

114080301 有關「SIDECAR」商標註冊事件(商標法§30I⑩)(智慧財產及商業法院行政判決 113 年度行商訴字第 65 號)

爭點：「電腦軟體」與「手提電腦專用袋」之間的類似關係。

系爭商標

申請第 108076513 號

SIDECAR

第 9 類：電腦軟體。

據爭商標

註冊第 01104140 號

SIDECAR

第 9 類：眼鏡、太陽眼鏡；眼鏡及太陽眼鏡用眼鏡盒及鏡框，手提電腦專用袋。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款。

案情說明

原告美商蘋果公司（APPLE INC.）前於民國 108 年 11 月 21 日以「SIDECAR」商標指定使用於第 9 類商品向被告申請註冊，嗣於 111 年 4 月 25 日減縮指定使用商品為「電腦軟體」。經智慧局審查，認本案商標有商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之情形，應不准註冊，以 113 年 5 月 15 日商標核駁第 0437498 號審定書為核駁處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以 113 年 10

月 15 日經法字第 11317305380 號訴願決定駁回後，向本院提起本案訴訟。

判決主文

一、訴願決定及原處分均撤銷。

二、被告應就申請案號第 108076513 號「SIDECAR」商標為核准註冊之處分。

三、訴訟費用由被告負擔。

〈判決意旨〉

一、 本案商標及據爭商標之圖樣「SIDECAR」與其所指定使用之「電腦軟體」、「手提電腦專用袋」等商品間，並無直接明顯之關聯，均具有相當識別性，皆僅由未經設計之外文「SIDECAR」文字所組成，應屬相同圖樣之商標。惟本案商標指定使用於「電腦軟體」，與據爭商標指定使用之「手提電腦專用袋」商品間，經審酌：

(一)、「電腦軟體」係安裝於電腦內，一系列按照特定順序組織無形的電腦資料和指令，與電腦之有形部分即電腦硬體，係由電腦的外殼及各零件及電路所組成，兩者不同。電腦軟體需有硬體才能運作，反之亦然，是消費者在選購電腦軟體時固可能會視需求，選擇具備特定功能之電腦硬體，但不致於同時選購電腦硬體以外的其他周邊商品。「手提電腦專用袋」則為專供攜帶式筆電使用之「手提包袋」，是一項實體商品，所使用材料多為皮革、布料、塑料等，主要功能係用以方便攜帶筆電或提供避震、緩衝等額外保護作用，與安裝於電腦硬體內之「電腦軟體」相較，兩者在功能、材料及用途上完全不同，且在使用或功能上並無相互依存或輔助關係，亦非消費者依通常交易習慣或性質

上會選擇搭配使用或具有互補性之商品，兩者的消費族群明顯不同，自難認屬相同或類似之商品。

(二)、「電腦軟體」係由專業電腦軟體開發商或電腦品牌商（如原告或宏碁、華碩、微星、HP、DELL 等）開發，通常在官方線上平台或附隨電腦硬體搭售，而據爭商標所使用之前述商品，通常係由電腦周邊配件廠商製造販售，兩者之產製者、行銷管道顯不相同。

(三)、智慧局所提電腦產品製造商如華碩、宏碁、微星、HP、DELL 等官方或經銷商之線上產品網頁，或線上購物銷售業者及電腦產品零售業者如燦坤、順發、欣亞數位、原價屋、三井 3C 等業者之線上購物網頁介紹，可知上開電腦產品業者除銷售電腦硬體之外，另有提供「電腦軟體」套裝、「手提電腦專用袋」商品販售。惟商品基於選擇性或方便性而聯合或搭配使用者，與商品具互補關係之概念不同。前者意謂商品彼此之間並非不可或缺或具重要性，而是基於消費者的習慣、喜好或方便性而選擇聯合或搭配使用，因此，二商品是否類似的判斷，尚應參酌其他因素，例如產製者、行銷管道、消費族群等。是電腦產品相關業者在銷售電腦硬體同時，縱可能提供「電腦軟體」、「手提電腦專用袋」方便消費者選購，然兩者之商品性質及主要用途不同，即「手提電腦專用袋」主要功能係用以方便攜帶筆電或提供避震、緩衝等保護作用，「電腦軟體」則是專供電腦硬體使用，二者商品之產製者、行銷管道不同，並不具競爭性或互補關係，且兩種商品既非可一起搭配使用，則消費者在選購「電腦軟體」同時應無預期得在同一銷售場所購得「手提電腦專用袋」，依一般社會通念及市場交易情形，應認兩商標所指定使用之商品不具有相同或類似關係。

- 二、 據爭商標係於 92 年申請註冊並於 93 年公告迄今已逾 20 餘年，惟並無證據資料可認其有跨足於「電腦軟體」等相關產品，應無多角化經營之情形。原告為全球知名科技產品公司，又依其所提使用「SIDE CAR」商標之電腦軟體商品使用介紹及行銷資料等，僅能證明原告自西元 2019 年發布「SIDE CAR」之電腦軟體功能，並自西元 2020 年起提供予消費者體驗或使用「SIDE CAR」電腦軟體，然無相關瀏覽人數等資料可供參酌，參以兩商標所指定使用之商品不同，消費族群亦屬不同，尚無從比較判斷兩商標何者較為相關消費者所熟悉。
- 三、 衡酌兩商標均具有識別性，本案商標與據爭商標之圖樣雖然相同，惟本案商標指定使用「電腦軟體」與據爭商標指定使用「手提電腦專用袋」商品相較，兩者在功能、材料及用途上完全不同，在使用或功能上亦無相互依存或輔助關係，且主要產製者、行銷管道亦不相同，並非屬相同或類似之商品，已欠缺「混淆誤認之虞」其中一個必備的重要參酌因素；另審酌據爭商標權利人無多角化經營而跨足「電腦軟體」相關商品領域，且原告自 109 年起以「SIDE CAR」商標行銷其電腦軟體商品，其申請商標註冊應屬善意，並無引起相關消費者混淆誤認之虞之企圖，及無從判斷兩商標何者較為消費者所熟悉等情，堪認消費者當不致於在不屬同一或類似之商品上均有「SIDE CAR」，即會認為本案商標與據爭商標為同一商標，或誤認兩商標所使用之商品為同一來源之系列商品，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，故系爭商標之註冊即無商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用。