

101100302「NEW WEST」商標評定事件(修正前商標法§230113) ([最高行政法院 101 年度判字第 809 號行政判決](#))

爭議標的：系爭商標指定使用之「鍊鋸機」商品與據以評定商標指定使用商品是否構成類似？

系爭商標：「NEW WEST」商標（註冊第 1040167 號）

系爭商品/服務：修正前商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 7 類之「伐木機之汽缸蓋、連桿、活塞、活塞環、氣缸體、引擎罩、磁力盤、剎車來令、鍊鋸機（原判決理由仍漏載，應予補記）、鍊鋸機之汽缸蓋、連桿、活塞、活塞環、氣缸體、引擎罩、磁力盤、剎車來令」商品

據爭商標：「NEW WEST」商標

相關法條：系爭商標註冊時商標法第 37 條第 12 款及修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款

判決要旨

按原審言詞辯論終結時商標法第 56 條準用同法第 47 條規定：「商標撤銷註冊之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。」雖規定為「得僅就……」之字句，但分析全文，係為構成要件與法律效果之直接對應規定，顯非賦予審查機關具有裁量權，而係指審查機關於調查事實，發現商標撤銷註冊之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，於涵攝法律後，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊，當然不得以註冊申請案全案准駁，此從文義解釋即可說明上開規定係屬羈束行政。是以商標專責機關於評定、異議及廢止之程序，其審定未依上開規定辦理，即屬違法。

商品本身與其零組件或半成品，應係指構成商品本身之組成零件或半成品而言，不同商品之零件或半成品與其他商品，並無成類似商品之空間，應為非類似商品，自無庸再參照混淆誤認之虞審查基準 5.3.2 探討是否有配合功能，是否因欠缺而減損使用目的等情形。此外，類似商品之認定，與商標之因素（如商標近似性或知名度）無關，此係因商品或服務類似性之認定與商標近似性係屬於二個認定混淆誤認因素，不同因素之要件間不應相互影響。例如，商標識別性越強，並不會使商品或服務更類似，只是越有混淆誤認之虞（著名商標之著名性及於非類似商品，又另當別論）。另商品或服務之名稱或概念，係屬社會一般消費大眾所共同知悉並賦予其觀念或意義，基於概念描述具有有限性及區別性，有其絕對的界限，蓋若概念與名稱定義陷於模糊，甚至人際溝通也會有困難，商品或服務之類似性有其絕對限度，若將商標因素亦列入審酌商品或服務之類似性要件，或全然

彈性認定類似商品或服務，將致商標申請不確定性大增，不利後商標申請人。

【判決摘錄】

一、本案事實

上訴人之前手即訴外人晉易企業有限公司（下稱晉易公司）於民國（下同）91年7月25日以「NEW WEST」商標作為其註冊第700149號「NEW WEST」之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第7類之「伐木機之汽缸蓋、連桿、活塞、活塞環、氣缸體、引擎罩、磁力盤、剎車來令、鍊鋸機（原判決理由仍漏載，應予補記）、鍊鋸機之汽缸蓋、連桿、活塞、活塞環、氣缸體、引擎罩、磁力盤、剎車來令」商品，向被上訴人申請註冊，經其審查核准列為註冊第1040167號聯合商標（下稱系爭商標），並於92年4月16日註冊公告，其商標權期間自92年4月16日起至94年12月15日止。訴外人晉易公司於92年9月18日申准移轉登記予訴外人協彬企業有限公司。其後該系爭商標經被上訴人於94年8月3日核准延展商標權期限至104年12月15日止。嗣參加人於95年3月17日以系爭商標違反註冊時商標法第37條第12款及原審言詞辯論終結時商標法第23條第1項第13款規定，對之申請評定。系爭商標於96年5月23日經被上訴人核准移轉登記予上訴人。上開評定案經被上訴人審查，被上訴人以97年10月21日中台評字第950104號商標評定書為「第1040167號NEW WEST商標（原聯合商標）之註冊應予撤銷」之處分。上訴人不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，上訴人猶未甘服，遂向原審法院提起行政訴訟，並經原審法院命參加人獨立參加本件訴訟。嗣經原審法院判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，向本院提起上訴，經本院99年12月30日99年度判字第1380號判決廢棄並發回原審法院審理。嗣經原審法院駁回上訴人之訴，上訴人仍不服，乃提起上訴。

二、本案爭點

系爭商標與據以評定商標二者所指定使用之商品是否構成相同或類似？

三、判決理由

（一）按原審言詞辯論終結時商標法第56條準用同法第47條規定：商標撤銷註冊之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。此係因應92年商標法改採一申請多分類制（原審言詞辯論終結時商標法第17條第3項）之配套規定，相關規定尚有第40條第

3 項規定異議應就每一註冊商標為之（並為評定之第 56 條、廢止之第 60 條準用之），第 57 條第 4 項之廢止事由規定，考其立法意旨，係特別就評定、異議及廢止之程序為規定，以一商標申請而有多項指定商品或服務者，在評定、異議及廢止之程序中，商標專責機關自應就商標指定之各個商品或服務，詳加審究是否具有商標撤銷註冊或廢止事由，而非就一申請案之全部商品全准全駁。至於商標註冊申請案，商標法並未有特別規定，是否得僅就該部分商品或服務准其註冊，或應以申請案為一單位為全准全駁，尚待實務形成見解。再者，商標專責機關所制定之商品或服務分類表僅係為便於管理需求，並無限制商標指定使用商品或服務類別類似程度判斷（參照原審言詞辯論終結時商標法第 17 條第 5、6 項規定），所以，上開原審言詞辯論終結時商標法第 47 條等法條所謂指定使用之「部分商品或服務」，應指商標所指定使用之各個商品或服務而言，並無解釋為以分類表各類別或其子項為單位而為准駁之餘地。又上開規定之法條文字為：「商標撤銷註冊之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。」雖規定為「得僅就.....」之字句，但分析全文，係為構成要件與法律效果之直接對應規定，顯非賦予審查機關具有裁量權，而係指審查機關於調查事實，發現商標撤銷註冊之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，於涵攝法律後，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊，當然不得以註冊申請案全案准駁，此從文義解釋即可說明上開規定係屬羈束行政。是以商標專責機關於評定、異議及廢止之程序，其審定未依上開規定辦理，即屬違法。另商標法在評定、異議及廢止之程序已有明文得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊，係針對商標專責機關職權行使之方式加以規範，與商標權人就註冊商標指定商品或服務範圍廣狹之意願無關，自無因商標權人是否同意減縮或分割註冊申請案而有不同，此與現專利法就舉發程序就各請求項並無部分准駁之規定，只得迂迴適用「依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式」之規定，尚有不同。至於現行商標法即今年 7 月 1 日施行之新商標法第 38 條第 3 項規定：「註冊商標涉有異議、評定或廢止案件時，申請分割商標權或減縮指定使用商品或服務者，應於處分前為之。」應係基於就申請案全准全駁思維之立法，在評定、異議及廢止之程序，已依上述就部分商品或服務撤銷其註冊法律規定依法行政後，上開新修正條文是否成為具文及其具體成效殊待評估。以上除經本院 99 年度判字第 1380 號發回判決意旨闡釋在案，並補充說明之。

- (二)將原判決廢棄並為上訴人有利判決部分：即指定使用商品之「鍊鋸機」部分。原判決以系爭商標與據以評定商標二者商標相同及商品類似，系爭商標之註

冊自有其註冊時商標法第 37 條第 12 款及原審言詞辯論終結時商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，固非無見，惟按：

1. 商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。其中就商品本身與其零組件或半成品，應係指構成商品本身之組成零件或半成品而言，不同商品之零件或半成品與其他商品，並無成類似商品之空間，應為非類似商品，自無庸再參照混淆誤認之虞審查基準 5.3.2 探討是否有配合功能，是否因欠缺而減損使用目的等情形。此外，類似商品之認定，與商標之因素（如商標近似性或知名度）無關，此係因商品或服務類似性之認定與商標近似性係屬於二個認定混淆誤認因素，不同因素之要件間不應相互影響。例如，商標識別性越強，並不會使商品或服務更類似，只是越有混淆誤認之虞（著名商標之著名性及於非類似商品，又另當別論）。另商品或服務之名稱或概念，係屬社會一般消費大眾所共同知悉並賦予其觀念或意義，基於概念描述具有有限性及區別性，有其絕對的界限，蓋若概念與名稱定義陷於模糊，甚至人際溝通也會有困難，商品或服務之類似性有其絕對限度，若將商標因素亦列入審酌商品或服務之類似性要件，或全然彈性認定類似商品或服務，將致商標申請不確定性大增，不利後商標申請人。再論及商品或服務相對於商標，商標係任何具有識別性之標識，得以由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等或其聯合式所組成，由於人類之觀念表達有無窮盡可能，一般人使用於商品或服務亦屬千變萬化，所以爭議商標均有程度不同之近似，鮮少非近似之爭議商標。商品或服務之類似性顯與商標之近似性為不同性質之混淆誤認之虞因素，不應等同視之。是以關於商品或服務相同或類似此一混淆誤認之虞因素，除應審酌商品或服務類似程度外，更要承認是否類似商品或服務之觀念，亦即逕以非類似商品或服務，直接認定不具備混淆誤認之虞參考因素之必要前提要件之一。
2. 經查，據以評定商標指定之「汽機車零件、汽缸」商品既係供應「汽機車」，其規格尺寸係應付該汽機車而產生，而汽機車屬運輸機械，故其零件商品之設計在於發揮其運載之用途，且若有陳列販售之情形，亦必存放於與運輸機械相關之交易場所。至系爭商標之商品係鍊鋸機，該等機械之使用目的在於鋸斷樹木等。系爭商標指定商品之鍊鋸機為成品，而與據以評定商標所指定之「汽機車零件、汽缸」商品為零件，二者顯屬不同之商品與零件，並非類似商品。消費者既已購買「NEW WEST」之鍊鋸機商品，必然前往鍊鋸機之販

賣場所，採購同一零件，不可能前往販賣汽車零件之場所購買，則原判決所稱拆解後如何辨別零組件生產廠商之差異等情，顯與經驗法則有違。本件系爭商標指定商品之鍊鋸機既與據以評定商標所指定之「汽機車零件、汽缸」商品，非類似商品或服務，自不具備混淆誤認之虞參考因素之必要前提要件，系爭商標與據以評定商標二者商品既非類似，即無混淆誤認之虞可言，系爭商標之註冊並無註冊時商標法第37條第12款及原審言詞辯論終結時商標法第23條第1項第13款規定之適用。

3. 其實本件「鍊鋸機」係因在申請註冊之指定商品時，與「...鍊鋸機之汽缸蓋、連桿、活塞、活塞環、氣缸體、引擎罩、磁力盤、剎車來令」等零件並列，但發回前原判決及原處分、訴願決定書均漏未區別出系爭商標指定商品之鍊鋸機，致與上開動力相關零件一併被認定為類似商品，但若單就系爭商標指定商品之鍊鋸機，與據以評定商標所指定之「汽機車零件、汽缸」商品，縱標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，應無使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源之可能，且被上訴人無法證明汽機車零件商品與伐木機、鍊鋸機之零件商品間存有替代使用之關係，是原處分認定依一般社會通念及市場交易狀況，二商標之商品所需之零件大致相同，且二商標之商品之製造廠商、行銷管道多有重疊之情形等節，自有違誤，訴願決定予以維持，亦屬不合。被上訴人至少應保留系爭商標註冊於鍊鋸機商品之部分，而非將系爭商標之註冊全部撤銷，原判決亦未區分「鍊鋸機」與其他各該商品間是否均為類似商品，即維持被上訴人之處分及訴願決定，判決中亦未論及上述商標法第56條準用同法第47條之適用，有判決不適用法規之違背法令情事。
 4. 經核就系爭商標指定商品之鍊鋸機部分，上訴為有理由，自應由本院本於原審確定之事實，將原判決此部分廢棄，並撤銷此部分之訴願決定及原處分。
- (三)上訴駁回部分：即除指定商品「鍊鋸機」外之「伐木機之汽缸蓋、連桿、活塞、活塞環、氣缸體、引擎罩、磁力盤、剎車來令、鍊鋸機之汽缸蓋、連桿、活塞、活塞環、氣缸體、引擎罩、磁力盤、剎車來令」商品：
- 原判決關於系爭商標與據以評定商標兩者內容相同或高度近似，所指定使用之商品或服務高度類似，以及據以評定商標指定使用在類似商品之時間較久，其識別性較強，以及二商標彼此暨商品相互影響關係及各因素等綜合判斷，認消費者於選購零組件時，確實足以使相關消費者對於產製來源是否同一產生懷疑，而有致相關消費者產生混淆誤認之虞之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之

情形。上訴論旨，就此部分指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回

四、判決結果

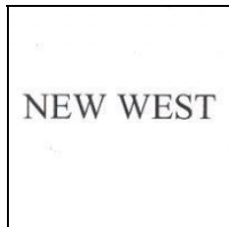
本件上訴為一部有理由，一部無理由。

原判決關於駁回註冊第 1040167 號「NEW WEST」商標（原聯合商標）指定使用商品「鍊鋸機」部分暨該訴訟費用部分均廢棄。

其餘上訴駁回。

五、兩造商標

系爭商標



據爭商標

