

104120304 有關「DADA SUPREME & Design」商標廢止註冊事件(商標法§630101) ([智慧財產法院 104 年度行商訴字第 37 號行政判決](#))

爭點：系爭商標整體圖樣於指定商品之情事，無礙於被授權人就系爭商標所為變換使用之事實認定，並有商標註冊後自行變換使用之情事

系爭商標

(第 00951296 號)



第 25 類 衣服，
即帽，上衣，褲，
裙，內衣，襪，鞋。

實際使用之商標



據以廢止商標

(第 00793203 號)



(據以廢止商標 1)

第 025 類 衣服、束腹，運動服，束腰，泳衣褲，背心，雪衣，羽毛衣，工作服，休閒服裝，空手道服，帽子。

(第 01460446 號)



(據以廢止商標 2)

第 025 類 衣服、泳裝、泳衣、背心、T 恤、休閒服、韻律服、運動服、制服、滑水裝、自行車騎士服、鞋子、運動鞋、休閒鞋、運動帽、帽子、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、綁腿。

相關法條：修正前 99 年商標法第 57 條第 1 項第 1 款、商標法第 63 條第 1 項第 1 款

案情說明

原告美商可雅瑞靈感公司前於民國 89 年 3 月 20 日以「DADA SUPREME & Design」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 25 類之「衣服，即帽，上衣，褲，裙，內衣，襪，鞋」商品，向智慧局申請註冊，經審查核准註冊為第 951296 號商標（下稱：系爭商標），商標權期間自

90年7月16日起至110年7月15日止。原告於95年3月3日將系爭商標授權予子佳國際服飾有限公司（下稱：被授權人子佳公司）使用，授權期間為95年3月3日起至110年7月15日止。嗣參加人宗樺興業有限公司於100年11月15日主張系爭商標於註冊後有修正前商標法第57條第1項第1款所規定之情形，引據以廢止商標1及據以廢止商標2，向智慧局申請廢止其註冊。案經智慧局審查，以103年5月28日中台廢字第L01000389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，經經濟部於104年1月23日以經訴字第10406300010號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。原告不服該訴願決定，遂提起行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院於104年10月30日以104年度行商訴字第37號行政判決，原告之訴駁回。

<判決意旨>:

按商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，惟商標權人係以核准註冊之圖樣，使用於註冊指定之同一或類似商品或服務上，始受到商標法之保護（修正前99年商標法第27條第1項、第29條規定參照），是以，商標權人使用註冊商標時，應就所申請之整體商標圖樣為使用，倘實際上使用商標時，就商標圖樣之大小、比例或字體等加以變化，而自行變換商標或加附記或僅使用商標中一部分，依社會一般通念可認與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異，致該變換使用之商標與註冊商標不具同一性，即有該當於修正前99年商標法第57條第1項第1款廢止註冊之法定事由。查被授權人子佳公司於襪子、帽子、鞋子及衣服等商品上所使用商標圖樣，或為「DADA」、或為「DADASUPREME」、或為「皇冠圖形」、或為「DADA SUPREMESKATETEAM 及皇冠圖形」、或為外文「dada」，此與系爭商標係由皇冠圖形、較大字體外文「dada」，較小字體外文「SUPREME」上下併列組成之整體圖樣相較，其或僅使用系爭商標圖樣中一部分之外文，且多數係使用大寫外文「DADA」，而非系爭商標之小寫外文「dada」，或僅使用皇冠圖形部分，或為皇冠圖形與其他外文之組合，可知，被授權人子佳公司將系爭商標或變換其外文、圖形或其組合態樣等割裂使用，或僅使用系爭商標中一部分，依社會一般通念可認與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異，無從認識該等使用情形之商標與系爭商標為同一個商標，應認與系爭商標不具同一性，堪認被授權人子佳公司有就系爭商標為變換使用之情事。

據以廢止商標 1 係由較大凸顯橫書外文「DADA」置於一內置驢子頭部圖形圓框下方所組成；據以廢止商標 2 係由單純橫書外文「DADA」所構成。而系爭商標變換使用後之上開「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPREME SKATETEAM 及皇冠圖形」商標圖樣，與據以廢止 1、2 商標圖樣相較，外觀上均有予人寓目印象深刻之外文「DADA」，而為整體商標圖樣引人注意之部分，應為國內消費者於實際交易唱呼之際之主要識別部分，又二者主要識別部分，均為橫書外文「DADA」，整體以觀，視覺感受繁簡差異性不大，外觀予人寓目印象極為相似，且其觀念主要皆為指向相同之「DADA」，在讀音、觀念亦均相彷彿，此於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，顯易使消費者有同一或系列商標之聯想，故二者均有引人注目之橫書外文「DADA」，在外觀、讀音及觀念上極相彷彿，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。

原告主張依其於 101 年 4 月 13 日向智慧局所提出的商標廢止答辯理由書之附件六照片所示，被授權人子佳公司就系爭商標仍有完整使用於所註冊之商品云云。然查，依原告上開所提附件六照片，雖有使用系爭商標於指定商品之情事，然亦可見併於鞋帶標示大寫外文「DADA」，或併於鞋子側邊標示皇冠圖形，或於櫃位上標示「皇冠圖形 DADA SUPREME」、或於帽子本體標示「皇冠圖形 DADA」、「DADA SUPREME」等變換系爭商標使用之事實，況觀之上開照片，均無相關拍攝日期可佐，則系爭商標縱有完整使用於所註冊之商品，是否於系爭商標申請廢止日（100 年 11 月 15 日）前有使用指定商品一事，已乏所據，佐以，被授權人子佳公司於系爭商標申請廢止日（100 年 11 月 15 日）前，即有就系爭商標為變換使用之情事，業如前述，則被授權人子佳公司縱有於系爭商標申請廢止日前，使用系爭商標整體圖樣於指定商品之情事，亦無礙於本院前揭被授權人子佳公司就系爭商標所為變換使用之事實認定，是原告上開主張，尚無可採。

原告固稱其在美國取得「DADA」之註冊商標，獨家授權子佳公司在台灣使用，經被授權人子佳公司經營後，「DADA」之鞋子、服飾早已變成台灣最熱門、最成功的品牌之一，顯然，原告對於其在台灣獨家授權人子佳公司如何使用其授權之商標一事，自屬知之甚稔。惟查原告自 95 年 3 月開始，即獨家授權子佳公司使用迄今，且系爭商標自 96 年起即經智慧局認定為著名商標（96 年 11 月 16 日中台異字第 G00960833 號商標異議審定書、97 年 07 月 09 日中台評字第 H00960413 號商標評定審定書及 98 年 03 月 09 日中台評字第 H00970142 號商標評定審定書可稽），則被授權人子佳公司在台灣是否合法使用系爭商標於所指定商品，事關系爭商標商品之品牌

商譽及行銷販售之營業收益，則自原告於 95 年 3 月開始獨家授權子佳公司使用系爭商標，迄至參加人於 100 年 11 月 15 日向智慧局申請廢止其註冊止，在此長達 5 年餘之期間，原告豈有完全毫無聞問之理，參以，智慧局於 100 年 10 月 1 日公告原告延展對子佳公司之授權期間至 110 年 7 月 15 日，可知，在參加人於 100 年 11 月 15 日向智慧局申請廢止其註冊之日前，原告再與被授權人子佳公司就系爭商標簽訂延長授權契約，則原告於決定是否延長被授權人子佳公司於系爭商標之獨家授權期間時，關於系爭商標授權金數額之決定，衡情，原告自會瞭解被授權人子佳公司就系爭商標於商品之實際使用狀況，始決定是否同意延長系爭商標之獨家授權。從而，原告前揭所稱，不僅與其自陳其授權被授權人子佳公司在台灣經營「DADA」品牌之情有別，且與常情不符，自無可採。