智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第76號
民國112年2月23日辯論終結

原　　告　瑞士商史華曲股份有限公司
代　表　人　喜瑞里 凱尼爾
　　米雷耶 科尼格
訴訟代理人　林志剛律師
　　楊憲祖律師
　　張簡映庭律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　廖承威
訴訟代理人　張瑜珊
　　蘇桓嫻

上列當事人間商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國111年8月16日經訴字第11106306370號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主　文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

甲、程序方面

被告之原代表人洪淑敏於民國112年3月13日退休，由廖承威代理局長並於同年月16日具狀聲明承受訴訟，有經濟部函文及聲明承受訴訟狀在卷可稽（本院卷第115至117頁），核無不合，予以准許。

乙、實體方面

壹、爭訟概要：

原告於109年12月14日以「SWATCH BIG BOLD」商標，指定使用於商品及服務分類第14類如附圖一所示商品，向被告申請註冊（申請案號：000000000，圖樣如附圖一所示，下稱系爭申請商標），同時主張優先權（受理國家：瑞士，申請日

109年7月9日，申請案號：09572/2020）。經被告審認有商標法第30條第1項第10款規定情形，應不准註冊，以111年4月26日商標核駁第0422265號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部以111年8月16日經訴字第11106306370號決定書駁回訴願，原告不服，提起本件訴訟。

貳、原告主張及聲明：

一、系爭申請商標與據以核駁註冊第01511041號「BOLD」商標（如附圖二所示，下稱據以核駁商標）文字字體、字數、字樣均不相同，前者為「SWATCH大無畏」之意，後者為「勇敢的」之意，二者商標外觀上繁簡有別、意義各異、觀念上差異顯然，且連貫唱呼其讀音亦可區辨，並不近似。被告強行拆解系爭申請商標再與據以核駁商標為機械性比對，有違整體觀察原則，亦與一般消費者之經驗不符。又BOLD為既有字詞，並非據以核駁商標所有人獨創，系爭申請商標僅包含該固有單詞即不得註冊，有違商標法第1條揭示之立法目的。

二、系爭申請商標實際使用時會完整使用商標圖樣，且系列商品用色大膽、跳脫，以對比色、馬卡龍色帶來讓人耳目一新的奔放時尚，價位約為新臺幣3千元，以一般大眾為消費客群。據以核駁商標實際使用時則係以簡約、沈穩色系為主，價位則在新臺幣3萬元左右，以商務人士為客群。二者商品外型、色系、予人感受大相逕庭，且商品價差達10倍之多，原告在我國有數十家實體店面，離島亦有據點，據以核駁商標所有人僅在網路上販賣其商品。在商標文字不同、商品形象各異、價格差距大、銷售通路不同的情況下，二者難有致消費者混淆誤認之可能。

三、聲明：原處分與訴願決定均撤銷；被告應就系爭申請商標為准予註冊之處分。

參、被告答辯及聲明：

一、二者商標分別以BIG BOLD、BOLD構成識別部分，僅有無BIG之些微差異，衡酌現今商業活動多元化、跨界合作甚為普遍

之商業模式，聯名款/聯名商標商品甚為常見，二者整體圖樣易使施以普通注意之消費者產生策略聯名、相互授權、系列商標等關聯性來源之聯想，近似程度高。系爭申請商標指定使用於第14類之「鐘錶及計時儀器，即精密鐘錶，計時碼錶，鐘，錶，手錶，擺鐘，鬧鐘以及上述商品的零配件，即鐘錶指針，鐘錶用簧片，鐘擺，發條匣，錶殼，錶帶，錶盤，鐘錶發條裝置，錶鏈，鐘錶的驅動裝置，錶用發條，錶面玻璃，鐘錶外殼，鐘錶盒；體育賽事計時裝置」商品（下稱附圖一劃線部分商品），與據以核駁商標所指定之「手錶，手鐲錶，錶殼，錶盤，錶帶扣，機芯，錶調整鈕帽頭，錶帶，指針及時鐘」商品相較，其性質、功能、用途材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群等因素上具有共同或關聯之處，應屬存在高度之類似關係。據以核駁商標具有相當識別性。綜合上情，本件有商標法第30條第1項第10款規定之適用。

二、據以核駁商標實際使用雖有結合MOVADO使用，然與申請圖樣不同，不能據以認定二者商標不近似。系爭申請商標之BOLD使用於鐘錶及其組件等商品，非屬商品說明性文字，具有識別性，原告廣宣資料以SWATCH為品牌形象主打BIG BOLD系列商品，自會引起消費者矚目，且BIG BOLD占整體圖樣比例不低，予人寓目印象深刻，與據以核駁商標相較，實有予人同屬BOLD系列商標或聯名商標之感，構成近似商標，基於商標法先申請註冊原則，自應保護註冊在先之前商標。本件無法依原告所提證據認系爭申請商標於指定商品業經原告長期、大量使用而為國內消費者所熟悉，足與據以核駁商標相區辨。另基於商標個案審查原則，原告所舉他案不能比附援引為本件之論據。

三、聲明：駁回原告之訴。

肆、爭點（本院卷第91頁）：

系爭申請商標是否有商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形？

伍、本院判斷：

一、商標法第30條第1項第10款本文規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……□相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其表彰之商品來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言，亦即商標給予商品之消費者的印象，可能致使相關消費者誤認來自不同來源的商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品或服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。經查：

㈠系爭申請商標與據以核駁商標近似程度不低：

1.系爭申請商標係由外文SWATCH BIG BOLD所構成，據以核駁商標則是外文BOLD，二者商標圖樣均係未經特殊設計之橫式外文，而系爭申請商標之SWATCH為原告公司名稱的特取部分，BIG BOLD占整體商標圖樣一定比例，在消費者交易過程中會加以注意而產生辨識作用，又系爭申請商標與據以核駁商標相較，二者均有讀音、外觀相同之外文BOLD，僅BIG作為描述程度之形容詞的差別，予人寓目之整體印象有其相近之處，若標示在相同或類似的商品上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者商標來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，二者商標近似，且近似程度不低。

2.原告主張系爭申請商標加粗字體，為「SWATCH大無畏」之意，據以核駁商標為「勇敢的」之意，二者外觀繁簡有別、意義各異、觀念有差，連貫唱呼其讀音亦可區辨，無致消費

者混淆誤認之虞，被告強行拆解系爭申請商標再與據以核駁商標機械性比對，與混淆誤認之虞審查基準以消費者角度整體觀察之原則及一般消費者之經驗不符云云（本院卷第14至15頁）。然依110年版混淆誤認之虞審查基準5.2.1及5.2.2規定意旨，商標近似之意義係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品上時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯；是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準。本件二者商標予人寓目之整體印象有其相近之處，已如前述，若標示在同一或高度類似的商品上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者商標來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，參酌前揭基準規定，應屬近似商標，原告以二者商標存有之相異處，主張二者商標不近似，指摘原處分不當，並不可採。

㈡系爭申請商標指定使用於附圖一劃線部分商品與據以核駁商標指定使用之商品，係屬同一或高度類似：

系爭申請商標指定使用於附圖一劃線部分商品，與據以核駁商標指定使用之「手錶，手鐲錶，錶殼，錶盤，錶帶扣，機芯，錶調整鈕帽頭，錶帶，指針及時鐘」商品相較，二者均為鐘、錶及其相關零組件商品，於性質、功能、材料、產製者、消費族群等因素上具有共同或關聯之處，一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似關係。

㈢商標識別性之強弱：

據以核駁商標之外文BOLD與所指定使用之商品間並無直接明顯之關聯，消費者會將其視為指示及區別來源之識別標識，具有相當識別性。

㈣衡酌系爭申請商標與據以核駁商標之圖樣近似程度不低，二者商標之前揭指定商品同一或高度類似，且據以核駁商標具有相當識別性，綜合前述因素判斷，相關消費者可能誤認二

者商標之商品來自同一來源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，故系爭申請商標之註冊有商標法第30條第1項第10款本文規定之情形。

二、原告主張二者商標文字不同、商品形象各異、價格差距大、銷售通路不同之情況下，二商標在實際使用時並無致消費者混淆誤認之可能云云（本院卷第15至16頁），並以西元2019年Facebook/Instagram頁面、UDN聯合新聞網/Yahoo奇摩網站廣告頁面、華山文化創意產業園區之廣告看版紀錄；西元2020年Facebook/Instagram頁面及後台數據；西元2021年Facebook/Instagram頁面（訴願附件5至7，置於訴願案件附件袋）；據以核駁商標官方網站商品頁面（甲證4，本院卷第35至38頁）為據。然有無致相關消費者「混淆誤認之虞」之要件，並不以實際上已經產生混淆誤認為必要，原告前揭資料雖可佐證二者商標商品實際使用之差異，惟商品銷售或提供方式，可能隨著商標權利人商業需求而有改變，尚難僅以二者商品銷售方式或行銷管道不同，而為無混淆誤認之論斷，原告所為主張實難採憑。

三、本件原處分為核駁處分前，業經被告以111年1月10日（111）慧商20682字第11190029590號核駁理由先行通知書，通知原告得申請縮減前揭附圖一劃線部分商品，或申請分割為2個以上之註冊申請案（原處分卷第237至238頁），原告並未縮減前揭商品或申請分割，被告無從逕行排除該等商品而准予系爭申請商標之註冊，附此敘明。

陸、結論：

系爭申請商標有商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，並為系爭申請商標准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。本件爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　3　　月　　17　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　吳俊龍

法　官　陳端宜

上為正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所　需　要　件
㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任

	人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　112　　年　　3　　月　　17　　日

書記官　吳祉瑩