智慧財產及商業法院行政判決

113年度行商訴字第65號
民國114年5月8日辯論終結

原　　告　美商蘋果公司（APPLE INC.）
代　表　人　湯瑪斯·拉斐爾（Thomas R. La Perle）
訴訟代理人　邵瓊慧律師
　　趙國璇律師
　　蔡心雅律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　廖承威
訴訟代理人　蘇郁倫

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國113年10月15日經法字第11317305380號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主　文

一、訴願決定及原處分均撤銷。
二、被告應就申請案號第108076513號「SIDECAR」商標為核准註冊之處分。
三、訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、爭訟概要：原告前於民國108年11月21日以「SIDECAR」商標（如附圖，下稱本件商標），指定使用於被告所公告商品及服務分類第9類商品向被告申請註冊，嗣於111年4月25日減縮指定使用商品為「電腦軟體」。經被告審查，認本件商標有商標法第30條第1項第10款規定之情形，應不准註冊，以113年5月15日商標核駁第437498號審定書為核駁處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部以113年10月15日經法字第11317305380號訴願決定駁回（下稱訴願決定）後，向本院提起本件訴訟。

二、原告主張及聲明：

(一)本件商標指定使用商品與據以核駁商標（如附圖，下稱據爭商標）所指定使用商品不構成相同或近似：

1.兩商品之功能與用途不同：

「電腦軟體」有各種功能，係電腦產品得使用之「內容」，雖電腦與「手提電腦專用袋」即電腦包之間得搭配使用，惟軟體與電腦包之間無此關聯，亦無任何聯合使用或替代關係。本件商標之指定商品「電腦軟體」係將平板電腦「iPad」作為Mac電腦延伸螢幕之新開發功能，係為提升電子產品之效能並優化使用者體驗，且因應不同產業之蘋果產品使用者需求，該新功能可有多變之應用。據爭商標指定使用之「手提電腦專用袋」商品，其功能單純為攜帶電腦之手提包，提供消費者日常使用，功能單純且單一，兩者商品彼此之間不具互補性，且非不可或缺或具重要性，消費者得依習慣、喜好或方便性而自行選擇是否搭配使用，難認為同類商品。況據爭商標權人除「手提電腦專用袋」外，另註冊「眼鏡、太陽眼鏡；眼鏡及太陽眼鏡用眼鏡盒及鏡框」，可知電腦專用袋僅為其配件及包款等商品之一環，與電腦相關商品無涉，即其意圖使用及銷售之管道亦截然不同。

2.兩商品之材質不同：

本件商標指定商品「電腦軟體」係由無形之電腦資料及指令所組成，需搭配電腦硬體始能運作，是一項無法從視覺上觀察及實體觸摸之商品，消費者通常聚焦於軟體之實際功能及效率，而非外型。據爭商標指定商品「手提電腦專用袋」則為攜帶筆電之「手提包」，是一項具有實體之商品，銷售管道與相關消費者並不相同。

3.兩商品之產製者不同：

原告為全球十大科技產品公司之一，自西元2010年起，每年均被富比士雜誌評比為全球最有價值品牌前10名。原告公司產品和服務在消費者中享有極高聲譽，且原告手機市占率於台灣市場高達46.2%，遠超其他品牌，如囊括其他原告之產

品或服務市占率可能更高，故相關消費者對原告品牌及產品非常支持且熟悉。

4.兩者之行銷管道或場所不同：

原告之「SIDECAR」軟體功能係預先安裝於Mac電腦系統中，能使用「SIDECAR」軟體消費者都是有購買Mac電腦的族群，他人無法從任何其他管道取得「SIDECAR」軟體，包含蘋果公司官網也無法下載、實體授權店面也沒有販售。據爭商標權人行銷管道則限縮於其高級裝潢之實體店面中，兩者的行銷場所皆非與其他品牌混雜之日常商店，兩者皆具有鮮明之市場定位及專屬店面，彼此的行銷管道或場所毫無重疊，遑論在消費者心中亦無產生誤認商品來源的可能。至被告雖提出其他電腦品牌網頁、線上通路網頁，稱電腦軟體與電腦手提包在實際交易上具有相同或類似云云。惟觀其他電腦品牌網頁（如宏碁、華碩、微星科技、HP、DELL等）並無積極銷售其電腦包，此類品牌電腦包通常是與電腦產品綑綁銷售或作為贈品搭贈。另線上通路網頁中電腦手提包係於電商購物平台或品牌旗艦網路商店販售，電腦軟體則係於各品牌之「軟體支援中心」或特別以支援特殊功能之App消費者才能取得，足見兩者行銷場所、市場定位及行銷管道完全不同，並無重疊。

5.綜上，不論從商品性質、功能、材質、產製者、行銷管道或消費族群觀之，兩商品皆無相似或類似之特點，更沒有造成消費者混淆誤認商品為來自同一或類似來源之可能，故兩商品性質及主要用途不同、型態不同（無形之軟體及有形之產品），商品性質、功能有別，主要用途截然不同，且於真實消費市場上，兩商品不論在市場通路或銷售族群上，亦皆不相同，兩者非屬類似關係之商品，且無致相關消費者混淆誤認之虞。

(二)承上本件商標指定使用「電腦軟體」商品，與據爭商標指定使用「手提電腦專用袋」商品並不構成相同或近似。又若於Google搜尋引擎中鍵入「SIDECAR+電腦」搜尋結果第1頁之

結果皆單一指向原告之「SIDECAR」，從此結果即可明證在一般消費者心中，對於原告「SIDECAR」有較高之認識；另原告係以製造、生產及行銷個人電腦、手機、多媒體設備、可攜式數位媒體播放器等各式科技商品聞名全球，而據爭商標權人為英國知名奢侈品牌，惟該公司並無跨足電子裝置及相關適用之程式軟體等各式科技商品，原告與據爭商標之商標權人營業範圍並不相同，雖兩商標相同或近似，惟相關消費者仍能區別兩造之商品來自不同來源，並無致相關消費者有混淆誤認之虞。另兩商標在加拿大、美國、英國、香港、印尼、馬來西亞及泰國等地均認定可相互並存並無混淆誤認之虞。故被告以本件商標之註冊申請違反商標法第30條第1項第10款規定駁回，顯然有誤，訴願決定亦予維持，容有未洽，均應予撤銷。

(三)聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告應就申請案號第108076513號「SIDECAR」商標為核准註冊之處分。

三、被告答辯及聲明：

(一)本件商標之註冊申請有商標法第30條第1項第10款之情形，不得註冊：

1.商標相同或近似之程度：

兩商標皆僅由未經設計之外文「SIDECAR」所組成，實質上應屬相同之商標。

2.指定商品類別相同或類似程度：

本件商標指定使用之「電腦軟體」商品，與據爭商標所指定之「手提電腦專用袋」商品相較，皆屬電腦相關產品，兩者皆有助於提升電腦使用的方便性，市面上亦有業者同時提供電腦軟體及電腦專用袋，其商品產製者、行銷管道或場所、消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認

其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之商品間，應屬存在相當程度之類似關係。

3.商標之識別性：

據爭商標與所指定使用之商品間並無直接明顯之關聯，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之識別標識，具有相當識別性。

4.綜合判斷兩商標之文字相同，及指定商品有相當程度之類似，且據爭商標具有相當識別性，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商標商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消費者混淆誤認之虞，自有商標法第30條第1項第10款規定之適用。

5.另本件商標指定「電腦軟體」與據爭商標指定「手提電腦專用袋」相較，功能上雖不盡相同，惟客觀上同為搭配電腦硬體設備使用之商品，且依市場上的商業型態，電腦業者或相關零售業者為提升產品競爭力，除了電腦硬體本身，多會預先於電腦中安裝軟體、提供電腦專用袋套裝出售，或提供消費者另行選購，使產品能適應更多的使用情境，也更能發揮手提電腦輕薄便攜的特性。諸如：華碩、宏碁、微星科技、HP、DELL，除提供手提電腦專用袋供消費者選購，亦有提供驅動程式、應用程式，或販售第三方之軟體，以提供使用者更完善之服務。此外，電腦產品相關零售業者，如燦坤、順發、欣亞數位、原價屋、三井3C，除藉由線上購物網站販售「電腦軟體」、「手提電腦專用袋」等商品外，於我國北中南3個主要城市即台北、台中、高雄亦設有實體門市，消費者不管於實體或線上行銷管道皆可能同時取得「電腦軟體」、「手提電腦專用袋」，是兩商品之產製者、行銷管道應有關聯或重疊之處，具有相當程度之類似關係。

(二)商標審查係以申請註冊商標圖樣為準，兩商標皆由外文「SIDECAR」組成，其字母大小寫、字型予人寓目印象如出一轍，復指定商品具相當類似關係，應有致相關消費者混淆誤

認之虞，並不因原告具有知名度，即可推論其申請之商標亦為相關消費者所熟悉，且原告於訴願及審查階段檢附之本件商標軟體相關介紹、討論，僅能證明系爭商標有行銷宣傳或使用之事實，核其無相關消費者的使用人數、使用量等資料供參酌，尚難認定本件商標於指定商品業經使用而使相關消費者所熟悉。又縱認本件商標較諸據爭商標廣為相關消費者所知悉，如相關消費者會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，即屬有致相關消費者混淆誤認之虞，自應保護註冊在先之商標，以維護市場之公平競爭，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。此外，本件商標在國外與據爭商標並存註冊一節，因各國使用狀況不同、事實認定之基礎不同、民俗風情不同、認知不同等，即案情自屬各別，實難僅憑於他國獲准註冊而執為本案應予核准註冊之論據，附此敘明。

(三)聲明：原告之訴駁回。

四、本件爭點：本件商標有無商標法第30條第1項第10款「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」之情形而不得註冊？

五、本院判斷：

按「商標有下列情形之一，不得註冊：…十、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。…」商標法第30條第1項第

10款本文定有明文。除商標本質意義的識別性外，條文將混淆誤認之虞與商標近似及商品/服務類似併列，顯見商標的近似及商品/服務的類似，應該是在判斷有無「混淆誤認之虞」時，其中的二個重要的參酌因素，而條文中之所以特別提列出這二個參酌因素作為構成要件，乃因「混淆誤認之虞」的成立，這二個因素是一定要具備。此外，若存在其他相關因素，應儘可能予以參酌考量，才能較為準確掌握有無混

淆誤認之虞之認定。是以下分別就商標識別性之強弱、商標是否相同或近似、商品是否相同或類似、先權利人有無多角化經營、消費者熟悉程度、申請註冊是否善意及其他相關因素分述：

(一)兩商標識別性之強弱：

本件商標及據爭商標之圖樣「SIDECAR」，其英文字義係指「機車邊車」，此有劍橋辭典查詢結果可參（原處分卷一第48頁），分別與其所指定使用之「電腦軟體」、「手提電腦專用袋」等商品間，並無直接明顯之關聯，消費者會將之視為指示及區辨來源之識別標識，均具有相當識別性。

(二)兩商標圖樣相同：

兩商標皆僅由未經設計之外文「SIDECAR」文字所組成，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商標商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬相同圖樣之商標。

(三)兩商標指定使用之商品非屬相同或類似：

1.按所謂「類似商品」，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者、交易習慣、市場實際情況或其他因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使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，而稱此二商品彼此存在類似關係。至於商標法第19條第5項授權商標法施行細則第19條所訂定之「商品及服務分類表」，依同條第6項規定，關於類似商品或服務之認定，不受上開商品或服務分類之限制。是以判斷商品或服務是否類似時，仍應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綜合判斷(最高行政法院105年度判字第42號判決意旨參照)。

2.本件商標指定使用於「電腦軟體」，核與據爭商標指定使用之「眼鏡、太陽眼鏡；眼鏡及太陽眼鏡用眼鏡盒及鏡框，手提電腦專用袋」商品，原告主張兩者商品之功能、用途、材質、產製者、行銷管道及場所、消費族群均不相同，被告則

辯稱兩者商品雖功能不盡相同，但其中「手提電腦專用袋」與「電腦軟體」均有助於提升電腦使用方便性，且產製者、行銷管道或場所、消費族群可能重疊等等。經查：

⑴「電腦軟體」係安裝於電腦內，一系列按照特定順序組織無形的電腦資料和指令，與電腦之有形部分即電腦硬體，係由電腦的外殼及各零件及電路所組成，兩者不同。電腦軟體需有硬體才能運作，反之亦然，是消費者在選購電腦軟體時固可能會視需求，選擇具備特定功能之電腦硬體，但不致於同時選購電腦硬體以外的其他周邊商品。而「眼鏡、太陽眼鏡；眼鏡及太陽眼鏡用眼鏡盒及鏡框」為個人穿戴式商品及其配件，與「電腦軟體」性質上完全無關，「手提電腦專用袋」則為專供攜帶式筆電使用之「手提包袋」，是一項實體商品，所使用材料多為皮革、布料、塑料等，主要功能係用以方便攜帶筆電或提供避震、緩衝等額外保護作用，與安裝於電腦硬體內之「電腦軟體」相較，兩者在功能、材料及用途上完全不同，且在使用或功能上並無相互依存或輔助關係，亦非消費者依通常交易習慣或性質上會選擇搭配使用或具有互補性之商品，兩者的消費族群明顯不同，自難認屬相同或類似之商品。

⑵「電腦軟體」係由專業電腦軟體開發商或電腦品牌商（如原告或宏碁、華碩、微星、HP、DELL等）開發，通常在官方線上平台或附隨電腦硬體搭售，而據爭商標所使用之前述商品，通常係由眼鏡專業品牌商或電腦周邊配件廠商製造販售，兩者之產製者、行銷管道顯不相同。

⑶雖依被告所提電腦產品製造商如華碩、宏碁、微星、HP、DELL等官方或經銷商之線上產品網頁（原處分卷一第49至56頁、本院卷第279至327頁），或線上購物銷售業者（原處分卷一第59至66頁）及電腦產品零售業者如燦坤、順發、欣亞數位、原價屋、三井3C等業者之線上購物網頁介紹（本院卷第329至387頁），可知上開電腦產品業者除銷售電腦硬體之外，另有提供「電腦軟體」套裝、「手提電腦

專用袋」商品販售。惟商品基於選擇性或方便性而聯合或搭配使用者，與商品具互補關係之概念不同。前者意謂商品彼此之間並非不可或缺或具重要性，而是基於消費者的習慣、喜好或方便性而選擇聯合或搭配使用，因此，二商品是否類似的判斷，尚應參酌其他因素，例如產製者、行銷管道、消費族群等（混淆誤認之虞審查基準第5.3.4.7點意旨參照）。是電腦產品相關業者在銷售電腦硬體同時，縱可能提供「電腦軟體」、「手提電腦專用袋」方便消費者選購，然兩者之商品性質及主要用途不同，即「手提電腦專用袋」主要功能係用以方便攜帶筆電或提供避震、緩衝等保護作用，「電腦軟體」則是專供電腦硬體使用，二者商品之產製者、行銷管道不同，並不具競爭性或互補關係，且兩種商品既非可一起搭配使用，則消費者在選購「電腦軟體」同時應無預期得在同一銷售場所購得「手提電腦專用袋」，依一般社會通念及市場交易情形，應認兩商標所指定使用之商品不具有相同或類似關係。

(四)據爭商標有無多角化經營及消費者之熟悉程度：

1.據爭商標係於92年申請註冊並於93年公告迄今已逾20餘年，據爭商標權利人為英國知名品牌，其主要行銷各式時尚服飾、靴鞋、配件及包款，且據爭商標權利人亦有將據爭商標使用行銷於皮夾、鋼筆等商品，此有Google「dunhill sidecar」關鍵字搜尋結果、dunhill官方網頁產品照片可稽（原處分卷一第67、87至91頁、本院卷第183至186頁），惟並無證據資料可認其有跨足於「電腦軟體」等相關產品，應無多角化經營之情形。

2.依原告所提富比士品牌排名榜、西元2024年台灣手機熱銷排行榜、手機市佔率新聞、西元2021年全球五百大品牌排行榜等資料（本院卷第187至191、197頁；原處分卷一第92頁、卷二第83至85頁），可知原告為全球知名科技產品公司，又依其所提使用「SIDECAR」商標之電腦軟體商品使用介紹及行銷資料（原處分卷二第12至285頁、本院卷第171至181頁

）及Google關鍵字搜尋結果（本院卷第193至195頁），可知於Google搜尋「SIDER+電腦」之結果均指向原告，惟上開資料僅能證明原告自西元2019年發布「SIDECAR」之電腦軟體功能，並自西元2020年起提供予消費者體驗或使用「SIDECAR」電腦軟體，然原告所提網頁並無相關瀏覽人數等資料可供參酌，參以兩商標所指定使用之商品不同，消費族群亦屬不同，尚無從比較判斷兩商標何者較為相關消費者所熟悉。

(五)本件商標之申請註冊應屬善意：

原告為全球知名科技產品公司，依其申請本件商標圖樣及指定商品種類過程中，已同意刪除部分衝突商品如智慧眼鏡、眼鏡、太陽眼鏡等商品（原處分卷一第76頁）而減縮其指定商品僅剩「電腦軟體」乙項，亦無證據可認定原告申請註冊商標係出於故意攀附據爭商標或權利人商譽之惡意，應認本件商標之申請註冊應屬善意。

(六)綜合判斷：

兩商標均具有識別性，本件商標與據爭商標之圖樣雖然相同，惟本件商標指定使用「電腦軟體」與據爭商標指定使用「眼鏡、太陽眼鏡；眼鏡及太陽眼鏡用眼鏡盒及鏡框，手提電腦專用袋」商品相較，兩者在功能、材料及用途上完全不同，在使用或功能上亦無相互依存或輔助關係，且主要產製者、行銷管道亦不相同，並非屬相同或類似之商品，已欠缺「混淆誤認之虞」其中一個必備的重要參酌因素；另審酌據爭商標權利人主要經營時尚服飾、皮夾、配件、包款及鋼筆等商品，並無多角化經營而跨足「電腦軟體」相關商品領域，且原告自109年起以「SIDECAR」商標行銷其電腦軟體商品，其申請商標註冊應屬善意，並無引起相關消費者混淆誤認之虞之企圖，及無從判斷兩商標何者較為消費者所熟悉等情，堪認消費者當不致於在不屬同一或類似之商品上均有「SIDECAR」，即會認為本件商標與據爭商標為同一商標，或誤認兩商標所使用之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、授權關係、加盟關係或其他類似關係，故系爭商標之註冊即無商標法第30條第1項第10款規定之適用。

六、綜上所述，本件商標之申請註冊並無商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形，被告所為核駁商標註冊之原處分，即有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，故原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又原處分僅以本件商標有違反商標法第30條第1項第10款本文規定而不准註冊，並無其他商標法各條款規定不得註冊事由，此經被告陳明在卷（本院卷第255頁），故本件事證明確，原告聲明被告就本件商標之申請應為准予註冊之處分，即屬有據，應予准許，爰依行政訴訟法第200條第3款規定，判決如主文第2項所示。

七、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述必要，附此敘明。

八、結論：本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第200條第3款、第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　114　　年　　5　　月　　29　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

法　官　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

一、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；如於本判決宣示或公告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）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、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49條之1第1項第3款）。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3項、第4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.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、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，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、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　　114　　年　　6　　月　　4　　日

書記官　蔣淑君