

103040303「AIR JUMP 及圖」商標廢止事件(修正前商標法§57 I ①、商標法§63 I ①)(智慧財產法院 102 年度行商訴字第 51 號行政判決)

爭議標的：商標變換加附記使用

系爭商標：「AIR JUMP 及圖」

系爭商品/服務：第 9 類之「眼鏡、雪鏡、風鏡、眼鏡框、眼鏡架、眼鏡套、眼鏡鍊、眼鏡掛帶、安全護目鏡、鏡片、防煙護目鏡、射擊用眼鏡、眼鏡止滑墊片、眼鏡及其組件、太陽眼鏡」商品。

相關法條：修正前商標法第 57 條第 1 項第 1 款及現行商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定

判決要旨

1. 商標權人在註冊後實際使用時有無違反商標法規定之情事，申請廢止人因申請廢止之時點不同，影響判斷之使用事實自有不同，此與異議或評定案件，係以商標註冊時是否有不得註冊事由為判斷時點不同，故商標法對廢止案件之審理，並無類似現行商標法第 56 條及第 61 條關於一事不再理之規定。
2. 所謂變換商標或加附記使用，係指商標權人就註冊商標本體之文字、圖形、色彩等加以變化或添加其他文字、圖形等而言，使得實際使用之商標與其註冊商標不同，且二者依社會一般通念已喪失其同一性。
3. 按商標法第 63 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。因本款廢止事由係以保護他人依法獲准註冊之商標為目的，故無論係系爭商標之變換使用被誤認為據以廢止商標，或據以廢止商標獲准註冊後被誤認為變換使用之系爭商標，均屬本款所規定「有使相關消費者混淆誤認之虞」之情形。是以，據以廢止商標，是否早於系爭商標變換使用前獲准註冊，即非所問。

【判決摘錄】

一、本案事實

原告於民國 89 年以「AIR JUMP 及圖」商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖一所示），指定使用於「眼鏡、雪鏡、風鏡、眼鏡框、眼鏡架、眼鏡套、眼鏡鍊、眼鏡掛帶、安全護目鏡、鏡片、防煙護目鏡、射擊用眼鏡、眼鏡止滑墊片、眼鏡及其組件、太陽眼鏡」商品，向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經准列為註冊第 984388 號商標。嗣參加人於 100 年 1 月 3 日以系爭商標於實際使用時有變換使用之情事，致與參加人註冊第

1379819 號「JUMP」商標及第 1379820 號「JUMP 及圖」商標（以下合稱據以廢止商標，圖樣分別如附圖二、三所示）構成近似，復皆使用於同一商品，有使相關消費者混淆誤認之虞，而有修正前商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定之適用為由，申請廢止其註冊。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現行商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定。而本件商標廢止案經智慧局審查，乃以 101 年 9 月 26 日中台廢字第 1000009 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，經經濟部以 102 年 3 月 11 日經訴字第 10206094000 號訴願決定書為「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，遂向本院提起行政訴訟。

二、本案爭點

- (一) 有關商標法第 63 條規定之商標廢止事件，有無一事不再理原則之適用？
- (二) 系爭商標有無現行商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定應廢止其註冊之情形？

三、判決理由

- (一) 本件並無一事不再理之情形：按依現行商標法第 56 條及第 61 條規定，係為防止他人於商標異議確定或評定處分後，復持實質相同，而形式不同之證據，一再反覆請求評定，影響商標權之安定。然而，有關商標法第 63 條規定商標廢止註冊制度之精神，主要係課以商標權人於註冊後應合法使用商標之義務，若有自行變換或加附記使用，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，基於維護商標秩序，得依法申請廢止其註冊。惟商標之變換使用，若未與他人商標產生混淆誤認之虞而影響商標秩序者，商標權人自得依商品或服務實際標示之設計作不失同一性的變換使用。又商標權人在註冊後實際使用時有無違反商標法規定之情事，申請廢止人因申請廢止之時點不同，影響判斷之使用事實自有不同，此與異議或評定案件，係以商標註冊時是否有不得註冊事由為判斷時點不同，故商標法對廢止案件之審理，並無類似現行商標法第 56 條及第 61 條關於一事不再理之規定。何況，前案判決所涉據以廢止之商標為註冊第 674801 號「將門及圖 Jump」商標，該商標係由中文「將門」、「三斜線之圖形」及外文「JUMP」所共同組成，與本件據以廢止商標相較，二者尚有中文「將門」有無之差異，是自無原告所稱係以同一證據申請廢止之情事。據此，原告主張本件有一事不再理原則之適用等語，即非可採。

(二) 系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定應廢止其註冊之情形：

1. 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 63 條第 1 項第 1 款所明定。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。
2. 次按所謂變換商標或加附記使用，係指商標權人就註冊商標本體之文字、圖形、色彩等加以變化或添加其他文字、圖形等而言，使得實際使用之商標與其註冊商標不同，且二者依社會一般通念已喪失其同一性。經查，依參加人於申請廢止時所檢附原告之網頁資料及卷附參加人所提供之眼鏡商品實物暨參加人於申請廢止書所主張系爭商標變換或加附記之使用態樣觀之，系爭商標之實際使用態樣概可分為二大類，第一種態樣係未經設計的外文「AIR JUMP」之態樣，包括：(1)網頁上標示未經設計上下分列或由左而右排列之「AIR」、「JUMP」（參原處分卷第 41 頁）、(2)眼鏡鏡架內側標示未經設計之「AIR JUMPSTAINLESS STEEL」（參原處分卷第 40 頁）、(3)眼鏡鏡框與鏡架接合處標示未經設計之外文「AIR JUMP」（參原處分卷第 42 頁）、(4)眼鏡鏡架側面標示之外文「AIR JUMP」（參原處分卷第 39 頁背面）；第二種態樣則係外文「AIR」、「JUMP」上下分列，且於「JUMP」外圍附加外框之態樣，包括：(1)上方為白色字體「AIR」，下方為反白外框內置黑色字體「JUMP」、(2)上方為黑色字體「AIR」，下方為黑框內置白色字體「JUMP」、(3)上方為白色字體「AIR」，下方為黑框內置白色字體「JUMP」、(4)眼鏡鏡片正面標示上方為白色字體「AIR」，下方為黑框內置呈透明狀之「JUMP」（如附圖四所示）。又前揭第一種態樣中(2)之使用態樣，雖尚有外文「STAINLESS STEEL」，惟該外文為「不鏽鋼」之意，為商品有關之說明文字，故前揭第一種態樣(1)至(4)商標之使用態樣主要仍為單純之外文「AIR JUMP」，並無特別之設計，與系爭商標註冊圖樣之外型差異有限，觀念亦相同，尚不失其商標之同一性，並無自行變換商標或加附記之情事，自不符合商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之要件。至前揭第二種態樣除將外文「AIR」及「JUMP」上下分列外，復將下方之外文「JUMP」置於一外框內，與系爭商標為由外文「AIR JUMP」所構成，且該外文中之字母「J」係向左下延伸至「A」、「I」及「R」三字母之下方，則該排列及整體設計予人之印象確有差異，該實際使用之商標圖樣依

一般社會通念應認已與系爭商標不具同一性，而足認原告有「自行變換或加附記」使用系爭商標之事實（以下就第二種實際使用態樣之商標簡稱系爭變換商標）。

3. 本院判斷系爭商標與據爭商標間有無混淆誤認之虞，茲參考相關因素分述如後：

- (1) 系爭變換商標與據以廢止商標圖樣近似程度：據以廢止之註冊第 1379819 號「JUMP」商標，係由單純之外文「JUMP」構成，而第 1379820 號「JUMP 及圖」商標，則係由右至左長度遞減之墨色圓形圖及三條斜線設計圖形暨外文「JUMP」上下併列所組成，與系爭變換商標相較，雖系爭變換商標使用後仍為「AIR」及「JUMP」之組合，惟因外文「JUMP」已與「AIR」分離，而呈上下分列之方式呈現，且將「JUMP」置於一外框內，以加強其設計，而有突顯「JUMP」之視覺效果，故外文「JUMP」已可單獨為其予人寓目印象深刻之主要識別部分之一；而據以廢止商標亦有引人注意之外文「JUMP」為主要識別部分，故二者整體外觀予人寓目印象極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察之際，不易區辨，應屬構成近似之商標，且其近似程度不低。
- (2) 系爭商標與據以廢止商標指定使用商品類似程度：系爭商標指定使用於「眼鏡、雪鏡、風鏡、眼鏡框、眼鏡架、眼鏡套、眼鏡鍊、眼鏡掛帶、安全護目鏡、鏡片、防煙護目鏡、射擊用眼鏡、眼鏡止滑墊片、眼鏡及其組件、太陽眼鏡」商品，與據以廢止商標指定使用於「眼鏡，眼鏡框，眼鏡架，眼鏡套，眼鏡鍊，夾鼻眼鏡，太陽眼鏡，近視眼鏡，遠視眼鏡，散光眼鏡，平光眼鏡，光學鏡片，眼鏡掛帶，眼鏡止滑墊片」商品相較，二者均供人體穿戴商品，其在原料、用途、功能大致相當，且來自相同之產製業者，而行銷管道、銷售場所及消費族群等因素上亦具有共同或關聯之處，應屬相同或高度類似之商品。
- (3) 綜上，系爭變換商標與據以廢止商標既屬近似之商標，且其近似程度不低，而其等所指定使用之商品又屬相同或高度類似之商品，是相關消費者極有可能於購買時產生混淆誤認情事。
- (4) 原告雖稱：據以廢止商標之申請日為 98 年 3 月 13 日，均晚於系爭商標之申請日，不足以作為系爭商標應予廢止之證據。又前案判決亦認定系爭商標使用「AIR」、「JUMP」上下分列，且於「JUMP」外圍附加外框，並無使相關消費者混淆誤認之虞等語。然按商標法第 63 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。

因本款廢止事由係以保護他人依法獲准註冊之商標為目的，故無論係系爭商標之變換使用被誤認為據以廢止商標，或據以廢止商標獲准註冊後被誤認為變換使用之系爭商標，均屬本款所規定「有使相關消費者混淆誤認之虞」之情形。是以，據以廢止商標，是否早於系爭商標變換使用前獲准註冊，即非所問。準此，原告主張據以廢止商標之申請日晚於系爭商標之申請日，不足以作為系爭商標應予廢止之證據云云，即非可採。又前案判決所涉據以廢止之商標為註冊第 674801 號「將門及圖 Jump」商標，該商標係由中文「將門」、「三斜線之圖形」及外文「JUMP」所共同組成，與本件據以廢止商標相較，二者尚有中文「將門」有無之差異，案情不同，自難執為系爭變換商標與據以廢止商標無致混淆誤認之虞之論據。

(5)原告固又稱：全省均有經銷系爭商標商品之眼鏡行，且自 89 至 99 年銷貨憑單之品名均記載為「AIR JUMP」，已積極使用系爭商標。況且，各眼鏡行亦提出聲明，表示二者商標無致混淆誤認等語，並提出銷貨憑單及各眼鏡行所出具之聲明書為證。惟查，依原告所提出之銷貨憑證，或可證明原告有積極使用系爭商標之事實，然而尚無從證明系爭變換商標與據以廢止商標無致混淆誤認之虞。又原告所提出之聲明書，雖載明出具聲明書之眼鏡行能夠區辨系爭商標與據以廢止商標為毫無關係之兩獨立品牌，然觀諸前開聲明書之記載，除店章不同外，其餘規格、內容均相同，甚至簽署之筆跡亦出自同一人，是上開聲明書之真正已有可疑。何況，原告所提出之聲明書雖達上百份，但全台之眼鏡行及購買眼鏡之消費者何其多，是該聲明書之數量尚難代表現行商標法第 63 條第 1 項第 1 款所謂之「相關消費者」。是以，原告以該聲明書為據，主張系爭變換商標與據以廢止商標無致混淆誤認之虞云云，要非可取。至原告所舉以「JUMP」為商標圖樣之一部且經原處分機關核准註冊之案例，經核其商標圖樣與本件不同，指定使用之商品或服務亦均有差異，難予比附援引，執為二者商標無致混淆誤認之虞之論據。

4. 依上所陳，原告既有自行變換或加附記使用系爭商標之事實，且經變換或加附記使用之商標核與據以廢止商標構成近似，而其等所指定使用之商品又屬相同或高度類似之商品，致有使相關消費者混淆誤認之虞之情事，則系爭商標即有現行商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之情事。

四、判決結果

系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定之情形，而應予以廢止。從而，被告撤銷智慧局所為廢止不成立之處分，發回由智慧局另為適法之處分，核無違誤，原告訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。

五、兩造商標

系爭商標	據爭商標
<p>附圖一：系爭商標</p>  <p>附圖四：原告自行變換使用之商標</p> <p>(一) 上方為白色字體「AIR」，下方為反白外框內置黑色字體「JUMP」</p>  <p>(二) 上方為黑色字體「AIR」，下方為黑框內置白色字體「JUMP」</p>  <p>(三) 上方為白色字體「AIR」，下方為黑框內置白色字體「JUMP」</p> 	<p>附圖二：據以廢止商標</p>  <p>附圖三：據以廢止商標</p> 

(四) 眼鏡鏡片正面標示上方為白色字體「AIR」，下方為黑框內置呈透明狀之「JUMP」

