智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第119號

原　　告　蕭志忠
訴訟代理人　楊理安律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　李澤艷
參　加　人　美食達人股份有限公司
代　表　人　吳銘隆（董事長）
訴訟代理人　王尊民律師
　　賴苡安律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109 年9 月30日經訴字第10906309250 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主　　文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要

原告前於民國107 年10月16日以「小8 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第30類之「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣參加人以系爭商

標違反商標法第30條第1 項第11款、第12款規定，對之提起異議。經被告審查後，認系爭商標有該條項第12款規定之適用，於109 年5 月26日以中台異字第G00000000 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部於109 年9 月30日以經訴字第10906309250 號決定訴願駁回（下稱訴願決定）後，遂向本院提起訴訟。本院因認本件判決結果，倘認應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告起訴主張及聲明

㈠主張要旨：

1.參加人並未將「小8」文字作為商標使用：

⑴於商標檢索系統搜尋參加人之公司全稱「美食達人股份有限公司」，可查得參加人向被告申請之商標共有150 筆，其中第11至15筆及第21至25筆之商標圖樣（如附圖二所示），即為當時參加人所創作名稱為「小8 之公仔」，並未以「小8」文字（下稱據爭「小8 文字」）本身申請註冊商標；而該等圖形商標之商標權保護範圍，僅及於該等商標圖樣本身，不及於「小8 」文字。此外，由於該等圖形商標均僅指定使用於第16類「咖啡濾紙、面紙、紙巾、餐巾紙…」及第28類「玩具面具、氣球、玩偶、玩具公仔、布偶、玩具娃娃、充氣玩具…」等商品，而與系爭商標所指定使用之第30類「地瓜球、雞蛋糕、粟餅、奶油香酥餅、紅豆餅…」商品有所不同，足認參加人於客觀上無意將據爭「小8 」文字作為商標使用，或至少無意使用於第30類商品。

⑵參加人所提出之申證3 官方網站「新聞年表」、網頁報導及

臉書網頁資料，固提及「在台中開出第一間二代示範店，並首度規劃全天候的餐點，以俏皮的『小8 』為名，推出『小8 晨食』、『小8Brunch 』、『小8 午茶』以及『小8 最愛』，全時段搶攻外食市場」、「小8 造型蛋糕」、「以小8為主題的經典小8 、微笑小8 以及巧克力小8 三款杯子蛋糕領軍」、「專為85度C 十週年生日設計的小8 蛋糕」、「85度C 今年新推『小8 一口甜心餅乾禮盒』（647 元）與『幸福摩天輪甜甜圈禮盒』（280 元）」、「小8 的蛋糕327 法則，每周三第2 件7 折」等內容，惟該等文字僅在描述參加人以公仔「小8 」所包裝之早餐、早午餐及下午茶服務，或以「小8 」公仔「造型」所設計之各項產品，單純屬於參加人對於其產品外觀之描述，甚或僅是單純指參加人所設計之「小8 公仔」，客觀上均無使消費者認識據爭「小8 」文字為其第30類商品商標之意思，且該報導內容均不包括任何足以證明參加人所販售第30類商品與據爭「小8 」文字結合使用之證據，相關消費者僅會將據爭「小8 」公仔及衍生產品理解為「85度C 」咖啡店整體包裝之一環；況且，由於參加人之上開報導臉書網頁中，因其「小8 」文字描述係與其著名之「85度C 」及「85°C 」商標同時存在，主要仍是以「85度C 」、「85°C 」品牌之角度出發，相關消費者自然會認為「85度C 」、「85°C 」商標始為參加人第30類商品之識別標識，而不會將據爭「小8 」文字認識為參加人之商標，上開資料自均不足以作為參加人使用據爭「小8 」文字為商標之證據。

⑶參加人所提出申證4 以「小8 」為名之徽章、活動立架、店卡、磁鐵及擺設等周邊商品，僅在廣告文宣上註明前述商品

為「小8 徽章」、「小8 款」、「小8 磁鐵」、「小8 木擺設」，其意僅在表示該等商品係「小8 公仔造型所製作的周邊商品」，其商品本身完全沒有標示據爭「小8 」文字，此即足證參加人並未將據爭「小8 」文字與其所販售之商品結合使用。而申證6 官方網站中「小8 推薦商品」文字，僅能表示該選單以下商品類別為該虛擬角色所推薦，足以證明「小8 」確實是參加人為整體行銷包裝所創造之公仔或吉祥物，客觀上無使消費者認識據爭「小8 」文字為商標之可能。

⑷參加人所提出申證7 之部落格文章中，作者僅於標題記載「85度C 年節禮盒小8 版」，並於內文中提及「活力平方針對85度C 的年節禮盒，規劃小8 系列可愛版，今年85度C 的年節禮盒訴求歡樂氣氛增加童趣…」等文字，該等文字不但明顯僅為「85度C 」商品之描述而已，且因其均與參加人著名之「85度C 」商標同時存在，描述句型亦明顯以「85度C 」作為主體，故相關消費者自然會認為「85度C 」商標始為參加人之識別標識，而不會將據爭「小8 」文字認識為商標。再申證8 之部落格文章中明確指出「小8 」僅為參加人於西元2014年間曾經使用的「新吉祥物」，而非屬參加人之商標；另【瑄婷愛旅行】文章中提到：「瑄媽今天閒來無事路過85度C 時，就那麼巧剛好看見這款排隊小8 起司蛋糕」，而觀該文所放置之蛋糕照片可知，該照片上確實印有參加人之小8 公仔「圖樣」，而未標示任何與據爭「小8 」文字相同或類似之文字，再次證明參加人確實未將據爭「小8 」文字與其商品結合使用，客觀上消費者無從認識該等文字為其商標，且其描述語句之主體為「85度C 」，客觀上消費者亦會認為「85度C 」商標始為參加人之識別標識，而不會將據爭

「小8 」文字認識為參加人之商標；況且，該等文章並非參加人所撰擬，是否能以此佐證「參加人有使用商標」之事實已有可疑。

⑸參加人所提出申證9 係以「85度C 小8 」作為關鍵字，於Google搜尋引擎始能查得到數筆標示有據爭「小8 」文字之訊息，然該等訊息時間點均集中於102 年、103 年間，且實際上該列表所呈現之網頁資料，即是前述參加人提出之上開資料，而此些網頁資料之內容，均無任何參加人將據爭「小8 」文字與商品結合使用之證據，且客觀上相關消費者亦不會將據爭「小8 」文字認識為參加人之商標。

2.參加人於系爭商標申請日前3 年已未持續使用據爭「小8 」文字，且原告於申請時不知所謂據爭「小8 」文字存在：

⑴原處分既已認定無證據證明原告與參加人間具有契約、地緣、業務往來關係，亦未能證明原告具有仿襲意圖且知悉參加人先使用商標存在，卻仍於此前提下，僅因參加人於全省均設有「85度C 」連鎖咖啡烘焙分店，即自行以推論、臆測之方式認定原告「知悉」據爭「小8 」文字。又系爭商標為原告所自創，其發想緣由係因原告過往以路邊攤形式販售地瓜球商品，因原告所販售之「三色地瓜球」係由紅、黃、紫地瓜所做成，地瓜球並以紫色部分環繞地瓜球中間，系爭商標即是因為兩顆地瓜球串在一起，外型像數字「8 」，尤其是兩個地瓜球紫色環繞搭配後更極似數字「8 」，加以地瓜球是深受小朋友喜愛之食品，故在「8 」之前加上一個「小」字組成「小8 」，系爭商標實係原告於創業時自行發想而來，並無原處分所謂抄襲之情形。此外，原告所主打之「地瓜球」商品及參加人所主打之「咖啡」、「烘焙」商品是否屬

於「類似商品」？於兩者實際經營態樣及商標呈現方式均大相逕庭之情形下，原告及參加人是否構成「同業」？均容有解釋空間。

㈡參加人所提出上開申證3 至申證8 之使用證據，時間大部分均集中於102 、103 年，且均遠早於系爭商標申請日（107 年10月16日）前三年，故參加人所提出之使用證據縱使可採，仍不足以認定其有「持續使用」之事實，原告於申請時自難知悉有所謂據爭「小8 」文字存在。況且，據爭「小8 」文字明顯不等於「85度C 」，而參加人於實際交易市場上提供之商品均以「85度C 」或「85° C 」作為識別之商標，是參加人之「85度C 」咖啡烘焙專賣店雖然遍布全省各地，原告亦無從認識據爭「小8 」文字同為參加人之商標，遑論有仿襲之意圖，自無商標法第30條第1 項第12款之適用。

㈡聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告答辯要旨及聲明

㈠答辯要旨：

1.依參加人所提出之上開官方網站「新聞年表」、網頁報導、臉書網頁資料、部落格網路文章及以「85度C 小8 」作為關鍵字之Google搜尋網頁結果等證據資料，可知參加人旗下連鎖咖啡店「85度C 」於102 年起即有將據爭「小8 」文字使用於其蛋糕等糕餅類商品，及依102 年11月4 日「自由財經」報導，其臺中連鎖咖啡廳「85度C 」亦自102 年起有使用據爭「小8 」文字宣傳其餐飲服務，堪認參加人於系爭商標申請註冊日（107 年10月16日）前，有先使用據爭「小8 」文字於糕餅等商品及餐飲服務之事實。

2.系爭商標係由單純中文及數字「小8 」所組成，而參加人實

際先使用之據爭「小8 」文字相較，於外觀、觀念、讀音極相彷彿，應屬高度近似之商標。又據爭「小8 」文字與參加人先使用於糕餅等商品及餐飲服務本身並無直接關聯性，消費者會直接將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，應具相當之識別性。再者，系爭商標指定使用於「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品，與參加人據爭「小8 」文字先使用於糕餅等商品及餐飲服務相較，二者均屬可食用之蛋糕、甜點、零食等商品，或其原料，或前者之商品常藉由後者之服務提供，二者於功能、商品產製者或服務提供者、消費族群及行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成類似之商品或服務。

3.參加人早於系爭商標申請註冊日（107 年10月6 日）前即有先使用據爭「小8 」文字於糕餅等商品及餐飲服務之事實，且據爭「小8 」文字具相當識別性，均如前述，而雖無證據證明原告與參加人間具契約、地緣、業務往來關係，惟衡酌參加人關係企業於全省各地設有多家知名之「85度C 」連鎖咖啡烘焙專賣店，長期販售咖啡、糕餅等商品，並提供餐飲服務，於106 年經商業週刊列為「台灣百大影響力品牌」，而原告亦為零食點心販售業者，對於相關行業資訊應較一般人熟悉且關注，自不難透過市○○○路資訊等管道得知據爭先使用「小8 」文字之存在，則其嗣以相同之「小8 」作為系爭商標圖樣申請註冊，並指定於類似之「餅乾；穀製零食；…；布丁；粉圓；西谷米」商品，實難諉為巧合，依一般

經驗法則判斷，應係基於仿襲之意圖，而搶先申請系爭商標之註冊。

4.至原告固主張參加人所提出之事證均為吉祥物「小8 」之使用事證，而非文字商標「小8 」之使用，及參加人提出之使用事證均早於系爭商標申請日前3 年，且該等事證均未將據爭「小8 」文字與其商品相結合等語。惟按商標法第5 條規定，凡為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器，或與商品或服務有關之商業文書或廣告等，而足使相關消費者認識其為商標者，即符合商標使用之定義；而商標法第30條第1 項第12款規定所稱「先使用」之商標，僅須於後申請註冊之商標申請註冊前，依社會通念可期待之合理期間有先使用商標之事實，即為已足，尚不以於後商標申請日前3 年內使用者為限。而前述參加人所提出之臉書、媒體報導、網路文章等資料，可見參加人於102 年至104 年間有以「小8 」宣傳其蛋糕商品及餐飲服務，已如前述，該等資料客觀上已足使一般消費者認識「小8 」為其表彰蛋糕商品或餐飲服務來源之標識，符合前述商標使用之定義，且據爭「小8 」文字先使用之日期距系爭商標申請註冊日並非久遠，並經參加人持續使用迄今（申證6 ，108 年7 月12日列印之「85度C 」官方網站），自屬前述商標法所保護之「先使用」商標，原告上開主張尚非可採。

㈡聲明：原告之訴駁回。

四、參加人陳述要旨及聲明

㈠陳述要旨：

1.據爭「小8 」文字為參加人著名商標「85度C 」及「85° C 」獨創系列品牌，其創意構想係取材自連鎖便利商店「7-11

」經國人俗稱為「小7 」，亦將「85度C 」之起首數字「8」連結組合為「小8 」，以通俗化及俏皮親暱用語以貼近並強化消費者記憶理解及讀誦，首創於102 年85度C 品牌再造計劃，依該品牌創新構想將外帶店傳統模式創新變更為內用座位及營造溫暖人文氣息風格，且於同年在國內臺中設置首家示範店，並首度規劃全天候的飲食餐點，並推出「小8 晨食」、「小8 BRUNCH」、「小8 午茶」、「小8 最愛」，全時段搶攻外食市場（參加人企業官方網站新聞年表之102 年11月4 日標題為「開發二代店搶攻座位經濟商機謝○○重新打造新85」文章；103 年1 月15日「85度C 從臺灣飄香到全世界黃金組合『咖啡、甜點、麵包』滿足每個人味蕾」文章，申證3 ），嗣於103 年「85度C 」十週年慶及年度父親節日，隆重推出專屬設計的「小8 」蛋糕，並以「小8 」為主題開發經典小8 甜心馬卡龍等一系列杯子蛋糕產品（參加人企業官方網站「新聞年表」之103 年7 月9 日標題為「搶食88節蛋糕商機F-美食營運添蜜」及「父親節蛋糕預購85度C享85折」文章，申證3 ），且以「小8 」為名新創設計一系列可愛公仔圖案，並以該公仔形象開發出徽章、磁鐵、文宣及木架等周邊商品（參申證4 ），並經參加人以「小8 」為商標名稱將該公仔圖樣申請商標註冊並經核准在案，據爭「小8 」文字初始設計構想係為表彰知名品牌「85度C 」及「85° C 」系列品牌產品之識別標識意義，經參加人長期大量密集推廣宣傳使用，除開發設計五款系列公仔圖樣，並推出以「小8 」為名之一系列產品，及以「小8 推薦商品」作為促銷販售品牌產品的廣告行銷（參申證6 ），參加人亦委託設計公司製作「85度C 年節禮盒小8 版」，以歡樂可愛禮盒

風格吸引消費者青睞選購（參申證7 ），據爭「小8 」文字已累積獨特專屬之識別性，成為參加人重要營業表徵及「85度C 」品牌產品之識別標識，予人單一來源及高度連結「85度C 」之深刻印象，已成為消費大眾普遍認識及熟悉的高度著名商標及營業表徵，亦有網路部落客撰文分享文章可參（參申證8 ），及網路搜尋引擎GOOGLE及YAHOO ！奇摩網站輸入「85度C 小8 」關鍵字搜尋結果網頁資料在卷附卷可參（參申證9 ）。綜上，申證3 至申證9 均為以據爭「小8 」文字為主題創作設計的組合餐點、主體式蛋糕甜點、公仔系列圖案及周邊商品，並以「小8 推薦商品」專屬網頁以宣傳促銷「85度C 」品牌系列產品，參加人係以行銷為目的為上開推廣宣傳使用，給予相關消費者產生「小8 」與「85度C 」、「85° C 」品牌高度結合及聯想之深刻印象，使據爭「小8 」文字成為相關消費者辨認及識別產製主體或商品來源為「85度C 」系列品牌，得以發揮商標識別功能及作用，原告稱參加人並未提出據爭「小8 」文字使用證據及非將據爭「小8 」文字作為商標使用等語，與事實不符。

2.又參加人業將以「小8 」為名設計一系列五款可愛公仔圖案申請核准註冊商標在案，縱據爭「小8 」文字並非該核准註冊公仔圖案之商標圖樣一部，惟該五款公仔圖案之原始創作理念，係將「小8 」品牌識別標識之單純文字，以可愛造型予以圖像化、視覺化，型塑貼近親和力品牌形象，據爭「小8 」文字為核准註冊五款公仔圖案之商標名稱，用以指示及稱呼該公仔圖案，與該公仔圖案呈現高度連結及單一指向關係，具備指示該公仔圖案或替代性用語關係，據爭「小8 」文字得以發揮區辨不同商品或服務來源之商標識別意義。

3.商標法第30條第1 項各款規定異議事由，並未規定3 年使用證據之法律明文，與評定及廢止事由不同，商標法第57條第2 項為商標評定事由及同法第63條第1 項第2 款商標廢止事由，其立法目的、異議評定或廢止期限、商標撤銷或廢止原因及法律構成要件不同，商標法第30條第1 項第12款亦無準用或類推適用之法律明文，自無比附援引或類推適用之餘地；是原告主張他人先使用之商標應比附援引同法第57條第2 項及第63條第1 項第2 款之規定，以3 年內持續使用事實為限等語，顯係增加法律明文所無之限制。況且，參加人持續於企業官方網站以「小8 推薦商品」以宣傳促銷「85度C 」品牌系列產品，陸續以「小8 」商標為主題創作設計一系列主題式蛋糕甜點，諸如：「小8 起士蛋糕」、「花生小8 」麵包等甜點，及「小8 起士蛋糕」早已成為「85度C 」連鎖咖啡門市之熱門及消費者指名購買商品，係參加人新門市開幕時之廣告宣傳行銷及吸引招睞消費者目光之促銷商品，均已提出有參加人企業官方網站「小8 推薦商品」、105 年1 月至3 月製作發行全國版「廣告型錄」、107 年11月29日臉書FACEBOOK官方粉絲專頁臺南中華東店「85度C 會員日」廣告促銷、109 年2 月發行「花生小8 」麵包廣告型錄及門市現場販售「花生小8 」麵包實物照片及「北投中和店」、「桃園大溪店」新門市開幕宣傳海報可參，足見參加人於系爭商標申請日前三年內，亦有持續使用據爭「小8 」文字表彰「85度C 」產製主體及商品服務來源之品牌識別標識事實，原告稱參加人於系爭商標申請日3 年內未持續使用據爭「小8 」文字等語，與事實不符。

4.據爭「小8 」文字為知名品牌「85度C 」、「85°C 」之營

業表徵及重要識別標識，此觀參加人將「85度C 」結合「小8 」為關鍵字的搜尋結果網頁，係高度指示及強烈指向「85度C 」品牌相關資訊（參申證9 ），縱經參加人另以「85度C 小8 蛋糕」、「小8 起士蛋糕」、「小8 蛋糕」為關鍵組合字詞搜尋，亦出現「85度C 」品牌相關資訊（參申證14），已累積獨特的識別性，予人單一來源及高度連結的印象深刻，並不會產生其他來源之錯誤認知，原告不察上開據爭「小8 」文字與「85度C 」品牌高度結合而予人單一來源獨特識別性之事實，忽略商標識別性並不能脫離指定商品或服務單獨認定，及據爭「小8 」文字表彰「85度C 」品牌系列商品及服務來源之表徵，亦不可採。

5.系爭商標指定使用在與據爭「小8 」文字同一或類似商品或服務，且與參加人知名品牌「85度C 」連鎖複合式咖啡處於競爭同業之營業利益衝突關係；此外，系爭商標申請人登記地址「南投縣○里鄉○○路○○巷○○號」，與「85度C 」南投水里店門市○○○○○縣○里鄉○○路○ 段○○○ 號」，位置相鄰近及距離甚短（參申證11），不論基於地緣關係或競爭同業業務經營關係，應已明知據爭「小8 」文字表彰為「85度C 」重要營業表徵及品牌識別標識，況「小8 」組合字詞並非既有詞彙，並無其固有意義，且以「小」、「8 」相結合亦無任何邏輯論理，為參加人獨創之創意性商標，系爭商標申請人竟以如出一轍的「小8 」字樣申請，顯非偶然之巧合，而係刻意抄襲並攀附參加人商標長期累積之品牌知名度、商譽，以榨取參加人長期努力之成果，牟取不當之商業利益，並非善意。又原告自承系爭商標實際使用於「小8 三色地瓜球」，經參加人查詢該「旗艦店」臉書FACEBOOK之社團

粉絲專頁，該粉絲專頁建立日期為106 年12月5 日，追蹤人數為172 人，首次貼文日期為107 年5 月2 日，均晚於據爭「小8 」商標的使用日期，原告基於同業競爭關係及同處國內地緣關係，應無法諉為不知據爭「小8 」文字之存在。再者，系爭商標與據爭「小8 」文字為相同之「小8 」字樣，兩者主要識別部分之外觀、概念意涵及讀音均為完全相同，並無可資區辨之顯著差異；況系爭商標指定使用商品與參加人公司多角化經營事業之營業利益相衝突，應為高度類似之商品或服務，一般消費者憑藉著未必清晰完整的印象於異時異地隔離選購，易將兩者之商品服務混同而誤認，系爭商標刻意模仿、影射及依附於據爭「小8 」文字長期累積知名度及信譽，意圖創造話題性並移轉抬高系爭商標能見度及品牌地位，有襲附據爭「小8 」文字之不公平競爭的惡意，原告所辯其係以以路邊攤販售地瓜球為主，與參加人販售商品及銷售模式明顯有別等語，並無法推翻其有模仿抄襲之惡意。

㈡聲明：原告之訴駁回。

五、不爭執事項（本院卷第414頁）

㈠原告於107 年10月16日以「小8 」文字申請商標，指定使用於商標法施行細則第19條所商品及服務分類表第30類「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品，向被告申請註冊，經被告於108 年5 月1 日核准註冊系爭商標。

㈡參加人以系爭商標違反商標法第30條第1 項第11款與第12款規定，對之提起異議。經被告認系爭商標有該條項第12款規定之適用，以109 年5 月26日中台異字第G00000000 號商標

異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

六、爭點（本院卷第414頁）

系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1 項第12款規定不得註冊之事由而應撤銷其註冊？

七、本院之判斷

㈠本件應適用之法規

按異議商標之註冊有無違法事由，除商標法第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有明文。查系爭商標係於107 年10月16日申請註冊，並經被告於108 年7 月1 日核准註冊公告，故系爭商標之註冊有無違法事由，應以105 年11月30日修正公布、同年12月15日施行之現行商標法為斷。

㈡系爭商標並無商標法第30條第1 項第12款規定不得註冊之事由，不應撤銷其註冊：

1.按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。商標法第30條第1 項第12款定有明文。本款規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年度判字第938 號、第1012號判決參照）。亦即，在避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開規定之適用。又他人所先使用者，除應符合商標法第5 條商標使用之規定外，更應能證明係屬「商業交易過程而使用」以及「客觀上應足以使相關消費者認識其為商標，且其使用並應符合

一般商業交易習慣」之要件，始足當之（最高行政法院105年度判字第394 號判決參照）。準此，本件系爭商標之註冊有無違反商標法本條款之適用，必須符合以下要件：⑴系爭商標與他人先使用之商標構成相同或近似。⑵據爭商標使用之商品或服務與系爭商標指定使用商品或服務同一或類似。⑶申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。⑷未經他人同意申請註冊等要件外，尚須申請人具有仿襲之意圖。

2.系爭商標與據爭「小8 」文字相同且使用商品之類似，但參加人未將據爭「小8 」文字作為商標使用

⑴系爭商標與據以異議商標構成相同：系爭商標與參加人所主張先使用之據爭「小8 」文字，均係由單純中文及數字「小8 」所組成，兩者相較外觀、讀音均屬相同，並未達可資區別之程度，以具有通常知識經驗之消費者，在購買時施以通常之注意，於異時異地隔離個別觀察，或交易連貫唱乎之際，確易予人誤認二者來自同一來源之聯想，應屬構成近似程度極高之商標。

⑵系爭商標指定使用於「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品，與參加人據爭「小8 」文字先使用於糕餅等商品及餐飲服務相較，二者均屬可食用之蛋糕、甜點、零食等商品，或前者之商品常藉由後者之服務提供，二者於功能、產製主體、行銷管道及購買者等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應屬類似程度極高之商品或服務。

⑶依參加人於異議階段所提出其於系爭商標申請前有先使用據爭「小8 」文字之證據觀之：

①由參加人85度C 官方網站之102 年11月4 日新聞年報及自由財經報導中以「開發二代店搶攻座位經濟商機…謝○○重新打造『新85』」記載「從7-11轉換跑道到85°C ，謝○○自嘲工作似乎都和數字有關，過去7-11被戲稱為『小7 』，他到85°C 後則變成『小8 』。首家示範店推餐點全天候，在台中開出的第一間二代示範店，並首度規劃全天候的餐點，以俏皮的『小8 』為名，推出『小8 晨食』、『小8Brunch 』、『小8 午茶』以及『小8 最愛』，全時段搶攻外食市場」（原處分卷第29至30頁）、證券服務621 期2014年1 月15日以「85度C 從臺灣飄香到全世界，黃金組合『咖啡、甜點、麵包』滿足每個人的味蕾」報導中記載「相較於一代店的平價、外帶模式，擔負85度C 品牌改造大任的二代店，顯得更現代、更時尚，除了廣設座位區，全店還特採用木質裝潢，營造溫暖、充滿人文氣息的空間。同時店內也提供免費無線網路、插頭、USB 充電插座，打造成時尚的行動辦公室；並首度規劃全天候的餐點，以俏皮的『小8 』為名，推出『小8 晨食』、『小8Brunch 』、『小8 午茶』以及『小8 最愛』，全時段搶攻外食市場，透過轉型，85度C 也期待可以將平均客單價由現在的5 、60元，拉高至百元以上，與未來邁向世界級的品牌接軌。」（原處分卷第30頁反面至第31頁）、102 年10月13日聯合報報導記載「85度C 咖啡找到新定位，集團執行長謝○○宣布，85度C 進入『二代店』時期，將擴大內座區，從『外帶』主流改『內用』，產品全改款……店內用『小8 套餐』打85折」（本院卷第361 頁），以及

參加人官網中之優惠商品中標示「小8 推薦商品」、「排隊小8 蛋糕」（原處分卷第42頁及反面、本院卷第363 至366頁），上開報導內容主要在報導「85度C 」欲打造二代店、規劃全天候餐點、搶攻外食市場等目標，仍係以行銷85度C 品牌為目的，僅以極小部分篇幅提及據爭「小8 」文字，且由上開文字敘述，可知據爭「小8 」文字僅係作為餐點名稱之一部分，並因參加人將如附圖二所示之商標圖樣以小8 命名，故以擬人化說法推出「小8 最愛」、「小8 推薦商品」，由一般商業交易過程而言，相關消費者僅能認識85度C 為商標，尚不足以使相關消費者認識據爭「小8 」文字亦為該品牌之商標。

②再由參加人85度C 官方網站之103 年7 月9 日、7 月14日、8 月12日新聞年報及103 年7 月15日中時電子報報導中記載「F-美食（2723-TW ）其下全台最大的連鎖咖啡烘焙專賣店85度C ，為慶祝10週年慶及父親節來臨，…首次推出小8 造型蛋糕共同歡慶；……今年首度推出的小8 造型蛋糕，不僅推出主題款蛋糕，更全新打造杯子蛋糕軍團強勢來襲，由小8 為主題的經點小8 、微笑小8 以及巧克力小8 三款杯子蛋糕領軍等…」、「為了讓辛苦的爸爸們開心過節，全台最大的連鎖咖啡烘焙專賣店85度C 獨家研發推出四款超搶眼主題蛋糕，有外型充滿懷舊復古味的阿爸的工具箱、老爸的花襯衫以及搭上最夯星星熱潮的歐爸蛋糕，更有專為85度C 十週年生日設計的小8 蛋糕」、「…專為85度C 十週年生日設計的小8 蛋糕，…本次更以可愛的小8 為主題，推出經典小8 、甜心馬卡龍、粉紅仲夏等10款杯子蛋糕，價位有50元和65元」、「85度C 今年新推『小8 一口甜心餅乾禮盒』（647

元）與『幸福摩天輪甜甜圈禮盒』（280 元），增加零嘴系列的糕餅…」（原處分卷第32至35頁反面），並附有如附圖二所示圖樣之造型蛋糕、杯子蛋糕照片（原處分卷第33、35頁反面），另由85度C 官方臉書網頁中103 年12月9 日標示「【小八的蛋糕327 法則，每週三第2 件7 折】…小週末就是特別想吃蛋糕，下班後來85度C 坐坐吧～」（原處分卷第36頁）、104 年2 月1 日標示「【清爽的起士蛋糕. 排隊小8 來囉】很容易上手的蛋糕排隊小8 起士蛋糕…」，並附有如附圖二所示圖樣之起士蛋糕照片（原處分卷第36頁反面、第37頁）、107 年11月29日標示「85度C 台南中華東店：熱銷商品排隊小8 起司蛋糕回來囉」（本院卷第367 頁），以及109 年2 月85度C 廣告型錄記載「花生小8 」、「小8 起司蛋糕」（本院卷第369 至372 頁），上開內容主要仍係參加人在介紹其旗下品牌「85度C 」推出之新商品，且新商品係以「小8 」命名之商品名稱，均仍以85度C 為主要行銷目的，並非行銷據爭「小8 」文字之相關訊息或資料，單憑上開據爭「小8 」文字，實無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識別功能，尚難認定據爭「小8 」文字有作為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料。

③參加人所提出申證4 以小8 為名發想設計公仔圖案及周邊商品（原處分卷第38至40頁反面），其上固有「小8 徽章」、「小8 日之活動立架」、「平面文宣- 小8 款」、「小8 磁鐵」、「小8 木擺設」及「小8 FRP 擺設」文字，然觀諸申證4 之內容，明顯係參加人送請他人委製之圖樣，並非一般消費者所能直接接觸之證據資料，一般消費者所能直接接觸者，僅參加人將如附圖二所示之商標圖樣設計之造型徽章、

活動立架、平面文宣、磁鐵、木擺設及FRP 擺設實物而已，而該等商品除活動立架之「小8 日」外，全無出現據爭「小8 」文字，且如附圖二所稱之商標圖樣，係因參加人之命名故稱為「小8 」，然觀其圖樣造型，亦極類似於雪人造型，依一般交易習慣，消費者實自無從由上開公仔圖案及周邊商品，即認識到據爭「小8 」文字亦為參加人旗下85度C 連鎖咖啡店之商標。

④另由102 年12月26日部落客文章中敘述「活力平方針對85度C 的年節禮盒，規劃了小8 系列可愛版，今年85度C 的年節禮盒訴求歡樂氣氛增加童趣…」（原處分卷第43頁及反面）、103 年3 月15日部落格文章中敘述「店外也放了新吉祥物『小8 』」，並附有小8 公仔之照片（原處分卷第44至45頁）、104 年6 月2 日部落格文章敘述「85度C 排隊小8 起司蛋糕：瑄媽今天閒來無事路過85度C 時，就那巧剛好看見這款排隊小8 起司蛋糕」，並附有如附圖二所示圖樣之起士蛋糕照片（原處分卷第49頁反面至第50頁），由上開文章內容，僅在介紹85度C 推出新年節禮盒，規劃小8 系列可愛版，或表示小8 公仔為85度C 之吉祥物，抑或表示85度C 有一款人氣排隊商品即小8 起司蛋糕，可知參加人僅係將據爭「小8 」文字作為禮盒或商品名稱之一部分，抑或公仔、吉祥物之名稱，由一般商業交易過程而言，相關消費者僅所認識者仍係以85度C 為商標，尚不足以使相關消費者認識據爭「小8 」文字亦為該品牌之商標。

⑤又由參加人所提出之Google搜尋網頁結果（原處分卷第51頁及反面），可知參加人尚需同時以「85度C 小8 」為關鍵字始得搜尋出與85度C 或據爭「小8 」文字相關之資料，惟該

等網頁搜尋結果，大多為上述之新聞報導或參加人85度C 官方網站資料，而該等資料均不足以使消費者得以認識據爭「小8 」文字具表彰指示商品來源識別功能，業如前述，自無從作為先使用之證據資料。

⑥綜上，參加人所提出據爭「小8 」文字之使用證據資料，客觀上均無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源之識別功能，並非商標之使用，尚難認定據爭「小8 」文字有作為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料。

3.本件並無證據證明原告知悉他人商標存在且意圖仿襲而申請註冊者：

原告為販賣三色地瓜球之業者，且以路邊攤形式販售，參加人為販賣蛋糕、麵包、飲料等商品之業者，且以店面形式販售，因此，原告與參加人固均為販賣糕點相關商品之業者，惟販售形式上截然不同，仍有所差異，尚難認屬競爭同業關係。又85度C 固為著名商標而為相關消費者所熟知，然參加人並非將據爭「小8 」文字作為商標使用，相關消費者僅能將之認識為85度C 所銷售商品之商品名稱抑或吉祥物之公仔名稱，業如前述；再者，由上開參加人所提出之使用證據以觀，多係在102 年至104 年間，距離系爭商標於107 年10月16日申請註冊日均已逾3 年時間，尚難認參加人有持續使用據爭「小8 」文字，至參加人於行政訴訟階段所提出丙證2（本院卷第363 至372 頁）之使用證據，時間均在系爭商標之申請註冊日後，自不得作為據爭「小8 」文字之先使用證據，足見知悉85度C 有使用系爭「小8 」文字之人應在少數，而非相關消費者所熟知，實無從認定據爭「小8 」文字於系爭商標申請日前，即已為相關消費者或為其競爭之同業所

知悉，自難僅憑因85度C 廣為相關消費者所熟知，且系爭商標申請人登記地址在南投，與參加人85度C 南投水里店門市地址鄰近，即推論原告係因知悉據爭「小8 」文字之存在，基於仿襲之意圖而申請註冊系爭商標。此外，被告或參加人就此復未提出較積極之證據證明原告知悉據爭「小8 」文字存在，是依現有資料，難謂原告有意圖仿襲而申請註冊之情形，則系爭商標之註冊自無商標法第30條第1 項第12款規定之適用。

八、綜上，本件依現有資料，難謂原告有意圖仿襲而申請註冊之情形，是系爭商標並無商標法第30條第1 項第12款規定不得註冊之事由，自不應撤銷其註冊，則原處分所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，即有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

九、本件判決基礎已臻明確，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無逐一論述之必要，併此敘明。

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條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　5　　月　　12　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

法　官　林怡伸

以上正本係照原本作成。

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

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，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

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。
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。	

中　　華　　民　　國　　110　　年　　5　　月　　20　　日

書記官　鄭楚君

附件：附圖一、附圖二