

**100120303 有關「智富 Smart」商標異
議事件(商標法§23 I ⑬) (智慧財產法院 100 年度行商訴字第 97 號)**

爭議標的：反向混淆是否有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用？

系爭商標：「智富 Smart」商標（註冊第 1270015 號）

系爭商品：第 16 類之期刊、書刊等商品；第 41 類之書刊之出版、書籍出版等服務及第 42 類之各種書刊之編輯服務

據爭商標：「智富網」（註冊第 1015392、181814、179065 號）、「Smart Net」（註冊第 177573、174812 號）、「Smart News」（註冊第 177572、174813 號）

相關法條：商標法第 23 條第 1 項第 13 款

判決要旨

1. 我國商標法係採「註冊主義」，商標第 23 條第 1 項第 13 款之立法意旨，即在於保護申請或註冊在先之商標，兼以防止相關消費者陷於誤信誤認之情形，是若以近似於他人註冊或申請在先之商標文字申請註冊，所指定之商品復屬同一或類似，於交易時足致相關消費者對其商品之來源發生混淆誤認之虞者，即應否准其註冊。因此，縱然原告之前手於據以異議商標 90 年 8 月 3 日申請註冊之前，已有先使用系爭商標主要識別部分「Smart」及「智富」之事實，惟原告之前手並未以之作為商標圖樣申請註冊，遲至據以異議商標申請註冊後，原告才於 95 年 5 月 22 日以近似之商標圖樣指定使用於同一或類似商品申請註冊，自應保護申請註冊在先之據以異議商標，如以系爭商標申請註冊前之實際使用證據，認為其係相關消費者較為熟悉之商標，而予以保護，並不符合商標法採「註冊主義」之立法意旨。
2. 縱原告主張有先使用系爭商標之情形可採，但本件所爭執之商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，係採註冊保護主義，即便原告有善意先使用系爭商標之情形，亦僅係原告於被訴侵權時是否能主張商標法第 30 條之善意先使用，不受他人商標權效力所拘束之問題。
3. 縱然系爭商標於申請註冊時可能較據以異議商標為消費者所知悉，然其與註冊在先之據以異議商標構成近似，且指定使用之商品／服務復為同一或高度類似，相關消費者亦有因兩造商標高度近似、商品／服務復屬高度類似，再加上系爭商標之知名度而誤認據以異議商標商品／服務係來自於原告之疑慮（本院 98 年度行商訴字第 209 號判決、最高行政法院 100 年度判字第 172 號判決意旨參照）。因此，本件兩造商標圖樣均有相同之主要識別部分中文「智富」或外文「Smart」，近似程度不低，又指定使用同一或高度類似之商品／

服務，縱然據以異議商標為消費者所較為知悉，仍有致相關消費者混淆誤認之虞。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告城邦文化事業股份有限公司於民國 95 年以「智富 Smart」商標，指定使用於商標法施行細則第 13 條所定修正前商品及服務分類表第 16 類之期刊、書刊等商品、第 41 類之書刊之出版、書籍出版等服務及第 42 類之各種書刊之編輯服務申請註冊，經核准列為註冊第 1270015 號商標。嗣參加人以該註冊商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款之規定，對之提起異議，經原處分機關智慧財產局審查，以中台異字第 960808 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。參加人不服，提起訴願。嗣經被告審議，經被告以經訴字第 10006099220 號決定為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之處分。原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

反向混淆是否有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用？（系爭商標申請註冊時較據以異議商標為消費者所知悉，是否仍有致相關消費者混淆誤認之虞？）

三、判決理由

（一）關於兩造商標圖樣是否相同或近似部分：

系爭「智富 Smart」商標圖樣係由外文「Smart」與右方直書之中文「智富」所聯合組成，而據以異議之註冊第 1015392、181814、179065 號「智富網」、註冊第 177573、174812 號「Smart Net」、註冊第 177572、174813 號「Smart News」等商標圖樣則分別由單純之中文「智富網」、或單純之外文「Smart Net」或「Smart News」所構成，二者相較，均有相同之中文「智富」或外文「Smart」，僅字尾「網」、「Net」或「News」有無之差別，且「Net」與「News」均不具識別性，業經聲明不在專用之列，是兩造商標予人寓目印象深刻之主要識別部分相同，以具有普通知識經驗之消費者，異時異地隔離觀察，實不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度高。

（二）關於兩造商標使用商品／服務是否相同或類似部分：

系爭商標指定使用於第 16 類之「期刊、書刊、…」商品、第 41 類之「書刊之出版、…」及第 42 類之「各種書刊之編輯」服務，分別與據以異議之註冊第 1015392 號商標指定使用於第 16 類之「書籍、雜誌、…」等商品、據以異議註冊第 181814、177573、177572 號等商標指定使用第 41 類之「各

種書刊、雜誌、文獻之出版、發行」等服務、及據以異議註冊第 179065、174812、174813 號等商標指定使用於第 42 類之「各種書刊、雜誌、文獻之編輯、翻譯」等服務相較，二者商品／服務之內容、性質相同或相近，應屬同一或高度類似之商品／服務。

(三)關於系爭商標是否有致相關消費者混淆誤認之虞部分：

1. 參加人於西元 2004 年有使用「智富」二字於財經情報雜誌（月刊），惟僅有 5 期，數量不多，反觀原告之前手電腦家庭公司於西元 2000 年 6 月即結合「Smart」與「智富」用以表彰其出版之「Smart 智富理財月刊」，於西元 2000 及 2001 年度雜誌財經類銷售排名第 1 名，因此，原告主張系爭商標為相關消費者較為熟悉之商標，固非無據。惟原告所提先使用證據西元 2000 年 6 月「Smart 智富理財月刊」上所揭示之商標圖樣係由字體較大之外文「Smart」、該外文右下方覆蓋有較小之長條框，長條框內有「一男人以手指轉籃球」圖形及中文「智富理財月刊」所聯合組成，與系爭「智富 Smart」商標圖樣係由外文「Smart」與右方直書之中文「智富」所聯合組成者，並不相同。縱可認原告之前手仍有先使用外文「Smart」及中文「智富」作為商標圖樣，惟原告之前手並未以該商標圖樣申請註冊。按我國商標法係採「註冊主義」，商標第 23 條第 1 項第 13 款之立法意旨，即在於保護申請或註冊在先之商標，兼以防止相關消費者陷於誤信誤認之情形，是若以近似於他人註冊或申請在先之商標文字申請註冊，所指定之商品復屬同一或類似，於交易時足致相關消費者對其商品之來源發生混淆誤認之虞者，即應否准其註冊。因此，縱然原告之前手於據以異議商標 90 年 8 月 3 日申請註冊之前，已有先使用系爭商標主要識別部分「Smart」及「智富」之事實，惟原告之前手並未以之作為商標圖樣申請註冊，遲至據以異議商標 90 年 8 月 3 日申請註冊後，原告才於 95 年 5 月 22 日以近似之商標圖樣指定使用於同一或類似商品申請註冊，自應保護申請註冊在先之據以異議商標，如以系爭商標申請註冊前（約 5、6 年間）之實際使用證據，認為其係相關消費者較為熟悉之商標，而予以保護，並不符合商標法採「註冊主義」之立法意旨。縱然系爭商標於申請註冊時可能較據以異議商標為消費者所知悉，然其與註冊在先之據以異議商標構成近似，且指定使用之商品／服務復為同一或高度類似，相關消費者亦有因兩造商標高度近似、商品／服務復屬高度類似，再加上系爭商標之知名度而誤認據以異議商標商品／服務係來自於原告之疑慮（本院 98 年度行商訴字第 209 號判決、最高行政法院 100 年度判字第 172 號判決意旨參照）。因此，本件兩造商標圖樣均有相同之主要識別部分中文「智富」或外文「Smart」，近似程度不低，又指定使用同一或高度類似之商品／服務，縱然據以異議商標為消費者所較為知悉，仍有致相關消費者混淆誤認之虞。
2. 就本件所爭執之商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定而言，其認定混淆誤認之虞之必要因素為「商標近似」及「商品或服務類似」，輔助因素方為商

標識別性強弱、相關消費者對各商標熟悉之程度等等條件。因此兩造商標若構成近似且近似程度高，指定使用商品或服務構成類似且類似程度亦高，後商標之註冊導致消費者混淆誤認之虞的機率必然極大。雖在商標近似、指定使用商品類似之前提下，並非絕對必然導出有致混淆誤認之虞之結果，然原告所執系爭商標較據以異議商標為消費者所知悉及系爭商標之申請為善意等情，實無從導出何以在二商標構成近似、指定使用商品復屬類似時，系爭商標之註冊仍無致使相關消費者產生混淆誤認之虞。蓋系爭商標於申請註冊時縱可能較據以異議商標為消費者所知悉，然其與註冊在先之據以異議商標構成近似，指定商品復為同一或高度類似，相關消費者亦有因兩造商標高度近似、使用商品或服務復屬同一或類似，再加上系爭商標之知名度而誤認據以異議商標商品係來自於原告之疑慮，故難謂無混淆誤認之虞。又縱使參加人知悉兩造商標併存之事實，仍難排除相關消費者混淆誤認之虞。

3. 縱原告主張有先使用系爭商標之情形可採，但本件所爭執之商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，係採註冊保護主義，即便原告有善意先使用系爭商標之情形，亦僅係原告於被訴侵權時是否能主張商標法第 30 條之善意先使用，不受他人商標權效力所拘束之問題。就本件而論，在據以異議商標係屬先註冊，且未被撤銷註冊之前，參加人自仍得依商標法第 23 條第 1 項第 13 款提出異議，故原告之主張參加人異議無理由云云，亦不足採。

(四) 綜合衡酌二商標圖樣近似程度高，且指定使用於相同或類似之商品／服務，以具有普通知識經驗之相關消費者於購買時施以普通之注意，自易產生其商品／服務係源自於同一產製主體或雖不相同但有關聯之聯想，而致生混淆誤認之虞。詎原處分機關未審及此，遽認系爭商標之註冊無商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，即為本件異議不成立之處分，自有未洽。

四、判決結果

原告之主張為不足採，從而訴願決定將原處分撤銷，囑由原處分機關重行審酌後，另為適法處分之決定，並無不法，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。

五、兩造商標

系爭商標

The image shows the 'Smart' trademark in a bold, red, sans-serif font. To the right of the word 'Smart' is a small red square containing the Chinese characters '智富' (Zhì Fù) in white.

據爭商標

The image shows the '智富網' (Zhì Fù Wǎng) trademark in a large, black, serif font.

Smart Net

Smart News