

智慧財產及商業法院行政判決

114年度行商訴字第19號

民國114年10月15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(兼上一人及次二人之送達代收人)
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114年3月12日經法字第11417300690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

一、爭訟概要：

原告前於民國108年10月25日以「APPLE AFTERBURNER」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類第9類之商品，向被告申請註冊，並以108年4月25日向牙買加申請之第77523號商標申請案主張優先權，嗣於110年10月25日減縮指定使用商品為「電腦周邊設備，即用於加速電腦視頻效能之擴展卡」。經被告審查，認系爭商標有商標法第30條第1項第10款規定情形，以113年9月26日商標核駁第0440508號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以114年3月12日經法字第00000000000號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。

二、原告主張要旨及聲明：

- (一)系爭商標及據爭商標（如附圖2所示）在觀念、讀音、外觀上均具差異，予人之寓目印象顯有不同。又系爭商標與據爭商標之商品在性質與用途上並不相同，亦無實質競爭或替代

關係，難認具有混淆誤認之可能性。況本案擴展卡係針對專業影像處理設計，並非專為遊戲運行所開發，二者之行銷管道、消費客群、商品功能及安裝之硬體均不相同，二商品間並無關聯性，本件商標與引證商標指定使用之商品，非屬類似。

(二)系爭商標整體包含原告已註冊之著名商標「APPLE」，主要部分應為「APPLE」，原告美商蘋果公司為全球極為著名之資訊科技公司之一，於消費電子產品領域，具有極高之知名度及商譽，具有識別性。而據爭商標已停止使用多年，相關消費者於第9類之電腦軟硬體及其周邊設備等相關商品，自然會較為熟悉原告之系爭商標。另系爭商標之申請係出於善意，產品之銷售管道及客群均有所不同，故本案商標申請註冊，並無混淆誤認之虞。

(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108070112號「APPLE AFTERBURNER」商標為核准註冊之處分。

三、被告答辯要旨及聲明：

(一)系爭商標圖樣與據爭商標圖樣相較，均有相同之字母組合「AFTERBURNER」構成之識別部分。又系爭商標與據爭商標指定之商品相較，其性質、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。而據爭商標之識別部分「AFTER BURNER」，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。

(二)綜合判斷商標在圖樣近似及商品類似之程度、識別性等因素，系爭商標與據爭商標近似程度高，及指定商品類似程度高，且據爭商標具相當識別性，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款之適用。至商標於其權利有效存在期間，即得排除他人以相同

或近似之商標，商標權人實際若有未使用商標之情形，應屬有無廢止事由之問題，非本案應予審究。

(三)聲明：原告之訴駁回。

四、爭點（本院卷第275頁）：

系爭商標有無商標法第30條第1項第10款所定不准註冊之事由？

五、本院之判斷：

(一)應適用之法令：

- 1.系爭商標於108年10月25日申請註冊，被告於113年9月26日作成「應予核駁」之審定，原告提起本件課予義務訴訟，經本院於114年10月15日辯論終結，本件商標之申請是否違反言詞辯論終結前之現行商標法（112年5月24日修正公布、113年5月1日施行）第30條第1項第10款規定，應否准許註冊？應以現行商標法（下稱商標法）為斷。
- 2.依商標法第30條第1項第10款規定，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，不得註冊，但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。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、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。

(二)系爭商標圖樣與據爭商標圖樣之近似程度高：

- 1.系爭商標圖樣（附圖1）係由未經設計之外文「APPLE AFTERBURNER」由左至右排列所構成；據爭商標1（附圖2-1）係由未經設計之外文「AFTER」及「BURNER」由左至右排列所構成，據爭商標2（附圖2-2）則由略經設計之外文「AFTER」、「BURNER」及「CLIMAX」由上至下排列所構成。二者相較，均有予人寓目印象深刻之外文「AFTERBURNER」、「AFTER BURNER」，僅字體設計、「AFTER」、

「BURNER」是否分隔排列及有無結合「APPLE」、「CLIMAX」之些微差異，於外觀、觀念及讀音均有相仿之處，如將二商標標示於相同或類似之商品，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，因此，系爭商標與據爭商標之整體觀察，其近似程度高。

2.原告主張系爭商標主要識別部分為「APPLE」，與據爭商標存在「APPLE」有無、讀音、觀念上的差異云云。惟系爭商標僅將二既有單字「APPLE」、「AFTERBURNER」組合，並未產生字詞固有意涵以外之觀念或語法上的變化，且「AFTER BURNER」為據爭商標1圖樣之全部，亦為據爭商標2圖樣之主要識別部分，即使系爭商標圖樣除「AFTER BURNER」外尚含有外文「APPLE」，仍易使相關消費者誤認二商標為表彰同一來源或相互有所關聯之系列商標。

(三)系爭商標指定使用之商品與據爭商標指定使用之商品高度類似：

1.系爭商標與據爭商標使用指定之商品如附圖1、2所示，均屬電腦軟硬體相關商品，其性質、行銷管道或場所、滿足消費者需求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，則所指定使用之商品間應屬高度之類似關係。

2.原告雖稱系爭商標使用於針對電影和影像專業人士之擴展卡商品，商品單價高，且僅能於原告官網購得、使用於原告「Mac Pro」電腦主機，據爭商標使用於大型遊戲機台或舊款遊戲平台云云。惟關於「商品或服務是否類似暨其類似程度」因素之判斷，係以註冊商標與據爭商標所指定使用之商品或服務為依據，與商標申請人或商標權人實際使用之商品或服務無涉。故原告此部分主張要無可取。

(四)系爭商標與據爭商標之主要識別部分均具識別性：

系爭商標圖樣中之「AFTERBURNER」，與據爭商標之識別部分「AFTER BURNER」，係一固有詞彙，為「噴射引擎中使其具有更大功率的裝置」之義（參原證3），與所指定使用之

01 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
02 區辨來源之識別標識，各具有相當識別性。至原告主張系爭
03 商標主要部分應為「APPLE」云云，然商標圖樣之識別性應
04 整體觀之，原告逕自取用系爭商標圖樣中「APPLE」，卻置
05 「AFTERBURNER」不論，尚有未洽。

06 (五)消費者對二商標之熟悉程度：

07 縱使原告之「APPLE」商標為著名商標，惟系爭商標之整體
08 圖樣係由「APPLE AFTERBURNER」所構成，原告應就系爭商
09 標使用於指定商品提出使用事證。申復附件1至4、6至10及
10 訴願附件1至7、9至12之全球最大500家公司排行榜及全球品
11 牌價值榜、本院判決、據爭商標權人官網及相關遊戲介紹、
12 國外商標註冊資料、著名商標案件總彙編、PlayStation3介
13 紹、委任書、afterburner線上英文辭典查詢結果等，或與
14 系爭商標之使用無涉，或未見系爭商標完整圖樣，或屬商標
15 靜態之公示資料，均非系爭商標實際使用事證。至申復附件
16 5、訴願附件8之原告官網、瘋先生、果仁、華視新聞網、每
17 日頭條等網路文章或媒體報導，以及原證4之西元2019年蘋
18 果WWDC開發者大會中發布新產品之YouTube影片截圖、原證6
19 之APPLE AFTERBURNER原告官方網站介紹，固可知原告確有
20 推出APPLE AFTERBURNER加速卡，惟無系爭商標商品銷售金
21 額、市場占有率等具體資料，難認系爭商標業經原告長期廣
22 泛行銷使用，已為國內相關消費者所熟悉並足以與據爭商標
23 相區辨；而本件卷內亦無據爭商標之對外行銷使用之具體事
24 證。故依現有證據資料，難以認定我國相關消費者對二商標
25 之知悉程度。

26 (六)綜合判斷各項因素，系爭商標有商標法第30條第1項第10款
27 本文所定不准註冊之情形：

28 1.衡酌兩造商標雖各具相當之識別性，依現有證據資料，難
29 以認定我國相關消費者對二商標之知悉程度，無從確認相
30 關消費者可資區辨兩商標為不同來源之程度，惟系爭商標
31 與據爭商標近似程度高，系爭商標指定商品與據爭商標指
32 定使用之商品構成高度類似，且據爭商標申請、獲准註冊
33 早於系爭商標。綜合判斷以上相關因素，可認客觀上系爭

01 商標有使相關消費者誤認系爭商標商品與據爭商標之商品
02 為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企
03 業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤
04 認之虞。故系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第10款
05 本文所定不准註冊之情形。

06 2.原告所舉本案與據爭商標於國外並存註冊一節，惟因各國
07 使用狀況不同、事實認定之基礎不同、民俗風情不同、認
08 知不同等，即案情自屬各別，實難僅憑於他國獲准註冊而
09 執為本案應予核准註冊之論據。又所舉其他商標案件，其
10 商標圖樣與本件不同，或另結合其他文字或圖形，其各別
11 文字、圖形結合後所產生之特定意義或意涵即有差異，且
12 於他案具體事實涵攝於各種判斷因素時，其商標近似程
13 度、商品或服務類似程度、消費者對各商標之熟悉度、識
14 別性強弱及使用證據樣態等因素與本件未必相同，基於商
15 標審查個案拘束原則，要難比附援引，執為本件有利之論
16 據。

17 (七)綜上所述，系爭商標有商標法第30條第1項第10款所定不准
18 註冊之情形，被告數次通知原告補正，其雖有所補正，嗣經
19 被告以原處分就系爭商標所為應予核駁之處分，即屬合法。
20 訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷訴願決定及原
21 處分，並命被告為准許註冊之處分，為無理由，應予駁回。

22 (八)本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果
23 無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

24 六、結論：

25 依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前
26 段，判決如主文。

27 中 華 民 國 114 年 11 月 19 日

28 智慧財產第一庭

29 審判長法官 汪漢卿

30 法官 陳端宜

31 法官 蔡惠如

32 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
(一) 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。
(二) 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

01

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(一)、(二)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(二)所示關 係之釋明文書影本及委任書。

02

中 華 民 國 114 年 11 月 28 日

03

書記官 邱于婷