

106040305 有關「Angelina 設計圖」商標廢止事件(商標法§63I②) ([智慧財產法院 105 年度行商訴字第 54 號行政判決](#))

爭點：1. 實際使用商標與註冊商標是否有同一性。

2. 已提出註冊指定商品中部分商品或服務之使用證據，其餘具同性質之商品或服務雖未提出，亦應認為有使用。

系爭商標圖樣
(註冊第 00650036 號)



實際使用商標圖樣¹



76 年版之舊分類第 24 類：蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

原告以「Angelina 設計圖」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 00650036 號商標（下稱系爭商標）。參加人以系爭商標之註冊有違商標法第 63 條第 1 項第 2 款所定廢止事由，對之申請廢止。經被告審查，核認系爭商標有前揭條款規定之廢止事由，以中台廢字第 L01030449 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告仍不服，遂提起本件行政訴訟。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度行商訴字第 54 號行政判決：

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

<判決意旨>：

一、商標權人實際使用之商標與註冊商標是否有同一性

所謂同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者

¹ 引自智慧財產法院 105 年度行商訴字第 54 號行政判決附件。

的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性。本件依原告提供之前揭使用證據，系爭商標實際使用時，係將如附圖一 Angelina 圖樣中字母「A」內鏤空設計之戴帽女士側面圖，予以細部勾勒出帽子裝飾及頭髮如附圖二所示，依圖樣整體觀察，該略經設計之 Angelina 字形整體予人寓目印象深刻，為吸引消費者關注之焦點，足使消費者認識該 Angelina 圖樣即為原告所使用之商標，雖其中字母「A」內之戴帽女士圖樣經細部修飾而與系爭商標圖樣有別，惟其實際使用之態樣並未變更前揭系爭商標主要識別的特徵，依一般社會通念，與系爭商標圖樣仍不失其同一性，堪認屬系爭商標之使用，被告及參加人以字母「A」內之人型構圖不同而否認原告實際使用圖樣與系爭商標圖樣具有同一性等情，並非可採。

二、商標權人已提出部分具體商品或服務之使用證據，與之同性質之其他商品或服務雖未提出，亦應認為有使用

按前揭商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之立法意旨在促使商標權人於商標註冊後，應積極使用其商標權，以發揮商標所具有識別商品或服務來源之功能。若商標權人已提出部分具體商品或服務之使用證據，與之同性質之其他商品或服務雖未提出，亦應認為有使用，不宜遽予廢止該部分商品或服務之註冊，蓋一方面商標權人在商標權有效期間內，可能依其商業上之考量，逐步擴大其註冊商標使用之商品或服務種類及範圍，法律並未強制商標權人必須於註冊後立即、全面使用註冊商標於所有指定之商品或服務，若認為商標權人僅提出部分商品或服務之使用證據，其他相同性質但未提出使用證據之商品或服務，即予廢止註冊，對於商標權人實屬過苛；另一方面，該廢止之商品或服務項目，如准許第三人另行申請註冊，將造成消費者對於相同或近似之商標指定於同性質之商品或服務，產生混淆誤認，實屬不當，如不准第三人另行申請註冊，則廢止該部分商品或服務之註冊，對於相關消費者及第三人亦無實益，反而有違商標法所欲達成保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之立法目的。本件系爭商標指定使用於「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包、蛋糕」商品，原告已證明有使用於蛋糕商品，詳如前述，而此商品與其他「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包」商品，均屬喜餅禮盒、休閒零食之常見商品，依一般社會通念及市場交易情形，將前揭商品組合販售可滿足消費者多樣化口味選擇之需求，且前揭商品之產製者及行銷管道相同或高度重疊，應屬性質相同且高度類似商品，

應認原告已提出蛋糕商品之使用證據，其餘同性質之「蜜餞、糖果、餅乾、乾點、麵包」商品的使用證據雖未提出，仍應認無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用。