智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第128號

原　　告　統一超商股份有限公司
代　表　人　羅智先（董事長）
訴訟代理人　徐偉峯律師
　　尤彰澤律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人　顏杏娟
參　加　人　美商林納克斯基金會
代　表　人　斯蒂芬戴維溫斯洛（策略計劃董事）
訴訟代理人　桂齊恒律師
複代理人　　林美宏律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109 年10月30日經訴字第10906311060 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

參加人美商林納克斯基金會前於民國（下同）105 年3 月30日以「OPENCHAIN 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9 類、第35類、第41類、第45類之商品或服務，同時聲明以西元2015年10月6 日申請之美國第00000000號申請案主張優先權，向被告申請註冊，經

被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告以系爭商標指定使用於第9 、41類商品或服務之註冊有違商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款之規定，對之提起異議。經被告審查，以109 年5月28日中台異字第G00000000 號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，經濟部以109 年10月30日經訴字第10906311060 號決定：原處分關於系爭商標指定使用於「提供教育培訓服務」服務異議不成立之部分撤銷，由被告於4 個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。原告對於原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於第9 類商品所為「異議不成立」部分，聲明不服，乃向本院提起行政訴訟。本院認為本件判決結果，如認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人的權利或法律上利益將受有損害，故依職權命參加人獨立參加本件被告的訴訟。

貳、原告主張：

一、系爭商標指定使用於第9 類之註冊，違反商標法第30條第1項第10款規定：

㈠系爭商標與據爭商標之近似程度高：

1.原告之註冊第00000000號商標（下稱據爭商標，如附圖二所示），與系爭商標比對下，英文前半部分「OPEN」均相同，後半部分「CHAIN 」與「CHAN」僅有英文字母「I 」之區別，整體外文字母多數相同且排序一致，外觀上可謂極為近似。

2.觀念部分，兩者之起首文字識別部分均為「OPEN」。系爭商標後半部分「CHAIN 」，中文有連鎖或通路之意涵，類似於說明性文字，識別性應較低。兩者商標觀念上應著重

於主要字詞「OPEN」部分，自有雷同之處。

3.讀音部分，兩者皆以英文字組成，僅有後半部一英文字母「I 」之差異，整體發音不論是單一字母個別唱呼，或是以英文單字發音，仍近乎相同，消費者以口頭、電話訂貨及唱呼之際，表達上並無法區別如此細小之差異，在商品與服務係以收音機或電視為廣告時，在聽覺上亦足以發生誤認，實難區辨。

㈡系爭商標與據爭商標指定使用之商品與服務應屬類似：

系爭商標指定使用於第9 類之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」，與據爭商標指定使用之第9 類「網際網路設備；資料載體」等商品或服務相較，系爭商標指定商品看似多樣，然實際上皆為「可下載電子出版品」且侷限於資訊、軟體類，與據爭商標之「資料載體、網際網路設備」商品相較而言，系爭商標之商品既然是屬可下載之電子出版品，則該電子出版品須藉由網路下載方式取得或使用，與據爭商標之「網際網路設備」商品具有高度且必要之連結性，符合「必要之依存關係」；據爭商標之「資料載體」商品性質，為電腦網路的資料傳送中，下載資料儲存用之載體，例如光碟、磁碟等，與系爭商標之電子出版品息息相關，需搭配使用，具

有「配合使用關係」。故二商標指定之商品功能具有相輔之作用，可共同完成滿足消費者特定之需求。且兩者之消費族群皆為網際網路、電腦資料之相關消費者，具有消費族群高度重疊性。因此，系爭商標與據爭商標之商品需搭配使用或必須搭配使用才能完成使用目的之條件，兩者商標註冊指定之第9 類商品應屬高度類似。

㈢據爭商標具高度識別性且為相關消費者知悉：

據爭商標OPEN-Chan （OPEN小將）係原告委託日本電通設計，一系列角色設定中的主角。OPEN-Chan 的首次公開是在西元2005年7 月1 日於原告召開的OPEN-Chan 發表會上，描述了有關OPEN-Chan 的設定緣由。在正式公開之後，OPEN-Chan 的標語出現在臺灣7-ELEVEN的店口海報：「打開你的全新生活，OPEN！」一系列與OPEN-Chan 有關的活動由此開始。原告於臺灣有超過5,000 家分店，據爭商標均出現在7-Eleven的店頭及各式行銷文宣上，據爭商標及有關的系列商標已經成為7-Eleven的標誌、吉祥物和旗下品牌，在臺灣的各家分店皆有使用，除有多樣化的周邊系列商品與服務外，各式廣告及行銷推廣活動中皆有顯示及使用，顯見據爭商標在臺灣已達到相關公眾廣為知曉之程度。反觀系爭商標於其所指定之商品/ 服務相關領域，大多為在國外之文件，並未達到我國相關消費者所熟悉之程度。

二、系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1 項第11款規定：

據爭商標經原告於市場長時間努力耕耘下，於系爭商標註冊申請前，早已聞名於國內業界及消費者，堪認為著名商標。茲再提出起訴狀附件4 即系爭商標優先權日（104 年10月6日）前，據爭商標使用於智慧電視（可連網）、手機、平板

電腦、行車紀錄器、液晶顯示器、影音分享棒等商品之商品照片、相關銷售網頁及報導網頁等資料，作為補充證據（本院卷一第65-133頁）。此外，原告於102 年與鴻海公司合作，推出智慧電視（可連網）及平板電腦，於102 年10月2 日開放預購，原告為宣傳該智慧電視及平板電腦，於102 年6月間委託○○○○印刷股份有限公司（下稱○○○○公司）印製廣告DM，總計有三波的廣告DM，共計45萬5 千份（原證3 ），上開廣告DM 以明顯的字樣標示據爭商標「OPEN CHAN」（原證4 ），此45萬5 千份廣告ＤＭ分配給7-11全國門市並發送給消費者，以原告之7-ELEVEN於我國超過5,000 家分店，接觸之消費者不計其數，堪稱為商譽卓著之商標，消費者接觸到據爭商標「OPEN-Chan 」字樣，便可一眼辨識為原告所經營、販售之相關事業與產品，應符著名商標之要件。

三、系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1 項第12款規定：

系爭商標與據爭商標皆指定相同或類似之商品及服務，應屬經營相同或類似之產品及服務等產業，為同業關係，則參加人於相同商業領域中，實難推諉其早已直接或間接知悉據爭先使用商標之存在。再者，於系爭商標申請前，原告早已將「OPEN-Chan 」字樣，使用於可供下載之軟體、資料上，例如OPEN-Chan APP 、小時鐘軟體、電腦桌布、網路社群、大頭貼等，且經一般消費者廣泛下載或放置於網路社群上，供其他人下載，參加人應早已知悉據爭商標之存在。職此，參加人未得原告同意，以系爭商標申請註冊，復指定於與據爭商標所提供商品或服務類似之商品上，自有商標法第30條第12款規定之適用而不得註冊。

四、並聲明：1.原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於「電

腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」異議不成立之部分均撤銷。2.原處分機關應作成系爭商標指定使用於「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」之異議成立，註冊應予撤銷之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

參、被告答辯：

一、關於商標法第30條第1 項第10款規定部分：

㈠商標是否近似暨其近似之程度：

系爭商標係由未經設計之大寫外文「OPENCHAIN 」所構成；據爭商標則係由略經設計之「- 」符號連結外文「OPEN」、「Chan」所構成。二者相較，雖皆有外文「OPEN」，外觀相仿，惟系爭商標之「OPEN」有開放的之意，「CHAIN 」則有鏈條、鎖鏈之意，其整體予人寓目印象係傳達參加人開放原

始碼計畫中「開放軟體供應鏈」之觀念，與據爭商標係表達原告旗下「OPEN小將」卡通角色暱稱之音譯有別，觀念上仍可區辨，是二者雖屬構成近似之商標，近似程度僅中等。

㈡商品與服務是否類似暨其類似之程度：

1.系爭商標指定使用於第9 類之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」商品，與據爭商標指定使用之「資料載體、網際網路設備」部分商品相較，二者雖均與電腦軟、硬體、電腦應用產品等相關，然由於社會及產業分工已越趨細緻，無法單以抽象概念而判斷商品或服務是否類似，應綜合各該相關因素，以一般社會通念、市場交易情形及各產業別性質，為個案妥適之判斷。前者為內容及範圍均已限定之可下載電子出版品，後者為儲存資料之媒介物或供資訊傳輸之電腦通訊設備，二者商品之功能、用途及產製者皆不相同，後者商品亦非專供前者所使用，產業各有分工，若僅以資料載體及網路設備可供資訊儲存或傳輸，即認為二者為類似商品，將過度擴大「資料載體」與「網際網路設備」商品之類似範圍，是依一般社會通念或市場交易情形，二者應屬類似程度極低之商品。

2.系爭商標指定使用之第9 類商品，與據爭商標其餘指定使

用之「電話機、行動電話機、行動電話護套、影像電話、視訊會議裝置、網際網路電話、電傳真設備、通訊器材、磁性識別卡、信用卡、卡式電話卡、金融卡、ＩＣ卡、儲值卡、電腦識別卡、智慧卡、磁條卡」商品相較，二者商品用途、功能各異，依一般社會通念及市場交易情形，二者商品或商品與服務間應不存在類似關係。

㈢商標識別性之強弱：

系爭商標與據爭商標之外文，均與其所指定使用之商品或服務無直接關聯性，消費者會將其作為指示及區別來源之標識，是兩者應各具相當識別性。

㈣相關消費者對各商標熟悉之程度：

原告檢送之證據資料（乙證1-2 及乙證1-4 之異議附件2 至5 ），大多非據爭商標之使用事證，雖「OPEN !HAPPY LAND」官網OPEN小將角色介紹、OPEN小將行車紀錄器、雙卡手機、icash 卡商品外包裝、SOGI手機王網頁，及OPEN-Chan 圍巾露天拍賣購物平台網頁及起訴狀附件4 之591 房屋交易網、ePrice比價王、PChome個人新聞台、電腦王阿達等網頁可見據爭商標，且日期早於系爭商標註冊日（107 年12月16日），惟該等證據顯示據爭商標係使用於消費性生活用品，並非與系爭商標商品類似之「資料載體」、「網際網路設備」等商品。系爭商標之使用情形，據參加人檢送之證據資料，可知系爭商標最早於西元2015年即作為參加人開放原始碼之計畫名稱「OpenChain 」於都柏林舉辦之LinuxCon Europe 活動中公開發表（乙證1-8 之答辯附件16），並於西元2016年出版「OpenChain 」計畫之規範書（乙證1-8 之答辯附件17），直至西元2018年底已有Google、Facebook、Uber等國

際知名企業加入該計畫（乙證1-3 之答辯附件8 及乙證1-5之答辯附件12），其後，亦曾於我國舉辦多場「OpenChain」計畫研討會等相關會議（乙證1-3 之答辯附件6 及乙證1-7之答辯附件14），並開辦「OpenChain 」開源管理等相關訓練課程（乙證1-3 之答辯附件8 ），堪認於系爭商標註冊時（107 年12月16日），系爭商標經參加人使用於與電腦軟體技術標準有關之電子出版品或訓練服務為我國相關消費者所知悉。

㈤衡酌系爭商標指定使用之第9 類商品與據爭商標指定使用之商品或服務非屬同一或類似，或類似程度極低，系爭商標經參加人使用於與電腦軟體技術標準有關之電子出版品為我國相關消費者所知悉，二者商標縱使近似，系爭商標指定使用於第9 類商品之註冊仍無致相關消費者混淆誤認之虞，而無本款規定之適用。

二、關於商標法第30條第1項第11款規定部分：

依原告檢送之乙證1-2 及乙證1-4 之異議附件2 至5 ，雖可知據爭商標為原告旗下「OPEN小將」卡通角色之暱稱，惟該等資料多以「OPEN小將」、「OPEN將」之使用態樣呈現，消費者亦難聯想「OPEN小將」、「OPEN將」即為「OPEN-Chan」，難認屬據爭商標之使用事證。又原告檢送乙證1-4 異議附件4 、5 之OPEN小將行車紀錄器、雙卡手機、icash 卡商品外包裝、「OPEN-Chan 」圍巾商品露天拍賣網頁、SOGI手機王網頁資料及起訴狀附件4 之591 房屋交易網、ePrice比價王、PChome個人新聞台、電腦王阿達等網頁，可見據爭諸商標使用於行車紀錄器、雙卡手機、平板、聯網電視、液晶顯示器、影音分享棒、icash 卡、圍巾等商品，惟該等資料

或部分日期晚於系爭商標優先權日，原告復未提供據爭商標商品或服務於我國之銷售單據、實際銷售數額及市場占有率等相關資料供參。僅憑現有證據資料，尚不足認定於系爭商標優先權日（104 年10月6 日）前，據爭諸商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，系爭商標指定使用於第9 類商品之註冊自無本款規定之適用。

三、有關商標法第30條第1項第12款規定部分：

原告檢附之證據資料，多數未見使用據爭商標，雖有行車紀錄器、雙卡手機、平板、聯網電視、液晶顯示器、影音分享棒等商品標示有據爭商標，且有相關資料可勾稽其使用日期早於系爭商標優先權日（乙證1-4 異議附件4 、5 及起訴狀附件4 網頁），固堪認原告有將據爭商標使用於行車紀錄器、雙卡手機、平板、聯網電視、液晶顯示器、影音分享棒等商品，惟該等商品與系爭商標指定使用之第9 類商品相較，二者之性質、功用、提供者有別，市場區隔明顯，依一般社會通念及市場交易情形，非屬同一或類似之商品或服務。從而，系爭商標指定使用於第9 類商品之註冊自無本款規定之適用。

四、並聲明：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。

肆、參加人之陳述：

一、商標法第30條第1 項第10款規定部分：

㈠系爭商標指定使用之第9 類商品，均以文件或訊息之出版品為內容，僅其呈現方式為電子式，故主要提供者為出版品，而據爭商標指定使用之「資料載體、網際網路設備」商品，則為資料之儲存媒介或網路硬體設備，著重硬體或媒介本身之品質及性能，故二者無論性質、功能或用途均有明顯差異

，依一般社會通念、市場交易及各產業特性情形，類似程度極低。就系爭商標指定使用之第9 類商品，與據爭商標其餘指定使用之「電話機、行動電話機、行動電話護套、影像電話、視訊會議裝置、網際網路電話、電傳真設備、通訊器材、磁性識別卡、信用卡、卡式電話卡、金融卡、ＩＣ卡、儲值卡、電腦識別卡、智慧卡、磁條卡」商品，不僅商品或服務之內容、功能各異，據爭商標商品所提供之服務與系爭商標商品之可能供應者或消費者購買目的亦均明顯有別，商品間或商品與服務之間均不存在類似關係。

㈡查「OPEN」係字典中可查到之普通單字，為一習見、通常之用語，並非原告所獨創，故經檢索商標註冊資料可發現，在第9 類商品中，以外文「OPEN」作為商標文字之一部分者，所在多有（參證2 ），足徵「OPEN」本身欠缺獨特性，識別性亦較低，縱將「OPEN」置於商標文字之中，亦難以使人產生深刻、特定來源之印象，自不宜囿於二以上商標之字母中偶然包含此一字串，即率謂為近似。況系爭商標係擷取自「Open Source Software（開源軟體，或稱『開放原始碼軟體』）」與「Software Supply Chain （軟體供應鏈）」二專有名詞之首尾2 個單字所組成，具獨特之設計理念，且表現於字母之組合上。而據爭商標係原告所開發卡通人物「OPEN小將」之外文名稱，其中「Chan」應係出自日文「　　」之音譯，係對小孩或關係親密之人之暱稱，顯見據爭商標文字之主要識別部分在於「OPEN」字串，如是二商標外文在觀念上亦無相近之處，兩者無論整體外觀、觀念及讀音均有顯著之差別，誠無使人產生誤認之可能。

㈢參加人在西元2007年由開原始碼發展實驗室（OSDL）與自由

標準組織（FSG ）合併而成，為一非營利性技術貿易協會（參證3 ），由於「開放原始碼」之概念為參加人之核心理念，因此參加人已在世界多國以「OPEN」為字首結合其他外文作為商標，並廣泛申請註冊，包括系爭商標在內，已在美國、歐盟，中國、日本、韓國獲准註冊（參證4 ）。又系爭「商標創用於西元2013年，為參加人系列商標之一，亦係參加人推動之計畫名稱之一。系爭商標之規範準則完成制定於西元2014年8 月，於西元2015年10月在都柏林舉辦之LinuxCon Europe活動中公開發表，而標示有系爭商標之規範書於西元2016年10月6 日出版，該計畫加入之成員包含facebook、Google、微軟…等（參證5 ），足徵系爭商標在軟體社群中已享有高知名度。參證6 至10更可證明系爭商標經長期、大量之宣傳及使用，已為相關業者及消費者所熟知並信賴，並無與據爭商標產生聯想或混淆誤認之可能。

㈣查參加人主要從事「開放原始碼」及「共用技術資源」之推動，系爭商標指定使用之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品」等商品，主要提供予電子專業人士使用，而原告主要從事超商之經營，不難推知系爭商標商品之購買人、消費群，與據爭商標不同，所提供商品之使用目的、內容、方式及消費對象均無重疊，二商標分別存在不同市場，實無使人產生混淆誤認之疑慮。遑論系爭商標所表彰之規範準則已為全球諸多知名科技軟體業者所採用，而軟體業者皆為專業人士，該等人士於選購及使用軟體時，均會施以較高之注意，對二者之差異定能輕易加以區別，系爭商標並無使人發生混淆誤認之可能，自無不得註冊之

理。

二、商標法第30條第1項第11款規定部分：

原告主張據爭商標為一著名商標云云，惟觀其所提供之證據，均為卡通人物「OPEN小將」之使用資料，而該等資料所記載之圖樣或文字均與據爭商標不同，自無法作為證明據爭商標實際使用情形之資料。況原告在稱呼該卡通人物時，均以「OPEN小將」作為書寫或唱呼之文字，是消費者在看見據爭商標時，根本無法與「OPEN小將」之文字或卡通人物產生聯想。再觀原告於起訴狀附件4 之網頁資料，多以「OPEN小將」作為品牌，而「OPEN小將」之卡通人物圖形及中文下方雖有外文「OPEN-CHAN 」，然該文字明顯較小，且在包裝盒側面，自無法吸引消費者之注意；又原告之包裝盒底部雖有「OPEN-CHAN 」之標誌，惟該等文字明顯係以標籤紙黏貼，既原告之包裝盒已以彩色印刷之方式製作，並將裝飾圖案、商品名稱、規格等直接印製在包裝盒上，而非僅以空白紙盒黏貼商標標籤之方式為包裝，則依一般商業習慣，若原告實際確有使用據爭商標之主觀意識，在印製包裝盒時，自會將據爭商標一併印於包裝盒之上，然原告包裝盒底部之「OPEN-CHAN 」標誌及「OPEN家族」卡通人物介紹均係以標籤紙黏貼，是否為事後黏貼製包裝盒，確有疑問。原告又以原證3 、4 謂曾發送45萬5 千份據爭商標之廣告DM與消費者云云，惟由廣告單印刷排版可知，據爭商標文字佔整體傳單之比例極低，自非消費者辨識商品來源之主要標識，況原告曾印製45萬5 千份廣告單，然該等廣告單是否確實全數發送予消費者無從知悉，且原告並未提出據爭商標使用於指定商品之銷售數據等佐證，是原告之資料不足以證明據爭商標經實際使用

已為消費者所熟知，或為著名商標。

三、有關商標法第30條第1項第12款規定部分：

原告未提出其先使用據爭商標於網際網路設備等商品之事實外，亦未提出具體客觀之事證，證明參加人在系爭商標優先權日（104 年10月06日）之前有知悉據爭商標進而意圖仿襲搶先註冊之惡意，僅憑原告主觀推論即稱系爭商標之註冊有違前揭條款之規定，自不足採信。

四、並聲明：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。

伍、得心證之理由：

一、本院審理之範圍：

本件原告以系爭商標指定使用於第9 、41類商品或服務之註冊有違商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款之規定，提起異議。經被告為異議不成立之處分。原告不服提起訴願，訴願決定為「原處分關於系爭商標指定使用於『提供教育培訓服務』服務異議不成立之部分撤銷，由被告於4 個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回」。原告針對「其餘部分訴願駁回」部分（即原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於第9 類之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」商品「異議不成立」部分），聲明不服，故本院審理之範圍，

為原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於第9 類上開商品「異議不成立」部分是否違法，先予敘明。又系爭商標指定使用於第41類之「提供教育培訓服務」部分既非本件審理範圍，兩造及參加人關於註冊第00000000號商標（指定使用於第41類服務）之主張及陳述，亦勿庸論列，併此敘明。

二、本件之爭點為：系爭商標指定使用於第9 類之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」商品之註冊，是否違反商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款之規定？

三、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。十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，商標法第30條第1 項第10款本文、第11款本文、第12款本文定有明文。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所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

標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，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。判斷二商標有無混淆誤認之虞，得參酌商標識別性之強弱；商標是否近似暨其近似之程度；商品或服務是否類似暨其類似之程度；先權利人多角化經營之情形；實際混淆誤認之情事；相關消費者對各商標熟悉之程度；商標之申請人是否善意；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。

四、關於商標法第30條第1 項第10款規定部分：

茲就本案相關混淆誤認因素，分論如下：

㈠商標是否近似暨其近似之程度：

系爭商標係由未經設計之大寫外文「OPENCHAIN 」所構成；據爭商標則係由略經設計之「- 」符號連結外文「OPEN」、「Chan」所構成。二者之外觀及讀音相彷，惟系爭商標之「OPEN」有開放的之意，「CHAIN 」則有鏈條、鎖鏈之意，其整體予人寓目印象係傳達參加人開放原始碼計畫中「開放軟體供應鏈」之觀念，據爭商標之「Chan」外文本身並無特定意義，係表達原告旗下「OPEN小將」卡通角色暱稱之音譯，系爭商標與據爭商標在觀念上仍有區別，整體而言，二商標雖屬近似，惟近似程度為中等。

㈡商品與服務是否類似暨其類似之程度：

1.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（最高行政法院108 年判字第374 號判決參見）。

2.系爭商標指定使用於第9 類之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」商品，與據爭商標指定使用之第9 類「資料載體、網際網路設備」商品相較，系爭商標指定之商品「可下載電子出版品」，係以文件或訊息之出版品為內容，僅其呈現之方式為電子式，而據爭商標指定之「資料載體、網際網路設備」商品，為資料儲存媒介或供資訊傳輸之網路硬體設備，著重硬體或媒介本身之品質及性能，二者商品之性質、功能、用途及產製者、行銷管道均有差異，依一般社會通念、市場交易情形及產業別性質，二者類似之程度不高。

3.系爭商標指定使用於第9 類之「可下載電子出版品」等商品，與據爭商標指定使用之「電話機、行動電話機、行動

電話護套、影像電話、視訊會議裝置、網際網路電話、電傳真設備、通訊器材、磁性識別卡、信用卡、卡式電話卡、金融卡、ＩＣ卡、儲值卡、電腦識別卡、智慧卡、磁條卡」商品相較，二者指定商品之性質、功能、用途及產製者顯有不同，依一般社會通念及市場交易情形，二者類似程度甚低。

4.原告雖主張，系爭商標之商品屬「可下載之電子出版品」，須藉由網際網路連線下載方式取得或使用，與據爭商標之「網際網路設備」商品具有高度且必要之連結性，符合「必要之依存關係」；據爭商標之「資料載體」為電腦網路的資料傳送中，下載資料儲存用之載體，與系爭商標指定使用之電子出版品，兩者經常需搭配使用，具有「配合使用關係」。且兩者之消費族群皆為網際網路、電腦資料之相關消費者，具有消費族群高度重疊性，兩商標指定之商品應屬高度類似云云。惟查，由於社會及產業分工已越趨細緻，關於商品或服務是否類似，無法單憑抽象概念加以判斷，應綜合以一般社會通念、市場交易情形及各產業別性質，為個案妥適之判斷，已如前述。參酌現今資訊傳遞之方式，絕大多數係透過網際網路進行傳輸、下載及儲存，如概以系爭商標指定使用之「可下載之電子出版品」，必須經由據爭商標指定之「資料載體」及「網際網路設備」進行資訊儲存或傳輸，即認為二者均屬於類似商品，將會過度擴大商品類似之範圍，實有不當，本院認原告之主張，不足採信。

㈢商標識別性之強弱：

系爭商標「OPENCHAIN 」與據爭商標「OPEN-Chan 」之外文

，均與其所指定使用之商品無直接關聯性，消費者會將其作為指示及區別來源之標識，應各具有相當之識別性。

㈣相關消費者對各商標熟悉之程度：

1.按商標法第30條1 項規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：…」，同條第2 項規定「前項第9 款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準」。故除了第2 項所列之第9 款、第11至14款事由之外，其餘不得註冊之事由，判斷時點應以「註冊時」為準。

2.依參加人檢送之下列證據資料可知，系爭商標最早於西元2015年10月即作為參加人開放原始碼之計畫名稱「OpenChain 」於都柏林舉辦之LinuxCon Europe 活動中公開發表（乙證1-8 之答辯附件16），並於西元2016年出版「OpenChain 」計畫之規範書（乙證1-8 之答辯附件17），直至西元2018年底已有Google、Facebook、Uber等國際知名企業加入該計畫（乙證1-3 之答辯附件8 及乙證1-5 之答辯附件12）。參加人曾於我國舉辦多場「OpenChain 」計畫研討會等相關會議（乙證1-3 之答辯附件6 ，2017年12月，及乙證1-7 之答辯附件14，2018年7 月），並開辦「OpenChain 」開源管理等相關訓練課程（乙證1-3 之答辯附件8 ，2018年2 月、3 月、8 月），參加人於本院審理中補充提出參證7 參加人於2018年8 月在台北舉辦「OPENCHAIN(開源合規) 」研討會、參證8 參加人在台灣舉辦「OPENCHAIN 」會議之資料（2017年12月）等，可知在系爭商標註冊之時（107 年12月16日），系爭商標業經參加人於國外及國內廣泛宣傳使用於與電腦軟體技術標準有關之電

子出版品或訓練服務，已為國外及國內資訊科技產業之相關業者及消費者所知悉。

3.至於據爭商標部分，原告固主張據爭商標為相關消費者所熟知並已達到著名之程度云云，惟查，原告於原處分階段提供之據爭商標使用證據（乙證1-2 及乙證1-4 之異議附件2 至5 ），多為卡通人物「OPEN小將」或「OPEN家族」之使用資料，縱使與據爭商標合併使用，其使用之方式，明顯可見是以「Open小將及圖」為主，據爭商標「OPEN-Chan 」外文則不明顯，又原告在稱呼該卡通人物時，均以「OPEN小將」作為書寫或唱呼之文字，相關消費者看見據爭商標「OPEN-Chan 」，無法立刻與「OPEN小將」卡通人物或日文「　　」產生聯想。原告另於起訴狀附件4 提出據爭商標使用於智慧電視、手機、平板電腦、行車紀錄器、液晶顯示器、影音分享棒等商品之商品照片、相關銷售網頁及報導網頁資料6 份（見本院卷一第65-133頁），惟觀之該等資料，主要使用之圖樣仍是「OPEN小將」卡通圖案，據爭商標使用的比重甚少，且有的僅標示在包裝盒之側面或底部，原告準備二狀又提出原證3 、4 即據爭商標使用於智慧電視及平板電腦之DM，委託印製廣告估價單（見本院卷一第289-297 頁），主張其於102 年6 月間印製智慧電視及平板電腦之廣告DM共達45萬5 千份，分配給全國7-11超商5,000 多家門市之消費者，故據爭商標已為國內消費者所熟悉云云。惟查，該等廣告DM整體觀之，仍以「OPEN小將」文字及「OPEN小將」卡通人物圖樣為主要視覺印象，再者縱使原告曾於102 年委託印製廣告DM共45萬5 千份，亦難認該些廣告單均已發送完畢，且僅憑短期

內一次性的發送宣傳，尚不足以證明據爭商標已為相關消費者所熟悉或已達到著名之程度。

㈤其他混淆誤認之因素：

1.商標實際使用於商品／服務市場時，是否會產生混淆誤認之情事，尚會受到商標及商品／服務以外的一些因素所影響，為期判斷有無混淆誤認之虞的結果，能更與市場的實際情形相契合，誠有必要將那些有影響力的相關因素，儘可能納入參酌。尤其在商標爭議案件，其有關混淆誤認之虞要件的判斷，更應以商標於市場上實際使用情形為依據（混淆誤認之虞審查基準1.前言參見）。

2.查參加人主要從事「開放原始碼」及「共用技術資源」之推動，是系爭商標指定使用之「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品」等商品，主要提供予電子專業人士使用，而原告主要從事超商之經營，系爭商標商品之購買人、消費群，與據爭商標顯有不同，所提供商品之使用目的、內容、方式及消費對象均無重疊，二商標分別存在不同市場，營業利益衝突不明顯，造成相關消費者產生混淆誤認之可能性甚低。且參加人之系爭商標所表彰之規範準則為全球諸多知名科技軟體業者所採用，而軟體業者皆為專業人士，該等人士於選購及使用軟體時，均會施以較高之注意，對系爭商標與據爭商標之差異應可輕易加以區辨。

㈥系爭商標之申請人是否善意：

參加人美商林納克斯基金會（The Linux Foundation）係於2007年由開放原始碼發展實驗室（OSDL）與自由標準組織（

FSG)合併而成，為一非營利性技術貿易協會，基金會之宗旨在於「通過提供開放原始碼所需的統一資源和服務，與封閉平台能成功的競爭，從而促進、保護和標準化Linux （自由和開放原始碼的類UNIX作業系統）」。參加人主要從事「開放原始碼（開源）」及「共用技術資源」之推動（參證3 ，本院卷二第49-55 頁），由於「開放原始碼」之概念為參加人之核心理念，參加人已在世界多國以「OPEN」為字首結合其他外文作為商標，並廣泛申請註冊，包括系爭商標在內，已在美國、歐盟，中國、日本、韓國獲准註冊（參證4 ，見本院卷二第57-229頁）。系爭商標創用於2013年，為參加人系列商標之一，亦係參加人推動之計畫名稱之一。系爭商標之規範準則完成制定於2014年8 月，於2015年10月在都柏林舉辦之LinuxCon Europe 公開發表，旨在簡化和統一開放原始碼授權合規實務，藉以促使開放原始碼更為可信，是一個全球性之計畫，多家世界著名公司皆已參與該計畫，參加人制定之「OPENCHAIN 」開源合規標準，並已於2020年12月納入ISO 國際標準（參證11），系爭商標與參加人推動之開放原始碼計畫之意涵有關，且在註冊日前與原告之據爭商標在不同市場上分別存在多年，應認為參加人申請系爭商標係屬善意。

(七)綜上，本院衡酌系爭商標與據爭商標近似之程度為中等；指定使用之商品類似程度不高或類似程度甚低；系爭商標於註冊日前，經參加人使用數年之久，已為國內、外相關業者或消費者所知悉；系爭商標與據爭商標分別存在不同市場，營業利益衝突不明顯；參加人申請系爭商標係屬善意等一切情狀，認為系爭商標指定使用於第9 類商品之註冊，並無致相

關消費者與據爭商標產生混淆誤認之虞。

五、關於商標法第30條第1項第11款規定部分：

㈠商標法第30條第1 項第11款之適用，係以據爭商標於系爭商標「申請時」已臻著名為要件，若據爭商標並非著名，即無本款之適用。又系爭商標有主張優先權，申請日以優先權日（104 年10月6 日）為準（同法第20條第6 項規定）。

㈡查原告檢送之乙證1-2 異議理由書及乙證1-4 異議理由二書所附之件2 至5 ，多為卡通人物「OPEN小將」或「OPEN家族」之使用資料，縱使與據爭商標合併使用，其使用之方式，明顯可見是以「Open小將及圖」為主，而非據爭商標「OPEN-Chan 」外文，又原告在稱呼該卡通人物時，均以「OPEN小將」作為書寫或唱呼之文字，相關消費者看見據爭商標「OPEN-Chan 」，難以與「OPEN小將」卡通人物或日文「
」產生聯想。再者，原告檢送乙證1-4 異議理由二書附件4、5 之OPEN小將行車紀錄器、雙卡手機、icash 卡商品外包裝、「OPEN-Chan 」圍巾商品露天拍賣網頁、SOGI手機王網頁資料及起訴狀附件4 之591 房屋交易網、ePrice比價王、PChome個人新聞台、電腦王阿達等網頁資料，部分日期晚於系爭商標優先權日（104 年10月6 日），原告復未提供據爭商標商品於我國之銷售單據、實際銷售數額及市場占有率等相關資料，僅憑現有證據資料，尚不足認定於系爭商標優先權日之前，據爭商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知，而達著名商標之程度，原告主張系爭商標指定使用於第9 類商品違反商標法第30條第1 項第11款規定，自非可採。

六、有關商標法第30條第1項第12款規定部分：

㈠按商標法第30條第1 項第12款規定，旨在避免剽竊他人創用

之商標而搶先註冊在同一或類似之商品／服務上，以防止不公平競爭行為。故商標申請人除須知悉他人商標，基於仿襲意圖而以相同或近似之商標圖樣申請註冊外，尚須商標申請人指定之商品／服務，與先使用人所使用之商品／服務為同一或類似，始有本款之適用。

㈡查原告檢附之據爭商標使用資料，其中行車紀錄器、雙卡手機、平板、聯網電視、液晶顯示器、影音分享棒等商品雖有標示據爭商標，惟上開商品與系爭商標指定使用之第9 類商品相較，二者之性質、功能、產製者有別，市場區隔明顯，依一般社會通念及市場交易情形，非屬同一或類似之商品或服務。故上開資料均不得作為原告先使用據爭商標於第9 類商品之證據，原告主張系爭商標指定使用於第9 類商品違反商標法第30條第1 項第12款規定，自非可採。

七、綜上所述，系爭商標之註冊，並無違反商標法第30條第1 項第10款、第11款、第12款之規定，原處分關於系爭商標指定使用於第9 類「電腦軟體工業技術標準、規範、資訊科技及軟體開發領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；用以促進授權及其他政策順服之軟體程式用之分享授權及信息組成自願電腦軟體標準領域之教學材料、小冊子、白皮書、提案報告及手冊之可下載電子出版品；可下載電子出版品，即，使軟體開發者、公司及組織得以分享軟體程式之授權及信息組成及元資料及相關內容以促進授權及其他政策順服之自願資料交換標準指南」異議不成立之部分，並無違法，訴願決定予以維持，並無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於上開商品「異議不成立」部分之處分，並作成系爭商

標指定使用於上開商品之註冊，應予撤銷之處分，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　5　　月　　27　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　林欣蓉

法　官　彭洪英

以上正本證明與原本無異。

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
(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。
(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。	

中　　華　　民　　國　　110　　年　　6　　月　　1　　日

書記官　郭宇修