

有關「三樹 San Tree 及圖」商標廢止事件（商標法§57）（智慧財產法院 99 年度行商訴字第 215 號行政判決）

爭議標的：系爭商標有無自行變換商標或加附記，致與據以廢止商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞？

系爭商標：「三樹 San Tree 及圖」商標（註冊第 643718 號）

據爭商標：「Sun Flower 及圖」（註冊第 1077556 號）、「元亨股份有限公司標章 I-II」（註冊第 1360510 號）

相關法條：商標法第 57 條第 1 項第 1 款

判決要旨

衡酌坊間襪子商品在各賣場中常見係以其吊牌懸掛於展示架上之方式販售，該懸掛用襪子吊牌上之標示為相關消費者於選購時最容易先行觀察接觸者。而依原告提供之襪子照片及參加人提出襪子實物整體觀察，參加人於襪子本體上雖未使用中文「三樹」，惟於與襪子本體緊密結合一併展示販售之襪子吊牌上則明確標示有外文「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及較大之外文「San Tree」，使相關消費者可以明確認識該商品來源或產製主體，是參加人實際使用時雖有變換使用系爭商標之情形，惟不失其商標之同一性，且就其所販售之同一襪子商品上之全部標示態樣整體觀察，仍得以使相關消費者與據以廢止商標相區辨而無產生混淆誤認之虞。

【判決摘錄】

一、本案事實

參加人陳坤源之前手陳添富（大東發行）前於民國 82 年 10 月 13 日以「三樹 SAN TREE 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 24 條所定商品及服務分類表第 39 類之襪子、褲襪、絲襪、毛襪、棉襪、運動襪、編織襪、登山襪、嬰兒襪等商品，向中央標準局（88 年 1 月 26 日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，核准列為第 643718 號註冊商標（下稱系爭商標），旋於 85 年 6 月 13 日申准將商標專用權讓與參加人。嗣原告以該註冊商標有違商標法第 57 條第 1 項第 1 款之規定，以據以評定商標於 98 年 9 月 4 日申請廢止其註冊，經被告原處分機關經濟部智慧財產局審查，於 99 年 5 月 24 日以中台廢字第 980210 號商標廢止處分書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 99 年 9 月 9 日經訴字第 09906061960 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

系爭商標有無自行變換商標或加附記，致與據以廢止商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞，而構成商標法第 57 條第 1 項第 1 款廢止註冊事由？

三、判決理由

- (一)按商標註冊後「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」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第 57 條第 1 項第 1 款所明定。而商標權人有無變換或加附記使用系爭商標之事實，應就客觀事實證據認定之。準此，得申請廢止商標註冊者，其要件有二：1.商標權人於商標註冊後，自行變換商標或加附記。2.經變換或加附記之商標圖樣，相同或近似於他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標，有使相關消費者混淆誤認之虞。此二要件為累積關係，缺一不可。而本款並未以商標權人主觀上知悉該他人註冊商標之存在，或惡意變換商標或加附記為其要件。
- (二)系爭商標實際使用時，於襪子本體上，係將外文「St」設計圖及外文「San Tree」置於一長方框內標示；而於襪子吊牌上，則同時併列「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及外文「San Tree」；另於部分襪子吊牌背面或部分襪子本體左下角之小貼紙上以併列「St」設計圖及外文「San Tree」方式標示。是以，參加人於襪子本體上雖未使用中文「三樹」，惟於與襪子本體緊密結合一併展示販售之襪子吊牌上則明確標示有外文「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及較大之外文「San Tree」。是系爭商標實際使用於襪子商品時，固有變換使用系爭商標之情形。
- (三)惟按，標有系爭商標之產品吊牌係隨同銷售商品一併提供給消費者，消費者在接觸該產品即可藉此認識到系爭商標，而依一般交易習慣，商品吊牌具體指明該產品品名等資訊，是將商標標示於吊牌上使用，仍足使相關消費者認識其為商標之使用。經查，參加人於襪子本體上雖未使用中文「三樹」，惟於與襪子本體緊密結合一併展示販售之襪子吊牌上則明確標示有外文「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及較大之外文「San Tree」等字樣，足見系爭商標雖有自行變換之使用態樣，惟與系爭商標圖樣相較，系爭商標自行變換後之使用態樣，仍於襪子本體上，係將外文「St」設計圖及外文「San Tree」置於一長方框內標示，而於襪子吊牌上，則同時併列「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及外文「San Tree」之情形，雖參加人係標示「三樹棉襪」而非「三樹」，然棉襪本係商品之說明文字，是以予人寓目印象，參加人標示「三樹棉襪」，仍足認其係為系爭商標之使用。因此，本件系爭商標雖有自行變換

商標之情事，惟其變更後之實際使用情形以觀，就商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化，依社會一般通念亦足使消費者產生與原註冊商標係同一商標之認知，應認為係使用其註冊商標之同一性。

(四)次查，原告據以廢止之註冊第 1077556 號「Sun Flower 及圖」、第 1360510 號「元亨股份有限公司標章 I-II」等商標圖樣係由長方框內置外文「SF」設計圖及外文「Sun Flower」、或於黑色旗形框內置反白之外文「SF」設計圖所組成，指定使用於「...、襪子、褲襪、絲襪、...」、「襪子、男裝、女裝、...」等商品。由前揭參加人實際使用於襪子商品之商標圖樣與據以廢止之商標圖樣相較，系爭商標實際使用之圖樣為外文「St」設計圖及外文「San Tree」，而據以廢止商標圖樣為外文「SF」設計圖（其中字母「F」經設計略呈「Γ」狀）及外文「Sun Flower」，二者細為比對，於外文「St」與「SF」設計圖上之「S」部分之設計固屬近似，然「t」與「Γ」部分則明顯不同，且外文「Tree」與「Flower」為簡易習知之英文單字，外文「San Tree」與「Sun Flower」應為國人所能輕易區辨。況衡酌坊間襪子商品在各賣場中常見係以其吊牌懸掛於展示架上之方式販售，該懸掛用襪子吊牌上之標示為相關消費者於選購時最容易先行觀察接觸者。而依原告提供之襪子照片及參加人提出襪子實物整體觀察，參加人於襪子本體上雖未使用中文「三樹」，惟於與襪子本體緊密結合一併展示販售之襪子吊牌上則明確標示有外文「St」設計圖、中文「三樹棉襪」及較大之外文「San Tree」，使相關消費者可以明確認識該商品來源或產製主體，是參加人實際使用時雖有變換使用系爭商標之情形，惟不失其商標之同一性，且就其所販售之同一襪子商品上之全部標示態樣整體觀察，仍得以使相關消費者與據以廢止商標相區辨而無產生混淆誤認之虞。

四、判決結果

原告之訴駁回。

五、兩造商標

系爭商標

據爭商標

(註冊第 1077556 號)



(註冊第 1360510 號)

