

110060301 有關「焦糖哥哥」商標廢止註冊事件(商標法§63I②)(智慧財產法院 109 年度行商訴字第 101 號行政判決)

爭點：將商標圖樣的文字作角色設定或扮演者名稱是否屬商標使用？

系爭商標

焦糖哥哥

註冊第 01345145 號

第 41 類：各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；……；兒童樂園；休閒育樂活動規劃；……；唱片錄音帶伴唱帶之製作發行；電台育樂節目之策劃製作；電視育樂節目之策劃製作；音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人。

相關法條：商標法第 63 條第 1 項第 2 款

案情說明

原告於民國 97 年 6 月 27 日以「焦糖哥哥」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 41 類之「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；提供線上電子刊物服務（不可下載）；舉辦各種講座；舉辦各種親子活動節目；教育資訊；透過網路、電視、廣播提供教學；娛樂資訊；休閒娛樂資訊；兒童樂園；休閒育樂活動規劃；策劃各種聯誼活動；影片錄影片碟影片之製作發行；唱片錄音帶伴唱帶之製作發行；電台育樂節目之策劃製作；電視育樂節目之策劃製作；音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第 1345145 號商標，並准予延展註冊至 117 年 12 月 31 日止。嗣參加人以系爭商標有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之廢止事由，前於 108 年 5 月 13 日申請廢止其註冊。案經被告審查，認系爭

商標確有前揭商標法規定之情形，以 109 年 3 月 2 日中台廢字第 1080199 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服處分而提起訴願，經濟部嗣以 109 年 8 月 5 日經訴字第 10906306490 號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>

一、本院審究原告是否有使用系爭商標於其指定之第 41 類服務？有無符合商標維權使用之要件？本院應綜合考慮因素如後：1. 原告之主觀意思，係以行銷為目的。2. 原告在客觀將商標用於前開第 41 類服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為商標。3. 原告應使用整體系爭商標，不得任意分割。4. 原告不得隨意變換或加附記使用，致有誤認為他人商標之虞。5. 系爭商標應使用於註冊時，所指定之第 41 類服務。6. 系爭商標註冊後，未使用之期間不得逾 3 年。

二、原告於廢止申請前 3 年內未使用系爭商標，無銷售與授權系爭商標於指定服務之事實：

(一)原告就其使用系爭商標為維權使用之事實，提出證物如後：① 108 年 7 月 16 日廢止答辯書答證 1 之 82 年商標法修正條文對照表；②新聞報導網頁資料；③原告旗下藝人及演出節目清單；④「HARRY POTTER」之美國商標註冊及電影資料；⑤本院 106

年度行商訴字第 155 號行政判決；⑥美國 USPTO 及 TTAB 之商標審查程序及案例；⑦經濟部經訴字第 10406315900 號訴願決定書；⑧Google 搜尋結果頁面；⑨維基百科「市場行銷」條目頁面。然本院審視上開證據可知，未見系爭商標或非屬商標使用之態樣，均不得作為系爭商標實際使用之事證。

(二) 原告與參加人之契約不足認定原告之維權行為：

相互勾稽原告與參加人及其經紀公司於 96 年至 102 年間所簽訂之節目主持人合約書、演出合作契約書、著作權約定同意書契約書影本，暨原告為製作、發行、行銷原告系列節目之專輯等影音商品，而與案外人公司間簽訂之代理發行契約書、商品合作合約書、採購合約書、經銷契約書等契約影本資料。固能證明原告於 96 年至 102 年間有基於製作原告系列節目，並「MOMO 親子台」頻道播出，或將前開節目錄製成專輯之目的，而與參加人或其經紀公司簽訂節目主持人/演出人員之契約，而為行銷相關商品之代理發行/經銷等事宜與案外人公司簽訂之行銷契約/合約書。然該等資料為當事人間之契約關係，並非系爭商標實際使用於指定服務之事證，仍須參酌其他資料，綜合判斷系爭商標是否有維權使用之事實。

(三) 節目使用焦糖哥哥文字非等同於商標使用：

原告雖主張節目使用焦糖哥哥文字同於商標使用，並提出如後證據資料為憑：①2007 年至 2019 年 4 月間之節目清單、專輯 MV 歌曲、實體 DVD 目錄，暨銷售與播送原告系列節目/專輯之通路資料；②2013 年至 2019 年 2 月間之 Youtube 影音節目；…⑨關於「焦糖哥哥」與陳嘉行之網路論壇 PTT 文章截圖。然本院相互勾稽上開證據與契約資料，僅可證明參加人於申請廢止日前 3 年內，有以「焦糖哥哥」名稱擔任原告所製作原告系列節目或專輯之主持人或演出人員，且該等專輯/節目發行之 DVD、CD 等商品有於網路上播送或行銷販售。因原告提出之前開使用事證資料，均同時或僅標示「MOMO 歡樂谷」、「momo 親子台」、

「MOMO」字樣，其中雖有部分影片或照片，可見「焦糖哥哥」文字，然其大多標示為「焦糖哥哥彤彤姊姊」、「焦糖哥哥飾主持人」、「主持人焦糖哥哥-○○○」、「主持人焦糖哥哥-○○○奶油哥哥-楊子梨」字樣，且係以加註在參加人臉部旁邊之方式呈現，予相關消費者之認知，僅為介紹主持人/演出人員名稱之字幕，係用以指涉特定個人、對象或角色，並非作為表彰所指定之演藝經紀人等服務，或指示前揭服務來源之識別標識，非屬系爭商標實際使用之事證。

(四)角色設定或扮演非商標使用：

法院認定是否為商標之使用，應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性，暨是否足以使相關消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源等情綜合認定。原告雖主張節目中多個角色名稱，均曾由不同人演繹，該等角色名稱之商標權屬於原告所有云云。並提東森幼幼台使用「YOYO 家族」角色名稱商標之截圖為憑。然各個角色情況屬當事人談定之合作模式及契約自由原則問題，而與本件系爭商標有無商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定之適用不同。觀諸原告檢送之證據資料，就節目中實際使用情形，可知顯示之圖像、影音或版面之配置，「焦糖哥哥」文字並無特別顯著性，予相關消費者之認知，係「焦糖哥哥」藝名/主持人/演出人員之觀念印象，自無從使相關消費者藉以區別所表彰之服務來源。申言之，「焦糖哥哥」文字係為介紹主持人或演出人員名稱，而以加註在參加人臉部旁邊之方式呈現，標示「焦糖哥哥」為節目或活動之角色，依相關消費者之通常認知，「焦糖哥哥」僅為節目、活動之人物或角色名稱，無法自節目、活動中認知或意識「焦糖哥哥」與系爭商標指定之服務項目有關。參諸原告在節目中雖有使用「焦糖哥哥」文字，然大多與其他名稱連結使用，自原告之節目無法得知「焦糖哥哥」一詞有獨

立識別性，無法作為表彰所指定之服務項目，非屬商標之維權使用。

三、商標法自 92 年 4 月 29 日修正後，對申請延展已改採形式審查。被告於 107 年審查系爭商標延展註冊時，我國商標法已採形式審查，被告對於是否准許系爭商標延展註冊，除無就原告是否使用系爭商標進行實質審查之義務外，被告亦未審查系爭商標是否有持續使用之情形，足認被告未為原告有持續使用系爭商標之認定。參諸我國近 10 年，每年均約 7 萬不等之商標核准註冊數量，基於有限之行政資源，被告不可能有相對應之行政能量，而得對各商標是否均有被實際使用而進行實質審查。準此，原告主張被告曾准許系爭商標延展，作為系爭商標不具廢止事由之信賴基礎云云，容有誤會。