

智慧財產法院 99 年度行商訴字第 188 號行政判決

民國 100 年 1 月 20 日辯論終結

原 告 泰商奇多（泰國）有限公司

代 表 人 阿披維特奇特康耶；

訴訟代理人 林靜文律師

複代理人 黃宜婷律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花

訴訟代理人 呂姝賢

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國 99 年 7 月 29 日經訴字第 09906060390 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。

被告對於申請第 098000566 號「Kito 及圖」商標註冊案，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（下同）98 年 1 月 8 日以「Kito 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 25 類之「鞋子、女鞋、男鞋、涼鞋、海灘涼鞋、拖鞋、海灘拖鞋、雨鞋、布鞋、皮鞋、運動鞋、休閒鞋、嬰兒鞋、鞋底、釘鞋、童鞋、靴鞋、套鞋」商品，向被告申請註冊。經被告審查，於 99 年 3 月 23 日以商標核駁第 321485 號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 99 年 7 月 29 日經訴字第 09906060390 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張

（一）系爭註冊商標為獨創性商標，由經設計之橢圓、英文字母及倒立勾號三部分組成，各部分均有相當之識別力。且於比對時，應依整體觀察之原則。原處分於認定系爭商標與據以核駁商標是否近似時，並未審酌系爭商標之橢圓形及倒立勾號部分，且系爭註冊商標之英文字母部分，於整體商標之面積比例亦低於其他部分。而系爭註冊商標之英文部分 kito 與據以核駁 KITON 商標，兩者固有 Kito 四英文字母相同，惟其設計明顯不同，系爭註冊商標為粗體之行草字體，外加粗黑之橢圓形，再加上一勾號倒置圖

案，而據以核駁 KITON 商標僅有 KITON 字母，且使用字體與系爭商標顯不相同，二商標之整體印象顯然各異，難謂有近似。又系爭註冊商標中之 Kito 讀音重音在第二音節，有如「兜」之發音，第一音節之發音不顯著。據以核駁商標之義為「古希臘人於奧林匹斯儀式上作禱告時所穿的正式束腰長袍」，而系爭註冊商標之 Kito 則無任何意涵，為獨創性字詞。故就外觀、觀念、讀音各方面觀察，兩者之印象差異甚大。另就據以核駁商標之實際使用情形以觀，依照據以核駁商標權人義大利商·喜洛寶妮公司 Ciro Paone Spa（下稱 CP 公司）於另案異議時提供之資料，KITON 商標於實際使用時，均以「Kiton」圖樣使用，僅第一字母大寫，其 i 字母上之點為紅色，較大且醒目。上述圖形之紅點應為 CP 公司之識別系統，因該公司除於商品及店家招牌使用外，更於官方網站上他處介紹內容使用，頻率甚高，每一網頁均可見十餘紅點。故 Kiton 商品之消費者對此紅點之印象應甚為深刻。故系爭註冊商標與據以核駁商標成分不同，印象及意匠有別，二者並不近似，實際使用於相關商品時，一般消費者應不致產生混淆誤認，縱有些許相似，亦應僅為極低度之近似。

- (二)參酌原告所提之各項證據可知，據以核駁商標與系爭註冊商標所表彰之商品，其價位、消費族群、銷售通路、於一般消費者間知名度等皆大異其趣，據以核駁商標表彰之商品定位為高價路線，如一套新台幣 30 萬元以上之西裝等等，且其主要之消費族群為歐洲之王室成員、電影演員、藝術家等等，而系爭註冊商標所表彰之商品則為平價化之商品，且消費族群則以一般消費者為主。而於銷售通路上，據以核駁商標所表彰之商品，其多於隱密性甚高之精品店販售，而系爭註冊商標所表彰之商品，因其價位平實，則可於任何店家銷售，如百貨公司、大賣場、小零售店、超市、甚至夜市等，其銷售管道開放。且在國際上之中文網站，KITO 鞋為熱門商品，於台灣各大拍賣網站均有銷售。故一般消費者亦不致對兩造商標產生混淆誤認。且因價位、銷售通路等區別，據以核駁商標於一般消費者間之認識程度亦較系爭註冊商標為低，故亦應給予系爭註冊商標較大之保護。且原告早於 1965 年即在泰國成立 Kito (Thailand) Co., Ltd. 【泰商奇多（泰國）有限公司】，使用 Kito 商標，時間亦較據以核駁商標權人 CP 公司早 3 年，因 CP 公司係於 1968 年始於義大利開始使用據以核駁商標。另系爭註冊商標與據以核駁商標於多國均得併同註冊，如於 CP 公司所屬且為其品牌發源成長地之歐盟，系爭註冊商標與據以核駁商標亦獲併同註冊。各國尚未以兩造商標近似而核駁系爭註冊商標之註冊。故兩造商標實無混淆誤認之虞。

(三)而關於原處分理由中以「即便據駁商標目前之行銷管道不同，基於現今企業多角化經營態勢，並無法保證未來不會朝多角化經營發展。」而認定兩造商標亦有混淆誤認之虞，惟此純係抽象而假設性之猜測，並未就卷內 CP 公司之具體品牌經營情形為事實之說明，且顯然與 CP 公司現有之品牌經營情形相悖離，以 CP 公司之品牌路線及形象之設定，為維持其貴族、奢侈、昂貴形象，應不致以「KITON」品牌，推出與系爭註冊商標相同價位之商品。且依現今商業運作模式，於一般商品之品牌策略部分，以自身母品牌為高價位商品者為例，若欲多角化經營，推出稍大眾化之低價商品，基本上係以另一品牌或商標推出，以免混淆原有母品牌形象或定位，或者較平價之母品牌，欲多角化經營生產高價位路線之商品時，亦會為區隔品牌，而改以其他品牌或商標行銷，以彰顯該商品之價值，綜上所述，CP 公司應不致於以現有「KITON」商標，推出與系爭註冊商標相同等級且可於同一銷售通路販賣之商品。

(四)又原告前於中華民國之經銷商西蒙企業有限公司，英文名稱 Semond Company Ltd.（下稱「西蒙公司」）擅自提出襲用與原告網站所登錄商標完全相同之圖樣為商標之申請，違反商標法之規定，此經銷事實經西蒙公司於前異議案中承認，並提出多項文件在案。原告知悉後，該商標已經註冊，異議期間已過，本欲對之提起評定。惟該註冊經據以核駁商標權利人 CP 公司異議而撤銷。原告無從就此註冊在程序上有所參與、申請評定或主張權利，只得另提新申請案，商標圖樣及指定使用之商品均同於西蒙公司原申請註冊核准者。而原告申請時，被告又以據以核駁商標而予核駁。原告於參閱異議案閱卷資料時，認 CP 公司異議時之主張多有不實及誤導，被告不查，以該誤導之陳述為其認定之主要依據，為異議成立之決定。而於本案，參照核駁理由先行通知書，被告似基於所謂之「前案拘束原則」，而忽略原告所提供之證據，而為系爭註冊商標核駁之處分，被告所為核駁處分亦有不當之處。

(五)為此起訴聲明請求撤銷訴願決定及原處分，被告對於原告申請第 098000566 號「kito 及圖」商標註冊申請案應做成准予註冊之行政處分予核准註冊。

三、被告之答辯

(一)系爭註冊商標由墨色之外文「Kito」及外飾橢圓設計圖所組合而成，外文「Kito」係引人注意並作為識別商品來源之主要部分之一，與據以核駁註冊第 1017621 號「KITON」商標相較，雖另有圖形設計部分，惟二者外文字首均有相同之「k、i、t、o」四字母為引人注意之主要部分，在外觀與

讀音上整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，後者字尾僅多一字母「N」或大小寫之微異，連貫唱呼之際亦相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會有所混淆而誤認二者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。原告另以系爭註冊商標圖樣中勾號倒置設計圖為本商標之主要部分，最終仍是影響商標給予消費者的整體印象一節等云云，惟判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。所謂通體觀察，並非置圖樣之構成部分於不顧，僅係綜合各部份以求一整體印象，商標中一定部分或主要部分特易引起一般人之注意，因該部分之存在而發生或增加商標之識別功能者，亦須就該部分加以觀察，此係為得全體觀察之正確結果之方法，並無違反通體觀察之情事。本件商標圖樣中雖有搭配倒鉤設計圖，惟墨色之外文「Kito」同樣亦為整體商標圖樣中引人注意之主要部分之一，兩造商標仍屬近似。

- (二)另關於類似商品或服務之認定，依商標法第 17 條第 5 項及第 6 項規定，商品或服務之分類，僅為方便於行政管理及檢索之用，判斷商品或服務是否類似，自不受商標法施行細則所定之商品或服務分類之限制。故「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」雖為實務上判斷商品或服務類似與否極為重要之參考資料，然該參考資料係供檢索之用，個案上仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素綜合判斷。且依台北高等行政法院 96 年訴字第 3500 號、臺灣臺北地方法院 96 年易字第 1007 號及臺灣士林地方法院 93 年易字第 460 號等判決意旨可知，「衣服」與「靴鞋」等商品間產製過程容有不同，然其使用材質通常相同，使用目的亦同，且依現今管銷理念、消費者整體搭配之採購習性及企業多角化經營態勢，二者之銷售通路幾無差異，採同一專櫃販售者，比比皆是，尤其對於具有品牌形象之服飾業者，更為明顯，故依一般社會通念觀察，判定二者雖非同一商品，仍應屬於類似商品。另參酌國人穿著習慣，「衣服」與「靴鞋」商品常相互搭配使用，且該二商品於用途、功能、產製者、行銷管道及銷售場所等有雷同或關聯之處，為符合商業交易實際情形及相關消費者一般通念，且避免核准註冊後之商標，嗣後於爭議程序中被撤銷商標權，造成商標權人之投資有所損失，故被告於審查申請註冊案時，將設定「衣服」及「靴鞋」二組群商品為類似商品之前案檢索範圍，逐案進行交互檢索，若檢索結果有相同或極近似之前案商標存在，即可能認定為有混淆誤認之虞。本件商標指定使用於「鞋子、女鞋、男鞋」等商品，據以核駁註冊第 1017621 號「KITON」商標指定使用於「衣服」商品相較，同屬商標法施行細則第 13 條第 25 類商品，且衣服與鞋子均供人體穿著用品，

尚具美觀、保護或保暖之功能，二者之產製過程或材質容有不同，然於整體搭配造型上亦具相輔相乘之效，依一般社會通念觀察，二者雖非同一商品，仍應屬於類似商品。

(三)本件據以核駁商標「KITON」該字本身無意義，且尚非普通習見，頗具創意性及識別性，應屬創意性高的商標，其識別力高，而本件商標圖樣與該據駁商標構成近似，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。綜上所述，本件「Kito 及圖」商標申請註冊，客觀上有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，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，故本件「Kito 及圖」商標申請註冊，應有前揭條款規定之適用。

(四)另原告主張本案申請之產品銷售管道與據以核駁商標截然不同，無使相關消費者發生混淆誤認之虞云云，惟商標經核准註冊後，可自由於國內市場或外銷使用，亦可授權他人使用，即商標法無以限制或區劃商標權人商標使用地域或銷售管道等方式作為例外得併存註冊之規定，故本案與據以核駁商標既有致相關消費者混淆誤認之虞，依上開規定即不得申請註冊，況即便據駁商標目前之行銷管道不同，基於現今企業多角化經營態勢，並無法保證未來不會朝多角化經營發展。被告所為註冊第 1287757 號「Kito 及圖」商標應予撤銷之處分，係參酌該商標與註冊第 1017621 號「KITON」商標構成近似、指定使用商品構成類似，且相關消費者較熟悉「KITON」商標等因素，乃認該「Kito 及圖」商標有違商標法之規定，非如原告所稱僅以註冊第 1017621 號「KITON」商標之使用及名聲等事證作為處分唯一理由。原告此部分主張顯有誤會。至原告所舉註冊第 728791 號、第 591135 號等案例一節云云，核該等案例或因個案核准時之時空背景與考量因素不同，或因所指定使用類別不同，案情自屬各異，基於商標審查個案拘束原則，自不得比附援引，執為本件商標應准註冊之有利論據。被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、本院之判斷

(一)經查原告於 98 年 1 月 8 日以「Kito 及圖」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 25 類之「鞋子、女鞋、男鞋、涼鞋、海灘涼鞋、拖鞋、海灘拖鞋、雨鞋、布鞋、皮鞋、運動鞋、休閒鞋、嬰兒鞋、鞋底、釘鞋、童鞋、靴鞋、套鞋」商品，向被告申請註冊。經被告審查，認本件商標與據以核駁之註冊第 1017621 號「KITON」商標構成近似，復均指定使用於衣服或靴鞋等類似商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，依商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定，應不准註冊，而為核

駁之處分。經提起訴願，亦經訴願機關以相同之理由駁回其訴願。而兩造於本件行政訴訟審理時，亦爭執系爭商標之註冊，有無商標法第 23 條第 1 項第 13 款所定情形，故本件之爭點應為系爭註冊商標與據以核駁商標是否構成近似，且是否使用於同一或類似商品，及以系爭註冊商標與據以核駁諸商標之近似程度，於使用同一或類似商品及服務時，是否有致相關消費者混淆誤認之虞。

- (二)按商標有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之情形者，不得註冊，商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文定有明文。而所謂「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，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似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。次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混淆誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：(1)以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；(2)商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；(3)商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。又按判斷商標近似，原則上應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品／服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂分別呈現。至於所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品／服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分，足以影響商標給予商品／服務之消費者的整體印象，是以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸。

(三)經查系爭註冊之「Kito 及圖」商標圖樣，係由橢圓型外框、外文「K、i、t、o」及倒勾符號三部分所構成，而圖樣配置上係以橢圓形外框包覆外文「Kito」及倒勾符號，且倒勾之勾型抵於字母「t」之上方，倒勾之勾線則連接於橢圓型外框之內緣。而據以核駁之註冊第 1017621 號「KITON」商標圖樣係單純由外文字「K、I、T、O、N」所構成。系爭註冊商標圖樣上之外文「Kito」部分，與據以核駁商標圖樣「KITON」相較，均有相同之外文字母「K」、「I」、「T」、「O」，且其排列順序亦相同，兩者之區別僅在字尾有無字母「N」及「I」、「T」、「O」之大小寫，且二造商標所使用之外文字體，皆未見融合任何創意思想或摻入其他意象元素，使其字體足以在外觀上與其他字體相區辨，故僅就系爭註冊商標之外文部分與據以核駁商標相較，實難謂二商標完全不近似。然判斷商標是否近似，仍應以整體觀察為依歸。系爭註冊商標除外文「Kito」部分外，尚有橢圓形外框及倒勾符號部分，此二部分則為據以核駁商標所無，而該橢圓形外框與倒勾符號部分相組合後，對於一般消費者而言，亦產生不亞於外文「Kito」部分之寓目印象，故就整體圖樣異時異地隔離觀察，因其主要文字部分有上開所述近似之處，雖難謂二商標完全不近似，但其近似程度不高。另就讀音及觀念而言，系爭註冊商標之申請人為泰國商，而據以核駁商標之商標權人則為義大利商，故就兩造商標外文「Kito」及「KITON」部分之發音方式，應分別以泰國語及義大利文之音標發音，惟我國並非此二語系之國家，故一般消費者於初見兩造商標之外文部分時，未必能知悉其正確之發音方式，而依一般英語發音習慣，雖二者僅有「N」之差異，然因重音及字母音之變化，其連貫唱呼後之發音，並不相同。另原告雖主張「Kito」無任何字義，「KITON」則為「古希臘人於奧林匹斯儀式上作禱告時所穿的正式束腰長袍」，故二商標於觀念上應得以區辨。然對非希臘語系之台灣消費者而言，並無證據證明購買該等商標指定使用之鞋靴或衣服類之相關消費者，得以其字義所代表之觀念區辨二商標。然此二商標，一為單純之文字商標，一為設計過後之文字與圖樣之結合，且該文字與圖樣予人相同份量之寓目印象，故其觀念亦難謂相同。綜上所述，兩造商標於外觀上雖有近似之處，惟因系爭註冊商標尚有其他寓目之圖形部分，且兩造商標亦無法依其外文部分之讀音及觀念作為區別之依據，故兩造商標雖仍可認係屬近似之商標，然其近似之程度不可謂高。

(四)另查系爭註冊商標指定使用於「鞋子、女鞋、男鞋、涼鞋、海灘涼鞋、拖鞋、海灘拖鞋、雨鞋、布鞋、皮鞋、運動鞋、休閒鞋、嬰兒鞋、鞋底、釘鞋、童鞋、靴鞋、套鞋」商品，與據以核駁商標指定使用之「衣服」商品

相較，雖同為供人體穿著用品，且於整體搭配造型上亦具有相輔相乘之效果，復經常置於同一或相近處所販售，其消費者及產製者並有重疊情形，依一般社會通念及市場交易情形觀之，二者商品間應存在相當程度類似關係。而被告亦主張，其為避免核准註冊後之商標，嗣後於爭議程序中被撤銷商標權，造成商標權人之投資有所損失，故被告於審查申請註冊案時，將設定「衣服」及「靴鞋」二組群商品為類似商品之前案檢索範圍，逐案進行交互檢索，若檢索結果有相同或極近似之前案商標存在，有可能判斷認定有混淆誤認之虞，故依此標準認定兩造商標屬類似商品云云。惟查依原告所提原證三即異議案閱卷資料可知，據以核駁商標之商標權人曾於該異議案之異議理由書中提出據以核駁商標之新聞報導，以證明據以核駁商標屬著名商標，觀諸該新聞報導可知，據以核駁商標權利人義大利商·喜洛寶妮公司之商務總監 Autonio 於該報導中謂「平均一套男士西服裝為 7000 歐元，人民幣六萬五千多元，加上關稅可能還會更高。」、「我們有自己的市場，KITON 西服每年只生產兩萬套，全球大約有 7000 到 10000 客戶。我們的客戶包括各國的王室成員、電影演員、藝術家…。」（參見本院卷第 136 頁），故依該報導可知，據以核駁商標所表彰之商品為高單價、客製化之商品。另依原告所提之原證十一即原告之前在台灣之經銷商於前述異議案所提之型錄照片亦可知（參見本院卷第 261 至 306 頁），系爭註冊商標所表彰之商品，應屬平價且大量生產之商品。依一般生活經驗及消費習慣，高單價之商品因進貨成本及客群人數之考量，其銷售通路多以精品店為主，且其消費者亦為具有高消費能力之族群，由上述據以核駁商標之商標權人所生產之男士西服平均一套為 7000 歐元，即新台幣約 31,500 元可知，具有消費據以核駁商標所表彰商品能力之消費者，其收入、資產或社會地位均不同於一般消費者，而此等高消費能力之消費者於選購靴鞋時，基於整體搭配造型之考量且為達相輔相成之效果，應不致選購大量生產且平價之靴鞋作為其搭配，蓋若搭配不當，不惟無法產生相輔相成之效果，更可能因設計及市場取向之不同，而產生減損之反效果，而相關之銷售通路為滿足此等消費者之需求，亦會搭配價格相當之靴鞋販售，以供此等消費者選購。反之，因系爭註冊商標所表彰商品屬於平價且大量生產之商品，一般消費者於購買系爭註冊商標所表彰之靴鞋類商品後，亦難以想像其將選購價值如據以核駁商標所表彰商品價位之商品做為搭配，此時系爭註冊商標所指定使用之「靴鞋」類商品與據以核駁商標指定使用之「衣服」商品相較，雖同為供人體穿著用品，然於整體搭配造型上已不具有相輔相成之效果，亦不常置於同一或相近處所販售，其消費者

及產製者難見重疊情形，依一般社會通念及市場交易情形觀之，二者商品間縱因同為衣著而類似，其類似程度亦不高。

(五)末查二商標圖樣外觀雖有如上所述之細微近似，其所指定使用之商品，亦有如前所舉之些許類似，然其究竟是否會使具有普通知識經驗之消費者混淆誤認，被告對此於審定書上並未詳述。被告僅以「綜合判斷商標在圖樣近似及商品類似之程度等因素，本件商標與據以核駁商標其高度之近似及指定商品類似」，即認會造成相關消費者之混淆誤認（見審定書第3頁四之說明），其審定尚嫌速斷。又被告於審定書上敘及另案情雷同之申請第096009688號即註冊第1287757號「Kito及圖」商標，已經被告以商標法第23條第1項第13款規定撤銷其註冊確定在案，顯然該案之認定，影響被告對本件之判斷。惟按行政程序法第6條規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。即所謂行政自我拘束原則，該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。又法規授與行政裁量權時，行政具有決定餘地，並可自行設定行使之標準，行政機關於此權限內訂頒一致性行政規則之裁量基準，原則上雖僅在行政內部生效，然基於憲法平等原則仍產生行政自我拘束之對外效力，除非有特殊之例外情形而應特別處理，否則行政機關應一體援用，始符合憲法及行政法上之平等原則。經查該註冊第1287757號商標之申請人乃原告之經銷商西蒙公司，其對系爭註冊商標之重視程度應遠不如為生產者之原告，自難期待西蒙公司於據以核駁商標之商標權人於該案異議時，盡與原告同等之努力而為系爭註冊商標之攻防，且該西蒙公司亦未對該異議審定提起救濟。況原告主張西蒙公司並未取得其同意即擅自申請商標，被告不察，非但准許其註冊，其後又因據以核駁商標權人之異議，而於97年10月21日以中台異字第G00970199號商標異議審定書認定該商標之註冊，有商標法第23條第1項第13款之情形，而撤銷其註冊確定。故原告主張其不及對前案之商標註冊異議，亦無從參與前案之商標異議程序，其實體權利及程序利益均受到侵害，非不可採。於此情形，即屬符合前揭所述應特別處理之例外情形，然綜觀本件商標核駁全卷，雖有撤銷前案之資料及異議審定書附卷，但未見被告有調閱前案之審定卷及異議卷之情形，自不得任意比附援引而以之作為系爭註冊商標應予核駁之考量因素。

五、綜上所述，系爭商標與據以核駁商標之外觀雖有細微近似，指定使用之商品亦僅有些許類似，然被告卻僅以「二商標圖樣高度近似及指定使用商品類似」，即認系爭商標之註冊應有致相關消費者產生混淆誤認之虞而為核

駁之審定，應有違誤。訴願決定以相同理由駁回其訴願，亦於法不合。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。惟本件系爭商標是否應准予註冊，涉及與西蒙公司前案間之有關行政自我拘束原則之判斷，且該前案係於 97 年 10 月 21 日所為，距今已逾 2 年，而原告於本件審理時，復提出許多系爭商標之使用證據，欲證明二商標間無混淆誤認之情形，均有待被告查明後，依本判決所示法律見解對原告另為適法之處分。是原告請求命被告應作成核准本件商標審定之處分，尚未達全部有理由之程度，故逾上開部分請求，於法尚有未合，應予駁回。

六、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，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第 1 條、行政訴訟法第 200 條第 4 款、第 104 條、民事訴訟法第 79 條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 2 月 17 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 蔡惠如

法 官 熊誦梅

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 100 年 2 月 17 日

書記官 陳士軒