

102100302「Botulax 及圖」商標異議事件(修正前商標法§23I⑬)([最高行政法院 102 年度判字第 562 號行政判決](#))

爭議標的：混淆誤認之虞之判斷及商標保護與自由競爭之平衡問題

系爭商標：「Botulax 及圖」商標（註冊第 1421040 號）

系爭商品：第 5 類之「治療神經疾病藥品、治療肌張力障礙用藥品、治療自主神經疾病用藥品、治療皺紋用藥品、治療多汗症用藥品、治療運動傷害用藥品、人體用藥品、西藥」等商品

據爭商標：「BOTOX」商標（註冊第 1103859 號）

相關法條：修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款

判決要旨

1. 判斷混淆誤認之虞之各因素均係以混淆誤認之虞為中心，任何一因素均不能偏廢，也就是在適用任何一因素時，均應以混淆誤認之虞為基本考量，運用在實際案件時，就各因素綜合斟酌，其目的無非藉由愈多考量因素，期能就混淆誤認之虞判斷能愈精確。
2. 相對於商標是自由競爭不可或缺之設計，但商標也會成為阻礙競爭之力量。因為消費者仰賴商標表彰商品或服務來源，經過商標權人長年密集廣告技術以及消費者反覆購買之踐行後，就該商標形成固定的品牌忠誠，此忠誠度即足以阻礙後進入市場的即使帶來新穎或更好商品亦難以打破。該品牌優勢可以使該商標權人免於價格與品質的競爭力，給予競爭者極大不利，反而阻礙競爭，所以如何平衡商標在競爭市場中之競爭與反競爭，係屬立法裁量之問題，乃在立法政策上有各條款之不准註冊事由。其中如先註冊商標保護或著名商標保護之消費者「混淆誤認之虞」判斷，即係商標法制當中為平衡商標權人、消費者及商標使用彼此間之利益狀態的最高測試方式。所以未具各條款之不准註冊事由，而准予註冊之商標，即應合於商標保護與自由競爭之平衡。

【判決摘錄】

一、本案事實

上訴人明達公司前於民國 98 年 8 月 19 日以「Botulax 及圖」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 5 類商品，向智慧局申請註冊，經其核准列為註冊第 1421040 號商標。被上訴人嗣以系爭商標有違 100 年 6 月 29 日修正公布，101 年 7 月 1 日施行前之商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款之規定，對之提起異議。經智慧局審查，並於 101 年 2 月 29 日以中臺異字第 990823 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。被上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，被上訴人不服，遂向原審法院提起行政訴訟。因原審法院認本件判決之結果，將影響明達公司之

權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。嗣經原審法院判決撤銷訴願決定及原處分，並命智慧局就系爭商標異議事件應依原判決之意旨另為適法之處分，暨駁回被上訴人其餘之訴。上訴人明達公司仍不服，乃提起本件上訴。

二、本案爭點

系爭商標有無違反 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定？

三、判決理由

- (一) 異議商標之註冊有無違法事由，除第 106 條第 1 項及第 3 項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第 50 條定有明文。系爭商標之申請日為 98 年 8 月 19 日，註冊公告日為 99 年 8 月 1 日，被上訴人嗣以系爭商標有違修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款等規定，對之提起異議。經上訴人智慧局審查結果，並於 101 年 2 月 29 日以中臺異字第 990823 號商標異議審定書為異議不成立之處分。本件註冊及異議審定均在現行商標法 101 年 7 月 1 日施行前，無現行法第 106 條第 1 項及第 3 項規定之適用，故本件關於系爭商標是否有異議事由，是否應作成異議成立處分之判斷，應依系爭商標註冊公告時即 92 年 5 月 28 日修正公布同年 11 月 28 日施行之商標法為斷，前後條文雖僅為文字修正，但因條次款項均有變更，所以仍應適用正確之法規條文而為判決。原判決徒以僅為文字之修正，兩者內容大致相同，即認本件以現行商標法之規定作為判斷基準等語，尚有誤解，以下在適用法條條文時，本判決即逕予更正，先此說明。
- (二) 再按商標「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，為修正前商標法第 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（參照本院 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、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似與其類似之程度、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、系爭商標

之申請人是否善意，暨其他混淆誤認之因素等綜合判斷，是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

(三) 原判決關於審酌據爭商標有最強之識別性、系爭商標與據爭商標之近似程度高、兩商標指定商品之類似程度高、據爭商標較為我國相關消費者熟悉、商品之行銷管道或提供場所重疊性高，暨系爭商標申請註冊有意攀附據爭商標聲譽等因素，認系爭商標有修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文事由之事實，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：據爭商標依其設計理念與讀音可拆解為 BO+TOX，顯係擷取其主要成分肉毒桿菌之學名 Botulinumtoxin，則據爭商標僅係暗示其商品之主要成分，甚至僅為描述性商品成分之簡稱而已，並無創造性，惟原判決逕認據爭商標屬於創意性商標，顯係因拼字錯誤所導致，而有判決理由不備、理由矛盾之違法；就讀音部分，經以電腦設備為不同播放速度測試後，其結果並未如原判決所認系爭商標以較快速度發音易變成據爭商標之情形，原判決此一認定已逾越經驗法則，且原判決就智慧局所認兩造商標讀音不同之答辯未予採納，亦未說明不採之理由，同時忽略智慧局之判斷餘地，實有判決不備理由及不適用法規之違法云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。

(四) 另按判斷混淆誤認之虞之各因素均係以混淆誤認之虞為中心，任何一因素均不能偏廢，也就是在適用任何一因素時，均應以混淆誤認之虞為基本考量，運用在實際案件時，就各因素綜合斟酌，其目的無非藉由愈多考量因素，期能就混淆誤認之虞判斷能愈精確。經查，在本件混淆誤認之虞之判斷最主要係在於據爭商標之高度識別性，其「BOTOX」係擷取肉毒桿菌「BOTULISM YOXIN TYPE A」前三個英文字母，在拼字上有甚大差異，無從認為「BO-TOX」商標本身為說明或暗示性商標，且「BOTULISM YOXIN TYPE A」為醫學名詞，對於以中文為母語之臺灣普通經驗知識之相關消費者而言，無從知悉其意義。準此，據爭商標圖樣「BOTOX」，非既有之英文字彙，其為無特殊意義之外文構成，其指定商品之功能、用途及品質，均與商標名稱無關，屬創意性商標，具有甚強之先天識別性。另在後天識別性方面，據爭商標早於系爭商標 98 年 8 月 19 日申請註冊前，已為相關業者及消費者所熟知之著名商標，此外，相較兩商標指定使用商品之類型，可知兩者均為西藥、人體用藥等相關產品，或為用於臉部除皺、美觀之商品，其在用途、功能、產製者、行銷管道、銷售場所及消費族群等因素，具有

共同或關聯之處，倘標上相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品之相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成高度或類似程度不低之商品，並參酌其他輔助因素，而認定據爭商標與系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞等情，原判決業已就以各點詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以：誤認之虞審查基準 5.2.4 之異時異地隔離觀察原則，兩造商標並不近似，縱經指定商品近似，是否可使具有專業知識之醫師產生混淆，原判決並未說明，亦未調查，顯有重要攻擊防禦方法漏未斟酌，有違論理法則，而有判決理由不備、不適用行政訴訟法第 133 條之違法云云；係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，亦非可採。

（五）至於據爭商標所指定使用之商品屬專業性藥品，其消費者多為專業人士即醫師所使用，其因商標近似致混淆誤認之虞判斷固應降低，但原判決已綜合各項因素判斷致混淆誤認之虞，而認此一單一因素並不足以影響整體判斷因素就混淆誤認之虞之判斷，經核並無不合。上訴意旨以：原判決就「致相關公眾混淆誤認之虞」之認定，未調查專業醫療人員、醫療美容產業從業人員對於兩造商標之區辨能力，即以主觀臆測醫學美容行業之專業醫師仍有可能認為系爭商標為被上訴人之據爭商標而有混淆誤認之虞，或系爭商標近似於據爭商標，有致相關公眾混淆誤認之虞，顯有違行政訴訟法第 133 條職權調查法則之違誤；另依混淆誤認之虞審查基準 5.2.2 及原處分書，即明示據爭商標所指定使用之商品屬專業性藥品，其消費者多為專業人士即限由醫師所使用，一般人無法自行取用，故近似標準應高於一般日常消費品之消費者，而認本件近似度極低，惟原判決逕認應以一般消費者判斷近似度，顯然有違經驗法則，並有漏未斟酌重要攻擊防禦方法之違法云云；無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。

（六）復按相對於商標是自由競爭不可或缺之設計，但商標也會成為阻礙競爭之力量。因為消費者仰賴商標表彰商品或服務來源，經過商標權人長年密集廣告技術以及消費者反覆購買之踐行後，就該商標形成固定的品牌忠誠，此忠誠度即足以阻礙後進入市場的即使帶來新穎或更好商品亦難以打破。該品牌優勢可以使該商標權人免於價格與品質的競爭力，給予競爭者極大不利，反而阻礙競爭，所以如何平衡商標在競爭市場中之競爭與反競爭，係屬立法裁量之問題，乃在立法政策上有各條款之不准註冊事由。其

中如先註冊商標保護或著名商標保護之消費者「混淆誤認之虞」判斷，即係商標法制當中為平衡商標權人、消費者及商標使用彼此間之利益狀態的最高測試方式。所以未具各條款之不准註冊事由，而准予註冊之商標，即應合於商標保護與自由競爭之平衡。上訴意旨以：為維護市場自由競爭、避免壟斷文字之觀點而言，若准許據爭商標可專斷使用肉毒桿菌之學名簡稱，將造成其他肉毒桿菌製劑、藥品製造商之公平競爭利益遭受過度侵害，顯有違反公平交易法第 5 條、第 10 條規範意旨而影響法秩序之和平性云云；經查，本件既已合於上開法條之混淆誤認之虞，而不應予以註冊，即合於商標法與公平交易之平衡，上訴意旨，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事。

- (七) 另查，原判決就關於「BOTOX」及「DYSPOORT」為全世界肉毒桿菌素產品最具知名度之品牌，且據爭商標「BOTOX」已於美國、歐盟、香港、南韓、英國等逾 100 個國家或地區獲得註冊，在我國自 80 年間起陸續取得註冊，且在我國之市佔率已達八成。據爭商標經過被上訴人多年廣泛大量使用下，於我國成為著名商標，系爭商標之商標權人屬同一行業之醫療商品經營者，以其經營企業所應具備之知識及經驗，並無諉為不知之理，而以近似「Botulax」商標申請註冊，顯有意攀附據爭商標之聲譽，從事搭便車之不正競爭，其申請商標難謂為善意等情，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴人另以：上訴人曾主張系爭 Botulax 商標原於韓國銷售，上訴人於註冊申請時僅是延續在韓國之原商品名稱，並無惡意攀附據爭商標，原判決未論及此，即撤銷原處分及訴願決定，顯有重要攻擊防禦方法漏未斟酌，而有判決理由不備之違法；另由本院 102 年度判字第 255 號判決駁回被上訴人以據爭商標主張上訴人另一註冊商標「ZENTOX」係非合法乙節及本件所有相關卷證，可知被上訴人無論於本案或另案中，皆無證據證明系爭商標及「ZENTOX」商標與據爭商標間，因實際使用而致相關消費者或公眾發生混淆誤認其來源之事實，且由被上訴人於本案及另案皆使用相同之證據，亦可推知被上訴人無具體證據得證明商標間有混淆一事，則原判決稱上訴人以近似「Botulax」商標申請註冊，從事搭便車之不正競爭，難謂為善意等語，係非正確云云；係重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，殊非可採。

四、判決結果

本件既因系爭商標有違修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款本文之規定，已足以作成原判決諭知主文第 1 項「訴願決定及原處分均撤銷」及主文第 2

項之結論。從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

五、兩造商標

系爭商標

Botulax

據爭商標

BOTOX