

經濟部訴願決定書

中華民國114年3月12日

經法字第11417300690號

訴願人：美商蘋果公司

代表人：湯瑪斯·拉斐爾君

代理人：陳玲玉君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 113 年 9 月 26 日商標核駁第 440508 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 108 年 10 月 25 日以「APPLE AFTERBURNER」商標，指定使用於原處分機關智慧財產局所公告商品及服務分類第 9 類商品，向原處分機關申請註冊，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」。經該局審查，認本件商標有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之情形，應不准註冊，以 113 年 9 月 26 日商標核駁第 440508 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按商標「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，為商標法第30條第1項第10款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標為同一來源之系列商標，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而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品/服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各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、原處分機關略以：

本件「APPLE AFTERBURNER」商標與據以核駁註冊第1213886號「AFTER BURNER」商標及第1213887號「AFTER BURNER CLIMAX (logo)」商標相較，均有相同之字母組合「AFTERBURNER」構成之識別部分，應屬構成近似之商標，且近似程度高。本件商標指定使用之「電腦周邊設備，即用於加速電腦視頻效能之擴展卡」商品，與據以核駁二商標指定之「電視遊樂器之遊戲軟體；電腦遊戲程式；營業用電視遊樂器用遊戲程式」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。另據以核駁二商標具有相當識別性。衡酌前揭因素判斷，本件商標應有致相關消費者混淆誤認之虞，而有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，爰為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）本件商標係由外文「APPLE AFTERBURNER」所構成，其中「APPLE」為訴願人公司之特取名稱，亦為我國及全球之著名商標，可予消費者較為強烈之寓目印象，識別性極強。據以核駁二商標則或由外文「AFTER BURNER」所構成，或由外文「AFTER BURNER CLIMAX」所構成。二者相較，外觀明顯有「APPLE」文字有無之差異，讀音、觀念亦截然不同，應屬近似程度低之商標。原處分機關僅因二商標有類似之外文「AFTERBURNER」/「AFTER BURNER」，忽略具有高度識別性之「APPLE」，遽認二商標構成近似，與審查基準意旨有違。

（二）因本件商標整體包含訴願人已註冊之著名「APPLE」商標，相關消費者可輕易辨識二商標之差異。另本件商標係訴願人開發用於 Mac Pro 電腦主機產品之擴充卡零組件，為西元 2019 年蘋果 WWDC 開發者大會中發布之新產品，該年發表會於 YouTube 平台累積 1,477 萬次觀看次數；反觀據以核駁二商標商品並未見於其商標權人官網或電商平台，可合理推測據以核駁二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會較熟悉本件商標，而應予較大之保護。且訴願人係善意申請註冊本件商標。又本件商標商品僅能安裝於訴願人之「Mac Pro」電腦主機產品，相關消費者亦只能於訴願人官網訂購，其消費者為影像工作專業人士；反觀據以核駁二商標則係使用於大型遊戲機台或舊款遊戲平台，二者商品之行銷管道、消費客群、商品功能及安裝硬體均截然不同。是本件商標實無致混淆誤認之可能。

（三）原處分機關或智慧財產及商業法院就類似案件，亦未認定有混淆誤認之虞。且本件商標於日本、加拿大、歐盟等國家或地區均獲准與據以核駁二商標並存註冊於相同或類似之商品/服務。

（四）綜上，本件商標無商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

（一）商標是否近似及其近似之程度：

1、本件訴願人申請註冊之「APPLE AFTERBURNER」商標係由未經設計之外文「APPLE」及「AFTERBURNER」由左至右排列所構成。據以核駁註冊第 1213886 號「AFTER BURNER」商標，係由未經設計之外文「AFTER」及「BURNER」由左至右排列所構成；註冊第 1213887 號「AFTER BURNER CLIMAX (logo)」商標係由略經設計之外文「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、「AFTE R」、「BURNER」是否分隔排列及有無結合「APPL E」、「CLIMAX」之些微差異，於外觀、觀念及讀音均有相仿之處，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察或實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，或易產生系列商標之聯想，二者應屬構成近似之商標，且近似程度高。

- 2、訴願人雖訴稱原處分機關僅因二商標有類似之外文「AFTERBURNER」/「AFTER BURNER」，忽略具有高度識別性之「APPLE」，遽認二商標構成近似，與審查基準意旨有違。惟按「商標之一部分如為他人商標之全部，或包含他人商標之主要識別部分，極有可能使消費者誤認二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，得認定近似程度高。……」為「混淆誤認之虞審查基準」第 5.2.6.11 節所揭明。查本件商標之一部分「AFTERBURNER」既為據以核駁註冊第 1213886 號商標之全部，或包含據以核駁註冊第 1213887 號商標之主要識別部分，則即使本件商標尚含有外文「APPLE」，仍容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，自得認定二者近似程度高。訴願人所訴，尚不可採。

（二）商品是否類似及其類似程度：

- 1、本件商標指定使用之「電腦周邊設備，即用於加速電腦視頻效能之擴展卡」商品，與據以核駁註冊第 1213886 號及第 1213887 號商標指定使用之「電視遊樂器之遊戲軟體；電腦遊戲程式；營業用電視遊樂器用遊戲程式」商品相較，二者同屬原處分機關編印之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所列第 0917「電腦硬體；電腦軟體；電腦用介面卡；電腦應用產品」組群商品，且均屬電腦軟硬體相關商品，於功能、購買者、行銷管道、滿足消費者需求等因素上具有共同或關聯之處，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。
 - 2、訴願人雖訴稱二商標商品之行銷管道、消費客群、商品功能及安裝硬體均截然不同云云。惟按註冊商標之權利範圍，係以其商標圖樣及所指定使用之商品或服務為準。是本件所涉商標法第 30 條第 1 項第 10 款有關「商品類似與否」之認定，應以本件商標所申請指定之商品範圍與據以核駁二商標所指定使用之商品作為判斷基礎，而非以二商標實際上使用之商品、銷售對象、行銷通路、實際使用狀況所限定之特殊條件為據，所訴自非可採。
- （三）商標識別性之強弱：
- 據以核駁二商標之外文「AFTER BURNER」與其指定使用之商品無直接明顯關聯，相關消費者會將其視為指示及區辨來源之識別標識，應具相當識別性。

(四) 本件商標之使用情形：

觀諸訴願人於申請及訴願階段所檢送證據資料，其中申復附件 1 至 4、6 至 10 及訴願附件 1 至 7、9 至 12 之全球最大 500 家公司排行榜及全球品牌價值榜、智慧財產及商業法院判決、據以核駁商標權人官網及相關遊戲介紹、國外商標註冊資料、著名商標案件總彙編、PlayStation3 介紹、委任書、afterburner 線上英文辭典查詢結果等，或與本件商標之使用無涉，或未見本件商標完整圖樣，或屬商標靜態之公示資料，均非本件商標實際使用事證；雖由申復附件 5 及訴願附件 8 之訴願人官網、瘋先生、果仁、華視新聞網及每日頭條等網路文章或媒體報導，可知訴願人有推出「Apple Afterburner」加速卡，惟資料不多，訴願人復未檢送本件商標商品銷售金額、市場占有率等具體資料以供審酌。是依現有證據資料，尚難認本件商標業經訴願人長期廣泛行銷使用，已為國內相關消費者所熟悉並足以與據以核駁二商標相區辨。

(五) 至訴願人主張相關消費者較熟悉本件商標而應給予較大之保護，及其申請註冊本件商標係屬善意等節。查相關消費者對各商標之熟悉程度及商標申請註冊是否善意均僅為判斷「混淆誤認之虞」之輔助參考因素，尚非主要或唯一因素，本件商標有無致相關消費者混淆誤認之虞，仍需就「商標是否近似及其近似程度」及「商品是否類似及其類似程度」之主要參考因素綜

合其他各輔助因素整體考量後認定之。

- (六) 衡酌本件商標與據以核駁二商標近似程度高，復指定使用於高度類似之商品，據以核駁二商標具相當識別性及本件商標之使用情形等因素綜合判斷，縱使如訴願人所稱其申請本件商標為善意且相關消費者較熟悉本件商標，相關消費者實仍可能誤認二者之商品為同一來源，或誤認二者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，而有混淆誤認之虞。
- (七) 綜上所述，本件商標應有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用。從而，原處分機關所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。
- (八) 至訴願人所舉原處分機關或智慧財產及商業法院就類似案件之見解，及本件商標已在多個國家或地區獲准與據以核駁二商標併存註冊等節。按商標申請准否，係採個案審查原則，就具體個案審究是否合法與適當，原處分機關應視個案情節，正確認定事實與適用法律，不受他案之拘束；經核所舉案例，其商標圖樣尚結合其他文字或圖形，案情各異，或屬另案妥適與否問題，尚難比附援引，執為本件商標應獲准註冊之論據。又商標法係採屬地主義，各個國家或地區之商標法制及審查基準未盡相同，且各地社會民情文化、消費者認知程度、市場交易習慣、商標於該國家或地區之實際使用情況等因素均屬有別，亦不得以本件商標已於其他國

家或地區獲准併存註冊為由，執為本件商標於我國亦應獲准註冊之有利論據，均併予敘明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 羅翠玲

委員 王文智

委員 王孟菊

委員 王怡蘋

委員 沈宗倫

委員 郭茂坤

委員 黃相博

委員 詹鎮榮

委員 蔡宏營

委員 蔡佩芳

委員 蕭述三

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 2 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內

向智慧財產及商業法院(新北市板橋區縣民大道2段7號3-5樓)提起行政訴訟。

裝

訂

線