

**103120305「BabyBoss 及圖」商標評定事件(修正前商標法§23 I ⑫⑭、  
商標法§30 I ⑪⑫) ( [智慧財產法院 103 年度行商更（一）字第 2 號行  
政判決](#) )**

**爭議標的：**商標近似及混淆誤認之判斷

**系爭商標：**註冊第 1295843 號



**系爭商品：**第 30 類之「茶葉包、巧克力製成之飲料、冰淇淋、糖、糖果、巧克力棒、巧克力球、餅乾、爆米花、糕餅、玉米脆片、米果、棒棒糖、口香糖、軟糖、棉花糖。蛋糕、銅鑼燒、布丁、綜合穀物纖維粉」商品。

**相關法條：**修正前商標法第 23 條第 1 項第 12、14 款及商標法第 30 條第 1 項第 11、12 款

**判決要旨**

1. 二造商標相較，據以評定諸商標主要係以單純之外文所組成，而系爭商標則由外文與彩色圖形所組成，二造商標除外文「BOSS」四字相同，而於讀音及外觀有些微之近似外，系爭商標另有其圖形之部分，且於系爭商標整體版面配置上，外文「BOSS」四字所佔之比例明顯小於其彩色圖形部分，且置於下方較不明顯處，從設計觀念而言，二造商標並不相同，再就其版面配置而言，系爭商標強調三個不同職業的孩童，與據以評定諸商標以簡單之外文「BOSS」強調高級主管，顯見其所欲吸引之消費族群即不相同，故二造商標予以消費者之觀念並不相同。從而，縱認二造商標因同有外文「BOSS」4 字而致其讀音及外觀有些微近似之處，然其近似之程度甚低，且其予消費者之觀念迥異，整體觀之，近似程度不高。
3. 雖修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款之規定，並未以商品或服務之類似及其程度為構成要件，然在判斷前段有無混淆誤認之虞時，重點仍在倘兩商標併存使用，是否有致使相關公眾誤認係同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但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存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。故於判斷上開修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞時，除應參酌商標呈現於外之識別性

強弱、商標近似程度，及市場上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因素外，其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，亦係綜合判斷的重要因素之一，否則豈非一旦曾經認定為著名，即幾乎可獨占所有之商品或服務類別。

## 【判決摘錄】

### 一、本案事實

原告前以「BabyBoss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30類之商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1295843號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人對之申請評定，經被告審查，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。惟本件判決結果，倘認訴訟決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，前審爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。經本院以102年度行商訴字第46號判決訴願決定及原處分均撤銷，參加人不服，提起上訴，經最高行政法院103年度判字第237號判決廢棄原判決，發回本院更為審理。

### 二、本案爭點

系爭商標是否與據爭商標構成近似，而有致相關公眾混淆誤認之虞？

### 三、判決理由

（一）按商標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者不得註冊。修正前商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段本文定有明文。查據以評定諸商標曾經被告、訴願機關及法院多次認定為著名商標，有各審定書及判決書在卷可憑，並有參加人所提使用證據可資為證，參酌前開審定書及判決書可認，據以評定諸商標於系爭商標96年5月24日申請註冊時，於旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋等商品已屬著名商標，此亦為原告所不爭執。次按商標是否相同及其近似程度之高低，影響商標是否構成修正前商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段本文規定之判斷。經查系爭商標係由文字、圖形部分組合而成，其文字部分係由外文「BabyBoss」所構成，且未加入任何設計元素，僅使用一般外文印刷字體，故其文字部分僅能視為不具特殊設計意涵之單純文字。而圖形部分則由三個分別代表廚師、畫家以及消防員之無嘴娃娃，以放置碗盤、提筆彩繪或架梯攀爬之方式，圍繞一長方形圖案所組成，而前述長方形圖案於設計上，則以

左右兩側均分之方式，隔出大小相同之空間，並於左側空間置以反白之外文大寫「B」，右側空間置以反白之反書外文大寫「B」，以左右對稱之方式呈現。而配色上，分別以綠、橘及藍色代表廚師、畫家以及消防員，再以綠色以及橘色填滿前述長方形圖案之左右兩側空間，外文「BabyBoss」字體則以橘色方式呈現。另於版面配置上，除前述以畫家、廚師及消防員由左至右圍繞長方形圖案外，並將外文「BabyBoss」以較小字體之方式置於長方形圖案下方。而據以評定諸商標則分別單獨由外文「BOSS」，或外文「HUGO」結合「BOSS」、外文「HUGO」結合雙「BOSS」、外文「BOSS」結合雙「HUGO」、外文「BOSS」結合「Kidswear」所組成，且前開外文除「Kidswear」外，所使用之字體均為大寫，而於版面配置上，或單獨由橫書外文「BOSS」所構成、或由橫書之外文「HUGO BOSS」所組成，或以字體較大之橫書外文「BOSS」或「HUGO」為主體，並於下方置以字體較小之橫書外文「HUGOBOSS」上下併列所組成，再分別以黑色字體、反白字體加以黑色或橘底方框、黑色字體加以紅底方框之方式呈現。二造商標相較，據以評定諸商標主要係以單純之外文所組成，而系爭商標則由外文與彩色圖形所組成，二造商標除外文「BOSS」四字相同，而於讀音及外觀有些微之近似外，系爭商標另有其圖形之部分，且於系爭商標整體版面配置上，外文「BOSS」四字所佔之比例明顯小於其彩色圖形部分，且置於下方較不明顯處，從設計觀念而言，二造商標並不相同，再就其版面配置而言，系爭商標強調三個不同職業的孩童，與據以評定諸商標以簡單之外文「BOSS」強調高級主管，顯見其所欲吸引之消費族群即不相同，故二造商標予以消費者之觀念並不相同。從而，縱認二造商標因同有外文「BOSS」4字而致其讀音及外觀有些微近似之處，然其近似之程度甚低，且其予消費者之觀念迥異，整體觀之，近似程度不高。

- (二)又按關於著名商標之保護，著重於該商標所表彰之來源、識別性及信譽，已廣為消費者所普遍認知，為防止他人有意利用或甚至無意但因著名商標之著名性而受有利益，致損及著名商標之權利人或發生不公平之情事，因此對著名商標之保護，有無註冊及商品或服務之類別雖非重點，然為免保護過當，依修正前商標法第23條第1項第12款本文及現行商標法第30條第1項第11款本文之規定，仍須以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為要件。雖修正前商標法第23條第1項第12款及現行商標法第30條第1項第11款之規定，並未以商品或服務之類似及其程度為構成要件，然在判斷前段有無混淆誤認之虞時，重點仍在倘兩商標併存使用，是否有致使相關公眾誤認係同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但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存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。故於判斷上開修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞時，除應參酌商標呈現於外之識別性強弱、商標近似程度，及市場上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因素外，其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，亦係綜合判斷的重要因素之一，否則豈非一旦曾經認定為著名，即幾乎可獨占所有之商品或服務類別。況現今商業交易活動發達，傳播資訊之工具亦相當之多樣化，以使用證據之質與量認定是否為著名商標，於各個商品及服務類別內均已非常習見，因此各個商品或服務類別內，均有不少之著名商標，故倘經認定為著名商標，即不論其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，反而使著名商標獲取不當利益而造成不公平或有違公平競爭之情形。經查系爭商標係指定使用於「茶葉包、巧克力製成之飲料、冰淇淋、糖、糖果、巧克力棒、巧克力球、餅乾、爆米花、糕餅、玉米脆片、米果、棒棒糖、口香糖、軟糖、棉花糖、蛋糕、銅鑼燒、布丁、綜合穀物纖維粉」等食品類商品，而據以評定諸商標則分別指定使用於第 9 類「眼鏡及其組件、鏡片、鏡框、太陽眼鏡、眼鏡盒、眼鏡鍊」、第 75 類「鐘錶及其組件」、第 64 類「皮革、人造皮、腰帶、服飾用皮帶、皮革製成之服飾用皮帶」、第 43 類「書包、手提箱袋、皮夾、錢包、旅行袋、鎖匙包」、第 44 類「衣服」、第 41 類「靴鞋」、第 14 類「貴金屬及其合金，貴重金屬製或鍍有貴重金屬之戒指、袖扣、領帶夾、徽章、鍊、珠寶盒、餐具（刀、叉、匙除外）、領帶別針、名片夾、鐘錶及其組件，珠寶，寶石，服飾用珠寶、寶石」、第 35 類「拍賣；市場調查及市場研究；廣告場地租賃；為廣告宣傳分發商品及廣告物品（包括透過電子媒介及網際網路）；展示會之籌備；公關；企業諮詢；企業行政管理諮詢；企業經濟諮詢；行銷諮詢；為他人作企業管理；櫥窗設計、店面擺設之設計；商店商場之經營管理諮詢顧問服務；為零售業者提供企業管理諮詢顧問服務；衣服、鐘錶、眼鏡、流行配件、化妝品及香水、皮製品、家用紡織品、行李及運動用品之零售服務；市場推廣營銷研究及諮詢顧問服務；廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送；商店及櫥窗裝飾」、第 42 類「商店之室內設計；商店之建築設計及建築諮詢服務；有關智慧、工業財產權及個人權利之協商、授與及授權；設計及時裝與流行式樣設計服務；電腦資料庫入出時間之租賃及資料處理」、第 6 類「化粧品，香水，美白保養品，噴露式香水，香水精，人體用除臭劑，頭髮保養品，髮乳」、第 7 類「人體用肥皂、香皂、藥皂、洗髮劑、沐浴乳、沐浴精、人體用清潔劑」等商品或服務，二造商標相較，系爭

商標商品為冰淇淋、糖果、餅乾等食品類商品，據以評定諸商標商品或服務均非食品，亦與食品無涉，於用途、功能、材料、產製者、消費者及行銷管道等因素上難認具有任何共同或關聯之處，所提供之商品或服務亦無法滿足消費者相同或類似之需求，則其所指定使用之商品或服務間，非屬相同或類似之商品或服務，且其市場區隔相距甚遠，毫無關聯可言。故由於二造商標之近似程度不高，且其所使用之商品或類別相距甚遠，更何況其所欲吸引之消費族群亦不相同，因此縱據以評定諸商標曾經於旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋等商品類別經認定為著名商標，亦難認會有致相關消費者混淆誤認之虞。

- (三)參加人雖主張其有將據以評定諸商標使用於飲食類商品等多角化經營之情形云云，惟查參加人於本院審理時所提出之參證七即瓶裝礦泉水範例及參證八即據以評定諸商標於杯子、馬克杯或盤子等商品或點心商品之使用範例，上開使用證據均僅使用於杯盤等餐具類用品，與系爭商標所使用之食品餐飲類商品有別，且其所提使用證據確實之使用地點、性質、目的及使用數量等，均不明確，即參加人所提之使用證據是否曾在臺灣使用、其所使用之商品與系爭商標所使用商品之類似程度、其使用之目的是否係為行銷與系爭商標所指定使用之糖果、冰淇淋等點心類商品，以及使用證據數量之多寡等等，本院於103年9月11日行準備程序時即曾命參加人提出，迄本院103年10月9日言詞辯論終結前，參加人仍未就其所提之使用證據提出實際說明，而僅泛稱其為著名商標，已在許多領域有多角化經營，故仍難使本院認據以評定諸商標之著名程度已擴及食品類商品，且難認據以評定諸商標有於食品類或至少於系爭商標所使用之糖果、冰淇淋等多角化經營之事實，故難認系爭商標之註冊與據以評定諸商標相較，會有致相關消費者混淆誤認之虞。況參證七所示瓶裝礦泉水照片，為單一瓶裝水外觀照片，其使用之日期、場所、目的均不明，且觀諸該礦泉水之瓶身，亦未有品名、成份及產製者等資料，故該相片中之礦泉水，有可能係作為宣傳據以評定諸商標之用，而非在表彰該礦泉水係由參加人所產製，故難認參加人已有販賣飲料之多角化經營之情形。另參加人自承其所提參證八之咖啡廳係設於海外公司之旗艦店內，且參加人所提照片均係使用據以評定諸商標之杯具、餐盤等，雖有少量餅乾、點心之照片，但仍無法辨別其使用之性質及目的為何，故仍難認參加人已開始於糖果、冰淇淋等領域為多角化經營，故於二造商標近似程度甚低，且綜核審酌參加人之著名商標實際所著名之商品類別、參加人於市場上多角化經營之情形、二造商標所吸引之消費族群、其相關消費者各自對二造商標熟悉之程度、其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度等等，認二造商標應不

致使相關消費者發生混淆誤認之虞。從而，被告僅以據以評定諸商標為著名商標，即認系爭商標之註冊有違修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段之規定，於法有違。

- (四)另按修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段之規定，對於著名商標之保護，主要係防止著名商標所表彰之來源，有致相關公眾混淆誤認之虞之情事發生，後段則係防止著名商標與其特定商品或服務間之聯繫關係降低，而有弱化著名商標之識別性之虞或侵害著名商標之信譽之虞。故修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段係規範「雖不致使相關公眾產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商標之識別性或信譽之虞」之情形，亦即相關公眾雖不致誤認其係來自相同或相關聯之來源，但倘允許併存，可能減弱著名商標與其特定商品或服務間之聯繫關係之識別性或侵害其信譽之虞時，仍不應准許後商標之註冊。然以此方式保護著名商標，已跨越到商品或服務之市場區隔有別，及營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並會產生壟斷特定文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，因此，修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準 3.2 即規定上開修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段之規定，「其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高」，亦即對於修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段之保護，已不限於該著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務，但為免保護過當，其判斷標準應在於倘允許後商標併存，會減弱相關公眾對著名商標與其原指定使用或實際使用之特定商品或服務來源之關聯，而非泛指著名商標的保護可擴及到對所有之商品或服務，故雖上開修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段，亦未將商品或服務之類似程度規定為構成要件，然二商標間指定使用或實際使用之商品或服務之類似程度，特別是著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務之範圍，應仍係判斷有無減損識別性之虞之重要因素之一。倘二商標所指定或實際使用之商品或服務之營業利益並不衝突，且係完全無任何關聯時，於另一商品或服務，使用近似於著名商標之商標，亦不會減弱著名商標與其所指定或實際使用商品或服務之關聯時，即可允許後商標之存在。經查依據參加人於申請評定及本院審理時所提出之證據，僅可證明據以評定諸商標於供相關消費者穿戴之衣帽鞋靴或用以搭配之皮件、鐘錶、眼鏡、皮箱、提袋等相關配件等商品或服務之相關事業或消費者間為著名商標，其多年來廣為銷售販賣，亦僅能證明一般消費者可認識據以評定

諸商標於前述商品類別為著名商標。而系爭商標係指定使用於「茶葉包、巧克力製成之飲料、冰淇淋、糖、糖果、巧克力棒、巧克力球、餅乾、爆米花、糕餅、玉米脆片、米果、棒棒糖、口香糖、軟糖、棉花糖、蛋糕、銅鑼燒、布丁、綜合穀物纖維粉」等食品類商品，與據以評定諸商標所著名之服飾及相關配件有關之商品或服務類別，相距甚遠，毫無關聯，加以二造商標之近似程度甚低，已如前述，則難認允許二造商標併存，有減弱相關公眾對據以評定諸商標於其原指定或實際使用之服飾及相關配件有關商品等之著名性或其識別來源之關聯之虞。況觀諸原告所提由輔仁大學所做「BabyBoss 台北地區兒童遊戲行為」調查報告書影本，可知原告所營兒童職業角色體驗場，已具相當之規模及知名度，故以原告目前實際使用於其所營兒童職業體驗場而言，應不致發生降低據以評定諸商標於其已臻著名之商品或服務領域所代表之品質或信譽之虞之情形。原處分及訴願決定書之理由雖均未論及於此，然參加人於申請評定時亦以此為理由，且本件自申請評定迄今已逾4年，被告未就該款等前後段之情形分別論述已有不當，然其於理由中僅敘及違反該款等前段之規定，故本院就後段之部分亦於此補充說明。至參加人於申請評定時另提系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之情形，並未提出積極事證足以證明，且以二造商標近似程度之低，亦難認系爭商標之註冊，有意圖仿襲之情形，併此敘明。

- (五)商標法第106條第1項規定，本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。本件係100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議案件，而系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1項第12款，雖經修正為現行商標法第30條第1項第11款，然僅條次變更，內容並無不同，而本件依註冊時及修正施行後之法條規定均非違法事由，併此敘明。

#### **四、判決結果**

綜上所述，系爭商標之註冊既無92年5月28日修正公布商標法第23條第1項第12、14款及現行商標法第30條第1項第11、12款規定之適用，則原處分認系爭商標之註冊有92年5月28日修正公布之商標法第23條第1項第12款前段及現行商標法第30條第1項第11款前段規定之適用，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，尚有未洽；訴願決定予以維持，亦非妥適。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

[●回首頁目錄](#)

[●延伸閱讀判決全文](#)