

102040301「GOODIES 設計圖」商標申請註冊事件(修正前商標法§230113) ([智慧財產法院 101 年度行商訴字第 163 號行政判決](#))

爭議標的：混淆誤認之虞判斷因素

系爭商標：GOODIES 設計圖（申請第 100031632 號）

系爭商品/服務：第 42 類：電腦軟體安裝；電腦軟體設計；電腦軟體諮詢；電腦程式設計；電子程式及資料之資料轉換（非實體性轉換）；電腦資料處理；室內設計；建築設計；工業產品外觀設計；包裝設計；平面圖案設計；產品外觀設計；室內裝潢設計；網路認證服務；電腦動畫設計；服裝設計；圖像藝術設計；網站規劃建置；為他人建置及維護網站；主持電腦網頁；為他人製作或維護網頁；網路網頁設計；藉由全球電腦網路提供廣泛領域資訊服務；提供網路搜尋引擎；網路伺服器空間出租；提供流行服飾時尚資訊；提供氣象資訊等服務。

據爭商標：黃金城線上娛樂 www.goldengame.com.tw G 設計圖

相關法條：修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款

判決要旨

符合行政自我拘束原則：他案准予註冊要件其與系爭申請註冊商標間之申請商標註冊要件各異，屬另案是否妥適問題，依商標個案審查之原則，自難比附援引，執為系爭申請註冊商標應核准註冊之論據。是被告審查申請商標註冊案，其基於個案之本質上之不同，而為合理之不同之處分，自與平等原則無違，符合行政自我拘束原則。申言之，商標申請准否，係採商標個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，被告應視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束。準此，原告不得執他案商標註冊案為由，作為系爭申請註冊商標，亦應准予註冊之論據。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告前於民國 100 年 6 月 23 日以如本判決附圖 1 所示「GOODIES 設計圖」商標（下稱系爭申請註冊商標），指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 42 類之電腦軟體安裝、電腦軟體設計、電腦軟體諮詢、電腦程式設計、電子程式及資料之資料轉換、電腦資料處理、網路認證服務、電腦動畫設計、網站規劃建置、為他人建置及維護網站、主持電腦網頁、為他人製作或維護網頁、網路網頁設計、藉由全球電腦網路提供廣泛領域資訊服務、提供網路搜尋引擎、網路伺服器空間出租、提供流行服飾時尚資訊、提供氣象資訊等服務，向被告申請註冊。經被告審查結果，認系爭申

請註冊商標與如本判決附圖 2 所示據以核駁之註冊第 1340726 號「黃金城線上娛樂 www.goldengame .com. tw G 設計圖」商標（下稱據以核駁商標）構成高度近似，復指定使用於同一或類似之電腦軟體安裝、電腦軟體設計等服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，以 101 年 5 月 8 日商標核駁第 338689 號審定書為核駁之處分。原告不服原處分，提起訴願，經濟部以 101 年 8 月 28 日經訴字第 10106111 210 號訴願決定駁回之，原告不服而向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

系爭申請註冊商標，是否違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，而有不應准予註冊之事由，其要件與修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定大致相同。

三、判決理由

按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。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。商標法第 30 條第 1 項第 10 款定有明文。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，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（參照最高行政法院 98 年度判字第 455 號判決）。故判斷有無混淆誤認之虞，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，就強弱程度、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。職是，本院判斷系爭申請註冊商標與據以核駁商標間有無混淆誤認之虞，茲參考相關因素作為認定基準如後：

（一）商標識別性之強弱：

識別性與混淆誤認成反比，故識別性越強之商標，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。本院茲審究據以核駁商標與系爭申請註冊商標之識別性強弱程度如後：

1. 據以核駁商標為創造性商標：

據以核駁商標之「G」字圖形，因其字尾經鋸齒狀城堡之特殊設計，其組合方式具設計概念，並非普通習見之字母形態，以之作為商標指定於電

腦動畫設計及製作、電腦繪圖、電腦程式設計、電腦資料處理、藉由全球電腦網路提供廣泛領域之資訊服務、網路認證服務、網路網頁設計等服務，均與指定服務無關聯，亦非社會大眾所知悉之普通文字與圖樣組合，係刻意設計之商標圖樣，屬創造性或新奇性商標，其識別性最強，成為最強勢商標，他人稍有攀附，極可能引起相關消費者或購買者有混淆誤認之情事。

2. 系爭申請註冊商標有所攀附：

商標識別性之強弱程度，依序為創造性商標、隨意性商標、暗示性商標、描述性商標及通用名稱商標。據以核駁商標為創造性商標，其為識別性最強之商標。因系爭申請註冊商標指定使用於電腦軟體安裝、電腦軟體設計、電腦軟體諮詢、電腦程式設計、電子程式及資料之資料轉換、電腦資料處理、網路認證服務、電腦動畫設計、網站規劃建置、為他人建置及維護網站、主持電腦網頁、為他人製作或維護網頁、網路網頁設計、藉由全球電腦網路提供廣泛領域資訊服務、提供網路搜尋引擎、網路伺服器空間出租、提供流行服飾時尚資訊、提供氣象資訊等服務。比較據以核駁商標與系爭申請註冊商標所指定之服務項目可知，均涉及電腦程序設計及製作、提供網路資訊服務、網頁設計與建置等服務，審核兩者指定之服務性質、內容及提供者，其具有共同或關聯處。職是，倘系爭申請註冊商標有所攀附據以核駁商標，將致相關消費者就兩商標間，產生混淆誤認之情事。

（二）商標是否近似及其近似之程度：

商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞，此為不准商標註冊之消極要件。申言之，兩商標予人之整體印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服務上時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認兩商品或服務，來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。本院茲審究兩商標是否近似及其近似之程度如後：

1. 外文字母 G 為據以核駁商標之主要識別部分：

系爭申請註冊商標圖樣由略經設計而字體較大之外文字母「G」，搭配下方字體較小之外文「GOODIES」所組成，並以紅底白字之設計呈現，其中外文字母「G」置於中央而字體明顯較大，成為商標之主要識別部分。參諸據以核駁商標由經設計且字體較大之橘色外文字母「G」、中文「黃金城線上娛樂」及網址「www.goldenga me. com. tw」由上而下排列所組

成，其中「線上娛樂」及「www.goldengame.com.tw」均經聲明不在專用之列，而外文「G」置於整體商標圖樣中央，且字體明顯較大，其成為據以核駁商標之主要識別部分。相較兩商標圖樣可知，均有引人注意之外文字母「G」為主要識別部分，僅字母「G」之字尾象徵大樓或城堡造型設計，略有些微差異。況兩者構圖意匠上均有層次感概念，兩商標整體外觀、觀念予人寓目印象極相彷彿，以具有普通知識經驗之相關消費者，其於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認兩商品、服務來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。

2. 異時異地隔離觀察有同一或系列商標之聯想：

兩商標之外觀極相彷彿，讀音亦相近，其不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度高。有鑑於相關消費者均憑著對商標未必清晰完整之印象，在不同時間或地點選購，而非手持兩商標以併列比對之方式加以選購，故細微部分之差異，在相關消費者印象中自難以發揮區辨之功能，以具有普通知識經驗之商品購買者，在異時異地隔離觀察或交易時連貫唱呼之際，極易予人同一或系列商標之聯想，益徵據以核駁商標與系爭申請註冊商標間，構成近似之商標。

3. 商標客觀所呈現圖樣為判斷近似之依據：

原告雖主張系爭申請註冊商標之「GOODIES」設計圖代表好康、優惠之意，其與據以核駁商標之「G」代表黃金城網遊之概念，兩者觀念不同，設計亦有差異云云。惟商標圖樣設計之創意，非相關消費者得由商標圖樣客觀表現於外部之形式知悉，判斷商標是否近似，應僅就商標客觀上所呈現予相關消費者之圖樣為依據，並不涉及所有人主觀之心理因素。況相關消費者憑藉對商標未必清晰完整之印象，在不同時間或地點，作重覆消費行為，而非手執兩商標以併列比對之方式選購。準此，兩商標圖樣雖有細微差異，惟相關消費者印象中難以發揮區辨之功能，自無從僅以該等細微差異，可認系爭申請註冊商標與據以核駁商標間不構成近似。

(三) 服務是否類似及其類似之程度：

所謂服務類似者，係指服務在滿足相關消費者之需求及服務提供者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關鄉費者或一般接受服務者，誤認其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源者而言。本院茲審究兩商標指定之服務，是否類似及其類似之程度如後：

1. 系爭申請註冊商標與據以核駁商標指定服務類型：

(1) 系爭申請註冊商標指定服務類型：

系爭申請註冊商標指定使用於電腦軟體安裝、電腦軟體設計、電腦軟體諮詢、電腦程式設計、電子程式及資料之資料轉換、電腦資料處理、網路認證服務、電腦動畫設計、網站規劃建置、為他人建置及維護網站、主持電腦網頁、為他人製作或維護網頁、網路網頁設計、藉由全球電腦網路提供廣泛領域資訊服務、提供網路搜尋引擎、網路伺服器空間出租、提供流行服飾時尚資訊、提供氣象資訊等服務。

(2) 據以核駁商標指定服務類型：

據以核駁商標指定使用於電腦動畫設計及製作、電腦繪圖、電腦程式設計、電腦資料處理、藉由全球電腦網路提供廣泛領域之資訊服務、網路認證服務、網路網頁設計等服務。

2. 兩商標指定使用之服務類似程度高：

相較系爭申請註冊商標與據以核駁商標指定使用服務類型可知，兩商標指定在電腦程序設計及製作、提供網路資訊服務、網頁設計與建置等服務，其服務性質、內容及提供者，其具有共同或關聯處。倘標示相同或近似之商標，依一般社會通念與市場交易情形，易使相關消費者或接受服務者，誤認其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源者。職是，兩商標指定之使用服務類型具有類似之關係，且類似程度高。

(四) 相關消費者對商標熟悉之程度：

相關消費者對衝突之兩商標，均為相當熟悉者，就兩商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，並足以區辨為不同來源者，則應尊重該併存之事實。相關消費者對衝突之兩商標，倘僅熟悉其中之一，應賦予較為熟悉之商標較大之保護。是相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度。原則上熟悉程度，應由主張者提出相關使用事證證明之。本院審究相關消費者對兩商標熟悉之程度如後：

1. 系爭申請註冊商標非我國相關消費者所熟悉：

原告固主張系爭申請註冊商標實際使用於提供相關消費者優惠訊息之營業性質，而據以核駁商標實際使用於線上遊戲之提供，兩者服務實際營業的性質與型態不同等云云。惟商標權範圍及於商標圖樣與其全部指定使用之商品或服務，故比較兩商標商品或服務是否同一或類似時，應以其申請或註冊所指定使用者為基準，不應以個案實際使用後所限定之特殊條件為據，是原告上開主張，不足為憑。況審酌原告提出之系爭申請註冊商標使用證據可知，系爭申請註冊商標圖樣及 2011 或 2012 之日期標示（本院卷第 28 至 103 頁之原證 4 至 8），其與系爭申請註冊商標

指定使用之服務相關聯者不多，亦無其他證據佐證其銷售數量、使用範圍與時間久暫，是僅依其所提之資料，難以證明系爭申請註冊商標業經原告長期大量使用，得使相關消費者與據以核駁商標相區辨，而無致生混淆誤認之虞。

2. 據以核駁商標為我國相關消費者較為熟悉：

據以核駁商標於 97 年 2 月 22 日申請指定使用在標指定於電腦動畫設計及製作、電腦繪圖、電腦程式設計、電腦資料處理、藉由全球電腦網路提供廣泛領域之資訊服務、網路認證服務、網路網頁設計等服務。迄今仍有效存在，其註冊期間近 5 年（見商標核駁卷第 11 頁）。而系爭申請註冊商標於 100 年 6 月 23 日申請迄今未滿 7 個月（見商標核駁卷第 8 頁）。準此，參諸兩商標之申請使用期間可知，據以核駁商標申請指定使用期間遠逾系爭申請註冊商標之申請使用期間，衡諸市場交易常情，應為我國相關消費者較熟悉之商標，足堪認定。準此，應就該較為被熟悉之據以核駁商標，賦予較大之保護。

（五）行銷方式與行銷場所：

就商品或服務之行銷方式而言，商品或服務之行銷管道或服務提供場所相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性較高。反之，經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者，其與一般行銷管道行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低。查系爭申請註冊商標與據以核駁商標所指定使用之服務，不論依服務近似檢索參考資料表或依社會一般通念，均屬相同或類似服務。兩商標指定之服務，除實體店面可供行銷外，亦可透過網路銷售。準此，兩商標指定服務之交易方式與行銷場所，有高度之重疊性。

（六）商標個案審查原則：

按行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第 6 條定有明文。行政法上之平等原則，並非指絕對、機械之形式上平等，而係指相同事物性質應為相同之處理，非有正當理由，不得為差別待遇而言。倘事物性質不盡相同而為合理之各別處理，自非法所不許（參照最高行政法院 95 年度判字第 446 號判決）。原告雖主張在商標註冊實務上，類似本案之案情，得以在同一或類似服務併存註冊之商標，所在多有云云。惟查：

1. 系爭申請註冊商標與他案註冊要件有異：

原告所舉之第 4210 之電腦程式設計、電腦資料處理等服務組群上，以外文字母「G」字設計圖作為圖樣一部之註冊第 131486、177607、1235286、130638、1366851 號等商標，該等「G」設計圖之識別性不高，故該等商標圖樣與系爭申請註冊商標圖樣迥異，自難比附援引。再者，原告所舉另案註冊第 1509063、1500735、1500582 號商標雖與系爭申請註冊商標

圖樣相同，惟註冊第 1509063 號與據以核駁商標、註冊第 1500735 號與註冊第 1340670 號併存註冊案，該等案件指定之商品或服務，類似程度未如本案兩者指定服務類似程度高。而註冊第 1509063 號與註冊第 1476240、1468150、1478850、1379773 號併存註冊案、註冊第 1500735 號與註冊第 1340670 號併存註冊案，其註冊在先商標圖樣係以字母「G」設計圖另結合其他文字或圖形，其與系爭申請註冊商標圖樣係由單一字母「G」設計圖另與「黃金城線上娛樂 www.goldengame.com.tw」分置上下排列不同，整體構圖與本案明顯有別。至註冊第 1500582 號與註冊第 1380684 號併存註冊案，其圖樣設色明暗與清晰程度有別（見本院卷第 104 至 118 頁之原證 9）。職是，上揭商標註冊案均難比附援引，執為系爭申請註冊商標應准註冊之論據。

2. 符合行政自我拘束原則：

綜上所述，他案准予註冊要件其與系爭申請註冊商標間之申請商標註冊要件各異，屬另案是否妥適問題，依商標個案審查之原則，自難比附援引，執為系爭申請註冊商標應核准註冊之論據。是被告審查申請商標註冊案，其基於個案之本質上之不同，而為合理之不同之處分，自與平等原則無違，符合行政自我拘束原則。申言之，商標申請准否，係採商標個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，被告應視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束。準此，原告不得執他案商標註冊案為由，作為系爭申請註冊商標，亦應准予註冊之論據。

四、判決結果

本院審查據以核駁商標有識別性、系爭申請註冊商標與據以核駁商標構成近似、指定使用於同一或高度類似服務、據以核駁商標屬相關消費者較熟悉之商標、行銷方式與行銷場所相同或類似、據以核駁商標為有效商標、商標個案審查原則及行政自我拘束原則等因素綜合判斷，認相關消費者極有可能誤認兩商標指定之服務為同一來源之系列商品，或者誤認兩商標之使用者間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，足認系爭申請註冊商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款不得註冊事由。職是，原處分所為核駁註冊申請之審定，其於法有據，訴願決定予以維持，亦無違誤可言。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，為無理由，應予駁回。

五、兩造商標

系爭商標



據駁商標

