

智慧財產法院行政判決

108年度行商更(二)字第8號

原告 美商可雅瑞靈感公司

代表人 杜恩 R. 立威士(執行長)

訴訟代理人 蘇誌明律師

被告 經濟部

代表人 沈榮津(部長)

訴訟代理人 徐維鄉

參加人 宗樺興業有限公司

代表人 陳煥宗(董事)住同上

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104年1月23日經訴字第10406300010號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，並於104年10月30日以104年度行商訴字第37號判決後，原告及參加人不服，提起上訴，最高行政法院以105年度判字第283號判決廢棄發回本院，經本院於106年8月15日以105年度行商更(一)字第1號判決後，原告及參加人不服，提起上訴，復經最高行政法院108年度判字第427號判決發回本院更為審理，本院判決如下：

主 文

訴願決定撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

甲、程序部分：

本件被告之代表人於起訴時原為鄧振中，嗣經迭次變更，於民國(下同)106年9月8日變更為沈榮津，並經其106年10月13日具狀聲明承受訴訟(見最高行政法院108年度判字

第427 號卷宗第49頁），合先敘明。

乙、實體部分：

壹、事實概要：

原告於89年3 月20日以「DADA SUPREME & Design」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「衣服，即帽，上衣，褲，裙，內衣，襪，鞋」商品（原判決附圖1 系爭商標指定使用商品或服務顯然誤載，本院逕予更正），向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經智慧局審查，核准列為註冊第951296號商標（下稱系爭商標），商標權期間自90年7 月16日起至110 年7 月15日止。原告於95年3 月3 日將系爭商標授權予○○國際服飾有限公司（下稱被授權人○○公司）使用，授權期間為95年3 月3 日起至110 年7 月15日止。嗣參加人於100 年11月15日主張系爭商標於註冊後有當時即99年8 月25日修正公布，同年9 月12日施行之商標法（下稱99年商標法）第57條第1 項第1 款所規定之情形，以註冊第000000 00號商標（下稱據以廢止商標1，如附圖2 所示），及註冊第00000000號商標（下稱據以廢止商標2，如附圖3 所示），向智慧局申請廢止系爭商標之註冊。智慧局審查期間，適現行商標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第107條第1 項規定，該法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。本件原申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 款規定。案經智慧局審查，以103 年5 月28日中台廢字第L00000000 號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經經濟部於104 年1 月23日以經訴字第10406300010 號

為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告不服，向本院提起行政訴訟，經本院104 年度行商訴字第37號行政判決駁回，原告不服，提起上訴，最高行政法院以105 年度判字第283 號判決廢棄發回本院更為審理，嗣本院106 年8 月15日以105 年度行商更（一）字第1 號判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，最高行政法院108 年度判字第427 號判決發回本院更為審理。

貳、原告主張：

一、原告無明知或可得而知被授權人變換使用後有致生混淆誤認之虞而不為反對之表示：

(一)被授權人○○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」，消費者見「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」或「DADA」、皇冠圖形標示於鞋子、衣服等商品時，會與系爭商標相聯想，且已為我國相關消費者熟悉，且系爭商標於96年起，即被智慧局認定為著名商標，應給予較大之保護，業經原告提出於廢止卷附件4、8、12提出前揭所述之使用證據資料（附件4，參廢止卷第83至86頁；附件8、12，另置放於大型紙袋內），足證被授權人○○公司自93年起長期以系爭商標文字圖樣分別或單獨之方式使用，智慧局亦曾認定系爭商標之使用態樣，並未喪失同一性或自行變換使用，堪認定在據以廢止商標1 申請後及據以廢止商標2 申請前之時期內，被授權人○○公司即單獨以「DADA」文字作為表彰商品來源，刊登於各大廣告媒體及客運車體，且於96年起經智慧局認定為著名商標之事實。

(二)系爭商標之文字圖樣分別或單獨長期使用且被認定為著名商標；且系爭商標之文字圖樣分別或單獨長期使用，與據以廢止商標1 業已長期併存後，竟因其後據以廢止商標2 以文字單獨註冊商標，進而遭主張有致相關消費者混淆誤認之虞之情事，恐怕連被授權人○○公司都始料未及，無從認知長期併存使用之商標突遭指稱有混淆誤認之虞之情事，自更難以認定商標權人就「混淆誤認之虞」明知或可得而知而不為反對之表示。又據以廢止商標2 係於100 年6 月1 日註冊公告，而參加人提起本件申請廢止係在100 年11月15日，則在短短不到半年內，原告焉可能對於系爭商標之文字圖樣分別或單獨使用，致與據以廢止商標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。被告復未提出其他積極證據，資以證明此項構成要件之存在。

二、縱認被授權人○○公司為變換使用，其結果亦未有致生混淆誤認之虞

(一)單獨觀察據以廢止商標1，與系爭商標文字圖樣分別或單獨使用如附表一之「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPREME SKATETEAM 及皇冠圖形」商標圖樣，顯然近似度甚低。然系爭商標變換使用後之上開「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPREME SKATETEAM及皇冠圖形」商標圖樣，與據以廢止商標2 之圖樣相較，外觀上均有予人寓目印象深刻之外文「DADA」，二者近似度或許較高。但，系爭商標文字圖樣如附表一之分別或單獨使用，既難認與據以廢止商標1，有混淆誤認之虞；且二者長期併存後，焉會因其後參加人以據以廢止商標2 文字單獨註冊商標一事，進而於短短不到半年內，即翻轉相關消費者之認識，有致相關消費

者混淆誤認之虞之情事？意即，雖系爭商標文字圖樣如附表一之分別或單獨使用，但其使用態樣並未喪失同一性，且早於據以廢止商標2 申請註冊前4 年即被智慧局認定為著名商標；足見，消費者見「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」或「DADA」、皇冠圖形標示於鞋子、衣服等商品時，會與系爭商標相聯想，且已為我國相關消費者熟悉，並不會誤解商品來源；且系爭商標為著名商標，一般消費者對於購買著名商標之商品時，一般亦會更加注意，更不容易誤認商品來源。

(二)另以提出Google search web site搜尋之資料，無論是搜尋「DADA SUPREME」（詳104 年度訴字37號，證13，高達518,000 的結果），或搜尋「DADA」（詳104 年度訴字37號，證13證14，157,000,000 項結果），二者搜尋之結果均導至被授權人○○公司的官網，且尚在極大量、且快速累積增加搜尋數字當中，由此可知，被授權人之使用態樣其仍舊保持高度著名之地位，一般消費者就被授權人前述之使用態樣所標彰商品之來源並無混淆誤認之虞，實無庸置疑。證明被授權人之系爭商標部分使用之態樣已為一般消費者所熟知，堪認消費者見「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」「DADA SUPREME SKATETEAM」或「DADA」、皇冠圖形時，即會與系爭商標相聯想，且已為我國相關消費者熟悉，其識別性高；並不會因系爭商標僅就部分使用而誤認其來源，事證至酌。且被授權人實際販售時，非單純陳列使用部分系爭商標態樣之商品，而是完整使用系爭商標之商品與部分使用系爭商標之商品同架並列，如此之情形，實難使消費者有混淆誤認之虞。

01 三、綜前所述，系爭商標於據以廢止商標2 申請註冊前4 年即被
02 認定為著名商標，且本案被授權人就系爭商標之部分使用態
03 樣，並未喪失同一性或自行變換使用，且因積極投入廣告行
04 銷已為一般消費者所熟悉；又因目標市場區隔且併存時間短
05 暫，並無致使相關消費者與據以廢止商標1 、2 產生混淆誤
06 認之虞；況原告就被授權人之使用態樣實無從具體知悉，且
07 原告於授權書上明白約定禁止被授權人就系爭商標為任何可
08 能影響系爭商標權利之不當的使用，並無明知或可得而知「
09 被授權人自行變換商標或加附記」與「致相關消費者混淆誤
10 認之虞」而不為反對之表示之情形。並聲明：1.原訴願決定
11 撤銷。2.訴訟費用由被告負擔。

12 參、被告答辯：

13 一、原告主張系爭商標自96年起即被認定為著名商標，且其使用
14 系爭商標中各自部分圖樣自93年起已為相關消費者熟悉一節
15 。查系爭商標縱屬著名，然消費者所知悉應為系爭商標整體
16 圖樣，並非系商標變換後之「DADA」、「DADA SUPREME」等
17 商標，且按系爭商標之變換使用是否有致相關消費者產生混
18 淆誤認之虞，應就系爭商標變換後圖樣本身判斷，此與系爭
19 商標是否為著名商標無涉。原告若欲使用系爭商標圖樣中之
20 單獨外文「DADA」或其他圖樣作為商標圖樣，本可向原處分
21 機關申請以取得註冊，然卻以變換系爭商標圖樣之方式使用
22 ，若因此而受有不利益，則為原告所應承擔者。況原告被授
23 權人自93年起開始使用外文「DADA」等商標時，據以廢止商
24 標1 早已於87年獲准註冊在案，則原告被授權人未依被授權
25 商標之註冊圖樣使用，卻將其以變換商標圖樣之方式使用致
26 與據以廢止商標1 構成近似，難謂其對此種使用方式將使相

01 關消費者產生混淆誤認之虞不知情，且如前所述，原告對其
02 被授權人此種行為應可合理推論屬「明知或可得而知而不為
03 反對之表示」者，原告所述尚不足採。

04 二、依參加人100 年11月15日申請廢止時所檢送當時系爭商標實
05 際使用如附表一之商標圖樣，或為「DADA」、或為「DADA
06 SUPREME」、或為「皇冠圖形」、或為「DADA SUPREME
07 SKATETEAM 及皇冠圖形」，均非以系爭商標圖樣整體使用，
08 與系爭商標整體圖樣相較，其或僅使用商標圖樣中一部分之
09 外文，或僅使用圖形部分，或為圖形與其他外文之組合，依
10 一般消費者之認知，不足以認識該等使用情形之商標與其註
11 冊商標為同一個商標，已喪失同一性，而屬系爭商標變換使
12 用之情形，且系爭商標變換後如附表一之商標圖樣與據以廢
13 止商標1 圖樣相較，均有引人注目之外文「DADA」，在外觀
14 、讀音及觀念上極相彷彿，應構成近似，近似程度難謂不高
15 ，系爭商標變換後實際使用之衣服、帽子、襪子、鞋商品，
16 與據以廢止商標指定使用於衣服、帽子等商品復構成同一或
17 類似，客觀上自有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

18 三、原告在104 年9 月8 日行政訴訟言詞辯論狀已自承系爭商標
19 係95年3 月開始「獨家」授權予○○公司使用迄今。○○公
20 司既然為系爭商標在我國唯一被授權人，○○公司在我國是
21 否合法使用系爭商標於所指定商品，是否有致系爭商標遭廢
22 止註冊等行為，事關原告系爭商標商品之品牌商譽及行銷販
23 售之營業收益，則自原告於95年3 月開始獨家授權○○公司
24 使用系爭商標，迄至參加人於100 年11月15日向原處分機關
25 申請廢止其註冊為止，長達5 年多之期間，原告豈應放任○
26 ○公司自行決定如何使用系爭商標或隨意變換系爭商標致與

01 他人商標產生混淆誤認之虞等情，卻完全不監督或進行了解
02 。再由原處分機關於100 年10月1 日公告原告延展對○○公
03 司之授權期間至110 年7 月15日可知，在參加人向原處分機
04 關申請廢止其註冊之日前，原告再與被授權人○○公司就系
05 爭商標簽訂延長授權契約，則原告於決定是否延長被授權人
06 ○○公司於系爭商標之獨家授權期間時，衡情，原告自會瞭
07 解被授權人○○公司就系爭商標於商品之實際使用狀況，始
08 決定是否同意延長系爭商標之獨家授權，否則即不符經驗法
09 則。原告既未否認系爭商標係其被授權人○○公司使用，又
10 對○○公司為自行變換系爭商標或加附記使用致與他人商標
11 產生混淆誤認之虞之行為，未舉證其並非明知或可得而知或
12 已為反對之表示，客觀上即可合理推論其屬「商標授權人明
13 知或可得而知而不為反對被授權人自行變換或加附記使用系
14 爭商標致相關消費者混淆誤認之虞之表示」者，自符合前揭
15 商標法第57條第2 項之規定。並聲明：1.原告之訴駁回。2.
16 訴訟費用由原告負擔。

17 肆、參加人之陳述：

18 一、最高行政法院108 年度判字第427 號判決附表一所載參加人
19 提出申請廢止之證據，係由參加人於100 年7 月18日、100
20 年8 月30日所購得，此有電子發票收執聯及信用卡簽帳單足
21 佐（丙證1 ）。被授權人○○公司應係於據以廢止商標2 註
22 冊公告後使用該些變換的商標圖樣。且被授權人○○公司使
23 用該些變換的商標圖樣，與據以廢止商標1 ，仍有致消費者
24 產生混淆誤認之虞。

25 二、最高行政法院108 年度判字第427 號判決，發回意旨認定99
26 年商標法第57條第2 項解釋上，關於同法條第1 項第1 款之

「致相關消費者混淆誤認之虞」為廢止商標的構成要件之一，與「自行變換商標或加附記」並列，缺一不可，似有違背法條文義、立法目的、我國法採註冊主義及「與貿易有關之智慧財產權協議」（TRIPS）第16條「註冊商標權人應享有排他專屬權，以阻止他人未獲其同意，於交易過程中使用相同或近似之標識於同一或類似之商品或服務，而有致混淆之虞。凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。上述權利不得侵害任何既存之權利，亦不得影響會員基於使用而賦予權利之可能性」之規定。按解釋商標法第57條第2項時，關於「明知」之要件，應僅止於「自行變換商標或加附記」行為，而不應包括「致與他人…有使相關消費者混淆誤認之虞者」之客觀事實要件。

三、訴外人○○公司曾三次提出近似於「DADA」之商標申請，均經智慧局指明商標中之英文字母大寫「DADA」有致相關消費者混淆誤認之虞，且○○公司亦曾主動提出之商標廢止，堪認○○公司明知自行變換商標或加附記，將「致相關消費者混淆誤認之虞者」。又原告於100年間曾展延商標授權，自會重新調查○○公司之商標使用情形，且原告亦自承實質上與○○公司為一體，自足認定原告亦明知或可得而知而不反對。

四、原告雖主張系爭商標為著名商標云云，惟相關消費者知悉者為系爭商標整體圖樣，「DADA」獨立文字顯非我國相關消費者熟悉，尚不得認定屬著名商標。原告及訴外人○○公司未取得「DADA」、「DADA SUPREME」等商標之註冊，即擅自將「DADA」單獨使用，且將商標原小寫字母之「dada」變更為大寫字母之「DADA」，顯然已有逐漸減弱或分散該著名商標

01 曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引，而已淡化商標，減損
02 商標識別性，自無從以此認定「DADA」、「DADA SUPREME」
03 為著名商標。商標法第57條關於商標廢止註冊規定之意旨，
04 在促使商標權人於商標註冊後，能持續且合法使用商標，系
05 爭商標既獲准註冊，原告自應依其所獲准註冊之商標圖樣使
06 用，始符法制，否則若認得以藉整體著名商標，而將之單獨
07 拆解為部分作為商標圖樣，此無異於架空我國對於商標採註
08 冊主義之本質，且使99年商標法第57條第1項第1款規定「
09 自行變換商標或加附記」永無適用之可能，並違反商標法第
10 57條規定在於促使商標權人應於商標註冊後合法使用之立法
11 目的。

12 五、智慧局後雖於108年12月16日撤銷據以廢止商標2部分商品
13 之註冊，惟此屬訴願決定機關於作成訴願決定後，所根據之
14 事實發生變更，因非行政機關作成行政處分時事實認定錯誤
15 ，行政法院不得據此認訴願決定有違法之瑕疵而予撤銷，且
16 據以廢止商標2部分商品之註冊縱經撤銷，惟主要商品類別
17 仍為服飾、靴鞋及其相關配件之商品，係供人體穿戴保暖之
18 用，或可互為搭配者，故被授權人○○公司使用該些變換的
19 商標圖樣，使用於「襪子、帽子、運動鞋」等商品，仍與參
20 加人據以廢止商標2註冊之類別屬同一或高度類似之商品，
21 仍有致消費者產生混淆誤認之虞。並聲明：：1.原告之訴駁
22 回。2.訴訟費用由原告負擔。

23 伍、本件之爭點：

24 一、系爭商標之被授權人○○公司就系爭商標文字圖樣分別或單
25 獨使用之結果，有無「致相關消費者混淆誤認之虞」？

26 二、原告是否有明知或可得而知被授權人○○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？

柒、得心證之理由：

一、本件應適用之商標法：

按現行商標法第107條第1項規定：「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本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，其效力不受影響。」查本件申請廢止系爭商標之申請日為100年11月15日，作成廢止處分日為103年5月28日，為商標法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，應適用商標法修正施行後之規定辦理。然修正施行後現行商標法第66條規定：「商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。」（其立法理由記載：「明定商標廢止案件法規適用之基準時點，以申請廢止時之規定為準。」）是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（下稱99年商標法）為斷。

二、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」。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

01 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
02 費者混淆誤認之虞者。」除「自行變換商標或加附記」外，
03 並造成「致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商
04 標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」之
05 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
06 任者，自應係被授權人為前項第1款之行為，即「自行變換
07 商標或加附記」與「致相關消費者混淆誤認之虞」全部構成
08 要件，為商標權人所明知或可得而知而不為反對之表示者，
09 始足當之。易言之，申請廢止人除應證明商標權人對於被授
10 權人「自行變換商標或加附記」之行為，明知或可得而知而
11 不為反對外，尚應證明商標權人對於被授權人之行為已「致
12 相關消費者混淆誤認之虞」，亦屬明知或可得而知而不為反
13 對之表示，始得以同條第2項相繩。蓋99年商標法第57條第
14 1項第1款立法意旨，除在制止已註冊商標之違法不當使用
15 ，亦在保障市場公平競爭，而非在懲罰商標權人或排除商標
16 權。故本條第1項第1款之「致相關消費者混淆誤認之虞」
17 為廢止商標的構成要件之一，與「自行變換商標或加附記」
18 並列，缺一不可。再者，基於行為人自己責任之法理，原不
19 宜將被授權人違法使用之不利益歸由商標權人承擔。商標授
20 權人對於被授權人使用商標的情形，應負有保持品質實質監
21 督責任，是以商標權人明知或可得而知被授權人有本條第1
22 項第1款所規定全部違法構成要件之情事，而不為反對之表
23 示時，商標權人方與被授權人相同，得由商標專責機關廢止
24 其商標註冊。再從商標使用的實務面觀之，商標權人因推廣
25 其商標及其指定使用商品或服務，授權他人使用商標係屬必
26 要，惟商標權人授權他人使用其商標，因被授權人所在地國

之商標法規各有不同，對自行變換商標或加附記商標是否違法之寬嚴標準不一，規範亦異，該授權地域內其他衝突商標之使用或註冊情形，亦非商標權人所得知曉，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，對於商標權人之保障，自有未周。

三、據以廢止商標1部分：

(一)系爭商標之被授權人○○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.被授權人○○公司使用系爭商標時，有將文字圖樣分別或單獨使用之行為：

系爭商標圖樣係由皇冠圖形、字體較大之外文「dada」、字體甚小之外文「SUPREME」上下排列所組成。依參加人於100年11月15日向智慧局申請廢止系爭商標註冊所提證據4至15（如附表一所示，見廢止卷第28至34頁），可知原告之被授權人○○公司於申請廢止日前所生產之襪子、帽子、鞋子、衣服商品，其標示系爭商標之實際使用態樣如下：(1)襪子本體係標示「DADA」（參廢止卷第28頁），吊牌上未見商標（廢止卷第29頁）；(2)帽子本體係標示「DADA」，或「DADA」、「皇冠圖形」（廢止卷第28頁），帽子內側布標標示「DADA SUPREME SKATETEAM」（左側）及「皇冠圖形」（右側）（廢止卷第30頁）；(3)運動鞋之鞋底（廢止卷第31頁）、鞋舌上標示「DADA」（廢止卷第

31至34頁)；鞋帶上標示「DADA SUPREME」(廢止卷第32頁)；鞋盒上標示「皇冠圖形」及「dada」(廢止卷第31頁)；(4)衣服本體正面印有「DADA SUPREME」、衣服領標隱約可見標示「皇冠圖形」(廢止卷第34頁)，足見被授權人○○公司在實際使用系爭商標時，確有將系爭商標圖樣之「DADA」或「dada」、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖形」圖案分別或單獨使用於商品，而未將系爭商標圖樣完整標示，而有自行變換使用之情事。

2.系爭商標之被授權人○○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)按商標有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，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。又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；實際混淆誤認之情事；相關消費者對各商標熟悉之程度；系爭商標之申請人是否善意；其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。又按，判斷成立「混淆誤認之虞」，商標的近似及商品／服務的類似，這二個因素是一定要具備的，不過在反面推論時，則須注意，在商標近似及商品／服務類似要件具備的情形下，

01 雖然導致有混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必
02 然的，有可能因為其他重要因素的存在，例如二商標在
03 市場已併存相當時間，均為商品／服務相關消費者所熟
04 悉，多能加以區辨，而無混淆誤認之虞。因此，在商標
05 近似及商品類似之因素外，若存在其他相關因素，應儘
06 可能予以參酌考量，才能較為準確掌握有無混淆誤認之
07 虞之認定。

08 (2) 茲就本件有關之混淆誤認因素，審酌如下：

09 ① 商標是否近似暨其近似之程度：

10 據以廢止商標1 係文字與圖樣結合之商標，由較大凸
11 顯橫書外文「DADA」置於一內置駱駝頭部圖形圓框下
12 方所組成（參閱人稱據以廢止商標1 之商標圖樣是駱
13 駝加上DADA的文字，因為DADA就是駱駝走路的聲音，
14 見本院卷第217 頁、第279 頁，最高行政法院108 年
15 度判字第427 號判決第17頁載為「驢子」尚有誤會）
16 ，與系爭商標圖樣由皇冠圖形、字體較大之外文「
17 dada」、字體甚小之外文「SUPREME」上下排列，置
18 於墨色方框內所組成，或被授權人○○公司將系爭商
19 標文字或圖樣分別或單獨使用之「DADA」或「dada」
20 、「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」、「皇冠圖
21 形」之商標圖樣整體觀之，二者構圖之意匠及予人寓
22 目印象顯有差異，近似之程度甚低。

23 ② 商品是否類似暨其類似之程度：

24 系爭商標指定使用於「衣服，即帽，上衣，褲，裙，
25 內衣，襪，鞋」商品（原告申請註冊時，其宣誓書記
26 載之商品或服務名稱為：衣服「。」即帽，上衣，褲

，裙，內衣，襪，鞋」，嗣智慧局核准註冊公告時，標點符號誤載為「，」見系爭商標審定卷第7頁）；據以廢止商標1指定使用於「衣服、束腹，運動服，束腰，泳衣褲，背心，雪衣，羽毛衣，工作服，休閒服裝，空手道服」商品（該商標指定使用於「運動鞋，登山鞋，田徑鞋，休閒鞋，禦寒用手套、綁腿」部分商品之註冊，業於103年4月1日廢止，指定使用於「帽子」部分商品之註冊，業於107年4月1日廢止，見最高行政法院108年度判字第427號卷宗第53頁）。系爭商標與據以廢止商標1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。

③商標識別性之強弱：

系爭商標係由皇冠圖形、字體較大之外文「dada」、字體甚小之外文「SUPREME」上下排列，置於墨色方框內所組成，整體觀之，予相關消費者之寓目印象為皇冠圖形及「dada」外文，且與其指定使用之衣、襪、鞋類商品之形狀、品質、功用無關，具有相當識別性。再者，系爭商標經授權○○公司在我國廣泛行銷使用，經智慧局於96年11月16日中台異字第G00000000號處分書、97年7月9日中台評字第H00000000號處分書、98年3月9日中台評字第H00000000號處分書，認定屬相關事業或消費者所熟知之著名商標（見本院104年度行商訴字第37號卷宗第22-27頁），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○○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：原告主張被授權人○○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，並提出於廢止卷附件4、8、12提出前揭所述之使用證據資料為證（附件4，見廢止卷第83至86頁；附件8、12另置放於外放證物袋）。經查，上開使用證據均可見被授權人○○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，業如前述，堪認被授權人○○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 SUP

REME」、「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「da
da」、「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。

(3) 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。

3. 原告是否有明知或可得而知被授權人○○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) 被授權人○○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
，已如前述，則原告對於被授權人○○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。

(2) 被告及參加人雖主張，上訴人與被授權人○○公司分別
於96年12月5 日（中台評第960413號、智商收字第0968
170760號）、97年5 月13日（中台評第970142號、智商
收字第0978060297號），共同對第三人提出評定申請，
而與被授權人○○公司共同引用DADA文字之廣告與DADA
標示商品之照片作為書狀證物（見本院105 年度行商更

(一) 字第1 號卷宗證物37至40，廣告登載日期自94至96年間，見該卷宗第189-248 頁)，所用之廣告商品照片等證據均可見被授權人○○公司將系爭商標自行變換使用，原告對於被授權人○○公司變換使用實無諉為不知云云。參加人另主張其於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，訴外人美連發公司以102年5 月22日函覆將先行將商品下架（廢止卷第225 頁至第226 頁）。此據參加人於原廢止程序以102 年9 月11日商標廢止補充陳述意見理由書（一）提出相關資料（廢止卷第223 頁至第224 頁）。原告於收受前揭理由書後，於102 年10月25日商標廢止答辯理由書提出答辯（廢止卷第258 頁），原告並自陳與美連發公司、○○公司實際上為同一主體，原告對於被授權人○○公司變換使用實無諉為不知云云。惟查，據以廢止商標1 與被授權人○○公司分別或單獨使用系爭商標之圖樣並不近似，且系爭商標於96年間已成為著名商標，二者並無造成相關消費者混淆誤認之虞，自無原告明知或可得而知造成混淆誤認之虞且不為反對表示可言，縱使原告或被授權人○○公司曾經收受參加人之警告函，亦無從採為有利於被告或參加人之論據，被告及參加人之主張，不足採信。

四、據以廢止商標2 部分：

(一)系爭商標之被授權人○○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.茲就相關混淆誤認因素審酌如下：

(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○○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，見本院卷第223 頁）。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，已如前述。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，距參加人申請廢止之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○○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○○公司自93年起即陸續贊助諸多活動，且自94年至參加人申請廢止之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，業據原告提出廢止卷附件4 、8 、12之使用證據資料為證（附件4 ，見廢止卷第83至86頁；附件8 、12另置放於外放證物袋），並於96年經智慧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 SUPRE ME」、「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，已如前述，縱使參加人嗣於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，且原告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

01 他部位出現其他元素，例如鞋盒上有「dada」、「皇冠
02 圖形」，鞋底有「DADA」，鞋帶有「DADA SUPREME」等
03 （詳見原處分卷第31-34 頁，如附表一所示），與據以
04 廢止商標2 係純文字「dada」之圖樣仍有區別，相關消
05 費者應不致誤認二者係來自同一或有關連之來源。

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

13 3.原告是否有明知或可得而知被授權人○○公司有「自行變
14 換商標或加附記」與「致相關消費者混淆誤認之虞」之全
15 部構成要件，而不為反對之表示：

16 (1)據以廢止商標2 係100 年6 月1 日始註冊公告，距參加
17 人申請廢止之100 年11月15日僅約半年，則在短短不到
18 半年內，原告如何注意到系爭商標之文字圖樣分別或單
19 獨使用，可能與據以廢止商標2 生混淆誤認之虞，而有
20 明知或可得而知而不為反對之表示之情，未見參加人舉
21 證證明。參加人之據以廢止商標1 與系爭商標分別或單
22 獨使用之圖樣在據以廢止商標2 註冊之前，已併存於市
23 場達相當長之期間，系爭商標於96年間已成為著名商標
24 ，據以廢止商標1 與系爭商標並無造成相關消費者混淆
25 誤認之虞，已如前述，參加人係100 年才註冊純文字之
26 「DADA」商標，致其商標圖樣與系爭商標相近，實難認

為原告主觀上有明知或可得而知被授權人○○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)被告及參加人主張，原告與被授權人○○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（見本院105 年度行商更（一）字第1 號卷宗證物37至40，廣告載登日期自94至96年間），由該等證據，均可見被授權人○○公司將系爭商標自行變換使用，原告對於被授權人○○公司變換使用實無諉為不知云云。參加人另主張其於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，原告於102 年10月25日商標廢止答辯理由書自陳與美連發公司、○○公司實際上為同一主體，原告對於被授權人○○公司變換使用實無諉為不知云云。惟查，原告與被授權人○○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，作為原告明知或可得而知被授權人○○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，參加人之據以廢止商標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，參加人係100 年才註冊純文字之「DADA」商標，無從認為原告主觀上有明知或可得而知被授權人○○公司使用

01 系爭商標之態樣時已與嗣後始註冊之據以廢止商標² 構
02 成混淆誤認之虞，而不為反對之表示，已如前述，故縱
03 使原告或被授權人○○公司於102 年間曾經收受參加人
04 之警告函，亦無從採為有利於被告或參加人之論據，被
05 告及參加人之主張，不足採信。

06 五、綜上所述，系爭商標之註冊，並無違反99年商標法第57條第
07 1 項第1 款、第2 項之規定，參加人申請廢止系爭商標，並
08 無理由，原處分機關所為「廢止不成立」之處分，並無違誤
09 ，訴願決定所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處
10 分」，尚有未洽，原告提起本件訴訟，請求撤銷訴願決定，
11 為有理由，爰撤銷改判如主文所示。

12 六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，經審酌後，認與判決
13 結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

14 據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1
15 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

16 中 華 民 國 109 年 4 月 16 日

17 智慧財產法院第二庭

18 審判長法 官 汪漢卿

19 法 官 曾啟謀

20 法 官 彭洪英

21 以上正本證明與原本無異。

22 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
23 訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補
24 提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決
25 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

26 上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第

241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

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.上訴人或其法定代理人具備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。

01 是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，
02 上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係
03 之釋明文書影本及委任書。
04

05 中 華 民 國 109 年 4 月 16 日

06 書記官 郭宇修