

100120301 有關「Ana」商標申請註冊事件(商標法§23 I ⑬) (智慧財產法院 100 年度行商訴字第 71 號行政判決)

爭議標的：混淆誤認之虞

系爭商標：「Ana」（申請第 099880067 號）

系爭商品／服務：第 9 類之「電腦程式、電腦軟體、已錄電腦程式之光碟…」、第 16 類之「印刷出版品、刊物」、第 35 類之「企業評價、企業資訊、企業查詢…」、第 41 類之「教育服務、電腦補習班、技藝訓練班…」及第 42 類之「電腦程式設計、電腦軟體設計、電腦軟體更新、電腦軟體維護…」等商品及服務

據爭商標：「新瀚穎電子股份有限公司標章圖」（註冊第 1170813、1182509 號）

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

判決要旨

1. 商標經核准註冊後，其商標權之範圍係以註冊之商標圖樣及其指定使用之商品或服務認定之，故商標與他人註冊商標是否符合首揭商標法第 23 條第 1 項第 13 款所定「同一或類似商品或服務」之要件，自應依其註冊時所指定使用之商品或服務判斷之，與其實際使用情形如何尚屬無涉。況且本件據以核駁商標是否無正當理由迄未使用或繼續停止使用滿 3 年，係廢止其註冊之事由，在未遭廢止前，商標權人隨時可以使用據以核駁商標，而不予廢止其註冊，是被告自無調查據以核駁商標使用情形之必要。
2. 被告前以核駁理由先行通知書指稱本件商標圖樣與據以核駁商標構成近似，且指定使用之商品及服務屬同一或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞，有違商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，足認被告在為核駁之處分前，先發給原告核駁理由先行通知書，已給予原告陳述意見減縮指定商品／服務或申請分割為 2 個以上之註冊申請案之機會，惟原告並未為減縮或分割之申請，故被告所為本件商標所有指定之商品及服務均駁回之處分，即無不合。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告前於民國 99 以「Ana」商標，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 9 類之「電腦程式、電腦軟體、已錄電腦程式之光碟…」、第 16 類之「印刷出版品、刊物」、第 35 類之「企業評價、企業資訊、企業查詢…」、第 41 類之「教育服務、電腦補習班、技藝訓練班…」及第 42 類之「電腦程式設計、電腦軟體設計、電腦軟體更新、電腦軟體維

護…」等商品或服務申請註冊。經審查認本件商標與據以核駁之註冊第 1170813 號及第 1182509 號「新瀚穎電子股份有限公司標章圖」商標，構成近似，復均指定使用於同一或類似之「電腦程式、電腦軟體、已錄電腦程式之光碟、電腦硬體、……」等商品或「電腦程式設計、電腦軟體設計、電腦硬體諮詢、產品外觀設計、工業產品外觀設計、工業產品外觀造型設計、電腦硬體外觀設計、包裝設計、圖像藝術設計、……」等服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以商標核駁第 328682 號審定書予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部經訴字第 10006097800 號決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

判斷有致相關消費者混淆誤認之虞時，除註冊時指定使用之商品或服務外，是否須考慮據駁商標實際使用之商品或服務？

三、判決理由

- (一)據以核駁之註冊第 1170813 號及第 1182509 號商標之圖樣，則皆由一內置菱形圖形內之英文「ANA」與上下併列之中英文「新瀚穎電子股份有限公司」、「anatek electronics inc.」左右並列組合而成。其中，該內置外文「ANA」之菱形圖形單獨置於其圖樣之起首位置，予人寓目印象十分深刻醒目，為其整體圖樣之主要識別部分之一。本件商標圖樣上之「Ana」與據以核駁商標圖樣之特取部分「ANA」相較，僅大小寫不同之些微差異，兩者外觀、讀音、觀念高度近似，本件商標圖樣「Ana」雖有其特殊發想及圖形化草寫字體，其外觀、讀音、觀念仍無法跳脫英文字母「Ana」之組成，與據駁商標之主要識別部分「ANA」相較，二者圖樣皆有相同引人注意且為交易連貫唱乎之際主要識別部分之英文「Ana」，僅其字母為大小寫之些微差異，於異時異地隔離觀察，整體圖樣實易予相關消費者有同一或系列商標之聯想，應屬構成近似之商標，惟近似程度不高。
- (二)本件商標指定使用之「電腦程式、電腦軟體、已錄電腦程式之光碟、電腦硬體、……」等商品及「電腦程式設計、電腦軟體設計、電腦硬體諮詢、產品外觀設計、工業產品外觀設計、工業產品外觀造型設計、電腦硬體外觀設計、包裝設計、圖像藝術設計、……」等服務，與據以核駁二商標所分別指定使用之「電腦硬體、電腦軟體」商品及「電腦程式設計及電腦資料處理、工業產品設計、電腦硬體設備設計、電腦硬體設備諮詢、包裝設計、圖像藝術設計、……」等服務相較，二者均為電腦軟硬體、產品或包裝設計等相關商品／服務，於性質、功能、產製或服務提供者、行銷管道或商品／服務購買人等因素上，均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之商品或服務。

- (三)綜合判斷商標在圖樣近似及商品與服務類似之程度等因素，本件商標與據以核駁之商標近似及指定商品／服務類似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品／服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應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，本件商標自不得註冊。
- (四)再按商標經核准註冊後，其商標權之範圍係以註冊之商標圖樣及其指定使用之商品或服務認定之，故商標與他人註冊商標是否符合首揭商標法第23條第1項第13款所定「同一或類似商品或服務」之要件，自應依其註冊時所指定使用之商品或服務判斷之，與其實際使用情形如何尚屬無涉，況且本件據以核駁商標是否無正當理由迄未使用或繼續停止使用滿3年，係廢止其註冊之事由，在未遭廢止前，商標權人隨時可以使用據以核駁商標，而不予廢止其註冊，是被告自無調查據以核駁商標使用情形之必要，且原告所稱其實際使用之產品或銷售市場（對象），尚難執為與據以核駁商標商品／服務有別之論據。
- (五)被告前於99年9月24日以(99)慧商0508字第09990738570號核駁理由先行通知書指稱本件商標圖樣與據以核駁商標成近似，且指定使用之「電腦程式、電腦軟體、已錄電腦程式之光碟、……電腦硬碟」商品（第9類）及「電腦程式設計、電腦軟體設計、電腦軟體更新、……為他人製作或維護網頁、電腦硬體諮詢、產品外觀設計、工業產品外觀設計、工業產品外觀造型設計、電腦硬體外觀設計、包裝設計、圖像藝術設計、平面圖案設計、名片設計」服務（第42類），與據以核駁商標指定之「電腦硬體、電腦軟體」商品及「電腦程式設計及電腦資料處理、工業產品設計、……圖像藝術設計」等服務屬同一或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞，有違商標法第23條第1項第13款之規定，足認被告在為核駁之處分前，先發給原告核駁理由先行通知書，已給予原告陳述意見減縮指定商品／服務或申請分割為2個以上之註冊申請案之機會，惟原告並未為減縮或分割之申請，故被告所為本件商標所有指定之商品及服務均駁回之處分，即無不合，附此敘明。

四、判決結果

被告以本件商標有違商標法第23條第1項第13款規定，不得註冊，所為核駁之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就本件商標申請註冊應作成核准之審定，為無理由，應予駁回。

五、兩造商標

系爭商標

據爭商標

（註冊第1170813號、第1182509號）

Ana



新瀚類電子股份有限公司
anatek electronics inc.