

108100301 有關「DADA SUPREME & Design」商標廢止註冊事件(商標法§63I①)([最高法院 108 年度判字第 427 號行政判決](#))

爭點：將商標使用同一性之概念，用於解釋「自行變換商標或加附記」之構成要件，有無增加條文所無之限制？

附圖 1（系爭商標）	
	註冊第 00951296 號 第 025 類：衣服、即帽、上衣、褲、裙、內衣、襪、鞋。
附圖 2（據以廢止商標 1）	
	註冊第 00793203 號 第 025 類：衣服、束腹，運動服，束腰，泳衣褲，背心，雪衣，羽毛衣，工作服，休閒服裝，空手道服，帽子。
附圖 3（據以廢止商標 2）	
	註冊第 01460446 號 第 025 類：衣服、泳裝、泳衣、背心、T 恤、休閒服、韻律服、運動服、制服、滑水裝、自行車騎士服、鞋子、運動鞋、休閒鞋、運動帽、帽子、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、綁腿。

附表一

襪子本體係標示「DADA」，吊牌上未見商標。 (參廢止卷 28、29 頁)。	
帽子本體係標示「DADA」或「DA DA」、「皇冠圖」，帽子內側布標上係將「皇冠圖形」標示於 DADA SUPREME SKATETEAM」右側。 (參廢止卷 28、30 頁)。	
鞋子之鞋底、鞋舌部大多標示「DADA」。 (參廢止卷 31~34 頁)。	
鞋帶上係標示「DADA SUPREME」。 (參廢止卷 32 頁)。	
鞋盒上則標示「皇冠圖形」及「dada」文字。 (參廢止卷 31 頁)。	
衣服本體正面印有「DADA SUPREME」文字、衣服領標隱約可見「皇冠圖形」。 (參廢止卷 34 頁)。	

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 1 款

案情說明

上訴人前於民國 89 年 3 月 20 日以「DADA SUPREME & Design」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49 條所定商品及服務分類表第 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。上訴人於 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。智慧局審查期間，適現行商標法於 101 年 7 月 1 日修正施行，依現行商標法第 107 條第 1 項規定，該法修正施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。本件原申請廢止主張之前揭條款，業經修正為商標法第 63 條第 1 項第 1 款規定。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，上訴人不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，經原審 104 年度行商訴字第 37 號行政判決駁回後，提起上訴，經最高行政法院 105 年度判字第 283 號判決（下稱發回判決）廢棄原判決，發回原審更為審理。嗣經原審判決駁回後，上訴人仍不服，提起上訴。

判決主文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

<判決意旨>

一、依現行商標法第 107 條第 1 項規定：「本法中華民國 100 年 5 月 31 日修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」本件申請廢止系爭商標之申請日為 100 年 11 月 15 日，作成廢止處分日為 103 年 5 月 28 日，是本件系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止時（100 年 11 月 15 日）之商標法，即 99 年 8 月 25 日修正公布，99 年 9 月 12 日施行之商標法（即 99 年商標法）。

二、99 年商標法第 57 條第 1 項第 1 款立法意旨，除在制止已註冊商標之違法不當使用，亦在保障市場公平競爭，而非在懲罰商標權人或排除商標權。所以本條第 1 項第 1 款之「致相關消費者混淆誤認之虞」為廢止商標的構成要件之一，與「自行變換商標或加附記」並列，缺一不可。再者，基於行為人自己責任之法理，原不宜將被授權人違法使用之不利益歸由商標權人承擔，然商標授權人對於被授權人使用商標的情形，應負有保持品質實質監督責任，是以商標權人明知或可得而知（需達幾近於明知或難以諉為不知的情形）被授權人有本條第 1 項第 1 款所規定全部違法構成要件之情事，而不為反對之表示時，商標權人方與被授權人相同，得由商標專責機關廢止其商標註冊。再從商標使用的實務面觀之，商標權人因推廣其商標及其指定使用商品或服務，授權他人使用商標係屬必要，本條第 2 項規定之被授權人並未限定何種類，其被授權人資格良莠不齊。再因授權各地商標法規不同，對自行變換商標或加附記商標是否違法寬嚴不一，規範亦異，該

授權地域內其他衝突商標之使用或註冊情形，亦非商標權人知曉。若因被授權人之恣意「自行變換或加附記」而使用商標，將明知或可得而知之行為放寬僅在於「自行變換商標或加附記」，而忽略「致生混淆誤認之虞」結果之事實，即認商標權人應與被授權人之行為具同一效果而被廢止商標者，將導致商標權無法推廣，或陷商標權之存否於不可預測之危險。

- 三、 以上均經本院發回判決闡釋甚詳，但原判決僅記載上訴人應知悉被授權之使用態樣後，逕予認定「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，且為上訴人明知或可得而知而不為反對之意思表示已甚為明顯」。既未依本院發回判決意旨詳為調查，對於如何認定上訴人知悉「變換使用後有致生混淆誤認之虞」之部分，未於判決理由中說明，有判決不備理由之違法。
- 四、 經查，據以廢止商標 2（附圖 3）係於 100 年 6 月 1 日註冊公告，不止明列於歷審所有判決書附圖 3（據以廢止商標 2）之註冊資料欄內甚詳，並有查詢資料附於廢止卷可稽，而參加人提起本件申請廢止係在 100 年 11 月 15 日，此為原判決認定之事實列於事實欄內。則在短短不到半年內，商標權人如何對於系爭商標之文字圖樣分別或單獨使用，致與附圖 3（據以廢止商標 2）生混淆誤認之虞，而有明知或可得而知而不為反對之表示之情。此外，附表一係本院整理原判決所載參加人提出申請廢止之證據，便於比對是否致相關消費者混淆誤認之虞，則被授權人子佳公司究係何時開始使用如附表一之商標圖樣，自應予查明，若係在據以廢止商標 2 註冊之前即開始使用，則據以廢止商標 2 更不應作為比對混淆誤認之虞之主要證據（相對於商標法制之補強證據），原判決並未區分附圖 2（據以廢止商標 1）附圖 3（據以廢止商標 2）

之註冊時間，竟將上開二證據混為一個證據，而與附表一文字圖樣比對，亦有重要證據漏未調查之違法。

五、與據以廢止商標 2 之圖樣相較，外觀上均有予人寓目印象深刻之外文「DADA」，當然近似度極高。但若單獨觀察附圖 2（據以廢止商標 1），則係文字與圖樣結合之商標，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，與系爭商標文字圖樣分別或單獨使用如附表一之「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPREME SKATETEAM 及皇冠圖形」商標圖樣，顯然近似度甚低。所以參加人甚至在刻意以附圖 3（據以廢止商標 2）單純橫書外文「DADA」與系爭商標變換使用之圖樣比較，如訴願卷第 91 至 125 頁之所謂市場調查，及參加人提出之使用證據亦以附圖 3（據以廢止商標 2）為主。系爭商標文字圖樣如附表一之分別或單獨使用，既難認與附圖 2（據以廢止商標 1），有混淆誤認之虞，此項事實連被授權人子佳公司恐都不知其文字圖樣分別或單獨使用，致混淆誤認之虞，商標權人更難明知或可得而知而不為反對之表示。則系爭商標文字圖樣如附表一之分別或單獨使用是否有致混淆誤認之虞自應再予審酌。原判決一再受附圖 3（據以廢止商標 2）文字商標影響，認為系爭商標文字圖樣分別或單獨使用與之近似，致相關消費者混淆誤認之虞，原判決認事用法，自有違誤。

六、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。又現行商標法第 5 條第 1 項、第 2 項規定：「（第 1 項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關

消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第 2 項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」
經查：

- (一) 上訴人於原審主張系爭商標自 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，應給予較大之保護等情，並提出於廢止卷附件 4、8、12 提出前揭所述之使用證據資料，是否可證被授權人子佳公司自 93 年起長期以系爭商標文字圖樣分別或單獨之方式使用？
- (二) 再者，依原判決所載：上訴人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等證據，是否足以證明在附圖 2（據以廢止商標 1）申請後及附圖 3（據以廢止商標 2）申請前之時期內被授權人子佳公司即單獨以「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，而為著名商標之事實？

(三) 綜上，既有上開證據，則應查明被授權人子佳公司就系爭商標之文字圖樣之分別或單獨使用，其時間及態樣為何，若系爭商標之文字圖樣分別或單獨長期使用且被認定為著名商標；或者系爭商標之文字圖樣分別或單獨長期使用，與附圖 2（據以廢止商標 1）業已長期併存後，竟因其後附圖 3（據以廢止商標 2）以文字單獨註冊商標，進而主張有致相關消費者混淆誤認之虞之情事，恐怕連被授權人子佳公司都無從認知有混淆誤認之虞之情事，自更難以認定商標權人就「混淆誤認之虞」明知或可得而知而不為反對之表示。原判決均未詳論，亦有違誤。

七、未按前引「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」廢止事由，其構成要件之一僅係「自行變換商標或加附記」等，並無商標使用之文字（與商標法第 68 條及第 70 條侵權規定均有「使用」之字句者不同）。單依法條字義，只要是商標權人將其商標「自行變換商標或加附記」，不問其方式是否符合商標使用之定義，不問其「自行變換商標或加附記」究是否為商標使用，只要有致混淆誤認之虞，即應認具本款廢止之事由，而將本款之重點放在混淆誤認之虞，此為解釋方法之一。另經濟部頒「註冊商標使用之注意事項」4.2 關於本廢止事由之論述，並無商標使用同一性用語，可為參考。本款構成要件僅「自行變換商標或加附記」，加入同一性概念，有無增加條文所無之限制，亦堪研究。但本款廢止事由既係對於商標濫行使用之禁止，自應解釋為對商標使用之規定。且因我國商標法並未如比較法上日本商標法第 51 條規定以故意為要件，亦難以「自行」二字解釋為故意或過失，如此一來廢止事由將擴大甚廣，所以實務曾以普通使用為非「變換或附記」（本院改制前行政

法院 60 年判字第 399 號判決先例)，或以非同一性限縮「變換或附記」之範圍，此有本院改制前行政法院 69 年度判字第 538 號判決先例可為代表。該判決先例內容為：「實際上所施之顏色如不失原審定或註冊商標之同一性 (REASONABLE)，即不得以商標之變換使用或加附記視之」，但以所引外文，似乎指商標合理使用而非同一性。且商標使用同一性定義之法條，係 92 年 5 月 28 日修正商標法第 58 條第 1 款所新增（後移列現行法第 64 條），在上開判決先例之後，是否沿用該 69 年判決先例文義見解，或審酌本款廢止事由之本質，將商標使用同一性之概念解釋「自行變換商標或加附記」構成要件，尚待實務形成。原判決適用本廢止事由，關於解釋「自行變換商標或加附記」構成要件，既採以商標使用同一性予以限制之見解，但並未認定系爭商標使用，如何該當於同一性之限制，本件既經發回，於適用前引法條時，應予注意，附此敘明。