

103120307「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標評定事件(86年商標法§37⑦、修正前商標法§23 I ⑫)([智慧財產法院 103 年度行商更\(三\)字第 3 號行政判決](#))

爭議標的：系爭商標是否為惡意註冊而無 5 年除斥期間之適用

系爭商標：註冊第 00530415 號



系爭商標

WOLSEY

據爭商標 1



據爭商標 2

系爭商品：第 42 類之「皮帶頭、鈕扣、拉鍊」商品。

相關法條：86 年商標法第 37 條第 7 款、修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款

判決要旨

1. 系爭商標與據以評定商標之指定使用商品類似：系爭商標係指定使用於「皮帶頭、鈕扣、拉鍊」商品，與據以評定商標指定使用之「針織衣服及以針織、編織材料製成之衣服」等商品相較，因據以評定商標指定使用之衣服商品製作過程或搭配上所不可或缺之組件，即為系爭商標所指定使用之商品即拉鍊、鈕扣等，二者均屬衣服之相關商品，在原料、性質、功能、用途、產製者、行銷管道或場所等因素上具有共同或關聯之處，應屬構成類似且高度類似之商品。
2. 相關公眾對據以評定商標較系爭商標熟悉，參加人亦未證明系爭商標業經參加人長期廣泛使用於所指定之第 42 類服務上，已為我國相關公眾所認識，足以與據以評定商標相區辨為不同來源，而無致相關消費者產生混淆誤認之情事，故參加人申請系爭商標之註冊難謂出於善意。
3. 92 年商標法第 51 條第 3 項所稱之「惡意」，除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖。故如商標權人係與著名商標權人具有同業競爭關係知悉著名商標，卻仍以相同或近似之商標申請註冊，以依附該商標著名聲譽，即有逾越正常競爭領域造成二者混淆，而欲獲取不正競爭利益之意圖，並該當前揭規定之「惡意」要件，而不受同條第 1 項所定 5 年除斥期間之限制。

【判決摘錄】

一、本案事實

參加人代表人曾德全於民國77年11月21日以「德全瓊玉及圖Wolsey」商標作為其註冊第437162號「德全瓊玉」正商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第42類之「皮帶頭、鈕釦、拉鍊、扣條」商品，向被告申請註冊，嗣參加人代表人曾德全於80年2月1日向被告申請變更商標申請人為訴外人佳美皮件廠之吳賜卿，經被告審查，核准列為註冊第530415號聯合商標（下稱系爭商標），權利期間自80年8月1日起至88年3月31日止。系爭商標嗣經二次延展註冊，目前核准延展專用於「皮頭帶、鈕釦、拉鍊」商品，商標權利期間至108年3月31日止。又訴外人吳賜卿於82年8月24日將系爭商標移轉予參加人華益皮件百貨有限公司（更名前為華益皮件有限公司）。嗣商標法於92年11月28日修正施行，依92年11月28日修正施行之商標法（下稱92年商標法）第86條第1項規定，自92年11月28日起，系爭商標視為獨立註冊之商標。原告（原名皇家金狐狸股份有限公司，嗣於97年1月7日變更公司名稱為台灣中瑞國際企業股份有限公司）於96年11月29日，提出據以評定「WOLSEY」、「ADevice」等商標（下稱據以評定商標），主張系爭商標於88年4月1日之延展註冊，有違延展註冊時商標法（下稱86年商標法）商標法第37條第7款及92年商標法第23條第1項第12款規定，對之申請評定。經被告審查，認申請評定時間距系爭商標延展註冊公告日已逾5年，據以評定商標復非著名商標，乃以98年11月18日中台評字第960407號商標評定書為「申請駁回」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。嗣經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院先以99年度行商訴第115號判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，經最高行政法院以100年度判字第1140號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理。嗣經本院另以100年度行商更(一)字第4號判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，復經最高行政法院以101年度判字第644號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理。後經本院以101年度行商更(二)字第3號判決訴願決定及原處分均撤銷，並命被告依判決意旨作成處分，參加人不服，提起上訴，復經最高行政法院以103年度判字第252號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理。

二、本案爭點

系爭商標88年4月1日延展註冊時是否違反86年商標法第37條第7款本文規定及原處分作成時92年商標法第23條第1項第12款本文規定？

三、判決理由

(一)系爭商標與據以評定商標之圖樣近似程度高：系爭商標圖樣，係由墨色小狐狸圖搭配黑色書寫體小字「Wolsey」及黑色書寫體「德全瓊玉」，由上而下排列所構成。而據以評定商標「WOLSEY」其圖樣係由為英文大寫「WOLSEY」字體所構成（下稱據以評定商標1），又據以評定商標小狐狸圖樣則係由墨色簡約小狐狸圖樣所構成（下稱據以評定商標2）。系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣相較，雖有中文「德全瓊玉」有無之差異，惟予人寓目印象顯著者均有予人外觀相同之墨色狐狸圖樣，或有觀念、讀音相同之外文「Wolsey」大小寫之差異（據以評定商標為「WOLSEY」，系爭商標為「Wolsey」）。故系爭商標與據以評定商標整體外觀、讀音或觀念均相彷彿，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，隔離觀察系爭商標與據以評定商標之整體圖樣，可能會有混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似之商標，其近似程度高。

(二)系爭商標有致相關公眾混淆誤認之虞：

1. 據以評定商標之識別性強，且相關消費者對據以評定商標較系爭商標熟悉：

(1)據以評定商標之商標圖樣之墨色狐狸圖及外文「WOLSEY」，且經參加人長期廣泛使用在男女裝及週邊物品等商品，並行銷世界各國已有多年歷史，有69年週年慶刊物影本乙份、69年至71年經銷商訂購價格資料影本、72年針織衫色卡一本影本、73年經銷商報價、型錄、訂購資料影本乙份、74年秋冬目錄影本乙份、74年春季女裝針織目錄影本乙份、75年春季男裝價格表影本乙份、75年襪子目錄影本乙份、75年男裝目錄影本乙份、76男裝目錄影本乙份、77年襪子目錄影本乙份74年至77年商品型錄及英商Wolsey品牌之原廠開立給各國廠商的發票影本，予相關消費者印象深刻，據以評定商標經參加人長期廣泛使用，在市場上建立相當之著名程度，為兩造所不爭執，已於前述，故據以評定商標之識別性極高。

(2)參加人雖主張系爭商標是69至77年時，識別性較高，距系爭商標延展註冊時，已不具高識別性云云，惟參加人並未提出證據證明系爭商標於77年時既具高識別性，何以至88年4月1日系爭商標延展註冊時，已不具高識別性，況原告亦提出申請評定附件24，即87年1月14日中時晚報報導資料1份，依當時媒體報導內容顯示「品牌的故事、金狐狸98春夏裝亮相、英國名牌休閒服飾、英女王御用精品、……公司取得來自英國名牌服飾「Wolsey 金狐狸」的台灣總代理權。該公司並於昨日舉辦Wolsey金狐狸98春夏裝新款展示會，獲得熱烈的迴響、Wolsey在英國已擁有250

年歷史……」，足見據以評定商標就 87 年春夏裝仍積極經由總代理商在國內舉辦展示會及媒體之報導，促銷當年之服飾商品，是於系爭商標延展註冊之前一年，據以評定商標仍積極使用，而具高識別性。依該報導之事實，是相關消費者較熟悉者乃據以評定商標，而非參加人之系爭商標，自應對據以評定商標應賦予較大之保護。

2. 系爭商標與據以評定商標之指定使用商品類似：系爭商標係指定使用於「皮帶頭、鈕扣、拉鍊」商品，與據以評定商標指定使用之「針織衣服及以針織、編織材料製成之衣服」等商品相較，因據以評定商標指定使用之衣服商品製作過程或搭配上所不可或缺之組件，即為系爭商標所指定使用之商品即拉鍊、鈕扣等，二者均屬衣服之相關商品，在原料、性質、功能、用途、產製者、行銷管道或場所等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成類似且高度類似之商品。
3. 先權利人多角化經營之情形：依原告所前所提之附件 24，即 87 年 1 月 14 日中時晚報報導之事實，據以評定商標既於 87 年間仍積極使用，並有肯定其係屬知名商標（名牌）報導。於 88 年 1 月更有原告贊助之 Wolsey「穿的藝術誰來搞怪活動」之報導活動，亦有該份報導附卷可參，故原告亦積極經營服裝商品以外活動，是以原告就據以評定商標有多角化經營之情形。
4. 參加人係惡意申請系爭商標之延展註冊：系爭商標之延展註冊係屬惡意部分，業經本院 101 年度行商更（二）字第號判決及最高行政法院 103 年度判字第 252 號判決理由八、（三）（最高行政法院 103 年度判字第 252 號判決書第 10 至 11 頁所載理由）部分判決駁回參加人上訴確定，復為兩造所不爭執，故參加人 87 年 5 月 19 日提出延展註冊申請時，顯有知悉據以評定商標存在而惡意申請註冊之情事。
5. 相較於系爭商標係於 87 年 5 月 6 日始申請註冊，據以評定商標 1 係於 74 年 7 月 4 日申請註冊，於 75 年 3 月 1 日註冊公告，據以評定商標 2 係於 75 年 7 月 4 日申請註冊，於 75 年 3 月 1 日註冊公告，是據以評定商標獲准註冊、使用皆早於系爭商標，本於我國所採取之商標註冊主義及商標先使用主義，應賦予據以評定商標較大之保護。
6. 衡酌系爭商標與據以評定商標圖樣近似之程度：據以評定商標早於系爭商標申請註冊並獲准商標註冊，較早使用於針織衣服等商品，其識別性強；系爭商標與據以評定商標之指定使用商品類似且商標圖樣近似程度高；據以評定商標有多角化經營之情形；相關公眾對據以評定商標較系爭商標熟

悉，參加人亦未證明系爭商標業經參加人長期廣泛使用於所指定之第 42 類服務上，已為我國相關公眾所認識，足以與據以評定商標相區辨為不同來源，而無致相關消費者產生混淆誤認之情事，故參加人申請系爭商標之註冊難謂出於善意。因此，綜合上開相關因素特別符合，而降低對其他因素之要求，足可認定客觀上系爭商標有使相關公眾誤認系爭商標之商品與據以評定商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認其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)本件無 92 年商標法第 51 條第 3 項規定之適用：

1. 按「商標之註冊違反第 5 條、第 31 條第 5 項、第 36 條、第 37 條第 1 項第 11 款或第 42 條第 2 項後段之規定者，自註冊公告之日起已滿 2 年者，不得申請或提請評定。」為系爭商標延展註冊時，86 年商標法第 53 條所規定。準此，對註冊商標申請或提請評定之除斥期間之限制，並不包含該法第 37 條第 1 項第 7 款規定之違法事由。惟「（第 1 項）商標之註冊違反第 23 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 12 款至第 17 款或第 59 條第 4 項規定之情形，自註冊公告之日起滿 5 年者，不得申請或提請評定。（第 3 項）商標之註冊有第 23 條第 1 項第 12 款情形係屬惡意者，不受第 1 項期間之限制。」為 92 年商標法第 51 條第 1 項、第 3 項所明定。準此，對註冊商標申請或提請評定之除斥期間之限制，並不包含該法第 23 條第 1 項第 12 款規定之違法事由係屬惡意之情形（最高行政法 99 院年度判字第 1068 號判決參照）。查原告係於 96 年 11 月 29 日申請評定，自 88 年 4 月 1 日系爭商標延展註冊公告之日起已滿 5 年，依 92 商標法第 51 條第 1 項規定，不得申請評定，但依該條第 3 項規定，系爭商標之註冊如有該法第 23 條第 1 項第 12 款規定之違法事由係屬惡意之情形，則無申請或提請評定之除斥期間之限制。
2. 復按 92 年商標法第 51 條第 3 項係於 92 年 5 月 28 日修正公布，當時修正理由第四項：「商標之註冊違反修正條文第 23 條第 1 項第 12 款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第 6 條之 1 第 3 項，不應受有期間之保護，爰於第 3 項明定『不受第 1 項期間之限制』」。而依巴黎公約第 6 條之 2(3)評釋(1)之說明：「一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為『惡意』」。準此，92 年商標法第 51 條第 3 項所稱之「惡意」，除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖。故如商標權人係與

著名商標權人具有同業競爭關係知悉著名商標，卻仍以相同或近似之商標申請註冊，以依附該商標著名聲譽，即有逾越正常競爭領域造成二者混淆，而欲獲取不正競爭利益之意圖，並該當前揭規定之「惡意」要件，而不受同條第 1 項所定 5 年除斥期間之限制。

3. 如前所述，參加人顯有知悉據以評定商標存在而惡意申請註冊之情事，已為本院 101 年度行商更(二)字第 3 號所認定，並經最高行政法院 103 年度判字第 252 號判決所肯認，亦為兩造所不爭執。參加人申請系爭商標註冊既屬惡意，依 92 年商標法第 51 條第 3 項規定，自不受同條第 1 項所定之 5 年除斥期間之限制。

(四)因系爭商標有應撤銷註冊之事由(即註冊時之 86 年商標法第 37 條第 1 項第 7 款及 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款本文規定)，即符合「評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊」之前提要件，自有 92 年商標法第 54 條規定之適用問題。按評定案件經評決成立者，應撤銷其註冊，但於評決時，該情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益後，得為不成立之評決，92 年商標法第 54 條定有明文。因此，系爭商標於 88 年 4 月 1 日核准審定時有應撤銷註冊之原因，但於評決時，該應撤銷註冊之情形已不存在者，例外始適用但書規定，斟酌公益及當事人利益後，而得裁量為不成立之評決。此乃基於評定行使之期間甚長，與異議僅得於註冊公告後 3 個月內為之不同，是以對於註冊後使用多年，因持續使用所建立之商譽，本於情事變更之原則及當事人既得權利之信賴保護，自應予斟酌考量，容許商標主管機關於處理評定案件時，考量在系爭商標核准審定後至評決前所發生之事實變化。惟系爭商標於 88 年 4 月 1 日准予延展註冊時，有應撤銷事由，且該應撤銷註冊情形於評決時之 98 年 11 月 18 日仍然存在，有經濟部 98 年 4 月 16 日經訴字第 09806110220 號訴願決定書、98 年 4 月 29 日經訴字第 09806111410 號訴願決定書附卷可參，是無 92 年商標法第 54 條但書之適用，附此敘明。

四、判決結果

系爭商標有註冊時之 86 年商標法 37 條第 7 款及原處分作成時之 92 年商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段所定不得註冊之事由。被告以申請評定時間距系爭商標延展註冊公告日已逾 5 年，據以評定商標非著名商標，所為「申請駁回」之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，及請求被告應作成撤銷參加人註冊第 530415 號「德全瓊玉及圖 Wolsey」商標之處分，為有理由，應予准許。

[●回首頁目錄](#)

[●延伸閱讀判決全文](#)