

## 103100301 「UCC collection 及圖」商標異議事件(修正前商標法§23 I ⑫)([最高行政法院 103 年度判字第 306 號行政判決](#))

爭議標的：商品/服務性質不同是否影響著名商標識別性減損之認定

系爭商標：註冊第 1450217 號「UCC collection 及圖」

系爭商品/服務：第 35 類之「五金零售批發；建材零售批發」服務。



相關法條：修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款

### 判決要旨

使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能，即足該當於修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞。至於系爭商標所指定使用之商品，縱與據爭商標所著名之商品或服務，毫無關聯，並不影響上開法條之適用。

### 【判決摘錄】

#### 一、本案事實

緣參加人前於民國99年3月29日以附圖1所示「UCC collection及圖」商標，聲明圖樣中「collection」不在專用之列，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35類之五金零售批發、建材零售批發等服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查結果，核准列為註冊第1450217號商標（下稱系爭商標）。上訴人嗣以系爭商標有違92年5月28日修正公布之商標法（下稱修正前商標法）第23條第1項第12及14款規定，對之提起異議（嗣於訴訟程序中表明第14款部分不爭執）。案經被上訴人審查結果，核認系爭商標未違反前揭規定，而以101年1月13日中臺異字第G01000318號商標異議審定書為異議不成立之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加被上訴人之訴，原審以101年度行商訴字第107號行政判決駁回上訴人之訴後，上訴人提起上訴，嗣經本院102年度判字第373號判決將原判決廢棄並發回原審更為審理，原審復以102年度行商更(一)字第3號行政判決駁回上訴人之訴，上訴人遂提起本件上訴。

## 二、本案爭點

使用商品或服務不相同或不類似，是否無減損著名商標識別性之虞？

## 三、判決理由

- (一) 系爭商標之申請日為99年3月29日，核准公告日為100年1月16日，故本件關於系爭商標是否准許註冊之判斷，應依核准審定時有效之92年5月28日修正公布（修正前）之商標法為斷。
- (二) 按「商標有下列情形之一者，不得註冊：……十二相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」修正前商標法第23條第1項第12款定有明文。又「本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」99年5月4日發布商標法施行細則第16條復有明文。商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據，惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。至於商標是否已在我國申請或取得註冊則非認定著名之前提要件。著名商標之認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。又所謂混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或近似，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。修正前商標法第23條第1項第12款前段及第13款均有「混淆誤認之虞」之規定，二者區別在於保護客體之不同。第12款前段規定保護之客體為著名商標，而第13款規定保護之客體為註冊或申請在先之商標，因此，基於同一用語同一內涵之法理，此二款規定在「混淆誤認之虞」的判斷上，應具一致性，故第23條第1項第12款前段有關判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素，得援用第13款「混淆誤

認之虞」之審查基準所列相關參酌因素：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、相關消費者對各商標熟悉之程度等。

(三) 次按，判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品／服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品／服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品／服務之消費者的整體印象。是以，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸。有93年5月1日施行「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3可資參照(101年7月1日施行之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3亦同)。因此，判斷商標近似，雖應以整體觀察為依歸，惟主要部分最終仍是影響商標給予商品／服務之消費者的整體印象。本件系爭商標圖樣係由上下分列並有大小之別之外文「UCC」及「collection」組成其文字部分，並於前開文字部分上方置一圖形組合而成，其圖形部分係於墨色之圓形圖樣中，以平行等距之方式並列5條白色線條，以幾何之方式呈現外文字母「U」，使其有立體之感。又系爭商標中之「collection」部分經聲明不專用，固然於判斷商標是否近似時，仍應就上開聲明不專用之部分為整體比對。惟查，系爭商標「collection」係以顯然縮小字體置於字體較大之「UCC」之下方，且經參加人聲明不在專用之列，該「collection」字樣顯無識別商品或服務來源之作用，另系爭商標上方之墨色圓圈中之「U」字圖形，亦係呼應圖樣中間字體較大之「UCC」，足見系爭商標係以「UCC」作為識別商品或服務來源之主要部分。而據爭商標係呈斜體之未經設計外文UCC小寫字母所構成。二造商標相較，系爭商標主要部分與據爭商標均有相同之「UCC」字母，則在系爭商標圖樣中主要部分「UCC」文字與據爭商標在外觀高度近似等情，業經本院前判決(102年度判字第373號)於發回原審重審時對此法律見解予以判斷在案，依行政訴訟法第260條第3項規定，受發回之高等行政法院應以之為判決基礎。原審仍以：據爭商標之外文字母組合並非習見，為上訴人刻意設計之商標，係創意性商標且先天識別性甚高；至系爭商標係由圖形及文字組合而成，其中「UCC」係參加人英文名稱「UNIVERSAL CEMENT CORPORATION」縮寫，圖樣設計依序為墨色圓形圖案及字體較大之「UCC」、字體較小之「collection」所組成，通常圖形較文字更易吸引一般觀者注意，且墨色圓形圖案占整體商標比例逾

1/2，復以平行等距方式並列5條彎曲白色線條，以幾何方式呈現外文字母「U」之意涵，亦即以2D線條表現3D建築之立體層次感，其黑白對比色彩及線條彎曲有致之設計，使觀者注意力較易為墨色圓形圖案吸引，此並可連結參加人公司之產品特性與logo，以此為品牌形象具有視覺上美感並使人留下深刻印象，當具有相當識別性。又據爭商標為單純橫書外文「UCC」組成，而系爭商標則為墨色圓形圖案及字體較大之「UCC」及字體較小之「collection」外文字所組成，「collection」雖經聲明不專用，惟仍應含括在內而經整體比對以判斷近似與否，系爭商標除「UCC」外，另有圖形及外文「collection」，且上方圓形圖案占整體比例大，加以黑白對比配色及彎曲線條設計方式，予人相當深刻之寓目印象為由，而認兩商標經整體觀察其近似程度不高等情。自與本院發回所表示之法律見解有違，難認無違背法令情事。

- (四) 本件據爭商標屬修正前商標法第23條第1項第12款所稱之著名商標，為原審依卷內證據所確定之事實。再按，減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此，當二造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題（前揭商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準3.1.1、3.2參照）。復按，使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標獨特性之可能，即足該當於修正前商標法第23條第1項第12款後段所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞。至於系爭商標所指定使用之商品，縱與據爭商標所著名之商品或服務，毫無關聯，並不影響上開法條之適用（本院101年度判字第47號、第48號判決參照）等由，亦經本院前發回判決指明甚詳，於法核無不合。原判決猶以：據爭商標使用於咖啡類商品及服務固為著名商標，惟其著名程度並未跨越食品相關領域，依上訴人提出之使用證據亦無進入五

金、建材相關市場之多角化經營情形，且系爭商標與據爭商標均具有相當之識別性，且近似程度不高，故系爭商標指定使用於五金零售批發、建材零售批發等服務，應不致稀釋或弱化據爭商標之識別性。又系爭商標指定使用於五金零售批發、建材零售批發等服務，與據爭商標使用之咖啡類商品或服務相較，並非價值較低廉或具有負面評價之劣質商品，使相關消費者將原本優質之商品而與欠缺品質之商品產生聯想，故系爭商標之使用結果，應不致發生降低據爭商標在咖啡商品所代表之品質或信譽之虞等情，據以認不致減弱著名商標之識別性，其論斷與前揭著名商標淡化之判斷原則不符，自非妥適而屬可議。

(五)原判決復以：參加人於系爭商標申請註冊前，以該公司英文名稱縮寫「UCC」作為其營業主體或商品來源之標識，亦有相當時間，另參加人自98年起參加世界貿易中心臺北國際建材展時，亦使用系爭商標「UCC collection 及圖」為其主要識別標識，堪認「UCC」及系爭商標圖樣於申請註冊前，已使用於五金建材等商品或服務，在相關消費者間已建立一定知名度，與據爭商標在市○○○○○○段時間，兩商標在市場併存之事實為相關消費者所認識，並足以區辨為不同來源，自應尊重該併存之事實，兩商標均應賦予商標法之保護乙節。固非全無所據，惟查系爭商標以近似業已註冊使用在先並已臻著名之「UCC」作為系爭商標之主要部分，在後申請註冊，能否謂仍屬於識別性極強之創意性商標，即有疑義。原審認系爭商標之中文意義為環球水泥集團，故「UCC」為「UNIVERSAL CEMENT CORPORATION」縮寫。而其圖樣設計球形部分代表參加人之球體內部，取環球英文字「UNIVERSAL」之首字U，用2D線條表現3D建築之層次感，連結產品特性與logo，以此作為品牌形象，屬於識別性極強之創意性商標一節，並未考量系爭商標之申請註冊，參加人係以近似業已註冊在先，並已臻著名之據爭商標「UCC」作為系爭商標主要部分之事實，其論斷亦有未洽。

#### **四、判決結果**

綜上所述，據爭商標為著名商標，系爭商標之註冊，有減損據爭商標之識別性之虞，而有修正前商標法第23條第1項第12款後段規定不得註冊之情事，自應為撤銷系爭商標註冊之處分，原處分為異議不成立之審定，訴願決定及原判決予以維持，均有未合，上訴意旨求為廢棄原判決，為有理由。且因本件基於確定之事實，本院得據以自為判決，爰將原處分及訴願決定併予撤銷，並命被上訴人應就系爭商標為撤銷註冊之處分。至系爭商標有無修正

前商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段之適用，已不足以影響本判決之結果，不另予以論述，附此敘明。

●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)