

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第427號

上 訴 人 美商可雅瑞靈感公司

代 表 人 杜恩 R. 立威士

訴訟代理人 蘇誌明 律師

被 上 訴 人 經濟部

代 表 人 沈榮津

參 加 人 宗樺興業有限公司

代 表 人 陳煥宗

上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國106年8月15日智慧財產法院105年度行商更(一)字第1號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

壹、本件被上訴人之代表人已由李世光變更為沈榮津，茲經其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

貳、緣上訴人前於民國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。上訴人於95年3月3日將系爭商標授權予子佳國際服飾有限公司（下稱被授權人子佳公司）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，以附圖2所示商標（下稱據以廢止商標1），及附圖3所示商標（下稱據以廢止商標2），向智慧局申請廢止其註冊。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L000000000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，上訴人不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，經原審104年度行商訴字第37號行政判決駁回後，提起上訴，經本院105年度判字第283號判決（下稱本院發回判決）廢棄原判決，發回原審更為審理。嗣經原審判決駁回後，上訴人仍不服，提起上訴。

參、上訴人起訴主張：一、被授權人子佳公司雖就系爭商標於部分商品上有單獨使用其中一部分之情形，至多僅是該系列商品有無使用系爭商標之問題，被上訴人之認定，乃係將系爭商標「有無使用註冊商標」與「自行變換商標或加附記」二者適用之情形予以誤認。況依上訴人於101年4月13日向智慧局所提出的商標廢止答辯理由書之附件6照片所示，被授權人子佳公司就系爭商標仍有完整使用於指定商品之事實。二、上訴人之被授權人子佳公司於系爭商標之使用態樣，無導致混淆誤認之虞：系爭商標為著名商標，上訴人之被授權人子佳公司使用系爭商標之態樣「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPREME SKATETEAM」，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。又依據原審101年度行商訴字第56號、99年度行商訴字第215號行政判決的見解，被授權人子佳公司使用系爭商標並未失去其同一性，是消費者並無與據以廢止商標之商品來源產生混淆誤認之虞。綜上，雖被授權人子佳公司於部分系列商品上為系爭商標之部分使用，但商品於商店、商場、賣場陳列時，商家並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，實難使消費者有混淆誤認之虞。因此，系爭商標與據以廢止商標的存在，並無致使一般消費者產生混淆誤認之虞。三、上訴人是否明知或可得而知，被授權人子佳公司有自行變換或加附記於系爭商標圖示：上訴人雖係共同具名申請對第三人之商標為評定，但所有使用資料之證據均為被授權人子佳公司所提供，且案件處理均在我國，何以遠在美國之上訴人僅因共同具名即知悉被授權人子佳公司自行變更商標？又系爭商標於95年授權被授權人子佳公司，於96年經智慧局認定為著名商標，代表被授權人子佳公司確有努力經營系爭商標，且係以合乎法律規定之方式為之，是上訴人自不可能認為被授權人子佳公司就系爭商標之使用有任何違反我國商標法之問題。退步言之，智慧局於異議案中，認所提出之證據之使用態樣及使用方式並未喪失同一性，為系爭商標之使用，並未喪失同一性或自行變換使用，故縱然上訴人知悉被授權人子佳公司之使用方式，當然相信並認為係合法使用。四、上訴人是否明知參加人已發警告函，而任由被授權人子佳公司繼續使用自行變換或加附記後之商標：依原審函調智慧局之案件卷宗所附之合約書第19條(a)記載，上訴人一開始於授權書上即要求被授權人子佳公司不得有任何可能損及系爭商標權利的使用方式。倘原審之認定與先前智慧局之認定不同，此亦為被授權人子佳公司違約之問題，上訴人自無可能明知或可得而知被授權人子佳公司為自行變換使用而不為反對之意思表示等語，求為判決撤銷訴願決定。

肆、被上訴人則以：一、系爭商標已有變換使用之情事：系爭商標實際使用於襪子、帽子、鞋子及衣服等商品上之圖樣，或為「DADA」、或為「DADA SUPREME」、或為「皇冠圖形」、或為「DADA SUPREME SKATETEAM及皇冠圖形」，均非以系爭商標圖樣整體使用，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外文，或僅使用圖形部分，或為圖形與其他外文之組合，依一般消費者之認知，無從認識使用之商標

與其註冊商標為同一個商標，應已喪失同一性，而屬系爭商標變換使用之情形。二、系爭商標變換後商標圖樣與據以廢止商標構成近似：據以廢止商標1係由外文「DADA」橫置於一內置驢子圖形圓框中間所組成；據以廢止商標2係由未經設計之「DADA」所構成。又系爭商標變換使用後之「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPREME SKATETEAM及皇冠圖形」等商標圖樣，與據以廢止二商標圖樣相較，均有引人注目之外文「DADA」，在外觀、讀音及觀念上極相彷彿，應構成近似。三、系爭商標變換使用後圖樣有使相關消費者混淆誤認之虞：（一）系爭商標變換後實際使用於衣服、帽子、襪子及鞋等商品，復與據以廢止商標指定使用於衣服、鞋、襪及帽子等商品構成同一或類似，客觀上自有致相關消費者產生混淆誤認之虞。又系爭商標之變換使用是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞，應就系爭商標變換後圖樣本身判斷，此與系爭商標是否為著名商標或較相關消費者熟悉尚無涉。（二）依99年商標法第57條關於商標廢止註冊規定之意旨，在促使商標權人於商標註冊後，能持續且合法使用商標，系爭商標既獲准註冊，上訴人自應依其所獲准註冊之商標圖樣使用，始符法制，上訴人若欲使用系爭商標圖樣中之單獨外文「DADA」或其他圖樣作為商標圖樣，本可向原處分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，若因此而受有不利利益，則為上訴人所應承擔者。四、上訴人明知或可得而知，被授權人子佳公司有自行變換或加附記於系爭商標圖示：被授權人子佳公司既然為系爭商標在我國唯一被授權人，自上訴人開始授權，迄至參加人向智慧局申請廢止其註冊為止，長達5年多之期間，上訴人豈會放任被授權人子佳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。參以，智慧局公告上訴人延展對被授權人子佳公司之授權期間，衡諸經驗法則，在參加人向智慧局申請廢止其註冊之日前，上訴人自會瞭解被授權人子佳公司就系爭商標於商品之實際使用

01 狀況，始決定是否同意延長系爭商標之獨家授權。上訴人既
02 未否認系爭商標係其被授權人子佳公司使用，又對被授權人
03 子佳公司為自行變換系爭商標或加附記使用致與他人商標產
04 生混淆誤認之虞之行為，未舉證其並非明知或可得而知或已
05 為反對之表示，客觀上即可合理推論其屬明知或可得而知等
06 語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

07 伍、參加人則以：一、上訴人刻意放大英文字母「DADA」，並將其
08 單獨使用於鞋面上，其欲特別顯著「DADA」字樣之心態，甚
09 為明顯，核與系爭商標，上置皇冠圖形，於圖形下方輔以小
10 寫英文「dada」，下置外文「SUPREME」，並於外文「SUPR
11 EME」上下框以直線線條，聯合組成之圖樣，顯已變更使用
12 。二、系爭商標變換使用後顯有使消費者混淆誤認之虞：系爭
13 商標於廣告或包裝文宣，甚至於商品上，皆係將系爭商標之
14 小寫英文「dada」變更為大寫英文「DADA」，甚至將變更後
15 之大寫英文「DADA」放大使用。於視覺上，特別予一般消費
16 者鮮明之印象，有其所謂「突顯」之情形發生，此與系爭商
17 標圖樣不同，且予相關消費者之寓目印象已有差異。又系爭
18 商標雖經智慧局認定為著名商標，但所認定著名商標者乃系
19 爭商標整體，變換使用後之系爭商標並非經智慧局所認定之
20 著名商標，已失其具有著名商標之主體。上訴人以異於原註
21 冊商標之同一性而為變換使用，易引起混淆誤認損害消費大
22 眾之利益，自應撤銷其商標權，俾可保障交易之安全與營業
23 主體之權益。三、參加人於102年12月3日提出之補充廢止理由
24 中已載明參加人寄發警告函一事，且上訴人亦於103年2月10
25 日提出答辯，故上訴人對「自行變換或加附記」或「致相關
26 消費者混淆誤認」，應皆有認識，非完全不知情。又上訴人
27 與被授權人子佳公司分別於96年12月5日、97年5月13日，共
28 同提出評定申請，而與被授權人子佳公司共同引用DADA文字
29 之廣告與DADA標示商品之照片作為書狀證物，故上訴人實無
30 法諉稱不知被授權人子佳公司有自行變更商標之事實等語，
31 資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

陸、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：一、上訴人之被授權人子佳公司就系爭商標之實際使用態樣，為「自行變換商標或加附記」之情形：(一)依99年商標法第6條、第27條第1項、第29條規定，被授權人子佳公司於襪子、帽子、鞋子及衣服等商品上使用商標圖樣，或為「DADA」、或為「DADA SUPREME」、或為「皇冠圖形」、或為「DADA SUPREME SKATE TEAM及皇冠圖形」、或為外文「dada」，此與系爭商標係由皇冠圖形、較大字體外文「dada」，較小字體外文「SUPREME」上下併列組成之整體圖樣相較，其或僅使用系爭商標圖樣中一部分之外文，且多數係使用大寫外文「DADA」，而非系爭商標之小寫外文「dada」，或僅使用皇冠圖形部分，或為皇冠圖形與其他外文之組合，可知，被授權人子佳公司將系爭商標或變換其外文、圖形或其組合態樣等割裂使用，或僅使用系爭商標中一部分，依社會一般通念可認與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異，無從認識該等使用情形之商標與系爭商標為同一個商標，應認與系爭商標不具同一性，堪認被授權人子佳公司有就系爭商標為變換使用之情事。(二)參加人係主張系爭商標於註冊後有99年商標法第57條第1項第1款所規定之情形，向智慧局申請廢止系爭商標註冊，至於上訴人主張被授權人子佳公司僅使用系爭商標其中一部分，屬「有無使用註冊商標」之問題，此乃99年商標法第57條第1項第2款規定之情事，被上訴人自無從就參加人所未主張99年商標法第57條第1項第2款規定之法律事實進行審究。又依上訴人所提附件6照片，雖有使用系爭商標於指定商品之情事，然亦可見併於鞋帶標示大寫外文「DADA」，或併於鞋子側邊標示皇冠圖形，或於櫃位上標示「皇冠圖形 DADA SUPREME」、或於帽子本體標示「皇冠圖形 DADA」、「DADA SUPREME」等變換系爭商標使用之事實，況上開照片，均無相關拍攝日期可佐，則系爭商標縱有完整使用於指定之商品，是否於系爭商標申請廢止日（100年11月15日）前有使用指定商品一事，已乏所據。二、被授權人子佳公司變換使用後之商標

，是否與參加人據以廢止商標1、2，有致消費者產生混淆誤認之虞？(一)系爭商標變換後商標圖樣與據以廢止商標圖樣之近似程度高：1.依本院103年度判字第99、111號判決意旨，據以廢止商標1係由較大凸顯橫書外文「DADA」置於一內置驢子頭部圖形圓框下方所組成；據以廢止商標2係由單純橫書外文「DADA」所構成。而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1、2之圖樣相較，外觀上均有予人寓目印象深刻之外文「DADA」，而為整體商標圖樣引人注意之部分，應為國內消費者於實際交易唱呼之際之主要識別部分，又二者主要識別部分，均為橫書外文「DADA」，整體以觀，視覺感受繁簡差異性不大，外觀予人寓目印象極為相似，且其觀念主要皆為指向相同之「DADA」，在讀音、觀念亦均相彷彿，此於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，顯易使消費者有同一或系列商標之聯想，故二者均有引人注目之橫書外文「DADA」，在外觀、讀音及觀念上極相彷彿，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。2.本案所審究者係系爭商標變換後之商標圖樣與據以廢止商標1、2是否構成近似，此與廣告上或貨品陳列時，系爭商標變換後之商品有無均與完整使用系爭商標之商品或廣告物一併陳列無涉，又據以廢止商標1、2較引人注目之橫書外文「DADA」，於外文「D」字體，雖有類似馬蹄鐵之圓弧設計，與系爭商標變換使用後之上開「DADA」之「D」字體，為正楷字體，僅屬些微差異，整體以觀，二者視覺感受繁簡差異性不大，主要識別部分之「DADA」外觀，予人寓目印象仍極為相似，上訴人上開主張二者不近似，即屬無稽。(二)系爭商標變換後實際使用商品與據以廢止商標指定使用商品構成高度類似：依本院103年度判字第98號判決意旨，系爭商標變換後實際使用之商品，與據以廢止商標1、據以廢止商標2指定使用之商品，均有包含衣服、帽子、襪子、鞋類商品，二者商品性質相近，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，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬構成高度類似之商品。(三)商標識別性之強弱：據以廢止商標1、據以廢止商標2，予人寓目印象明顯與深刻者，均為橫書外文「DADA」，並非代表特定意義之英文字彙，亦非屬習見之文字，且與其指定使用於第25類衣服、帽子、襪子、鞋類等商品，均無直接關聯性，以一般消費者而言，尚無從藉由運用想像力而得知指定之商品內容，故據以廢止商標1、2應屬任意性商標，具有先天識別性，而有相當之識別性。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，外觀上均有予人寓目印象深刻之橫書外文「DADA」，一般消費者即無從率可加以分辨，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。(四)相關消費者對各商標熟悉之程度：系爭商標之變換使用是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞，應就系爭商標變換後之商標圖樣本身判斷，此與系爭商標是否為著名商標，並無關聯性；又上訴人雖提出相關之使用證據資料，然被授權人子佳公司以變換系爭商標圖樣之方式使用，且變換使用存有多種態樣，究非系爭商標之整體商標圖樣，上訴人所提相關使用證據資料，是否可認系爭商標變換後之諸多使用態樣之商標圖樣，業經其廣泛行銷使用於其指定之商品，已具相當知名度而為相關消費者所熟悉，亦非無疑；再者，99年商標法第57條第1項第1款規定，旨在避免商標權人於實際使用商標時自行變換或加附記，致與其註冊商標喪失同一性，而有與他人註冊商標發生混淆誤認之虞之情形，本款廢止事由係以保護他人依法獲准註冊之商標為目的，而上訴人所提相關使用證據，係以變換系爭商標圖樣之方式使用，若因此而受有不利益，本為其所應承擔，且其使用系爭商標之方式，並非合於商標法規定之使用態樣，自無受到較大保護之法律上利益可言。(五)行銷方式與場所：系爭商標變換後使用之商標圖樣

01 與據以廢止商標1、2所指定使用之商品，均有包含衣服、帽
02 子、襪子、鞋類商品，則二者之行銷方式或提供場所，即有
03 重疊之可能性，無從排除相關消費者同時接觸系爭商標與據
04 以廢止商標1、2之機會，進而發生混淆誤認之虞情形。(六)其
05 他混淆誤認之審酌因素：上訴人主張之原審101年度行商訴
06 字第56號、99年度行商訴字第215號行政判決中之商標與系
07 爭商標之變換使用態樣並不相同，且指定使用之商品也有差
08 異，且其他個案之法律及事實狀態基準亦有不同，案情並非
09 相當，不同他案間自難以比附援引。又系爭商標既獲准註冊
10 ，上訴人將系爭商標授權於被授權人子佳公司，被授權人子
11 佳公司自應依商標法規定，使用系爭商標整體圖樣，上訴人
12 如認系爭商標圖樣較為複雜，而欲單獨使用系爭商標之一部
13 分，本可依其所欲使用之商標圖樣，另向智慧局申請取得商
14 標註冊，然被授權人子佳公司卻以變換系爭商標圖樣之方式
15 使用，縱其非出於與據以廢止商標1、2造成一般消費者產生
16 混淆誤認之虞的惡意，亦無礙其與據以廢止商標1、2間，另
17 有致相關消費者產生混淆誤認之事實。(七)綜上所述，原審審
18 酌系爭商標變換後之商標圖樣與據以廢止商標1、2間，本於
19 上述等因素，認系爭商標變換後之商標圖樣，自有可能致使
20 同一或類似商品之相關消費者，誤認二者為同一商標，或雖
21 不致誤認為同一商標，但極有可能誤認指定之商品為同一來
22 源之系列商品，或誤認二者之使用人間存在關係企業、授權
23 關係、加盟關係或其他類似關係，已達有致相關消費者產生
24 混淆誤認之虞情事，則被授權人子佳公司自行變換系爭商標
25 使用，致有使相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標即有99年
26 商標法第57條第1項第1款規定之情事。三、上訴人就參加人已
27 寄發警告函一事，應屬知情：參加人於102年12月10日提出
28 之商標廢止補充陳述意見理由書(二)中，已載明參加人寄發警
29 告函一事，且上訴人於103年2月18日亦據以提出答辯，否認
30 系爭商標之使用不失其同一性等語。準此，上訴人雖答辯系
31 爭商標並無99年商標法第57條第1項第1款之適用，惟就參加

人已寄發警告函一事，顯已知情，應足堪認定。四被授權人子佳公司變換使用後之商標與據以廢止商標1、2，有致消費者產生混淆誤認之虞，是否為上訴人明知或可得而知而不為反對之意思表示：上訴人自95年3月起即獨家授權被授權人子佳公司使用系爭商標迄今，且系爭商標自96年起即經智慧局認定為著名商標，則被授權人子佳公司在臺灣是否合法使用系爭商標於所指定商品，關乎系爭商標商品之品牌商譽及行銷販售之營業收益，上訴人豈有絲毫未予聞問之理。又參以智慧局於100年10月1日公告上訴人延展對被授權人子佳公司之授權期間至110年7月15日，可知參加人於100年11月15日向智慧局申請廢止其註冊之日前，上訴人再與被授權人子佳公司就系爭商標簽訂延長授權契約，則上訴人於決定是否延長被授權人子佳公司於系爭商標之獨家授權期間時，上訴人自會瞭解被授權人子佳公司就系爭商標於商品之實際使用狀況及銷售情形，始據以決定是否同意延長系爭商標之獨家授權及授權金數額。另上訴人與被授權人子佳公司分別於96年12月5日、97年5月13日，共同對第三人提出評定申請，而與被授權人子佳公司共同引用DADA文字之廣告與DADA標示商品之照片作為書狀證物，所用之廣告商品照片，多屬變換使用後之商標，故上訴人實無法諉稱不知被授權人子佳公司有自行變更商標之事實。準此，被授權人子佳公司變換使用後之商標與據以廢止商標1、2，有致消費者產生混淆誤認之虞，且為上訴人明知或可得而知而不為反對之意思表示已甚為明顯，上訴人諉以其在臺灣無設辦事處，無從得知被授權人子佳公司就商標之使用態樣，顯為推託之詞，不足採信。五綜上所述，系爭商標有99年商標法第57條第1項第1款規定之適用，應予廢止。從而，被上訴人撤銷智慧局所為廢止不成立之處分，並發回由智慧局另為適法之處分，其所援引之法律依據固有未洽，惟其結論並無不同等語，因將訴願決定予以維持，駁回上訴人之訴。

柒、上訴意旨略以：

一、依本院發回判決意旨，知悉或可得而知「變換使用」及「有致生混淆誤認之虞」乃二回事。而原判決理由僅致多說明上訴人明知或可得而知被授權人子佳公司有「變換使用」之情事（上訴人否認之）。但對於上訴人是否知悉或可得而知有「致生混淆誤認之虞」結果之事實，而不為反對之意思表示，原判決隻字未提。僅於說明上訴人應知悉被授權之使用態樣後，逕予認定「被授權人子佳公司變換使用後之商標與據以廢止商標1、2，有致消費者產生混淆誤認之虞，且為上訴人明知或可得而知而不為反對之意思表示已甚為明顯」。對於如何認定上訴人知悉「變換使用後有致生混淆誤認之虞」之部分，未於判決理由中說明，實有判決不備理由之違法。

二、於原審審理時，被上訴人及參加人就其主張上訴人究如何知悉「明知或可得而知被授權人子佳公司為自行變換使用而不為反對之意思表示」之部分，並未盡舉證責任。且依智慧局函覆資料中所附之合約書第19條（a）記載，上訴人於授權系爭商標使用時，即禁止被授權人子佳公司就系爭商標為任何可能影響系爭商標權利之不當使用。上訴人自無可能明知或可得而知被授權人子佳公司為自行變換使用而不為反對之意思表示。原判決就上開有利上訴人之主張及證據，於判決理由中如何不可採，未為任何說明，且在無任何證據下即認上訴人對於「變換使用後有致生混淆誤認之虞」有明知或可得而知而不為反對之意思表示，實有違背證據法則之違法。

三、系爭商標因之前評定案件中所舉出之大量使用證據，而經主管機關認定為著名商標，並為公告，此為不爭之事實。既然前述評定案件就系爭商標使用態樣所檢附之證物，經主管機關認定為系爭商標之大量使用，當然可認為被授權人子佳公司就系爭商標之使用並未喪失同一性，是合乎法規之使用。換言之，被授權人子佳公司之使用態樣，就上訴人之認知可謂是經主管機關審認、許可。在本案發生前，上訴人自為信賴主管機關之認定，惟原判決就此依一般民眾信賴主管機關認定之主張，棄之不理，亦未說明不採之理由，有違信賴保

護原則及經驗法則。

四、依被授權人子佳公司之使用態樣以 Google search website 搜尋，皆名列第1位，搜尋結果均導至被授權人子佳公司的官網，且尚在極大量、快速累積增加搜尋數字中，由此可知，被授權人子佳公司之使用態樣仍舊保持著高度著名之地位，一般消費者就被授權人子佳公司之使用狀態所表彰商品之來源，並無混淆誤認之虞。又被授權人子佳公司雖為系爭商標之部分使用，然在實際販售時，商家並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，實難使消費者有混淆誤認之虞。另參加人之銷售場所非一般零售，而係接受訂製，被授權人子佳公司之銷售場所為一般商店零售，二者之銷售場所、銷售管道及消費客群均明顯不同，可見並無混淆誤認商品來源之可能。原判決就上訴人所提證據未為審酌，僅單憑想像，依其主觀判斷，未於判決理由中說明，逕為不利上訴人之認定，實有違證據法則及判決不備理由之違法等語。

捌、本院查：

一、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，則應適用商標法修正施行後之規定辦理，故關於商標使用之規定，應依現行商標法規定。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。」（其立法理由載稱：「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）。

01 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
02 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
03 止其註冊：一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同
04 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
05 相關消費者混淆誤認之虞者。……。」「被授權人為前項第
06 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
07 ，亦同。」而此兩項規定核與修正後商標法第 63 條第 1 項第 1
08 款、第 2 項規定內容相同。本條第 1 項第 1 款之構成要件係「
09 一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之
10 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
11 混淆誤認之虞者。」除「自行變換商標或加附記」外，另有
12 「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
13 相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」之結果，
14 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，
15 自應係被授權人為前項第 1 款之行為，即「自行變換商標或
16 加附記」與「致相關消費者混淆誤認之虞」全部構成要件，
17 為商標權人所明知或可得而知而不為反對之表示。易言之，
18 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
19 授權商標「自行變換商標或加附記」，並應證明該所授權商
20 標與他商標混淆誤認之虞者，始得以同條第 2 項相繩。

21 三、蓋 99 年商標法第 57 條第 1 項第 1 款立法意旨，除在制止已註冊
22 商標之違法不當使用，亦在保障市場公平競爭，而非在懲罰
23 商標權人或排除商標權。所以本條第 1 項第 1 款之「致相關消
24 費者混淆誤認之虞」為廢止商標的構成要件之一，與「自行
25 變換商標或加附記」並列，缺一不可。再者，基於行為人自
26 己責任之法理，原不宜將被授權人違法使用之不利益歸由商
27 標權人承擔，然商標授權人對於被授權人使用商標的情形，
28 應負有保持品質實質監督責任，是以商標權人明知或可得而
29 知（需達幾近於明知或難以諉為不知的情形）被授權人有本
30 條第 1 項第 1 款所規定全部違法構成要件之情事，而不為反對
31 之表示時，商標權人方與被授權人相同，得由商標專責機關

01 廢止其商標註冊。再從商標使用的實務面觀之，商標權人因
02 推廣其商標及其指定使用商品或服務，授權他人使用商標係
03 屬必要，本條第2項規定之被授權人並未限定何種類，其被
04 授權人資格良莠不齊。再因授權各地商標法規不同，對自行
05 變換商標或加附記商標是否違法寬嚴不一，規範亦異，該授
06 權地域內其他衝突商標之使用或註冊情形，亦非商標權人知
07 曉。若因被授權人之恣意「自行變換或加附記」而使用商標
08 ，將明知或可得而知之行為放寬僅在於「自行變換商標或加
09 附記」，而忽略「致生混淆誤認之虞」結果之事實，即認商
10 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
11 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
12 。

13 四、以上均經本院發回判決闡釋甚詳，但原判決僅記載上訴人應
14 知悉被授權之使用態樣後，逕予認定「被授權人子佳公司變
15 換使用後之商標與據以廢止商標1、2，有致消費者產生混淆
16 誤認之虞，且為上訴人明知或可得而知而不為反對之意思表
17 示已甚為明顯」（原判決理由(六)(七)之記載）。既未依本院發
18 回判決意旨詳為調查，對於如何認定上訴人知悉「變換使用
19 後有致生混淆誤認之虞」之部分，未於判決理由中說明，有
20 判決不備理由之違法，先此敘明。

21 五、經查，據以廢止商標2（附圖3）係於100年6月1日註冊公告
22 ，不止明列於歷審所有判決書附圖3（據以廢止商標2）之註
23 冊資料欄內甚詳，並有查詢資料附於廢止卷可稽，而參加人
24 提起本件申請廢止係在100年11月15日，此為原判決認定之
25 事實列於事實欄內。則在短短不到半年內，商標權人如何對
26 於系爭商標之文字圖樣分別或單獨使用，致與附圖3（據以
27 廢止商標2）生混淆誤認之虞，而有明知或可得而知而不為
28 反對之表示之情。此外，附表一係本院整理原判決所載參加
29 人提出申請廢止之證據，便於比對是否致相關消費者混淆誤
30 認之虞，則被授權人子佳公司究係何時開始使用如附表一之
31 商標圖樣，自應予查明，若係在據以廢止商標2註冊之前即

開始使用，則據以廢止商標2更不應作為比對混淆誤認之虞之主要證據（相對於商標法制之補強證據），原判決並未區分附圖2（據以廢止商標1）附圖3（據以廢止商標2）之註冊時間，竟將上開二證據混為一個證據，而與附表一文字圖樣比對，亦有重要證據漏未調查之違法。

六、更有甚者，先以上述註冊至申請廢止時未達半年之附圖3（據以廢止商標2）觀之，其係由單純橫書外文「DADA」所構成，而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」，當然近似度極高。但若單獨觀察附圖2（據以廢止商標1），則係文字與圖樣結合之商標，由較大凸顯橫書外文「DADA」置於一內置驢子頭部圖形圓框下方所組成，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。所以參加人甚至在刻意以附圖3（據以廢止商標2）單純橫書外文「DADA」與系爭商標變換使用之圖樣比較，如訴願卷第91至125頁之所謂市場調查，及參加人提出之使用證據亦以附圖3（據以廢止商標2）為主（如發回前原審卷第264-268頁證10）。系爭商標文字圖樣如附表一之分別或單獨使用，既難認與附圖2（據以廢止商標1），有混淆誤認之虞，此項事實連被授權人子佳公司恐都不知其文字圖樣分別或單獨使用，致混淆誤認之虞，商標權人更難明知或可得而知而不為反對之表示。則系爭商標文字圖樣如附表一之分別或單獨使用是否有致混淆誤認之虞自應再予審酌。原判決一再受附圖3（據以廢止商標2）文字商標影響，認為系爭商標文字圖樣分別或單獨使用與之近似，致相關消費者混淆誤認之虞，原判決認事用法，自有違誤。

七、復按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，現行

商標法第64條定有明文。所謂同一性，是指實際使用的商標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商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性。又現行商標法第5條第1項、第2項規定：「（第1項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」經查：

- (一)上訴人於原審主張系爭商標自96年起，即被智慧局認定為著名商標，且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，應給予較大之保護等情，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（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），是否可證被授權人子佳公司自93年起長期以系爭商標文字圖樣分別或單獨之方式使用？
- (二)再者，依原判決所載：上訴人與被授權人子佳公司分別於96年12月5日（中台評第960413號、智商收字第0968170760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，而與被授權人子佳公司共同引用DADA文字之廣告與DADA標示商品之照片作為書狀證物（即證物37至40，廣告載登日期分別於94—96年間），所用之廣告商品照片等證據，是否足以證明在附圖2（據以廢止商標1）申請後及附圖3（據以廢止商標2）申請前之

時期內被授權人子佳公司即單獨以「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，而為著名商標之事實？

(三) 綜上，既有上開證據，則應查明被授權人子佳公司就系爭商標之文字圖樣之分別或單獨使用，其時間及態樣為何，若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；或者系爭商標之文字圖樣分別或單獨長期使用，與附圖2（據以廢止商標1）業已長期併存後，竟因其後附圖3（據以廢止商標2）以文字單獨註冊商標，進而主張有致相關消費者混淆誤認之虞之情事，恐怕連被授權人子佳公司都無從認知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。原判決均未詳論，亦有違誤。

八、綜上所述，原判決有如上所述之違法，並影響判決結論，故上訴意旨指摘原判決違法，求予廢棄，即有理由。又因本件事實尚有由原審再為調查之必要，本院尚無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審再為調查後，另為適法之裁判。

九、末按前引「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。」廢止事由，其構成要件之一僅係「自行變換商標或加附記」等，並無商標使用之文字（與商標法第68條及第70條侵權規定均有「使用」之字句者不同）。單依法條字義，只要是商標權人將其商標「自行變換商標或加附記」，不問其方式是否符合商標使用之定義，不問其「自行變換商標或加附記」究是否為商標使用，只要有致混淆誤認之虞，即應認具本款廢止之事由，而將本款之重點放在混淆誤認之虞，此為解釋方法之一。另經濟部頒「註冊商標使用之注意事項」4.2關於本廢止事由之論述，並無商標使用同一性用語，可為參考。本款構成要件僅「自行變換商標或加附記」，加入同一性概念，有無增加條文所無之限制，亦堪研究。但本款廢止事由既係對於商標濫行使用之禁止

，自應解釋為對商標使用之規定。且因我國商標法並未如比較法上日本商標法第51條規定以故意為要件，亦難以「自行」二字解釋為故意或過失，如此一來廢止事由將擴大甚廣，所以實務曾以普通使用為非「變換或附記」（本院改制前行政法院60年判字第399號判決先例），或以非同一性限縮「變換或附記」之範圍，此有本院改制前行政法院69年度判字第538號判決先例可為代表。該判決先例內容為：「實際上所施之顏色如不失原審定或註冊商標之同一性（REASONABLE），即不得以商標之變換使用或加附記視之」，但以所引外文，似乎指商標合理使用而非同一性。且商標使用同一性定義之法條，係92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64條），在上開判決先例之後，是否沿用該69年判決先例文義見解，或審酌本款廢止事由之本質，將商標使用同一性之概念解釋「自行變換商標或加附記」構成要件，尚待實務形成。原判決適用本廢止事由，關於解釋「自行變換商標或加附記」構成要件，既採以商標使用同一性予以限制之見解，但並未認定系爭商標使用，如何該當於同一性之限制，本件既經發回，於適用前引法條時，應予注意，附此敘明。

玖、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 8 月 29 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 鄭 小 康

法官 林 文 舟

法官 帥 嘉 寶

法官 沈 應 南

法官 劉 介 中

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 108 年 8 月 30 日

