

105060305 有關「大嘴猴」商標異議事件(商標法§30I⑫) (智慧財產法院 104 年度行商訴字第 31 號行政判決)

爭點：文字商標與圖形商標觀念近似之判斷

系爭商標

(註冊第 01517468 號)

大嘴猴

第 18 類 皮夾；皮包；背包；書包；
手提包；錢包；運動包；公事包；
化粧包；鑰匙包；便當袋；行李箱；
名片匣；傘；嬰兒揹袋

據以異議商標



相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 12 款

案情說明

原告於 100 年 10 月 24 日以系爭「大嘴猴」商標，指定使用「皮夾；皮包；背包；書包；手提包；錢包；運動包；公事包；化粧包；鑰匙包；便當袋；行李箱；名片匣；傘；嬰兒揹袋」商品申請註冊，經核准列為註冊第 01517468 號商標。嗣參加人以有違註冊時商標法之規定，對之提起異議。案經被告審查，核認系爭商標有違註冊時商標法（99 年 8 月 25 日公布、99 年 9 月 12 日施行，下稱 99 年商標法）第 23 條第 1 項第 14 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定，以 103 年 10 月 30 日中台異字第 G01010684 號審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度行商訴字第 31 號行政判決：原告之訴駁回。

<判決意旨>：

一、系爭商標為中文橫書「大嘴猴」所構成，據以異議商標係一「大嘴造型之猴頭」圖形所構成，以大嘴造型為其引人注意之主要特色，兩商標雖一為文字商標，一為圖形商標，惟系爭商標「大嘴猴」文字與據以異議商標「大嘴造型之猴頭」圖形具有密切關聯性，二者觀念相同。再者，依原處分卷所附前案商標異議資料，如：2002 年 8 月「COOL」雜誌廣告

載稱「PaulFrank 紅色大嘴猴就是吃定你!…以一只可愛的大嘴猴而徹底火紅歐美, …罩上一頂迷人的大嘴猴紅帽」、98 年 1 月間「花園娃娃服飾專賣店」促銷據以異議商標商品之廣告介紹「PAULFRANK 大嘴猴連帽外套」、「蘋果大嘴猴海灘包」等商品, 及 98 年 1 月間下載之拍賣網站關於列稱「大嘴猴」、「PAULFRANK 大嘴猴」、「美國大嘴猴」等名稱之手錶商品網頁等資料, 均以中文「大嘴猴」稱呼據以異議商標, 且上開銷售網頁刊登廣告之經銷商/賣家包括多數第三人, 足證於系爭商標 100 年 10 月 24 日申請註冊前之 91、98 年間, 相關業者或消費者即習以中文「大嘴猴」稱呼據以異議商標。另由前述經異議撤銷之註冊第 01040747、01044058、01047420、01049406 號商標, 亦係將據以異議「MonkeyHeadDevice」、「MonkeyDevice」商標之圖形與中文「大嘴猴」相結合使用, 足證中文「大嘴猴」業經長期廣泛使用, 作為據以異議商標之中文名稱, 二商標在觀念上應屬近似。

二、據參加人檢送之證據資料, 得確認原告及參加人前身公司之台灣經銷商「花園娃娃服飾專賣店 (GardenGirlEnterprise)」間之前後手關係, 並確認該「花園娃娃服飾專賣店」自西元 1996 年起, 便與參加人之前身美商保羅法蘭克公司就據以異議系列商標商品有商業合作關係之往來。另依參加人之前身美商保羅法蘭克公司與「花園娃娃服飾專賣店」分別在西元 2006 年 7 月、2008 年 6 月所簽署之零售店授權協議書所載, 台灣經銷商代表簽署該等協議者「LEEKUNLIN」, 即為本件原告之法定代表人李○○。由前開協議書內容可知, 「花園娃娃服飾專賣店 (GardenGirlEnterprise)」為據以異議系列商標商品之台灣經銷商, 負責銷售涵蓋多樣化之商品, 包括衣服與配件、眼鏡、鞋、居家裝飾品、珠寶、手錶、玩具、腳踏車等商品。嗣參加人之前身美商保羅法蘭克公司於西元 2010 年 8 月 16 日申請併入「美商○○資產美國有限責任公司 (SabanPropertiesUSALLC)」; 該後者則同時變更為「美商保羅法蘭克工業有限責任公司 (PaulFrankIndustriesLLC)」即本件參加人, 亦有參加人提出公司法人之合併證明書及美國德拉威州公司證明書影本及中文摘譯附於原處分卷可稽, 故自西元 2010 年 8 月 16 日起, 參加人之前身名下之商標權便歸屬本件參加人所有, 另台灣之商標權亦於西元 2011 年完成相關商標移轉登記程序。又參加人主張雙方就據以異議商標使用及商品銷售之相關授權協議於 2011 年 9 月間終止之事實, 亦為原告所自承。則原告因上開經銷合作關係, 知悉據以異議商標存在, 於經銷關係結束後, 又以觀念上高度近似於據以異議商標之「大嘴猴」申請

註冊，自係出於仿襲之意圖，有違 99 年商標法第 23 條第 1 項第 14 款
本文及現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款本文之規定。