

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商訴字第31號

民國112年11月23日辯論終結

原告 加州椰子國際股份有限公司

代表人 闕怡瑩

訴訟代理人 陳啟桐律師

黃耀祖律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 林政懌

參加人 美商奧德納維（ITM）公司

代表人 梅林凱 蘇胡（MaryKay Soohoo）

訴訟代理人 陳長文律師

蔡瑞森律師

複代理人 蔡孟軒律師

上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國112年3月24日經訴字第11217301560號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：第三人楊智淵(孔雀行)前於民國98年12月16日以「NAVY」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「T恤；毛衣；背心；襯衫；大衣；女裝；外衣；外套；成衣；衣服；夾克；男裝；洋裝；童裝；裙子；運動服；褲子；圍巾；鞋子；帽子」等商品，向被告機關申請註冊，經被告審查後，核准列為註冊第1437286號商標(下稱系爭商標)。嗣系爭商標移轉登記予原告，其後參加人美商奧德納維(ITM)公司於109年1月3日以系爭商標有商標法第63條第1項第1款規定之廢止事由，向被告機關

01 申請廢止其註冊。案經被告機關審查，以111年10月28日中
02 台廢字第1090013號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予
03 廢止之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回
04 之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因
05 認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加
06 人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加
07 人獨立參加本件訴訟。

08 二、原告主張略以：參加人所提廣告資料固可見畫面有據以廢止
09 商標，惟該畫面無從認定是否於其申請廢止前3年內使用之
10 資料，更無法確認有無公開，至參加人所提訂單資料及訂單
11 處理畫面為其內部後台資料，是縱然上開訂單印有據以廢止
12 商標，仍無法證明參加人確有將商標使用於其所販售之商品
13 上，自難認為參加人於申請廢止前3年內有使用據以廢止商
14 標，有違商標法第67條第2項準用同法第57條第2項規定。參
15 加人據以廢止商標與其原先申請註冊之圖文亦非完全相同，
16 可知將商標主要識別部分略作設計而作為裝飾圖案乃慣用作
17 法。系爭商標主要識別部分為「NAVY」，藍色部分僅屬商標
18 之附屬部分，並未失同一性，與據以廢止商標亦不構成相同
19 或近似，無使相關消費者混淆誤認之虞。況伊早在98年12月
20 16日即以系爭商標申請註冊，於99年獲准後即開始使用，迄
21 今已達12年餘，並自101年起先後成立數家門市販售系爭商
22 標商品，反觀參加人據以廢止商標商品於我國國內則不常
23 見，足見系爭商標較為消費者所知悉。伊花費大量行銷預算
24 推廣系爭商標，倘有仿襲之惡意，自無需如此耗費成本，伊
25 自無違反商標法第63條第1項第1款規定等語。聲明：訴願決
26 定及原處分均撤銷。

27 三、被告則以：依參加人所提出之訂單資料、發票及當日網站擷
28 取或處理畫面等證據資料，可知其所行銷使用之衣服、鞋
29 子、襪子等商品上標示之品牌名稱為「OLD NAVY」，再依該
30 等訂單號碼與電腦系統處理資訊相互勾稽，訂單顯示以新臺
31 幣計價，收貨地址及連絡電話均為臺灣，堪認此為銷往我國

01 市場之商品訂單，又該訂單及參加人官網上均有使用據以廢
02 止商標，雖其設色與註冊內容略有不符，惟仍具同一性，堪
03 認參加人於申請廢止系爭商標前3年內，有使用據以廢止註
04 冊第145083號商標於「有關衣服、衣服配件之零售服務」部
05 分服務，且亦有使用據以廢止註冊第857962號商標於「衣
06 服、牛仔褲、襯衫、T恤、短褲、長褲、裙子、洋裝、鞋
07 子、襪子」部分商品，及與其性質相同或相當之「卡其褲、
08 毛衣、夾克、外套、短襪、背心、睡衣、內衣、游泳衣、緊
09 身衣、綁腿、背心褲、工作服、拖鞋」部分商品。據以廢止
10 諸商標之外文「OLD NAVY」與所指定使用之商品或服務並無
11 關聯性，堪認具有相當識別性。而系爭商標係單純由外文
12 「NAVY」所構成，惟原告於實際行銷時將該外文以反白方式
13 置於一藍色橢圓形背景內，其實際使用之圖樣與外觀已與系
14 爭商標不同，堪認有自行變換商標或加附記之情事。原告自
15 行變換加附記後之商標圖樣與據以廢止第857962號「OLD NA
16 VY及圖」及第145083號「OLD NAVY & Design(logo)」商標
17 相較，二者主要識別部分外文均為「NAVY」，且均將該外文
18 反白置於橢圓形底圖內，二者於外觀、觀念及讀音均相彷彿，
19 應屬構成近似之商標，且近似程度不低。系爭商標指定
20 使用之「T恤；毛衣；…；鞋子；帽子」商品，與據以廢止
21 第145083號、第857962號商標分別指定使用之「有關衣服、
22 衣服配件之零售服務」部分服務、「衣服、牛仔褲、襯衫、
23 T恤、短褲、長褲、卡其褲、裙子、毛衣、夾克、外套、洋
24 裝、短襪、背心、睡衣、內衣、游泳衣、襪子、緊身衣、綁
25 腿、背心褲、工作服、拖鞋、鞋子」部分商品相較，應屬構
26 成類似之商品或服務，且類似程度不低。本件原告確有自行
27 變換或加附記使用系爭商標之情形，系爭商標經變換或加附
28 記後有致相關消費者混淆誤認之虞，應有商標法第63條第1
29 項第1款規定之適用，自應廢止其註冊等語置辯。聲明：駁
30 回原告之訴。

01 四、參加人則以：伊於申請廢止程序前3年於國內有銷售之實
02 績，且依官方網站截圖、訂單收據及後台畫面，均可相互勾
03 稽。原告與參加人商標皆係由單純英文所組成，系爭商標為
04 「NAVY」，據以廢止商標則為「OLDNAVY」，本即屬於近似
05 商標，而系爭商標於註冊時並無橢圓形外框，惟實際使用時
06 加上橢圓形外框，系爭商標確有將系爭商標自行變換或加附
07 記之情事，且系爭商標變換加附記後使用之圖樣與據以廢止
08 商標更為近似，已達到高度近似而有混淆誤認之虞，所指定
09 使用之商品相同或類似，自有使相關消費者誤認兩商標所提
10 供之商品為同一來源，或者誤認兩商標之使用人間存在關係
11 企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤
12 認之虞。據以廢止商標具有較高知名度，原告變更系爭商標
13 之外觀而為使用，顯係基於惡意而企圖攀附，系爭商標之註
14 冊實際變換加附記使用結果自有商標法第63條第1項第1款規
15 定之適用，依法應廢止其註冊等語置辯。聲明：駁回原告之
16 訴。

17 五、本件爭點：系爭商標之申請註冊是否有商標法第63條第1項
18 第1款規定之情形？

19 六、本院得心證之理由：

20 (一)按商標註冊後「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同
21 一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使
22 相關消費者混淆誤認之虞者」，商標專責機關應依職權或據
23 申請廢止其註冊，為商標法第63條第1項第1款所明定。所謂
24 自行變換或加附記使用，係指商標權人就註冊商標本體的文
25 字、圖形、色彩等加以變更或加添其他文字、圖形、色彩
26 等，致實際使用之商標與其註冊商標不同而言。至所謂有致
27 相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近
28 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
29 同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤
30 認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤
31 認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或

01 其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商
02 標識別性之強弱、商標之近似及商品或服務類似等相關因素
03 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
04 致相關消費者產生混淆誤認之虞。又以註冊商標有前揭規定
05 情形申請廢止，其據以廢止商標之註冊已滿三年者，申請人
06 應檢附於申請廢止前三年有使用於據以主張商品或服務之證
07 據，或其未使用有正當事由之事證；而申請人所提出之使用
08 證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習
09 慣，復為同法第67條第2項準用第57條第2項及第3項所規
10 定。

11 (二)本件參加人據以廢止註冊第857962號「OLD NAVY及圖」、第
12 145083號「OLD NAVY & Design(logo)」商標係分別於88年7
13 月1日、90年7月1日獲准註冊，迄本件於109年1月3日提出申
14 請廢止時已逾3年，依參加人於申請廢止程序中所提出之108
15 年12月間、106年11月間、107年6月間、108年10月、12月間
16 將據以廢止商標使用於幼兒及幼童運動長褲、長袖T恤、連
17 帽休閒上衣、襯衫、男女裝等衣服、以及人造皮革莫卡辛
18 鞋、透明涼鞋、幼兒短襪等商品之訂單資料、發票及當日網
19 站擷取或處理畫面等證據資料(證1、5、6、7號，外放證物
20 袋；本院卷第275頁至第281頁)，及參加人於西元2018年、2
21 019年之繁體中文網頁(證3、4，本院卷第頁)觀之，可知其
22 所行銷使用之衣服、鞋子、襪子等商品上標示品牌名稱為
23 「Old Navy」，復徵諸該等訂單號碼得與電腦系統處理資訊
24 相互勾稽，訂單顯示以新臺幣計價，且證1號之電子郵件亦
25 提供台灣收貨人之地址、聯絡電話等資訊，堪認此為銷往我
26 國市場之據以廢止商標商品訂單，又該訂單及據以廢止商標
27 官方網頁上方皆有將反白外文「OLD NAVY」置於一藍色背景
28 橢圓形圖內而為標示使用，與據以廢止第857962號「OLD NA
29 VY及圖」及第145083號「OLD NAVY & Design(logo)」商標
30 係由反白外文「OLD NAVY」置於一墨色背景橢圓形圖內所構
31 成者相較，二者皆有相同外文及其橢圓型圖案，僅圖樣設色

稍有差異，然並未改變據以廢止商標主要識別部分，是依該實際使用之圖樣與據以廢止商標相較，應認為二者仍具同一性。綜觀上開資料，堪認於申請廢止日前3年內，參加人確有將據以廢止第145083號「OLD NAVY & Design(logo)」商標實際使用於指定之「有關衣服、衣服配件之零售批發」部分服務，據以廢止第857962號「OLD NAVY及圖」商標亦確實有使用於指定之「衣服、牛仔褲、襯衫、T恤、短褲、長褲、裙子、洋裝、鞋子、襪子」等商品，與其性質相同或相當之「卡其褲、毛衣、夾克、外套、短襪、背心、睡衣、內衣、游泳衣、緊身衣、綁腿、背心褲、工作服、拖鞋」部分商品亦得認定有使用之情事，符合上開條款規定之要件。

(三)系爭商標係由單純外文「NAVY」所構成，依參加人廢止申請書檢附之108年11月22日經公證之原告官方網頁資料(外放證物袋證2號)觀之，可知原告係將該外文「NAVY」以反白字型置於一藍色背景之橢圓形圖內標示使用於「連帽T恤、短袖T恤」等商品上，該實際使用之圖樣，外觀上已與系爭商標不同，堪認商標權人應有自行變換商標或加附記之情事。

(四)經查，據以廢止第857962號、第145083號「OLD NAVY及圖」、「OLD NAVY & Design(logo)」商標係由反白橫書之外文「OLDNAVY」置於一墨色背景橢圓形圖內所構成，與原告將系爭第1437286號「NAVY」商標變換使用之圖樣係將反白外文「NAVY」置於一藍色背景橢圓形圖內所構成者相較，二者皆係將反白外文「OLD NAVY」、「NAVY」分別置於墨色、藍色背景之橢圓形圖內，二者皆有相同之「NAVY」文字，雖據以廢止商標於「NAVY」前另結合外文「OLD」，然因「OLD」僅為一形容詞，其主要識別部分仍為外文「NAVY」，二商標復均以橢圓形為底圖，以凸顯內部文字，二者圖文設計不論於外觀、觀念及讀音均相彷彿，若將其標示在相同或類似商品或服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品或服務來自同

一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。

(五)系爭商標係指定使用於「T恤；毛衣；背心；襯衫；大衣；女裝；外衣；外套；成衣；衣服；夾克；男裝；洋裝；童裝；裙子；運動服；褲子；圍巾；鞋子；帽子」商品，而據以廢止第857962號、第145083號商標則係指定使用於「衣服、牛仔褲、襯衫、T恤、短褲、長褲、卡其褲、裙子、毛衣、夾克、外套、洋裝、短襪、背心、睡衣、內衣、游泳衣、襪子、緊身衣、綁腿、背心褲、工作服、拖鞋、鞋子」部分商品及「有關衣服、衣服配件之零售批發」部分服務，比較兩者，可知所指定使用者皆屬人體穿戴使用商品，彼此具搭配使用關係，或所提供之服務即包含前者商品，二商品或服務於功能、用途、產製者、行銷管道及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，應具有類似關係，且類似程度不低。

(六)本件據以廢止商標所使用之外文「OLD NAVY」有「老海軍」之意，將該外文「OLD NAVY」置於一墨色背景橢圓形圖內等構圖作為商標，與其所指定使用商品或服務之說明並無關聯性，相關消費者會直接將之視為表彰商品或服務來源之標識，堪認具有相當之識別性。

(七)原告雖主張系爭商標係結合其既有之「CACO」母牌共同行銷，消費者仍可區辨，不致產生混淆誤認之虞云云(本院卷第21頁)。惟系爭商標與「CACO」究屬不同商標，系爭商標有無商標法第63條第1項第1款規定情形，仍應以系爭商標單獨判斷，況上訴人於實際使用時，並非均與其所謂之母牌共同使用(本院卷第299頁；廢止卷外放證物證2)，是有關系爭商標有無前開規定之適用，仍應以系爭商標單獨之實際使用狀況為斷，原告前揭所辯，與本件認定系爭商標有無變換加

01 附記使用而該當前揭條款適用之判斷無涉，尚難執為有利之
02 論據，併予指明。

03 七、綜上所述，本件參加人於申請廢止系爭商標前3年確有使用
04 據以廢止商標之事實，而原告亦確有將系爭商標自行變換加
05 附記使用之情事，且系爭商標經變換後使用之圖樣與據以廢
06 止商標構成近似程度不低，所指定使用之商品或服務間亦存
07 在同一或類似關係，據以廢止商標復具有相當識別性等因素
08 判斷，應有使相關消費者誤認兩商標所提供之商品或服務為
09 同一來源，或者誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權
10 關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，系
11 爭商標應有前揭法條規定之適用，依法應廢止其註冊。是被
12 告認系爭商標之註冊有商標法第63條第1項第1款規定情形，
13 所為系爭商標應予廢止之處分，自無違誤；訴願決定駁回原
14 告之訴願，亦無不當。原告仍執陳詞，訴請撤銷原處分及訴
15 願決定，即無理由，應予駁回。

16 八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理
17 由，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
18 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
19 1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

20 中 華 民 國 112 年 12 月 21 日

21 智慧財產第二庭

22 審判長法 官 彭洪英

23 法 官 曾啓謀

24 法 官 汪漢卿

25 以上正本係照原本作成。

26 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
27 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
28 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
29 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
30 他造人數附繕本）。

01 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
02 逕以裁定駁回。

03 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
04 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
05 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
06

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

01 中 華 民 國 113 年 1 月 2 日
02 書記官 邱于婷