

裁判字號：最高行政法院 108 年度上字第 1074 號 行政判決

裁判日期：民國 111 年 08 月 18 日

案由摘要：商標註冊

最高行政法院判決

108 年度上字第 1074 號

上訴人 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 朱金玉

被上訴人 得恩堂眼鏡股份有限公司

代表人 廖明憫

訴訟代理人 蔡淑美 律師

上列當事人間商標註冊事件，上訴人對於中華民國 108 年 9 月 19 日智慧財產法院 108 年度行商訴字第 31 號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄。

被上訴人在第一審之訴駁回。

第一審及上訴審訴訟費用均由被上訴人負擔。

理 由

一、緣被上訴人（原名得恩堂眼鏡有限公司，於民國 109 年 6 月 19 日變更公司名稱為得恩堂眼鏡股份有限公司）前於 107 年 2 月 26 日以「Boy London」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「蛙鏡、眼鏡胚、光學鏡片、隱形眼鏡盒、眼鏡止滑墊片、泳鏡、透鏡、放大鏡、眼鏡框、眼鏡腳架、眼鏡腳套、眼鏡鏈、太陽眼鏡、近視眼鏡、遠視眼鏡、散光眼鏡、平光眼鏡、凹凸透鏡、安全護目鏡、隱形眼鏡」商品；第 35 類「眼鏡零售批發」服務；第 37 類「鐘錶、眼鏡之修理服務」服務及第 44 類「眼鏡之驗光、眼鏡之配鏡」服務，向上訴人申請註冊（圖樣如智慧財產法院〔110 年 7 月 1 日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審〕108 年度行商訴字第 31 號行政判決〔下稱原判決〕附圖所示，下稱系爭商標）。經上訴人審查，認系爭商標有商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定之情形，應不准註冊，以 107 年 9 月 27 日商標

核駁第 391745 號審定書（下稱原處分）為核駁之處分。被上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明請求撤銷訴願決定及原處分，上訴人應就系爭商標作成核准註冊之審定。經原審判決全部准許，上訴人遂提起本件上訴。

二、被上訴人起訴主張及上訴人於原審之聲明及答辯，均引用原判決之記載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

(一)系爭商標為二英文單字，即「Boy London」組成，並非單一「London」文字，其中文意義為「男孩倫敦」，而依一般人認識商標之習性，拼音性外文重起首字，故系爭申請商標予人寓目明顯之部分是「Boy」，而非「London」。而從「Boy London」商標圖樣直接客觀判斷，不致使相關消費者，誤認或誤信商標圖樣與「Boy from London」或「London」相同或類似。因後者予人之印象，係表彰地理名稱之意，而「Boy London」名稱不僅與商品功能、用途及品質無關，亦非社會大眾所知悉之普通名詞，不致誤認誤信系爭商標等同或暗示英國首都之地名。系爭商標因「London」係置於後，其前有「Boy」部分，相關消費者所熟悉認識者，為系爭商標之整體，非分割「London」或「Boy」以觀。就系爭商標圖樣文字整體之外觀、觀念或讀音等因素，可知系爭商標給予相關消費者之印象，非等同英文「London」或中文倫敦之地名，其商標整體不足使相關消費者誤認誤信，標示系爭商標之商品或服務，其產地或提供地為英國或與倫敦有關。

(二)被上訴人為提供眼鏡商品及眼鏡配鏡等服務之著名公司，自 54 年設立迄今，均致力於耕耘本土市場，在我國眼鏡市場占有相當地位。而被上訴人實際使用前已註冊第 000000 號「羅密歐 BOY LONDON」商標時，常僅使用「BOY LONDON」於其所產製之眼鏡鏡架、鏡片，暨眼鏡相關之零售批發、維修與配鏡服務上，逾 20 年期間，經由被上訴人之廣泛行銷、聘請知名藝人擔任商品代言人，並於主要媒體刊登宣傳廣告。該款眼鏡銷量卓著。相關消費者均知悉系爭商標「Boy London」為被上訴人所產製商品及提供服務所使用之商標。衡諸常理，不致將系爭商標誤認誤信為與英國或倫敦有何關聯，抑是

其產地、來源地與倫敦有涉。

(三)依行政自我拘束原則。申言之，上訴人作成商標之行政處分後，亦與相對人相同，應受該行政處分之拘束，倘無正當理由，自應保障人民在法律上地位之實質平等。被上訴人在我國眼鏡市場占有相當地位，包含系爭商標文字在內「羅密歐 BOY LONDON」商標，早在 80 年間已取得註冊，並於 83 年移轉登記予被上訴人，被上訴人實際使用商標時，經常僅使用「BOY LONDON」於其所產製之眼鏡鏡架、鏡片，暨眼鏡相關之零售批發、維修及配鏡服務，相關消費者均已知悉系爭商標「Boy London」為被上訴人所產製商品及提供服務所使用之商標。上訴人並未提出有使相關消費者產生混淆誤認之情形，而有區別對待系爭商標與「羅密歐 BOY LONDON」商標之必要性。職是，「羅密歐 BOY LONDON」商標與「BOY LONDON」已併存經年，該等商標圖樣與指定商品，均屬相同或類似，上訴人既核准前開商標登記在前，亦未作成撤銷或廢止該商標之行政處分。上訴人就系爭商標，應作成核准註冊之審定。

(四)綜上，系爭商標「Boy London」圖樣，並未直接明顯描述其原料或產地有來自英國或倫敦地區之特性，其由具識別性之標識所構成者，相關消費者除不易將系爭商標視為商品或服務之說明外，亦不致使公眾誤認其商品或服務源自英國地區，核無不得註冊事由，是系爭商標不違反商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定。被上訴人訴請撤銷原處分及訴願決定，並訴請上訴人作成系爭商標之註冊應予核准之處分，為有理由，應予准許。

四、本院查：

(一)商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……八、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。」上開條文之規範目的，在於防止商標構成要素之圖樣、文字等，與其指定之商品或服務間有不實關係，防止消費者因商標表徵之外觀、讀音或觀念等與指定使用之商品或服務不相符合，致消費者誤認誤信而予購入，而受不測損害。有關性質、品質或產地誤認誤信之虞有無之判斷

，應從商標本身圖樣文字整體的外觀、觀念或讀音等觀察，以商標給予消費者的印象，加上與商標指定之商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以指定商品或服務消費者之認識、感知為基準，從商標自體本身直接客觀判斷，是否消費者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供地，在實際使用上有異於其所認識之性質、品質或產地等，致消費者有誤認誤信之虞。

(二)經查，系爭商標指定使用於上訴人所公告商品及服務分類表第9類「蛙鏡、眼鏡胚、光學鏡片、隱形眼鏡盒、眼鏡止滑墊片、泳鏡、透鏡、放大鏡、眼鏡框、眼鏡腳架、眼鏡腳套、眼鏡鏈、太陽眼鏡、近視眼鏡、遠視眼鏡、散光眼鏡、平光眼鏡、凹凸透鏡、安全護目鏡、隱形眼鏡」商品；第35類「眼鏡零售批發」服務；第37類「鐘錶、眼鏡之修理服務」服務及第44類「眼鏡之驗光、眼鏡之配鏡」服務。系爭商標圖樣為「Boy London」（詳見原判決附表），為原審依法確定之事實，核與卷內證據資料相符。

(三)本件原審認原處分以系爭商標之註冊，有違商標法第30條第1項第8款之規定，核駁系爭商標之註冊，於法未合，訴願決定予以維持，亦有未洽，因而准許被上訴人於原審全部之請求，即撤銷原處分及訴願決定，上訴人應就系爭商標作成核准註冊之審定，固非無見，惟查：

1.商標法第30條係規定於審查及核准商標註冊程序時，商標不得註冊之事由。該條第1項所規定之商標不得註冊之事由合計15款，而本件所涉第8款僅為其中之一款。如當事人申請註冊商標，經主管機關以其申請有商標法第30條第1項其中一款而予否准，其所提起之訴訟類型應為課予義務訴訟。如經法院審查確無該款之事由存在時，然因當事人之申請是否另有商標法第30條第1項其他各款或其他依法不得註冊之事由，尚未明確，法院欲准予當事人之請求，而命主管機關應就相關商標作成核准註冊之審定時，自應就相關申請是否均無商標法所定其他不得註冊之事由，為必要之調查審認，方得為之。經查，上訴人係以被上訴人系爭商標有商標法第30條第1項第8款不得註冊之事由而為否准之原處分，原審雖認

被上訴人並無此不得註冊之事由，惟卷內並查無原審就商標法所定其他不得註冊之事由，已為必要調查審認之證據資料，則原判決逕予准許被上訴人請求命上訴人就系爭商標作成核准註冊之審定，參照上開規定之說明，此部分即有適用上開規定不當之違法。

- 2.次查，系爭商標係由「Boy London」二英文單字所構成，為「倫敦男孩」之意，因倫敦係舉世聞名之大都會、英國首都及政治、文化、藝術、時尚中心，為國人所普遍熟知的城市名稱，「London」一字可強烈地指向系爭商標與倫敦這城市之關聯性。系爭商標「Boy London」，消費者應較易受「London」所吸引。而系爭商標指定使用類別，無論男女老少均可能成為受其服務的消費者，故「Boy」只是無特殊意義的普通名詞，而易被忽略，亦即系爭商標指定之商品或服務，將使消費者產生係來自於倫敦或與倫敦有關之商品或服務的錯覺，以之作為商標，客觀上應有使消費者就系爭商標指定之商品或服務之品質、性質或產地發生誤認誤信之虞。則原審以國人對於基礎英文應有認識與分辨能力，且拼音性外文重起首字，故系爭商標明顯之部分是「Boy」而非「London」，就系爭商標圖樣文字整體之外觀、觀念或讀音等因素直接客觀判斷，不足使消費者誤認誤信，標示系爭商標之商品或服務，其產地或提供地為英國或與倫敦有關；而「Boy London」名稱不僅與商品功能、用途及品質無關，亦非社會大眾所知悉之普通名詞，不致誤認誤信系爭商標等同或暗示英國首都之地名；亦不致僅因系爭商標中「London」一字，而足使相關消費者誤認誤信，標示系爭商標之商品或服務，其產地或提供地為英國或與倫敦有關等情。經核未以消費者之立場，就商標本身圖樣文字等整體的外形、觀念或讀音予人之印象是否產生對商標或服務之性質、品質或產地誤認誤信之可能加以觀察，涵攝尚有未洽。
- 3.商標法第 29 條第 1 項第 1 款、第 3 款及第 2 項規定：「（第 1 項）商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。……三、僅由其他不具識別性之標識所構成者

。(第2項)有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」係有關欠缺商標識別性情形不得註冊之規定。惟商標法第30條第1項第8款，並無類如同法第29條第2項得由商標申請人提出使用證據證明所申請註冊之商標在交易上已成為商品或服務之識別標識，並得以與他人之商品或服務相區別而排除適用之規定。而商標如經申請人使用且在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，雖得排除其不具先天識別性之情形，惟尚無法排除商標有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞規定適用。被上訴人雖主張系爭商標使用多年，相關消費者均知悉系爭商標「Boy London」為被上訴人所產製商品及提供服務所使用之商標，不致使公眾誤認誤信之虞之判斷，顯有將與本件無涉之商標法第29條第2項之規定，與本件應適用同法第30條第1項第8款規定之判斷加以混淆。原判決認於商標法第30條第1項第8款要件之判斷上，得由商標申請人提出使用證據證明所申請註冊之商標在交易上已成為商品或服務之識別標識，並得以與他人之商品或服務相區別而排除商標法第30條第1項第8款適用之規定部分，依上述說明，亦非允洽。

4. 行政程序法第6條固規定：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」惟行政法上之「平等原則」，並非指絕對、機械之形式上平等，而係指相同事物性質應為相同之處理，非有正當理由，不得為差別待遇而言；如事物性質不盡相同而為合理之各別處理，自非法所不許。商標申請准否，係採商標個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，應視不同具體個案情節，正確認定事實與適用法律，並不受他案之拘束。被上訴人雖主張：其於80年間即已取得包括系爭商標文字在內之「羅密歐 BOY LONDON」之商標註冊，且其使用上開商標時，經常僅使用「BOY LONDON」於相關服務，是「羅密歐 BOY LONDON」商標既與「BOY LONDON」併存使用多年，基於平等原則，上訴人自應核准系爭商標註冊等情。惟查，「羅密歐 BOY LONDON」與系爭商標圖樣「Boy London」為兩個不同商標圖樣，「羅密歐 BOY LONDON」雖經被上訴人取

得註冊，可能係因該商標內所有之組成元素整體觀察後，始成為具有識別性之標識，不代表該商標內所有組成之元素各自均具有識別性，而得分別申請註冊為獨立商標而獲准。「羅密歐 BOY LONDON」商標雖早於 80 年間准予註冊，距本件申請時已 20 餘年，但其商標識別性之有無、社會環境、消費者之認知、同業市場實際使用情形、指定商品或服務之特性等部分，與系爭商標之申請應分別以觀，自難以據之比附援引。上訴人依據商標個案審查原則，以原處分否准被上訴人本件申請，與平等原則核無違誤。原判決以上訴人既核准「羅密歐 BOY LONDON」商標註冊在前，亦未作成撤銷或廢止該商標之行政處分，為無正當理由，因而認定對系爭商標自不得差別待遇，應作成核准註冊之審定一節，於法亦有未合。

(四)綜上，本件原處分以系爭商標註冊有前揭商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定之不得註冊事由而予核駁，訴願決定遞予維持，於法核無不合。原判決以原處分及訴願決定所為核駁系爭商標之註冊，於法未合，而將訴願決定及原處分併予撤銷，並命上訴人應就系爭商標申請作成核准註冊之審定，自有違誤，本件上訴為有理由。且本件依前述之事實，系爭商標之註冊申請有前揭商標法第 30 條第 1 項第 8 款規定之不得註冊事由而應予核駁，事證已臻明確，應由本院將原判決廢棄，並駁回被上訴人在第一審之訴。

五、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第 256 條第 1 項、第 259 條第 1 款、第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 8 月 18 日

最高行政法院第四庭

審判長法 官 陳 國 成

法 官 王 碧 芳

法 官 簡 慧 娟

法 官 蔡 紹 良

法 官 鍾 啟 煌

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 111 年 8 月 18 日

書記官 林 郁 芳

資料來源：司法院最高行政法院裁判書彙編（111年1月至12月）第21-28頁