條第1項第11款後段、第12款規定部分之論述，則非本件撤銷訴訟所應審理之範圍，原判決此部分論述不生法律上之效力。原處分既有違誤，訴

願決定予以維持即有未合，原判決均予撤銷，於法無違，上訴意旨指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。本件關於上訴人雨果伯斯商標公司申請評定而未經原處分機關審究之部分，應由上訴人智慧局另行本於職權審查，不受原判決之拘束，併予指明。

九、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 104 年 8 月 13 日

最高行政法院第六庭

審判長法官 林 茂 權

法官 楊 惠 欽

法官 吳 東 都

法官 姜 素 娥

法官 許 金 釵

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 104 年 8 月 14 日

書記官 王 史 民