

109080302 有關「東亞 TONYA 及圖」商標廢止事件(商標法§63I②)(智慧財產法院 108 年度行商訴字第 114 號判決)

爭點：關於商標使用同一性與商品性質判斷之方式如何？

附圖 1（系爭商標）



註冊第 01405060 號

第 009 類：救生防護用具附求生裝備之工作服、無塵衣、電腦用防護衣、焊接用防護衣、噴灑農藥用防護衣、抗靜電衣、防爆衣、工業用安全帶、工業用防護手套、安全網、工業用防 X 光手套、防彈背心、工人用護膝墊、防事故和防輻射和防火服裝、防事故和防輻射和防火用鞋、摩托車運動用安全防護衣、防火衣、防火鞋。

附圖 2





相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定

案情說明

原告前於民國 98 年 9 月 16 日以「東亞 TONYA 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 9 類之「救生防護用具附求生裝備之工作服、無塵衣、電腦用防護衣、焊接用防護衣、噴灑農藥用防護衣、抗靜電衣、防爆衣、工業用安全帶、工業用防護手套、安全網、工業用防 X 光手套、防彈背心、工人用護膝墊、防事故和防輻射和防火服裝、防事故和防輻射和防火用鞋、摩托車運動用安全防護衣、防火衣、防火鞋」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第 1405060 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣參加人以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之情形，於 106 年 10 月 18 日向被告申請廢止其註冊。經被告審查，以 108 年 3 月 29 日中台廢字第 1060520 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，經經濟部 108 年 7 月 25 日經訴

字第 10806307750 號決定駁回，原告就原處分及訴願決定認「防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋」廢止成立之部分不服，向法院提起行政訴訟。

判決主文

原處分關於廢止註冊第 01405060 號「東亞 TONYA 及圖」商標指定使用於第 9 類「防火鞋」商品部分之處分及該部分訴願決定均撤銷。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

<判決意旨>

- 一、原告僅就原處分及訴願決定認「防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋」廢止成立之部分不服，本件應論究：原告於本件 106 年 10 月 18 日商標權申請廢止日前 3 年內，有無將系爭商標使用於指定「防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋」商品之事實。經查：

(一)「防火鞋」商品部分：

1. 原告所提 104 年 2 月 16 日及 105 年 5 月 20 日之發貨單，其上記載產品名稱「620 銀色防火耐熱鞋」數量各為 3、6 雙，購買金額為分別為新臺幣（下同）6,900 元（未稅）、13,800 元（未稅），客戶名稱：勤美公司，與買受人為勤美公司之統一發票上記載之品名、數量、價錢相符（見本院卷第 196 至 199 頁）。而本院於 109 年 2 月 5 日準備程序傳喚證人即勤美公司之總務人員○○○，證人並當庭提出 108 年間向原告採購之防火耐熱鞋實物，經本院拍照附卷，且為兩造確認無誤（見本院卷第 387、395 至 398 頁），由上述「防火耐熱鞋」實物可看出外包裝盒及鞋底上有東亞球形圖樣（如附圖二所示），證人○○○並證稱：勤美公司以前到現在都是向原告購買防火鞋等語（見本院卷第 387 頁），本院再依上

開 104 年、105 年發貨單客戶簽收欄記載「勤美謝」，而傳喚證人即勤美公司人員○○○到庭作證，其證稱：104 年及 105 年發貨單上的客戶簽收欄簽名為其所簽，勤美公司確實有在 104、105 年間向原告採購防火鞋，當時所採購之產品與○○○庭呈法院的實物相同，在鞋盒與鞋底均有相同的東亞球形圖樣，雖採購日期距今已有 4、5 年前，但因為勤美公司向原告訂貨之防火鞋特殊，只有高溫業務人員使用，鞋子價格很貴，所以比較有印象等語（見本院卷第 425 至 427 頁），故由前開發貨單、發票、商品實物、證人證述相互勾稽，堪認原告確實有在本件申請廢止之日 106 年 10 月 18 日前 3 年內，在其所產製之防火鞋上（鞋盒及鞋底）使用附圖二所示圖樣。

2. 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（最高行政法院 108 年判字第 133 號判決意旨參照）。查系爭商標是由經以紅色為底色設計之球形圖內置中文「東亞」二字及較小外文「Tonya」上下排列所組成（如附圖一所示），而原告實際使用態樣，在鞋盒是將東亞球形圖樣置於鞋盒左上方，右下方置斗大且經設計之粗體 Tonya 字樣，在鞋底則是將東亞球形圖樣下置「SafetyShoes」字樣（如附圖二所示），雖鞋盒的東亞球形圖樣是將經緯線全部覆蓋於球形面積，與系爭商標球形圖樣的經緯線只分布在球形的上下半部不同，且鞋盒與鞋底均未在東亞球形圖樣下方置較小外文「Tonya」，然依圖樣整體觀察，系爭商標予人寓目印象較為深刻者，應為該略經設計之東亞球形圖樣，因為其內置有國人習見之中文字彙「東亞」，且以經設計的球形圖樣呈現，消費者當會以之作為系爭商標主要識別性特徵，而足使消費

者認識該東亞球形圖樣即為原告所使用之商標，而附圖二防火鞋所使用之商標圖樣亦有極為相似的東亞球形圖，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，可認仍屬系爭商標之使用。準此，堪認系爭商標於本件申請廢止之日 106 年 10 月 18 日前 3 年內，有使用於「防火鞋」商品上。

(二)「防事故和防輻射和防火用鞋」商品部分：

1. 系爭商標所註冊之商品為「防事故和防輻射和防火用鞋」，由其文義可知乃「防事故和防輻射和防火」用鞋，為兼具 3 種功能之鞋子商品，且我國商品及服務分類標準，係參照尼斯國際分類表而來，由尼斯國際分類表所列第 9 類商品之原文「shoes for protection against accidents ,irradiation and fire」（見本院卷第 81 頁），其譯文為「防事故和防輻射和防火用鞋商品」，依其文義亦指具有防事故、防輻射及防火等複合功能之鞋子商品。再者，系爭商標所指定之商品除「防事故和防輻射和防火用鞋」商品外，亦有「防火鞋」商品，可見原告於申請註冊時即可辨別「防事故和防輻射和防火用鞋」商品係指單一商品且具有複合功能，否則原告即屬重複申請註冊「防火鞋」商品。因此，原告主張系爭商標註冊的「防事故和防輻射和防火用鞋」商品，應解釋為「防事故用鞋」、「防輻射用鞋」及「防火用鞋」3 種不同鞋類商品，自不足採。
2. 將上開產品與消費者回覆之評價分數、訂單明細互相勾稽，確有部分銷售紀錄屬於本件申請廢止日前 3 年內者（見本院卷第 507、509 至 511、513、514、516 至 518、520 至 523 頁），亦可證明原告於本件申請廢止前 3 年內有使用系爭商標於 PChomeOnline 商店街網頁上用以銷售安全鞋產品。然而，以上所示商品均為「牛皮耐踩安全鞋」、「牛皮鋼頭安全鞋」或「牛皮安全鞋」等商品，其雖具備鋼製前襯（俗稱

鋼頭），有保護腳趾、耐衝擊之保護功能，但由前開商品介紹可知，無法證明該安全鞋同時具有防火、防輻射功能，故上揭證據並不足以作為系爭商標有使用於「防事故和防輻射和防火用鞋」商品之論據。

3. 至原告所提其他證據，部分無日期可稽、或日期早、晚於本件申請廢止之日前 3 年、或無法勾稽出實際使用日期外（如廢止答辯附件 5 至 6、8、10），且所有證據均顯示商品為「安全鞋」或「防火鞋」商品，而無法證明該等商品「同時具有防輻射」之功能，是上揭證據均無法作為系爭商標有使用於「防事故和防輻射和防火用鞋」商品之論據。
4. 原告雖稱：由被告公告之「商品及特定商品零售服務個數計算原則及例示」可知，是以每一個商品描述來計算個數，因此「防事故和防輻射和防火用鞋」乃指「防事故用鞋」、「防輻射用鞋」及「防火用鞋」3 種不同之鞋類商品云云，然被告公告之「商品及特定商品零售服務個數計算原則及例示」，只是被告為計算註冊申請費，指定使用之商品或服務個數所為之計算原則及例示，與廢止案須使用於實際商品上無涉，是原告上開主張，自不足採。

二、綜上所述，本件依原告所提相關事證，堪認系爭商標於本件 106 年 10 月 18 日申請廢止前 3 年內，有使用於所指定之「防火鞋」商品之事實，此部分並無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，是原處分就此部分為廢止成立之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，原告訴請撤銷此部分之原處分與訴願決定，為有理由，應予准許；至於「防事故、防輻射和防火用鞋」商品，並無證據證明於本件申請廢止日前 3 年內有使用之事實，而有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用，是原處分就上開部分為廢止成立之處分，並無違誤，訴願決定就該部分予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷該部分原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。