

104040307 有關「Manjax」商標廢止事件(商標法§630105) ([智慧財產法院 103 年度行商訴字第 97 號行政判決](#))

爭議標的：系爭商標有無商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用？

系爭商標：系爭註冊第 979448 號商標

原告商標



系爭商品/服務：第 14 類「鐘錶、手錶、時鐘、鬧鐘、碼錶、懷錶、日曆錶、潛水錶、音樂鐘、卡通錶、項鍊錶、戒指錶、垂飾錶、手鐲錶、胸飾錶、錶帶、錶鍊、機蕊、擺錘」。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 5 款

判決要旨

1. 按商標註冊後，商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第 63 條第 1 項第 5 款定有明文。本規定係 92 年修正增訂，立法目的是為避免註冊商標因不當使用，導致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地，而影響消費者利益及正常之交易秩序。
2. 依參加入提出上述附件 8 即被授權人百柏公司與訴外人東森有線電視購物合作銷售系爭商標之鐘錶等商品之錄影光碟片觀之，系爭「Manjax」商標實際使用於所銷售之機械手錶商品上之標示，雖字首「M」與字尾「x」之字體書寫有別，然其僅字母字體之書寫有些許差異，實質上整體外觀並沒有變更系爭「Manjax」商標主要識別特徵，故可認為具有同一性，符合現行商標法第 5 條商標使用規定。又該手錶商品上除有系爭商標標示外，並於錶面及背面分別標示「SWISSMOVT」及「SWISSMADE」「25JEWELS」字樣，中譯為「瑞士」及「瑞士製造」，因瑞士百年來以生產鐘錶聞名於世，亦以法律規定標示該產地規格與限制條件，為我國消費者所熟悉，國內消費者見到「SWISS」及「SWISSMADE」自會與瑞士鐘錶產聯想，而有使消費者誤認誤信百柏公司銷售之鐘錶商品來自「SWISS」，進而影響正常交易秩序，故系爭商標實際與商品聯結後，有致公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，而有前揭現行商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用。

【判決摘錄】

一、本案事實

參加人之前手孟辰企業股份有限公司（下稱孟辰公司）前於民國（下同）90年3月9日以「Manjax」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第14類之「鐘錶、手錶、時鐘、鬧鐘、碼錶、懷錶、日曆錶、潛水錶、音樂鐘、卡通錶、項鍊錶、戒指錶、垂飾錶、手鐲錶、胸飾錶、錶帶、錶鍊、機蕊、擺錘」商品，向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經智慧局審查，准列為註冊第979448號商標（下稱系爭商標），商標權期間自91年1月1日至100年12月31日止。孟辰公司於92年7月4日將系爭商標移轉登記予參加人，並經申准延展商標權期限至110年12月31日止。嗣原告於101年1月6日主張系爭商標於註冊後，有違註冊時商標法第57條第1項第2款規定情形，向智慧局申請廢止其註冊；又於101年4月19日補充主張該商標於註冊後，有違註冊時商標法第57條第1項第5款規定適用。智慧局審查期間，適商標法於101年7月1日修正施行，依現行商標法第107條第1項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之商標廢止案件，適用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。本件原廢止主張之前揭條款業經修正為商標法第63條第1項第2、5款之規定。案經智慧局審查，核認系爭商標於實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞，自有商標法第63條第1項第5款規定之適用，是否尚有商標法第63條第1項第2款規定部分，認毋庸論究，以102年11月21日中台廢字第1010016號商標廢止處分書為「第979448號『Manjax』商標之註冊應予廢止」之處分。原告不服，提起訴願，經被告撤銷上開處分，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃按行政訴訟法第42條第1項規定，依參加人之聲請裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。。

二、本案爭點

商標法第63條第1項第5款規定，判斷系爭商標實際使用時，是否會使公眾對其商品本身之性質、品質或產地發生誤認誤信之虞，係僅就商標本體之使用為限，抑或及於商標整體實際使用結果？

三、判決理由

- （一）按商標註冊後，商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1項第5款定有明文。本規定係92年修正增訂，立法目的是為避免註冊商標因不當使用，導致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品

質或產地，而影響消費者利益及正常之交易秩序。次按「對於商標保護在立法上有不同對策，而分別在（修正前）商標法第 23 條第 1 項各款規定（現行商標法第 30 條第 1 項）不同構成要件及規範目的。商標法第 23 條第 1 項第 11 款所規範對象在於商標本身與所指定商品或服務之聯結，致使消費者誤認商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地。其規範目的在於制止商標構成要素之圖樣文字等，與其指定使用商品或服務之不實關係，防止消費者因商標表徵之外形、讀音或觀念等與指定使用之商品或服務不相符合，以致於消費者誤認誤信而予以購入商品或服務，受不測損害之公益目的，與同條項第 13 款及第 12 款前段之混淆誤認之虞之保護，係在於防止衝突商標間之混淆誤認之虞，二者應加以區辨，不可混同。則性質、品質或產地誤認誤信之虞有無之判斷，應從商標本身圖樣文字整體的外形、觀念或讀音等觀察，就商標給予消費者的印象，加上與商標指定之商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以指定商品或服務消費者之認識、感知為基準，從商標自體構成直接客觀判斷，是否消費者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供地，在實際使用上有異於其所認識之性質、品質或產地等，致消費者有誤認誤信之虞，始有本款之適用。又商標圖樣文字與其指定商品或服務之關聯性雖屬判斷是否該當本款之因素之一，但應以消費者地位判斷，以構成商標之圖樣文字等係直接表示商品或服務之特性，直接判斷其關聯是否致生誤認誤信之虞，而非經比較而得出混淆誤認之虞。所以該商標與商品或服務之性質、品質或產地，自無適用經濟部頒『混淆誤認之虞審查基準』所列各要素，以相互比較混淆誤認之虞可言」（最高行政法院 99 年度判字第 1324 號判決意旨參照）。上開判決雖針對修正前商標法第 23 條第 1 項第 11 款（現行商標法第 8 款）規定，惟該規定與現行商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之構成要件相同，均以商標有使公眾對商品性質、品質或產地誤認誤信之虞有無為判斷標準，僅前者法律效果為不得註冊為商標，後者則為廢止商標註冊，但規範目的同一，均為保障消費者不致因商標使用致公眾誤認誤信其性質、品質與產地，因之，上開第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用，應就商標與指定商品或服務之聯結，自消費者立場考量是否認識商品性質、品質或產地，於實際使用上有無異於消費者原所認識之性質、品質或產地等，致有誤認誤信之可能。

- (二)經查：參加人於智慧局廢止處分程序提出其與被授權人百柏公司簽訂之授權使用協議書、百柏公司產製之手錶實品、報價單、銷售之統一發票、自由時報廣告、「醫美人」雜誌廣告及銷售錄影光碟片等證據，應堪認定參加人授權百柏公司使用系爭商標於指定使用於鐘錶等商品之事實，因之，被授權人百柏公司使用商標之行為效果，可視為參加人使用。

(三)依參加人提出上述附件 8 即被授權人百柏公司與訴外人東森有線電視購物合作銷售系爭商標之鐘錶等商品之錄影光碟片觀之，系爭「Manjax」商標實際使用於所銷售之機械手錶商品上之標示，雖字首「M」與字尾「x」之字體書寫有別，然其僅字母字體之書寫有些許差異，實質上整體外觀並沒有變更系爭「Manjax」商標主要識別特徵，故可認為具有同一性，符合現行商標法第 5 條商標使用規定。又該手錶商品上除有系爭商標標示外，並於錶面及背面分別標示「SWISSMOVT」及「SWISSMADE」「25JEWELS」字樣，中譯為「瑞士」及「瑞士製造」，因瑞士百年來以生產鐘錶聞名於世，亦以法律規定標示該產地規格與限制條件（詳後述），為我國消費者所熟悉，國內消費者見到「SWISS」及「SWISSMADE」自會與瑞士鐘錶產聯想，而有使消費者誤認誤信百柏公司銷售之鐘錶商品來自「SWISS」，進而影響正常交易秩序，故系爭商標實際與商品聯結後，有致公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，而有前揭現行商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定之適用。

(四)參加人雖稱系爭商標手錶錶面標示「SWISSMOVT」字樣而非「SWISS」，係指手錶機芯為瑞士製造，而非手錶產地為「SWISS」，機芯上所指示「SWISSMADE25JEWELS」指手錶機芯是瑞士製造之 25 寶石機芯，而機芯目錄上所有產品在市場上為高度流通商品，在香港、中國大陸、台灣有很多管道可輕易買到，系爭商標手錶商品之機芯確實採用瑞士機芯大廠 ETA 公司產製，並無虛偽或不實標示等語，並提出瑞士 ETA 機芯廠出售予香港 WohMingHong 公司銷售證明與機芯價格中文目錄。惟：上述 ETA 公司銷售予香港公司之銷售證明，僅證明香港公司曾向 ETA 公司購買機芯，然該銷售證明不能證明百柏公司取得瑞士造之鐘錶機芯並以該機芯使用在指定鐘錶商品之上。2. 依據瑞士「錶類『Swiss』標識使用條例」（SwissOrd-inanceonUseoftheIdentificationCharacterSwi-ssinWatches）第 2 條規定「..如果機芯為瑞士製造，而整錶不是在瑞士組裝，則『瑞士』標誌只能出現在不外露機芯上。錶之外表僅允許使用『瑞士機芯』（「mouve-mentsuisse」或「Swissmovement」）字樣。」、第 3 條規定「『機芯』一詞須完整拼寫，並不能使用簡稱。..前述文字之使用（尤其是『Swiss』、『SwissMade』、『SwissMovement』）須使用同樣字體、字型大小和顏色。」等語，而依參加人提出東森購物台光碟片顯示之手錶表面之「SWISSMOVT」等字樣為簡稱而非完整拼寫，而手錶背面使用「SWISSMADE」「25JEWELS」係左右對稱，中間隔以機芯，其使用「SWISSMADE」與上述第 2 條所定「僅能出現在不外露機芯規定相違，而「25JEWELS」與「SWISSMADE」左右對稱併列，字體大小相符，相關消費易將該商品誤認誤信來自「SWISS」。參加人於訴願程序中提出其他廠牌手錶如「CROTON」、「ALBA」、「ROUNDWELL」等手錶照片，顯示其等銷售手錶錶面 6 點鐘位置下方以小字「SWISSMOVT」字樣，以

佐證系爭商標商品使用「SWISSMOVT」「JAPANMOVT」為業界態等語（見訴願卷第 94 至 111 頁）。然本件原告申請廢止主要理由係以其為瑞士百年老店，早已使用「Manjaz」商標，因參加人在我國註冊系爭「Manjax」商標，其無法在我國申請註冊，但兩商標近似，參加人事先知悉原告之「Manjaz」商標，始搶先註冊系爭商標，其有攀附原告商標之行為，乃申請廢止系爭商標等語，並提出系爭商標與原告商標對照圖樣、原告於 1940 年代手錶於瑞士官方博物館證明書及中譯本、博物館網頁、博物館前合影照片、原告於 1999 年授權訴外人 VGASY 公司在中國大陸申請商標授權證明書、VGASY 公司將原告之「Manjaz」商標申請註冊「馬德里國際商標」證明書、VGASY 公司將原告之「名爵」商標註冊證明書、原告之「Manjaz」「名爵」等商標在中國大陸之商標檢索資料及原告之代理商 VGASY 公司將上述在中國大陸註冊之商標移轉予相關企業「佛山市亞堤斯貿易有限公司」之核准商標轉讓證明書等證據；原告亦於訴願程序中提出「MANJAX 瑞士名爵錶黑武士」之銷售收據。依系爭商標與原告商標之圖樣對照表顯示，兩商標圖樣近似，且所使用之商品均為鐘錶等，因之，消費者見到被授權人百柏公司產製鐘錶使用系爭商標，會誤認系爭商標之手錶等商品與原告商標之手錶等商品為同一來源，而原告為瑞士鐘錶業者，消費者見到前述錶面及背面之「SWISSMOVT」與「SWISSMADE」自會認系爭商標商品來自瑞士。是本件情形與參加人在訴願程序中所提出其他廠牌使用「SWISSMOVT」狀況不同。依上所述，參加人雖稱「SWISSMOVT」與「SWISSMADE」是指機芯，但參加人未就其所授權製造之商品中之機芯來自瑞士提出證明，而上開標示亦與瑞士法規規定不符，再參加人註冊系爭商標圖樣與原告之商標近似，見到參加人商標之商品，會誤認係原告商標之商品，進而認系爭商標商品產地為瑞士，故參加人上述主張，並不可採。

- (五)訴願決定雖以參加人提出之附件 8 證據，顯示手錶錶面 12 點鐘位置與手錶軸心中間有系爭「Manjax」商標，而錶面下方 6 點鐘位置下方標示之「SWISS MOVT」字體極小，兩者區隔明顯，而手錶背面之「SWISS MADE」與「25 JEWELS」字樣與系爭商標在位置上相反之空間，不能同時觀察，難認屬系爭商標實際使用時整體圖樣一部分，不致使公眾誤認誤信等語。惟如前述，現行商標法第 63 條第 1 項第 5 款規定，須就商標與指定商品或服務之聯結，自消費者立場考量是否認識商品性質、品質或產地，於實際使用上有無異於消費者原所認識之性質、品質或產地等，致有誤認誤信之可能。基此，本件因系爭「Manjax」商標與原告之「Manjaz」商標近似，消費者見到系爭商標可能誤會為原告商標之商品，將參考同一手錶其他標示，是不能單以系爭商標在手錶錶面 12 點鐘位置觀察，而須聯結同一商品之其他標示，而依系爭商標商品另外標示之「SWISS MOVT」「SWISS MADE」自有可能使消費者誤認產地來自於瑞士，是訴願決定上述見解，容有誤會。

四、判決結果

訴願決定認系爭商標品實際銷售，其上所標示外文「SWISS MOVT」或「SWISS MADE」等字樣，依其標示之方式及位置，非屬系爭商標圖樣本體部分，該等標示縱有表示該手錶商品係瑞士製造之意，屬其他法規適用範疇等情，尚有未合。智慧局認系爭商標有現行商標法第 63 條第 1 項第 5 款之適用，並無違誤。原告訴請撤銷訴願決定，為有理由，應撤銷訴願決定。

●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)