

105080307 有關「倍舒柔」商標評定事件(商標法§30I⑩、§60 但書) (智慧財產法院 104 年度行商訴字第 109 號行政判決)

- 爭點：1. 實際使用商標與註冊商標不具「同一性」，無法作為系爭商標具知名度之使用事證。
2. 商標評定為商標法既定的公眾審查制度，無信賴保護原則之適用。

系爭商標圖樣

(註冊第 01403053 號)

倍舒柔

第 16 類：紙及纖維製嬰兒用紙尿褲；紙及纖維製嬰兒用尿布；紙製洗臉巾；紙製手帕；紙製桌巾；卸妝用紙巾；紙製餐巾；面紙；卸妝用紙巾；清潔鏡片用紙巾；紙巾；衛生紙；吸油面紙；化粧紙；衛生用紙；紙毛巾；紙抹布；紙手帕；紙製洗面巾。

據以評定商標

(註冊第 01121552 號)

舒柔

第 16 類：紙餐巾、紙桌巾、紙手帕、紙桌布、紙圍巾、紙毛巾、紙浴巾、紙抹布、紙巾、面紙、衛生紙、化粧紙、餐巾紙、濕紙巾、卸妝用紙巾、吸油面紙、衛生用紙、紙製桌墊、紙餐墊。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 60 條但書。

案情說明

原告於 98 年 8 月 11 日以「倍舒柔」商標，向被告（經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告核准列為註冊第 01403053 號商標（下稱系爭商標），權利期間自 99 年 4 月 1 日起至 109 年 3 月 31 日。嗣參加人以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，引據註冊第 01121552 號「舒柔」商標（下稱據以評定商標）對之申請評定。被告審查期間，前揭條款業經修正為商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，並為系爭商標「指定使用於『紙製洗臉巾；紙製手帕；紙製桌巾；卸妝用紙巾；紙製餐巾；面紙；卸妝用紙巾；清潔鏡片用紙巾；紙巾；衛生紙；吸油面紙；化粧紙；衛生用紙；紙毛巾；紙抹布；紙手帕；紙製洗面巾』部分商品之註冊應予撤銷」、「其餘指定使用商品之註冊評定不成立。」之處分。原告對上開處分關於評定成立之部分不服，提起訴願，經經濟部於 104 年 6 月 10 日作成訴願駁回之決定。原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院 104 年度行商訴字第 109 號行政判決：

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>：

一、實際使用商標與註冊商標不具同一性，無法採為系爭商標已著名之事證

依原證 3、4 資料，固可知原告於 99 年 1 月開始行銷將進軍台灣家用紙品市場，然其行銷之商品，幾乎均以「PASEO 倍舒柔」品牌稱之，僅有部分新聞媒體單獨使用「倍舒柔」商標稱呼，且其報導時間短，距離系爭商標註冊日（99 年 4 月 1 日）尚未達 3 個月，至於原告所提出前揭其他使用證據資料，或為系爭商標註冊日後之資料，或將外文「PASEO」、「Paseo Angel Soft」與中文「倍舒柔」組合使用，與系爭商標單獨之中文「倍舒柔」予消費者寓目印象有別，並不相同，無法辨識所使用者為系爭商標而不具同一性外，亦無其他相關使用證據資料可互相勾稽，尚難遽為系爭商標已為我國相關消費者所熟知，又原告所販售之商標商品，縱有中外文商標字體大小不同之使用情形，然該等商品通常以大包裝販售而將商標放大，於相關消費者接觸時均為以「PASEO」及「倍舒柔」中外文聯合式商標之整體印象存在，於相關消費者所寓目者印象，係呈現中外文具整體關聯及識別意義之重要性而不可分割，在無其他具體客觀因素可為不同認定，無法期待消費者對日常生活所用之衛生紙等相關商品能有較高注意力之情形下，自難違反整體觀察原則，即脫離消費者於接觸商標商品時之整體印象，而將原告所實際使用之「PASEO 倍舒柔」或「倍舒柔 Paseo Angel Soft」商標圖樣單獨割裂，作為系爭商標單獨中文「倍舒柔」之使用。

二、本案並無商標法第 60 條但書規定之情事變更原則適用

（一）商標法第 60 條但書規定之情事變更原則的內涵

按評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。商標法第 60 條定有明文。此乃因評定行使之期間甚長，其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，其因持續使用所建立之商譽，基於情事變更之原則及當事人既得權利之信賴保護，

自應予以斟酌考量，容許商標主管機關於處理評定案件時，考量在被評定商標申請註冊後至評決前所發生之事實變化，足見評定案件之事實狀態基準時，應在評決時定之，此為情事變更原則及當事人既得權利之信賴保護當然解釋。而所謂不得註冊之情形已不存在，當然包括兩商標得併存而無混淆誤認之虞之情事（最高行政法院 97 年度判字第 244 號、99 年度判字第 1310 號判決意旨）。

（二）本案系爭商標不得註冊情形依然存在

原告雖提出前揭系爭商標註冊後使用之原證 2、…市占率調查表光碟檔等證據資料，主張系爭商標經廣泛宣傳及廣告，已為相關消費者知悉而為一著名商標，得以與據以評定商標相區隔，而不致有使相關消費者產生混淆誤認之虞云云。惟查，商標法第 60 條規定：「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。」，所謂不得註冊之情形已不存在，係指二商標得併存而無混淆誤認之虞之情事，又依原告所提上開使用證據資料，固堪認原告於系爭商標准予註冊後，篤力推廣、行銷，付出心力及成本建立品牌聲譽而花費鉅資之事實，然該等證據資料顯示原告將外文「PASEO」、「Paseo Angel Soft」與中文「倍舒柔」組合使用，與系爭商標單獨之中文「倍舒柔」予消費者寓目印象有別，系爭商標註冊有致相關消費者產生混淆誤認之虞，該不得註冊之事由仍然存在。

（三）評定制度是商標法既定之公眾審查程序，無信賴保護原則之適用

原告主張其信賴系爭商標註冊，花費鉅資透過各大眾媒體宣傳廣告，並透過各大賣場、量販店、超市、便利商店等通路及經銷體系持續販售至今，系爭商標所表彰之衛生紙等日常用紙類商品，已為相關業者及一般消費大眾所知悉，且二商標併存已達近 6 年之久，則系爭商標維持註冊有效，不僅無害於公益，並可兼保有法律之安定性云云。惟查，商標評定程序乃商標法既有制度，屬公眾審查之一種，以補商標專責機關審查之不足，維護商標制度之正常運作，俾使真正權利人獲得保障，是以，商標專責機關於評定程序依申請評定人所提之理由及證據從新審查商標之合法性，依法評決不得註冊之商標應予撤銷，實符合商標評定制度之精神，此於原告申請系爭商標時，本可預見未來有遭評定撤銷之可能，尚無所謂信賴保護原則適用可言，況系爭商標

原即有應予撤銷之評定事由，且系爭商標之評定距註冊公告之日未逾5年，並無依法不能申請評定之事由，則參加人在評定期限屆至前，對之申請評定，誠屬合法有據，原告申請系爭商標之註冊，依法自應接受評定程序之審查，自無從以被告前准予系爭商標註冊，即認有信賴保護原則適用，而不得依評定程序撤銷系爭商標。又原告提出系爭商標前揭具體使用事證，幾屬外文「PASEO」、「Paseo Angel Soft」與中文「倍舒柔」組合使用之聯合式商標，自無將其信賴利益擴及至系爭商標之單獨「倍舒柔」中文範圍，否則，對企業規模已處於弱勢之參加人而言，顯無衡平可言。再者，系爭商標註冊有致相關消費者產生混淆誤認之虞，其不得註冊之情形依然存在，如據以評定商標與系爭商標併存使用，在無其他文字或圖形可資區辨下，衛生紙相關商品復屬日常生活用品，亦存在可能同時接觸二商標之多數潛在消費者，以系爭商標之知名度，未達於一般消費者知悉之情形下，二商標仍有造成消費者混淆誤認之可能，是本案衡酌公益及當事人利益之情形下，亦難認有商標法第60條但書規定之適用，原告前揭主張，亦屬無據。