

104120301 有關「SUPERFLY」商標異議事件(商標法§300110) ([智慧財產法院 104 年度行商訴字第 41 號行政判決](#))

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款

爭議標的：1. 先取得註冊之商標，非商標法第 30 條第 1 項第 12 款之保護客體(未註冊而先使用商標)。

2. 外文「SUPERFLY」與「SUPERDRY」是否近似、有無致相關消費者混淆誤認之虞？

兩造商標：系爭商標圖樣

(第 1589080 號)

據爭商標

(註冊第 1220154 號)

SUPERFLY

第 25 類 襯衫；背心；T 恤；內褲；外套；褲子；女裝；成衣；男裝；牛仔服裝；衣服；靴鞋；女鞋；男鞋；拖鞋；圍巾；頭巾；帽子；襪子；皮帶。

SUPERDRY

第 25 類 衣服，鞋，圍巾，領帶，尿布，帽，襪，服飾用禦寒用手套，服飾用皮帶，綁腿，圍裙，鞋用防滑器。

案情說明

參加人勤美服飾行即黃克勤於 101 年 12 月 20 日以「SUPERFLY」商標，指定使用「襯衫；背心；T 恤；內褲；外套；褲子；女裝；成衣；男裝；牛仔服裝；衣服；靴鞋；女鞋；男鞋；拖鞋；圍巾；頭巾；帽子；襪子；皮帶」商品，向被告智慧局申請註冊，經核准列為註冊第 1589080 號商標。嗣原告英商·DKH 零售有限公司於 102 年 10 月 31 日以系爭商標之註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款及第 12 款之規定，對之提起異議。案經被告審查，核認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適用，以 103 年 10 月 14 日中台異字第 1020788 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭訴願決定駁回，原告仍不服，遂提起行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院 104 年 10 月 8 日 104 年度行商訴字第 41 號行政判決：訴願決定及原處分均撤銷。被告對註冊第 1589080 號「SUPERFLY」商標異議事件，應作成異議成立，註冊應予撤銷之處分。

<判決意旨>：

(一)有關商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定部分：

1. 具有相當識別性

本件據以異議「SUPERDRY」商標係由「SUPER」與「DRY」兩字結合而成，其雖為既有之字彙或事物，然與所指定使用之商品並無必然關係，其他競爭同業於交易過程中亦無使用該詞彙之必要，應認其為任意性商標，具有相當之識別性。

2. 商標近似

查系爭商標圖樣為未經設計之英文字母「SUPERFLY」，據以異議商標則為未經設計之英文字母「SUPERDRY」，兩者均由未經設計的六個英文字母橫書所構成，該六個字母大小、排列一致，均無特別顯著之字母或字詞，而無主要識別部分，是本件於商標圖樣近似比對時，均應以「SUPERFLY」及「SUPERDRY」整體為觀察。兩商標外觀圖樣相較，均有相同的字首「SUPER」及字尾「Y」，僅中間「FL」、「DR」兩字之別，以相關消費者於購買商品時僅憑對商標大略之印象觀之，中間兩個字母之差異實難對相關消費者發揮區辨商品來源之功能，是兩商標外觀極為近似；兩商標英文讀音亦僅有尾音「FLY」及「DRY」之些微差別，而「FLY」及「DRY」之讀音極為近似，是兩商標連續唱呼之際，讀音極為相仿；又兩商標予消費者之觀念，雖有「極度飛行」與「極度乾燥」之別，然我國國人並非以英文作為慣用語言，並非所有相關消費者均了解英文而可理解兩商標代表之意義，是兩商標所傳達之上開不同意涵未必能在本件商標近似判斷上發揮商標區辨之功能，況兩商標字首均為「SUPER」，代表「極度」、「超級」之意，亦難謂兩商標傳達之觀念絲毫不近似。準此，兩商標外觀、讀音近似度極高，觀念亦有近似之處，兩商標整體觀之，若標示在相同或類似的商品或服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應認屬近似度極高之商標。

3. 商品類似

二造商標均指定使用於服飾及其相關配件商品，存在類似關係，且類似程度極高。

4. 相關消費者較熟悉據以異議商標

本件據原告主張及所檢送之原告官網網頁、原告架設之品牌部落格內容、原告品牌在臉書（Facebook）上之粉絲專頁內容、原告經銷點之招牌及提供予經銷商之海報圖片、西元 2010 年商品型錄、2010 年至 2012 年之年報節本、經銷商在台灣媒體上之宣傳、捷運車廂及客運車廂、車身廣告、2010 年 9 月至 2013 年年中原告商品門市在台開店時間表、銷售地點之商標招牌及中文網站上之相關訊息等證據資料影本（含光碟）觀

之，可認原告之據以異議「SUPERDRY」品牌自 2003 年創立至今，持續使用於男、女服飾商品，已在全球 40 餘國設有銷售據點，復透過網路購物行銷至 101 個國家。而系爭商標之使用情形，因參加人未檢送系爭商標之使用事證，無法審認。綜上，應認據以異議商標較諸系爭商標而言，係消費者較熟悉之商標，應給予較大之保護。

5. 本件衡酌據以異議商標具相當之識別性，且兩商標圖樣近似程度極高，所指定使用之商品類似程度極高，相關消費者對據以異議商標較為熟悉等綜合判斷，認相關消費者極有可能誤認兩商標為同一商標，或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞，是系爭商標之註冊應有商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文規定之適用。

(二)有關商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分：

本院雖認據以異議商標較諸系爭商標而言，係消費者較熟悉之商標，然消費者對據以異議商標較為熟悉，不代表據以異議商標已達著名程度，仍應視據以異議商標在系爭商標申請日前，於國內行銷、使用程度是否已廣為相關事業或消費者所普遍認知而定。而由原告所提資料，實無從認定據以異議商標於系爭商標申請時，已為我國相關事業或消費者普遍認知而達著名之程度，是系爭商標之註冊自無違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定。

(三)有關商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定部分：

按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，為商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文所規定。又本款規範之意旨主要在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會，適用範圍及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在搶先註冊之情形，申請人縱非因契約、地緣、業務往來之關係而直接知悉先使用商標之存在，倘依其客觀證據而得佐證明申請人係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲者，即不應受商標法之保護（最高行政法院 99 年度判字第 1012 號判決參照）。準此，若系爭商標申請時，他人先使用之商標已取得註冊登記，則他人商標即無所謂「遭搶先註冊」之問題，自無該款規定之適用。

系爭商標與據以商標圖樣近似程度極高，指定使用之商品類似程度極高，已如前述，又依原告所提我國門市列表及門市開幕報導，足認據以異議商標於系爭商標申請日前於我國已有先使用之事實，而參加人與原告同為同業競爭關係，其以幾

近完全相同之商標圖樣指定使用於高度類似之商品，實難謂為偶然之巧合，參加人應有仿襲據以異議商標之意圖，然據以異議商標於系爭商標申請日前，即 95 年 7 月 16 日，已取得商標註冊，自與商標法第 30 條第 1 項第 12 款保護未註冊而先使用商標之意旨不符，是本件並無本款規定之適用。