

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第768號

上 訴 人 宗樺興業有限公司
(參 加 人)

代 表 人 陳煥宗
訴訟代理人 沈泰基 律師
楊淳洧 律師

上 訴 人 經濟部
(原審被告)

代 表 人 王美花

被 上 訴 人 美商可雅瑞靈感公司
(原審原告)

代 表 人 杜恩 R. 立威士
訴訟代理人 蘇誌明 律師

上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國109年4月16日智慧財產法院108年度行商更（二）字第8號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

壹、程序部分

一、本件上訴人宗樺興業有限公司（下稱宗樺公司）於智慧財產法院（於民國110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）訴訟程序為上訴人經濟部之獨立參加人，因被上訴人提起本件行政訴訟，係在請求撤銷上訴人經濟部所作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之訴願決定，依行政訴訟法第24條第2款規定，訴訟當事人一方應為行政機關即上訴人經濟部，是雖上訴人宗樺公司於本件上訴狀列為上訴人，仍應認係為上訴人經濟部提起本件上訴，本院爰列上訴

01 人宗樺公司及上訴人經濟部均為上訴人（本院97年5月份第2
02 次庭長法官聯席會議決議參照），先予敘明。

03 二、本件行政訴訟上訴後，上訴人經濟部代表人由沈榮津變更為
04 王美花，茲由新任代表人於109年8月10日具狀向本院聲明承
05 受訴訟，核無不合，應予准許。

06 貳、實體部分

07 一、緣被上訴人於89年3月20日以「DADA SUPREME & Design」商
08 標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務
09 分類表第25類之「衣服，即帽，上衣，褲，裙，內衣，襪，
10 鞋」商品，向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智財局）
11 申請註冊，經智財局審查，核准列為註冊第951296號商標
12 〔下稱系爭商標，如智慧財產法院108年度行商更（二）字
13 第8號行政判決（下稱原判決）附圖1所示〕，商標權期間自
14 90年7月16日起至110年7月15日止。被上訴人於95年3月3日
15 將系爭商標授權予子佳國際服飾有限公司（下稱子佳公司）
16 使用，授權期間為95年3月3日起至110年7月15日止。嗣上訴
17 人宗樺公司於100年11月15日主張系爭商標於註冊後有當時
18 即99年8月25日修正公布，同年9月12日施行之商標法（下稱
19 99年商標法）第57條第1項第1款所規定之情形，以註冊第00
20 793203號商標（下稱據以廢止商標1，如原判決附圖2所
21 示），及註冊第01460446號商標（下稱據以廢止商標2，如
22 原判決附圖3所示），向智財局申請廢止系爭商標之註冊。
23 智財局審查期間，適現行商標法於101年7月1日修正施行，
24 依現行商標法第107條第1項規定，該法修正施行前，尚未處
25 分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。本件原申
26 請廢止主張之前揭條款，業經修正為商標法第63條第1項第1
27 款規定。案經智財局審查，以103年5月28日中台廢字第L010
28 00389號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分。上訴人
29 宗樺公司不服，提起訴願，經經濟部於104年1月23日以經訴
30 字第10406300010號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適
31 法之處分」之訴願決定，被上訴人不服，乃提起行政訴訟，

01 並聲明：撤銷訴願決定。經智慧財產法院依職權裁定命上訴
02 人宗樺公司獨立參加上訴人經濟部之訴訟，並以104年度行
03 商訴字第37號行政判決駁回被上訴人之訴，惟本院以105年
04 度判字第283號判決廢棄該判決，並發回智慧財產法院更為
05 審理。復經智慧財產法院105年度行商更（一）字第1號行政
06 判決駁回被上訴人之訴，惟本院再以108年度判字第427號判
07 決廢棄該判決，並發回智慧財產法院更為審理。嗣經原判決
08 將訴願決定撤銷。上訴人宗樺公司不服，乃提起本件上訴。

09 二、被上訴人起訴之主張、上訴人經濟部於原審之答辯及上訴人
10 宗樺公司於原審之陳述，均引用原判決所載。

11 三、原判決撤銷訴願決定，其理由略謂：

12 (一)被授權人子佳公司使用系爭商標時，有將文字圖樣分別或單
13 獨使用之行為：

14 系爭商標圖樣係由皇冠圖形、字體較大之外文「dada」、字
15 體甚小之外文「SUPREME」上下排列所組成。被上訴人之被
16 授權人子佳公司於申請廢止日前所生產之襪子、帽子、鞋
17 子、衣服商品，其標示系爭商標之實際使用態樣如下：(1)襪
18 子本體係標示「DADA」，吊牌上未見商標；(2)帽子本體係標
19 示「DADA」，或「DADA」、「皇冠圖形」，帽子內側布標標
20 示「DADA SUPREME SKATETEAM」（左側）及「皇冠圖形」
21 （右側）；(3)運動鞋之鞋底、鞋舌上標示「DADA」；鞋帶上
22 標示「DADA SUPREME」；鞋盒上標示「皇冠圖形」及「dad
23 a」；(4)衣服本體正面印有「DADA SUPREME」、衣服領標隱
24 約可見標示「皇冠圖形」，足見被授權人子佳公司在實際使
25 用系爭商標時，確有將系爭商標圖樣之「DADA」或「dad
26 a」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖
27 形」圖案分別或單獨使用於商品，未將系爭商標圖樣完整標
28 示，而有自行變換使用之情事。

29 (二)就據以廢止商標1部分：

30 1.系爭商標之被授權人子佳公司就系爭商標文字圖樣分別或
31 單獨使用之結果，有無「致相關消費者混淆誤認之虞」：

01 (1)商標是否近似暨其近似之程度：

02 據以廢止商標1係文字與圖樣結合之商標，由較大凸顯
03 橫書外文「DADA」置於一內置駱駝頭部圖形圓框下方所
04 組成（上訴人宗樺公司稱據以廢止商標1之商標圖樣是
05 駱駝加上DADA的文字，因為DADA就是駱駝走路的聲音，
06 本院108年度判字第427號判決第17頁載為「驢子」尚有
07 誤會），與系爭商標圖樣由皇冠圖形、字體較大之外文
08 「dada」、字體甚小之外文「SUPREME」上下排列，置
09 於墨色方框內所組成，或被授權人子佳公司將系爭商標
10 文字或圖樣分別或單獨使用之「DADA」或「dada」、
11 「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」
12 之商標圖樣整體觀之，二者構圖之意匠及予人寓目印象
13 顯有差異，近似之程度甚低。

14 (2)商品是否類似暨其類似之程度：

15 系爭商標指定使用於「衣服，即帽，上衣，褲，裙，內
16 衣，襪，鞋」商品（被上訴人申請註冊時，其宣誓書記
17 載之商品或服務名稱為：衣服「。」即帽，上衣，褲，
18 裙，內衣，襪，鞋」，嗣智財局核准註冊公告時，標點
19 符號誤載為「，」）；據以廢止商標1指定使用於「衣
20 服、束腹，運動服，束腰，泳衣褲，背心，雪衣，羽毛
21 衣，工作服，休閒服裝，空手道服」商品（該商標指定
22 使用於「運動鞋，登山鞋，田徑鞋，休閒鞋，禦寒用手
23 套、綁腿」部分商品之註冊，業於103年4月1日廢止；
24 指定使用於「帽子」部分商品之註冊，業於107年4月1
25 日廢止）。系爭商標與據以廢止商標1均指定使用於衣
26 服類商品，在用途、功能、產製者及消費族群等因素上
27 具有共同或關聯之處，應屬同一或高度類似之商品。

28 (3)商標識別性之強弱：

29 系爭商標由整體觀之，予相關消費者之寓目印象為皇冠
30 圖形及「dada」外文，且與其指定使用之衣、襪、鞋類
31 商品之形狀、品質、功用無關，具有相當識別性。再

者，系爭商標經授權子佳公司在我國廣泛行銷使用，經智財局於96年11月16日中台異字第G00960833號處分書、97年7月9日中台評字第H00960413號處分書、98年3月9日中台評字第H00970142號處分書，認定屬相關事業或消費者所熟知之著名商標，更加深其後天之識別性。據以廢止商標1係由較大凸顯橫書外文「DADA」置於一內置駱駝頭部圖形圓框下方所組成，與其指定使用之衣服類商品之形狀、品質、功用無關，亦具有識別性，惟本件卷內並無據以廢止商標1之實際銷售額、市占率、廣告量、媒體報導等資料，無法認定據以廢止商標1已廣泛行銷使用，為相關消費者所熟知，故應認為系爭商標之識別性較據以廢止商標1高。

(4)據以廢止商標1與被授權人子佳公司分別或單獨使用系爭商標之圖樣已在市場上併存相當長之時間：

被上訴人主張被授權人子佳公司自93年起即陸續贊助諸多活動，且持續、不定期於94年至100年11月前於諸多雜誌、公車廣告上，經常同時可見皇冠圖形、「DADA」或「dada」、「SUPREME」，消費者看見「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」或「DADA」、「皇冠圖形」標示於鞋子、衣服等商品，會與系爭商標產生聯想，並提出前揭所述之使用證據資料為證。上開使用證據均可見被授權人子佳公司有將系爭商標之「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」圖樣分別組合或單獨使用於商品或廣告上，且系爭商標自96年起，已成為我國相關事業或消費者所熟知之著名商標，堪認被授權人子佳公司自93年起，長期使用系爭商標整體圖案，或將文字圖樣分別或單獨使用，相關消費者已對系爭商標整體圖樣及分別或單獨使用之圖樣留下深刻印象，當看見「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」圖樣時，會與系爭商標產生聯想，系爭商標之「DADA」或

「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」與據以廢止商標1在本件申請廢止之前，已併存於市場長達7年之時間，相關消費者應足以區辨二者為不同之來源，而不致造成混淆誤認之虞。

(5)綜上，系爭商標與據以廢止商標1雖指定使用於同一或高度類似之商品，惟系爭商標分別或單獨使用之圖樣與據以廢止商標1圖樣之近似程度低，且二者已併存於市場達相當長之時間，相關消費者應足以區辨二者為不同之來源，而不致造成混淆誤認之虞。

2.被上訴人是否有明知或可得而知被授權人子佳公司有「自行變換商標或加附記」與「致相關消費者混淆誤認之虞」之全部構成要件，而不為反對之表示：

被授權人子佳公司分別或單獨使用「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」與據以廢止商標1並無造成相關消費者混淆誤認之虞，則被上訴人對於被授權人子佳公司「自行變換商標或加附記」與「致相關消費者混淆誤認之虞」之構成要件，自無明知或可得而知且不為反對表示可言。縱使被上訴人或被授權人子佳公司曾經收受上訴人宗樺公司之警告函，亦無從採為有利於上訴人之論據。

(三)就據以廢止商標2部分：

1.系爭商標之被授權人子佳公司就系爭商標文字圖樣分別或單獨使用之結果，有無「致相關消費者混淆誤認之虞」：

(1)商標是否近似暨其近似之程度：

據以廢止商標2係由單純橫書外文「DADA」所構成，與被授權人子佳公司分別或單獨使用「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」之商標圖樣相較，均有使人寓目印象深刻之「DADA」或「dada」，二者近似之程度甚高。

(2)商品是否類似暨其類似之程度：

系爭商標指定使用於「衣服，即帽，上衣，褲，裙，內衣，襪，鞋」商品；據以廢止商標2指定使用於「衣服、泳裝、泳衣、背心、T恤、休閒服、韻律服、運動服、制服、滑水裝、自行車騎士服」商品（據以廢止商標2指定使用於「鞋子、運動鞋、休閒鞋、運動帽、帽子、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、綁腿」部分商品之註冊，業於108年12月16日廢止）。系爭商標與據以廢止商標2均指定使用於衣服類商品，二者商品在用途、功能、產製者及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，應屬同一或高度類似之商品。

(3)商標識別性之強弱：

系爭商標與其指定使用之衣、襪、鞋類商品之形狀、品質、功用無關，具有相當識別性，且系爭商標分別或單獨使用之態樣經長期廣泛行銷使用於市場上，更提高其後天之識別性。據以廢止商標2係由單純橫書外文「DADA」所構成，與其指定使用之衣服類商品之形狀、品質、功用無關，亦具有一定之識別性，惟據以廢止商標2係100年6月1日始註冊公告，距上訴人宗樺公司申請廢止之100年11月15日僅約半年，且無相關銷售量、廣告等行銷資料可佐，無從認定據以廢止商標2已為相關消費者所熟知，故應認為系爭商標之識別性高於據以廢止商標2。

(4)據以廢止商標2註冊之前，被授權人子佳公司已在市場上分別或單獨使用「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」文字或圖樣相當長之時間：

系爭商標之被授權人子佳公司自93年起即陸續贊助諸多活動，且自94年至上訴人宗樺公司申請廢止之100年11月止長達7年期間，分別或單獨使用「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」商標圖樣於鞋子、衣服等商品，及標示於諸多雜

誌、公車廣告上，並於96年經智財局認定系爭商標為著名商標，系爭商標分別或單獨使用之態樣已在市場長期存在，在相關消費者心中已留下深刻印象，看見「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」等圖樣時，會與系爭商標產生聯想，而不會與據以廢止商標1之來源造成混淆誤認之虞，縱使上訴人宗樺公司嗣於100年間另行註冊純文字「DADA」之據以廢止商標2，亦不致使相關消費者突然對於二者之來源產生混淆誤認之虞，且被上訴人在分別或單獨使用系爭商標之文字或圖形時，只是沒有將系爭商標之「dada」、「SUPREME」、「皇冠圖形」三個元素一同呈現在商品同一部位而已，惟大多仍在商品之其他部位出現其他元素，例如鞋盒上有「dada」、「皇冠圖形」，鞋底有「DADA」，鞋帶有「DADA SUPREME」等，與據以廢止商標2係純文字「DADA」（原判決載為「dada」）之圖樣仍有區別，相關消費者應不致誤認二者係來自同一或有關連之來源。

(5)綜上，被授權人子佳公司使用系爭商標之態樣與據以廢止商標2相較，二商標雖近似之程度高，並指定於同一或高度類似之商品，惟據以廢止商標2註冊時，系爭商標分別或單獨使用之圖樣在市場上廣泛行銷，應無造成相關消費者混淆誤認之虞。退步言之，縱認二者構成混淆誤認之虞，惟被上訴人主觀上並不符合明知或可得而知其情事，且不為反對表示之構成要件（詳後述）。

2.被上訴人是否有明知或可得而知被授權人子佳公司有「自行變換商標或加附記」與「致相關消費者混淆誤認之虞」之全部構成要件，而不為反對之表示：

(1)據以廢止商標2係100年6月1日始註冊公告，距上訴人宗樺公司申請廢止之100年11月15日僅約半年，則在短短不到半年內，被上訴人如何注意到系爭商標之文字圖樣分別或單獨使用，可能與據以廢止商標2產生混淆誤認

之虞，而有明知或可得而知而不為反對之表示之情，未見上訴人宗樺公司舉證證明。據以廢止商標1與系爭商標分別或單獨使用之圖樣在據以廢止商標2註冊之前，已併存於市場達相當長之期間，系爭商標於96年間已成為著名商標，據以廢止商標1與系爭商標並無造成相關消費者混淆誤認之虞，上訴人宗樺公司係100年才註冊純文字之「DADA」商標，致其商標圖樣與系爭商標相近，實難認為被上訴人主觀上有明知或可得而知被授權人子佳公司使用系爭商標之態樣時已與嗣後始註冊之據以廢止商標2構成混淆誤認之虞，而不為反對之表示。

(2)上訴人主張被上訴人與被授權人子佳公司分別於96年間、97年間共同對第三人提出評定申請（中台評第960413號、智商收字第0968170760號，中台評第970142號、智商收字第0978060297號），並共同引用DADA文字之廣告與DADA標示商品之照片作為書狀證物（廣告載登日期自94至96年間），由該等證據，均可見被授權人子佳公司將系爭商標自行變換使用，被上訴人對於被授權人子佳公司變換使用實無諉為不知云云。上訴人宗樺公司另主張其於102年5月13日曾以警告函通知新光三越百貨公司台中中港分公司，經該公司將警告函轉予訴外人美連發公司，被上訴人於102年10月25日商標廢止答辯理由書自陳與美連發公司、子佳公司實際上為同一主體，被上訴人對於被授權人子佳公司變換使用實無諉為不知云云。惟被上訴人與被授權人子佳公司提出上開評定案時，據以廢止商標2尚未註冊，自難以上開評定案之證據，作為被上訴人明知或可得而知被授權人子佳公司變換使用與據以廢止商標2構成混淆誤認之虞，且不為反對表示之論據。再者，上訴人宗樺公司之據以廢止商標1與系爭商標分別或單獨使用之圖樣在據以廢止商標2註冊之前，已併存於市場達相當長之期間，二者並無造成相關消費者混淆誤認之虞，上訴人宗樺公司係100年才

01 註冊純文字之「DADA」商標，無從認為被上訴人主觀上
02 有明知或可得而知被授權人子佳公司使用系爭商標之態
03 樣時已與嗣後始註冊之據以廢止商標2構成混淆誤認之
04 虞，而不為反對之表示，已如前述，故縱使被上訴人或
05 被授權人子佳公司於102年間曾經收受上訴人宗樺公司
06 之警告函，亦無從採為有利於上訴人之論據等語。

07 四、上訴意旨略謂：

08 (一)參照101年4月20日修正發布之「混淆誤認之虞」審查基準5.
09 2.6.3點規定及外國法之判決先例（In re Collegian Sport
10 swear, Inc. 案及In re Chica, Inc. 案），在判斷商標之近
11 似程度時，文字商標予消費者之第一印象既在於音讀，即因
12 觀念及讀音近似而認為近似，自應以文字音讀作為判斷本件
13 是否為近似之主要特徵。一般消費者於指稱商標時，多係以
14 可唱唸之文字為表示，則於據以廢止商標1一望即可朗讀
15 者，自為「DADA」之音讀。是「DADA」文字特徵顯然較其他
16 商標部分更為明顯，就此「DADA」之主要地位的特徵自應給
17 予更多的權重，故應認據以廢止商標1之主要識別仍為橫書
18 外文「DADA」。被上訴人使用系爭商標之「DADA」或「DADA
19 SUPREME」商標圖樣，均係以「DADA」為主要識別，自應以
20 「DADA」為主要部分，判斷本件是否為近似之主要特徵。據
21 以廢止商標1之文字「DADA」，與被上訴人本件所使用該些
22 變換的商標圖樣「DADA」，完全為相同之文字，僅書寫字型
23 不同，連貫唱呼之際，不易區辨，整體外觀極相彷彿。惟原
24 判決概以系爭商標與據以廢止商標1之商標圖樣之意所及予
25 人寓目印象顯有差異即認近似程度甚低，已有判決不適用法
26 規或適用不當之違背法令。況經上訴人宗樺公司進行市場調
27 查，一般民眾顯然均認為「DADA」與「DADA SUPERME」為同
28 一公司所有，有上訴人宗樺公司提出之問卷足佐，是具有普
29 通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察，顯會認定兩造
30 商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源。惟原審就此
31 有利於上訴人之證據，完全未予審酌，顯未審酌全辯論意旨

01 及全部證據資料為判斷，即有違背經驗法則、論理法則及證
02 據法則之違法。前揭理由業據上訴人於原審數次主張，再於
03 109年3月12日言詞辯論程序提出行政補充意見狀並當庭陳
04 述，惟原判決就該主張未說明不可採之理由，亦有判決理由
05 不備之違背法令。

06 (二)原判決係概略以系爭商標業經註冊，且經智財局認定為著名
07 商標，而認定具識別性較高。惟縱使系爭商標經認定為著名
08 商標，相關消費者對商標之熟悉程度，仍繫於該商標使用於
09 各別商品之廣泛程度，而非所有註冊之商品均得一併均霑
10 (鈞院108年度判字第375號判決意旨參照)。亦即應視系爭
11 商標具體使用於何種各別商品、使用之方式具體認定，而非
12 認定系爭商標所註冊之全部商品，均因認定為著名商標後全
13 體均加深後天識別性。是關於系爭商標銷售究竟何種各別商
14 品、使用方式，各別使用之商標是否均與著名商標具同一
15 性，而為消費者所熟知等，應屬本件事實關係之重要事證，
16 原審就此事實未於判決理由詳為說明，已有判決不備理由之
17 違法。又其本應依職權調查而未予調查，亦有調查證據之未
18 盡等語，為此請求廢棄原判決，並就廢棄部分，駁回被上訴
19 人於原審之訴。

20 五、本院按：

21 (一)現行商標法第107條第1項規定：「本法中華民國100年5月
22 31日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本
23 法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序
24 ，其效力不受影響。」查本件申請廢止系爭商標之申請日為
25 100年11月15日，作成廢止處分日為103年5月28日，為商標
26 法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，則應適用商標法
27 修正施行後之規定辦理，故關於商標使用之規定，應依現行
28 商標法規定。然修正施行後現行商標法第66條規定：「商標
29 註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。」（其立
30 法理由載稱：「明定商標廢止案件法規適用之基準時點，以
31 申請廢止時之規定為準。」）是本件系爭商標註冊後有無廢

止事由之判斷，應適用申請廢止時（100年11月15日）之商標法，即99年8月25日修正公布，99年9月12日施行之商標法（即99年商標法）。次按99年商標法第57條第1項第1款、第2項規定：「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。……。」「被授權人為前項第1款之行為，商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者，亦同。」而此兩項規定核與修正後商標法第63條第1項第1款、第2項規定內容相同。本院前次發回判決業已指明：本條第1項第1款之構成要件係「一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」除「自行變換商標或加附記」外，另有「致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」之結果，則第2項規定所應課予商標權人與被授權人相同之責任者，自應係被授權人為前項第1款之行為，即「自行變換商標或加附記」與「致相關消費者混淆誤認之虞」全部構成要件，為商標權人所明知或可得而知而不為反對之表示。易言之，除能證明商標權人明知或可得而知而不為反對被授權人對所授權商標「自行變換商標或加附記」，並應證明該所授權商標與他商標有混淆誤認之虞者，始得以同條第2項相繩。若因被授權人之恣意「自行變換或加附記」而使用商標，將明知或可得而知之行為放寬僅在於「自行變換商標或加附記」，而忽略「致生混淆誤認之虞」結果之事實，即認商標權人應與被授權人之行為具同一效果而被廢止商標者，將導致商標權無法推廣，或陷商標權之存否於不可預測之危險。

(二)查原審以判斷二商標有無混淆誤認之虞，得參酌商標識別性之強弱；商標是否近似暨其近似之程度；商品／服務是否類似暨其類似之程度；先權利人多角化經營之情形；實際混淆

01 誤認之情事；相關消費者對各商標熟悉之程度；系爭商標之
02 申請人是否善意；其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已
03 達有致相關消費者產生混淆誤認之虞；並指出雖商標的近似
04 及商品／服務的類似等二個因素，為判斷成立「混淆誤認之
05 虞」所應具備，然反面推論時，在商標近似及商品／服務類
06 似要件具備之情形下，未必導致有混淆誤認之虞，例如二商
07 標在市場已併存相當時間，均為商品／服務相關消費者所熟
08 悉，多能加以區辨，而無混淆誤認之虞。因此，在商標近似
09 及商品類似之因素外，尚應考量其他影響因素加以判斷。就
10 據以廢止商標1、據以廢止商標2，與系爭商標之被授權人子
11 佳公司就系爭商標文字圖樣分別或單獨使用之結果，有無
12 「致相關消費者混淆誤認之虞」一節，分析論斷如下：1. 據
13 以廢止商標1部分：系爭商標之構圖，整體觀之，予相關消
14 費者之寓目印象為皇冠圖形及「dada」外文，且與其指定使
15 用之衣、襪、鞋類商品之形狀、品質、功用無關，具有相當
16 識別性。再者，系爭商標經授權子佳公司在我國廣泛行銷使
17 用，經智財局於96年11月16日中台異字第G00960833號處分
18 書、97年7月9日中台評字第H00960413號處分書、98年3月9
19 日中台評字第H00970142號處分書，認定屬相關事業或消費
20 者所熟知之著名商標，更加深其後天之識別性，顯較據以廢
21 止商標1為高，且與據以廢止商標1之近似程度低。又審酌被
22 上訴人所提出之被授權人子佳公司自93年起即陸續贊助諸多
23 活動，且持續、不定期於雜誌、公車上刊登行銷商品廣告之
24 照片，可證明被授權人子佳公司自93年起，長期使用系爭商
25 標整體圖案，或將文字圖樣分別或單獨使用，相關消費者已
26 對系爭商標整體圖樣及分別或單獨使用之圖樣留下深刻印
27 象，當看見「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「da
28 da SUPREME」、「皇冠圖形」圖樣時，會與系爭商標產生聯
29 想，雖系爭商標之「DADA」或「dada」、「DADA SUPREM
30 E」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」與據以廢止商標1在
31 本件申請廢止之前，已併存於市場長達7年之時間，相關消

費者應足以區辨二者為不同之來源，而不致造成混淆誤認之虞。2. 據以廢止商標2部分：據以廢止商標2係由單純橫書外文「DADA」所構成，與被授權人子佳公司分別或單獨使用「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」之商標圖樣相較，均有使人寓目印象深刻之「DADA」或「dada」，二者近似之程度甚高。又兩者均指定使用於衣服類商品，在用途、功能、產製者及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，應屬同一或高度類似之商品。惟關於商標識別性，系爭商標與其指定使用之衣、襪、鞋類商品之形狀、品質、功用無關，具有相當識別性，且系爭商標分別或單獨使用之態樣經長期廣泛行銷使用於市場上，更提高其後天之識別性；據以廢止商標2雖亦具有一定之識別性，惟其係於100年6月1日始註冊公告，距上訴人申請廢止之100年11月15日僅約半年，且無上訴人宗樺公司相關銷售量、廣告等行銷資料可佐，無從認定據以廢止商標2已為相關消費者所熟知，故應認為系爭商標之識別性高於據以廢止商標2。又承前所述，系爭商標經子佳公司自93年間起即用為贊助活動，自94年至上訴人宗樺公司申請廢止之100年11月止長達7年期間，分別或單獨使用「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」商標圖樣於鞋子、衣服等商品，及標示於諸多雜誌、公車廣告上，並於96年經智財局認定系爭商標為著名商標，系爭商標分別或單獨使用之態樣已在市場長期存在，在相關消費者心中已留下深刻印象，看見「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」等圖樣時，會與系爭商標產生聯想，而不會與據以廢止商標1之來源造成混淆誤認之虞，則上訴人宗樺公司於100年間另行註冊純文字「DADA」之據以廢止商標2，亦不致使相關消費者突然對於二者之來源產生混淆誤認之虞，且被授權人子佳公司在分別或單獨使用系爭商標之文字或圖形時，雖未將系爭商標之「dada」、「SUPREME」、「皇冠圖形」三個元素一同呈現在商品同一部位，

01 惟大多仍在商品之其他部位出現其他元素，例如鞋盒上有
02 「dada」、「皇冠圖形」，鞋底有「DADA」，鞋帶有「DADA
03 SUPREME」等，與據以廢止商標2係純文字「DADA」之圖樣仍
04 有區別，相關消費者應不致誤認二者係來自同一或有關連之
05 來源。復且，據以廢止商標2自註冊公告距上訴人宗樺公司
06 申請廢止僅約半年，上訴人宗樺公司並未舉證證明在此不到
07 半年內，被上訴人已如何注意到系爭商標之文字圖樣分別或
08 單獨使用，可能與據以廢止商標2產生混淆誤認之虞，而有
09 明知或可得而知而不為反對之表示之情。況系爭商標與據以
10 廢止商標1長期併存於市場，本無造成相關消費者混淆誤認
11 之虞，已如前述，實難認為被上訴人主觀上有明知或可得而
12 知被授權人子佳公司使用系爭商標之態樣時，已與嗣後始註
13 冊之據以廢止商標2構成混淆誤認之虞，而不為反對之表示
14 等語。經核原判決主要意旨，為①系爭商標經被授權人子佳
15 公司分別文字圖樣或單獨使用之結果，與據以廢止商標1並
16 無「致相關消費者混淆誤認之虞」，自也無被上訴人明知或
17 可得而知而不為反對之表示可言。②另據以廢止商標2自註
18 冊公告後迄上訴人宗樺公司申請廢止之日僅約半年，無證據
19 可資認定據以廢止商標2已為相關消費者所熟知，反觀系爭
20 商標則自93年起即已經子佳公司分別文字、圖形或單獨使用
21 於商品，及行銷廣告上，並於96年間經智財局認定系爭商標
22 為著名商標，在消費者心中已留下深刻印象，見到商品上之
23 商標字樣或圖形時，會與系爭商標產生聯想，而不會與據以
24 廢止商標1之來源混淆誤認，應無造成相關消費者混淆誤認
25 之虞。又縱認有混淆誤認之虞，惟如前述據以廢止商標1與
26 系爭商標分別或單獨使用之情形已長期併存，衡情實難認為
27 被上訴人主觀上有明知或可得而知子佳公司使用系爭商標之
28 態樣時，已與嗣後始註冊之據以廢止商標2構成混淆誤認之
29 虞，而不為反對之表示；況上訴人並未舉證證明在其註冊公
30 告後之不到半年內，被上訴人已如何注意到系爭商標之文字
31 圖樣分別或單獨使用，可能與據以廢止商標2發生混淆誤認

01 之虞，而有明知或可得而知而不為反對之表示之情。綜合以
02 觀，原審業依本院前發回判決之意旨，查明系爭商標經子佳
03 公司分別文字、圖形之變換使用，乃起自93年間，復無法證
04 明被上訴人已有明知或可得而知子佳公司變換使用系爭商
05 標，有可能與嗣後於100年始註冊公告之據以廢止商標2發生
06 混淆誤認之虞，而不為反對表示之情事等節，並詳述其他得
07 心證之理由如上，而對兩造其餘主張認無涉於判決結果，敘
08 明不一一論究，因認上訴人宗樺公司申請廢止系爭商標，為
09 無理由，上訴人經濟部撤銷智財局所為「廢止不成立」之原
10 處分，乃有違誤，而為訴願決定撤銷之諭知，核其證據之取
11 捨及事實之認定，無違一般經驗法則、論理法則，亦無何違
12 背法令情事，應予維持。

13 (三)至上訴人宗樺公司執其於原審主張，依101年4月20日修正發
14 布之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.6.3點規定，文字商標
15 予消費者之第一印象既在於音讀，即因觀念及讀音近似而認
16 為近似，自應以文字音讀作為判斷本件是否為近似之主要特
17 徵，據以，被上訴人使用系爭商標之「DADA」或「DADA SUP
18 REME」商標圖樣，均係以「DADA」為主要識別，自應以「DA
19 DA」為主要部分，判斷本件是否為近似。原判決捨上開審查
20 基準規定而未為判斷，有判決不適用法規或適用不當之違背
21 法令云云。查101年4月20日修正發布之「混淆誤認之虞」審
22 查基準5.2.6.3點前段規定「我國使用之中文多係源自萬物
23 形象，故著重於其形意，因此比對中文商標時，應可較側重
24 外觀及觀念之比對。惟若使用之商品／服務係以唱呼為主要
25 行銷方式者，則應提升其讀音比對之比重。反之，拼音性之
26 外文如英法德日語等，予消費者之印象重在於其讀音，在比
27 對時自應以讀音比對為重。」本件據以廢止商標1及系爭商
28 標之商標構圖非僅有英文字母，據以廢止商標1係文字與圖
29 樣結合之商標，由較大凸顯橫書外文「DADA」置於一內置駱
30 駝頭部圖形圓框下方所組成；系爭商標則係由皇冠圖形、字
31 體較大之外文「dada」、字體甚小之外文「SUPREME」上下

01 排列，置於墨色方框內所組成，二者於消費者感觀上首以目
02 視及之，而非單純以外文構成之商標可比。又據以廢止商標
03 2雖僅有英文字母DADA，似已符合前揭基準所稱之「拼音性
04 之外文如英法德日語等」而應以讀音比對為重。惟原審認定
05 並敘明縱系爭商標與據以廢止商標2有發生混淆誤認之虞，
06 也難認被上訴人主觀上有明知或可得而知子佳公司使用系爭
07 商標之態樣時，已與嗣後始註冊之據以廢止商標2構成混淆
08 誤認之虞，而不為反對之表示，上訴人宗樺公司亦未舉證以
09 明之，即未能合致商標廢止之要件。故上訴指摘原審未側重
10 商標內英文字母組合讀音判斷有無混淆誤認之虞，而有判決
11 違背法令一節，難以成立。況原判決尚審酌系爭商標因使用
12 所生之後天識別性，說明系爭商標之實際使用情狀與據以廢
13 止商標間無混淆誤認之可能。上訴人宗樺公司又指系爭商標
14 經智財局認定為著名商標，惟原審未審酌其具體使用於何種
15 各別商品、使用之方式如何，即據以認定系爭商標識別性較
16 高等節，原判決有理由未備之違誤云云。查系爭商標經智財
17 局於前述3份處分書認定屬相關事業或消費者所熟知之著名
18 商標（見原審104年度行商訴字第37號卷宗第22-27頁），依
19 其理由之記載似均指向鞋類之使用，而與本件同一或高度類
20 似商品主要為衣服，有所不同。然原審關於本件有無商標混
21 淆誤認之虞所參酌之因素，除商標識別性之強弱外，尚審酌
22 商標近似程度、商品類似程度，及前述長期併存之商標使用
23 事實，綜合考量判斷之。原審以系爭商標為球類商品之著名
24 商標，作為強化系爭商標於同屬運動領域之衣著商品，具有
25 較高識別性之理由，乃其強化心證之論述，為其證據取捨之
26 職權行使事項，上訴意旨以其片面之論斷，指摘原判決為違
27 背法令，尚難憑採。

28 (四)綜上，原判決以上訴人經濟部所為訴願決定撤銷原處分為違
29 法，而予以撤銷，並無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法
30 令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

01 據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條、
02 行政訴訟法第255條第1項、第104條、第98條第1項前段、民事訴
03 訟法第85條第1項前段，判決如主文。

04 中 華 民 國 111 年 7 月 28 日

05 最高行政法院第二庭

06 審判長法官 帥 嘉 寶

07 法官 鄭 小 康

08 法官 林 玫 君

09 法官 洪 慕 芳

10 法官 李 玉 卿

11 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

12 中 華 民 國 111 年 7 月 28 日

13 書記官 高 玉 潔