

最高行政法院 99 年度判字第 1324 號判決

上訴人 經濟部智慧財產局代表人 王美花

上訴人 美商 K·史威斯公司即參加人代表人 盧比超

訴訟代理人 陳玲玉 律師 邵瓊慧 律師

被上訴人 瑞士商瑞士鐘錶業總會代表人 尚·丹尼爾·巴契 伊夫·布曼

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國 98 年 6 月 11 日智慧財產法院 98 年度行商訴字第 18 號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

一、上訴人即參加人前於民國 95 年 6 月 22 日以「K·SWISS & Shield Device」商標，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 14 類之「鐘錶及計時儀器；手錶」商品，向上訴人申請註冊，經上訴人核准列為註冊第 1248962 號商標（下稱系爭商標，如附圖）。嗣被上訴人以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 11 款、第 12 款、第 13 款及第 14 款之規定，對之提出異議，案經上訴人審查，以 97 年 6 月 20 日中台異字第 G00960507 號商標異議審定書為「異議人主張商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定部分異議不成立；異議人主張商標法第 23 條第 1 項第 12、13、14 款規定部分異議駁回」之處分。被上訴人不服，就商標法第 23 條第 1 項第 11 款部分提起訴願，嗣經經濟部以 97 年 11 月 19 日經訴字第 09706116210 號訴願決定駁回，被上訴人仍不服，遂提起行政訴訟，經智慧財產法院 98 年度行商訴字第 18 號行政判決撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人應為撤銷第 1248962 號「K·SWISS & Shield Device」商標註冊之處分，上訴人即參加人不服，遂對之提起上訴。

二、被上訴人起訴主張：系爭商標係由外文「K·SWISS」置於一個具有斜線的盾牌圖形之上所組成，系爭商標除「SWISS」之外，雖另有「K」及一盾牌圖形，但 SWISS 與 K 分開，極為醒目，一眼望去可立即看到 SWISS 字樣。SWISS 為著名國家瑞士的英文名，一般人均知曉 SWISS 這個字係指瑞士。如上所述，瑞士以產製品質優良的鐘錶著稱於世，一般人看到瑞士「SWISS」，就會想到鐘錶，系爭商標指定使用在鐘錶商品上，當消費者看到上訴人即參加人的鐘錶商品時，一眼就會注意到 SWISS，因而會與瑞士的鐘錶產生聯想，有此聯想即易生混淆誤認，誤以為上訴人即參加人的鐘錶商品係產自瑞士。因此，系爭商標有致消費者對其指定商品的品質、產地發生

混淆誤認之虞，依商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定，不應准其註冊。又系爭商標一眼望去可以很容易的看到 SWISS，當消費者看到系爭商標鐘錶商品上的 SWISS 時，很容易會與瑞士的鐘錶產生聯想，有此聯想就會發生混淆誤認。上訴人即參加人主要是以產製靴鞋為業，縱認系爭商標因上訴人即參加人的使用具有知名度，但亦僅限於靴鞋商品而已，消費者在看到系爭商標使用在靴鞋商品時，即未必會想到瑞士的鐘錶，反而是在系爭商標使用在鐘錶商品時，一眼即會看到 SWISS，而與瑞士的鐘錶產生聯想。原處分任意擴大解釋系爭商標給予消費者的認知及於鐘錶商品上，不但無所憑據，亦難能令人信服等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人作成撤銷第 1248962 號「K·SWISS & Shield Device」商標註冊之處分。

三、上訴人則以：系爭商標係於外文 K 及 SWISS 間插入符號「·」，置於斜紋盾牌圖形上方所組成。其圖樣上之外文 SWISS，由字典查得之意義因為「瑞士人」、「瑞士（人）的」，惟系爭商標圖樣並非單純由外文 SWISS 所構成，尚有「K·」及盾牌斜紋圖形，與被上訴人所主張表彰原產地為瑞士製造之 SWISSMADE 或單純 SWISS，並不相同，且足資區辨。且相關消費者已認知系爭商標係來自美國，其使用於運動鞋等鞋類商品。又現代工商企業所謂多角化經營之觀念及實施已為習見，是上訴人即參加人以「K·SWISS & Shield Device」作為商標，指定使用於「鐘錶及計時儀器；手錶」等商品，尚難認有使公眾誤認誤信其商品之產地為瑞士之虞。系爭商標之註冊，自無商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用。另被上訴人舉其於 2008 年巴塞爾國際鐘錶大展時，向上訴人即參加人相關製造經銷商 Stelux Trading International Ltd 提起爭訟，並獲經銷商應簽署立即停止使用 K·SWISS、SWISS 等於手錶商品之具結文件之決定一節，因其係依各該國法制所為之請求，而各國國情不同，法制互異，所訴亦與本案無涉，均難執為本件有利之論據等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。

四、原審撤銷訴願決定及原處分，係以：

(一)查上訴人即參加人為鞋靴、衣服等產品之著名產銷廠商，上訴人即參加人自 1966 年設立以來，即將系爭商標用於表彰其所產製之各種商品，系爭商標早於 1987 年起陸續於美國獲准註冊，指定使用於各種運動鞋及衣服等商品，其後陸續於世界各國包括加拿大、歐盟、新加坡、澳洲、香港、韓國、菲律賓等國取得註冊。上訴人即參加人除取得世界各國商標註冊外，並廣泛宣傳行銷系爭商標所表彰之運動鞋商品。此外，為開拓臺灣市場，系爭商標於臺灣地區亦早於 1987 年起即取得商標專用權，列為註冊第 398155 號、第 550074 號、第 552743 號、第 691450 號、第 722709 號、

第 911618 號、第 1263430 號、第 1248962 號。上訴人即參加人並於 1991 年於臺灣設立英屬百慕達商蓋世威有限公司 (K · SWISS International Ltd.)，藉以行銷上訴人即參加人之運動鞋商品及系爭商標，此有上訴人即參加人所提出之其 1990 年、1995 年、2000 年及 2001 年臺灣之精美型錄、1991 年 12 月中國時報、1992 年 9 月聯合報、1996 年 4 月民生報、1992 年 10 月時報週刊、1997 年、2000 至 2005 年之雜誌廣告、上訴人即參加人 2005 年委由向遠廣告代理商託播之廣告檔次明細表、2005 年及 2006 年委由 Nielsen 廣告代理商託播之廣告檔次明細表、上訴人即參加人於全臺北、中、南部皆設有經銷據點等資料可稽 (見異議卷外放證物袋)。足認系爭商標已為國內相關事業或消費者所普遍認知知悉，已達著名商標之程度。再者，系爭商標既因廣泛使用而為鞋靴、衣服業者及相關消費者所普遍認知之著名商標，則於判斷系爭商標是否相同或近似於 SWISS 地名，而有致相關公眾混淆誤認之虞時，應考量系爭商標與 SWISS 地名所指定使用服務之關連性程度、上訴人即參加人多角化經營之情形、實際混淆誤認情事及相關消費者對後申請商標之熟悉程度等因素。經查，系爭商標係使用於鞋靴、衣服之商品，核與 SWISS 地名係指定使用於鐘錶商品，其商品性質有別，消費者之需求及目的不同，市場區隔明顯而不具商業上之競爭關係，二商標所指定之服務關連性甚低。其次，著名商標隨其著名之程度及多角化經營之程度不同，其保護之範圍應有所差異，倘該著名商標之商標權人多角化經營之程度愈高或該商標已為一般公眾所熟知，則其保護範圍非惟不限於相同或類似之商品或服務，且其保護之範圍可跨及關連性之商品或服務。本件上訴人即參加人雖主張系爭商標為著名商標，故保護範圍並不以使用於相同或類似商品或服務為限，惟查，依上訴人即參加人所呈使用證據顯示，系爭商標著名之範圍主要係在鞋靴、衣服之商品及其相關消費者，而未將系爭商標使用於多類商品或服務，尚難認其有何多角化經營之情事，依首揭說明，系爭商標之保護範圍尚難跨及關連性甚低，且不具商業競爭關係之鐘錶商品。

(二)本件上訴人即參加人申請註冊之系爭商標圖樣係由外文「K · SWISS」置於一個具有斜線的盾牌圖形之上所組成，系爭商標除「SWISS」之外，雖另有「K ·」及一盾牌圖形，但 SWISS 與 K 分開，極為醒目，一眼望去可立即看到 SWISS 字樣。其中「SWISS」為一地名，其外文意即「瑞士」，而瑞士係位於歐洲中部，以製造鐘錶著稱於世，瑞士鐘錶一直是瑞士製造業之代表，其鐘錶上標出原產地「瑞士製造」(Swiss Made) 或「瑞士」(Swiss)，為消費者提供了最佳品質保證，且世界知識產權組織 (WIPO)

於網站公布有關地理標示之保護規定，其中提到 SWISS 在許多國家視為一地理名詞，以作為辨別商品係產自瑞士之標示，為保護標示有 SWISS 字樣，代表原產地來自瑞士出產商品來源之標誌，特別是在鐘錶商品，而被上訴人以 SWISSMADE、SWISS 等外文所表彰之瑞士鐘錶、計時儀器及手錶等商品，於美國及香港等國家申請註冊，獲准取得美國第 3047277、0000000 號證明標章及香港第 2006C00140 號證明標章之專用權，有其提出之 WIPO 網站關於地理標示之資料、美國及香港商標註冊證附卷足稽。綜上所述，瑞士以產製品質優良的鐘錶著稱於世，一般人看到瑞士（SWISS），就會想到鐘錶，系爭商標指定使用在鐘錶商品上，當消費者看到上訴人即參加人的鐘錶商品時，一眼就會注意到 SWISS，因而會與瑞士鐘錶產生聯想，有此聯想即易生混淆誤認，且上訴人即參加人既為美商，卻以瑞士地名「SWISS」作為本件商標圖樣之一部分，指定使用於「鐘錶及計時儀器；手錶」等商品，即有使一般消費者誤認誤信其所表彰之商品係來自「SWISS」之產品而購買之虞，是以系爭商標之註冊申請有違商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定。從而，上訴人認系爭商標未違反商標法 23 條第 1 項第 11 款規定，所為異議不成立之處分，核屬違誤，訴願決定予以維持，亦有未合。被上訴人聲明求為撤銷訴願決定及原處分，並求為上訴人應作成撤銷第 1248962 號「K·SWISS & Shield Device」商標註冊之處分即無不合，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

五、本院按：

- (一)商標有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞之情形，不得註冊，商標法第 23 條第 1 項第 11 款定有明文。
- (二)原判決撤銷訴願決定及原處分，無非以：系爭商標已為國內相關事業或消費者所普遍認知知悉，而達著名商標之程度，惟瑞士以產製品質優良的鐘錶著稱於世，一般人看到瑞士（SWISS），就會想到鐘錶，系爭商標指定使用在鐘錶商品上，當消費者看到上訴人即參加人的鐘錶商品時，一眼就會注意到 SWISS，因而會與瑞士鐘錶產生聯想，有此聯想即易生混淆誤認，且上訴人即參加人既為美商，卻以瑞士地名「SWISS」作為本件商標圖樣之一部分，指定使用於「鐘錶及計時儀器；手錶」等商品，即有使一般消費者誤認誤信其所表彰之商品係來自「SWISS」之產品而購買之虞，是以系爭商標之註冊申請有違商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定等情，固非無見。
- (三)惟按：

- 1、對於商標保護在立法上有不同對策，而分別在商標法第 23 條第 1 項各款

規定不同構成要件及規範目的。商標法第 23 條第 1 項第 11 款所規範對象在於商標本身與所指定商品或服務之聯結，致使消費者誤認商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地。其規範目的在於制止商標構成要素之圖樣文字等，與其指定使用商品或服務之不實關係，防止消費者因商標表徵之外形、讀音或觀念等與指定使用之商品或服務不相符合，以致於消費者誤認誤信而予以購入商品或服務，受不測損害之公益目的，與同條項第 13 款及第 12 款前段之混淆誤認之虞之保護，係在於防止衝突商標間之混淆誤認之虞，二者應加以區辨，不可混同。則性質、品質或產地誤認誤信之虞有無之判斷，應從商標本身圖樣文字整體的外形、觀念或讀音等觀察，就商標給予消費者的印象，加上與商標指定之商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以指定商品或服務消費者之認識、感知為基準，從商標自體構成直接客觀判斷，是否消費者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供地，在實際使用上有異於其所認識之性質、品質或產地等，致消費者有誤認誤信之虞，始有本款之適用。又商標圖樣文字與其指定商品或服務之關聯性雖屬判斷是否該當本款之因素之一，但應以消費者地位判斷，以構成商標之圖樣文字等係直接表示商品或服務之特性，直接判斷其關聯是否致生誤認誤信之虞，而非經比較而得出混淆誤認之虞。所以該商標與商品或服務之性質、品質或產地，自無適用經濟部頒「混淆誤認之虞審查基準」所列各要素，以相互比較混淆誤認之虞可言，另就商標之著名性亦無與產地等之著名性比較其消費者熟悉程度可言。原判決一再強調瑞士以產製品質優良的鐘錶著稱於世，一般人看到瑞士（SWISS），就會想到鐘錶，系爭商標亦指定使用在鐘錶商品上，而有「混淆誤認之虞」等語，就適用商標法第 23 條第 1 項第 11 款，自有適用法規不當之違法。再者，系爭商標整體商標構圖文字，並非單純「SWISS」，系爭商標之構圖文字除外文 SWISS 外，尚有「K·」及盾牌斜紋圖形，則依據消費者所熟悉認識者，應為系爭商標之整體部分，則系爭商標中單純「SWISS」應不足使消費者以誤認誤信其產地為瑞士，上訴人以：原判決僅以系爭商標圖樣中含有 SWISS 之文字，即單獨以該部分文字與瑞士地名 SWISS 比對，而無視系爭商標圖樣並非單純由外文 SWISS 所構成，尚有「K·」及盾牌斜紋圖形，對消費者而言足資區辨等語，其主張是否有理？自應由原審再依本判決所述基準重為審酌。

- 2、復按自他商品或服務之識別性有無，對判斷是否該當商標法第 23 條第 1 項第 11 款之事由，雖有影響，即使是著名商標，但若其所附加之圖樣

文字，有致公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞者，固不因係著名商標而免於本款之適用。但註冊之商標整體本身業已著名，雖商標本體亦含表彰性質、品質或產地之圖樣文字等，但消費者既已認識該著名商標本體所指涉之商品或服務來源，其會陷於誤認誤信性質、品質或產地之虞之可能甚低，亦即從著名商標之意義，其商標整體圖樣文字本身即係消費者所熟悉者，則消費者自不至於因不認識該著名商標部分單純之品質、產地等表示，而有品質誤認誤信之虞。經查，系爭商標為著名商標，此為原判決所認定之事實，則消費者既已熟悉認識系爭著名商標本體所指涉之商品或服務來源者，是否會因系爭商標中「SWISS」文字，致誤認誤信性質、品質或產地之虞？殊堪斟酌。原判決強調系爭商標部分之「SWISS」文字而認該當商標法第 23 條第 1 項第 11 款事由，亦有適用法規不當之違法。

(四)經核本件上訴為有理由，應將原判決廢棄，發回原審法院。

六、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第 256 條第 1 項、第 260 條第 1 項，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 12 月 16 日

最高行政法院第二庭

審判長法官 高 啟 燦

法官 胡 方 新

法官 黃 合 文

法官 劉 介 中

法官 陳 鴻 斌

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 99 年 12 月 17 日

書記官 張 雅 琴