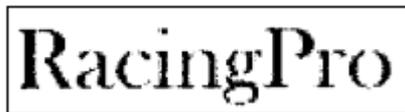


106080302 有關「RacingPro」商標評定事件(商標法§30I(11)(12))(智慧財產法院 105 年度行商訴字第 151 號行政判決)

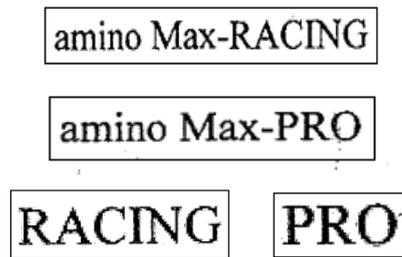
爭點：非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者 (intent to use )，乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用。

系爭商標

The logo for 'RacingPro' consists of the word 'RacingPro' in a serif font, enclosed in a rectangular border.

第 5 類：營養補充品

據以評定商標

Four logos are shown: 'amino Max-RACING' in a sans-serif font, 'amino Max-PRO' in a sans-serif font, 'RACING' in a bold sans-serif font, and 'PRO' in a bold sans-serif font. Each logo is enclosed in a rectangular border.

註冊及使用之商品：胺基酸膠囊

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 11、12 款

案情說明

原告之前手蔡君前於民國 101 年 8 月 7 日以「RacingPro」商標，指定使用於第 5 類之「營養補充品商品」申請註冊，經被告核准列為註冊第 1574750 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人登蘭國際貿易股份有限公司（下稱參加人）以「aminoMax-RACING」、「aminoMax-PRO」、「RACING」、「Pro」對系爭商標申請評定，主張系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 11、12 款之規定。經被告審查，以系爭商標相較於據以評定「aminoMax-RACING」、「aminoMax-PRO」商標，有違商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，以中台評字第 H01020215 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，提起訴願遭駁回，仍未甘服，遂提起本件行政訴訟。

判決要旨

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、商標之使用定義規定中，所稱「足以使相關消費者認識其為商標」，意指縱有商標法第 5 條所規定之行銷目的，並有積極例示之行為，但仍應以客觀上均應足以使相關消費者認識其為商標，才具商標的識別功能，達到商標使用之目的，方能稱之為商標之使用（最高行政法院 105 年度判字第 394 號判決意旨參照）。若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intent to use），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用（最高行政法院 98 年度判字第 1487 號判決意旨參照）。
- 二、由參加人所提廣告文宣、2011 年出刊之台灣山岳、單車生活雜誌、參加人公司官方網站、PChome 線上購物網頁，其中產品外包裝係將參加人註冊「aminoMax 邁克仕」商標置於上方，其下再置放字體較大的「RACING」或「PRO」文字，而廣告文宣或公司簡介、購物網站頁面，則記載「aminoMax 邁克仕 2011 全新上市」、「aminoMax-RACING」、「aminoMax-PRO」、「aminoMax 邁克仕 BCAA+胺基酸膠囊 RACING」、「aminoMax 邁克仕 BCAA+胺基酸膠囊 PRO」，至於參加人公司 99 年產品進銷統計表、統一發票、銷售排行榜，則係記載「aminoMax-RACING」、「aminoMax-PRO」，再依參加人官方網站所刊登之 aminoMax 車隊活動照片，其選手衣服上標示為「aminoMax 邁克仕」，由上可知，參加人之使用態樣均係將「RACING」或「Pro」與其註冊商標「aminoMax」或「aminoMax 邁克仕」合併使用，而無單獨使用「RACING」或「PRO」表彰商品之情形。
- 三、依參加人公司官方網站記載及廣告資料可知，其所生產胺基酸系列產品除「aminoMax-RACING」、「aminoMax-PRO」外，尚有「aminoMax-9600」，其中「aminoMax-9600」之產品

外包裝與前述「aminoMax-RACING」、「aminoMax-PRO」產品外包裝相似，除上方置有「aminoMax 邁克仕」商標外，「9600」亦以較大之字體置於下方。而「aminoMax-RACING」之產品介紹記載：「競賽型配方... 專為激烈賽事量身打造，全新BCAA支鏈胺基酸特殊競技配方...」、「BCAA+胺基酸膠囊RACING，競技版胺基酸」，「aminoMax-PRO」之產品介紹記載：「2013全新加強配方的aminoMax BCAA+PRO，提供您更加的爆發力，更持久的肌耐力...」、「BCAA+胺基酸膠囊PRO，加強版胺基酸」，「aminoMax-9600」之產品介紹則記載：「全新黃金比例9600高濃度配方的BCAA支鏈胺基酸群...」，由此可知，「PRO」及「RACING」與「9600」相同，均僅為參加人胺基酸產品之不同品名，並非用來表彰產品來源之意，且「RACING」有競賽之意，「PRO」有專業之意，參加人產品介紹亦將「RACING」產品以「競賽型配方」稱之，將「PRO」產品以加強版胺基酸稱之，益證「PRO」及「RACING」標示僅係用在產品之描述，而非用以指示參加人商品來源，再觀諸參加人官方網站所刊登之專家推薦文，亦均記載「自從使用（或服用）過AminoMax邁克仕胺基酸膠囊...」、「AminoMax，你們真是太神奇了」、「有AminoMax，就Go」、「AminoMax用極致的品質，支持發亮的熱情」、「AminoMax是拿冠軍的祕密武器」，足見相關消費者就參加人胺基酸產品，亦以「AminoMax」作為識別商品來源之標示，而非以「RACING」、「PRO」來識別商品來自於參加人。準此，參加人在產品外包裝上雖將「RACING」、「PRO」標示以較大字體表示，然仍不足以使相關消費者認識其為商標，自非商標使用。

- 四、至參加人於評定申請書中尚主張系爭商標相較於其所先使用之「RACING」、「Pro」有違商標法第30條第1項第12款規定，且系爭商標相較於「RACING」、「Pro」、「aminoMax-RACING」及「aminoMax-PRO」亦違反商標法第30條第1項第11款規定，此部分未據被告為實體審查，自不在本院審理範圍。