

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 114年度行商訴字第22號

03 民國114年11月26日辯論終結

04 原 告 正新橡膠工業股份有限公司

05 代 表 人 陳榮華

06 訴訟代理人 江映萱律師

07 被 告 經濟部智慧財產局

08 代 表 人 廖承威

09 訴訟代理人 廖宴冬

10 參 加 人 快銀國際有限公司

11 代 表 人 李宗翰

12 上列當事人間商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國114
13 年3月13日經法字第11417300330號訴願決定，提起行政訴訟，並
14 經本院命參加人獨立參加本件訴訟，判決如下：

15 主 文

16 一、原告之訴駁回。

17 二、訴訟費用由原告負擔。

18 事實及理由

19 甲、程序方面

20 壹、參加人經合法通知（本院卷第155頁），無正當理由於言詞
21 辯論期日未到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，
22 依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段規
23 定，准原告及被告聲請，由到場之當事人辯論而為判決（本
24 院卷第159頁）。

25 貳、原告原起訴聲明第二項為：「被告就註冊第00718124號『鯊
26 魚王及圖』商標（圖樣如附圖所示，下稱系爭商標）之註冊
27 應作成廢止不成立之處分」，於民國114年10月14日撤回該
28 項聲明，被告無意見（本院卷第13頁、第142頁），核於公
29 益之維護無礙，依行政訴訟法第113條第1項規定，應予准
30 許。

31 乙、實體方面

01 壹、爭訟概要：

02 原告前於84年4月25日以「鯊魚王及圖」商標，指定使用於
03 當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第12類之
04 「輪胎」商品申請註冊，經被告審准列為註冊第00718124號
05 商標，復准予延展註冊，商標權期間至115年5月31日止。嗣
06 參加人以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定情形，於
07 112年3月1日申請廢止其註冊，案經被告審查，以113年10月
08 29日中台廢字第L01120085號商標廢止處分書為系爭商標註
09 冊應予廢止之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經
10 濟部於114年3月13日以經法字第11417300330號訴願決定駁
11 回（下稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟，本院認本件
12 判決結果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加
13 人參加本件訴訟（本院卷第113至114頁）。

14 貳、原告主張及聲明：

15 一、原告為我國最大輪胎製造商，於西元1996年推出之「鯊魚
16 王」輪胎迄今已於市場上行銷販售近30年，累積高知名度，
17 相關消費者對於「鯊魚王」輪胎均屬熟悉。系爭商標之主要
18 識別部分為「鯊魚王」文字，雖另搭配有鯊魚設計圖形（下
19 稱鯊魚圖），惟在系爭商標指定使用之第12類商品以鯊魚設
20 計圖為主要呈現之商標所在多有，識別性不高，非消費者辨
21 識商品來源的部分。原處分及訴願決定既已肯認原告實際使
22 用有「鯊魚王」文字，而「鯊魚王」是系爭商標主要識別部
23 分，應認原告實際使用系爭商標之方式不失其同一性，亦符
24 合歐盟Common Communications（共同通訊）規定及案例，
25 屬未改變顯著特徵之使用方式，可認有使用系爭商標。參加
26 人為其在後申請指定於「車輪；輪圈」商品之申請第111023
27 523號「鯊魚牌及圖」商標獲准註冊而提出廢止申請，倘若
28 系爭商標遭廢止，「鯊魚王」輪胎品牌所建立之商譽將遭受
29 重大不利影響，且未保障相關消費者之權益，原告對於鯊魚
30 王仿冒品將無從阻止。

31 二、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

01 參、被告答辯及聲明：

02 一、依原告所提證據資料固可知原告於本件申請廢止日前3年內
03 有宣傳行銷其輪胎商品之事實，然其實際使用之商標或未見
04 系爭商標設計圖樣，或其圖樣與系爭商標明顯有別，與系爭
05 商標均不具同一性，無法執為系爭商標實際使用於指定商品
06 之證據。系爭商標之鯊魚圖與其指定使用之輪胎商品無直接
07 關聯，亦未傳達指定商品相關訊息，且占整體圖樣比例甚
08 大，圖案設計鮮明，予人寓目印象深刻，與中文「鯊魚王」
09 同屬會引起消費者關注且事後留存印象較深之主要識別部
10 分，原告於使用系爭商標時自應一併使用，然依現有證據資
11 料所示，原告實際使用圖樣與系爭商標圖樣有顯著差異，實
12 質上已有變更，尚難使消費者產生與系爭商標係同一商標之
13 認知，應已喪失其同一性。系爭商標有註冊後迄未使用或繼
14 續停止使用已滿3年情事，有商標法第63條第1項第2款規定
15 適用。至於原告所舉另案判決、歐盟案例與本件商標之使用
16 情形、法制國情、消費者認知等情況不同，要難執為本件有
17 利之論據。原告所稱系爭商標如遭廢止，他人在後申請商標
18 獲准註冊，消費者會聯想並混淆誤認且未保障消費者權益乙
19 情，與系爭商標有無使用之判斷分屬二事，他人商標如有不
20 得註冊事由，可另案提起異議或評定。

21 二、聲明：駁回原告之訴。

22 肆、參加人經合法通知未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未
23 提出任何書狀為聲明或陳述。

24 伍、本件爭點（本院卷第143頁）：

25 系爭商標於申請廢止日（112年3月1日）前3年內，有無使用
26 於「輪胎」商品之事實？是否有商標法第63條第1項第2款本
27 文規定之情形？

28 陸、本院之判斷：

29 一、應適用之法令：

30 (一)商標法第66條規定：商標註冊後有無廢止之事由，適用申請
31 廢止時之規定。參加人於112年3月1日以系爭商標有違商標

01 法第63條第1項第2款規定申請廢止其註冊，故系爭商標註冊
02 後有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止時之商標法，即10
03 5年11月30日修正公布，同年12月15日施行之商標法（下稱1
04 05年商標法）為斷。

05 (二)105年商標法第63條第1項第2款規定：商標註冊後有下列情
06 形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……
07 □無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授
08 權人有使用者，不在此限。

09 (三)105年商標法第67條第3項規定：商標權人依第65條第2項提
10 出使用證據者，準用第57條第3項規定。同法第57條第3項規
11 定：依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使
12 用，並符合一般商業交易習慣。

13 二、系爭商標如附圖所示係由上方一經設計之朝左上彎曲魚身，
14 瞠目張口露齒、魚肚明顯之鯊魚圖，及下方橫書中文「鯊魚
15 王」所組成，指定使用於「輪胎」商品。本件就原告提出如
16 證據清單所示證據審酌如下：

17 (一)答證1、答證2、答證12、答證13、附件1至附件7、甲證1至
18 甲證4、甲證6均非系爭商標使用於指定商品之事證資料。

19 (二)答證7、答證8、答證10、答證11未見系爭商標，未能確認是
20 否為標示系爭商標之輪胎商品資料，無法作為系爭商標使用
21 證據。

22 (三)答證3至答證6、答證9、附件8至附件12、甲證5之資料，或
23 係無日期可稽，或所示日期早於或晚於本件申請廢止日，或
24 僅可見「鯊魚王」、「鯊魚王SHARK KING」、「鯊魚王CS-W
25 1」、「鯊魚王IV」、「第四代鯊魚王」等字樣，或雖可見
26 有鯊魚設計圖，或部分圖樣另於「王」字右方結合「IV」、
27 「V」且與「王」字下方之最後一橫筆畫連結，惟該些圖樣
28 整體文字及圖形排列方式與系爭商標不同，且鯊魚設計圖之
29 位置、方向、神態、風格與線條複雜程度皆與系爭商標之鯊
30 魚圖有明顯差異，予人觀感印象截然不同，不具同一性，無

01 法認屬系爭商標於申請廢止日前3年內，實際使用於指定商
02 品之證據。

03 (四)基上，依現有證據資料，尚難認原告於本件申請廢止日前3
04 年內有使用系爭商標於所指定「輪胎」商品之事實，系爭商
05 標應有105年商標法第63條第1項第2款規定之適用。

06 三、原告主張不可採之理由：

07 (一)原告主張系爭商標主要識別部分為「鯊魚王」文字，而以鯊
08 魚圖為主要呈現之商標於市場上相當常見，識別性不高，且
09 於系爭商標指定之第12類而言，已有多件含有鯊魚圖之商標
10 獲准註冊在案，應認原告實際使用系爭商標之方式不失其同
11 一性，實務上有最高行政法院109年度上字第757號行政判決
12 (附件4)、本院103年度行商訴字第60號行政判決(附件
13 7)可供參考，歐盟共同通訊(甲證6)亦採相同見解等情。
14 經查：

15 1.105年商標法第64條規定：「商標權人實際使用之商標與註
16 冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為
17 有使用其註冊商標」。而所謂同一性，係指實際使用的商標
18 與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊
19 商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有
20 使消費者產生與原註冊商標相同之印象，而認為二者是同一
21 商標，即具同一性。又獲准註冊之商標如為文字及圖形之聯
22 合式，則商標實際使用時，應一併使用該文字及圖形，如僅
23 單獨使用其中一部分，即不認為有使用註冊商標(最高行政
24 法院[109年度判字第281](#)號行政判決意旨參照)。

25 2.系爭商標係由中文「鯊魚王」及鯊魚圖所組成之聯合式商
26 標，該鯊魚圖與其指定使用之輪胎商品並無直接關聯，亦未
27 傳達指定商品之相關訊息，且占整體圖樣比例甚大，予人寓
28 目印象深刻，與系爭商標之中文「鯊魚王」同屬會引起消費
29 者關注且事後留存印象之主要識別部分，原告於使用系爭商
30 標時自應一併使用，不得僅單獨使用其中一部分。然依現有
31 事證，原告實際使用時係將系爭商標中之主要識別特徵之鯊

01 魚圖刪略不用，或所結合之鯊魚設計圖與系爭商標之鯊魚圖
02 截然不同，其實際使用圖樣與系爭商標圖樣有顯著差異，實
03 質上已有變更，依社會一般通念及消費者認知，難認屬同一
04 商標，應以喪失其同一性。原告所舉其他含有鯊魚設計圖獲
05 准註冊之商標圖樣（附件三及本院卷第43頁）各具特色，並
06 無礙於系爭商標之鯊魚圖與中文「鯊魚王」同屬系爭商標主
07 要識別部分之判斷。至於原告所提前揭最高行政法院及本院
08 行政判決，核其所涉註冊商標圖樣、商標使用情形等個案具
09 體事實及證據與本件不同，基於商標審查個案拘束原則，要
10 難比附援引為本件之論據。又系爭商標之鯊魚圖與中文「鯊
11 魚王」同屬系爭商標主要識別特徵，核與原告所舉歐盟智慧
12 財產網路組織發布之共同通訊規定及案例中所謂省略非顯著
13 性元素之情形有別，亦難據為本件判斷之論據。

14 (二)原告主張系爭商標在市場上持續不間斷地使用，「鯊魚王」
15 輪胎在市場上享有高知名度，參加人申請廢止之目的在其後
16 申請指定於「車輪；輪圈」等商品之申請第111023523號鯊
17 魚牌商標能夠獲准註冊（圖樣參廢止卷第302頁），倘若系
18 爭商標遭廢止，「鯊魚王」輪胎品牌所建立之商譽將遭受重
19 大不利影響，且未保障相關消費者權益等情，並提出答證3
20 至答證6、附件8至附件12、甲證5等為證。然原告所提前揭
21 證據無法認屬系爭商標於申請廢止日前3年內，實際使用於
22 指定商品之證據，已如前述，系爭商標有無使用與他人是否
23 另外申請商標註冊實屬二事，參加人是否申請其他商標註冊
24 並不影響本件認定，原告所為主張實難憑採。

25 柒、綜上所述，依現有證據資料，尚難認原告於參加人申請廢止
26 日即112年3月1日前3年內有使用系爭商標於指定「輪胎」商
27 品之事實，原處分依105年商標法第63條第1項第2款規定，
28 所為系爭商標之註冊應予廢止之處分，並無違誤，訴願決定
29 予以維持，亦無違法，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為
30 無理由，應予駁回。

01 捌、本件事證已臻明確，當事人其餘之主張、答辯、陳述或援引
02 之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論
03 列，併此敘明。

04 玖、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2
05 條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第
06 385條第1項前段規定，判決如主文。

07 中 華 民 國 114 年 12 月 24 日

08 智慧財產第一庭

09 審判長法官 汪漢卿

10 法官 蔡惠如

11 法官 陳端宜

12 以上正本係照原本作成。

13 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
14 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
15 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
16 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
17 他造人數附繕本）。

18 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，
19 逕以裁定駁回。

20 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
21 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
22 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

23

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。

	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>(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</p>	<p>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。</p> <p>2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>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。</p>	

02 中 華 民 國 115 年 1 月 5 日

03 書記官 吳祉瑩