最 高 行 政 法 院 判 決

109年度判字第149號

上　訴　人　旺宏電子股份有限公司
代　表　人　吳敏求
訴訟代理人　黃駿安　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏

上列當事人間商標註冊事件，上訴人對於中華民國107年9月13日智慧財產法院106年度行商訴字第140號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

壹、緣上訴人前於民國104年11月30日以「OctaFlash」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40類之「晶圓代工服務、晶圓蝕刻處理服務、半導體封裝處理服務、積體電路蝕刻服務；為他人裝配、組合、焊接積體電路、光罩、電腦晶片及電子晶片之服務」等服務（下稱系爭商標，如附圖一所示），向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，認系爭商標與據以核駁之註冊第0000000號「Octa Technology」商標（下稱據以核駁商標，如附圖二所示）構成近似，復均指定使用於類似之商品/服務，且據以核駁商標具相當識別性，系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以106年5月15日商標核駁第380065號審定書為核駁之處分。上訴人不服，提起訴願，經濟部於106年8月24日以經訴字第10606309660號訴願決定駁回，上訴人遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，經原審判決駁回後，提起上訴。

貳、上訴人起訴主張及被上訴人在原審答辯及聲明，均引用原判決所載。

參、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：一、兩商標近似

：依本院103年度判字第237號、106年度判字第609號、99年度判字第7號判決意旨，上訴人申請註冊之系爭商標，係由未經設計之外文「OctaFlash」所構成，整體予人寓目印象明顯可區隔為「Octa」、「Flash」二部分；又「Flash」為快閃記憶體之英文名稱，為積體電路產業或3C產業所普遍使用，是系爭商標予人印象較為深刻之主要識別部分應為起首之「Octa」；而據以核駁商標則由略經設計之外文「Octa」、「Technology」及其上方疊置之八邊形圖形所組成；其中「Technology」為「科技」之意，為所指定商品相關特性之說明，是其整體圖樣予消費者印象深刻之主要識別部分亦為外文「Octa」。兩商標相較，予人寓目印象深刻且為實際唱呼時之主要識別部分，均為外文「Octa」，整體觀察，兩者在外觀、觀念及讀音上均極為相似，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，極易產生兩商標均屬同一系列商標之聯想，應屬構成近似之商標。㈡兩商標之商品、服務高度類似：依本院105年度判字第465號、105年度判字第614號判決意旨，系爭商標與據以核駁商標指定使用之商品相較，前者即在提供後者商品之代工、組裝等相關服務，且積體電路商品之製造、研發兼組裝，為積體電路產業常見之經營模式，二商標商品、服務於內容、性質、功能及商品產製者或服務提供等因素上，均有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成高度類似之商品、服務。㈢相關消費者對各商標熟悉之程度：依本院105年度判字第465號、90年度判字第2232號判決意旨，據以核駁商標之廢止案，目前仍由被上訴人審理中，在該廢止案之行政處分確定前，尚難認據以核駁商標必然不存在而應准許系爭商標之註冊；況據以核駁商標之專用期限已經核准延展至113年11月30日，而奧克達科技有限公司目前仍存續，是據以核駁商標在未被依法廢止確定前，仍有拘束他人商標申請註冊之效力，自不足認得據以准許系爭商標之註冊。㈣實際混淆誤認之情事：系爭商標有無致相關消費者混

淆誤認之虞，仍應參酌兩商標是否近似、商品、服務是否類似等因素綜合判斷，尚難僅以上訴人所稱無實際混淆誤認之事證，即認系爭商標無致混淆誤認之虞。衡酌系爭商標與據以核駁商標構成近似，且其指定使用之商品、服務高度類似，據以核駁商標又具有相當識別性，相關消費者極有可能誤認兩商標商品、服務為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，或誤認兩者使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。㈤依本院104年度判字第61號判決意旨，上訴人所舉「飲養四季」與「飲養速補」、「御白玉」與「白玉香米」等商標併存註冊之案例，經核均與本案情形有別，自不得比附援引而執為系爭商標應准予註冊之論據，故上訴人此部分之主張，即非可採。據上，系爭商標之申請註冊違反商標法第30條第1項第10款規定，原處分所為系爭商標不准註冊之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等語，因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

肆、上訴意旨略以：

一、依本院99年度判字第7號判決意旨，原判決違法割裂「單詞」之系爭商標「OctaFlash」成「複詞」「Octa」及「Flash」，顯然違背法令。又「OctaBus」業經被上訴人核准註冊、「OctaFlash」與據以核駁商標經原審認定非屬近似商標，原判決顯違反「禁止差別待遇」原則。另上訴人於原審聲請調閱據以核駁商標廢止案以證確無銷售且無消費者情事，卻經原審以「涉及機密」為由否准，實違法侵害上訴人訴訟權。

二、原判決關於何以予人印象深刻之部分為「Octa」；何以專業用半導體產品/服務與一般日常用產品/服務相同；系爭商標之消費者為國際大廠，非一般消費者，何以消費者極有可能誤認兩商標商品；何以違反常理及認定原則，逕認2商標外觀、觀念及讀音上極為相似，均未說明上訴人主張及證據不足採信之理由，實有判決不備理由之違法。

三、原判決明知系爭商標較據以核駁商標更為著名，應予較大之保護，卻違反混淆誤認之虞審查基準，逕以「反向混淆」學說推翻混淆誤認之虞審查基準之適用，實有判決適用法律不當之違法等語。

伍、本院查：

一、商標法第30條第1項第10款規定：「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。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」另所謂「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、加盟或其他類似關係。又判斷二商標有無致混淆誤認之虞，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。

二、經查，原判決業已依據上開判斷二商標有無致混淆誤認之虞所應參酌之要素，詳述系爭商標有違反商標法第30條第1項第10款之不得註冊情事等事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符。另原判決就上訴人申請註冊之系爭商標，係由未經設計之外文「OctaFlash」所構成，而該外文除字首「O」字母為大寫外，「F」亦以大寫字母呈現，是其整體予人寓目印象明顯可區隔為「Octa」、「Flash」二部分；又「Flash」為快閃記憶體之英文名稱，為積體電路產業或3C產業所普遍使用，是系爭商標予人印象較為深刻之主要識別部分應為起首之「Octa」；而據以核駁商標則由略

經設計之外文「Octa」、「Technology」及其上方疊置之八邊形圖形所組成；其中「Technology」為「科技」之意，為所指定商品相關特性之說明，是其整體圖樣予消費者印象深刻之主要識別部分亦為外文「Octa」。兩商標相較，雖有排列方式、設色及結合其他文字及圖形之差異，惟其予人寓目印象深刻且為實際唱呼時之主要識別部分，均為外文「Octa」，整體觀察，兩者在外觀、觀念及讀音上均極為相似，加以Flash本身即為科技（Technology）產品，故以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，極易產生兩商標均屬同一系列商標之聯想，應屬構成近似之商標等情。經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以：原判決逕認2商標外觀、觀念及讀音上極為相似，均未說明上訴人主張及證據不足採信之理由，實有判決不備理由之違法云云，係重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，並非可採。

三、再按，商標廢止之效力如何，商標法並未如評定制度明文於第60條規定之，但從商標廢止係對商標註冊後所發生事由而解消其註冊制度觀之，再由同法第65條第3項規定有「原商標權人於廢止日後3年內」文字，可知商標係從廢止處分之日起始解消其商標註冊效力，而非商標註冊溯及失效。則本件系爭商標係於104年11月30日上訴人提出申請，於106年5月15日遭被上訴人為商標申請核駁處分時，據以核駁商標尚屬合法註冊之商標，其自得為商標法第30條第1項第10款規定之先註冊商標，並無疑義，則上訴人於原審聲請調閱據以核駁商標廢止案，以證確無銷售且無消費者情事云云，原審認調卷亦不能為上訴人有利之認定，而調閱廢止卷未果，核無不合，此屬原判決調查事實職權之行使，並無違法。況本院依職權查詢該廢止案進行情形，該廢止案業經被上訴人作成108年8月28日中台廢字第01060351號處分書認：據以核駁商標除指定「網路卡」商品應予廢止外，其餘指定使用商品

之註冊，廢止不成立，有查詢結果明細可稽，更足認該廢止案與本件判決結果無涉。上訴意旨以：原審否准聲請閱覽據以核駁商標廢止案，違法侵害上訴人訴訟權云云，並非足採。

四、復按商標爭議案件必須審酌兩造當事人所提各項主張、抗辯及證據資料，此於個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，關於商標近似、商品/服務類似程度如何、識別性強弱、消費者對商標之熟悉度、商標之註冊申請是否善意等判斷因素，本因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然有所不同，因此案情有別，或屬另案是否妥適問題，本應依個案審查原則進行審理，而不受他案判斷結果之拘束，自不得比附援引執為爭執系爭商標應准予註冊之論據。上訴意旨援引其他商標案件以：原判決顯違反「禁止差別待遇」原則云云，亦非可採。

五、末查，原判決援引本院105年度判字第465號判決意旨，無非在說明本件並無「反向混淆」誤認之適用，亦即後商標之註冊確實有致消費者產生混淆誤認之虞，依商標法「先申請註冊原則」，自應保護註冊在先之前商標，亦即審查重點在於前後兩商標是否違反混淆誤認之虞，並非否認混淆誤認之虞審查基準之適用，與上訴人所引本院100年度判字第2262號、101年度判字第1048號判決，亦認涉及關於學說所謂「反向混淆」案件，其審理重點乃在於是否違反混淆誤認之虞，而非「反向混淆」之見解，並無歧異。上訴意旨以：原判決逕以「反向混淆」學說推翻混淆誤認之虞審查基準之適用，有判決適用法律不當之違法云云，自係誤解，而非可採。

六、從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

陸、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　3　　月　　19　　日

最高行政法院第四庭

審判長法官　鄭　小　康

法官　林　文　舟

法官　帥　嘉　寶

法官　林　玫　君

法官　劉　介　中

以上正本證明與原本無異

中　華　民　國　109　年　3　月　19　日

書記官　劉　柏　君