

智慧財產法院 100 年度行商訴字第 97 號行政判決

原 告 城邦文化事業股份有限公司

代 表 人 何飛鵬

訴訟代理人 何愛文律師（兼送達代收人）

簡霆霆律師

黃渝清律師

被 告 經濟部

代 表 人 施顏祥（部長）住同上

訴訟代理人 劉宗祐

參 加 人 奇唯科技股份有限公司

代 表 人 楊豪

訴訟代理人 徐偉~~豪~~律師

複代理人 洪唯真律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國 100 年 5 月 10 日經訴字第 10006099220 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟，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：

原告城邦文化事業股份有限公司於民國 95 年 5 月 22 日以「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、漫畫、簿本、辭典、手冊、記事本、圖畫簿、廣告畫刊、工商日誌、書籍、雜誌、宣傳冊、百科全書、圖書、口袋書、印刷出版品、刊物、有聲書籍、年鑑」商品、第 41 類之「書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、線上電子書籍及雜誌之出版、電子編輯出版、書刊之查詢、文獻之查詢、提供線上電子刊物服務（不可下載）、代理書籍之訂閱、書刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、書籍出租、影片之製作、影片之發行、錄影片之製作、錄影片之發行、碟影片之製作、碟影片之發行」服務及第 42 類之「各種書刊之編輯」服務，向原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 1270015 號商標（下稱系爭商標，如附圖 1 所示）。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，以據以異議諸商標（如附圖 2 所示）對之提起異議，經原處分機關智慧財產局審查，以 99 年 11 月 25 日中台異字第 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，並據原處分機關檢卷答辯到被告經濟部。案經被告審議，並依訴願法第 28 條第 2 項規定，以 100 年 3 月 21 日經訴字第 10006065020 號函通知原告參加訴願程序表示意見，並據原告於 100 年 4 月 11 日提出參加訴願並表示意見之書面資料到被告經濟部。嗣經被告審議，經被告以 100 年 5 月 10 日經訴字第 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、原告主張：

（一）系爭商標係由經特殊設計之「Smart」起首字母「S」，特以與字母「S」形似之金錢符號「\$」呈現，該部分顯而易見，此乃原告獨具巧思之設計，且加上以縱列方向呈現之「智富」文字，組合構成系爭商標，故就商標圖樣整體設計而言，乃具獨特性，且整體視覺令人印象深刻且醒目。系爭商標自與據以異議「SmartNet」、「SmartNews」或「智富網」等無任何設計之正楷文字商標相較，二者予人寓目印象迥然不同，二商標自不構成近似。且客觀上已足供相關消費者區分系爭商標之商品／服務與據以異議商標之商品／服務係來自不同來源，自無使相關消費者產生混淆誤認之虞，是訴願決定有違背「混淆誤認之虞」審查基準第 5.2.3 之規定及臺北高等行政法院 93 年度訴字第 1223 號判決意旨。縱本院仍認二造商標構成近似，惟系爭商標與據以異議諸商標於市場上併存十餘年，相關消費者已習於二者併存狀態而能輕易區別二者差異，參加人亦未能提出任何證據證明相關消費者有產生混淆之事證。且系爭商標早於據以異議諸商標申請註冊前已為相關消費者極為熟悉之著名商標，而客觀上亦未聞任何消費者將系爭商標與據以異議商標混淆誤認等情。是故，系爭商標之使用或註冊，客觀上實無致相關消費者產生混淆誤認之虞，並且應尊重及維持系爭商標與據以異議諸商標併存使用狀態，自應據以認定二商標無致相關消費者混淆誤認之虞。

（二）系爭商標經原告廣泛行銷、使用，早於據以異議諸商標於西元 2001 年 8 月 3 日申請註冊前，系爭商標在相關消費者間已具極高知名度，且於西元 2006 年 5 月申請註冊前，已與據以異議諸商標併存於市場上近六年，二者併存迄今（西元 2011 年 6 月）更逾十年等客觀事實，並為相關消費者熟知之證明，有第 22 期 Smart 智富理財月刊封面影本、行政院新聞局西元 2001 及西元 2002 年之出版年鑑、「Smart 智富」月刊各期有效訂戶數

一覽表（至 2008 年之訂戶數已超過四萬六千名）、臺北市雜誌商業同業公會網站對於「Smart 智富」月刊之簡介（創刊即締造 15 萬本發行之佳績，並且連續五年榮獲財經類雜誌銷售冠軍紀錄）、金石堂書店統計之月刊銷售排行榜、中華民國發行公信會(The Audit Bureau of Circulations, R.O.C.) 對 Smart 智富月刊之發行之稽核認證等證據資料足證可稽。此外，智慧財產局於原處分理由中亦肯認系爭商標應係相關消費者較為熟悉之商標。另原告自西元 2000 年 6 月已將由「智富」及「Smart」組合之商標用以表彰所提供之書刊商品上，此有原告所提之先使用證據（即西元 2000 年 6 月「Smart 智富理財」月刊封面）可證。原告使用於前開雜誌封面之商標，已同時搭配使用系爭商標之主要識別部分，即「智富」字樣及經特殊設計之「Smart」圖樣兩部分，況此證據亦經智慧財產局於原處分理由中所採。而依前開西元 2000 年 6 月「Smart 智富理財」月刊封面所示，所載「理財月刊」字樣乃屬財經類雜誌之商品名稱，與原告系爭商標使用與否之判斷全然無涉。又被告機關所指「長條框」內圖形僅係裝飾圖案，更與系爭商標使用與否之判斷要無相關。再者，依原告於西元 2005 年 10 月 1 日與參加人前手智富網科技股份有限公司（下稱智富網公司）簽定「文章內容轉載授權合約書」第 1 條第 1 款、第 4 款，足認二造商標在市場上已併存使用多年，且此一客觀事實亦為參加人所明知承認。

- (三)原告自西元 2000 年 6 月起開始使用系爭商標，當時據以異議諸商標尚未註冊，故原告合法先使用系爭商標之權利，自無受據以異議諸商標權拘束。嗣系爭商標經合法註冊，原告因信賴系爭商標註冊之合法有效而更為投注大量資源以廣泛行銷系爭商標所表彰之「Smart 智富」財經雜誌等商品，包括藉由平面媒體廣告、報章雜誌、網際網路、行銷通路等方式全力宣傳及推廣，單就西元 2007 年（獲准註冊年度）而言，原告即投入廣告行銷金額約為新台幣 15,368,950 元，迄今累積投入之相關廣告費用支出已高達新台幣 95,312,112 萬元，而該等費用支出亦能反應出原告已廣泛行銷系爭商標且為相關消費者所熟悉之客觀事證。若遽然撤銷系爭商標，將對原告及整體社會交易秩序造成不利之影響，亦違行政程序之信賴利益保護原則。復以，客觀上消費者已習於憑藉該雜誌封面揭示之系爭「Smart 智富」商標以進行重複選購雜誌行為，倘若撤銷系爭商標，他人即得任意使用系爭商標，若發生他人將相同或近似於系爭商標之字樣使用於與原告同一或類似之商品服務上，將致相關消費者因而誤認、誤購或受欺罔而買

到他人發行之雜誌，反造成消費者權利之嚴重損害。是故，從保障讀者之角度而言，維持原告系爭商標確實有保護相關消費者權益之重要意義。

(四)依商標法第 23 條第 1 項第 14 款之立法精神及我國商標法就註冊主義本多有例外規定，如善意先使用以及著名商標之保護等，故於審查相關案件時不應拘泥於註冊主義。於西元 2000 年時，系爭商標經原告前手於我國市場上大量密集行銷使用後，早已為相關消費者普遍知悉，乃國內著名商標，此有原告上開諸多資料可佐證及原告系爭商標西元 2000 年度廣告行銷費用高達新台幣 12,265,327 元等證據為證。是以系爭商標縱未經註冊，仍應依法受到商標法保護。

(五)參加人提出參證一判決顯與本案案情不同，自不得比附援引。又該案上訴人提呈之先使用證據(包括寧記火鍋店喬遷照片及營利事業登記申請資料等)並未註明係何人所有，無法證明上訴人有善意先使用系爭商標之事實，致其「系爭商標之申請人乃先使用系爭商標者」主張並不成立。而本案原告已合法提出系爭商標之善意先使用證據(如原證 8 及原證 23)，並經原處分機關採納而據以認定原告乃善意先使用系爭商標者，是故，本案客觀上顯已存在「系爭商標之申請人乃先使用系爭商標者」，自應作有利本案原告之重要依據而認系爭商標與據以異議諸商標無混淆誤認情形。故而，本案與參加人引證判決之相關事實顯有不同，自無法比附援引執為本案系爭商標不應准予註冊之論據。

(六)二造商標不構成近似及原告使用系爭商標無致相關公眾混淆誤認之虞前已說明，系爭商標自無商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段之情形。又觀諸參加人檢送原處分機關之異議附件 4 至附件 29 等證據資料，有僅係用作網站入口名稱或公司名稱使用之文字，非我國商標法第 6 條所稱之商標使用、或有銷售期間僅有半年之「智富財經情報」，且未有銷售數量、亦有使用時間係在西元 2007 年，而非於系爭商標申請註冊日(即西元 2006 年 5 月 22 日)或之前即存在之「SmartNet 智富財經情報」。而 e-Smart 股市總覽、投資工具書操作手冊等資料，其含據以異議諸商標字樣之「Smart Net 智富網」文字雖亦出現於部分資料上，然皆以極小字體列於封面篇幅之角落或旁側不顯目處，且 e-Smart 股市總覽相關銷售明細表、夾報確認單、廣告費統一發票等文件，亦未出現含據以異議諸商標之文字。另參加人所檢送印製之筆記本、信封、信紙、名片、紙袋、紙杯及 T 恤等標有據以異議諸商標之使用資料，並未有相關證據之發送對象、使用範圍及區域、使用期間及數量，自難據以認定該等使用資料確已散佈於消費市場。又關於參加人併購智富網公司之相關併購資料，如合併契約書、智富網公

司基本登記資料、據以異議諸商標查詢資料，僅能說明參加人有併購智富網公司之事實外，尚無法據以證明據以異議諸商標有用作商標使用之事證，是就參加人提呈之資料顯具諸多瑕疵而不具證明力外，亦不足證明於系爭商標申請註冊時，據以異議諸商標已係本條款所欲保護之著名商標。又系爭商標與據以異議諸商標之整體外觀予人寓目印象顯然不同而不構成近似，且二商標於市場長期併存使用而無致相關消費者產生混淆誤認之虞等客觀事證，並考量據以異議諸商標所含「smart」字樣已為第三人廣泛使用於不同商品及服務上，故據以異議諸商標被淡化之可能性極低。再者，系爭商標之註冊足使相關消費者區辨其與據以異議諸商標係分別表彰不同來源，系爭商標自無任何減弱據以異議諸商標與參加人間之聯繫能力之虞，或損害據以異議諸商標之信譽、使人對據以異議諸商標信譽產生負面聯想之可能，故系爭商標亦無商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段之情形。

(七)聲明：訴願決定撤銷。

### 三、被告答辯：

(一)系爭註冊第 1270015 號「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。查系爭商標圖樣上之外文「Smart」，固於起首字母「S」之上、下方均略有凸出，類似金錢符號「\$」上、下方凸出部分之造型設計，惟其設計變化甚微，如未特別指出，實不易見，整體予人之寓目印象仍為外文「Smart」，與據以異議諸商標相較，應屬構成近似之商標，原告所訴，並不可採。

(二)原告所提先使用證據西元 2000 年 6 月「Smart 智富理財月刊」(原證八)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，惟其並未以該

商標圖樣申請註冊。按我國商標法係採「註冊主義」，商標法第 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諸商標 90 年 8 月 3 日申請註冊之前，已有使用系爭商標主要識別部分「Smart」及「智富」之事實，惟其並未以之作為商標圖樣申請註冊，遲至據以異議諸商標 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諸商標，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「註冊主義」之立法意旨。再就商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之內容而言，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。縱然系爭商標於申請註冊時可能較據以異議諸商標為消費者所知悉，然其與註冊在先之據以異議諸商標構成近似，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諸商標商品／服務係來自於參加人之疑慮（參照本院 99 年 5 月 20 日 98 年度行商訴字第 209 號判決、最高行政法院 100 年 2 月 17 日 100 年度判字第 172 號判決）。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書籍、雜誌等商品／服務，縱然系爭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。

（三）綜上所述，被告機關認系爭商標有商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定之適用，所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定並無違誤。

（四）聲明：駁回原告之訴。

#### 四、參加人答辯：

（一）參加人之註冊第 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，系爭註冊第 1270015 號「智富 Smart」商標圖樣則係刻意截取上述商標主要部分外文「Smart」與中文「智富」所聯合組成，而二者相較，均有相同之中文「智富」或外文「Smart」，在外觀、

觀念或讀音上均雷同，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。再者，系爭商標與據以異議諸商標均有相同之中文「智富」或外文「Smart」，系爭商標圖樣上之外文「Smart」，固於起首字母「S」之上、下方均略有凸出，類似金錢符號「\$」上、下方凸出部分之造型設計，惟其設計變化甚微，如未特別指出，實不易見，整體予人之寓目印象仍為外文「Smart」或中文「智富」，系爭商標與據以異議諸商標應屬構成近似之商標。又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號等商標指定使用於第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，應屬同一或類似之商品／服務。另據以異議諸商標早於90年8月3日即獲准註冊在案，而系爭商標係於95年5月22日始申請註冊，相關消費者有因二商標高度近似、商品復屬高度類似，再加上據以異議諸商標之知名度而誤認系爭商標商品係來自於參加人之疑慮，故有混淆誤認之虞。

(二)退步言之，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，系爭商標自不受商標法保護。參照本院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，縱然原告之前手於據以異議諸商標90年8月3日申請註冊之前，已有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，遲至據以異議諸商標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，本於我國所採取之商標註冊主義，應賦予據以異議諸商標較大之保護。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「註冊主義」之立法意旨。

(三)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，難以執為原告在據以異議諸商標註冊申請前，使用相同或近似商標於同一或類似商品或服務之情事之論據。又原告及其前手電腦家庭文化事業股份有限公司（下稱電腦家庭公司）與參加人之前手智富網公司間曾具有關係企業關係，均為 PCHome 集團之一，且原告之公司負責人「何飛鵬」曾擔任智富網公司之董事，對於參加人之前手智富網公司名下之「智富網」及「Smart Net」商標，知之甚詳，顯難諉為不知。另參照本院 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，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，縱然系爭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，自有違商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定。

(四)參加人前於 91 年 2 月 7 日簽約併購網路家庭集團（PC Home）旗下的智富網公司，該公司名下知名之「智富網」理財網站及註冊商標（即據以異議諸商標），均合併至參加人名下，參加人為拓展國內市場，持續於「智富網」理財網站使用據以異議諸商標，復印製發行智富財經情報月刊、季刊、e-Smart 股市總覽及投資工具書等等，據以異議諸商標經參加人多年努力廣告宣傳，於系爭商標申請註冊前，已為一般人所共知，應屬著名商標，此有參加人前向原處分機關檢送之異議附件 4 至附件 29 等證據資料足以佐證。原告以近似之系爭商標申請註冊，並指定使用於期刊、書刊等同一或類似之商品／服務，有致相關公眾混淆誤認之虞或有減損據以異議諸商標之識別性或信譽之虞，自有違現行商標法第 23 條第 1 項第 12 款之規定。

(五)原告及其前手電腦家庭公司與參加人之前手智富網公司間曾具有關係企業關係，均為 PC Home 集團之一，且原告之公司負責人「何飛鵬」曾擔任智富網公司之董事，對於參加人之前手智富網公司名下之「智富網」及「Smart Net」商標，知之甚詳，已如前述，原告竟以近似之「智富 Smart」作為系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於同一或類似商品／服務，自有違商標法第 23 條第 1 項第 14 款之規定。

(六)聲明：原告之訴駁回。

##### 五、本院之判斷：

(一)原告於 95 年 5 月 22 日以系爭「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 類之期刊等服務，向

原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經該局審查，核准列為註冊第 1270015 號商標（如附圖 1 所示）；參加人以系爭商標有違商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款之規定，以據以異議諸商標（如附圖 2 所示）對之提起異議，經智慧財產局審查為異議不成立之處分。參加人不服，提起訴願，經被告審議認為兩造商標構成近似，使用商品、服務亦相同或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞，而有違商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，但無違同法條第 12、14 款之規定，而決定撤銷原處分，由原處分機關另為適法之處分。原告不服提起本件行政訴訟，主張兩造商標不近似，亦無致相關消費者混淆誤認之虞等情，兩造及參加人於本院準備程序及言詞辯論時均稱對於原處分及訴願決定認定系爭商標之註冊無違商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 14 款之規定部分已不再爭執（見本院卷第 189、257 頁），該部分本院已勿庸再判斷，先予敘明。是本件之爭點乃為系爭商標與據以異議商標是否構成相同或近似，使用商品或服務是否同一或類似，而致相關消費者混淆誤認之虞，有違現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定。

（二）按商標「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，為商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文所規定。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／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／服務為同一來源之系列商品／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，關於與個案相關之商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品／服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度以及其他個案中具有影響相關混淆誤認之因素及各因素間之相互影響，均屬於綜合判斷時所應斟酌，據以認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

（三）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。原告雖稱系爭「智富 Smart」商標圖樣係由特殊設計之外文

「Smart」（起首字母類似金錢符號「\$」）及縱列之中文「智富」所聯合組成，與據以異議商標並不構成近似云云。惟查，系爭商標圖樣上之外文「Smart」，固於起首字母「S」之上、下方均略有凸出，類似金錢符號「\$」上、下方凸出部分之造型設計，惟其設計變化甚微，並不顯著，如未特別指出，實不易見，整體予人之寓目印象仍為外文「Smart」，與據以異議商標應屬構成近似之商標，原告所述，非屬可採。

（四）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。

（五）關於系爭商標是否有致相關消費者混淆誤認之虞部分：

1. 按我國商標法採註冊主義，而商標第 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。
2. 查系爭商標與據以異議商標構成近似，近似程度高，且其指定使用之商品亦屬相同或類似，已如上述；又據以異議商標早於 90 年 8 月 3 日申請，分別於 91 年 9 月 16 日、91 年 12 月 16 日、92 年 2 月 16 日、92 年 3 月 16 日、92 年 5 月 16 日獲准註冊在案（見原處分卷第 17 至 23 頁），而系爭商標係於 95 年 5 月 22 日始申請註冊，於 96 年 7 月 1 日始獲准註冊公告（見原處分卷第 16 頁）。
3. 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（即

民國 89 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，凡此有行政院新聞局「出版年鑑」影本等證據資料附卷可稽，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。

4. 依「混淆誤認之虞」審查基準，判斷一商標之註冊是否有致相關消費者混淆誤認之虞，應參酌具體個案中商標識別性強弱、商標是否近似及近似之程度、商品或服務是否類似及類似之程度、先權利人有無多角化經營之情形、相關消費者對各商標之熟悉程度、系爭商標之申請人是否善意以及其

他混淆誤認等因素，且個案案情不同，在各項參酌因素的強弱要求上有可能不同，不同商標法的條款也可能因為立法意旨之不同，所著重的參酌因素亦不一樣。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。

5. 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。

(六)至原告所舉其他商標圖樣案例，其商標圖樣及使用商品、服務類別等案情與本件不同，各該案所呈現之審酌因素亦不同，且係屬另案是否妥適問題，依商標審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為系爭商標亦應准予註冊之論據，併予指明。

(七)本件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。

六、綜上所述，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。

七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，參加人聲請再開言詞辯論亦無必要，均併此敘明。

八、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 100 年 10 月 20 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 林洲富

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，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 100 年 10 月 24 日

書記官 蔡錦輝