

108080301 有關「Lextar」商標異議事件(商標法§30 I ⑩⑪⑫) ([最高行政法院 108 年度判字第 375 號行政判決](#))

爭點：1. 註冊商標指定使用之商品本身與其零組件或半成品之間，是否具有類似關係之判斷。

2. 行政訴訟當事人之一方為訴願決定機關，並非原處分機關，是否得為訴訟上和解？

附圖 1：系爭商標 (註冊第 1491002 號)

申請日：100 年 3 月 11 日(商標權期限：100.12.16—110.12.15)

商標名稱：Lextar

申請人：隆達電子股份有限公司

指定使用商品或服務：

第 9 類：電子廣告牌、霓虹燈廣告牌、電子廣告板、太陽能電池、顯示器、液晶顯示器、二極體、發光二極體、發光二極體指示燈、發光二極體顯示器、螢幕顯示器、看板顯示器、晶片、半導體、半導體基板、電子電路、半導體晶片、半導體元件、氧化鋁基板、晶圓。

The logo for Lextar, featuring the word "Lextar" in a bold, sans-serif font. The letters are black and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance. The logo is centered within a white rectangular box.

附圖 2：據以異議商標 1 (註冊第 1095072 號)

申請日：92 年 3 月 24 日 (商標權期限：93.4.16—113.4.15)

商標名稱：LEXAR

申請人：美商美光消費產品集團公司【107/10/16 移轉江波龍電子(香港)公司】

指定使用商品或服務：

第 9 類：數位影片；數位相機；數位儲存媒體；可拆裝式快閃數位媒體；數位記憶卡；數位影片閱讀機；數位儲存媒體閱讀機；透過電視裝置閱覽數位圖片用之數位相片播放機；修護記憶卡中影像檔案用之軟體；固態記憶卡；用於轉移、儲存及傳送電子資料於電子儲存器間之電腦硬體；用於轉移、儲存及傳送電子資料於電子儲存器間之電腦軟體；數位影片資料用編碼軟體；用於下載、傳送、接收、編輯、摘取、編碼、解碼、播放、儲存、組織聲音與影像資料之電腦軟體及電腦硬體。

LEXAR

附圖 3：據以異議商標 2（註冊第 1098800 號）

申請日：92 年 3 月 24 日（商標權期限：93.5.1—103.4.30）

商標名稱：LEXAR MEDIA

申請人：美商美光消費產品集團公司

指定使用商品或服務：

第 9 類：數位影片；數位相機；數位儲存媒體；可拆裝式快閃數位媒體；數位記憶卡；數位影片閱讀機；數位儲存媒體閱讀機；透過電視裝置閱覽數位圖片用之數位相片播放機；修護記憶卡中影像檔案用之軟體；固態記憶卡；用於轉移、儲存及傳送電子資料於電子儲存器間之電腦硬體；用於轉移、儲存及傳送電子資料於電子儲存器間之電腦軟體；數位影片資料用編碼軟體；用於下載、傳送、接收、編輯、摘取、編碼、解碼、播放、儲存、組織聲音與影像資料之電腦軟體及電腦硬體。

LEXAR MEDIA

附圖 4：據以異議商標 3（註冊第 1125149 號）

申請日：92 年 10 月 17 日（商標權期限：93.11.1—113.10.31）

商標名稱：LEXAR MEDIA and design

申請人：美商美光消費產品集團公司【107/10/16 移轉予江波龍電子（香港）公司】

指定使用商品或服務：

第 9 類：數位影片；數位儲存媒體；可拆裝式快閃數位媒體；可攜帶式快閃記憶體；數位記憶卡；數位影片閱讀機；數位儲存媒體閱讀機；透過電視裝置閱覽數位圖片用之數位相片播放機；修護記憶卡中影像檔案用之軟體；固態記憶卡；用於轉移、儲存及傳送電子資料於電子儲存器間之電腦軟體；數位影片資料用編碼軟體；用於下載、傳送、接收、編輯、摘取、編碼、解碼、播放、儲存、組織聲音與影像資料之電腦軟體及電腦硬體。



相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款、第 12 款。

案情說明

上訴人前於民國 100 年 3 月 11 日以「Lextar」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 9 類之「電子廣告牌、霓虹燈廣告牌、電子廣告板、太陽能電池、顯示器、液晶顯示器、二極體、發光二極體、發光二極體指示燈、發光二極體顯示器、螢幕顯示器、看板顯示器、晶片、半導體、半導體基板、電子電路、半導體晶片、半導體元件、氧化鋁基板、晶圓」商品，向被上訴人所屬智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經核准列為註冊第 1491002 號商標（下稱系爭商標，如附圖 1）。嗣原參加人以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 13 款及第 14 款規定，對之提起異議。於智慧局審查期間，商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，本件異議主張之前揭條款業經修正為第 30 條第 1 項第 11 款、第 10 款、第 12 款規定，經智慧局依修正後第 106 條第 1 項規定，修正前後之法條審查，作成 103 年 1 月 28 日中台異字第 G01010283 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。原參加人不服，提起訴願，經被上訴人以 103 年 10 月 1 日經訴字第 10306110110 號訴願決定書為「原處分關於系爭商標指定使用於『電子廣告牌、霓虹燈廣告牌、電子廣告板、顯示器、液晶顯示器、二極體、發光二極體、發光二極體指示燈、發光二極體顯示器、螢幕顯示器、看板顯示器、晶片、半導體、半導體基板、電子電路、半導體晶片、半導體元件、氧化鋁基板、晶圓』商品異議不成立之部分撤銷，由原處分機關另為適法處分（下稱「訴願決定不利部分」）；其餘部分訴願駁回（指太陽能電池）。」，上訴人就「訴願決定不利部分」不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，原審因認本件判決之結果，將影響原參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟，並判決撤銷「訴願決定不利部分」後，原參加人及被上訴人不服，乃對之提起上訴，經本院廢棄原審判決，以 105 年度判字第 614 號發回並駁回部分上訴（電子廣告牌、霓虹燈廣告牌、電子廣告板商品部分），是系爭商標

指定使用商品「電子廣告牌、霓虹燈廣告牌、電子廣告板」等商品，業經本院判決確定，非原審審理範圍。嗣經原審判決駁回，上訴人不服，提起上訴。遂向法院提起行政訴訟。

判決主文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

〈判決意旨〉

- 一、 所謂商品類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。亦即在判斷商品類似與否時，應就衝突商標二者之原材料，性質，用途，形狀，零件或成品之關係，販賣單位或地點，消費者及通路之一致或近似等，參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為審酌。但由於社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品或服務類似與否作適切的判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之。則在電子相關產業，同一商品上所存在之各項零件，實際上是來自不同業者、不同專業領域，不應僅因有搭配使用之可能性，即認定商品構成類似。以上均係本院發回明確指示之意旨。進而言之，商標使用於商品本身與其零組件或半成品之間，原則上並不構成商品類似。除非零組件或半成品用途係為配合商品使用功能，欠缺該必要零組件或半成品，即無法達成或嚴重減損該商品經濟上之使用目的，二者應有必要之依存關係，方得認為類似商品，若該零組件或半成品係廣泛商品所一般共用者，原則上仍不認係類似商品。
- 二、 本件系爭商標指定使用之「晶片、半導體、半導體基板、電子電路、半導體晶片、半導體元件、氧化鋁基板、晶圓」雖

為據以異議商標 1、2、3 指定使用之「數位記憶卡、固態記憶卡」之零組件或半成品，原判決並據為認定為類似商品，固非無見。惟查，系爭商標指定使用之「晶片、半導體、半導體基板、電子電路、半導體晶片、半導體元件、氧化鋁基板、晶圓」，依其商品之性質、用途等，究是否為一般電子產品所共用者，而非與據以異議商標為必要之依存關係，而不應認定為類似商品，自有再予詳查之必要。上訴意旨據以上訴，自屬有理。

三、再按商標法第 55 條規定：「前條撤銷之事由，存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該部分商品或服務撤銷其註冊。」比較二者商標是否類似，自應就各別指定商品為之，但常見一申請案所指定使用之商品或服務項目繁多，若一項一項比對類似與否，必將耗時費力，為便利判斷是否類似商品或服務，應得先以「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」之商品或服務分類大略為之，但當事人若爭執其分類不符合該商品之各相關因素，則應以一般社會通念及市場交易情形，將指定之商品或服務予以更細分，甚至就各個指定商品或服務予以判斷是否類似。

四、惟查：原判決於整理爭點僅將系爭商標指定之第 9 類「顯示器、液晶顯示器、二極體、發光二極體、發光二極體指示燈、發光二極體顯示器、螢幕顯示器、看板顯示器、晶片、半導體、半導體基板、電子電路、半導體晶片、半導體元件、氧化鋁基板、晶圓」與據以異議商標所指定使用之商品是否類似？嗣雖細分：『顯示器、液晶顯示器、發光二極體顯示器、螢幕顯示器、看板顯示器』、以及『二極體、發光二極體、發光二極體指示燈』為群組加以論述，但上訴意旨卻以系爭商標指定使用「發光二極體」商品為例，與「看板顯示器、發光二極體顯示器」各別商品，而為爭執，足見當事人仍就系爭商標指定商品與據以異議商標指定商品，爭執其中之各

別商品是否類似，則應由原審行使闡明權究明，上訴人所爭執究係何者？並對當事人所爭執其分類不符合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形，將指定之商品或服務予以細分，就各別指定商品或服務予以判斷是否類似。原判決未就據以異議商標之各別商品與系爭商標涉及爭點之各別指定商品詳加審酌，自無從明確判斷二者商品究是否類似，本件應發回由原審再予細分詳查，以明事實。

五、此外，上引法條係以相同或近似商標以及同一或類似商品為認定混淆誤認之虞必要條件，則商品類似之判斷，除應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據，判斷是否類似外，更應論述商品類似之程度，藉以判斷商品類似程度與致相關消費者混淆誤認之虞的關聯性，此在混淆誤認有其必要性。本件既經發回，自應就類似程度與致消費者混淆誤認之虞之關聯，詳予論述。

六、復按所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而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有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。原判決認定「據以異議商標於系爭商標申請註冊前已有相當銷售之事實，而足為消費者所熟知」，而認應受較大之保護，固非無見。惟查，相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用於各別商品之廣泛程度，而非所有註冊之商品均得一併均霑。依原判決所認定之事實，並未說明所銷售究竟何種各別商品，而應受較大之保護，亦應再由原審重為調查。

七、末按，行政訴訟法第 219 條雖規定：「當事人就訴訟標的具有處分權且其和解無礙公益之維護者，行政法院不問訴訟程度如何，得隨時試行和解。受命法官或受託法官，亦同。」

經查，本件為撤銷訴願之訴，當事人一方之被上訴人為經濟部，並非原異議處分之處分機關即智慧局，被上訴人經濟部不具有處分權，自無從為訴訟上和解，上訴人聲請本院試行和解，自有不合，附此敘明。