

107040302 有關「UNICORN 及圖」商標註冊事件(商標法§30I)(智慧財產法院 106 年度行商訴字第 96 號行政判決)

爭點：兩造商標近似程度是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

系爭申請案



據以核駁商標



圖樣上之「STUDIOS」、「工作室」不在專用之列

第 16 類
貴賓卡、會員卡、廣告印刷物、簡介、
春聯、印刷品、紅包袋、日誌、帳簿、
相簿、印刷刊物、月曆、桌曆、萬年
曆。

註冊第 1498111 號
第 9、16、41 號
第 16 類：印刷品；圖像小說；漫畫；
娛樂雜誌。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款

案情說明

原告以「UNICORN 及圖」商標指定使用於第 16 類之「包裝紙、印刷紙、面紙、餐巾紙、…、鉛筆、筆」商品申請註冊，經被告列為申請第 1037018589 號商標審查。嗣經被告以核駁理由先行通知書通知原告前揭「UNICORN 及圖」商標指定使用於「貴賓卡、會員卡、廣告印刷物、簡介、春聯、印刷品、紅包袋、日誌、帳簿、相簿、印刷刊物、月曆、桌曆、萬年曆」等部分商品有不准註冊之事由，並告知原告得申請減縮商品或分割商標，原告乃將該商標申請案分割為 2 件商標申請案並獲核准，其中分割後之本件申請第 103880489 號商標（下稱系爭申請案），指定使用於前揭第 16 類之「貴賓卡、會員卡、廣告印刷物、簡介、春聯、印刷品、紅包袋、日誌、帳簿、相簿、印刷刊物、月曆、

桌曆、萬年曆」商品。經被告審查，認本件商標與據以核駁註冊第 1498111 號「馬 UNICORN STUDIOS 夢馬工作室」商標（下稱據以核駁商標）構成近似，復指定使用於高度類似之書籍、印刷品相關之商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以商標核駁第 376029 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部為訴願駁回之決定，原告不服，遂向法院提起行政訴訟。

判決主文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就申請第 103880489 號商標應為核准註冊之處分。

訴訟費用由被告負擔。

〈判決意旨〉：

- 一、判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察，由商標圖樣整體觀之，系爭申請案予消費者之寓目印象係「獨角獸」，而據以核駁商標予消費者之寓目印象係象形中文「馬」，二者並非相同，被告片面擷取據以核駁商標中，占整體商標圖樣比例甚為細小且不明顯之外文「UNICORN STUDIOS」中之「UNICORN」，並主張「UNICORN」為據以核駁商標主要識別部分，有違商標近似判斷之整體觀察原則。
- 二、「獨角獸」為西方神話中存在之一種生物，外型如白馬（或似山羊），頭上長有獨角，並非現實世界存在之生物，與現實中「馬」之觀念，並非相同，且系爭申請案係以黑色長形方框，內置西方神話中獨角獸頭部圖樣及外文「UNICORN」所組成，整體設計表現外國風格，而據以核駁商標係以中文象形字「馬」為主要設計意匠，整體設計展現中國風，已如前述，兩者予消費者之寓目印象，顯然有別。再者，「獨角獸」為西方神話傳說中之生物，「UNICORN」為既有而非新創之字彙，任何人均無主張壟斷「獨角獸」圖樣或文字之權利，且系爭申請案之前，已有多件以「獨角獸」圖樣或外文「UNICORN」

結合其他文字或圖形作為商標，指定使用於第 8、9、41、72 類等商品或服務，並經被告核准註冊之案例，有原告提出之商標註冊資料可稽，故縱使系爭申請案及據以核駁商標均使用「獨角獸」之觀念或文字作為商標之一部，只要由商標圖樣整體觀之，足以使相關消費者區別二者為不同之來源，即無不許其註冊之理。

三、系爭申請案及據以核駁商標均有指定使用於「印刷品」，此部分所指定之商品，應屬同一。又系爭申請案指定使用之「貴賓卡、會員卡、廣告印刷物、簡介、春聯、紅包袋、日誌、帳簿、相簿、印刷刊物、月曆、桌曆、萬年曆」商品，與據以核駁商標所指定之「圖像小說；漫畫；娛樂雜誌」商品相較，其功能、材料、產製業者具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，系爭申請案指定之「貴賓卡」等商品與據以核駁商標指定使用之「圖像小說」等商品，應屬類似商品。

四、系爭申請案由一黑底長型外框，框體內有獨角獸頭部圖形及外文「UNICORN」上下排列所組成，視覺上具有強烈之黑白對比效果，且與其所指定之商品及其品質、功用或其他特性無關，足以作為商品來源之標識，具有相當之識別性，據以核駁商標係以中文象形字「馬」與外文「UNICORN STUDIOS」、中文「夢馬工作室」上下排列所組成，主要部分之象形字「馬」具中國風及設計感，亦予人視覺上深刻之印象，且與其所指定之商品及其品質、功用或其他特性無關，足以作為商品來源之標識，故亦具有相當之識別性。

五、綜上，系爭申請案與據以核駁商標中雖均含有「UNICORN」外文，惟「獨角獸」及「UNICORN」為既有之觀念及文字，任何人不得主張獨占，系爭申請案之商標圖樣與據以核駁商標圖樣整體觀之，二者近似之程度低，且各具相當識別性，雖指定於同一或類似之商品，惟具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應足以區別二者之不同，不至於誤認二商標之商品係來自於同一或有關聯之來源，並無致相關消費者混淆誤認之虞。系爭申請案並無違反商標法第 30 條

第 1 項第 10 款本文規定，被告就系爭申請案所為不准註冊之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦非適法，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，且本案事證已臻明確，爰依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定，命被告就申請第 103880489 號商標應為核准註冊之處分