[最高行政法院 101 年度判字第 809 號行政判決](#)

上訴人 昌宇工業有限公司

代表人 楊佩玲

訴訟代理人 桂齊恆 律師

蔣文正 律師

被上訴人 經濟部智慧財產局

代表人 王美花

訴訟代理人 胡秉倫

陳盈竹

參加人 巨益企業有限公司

代表人 林風

訴訟代理人 洪銘憲律師

複代理人 湯其璋律師

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國 100 年 6 月 30 日智慧財產法院 100 年度行商更(一)字第 3 號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

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。

上開廢棄部分，訴願決定及原處分均撤銷。

其餘上訴駁回。

廢棄部分第一審及上訴審訴訟費用均由被上訴人負擔，駁回部分上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、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、上訴人起訴主張：就系爭商標註冊沿革、被上訴人所採行之商品組群歸屬、被上訴人已核准並存之具體實例及商品規格尺寸之不同而言，系爭商標與據以評定商標所指定商品非屬同一或類似。系爭商標所指定之商品大略可分為「伐木機之汽缸蓋等」、「鍊鋸機」、「鍊鋸機之汽缸蓋等」三組商品，然原處分既認定系爭商標所指定之商品與據以評定商標之商品構成類似，卻仍將系爭商標全部予以撤銷，顯與商標法第 56 條準用同法第 47 條規定有違。上訴人已提出長期使用系爭商標之具體事證，而參加人從未證明其在系爭商標註冊之前已實際且大量使用據以評定商標，詎被上訴人未要求參加人提出已使用據以評定商標之證據，卻質疑系爭商標之使用證據質量上明顯不足，而給予據以評定商標較大之保護；是原處分不僅違反法條所明定之構成要件，亦未斟酌審查基準所詳列之參考因素，足見系爭商標並未構成註冊時商標法第 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 款所規定不得註冊之情事，求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被上訴人則以：系爭商標所指定使用之「鍊鋸機」商品，與其所指定之其他商品，有成品與重要零組件之別，缺少該等重要零組件，「鍊鋸機」即無法達成或嚴重減損其經濟上之使用目的，兩者關係實密不可分；系爭商標所指定使用之「鍊鋸機」商品，與據以評定商標所指定使用之「汽機車零件、汽缸」商品相較，前者產品與後者所供應之成品對象，固屬有異，惟依一般社會通念及市場交易狀況，非交通工具以外之動力、傳動機械器具所屬之「零組件」範圍，如「連桿、活塞、汽缸、剎車來令、引擎罩」等商品，其性質、功能與汽機車商品所需之零組件大致相同，二商標之商品之製造廠商、行銷管道有重疊之處；若標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，相關商品消費者仍有可能誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，依「混淆誤認之虞」審查基準 5.3.6 規定，二商標之商品應屬構成類似之商品，惟類似程度不高。再衡酌二商標皆有相同之外文「NEW WEST」，其近似程度極高，且上訴人所提出之證據資料無法認定系爭商標已長期廣泛使用而為我國相關消費者所熟悉而不致與據以評定商標發生混淆誤認之虞，故系爭商標之註冊，仍有註冊時商標法第 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 款規定不得註冊事由之適用，被上訴人之原處分洵無違誤等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、原審無非以：比較上訴人系爭商標與據以評定商標二者，確實均屬單純外文字商標，均未有任何特殊設計，是以單純就商標內容而言，上訴人系爭商標與據以評定商標當屬相同或高度近似，應無疑義，兩造及參加人對此亦無異議。然

就商標法第 17 條第 1 項、第 6 項規定申論，於比對商標所指定使用之商品或服務是否構成類似時，仍可跨類比對，不受該分類表之限制，進而可知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之效力，亦無超越母法第 17 條第 6 項規定之效力。又在目前各業分工愈趨細緻之發展下，商品製造廠商可因應客戶需求不同，本於其專業，製造符合不同客戶需求之產品，是以，商標法中所謂商品是否類似、消費者有無混淆誤認之虞，應以該商品之種類做為判斷依據，而該商品之種類又以其究係成品或零組件而異其標準，如此解釋，始符商標法第 17 條第 6 項有關類似商品或服務之認定，不受商標法施行細則所定商品或服務分類限制之規定，亦與社會實情較相吻合。本件由上訴人所提其伐木機、鍊鋸機中所使用之汽缸、活塞、連桿、曲軸等與汽車產品中相同之零件比較照片顯示，兩者結構大致相同，僅繁簡度、大小之區別，尤以其中汽缸而言，上訴人伐木機係使用二行程汽缸，該二行程汽缸與二行程機車所使用者相同或類似，若謂生產二行程機車汽缸之廠商決然不會生產伐木機之汽缸，當非事實；又若謂在「汽缸蓋、連桿、活塞、活塞環、氣缸體、引擎罩、磁力盤、剎車來令」等零組件之前冠以「伐木機、鍊鋸機」等文字，即與汽機車之前揭零組件等商品截然不同，「消費者」對於其產製來源亦不致產生混淆誤認之虞，亦恐非事實。而本件參加人自 83 年 12 月 1 日即申請註冊據以評定商標，指定使用在汽機車零件、汽缸等產品，時間早於上訴人系爭商標，且所謂汽機車零件，除汽缸外，尚包含前揭零組件，與系爭商標指定使用之商品類似，倘上訴人在其伐木機、鍊鋸機成品外觀上標示系爭商標，而其內部零件復標示相同商標，則不論係最終成品之消費者，抑或半成品之組裝者（另一形態之消費者），於拆解伐木機或鍊鋸機之情形下，如何辨別伐木機、鍊鋸機零組件之生產廠商，與據以評定商標廠商間之差異？爰審酌本件上訴人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，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，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，系爭商標自有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，應撤銷其商標之註冊。本件上訴人既不同意侷限其系爭商標指定使用之商品於「伐木機、鍊鋸機」等成品，參加人提起本件評定之申請，復係針對系爭商標指定使用之「汽缸蓋、連桿、活塞、活塞環、氣缸體、引擎罩、磁力盤、剎車來令」等商品全部（除伐木機、鍊鋸機外，參評定申請書第 8 頁），而上開商品經審理後，認與汽機車使用之零組件構成類似，且其產製之來源亦常相同，仍有致相關消費者（零組件消費者，甚或一般消費者）產生混淆誤認可能，自應撤銷系爭商標權等語，為其判斷基礎，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

五、本院按：（一）原審言詞辯論終結時商標法第 91 條第 2 項規定：「對本法中華民國 92 年 4 月 29 日（該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，總統令於

92年5月28日修正公布，並自公布日起6個月後施行)修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」再者，92年修正前商標法第25條對延展註冊規定係採「更新審查制」，但原審言詞辯論終結時商標法第28條規定改採簡易登記制，僅形式審查，不再就申請延展註冊時為實質審查，是註冊之商標有無違法事由自應以最初註冊時之法律及事實狀態為判斷依據。經查，系爭商標係於91年7月25日註冊，嗣經核准於94年9月1日延展商標權，參加人巨益企業有限公司於95年3月17日以系爭商標有違註冊時商標法第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款之規定，對之申請評定，是以本件乃修正施行前註冊之商標，於原審言詞辯論終結時商標法修正施行後申請評定，應以其註冊時及原審言詞辯論終結時商標法修正施行後之規定均為違法事由為限。復按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；商標「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者」，不得註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第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款所明定。(二)次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。(三)經查，原判決以：「本件原告既不同意侷限其系爭商標指定使用之商品於伐木機(應係贅列)、『鍊鋸機』等成品」為其全案准駁之理由之一，基上理由，自有判決適用法規不當之違法。另外，原判決在第16頁六第3至5行記載：參加人提起本件評定之申請，復係針對系爭商標指定使用之「汽缸蓋、連桿、活塞、活塞環、氣缸體、引擎罩、磁力盤、剎車來令」等商品全部(除伐木機、鍊鋸機外，參評定申請書第8頁)等文句，但就原判決所引之資料來源，詳予查閱後無上開文句，參加人所提出之評定申請書第8頁並未將「伐木機、鍊鋸機」除外，此經上訴人否認在案，原判決認定事實與卷內資料不符，亦有事實理由矛盾之違法。(四)復查，比較系爭商標與據以評定商標二者，確實均屬單純外文「NEW WEST」文字商標，均未有任何特殊設計，是以就商標內容而言，系爭商標與據以評定商標當屬相同或高度近似，兩造及參加人對此亦無異議。是以，本件主要爭執重點，乃在於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？茲就系爭商標所指定使用商品之「鍊鋸機」部分以及「鍊鋸機」以外商品部分以(五)、(六)敘述之。(五)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。(六)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：1. 按上開系爭商標註冊時商標法第 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，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或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、商標之近似及商品或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。2. 經查，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；上訴意旨略以：原判決未審酌商標近似及商品類似以外之其他參考因素，遽斷系爭商標之註冊應予撤銷，核與「混淆誤認之虞」審查基準不合，有判決不適用法規之違法；系爭商標已舉證具體之使用事證，而參加人迄未提出任何據以評定商標之實際使用證據，則二者相較，系爭商標顯為較被熟悉且應給予較大保護，惟原判決未就相關消費者對二商標熟悉之程度加以斟酌，自難謂其判決與審查基準相符合云云；惟按證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。3. 從而，上訴論旨，仍執前詞，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。

六、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第 255 條第 1 項、第 256 條第 1 項、第 259 條第 1 款、第 104 條、民事訴訟法第 79 條，判決如主文。

中 華 民 國 101 年 9 月 5 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 黃 合 文

法官 鄭 忠 仁

法官 帥 嘉 寶

法官 陳 鴻 斌

法官 劉 介 中

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 101 年 9 月 6 日

書記官 張 雅 琴

附圖：系爭申請註冊商標圖樣