

## 智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 104,行商訴,18

【裁判日期】 1041203

【裁判案由】 商標評定

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

104 年度行商訴字第18號

原 告 德商雨果伯斯商標管理公司

(HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH &  
Co.KG )

代 表 人 沃爾克赫瑞

訴訟代理人 張伯時律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花 (局長)

訴訟代理人 盧耀民

參 加 人 中保寶貝城股份有限公司

代 表 人 林逸宣

訴訟代理人 徐宏昇律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國103 年12月18日經訴字第10306128790 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

參加人前於民國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41類之「各種書刊、雜誌、文獻等之出版發行。技藝訓練班、補習班、才藝補習班、教導服務、體能教育、知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座、舉辦研習會、舉辦各種親子活動節目、性向測驗及評估、幼稚園、教育資訊、教學。藉由網際網路提供影片欣賞下載服務、藉由網際網路提供音樂欣賞下載服務、劇院。兒童樂園、休閒育樂活動規劃、遊樂園、電子遊藝場、電腦網路遊樂場、運動訓練營、策劃各種聯誼活動。舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦選美競賽。唱片影片錄影片碟影片之製作發行、唱片錄音服務、配音製作。攝影、錄影、數位影像成像服務」服務，向被告申請註冊，經審查後，核准列為註冊第1306641 號商標（下稱系爭商標，如附圖所示）。嗣原告以該商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款之規定，提出原告已註冊商標32件（下稱據以評定商標）對之申請評定。被告審查期間，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。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1項第11款、第10款及第12款。案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊有註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定之適用，以101年10月11日中台異字第980272號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。參加人不服，提起訴願，經決定駁回，復提起行政訴訟，由本院審認，系爭商標應無註冊時商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款規定適用，以102年度行商訴字第61號行政判決撤銷前揭訴願決定及原處分，該判決嗣經最高行政法院於103年3月28日以103年度裁字第412號裁定上訴駁回而告確定在案。被告乃依前開本院判決意旨重為審查，認系爭商標並無註冊時商標法第23條第1項第12款、第13款、第14款及現行商標法第30條第1項第11款、第10款、第12款規定之適用，以103年6月30日中台評字第1030011號商標評定書重為本件「評定不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，復提起訴願，經訴願機關決定駁回。本院認本件訴訟之結果，倘訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

#### 貳、程序部分：

本件原告係以德商兩果伯斯商標管理公司起訴，然其所提出之據以評定商標，部分註冊資料載明為德商兩果伯斯公司（HUGO BOSS AG），部分登記在原告名下。原告稱：其為德商兩果伯斯集團（HUGO BOSS Group of Companies）旗下公司成員之一，且為德商兩果伯斯公司（HUGO BOSS AG）之子公司，其確認德國兩果伯斯集團及其附屬公司於臺灣所使用之「BOSS」、「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」系列商標之商標權人為原告，其為本件諸據以評定商標之商標權人等語，並提出德商兩果伯斯集團西元2007年年度報告書摘錄影本、德商兩果伯斯集團於2014年年度報告書摘錄影本及原告與德商兩果伯斯公司所簽署商標授權契約書及其中譯本為證（見證據36至38，本院卷二第22、117至129頁）。經查，前開證據顯示原告為德商兩果伯斯集團一員，其與德商兩果伯斯公司所簽訂之授權契約第1項約定由其專屬授權德商兩果伯斯公司，第4項約定兩果伯斯公司無須獲得原告同意對BOSS系列商標為妥適作為等情，是堪認原告為本件附表之各據以評定商標商標權人。

#### 參、實體部分：

##### 一、原告聲明訴願決定及原處分均撤銷，其主張略以：

##### （一）原告之據以評定商標於系爭商標申請前為著名商標：

1. 原處分及訴願決定，基於考量原告提出之證據資料與資訊等，對據以評定商標認定為著名商標。原告為世界知名時尚商品廠商之一，在媒體有高度曝光率，為台灣及全球所著名，原告與該商標廣為相關消費者所熟知，原告與該商標相關商品與服務間之關連性已密不可分。

2. 鈞院102 年度行商訴字第61號判決被告應重為處分，惟未詳述為何眾多法院判決或審定書結論不足採納之理由，尤其兩造所涉另案爭議案件早已對本件系爭商標與據以評定系列商標均使用引人注意之相同外文「BOSS」，於讀音、觀念復屬近似情況下，仍應就原告與參加人所涉下列之另案爭議判決或訴願決定書作為本件認原處分暨訴願決定違誤之依據：

- (1) 參加人註冊之第01295099號「BabyBoss及圖」商標異議案，經被告審查，認該商標有違註冊時商標法第23條第1 項第13款之規定，以98年6月15日中台異字第G00970337號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，參加人不服，提起訴願經駁回，復經鈞院98年度行商訴字第203號判決駁回其訴訟確認而訴訟終結在案，該註冊第01295099號「BabyBoss及圖」商標註冊於99年8月16日公告撤銷。
- (2) 參加人註冊之第01295248號「BabyBoss及圖」商標異議案，經被告審查，認該商標有違註冊時商標法第23條第1 項第13款之規定，以98年6 月15日中台異字第G00970332 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，參加人不服，提起訴願經駁回，復經鈞院98年度行商訴字第216 號判決駁回其訴訟確認而訴訟終結在案。該第01295248號「BabyBoss及圖」商標註冊於99年8 月1 日公告撤銷。
- (3) 參加人註冊之第01295502號「BabyBoss及圖」商標註冊案，經被告審查，認該商標有違註冊時商標法第23條第1 項第13款之規定，以98年6 月15日中台異字第G00970324 號商標異議審定書為該商標註冊應予撤銷之處分，參加人不服，提起訴願經駁回，復經鈞院98年度行商訴字第225號判決駁回其訴訟確認而訴訟終結在案。該第01295502號「BabyBoss及圖」商標註冊於99年8月1日公告撤銷。
- (4) 參加人註冊之第01306433號「BabyBoss及圖」商標異議案，經被告審查，認該商標有違註冊時商標法第23條第1項第13款之規定，以98年6月3日中台異字第G00970400號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，參加人不服，提起訴願經決定駁回，復經鈞院98年度行商訴字第226 號判決、最高行政法院99年度裁字第1864號裁定駁回上訴確認而訴訟終結在案。該第01306433號「BabyBoss及圖」商標註冊於99年11月16日公告撤銷。
- (5) 參加人註冊之第01449933號「BabyBoss」商標異議案，經被告審查，認該商標有違註冊時商標法第23條第1 項第12款暨現行商標法第30條第1 項第11款之規定，以中台異字第G01000342 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。參加人不服，提起訴願經決定駁回，復業經鈞院102 年度行商訴字第22號判決、最高行政法院102 年度裁字第1375號裁定駁回上訴確認而訴訟終結在案。該第01449933號「BabyBoss」商標註冊於102年11月16日公告撤銷。

- (6)參加人註冊之第01335987號「BABYBOSSCITY」商標，有違註冊時商標法不得註冊規定，原告對之提起異議申請；經被告於100年11月為異議不成立之處分。原告不服提起訴願，經訴願決定認該第01335987號商標有違註冊時商標法第23條第1項第12、13款暨現行商標法第30條第1項第10、11款之規定，將原處分撤銷並令原處分機關另為適法之處分。參加人不服提起行政訴訟，鈞院以102年度行商訴字第87號判決駁回。被告亦以中台異字第G01020530號商標異議審定書重為註冊第01335987號「BABYBOSS CITY」商標註冊應予以撤銷之處分，於103年4月16日公告撤銷。
- (7)參加人註冊之第01338330號「BabyBoss職業體驗任意城」商標，有違註冊時商標法不得註冊規定，原告對之提起異議申請，經被告審理後，於100年11月為異議不成立之處分。原告不服提起訴願，經訴願機關認定該第01338330號商標有違註冊時商標法第23條第1項第12、13款暨現行商標法第30條第1項第10、11款之規定，將原處分撤銷並令原處分機關另為適法之處分。參加人對訴願決定不服，提起行政訴訟，經鈞院以102年度行商訴字第88號判決駁回。被告亦以中台異字第G01020484號商標異議審定書重為註冊第01338330號「BabyBoss職業體驗任意城」商標註冊應予以撤銷之處分，於103年7月16日公告撤銷。
- (8)參加人註冊之第01457706號「BabyBoss City」商標註冊有違註冊時商標法不得註冊規定，原告對之提起商標異議申請，案經被告審查，認該系爭商標有違註冊時商標法第23條第1項第12款暨現行商標法第30條第1項第11款規定，以103年7月24日中台異字第G01000485號商標異議審定書為前開註冊第01457706號「BabyBoss City」商標應予以撤銷之處分，於103年10月16日公告撤銷。
- 3.參酌上開法院判決及另案商標爭議案件審定書內容，本件系爭商標是以外文字「BabyBoss」及圖形二部份所構成，而其觀察可發現，外文字「BabyBoss」乃置於系爭商標圖樣整體外觀之起首、中央且重要位置，並為施以較高注意之處。尤其當系爭商標於參加人網站上使用態樣時，上述之情事更尤為真。在此網站內容中，系爭商標經常以「BabyBoss」方式使用，輔以大寫英文字母「B」作為外文字「Boss」之起首字母，從而得易於辨識外文字「Boss」乃是一獨立字詞。類似情形亦可見於參加人於其評定程序所提交之使用證據資料，如「BabyBoss」等。又如西元2008年4月1日「康健health」雜誌內容，「Baby Boss」部分佔據整體版面之大部分比例，乃是吸引相關消費公眾之注意所在。此等證據資料確認「BabyBoss」外文字佔據中央整體版面，是最為引人注意部分。是以前述情形均可確認參加人基於惡意而提出極為近似據以評定商標之系爭商標圖樣，且其惡意使用之行為仍持續擴張，尤其是原告商業範圍已逐漸在印刷品出版，文化事業及廣泛的商品或服務

項目進行多角化經營，更是如此。

(二)原處分暨訴願決定認定，兩造商標指定使用之商品或/及服務並不類似，且其據以評定「BOSS」系列商標之使用與第41類服務無關云云。原告在評定階段或行政訴訟階段提交眾多使用證據資料並參酌鈞院102年度行商訴字第87、88號判決等意旨，系爭商標指定使用之第41類服務或類似商品服務既業經被告審查，復經鈞院審理，認定其與原告之據以評定系列商標多角化經營且註冊使用之商品是屬高度近似且具關連性，輔以另案鈞院99年行商訴字第118號判決，亦認定服飾、提袋或眼鏡等商品，與書籍、雜誌、印刷品、廣告畫刊、海報、圖片等商品未必全然不具競爭關係，其性質、材料、用途、功能、銷售對象、販售場所等具有共同或關聯之處。是以，原告有多角化經營，並有將據以評定諸商標註冊及使用於眾多商品或服務領域之趨勢與事實，且其商業活動範圍擴及系爭商標指定服務相關聯之商品或服務領域，應可認定。惟原處分暨訴願決定卻與前述法院判決與裁定之指定商品或服務同一或類似認定相違悖，卻僅略稱本件兩造商標商品或服務性質迥異，市場區隔明顯，不具任何競爭關係，並認消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，尚非妥適，且顯與鈞院與最高行政法院於前開另案爭議案件中所為之認定相互矛盾，實非妥適。

(三)系爭商標有違註冊時商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款規定：

1. 系爭商標與據以評定系列商標因均使用「BOSS」外文字，故而屬近似商標；原處分暨訴願決定所為之兩造商標近似程度甚低云云，顯有違誤，已如前述。
2. 原告之據以評定「BOSS」系列商標亦指定使用於衣服、鐘錶、眼鏡、流行配件、化妝品及香水、皮製品、家用紡織品、行李、運動用品方面之零售服務等第35類服務，原告亦以「Orange Square with BOSS HUGO BOSS」商標圖樣，復指定使用於如遊戲器具及玩具、體育及運動器具、雪屐、高爾夫球球桿、網球拍、運動用球、遊戲用球等第28類商品，列為註冊第01336315號商標。前揭原告「BOSS」系列商標所指定使用之第28及35類商品與服務與系爭商標所指定使用於運動訓練營、舉辦體育競賽等第41類服務具有關聯之處，此亦為訴願機關經訴字第10206102180號訴願決定書、經訴字第10206094370號訴願決定書所肯認。
3. 原告於國外第16及41類「BOSS」系列商標註冊則亦指定使用於文具、印刷品、貼紙、紙牌等第16類商品，又於第41類服務包括籌畫與舉辦有關藝術、文化及體育方面之討論會、會議、研討會、活動及競賽；印刷品與報告之出版；圖畫出版；透過網際網路提供有關運動、藝術及文化活動之資訊；書籍、雜誌、手冊、期刊、報紙之出版等等。該第16、41類商品與服務之多角化經營業已於另案所肯認，而此等商品與服務正與本件系爭商標註冊指定使用之服務係為類似。
4. 原處分暨訴願決定僅是以表面上兩造商標指定使用之商品服務分類判定是否類似商品，但卻忽略商品或服務分類係

為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，商標法第19條第6項著有規定。原告與參加人商標所指定使用之商品與服務在功能、產製者、消費者或銷售管道或其他因素上具有共同或關聯之處，輔以考量原告之據以評定「BOSS」系列商標之著名程度，如果商品/服務標上系爭商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品/服務相關消費者誤認其為來自相同於原告或雖不相同但有與原告關聯之來源，則此二商品/服務間存在類似的關係。準此，兩造商標所指定使用之商品與服務堪可認定類似。

- 5.經由前論述與證據資料，原告主張本件應有註冊時商標法第23條第1項第13款暨現行商標法第30條第1項第10款不得註冊規定之適用，被告未參酌前述主張或論述進而為錯誤之認定。

(四)系爭商標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款規定：

本件兩造商標近似與指定商品服務類似，已如前述，且由本件在評定審理階段、行政訴訟階段內容可知悉，兩果伯斯集團及原告藉由全球（包括台灣、香港）零售店、專賣店、廣告、服裝秀、展示秀、贊助活動、運動競賽、商標註冊及其相關之廣告宣傳，並以多元化之綜合性行銷策略進行推廣其相關事業及品牌在台灣及世界各地皆有顯著地位。參加人應早已透過市場活動、媒體或網際網路知悉原告、兩果伯斯集團及其商標之存在。準此，即便是原告之據以評定系列商標之相關資訊與活動均業已在市場與網際網路廣泛地流通且曝光率極高，然參加人卻仍逕自提出系爭商標註冊申請。此外，殊難想像於在原告多角化經營之第16、41類商品服務之台灣消費市場經營的參加人對「BOSS」系列商標、兩果伯斯集團及原告於全世界（包括台灣、香港）之商業活動一無所悉。再者，據以評定「BOSS」系列商標業已在眾多國家獲准註冊於第16、41類商品服務，更使用於如文具、印刷品、籌劃與舉辦有關藝術文化及體育方面之研討會等多樣化之商品與服務。是參加人在提出第41類商標註冊申請程序前，即應知悉該等相同或類似商品與服務領域之同業競爭者及其所使用商標等情事，復本件系爭商標之註冊申請其意圖亦非善意，更為無庸置疑。故原告懇請註冊時商標法第23條第1項第14款暨現行商標法第30條第1項第12款得以適用於本案。然原處分暨訴願決定對前開商標法不得註冊規定之立法目的略而不述，是本款之規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之商標圖樣指定使用於同一或類似商品或服務者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由（經濟部經訴字第09106110350號訴願決定意旨參照）。原告主張，被告以原告未就參加人如何知悉其商標存在之具體關係加以釋明等為由，認定評定不成立，認為不當。蓋因依產業間之行為，關係人是不難透過市場活動、媒體或網際網路進而知悉據以評定「BOSS」系列商

標之存在，則兩造間是否具有契約、地緣、業務往來或其他關係或是原告如何知悉等等則應可不論。

(五)原處分暨訴願決定認定，許多使用外文字「BOSS」之商標註冊得以與原告之據以評定「BOSS」系列商標併存使用，復言及，外文字「BOSS」並非為原告所設計而先創使用，識別性較弱，故而難稱據以評定系列商標識別性或聲譽遭減損。然即使該英文字「BOSS」有其詞義，惟許多法院判決或爭議案審定書亦多次認定，使用該據以評定「BOSS」系列商標之原告商品或服務經由原告廣泛且大量宣傳、生產及銷售已廣為大眾所熟知，並具有其極高之知名度。此外，經由原告長期地對商標進行經營，該外文字「BOSS」已衍為一商標，具有其識別性，並與原告間具有高度之關聯性。復原告之據以評定「BOSS」系列商標著名地位業已為台灣相關爭議案審定書與法院判決所認可。因此，原告據以評定「BOSS」商標之使用乃具其獨特性及首創性。而超過八十年歷史之使用，「BOSS」商標與原告及眾多商品及相關服務之多角化之經營等，具有明確地關聯性。然「BabyBoss」商標自96年起，方於第41類服務之申請註冊使用，並未有此等類似地位，此亦為另案多件爭議案審定書與行政判決所肯認。系爭商標之註冊與使用反而易造成消費者混淆誤認，進而有損原告及其聲譽。據此，被告機關對本件系爭商標與原告及其據以評定系列商標不具關連性之認定顯然有誤，尤其是在考量原告及其著名據以評定系列商標早已在第16類商品、第41類服務多角化經營之事實。原處分暨訴願決定當無理由忽略原告所提交之眾多法院判決或爭議案審定書之結論，從而判定原告對「BOSS」商標未享有其重要權利進而此等權利將因本件系爭商標使用與註冊遭破壞及減損。尤其是當最高行政法院103年度判字第237號判決內容及其認定亦應於本件考量之等語。

二、被告聲明駁回原告之訴，答辯略以：

(一)被告對系爭商標第一次處分時依註冊時商標法第23條第1項第12款暨商標法第30條第1項第11款規定撤銷該商標註冊。惟鈞院102年度行商訴字第61號行政判決以原告及參加人之商標近似程度不高，較難認定據爭著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞，而撤銷被告之處分及訴願決定，被告重為處分。

(二)被告重為處分審酌理由如下：

- 1.鈞院102年度行商訴字第61號判決意旨業經認定，據以評定商標固為高度著名，為相關消費者所熟悉，惟衡酌兩造商標均具有相當之識別性，且二者近似程度低，指定使用商品或服務類似程度低，復無其他證據資料證明有實際混淆誤認之情事或有其他混淆誤認之因素等，難認相關消費者有可能會產生混淆誤認之虞，亦難認定據以評定著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞，認系爭商標無註冊時商標法第23條第1項第12款及商標法第30條第1項第11款規定之適用。
- 2.參加人之系爭「BabyBoss及圖」商標與原告所主張之據以評定註冊第00690529號等之「Boss」商標、註冊第00467585號等「HUGO BOSS」商標、註冊第00918669號等「BOSS

HUGO BOSS LOGO」商標及註冊第00907634號等「BOSS HUGO BOSS BOSS LABEL」商標及註冊第01336315號「Orange Square with BOSS HUGO BOSS」商標相較，系爭商標由扮演畫家、廚師及消防隊隊員等3種職業角色卡通人物各自站在正反B字母設計圖形之左右側及上方，下方為字體甚小之外文「BabyBoss」所組成，後者則為上開外文文字所構成，以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之注意，異時異地隔離觀察，兩造商標在外觀、讀音、觀念上予人印象有別，整體近似程度甚低，且兩造商標均具有相當之識別性，亦經鈞院上開判決認定在案。

3. 系爭商標指定使用於各種書刊、雜誌等服務，而原告據以評定之「BOSS」、「HOGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS LOGO」、「BOSS HUGO BOSS LABEL」等32件註冊商標分別指定使用於眼鏡、書包、靴鞋、拍賣、商店之市內設計、化粧品、人用肥皂、鐘錶及其組件、皮革、衣服、文具等商品及服務，兩商標指定使用之商品與服務，在性質、功能完全不同，且系爭商標指定使用提供之服務，目的並非提供據以評定商標指定使用商品之銷售、裝置或修繕，難構成類似關係。

(三)系爭商標無搶註情事：

1. 本件據原告提出之我國商標註冊資料、香港及國際註冊資料、台灣之部分行銷據點資料、據以評定商標商品行銷全球之網站資料、2007年年報節錄、台灣及全球之銷售及廣告金額資料、報章雜誌及網站廣告資料、相關新聞報導、相關商標爭議案資料等事證，雖可認據爭「BOSS」、「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」商標早於系爭商標96年5月24日申請註冊日前，有先使用於旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、眼鏡、衣服、靴鞋等商品及相關零售服務、提供時尚資訊等服務。惟上開商品及服務與系爭商標指定使用之服務相較，二者商品/服務之性質及功能迥不相同，滿足消費者不同的需求，服務提供者亦不具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，難謂構成同一或類似商品與服務，與註冊時商標法第23條第1項第14款及商標法第30條第1項第12款規定須以「同一或類似之商品或服務」之要件未合。
2. 系爭商標與據以評定「BOSS」等商標相較，二者近似程度甚低，二者相同之「BOSS」一字，有老闆（主人）之意，為有意義之名詞，非申請評定人所獨創，其作為商標屬任意性商標，較創意性商標之識別性為弱，且據被告商標檢索資料，早於據爭註冊第00279546號「BOSS」商標，於72年間申請註冊前，即有第三人羅朗股份有限公司、達輝工業股份有限公司申請並獲註冊第0084181、00084182、00166217號「BOSS及圖」、「BOSS」、「達輝及圖BOSS」商標且現仍有效存在，其後國內業者以「BOSS」作為商標圖樣或圖樣一部分，獲准註冊於各類商品及服務仍有效存在者亦所在多有，而原告未能說明參加人有因何關係知悉其商標存在進而意圖仿襲搶註之情事，本件自難僅以系爭商標



含有普通習見之外文「BOSS」進而推論商標權人有以不公平競爭目的而意圖仿襲申請註冊系爭商標。

(四)原告所舉鈞院98年度行商訴字第203、216、225、226號判決、102年度行商訴字第22、87、88號判決、被告103年7月24日中台異字第G01000485號異議審定書、最高行政法院103年度判字第237號判決等，其中102年度行商訴字第22、87、88號判決之系商標圖樣與本件不同；而98年度行商訴字第203、216、225、226號判決，其系爭商標指定之商品或服務與本件不同，再以各案之證據及主張亦與本件有異；最高行政法院103年度判字第237號判決雖廢棄鈞院102年度行商訴字第46號判決，而鈞院於更審所為之103年度行商更(一)字第2號判決之兩造商標圖樣與本件相同，鈞院於該判決亦認定兩造商標圖樣之近似程度不高，與被告於本件重為處分之認定相同，故原告所舉前述諸案件，尚難執為其有利之認定等語。

### 三、參加人陳述略以：

(一)原告非據以評定商標實際使用人，非本件利害關係人：

原告自承其就有關據以評定「BOSS」系列商標商品服務負責進行銷售、分銷、零售、推廣、廣告等商業活動營銷等語。其雖為據以評定商標註冊人，但自註冊以來從未實際使用，既未參任何使用、推廣，使據以評定商標變成著名商標，依原告起訴事實，得以主張權利者應為德商兩果伯斯公司，而非原告，則原告非利害關係人，欠缺本件起訴權利保護要件。

(二)原處分認系爭商標無違商標法第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，並無違誤：

1. 被告依行政訴訟法第216條第1項、第2項規定，應受撤銷原處分判決之拘束，原處分依鈞院102年度行商訴字第61號行政判決意旨作成原處分，並無違誤。又系爭商標與據以評定商標依本判決附圖所示，兩者近似程度甚低，在商標讀音上亦有差別，系爭商標由卡通人物及正反向B字母構成，有相當之識別性，而兩商標指定之商品或服務類別亦不相同，是無構成相關消費者混淆誤認之虞情形。
2. 原告另以最高行政法院103年判字第237號判決意旨，主張據以評定商標與系爭商標近似云云。然前開判決業經鈞院以103年行商更(一)字第2號行政判決核認系爭商標與據以評定商標近似程度低、指定使用之商品或類別相距甚遠，且尚難證明其已多角化經營等等，自無構成相關消費者混淆誤認之虞。原告另以鈞院99年行商訴字第118號判決及其他原告及關係人所涉爭議案件，可認定兩商標近似及指定商品類似云云，然兩者案情不同，不能比附援引。
3. 原告提出之事證尚難證明其已多角化經營。其主張商標識別性越著名，能跨類保護商品或服務範圍越大云云，惟商標著名與否以國內消費者認知為準。惟原告據以評定商標著名範圍集中在服飾、皮件類商品，自不得將其請求保護範圍，擴張及於著名範圍以外之商品或服務類別。
4. 系爭商標與據爭商標僅有「BOSS」一字相同，惟該單字為普遍使用之文字，難謂其識別性足以使公眾混淆，是以原

告主張因系爭商標含有「BOSS」一詞而應予撤銷云云，於法於理於情皆有未合。

(三)原處分認系爭商標無違註冊時商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款規定，並無違誤：

系爭商標與據以評定商標不近似，指定之商品或服務非屬同一或類似，系爭商標具相當之識別性，故不致造成相關消費者混淆而誤認商品或服務來源，無註冊時商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款規定之適用。

(四)原處分認系爭商標無註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定之適用，亦無違誤：

兩商標相較，二者整體近似程度甚低，且指定商品或服務不類似，業如前述；參加人是否基於仿襲意圖而申請註冊者，原告應舉證證明關係人「具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用商標之存在」之事實，然原告卻僅泛言空論據以評定商標資訊與活動已在市場廣泛流通，而參加人有以不公平競爭目的意圖仿襲註冊云云，未盡舉證之責，是無上開規定之適用。

#### 四、本件適用法律及爭點：

(一)上述事實概要欄所述之事實，為兩造所不爭執，亦有原告之評定申請書、評定理由書、評定補充理由書、評定答辯理由書及原處分、訴願決定書可按（見評定卷一第38至41、45至57、71至74、80至84、87至89、133至141、173至175、181至186、202至203至227至232頁、本院卷第73至91頁），堪認為真正。

(二)按商標法於101年7月1日修正施行，依商標法第106條第1項規定，該法條修正施行前，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。本件原告於98年9月3日向被告提出異議申請，被告於103年6月30日作成原處分，是以本件係現行商標法施行前，被告已受理而尚未處分之評定案件，依上開規定，以註冊時及本法修正施行後之規定辦理。原告係依系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12、13、14款規定提出評定申請，而上開規定業經修正為現行商標法第30條第1項第11、10、12款作成評定不成立之處分，依前揭規定，核無不合，本件應適用註冊時及現行商標法規定。

(三)又修正前商標法第23條第1項規定：「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或申請註冊者，不在此限。十三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。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。十四相同或近似於他人先使用於同或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」，而現行商標法第30條第1項規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：..十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。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，『且非顯屬不當者』，不在此限。十一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。十二相同或近似於他人先使用於同或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，『意圖仿襲而申請註冊』者。但『經其』同意申請註冊者，不在此限。」，因之，修正前商標法第23條第1項第12款與現行商標法第30條第1項第11款之規定僅係條次變更，內容並未修正，而修正前商標法第23條第1項第13、14款與現行商標法第30條第1項第10、12款之規定比較，後二者僅增加但書「且非顯屬不當者」「意圖仿襲而申請註冊」之要件，其修正前後之內容大致相同，並無對申請人有利或不利之情事。

- (四)原處分係依本院102年度行商訴字第61號判決意旨重為處分，以系爭商標無註冊時商標法第23條第1項第12、13、14款及商標法第30條第1項第11、10、12款規定之適用，而撤銷系爭商標之註冊，原告就原處分適用上開規定提起訴願，並經訴願決定駁回，是本件爭點為原處分適用註冊時商標法第23條第1項第12、13、14款及商標法第30條第1項第11、10、12款規定有無違誤？

五、本院判斷如下：

- (一)系爭商標無註冊時商標法第23條第1項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、12款規定之適用：

1.按商標法第30條第1項第11款所稱之著名商標，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法第30條第1項第11款、商標法施行細則第31條分別定有明文。因著名商標具有相當之知名度，較易遭他人利用或仿冒，為防止著名商標區別功能被淡化或避免有混淆誤認之虞，故對著名商標有特別保護。判斷商標是否著名，依司法院釋字第104號解釋意旨，係指中華民國境內，一般所知者而言。又被告之101年4月20日經濟部經授智字第10120030550號令修正發布「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」（本行政規則係被告修正前揭審查基準而訂定，兩者內容大致相符，下稱保護著名商標審查基準），其2.1.2認定著名商標為：「商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果。縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標著名。」，而2.1.2.1認定著名商標之參酌因素則揭示：「1.商標識別性之強弱、2.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、3.商標使用期間、範圍及地域、4.商標宣傳之期間、範圍及地域、5.商標是否申請或取得註冊及其註冊，申請註冊之期間、範圍及地域、6.商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政

或司法機關認定為著名之情形、7.商標之價值、8.其他足以認定著名商標之因素」等，又2.1.2.2 認定著名商標之證據略以：判斷著名得以商品/ 服務銷售發票、行銷單據、國內外之報章雜誌等大眾媒體廣告資料、商標在市場上之評價、鑑價、銷售額與廣告額排名、全球百大品牌排名或中文網路討論與網友評價等證據資料。此為保護著名商標審查基準為被告職權所修正發布，與現行商標法第30條第1 項第11款規定並無違背，亦與同法第1 條「保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」之立法目的相符，且上開審查基準於著名商標保護之判斷，就法規及實務作法作更進一步細膩分析解說，使商標專責機關在個案審查，除符合一致性要求外，更能兼及個案之妥當性規定意旨（最高行政法院98年度判字第455 號判決參照），自得援用之。原告主張據以評定商標為著名商標，故本院首應審究據以評定商標是否為著名商標？繼而判斷有無適用商標法第30條第1 項第11款之規定，成立撤銷系爭商標之事由。

2.原告之據以評定商標為著名商標：

原告與兩果伯斯集團廣泛地在衣服與衣飾配件、各式流行配件商品及相關服務等領域從事多角化之經營，在台灣，原告第一間之專賣店設立始於1980年代，其後逐漸成立其他專賣店，原告之據以評定商標使用及註冊在多類商品/ 服務者，涵蓋公事包、旅行袋、皮夾、皮革、皮革製品、手提箱、鐘錶、眼鏡、化粧品、香水、衣服、冠帽、靴鞋、鑰匙圈、行動電話皮套、手機掛飾、電子消費性商品（包括行動電話及配件、文具用品、印刷品、印製廣告產品目錄、床用亞麻布製品、菸草及打火機、珠寶首飾、傘等商品及其相關廣告宣傳、提供時尚資訊及相關商品之零售服務等商品與服務。又前行政法院（現改制為最高行政法院）89年度判字第477 號、臺北高等行政法院96年度訴字第1315號判決及智慧財產法院98年度行商訴字第216 號、98年度行商訴字第225 號、98年度行商訴字第226 號、99年度行商訴字第191 號等行政判決，亦皆肯認據以評定諸商標所表彰之信譽已因關係人及其前手之廣泛行銷使用，已為我國消費者所熟悉而臻著名。據此，堪認據以評定之「BOSS」系列商標所表彰信譽，於系爭註冊第1306641 號「BabyBoss及圖」商標96年5 月24日申請註冊時，其表彰於服飾、皮件等相關商品或服務之信譽，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達著名之程度。故據以評定系列商標為著名商標。

3.本款所定之有致相關消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使相關消費者混淆而誤認商品或服務之來源，包括將來自不同來源的商品或服務誤以為來自同一來源，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。判斷有無混淆誤認之虞，可參酌商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/ 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因素

，綜合認定是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。茲就相關因素判斷如後。

(1)系爭商標與據以評定商標近似程度低：

系爭「BabyBoss及圖」商標圖樣，係由置於一左右半邊分別以綠、橘設色長方形底圖內且呈正、反相對之2反白外文字母「B」設計而成之圖形，及該設計圖形左方、上方、右方分別環繞之畫家、廚師與消防隊員等3種職業角色之彩色卡通人物造型圖案，與下方橫書之外文「BabyBoss」所共同組合而成。系爭商標與據以評定著名之「BOSS」系列商標相較，雖均有相同外文「BOSS」，然外文「BOSS」直譯為老闆或領袖之意，外文「BabyBoss」直譯則為小老闆或小領袖之意，且前者整體圖樣除文字外復加上彩色卡通人物造形，其所占比例遠大於外文「BabyBoss」，予人寓目印象，其主要部分為上半部由卡通人物及正反向B字母所組成之彩色圖案，而非下方較小字體之外文「BabyBoss」，故二者無論外觀、觀念皆有明顯之差異，異時異地隔離通體觀察，予人寓目印象有別，整體近似程度甚低。

(2)兩商標指定使用商品/服務類似程度低：

系爭商標指定之「各種書刊、雜誌、文獻等之出版發行。技藝訓練班、補習班、才藝補習班、教導服務、體能教育、知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座、舉辦研習會、舉辦各種親子活動節目、性向測驗及評估、幼稚園、教育資訊、教學。藉由網際網路提供影片欣賞下載服務、藉由網際網路提供音樂欣賞下載服務、劇院。兒童樂園、休閒育樂活動規劃、遊樂園、電子遊藝場、電腦網路遊樂場、運動訓練營、策劃各種聯誼活動。舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦選美競賽。唱片影片錄影片碟影片之製作發行、唱片錄音服務、配音製作。攝影、錄影、數位影像成像服務」服務，與據以評定商標著名之服飾、皮件等相關商品或服務相較，二者在功能、目的及滿足消費者之需求上迥異，按一般社會通念及市場交易情形，二者之商品或服務類似程度低。

(3)系爭商標有相當識別性：

本件據以評定系列商標之外文「BOSS」為常見之名詞，並非原告所獨創，為任意性商標，比創意性商標之識別性為弱，該「BOSS」未直接傳達與其使用商品本身或與其內容有關之相關資訊，仍具有相當之識別性。系爭商標則係由橘、綠、藍三色卡通人物及正反向B字母為主要構成部分，予人活潑可愛明亮輕快之感，亦具有相當之識別性。

(4)原告所提證據尚難認有多角化經營：

原告主張其有多角化經營之事實，且其經營領域已及於與系爭商標相關之商品或服務項目云云。惟原告提出之舉辦或贊助之藝文、體育活動、時尚秀、印製產品目錄、文宣等印刷品，無非為行銷服飾等相關商品，服裝品牌為行銷目的而贊助藝文、體育活動，或舉辦時尚秀、

出版品牌時尚通訊、雜誌，本為常見之行銷手法，尚難據此認有多角化經營而擴及於系爭商標指定服務相關領域之情事。

4. 據以評定商標固為高度著名之商標，為相關消費者所熟悉，惟衡酌據以評定商標及系爭商標均具有相當之識別性，且二者近似程度低，指定使用商品或服務類似程度低，復無其他證據資料證明有實際混淆誤認之情事或有其他混淆誤認之因素等，難認相關消費者有可能會誤認系爭商標與據以評定商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或者誤認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，而產生混淆誤認之虞。準此，系爭商標無註冊時商標法第23條第1項第12款前段規定及現行商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。
  5. 按相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，修正前商標法第23條第1項第12款後段、現行商標法第30條第1項第11款後段定有明文。本規定後段為有關商標淡化之保護，規範目的主要在避免著名商標之識別性或信譽，遭他人不當減損，造成消費者印象模糊，進而損害著名商標，是以縱相關消費者對於衝突商標與在先之著名商標並未形成混淆誤認之虞，商標或減損（淡化）仍予規範禁止，是以商標減損（淡化）在於避免商標識別性或信譽之減損淡化，而非在於消費者之保護（最高行政法院99年度判字第1310號判決參照）。依此，本規定係著重於對著名商標本身之保護，防止損害著名商標識別商品或服務來源之能力，或其所表彰的信譽，用以解決傳統混淆之虞理論下，仍無法保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害之情形。判斷有無減損商標識別性或信譽之虞者，其參酌因素有：1. 商標著名之程度、2. 商標近似之程度、3. 商標被普遍使用於其他商品/ 服務之程度、4. 著名商標先天或後天識別性之程度、5. 其他參酌因素等，有前揭保護著名商標審查基準3.3之說明可資參照。
  6. 本件據以評定商標固為著名商標，惟系爭商標之商標圖樣與據以評定商標之近似程度低，指定使用商品或服務類似程度亦低，兩商標指定之商品性質相同或類似，在功能、用途、產製者、提供者、相關消費族群、行銷管道及販賣場所等因素，並無共同或關聯處，相關消費者接觸系爭商標後，不致聯想據以評定之系列商標所指定之商品，自難認系爭商標之註冊，違反註冊時商標法第23條第1項第12款後段及現行商標法第30條第1項第11款後段規定。
- (二) 系爭商標無註冊時商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款規定之適用：
1. 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，為註冊時商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款所規定。所謂有致相關消費者混淆誤認之虞，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，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或服務為同一來源之系列商品或服務，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。

2. 參加人之系爭「BabyBoss及圖」商標之圖樣，予人寓目印象，其主要部分為上半部由卡通人物及正反向B字母所組成之彩色圖案，而非下方較小字體之外文「BabyBoss」，已如前述，據以評定之註冊第00690529號、第00419774號、第00412330號、第00477119號、第00279546號、第00414384號、第00174072號、第00178157號、第00467585號、第00478042號、第00467072號、第00419767號、第00472992號、第00412320號、第00427201號、第00414343號、第01364300號、第01337142號、第00918669號、第01063553號、第01054571號、第00186226號、第00907634號、第01027091號、第01077224號、第00581200號、第00999575號、第00579348號、第00173436號、第00062908號、第00148211號及第01336315號等商標則以外文「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」、「HUGO BOSS」文字，或將外文「BOSS HUGO BOSS」以反白呈現並以其他顏色為底等圖樣所構成，係以文字為主要部分，並無任何卡通人物圖形。是據以評定諸商標予人寓目印象，均係以外文「BOSS」或「HUGO BOSS」為主要識別部分。兩商標相較，雖均有相同外文「BOSS」，然外文「BOSS」直譯為老闆或領袖之意，外文「Baby Boss」直譯則為小老闆或小領袖之意，且前者整體圖樣除文字外復加上彩色卡通人物造形，其所占比例遠大於外文「BabyBoss」，故二者無論外觀、觀念皆有明顯之差異，異時異地隔離通體觀察，予人寓目印象有別，整體近似程度甚低。
3. 系爭商標係指定使用於第41類之「各種書刊、雜誌、文獻等之出版發行。技藝訓練班、補習班、才藝補習班、教導服務、體能教育、知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座、舉辦研習會、舉辦各種親子活動節目、性向測驗及評估、幼稚園、教育資訊、教學。藉由網際網路提供影片欣賞下載服務、藉由網際網路提供音樂欣賞下載服務、劇院。兒童樂園、休閒育樂活動規劃、遊樂園、電子遊藝場、電腦網路遊藝場、運動訓練營、策劃各種聯誼活動。舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦選美競賽。唱片影片錄影片碟影片之製作發行、唱片錄音服務、配音製作。攝影、錄影、數位影像成像服務」服務。據以評定之註冊第690529號商標指定使用於第9類「眼鏡及其組件、鏡片、鏡框、太陽眼鏡、眼鏡盒、眼鏡鍊」、註冊第419774號商標指定使用於第75類「鐘錶及其組件」、註冊第412330號商標指定使用於第64類「皮革、人造皮、腰帶、服飾用皮帶、皮革製成之服飾用皮帶」、註冊第477119號商標指定使用於第43類「書包、手提箱袋、皮夾、錢包、旅行袋、鎖匙包」、註冊第279546號商標指定使用於第44類「衣服」、註冊第414384號商標指定使用於第41類「靴鞋」、註冊第174072號商標指定使用於第

35類「拍賣；市場調查及市場研究；廣告場地租賃；為廣告宣傳分發商品及廣告物品（包括透過電子媒介及網際網路）；展示會之籌備；公關；企業諮詢；企業行政管理諮詢；企業經濟諮詢；行銷諮詢；為他人作企業管理；櫥窗設計、店面擺設之設計；商店商場之經營管理諮詢顧問服務；為零售業者提供企業管理諮詢顧問服務；衣服、鐘錶、眼鏡、流行配件、化妝品及香水、皮製品、家用紡織品、行李及運動用品之零售服務；市場推廣營銷研究及諮詢顧問服務；廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送；商店及櫥窗裝飾」、註冊第178157號商標指定使用於第42類「商店之室內設計；商店之建築設計及建築諮詢服務；有關智慧、工業財產權及個人權利之協商、授與及授權；設計及時裝與流行式樣設計服務；電腦資料庫入出時間之租賃及資料處理」、註冊第467585號商標指定使用於第6類「化粧品，香水，美白保養品，噴露式香水，香水精，人體用除臭劑，頭髮保養品，髮乳」、註冊第478042號商標指定使用於第7類「人體用肥皂、香皂、藥皂、洗髮劑、沐浴乳、沐浴精、人體用清潔劑」、註冊第467072號商標指定使用於第76類「眼鏡及其組件」、註冊第419767號商標指定使用於第75類「鐘錶及其組件」、註冊第472992號商標指定使用於第43類「手提箱袋、書包、皮夾、旅行袋、錢包、鎖匙包」、註冊第412320號商標指定使用於第64類「皮革、人造皮、腰帶、服飾用皮帶、皮革製成之服飾用皮帶」、註冊第427201號商標指定使用於第40類「衣服」、註冊第414343號商標指定使用於第41類「靴鞋」、註冊第1364300號商標指定使用於第16類「紙板；信紙；包裝紙；紙袋；印刷品；活頁夾；照片；文具，即原子筆、自來墨水筆、鉛筆、筆（麥克筆及氈頭筆除外）；辦公用品，即削鉛筆器、繪圖用尺、打孔機、橡皮擦、書桌墊板、便箋；紙盒、紙箱、塑膠袋」、註冊第1337142號商標指定使用於第9類「行動電話；個人數位助理器；耳機、頭戴式耳機、受話器」、註冊第918669號商標指定使用於第3類「香水，香精油，香料，個人用防汗劑及除臭劑，人體用肥皂，護膚霜，美容化粧品，護髮劑，洗髮精，潤髮乳，頭髮定型液，髮水，髮膠，髮膏，潔齒劑，刮鬍水，刮鬍膏，沐浴精，洗浴乳，皮膚保溼霜」、註冊第1063553號商標指定使用於第14類「貴金屬及其合金，貴重金屬製或鍍有貴重金屬之戒指、袖扣、領帶夾、徽章、鍊、珠寶盒、餐具（刀、叉、匙除外）、領帶別針、名片夾，鐘錶及其組件，珠寶，寶石，服飾用珠寶、寶石」、註冊第1054571號商標指定使用於第25類「女裝、男裝及童裝衣服，襪子，冠帽，內衣褲，睡衣褲，泳裝，浴袍，腰帶、服飾用皮帶，圍巾及披肩，頭巾，頸巾，肩巾，裝飾用口袋巾，領帶，服飾用、禦寒用手套，靴鞋」、註冊第186226號商標指定使用於第35類「為他人促銷產品服務，市場調查及市場研究，廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送，廣告場地租賃，為廣告宣傳分發商品及廣告物品（包括透過電子媒介及網際網



路)，商店及商店櫥窗裝飾，展示會之籌備，企業諮詢及行政，企業組織諮詢，企業經濟諮詢，行銷諮詢，為他人作企業管理」、註冊第907634號商標指定使用於第9類「眼鏡及其組件、光學鏡片；太陽眼鏡」、註冊第1027091號商標指定使用於第18類「皮革與仿皮革，錢包，公文包，公事箱，公事包，公文箱，背包，背囊，背袋，旅行箱，行李箱，行李袋，化粧袋，手提袋，運動用手提袋及背袋，休閒用袋，皮箱，手提箱，雨傘，陽傘」、註冊第1077224號商標指定使用於第24類「手帕，毛巾，床單、床套、被套，桌巾、桌墊，布料」、註冊第581200號商標指定使用於第39類「襪子、褲襪、冠帽、領帶、禦寒用手套、服飾用手套」、註冊第999575號商標指定使用於第25類「女裝、男裝及童裝衣服，襪子，冠帽，內衣褲，睡衣褲，泳裝，浴袍，腰帶、服飾用皮帶，圍巾及披肩，頭巾，頸巾，肩巾，裝飾用口袋巾，領帶，服飾用、禦寒用手套，靴鞋」、註冊第579348號商標指定使用於第40類「男裝，女裝和童裝，披肩」、註冊第173436號商標指定使用於第35類「拍賣；市場調查及市場研究；廣告場地租賃；為廣告宣傳分發商品及廣告物品（包括透過電子媒介及網際網路）；展示會之籌備；公關；企業諮詢；企業行政管理諮詢；企業經濟諮詢；行銷諮詢；為他人作企業管理；櫥窗設計、店面擺設之設計；商品商場之經營管理諮詢顧問服務；為零售業者提供企業管理諮詢顧問服務；衣服、鐘錶、眼鏡、流行配件、化妝品及香水、皮製品、家用紡織品、行李、運動用品及煙草製品方面之零售服務；市場推廣營銷研究及諮詢顧問服務；廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送；商店及櫥窗裝飾」、註冊第62908號商標指定使用於第8類「代理國內外廠商服飾之報價、投標、經銷服務、進出口貿易服務」、註冊第148211號商標指定使用於第38類「電信傳輸」、註冊第1336315號商標指定使用於第14類「貴金屬及其合金；珠寶；鐘錶及其組件；鐘，腕錶；領帶別針；耳環；項鍊；珠寶別針；戒指；手鐲；胸針；手錶；錶鍊；錶鏈上之小飾品（珠寶飾品）；袖扣；紀念章；錶帶；領帶夾」及第28類「遊戲器具及玩具；體育及運動器具，雪屐，高爾夫球球桿，網球拍，運動用球；遊戲用球」等商品或服務。系爭商標指定之服務與據以評定商標指定之商品或服務，其性質、功能完全不同，系爭商標指定使用之服務目的，亦非在提供據以評定諸商標指定使用商品之銷售、裝置或修繕，兩商標指定之服務及商品間自不構成類似關係。

4. 衡酌系爭商標與據以評定諸商標近似程度低，且各具有相當識別性，指定使用商品或服務復非屬同一或類似，相關消費者應能區辨而不致產生混淆誤認，系爭商標之註冊無註冊時商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款規定之適用。

(三)系爭商標無註冊時商標法第23條第1項第13款及現行商標法第30條第1項第10款規定之適用：

1. 按「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服

務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得申請註冊，商標法第30條第1項第12款本文所明定，註冊時商標法未訂明「意圖仿襲而申請註冊」之要件，其餘規定相同。本款之規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年度判字第938、1012號判決參照），亦即本條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。因此上開規定「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在國內外相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院98年度判字第321號判決參照）。

2. 本件依原告所提據以評定系列商標於我國及世界各國或地區之註冊資料、我國行銷據點資料、報章雜誌、新聞報導等證據資料，固可認早於系爭商標申請註冊前（96年5月24日），原告有先使用於旅行袋、皮夾、皮革、衣服、靴鞋等商品及相關零售服務上。惟系爭商標與據以評定諸商標應屬構成近似程度低之商標，且各具識別性，已如前述，原告未就參加人如何知悉據以評定諸商標之存在提出具體事證，難認關係人有仿襲據以評定諸商標之意圖。是系爭商標指定使用於前揭商品之註冊自無註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定之適用。

(四)原告雖引用本院98年度行商訴字第203、216、225、226號行政判決、最高行政法院99年度裁字第1864號裁定相關案件之見解，然上開案件中原告商標圖樣雖與系爭商標相同，然指定使用商品或服務類別與系爭商標不同，原告指定使用商品分別為珠寶、戒指、手錶、皮包、錢包、背包、手提袋、皮夾、衣服、背心、鞋子、衣服零售、服飾配件零售、鐘錶零售等商品/服務，與本件情形有別。另本院102年度行商訴字第22、87、88號行政判決中參加人於該案之商標圖樣與本件系爭商標不同，該等事件之判決結果難於本件比附援引。又原告所引用之最高行政法院103年度判字第273號判決雖廢棄本院102年度行商訴字第46號判決，然本院103年度行商更(一)字第2號判決之兩造商標圖樣與本件相同，亦認兩商標圖樣近似程度不高，是亦不能執為原告主張系爭商標應予撤銷註冊之有利論據。

(五)按行政訴訟法第216條第1項及第2項規定，「撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力。」、「原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。」。本件系爭商標無註冊時商標法第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

之事由，業經本院102 年度行商訴字第61號判決，並經最高行政法院103 年度裁字第412 號裁定駁回原告之上訴，是被告依前揭規定，按本院判決意旨認系爭商標無註冊時商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用，並無違誤。

六、綜上所述，系爭商標之註冊尚無註冊時商標法第23條第1 項第12款、第13款、第14款與現行商標法第30條第1 項第11款、第10款、第12款規定之適用。原處分認系爭商標之註冊無違反上開規定，而為評定不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，均應予以維持。原告訴請撤銷原處分與訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

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

中 華 民 國 104 年 12 月 3 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 李維心

法 官 蔡如琪

法 官 林秀圓

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，得不委任律師為訴訟代理人	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 104 年 12 月 3 日  
書記官 王英傑