

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 113年度上字第188號

03 上 訴 人 加州椰子國際股份有限公司

04 代 表 人 闕怡瑩

05 訴訟代理人 陳啟桐 律師

06 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

07 代 表 人 廖承威

08 參 加 人 美商奧德納維 (ITM) 公司

09 代 表 人 梅林凱 蘇胡

10 訴訟代理人 陳長文 律師

11 蔡瑞森 律師

12 上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國112年12
13 月21日智慧財產及商業法院112年度行商訴字第31號行政判決，
14 提起上訴，本院判決如下：

15 主 文

16 一、上訴駁回。

17 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

18 理 由

19 一、訴外人楊智淵（即孔雀行）前於民國98年12月16日以「NAV
20 Y」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品
21 及服務分類表第25類之「T恤；毛衣；背心；襯衫；大衣；
22 女裝；外衣；外套；成衣；衣服；夾克；男裝；洋裝；童
23 裝；裙子；運動服；褲子；圍巾；鞋子；帽子」等商品申請
24 註冊，經被上訴人審查後，核准列為註冊第1437286號商標
25 （下稱系爭商標），嗣系爭商標於100年12月8日核准移轉登
26 記予上訴人。參加人於109年1月3日以系爭商標有商標法第6

01 3條第1項第1款規定之廢止事由，向被上訴人申請廢止其註
02 冊。經被上訴人以111年10月28日中台廢字第1090013號處分
03 書（下稱原處分）為系爭商標之註冊應予廢止之處分，上訴
04 人不服，循序提起行政訴訟。經原審判決駁回，乃提起本件
05 上訴。

06 二、上訴人起訴主張、被上訴人於原審答辯與參加人於原審陳述
07 暨原判決理由，均引用原判決之記載。

08 三、本院按：

09 (一)依商標法第63條第1項第1款規定：「商標註冊後有下列情形
10 之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：□自行
11 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
12 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
13 之虞者。」本款得申請廢止商標註冊之要件有二：1.商標權
14 人於商標註冊後，自行變換商標或加附記；2.經變換或加附
15 記之商標圖樣，相同或近似於他人使用於同一或類似之商品
16 或服務之註冊商標，有使相關消費者混淆誤認之虞。本款廢
17 止事由之規範目的係課予商標權人於註冊後合法使用其註冊
18 商標之義務，防止因商標權人不當使用，而與他人使用於同
19 一或類似商品或服務之註冊商標構成相同或近似，致相關消
20 費者對其所表彰商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，影
21 響市場公平競爭秩序，核係對於商標濫行使用之禁止，則商
22 標權人之自行變換商標或加附記自應解釋為商標使用行為，
23 始該當之。又商標法第64條規定：「商標權人實際使用之商
24 標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，
25 應認為有使用其註冊商標。」係針對商標權人有無真實使用
26 註冊商標，是否足以使國內消費者認識其為經註冊之商標，
27 而符合商標法第5條規定之商標使用予以規範，核與同法第6
28 3條第1項第1款之上述規範目的不同，自不得以商標權人自
29 行變換或加附記使用商標與其註冊商標具有同一性為由，限
30 制同法第63條第1項第1款規定之適用。

01 (二)商標主要功能在於使消費者識別商品或服務來源，商標使用
02 係指使用人基於行銷之目的，於客觀上在國內有積極使用商
03 標於指定之商品或服務之行為（商標法第5條規定之使用情
04 形），足使相關消費者認識為指示商品或服務之來源，而得
05 與他人之商品或服務相區別。倘使用人主觀上有為行銷於我
06 國市場之目的，在網頁上顯示註冊商標及所指定之商品或服
07 務，足使相關消費者認識，並認定使用人在商業交易過程中
08 有真實使用其註冊商標，則透過網路使用商標促銷其商品或
09 服務，亦可作為使用註冊商標之證據。又所謂零售服務，係
10 指將各種商品匯集以方便消費者瀏覽與選購之服務，零售服
11 務可經由零售商店、批發商行，或藉由郵購、網際網路、電
12 視購物頻道等電子媒介方式來提供，零售服務所匯集之商
13 品，不以他人所產製者為限，亦可包含單純販賣自有品牌之
14 各種商品，藉由便捷之購物環境及其附屬服務之提供，以吸
15 引廣大消費族群，激發其購買意願。

16 (三)以註冊商標有商標法第63條第1項第1款規定申請廢止者，其
17 據以廢止商標之註冊已滿3年者，申請人應檢附於申請廢止
18 前3年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有
19 正當事由之事證，且申請人所提出之使用證據，應足以證明
20 據以廢止商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，為同
21 法第67條第2項準用第57條第2項及第3項規定所明定。本件
22 據以廢止註冊之第857962號「OLD NAVY及圖」商標（下稱據
23 爭商標1）及第145083號「OLD NAVY & Design(logo)」商標
24 （下稱據爭商標2，與據爭商標1合稱據爭商標）分別係於88
25 年7月1日、90年7月1日核准註冊，迄參加人於109年1月3日
26 提出申請廢止時已逾3年，且依廢止申請書所載，參加人係
27 主張上訴人於系爭商標外圈添加藍色橢圓形圖案使用於衣服
28 商品，致與參加人使用於同一或類似商品之據爭商標構成相
29 同或近似，有使相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法第63
30 條第1項第1款規定（原處分卷第19至21頁），依上開規定，

01 參加人應提出申請廢止前3年有使用據爭商標1、2於衣服商
02 品、衣服零售服務之證據。

03 (四)依參加人於申請廢止程序所提出廢止證1、5至7之幼兒及幼
04 童運動長褲、長袖T恤、連帽休閒上衣、襯衫、男女裝等衣
05 服、以及人造皮革莫卡辛鞋、透明涼鞋、幼兒短襪等商品之
06 銷售訂單資料、發票、網站擷取或處理畫面等證據，其銷售
07 日期為106年11月至108年12月間，且訂單上方有將反白外文
08 「OLD NAVY」置於藍色橢圓形圖案之標識，商品之品牌名稱
09 均為「Old Navy」，且均以新臺幣計價，108年12月19日之
10 電子郵件亦記載台灣收貨人之地址、聯絡電話等資訊等情，
11 為原審確定之事實，且與卷內證據相符。至參加人所提出之
12 廢止證1官方網頁雖無網址及日期，惟網頁上方亦有將反白
13 外文「OLD NAVY」置於藍色橢圓形圖案之標識，網頁內容係
14 販賣衣服、褲子、鞋子、襪子及衣服配件等商品（原處分卷
15 外廢止證1第6頁及原審卷1第283頁簡報），另參酌上訴人於
16 原審訴訟中所提出之甲證3，亦即參加人於109年2月15日前
17 為閉店公告之官方網頁資料所示，該網頁上方亦有標示據爭
18 商標，且該網址為「tw.oldnavy.gap.hk」，內容係使用中文
19 （原審卷1第47頁），由上述資料相互勾稽，足證參加人
20 有基於行銷於我國市場之目的，於申請廢止前3年透過網路
21 使用據爭商標1於「衣服、牛仔褲、襯衫、T恤、短褲、長
22 褲、裙子、洋裝、鞋子、襪子」與性質相當之「卡其褲、毛
23 衣、夾克、外套、短襪、背心、睡衣、內衣、游泳衣、緊身
24 衣、綁腿、背心褲、工作服、拖鞋」等商品，並使用據爭商
25 標2於「衣服或衣服配件零售批發」服務。惟行政訴訟除別
26 有規定外，應本於言詞辯論而為裁判，行政訴訟法第188條
27 第1項定有明文，當事人於言詞辯論終結後始提出之證據或
28 攻防方法，既未經辯論，法院自不得斟酌而為裁判。參加人
29 係於原審言詞辯論終結後始提出證據2、3、4歷史網頁，原
30 判決援引證據3、4之西元2018年、2019年參加人網頁作為裁
31 判基礎，依上開說明，即有不適用行政訴訟法第188條第1項

01 規定之違法，上訴意旨據以指摘原判決有不適用法規之違
02 法，固屬有據，惟尚不影響判決之結果，仍應予維持（詳如
03 後述）。

04 (五)裝飾圖案係商品外觀之裝飾，原則上不具商標功能，是否作
05 為商標使用，抑或僅係單純裝飾圖案，與相關領域業者之標
06 示習慣、標示方式及其標示的位置有關，而衣服業者通常在
07 領標、口袋、袖子、胸前等位置上標示商標，則依該領域業
08 者之標示習慣，於胸前等位置上標示商標圖樣，依一般社會
09 通念及相關消費者之認知，應足使相關消費者認識其為商
10 標，而構成商標使用。系爭商標係由單純外文「NAVY」所構
11 成，惟依廢止證2即108年11月22日經公證之上訴人官方網頁
12 資料所示，上訴人確有將外文「NAVY」以反白字型置於藍色
13 背景之橢圓形圖內（下稱系爭圖樣），使用於「連帽T恤、
14 短袖、T恤」等商品，而與系爭商標不同等情，為原審依法
15 確定之事實，核與卷內證據相符，且系爭圖樣係標示於胸前
16 位置，依上開說明，依一般社會通念及相關消費者之認知，
17 足使相關消費者認識其為商標，而構成商標使用。又上訴人
18 以系爭圖樣作為商標使用，不問是否與系爭商標具有同一
19 性，並未因此限制同法第63條第1項第1款規定之適用，已如
20 前述，是原判決認上訴人於系爭商標註冊後，有自行變換商
21 標或加附記之情事，於法即無不合。至本院108年度判字第4
22 27號判決係認商標權人將其商標自行變換商標或加附記，只
23 要有致混淆誤認之虞，即應認具本款廢止之事由，其援引本
24 院69年度判字第538號判決先例說明所引外文「似乎指商標
25 合理使用而非同一性。且商標使用同一性定義之法條，係92
26 年5月28日修正商標法第58條第1款所新增（後移列現行法第
27 64條），在上開判決先例之後，是否沿用該69年判決先例文
28 義見解，或審酌本款廢止事由之本質，將商標使用同一性之
29 概念解釋為『自行變換商標或加附記』構成要件，尚待實務
30 形成」等語，並非謂商標使用具同一性，即應限制「自行變
31 換商標或加附記」之適用。另註冊商標使用之注意事項3.2.

01 1.1所舉變更商標附屬部分之情形，係用以說明商標同一性
02 之判斷，核與本件無涉。上訴意旨主張系爭圖樣係作為服裝
03 設計裝飾之用，並非作為商標使用，且系爭圖樣與系爭商標
04 具有同一性，依本院108年度判字第427號判決及註冊商標使
05 用之注意事項3.2.1.1，系爭商標並無變換商標或加附記使
06 用云云，指摘原判決有不備理由及適用法規不當之違法，並
07 不足採。

08 (六)據爭商標係由反白橫書之外文「OLD NAVY」置於一墨色背景
09 橢圓形圖內所構成，與系爭圖樣相較，二者分別係將反白外
10 文「OLD NAVY」、「NAVY」分別置於墨色、藍色背景之橢圓
11 形圖內，二者皆有相同之「NAVY」文字，雖據爭商標之外文
12 「OLD」為一形容詞，其主要識別部分仍為外文「NAVY」，
13 兩造商標均以橢圓形為底圖，以凸顯內部文字，應屬近似商
14 標，且近似程度不低；據爭商標1指定使用於「衣服、牛仔
15 褲、襯衫、T恤、短褲、長褲、卡其褲、裙子、毛衣、夾
16 克、外套、洋裝、短襪、背心、睡衣、內衣、游泳衣、襪
17 子、緊身衣、綁腿、背心褲、工作服、拖鞋、鞋子」商品，
18 與系爭商標指定使用於「T恤；毛衣；背心；襯衫；大衣；
19 女裝；外衣；外套；成衣；衣服；夾克；男裝；洋裝；童
20 裝；裙子；運動服；褲子；圍巾；鞋子；帽子」商品相較，
21 皆屬人體穿戴使用商品，彼此具搭配使用關係，據爭商標2
22 係指定使用於「衣服或衣服配件零售批發」服務，該服務所
23 提供商品即包含上開商品，兩造商品或服務具有同一或類似
24 關係，且類似程度不低；據爭商標與其所指定使用商品、服
25 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
26 或服務來源之標識，具有相當識別性，參酌上開因素加以判
27 斷，應有使相關消費者誤認兩造商標所提供之商品為同一來
28 源，或者誤認兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關
29 係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，系爭
30 商標之註冊有商標法第63條第1項第1款規定情形，依法應廢
31 止其註冊等情，亦據原審依調查證據之結果予以論明，無悖

01 於經驗法則或論理法則，亦無理由不備或矛盾之情事，依前
02 開規定及說明，並無違誤。

03 (七)綜上，原判決就上開(四)所述內容，雖部分有不適用法規之違
04 法，惟駁回上訴人在原審之訴之結論，並無違誤，並不影響
05 判決結果，不得據以廢棄原判決（行政訴訟法第258條）。
06 上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為
07 無理由，應予駁回。

08 四、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第2
09 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
10 主文。

11 中 華 民 國 115 年 2 月 11 日

12 最高行政法院第一庭

13 審判長法官 胡 方 新

14 法官 林 淑 婷

15 法官 張 國 勳

16 法官 林 麗 真

17 法官 林 欣 蓉

18 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

19 中 華 民 國 115 年 2 月 11 日

20 書記官 張 玉 純