

**有關「紐約家具設計中心及圖 NEW WORLD DESIGN CENTER」
商標申請註冊事件(商標法§230111) ([智慧財產法院 99 年度行商訴字第 123 號行政判決](#))**

爭議標的：系爭商標圖樣上之「紐約」是否有使一般消費者對標示該圖樣之商品或服務性質、品質、產地等發生誤認誤信之虞？

系爭商標：紐約家具設計中心及圖 NEW WORLD DESIGN CENTER（申請號：097042655）

系爭商品/服務：廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷等服務

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 11 款、商標法第 23 條第 4 項

判決要旨

按商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 11 款所明定。本款之適用係指商標本身與其指定使用之商品或服務有名實不符情事，致使人誤認誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地而言；其規範目的旨在維護社會公平競爭之秩序，並避免一般消費者對標示該圖樣之商品或服務性質、品質、產地等發生混淆誤認而購買者。又商標法第 23 條第 4 項規定所排除適用者為同法第 23 條第 1 項第 1 款及第 2 款之規定，其與本件商標註冊所適用者為同法第 23 條第 1 項第 11 款規定無涉。

【判決摘錄】

一、事實

原告前於民國 97 年 9 月 11 日以「紐約家具設計中心及圖 NEW WORLD DESIGN CENTER」商標（下稱本件商標，如附圖所示），指定使用於商標法施行細則第 13 條所定當時商品及服務分類表第 35 類之「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、為企業採購商品及服務、廣告宣傳器材租賃、廣告場所租賃、櫥窗設計、擺設設計、家具零售、五金零售、家庭日常用品零售、建材零售、室內裝設品零售、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、網路購物」服務，向被告申請註冊，並聲明圖樣中之「家具設計中心」、「DESIGN CENTER」不得單獨主張專用權。案經被告審查，認其雖聲明「家具設計中心」、「DESIGNCENTER」不專用一節，固有商標法第 19 條規定之適用；惟本件商標圖樣上之「紐約」為世界級知

名城市，以之作為商標圖樣之中文主要識別部分使用於所指定之服務，有使一般消費者對其表彰服務之品質或產地發生誤認誤信之虞，依商標法第 23 條第 1 項第 11 款之規定，應不准註冊，以 98 年 10 月 26 日商標核駁第 318394 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回後，遂提起本件行政訴訟。原告不服，提起訴願，經經濟部 99 年 5 月 13 日經訴字第 09906056150 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。起行政訴訟。

二、本案爭點

本件系爭商標圖樣上之「紐約」是否有使一般消費者對標示該圖樣之商品或服務性質、品質、產地等發生誤認誤信而購買，而有商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定不得註冊之情形？又原告得否舉證經其使用且在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，而得排除商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用？

三、判決理由

(一)有無商標法第 23 條第 1 項第 11 款使公眾誤信誤認部分：

(1)按商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。」不得註冊，為商標法第 23 條第 1 項第 11 款所明定。本款之適用係指商標本身與其指定使用之商品或服務有名實不符情事，致使人誤認誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地而言；其規範目的旨在維護社會公平競爭之秩序，並避免一般消費者對標示該圖樣之商品或服務性質、品質、產地等發生混淆誤認而購買者。

(2)本件原告申請註冊之「紐約家具設計中心及圖 NEW WORLD DESIGN CENTER」商標圖樣係由左側略經設計之灰色底四方圖形（該四方圖形內之右側由上至下方置有黑色外文字母「N」及白色外文「NEW」、「WORLD」），及右側上下方各置中文「紐約家具設計中心」與外文「NEW WORLD DESIGN CENTER」所聯合組成。經查，本件商標圖樣上之中文「家具設計中心」及外文「DESIGN CENTER」，使用於所指定之「櫥窗設計、擺設設計、家具零售、室內裝設品零售…」等服務為說明性文字，經訴願人聲明不在專用之列，固符合商標法第 19 條之規定。惟查，原告為中華民國法人，所提供服務場所亦在中華民國境內，而本件商標圖樣上之中文「紐約」為國人熟知之外文「New York」之中譯名，紐約市位於美國大西洋海岸的東北部、紐約州東南部，為世界第一大城市、美國最大城市及第一大港，亦為世界上最主要的商業和金融中心，並被評選為世界級知名城市。是原告以中文「紐約」作為商標圖樣之一部分，結合說明性文字「家具設計中心」，指定使用於「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、代理進出口服務、代理國內外廠

商各種產品之報價投標經銷、商情提供、為企業採購商品及服務、廣告宣傳器材租賃、廣告場所租賃、櫥窗設計、擺設設計、家具零售、五金零售、家庭日常用品零售、建材零售、室內裝設品零售、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、網路購物」等服務，客觀上有使一般消費者誤認所提供之服務與該地具有關聯性，而對其所表彰服務之品質或產地（來源地）發生誤認誤信之虞，依商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定，本件商標自應不准註冊。

- (3)原告雖主張「紐約」係以金融著稱，而非以家具著稱云云。惟如前述，「紐約」為世界知名之美國一城市名，本件商標所表彰之代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷...等服務，有使消費者誤認誤信其品質或產地（來源地）與該城市有所關聯即該當首揭條款之規定，至於該城市所著稱者究為何者，尚與該條款無必然關聯性。是以，原告此部分之主張，即非可採。

(二)有無商標法第 23 條第 4 項規定適用之部分：

又原告另主張本件商標經其逾 10 年密集、廣泛且強勢的透過各大媒體廣告及各大報紙之廣告宣傳下，在同業間頗具盛名，亦應具識別性，而無商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定之適用等語。惟按商標法第 23 條第 4 項固規定，如經申請人使用且在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，得排除其不具先天識別性之情形，而准予註冊，惟該等情形所排除適用者為同法第 23 條第 1 項第 1 款及第 2 款之規定，其與本件商標註冊所適用者為同法第 23 條第 1 項第 11 款規定無涉。又原告為中華民國法人，所提供服務場所亦在中華民國境內，故本件商標圖樣上所顯示「紐約」地理名稱與其所指定服務間尚有名不符實之情事，而原告亦未舉證所指定之服務實際上確實來自紐約或與紐約有所關聯而無名不符實之情事，尚無法排除本件商標有商標法第 23 條第 1 項第 11 款規定適用之情形。故原告上開主張，亦不足採。

(三)關於本核駁處分是否有違商標審查一致性及行政法平等原則之部分：

至原告主張以中文「紐約」搭配其他文字作為商標圖樣，或以其他知名城市搭配文字或圖形作為商標圖樣，經被告核准註冊者不乏其例；另註冊第 195523 號「紐約花苑 New YorkFlorist 及圖」商標與本件案情有相近之處，更凸顯本件商標理應獲准註冊等情。但查，上開商標圖樣與本件不同，或所指定使用之商品或服務與本件商標不同，案情有別，核屬另案問題，依商標審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為本件有利之論據。而因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，自有不同，商標圖樣之個案近似程度差異及其他因素影響各有不同，自不能以其他近似商標之案件，主張得為比附援引，要求作相同有利之結論。被告於審查本件商標申請註冊案件時業

已論述不予註冊之理由，並說明原告引述之前案與本案不同，即與商標審查一致性及行政法平等原則無違，併予指明。

四、判決結果

本件商標有商標法第 23 條第 1 項第 11 款所定情形。從而，原處分就系爭商標註冊案所為應予核駁之處分，並無違法。訴願決定予以維持，核無不合，均應予以維持。本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告就本件商標應作成准予註冊之行政處分，為無理由，應予駁回。

五、兩造商標

系爭商標

商標圖樣：「NEW WORLD DESIGN CENTER」

