

107120304 有關「看見台灣 Video Taiwan」商標廢止註冊事件(商標法§63I②、§64)(智慧財產法院 107 年度行商訴字第 6 號行政判決)

爭點：商標的使用同一性，是屬於商標維權使用的概念範疇；商標近似致混淆誤認疑慮，則是屬於商標侵權使用的概念範疇。兩者判斷標準及法理基礎各有不同。

系爭商標



註冊第 01105113 號

第 042 類：各種書籍、雜誌、文獻之編輯、電腦軟體程式之製作、設計、電腦資料處理、維護及諮詢顧問、電腦動畫之設計與製作、利用網際網路提供各種資料查詢服務、以電腦連線方式提供各種資訊。

實際使用商標（附圖 2）



相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款、第 64 條

案情說明

原告前手以「看見台灣 Video Taiwan」向被告申請註冊商標，經核准列為註冊第 01105113 號商標（下稱系爭商標）。之後原告自前手受讓取得系爭商標，並經被告核准延展權利期間至民國 113 年 5 月 31 日。然而參加人於 104 年 12 月 28 日以系爭商標

有商標法第63條第1項第2款規定之情形，申請廢止系爭商標，經被告審查後，認為系爭商標之註冊應該予以廢止處分。原告不服，提起訴願，在經濟部決定駁回訴願後，原告就提起本件訴訟。

判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>

系爭商標確實有商標法第63條第1項第2款的情形：

- 一、 無正當事由繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或依據申請廢止註冊，商標法第63條第1項第2款定有明文（下稱商標未使用條款），其旨在於商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，所以商標在本質上，使用是維繫其權利繼續所必要，不應該長期不使用商標，卻一直享有獨占排他使用商標的權利。雖然我國商標法採取註冊主義，不以商標已使用為註冊要件，但已註冊之商標仍應有使用，才能夠繼續維護其商標權利（也就是商標的維權使用），倘若商標權人長期不使用商標或怠於使用，基於公益考量，避免阻礙市場競爭者利用同一商標參與競爭，商標專責機關自應依職權或申請廢止其註冊。
- 二、 以上所稱商標的維權使用，既然是為了要使商標符合其本質，讓註冊的商標權利得以繼續維繫，其商標的使用，自然應該具有同一性（也就是使用同一性）。而所謂使用同一性，與註冊商標為完全相同的使用，當然沒有問題，但為配合包裝、宣傳、使用形態、媒介或位置等商業上的各種實際需求，因而在使用上相較於原註冊商標，有大小、比例或字體的相應變化，只要依照社會一般通念仍然會認為是同一商標，而不改變商標與指定使用的商品或服務之間的連結關係的話，

也應該認為符合使用同一性，避免使用同一性的認定過於僵化，而有害商業的自由發展。這也就是商標法第 64 條規定的意義所在：商標權人實際使用的商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性的情形，應認為有使用其註冊商標。

三、原告主張：於參加入申請廢止系爭商標（也就是 104 年 12 月 28 日）的前 3 年內，有使用附圖 2 所示的原告實際使用商標，為此提出原證 7 ～26，並主張原告實際使用商標與系爭商標具有同一性。然而，原告實際使用商標係以「財團法人看見台灣基金會」之中文字樣、「iSee Taiwan Foundation」之外文字樣，搭配臺灣彩色設計圖所組成，系爭商標則係以左上角橘色圓形內之中文「看見」、中央為中文「臺灣」之臺灣設計圖與外文「Video Taiwan」上下排列而成，兩者相較，整體給人的感覺，不論在外觀設計態樣、文字、觀念、讀音，均不相同，且原告實際使用商標給消費者的顯著印象，是以凸顯基金會主體為主的表達方式，相較於此，系爭商標則沒有這樣的顯著特徵，顯然原告實際使用商標已經不是因為商業上實際使用需求，而為相應的變化而已，實際上根本就是在使用另一個不同的商標。依照前面的說明，我們認兩者並不具備使用同一性。

四、雖然原告又主張：系爭商標與原告實際使用商標都有「看見台灣」，主要識別部分相同，而且被告先前也以系爭商標作為據以核駁商標及據爭商標，而認為與另案「看見台灣」商標近似，可能造成誤認兩者來自同一或相關聯來源（原證 27：核駁第 0356785 號查詢結果明細）；被告在本案中卻認為都有「看見台灣」的系爭商標與原告實際使用商標欠缺使用同一性，顯然前後矛盾。然而，商標的使用同一性判斷與商標近似致混淆誤認疑慮的判斷，兩者判斷標準及法理基礎，各有不同。原告將兩者相提並論，實在有所誤解。進一

步地說，商標的使用同一性，是屬於商標維權使用的概念範疇，必須要能夠按照社會一般通念還是認為兩者為相同商標，而維持商標與指定使用的商品或服務間的同一連結關係，才能認為具有使用同一性；但商標近似致混淆誤認疑慮，是屬於商標侵權使用的概念範疇，並不限於混淆誤認為同一商品或服務來源，即使是會造成混淆誤認為有相關連的來源，也包括在內。換句話說，商標近似致混淆誤認疑慮的概念，已經使商標的權利範圍有所擴張，以求周全保護；如果又將使用同一性的概念加以擴張，如此一來，等同降低了商標保護的門檻要求，一來一往之間，將使商標權利大幅擴大，不僅缺乏法律依據，而且也將不當排擠他人的運用未經註冊商標而為商業競爭的自由。因此，我們認為這樣的法律見解及原告在此部分的主張，都不能採納。

- 五、原告另又提出上華市場研究顧問股份有限公司之商標調查報告（原證 39），並據以主張：受訪民眾有 3.5 %認為兩商標（就是系爭商標與原告實際使用商標，以下同）完全具有同一性，有 68.1%認為兩商標有一定相似程度，給予同一性評分達 6 分以上（1 分代表完全不具同一性，10 分代表完全具有同一性）的也高達 35.3%。然而，先不說這份商標調查報告的樣本資料庫，按照其說明，主要會員來源為主要入口網站廣告、FB 粉絲專頁、主要網站論壇、PTT 及會員推薦，因而偏重在接觸網際網路服務使用的族群，這是否符合商標法第 64 條對於商標使用同一性判斷是依照社會一般通念的要求，已有疑問。就算假設這份商標調查報告反映的就是社會一般通念，同一性判斷應該只有「同一」或「不同一」兩種結果，而不像商標近似判斷還有程度的差別。所以在解讀這份報告時，除了表示兩者完全具有同一性的部分以外，都應該認定並不認同兩者具有同一性，而只是認為相近似而已。也就是說，有高達 96.5%的受訪民眾，都不認為兩

商標具有同一性。這樣的解讀結果也支持我們前面認為兩商標不具有使用同一性的認定。