

經濟部智慧財產局商標資料檢索服務
評定書查詢結果明細

預覽列印

下載

發文日期：	104/11/26	發文文號：	(104)智商40323字第10480585640號
爭議號：	中台評字第H01000257號		

|| 內文 ||

□ 內文：

被評定商標：註冊第01294858號「BabyBoss 及圖」商標

申請評定人：德商兩果伯斯商標管理公司

代表人：茱蒂斯艾克爾

商標代理人：林坤賢

地址：臺北市中山區松江路318號9樓之1

商標權人：中保寶貝城股份有限公司

地址：臺北市大同區鄭州路139號6樓

代表人：林建涵

商標代理人：李文賢

地址：新北市板橋區民生路1段33號17樓之3

審查人員：顏杏娟、廖宴冬、倪麗萍

主文：評定不成立。

事實：商標權人以「BabyBoss 及圖」指定使用於修正前商標法施行細則第13條第009類之「錄有電腦程式之光碟、電子書、滑鼠墊、從網際網路下載之影片、從網際網路下載之書籍、電腦用腕靠、從網際網路下載之遊戲程式、電腦遊戲器軟體。與電視連用之電子遊樂器、與電腦連用之電子遊樂器。影碟、電視影片、錄音碟、影音光碟、卡通片、數位影音光碟。磁性識別卡、儲值卡、電腦識別卡、電腦網路專用儲值卡」商品申請註冊，經本局核准列為註冊第01294858號商標。申請評定人於100年8月3日以本件商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第12、13、14款規定，對之申請評定，經本局依法通知商標權人答辯到局。

理由：

一、商標法第106條第1項規定，本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本案為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，而系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1項第12、13、14款，業經修正為商標法第30條第1項第10、11、12款，於註冊時及修正施行後法條規定均為違法事由，合先敘明。

二、兩造當事人之陳述：

(一)申請評定人主張略以，其據以評定(以下稱據爭)之「BOSS」、「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」等商標在世界及我國取得眾多商標註冊，廣泛使用在衣服、與衣服各式流行配件商品等相關領域，並從事多角化之經營，透過廣告宣傳行銷其商品，已成為世界著名商標，在多件商標爭議案為本局及法院所認定。又系爭「BabyBoss及圖」商標與據爭商標均有相同之外文「BOSS」，無論外觀或觀念是屬近似，且系爭商標指定使用之商品與據爭商標註冊或使用之商品/服務屬類似或相關聯，足使相關公眾產生混淆，亦減損據爭著名商標之識別性或信譽。再以據爭諸商標之相關資訊與活動已在市場及網際網路廣泛流通且曝光率極高，更使用於多樣化商品，商標權人應已知悉，且系爭商標申請註冊其意圖非為善意，系爭商標之註冊應有註冊時商標法第23條第1項第12、13、14款及商標法第30條第1項第10、11、12款規定之適用等語。

(二)商標權人答辯略以，系爭商標「BabyBoss及圖」係以圖形為主，外文文字為輔之聯合式商標，整體商標以三個代表不同職業身份之卡通人物各自站立在一方形黑底上置白色正反B字圖形之左右及上方，圖形之下方則置字體極細小之外文「Baby Boss」，外觀上最突出醒目部分為圖形，且系爭商標屬彩色商標，與據爭商標則為墨色純文字商標，二者予人寓目清晰可辨，於讀音或外觀上並不相同，近似程度極低。又據爭商標並無系爭商標所指定類似之商品或服務，據爭商標著名範圍亦未達到錄有電腦程式之光碟、電子書、滑鼠墊、從網際網路下載之影片、從網際網路下載之書籍...等商品。而系爭商標業經大量使用，具有知名度，使得知名媒體競相主動以專題報導，知名度更達海外，消費者已足以辨識，且並無致消費產生混淆誤認之虞。況以外文「BOSS」結合其他文字於各類獲准註冊併存之商標甚多，「BOSS」極為普遍使用之文字，由於其中文含意有「老闆」或「博

士」之意，並非申請評定人設計而先創使用，其識別性於先天上自然較為弱勢。再以商標權人「BabyBoss職業體驗任意城」於2008年1月28日開幕，歷經3年多的經營，來客量已超過250萬人次，除台灣遊客外，香港、新加坡、馬來西亞、美加海外華人等特別組團到BabyBoss一遊，「BabyBoss職業體驗任意城」儼然成為台灣兒童產業新地標，且與世界及國內著名企業合作，並經由商標權人透過各種媒體廣告廣為宣傳，系爭商標已具有相當高之知名度，並不會使消費者誤認本案商標為申請評定人商標之延伸。系爭商標之註冊，並無違反註冊時商標法第23條第1項第12、13、14款之規定等語。

三、系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12、13款本文規定及商標法第30條第1項第10、11款本文規定：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」、「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」，不得註冊。而判斷有無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，本局公告之「混淆誤認之虞」審查基準、「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」，分別列明各項相關參考因素。

(一)本案存在之相關因素審酌如下：

1.據爭商標是否為著名之商標或標章及其著名程度

查外文「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」、「BOSS Kidswear」、「HUGO BOSS」、「HUGO HUGO BOSS」等商標，經申請評定人及其前手德商·兩果伯斯公司首創使用於旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋等商品，除於世界多國廣泛行銷使用及註冊保護外，在全球102個國家超過5千間商店販售，且在我國全省各大百貨公司均設有行銷據點，並花費鉅額廣告費刊登廣告，於我國已長期廣泛銷售多年，申請評定人除出版線上雜誌「eMAG」及提供「BOSS」線上時尚秀定期發布相關商品及服務訊息外，並經常於世界各國報章雜誌、電視媒體、廣告看板刊登廣告、印製廣告宣傳目錄，亦主辦或贊助服裝展、運動、藝術等各種活動，在我國新聞媒體、體育頻道、報章雜誌與本地網站上廣為宣傳報導，足堪認定於本件系爭註冊第01294858號

「BabyBoss及圖」商標96年5月24日申請註冊時，據爭商標所表彰之商譽，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達高度著名之程度，並經本局中台異字第G00921532、G00921533、G00940410、G00940495、G00970671、G00970672、G00970673號等多件商標異議審定書及前行政院（現改制為最高行政法院）89年判字第477號、臺北高等行政法院96年訴字第1315號等判決、智慧財產法院98年度行商訴字第216號行政判決、98年度行商訴字第225號行政判決、98年度行商訴字第226號行政判決、99年度行商訴字第191號行政判決等，皆認定據爭商標所表彰之信譽已為我國消費者所熟悉，屬著名之商標，凡此有申請評定人檢附之我國商標註冊資料、中國大陸、歐盟及國際註冊資料、台灣之部分行銷據點資料、據爭商標商品行銷全球之網站資料（www.hugoboss.com）、申請評定人2007年年報之節錄、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、相關新聞報導等，及前述商標異議審定書、判決及附於該等案卷之證據資料可稽。

2.商標是否近似暨其近似之程度商標

本件系爭註冊第01294858號「BabyBoss及圖」商標係由扮演畫家、廚師及消防隊員等3種職業角色之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。據爭使用及註冊之第00690529、00419774、00412330、00477119、00279546、00414384、00174072、00178157號「BOSS」商標、註冊第01382888號「BOSS Kidswear」商標、註冊第01337142、00467585、00478042、00467072、00419767、00472992、01364300、00412320、00427201、00414343號「HUGO BOSS」商標、註冊第00148211號「BOSS HUGO BOSS」商標、註冊第00918669號「BOSS HUGO BOSS design」商標、註冊第01063553、01054571、00186226、00173436、00907634、00999575、01027091號「BOSS HUGO BOSS LOGO」商標、註冊第01077224、00581200、00579348、00062908號「BOSS HUGO BOSS LABEL」商標、註冊第01336315號「Orange Square with BOSS HUGO BOSS」商標、註冊第01037502號「HUGO HUGO BOSS LOGO」商標、註冊第00909571、00128061、00928775、00136950號「HUGO HUGO BOSS (label, coloured)」商標係以外文「BOSS」、「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」、「HUGO HUGO BOSS」、「BOSS Kidswear」等文字、或將文字以反白或黑色置於其他顏色長方底框中所構成。兩造商標相較，據爭商標主要係以單純之外文所組成，而系爭商標則由外文與彩色圖形所組成，二造商標除外文「BOSS」4字相同，而於讀音及外觀有些微之近似外，系爭商標「BabyBoss」與據爭商標「BOSS」、「HUGO BOSS」等之讀音明顯有別，兩者雖均有外文「BOSS」，直譯為老闆或領袖之意，惟外文「BabyBoss」直譯有小老闆或小領袖之意，且系爭商標除文字外復加上強調三個不同職業的孩童彩色卡通人物造形，且所占比例遠大於外文「BabyBoss」，兩造商標在外觀、觀念上整體予人寓目印象不同，近似程度甚低（智慧財產法院102年度行商訴字第61號、103年度行商更(一)字2號行政判決參照）。

3.商品或服務是否類似暨其類似之程度

(1) 系爭商標指定使用之「錄有電腦程式之光碟、電子書、滑鼠墊、從網際網路下載之影片、從網際網路下載之書籍、電腦用腕靠、從網際網路下載之遊戲程式、電腦遊戲器軟體」部分商品，與據爭註冊第00178157號商標指定使用之「電腦資料庫入出時間之租賃及資料處理」服務相較，二者所提供之商品與服務間，在功能、用途、產製者/提供者、行銷管道及滿足消費者之需求等因素上，具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，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，二商品/服務間應存在相當之類似關係。

(2) 至於系爭商標指定使用之「與電視連用之電子遊樂器、與電腦連用之電子遊樂器。影碟、電視影片、錄音碟、影音光碟、卡通片、數位影音光碟。磁性識別卡、儲值卡、電腦識別卡、電腦網路專用儲值卡」部分商品，與前述據爭註冊第00690529號等38件「BOSS」、「BOSS Kidswear」、「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS LOGO」、「BOSS HUGO BOSS LABEL」、「Orange Square with BOSS HUGO BOSS」、「HUGO HUGO BOSS LOGO」、「HUGO HUGO BOSS (label, coloured)」註冊商標所分別指定使用之拍賣、商店之室內設計、衣服、皮革、靴鞋、鐘錶及其組件、書包、眼鏡及其組件、化粧品、人體用肥皂、行動電話、紙板、電信傳輸、為他人促銷產品服務、襪子、皮革與仿皮革、貴金屬及其合金、櫥窗設計、商店之室內設計等商品或服務(詳細商品/服務見附卷本局商標布林檢索結果註記詳表)相較，二者性質、功能完全不同，且據爭商標指定使用之服務，其目的亦非在提供系爭商標指定使用商品之銷售、裝置或修繕，依一般社會通念及市場交易情形，非屬類似之商品及服務。

4.商標識別性之強弱

據爭商標固屬著名之商標，亦予消費者印象具有強烈之識別性，惟系爭商標由橘、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。

(二)綜上因素判斷如下：

1.本件二商標無致相關消費者/公眾產生混淆誤認之虞：

(1)據爭「BOSS」等商標固屬著名，且為相關消費者所熟悉，又系爭商標有部分指定使用商品與申請評定人註冊商標指定使用之商品或服務構成類似。惟商品/服務類似之程度，僅係判斷有無混淆誤認之虞之參考因素之一，如消費者對二商標可資辨別之程度愈高，則其誤認兩商標為同一來源或存在授權或加盟關係之可能性即愈低(智慧財產法院98年度行商訴字第179號行政判決意旨參照)，而考量兩造商標各具有相當之識別性，且二者近似程度甚低，已足使消費者辨識其商品/服務來源。再者，商標著名與否，係以國內相關消費者之認知為準，申請評定人據爭商標，其著名之範圍集中在服飾、皮件類商品，自不得將其請求保護之範圍，擴張及於著名範圍以外之商品或服務類別(智慧財產法院102年度行商訴字第61號、103年度行商更(一)字2號行政判決參照)，況系爭商標指定使用之「錄有電腦程式之光碟、電子書、滑鼠墊、從網際網路下載之影片、從網際網路下載之書籍、電腦用腕靠、從網際網路下載之遊戲程式、電腦遊戲器軟體。與電視連用之電子遊樂器、與電腦連用之電子遊樂器。影碟、電視影片、錄音碟、影音光碟、卡通片、數位影音光碟。磁性識別卡、儲值卡、電腦識別卡、電腦網路專用儲值卡」商品與前述據爭商標主要知名之旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋等商品性質迥異，非屬相同或類似商品，且市場區隔明顯。雖申請評定人主張據爭「BOSS」等商標已註冊或使用於第9類商品，且「BOSS」等商標之廣告宣傳材料亦可自申請評定人網站進行下載，如手機桌面、手機鈴聲、電腦桌布、廣告歌曲，或是申請評定人網站亦提供影片瀏覽，申請評定人實際亦使用於影片線上瀏覽等服務等語，然揆諸申請評定人提出之影片瀏覽網頁(附件23)，係申請評定人提供線上時尚秀供消費者瀏覽，仍係行銷其主力之服飾類商品；可供下載之手機桌面、手機鈴聲、電腦桌布、廣告歌曲(附件29、88)及影音播放器、數位影音光碟片、音樂光碟、USB快閃記憶體等廣告宣傳品範例(附件46)，其使用之性質、目的、使用數量及是否曾在我國使用等情形，均不明確，自難認據爭商標於系爭商標指定使用商品領域已屬著名或已多角化經營。綜上，本案衡酌前述存在因素，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，自難認相關消費者/公眾會產生混淆誤認之虞，從而系爭商標之註冊應無註冊時商標法第23條第1項第12款前段、第13款及商標法第30條第1項第10款、第11款前段規定之適用。

(2)又申請評定人之據爭註冊第01337142、01364300、01382888號商標申請註冊日分別為97年4月21日、97年7月9日、96年11月2日(優先權日)，均晚於系爭商標申請註冊日(96年5月24日)，於系爭商標申請註冊時，前開據爭商標並非申請在先之商標。且系爭商標指定使用之「與電視連用之電子遊樂器、與電腦連用之電子遊樂器。影碟、電視影片、錄音碟、影音光碟、卡通片、數位影音光碟。磁性識別卡、儲值卡、電腦識別卡、電腦網路專用儲值卡」部分商品與申請評定人據爭註冊第00690529號等38件商標指定使用之商品或服務亦不具類似關係，核與系爭商標註冊時商標法第23條第1項第13款及商標法第30條第1項第10款分別規定之「註冊商標或申請在先之商標」、「同一或類似之商品或服務」前提要件未合，併予敘明。

2.系爭商標註冊並無減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞：

據申請評定人所提出之證據，僅可證明據爭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、提袋等相關配件等商品或服務之相關事業或消費者間為著名商標，而系爭商標指定使用之商品，與據爭商標所著名之服飾及相關配件有關之商品或服務類別，相距甚遠，加以二造商標之近似程度甚低，已如前述，則難認允許二造商標併存，有減弱相關公眾對據爭商標於其原指定或實際使用之服飾及相關配件有關商品等之著名性或其識別來源之關聯之虞。況以商標權人目前實際使用於其所營兒童職業角色體驗場，已具相當之規模及知名度(智慧財產法院103年度行商更(一)字2號行政判決參照)，應不致發生降低據爭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之情形，亦難認定據爭著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞。系爭商標之註冊應無註冊時商標法第23條第1項第12款後段及商標法第30條第1項第11款後段規定之適用。

四、系爭商標註冊時商標法第23條第1項第14款本文規定，商標「相同或近似於他人先使用於同一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、業務來往或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊；商標法第30條第1項第12款本文規定，商標「相同或近似於他人先使用於同一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」，不得註冊。本款旨在避免剽竊他人先使用之商標而搶先註冊，除據爭商標需有先使用於同一或類似商品或服務之事實，始有本款之適用外，如商標權人並無以不正競爭行為搶先註冊之情事，即無本款之適用。

(一)查本件據申請評定人所附證據資料，雖可認據爭「BOSS」、「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」等商標早於系爭商標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、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋等相關商品或服務，惟前開商品及服務與系爭商標指定使用之「錄有電腦程式之光碟、電子書、滑鼠墊、從網際網路下載之影片、從網際網路下載之書籍、電腦用腕靠、從網際網路下載之遊戲程式、電腦遊戲器軟體。與電視連用之電子遊樂器、與電腦連用之電子遊樂器。影碟、電視影片、錄音碟、影音光碟、卡通片、數位影音光碟。磁性識別卡、儲值卡、電腦識別卡、電腦網路專用儲值卡」商品相較，二者商品/服務之性質及功能迥不相同，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，與前揭條款規定須以「同一或類似之商品或服務」之要件未合。

(二)其次，系爭商標與據爭商標相較，二者近似程度甚低，已於前述。又兩造商標相同之「BOSS」一字，有「老板(主人)」之意，為既有之名詞，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，況申請評定人未能說明商標權人有因何關係知悉其商標存在進而意圖仿襲搶註之情事，且兩造商標近似甚低，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。從而，系爭商標之註冊，應無註冊時商標法第23條第1項第14款及商標法第30條第1項第12規定之適用。

五、至於申請評定人所舉中台異字第G00911794、G00921533號等商標異議審定書、經濟部經訴字第10106115250號訴願決定書、台北高等行政法院96年度訴字第1315號、智慧財產法院98年度行商訴字第216號等法院判決，核其所涉商標、商品或服務與本件商標有別，況商標有否應予撤銷之事由，是以個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品或服務類似程度、商標識別性之強弱、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度等個案因素加以綜合判斷，尚不得執此為本案應為相同判斷結果之論據。另所舉國外判決之認定，緣各國國情不同，商標使用情形各異，自難採憑，併予敘明。據上論結，系爭商標之註冊應無註冊時商標法第23條第1項第12、13、14款及商標法第30條第1項第10、11、12款規定之適用，爰依商標法第15條規定處分如主文。

☒ 備註：

如有不服，得於收受本件商標評定書之次日起30日內備具訴願書正、副本(均含附件)，並檢附原商標評定書影本1份經由本局向經濟部提起訴願。

【本系統查詢資料僅供參考，處分書之內容，應以本局所製發之處分書正本為準。】