

105020305 有關「DEPO RACING 設計圖」商標評定事件(商標法§300111) ([智慧財產法院 104 年度行商訴字第 20 號行政判決](#))

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 60 條但書

爭議標的：與著名商標混淆誤認之虞之判定、是否有情況決定原則之適用

兩造商標： 系爭商標 (註冊第 1220721 號) 據爭商標 (註冊第 732606、1162900、558901 號)



第 9 類 速度表；渦輪壓力錶；真空壓力錶；電壓錶；水溫錶；機油壓力錶；機油溫度錶；空燃比錶；汽油錶；引擎轉運錶；汽油壓力錶；變速箱溫度表；電流錶；排氣溫度表；轉速表…等



第 11 類
車燈



第 11 類 車燈、霧燈、剎車燈、倒車燈、…。
第 12 類 車、機車、方向盤、緩衝器、制動器…



第 82 類 車燈，霧燈，剎車燈，倒車燈，車輛之前燈，車輛之後燈，…

案情說明

原告威豐儀錶有限公司於 94 年 11 月 27 日以「DEPO RACING 設計圖」商標，指定使用於「速度表」等商品申請註冊，經核准列為註冊第 1220721 號商標。嗣參加人帝寶工業股份有限公司於 100 年 7 月 29 日對之提起評定。案經被告審查，核認系爭商標之註冊有修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用，以 103 年 9 月 16 日中台評字第 1000251 號商標評定書為「系爭商標之註冊應予撤銷」之處分。原告不服，遞予提起訴願及行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院 104 年 11 月 27 日 104 年度行商訴字第 20 號行政判決:原告之訴駁回。

<判決意旨>:

一、有關修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分

(一)據爭商標為著名商標:據爭「DEPO」諸商標經參加人公司持續且廣泛地行銷使用於車燈等商品及其相關服務，於系爭商標 94 年 11 月 14 日申請註冊時，已為相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標。

- (二)兩造商標近似:二者商標主要識別部分,均為橫書外文「DEPO」整體以觀,視覺感受繁簡差異性不大,外觀予人寓目印象極為相似,且在讀音亦均相彷彿,此於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際,不意區辨,顯易使消費者有同一或系列商標之聯想,應屬構成近似之商標,且其近似程度高。
- (三)商標或服務類似:二者均屬汽、機車等相關之零配件或提供之服務,且於實際使用時多會與汽、機車等交通工具結合使用,亦常透過相同之行銷管道或場所販賣或提供維修裝設等服務,二者商品或服務間應具有相當關聯性。
- (四)據爭商標識別性:據爭商標外文源於參加人公司發跡創設於鹿港「DEER_PORT」之簡稱,其並非代表特定意義之英文字彙,組合方式亦非普通習見文字或圖樣,「DEPO」亦為「帝寶」之外文音譯,其為自創用字,且結合之圖形,為刻意設計,將之作為商標指定使用之車燈及其相關服務不具關聯性,屬創意性商標,又經長期廣泛行銷使用成為著名商標,其識別力甚高。
- (五)實際混淆誤認之情事:由原告於露天拍賣網站販售「DepoRacing」三環錶,及買家留言詢問對話可知,已有消費者將系爭商標之儀錶品誤認係參加人所製造之情事,又由原告員工回應,更證明此已非第一次有消費者將系爭商標商品誤認為參加人公司所製造銷售,堪認相關消費者確有將系爭商標之商品或服務與據以評定「DEPO」諸商標之商品或服務,產生聯想而發生混淆誤認之情事。
- (六)系爭商標之申請人是否善意:系爭商標申請日前,雙方均參加94年台北國際汽機車零配件展覽會,且據爭「DEPO」諸商標車燈等商品,已成為相關公眾普遍認知之著名商標,94年9月28日公布台灣國際品牌獲獎名單,據爭商標首次獲選為前20大台灣國際品牌之列,並獲得媒體報導,原告自陳從事儀錶商品研發製造已逾10年,當對於汽機車零配件商品品牌等各種資訊,比一般消費者更為熟悉,其於同年11月14日,即以高度近似之商標圖樣向被告申請系爭商標,復指定使用於相關聯同屬汽車零配件之儀錶商品上,不無攀附據以評定「DEPO」諸商標商譽之企圖,原告申請註冊系爭商標難謂出於善意。
- (七)綜上因素判斷,系爭商標之註冊應有致相關公眾誤認兩造商標之商品或服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源,或誤認

二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。

二、系爭商標無商標法第 60 條但書情況決定規定之適用

本條但書規定，係考量商標於註冊公告時雖有違法事由，於評定時，因既存的客觀事實促使構成違法事由不存在者，是否仍撤銷其註冊，則應斟酌公益、法律安定性及當事人利益後，再予決定，藉以兼顧公益及私益間之衡平。縱依原告主張系爭商標有於多國取得註冊及行銷之實，然在系爭商標註冊後至本案評定時之銷售數量、金額不多，仍難認系爭商標短時間內即能賦予國內相關公眾深刻之印象，自無從認定系爭商標於註冊後業經原告長期廣泛使用於所指定之商品，已為國內相關公眾所知悉，而得以與據爭「DEPO」諸商標相區辨。