

智慧財產法院 99 年度行商訴字第 123 號行政判決

原 告 加總企業股份有限公司

代 表 人 甲○○

訴訟代理人 杜英達 律師

複代理人 賴呈瑞 律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 乙○○（局長）住同上

訴訟代理人 丙○○

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 5 月 13 日經訴字第 09906056150 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

- 一、事實概要：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。
- 二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，被告應就原告第 000000000 號「紐約家具設計中心及圖 NEW WORLD DESIGNCENTER」商標申請案為核准註冊之審定。並主張：

- (一)我國廠商以地名作為商標圖樣者甚為普通習見，實乃因商標本身即具有廣告功能，一般廠商用以表彰商品之商標文字，尤其特別喜愛採用標榜性或隱含譬喻商品（或服務）之字眼，俾使消費者易於記憶，同時達到商品（或服務）廣告之功能。民眾經過反覆觀看、接觸之後，早已熟悉此種商標型態，自得藉以區辨商品來源為何，不會產生誤認誤信之虞。
- (二)本件原告既為設立於我國境內之公司，本件商標指定使用之「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」服務都在我國境內，以一般消費者之認知，即無可能產生誤認或誤信，而與紐約產生任何連接。且如訴願理由可採，則以非世界級之知名城市為商標圖樣上中文主要識別文字，是否即不會使一般消費者產生誤認之虞？可見，是否會使一般消費者產生誤認之虞，其形成之論理或經驗法則，並不在於該城市是否為世界知名。
- (三)以目前國內廣告企劃、家具傢俱或室內設計產業之現狀而言，民眾於招牌、看版或是媒體廣告所接觸之設計公司或家具公司商標名稱，皆不可能誤認該等公司係由境外提供服務，故在我國國內使用「紐約」作為國內廣告企劃、傢俱或室內設計產業之商標名稱且經予以聲明不專用，斷無可能使消費者對本件商標指定服務之性質、品質或產地產生誤認混淆之虞。是以，將「紐約」2字作為本件商標之一部分，在字義上或消費者之理解上，與本件商標指定服務之性質、品質或產地毫無關聯，絕無所謂「名不符實」之情事，亦不會影響到消費者尋求廣告企劃、家具或室內設計服務之意願。故此屬地理名稱之任意使用，並無違反商標法第23條第1項第11款規定。
- (四)本件第一個爭點為被告認定「紐約家具設計中心」字樣有造成消費者混淆誤認之虞，但紐約家具設計中心從86年成立到現在從沒有任何因消費者混淆誤認而發生之糾紛，被告如何得出有混淆誤認之虞的結論而核駁原告之申請，審查人員畢竟與一般消費者不同，對所下的判斷應說明其理由，被告表示使用地理名稱會使消費者產生誤認，但未具體說明消費者產生混淆誤認之理由。我國坊間也有很多以地理名稱作為商標的服務或商品，例如中山北路上的巴黎婚紗不會使消費者認為他的服務或商品是來自巴黎，還有臺灣各地都有的重慶川菜館，一般人不會覺得其服務是來自大陸四川或是他的食材一定是從重慶來的，因此社會交易常態上使用地理、城市名稱是習以為常，應不會使消費者產生混淆誤認。

(五)本件第二個爭點為個案拘束原則，對造曾經提出經核准註冊的「紐約花藝」案，表示有個案拘束原則，但沒有說明為何紐約花藝可以核准，而紐約家具不能核准。即便被告抗辯有個案拘束原則，但仍要受行政程序法第6條平等原則拘束，被告曾核准多件商標註冊的案例包含地名、城市名稱，為何在本件紐約家具個案中認為商標名稱中有紐約2字就不能核准，明顯違反平等原則。就相關商標審查基準來看，原告是在我國境內成立公司，相關服務也是在境內，消費者看到紐約家具的商號名稱，去尋求紐約家具服務或是購買商品時，商號名稱絕對不會影響消費者是否與紐約家具產生任何法律關係或買賣的關鍵，換句話說，消費者不會因為紐約家具名稱而來尋求服務，紐約2字僅是敘述說明其商品是有時尚概念、是世界上先進的想法所產生的服務或商品。

(六)在臺北或是全臺灣可以看到「紐約牙科診所」，該診所之服務或商品難道是來自紐約嗎？在商業行銷廣告或是標榜其特色時難以避免會運用到地名或是城市名稱，本件紐約家具給消費者的印象是時尚、流行的，與中國、臺灣傳統觀念下的家具有不同的概念。又例如世界有名的橫濱輪胎，其工廠大多在馬來西亞或是南美洲，進口到臺灣的輪胎不一定從日本橫濱而來，其服務人員也不一定是從日本橫濱來臺灣，由此角度可以知道地名的使用並不必然使消費者以為商品或是服務從何而來。

三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：

(一)「紐約」為國人較為熟知之「NEW YORK」之中文譯名，該市位於美國大西洋海岸的東北部，紐約州東南部，是美國最大城市及第一大港，同時也是世界第一大城市。紐約是世界上最主要的商業和金融中心，並評選為世界級知名城市。故原告以「紐約」為商標圖樣上中文主要識別文字，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，有使消費者誤認所提供之服務與該地產生關聯性之虞（如：原告賣場中所提供之家具係來自紐約或該家具的製造地、生產地、設計地係在紐約等），而原告為中華民國商，且提供之服務場館亦在中華民國境內，故商標圖樣上所顯示「紐約」地理名稱與其指定服務間即有名不符實之情事，亦即有使一般消費者對其所表彰服務之品質、產地或來源地發生誤認誤信之虞，自有商標法第23條第1項第11款及第24條第1項規定之適用。

(二)至原告固訴稱其為我國境內之公司，所提供之服務亦在我國境內，且我國國內廠商以地名作為商標圖樣者甚為普通習見，故在我國國內使用「紐約」作為商標圖樣指定於所提供廣告企劃、家俱或室內設計產業...等服務且經聲明不專用，斷無可能使消費者對系爭商標所指定服務之性質、品質或產地產生混淆誤認之虞云云。惟以消費者所熟知的地理名稱作為商標圖樣之一部，對一般消費者而言，該圖樣中之地理名稱若未跳脫地理區域之表示，仍有可能使消費者對標示該圖樣之商品或服務之性質、品質、產地等發生誤信誤認之虞。是以，商標圖樣與其指定商品或服務間有名不符實之情事，依前揭法條之規定，即不得核准其註冊。而現今國際間貿易往來頻繁，依家俱業界之產業型態，其所提供之產品或服務，通常有一定比例來自於國外進口，故本件商標圖樣上之「紐約」，結合說明性文字「家具」或「家具設計中心」，該說明性文字部分雖經聲明不專用，仍未跳脫消費者所熟知之「紐約」地名，有使消費者對所提供商品或服務之來源，產生誤信誤認之可能。原告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，仍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。

(三)原告並未舉證「巴黎婚紗」有商標註冊之情形，至於在餐廳業常常使用四川、重慶、湖南菜等來說明其菜系，該產業與家俱產業不可等同而視之。至於個案審查原則，要考量每一個案之舉證及使用情形，並沒有違反平等性問題。又原告廚未舉證「紐約牙科」是否有註冊及使用，且其使用情形有無混淆誤認，係另案問題，而橫濱輪胎係日本商，亦非商標法第 23 條第 1 項第 11 款之問題，亦與本案無涉。

四、得心證之理由：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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 York Florist 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。

五、綜上所述，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。

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涉，爰毋庸一一論列，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 99 年 10 月 14 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 熊誦梅

法 官 曾啟謀

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（須按他造人數附繕本）。

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 99 年 10 月 14 日

書記官 王月伶