

113020301 有關「NAVY」商標異議事件(商標法§30 I ⑩)(最高行政法院 111 年度上字第 908 號判決)

爭點：「商品或服務是否類似及其類似之程度」與「相關消費者對各商標熟悉之程度」均為判斷有無混淆誤認之虞的參考因素之一，惟前者商品或服務類似之認定，是否可作為後者證明有將商標使用於指定商品或服務之情形？

系爭商標

NAVY

註冊第 02002482 號

第 035 類「百貨公司；百貨商店；為消費者選擇商品服務提供資訊和諮詢；電視購物；成衣零售批發；衣服零售批發；布疋零售批發；服飾配件零售批發；鞋零售批發；網路購物；購物中心；量販店」服務

據爭商標

據爭商標 1、2

OLD NAVY

註冊第 00704944 號

第 025 類「衣服、牛仔褲、襯衫、T 恤、短褲、長褲、卡其褲、裙子、毛衣、夾克、外套、洋裝、腰帶、帽子、短襪、手套、背心、圍巾、睡衣、內衣、游泳衣、襪子、緊身衣、綁腿、背心褲、工作服、拖鞋、鞋子」商品

註冊第 01195518 號

第 018 類「皮革與人造皮革（仿皮革），行李袋（箱），雨傘，鑰匙包，手提袋，錢包，背包，書包，腰包，嬰兒用品攜帶提（背）袋，海灘包，束口手提袋，大型手提袋，皮夾，公事包，公文皮箱及化妝箱」商品

第 035 類「食品，飲料，布疋，衣服及服飾配件，帽子，鞋子，服飾用皮帶，手提包，行李，雨傘，鑰匙包，皮夾及公事包，家具，室內裝設品，寢具及床墊，餐具及家庭日用品，化

粧品，香水及香料，個人護膚、保養品，文具，文教用品，康樂用品，鐘，錶，太陽眼鏡及眼鏡，電氣器具，電子器具及機械器具，首飾及貴金屬，禮品，玩具及遊戲器具之零售；報紙廣告設計；雜誌廣告設計；電視廣告設計；電台廣告設計；網路廣告設計；工商廣告之企劃；廣告招牌之設計；廣告美術設計；型錄設計；產品簡介設計；廣告模型設計；工商廣告之宣傳；廣告宣傳品遞送；為他人促銷產品服務；廣告宣傳本之遞送；提共電腦網路之線上廣告服務；郵購服務；電視購物；網路購物及電子購物；為他人提供有關零售店經營管理之顧問服務；市場研究顧問諮詢服務；櫥窗及擺設之設計」服務

據爭商標 3、4、5



註冊第 00121562 號

第 035 類「服飾、服飾配件、珠寶、玩具、行李箱、家庭清潔修繕用品及個人清潔保養用品等零售商店，櫥窗設計，擺設設計，便利商店」服務

註冊第 00145083 號

第 035 類「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送；報章、雜誌、電視、電台之廣告；各種廣告招牌之設計及製作；廣告美術設計；型錄設計、商標設計、產品簡介設計；廣告模型之設計；代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供；企業管理顧問；櫥窗設計、擺設之設計；市場調查；公關；廣告宣傳器材租賃；為工商企業籌備商展、展示會、博覽會之服務；產品包裝；有關衣服、衣服配件、旅行箱、珠寶、鐘、太陽眼鏡、玩具、個人皮膚保養品、化妝品、家庭餐具用品、寢具、衛浴用品、家庭用具及玻璃、紙製品、皮件及皮包之零售服務；透過網際網路購物服務；直接郵購服務；百貨公司服務」服務

註冊第 00857962 號

第 025 類「衣服、牛仔褲、襯衫、T 恤、短褲、長褲、卡其褲、裙子、毛

衣、夾克、外套、洋裝、腰帶、帽子、短襪、背心、圍巾、睡衣、內衣、泳衣、襪子、緊身衣、綁腿、背心褲、工作服、拖鞋、鞋子、服飾用手套、禦寒用手套」商品

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款。

案情說明

上訴人(即商標權人)於 108 年 1 月 3 日以「NAVY」商標，指定使用於經濟部智慧財產局（下稱智慧局）所公告商品及服務分類表第 035 類如上所示之服務，向智慧局申請註冊，經審查後，准列為註冊第 02002482 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人(即異議人)以系爭商標之註冊，有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款規定情形，對之提起異議，經智慧局審查後，認系爭商標並無違反前揭商標法之規定，以 110 年 7 月 29 日中台異字第 G01080589 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。參加人不服，提起訴願，經被上訴人(即訴願會)認系爭商標之註冊違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，於 111 年 1 月 12 日以經訴字第 11006309570 號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關於 4 個月內另為適法之處分」之決定(下稱訴願決定)，上訴人不服，提起行政訴訟，經智慧財產及商標法院 111 年度行商訴字第 15 號行政判決駁回其訴後，仍未甘服，提起本件上訴。

判決主文

- 一、上訴駁回。
- 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

〈判決意旨〉

- 一、 商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，為商標圖樣中之顯著主要部分。主要部分

觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象，兩者對判斷商標近似係屬相輔相成。原判決依上開商標近似判斷原則，業已論明：系爭商標乃由單純未經設計大寫外文「NAVY」所構成，據爭商標 1、2 亦係由單純未經設計大寫外文「OLD NAVY」所組成，據爭商標 3、4、5 則係由略經設計之橢圓形黑色底圖內置反白大寫外文「OLD NAVY」所組成。系爭商標與據爭商標互核以觀，均有引人注意即用以唱呼辨識之大寫外文「NAVY」，而外文「NAVY」有「海軍」之意，「OLD」則有「老」之意，均為國人常見習知之外文詞彙，是以系爭商標與據爭商標給予消費者之觀念印象分別為「海軍」、「老海軍」，二者極為相似，系爭商標與據爭商標之整體外觀、讀音及觀念均有相似之處，當屬構成近似之商標，且近似程度不低等情，已詳述其判斷之依據及得心證之理由，核無理由不備及適用法規不當之違背法令情事。上訴意旨主張「NAVY」非國人習知外文字彙，且系爭商標與據爭商標起首字母外觀、發音不同，相關消費者可輕易區辨，原判決逕認「NAVY」為國人常用習知外文字彙，以兩者分別為「海軍」、「老海軍」之觀念認定構成近似，有判決不備理由、適用法規不當之違法云云，為無可採。

- 二、相關消費者對商標之熟悉程度，應由主張者提出具體事證，證明銷售商品/服務之商標使用情形。相關消費者對衝突之二商標如僅較熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。又所謂判決理由矛盾，指判決所載理由前後牴觸或判決主文與理由不符之情形而言。原審審酌參加人所提證據，認定據爭商標乃參加人所擁有「GAP」品牌集團旗下品牌之一，於美國業經參加人廣泛行銷使用，據爭商標確實有於 2016 至 2017 年期間輸入我國，進而認定據爭商標於系爭商標註冊時（即 108 年 8 月 1 日），已為國內消費者所知悉；原審復審酌上訴人所提證據，認定系爭商標之使用或有伴隨「CACO」、「NAVY

Co.」之情形，或為系爭商標外置圓形藍色外框、橢圓形黑色外框之情形，進而認定該證據非系爭商標指定於第 35 類商品或服務使用之情形，至多僅能認為如上訴人另案商標指定於第 25 類使用之情形。上開就參加人及上訴人各自所提之商標使用證據，所為取捨證據、認定事實職權行使之判斷，並無判決所載理由前後牴觸或判決主文與理由不符之情形。又原審認定系爭商標指定使用於第 35 類「成衣零售批發、衣服零售批發」之服務，與據爭商標 1 至 3 分別指定使用於第 25 類「衣服……」等商品及服務，二者為類似商品及服務，此係就系爭商標與據爭商標指定使用之商品或服務是否類似及其類似程度之判斷，與原審認定上訴人所提證據非系爭商標指定於第 35 類商品使用之情形，係就相關消費者對系爭商標使用於所註冊之第 35 類商品是否熟悉之判斷，二者核屬二事，亦無理由矛盾可言。另原審依其前開認定，敘明：上訴人提出前揭事證尚難認系爭商標指定使用於第 35 類之服務已為相關消費者所熟悉，並足以與據爭商標相區辨而不會產生混淆誤認之虞，此時仍應給予據爭商標較大之保護等語，即已說明相關消費者對申請在後之系爭商標熟悉程度未若據爭商標，而應就該較為被熟悉之商標即據爭商標給予較大之保護，原審並就上訴人爭執據爭商標在我國無行銷管道銷售乙節予以論駁甚明，已詳述其得心證之理由，於法並無不合，尚無判決不備理由或適用法規不當之違背法令情事。上訴意旨主張系爭商標與據爭商標均屬大品牌集團旗下品牌之一，原判決卻對二商標是否為國內消費者所知悉做出完全不同之判斷，且原判決一方面認定第 35 類與第 25 類為類似服務，另一方面卻認定第 35 類與第 25 類之使用態樣可完全切割，有判決理由矛盾之違背法令；系爭商標於我國經營多年，反觀相關消費者可接觸據爭商標之管道少之又少，然原判決未判斷相關消費者就兩商標之熟悉程度，即給予據爭商標較大保護，有判決不備理由及適用法規不當之違法云云，均非可採。

三、商標近似與商品服務的類似，為判斷有無混淆誤認之虞的主要因素，若商標近似程度高，商品服務類似程度高，則導致混淆誤認之虞的機率極大，但若存在其他相關因素，則應予參酌，以準確掌握有無混淆誤認之虞的認定。而「相關消費者對各商標熟悉之程度」雖為判斷有無混淆誤認之虞的參考因素之一，然我國商標法原則上採註冊保護原則，為避免申請在後的商標藉由事後行銷侵奪先註冊商標權人的利益，此「消費者對各商標熟悉程度」因素並不具決定性，仍應綜合其他參考因素一併考量。原審綜合審酌商標混淆誤認之虞各項參考因素，認定系爭商標與據爭商標近似，且近似程度不低，二者指定使用商品或服務構成同一或高度類似，且上訴人所提出之事證無法證明系爭商標業已為消費者所熟知而不會產生混淆誤認之虞，相關消費者仍有可能誤認系爭商標與據爭商標商品或服務為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二者之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞，其餘輔助因素亦無法排除或降低有致相關消費者混淆誤認因素之可能性，而認系爭商標有商標法第 30 條第 1 項第 10 款所定不得註冊情形。依上開說明，核無違誤。訴願決定就系爭商標是否為相關消費者所知悉之認定雖與原判決不同，然認系爭商標有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定適用之結論並無二致，是原判決維持訴願決定，駁回上訴人在原審之訴，並無不合。上訴意旨主張被上訴人自承系爭商標於註冊時已為相關消費者所知悉，並與據爭商標併存市場多年，依審查基準即應尊重此一併存事實，原判決無視上訴人與被上訴人均不爭執之事實，並以不同標準判斷系爭商標及據爭商標，有判決適用法規不當之違誤云云，亦無足採。綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。