

## 第二版跨第三版

# 從台北高等行政法院 92 年度訴字第 1257 號判決談商標「混淆誤認之虞」審查基準

林純貞

## 前 言

現行商標法於 92 年 11 月 28 日正式施行至今，已有一年半載，然迨至近日，台北高等行政法院審理之商標案件，大部分仍原係被告機關依修正前商標法所作成，然在若干判決中，已適用現行商標法據為裁判之依據，而部分判決，則仍逕引用被告處分時之法律，未多加說明。

探究適用現行法或處分時商標法之實益，在於法條構成要件有所差異，以現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款為例，雖係由修正前商標法第 37 條第 12 款修正而來，然由於修正後法條增列「混淆誤認之虞」之要件，因此，行政機關於 93 年 5 月 1 日頒布施行「混淆誤認之虞」審查基準（以下簡稱「審查基準」），並針對如何判斷二商標間有無混淆誤認之虞，整理出八項參考因素，即：

- (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

基準中，亦說明各項參酌因素應考量其互動關係，而如已經認定存在有混淆誤認之衝突，更提示可試以減縮、分割或取得先權利人同意等方式，排除之。

觀台北高等行政法院 92 年度訴字第 1257 號判決，係就「FOCUS」商標申請註冊之適法性如何予以審判，且係適用現行商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，據為判決，而法條既規定「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，顯係以「有致相關消費者混淆誤認之虞」，為最終且最主要判斷之適用條件。然判決中，唯一提及「混淆誤認之虞」審查基準者，係原告在說明減縮商品申請之適法性之時。除此之外，無論原、被告及法院均未考量及「審查基準」內各項參考因素。然則，本案原告為頗知名之汽車公司，而系爭商標似仍可見諸電視廣告等媒體之宣傳中，則若參考「審查基準」，是否足以說明二商標在市

場上無致生混淆之虞？乃今即以此案例事實及判決所述及之攻防理由為基礎，略過訴訟性質、訴訟程序合法性等之探討，試就「混淆誤認之虞」審查基準所列之相關參考因素，與此案例事實相互對照，俾藉此實例將「審查基準」作一介紹。

## 案例事實

原告美商·福特汽車公司於民國 87 年以「FOCUS」商標指定使用於「汽車、小型有蓋貨車、有蓋貨車、箱型車、卡車及賽車、跑車及其零組件」商品，向被告之前身經濟部中央標準局申請註冊，經被告審查，認其外文與註冊於車輛用照明器具等商品之第 206417 號「FOCUS」商標構成近似，且指定使用於同一或類似商品，乃於 91 年 8 月核駁其申請。福特汽車公司不服，循序提出訴願及行政訴訟後，適現行商標法修正施行，乃於 93 年 9 月 23 日言詞辯論時，修正其訴之聲明其中一項為：「請求判令被告於原告減縮指定商品為『汽車、小型有蓋貨車、有蓋貨車、箱型車、卡車及賽車、跑車（車輛用之照明器具除外）』之情況下，就申請號數第 087009383 號「FOCUS」商標註冊申請案作成准予審定之處分」。並旋即於同日向商標專責機關即被告申請核准其減縮。該等減縮申請，雖經被告以 93 智商 0472 字第 09380444830 號函復准其刪除原指定商品範圍中之「及其零組件」，惟認「車輛用之照明器具」係屬第 11 類，非本件商品之指定範圍，無減縮之必要，僅准其將原指定商品減縮為「汽車、小型有蓋貨車、有蓋貨車、箱型車、卡車及賽車、跑車」。從而福特汽車公司仍因其「FOCUS」商標與註冊在前之第 206417 號「FOCUS」商標近似，且指定使用之汽車等商品與該先註冊商標所專用之車輛用之照明器具等構成類似，有致消費者混淆，經台北高等行政法院認定有違現行商標法第二十三條第一項第十三款之規定，其訴訟遭駁回。

## 有關「商標識別性之強弱」

原告在上述案件中，訴稱「FOCUS」為習用之英文單字，國內外廠商以外文「FOCUS」作為商標申請註冊而獲核准於各類商品者，高達五十四筆，故其商標識別性較弱，二造縱然均以外文「FOCUS」為商標圖樣，尚不足引致消費者產生混同誤認之情事。惟台北高等行政法院則認外文「FOCUS」之商標識別性是否較弱，並不影響系爭商標與據以核駁商標構成近似，而原告舉各該案例之商標圖樣或指定商品與本件有別，案情各異或屬另案問題，基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為本件亦應核准註冊之論據。

按「審查基準」5.1 明示：「以習見事物為內容的任意性商標及以商品/服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱」，且「識別性越強的商標，商品/服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認」。在實務上，商標識別性強弱之主張，需參酌商標及商品之相似程度，若兩商標文字或圖形完全相同，但指定在非類似商品中，則識別性強弱之說明，可證明無抄襲之惡意，或消費者依其認知，未必與某特定廠商發生聯想，是無致混淆誤認。但在同一或類似商品中，識別性之判斷則應落在文字或圖形中相同之部分，例如在科技相關商品，「tech」或「tek」經常被作為商標文字之一部，又如在電腦網路服務上，「net」、「cyber」等亦同，均屬較為弱勢，是若能具體舉證其識別性確較低，則強調縱有偶同，亦未必致生消費者混淆，被斟酌之可

能性即可相對提高。

### 有關「商標是否近似暨其近似之程度」

案例中原告以二商標一由印刷字體之外文「FOCUS」所構成，一為經設計之外文，主張兩商標設計字體形態有別，一般消費者易於分辨其不同，故不構成近似。然行政法院引用判例，認「不能以字體正、草、大、小及排列方法相異而視為文字不同」，而二外文同為「FOCUS」，僅字型之設計稍有差異，仍應屬近似之商標。

「審查基準」5.2 專節中，對於如何判商標中、外文、圖形或顏色、立體商標之近似，或如何交互判斷外觀、讀音、觀念等之近似及比重之取捨等，多有著墨。「審查基準」5.2.2 亦說明「商品性質的不同會影響其消費者的注意程度」，「單價較高之商品如汽車，其消費者多為專業人士，或購買時會施以較高注意，對二商標間之差異較能區辨，判斷近似的標準自然高於一般日常消費品之消費者」。然商標所指定商品價格之如何，僅是提高消費者之注意程度，較能區辨商標間之差異而已，但對本案例而言，二商標均為外文單純「FOCUS」，且均未脫離文字之外形，其差異甚小，是縱或汽車商品之消費者提高其注意力，亦無可供辨識兩商標分野之其他圖案或文字，此乃本案在運用「審查基準」時，難以著力之部分。

### 有關「商品是否類似暨其類似之程度」

原告在本案例中，主張系爭商標所指定使用之汽車等商品，與據以核駁商標所使用之車輛照明器具等商品，充其量僅具「關連性」，而非屬同一及類似，。甚至表示：缺照明器具，汽車仍可達成且並不會嚴重減損其經濟上之使用目的。但判決中反駁謂：所謂「車輛」係供作交通工具使用之商品，自應指形體、結構及零組件完整之車輛，如該車輛欠缺車燈，其功能即有缺陷，顯非消費者願意購買之商品，因此仍認二個商品間存在類似的關係。

審查基準 5.3.1 揭示：「商品類似之意義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，如果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，則此二個商品間即存在類似的關係」；「審查基準」5.3.4 亦指出：「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。一般而言，類似商品間通常具有相同或相近之功能，或者具有相同或相近之材質。因此，原則上在判斷商品類似問題時，可先從商品功能考量，其次就材質而後再就產製者等其他相關因素考量」。以車輛而言，其功能在於運輸、裝載人或貨物，而車燈者係用以照明，二者功能似有不同，但「車輛用照明器具」唯一之用途，即是使用在車輛上；車輛若欠缺照明器必造成運輸功能之障礙，尤其二者若使用同一商標，實難謂無使人以為其來源同一之可能。

### 有關「先權利人多角化經營之情形」

上述案例中之先權利人，係指註冊第 206417 號「FOCUS」商標之商標權人，然既屬商標註冊事件，據以核駁商標之商標權人是否有多角化經營之情形，並非行政機關所得了解，而原告亦未就此部分加以調查，然「審查基準」5.4 指出：「若先權利人長期以來僅經營特定商品/服務，無任何跨越其他行業之跡象者，則其保護範圍應可較為限縮」。

是在案例中，原告未試就此提出有利於己之主張，甚為可惜。一般而言，在異議或評定事件中，若異議人或評定申請人能就其據以主張之商標提出已於多類商品註冊，或已在不同領域中有跨業經營之情形，則在判斷消費者對該商標之認知經驗時，多有加分之作用。

### 有關「實際混淆誤認之情事」

如前述，本案例屬於註冊事件，因相對權利人並未涉入訴訟中，是縱使「審查基準」5.5 明定：是否實際有誤認之情形，應「由先權利人提出相關事證證明之」，在本案中亦不可能要求據以核駁商標權人提出相關事證。但如原告能提出反向之證據，例如市場調查報告等，證明消費者無致混淆，實際亦無混淆誤認情事之發生時，仍可能於審查時經斟酌、考量。

### 有關「相關消費者對各商標熟悉之程度」

本案件中，原告強調系爭商標已經使用在全球各地近百萬輛之風雲車款上，而在搜尋網站鍵入「FORD FOCUS」或「福特 FOCUS」均可得數百筆之搜尋結果，因而主張系爭商標之信譽確為相關消費者所熟知。但法院則認：原告頂多係曾將「FORD」與「FOCUS」，或「福特」與「FOCUS」併同使用，尚不足以證明單純之「FOCUS」於我國境內已達於著名之程度，自難認系爭不致與據以核駁商標產生混淆誤認之虞。

按「審查基準」5.6.1 明示：「相關消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者，亦即二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實」。且「相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護」(5.6.2)。在本案例中，原告早已使用「FOCUS」商標之事實，乃其足據為主張消費者無致混淆之最重要基礎，則如何運用此一本錢，並發揮到極至，乃爭取商標註冊之重要關鍵，惜因所提出之證據均併同「FORD」或「福特」，故法院認為消費者對單純「FOCUS」商標並不熟悉，以致原告喪失爭取較大保護之機會。

### 有關「系爭商標之申請人是否善意」

「審查基準」5.7 說明：「若明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚或原本即企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意」，在上述案例中，原告似不存在明知或企圖引起混淆之「非善意」情況，然並未在訴訟過程中，就此判斷因素加以強調。

### 有關「其他混淆誤認之因素」

「審查基準」5.8 明示「除了前述因素外，在某些特殊情形也可能存在一些影響混淆誤認判斷之因素，例如商品之行銷管道或服務提供場所相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性較高。反之，如透過直銷、電子購物、郵購等行銷管道者，則其與一般行銷管道行銷者，是否會發生混淆誤認則尚有斟酌之餘地」。若以汽車商品與車輛照明器具而言，消費者可能根據汽車廠牌，要求修護廠更換同一品牌之車燈，然因信賴車燈品牌，因此指定購買同一品牌之汽車者，依一般知識經驗應屬不可能，則

衡酌此等相關因素，似可請求於審查時一併予以考量。

### 各項參酌因素間之互動關係

「審查基準」6.1 指出：「前述各項因素具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。例如商標的近似程度越高，對商品/服務的類似程度要求即可相對降低。又如已發生有實際之混淆誤認情事，且有具體之事證者，應可無庸再要求其他因素之相關事證」。尤其，「若先後之甲乙二商標發生衝突，要判斷有無混淆誤認之虞，甲商標為相關消費者所熟悉，則依前述原則應可降低對其他因素的要求，然若乙商標亦為相關消費者所熟悉，則不但不能降低對其他因素的要求，甚而需提高其要求，因為二商標均為相關消費者熟悉的情形下，發生混淆誤認的機會極低，自然要提高其他因素的門檻」。就上述因素分析可知，案例中系爭商標為消費者所熟悉之程度，乃可期待其他不利因素降低之關鍵，然因原告錯失證明「FOCUS 汽車」(非「FORD FOCUS」或「福特 FOCUS」)已為相關消費者熟悉之具體事實，乃無法據此取得較有利之審查觀點。亦欠缺明確證據，證明系爭商標不致與據以核駁商標產生混淆誤認之虞。

### 混淆誤認衝突之排除

原告在案例中，唯一引用「審查基準」時，係說明其減縮系爭「FOCUS」商標之指定商品為「汽車、小型有蓋貨車、有蓋貨車、箱型車、卡車及賽車、跑車（車輛用之照明器具除外）」，係確屬適法。然因「車輛用之照明器具」本非屬系爭商標申請註冊之內容，根本無從亦無減縮之必要，乃僅經減縮指定商品為「汽車、小型有蓋貨車、有蓋貨車、箱型車、卡車及賽車、跑車」，而由於汽車等商品與車輛用之照明器具仍屬類似商品，故此一減縮申請並未能排除混淆誤認之衝突。

另一排除混淆誤認之衝突之方式，乃「取得先權利人之同意」。依現行商標法第二十三條第十三款但書之規定「經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限」。在上述案例中，二商標外文因為相同，但字形有別，尤其所指定商品並非完全相同，是若原告試行取得先權利人之同意，當亦為爭取商標註冊之方法，然不知原告未曾嘗試，或該先權利人無意予以同意，乃系爭商標仍無法獲准註冊。

### 結語

由上述分析或可知，商標遭認定有致生混淆誤認之虞時，實可根據「審查基準」所列各參考因素，就有利之點強調、舉證。觀福特汽車公司雖然爭取註冊「FOCUS」商標於汽車商品受挫，然近日電視上，卻不斷有相關之汽車廣告，而據悉，福特汽車公司已以「FORD FOCUS」商標重新申請註冊，是不僅可與判決中所述「FORD FOCUS」已併同使用之認定相吻合，此等持續廣告之事實，更足為消費者熟悉之證明，他日縱再遭受不得註冊之質疑，亦能充分運用「審查基準」，就各項有利之因素，爭取商標之註冊。