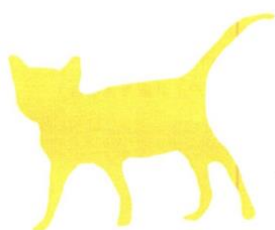


## 105120305 有關「貓圖形」商標評定事件(商標法§30 I ⑫) ([智慧財產法院 105 年度行商訴字第 64 號行政判決](#))

- 爭點：1. 第三人早因同業競爭及侵權案件關係而知悉參加人之據以評定商標存在，原告與第三人有父女關係，顯係意圖仿襲而申請系爭商標之註冊，非善意甚明。
2. 商標圖樣本身是否具有美感，而構成著作權法所保護之美術著作與商標是否具有識別性，分屬二事。

系爭商標圖樣

(註冊第 01557296 號)



第 18 類：皮夾、皮包、書包、腰包、鞋袋、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、化妝包、手提包、名片皮夾、護照皮夾、證件皮夾、旅行皮件套組、帆布背袋、雨傘、寵物衣服。

據以評定商標<sup>1</sup>

(註冊第 01441701 號)



第 18 類：皮夾、皮包、書包、腰包、鞋袋、手提箱、旅行箱、手提袋…。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 12 款

### 案情說明

原告於 101 年 6 月 25 日以「貓圖形」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 01557296 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第 30 條第 1 項第 11、12、15 款之規定對之申請評定。被告審查認系爭商標違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，以中台評字第 H01020197 號商標評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，經經濟部訴願會駁回。原告仍不服，遂向智慧財產法院提起本件行政訴訟

<sup>1</sup> 圖片來源：智慧財產法院 105 年度行商訴字第 64 號行政判決附件。

## 判決要旨

智慧財產法院 105 年度行商訴字第 64 號行政判決：原告之訴駁回。

〈判決意旨〉：

### 一、據爭商標是否有先使用

參加人於 2000 年在南韓創立捷拓伊社 (JETOYINC.)，並設計一系列之 ChooChoo 啾啾貓商標，使用於筆盒、筆袋、手機套、皮夾、錢包、名片盒、相機帶等商品，2010 年起授權我國粉絲谷公司代理及銷售該等商品等情，據參加人檢送之證據資料，堪認據以評定商標於系爭商標 101 年 6 月 25 日申請註冊前已有先使用之事實。原告雖稱其早於 90 年間就開始在國內使用系爭商標圖樣於皮包、便利貼等商品，並於言詞辯論期日當庭提出標示系爭商標之皮包實物二只為證，並聲請將該實物送請清華大學材料系所鑑定，可證明確為 15 年前之產品，惟經本院當庭勘驗原告提出之皮包實物二只，皮蓋背面均標示「Korea」字樣，則該商品是否為原告 15 年前在國內行銷並使用系爭商標之商品，顯有疑義，原告雖主張該商品係在大陸製造後輸入我國，因 10 多年前韓風開始流行，故標示「Korea」字樣云云，惟其主張與商品所標示製造地為「Korea」，顯有矛盾，復未提出銷售單據等足以勾稽該實物確為原告於 15 年來在我國行銷之證據資料，以供審酌，本院認該二只皮包實物之來源及行銷地點均有不明，無法認定該二只皮包確係原告所銷售之商品，故原告聲請將該產品送請清華大學材料系所鑑定，是否確為 15 年前之產品，並無必要，原告主張其早於 90 年間就開始在國內使用系爭商標圖樣，不足採信。

### 二、原告是否因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以評定商標存在，意圖仿襲而申請註冊

原告代表人甲○○與第三人○○星公司代表人乙○○為父女關係，○○星公司及乙○○曾於 100 年底購入標有據以評定「貓圖形」商標及參加人註冊第 01441701 號、第 01441964 號「JETOY」商標，及參加人所有之 Pinkhood、Pinkrose 及 Jewelry 等美術著作之仿冒便利貼、皮夾、側背包、手提袋等商品，並於雅虎奇摩拍賣網站販售，於 101 年 3 月 23 日經保智大隊搜索並扣押前述商品，○○星公司、乙○○並因侵害參加人之美術著作之著作權及「JETOY」商標權之行為，經本院 103 年度民著訴字第 23 號判決命○○星公司、乙○○應連帶賠償參加人之專

屬被授權人粉絲谷公司 99,800 元在案)，原告係於上開案件查獲後之 101 年 6 月 25 日，始以「貓圖形」申請商標註冊，指定使用於與據以評定商標所使用之同一或類似之商品，並於核准註冊後授權予〇〇星公司使用，足認原告在申請註冊前，早已因同業競爭及侵權案件關係而知悉參加人之據以評定商標存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊，顯非善意甚明。

### 三、商標圖樣本身是否具有美感，而構成著作權法所保護之美術著作與商標是否具有識別性，分屬二事

商標具有指示商品或服務來源，並與他人的商品或服務相區別的功能，商標足以使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有識別性，至於商標圖樣本身是否具有美感，是否足以表現創作者之個性或獨特性，而構成著作權法所保護之美術著作，與商標是否具有識別性，係屬二事。據以評定商標之「貓圖形」自 2007 年引進我國，使用於筆盒、筆袋、手機套、皮夾、錢包、名片盒、相機帶等商品，且據以評定商標圖樣與所使用之商品本身或其品質、功用或其他特性並無關聯，消費者會將之作為識別來源之標識，自具有相當之識別性，原告主張本院 104 年度刑智上易字第 102 號判決理由，認定「貓圖形」僅係一般貓咪之外觀剪影，與自然界貓咪外觀大同小異，並非著作權法所保護之美術著作等情，據以主張原告不得申請撤銷系爭商標之註冊，亦不足採信。