

最 高 行 政 法 院 裁 定

108年度裁字第465號

上 訴 人 中陽鞋業有限公司

代 表 人 張阿快

訴訟代理人 陳 鎮 律師

黃麟淵 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 美商・新巴倫斯運動公司

(NEW BALANCE ATHLETIC, INC.)

代 表 人 丹尼爾 J 麥金儂 (Daniel J. McKinnon)

訴訟代理人 林志剛 律師

楊憲祖 律師

黃闡億 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107年11月1日智慧財產法院107年度行商訴字第46號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、按依據智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，即應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。對於智慧財產法院行政判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於智慧財產法院行政判決上訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以智慧財產法院行政判決有不適用法規或適用法規不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；如以行政訴訟法第243條第2項所列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款

之事實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其所表明者顯與上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財產法院行政判決之如何違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法。

二、緣上訴人於民國97年10月9日以「NITIAU及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「鞋，鞋子，男鞋，女鞋，童鞋，嬰兒鞋，運動鞋，休閒鞋，皮鞋，布鞋，涼鞋，拖鞋，雨鞋，木屐，滑雪鞋，鞋底，鞋墊，鞋面，鞋跟，鞋舌」等商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查，准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標），並於107年3月1日第45卷第5期商標公報更正系爭商標註冊圖樣（如原判決附圖一所示）。嗣參加人以上訴人實際使用時，自行變換系爭商標圖樣（如原判決附圖二所示），致與參加人之註冊第0000000號「N(Stylized)」商標（下稱據以廢止商標，商標圖樣如原判決附圖三所示）構成近似，有使相關消費者混淆誤認之虞，有違商標法第63條第1項第1款規定，於103年10月31日申請廢止其註冊。經被上訴人審查，以106年10月30日中台廢字第L000000000號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原審依職權命參加人獨立參加被上訴人之訴訟，並駁回上訴人之訴後，乃提起本件上訴。

三、上訴意旨雖主張：從原處分卷中，上訴人所提104年1月21日商標廢止答辯書附件一實際使用商標之照片顯見，上訴人並未變更系爭商標主要識別特徵，即將「NITIAU」斜放於「N」字母中，縱將系爭商標圖樣之大小、比例、字體略加變化，應認未失其同一性，而「N」字左右兩邊之線條顏色深淺運用於實際商品，加以區隔商品等級、功能，而做不同色系的設計，亦無礙於區辨「N」中嵌有「NITIAU」之字樣，於一般社會通念仍不失其同一性，而仍屬系爭商標之使用，顯見上訴人並無自行變化使用之情事。原判決摒棄不採卷內足證系爭商標實際使用未失其同一性之照片，而無自行變換使

01 用之情事，亦未說明不採理由，顯屬判決不備理由之當然違
02 背法令。據以廢止商標為單純之字母「N」字樣，未經設計
03 ，並不具識別性，又此類字母商標之識別性係來自其特殊設
04 計，因此判斷商標近似，自應就其外觀觀察設計意匠及手法
05 是否有其相似之處審酌，斷不能僅將二者商標還原為單純之
06 字母「N」，即論定二者商標構成近似，此為當然之理。上
07 訴人將「耐跳」之對應音譯外文「NITIAU」作為系爭商標設
08 計基礎，並以「NITIAU」作為中央軸線，與其起首字母「N
09 」互相融合為系爭商標。對消費者而言，系爭商標與其他「
10 N」字母商標最大不同之處，即在於搭配外文「NITIAU」之
11 設計；就整體外觀而言，向左傾斜之外文「NITIAU」使得「
12 N」自兩側之線條呈現對稱狀，若未仔細觀察系爭商標圖樣
13 上之外文，其整體亦因外文之存在，使遠看時呈現極為特殊
14 之斑斕貌。又據以廢止商標僅是將字母「N」字體加粗，並
15 將中央挖空，僅留下邊框形狀，整體並未脫離單純「N」字
16 母之外觀，其識別性相對甚低，受保護之商標權範圍自予以
17 限縮。是以二者商標所呈現之外觀印象既截然可分，設計手
18 法及概念復均差別迥異，且系爭商標圖樣上因包含外文「NI
19 TIAU」，故與據以廢止商標在讀音與觀念方面，更是南轅北
20 轍，因此二者商標無論外觀、觀念或讀音均無一處相仿，縱
21 將之標示在相同或類似之鞋類商品，以具有普通知識經驗之
22 消費者，於消費時施以普通之注意，亦不致會誤認其為來自
23 同一來源或雖不相同但有關聯之來源，實無致消費者產生混
24 淆誤認之虞。況於107年9月13日原審準備程序及107年10月4
25 日原審言詞辯論程序，上訴人均有主張於商品上除並未有自
26 行變更系爭商標註冊圖樣外，對於與據以廢止商標之整體外
27 觀、讀音上均有差異，並不會導致消費者有混淆誤認之虞。
28 準此，原判決應就系爭商標「NITIAU」整體外觀、耐跳讀音
29 詳加斟酌，而具體判斷比較說明，然原審對此恕置不論，顯
30 屬對上訴人於原審主張之重要攻擊防禦方法未予斟酌，且全
31 然未敘明其理由，顯見原判決有不備理由之當然違背法令，

01 及有調查未盡之違背法令等語。

02 四、惟查原判決理由已論明：(一)系爭商標係由粗黑字體之外文「
03 NITIAU」內嵌置於左右二邊之線條深淺設色不同之外文字母
04 「N」內所構成，且「N」字內之「NITIAU」外文清晰可辨。
05 惟依參加人廢止申請書所檢附上訴人授權佑盛鞋業股份有限
06 公司（下稱佑盛公司）使用系爭商標運動鞋商品之球鞋照片
07 、家樂福廣告宣傳單及其上系爭商標球鞋特寫、於家樂福購
08 買佑盛公司球鞋發票影本等證據資料可知，系爭商標實際使
09 用時，係將外文「NITIAU」以較細小字體內嵌於藍色或紫色
10 之外文字母「N」字所構成，「N」字左右二邊之線條並未呈
11 現顏色深淺不一之變化，且因「NITIAU」內嵌於藍色或紫色
12 之「N」字內，相關消費者於購買時施以通常之注意，不易
13 區辨「N」中嵌有「NITIAU」字樣，由於上訴人實際使用之
14 商標圖樣已變更系爭商標主要識別的特徵（包括明顯可見之
15 外文「NITIAU」及整體顏色深淺不同之配置），依社會一般
16 通念及消費者的認知，其實際使用之商標圖樣並無法使消費
17 者產生與系爭商標相同之印象，上訴人實際使用系爭商標時
18 ，確有變換商標圖樣之情形，堪予認定。又上訴人將系爭商
19 標使用於各種色系之運動鞋商品，除了上訴人自行提出之紅
20 色運動鞋商品，係以白色「NITIAU」字樣內嵌於紅色「N」
21 字之外，其餘之商標圖樣多以細小黑色「NITIAU」字樣內嵌
22 於藍色或紫色之「N」字，一般消費者實不易區辨「NITIAU
23 」字樣，且「N」字左右二邊之線條並未呈現顏色深淺不一
24 之變化，上訴人實際使用之商標圖樣與註冊之商標圖樣已有
25 不同，已如前述，上訴人自不得僅憑其中一項紅色運動鞋商
26 品，以否認上訴人在其他色系運動鞋商品上，確有變換商標
27 圖樣之情事。(二)據以廢止商標係由大寫外文字母「N」加上
28 邊框之設計字所構成，與系爭商標變換使用之「N」設計字
29 圖樣相較，除前述較不明顯之「NITIAU」外文及線條細微外
30 ，外觀上皆易予人突顯「N」字形之寓目印象，若將其標示
31 在相同或類似商品上，以具有普通知識經驗之消費者，於購

買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，可能會誤認二商品來自同一來源或雖非同一但係有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。系爭商標係指定使用於「鞋，男鞋，女鞋，童鞋，嬰兒鞋，運動鞋，休閒鞋，皮鞋，布鞋，涼鞋，拖鞋，雨鞋，木屐，滑雪鞋，鞋底，鞋墊，鞋面，鞋跟，鞋舌」商品，與據以廢止商標指定使用之「運動用鞋」商品相較，二者同屬鞋子等商品，在用途、功能、產製者、行銷管道、銷售場所及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，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，應屬構成同一或高度類似之商品。又參加人所販售之運動鞋商品，亦有許多鞋款售價僅3、4百元，且系爭商標及據以廢止商標均使用於運動鞋商品，二者之原材料、產製者、行銷管道、消費族群等方面均高度重疊，系爭商標實際使用於運動鞋商品之圖樣，與據以廢止商標同樣予人「N」品牌之印象，自易使相關消費者產生混淆誤認之虞。上訴人主張消費族群不同，並無誤認誤購之可能云云，實屬無稽。據以廢止商標係由大寫外文字母「N」加上邊框之設計字所構成，與所指定使用商品無直接或間接之關聯性，相關消費者會直接將之視為表彰商品之標識，且參加人之「N」系列商標經長期廣泛使用於運動鞋等商品，在國內外市場廣為行銷，已具有高度之識別性，業經智慧財產法院104年度民商上字第13號民事判決認定在案，足認據以廢止商標具有高度之識別性，應受較大之保護。綜上，系爭商標實際變換使用之圖樣，與據以廢止商標構成近似，且近似程度不低，所指定使用之商品間存在同一或高度類似關係，且據以廢止商標具有高度之識別性等因素判斷，上訴人變換後之商標圖樣，有致相關消費者誤認與據以廢止商標所提供之商品為同一來源，或者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，而產生混淆誤認之虞。(三)上訴人雖援引臺灣士林地方法院103年度聲判字第17號聲請交

付審判之刑事裁定見解，認為系爭商標註冊後之實際使用態樣與據以廢止商標近似程度甚低，無致消費者混淆誤認之虞云云。惟該案臺灣士林地方檢察署102年度偵字第1923號不起訴處分書，係以被告黃俊雄即佑盛公司負責人已取得本件系爭商標權人（即上訴人）授權使用系爭商標，故無侵害參加人之據以廢止商標的商標權之行為，而為不起訴之處分，並未就本件爭執之系爭商標有無商標法第63條第1項第1款之情事，加以判斷。且該違反商標權法之刑事案件所為之事實上認定，亦難拘束原審，上訴人無從執上開刑事聲請交付審判裁定之見解，作為有利之論據等語，即已詳述其判斷之理由，並就上訴人之主張，何以不足採，分別指駁甚明。觀諸前開上訴意旨無非重述其在原審主張之歧異見解，對原審取捨證據、認定事實之職權行使，任加指摘違誤，並就原判決已論斷者，泛言其未論斷，而未具體表明原判決究竟有如何合於不適用法規、適用不當，或行政訴訟法第243條第2項所列各款之情形，尚難認為已對原判決之如何違背法令有具體之指摘。依首揭規定及說明，應認其上訴為不合法。

五、依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中華民國 108 年 3 月 14 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 鄭 小 康

法官 劉 介 中

法官 帥 嘉 寶

法官 林 樹 埔

法官 林 文 舟

以上正本證明與原本無異

中華民國 108 年 3 月 14 日

書記官 徐 子 嵐