106100301 有關「IWATCH」商標註冊事件(商標法§30 I ⑪)(智慧財產法院 106 年度行商訴字第 2 號行政判決)

爭點：判斷著名商標之識別性有無減損之虞，對於商標近似程度之要求，須高於混淆誤認之虞的判斷

系爭商標	據以核駁商標
IWATCH	swatch
第 9 類：電腦；磁碟機、電腦記憶體、……、電熱襪。 第 14 類：鐘錶及精密計時儀器；手錶；時鐘；碼錶；計秒錶；精密計時儀器；錶帶；手錶帶；錶盒、鐘盒、鐘錶盒及精密計時儀器盒；錶、鐘、鐘錶及精密計時儀器之零件；珠寶	註冊第 228750 號指定商品 各種鐘錶、石英錶及其組件 註冊第 1070334 號指定商品 第 14 類：貴金屬及其合金，金鋼鑽，寶石及其飾品及人造寶石，戒指，耳環，項鏈，手鐲；袖扣，領帶夾；貴重金屬珠寶箱，貴重金屬珠寶盒；徽章，獎牌，勳章，帽徽；鐘錶及計時儀器，鐘、錶及其組件；貴重金屬廚房用具及餐具（特別不包括貴重金屬刀、叉、匙）。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 11 款

案情說明

原告美商蘋果公司前於民國 102 年 6 月 3 日以「IWATCH」商標（下稱系爭商標），指定使用於第 9 類「電腦；磁碟機、…；電熱襪」等商品及第 14 類「鐘錶及精密計時儀器；手錶；時鐘；碼錶；……；錶、鐘、鐘錶及精密計時儀器之零件；珠寶」商品，向被告申請註冊，並以 101 年 12 月 3 日申請之牙買加第 61586 號商標申請案主張優先權。案經被告審查，認系爭商標與著名於鐘錶等商品之據以核駁「SWATCH」商標構成近似（下稱據以核駁商標），且系爭商標指定使用之第 14 類商品與據以核駁商標商品性質相同，應有致相關公眾混淆誤認之虞；另系爭商標指定使用之第 9 類商品與據以核駁商標商品固不具關連性，然系爭商標指定於該類商品亦有減損據以核駁商標識別性之虞，應不准註冊，

以 105 年 4 月 29 日商標核駁第 370695 號審定書所為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部於 105 年 11 月 8 日以經訴字第 10506312500 號決定駁回，原告不服，遂提起本件行政訴訟。。

判決要旨

訴願決定及原處分關於申請第 102029780 號「IWATCH」商標指定使用於附件 1 所列第 9 類商品註冊予以核駁部分，應予撤銷。

被告就申請第 102029780 號「IWATCH」商標指定使用於附件 1 所列第 9 類商品部分，為准予註冊之處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

<判決意旨>:

一、關於系爭商標指定使用於第 14 類商品是否相同或近似於據以核駁之著名商標，有致相關公眾混淆誤認之虞部分：

(一)據以核駁商標是否著名暨其著名之程度：

參加人為鐘錶業零組件製造商，早於西元 1983 年起即開始正式銷售「swatch」品牌手錶，迄至西元 2001 年為止，全球銷售量已高達 2 億支以上,更曾為西元 1996 年、西元 2000 年及西元 2004 年夏季奧林匹克運動會之官方計時器，並自西元 2011 年起即主辦各項水上運動賽事。在我國除早於 72 年起即陸續獲准註冊多件「swatch」系列商標外，更在北中南各地廣設門市行銷「swatch」商標商品，於網路上亦有「swatch」產品流通販售。堪認據以核駁商標經參加人長期持續之廣泛行銷，於系爭商標 102 年 6 月 3 日申請註冊時及其主張優先權日（101 年 12 月 3 日）之時，為國內相關事業或消費者普遍知悉而達著名程度，應屬著名商標。

(二)商標識別性之強弱：

據以核駁商標係由小寫英文字母「s 」及小寫英文字「watch 」組合而成，本身並無廣為人知常用字義，「watch 」字義則是主要為錶、手錶；即係以商品相關暗示說明為內容的暗示性商標，應具有相當之先天識別性。況據以核駁商標於我國已長期廣泛銷售多年，並認定所表彰之信譽已為我國消費者所熟悉，屬著名之商標，具有強烈之識別性。系爭商標由英文大寫字母「I」及大寫英文字「WATCH」組合而成，本身亦無廣為人知常用字義，「WATCH」字義則是主要為錶、手錶，亦係以商品相關暗示說明為內容的暗示性商標；由原告所提出之系爭商標使用證據僅見原告新產品名稱為「iWatch」之相關報導及新產品名稱為「iWatch」之搜尋結果暨消費討論內容，並未見有系爭商標之使用資料，因此，據以核駁商標應屬識別性較強之商標。

(三)商標是否近似暨其近似之程度：

1. 兩商標於外觀上皆予以消費者為單一英文起首字母與英文單字「WATCH 」之相結合之印象，是以上述大小寫及起首字母不同之區別，並未達可資明顯區別之層次，故兩商標於外觀上予消費者之寓目印象，即有近似之處。

2. 於讀音部分，雖兩商標之起首字母「I」為母音，而「s」為子音，故讀音有所不同，惟上開起首字母均與單字「watch」組合，具有普通知識經驗之消費者於交易唱呼之際，極可能產生系列商標之聯想，而有近似之處。

3. 惟「IWATCH」非習見固有之英文詞彙，並無特定之字義，而原告曾行銷一系列以「I」為起首字母之「IPHONE」、「IPAD」、「IPOD」、「IMAC」、「ITUNES」、「ICLOUD」等商標之電腦或電子相關商品或服務，原告前任負責人賈伯斯曾表示「IMAC」之「I」係代表很多東西，包括 INTERNET、INDIVDUAL、INSTRUCT、INFORM、INSPIRE ，此有網路報導附卷可參，是以「IWATCH」予相關消費者之觀念應係指具有個人獨特性創意，且可透過網路連結提供資訊之手錶。至於「swatch」則係固有之英文詞彙，具有樣本或樣品之字義，而參加人訴訟代理人則陳稱「swatch」的「s」係具有 second 之意思，因參加人為瑞士商，瑞士是製錶工藝發達國家，參加人希望

「swatch」能成為消費者之第二只錶等語，況參加人為瑞士商，對我國消費者而言，「swatch」乙詞所傳達之字義，除為第二只手錶外，亦不無表彰該手錶係由瑞士商所產製行銷之意，是以兩商標之觀念有別。

4. 綜上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，兩商標於外觀及讀音雖有相仿之處，然觀念則有所不同，然此觀念之不同，對於非諳於英文之消費者而言，即難以區辯，則異時異地隔離整體觀察，或交易連貫唱乎之際，部分相關消費者仍可能產生系列商標之聯想，二商標應構成近似，惟尚非高度近似商標。

(四)商品是否類似暨其類似之程度：

系爭商標指定使用於第 14 類之「鐘錶及精密計時儀器;……珠寶」商品，與據以核駁商標所指定使用之「各種鐘錶、石英錶及其組件」、「貴金屬及其合金、……，鐘、錶及其組件」商品相較，均為鐘錶類或用以裝飾、盛裝或組合鐘錶之相關配件，或係與珠寶相關之商品及其盛裝配件，顯係同一或高度類似。

(五)據以核駁商標權人無多角化經營之情形：

參加人所提出之使用證據，主要係販售鐘錶類或其相關配件商品，依卷內證據資料所示，尚無從認定參加人有多角化經營之情形。

(六)消費者對各商標熟悉之程度：

據以核駁商標經參加人長期廣泛使用於手錶、計時器等商品買賣，而在全球市場建立相當之知名度，已為相關事業或消費者所普遍認知，而為著名商標，是其使用於鐘錶類及其類似商品應較為消費者所熟悉。原告雖提出 Tech News 科技新報、蘋果日報、非凡新聞台、DIGITIMES、天下雜誌、YAHOO 奇摩、Business Next 數位時代等媒體新聞報導及以「iwatch」為關鍵字之 GOOGLE 搜尋結果等資料，作為系爭商標之使用證據。惟查，上開使用證據均係「iwatch」之相關報導、網路搜尋結果及消費討論內容，然未見系爭商標實際使用於所

指定之商品，更無系爭商標實際使用於商品後之銷售資料或營業數額可資參考。由上可知，原告確未廣泛行銷使用系爭商標於所指定之第 14 類商品，尚難認系爭商標已為臺灣相關消費者所熟悉，且可與據以核駁商標區辨其異同。是以，據以核駁商標指定使用於鐘錶或相關商品，較諸系爭商標而言，應較為消費者所熟悉，應堪認定，自應給予較大之保護。

(七)小結

本院審酌據以核駁之「SWATCH」商標為著名商標，而系爭商標與據以核駁之商標為近似商標，雖近似程度不高，惟兩商標指定使用之產品為同一或高度類似，且據以核駁商標具有相當之先天識別性，其使用於鐘錶類及其類似商品復較為消費者所熟悉，又參加人並無多角化經營等因素綜合判斷，系爭商標註冊指定使用於第 14 類商品部分，應有使相關消費者誤認兩商標之商品為來自同一或雖不同但有關聯之來源，或誤認兩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，即已違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段之規定。

二、關於系爭商標指定使用於第 9 類商品是否有減損據以核駁之著名商標識別性或信譽之虞部分：

(一)原告以「I」為起首字母加上普通名詞之系列商標使用於第 9 類商品，已為我國相關消費者所熟悉

依卷內證據資料所示，據以核駁之「SWATCH」商標並未使用於鐘錶類或用以裝飾、盛裝或組合鐘錶之相關配件商品以外之商品，業如前述，更遑論有何使用於附件 1 所示第 9 類電腦、磁碟機等商品之情形。反之，原告自西元 1998 年起即開始行銷一系列以「I」為起首字母加上普通名詞之「IPHONE」、「IPAD」、「IPOD」、「ITUNES」、「ICLOUD」等商標之電腦或電子相關商品或服務多年，且上開系列商標商品或服務於全球銷售量及範圍甚廣，以「IPOD」為例，自西元 2007 年至 2013 年止其銷售量已達一億台，而「IPHONE」新機之發表及銷售更於我國引起相關消費者之熱烈關注及搶購。查上開商品或服務均與第 9 類商品相關，是以上開使用「I」為起首字母加上普通名詞之系

列商標使用於第 9 類商品，業已為我國相關消費者所熟悉，而系爭商標「IWATCH」亦具有相當之識別性，已如前述，且系爭商標之文字排列組合，亦承襲原告上述一系列知名商標之文字組合方式，足見原告並無攀附據以核駁商標之意圖，則系爭商標指定使用於附件 1 所示第 9 類電腦、磁碟機等商品，實具有強烈指示其來源為原告，相關消費者實較易與原告產生來源之聯想，而得與據以核駁商標之來源明顯區辨。

(二)判斷著名商標之識別性有無減損之虞，對於商標近似程度之要求，須高於混淆誤認之虞的判斷

1. 次按，著名商標之識別性可能遭受減弱，主要係因第三人商標與著名商標係相同或高度近似，如允許第三人商標指定使用於有市場區隔之商品或服務，消費者雖不會誤以為其來自與著名商標商品或服務相同或相關聯之來源，惟可能減弱或分散公眾對於該商標係來自於著名商標權人之單一來源印象，故而判斷著名商標之識別性有無減損之虞，對於商標近似程度之要求，自須高於混淆誤認之虞的判斷，而應達到高度近似始該當之。本件系爭商標與據以核駁商標於外觀或讀音雖構成近似，惟因兩商標之觀念有別，並非高度近似商標，已如前述，則依上開說明，系爭商標指定使用於第 9 類商品之註冊，並無減損據以核駁商標識別性之虞。

2. 系爭商標指定使用於第 9 類之電腦、磁碟機等商品，該等商品並未予人負面評價之印象，且原告未以有害身心或毀損名譽的方式使用系爭商標，被告及參加人復均未提出原告以有害身心或毀損名譽的方式使用系爭商標，並可能使人對據以核駁商標之信譽產生負面聯想之相關事證,參以系爭商標指定使用於第 9 類商品與據以核駁商標指定使用之商品明顯有別，相關消費者既可輕易區辨二者之不同，是系爭商標指定使用於第 9 類商品之註冊，亦無減損據以核駁商標信譽之虞。

(三)小結

綜上所述，系爭商標指定使用於第 9 類商品之註冊，並未具有商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標之識別性或信譽之虞」所定不得註

冊之情形，被告對此註冊申請所為核駁之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，均非妥適。

三、綜上，原告聲明被告應就申請第 102029780 號「IWATCH」商標指定使用於附件 1 所示第 9 類商品應為准予註冊之處分，為有理由，應予准許。至於系爭商標指定使用於附件 1 所示第 14 類商品之註冊，具有商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段「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」所定不得註冊之情形。從而，被告所為系爭商標指定使用於第 14 類商品註冊申請部分，應予核駁之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告訴請撤銷此部分原處分及訴願決定，暨被告應就系爭商標指定使用於第 14 類商品註冊申請案作成核准註冊之處分，為無理由，應予駁回。