

106100304 有關「DADA SUPREME & Design」商標廢止事件(商標法§ 63 I ①、63 II)([智慧財產法院 105 年度行商更\(一\)字第 1 號行政判決](#))

爭點：1. 商標權人使用商標不具同一性，非合於商標法規定之使用態樣，不受法律上利益之保護。

2. 商標權人明知或可得而知其商標被授權人有變換使用之情事，自應承擔被授權人變換使用後之法律責任。

系爭商標



第 25 類：衣服，即帽，上衣，褲，裙，內衣，襪，鞋

實際使用商標圖示





據爭商標 1



第 25 類：衣服、束腹，運動服，束腰，……，羽毛衣，工作服，休閒服裝，空手道服，帽子。

據爭商標 2



第 25 類：衣服、泳裝、泳衣、背心、T恤、休閒服、……、帽子、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、綁腿。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款、第 63 條第 2 項

### 案情說明

原告前於 89 年 3 月 20 日以「DADA SUPREME & Design」商標，指定使用於第 25 類之「衣服，即帽，上衣，褲，裙，內衣，襪，鞋」商品，向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經智慧局審查，核准列為註冊第 951296 號商標（下稱系爭商標），商標權期間自 90 年 7 月 16 日起至 110 年 7 月 15 日止。原告於 95 年 3 月 3 日將系爭商標授權予子佳國際服飾有限公司（下稱被授權人子佳公司）使用，授權期間為 95 年 3 月 3 日起至 110 年 7 月 15 日止。嗣參加人於 100 年 11 月 15 日主張系爭商標於註冊後有當時即 99 年 8 月 25 日修正公布，同年 9 月 12 日施行之商標法（下稱 99 年商標法）第 57 條第 1 項第 1 款所規定之情形，以附圖 2 所示商標（下稱據以廢止商標 1），

及附圖 3 所示商標（下稱據以廢止商標 2），向智慧局申請廢止其註冊。案經智慧局審查，以 103 年 5 月 28 日中台廢字第 L01000389 號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經經濟部於 104 年 1 月 23 日以經訴字第 10406300010 號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告不服，遂向法院逕提行政訴訟。

## 判決要旨

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

〈判決意旨〉：

一、原告之被授權人子佳公司就系爭商標之實際使用態樣，為「自行變換商標或加附記」之情形：

（一）被授權人子佳公司於襪子、帽子、鞋子及衣服等商品上所使用商標圖樣，或為「DADA」、或為「DADA SUPREME」、或為「皇冠圖形」、或為「DADA SUPREME SKATETEAM 及皇冠圖形」、或為外文「dada」，此與系爭商標係由皇冠圖形、較大字體外文「dada」、較小字體外文「SUPREME」上下併列組成之整體圖樣相較，其或僅使用系爭商標圖樣中一部分之外文，且多數係使用大寫外文「DADA」，而非系爭商標之小寫外文「dada」，或僅使用皇冠圖形部分，或為皇冠圖形與其他外文之組合，可知，被授權人子佳公司將系爭商標或變換其外文、圖形或其組合態樣等割裂使用，或僅使用系爭商標中一部分，依社會一般通念可認與原申請註冊商標圖樣產生顯著差異，無從認識該等使用情形之商標與系爭商標為同一個商標，應認與系爭商標不具同一性，堪認被授權人子佳公司有就系爭商標為變換使用之情事。

（二）依原告所提附件照片，雖有使用系爭商標於指定商品之情事，然亦可見併於鞋帶標示大寫外文「DADA」，或併於鞋子側邊標示皇冠圖形，或於櫃位上標示「皇冠圖形 DADA SUPREME」、或於帽子本體標示「皇冠圖形 DADA」、「DADA SUPREME」等變換系爭商標使用之事實，況觀之上開照片，均無相關拍攝

日期可佐，則系爭商標縱有完整使用於指定之商品，是否於系爭商標申請廢止日（100年11月15日）前有使用指定商品一事，已乏所據，佐以，被授權人子佳公司於系爭商標申請廢止日（100年11月15日）前，即有就系爭商標為變換使用之情事，業如前述，則被授權人子佳公司縱有於系爭商標申請廢止日前，使用系爭商標整體圖樣於指定商品之情事，亦無礙於本院前揭被授權人子佳公司就系爭商標所為變換使用之事實認定，是原告上開主張，尚無可採。

## 二、被授權人子佳公司變換使用後之商標，與據以廢止商標 1、2，有致消費者產生混淆誤認之虞。

（一）系爭商標變換使用後之上開「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPREME SKATETEAM 及皇冠圖形」商標圖樣，與據以廢止商標 1、2 之圖樣相較，外觀上均有予人寓目印象深刻之外文「DADA」，而為整體商標圖樣引人注意之部分，應為國內消費者於實際交易唱呼之際之主要識別部分，又二者主要識別部分，均為橫書外文「DADA」，整體以觀，視覺感受繁簡差異性不大，外觀予人寓目印象極為相似，且其觀念主要皆為指向相同之「DADA」，在讀音、觀念亦均相彷彿，此於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，顯易使消費者有同一或系列商標之聯想，故二者均有引人注目之橫書外文「DADA」，在外觀、讀音及觀念上極相彷彿，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。

（二）原告雖主張被授權人子佳公司在廣告上或貨品陳列時，均與完整使用系爭商標之商品或廣告物一併陳列，且據以廢止商標字體屬經設計後具馬蹄鐵特色之圖樣，與單純英文正楷大小寫變換不同，二者並不近似云云。查本案所審究者係系爭商標變換後之商標圖樣與據以廢止商標 1、2 是否構成近似，此與廣告上或貨品陳列時，系爭商標變換後之商品有無均與完整使用系爭商標之商品或廣告物一併陳列無涉，又據以廢止商標 1、2 較引人注目之橫書外文「DADA」，於外文「D」字體，雖有類似馬蹄鐵之圓弧設計，與系爭商標變換使用後之上開「DADA」之「D」字體，為正楷字體，僅屬些微差異，整體以觀，二者視覺感受繁簡差異性不大，主要識別部分之

「DADA」外觀，予人寓目印象仍極為相似，原告上開主張二者不近似云云，即屬無稽。

(三)查據以廢止商標 1 係由較大凸顯橫書外文「DADA」置於一內置驢子頭部圖形圓框下方所組成；據以廢止商標 2 係由單純橫書外文「DADA」所構成，業如前述，予人寓目印象明顯與深刻者，均為橫書外文「DADA」，並非代表特定意義之英文字彙，亦非屬習見之文字，且與其上述指定使用於第 25 類衣服、帽子、襪子、鞋類等商品，均無直接關聯性，以一般消費者而言，尚無從藉由運用想像力而得知指定之商品內容，故據以廢止商標 1、2 應屬任意性商標，具有先天識別性，其先天識別性雖不若創意性商標高，惟其須經消費者運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會該標識與商品或服務間的關聯性，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識，故亦具有相當之識別性，而系爭商標變換使用後之上開「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPREME SKATETEAM 及皇冠圖形」商標圖樣，外觀上均有予人寓目印象深刻之橫書外文「DADA」，一般消費者即無從率可加以分辨，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。。

(四)相關消費者對各商標熟悉之程度：

原告雖主張系爭商標自 96 年起，即被智慧局認定為著名商標，且被授權人子佳公司自 93 年起即陸續贊助諸多活動，且持續、不定期於 94 年至 100 年 11 月前於諸多雜誌、公車廣告上，經常同時可見皇冠圖形、「DADA」或「dada」、「SUPREME」，消費者見「DADA SUPREME」、「dada SUPREME」或「DADA」、皇冠圖形標示於鞋子、衣服等商品時，會與系爭商標相聯想，且已為我國相關消費者熟悉，應給予較大之保護云云。惟查，系爭商標之變換使用是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞，應就系爭商標變換後之商標圖樣本身判斷，此與系爭商標是否為著名商標，並無關聯性；又原告固於廢止卷附件 4、8、12 提出前揭所述之使用證據資料，然被授權人子佳公司以變換系爭商標圖樣之方式使用，且變換使用存有多種態樣，究非系爭商標之整體商標圖樣，原告所提上開使用證據資料，是否可認系爭商標變換後之諸多使用

態樣之商標圖樣，業經其廣泛行銷使用於其指定之商品，已具相當知名度而為相關消費者所熟悉，亦非無疑；再者，99年商標法第57條第1項第1款規定，旨在避免商標權人於實際使用商標時自行變換或加附記，致與其註冊商標喪失同一性，而有與他人註冊商標發生混淆誤認之虞之情形，本款廢止事由係以保護他人依法獲准註冊之商標為目的，而原告所提上開使用證據，係以變換系爭商標圖樣之方式使用，若因此而受有不利益，本為其所應承擔，且其使用系爭商標之方式，並非合於商標法規定之使用態樣，自無受到較大保護之法律上利益可言，是原告上開主張，當無可採。

(五)其他混淆誤認之審酌因素：

原告主張對於系爭商標之變換使用態樣分別為「DADA」、「DADA SUPREME」及皇冠圖形，此乃基於一般商業性的作法，就原較複雜之系爭商標中各自部分，均能因原註冊商標長期帶領下成為著名商標，並非原始即出於與第三人的商標造成一般消費者產生混淆誤認之虞的惡意云云。查系爭商標既獲准註冊，原告將系爭商標授權於被授權人子佳公司，被授權人子佳公司自應依商標法規定，使用系爭商標整體圖樣，原告如認系爭商標圖樣較為複雜，而欲單獨使用系爭商標之一部分，本可依其所欲使用之商標圖樣，另向智慧局申請取得商標註冊，然被授權人子佳公司卻以變換系爭商標圖樣之方式使用，縱其非出於與據以廢止商標 1、2 造成一般消費者產生混淆誤認之虞的惡意，亦無礙其與據以廢止商標 1、2 間，另有致相關消費者產生混淆誤認之事實。

(六)綜上所述，本院審酌系爭商標變換後之商標圖樣與據以廢止商標 1、2 間，二者近似程度高、指定使用之商品高度類似、商標識別性之強弱、相關消費者對各該商標熟悉之程度、行銷方式或提供場所有重疊之可能性等因素，認系爭商標變換後之商標圖樣，自有可能致使同一或類似商品之相關消費者，誤認二者為同一商標，或雖不致誤認為同一商標，但極有可能誤認指定之商品為同一來源之系列商品，或誤認二者之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞情事，則被授權人子

佳公司自行變換系爭商標使用，致有使相關消費者混淆誤認之虞，則系爭商標即有 99 年商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定之情事。

### 三、原告明知或可得而知被授權人子佳公司有變換使用系爭商標之情事而不為反對之意思表示：

- (一)被授權人子佳公司變換使用後之商標與據以廢止商標 1、2，有致消費者產生混淆誤認之虞，已如前述。原告前於廢止程序主張系爭商標所有「DADA」之品牌，於 85 年 3 月 27 日提向美國專利商標局申請商標註冊，而原告大量委由美國 NBA 球星代言，且獨家授權子佳公司在臺灣、大陸等亞洲之大中華地區使用及註冊後，「DADA」之鞋子、服飾早已變成美國、歐洲、大洋洲、臺灣、大陸…等世界各地，最熱門、最成功的品牌之一云云，可知原告所稱其在美國取得「DADA」之註冊商標，獨家授權子佳公司在臺灣使用，經被授權人子佳公司經營後，「DADA」之鞋子、服飾早已變成臺灣最熱門、最成功的品牌之一，顯然，原告對於其在臺灣獨家授權人子佳公司如何使用其授權之商標一事，自屬知之甚稔。
- (二)原告自 95 年 3 月起即獨家授權子佳公司使用系爭商標迄今，此為原告所不爭執，且系爭商標自 96 年起即經智慧局認定為著名商標，則被授權人子佳公司在臺灣是否合法使用系爭商標於所指定商品，關乎系爭商標商品之品牌商譽及行銷販售之營業收益，則自原告於 95 年 3 月開始獨家授權子佳公司使用系爭商標，迄至參加人於 100 年 11 月 15 日向智慧局申請廢止其註冊止，長達 5 年餘之期間，原告豈有絲毫未予聞問之理，參以智慧局於 100 年 10 月 1 日公告原告延展對被授權人子佳公司之授權期間至 110 年 7 月 15 日，可知參加人於 100 年 11 月 15 日向智慧局申請廢止其註冊之日前，原告再與被授權人子佳公司就系爭商標簽訂延長授權契約，則原告於決定是否延長被授權人子佳公司於系爭商標之獨家授權期間時，衡情，原告自會瞭解被授權人子佳公司就系爭商標於商品之實際使用狀況及銷售情形，始據以決定是否同意延長系爭商標之獨家授權及授權金數額。從而，原告前

揭主張不僅與其自陳其授權被授權人子佳公司在臺灣經營「DADA」品牌之情有別，且與常情不符，不足為採。

(三)原告與被授權人子佳公司分別於96年12月5日(中台評第960413號、智商收字第0968170760號)、97年5月13日(中台評第970142號、智商收字第0978060297號)，共同對第三人提出評定申請，而與被授權人子佳公司共同引用DADA文字之廣告與DADA標示商品之照片作為書狀證物(即證物37至40，廣告載登日期分別於94—96年間)，所用之廣告商品照片，多屬變換使用後之商標，故原告實無法諉稱不知被授權人子佳公司有自行變更商標之事實。況且，原告於102年8月7日所提出之廢止答辯理由書(廢止卷第207頁)亦自承在據以廢止商標2申請前(但在據以廢止商標1申請後)，原告即以「DADA」文字作為表彰商品來源，刊登於各大廣告媒體及客運車體之事實。

(四)綜上，被授權人子佳公司變換使用後之商標與據以廢止商標1、2，有致消費者產生混淆誤認之虞，且為原告明知或可得而知而不為反對之意思表示已甚為明顯，原告諉以其在台灣無設辦事處，無從得知被授權人子佳公司就商標之使用態樣，顯為推託之詞，不足採信。